

特許無効審判等の実務に役立つ記載要件のロジックの検討

令和3年度特許委員会第2部会 第1チーム

赤木 信行, 山口 修, 高石 秀樹, 中嶋 恭久, 京村 順二,
山内 伸, 高村 隆司, 新井 宏, 松野 知紘, 石原 幸信,
寺本 諭史, 岩附 紘子, 竹中 謙史

要 約

本稿は、令和3年度特許委員会第2部会第1チームにおいて検討した結果を報告するものである。

当委員会では、令和2年度は、無効審判実務に役立つ進歩性ロジックについて検討した。令和3年度は、サポート要件違反で特許を無効にするロジックについて、(1)進歩性とサポート要件について特許権者が主張する課題の齟齬を突く戦略(検討テーマ1)、及び(2)実施例の不備を突く戦略(検討テーマ2)について検討した。

なお、本稿では、掲載ページ数の制約などの理由で、全ての内容を掲載できていない。報告内容の全文は、日本弁理士会会長へ提出した報告書として電子フォーラム(会員のみ閲覧可能)でWEB公開しているので、ぜひそちらも概観していただきたい。

・特許委員会報告書掲載 URL (電子フォーラム)

https://www.jpaa-members.jp/index.php?page=1&br_serial=5&br_sub_serial=102&sortOrder=&view_id=15702

目次

1. はじめに
2. 検討方法
3. 検討結果
 3. 1 検討テーマ1の詳細分析
 - (1) 進歩性及びサポート要件の判断に対する課題の影響
 - (2) 検討テーマ1のロジックの論理的構成
 - (3) ステップ1~4
 - (4) 課題の齟齬を突く戦略が成功する可能性
 3. 2 検討テーマ2の詳細分析
 - (1) 類型1
 - (2) 類型2
 - (3) 類型3
 - (4) 類型4
 - (5) 類型5
4. まとめ

無効審判実務に役立つ進歩性ロジックについて検討した。

令和3年度は、令和2年度のテーマの続編として、“特許無効審判等の実務に役立つ記載要件のロジックの検討”というテーマで検討し、記載要件の観点で無効審判等の実務に役立つ情報を提言することとした。

記載要件についての検討を行うに際し、具体的な検討テーマは以下の(ア)及び(イ)の2つとした。

(ア) 進歩性とサポート要件について特許権者が主張する課題の齟齬を突き、サポート要件違反で特許を無効にするロジックの検討(以下「検討テーマ1」又は「課題の齟齬を突く戦略」ともいう。)

(イ) 実施例の不備を突き、サポート要件違反により特許を無効にするロジックの検討(以下「検討テーマ2」又は「実施例の不備を突く戦略」ともいう。)

1. はじめに

近年、特許査定率が上昇して特許が取りやすくなった反面、無効審判等で特許を無効にしにくい状況になっている。そのため、当委員会では、令和2年度、

2. 検討方法

2. 1 詳細検討する裁判例の母集団の抽出

平成29年4月1日から令和3年4月30日までの期間における知財高裁、東京地裁及び大阪地裁の特許権

に関する判決のうち、記載要件（「サポート」、「明確性」又は「実施可能要件」）が争点となった243件の裁判例を検討対象裁判例の母集団とした。

なお、検討対象は全て裁判例（無効審判の審決取消訴訟、特許権侵害訴訟等）であって審決ではないが、各裁判例において展開された無効論の議論は無効審判実務等においても妥当するものとする。

2. 2 事前検討

(1) 検討テーマ1の事前検討

上記243件の裁判例のうち、サポート要件及び進歩性が共に判断された裁判例71件についてサポート要件不備で特許を無効にできた裁判例の割合（以下「勝率」ともいう。）を調べてみると、以下のとおりであった。

$$\frac{\text{サポート要件不備で特許を無効にできた裁判例}}{\text{サポート要件及び進歩性が共に判断された裁判例}} = \frac{4\text{件}}{71\text{件}} \text{ (勝率5.6\%)}$$

一方、上記243件の裁判例のうち、サポート要件が判断され、かつ進歩性が判断されなかった裁判例44件についての勝率を調べてみると、以下のとおりであった。

$$\frac{\text{サポート要件不備で特許を無効にできた裁判例}}{\text{サポート要件が判断され、かつ進歩性が判断されなかった裁判例}} = \frac{23\text{件}}{44\text{件}} \text{ (勝率52.3\%)}$$

前者の裁判例においては、特許が維持される場合には、通常、無効理由として主張されたすべての特許要件が判断されることから、進歩性及びサポート要件の双方を判断して特許が維持された裁判例が多いと推察され、その結果、勝率が小さくなったと推察される。

一方で、後者の裁判例においては、当事者が進歩性の議論において課題を主張したにもかかわらず、裁判所が進歩性の無効理由の有無を判断しなかった裁判例も含まれていると考えられる。したがって、そのような裁判例においても、当事者が進歩性の議論において課題についてした主張を確認することで、課題の齟齬を突く戦略が奏功したかどうかを検証可能であると考えた。

そこで、検討対象として、後者の裁判例44件のうち、当事者（無効審判請求人等）が進歩性欠如を主張していた裁判例13件を抽出した。また、前者の裁判例のうちサポート要件不備と判断された裁判例3件についても検討対象に加えることとした。

さらに、課題の齟齬を突く戦略によってもサポート要件不備で特許を無効にできなかった場合の考察用と

して、前者のサポート要件及び進歩性が共に判断された裁判例71件のうち、第一審でサポート要件不備とされた判断が第二審で覆った逆転判決2件を検討対象に加えることとした。

加えて、無効審判請求人等が、課題の設定についてダブルスタンダードでサポート要件と進歩性の動機付けを判断することは妥当でないと主張した裁判例2件を検討対象に追加した。つまり、合計20件の裁判例を最終的に抽出した。

(2) 検討テーマ2の事前検討

上記抽出した243件の裁判例のうち、記載要件不備で無効となった裁判例について、各記載要件の勝率を以下の表1に示す。

表1：各記載要件の勝率の比較

	①各要件を判断した全判決	②各要件で無効となった判決	勝率(②/①)
サポート要件	115件	27件	23.5%
実施可能要件	63件	9件	14.3%
明確性要件	56件	5件	8.9%

表1に示すように、上記抽出した243件の裁判例において、サポート要件が最も勝率、すなわち、無効と判断された裁判例の割合が大きいことがわかった。

次に、サポート要件を判断した裁判例115件について、技術分野別に勝率に差が無いかを比較した。結果を表2に示す。

表2：サポート要件について、各技術分野での勝率の比較

	③全判決	④無効となった判決	勝率(④/③)
ソフトウェア	12件	3件	25.0%
化学	55件	15件	27.3%
機械	43件	8件	18.6%
電気	5件	1件	20.0%

表2に示すように、技術分野別で比較すると、化学の技術分野の特許がサポート要件違反で無効となっている割合（勝率）が高かった。中でも、化学は判決数が多いので、この多くの判決を検討することで、どのようなパターンで特許が無効となったか、ある程度の傾向を把握することができると考えられる。化学分野の明細書には実施例が記載されていることが多く、事前検討の結果でもこの実施例の不備を指摘された判決が複数存在していた。また、化学分野に限らず、機械、ソフトウェアなど他の技術分野の明細書にも実施例が記載される場合があることから、化学分野以外に

についても実施例の不備を指摘された判決を検討することには意味がある。

そこで、化学の技術分野かつサポート要件不備の裁判例15件、化学以外の技術分野かつサポート要件不備の裁判例であって、実施例を有する裁判例4件、さらに、実施例の不備を突く戦略によってもサポート要件不備で特許を無効にできなかった場合の考察用として、化学の技術分野かつ第一審でサポート要件不備とされた判断が第二審で覆った逆転判決6件を加えた合

計25件の裁判例を最終的に抽出した。

検討テーマ1及び2について、検討対象の裁判例は検討テーマ1及び2の裁判例の重複を含めて以下の表3のとおりである。

表3において、「サポート要件」及び「進歩性」の欄の「○」は判決の結論が要件具備であることを示し、「×」は要件不備を示し、「判断無し」はこれら特許要件について裁判所が判断しなかったことを示す。なお、「○⇒×」、「×⇒○」は第一審の結論が第二審

表3 検討対象裁判例一覧

No	事件番号	判決日	検討対象	技術分野	裁判類型	サポート要件	進歩性判断
1	令和1年(行ケ)第10173号	R2.9.3	検討テーマ2	化学	査定系	×⇒○	判断無し
2	平成30年(行ケ)第10159号等	R2.7.2	検討テーマ1&2	化学	当事者系	×⇒○	○
3	平成30年(行ケ)第10158号等	R2.7.2	検討テーマ1&2	化学	当事者系	×⇒○	○
4	令和1年(行ケ)第10142号	R2.6.29	検討テーマ2	化学	査定系	×	判断無し
5	平成31年(行ケ)第10025号	R2.2.19	検討テーマ2	機械	査定系	×⇒○	判断無し
6	平成30年(行ケ)第10170号	R2.1.29	検討テーマ2	化学	査定系	×⇒○	判断無し
7	平成30年(行ケ)第10110号等	R1.11.14	検討テーマ1&2	化学	当事者系	○⇒×	判断無し
8	平成31年(行ケ)第10003号	R1.11.11	検討テーマ2	化学	当事者系	×	判断無し
9	平成30年(行ケ)第10084号	R1.8.29	検討テーマ1&2	化学	当事者系	×	判断無し
10	平成30年(行ケ)第10134号	R1.6.27	検討テーマ2	化学	当事者系	×	判断無し
11	平成30年(行ケ)第10047号	R1.5.23	検討テーマ1	電気	当事者系	○	判断無し
12	平成30年(行ケ)第10117号	H31.4.12	検討テーマ2	化学	査定系	×⇒○	判断無し
13	平成30年(行ケ)第10034号	H31.3.20	検討テーマ1&2	化学	当事者系	×	判断無し
14	平成29年(行ケ)第10200号	H31.2.18	検討テーマ1	機械	当事者系	○⇒×	×
15	平成29年(行ケ)第10045号	H30.9.18	検討テーマ1&2	化学	査定系	×	判断無し
16	平成29年(行ケ)第10143号	H30.7.5	検討テーマ1&2	化学	当事者系	×	判断無し
17	平成29年(行ケ)第10129号	H30.5.24	検討テーマ2	化学	査定系	×⇒○	判断無し
18	平成28年(行ケ)第10260号	H30.4.13	検討テーマ1	化学	当事者系	○	○
19	平成28年(行ケ)第10182号等	H30.4.13	検討テーマ1	化学	当事者系	○	○
20	平成29年(行ケ)第10047号	H30.1.23	検討テーマ1	化学	当事者系	○	判断無し
21	平成29年(行ケ)第10029号	H29.12.26	検討テーマ1&2	化学	当事者系	×	×
22	平成28年(行ケ)第10215号	H29.10.26	検討テーマ2	化学	当事者系	×	判断無し
23	平成28年(行ケ)第10064号	H29.6.29	検討テーマ1&2	化学	当事者系	○⇒×	判断無し
24	平成28年(行ケ)第10147号	H29.6.8	検討テーマ1&2	化学	当事者系	○⇒×	判断無し
25	平成28年(行ケ)第10059号	H29.4.12	検討テーマ1	機械	当事者系	○⇒×	判断無し
26	平成29年(ネ)第10105号	H30.9.4	検討テーマ2	化学	当事者系	×	判断無し
27	平成27年(ネ)第10114号	H29.4.17	検討テーマ2	化学	当事者系	×	判断無し
28	平成29年(ワ)第24598号	R2.3.26	検討テーマ1&2	化学	当事者系	×	○
29	平成29年(ワ)第13797号	R1.7.31	検討テーマ1&2	電気	当事者系	×	判断無し
30	平成28年(ワ)第25956号等	H30.12.27	検討テーマ1&2	機械	当事者系	×	判断無し
31	平成27年(ワ)第8974号	H30.12.13	検討テーマ1	ソフト	当事者系	○	判断無し
32	平成28年(行ケ)第10156号	H29.4.17	検討テーマ2	機械	当事者系	×	判断無し

で覆ったことを示す。後述する表4~9についても同様である。

3. 検討結果

3.1 検討テーマ1の詳細分析

(1) 進捗性及びサポート要件の判断に対する課題の影響

進捗性の判断においては、引用発明の課題のみならず、本件発明の課題が考慮されることがある。本件発明の課題が具体的であるほど、あるいは本件発明の効果が高いほど、進捗性が肯定されやすいといえる。

一方、サポート要件の判断においても、本件発明の課題が考慮される。サポート要件は、本件発明の課題を解決できる範囲のものであるかという観点で判断されるため、本件発明の課題が具体的であるほど、サポート要件が否定されやすいといえる。

(2) 検討テーマ1のロジックの論理的構成

進捗性及びサポート要件の判断において、本件発明の課題は逆方向に働くところ、過去の当委員会での検討結果においては、進捗性及びサポート要件の判断において認定される課題は基本的に一致するとの結果を報告している。また、過去の当委員会は、この事実を前提に、無効審判請求人等（無効審判請求人、異議申立人、特許権侵害訴訟の被疑侵害者）の戦略として、進捗性の議論を通して特許権者から具体的な課題（効果）の主張を引き出し、その具体的な課題は解決できないとしてサポート要件違反を主張するロジックを提案している。

このロジックを採用した場合、無効審判、異議申立、訴訟（無効審判の審決取消訴訟、異議申立の取消決定取消訴訟、特許権侵害訴訟の無効論）の流れは、概ね次のステップ1~4の4つのステップからなる。

(ステップ1) 無効審判請求人等が、特許権者が具体的な課題（効果）を主張するように誘導する。

(ステップ2) 特許権者が、進捗性を主張する場面において、具体的な課題（効果）を主張する。

(ステップ3) 審判官（訴訟においては、裁判所）が、サポート要件の判断において、本件発明の課題を具体的な課題に認定する。

(ステップ4) 審判官（訴訟においては、裁判所）が、

本件発明の課題を解決できないとしてサポート要件を満たさないと判断する。

以下、検討対象の裁判例を挙げつつ、各ステップを説明する。

(3) ステップ1~4

(a) ステップ1

ステップ1では、無効審判請求人等が、特許権者が具体的な課題（効果）を主張するように誘導する。

例えば、本件発明の課題が公知であると無効審判請求人等が主張することが考えられる。この主張により、特許権者が課題が新規であるとの反論をするために、課題を具体的に特定（又は主張）するよう誘導することができると考えられる。No.21はその一例である。

< No.21：平成29年（行ケ）第10029号 >

（無効審判請求人等の主張）

「EVOH層の界面での乱れに起因するゲルの抑制」という課題は甲1に実質的に記載されている事項であるから、本件特許の出願時において「新たな課題」ではない（下線は著者による。以下同じ）。

また、本件発明は顕著な効果を奏しないとの主張も考えられる。この主張により、クレームの範囲の一部でしか奏しないような高い効果を主張するよう特許権者を誘導することができると考えられる。

(b) ステップ2

ステップ2では、特許権者が、進捗性を主張する場面において、具体的な課題（効果）を主張する。

No.21では、無効審判請求人等の新たな課題ではないとの主張に対して、特許権者は、本件発明は新たな課題を解決するものであるとの主張をしている。この際、特許権者は本件発明の課題について詳細に説明している。その結果、明細書に記載された課題よりも具体的な課題を主張している。

なお、当然のことながら、無効審判請求人等の誘導に乗って、特許権者が具体的な課題（効果）を主張するとは限らない。検討対象の裁判例のうち、無効審判請求人等による誘導がみられるものは10件であった。そのうち、特許権者が誘導に乗って具体的な課題（効果）を主張しているのは4件（No.16, No.18, No.19,

No.21)であった。残りの6件は、特許権者は誘導に乗っていない。この場合、特許権者は、主引用発明と副引用発明との組合せの動機付けがないなど、本件発明の課題及び効果を持ち出すことなく、進歩性有りと主張をしている。あるいは、本件発明の課題又は効果に関する言及があったとしても明細書に記載された課題と同程度の主張に留まっている。

(c) ステップ3

ステップ3では、審判官（訴訟においては、裁判所）が、サポート要件の判断において、本件発明の課題を具体的な課題に認定する。

例えば、No.27では、裁判所は、明細書の実施形態の記載を参酌して、【発明が解決しようとする課題】欄に記載された課題に比べて、本件発明の課題を具体的な課題に認定しているが、本件では進歩性が争点になっておらず、特許権者による具体的な課題（効果）の主張はない。そのため、裁判所が特許権者の主張を捉えて課題を具体的に認定した事例ではなく、ステップ3に該当する裁判例ではない。

(d) ステップ4

ステップ4では、審判官（訴訟においては、裁判所）が、本件発明の課題を解決できないとしてサポート要件を満たさないと判断する。

ステップ4は、審判官（訴訟においては、裁判所）がサポート要件を満たさないと判断する際の通常の論理構成であり、このような判断を示した裁判例は数多く存在するが、ステップ3を経てステップ4に至った裁判例は見当たらなかった。

(4) 課題の齟齬を突く戦略が成功する可能性

課題の齟齬を突く戦略を採用した場合の訴訟の流れは上記の4ステップからなる。逆にいえば、4つのハードルを超えて初めて戦略が功を奏する。

しかし、ステップ1で無効審判請求人等が誘導を図ったとしても、ステップ2で特許権者がその誘導に乗るとは限らない。本件発明の課題（とりわけ具体的な課題）はクレームが限定的に解釈される要素となり得るから、本件発明の一部の構成がいずれの文献にも開示されていないような場合にまで、特許権者が積極的に具体的な課題（効果）を主張するインセンティブは乏しいであろう。

また、特許権者が具体的な課題（効果）を主張したとしても、ステップ3で裁判所が本件発明の課題を具体的に認定するとは限らない。検討対象の裁判例のなかでは、裁判所が特許権者の課題（効果）に関する主張を捉えて課題を具体的に認定したものは見当たらなかった。この意味において、課題の齟齬を突く戦略が成功した裁判例は見当たらなかった。

以上からすると、現状では課題の齟齬を突く戦略が成功する可能性は低いと言わざるをえない。

裁判所が特許権者の課題（効果）に関する主張を捉えて課題を具体的に認定した裁判例が見当たらないのは、近年、サポート要件の判断が緩くなっていることに起因する可能性がある。

平成27年頃から本件発明の課題を具体的に認定してサポート要件を満たさないと判断する裁判例が多く見られたが、平成30年以降、サポート要件の判断における本件発明の課題は明細書に記載されたとおりに認定するよう、傾向が変化した可能性がある。

3. 2 検討テーマ2の詳細分析

上記の表3において、本検討テーマ2の検討対象となった裁判例25件について分析すると、最終的にサポート要件不備と判断された際の実施例の不備として大まかには5つの類型（類型1～類型5）に分類できることがわかった。まず、これら5つの類型について典型的な裁判例を挙げつつ説明し、無効審判請求人等が具体的に実施例のどの部分をどのような観点で突くことがサポート要件違反で特許を無効とするために効果的か考察した。

(1) 類型1

類型1：実施例を検討した結果、課題解決のためには請求項に係る発明の構成だけでは足りず、さらなる別の構成が必要であると疑われた結果、サポート要件不備となった類型

類型1に該当する場合とは、例えば、請求項1に構成要件A+Bが記載されているものの、実施例の記載を考慮すれば課題解決のためには構成要件A+Bに加えて構成要件Cが必要であると疑われ、サポート要件不備となったような場合である。

以下のとおり、本検討テーマ2の検討対象となった裁判例25件中、類型1でサポート要件不備と判断された判決は7件存在した。

表4 類型1に該当する判決一覧

No.	事件番号等	サポート要件
7	平成30(行ケ)10110等	×
15	平成29(行ケ)10045	×
22	平成28(行ケ)10215	×
24	平成28(行ケ)10147	×
27	平成27(ネ)10114	×
32	平成28(行ケ)10156	×
29	平成29(ワ)13797	×

(a) 類型1の典型的な裁判例

No.7は、類型1の典型的な裁判例であり、裁判所は、請求項には記載されておらず、実施例で加湿剤として添加されていたラウリル硫酸ナトリウムが生物学的利用能の改善効果に影響していると判断した。実施例では、セレコキシブ粒子のD90が約30μmである組成物の生物学的利用能の実験がなされているが、同時に加湿剤としてラウリル硫酸ナトリウムが組成物に添加されており、この加湿剤として添加されたラウリル硫酸ナトリウムが実験結果に影響した可能性が高いと認められ、この実験結果から、本件発明1の「セレコキシブ粒子のD90が200μm未満」の数値範囲の全体にわたり本件発明1の課題を解決できるものと認められないと判断された。

< No.7：平成30年（行ケ）第10110号等 >

…本件明細書には、「例11」として「犬モデルでの生物学的利用能」の実験結果及び「例11-2」として「犬モデルでの調合の生物学的利用能」の実験結果の記載（【0170】ないし【0177】、表11-1、11-2A、11-2B、11-2C、11-2D）がある。例11及び例11-2には、メス犬及びオス犬をモデルとして、セレコキシブの静脈注射による投与、セレコキシブの経口溶液形態の投与、経口カプセルによる未粉碎、未調合のセレコキシブの投与により、それぞれの生物学的利用能を測定したこと、「組成物A」ないし「組成物F」についての生物学的利用能について測定した結果、メス犬については、「組成物A」（微粉化したセレコキシブ、ラウリル硫酸ナトリウム、「アビセル101」を含むカプセル）は31.2%、「組成物B」（微粉化したセレコキシブ、ラウリル硫酸ナトリウム、「アビセル101」、リン酸三ナトリウム12水和物（Na₃PO₄・12H₂O）を含むカプセル）は24.9%、「組成物F」（未粉碎、未調合のセレコキシブ）は16.9%であったこと（表11-2C）、オス犬については、「組成物A」は49.4%、「組成物B」は

54.2%、「組成物F」は16.9%であったこと（表11-2D）であることの記載がある。これらの記載は、微粉化したセレコキシブを含有する「組成物A」及び「組成物B」の生物学的利用能は、未粉碎、未調合のセレコキシブである「組成物F」の生物学的利用能より高いことを示している。

…一方で、「組成物A」及び「組成物B」は、乾燥重量を基礎とした重量割合で、それぞれ2%及び25%のラウリル硫酸ナトリウムが含まれていること（表11-2A）からすると、前記イ（ウ）で述べたのと同様に、本件明細書の【0075】及び【0076】の記載及び本件優先日当時の技術常識（前記2（2））に照らすと、「組成物A」及び「組成物B」に加湿剤として含まれるラウリル硫酸ナトリウムが、生物学的利用能の実験結果に影響した可能性が高いものと認められる。

そうすると、セレコキシブ粒子のD90が約30μmである「組成物A」及び「組成物B」の生物学的利用能の実験結果から、本件発明1の「セレコキシブ粒子のD90が200μm未満」の数値範囲の全体にわたり、未調合のセレコキシブに対して生物学的利用能が改善するものと認識することはできない。

No.29では、裁判所は、本件訂正後の特許請求の範囲に記載されておらず、明細書に特徴的構成として記載された、1.00から12.00のX/Y比（細管の内径（Xmm）と加圧型気体溶解手段により加えられる圧力（YMPa）の比）の範囲が、実施例においても課題の解決に必要な構成であると判断している。

< No.29：平成29年（ワ）第13797号 >

ア 本件訂正後の特許請求の範囲には、細管の内径については記載があるものの、XY比については規定されていないことから、XY比については特に限定なく、少なくとも特許出願時の技術常識の範囲内であれば含まれるものと解される。…

そして、本件明細書等に開示された実施例及び比較例におけるXY比を計算すると、過飽和の状態を維持し得たとする実施例のXY比は1.00から12.00の範囲に収まるのに対し、これを維持し得なかったとする比較例のXY比は、その範囲から外れているものと認められる。

イ そうすると、本件発明の課題解決をするためには、XY比は前記の範囲（1.00～12.00）に収まる必要があり、XY比の値によっては、発明の課題を解決することができない場合があるということが出来る。しかるに、本件訂正発明の特許請求の範囲は、この点を何ら限定していないのである

から、特許請求の範囲に記載された発明は、当業者が、発明の課題を解決することができる¹と認識することができない範囲のものを含むというべきである。

(b) 類型1の考察

類型1によれば、無効審判請求人等は、サポート要件違反で特許を無効とするために、実施例で配合された成分や実施例で適用された条件のうち、請求項に記載された成分（又は条件）以外の成分（又は条件）が請求項に係る発明の課題解決に影響したかどうかを検討し、当該成分（又は条件）が課題解決のために必須であることを主張する戦略を採り得る。

(2) 類型2

類型2：発明の効果を評価する評価系（官能評価等）の不備により、サポート要件不備となった類型

類型2に該当する場合は、実験例の評価系（評価の対象、方法、条件、項目等）に不備があった結果、本件発明が課題を解決できると認識できるものと認められず、サポート要件不備となったような場合である。

以下のとおり、本検討テーマ2の検討対象となった裁判例25件中、類型2でサポート要件不備と判断された判決は4件存在した。

表5 類型2に該当する判決一覧

No.	事件番号等	サポート要件
4	令和1（行ケ）10142	×
8	平成31（行ケ）10003	×
9	平成30（行ケ）10084	×
24	平成28（行ケ）10147	×

(a) 類型2の典型的な裁判例

No.9では、本件発明の課題は「アルミニウム缶内にパッケージングした「ワインの品質」が保存中に著しく劣化しないようにすること」であり、そのために請求項1ではパッケージングされる対象のワインの腐食原因物質を数値限定していた。しかし、実施例では試験に用いたワインの初期品質（上記腐食原因物質の濃度を含む）が記載されておらず、請求項1の発明によって課題が解決できるとは認定されなかった。

< No.9：平成30年（行ケ）第10084号 >

次に、本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明1の課題を明示した記載はないが、【0002】ないし【0004】の記

載（前記（1）イ（ア））から、本件発明1の課題は、アルミニウム缶内にパッケージングした「ワインの品質」が保存中に著しく劣化しないようにすることであり、ここにいう「ワインの品質」は、「ワインの味質」を意味するものと理解できる。

そして、本件明細書の【0038】ないし【0042】及び表1には、白ワインの保存評価試験の結果として、パッケージングされた白ワインを30℃で6ヶ月間保存した後に、味覚パネルによる官能試験により、「許容可能なワイン品質が味覚パネルによって確認された」との記載があることに照らすと、本件明細書の発明の詳細な説明には、ワインの品質（味質）が劣化したかどうかは味覚パネルによる官能試験によって判断されることの開示があることが認められる。

一方、上記の「許容可能なワイン品質が味覚パネルによって確認された」ワインについて、表1には、別紙のとおり、保存期間「6ヶ月」に対応する「Al mg/L」欄及び「初期に対するAl含有量上昇率（%）」欄に、アルミニウム含有量0.72mg/L、含有量上昇率44%（「直立」状態で保存の缶）、アルミニウム含有量0.68mg/L、含有量上昇率36%（「倒立」状態で保存の缶）であったことの記載があるが、表1を含む本件明細書の発明の詳細な説明の記載全体をみても、当該ワインの保存開始時（「初期」）の塩化物及びスルフェートの各濃度についての具体的な開示はない。…

（イ）しかるところ、前記（ア）のとおり、本件明細書の発明の詳細な説明には、白ワインの保存評価試験（【0038】ないし【0042】及び表1）において「許容可能なワイン品質が味覚パネルによって確認された」ワインの保存開始時（「初期」）の塩化物及びスルフェートの各濃度についての具体的な開示はなく、仮にこれらの濃度が、本件発明1で規定するそれぞれの濃度（「300ppm未満の塩化物」及び「800ppm未満のスルフェート」）の範囲内であったとしても、それぞれの上限値に近い数値であったものと当然には理解することはできないから、上記保存評価試験の結果から、本件発明1の対象とするワインに含まれる塩化物の濃度範囲（300ppm未満）及びスルフェートの濃度範囲（800ppm未満）の全体にわたり「ワインの味質」が保存中に著しく劣化しないことが味覚パネルによる官能試験の試験結果により確認されたものと認識することはできないというべきである。

(b) 類型2の考察

類型2によれば、明細書に記載された実験例が、本件発明の構成を満たすことで課題を解決することがで

きると認識し得るような評価系でなされたものであるかを検討することが有効である。実験例の評価系に不備があれば、無効審判請求人等は、サポート要件違反で特許を無効とするために、当該実験例からでは本件発明の課題を解決し得ると認識できないことを主張する戦略を採り得る。

なお、No.24においては、発明の詳細な説明に記載された風味の評価試験によっては、実施例1~3のトマト含有飲料で課題が解決されることを当業者が理解できるとはいえないとされ、発明の効果を評価する評価系（官能評価等）の不備により、サポート要件に適合しないと判断されたと考えられる。

No.8においては、試験方法の記載が不十分であったため、試験方法と試験結果との関係で一義的に整合するように理解することができないとされ、発明の効果を評価する評価系の不備により、サポート要件に適合しないと判断されたと考えられる。

No.4においては、本件発明の課題の1つに、ロール製品パッケージを持ち運ぶ際に、包装袋のフィルムが破れやすいという不具合があったところ、本件明細書に記載の実施例では、運搬時に破れる可能性がある部分、すなわち、消費者の指が商品に接触する部分（本件接触部分）については試験がされておらず、評価系の不備により、サポート要件に適合しないと判断されたと考えられる。

(3) 類型3

類型3：いわゆる数値限定発明において、実施例を含む明細書全体を考慮しても限定された数値範囲の上限/下限で当業者が課題を解決できると認識することができないと判断され、サポート要件不備となった類型

類型3に該当する場合とは、いわゆる数値限定発明において、例えば、請求項で限定された数値範囲の上限や下限では当業者が課題を解決することができないと判断され、サポート要件不備となったような場合である。

以下のとおり、本検討テーマ2の対象となった裁判例25件中、類型3でサポート要件不備と判断された判決は4件存在した。

表6：類型3に該当する判決一覧

No.	事件番号等	サポート要件
9	平成30（行ケ）10084	×
24	平成28（行ケ）10147	×
29	平成29（ワ）13797	×
30	平成28（ワ）25956等	×
1	令和1（行ケ）10173	×⇒○
5	平成31（行ケ）10025	×⇒○
6	平成30（行ケ）10170	×⇒○

(a) 類型3の典型的な裁判例

No.30では、裁判所は、実施例には請求項で規定された式(1)の数値範囲の一部（下限側）しか示されていないから、請求項で規定された式(1)の全範囲で課題を解決できるとは認められないと判断した。No.30では、「式(1)には、 $H_c \times (1 + 0.5 \times SFD)$ の値の上限値がないところ、実施例で示されているのは前記の範囲であって、その値が実施例で示されたものよりも大きくなった場合などを含めた、式(1)の関係が満たされることとなる場合において、当業者が、前記の課題を解決できると認識できたとはいえないとするのが相当である。」と判断された。

< No.30：平成28年（ワ）第25956号等 >

(3) ア 本件明細書を見ると、本件明細書の発明の詳細な説明には、実施例1ないし4及び比較例1及び2を作製し、それぞれ測定及び評価を行ったことが記載されており、各具体例の数値は以下のとおりである。なお、実施例1は、式(1)の関係を満たさず、本件明細書においても「比較例（参考例）に相当する例であって、実施例2~4及び比較例1~2との比較対象となるリファレンスである。」（段落【0054】）とされているとおり、比較例である（段落【0054】~【0065】、【0070】~【0082】）。

	Hc	Rs	Hc/Rs	SFD	磁性層膜厚(μm)	$H_c \times (1 + 0.5 \times SFD)$	出力(dB)	最適記録電流(%)	記録電流特性
実施例1	190	80	2.4	0.33	0.2	221.2	0	100	1
実施例2	200	80	2.5	0.30	0.2	230.1	0.6	107	1.05
実施例3	210	80	2.6	0.357	0.2	247.5	1	116	1.2
実施例4	210	85	2.5	0.341	0.2	245.8	2	104	1.2
比較例1	210	75	2.8	0.350	0.2	246.8	0.8	124	1.2
比較例2	190	85	2.2	0.229	0.2	211.8	0.6	88	0.7

イ 本件明細書には、「最適記録電流」について、「最適記

録電流は、リファレンス（実施例1）に対してのズレが±15%以内であれば、実用上良好であると評価した。」（段落【0075】）。「これによると、最適記録電流のリファレンス（実施例1）に対するズレが±15%以内であるものは、 $2.2 \leq Hc/Rs \leq 2.6$ の範囲であることが分かる。Hc/Rsの値が2.6を超える比較例1のサンプルにおいては、最適記録電流の値が124%と大きくなってしまい、リファレンスとのズレが大きく、十分な出力を得るための消費電力が大きくなってしまった。」（段落【0080】）との記載がある。これらによれば、最適記録電流については、実施例1の±15%以内が実用上良好と判断できる上限であるといえる。そうすると、最適記録電流が実施例1の+16%である実施例3は本件発明の実施例とはならないともいえる。そして、実施例3が実施例とならないとすると、実施例となるのは実施例2と実施例4であり、本件明細書上、式(1)によって、記録電流値の裕度を確保するという課題を解決できると認識できる $Hc \times (1 + 0.5 \times SFD)$ の範囲は、230.1（実施例2）～245.8（実施例4）の範囲となる。また、実施例3を本件発明の実施例としても、上記の範囲は、230.1（実施例2）～247.5（実施例3）となる。…

ウ 以上によれば、式(1)には上限値は定められておらず、下限値である230以上の数値の全てにわたり式(1)を満たすことになるにもかかわらず、本件明細書記載の実施例において課題を解決できることが裏付けられる $Hc \times (1 + 0.5 \times SFD)$ の範囲は、230.1～245.8（又は247.5）に限られることになる。そして、本件明細書にはこの範囲よりも大きい数値の磁気録媒体の記録電流値の裕度を大きくすることができるとする記載はない。

これらによれば、式(1)には、 $Hc \times (1 + 0.5 \times SFD)$ の値の上限値がないところ、実施例で示されているのは前記の範囲であって、その値が実施例で示されたものよりも大きくなった場合などを含めた、式(1)の関係が満たされることとなる場合において、当業者が、前記の課題を解決できると認識できたとはいえないとするのが相当である。

一方、No.5では、請求項1において細管の内径X及び細管の長さLが所定範囲に規定されていたが、実施例は前記規定された細管の長さLの一部しか存在しなかったところ、裁判所は、細管の長さL及び他のパラメータ（加圧型気体溶解手段の圧力Y）を変動させることで前記規定された細管の長さLの他の部分でも課題を解決できると判断した。

< No.5：平成31年（行ケ）第10025号 >

ウ 前記ア及びイを総合すると、当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び技術常識から、本件特許発明1の気体溶解装置は、水に水素を溶解させて水素水を生成し、取出口から吐出させる装置であって、気体を発生させる気体発生手段と、この気体を加圧して液体に溶解させる加圧型気体溶解手段と、気体を溶解している液体を導いて溶存及び貯留する溶存槽と、この液体が細管からなる管状路を流れることで降圧する降圧移送手段とを備え、降圧移送手段により取出口からの水素水の吐出動作による管状路内の圧力変動を防止し、管状路内に層流を形成させることに特徴がある装置であり、一方、必ずしも厳密な数値的な制御を行うことに特徴があるものではないと理解し、例えば、細管の内径(X)が1.0mmより大きく3.0mm以下で、かつ、細管の長さ(L)の値が0.8mより大きく1.4mより小さい数値範囲のときであっても、「細管の内径X及び水素水の流量の各値が同じである場合に水素濃度の値を高めるには、加圧型気体溶解手段の圧力Yの値を大きくすればよく、この場合に加圧型気体溶解手段の圧力Y及び細管の長さLの値をいずれも大きくして、水素濃度の値を高めるには、加圧型気体溶解手段の圧力Yの値の増加割合が細管の長さLの値の増加割合よりも大きくなるように各値を選択すればよいこと」(前記イ)を勘案し、細管からなる管状路内の水素水に層流を形成させるようX、Y及びLの値を選択することにより、「気体を過飽和の状態に液体へ溶解させ、かかる過飽和の状態を安定に維持」という本件特許発明1の課題を解決できると認識できるものと認められる。

(b) 類型3の考察

いわゆるパラメータ発明において、「特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、その変数が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該変数が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要するものと解する」(平成17年（行ケ）第10042号（偏光フィルムの製造法事件）)。

したがって、無効審判請求人等は、サポート要件違

反で特許を無効とするために、実施例において特性値を表す技術的な変数の上限や下限において所望の効果が得られるかどうかを検討し、上限/下限において所望の効果が得られないことを主張する戦略を採り得る。

ただし、典型的な裁判例でも説明した No.5 のように、数値限定発明について課題解決のために必要な構成の解釈が変更された場合には、その数値範囲の上限/下限で課題を解決することができないと主張しても、他の数値を変動させることで課題を解決することができるなどとして特許を無効にできない場合があることに留意すべきである。

さらに、請求項で限定された数値範囲の上限/下限で課題を解決できることを直接示す実施例が存在しなくても、数値範囲内の実施例から数値を下限/上限に変動させても課題を解決できると考えられる場合 (No.1, No.6) には、その数値範囲の上限/下限で課題を解決することができないと主張しても特許を無効にできない場合があることに留意すべきである。

(4) 類型 4

類型 4：実施例を検討しても、発明の構成 A の下位概念の構成 a を用いた場合でしか課題を解決できると認識できないと判断され、サポート要件不備となった類型

類型 4 に該当する場合とは、例えば、請求項 1 に構成要件 A が記載されているものの、実施例の記載を考慮すれば構成要件 a (構成要件 A の下位概念) の場合でしか課題を解決できないと疑われ、サポート要件不備となったような場合である。

以下のとおり、本検討テーマ 2 の検討対象となった裁判例 25 件中、類型 4 でサポート要件不備と判断された判決は 2 件存在した。

表 7 類型 4 に該当する判決一覧

No.	事件番号等	サポート要件
13	平成 30 (行ケ) 10034	×
23	平成 28 (行ケ) 10064	○⇒×
1	令和 1 (行ケ) 10173	×⇒○

(a) 類型 4 の典型的な裁判例

No.23 では、本件訂正発明 1 では「ノニオン系界面活性剤 (B)」が規定されているが、実施例ではその下位概念のラウリン酸ジエタノールアミド混合物 (アルキルアミド型のもの) しか記載されておらず、本件

訂正発明 1 の「ノニオン系界面活性剤 (B)」であれば課題を解決できると認識できるとは認められないと裁判所は判断した。

No.23 の本件訂正発明 1 では、「ノニオン系界面活性剤 (B)」が規定されているが、実施例では、ノニオン系界面活性剤として、ラウリン酸ジエタノールアミド混合物を用いた例が記載されているに留まる。No.23 では、実施例の記載から、「本件訂正発明 1 の「ノニオン系界面活性剤 (B)」であれば、その種類を問わず、ノニオン系界面活性剤の含有量の数値範囲を「0.001~1 質量部」とし、PVA 系重合体フィルムの pH の数値範囲を「2.0~6.8」とすることにより、常温長期保管時の黄変を抑制し得る PVA 系重合体フィルムを提供するという本件訂正発明 1 の課題が解決できることを認識することができる」とは認められない」と判断された。

< No.23：平成 28 (行ケ) 10064 号 >

カ 前記 1 (1) カ (イ) のとおり、本件訂正発明 1 における「ノニオン系界面活性剤 (B)」には、アルキルエーテル型、アルキルフェニルエーテル型、アルキルエステル型、アルキルアミン型、アルキルアミド型、ポリプロピレングリコールエーテル型、アルカノールアミド型、アリルフェニルエーテル型などのものが含まれるところ ([0020])、証拠 (甲 42~44, 乙 4 の 3) によると、ノニオン系界面活性剤の種類を問わず、酸化反応の反応性が一様であるとはいえないし、前記 1 (1) カ (イ) のとおり、本件訂正発明 1 の「ノニオン系界面活性剤 (B)」は、学術上のノニオン系界面活性剤に加え、その原料、触媒、溶媒、分解物などを含む混合物を含み ([0022])、「ノニオン系界面活性剤 (B)」の酸化反応の反応性は更に多様であると考えられる。

キ 以上のオ、カで述べたところからすると、当事者が、界面活性剤として本件ラウリン酸ジエタノールアミド混合物を採用し、ノニオン系界面活性剤の含有量の数値範囲を「0.3 質量部」とし、PVA 系重合体フィルムの pH の数値範囲を「3.6~6.2」とした実施例において、30℃長期保管試験及び 80℃短期保管試験において、黄変の抑制効果が得られたことが開示されていることに接した場合、本件訂正発明 1 の「ノニオン系界面活性剤 (B)」であれば、その種類を問わず、ノニオン系界面活性剤の含有量の数値範囲を「0.001~1 質量部」とし、PVA 系重合体フィルムの pH の数値範囲を「2.0~6.8」とすることにより、常温長期保管時の黄変を抑制し得る PVA 系重合体フィルムを提供するという本件訂正発明

1の課題が解決できることを認識することができるとは認められない。

(b) 類型4の考察

特許請求の範囲に記載されている発明特定事項の概念に対して、実施例では一部の低位概念（具体的な化合物等）の結果しか開示されていない場合がある。そのような場合、無効審判請求人等は、サポート要件違反で特許を無効とするために、実施例を含む明細書の記載、技術常識等を参酌して、特許請求の範囲に記載されている発明の全範囲で課題を解決できると当業者が認識することはできないと主張する戦略を採り得る。特に、明細書全体の記載から実施例等がどのような作用機序によって課題を解決しているかを検討することは重要である。

ただし、実施例が限定的な場合であっても、明細書の記載や特許出願時の技術常識に照らして、課題を解決できると認識できるとされる可能性があることに留意すべきである。例えば、No.1では、請求項の「ポリプロピレン系樹脂」の記載に対して、実施例では「AD571」の一例のみが記載されているが、技術常識からポリプロピレン系樹脂の樹脂特性を把握して、最終的にサポート要件を具備すると判断された。

(5) 類型5

類型5：課題解決の裏付けとなる実施例が存在せず、サポート要件不備となった類型

類型5に該当する場合とは、課題解決の裏付けとなる実施例が存在しない又は非常に少なく、サポート要件不備となったような場合である。

以下のとおり、本検討テーマ2の検討対象となった裁判例25件中、類型5でサポート要件不備と判断された判決は5件存在した。

表8 類型5に該当する判決一覧

No.	事件番号等	サポート要件
10	平成30(行ケ)10134	×
16	平成29(行ケ)10143	×
26	平成29(ネ)10105	×
28	平成29(ワ)24598	×
30	平成28(ワ)25956等	×

(a) 類型5の典型的な裁判例

No.28の本件発明1は、平均重合度、粒子の平均L/D(長径短径比)、平均粒子径、見掛け比容積、見掛けタッピング比容積、及び安息角がそれぞれ数値限定された「天然セルロース質物質の加水分解によって得られるセルロース粉末」に係る発明である。特に平均重合度について、「該セルロース粉末を塩酸2.5N、15分間煮沸して加水分解させた後、粘度法により測定されるレベルオフ重合度より5~300高いことを特徴とする」ことが規定されている。しかし、実施例には、原料パルプのレベルオフ重合度は記載されているものの、この原料パルプから得られるセルロース粉末のレベルオフ重合度は記載されておらず、原料パルプのレベルオフ重合度とセルロース粉末のレベルオフ重合度の関係も明示的には記載されていない。このため、課題解決の裏付けとなる実施例が存在しないと判断された。

< No.28：平成29年(ワ)第24598号 >

キ 以上によれば、本件差分要件は、粉末セルロースについての平均重合度と本件加水分解条件下でのレベルオフ重合度の差に関するものであるところ、明細書の発明の詳細な説明には、実施例について、粉末セルロースの本件加水分解条件下でのレベルオフ重合度についての明示的な記載はなく、また、優先日当時の技術常識によっても、それが記載されているに等しいとはいえない。したがって、本件明細書の発明な詳細には、本件特許請求の範囲に記載された要件を満たす実施例の記載はないこととなる。

そうすると、本件明細書の発明な詳細において、特許請求に記載された本件差分要件の範囲内であれば、所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に具体的な例が開示して記載されているとはいえない。

No.16では、本件訂正発明の課題は、①集積回路基板、ウェーハレベルパッケージング基板又はプリント基板から、ポリマー、エッチング残渣、アッシング残渣、又はそれらの組合せを除去することができると同時に、②回路を構成する銅などの材料は腐食されないとの2つの性質を両立させることのできる組成物を提供することにある。しかし、実施例には、性質①に関する評価を行ったことは認められるものの、性質②に関する評価を行ったと認めるに足る記載がないとして、性質①及び②を両立可能な実施例が存在しないと

判断された。

< No.16：平成 29 年（行ケ）第 10143 号 >

3 取消事由 4（サポート要件適合性の判断の誤り）について

… (2) 上記 1 のとおり、本件訂正発明の課題は、集積回路基板、ウェーハレベルパッケージング基板又はプリント基板から、ポリマー、エッチング残渣、アッシング残渣、又はそれらの組合せを除去することができると同時に、回路を構成する銅などの材料は腐食されないとの 2 つの性質を両立させることのできる組成物を提供することと認められる。

しかし、上記 2 において説示したとおり、本件明細書の発明の詳細な説明には、上記 2 つの性質が両立していると具体的に評価された実施例に関する記載はなく、技術常識を併せ考慮したとしても、当業者が本件訂正発明に係る組成物を生産しようとする場合、過度の試行錯誤によって各成分の配合量を探索せざるを得ない。

したがって、本件訂正発明 1～7 に係る特許請求の範囲の記載は、技術常識を考慮しても、当業者が、本件明細書の発明の詳細な説明の記載から、集積回路基板等から、ポリマー、エッチング残渣、アッシング残渣、又はそれらの組合せの除去と回路の損傷量を許容し得る範囲に抑えることとを両立させることのできる組成物と認識できる範囲内のものであるとはいえない。

(b) 類型 5 の考察

無効審判請求人等は、サポート要件違反で特許を無効とするために、課題の解決のための裏付けとして十分な実施例が開示されているかを検討し、課題解決の裏付けとなる実施例が存在しない（又は非常に少ない）ことを主張する戦略を採り得る。

例えば、前述した No.28 のように、補正又は訂正により発明をサポートする実施例が減少あるいは喪失し

たことを主張することが有効である。

また、前述した No.16 のように、複数の性質の両立を課題に挙げている場合、これら複数の性質を全て満たす実施例が存在しない（又は非常に少ない）ことを主張することも有効である。

また、特許請求の範囲に前提構成が異なる複数の発明が含まれる場合、これら複数の発明の少なくとも一部について課題解決の裏付けとなる実施例が存在しない（又は非常に少ない）ことを主張することも有効である。平成 30 年（行ケ）第 10134 号（No.10）では、特許請求の範囲に n 型及び p 型を含む液晶化合物に基づく液晶媒体が規定されているのに対し、実施例では p 型の液晶化合物のみが使用されており、n 型の液晶化合物を使用した場合における課題解決の裏付けがないと判断された。

4. まとめ

以上、近年のサポート要件について判断された裁判例について見てきた。近年のサポート要件不備と判断された裁判例の検討からは、特許権者が主張する進歩性とサポート要件の課題の齟齬を突く戦略が成功する可能性は低いと考えられる一方で、実施例の不備を突く戦略は有効であると考えられる。そして、実施例の不備を突く戦略として、上記の類型 1～5 を見出すことができた。

したがって、サポート要件違反で特許を無効に導くためには、実施例を有する特許が上記の類型 1～5 のいずれに該当するか判断することによって、サポート要件違反の無効理由の有無の判断を迅速に行なうことができると考えられる。会員の無効審判等の実務の一助になれば幸いである。

以上
(原稿受領 2022.6.24)