

特集 《第 28 回知的財産権誌上研究発表会》

# 【偏光フィルム】 知財高裁大合議判決が判示した「パラメータ発明」に関する 2 段階目のサポート要件の規範は、無意味ではない。



会員・弁護士 高石 秀樹

## 要 約

偏光フィルム知財高裁大合議判決は、サポート要件の判断基準として、①条文の文言、及び②当業者が発明の課題を解決できると認識できるという要件に加えて、③「パラメータ発明」については「本件発明はいわゆるパラメータ発明であり、サポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、その数式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、当該数式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」と判示した。この要件③については、「パラメータ発明」に限らない一般的規範を判示した要件②を「パラメータ発明」に特化して換言しただけであるという見解もあるが、理論的考察に加えて、大合議判決後の下級審判決で「パラメータ発明」が争われて判断されていることに鑑みると、要件③に一定の意味があると考えられる。

## 【コメントフィードバックを希望する点】

1. 要件③について、更なる意義を見出せるか？

## 目次

1. 結論
2. 【偏光フィルム】 知財高裁大合議判決（平成 17 年（行ケ）10042）が示した 2 段階の規範（要件①②+要件③）
3. 【偏光フィルム】 知財高裁大合議判決が示した 2 段階目の規範（要件③）の適用が争われた裁判例 4 件
  - (1) 大合議判決が示した 2 段階目の規範（要件③）が適用された裁判例 2 件（⇒サポート要件×
  - (2) 大合議判決が示した 2 段階目の規範（要件③）が適用されなかった裁判例 2 件（⇒サポート要件○）
4. 理論的考察
  - (1) 上掲要件②と要件③とでサポート要件の肯否が分かれる発明類型が存在すること
  - (2) 仮に上記 (1) の点を措いても、要件③は「パラメータ発明」の範囲を画する意味があること
5. まとめ

## 1. 結論

サポート要件の判断基準は、①特許請求の範囲に記載された発明が発明の詳細な説明に記載された発明であるという条文（特許法 36 条 6 項 1 号）の文言を超えて、②「発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か」を問題とするのが裁判例の大多数であり、実務上確立している<sup>(1)</sup>。

そうであるところ、【偏光フィルム知財高裁大合議判決】<sup>(2)</sup>は、「パラメータ発明」のサポート要件の判断基準として、上記①②と項目を改めて、「本件発明は…いわゆるパラメータ発明に関するものであるところ、このような

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、その数式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、当該数式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」（下線等は筆者）という要件③を判示した。

筆者は、2021年に「パラメータ発明のサポート要件」と題して執筆したが<sup>(3)</sup>、この時は要件③が要件②を加重しているのか、それとも、「パラメータ発明」について要件②を具体化しただけであるかという講学上一致をみない論点を深掘りしなかった。実務の大勢に影響しないかもしれないが、この点を考察することを本稿の目的とする。この点は、例えば、ソフトウェア発明の発明該当性について「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」場合は「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するとされているが<sup>(4)</sup>、これは発明該当性の一般論をソフトウェア発明について具体化したに過ぎず、要件を加重したものではないと考えられていることと同様であるか否かという論点である。

偏光フィルム知財高裁大合議判決後の下級審裁判例をみると、大合議判決にいう「パラメータ発明」にあたるとして要件③を適用してサポート要件を判断した事案としては、平成28年（行ケ）第10147号〔…トマト含有飲料事件〕＜森裁判長＞がある（結論としてサポート要件否定）。その他、大合議判決にいう「パラメータ発明」に当たるか否かが争われた裁判例として、令和元年（行ケ）第10173号〔両面粘着テープ事件〕＜高部裁判長＞、平成29年（行ケ）第10129号〔ライスミルク事件〕＜鶴岡裁判長＞の2件があり、何れもサポート要件が肯定されている。（偏光フィルム知財高裁大合議判決を引用したその他の裁判例は、要件①②のみを引用しており、要件③については、その採否自体を検討することなく採用しなかった<sup>(5)</sup>。）

パラメータを含む発明のうち大多数について要件③が問題とされていないという意味で、偏光フィルム大合議判決が「パラメータ発明」について要件③を判示したことの影響力は限定的であるかもしれないが、少なくとも上記3件の下級審裁判例でこの論点が判断されていることは、当事者の主張に応答したものであるとしても、裁判所は、偏光フィルム大合議判決にいう「パラメータ発明」にあたり要件③が適用されるか否かにより結論が変わり得るから判断したものと理解することができる。

理論的にも、偏光フィルム大合議判決は、上掲要件③として、パラメータ発明は「その数式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」が当業者において認識できる程度に開示することを要求するところ、同要件を文字どおり読むと、「数式が示す範囲」と「得られる効果（性能）」との関係の「技術的な意味」が存在することを要求していることから、「パラメータ発明」の数式が示す数値範囲が単なる目安であり、他の構成で課題を解決する発明はサポート要件が否定されることとなる。そのように考えると、大合議判決のパラメータ発明のサポート要件に関する２段階目の判示（要件③）は意味があることになる。もっとも、偏光フィルム大合議判決にいう「パラメータ発明」が「数式が示す範囲」と「得られる効果（性能）」との関係の「技術的な意味」が存在する発明をいうと理解した場合には、トートロジーに陥り要件③のサポート要件の規範としての意味が失われるが、逆に言えば、「パラメータ発明」をそのように定義して区別したという一定の意味を見出すことができる。

したがって、何れにしても、偏光フィルム大合議判決が示した要件③は、無意味ではないと考える。

## 2. 【偏光フィルム】知財高裁大合議判決（平成17年（行ケ）10042）が示した２段階の規範（要件①②＋要件③）

（1）大合議判決は、サポート要件に関する一般的規範として、以下のとおり判示した。（1段階目の規範＝要件①②）

「特許制度は、発明を公開させることを前提に、当該発明に特許を付与して、一定期間その発明を業として独占的、排他的に実施することを保障し、もって、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを趣旨とするものである。そして、ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は、本来、当該発明の技術内容を一般に開示するとともに、特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかに

するという役割を有するものであるから、特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきである。特許法旧36条5項1号の規定する明細書のサポート要件が、特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは、発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生することになり、一般公衆からその自由利用の利益を奪い、ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ、上記の特許制度の趣旨に反することになるからである。そして、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か否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであり、明細書のサポート要件の存在は、特許出願人（特許拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の原告）又は特許権者（平成15年法律第47号附則2条9項に基づく特許取消決定取消訴訟又は特許無効審判請求を認容した審決の取消訴訟の原告、特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の被告）が証明責任を負うと解するのが相当である。」

(2) 大合議判決は、「パラメータ発明」のサポート要件について、以下のとおり判示した。(2段階目の規範＝要件③)

「特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきことは、上記(1)で説示したとおりである。そして、上記(2)から明らかなどおり、本件発明は、特性値を表す二つの技術的な変数(パラメータ)を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とするものであり、いわゆるパラメータ発明に関するものであるところ、このような発明において、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、その数式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、当該数式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のが相当である。」

3. 【偏光フィルム】知財高裁大合議判決が示した2段階目の規範(要件③)の適用が争われた裁判例4件

(1) 大合議判決が示した2段階目の規範(要件③)が適用された裁判例2件(⇒サポート要件×)

＜1＞知財高判大合議平成17年(行ケ)第10042号〔偏光フィルム事件〕⇒サポート要件×  
(特許請求の範囲の文言)

「【請求項1】ポリビニルアルコール系原反フィルムを一軸延伸して偏光フィルムを製造するに当たり、原反フィルムとして厚みが30～100 $\mu$ mであり、かつ、熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)との関係が下式で示される範囲であるポリビニルアルコール系フィルムを用い、かつ染色処理工程で1.2～2倍に、さらにホウ素化合物処理工程で2～6倍にそれぞれ一軸延伸することを特徴とする偏光フィルムの製造法。

$$Y > -0.0667X + 6.73 \dots (I)$$

$$X \geq 65 \dots (II)$$

但し、X：2cm×2cmのフィルム片の熱水中での完溶温度(°C)

Y：20°Cの恒温水槽中に、10cm×10cmのフィルム片を15分間浸漬し膨潤させた後、105°Cで2時間乾燥を行った時に下式浸漬後のフィルムの重量/乾燥後のフィルムの重量より算出される平衡膨潤度(重量分率)」

(判旨抜粋)

「本件発明は、特性値を表す二つの技術的な変数(パラメータ)を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とするものであり、いわゆるパラメータ発明に関するものである」

「上記四つの具体例のみをもって、上記斜めの実線が、所望の効果（性能）が得られる範囲を画する境界線であることを的確に裏付けているとは到底いうことができない。そうすると、本件明細書に接する当業者において、PVA フィルムの完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）とが、XY 平面において、式（I）の基準式を表す上記斜めの実線と式（II）の基準式を表す上記破線を基準として画される範囲に存在する関係にあれば、従来の PVA 系偏光フィルムが有する課題を解決し、上記所望の性能を有する偏光フィルムを製造し得ることが、上記四つの具体例により裏付けられていると認識することは、本件出願時の技術常識を参酌しても、不可能というべきであり、本件明細書の発明の詳細な説明におけるこのような記載だけでは、本件出願時の技術常識を参酌して、当該数式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しているとはいえず、本件明細書の特許請求の範囲の本件請求項 1 の記載が、明細書のサポート要件に適合するということができない。」

＜2＞平成 28 年（行ケ）第 10147 号〔…トマト含有飲料事件〕⇒サポート要件×

（特許請求の範囲の文言）

【請求項 1】糖度が 9.4～10.0 であり、糖酸比が 19.0～30.0 であり、グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量の合計が、0.36～0.42 重量%であることを特徴とする、トマト含有飲料。】

（判旨抜粋）

「本件発明は、特性値を表す三つの技術的な変数により示される範囲をもって特定した物を構成要件とするものであり、いわゆるパラメータ発明に関するものであるところ、このような発明において、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のが相当である（知財高裁平成 17 年 11 月 11 日判決、平成 17 年（行ケ）第 10042 号、判例時報 1911 号 48 頁参照）。」

「本件出願日当時の技術常識を考慮しても、本件明細書の発明の詳細な説明の記載から、糖度、糖酸比及びグルタミン酸等含有量が本件発明の数値範囲にあることにより、濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制されたという風味が得られることが裏付けられていることを当業者が理解できるとはいえないから、本件明細書の特許請求の範囲の請求項 1、8 及び 11 の記載が、明細書のサポート要件に適合するということができない。」

（2）大合議判決が示した 2 段階目の規範（要件③）が適用されなかった裁判例 2 件（⇒サポート要件○）

＜1＞令和元年（行ケ）第 10173 号〔両面粘着テープ事件〕＜高部裁判長＞⇒サポート要件○

（特許請求の範囲の文言）

【請求項 1】基材の両面にアクリル粘着剤層を有する両面粘着テープであって、／前記基材は、発泡体からなり、／前記基材の厚みが 1500 μm 以下であり、／前記発泡体は、示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピークが 140℃以上であり、発泡倍率が 15cm<sup>3</sup>/g 以下であり、気泡のアスペクト比（MD の平均気泡径／TD の平均気泡径）が 0.9～3 であり、／前記発泡体がポリプロピレン系樹脂を含有する／ことを特徴とする両面粘着テープ。】

（判旨抜粋）

「被告は、本件発明はいわゆるパラメータ発明であり、サポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、その数式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、当該数式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（知財高裁平成 17 年（行ケ）10042 号同年 11 月 11 日判決）と主張する。しかし、本件発明は、特性値を表す技術的な変数（パラメータ）を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とする発明で

はなく、被告が指摘する上記裁判例にいうパラメータ発明には当たらないから、被告の主張は前提を欠く。」

「…本件明細書には、発泡倍率が $15\text{cm}^3/\text{g}$ に近いほど、気泡のアスペクト比が0.9あるいは3に近いほど、また、厚さが $1500\mu\text{m}$ に近いほど耐反発性が劣ることの記載はない。また、被告の主張する構成の変更により耐反発性が低下するとしても、所定の評価方法に基づき耐反発性が◎と評価された実施例1及び5（【0074】、【表1】）について、本件課題を解決できないほどの耐反発性の低下をもたらすとする根拠は不明であり、被告の主張は採用できない。」

≪2≫平成29年（行ケ）第10129号〔ライスミルク事件〕＜鶴岡裁判長＞⇒サポート要件○

（特許請求の範囲の文言）

【請求項1】米糖化物、及び $\gamma$ -オリザノールを1～5質量%含有する米油を含有するライスミルクであって、当該米油を0.5～5質量%含有するライスミルク。

（判旨抜粋）

「異議決定が、本件発明を $\gamma$ -オリザノールの含有割合に技術的特徴がある数値限定発明（パラメータ発明）と解した上でサポート要件の適否を検討したことについては、誤りがある」

#### 4. 理論的考察

##### （1）上掲要件②と要件③とでサポート要件の肯否が分かれる発明類型が存在すること

偏光フィルム大合議判決は、上掲要件③として、パラメータ発明は「その数式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」が当業者において認識できる程度に開示することを要求するところ、同要件を文字どおり読むと、「数式が示す範囲」と「得られる効果（性能）」との関係の「技術的な意味」が存在することを要求している。パラメータを含む発明の大多数は、パラメータ以外の構成は公知であり、パラメータにより新規性が認められるから、仮に進歩性が認められるならば、当該パラメータの「数式が示す範囲」と「得られる効果（性能）」との関係の「技術的な意味」がある。したがって、「数式が示す範囲」と「得られる効果（性能）」との関係の「技術的な意味」が認められなければ進歩性が認められないことと相俟って、「数式が示す範囲」と「得られる効果（性能）」との関係の「技術的な意味」をサポート要件を充たすために要求しても、パラメータを含む大多数の発明については不合理ではない。

しかしながら、数値限定の範囲が単なる目安であるとしてサポート要件が柔軟に判断された裁判例も相当数あり、これらの裁判例では全てサポート要件が肯定された<sup>(6)</sup>。そのような発明では、パラメータ・数値範囲をクレームアップしなくても新規性・進歩性が別の構成により認められた筈であるから、パラメータ・数値範囲は特許性確保のために必須ではなかった。もっとも、独立項が特許性ありの場合の従属項のように、特許性確保に必要な最小限の発明特定事項を超えた特定を含む発明は当然に予定されており、そのような発明は、パラメータ・数値範囲以外の構成により新規性・進歩性が認められ、同発明の課題を解決できると理解可能であるならば、サポート要件違反とする必要はない。したがって、そのような発明があり、そのような裁判例が相当数存在する以上、これらを単なる例外として無視することは出来ない。

このような、「パラメータ発明」の数式が示す範囲が単なる目安であり他の構成で課題を解決する発明については、上掲要件③を形式的に適用した場合は、「数式が示す範囲」と「得られる効果（性能）」との関係の「技術的な意味」が存在しないからサポート要件が否定されてしまう。他方、上掲要件②を適用した場合は、“数式以外の構成”により発明の課題を解決できると当業者が認識できるからサポート要件が肯定される。したがって、そのように考えると、上掲要件③と上掲要件②とは、「パラメータ発明」の数式が示す範囲が単なる目安であり他の構成で課題を解決する発明については結論が異なるから、大合議判決のパラメータ発明のサポート要件に関する2段階目の判示（要件③）は意味があることになる。

## (2) 仮に上記(1)の点を措いても、要件③は「パラメータ発明」の範囲を画する意味があること

仮に上記(1)の点を措いて、偏光フィルム大合議判決にいう「パラメータ発明」が「数式が示す範囲」と「得られる効果(性能)」との関係の「技術的な意味」が存在する発明を意味すると理解した場合には、トートロジーに陥り要件③のサポート要件の規範としての意味が失われる。もっとも、そのように理解した場合には、逆に、「パラメータ発明」をそのように定義して区別したという限りにおいて、一定の意味を見出すことができる。

したがって、何れにしても、偏光フィルム大合議判決が示した要件③は無意味ではないと考える。

## (3) 各裁判例の整合的理解は困難であること

ただし、過去の裁判例を見ると、上掲要件③を適用してサポート要件違反と判断した裁判例は、上掲した〔偏光フィルム事件〕知財高裁大合議判決と、〔トマト含有飲料事件〕知財高裁判決のみであり、その他の事案においては、上掲した〔ライスミルク事件〕知財高裁判決及び〔両面粘着テープ事件〕知財高裁判決ですらも〔偏光フィルム事件〕知財高裁大合議判決にいうパラメータ発明には当たらないとして上掲要件③を適用しなかった。

しかしながら、特許請求の範囲を上掲したとおり、〔ライスミルク事件〕知財高裁判決及び〔両面粘着テープ事件〕知財高裁判決は、何れも、パラメータ以外の構成は公知であり、パラメータにより新規性が認められるから、仮に進歩性が認められるならば当該パラメータの「数式が示す範囲」と「得られる効果(性能)」との関係の「技術的な意味」があるという、上記考察に拠れば典型的な“パラメータ発明”である。そうすると、筆者は上記のとおり考察したものの、実際の各裁判例を整合的に説明することはできず、そもそも各裁判例は整合するわけでもないから、自戒を込めて言えば、筆者の持論も“机上の空論”に過ぎず、特許実務に有用なものとは言い難い。(それ故、筆者は前回の論稿ではこの点を論じず、実務の役に立つ論点に絞って論じたのものである。)

## 5. まとめ

本項においては、〔偏光フィルム知財高裁大合議判決〕が「パラメータ発明」について示した「数式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」が認識できるという要件③の意味について考察した。本文中でも述べたとおり、本論点についての考察は実務に大きな影響は与えないため筆者はこれまで論じてこなかったが、今般はパテント誌の企画が「持論」いうことで、珍しく持論を述べたものである。一見実務の役に立たず、学者も実務家も考察していない本論点を敢えて深掘りしたことにより、何か新たな気づきを誘発し、議論の端緒となれば本望である。

本稿は一つの考え方を示すとともに、皆様からご意見を頂戴し、筆者自身が更に考察を深める契機とすることを今後の課題として、一旦筆を擱くこととする。

以上

### (注)

- (1) 知財高判大合議平成17年(行ケ)第10042号【偏光フィルムの製造法】事件、知財高判平成23年(行ケ)第10146号、第10147号【ピオグリタゾン】事件、等
- (2) 知財高判大合議平成17年(行ケ)第10042号〔偏光フィルム知財高裁大合議判決〕
- (3) 拙稿「パラメータ発明のサポート要件—(令和元年(行ケ)第10173号〔両面粘着テープ事件〕を契機として)—」(パテント誌 Vol.74 No.5、2021年)
- (4) 特許・実用新案審査ハンドブック附属書B第1章 コンピュータソフトウェア関連発明
- (5) 偏光フィルム知財高裁大合議判決を引用したその他の裁判例で、発明は数値限定を含むが、要件①②のみを引用しており、要件③については、その採否自体を検討することなく採用しなかった裁判例は以下のとおり。

○平成28年(行ケ)第10064号〔ポリビニルアルコール系重合体フィルム事件〕<森>⇒サポート要件×

【請求項1】ポリビニルアルコール系重合体(A)、および当該ポリビニルアルコール系重合体(A)100質量部に対してノニオン系界面活性剤(B)を0.001~1質量部含むポリビニルアルコール系重合体フィルムであって、水に7質量%の濃度で溶解させた際の20℃におけるpHが2.0~6.8であるポリビニルアルコール系重合体フィルム。

○東京地判平成25(ワ)第4040号 ⇒サポート要件○

〔請求項 13〕 のとおりであり、これを構成要件に分説すると以下のとおりである（以下、分説に係る各構成要件を、符号に対応して「構成要件 A-1」などといい、構成要件 A-1 ないし A-6 を併せて「構成要件 A」、構成要件 B-1 ないし B-3 を併せて「構成要件 B」という。）。

A-1 下記構造を有する化合物の製造方法であって：…

A-2 (式中、n は 1~5 の整数であり；

A-3 R1 および R2 は各々独立に、所望により置換された C1-C6 アルキルであり；

A-4 W および X は各々独立に水素または C1-C6 アルキルであり；

A-5 Y は O、S または NR3 であり、ここで R3 は水素、C1-C6 アルキルまたは保護基であり；

A-6 そして Z は、式：…の CD 環構造、式：…のステロイド環構造、または式：…のビタミン D 構造であり、Z の構造の各々は、1 以上の保護または未保護の置換基および／または 1 以上の保護基を所望により有していてもよく、Z の構造の環はいずれも 1 以上の不飽和結合を所望により有していてもよい

B-1 (a) 下記構造：… (式中、W、X、Y および Z は上記定義の通りである) を有する化合物を

B-2 塩基の存在下で下記構造：… (式中、n、R1 および R2 は上記定義の通りであり、そして E は脱離基である) を有する化合物と反応させて、

B-3 下記構造：…を有するエポキシド化合物を製造すること；

C (b) そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；および

D (c) かくして製造された化合物を回収すること；

E を含む方法。]

㊦東京地判平成 24 年 (ワ) 第 25291 号⇒サポート要件○

〔請求項 1〕 断面半円形の導流溝の最下部に跳返り防止用の凹溝を長手方向に形成してなるマンホール用のインバート。]

㊧平成 24 年 (行ケ) 第 10292 号 [強接着再剥離型粘着剤及び粘着テープ事件] ⇒サポート要件×

〔請求項 1〕 n-ブチルアクリレート を 50 重量部以上、カルボキシ基を持つビニルモノマー及び／又は窒素含有ビニルモノマーの一種以上を 1~5 重量部、水酸基含有ビニルモノマー 0.01~5 重量部を必須成分として調製されるアクリル共重合体 100 重量部と、(b) 粘着付与樹脂 10~40 重量部からなる粘着剤組成物を架橋した粘着剤を基材の少なくとも片面に設けてなる粘着テープであり、

前記粘着剤の周波数 1Hz にて測定される  $\tan \delta$  のピークが 5°C 以下にあり、50°C での貯蔵弾性率  $G'$  が  $7.0 \times 10^4 \sim 9.0 \times 10^4$  (Pa)、130°C での  $\tan \delta$  が 0.6~0.8 であることを特徴とする粘着テープ。]

㊨平成 23 年 (ワ) 第 35168 号 <大須賀> [発光ダイオード事件] ⇒サポート要件×

〔請求項 1〕 窒化ガリウム系化合物半導体を有する LED チップと、該 LED チップを直接覆うコーティング樹脂であって、該 LED チップからの第 1 の光の少なくとも一部を吸収し波長変換して前記第 1 の光とは波長の異なる第 2 の光を発光するフォトルミネセンス蛍光体が含有されたコーティング樹脂を有し、

前記フォトルミネセンス蛍光体に吸収されずに通過した前記第 1 の光の発光スペクトルと前記第 2 の光の発光スペクトルとが重なり合って白色系の光を発光する発光ダイオードであって、

前記コーティング樹脂中のフォトルミネセンス蛍光体の濃度が、前記コーティング樹脂の表面側から前記 LED チップに向かって高くなっていることを特徴とする発光ダイオード。]

㊩平成 23 年 (行ケ) 第 10186 号 [硬質塩化ビニル系樹脂管事件] <塩月> ⇒サポート要件×

〔請求項 1〕 顔料として有機系黒色顔料が添加された硬質塩化ビニル系樹脂管であって、 $3500 \text{ kcal/m}^2 \cdot \text{日}$  以上の日射量が存在する環境下に 20 日間静置された後の、下記式 (1) から算出される周方向応力  $\sigma$  の最大値と最小値の差  $\Delta \sigma$  が 2.94MPa 以下であることを特徴とする硬質塩化ビニル系樹脂管。

$$\sigma = [E / (1 - R^2)] \cdot t / 2 \cdot (1 / r1 - 1 / r0) \quad (1)$$

E：引張弾性率 R：ポアソン比 t：肉厚 r0：切開前半径 r1：切開後半径]

㊪平成 22 年 (行ケ) 第 10252 号 [音響波方式タッチパネル事件] ⇒サポート要件×

〔請求項 1〕 音響波の伝搬媒体としてのガラス基板を備え、接触位置に関する座標データを検知するためのタッチパネルであって、前記ガラス基板が、主成分としての SiO<sub>2</sub> と追加の成分とで構成され、追加の成分が、

BaO の含有量が 1.5 重量%以下であり、

ZrO<sub>2</sub> および SrO のうち少なくとも一方の成分を 1 重量%以上含む

ことを特徴とする、前記タッチパネル。]

㊫平成 21 年 (行ケ) 第 10252 号 [押し棒を有する電気スイッチ事件] ⇒サポート要件○

〔請求項 1〕 電気回路の接点を開閉する接点具と、その接点具を開閉する為に操作する作動部と、作動部の動きを接点具に伝える押し棒とを有し、接点具が電気回路を閉じて電気回路を接続した状態と、接点具が電気回路を開いて電気回路を遮断し得る状態の 2 つを有する押し棒を有する電気スイッチに於いて、上記接点具は作動部と接点具を有する接点保持部が一体結合された状態で

押し棒が停止状態の時に閉じていて電気回路を接続と成し、作動部の操作によって押し棒が押下された時に開いて、電気回路を遮断となす以外に、作動部と接点保持部を分離した時に接点具がバネの作用によって電気回路を開き電気回路を遮断できるように構成されていることを特徴とする押し棒を有する電気スイッチ。」

④平成 19 年（行ケ）第 10367 号〔光触媒体の製造法事件〕⇒サポート要件○

「【請求項 1】光触媒を基体に担持固定してなる光触媒体の製造法であって、光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとを混合し、コーティングした後、80℃以下で乾燥させ、固化させて得たことを特徴とする光触媒体の製造法。」

(5) 実務上の最重要ファクターの一つは、時代とともに移り変わる裁判所の傾向である。上掲した同一の特許発明（発明の名称「減塩醤油類」）について第一次訴訟と第二次訴訟とでサポート要件の判断が分かれた一連の事件（第一次訴訟（平成 23 年（行ケ）第 10254 号<滝澤>）（第二次訴訟（平成 26 年（行ケ）第 10155 号<清水>））は、クレーム文言及び発明の詳細な説明の記載が全く同じであっても当事者の主張及び判断者により結論が変わり得ることを意味しており、発明自体の研究では実務上不足することを我々実務家に明確に突き付けている。

(6) 数値限定の範囲が発明の本質的部分（課題解決手段）でないとして、サポート要件○と判断した裁判例

＜1＞平成 20 年（行ケ）第 10484 号〔無鉛はんだ合金事件〕⇒サポート要件○

（判旨抜粋）「本件優先権主張日前に『Sn を主として、これに、Cu と Ni を加える』ことによって『金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した』発明（又はそのような発明を容易に想到し得る発明）が存したとは認められないから、本件発明 1 の特徴的な部分は、『Sn を主として、これに、Cu と Ni を加える』ことによって『金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した』ことにあり、Cu と Ni の数値限定は、望ましい数値範囲を示したものにすぎないから、上記で述べたような意味において具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はない」

＜2＞平成 20 年（行ケ）第 10065 号〔経口投与用吸着剤事件〕⇒サポート要件○

（判旨抜粋）「当業者は、本件特許発明の規定する細孔容積の条件について、それ自体厳密な意味における臨界的な意義を有するというよりも、選択吸着率を優れたものとするために孔径の大きな細孔を少なくすべきことを表現し、そのための一つの目安として『0.25mL/g』との数値を規定したものと理解することができる」

＜3＞平成 19 年（行ケ）第 10147 号〔ソーワイヤ用ワイヤ事件〕⇒サポート要件○

（判旨抜粋）「本件特許発明の内部応力の範囲（ $0 \pm 40 \text{kg/mm}^2$ ）は、その上限値又は下限値に格別の臨界的意義があるわけではなく、ワイヤの表面層の内部応力の絶対値が小さい数値を規定したものと理解される。」

＜4＞平成 21 年（行ケ）第 10246 号〔容器事件〕⇒サポート要件○

（判旨抜粋）「本件での『流路の有効内径』の数値限定は、他の条件については技術常識を参酌しつつ、溶融金属の導出圧力を適宜低下させることが可能であるという程度のものであるとみることができ、本件特許発明 3 の特許請求の範囲において、流路の有効内径以外のパラメータの記載がないとしても、特許請求の範囲において、発明の詳細な説明に記載されていない部分が生じてはいない」

＜5＞平成 24 年（行ケ）第 10387 号〔安定化された臭化アルカン溶媒事件〕⇒サポート要件○（別の論点で権利者敗訴）

（判旨抜粋）「本件発明は、臭化 n-プロピルを安定化する臭化 n-プロピルと安定剤の最良の組合せを見出すことを発明の課題とするものであって、臭化 n-プロピルと安定剤の配合比の最適化を発明の課題とするものではないので、特許請求の範囲に、安定剤系として選択される物質の配合量の下限値が特定された記載されていないことを根拠に、本件発明…がサポート要件を満たさないとすることはできない。」

＜6＞平成 28 年（行ケ）第 10278 号〔ピタバスタチンカルシウムの新規な結晶質形態事件〕＜高部裁判長＞⇒サポート要件○

（判旨抜粋）「本件発明 1 の課題は、構成要件 A ないし E で特定されるピタバスタチンカルシウムの結晶多形を提供するものということができる。」

＜7＞平成 26 年（行ケ）第 10016 号〔マイクロ波利用のペプチド合成事件〕＜高部裁判長＞⇒サポート要件○

（判旨抜粋）「本件明細書は、前記『2つの欠点』のうち、固相ペプチド合成の『必要な時間の長さ』の点を特に重視して本件発明の解決すべき主要な課題に据え、『凝集』の点は、副次的な課題として位置付けているとみるのが相当である。…本件発明が、『凝集』という副次的な発明の課題を解決できることも認識し得るものであり、具体的な反応温度や加熱時間等が明示されていないことによって、サポート要件が直ちに否定されるわけではない。」

＜8＞平成 28 年（行ケ）第 10001 号〔新規な葉酸代謝拮抗薬の組み合わせ療法事件〕＜高部裁判長＞⇒サポート要件○

（判旨抜粋）「当業者は、…本件発明は、①MTA 毒性の低下を課題とすること、②ビタミン B12 等のメチルマロン酸低下薬の投与が、MTA 等の葉酸代謝拮抗薬の投与に関連した毒性を低下させ、他方、治療学的な効力に有害な影響を及ぼさないという新たな知見に基づき、上記課題の解決手段として、MTA 投与に当たり、MTA 毒性の低下及び抗腫瘍活性の維持のために、ビタミン B12 及びこれと同様の効果を奏することが出願時の技術常識として確立されていた葉酸を組み合わせる投与する剤であることを認識し得る」

＜9＞知財高判（大合議）平成 28 年（行ケ）第 10182 号〔ピリミジン誘導体事件〕⇒サポート要件○

（判旨抜粋）「本件発明 13、15～17 の課題は、コレステロールの生成を抑制する医薬品となり得る程度に優れた HMG-CoA 還元酵素阻害活性を有する化合物を有効成分として含む HMG-CoA 還元酵素阻害剤又はその製造方法を提供することである」



＜ 10 ＞東京地判平成 27 年（ワ）第 2862 号 [2-ベンゾイルシクロヘキサン-1,3-ジオン事件] <嶋末裁判長>⇒サポート要件○（※パラメータ発明ではないが、参考になる。）

（判旨抜粋）「本件各訂正発明は、除草特性が改良された特定の化合物を提供することを課題とするものではなく、被告も主張するように、除草剤の有効成分又はその候補となる化合物を提供することを課題とするものであるから、…ベンゾイルシクロヘキサン骨格を有する化合物が除草特性を有することが本件出願日当時に当業者に知られていたと認められる以上、本件各訂正発明の技術的範囲に属する化合物の中に、栽培作物に対する安全性が十分でないものが一部に含まれていたというだけでは、除草剤の有効成分の候補となる化合物を提供するという課題を解決できないことになるものではない。」

＜ 11 ＞平成 29 年（行ケ）第 10007 号 [2-ベンゾイルシクロヘキサン-1,3-ジオン事件] <高部裁判長>⇒サポート要件○（※パラメータ発明ではないが、参考になる。）

（判旨抜粋）「本件訂正発明の課題は、従来から優れた除草活性と作物に対する安全性を示すことが知られている 2-ベンゾイルシクロヘキサン-1,3-ジオン化合物であって、新規かつ有用な化合物を提供することにある…。…サポート要件を満足するために、発明の詳細な説明において発明の効果に関する実験データの記載が必ず要求されるものではない。特に本件訂正発明は、新規な化学物質に関する発明であるから、医薬や農薬といった物の用途発明のように具体的な実験データ、例えば、具体的な除草活性の開示まで求めることは相当でない。」

＜ 12 ＞平成 21 年（行ケ）第 10252 号 [押し棒を有する電気スイッチ事件] ⇒サポート要件○（※パラメータ発明ではないが、参考になる。）

（判旨抜粋）「構成要件 e-1 及び e-2 の機能におけるバネの関与の有無は発明を特定するための事項ではないところ、かかる発明を特定するための事項ではない技術的事項に着目し、実施可能要件及びサポート要件を問うことは適切ではない」

（原稿受領 2023.2.7）