

拒絶査定不服審判，特許無効審判，並びにそれらの審決取消訴訟における記載要件判断に関する傾向

平成 26 年度特許委員会第 1-1 部会

要 約

本稿は，平成 20 年～平成 25 年の無効審判の審決取消訴訟で審決が取り消された裁判例のうち，記載要件について特許庁と裁判所との結論が異なる案件を分析したものである。なお，過去の特許委員会において，進歩性の判断が特許権者/出願人に有利に判断した拒絶審決取消訴訟，及び無効審判の審決取消訴訟で審決が取り消された裁判例を網羅的に分析し，進歩性についての特許庁及び裁判例の判断傾向を考察した結果を整理し，報告している（パテント誌 2014 年 3 月号，10～12 月号参照）。本稿は，同時期の裁判例について記載要件の観点から検討したものである。

後述するように，本稿は，審決及び判決が記載要件の判断をするにあたって本件特許請求の範囲及び明細書の各項目の記載と，明細書に明示されていない技術常識とのいずれをより重視したかという観点から主に検討している。

また，代表的な案件については，頁の許す限り各案件の概要を説明している。従って，本稿に示した特許庁及び裁判例の判断傾向，各案件の概要の記載等が，意見書による拒絶理由対応において参考となる裁判例を検討する際の一助として，会員の出願実務に貢献することとなれば幸いである。

目次

1. 記載要件の判断について
2. 記載要件の判断の傾向を検証する方法について
3. 第 1 分類について
全体から抽出できる傾向
傾向に沿った判断をした事案（第 1 分類（1）《特許法第 36 条第 4 項第 1 号（実施可能要件）「化学分野案件」》）
参考の事案（第 1 分類（1）《特許法第 36 条第 4 項第 1 号（実施可能要件）「化学分野案件」》）
傾向に沿った判断をした事案（第 1 分類（2）《特許法第 36 条第 6 項第 1 号（サポート要件）「化学分野案件」》）
4. 第 2 分類について
全体から抽出できる傾向
傾向に沿った判断をした事案
5. 第 3 分類について
全体から抽出できる傾向
傾向に沿った判断をした事案
6. 最後に

1. 記載要件の判断について

無効審判の請求不成立率あるいは拒絶審決に対する審決取消訴訟における審決取消率の推移等から，平成 20 年頃より特許性判断が緩くなっている傾向が見られる。かかる傾向を踏まえ，特許委員会第 1 部会で

は，平成 24 年度及び平成 25 年度に，特許要件のうち，進歩性の判断における現在の傾向を分析している。

一方，特許要件のうち主要なものとしては，上記進歩性以外に，記載要件がある。従って，平成 26 年度は記載要件の判断における現在の傾向を導き出すことを試みるため，平成 20 年度付近以降の判決について，裁判所（知財高裁）での記載要件の判断を特許庁の記載要件の判断と比較して検証した。

尚，進歩性の検討と同様に，無効審判または拒絶査定不服審判の審決が取り消された判決と維持された判決とのうち，審決が取り消された判決のみを対象とした。従って，平成 26 年度は，以下の案件について検証することとした。

- ・拒絶審決又は無効審決の審決取消訴訟で審決が取り消された案件であること
- ・審決と判決とで記載要件についての結論が異なっていること

2. 記載要件の判断の傾向を検証する方法について

- (1) 記載要件の判断の傾向を理論的に検証するた

めに，審決と判決とで判断のよりどころとする情報に違いがあるかという点に着目して検討した。具体的には，審決及び判決が本件特許請求の範囲及び明細書の下記各項目の記載，ならびに明細書に明示されていない技術常識のうちいずれを根拠として記載要件の判断をしているかを検討した。

- ・ 請求項の記載自体
- ・ 明細書の（技術分野，背景技術）の記載
- ・ 明細書の（発明が解決しようとする課題）の記載
- ・ 明細書の（発明の効果）の記載
- ・ 明細書の（本願発明の各構成の説明）の記載
- ・ 明細書の（作用機序）の記載
- ・ 明細書の（実施例）の記載

（２） また，上記観点からの審決及び判決の判断内容についての検討と並行して，判断の根拠となる位置以外の観点からも審決と判決とで傾向に相違点がないかについても探った。

（３） 記載要件には主に特許法第 36 条第 4 項第 1 号（実施可能要件），同条第 6 項第 1 号（サポート要件），及び同条第 6 項第 2 号（明確性要件）の 3 つの条文がある。また，化学分野の案件と機械・電気分野の案件とで傾向が異なることが予想されたため，3 つの条文及び 2 種類の技術分野の組み合わせとして 6 個のグループに分類して検討した。

本稿では，検討の結果類似する傾向がみられたグループをまとめて下記 3 個の分類に分けて論じることとする。

【第 1 分類】 特許法第 36 条第 4 項第 1 号（実施可能要件），同条第 6 項第 1 号（サポート要件）（化学分野）

【第 2 分類】 特許法第 36 条第 4 項第 1 号（実施可能要件），同条第 6 項第 1 号（サポート要件）（機械・電気分野）

【第 3 分類】 特許法第 36 条第 6 項第 2 号（明確性要件）（化学分野，機械・電気分野）

以下に検討結果を示す。尚，今回の投稿では，投稿ページの制限によって，十分な記載をできなかった。よって，各案件における記載要件に関する審決及び判決中の具体的な記載等，詳細については電子フォーラムに記載しているため，是非そちらをご確認頂きたい。

3. 第 1 分類について

（１） 第 1 分類では，化学分野の案件において，特

許法第 36 条第 4 項第 1 号（実施可能要件），同条第 6 項第 1 号（サポート要件）が争点となった判決を集め，各判決に共通する或いは関連する傾向があるか否か検証した。第 1 分類全体から抽出できる傾向は以下の通りであった。

●全体から抽出できる傾向

特許庁では実施例重視で結論が導かれている傾向が見られるのに対し，裁判所では「出願当時の当業者の技術常識」が考慮されている。案件によってはさらに作用効果も参酌されている。

（２） 各判決の検証結果の記載に際しては，各判決を「特許法第 36 条第 4 項第 1 号（実施可能要件）」と「特許法第 36 条第 6 項第 1 号（サポート要件）」とに更に分類し（それぞれ，第 1 分類（１），第 1 分類（２）とする），（１）（２）の分類毎に記載した。各判決の検証結果は以下のとおりである。

第 1 分類（１）《特許法第 36 条第 4 項第 1 号（実施可能要件）「化学分野案件」》

	判決（事件番号）
無効成立又は拒絶審決（実施可能要件違反） ⇒取消（実施可能要件具備）	平成 19（行ケ）10213
	平成 20（行ケ）10066
	平成 20（行ケ）10276
	平成 21（行ケ）10281
	平成 21（行ケ）10304
	平成 22（行ケ）10247
	平成 22（行ケ）10249
	平成 23（行ケ）10147
無効不成立（実施可能要件具備） ⇒取消（実施可能要件違反）	平成 24（行ケ）10321
	平成 18（行ケ）10489
	平成 20（行ケ）10304
	平成 23（行ケ）10445

●傾向に沿った判断をした事案（第 1 分類（１）《特許法第 36 条第 4 項第 1 号（実施可能要件）「化学分野案件」》）

（１） 無効成立又は拒絶審決（実施可能要件違反）⇒取消（実施可能要件具備）

案件番号：平成 19（行ケ）10213

経緯の概略：拒絶審決（実施可能要件違反）⇒取消（実施可能要件具備）

出願番号：特願 2001 - 323485 号

問題となった請求項にかかる発明：

【請求項1】熱分解法により製造され，官能化され，機械的作用により構造変性された官能化ケイ酸において，表面上に固定された官能基を有し，その際，前記官能基は3-メタクリルオキシプロピルシリル及び／又はグリシジルオキシプロピルシリルであり，次の物理化学的特性データ：

BET 表面積 [m² / g] 25～380

一次粒子径 [nm] 6～45

突固め密度 [g / l] 50～400

pH 3～10

炭素含有量 [%] 0.1～15

DBP 数 [%] < 200

を有することを特徴とする，構造変性された官能化ケイ酸。

案件の分析：

審決は，クレーム記載のパラメータの数値範囲のすべてが実施例に記載されていないことを理由に，実施可能要件を満たさないとしたが，判決は，実施例にクレーム記載の数値範囲のすべてや一部の製造条件が開示されていないことを認定しつつ，本件明細書の記載から導かれる目的をもった当業者であれば出願時の当業者の技術常識に基づき，クレーム記載の数値範囲や製造条件を適宜設定できるとして実施可能要件ありとした。

案件番号：平成 21(行ケ)10304

経緯の概略：「無効成立（実施可能要件違反）⇒取消（実施可能要件具備）」

特許番号：特許第 3803823 号

問題となった請求項にかかる発明：

（訂正後）【請求項1（訂正前発明2）】「カーボンを0.3重量%から3重量%含有するポリエチレンテレフタレートを主成分とするシート層と，前記シート層の少なくとも一方に層の厚みが5 μm以上のポリエチレンテレフタレートの主成分とする外層とからなる多層シートを用いた多層の光沢黒色系の包装用容器であって，

多層シート押出機でシート成形して得られる前記多層シートのシート切り出し片の固有粘度が0.55dl / g以上であり，前記多層シートを容器成形機で成形して得られる容器の容器切り出し片を熱分析器で測定したときの昇温結晶化温度が128度以上，且つ，結晶化熱量が20mJ / mg以上である多層の光沢黒色系の包

装用容器。」

案件の分析：

パラメータの測定方法が問題になった。すなわち，請求項中の記載「固有粘度が0.55以上のシート」に関して，審決は固有粘度の測定条件が発明の詳細な説明に記載されておらず，実施可能要件に欠けると認定した。より具体的には，固有粘度の測定はサンプルを溶かして行うが，その溶剤の配合比が明細書に明記されていなかったことが問題となった。一方，判決は，本件発明の課題は優れた光沢を有する容器の提供にあり，光沢を出すためには（固有粘度とは別に請求項に規定されているパラメータである）昇温結晶化温度が非常に重要であると認定している。強度・成形し易さ等に関係する固有粘度の値に，測定条件に依り0.02の差が生じるからといって，高い昇温結晶化温度（即ち優れた光沢）を有する容器を実施することができないとまでは云えないと認定した。

案件番号：平成 22(行ケ)10249

経緯の概略：無効成立（実施可能要件違反）⇒取消（実施可能要件具備）

特許番号：特許第 3183520 号

問題となった請求項にかかる発明：

【請求項1】麻酔薬組成物であって，一定量のセボフルラン；及び206ppm以上，0.14%（重量／重量）未満の水を含むことを特徴とする，前記麻酔薬組成物。

案件の分析：

審決では，セボフルランの分解が抑制することができた（作用効果を奏することを示す）1例をもって，特定されている範囲全体において同様の作用効果を奏するとは認められないと判断している。つまり，特許請求の範囲で特定されている範囲に比べて，実施例の数が少ないと判断している。一方，判決では，「ルイス酸がセボフルランを攻撃・分解する機構や分解を防止（抑制）する機構が一応記載されているし」と指摘しているように，作用効果の機構を説明するような記載があることを根拠として，技術常識に照らして各訂正発明の作用効果を奏することができるとし，実施可能要件を認めている。

案件番号：平成 24(行ケ)10321

経緯の概略：無効成立（実施可能要件違反）⇒取消（実施可能要件具備）

特許番号：特許第 2999177 号

問題となった請求項にかかる発明：

【請求項 14（訂正発明 14）】「アルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩からなる群より選択される少なくとも 1 種を含有する可塑化ポリビニルアセタール樹脂膜からなる合わせガラス用中間膜であって，中間膜中のナトリウム濃度が 50ppm 以下であり，飛行時間型二次イオン質量分析装置を用いた二次イオン像のイメージングにより測定した中間膜中のアルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩の粒子径が 3 μ m 以下である合わせガラス用中間膜。」

案件の分析：

審決は，粒子径の測定条件等の詳細が開示されていない本件明細書に関し，本件粒子径の測定が，測定対象・測定の定量性・測定条件について，実施可能でないとしたが，判決は，問題のクレームの記載・発明特定事項に関する発明の詳細な説明の記載（定義・実施例）および測定値の閾値設定等に関する専門家意見書・出願時の当業者の技術常識を根拠に，本件測定の解像度・測定対象・閾値を考慮しても，粒子径にかかる発明特定事項に関し，本件発明は実施可能であるとしました。

事案によっては，測定条件の開示のない明細書でも実施可能と判断される場合がある。

●参考の事案（第 1 分類（1）《特許法第 36 条第 4 項第 1 号（実施可能要件）「化学分野案件」》）

案件番号：平成 18(行ケ)10489

経緯の概略：無効不成立（実施可能要件具備）⇒取消（実施可能要件違反）

特許番号：特許第 3183520 号

問題となった請求項にかかる発明：

【請求項 1】麻酔薬組成物であって，一定量のセボフルラン；及び少なくとも 0.015%（重量／重量）の水を含むことを特徴とする，前記麻酔薬組成物。

案件の分析：

本件発明を効果で捉えるか，クレーム文言で捉えるかによって，審決と判決とで判断が分かれていると思われる。

審決は，広く，発明の詳細な説明から水のルイス酸抑制効果に着目して当該効果を奏する水の量の決定が

当業者に明らかであって，本件下限値はルイス酸による分解を防止できる最小値の目安として当業者が本件発明を実施可能であると認定したが，判決は，本件各発明は，単にルイス酸抑制剤としての水を含有させればよいとするものではなく，水によるその「有効な安定化量」を問題とし，水の量の多寡によって所期の作用効果を奏するか否かを確認しているのであるから，本件数値は所期の作用効果を奏する有効量を意味するところ，本件水の量が所期の作用効果（セボフルラン分解抑制効果）を奏したとの直接の記載および科学的な裏付けを欠いた本件明細書は実施可能でないと判断した。

本件から，組成物の発明においては，明細書にクレーム文言と効果との科学的な裏付けを記載しておくべきということが示唆される。

案件番号：平成 20(行ケ)10276

経緯の概略：「無効不成立（実施可能要件具備）⇒取消（実施可能要件違反）」

特許番号：特許第 3664648 号

問題となった請求項にかかる発明：

【請求項 1】一定量のセボフルランの貯蔵方法であって，該方法は，内部空間を規定する容器であって，かつ該容器により規定される該内部空間に隣接する内壁を有する容器を供する工程，一定量のセボフルランを供する工程，該容器の該内壁を空軌道を有するルイス酸の当該空軌道に電子を供与するルイス酸抑制剤で被覆する工程，及び該一定量のセボフルランを該容器によって規定される該内部空間内に配置する工程を含んでなることを特徴とする方法。

【請求項 2】上記空軌道を有するルイス酸の当該空軌道に電子を供与するルイス酸抑制剤が，水，ブチルヒドロキシトルエン，メチルパラベン，プロピルパラベン，プロボホール，及びチモールからなる群から選択されることを特徴とする，請求項 1 に記載の方法。

案件の分析：

請求項 1 中の記載「該内壁を空軌道を有するルイス酸の当該空軌道に電子を供与するルイス酸抑制剤で被覆する」に関して，審決は，i) 活性アルミナや活性化ガラス（実際にセボフルランを分解させる可能性の高いルイス酸）以外の他のルイス酸について明細書に記載が無いことが格別本件発明の実施を妨げるものではない，ii) ルイス酸抑制剤はセボフルランの分解抑

制を目的として塗布工程で使用されるもの故，ルイス塩基ならば何でもよいわけではなく，その範囲は自ずと限られるという理由より，本願明細書は実施可能要件を満たすと認定した。一方，判決は，a) 本願明細書にはセボフルランを分解するルイス酸の範囲の具体的な定義が無く，明細書の記載を参考にしても，当業者が貯蔵条件下でセボフルランを分解するルイス酸の範囲を想定することは極めて困難である。よって，ルイス酸抑制剤の概念は不明確と云わざるを得ず，従ってあらゆる事態を想定した貯蔵実験をしない限り，本件発明の実施は容易でない，b) どの程度のルイス酸抑制剤をどのように内壁に被覆すべきかを判断する手がかりとなる記載は実施例7しかなく，しかもこれさえ「被覆」を開示するものでなく，実際のセボフルランの製造・貯蔵環境で当業者が実施可能な程度に「被覆」工程が記載されていないという理由により，本願明細書は実施可能要件を満たさないと認定した。

第1分類(2) ≪特許法第36条第6項第1号(サポート要件)「化学分野案件」≫

	判決(事件番号)
無効成立又は拒絶審決(サポート要件違反) ⇒取消(サポート要件具備)	平成19(行ケ)10213
	平成20(行ケ)10066
	平成21(行ケ)10033
	平成21(行ケ)10134
	平成21(行ケ)10304
	平成22(行ケ)10109
	平成22(行ケ)10153
	平成23(行ケ)10147
	平成23(行ケ)10234
	平成23(行ケ)10235
	平成24(行ケ)10016
	平成24(行ケ)10076
	平成24(行ケ)10300
無効不成立(サポート要件具備) ⇒取消(サポート要件違反)	平成19(行ケ)10098
	平成20(行ケ)10304
	平成24(行ケ)10299

●傾向に沿った判断をした事案(第1分類(2) ≪特許法第36条第6項第1号(サポート要件)「化学分野案件」≫)

(1) 無効成立(サポート要件違反) ⇒ 取消(サポート要件具備)

案件番号：平成19(行ケ)10213

経緯の概略：拒絶審決(サポート要件違反) ⇒ 取消(サポート要件具備)

出願番号：特願2001-323485号

問題となった請求項にかかる発明：

【請求項2】請求項1記載の構造変性された官能化ケイ酸の製造方法において，ケイ酸を，適した混合容器中で激しく混合しながら，場合により最初に水又は希酸，ついで表面変性試薬又は幾つかの表面変性試薬の混合物と共に噴霧し，場合により15~30分間後混合し，100~400℃の温度で1~6時間の期間に亘り熱処理し，ついで官能化されたケイ酸を機械的作用により破壊/圧縮し，場合によりミル中で後粉砕することを特徴とする，請求項1記載の構造変性された官能化ケイ酸の製造方法。

案件の分析：

審決は，クレーム記載のパラメータの数値範囲のすべてが実施例に記載されていないことを理由に，サポート要件を満たさないとしたが，判決は，実施例にクレーム記載の数値範囲のすべてや一部の製造条件が開示されていないことを認定しつつ，本件明細書の記載から導かれる目的をもった当業者であれば出願時の当業者の技術常識に基づき，クレーム記載の数値範囲や製造条件について技術的意義を理解できるとしてサポート要件ありとした。

案件番号：平成21(行ケ)10134

経緯の概略：拒絶審決(サポート要件違反) ⇒ 取消(サポート要件具備)

出願番号：特願2003-27902

問題となった請求項にかかる発明：

【請求項1】大麦を原料とする焼酎製造において副成する大麦焼酎蒸留残液を固液分離して液体分を得，該液体分を合成吸着剤を用いる吸着処理に付して合成吸着剤吸着画分を得，該合成吸着剤吸着画分をアルカリ又はエタノールを用いて溶出することにより得られる脱着画分からなり，乾燥物重量で，粗タンパク40乃至60重量%，ポリフェノール7乃至12重量%，多糖類5乃至10重量% (糖組成：グルコース0乃至2重量%，キシロース3乃至5重量%，及びアラビノース2乃至5重量%)，有機酸4乃至10重量% (リンゴ酸1乃至3重量%，クエン酸2乃至4重量%，コハク酸0乃至1重量%，乳酸0乃至6重量%，及び酢酸0乃至1重量%)

%)，及び遊離糖類 0 乃至 2 重量% (マルトース 0 乃至 1 重量%，キシロース 0 乃至 1 重量%，アラビノース 0 乃至 1 重量%，及びグルコース 0 乃至 1 重量%) の成分組成を有する組成物からなる抗酸化剤。

案件の分析：

審決は，医薬の用途発明については，生体に対する薬理的又は臨床的な検証を記載する必要があるとしているが，判決では，特許請求の範囲の記載における医薬の用途とどのような関連性があるのかが明らかにしているのであれば，特許法 36 条 6 項 1 号に適合すると判断している。つまり，判決では，そこまで丁寧に明細書を記載しなくても，36 条 6 項 1 号には適合すると判断している。

案件番号：平成 21(行ケ)10304

経緯の概略：「無効成立 (サポート要件違反) ⇒取消 (サポート要件具備)」

特許番号：特許第 3803823 号

問題となった請求項にかかる発明：

【請求項 1】カーボン を 0.3 重量% から 10 重量% 含有するポリエチレンテレフタレート を主成分とする固有粘度が 0.55 以上のシートからなり，前記シートの熱分析器の測定された昇温結晶化温度が 128 度以上，且つ，結晶化熱量が 20mJ / mg 以上のシート層と，前記

シート層の少なくとも一方に層の厚みが 5 μm 以上のポリエチレンテレフタレート を主成分とする外層のシートを用いた多層の光沢黒色系の包装用容器。

案件の分析：

審決は，固有粘度等に規定されるシート層に関して，実施例においてその数値が示されておらず，詳細説明に発明が開示されていないと判断した。判決は，固有粘度等の各数値が上記シート層と外層とからなる多層シートについて測定されたものであっても，多層シート中のシート層 (中間層) の厚みが厚いこと，シート層と外層シートとで材料の大部分が共通すること，これらが同一の機械で成形等が行われていることなどから，それらの数値は，シート層単独で測定された場合と近似した数値になる蓋然性が高い，として発明が詳細説明に開示されていないとまではいえない，と判断した。

案件番号：平成 23(行ケ)10147

経緯の概略：「無効成立 (サポート要件違反) ⇒取消 (サポート要件具備)」

特許番号：特許第 3973280 号

問題となった請求項にかかる発明：

発明 1 - 6

【請求項 1】ピオグリタゾンまたはその薬理的に許容しうる塩と，ピグアナイド剤とを組み合わせてなる，糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬。

案件の分析：

2 成分 (A + B) を含む糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬に関する発明 (本件発明 1~6) である。実施例には一方の成分 B の薬理効果が示されていない。審決では，成分 B が，実施例で薬効が示されている薬物と異なる糖尿病治療薬のうちの薬群として当業者に認識されていること，化学構造が全く類似しないことから，サポート要件なしと判断した。一方，判決では，成分 A と B とが血糖値の降下に関する作用機序が異なることが知られていたと認定した上で，作用機序が異なる薬剤は，それぞれの効果が拮抗せず個々に発揮されると考えられる等として，糖尿病に対する効果が得られることを当然想定できるものというべきであると判事した。

案件番号：平成 23(行ケ)10235

経緯の概略：「無効成立 (サポート要件違反) ⇒取消 (サポート要件具備)」

特許番号：特許第 4358168 号

問題となった請求項にかかる発明：

【請求項 1】式 L2MX (式中，L 及び X は，異なったモノアニオン性二座配位子であり，M は Ir であり，さらに前記 L 配位子は sp² 混成炭素及び窒素原子を介して M に配位し；前記 X 配位子が O - O 配位子又は N - O 配位子である) の燐光性錯体を含む，有機発光デバイスの発光層として用いるための組成物 (但し，L2MX 中，X がヘキサフルオロアセチルアセトネート又はジフェニルアセチルアセトネートである組成物を除く)

案件の分析：

審決は，本件発明の課題を「高い量子効率で燐光発光できる発光デバイスの発光層に使用するための組成物の提供」と認定した上で，詳細説明には当該課題を解決できると当業者が認識することができるように記

載されていないと判断した。判決は，審決のような高い量子効率が達成された公知技術だけでなく，その他の公知技術（一の公知技術を除き，ごく低い量子効率を達成するにとどまっていた）も広く参酌して，本件発明の課題を「有機発光デバイスの発光層に使用した場合に燐光を発する新たな有機金属化合物を得ること」と認定した上で，詳細説明の記載により当業者が当該課題を解決できると認識できると判断した。

案件番号：平成 24(行ケ)10016

経緯の概略：無効成立（サポート要件違反）⇒取消（サポート要件具備）

出願番号：特願 2007 - 1387 号

問題となった請求項にかかる発明：

【請求項 1】発泡剤による発泡によってポリウレタン硬質フォームを製造する方法において，発泡剤として，

a) 5～50 質量%未満の 1, 1, 1, 3, 3 - ペンタフルオルブタン (HFC - 365mfc) および

b) 50 質量%超の 1, 1, 1, 3, 3 - ペンタフルオルプロパン (HFC - 245fa)

を含有するかまたは該 a) および b) から成る組成物を使用することを特徴とする，

ポリウレタン硬質フォームを製造する方法。

案件の分析：

本願明細書において，成分 a) HFC - 365mfc，及び成分 b) HFC - 134a，HFC - 245fa，HFC - 236fa，又は HFC - 227ea を使用することは，本願発明の実施態様として記載されているが，本願発明である HFC - 365mfc と HFC - 245fa との組合せについての実施例の記載がなかった。

審決が，本願発明である HFC - 365mfc と HFC - 245fa との組合せについての実施例の記載がないことを重視して，サポート要件を充足しないとしたのに対し，判決は，HFC - 245fa が，本願明細書の実施例で使用された成分 b) である HFC - 152a や HFC - 32 と同様に低沸点であり，技術的観点からすると化学構造及び理化学的性質が類似することを重視して，サポート要件を充足するとした。

審決が，HFC - 365mfc と HFC - 245fa という特定の成分の組み合わせに本願発明の特徴があると理解したのに対し，判決は，成分 a) と成分 b) の組み合わせに本件発明の特徴があると理解しており，この点が

結論の相違につながったように思われる。

案件番号：平成 24(行ケ)10076

経緯の概略：無効成立（サポート要件違反）⇒取消（サポート要件具備）

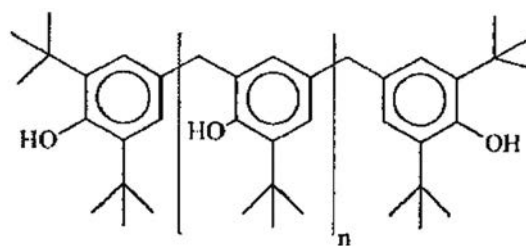
出願番号：特願 2002 - 72173

問題となった請求項にかかる発明：

【本件補正後の請求項 1】（本願発明）

「化合物の混合物を含んで成るヒンダード フェノール性酸化防止剤組成物であって，該化合物の混合物が，式

【化 1】



式中，n は少なくとも 0, 1, 2, および 3 であり，場合により 3 より多い，

の複数の化合物を含んで成り；そして組成物が非希釈基準で，

(a) 3.0 重量%未満のオルソ - tert - ブチルフェノール，

(b) 3.0 重量%未満の 2, 6 - ジ - tert - ブチルフェノール，および

(c) 50ppm 未満の 2, 4, 6 - トリ - tert - ブチルフェノールを含む，

上記組成物。

案件の分析：

発明の詳細な説明には，本願発明の組成物についての実施例の記載がなかった。

審決が，発明の詳細な説明には，本願発明の組成物を具体的に製造し，その酸化安定性，油溶解性，揮発性及び生物蓄積性について確認し，上記課題を解決できることを確認した例は記載されていない，として，サポート要件違反があったとした。

これに対し，判決は，発明の詳細な説明に，単環フェノールがメチレン架橋化多環フェノールよりも，より揮発性であり，より水溶性であり，油溶解性が低い，酸化防止作用を示す成分が揮発することによって減少すれば，組成物の酸化防止能も減少するので，組成物中の揮発性の成分の量を減らすことにより組成物

の酸化防止能が向上する，という当業者の技術常識に沿った記載があることを指摘した後，発明の詳細な説明には，非常に低レベルの OTBP，DTBP 及び TTBP の単環ヒンダードフェノール化合物を含有することによって，従来のメチレン架橋化多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物よりも向上した油溶解性を有する組成物を得ることができ，また，低い揮発性を有し，その結果，向上した酸化安定性を有する組成物を得ることができる点が記載されているということが出来るから，発明の詳細な説明の記載から，本願発明の構成を採用することにより本願発明の課題が解決できると当業者は認識することができる，とした。

本件判決は，発明の作用効果を確認する実験結果の記載がなくても，サポート要件を充足するとしたものであり，化学の分野においては，珍しい判例であると思われる。

(2) 無効不成立 (サポート要件具備) ⇒ 取消 (サポート要件違反)

案件番号：平成 24(行ケ)10299

経緯の概略：無効不成立 (サポート要件具備) ⇒ 取消 (サポート要件違反)

特許番号：特許第 4767719 号

問題となった請求項にかかる発明：

【請求項 1】工程 (A)：生醤油を含む調味液と，コーヒー豆抽出物，及びアンジオテンシン変換阻害活性を有するペプチドから選ばれる少なくとも 1 種の血圧降下作用を有する物質とを混合する工程と，／工程 (B)：工程 (A) の後に生醤油を含む調味液と，コーヒー豆抽出物，及びアンジオテンシン変換阻害活性を有するペプチドから選ばれる少なくとも 1 種の血圧降下作用を有する物質との混合物をその中心温度が 60～90℃ になるように加熱処理する工程／を行うことを含む液体調味料の製造方法。

案件の分析：

本件発明 1 - 5, 9 は，血圧降下作用を有する物質を包含する。詳細な説明によると，血圧降下作用を有する物質には ACE 阻害ペプチドが含まれる。

審決と判決とは，本件発明の課題認定が相違しており，判決の方が本件発明の作用効果と関連づけた認定がされた。

その上で，審決では，本件発明は，本件優先日前の技術常識に照らせば，実質，本件明細書の発明の詳細

な説明に記載された範囲のものであり，サポート要件を満たすと判断した。

判決では，(1) 多種類の原料に由来する ACE 阻害ペプチドの風味が共通しかつ加熱処理によって同等の風味変化が生じ，あるいは生じないという技術常識が存在することを認めるに足る証拠はない，(2) ACE 阻害ペプチドを液体調味料に混合して加熱処理した場合の実施例がない (風味変化の改善という課題を解決できることを示したことになる)，(3) 実験成績証明書について上記 (1)，(2) を考慮したうえでサポート要件の適否の判断に当たって本件出願後にされた試験の結果を参酌することはできない，とした。

4. 第 2 分類について

(1) 第 2 分類では，機械・電気分野の案件において，特許法第 36 条第 4 項第 1 号 (実施可能要件)，同条第 6 項第 1 号 (サポート要件) が争点となった判決を集め，各判決に共通する或いは関連する傾向があるか否か検証した。第 2 分類全体から抽出できる傾向は以下の通りであった。

●全体から抽出できる傾向

特許庁では請求項の用語の解釈を文言通りに解釈する傾向が見られるのに対し，裁判所では請求項の用語の解釈を実施例に記載されている具体的に実施態様に近い範囲まで限定解釈して記載要件を具備していると認定する傾向にある。

(2) 各判決の検証結果の記載に際しては，各判決を「特許法第 36 条第 4 項第 1 号 (実施可能要件)」と「特許法第 36 条第 6 項第 1 号 (サポート要件)」とに更に分類し (それぞれ，第 2 分類 (1)，第 2 分類 (2) とする)，(1) (2) の分類毎に記載した。各判決の検証結果は以下のとおりである。

第 2 分類 ≪ 特許法第 36 条第 4 項第 1 号 (実施可能要件・サポート要件) 「機械・電気分野案件」 ≫

	判決 (事件番号)
無効成立又は拒絶審決 (実施可能要件違反) ⇒ 取消 (実施可能要件具備)	平成 19(行ケ)10181
	平成 20(行ケ)10237
	平成 21(行ケ)10004
	平成 21(行ケ)10222
	平成 23(行ケ)10364
	平成 24(行ケ)10020
	平成 24(行ケ)10200

	判決（事件番号）
無効成立又は拒絶審決（サポート要件違反） ⇒取消（サポート要件具備）	平成 19(行ケ)10403
	平成 20(行ケ)10237
	平成 24(行ケ)10332
	平成 24(行ケ)10424

●傾向に沿った判断をした事案

(1) 無効成立又は拒絶審決（サポート要件違反）⇒
取消（サポート要件具備）

案件番号：平成 19(行ケ)10403

経緯の概略：無効成立（サポート要件違反）⇒取消
（サポート要件具備）

特許番号：特許第 3766429 号

問題となった請求項にかかる発明：

【請求項 1】主な記憶装置として ROM 又は読み書き可能な記憶装置を備えた着脱式デバイスであって、

所定の種類の機器が接続されると、その機器に記憶された自動起動スクリプトを実行するコンピュータの汎用周辺機器インタフェースに着脱され、

前記 ROM 又は読み書き可能な記憶装置に、前記自動起動スクリプトを記憶する手段と、

前記汎用周辺機器インタフェースに接続された際に前記コンピュータからの機器の種類の問い合わせ信号に対し、前記所定の種類の機器である旨の信号を返信するとともに、前記汎用周辺機器インタフェース経由で繰り返されるメディアの有無の問い合わせ信号に対し、少なくとも一度はメディアが無い旨の信号を返信し、その後、メディアが有る旨の信号を返信して、前記コンピュータに前記自動起動スクリプトを起動させる手段と、

前記コンピュータから前記 ROM 又は読み書き可能な記憶装置へのアクセスを受ける手段を備えたことを特徴とする着脱式デバイス。

案件の分析：

クレームの「記憶する手段」が、「予め記憶した状態にある手段（本件特許発明の目的を達するための構成要素の一つ）」を意味するのか、あるいは、「記憶する動作を実行する手段（記憶するという目的を達するための具体的なやり方）」を意味するのかが争点となった。

審決は、「記憶する手段」は後者の意義を含むが、その具体的な構成が明細書に記載されていないと認定して、サポート要件違反と結論した。

これに対して、裁判所は、特許法 36 条 6 項 1 号の要件の適合性を判断するうえで、特許を受けようとする発明が認定されることが前提となつた上で、本件は特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない場合に当たるとして詳細な説明の記載を参酌し、「記憶する手段」という文言は、目的（記憶するという動作）を達するための具体的なやり方を意味するものと解釈すべきではなく、本件特許発明の目的を達するための構成要素の一つとして「自動起動スクリプトが ROM 又は読み書き可能な記憶装置に記憶されている状態であること」を意味するものと解釈すべきであると判断し、当該事項が発明の詳細な説明に記載されているので、本件はサポート要件を満たすと結論した。

案件番号：平成 24(行ケ)10332

経緯の概略：拒絶審決（サポート要件違反）⇒取消
（サポート要件具備）

出願番号：特願 2004 - 10092 号

問題となった請求項にかかる発明：

【請求項 1】 a 第 1 面と第 1 側面を有する平面又は曲面状の金属体において、

b 前記第 1 面から前記金属体の裏面にかけて前記金属体の厚さ方向に貫通し、長さ方向において前記第 1 側面に開口された第 1 スリットを形成した陰極と、

c 第 2 面と第 2 側面を有する平面又は曲面状の金属体において、前記第 1 スリットの位置に対応して配置され、前記第 2 面から前記金属体の裏面にかけて金属体の厚さ方向に貫通し、長さ方向において前記第 2 側面に開口された第 2 スリットを有した陽極と、

d 第 3 面と第 3 側面を有する平面又は曲面状の絶縁体において、前記第 1 スリット及び前記第 2 スリットの位置に対応して配設され、前記第 3 面から前記絶縁体の裏面にかけて、前記絶縁体の厚さ方向に貫通し、長さ方向において前記第 3 側面に開口されたスペーサスリットを有し、少なくとも前記第 1 スリットの貫通部分には存在せず、前記スペーサの前記第 3 面が前記陰極の前記裏面と接合し、

前記スペーサの裏面が前記陽極の前記裏面と接合して、前記陰極と前記陽極とを絶縁して保持するスペーサと、

e 前記第 1 側面における前記第 1 スリットの開口

部と，前記第2側面における前記第2スリットの開口部との間がアーク放電領域となる

f ことを特徴とするアーク放電電極。

案件の分析：

クレームの「前記第1側面における前記第1スリットの開口部と，前記第2側面における前記第2スリットの開口部との間がアーク放電領域となる」という構成が，「各スリットがグロー放電を生起するために設けられていて，ひいては，そのグロー放電によって放出された電子が供給されて，アーク放電と結びつくこと」について何ら特定されないスリットを有するアーク放電電極を含むか否かが実質的な争点であった。

審決は，スリットの構成要件は「電子を供給する」という機能的表現により修飾されていないので，本願発明は「電子を供給する」という機能を有しない単なるスリットを備えた電極を含むと認定し，サポート要件違反と結論した。

裁判所は，「スリット」という用語自体に「細長い切れ目」という意味が存在し，また，詳細な説明には，第1側面における第1スリットの開口部と，第2側面における第2スリットの開口部との間でアーク放電が安定的に得られるという技術思想が記載されているから，「スリット」は，グロー放電を生起させるために設けられ，そのグロー放電によって放出された電子が供給されて，アーク放電電極となる幅や長さを有するスリットと解すべきであって，このことは当業者が出願時の技術常識に照らして実施可能であると判断した。

5. 第3分類について

(1) 第3分類では，化学分野及び機械・電気分野の案件において，特許法第36条第6項第2号(明確性要件)が争点となった判決を集め，各判決に共通する或いは関連する傾向があるか否か検証した。

(2) 検証結果は以下のとおりである。

●全体から抽出できる傾向

明確性要件について，化学分野においても，機械・電気分野においても，請求項の文言の解釈において，審決よりも判決の方が「出願当時の当業者の技術常識」を考慮する傾向が見られる。

《特許法第36条第6項第2号(明確性要件)「化学分野及び機械・電気分野案件」》

	判決(事件番号)
無効成立又は拒絶審決(明確性要件違反) ⇒取消(明確性要件具備)	平成19(行ケ)10332
	平成19(行ケ)10403
	平成20(行ケ)10237
	平成21(行ケ)10222
	平成21(行ケ)10353
	平成21(行ケ)10434
	平成24(行ケ)10040
	平成24(行ケ)10200
	平成24(行ケ)10321
無効不成立(明確性要件具備) ⇒取消(明確性要件違反)	平成24(行ケ)10424
	平成25(行ケ)10063
	平成22(行ケ)10331

●傾向に沿った判断をした事案

(1) 無効成立又は拒絶審決(明確性要件違反)⇒取消(明確性要件具備)

案件番号：平成21(行ケ)10353

経緯の概略：無効成立(明確性要件違反)⇒取消(明確性要件具備)

特許番号：特許第3748266号

問題となった請求項にかかる発明：

【請求項1】成型され，表面にカビが生育するまで発酵させたチーズカードの間に香辛料を均一にはさんだ後，前記チーズカードを結着するように熟成させて，結着部分から引っ張っても結着部分がはがれない状態に一体化させ，その後，加熱することにより得られる，結着部分からのチーズの漏れがない，香辛料を内包したカマンベールチーズ製品。

案件の分析：

上記請求項の「結着部分から引っ張っても結着部分がはがれない状態に一体化」の記載の明確性が争点となった。

審決は，請求項1及び請求項2における「結着部分から引っ張っても結着部分がはがれない状態に一体化」との記載について，「引っ張る力に上限がなければ，いかなるチーズでも，結着部分がはがれてしまう。そして，「結着部分から引っ張る」力の大きさがどの程度であるかについて，当業者であっても共通の認識を

有しているとは認められない」と認定し，上記記載が不明瞭としている。これに対し，判決は，上記記載は，「チーズの結着部分について，チーズの結着部分以外の部分における結着の強さと同じような状態にあることを示すために，・・・特定したと理解するのが合理的である」，と認定し，明瞭である旨認定している。

案件番号：平成 24(行ケ)10040

経緯の概略：拒絶審決（明確性要件違反）⇒取消（明確性要件具備）

出願番号：特願 2000 - 524350 号

問題となった請求項にかかる発明：

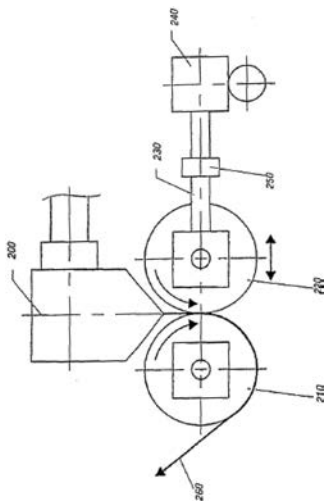
【請求項 1】つや出し機がロールギャップ内の 1500N / m 以下の型締圧力のために構成されていることを特徴とする，つや出し圧延法を用いて 105～250 μ m の厚さ範囲の熱可塑性プラスチックからなる両面光沢フィルムを製造する方法。

【請求項 5】ロール (110) が反らされていることを特徴とする請求項 1 記載の製造方法。

案件の分析：

上記【請求項 5】中の「ロール (110) が反らされている」の記載の明確性が争点となった。参照用に，以下に本願図 2（本発明による方法を実施するための装置の略示図）を示す。

Figur 2

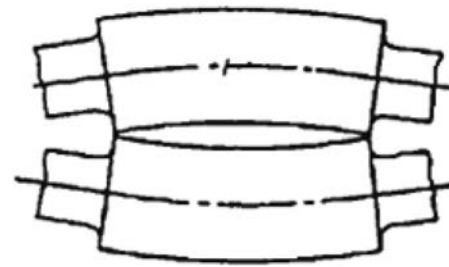


本発明においては，フレキシブルリップダイ 200 から原料となる溶融物が供給され，ロール 210 とロール 220 との間に入って行く。上記請求項 1 に規定されるように，本件では，ロールギャップ（ロールとロールとの間の間隔）に高い圧力がかかることが重要となる。

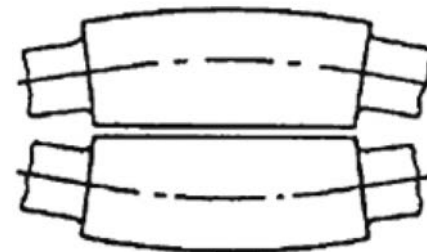
【請求項 5】中「ロール (110) が反らされていることを特徴とする」に関して，審決は，「中心に対するロール縁部の放物線状直径増大」という「反り」の定義（本願明細書段落【0040】）からみて，請求項 5 における「ロールが反らされている」との記載はどのような形状を意味しているのか分からず，明確ではないと認定した。一方，判決は，「反らされている」の意味を段落【0040】の「反り」の定義のとおり解するのは不自然であり，発明の詳細な説明の記載全体並びに技術常識を考慮すれば，「ロールが反らされている」の意味は明確であり，当業者はその意味を正しく理解できると解され，故に請求項 5 が明確でないとは云えないと認定した。裁判所は，当該認定に際し，本願明細書段落【0039】の「該そりはフィルムの全幅にわたり均一な厚さ分布のために決定的に重要である」との記載等を参酌している。

以下に，判決に記載の図面（出願人側の主張に用いられたものと思われる）を示す。

【図 1】



【図 2】



前述のように，本願発明は，ロールギャップ内の 1500N / m 以下の型締圧力をかけることを特徴とする。その結果，ロールギャップ内にフィルム原料が挟まっているので，図 1 のように歪んでしまう。一方，図 2 のように，あらかじめロールの中央付近が膨らんでいるとロールが歪んだ状態でロールギャップが平行となる。本件では「そり」とは上記形状を意図していたものと思われる。本願明細書段落【0040】の定義

「中心に対するロール縁部の放物線直径増大」では、ロールが歪んだ状態でギャップの中央部の方が端部より間隔が大きくなってしまいます。判決では、本願明細書段落【0039】の記載及び技術常識から、当業者であればその意味を正しく理解できると認定した。

案件番号：平成 24(行ケ)10424

経緯の概略：無効成立(明確性要件違反)⇒取消(明確性要件具備)

特許番号：特許第 4509156 号

問題となった請求項にかかる発明：

【請求項 6】バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置を備えている船舶であって、

バラスト水が供給される前記バラスト水処理装置が船舶後方の非防爆エリアで、船舶の吃水線より上方かつバラストタンクの頂部よりも下方に配設されていることを特徴とする船舶。

案件の分析：

上記請求項の「非防爆エリア」の記載の明確性が争点となった。

請求項 6 に記載された「非防爆エリア」という文言が問題となった。審決は、「非防爆エリア」という語は、当業者において「非危険区域」や「非危険区画」と解釈できるが、本件明細書には舵取機室 9 以外に具体的な場所を特定しているものではないので、「非防爆エリア」が具体的に船舶後方のどの区画を示しているのか不明瞭である、と認定した。一方、裁判所は、本件明細書には、「非防爆エリア」についての説明は存在しないが、本件特許の出願時における技術水準に照らせば、その意味は、その具体的な場所も含めて明確である、と判断した。

審決の「本件明細書には舵取機室 9 以外に具体的な場所を特定しているものではない」との認定に対し、裁判所は、甲 102~104, 甲 208~211(「非防爆エリア」という用語が用いられた文献、タンカーなどの船において、0 種, 1 種, 2 種の 3 段階で危険場所を分類しなければならないこと、どこを危険場所とすべきかについての例示のある文献等)に基づき本件特許の出願時における技術水準を判断し、『本件特許の出願時において、「非防爆エリア」という用語は、船舶の分野で一般的に用いられている用語であると認められる』とし

た。

案件番号：平成 25(行ケ)10063

経緯の概略：拒絶審決(明確性要件違反)⇒取消(明確性要件具備)

出願番号：特願 2007 - 186219

問題となった請求項にかかる発明：

【請求項 1】炉壁間距離測定手段を用いて、コークス炉炭化室の任意の高さにおける長さ方向複数位置の炉壁間距離をコークス製造毎に測定することによって実測炉壁間距離変位線を求め、前記実測炉壁間距離変位線に基づいてカーボン付着や欠損による炉壁表面の変位を均すことにより前記実測炉壁間距離の平準化変位線を求め、前記平準化変位線と前記実測炉壁間距離変位線とによって囲まれた面積の総和をコークス製造毎に求め、前記面積の総和の変化に基づいて、炉壁状態の変遷を診断することを特徴とするコークス炉炭化室の診断方法。

上記請求項の「カーボン付着や欠損による炉壁表面の変位を均す」の記載の明確性が争点となった。

案件の分析：

審決では、実測炉壁間距離の平準化変位線を求めるために行う「カーボン付着や欠損による炉壁表面の変位を均す」ことがどのようなことを行うことを意味するのか一義的に特定することはできないから、本願発明 1 の記載は明確であるとはいえないと判断した。

これに対し、判決では、「均す」や「平準」という言葉自体は一般的に用いられている技術用語であるから、上記クレームの技術内容自体は明確であると判断した。また、判決では、具体的な方法、指標・指針・考え方を発明特定事項としていないからといって、発明が不明確ということとはできないと判断した。

6. 最後に

以上のように、第 1~第 3 分類において、それぞれの傾向を見出すことができた。また、一昨年度、昨年度に行った進歩性の判断における傾向の抽出に加え、今回の記載要件の判断における傾向の抽出を行ったことで、主要な特許要件についての裁判所での判断における傾向の抽出が一旦はなされたこととなる。今回検討した判決以降も新たな判決が出てきているため、今後の傾向についても更に検討を行う必要がある。

(原稿受領 2016. 2. 16)