

近時（平成21年～平成22年）の  
知的財産高等裁判所における記載要件の判断

平成23年3月

日本弁理士会近畿支部  
知的財産権制度検討委員会  
判例研究部会



## 目次

1. はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・ p. 1
2. 記載要件が判断された事件の概要・・・・・・・・ p. 2～7
3. 事件要旨・・・・・・・・・・・・・・・・ p. 8～36

## 1. はじめに

平成22年度の日本弁理士会近畿支部・知的財産権制度検討委員会・判例研究部会では、近時の知的財産高等裁判所における記載要件（サポート要件、明確性要件、および実施可能要件）の判断について検討しました。

検討項目としては、平成21年～平成22年に判決が言い渡された知的財産高等裁判所の判決（拒絶査定不服審判取消訴訟および無効審判取消訴訟）において記載要件が争点になり、かつ裁判所において記載要件の判断がなされた事件を判例研究部会員（14名）が自由に選択し、定例会において担当者が発表を行い、部会内にて検討、議論し、事件の概要、判事事項をまとめた要旨を各自作成しました。また、各記載要件（サポート要件、明確性要件、および実施可能要件）の傾向について概要をまとめました。

これらの事件要約等は、会員の皆様の今後の中間対応の一助になるのではとの思いから印刷物として配布することと致しました。

なお、本稿において、サポート要件とは特許法第36条第6項第1号、明確性要件とは特許法第36条第6項第2号、実施可能要件とは特許法第36条第4項第1号（旧特許法第36条第3項）に規定された要件を示すものとします。

平成23年3月

日本弁理士会近畿支部  
知的財産権制度検討委員会  
判例研究部会

副委員長	弁理士	山本	健二
委員	弁理士	有近	康臣
委員	弁理士	岡崎	豊野
委員	弁理士	小沢	昌弘
委員	弁護士・弁理士	鎌田	邦彦
委員	弁理士	神谷	惠理子
委員	弁理士	合路	裕介
委員	弁護士・弁理士	白木	裕一
委員	弁理士	永井	豊
委員	弁理士	二島	英明
委員	弁理士	東山	香織
委員	弁護士・弁理士	藤野	睦子
委員	弁理士	山根	政美
委員	弁理士	吉田	忠弘

（敬称略、五十音順）

## 2. 記載要件が判断された事件の概要

下記中の事件No. は、本書8頁の表に示した事件に相当します。各事件の詳細については9頁以降の要旨をご参照ください。

### (1) サポート要件（特許法第36条第6項第1号）

#### (1-1) 平成21年（行ケ）10033号

事件No. 3（平成21年（行ケ）10033号：性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用）は、「医薬品についての用途発明においては、・・・特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたものであるというためには、発明の詳細な説明において、薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載がされることにより、その用途の有用性が裏付けられていることが必要である。」との医薬品の用途発明の一般論に基づき、「明細書の発明の詳細な説明には、フリバンセリンの本願発明の医薬用途における有用性を裏付ける記載はない。」としてサポート要件を否定した審決の妥当性が争われた事件です。

このような審決の判断は、特許・実用新案審査基準、第Ⅶ部特定技術分野の審査基準、第3章医薬発明に第36条第6項第1号違反となる例として挙げられている「(1)請求項においては成分Aを有効成分として含有する制吐剤が特許請求されているが、発明の詳細な説明には、成分Aが制吐作用を有することを裏付ける薬理試験方法、薬理データ等についての記載がなく、しかも、成分Aが制吐剤として有効であることが出願時の技術常識からも推認できない場合（参考：知財高判平成17（行ケ）10818）」に対応するものと思われま。

これに対し、裁判所は、「法36条4項1号は、「発明の詳細な説明」の記載については、「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」（特許法施行規則24条の2）により「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものである」ことを、その要件として定めている。同規定の趣旨は、特許制度は、発明を公開した者に対して、技術を公開した代償として一定の期間の独占権を付与する制度であるが、仮に、特許を受けようとする者が、第三者に対して、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他の発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を開示することなく、また、発明を実施するための明確でかつ十分な事項を開示することなく、独占権の付与を受けることになるのであれば、有用な技術的思想の創作である発明を公開した代償として独占権が与えられるという特許制度の目的を失わせることになりかねず、そのような趣旨から、特許明細書の「発明の詳細な説明」に、上記事項を記載するよう求めたものである。これに対して、法36条6項1号は、「特許請求の範囲」の記載について、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」を要件としている。同号は、特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有すると規定され、特許発明の技術的範囲は、願書に添付した「特許請求の範囲の記載」に基づいて定め

なければならないと規定されていること（法68条，70条1項）を実効ならしめるために設けられた規定である。仮に、「特許請求の範囲」の記載が、「発明の詳細な説明」に記載・開示された技術的事項の範囲を超えるような場合に，そのような広範な技術的範囲にまで独占権を付与することになれば，当該技術を公開した範囲で，公開の代償として独占権を付与するという特許制度の目的を逸脱するため，そのような特許請求の範囲の記載を許容しないものとした。・・・このように，法36条6項1号の規定は，「特許請求の範囲」の記載について，「発明の詳細な説明」の記載とを対比して，広すぎる独占権の付与を排除する趣旨で設けられたものである。」と実施可能要件とサポート要件の規定の趣旨を述べた上、

「法36条6項1号は，前記のとおり，「特許請求の範囲」と「発明の詳細な説明」とを対比して，「特許請求の範囲」の記載が「発明の詳細な説明」に記載された技術的事項の範囲を超えるような広範な範囲にまで独占権を付与することを防止する趣旨で設けられた規定である。そうすると，「発明の詳細な説明」の記載内容に関する解釈の手法は，同規定の趣旨に照らして，「特許請求の範囲」が「発明の詳細な説明」に記載された技術的事項の範囲のものであるか否かを判断するのに，必要かつ合目的な解釈手法によるべきであって，特段の事情のない限りは，「発明の詳細な説明」において実施例等で記載・開示された技術的事項を形式的に理解することで足りるというべきである。」（下線筆者）とのサポート要件の一般的判断手法を示し、「審決は，発明の詳細な説明の記載によって理解される技術的事項の範囲を，特許請求の範囲との対比において，検討したのではなく，「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載」があるか否かのみを検討して，そのような記載がないことを理由として，法36条6項1号の要件充足性がないとしたものであって，本願の特許請求の範囲の記載が，どのような理由により，発明の詳細な説明で記載された技術的事項の範囲を超えているかの具体的な検討をすることなく，同条6項1号所定の要件を満たさないとした点において，理由不備の違法があるというべきである。」として審決を取り消しました。

また、被告（特許庁）が知財高裁大合議部判決（平成17年（行ケ）第10042号、偏光フィルムの製造法）を引用し、医薬品用途発明について，法36条6項1号所定の要件を「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載」がされることと解釈することは知財高裁大合議部判決と矛盾するものではないと主張した点については、「知財高裁大合議部判決の判示は，①「特許請求の範囲」が，複数のパラメータで特定された記載であり，その解釈が争点となっていること，②「特許請求の範囲」の記載が「発明の詳細な説明」の記載による開示内容と対比し，「発明の詳細な説明」に記載，開示された技術内容を超えているかが争点とされた事案においてされたものである。これに対し，本件は，①「特許請求の範囲」が特異な形式で記載されたがために，その技術的範囲についての解釈に疑義があると審決において判断された事案ではなく，また，②「特許請求の範囲」の記載と「発明の詳細な説明」の記載とを対比して，前者の範囲が後者の範囲を超えていると審決において判断された事案でもない。知財高裁大合議部判決と本件とは，上記各点において，その前提を異にする。」と述べ、被告の主張を認めませんでした。

(1-2) 平成21年(行ケ)10296号および平成20年(行ケ)10484号

事件No. 6(平成21年(行ケ)10296号:赤身魚類の処理方法)及び事件No. 14(平成20年(行ケ)10484号:無鉛はんだ合金)は、平成17年(行ケ)第10042号(偏光フィルムの製造法)において説示された「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、特許出願人又は特許権者が証明責任を負うと解するのが相当である。」(下線筆者)とのサポート要件の判断手法を援用して判断された事件です。その上で裁判所は、事件No. 6については「実施例4の魚肉については、低温処理工程が施されたとの記載がないため、同実施例の記載によって、本件特許発明の課題が解決されたことが示されているとみることはできない。」と指摘し特許請求の範囲に記載された低温処理工程を行った実施例が明細書に記載されていないことを理由に、サポート要件を否定し、事件No. 14については、「CuとNiの数値範囲は(特徴的部分でない)望ましい数値範囲を示したものに過ぎないから、…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というべきである。」(かつこ書き筆者)としてサポート要件が認められました。

(1-3) その他の事件

事件No. 1(平成21年(行ケ)10134号:抗酸化作用を有する組成物からなる抗酸化剤)、事件No. 8(平成21年(行ケ)10304号:光沢黒色系の包装用容器)、及び事件No. 12(平成21年(行ケ)10252号:押し棒を有する電気スイッチ)においてサポート要件が争点となりました。これら事件について裁判所は、技術常識の参酌(事件No. 1、事件No. 12)、特徴的部分でない部分に実施例は要求されない(事件No. 12)、実施例と特許請求の範囲の近似性(事件No. 8)などを柔軟に判断し、サポート要件が認められました。

(1-4) サポート要件の判断手法について

事件No. 3については、知財高裁大合議部判決との整合性を図りつつ、特許法36条6項1号の趣旨に適合した判断手法を説示してサポート要件が判断されました。しかし、事件No. 3の判断手法と知財高裁大合議部判決の判断手法のどちらが採用されるかでその結論に影響を及ぼすように思われました。例えば、事件No. 6の明細書には「前記低温処理工程は、魚肉が凍結しない程度の温度で一定時間維持させるもので、例えば冷蔵庫のチルト室を利用することができる。前記低温処理工程は、5～10℃で30分～3時間維持させる。低温処理工程において、15℃以上では魚肉に自己消化作用が発生して軟化する可能性がある。また、30分以下では魚肉が熟成しないし、3時間以上も低温維持すると魚肉が加温されて自己消化作用が発生することがある。」との「低温処理工程」の技術的意義に関する記載があり、

事件No. 3で説示された判断手法によれば、サポート要件が認められる可能性があると思われました。

残念ながら、事件No. 3と同様な手法によりサポート要件が判断された事件は今回の検討ではありませんでした。今後、事件No. 3の判断手法を援用したサポート要件の主張に関する事件についての判決が出てくることが予想されます。その際の裁判所がどのような判断を下すのか今後の動向が注目されます。

## (2) 明確性要件（特許法第36条第6項第2号）

### (2-1) 平成21年（行ケ）10434号

事件No. 11（平成21年（行ケ）10434号：伸縮性トップシートを有する吸収性物品）は、「伸長時短縮物品長 $L_s$ 」と、「第1負荷力」及び「第2負荷軽減力」との関係により物品の弾性力を特定することが、吸収性物品の機能、特性、課題解決と、どのように関連するのかは、明確ではない。・・・「伸長時短縮物品長 $L_s$ 」を用いて、「第1負荷力」及び「第2負荷軽減力」との関係で物品の弾性特性を特定することの技術的意味は明確ではない。」として明細性要件を否定した審決の妥当性が争われた事件です。

このような審決の判断は、特許・実用新案審査基準に第36条第6項第2号違反となる類型として挙げられている「②発明を特定するための事項の技術的意味が理解できない場合。発明を特定するための事項がどのような技術的意味を有するのか理解できない場合には、新規性・進歩性等の特許要件の判断の前提となる発明の把握を行うことができず、第36条第6項第2号違反となる。」に対応するものと思われれます。

これに対し、裁判所は、「法36条6項2号は、特許請求の範囲の記載に関し、特許を受けようとする発明が明確でなければならない旨規定する。同号がこのように規定した趣旨は、仮に、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には、特許の付与された発明の技術的範囲が不明確となり、第三者に不測の不利益を及ぼすことがあり得るので、そのような不都合な結果を防止することにある。そして、特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術的常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきことはいうまでもない。上記のとおり、法36条6項2号は、特許請求の範囲の記載に関して、「特許を受けようとする発明が明確であること。」を要件としているが、同号の趣旨は、それに尽きるのであって、その他、発明に係る機能、特性、解決課題又は作用効果等の記載等を要件としているわけではない。」と明確性要件(特許法36条6項2号)の趣旨を述べ、さらに、「この点、発明の詳細な説明の記載については、法36条4項において、「経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。」と規定されていたものであり、同4項の趣旨を受けて定められた経済産業省令においては、「特許法第三十六条第四項の経済産業省令で定め



るところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。」と規定されていたことに照らせば、発明の解決課題やその解決手段、その他当業者において発明の技術上の意義を理解するために必要な事項は、法36条4項への適合性判断において考慮されるものとするのが特許法の趣旨であるものと解される。」と特許法36条4項の趣旨を述べた上、「このような特許法の趣旨等を総合すると、法36条6項2号を解釈するに当たって、特許請求の範囲の記載に、発明に係る機能、特性、解決課題ないし作用効果との関係での技術的意味が示されていることを求めることは許されないというべきである。仮に、法36条6項2号を解釈するに当たり、特許請求の範囲の記載に、発明に係る機能、特性、解決課題ないし作用効果との関係で技術的意味が示されていることを要件とするように解釈するとするならば、法36条4項への適合性の要件を法36条6項2号への適合性の要件として、重複的に要求することになり、同一の事項が複数の特許要件の不適合理由とされることになり、公平を欠いた不当な結果を招来することになる。」と説示した上、「「伸張時短縮物品長 $L_s$ 」又は「収縮時短縮物品長 $L_c$ 」と関連させつつ、吸収性物品の弾性特性を「第1負荷力」及び「第2負荷軽減力」により特定する本願各補正発明に係る特許請求の範囲の記載は、当業者において、本願補正明細書（図面を含む。）を参照して理解することにより、その技術的範囲は明確であり、第三者に対して不測の不利益を及ぼすほどに不明確な内容は含んでいない。」「伸張時短縮物品長 $L_s$ 」と「第1負荷力」及び「第2負荷軽減力」との関係（本願補正発明1）、「収縮時短縮物品長 $L_c$ 」と「伸長時短縮物品長 $L_s$ 」との関係（本願補正発明2）によって、弾性力を特定したことが、吸収性物品の機能、特性、発明の解決課題とどのように関連するのか、作用効果が不明であることを理由として、本願各補正発明に係る特許請求の範囲の記載が、法36条6項2号に反するとした審決には、同項同号の解釈、適用を誤った違法があるというべきである。」として審決を取消しました。

#### （2-2）その他の事件

事件No. 2（平成21年（行ケ）10281号：加工性のよい高強度合金化溶解亜鉛めっき鋼板とその製造方法）、事件No. 4（平成21年（行ケ）10244号：容器、熔融金属供給方法及び熔融金属供給システム）、事件No. 9（平成21年（行ケ）10314号：ワークの研磨装置）、事件No. 10（平成21年（行ケ）10222号：情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム）、及び事件No. 13（平成21年（行ケ）10353号：食品類を内包した白カビチーズ製品およびその製造方法）において明確性要件が争点となりました。このうち、事件No. 2については事件No. 11と同様に発明特定事項の技術的意義が争点となりました。これら事件については、技術常識の参酌（事件No. 2）、特徴的部分ではなく、適宜設定されるもの（事件No. 4）、発明特定事項を合理的に解釈（事件No. 9、10及び13など）など柔軟に判断し、明確性要件が認められました。

#### （3）実施可能要件（特許法第36条第4項第1号、旧特許法36条第3項）

今回検討した事件においては、実施可能要件の一般論を説示した上で判断されたものはありませんでした。しかし、サポート要件に関する事件No. 3および明確性要件に関する事件No. 11において、実施可能要件と対比として趣旨が述べられ、発明の技術的意義については実施可能要件で判断すべきことが示されました。

事件No. 2（平成21年（行ケ）10281号：加工性のよい高強度合金化溶解亜鉛めっき鋼板とその製造方法）、事件No. 4（平成21年（行ケ）10244号：容器、熔融金属供給方法及び熔融金属供給システム）、事件No. 5（平成21年（行ケ）10170号：抗血小板剤スクリーニング方法）、事件No. 7（平成21年（行ケ）10235号：ペンタフルオロエタンとジフルオロメタンの共沸混合物様組成物）、事件No. 8（平成21年（行ケ）10304号：光沢黒色系の包装用容器）、事件No. 10（平成21年（行ケ）10222号：情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム）、及び事件No. 12（平成21年（行ケ）10252号：押し棒を有する電気スイッチ）において実施可能要件が争点となりました。これら事件については、付随的な目的に過ぎない場合の数値限定は適宜設定されるもの（事件No. 4）、対象外となった実施例の記載をもって、本願発明と同様の効果を導き出すことが容易としたもの（事件No. 7）、原告（特許権者）が提出した追加データを評価したもの（事件No. 8）、明細書の記載、技術常識を参酌したもの（事件No. 10及び12など）など柔軟に判断し、実施可能要件が認められました。なお、事件No. 5においては、当業者が抗血小板用医薬組成物を認識するまでには過度の負担を強いるとして実施可能要件が否定されました。

#### （4）まとめ

本年度の判例研究部会でとりあげた事件において、事件No. 3（サポート要件）及び事件No. 11（明確性要件）において、立法趣旨から実施可能要件と対比した一般論を説示した事例が注目されました。また、発明の特徴的部分でない構成については記載要件を厳格に判断すべきではないと判断された事例（事件No. 4、8、12、14）、明細書の記載や技術常識を参酌して記載要件を認めた事例（事件No. 2、7、8、9、10、12）などのように、審査基準に準拠して厳格に判断した審決に対して、裁判所は明細書の記載や技術常識、争点になった発明特定事項が特徴部分であるか否かなどを検討した上で柔軟に判断する傾向が認められました。

### 3. 事件要旨

No.	事件	争点	結果
1	平成21年(行ケ)10134号	サポート要件	○
2	平成21年(行ケ)10281号	明確性要件・実施可能要件	○
3	平成21年(行ケ)10033号	サポート要件	○
4	平成21年(行ケ)10244号	明確性要件・実施可能要件	○
5	平成21年(行ケ)10170号	実施可能要件	×
6	平成21年(行ケ)10296号	サポート要件	×
7	平成21年(行ケ)10235号	実施可能要件	○
8	平成21年(行ケ)10304号	サポート要件・実施可能要件	○
9	平成21年(行ケ)10314号	明確性要件・実施可能要件	○
10	平成21年(行ケ)10222号	明確性要件・実施可能要件	○
11	平成21年(行ケ)10434号	明確性要件	○
12	平成21年(行ケ)10252号	サポート要件・実施可能要件	○
13	平成21年(行ケ)10353号	明確性要件	○
14	平成20年(行ケ)10484号	サポート要件	○

上記表中、結果の欄において、争点となった記載要件を満たすと裁判所が判断した事件を「○」、記載要件を満たさないと裁判所が判断した事件を「×」としました。

次頁以降の各事件の要旨について、左ページに事件要約を示し、右頁に対象クレーム、その他、判決理解の参考になると考えられる事項を付記しました。判決文抜粋部分の下線は、各担当者によるものです。

事件番号	知財高裁平成21年(行ケ)第10134号
判決日	平成22年1月20日
登録番号	特許第4527356号(特願2003-27902)
発明の名称	抗酸化作用を有する組成物からなる抗酸化剤
分類	特許法第36条第6項第1号(サポート要件)
事件概要	<p>請求項1の「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、該液体分を芳香族系又はメタクリル系合成吸着剤を用いる吸着処理に付して合成吸着剤吸着面分を得、該合成吸着剤吸着面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面分からなり、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<u>活性酸素によって誘発される生活習慣病に対して有効であるヒドロキシラジカル消去剤。</u>」等の記載が、審決では、特許法第36条第6項第1号違反とされたのに対して、本訴訟では、当該記載は同号に適合する、と判示された。</p>
判示事項	<p>本願当初請求項の文言を「抗酸化作用を有する組成物」(抗酸化剤)としていたところ、補正の過程で「抗酸化剤」⇒「活性酸素によって誘発される生活習慣病に対して有効であるヒドロキシラジカル消去剤」と順次減縮されるに伴い、審査段階で挙がっていなかった特許法第36条第6項第1号違反が審判段階で提示され、審決では、ヒドロキシラジカル消去活性を有することを示すデータは開示されているが(図1等)、このデータにより活性酸素によって誘発される生活習慣病に対し効果を有することが示されているとはいえないと判断された。</p> <p>これに対し、裁判所の判断は、生体を用いない実験において、どのような化合物等をどのような実験方法において適用しどのような結果が得られたのか、その適用方法が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されているならば、公開された発明について権利を請求するものとして、特許法36条6項1号に適合するものといえることができる、とした。</p>
その他	<p>出願当時の技術常識として、ヒドロキシラジカル消去活性を有する物質が種々の生活習慣病にかかわる疾患の予防に有効であることが知られていた。このことから、生活習慣病に関する効果を開示していなくともサポート要件違反を免れ得た。上記の「生活習慣病(の予防)に対する効果の有無及び当該効果とヒドロキシラジカル消去活性などの抗酸化作用の大小との対応関係」は、本件出願当初明細書中に既に発明の効果として記載がなされ(【0040】)、他の多数の特許文献、非特許文献の提示も可能である内容であった。</p>

■事件の経緯

平成20年1月25日 拒絶理由通知書  
 平成20年3月5日 手続補正書・意見書提出  
 平成20年6月27日 拒絶査定  
 平成20年8月4日 不服審判請求（不服2008-19676号）  
 平成20年9月3日 手続補正書提出（平成20年9月付け補正）  
 平成20年12月2日 拒絶理由通知書  
 平成21年2月3日 手続補正書提出（本件補正）  
 平成21年4月11日 拒絶審決，補正却下「本件審判の請求は、成り立たない。」  
 第17条の2第3項，第36条第6項第1号，特許法第29条第2項

■対象クレーム

【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、該液体分を芳香族系又はメタクリル系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活性酸素によって誘発される生活習慣病に対して有効であるヒドロキシラジカル消去剤。

【請求項2】

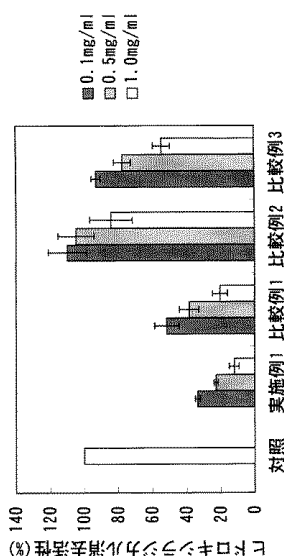
前記脱着画分は、凍結乾燥粉末形態のものである請求項1に記載のヒドロキシラジカル消去剤。

【請求項3】

医薬剤として使用する請求項1又は2に記載のヒドロキシラジカル消去剤。

■参考図

【図1】



事件番号	知財高裁平成21年(行ケ)第10281号
判決日	平成22年3月24日
出願番号	特願平10-81805(特許第3527092号)
発明の名称	加工性の良い高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板とその製造方法
分類	特許法第36条第4項(実施可能要件)、第6項(明確性要件)
事件概要	<p>「フェライト中に体積率で3%以上20%以下のマルテンサイトおよび残留オーステナイトが混在することを特徴とする加工性の良い高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板」を特定した特許発明に関して、審決では、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フェライトの技術的意義は明細書に記載されていない。</li> <li>・マルテンサイトの加工性は悪く、残留オーステナイトの加工性は良いというのが技術常識であるので、両者の内訳を規定しなければ加工性が良いという技術的意義は認められない。</li> </ul> <p>と判断された。これに対して、判決では、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フェライトの技術的意義(加工性に寄与する点)は明細書に記載されている。</li> <li>・マルテンサイトおよび残留オーステナイトが強度に寄与する点は、技術常識を参酌すれば明確である。</li> </ul> <p>と判断し、技術的意義は明確であるとして、審決が取り消された。</p> <p>また、「本件発明1または2は、請求項3以外の製造方法で製造された物を包含するが、請求項3以外の製造方法を開示していないから、実施可能要件を満たさない」と判断した審決に対して、判決では、請求項1、2の鋼板は、請求項3の方法で製造可能である以上、実施可能であると判断された。</p>
判示事項	<p>『ところで被告は、本件発明1・2に関する特許請求の範囲の記載は明確性要件を満たさない旨主張するが、特許法36条6項2号にいう「特許を受けようとする発明が明確であること」とは、特許請求の範囲における構成の記載からその構成を一義的に知ることができれば特定の問題としては必要にして十分であると解すべきところ、上記イで認められる技術常識及び上記アの記載に照らせば、本件発明1・2における、フェライト中に体積率で3%以上20%以下のマルテンサイトおよび残留オーステナイトが混在するとの点は、加工性を担うフェライト中におけるマルテンサイトおよびマルテンサイト化せずオーステナイトのまま残った残留オーステナイトの体積率を規定したものであり、<u>強度を担うマルテンサイトと、加工時の変形性及びマルテンサイト化した後の強度を担う残留オーステナイトについて、それらの技術的意義は明確であるから、本件発明1・2の特許請求の範囲の記載において、特許法36条6項2号にいう明確性要件違反はないというべきである。</u>』</p> <p>『しかし、上記ア(イ)で摘記したとおり、訂正明細書(甲41の2)には、「鋼帯は焼鈍後、引き続きめっき浴へ浸漬する過程で冷却されるが、この場合の冷却速度は…650℃までを平均0.5～10℃/秒とするのは加工性を改善するためにフェライトの体積率を増す…」(段落【0023】)、「本発明では…むしろフェライトが緩慢に成長することにより、鋼板の引張強さを安定させている。…」(段落【0027】)等の記載があり、<u>フェライトが鋼板の加工性に寄与している旨が示されていることになる。</u>』</p> <p>『しかし、上記(1)で検討したとおり、マルテンサイトおよび残留オーステナイトの内訳を規定せずとも、特許請求の範囲の記載が不明確となるものではないから、被告の上記主張は採用することができない。』(47頁1行～)</p> <p>『この点審決は、上記のとおり、本件発明1・2において、本件発明3の方法以外で製造する方法が示されていないとするが、本件発明3の方法で製造することが可能である以上、実施可能要件がないとはできない。』</p>

【対象クレーム】

[請求項1] (下線は訂正された箇所)

重量%で,

C : 0.05 ~ 0.14%,

Si : 0.3 ~ 1.5%,

Mn : 1.5 ~ 2.8%,

P : 0.03%以下,

S : 0.02%以下,

Al : 0.005 ~ 0.283%,

N : 0.0060%以下を含有し,

残部Feおよび不可避免の不純物からなり,

さらに% C, % Si, % MnをそれぞれC, Si, Mn含有量とした時に  $(\% \text{Mn}) / (\% \text{C}) \geq 1.5$ かつ  $(\% \text{Si}) / (\% \text{C}) \geq 4$ が満たされる化学成分からなり,

その金属組織として、フェライト中に体積率で3%以上20%以下のマルテンサイトおよび残留オーステナイトが混在することを特徴とする加工性の良い高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板。

【本訴提起に至るまでの経緯概要】

平成10年 3月27日：出願（特願平10-81805号）

平成16年 2月27日：登録

平成19年12月28日：無効審判請求

平成20年 9月17日：請求成立（無効）審決

事件番号	知財高裁平成21年(行ケ)第10033号
判決日	平成22年1月28日
出願番号	特願2003-537638
発明の名称	性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用
分類	特許法第36条第6項1号(サポート要件)
事件概要	<p>(1) 本願請求項1記載の発明は、「場合により薬理的に許容可能な酸付加塩形態にあってもよいフリバンセリンの、性欲障害治療用薬剤を製造するための使用。」といういわゆるスイス型クレームで記載された第二医薬用途発明である。</p> <p>(2) 本願明細書の発明の詳細な説明には、タブレット、カプセル等の各種薬剤の製造実施例は記載されているが審査基準で挙げられているような薬理試験結果は記載されていない。</p> <p>(3) 本判決は、法36条6項1号の要件充足性との関係で、特段の事情のない限り、薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をすることが、必要不可欠な条件(要件)ということとはできない、として、発明の詳細な説明における薬理データ等の記載がないこと(のみ)を理由に36条6項1号違反とした審決を取り消した。また、知財高裁平成17年11月11日判決と本件とは事案が異なるとして、同判決の判示内容を医薬用途発明に適用すれば、薬理データ等の記載が同号の適合性充足の要件となるという被告の主張を退けた。</p>
判示事項	<p><u>法36条6項1号の規定の解釈</u>に当たっては、…例えば、特許請求の範囲が特異な形式で記載されているため、法36条6項1号の判断の前提として、「発明の詳細な説明」を上記のような手法により解釈しない限り、特許制度の趣旨に著しく反するなど特段の事情のある場合はさておき、そのような事情がない限りは、<u>同条4項1号の要件適合性を判断するのと全く同様の手法によって解釈、判断することは許されない</u>というべきである。</p> <p>法36条6項1号は、前記のとおり、「特許請求の範囲」と「発明の詳細な説明」とを対比して、「特許請求の範囲」の記載が「発明の詳細な説明」に記載された技術的事項の範囲を超えるような広範な範囲にまで独占権を付与することを防止する趣旨で設けられた規定である。そうすると、<u>「発明の詳細な説明」の記載内容に関する解釈の手法は、同規定の趣旨に照らして、「特許請求の範囲」が「発明の詳細な説明」に記載された技術的事項の範囲のものであるか否かを判断するのに、必要かつ合目的な解釈手法によるべきであって、特段の事情のない限りは、「発明の詳細な説明」において実施例等で記載・開示された技術的事項を形式的に理解することで足りる…。</u></p> <p><u>審決が、発明の詳細な説明に「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をすることにより、その用途の有用性が裏付けられている」ように記載されていない限り、特許請求の範囲の記載は、法36条6項1号に規定する要件を満たさないとした部分は、常に妥当するものではなく、そのことのみを理由として、法36条6項1号に反するとした判断は、特段の事情があればさておき、このような特段の事情がない限りは、理由不備があるというべきである。</u></p> <p>知財高裁大合議部判決と本件とは、上記各点において、その前提を異にする。したがって、被告が、知財高裁大合議部判決の判示内容を医薬用途発明に適用すれば、発明の詳細な説明に「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載」をすることが、法36条6項1号の適合性を充足するための要件になると主張する点は、本件において、同様に適用されるための前提を欠く。</p> <p>したがって、知財高裁大合議部判決の判示を論拠として、医薬品の用途発明である本件について、発明の詳細の記載に薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載がないから、法36条6項1号の要件を満たさないとすべきであるとの被告の主張は、採用の限りでない。</p>



## 【対象クレーム】

### 〔請求項1〕

場合により薬理的に許容可能な酸付加塩形態にあってもよいフリバンセリンの、性欲障害治療用薬剤を製造するための使用。

### 〔請求項2〕

性欲障害が、性的欲求低下障害、性欲の喪失、性欲の不足、性欲の低下、性欲の抑制、リビドーの喪失、リビドーの混乱及び不感症からなる群より選ばれる請求項1に記載の使用。

### 〔請求項3〕

性欲障害が、性的欲求低下障害、性欲の喪失、性欲の不足、性欲の低下及び性欲の抑制からなる群より選ばれる請求項1又は2に記載の使用。

### 〔請求項4〕

女性の性的不全治療用薬剤を製造するための、請求項1に記載の使用。

### 〔請求項5〕

フリバンセリンが、コハク酸、臭化水素酸、酢酸、フマル酸、マレイン酸、メタンスルホン酸、乳酸、リン酸、塩酸、硫酸、酒石酸、クエン酸又はこれらの混合物から選ばれる酸により形成される塩から選ばれる薬理的に許容可能な酸付加塩の形態で適用される請求項1～4のいずれか1項に記載の使用。

### 〔請求項6〕

フリバンセリンが、0.1～400mg/日の投与量で適用される請求項1～5のいずれか1項に記載の使用。

## 【本訴提起に至るまでの経緯概要】

平成13年10月20日（2001.10.20）：基礎出願（優先日）

平成14年10月4日（2002.10.4）：出願（特願2003-537638）

平成15年5月1日（2003.5.1）：国際公開（WO03/35072）

平成17年3月3日（2005.3.3）：国内公表（特表2005-506370）

平成17年12月26日（2005.12.26）：手続補正

平成18年9月4日：拒絶査定

平成20年9月29日：拒絶査定不服審判（請求不成立）（不服2006-27319）

事件番号	平成21年(行ケ)第10244号
判決日	平成22年7月20日
登録番号	特許3506137号
発明の名称	容器、熔融金属供給方法及び熔融金属供給システム
分類	特許法第36条第4項(実施可能要件)、第6項(明確性要件)
事件概要	原告は、構成要件の一部である「少なくとも前記流路の内径は、約65mm～約85mmであり、」について、本件特許発明の目的の1つと解される「熔融金属を容器内から導出するために必要な圧力を小さくすること」を達成するためには、熔融金属の重量、流路の粘性抵抗等の条件を設定する必要があると主張した。
判示事項	<p>しかしながら、「導出圧力の最小化」は、本件特許発明においては付随的な目的にすぎない。この点を措くとしても、被告が主張するように、公道を介して搬送する取鍋の内径は、取鍋を搬送するトラックの車幅との関係で、一定の限度内に収まらざるを得ないのであり、また、そのトラックの車幅も、公道の幅員等により、自ずから相当の限度内になるものといえることができる。この点につき、原告は、公道搬送可能な取鍋の大きさは千差万別である旨主張するが、取鍋の標準的な大きさは一定の範囲で自ずから存在するものであり、逆に、単に「望ましい」事項を記載しているにすぎない部分においても、あらゆる大きさや種類のトラックに対して有効なすべてのパラメータを提供しなければならないとするのでは、特許権者や出願人に過大な要求をするものであって、相当ではない。</p> <p>原告が争ったまた、作業に慣れた当業者(本件においては、熔融金属を取鍋等を用いて運搬する者)が出湯を行う場合であれば、その出湯時間や速度に、大きな差があるとは考えられない。</p> <p>そして、熔融アルミニウムを流路や配管を通じて排出する場合に粘性抵抗があること自体は、当業者にとって自明であり、望ましいとされる流路の有効内径が提供されれば、それを最大限に生かすべく、他の条件を設定するよう努めるのは当然であって、ここで必要とされる試行錯誤が過度なものであるとは認められない。また、導出圧力の最小化のみを目的とする場合の数値限定と、これが単に付随的な目的にすぎない場合の数値限定では、必然的に相違が生じ、後者の場合には、他の条件との兼ね合いにより、当該目的達成の程度が変化することは明らかである。</p> <p>以上からすれば、本件特許発明における、流路の有効内径に関する数値限定部分において、他のパラメータにつき記載がないことをもって、実施可能要件に違反するということはできず、原告の主張は理由がない。</p>

## 【対象クレーム】

### [請求項1]

溶融アルミニウムを収容することができ、内外の圧力差を調節することにより、外部へ溶融アルミニウムを供給することが可能で、運搬車輛により搭載されて公道を介してユースポイントまで搬送される上部開口部に大蓋が配置された容器であって、  
フレームと、  
前記フレームの内側に設けられ、かつ、前記容器内の底部付近に開口を有し、当該容器の上方の配管取付部に向かう流路を内在するライニングと、  
前記配管取付部に取付けられ、前記流路に連通する第1の配管と、  
前記容器本体内を加圧するための第2の配管とを具備し、  
少なくとも前記流路の内径は、約65mm～約85mmであり、前記大蓋は、その略中央に開口部が設けられ、当該開口部には開閉可能であって、閉じられたときに前記容器内部の気密を確保し、当該容器内に溶融アルミニウムを供給するに先立ち、開けられてガスバーナが容器内に挿入されて容器の予熱を行うためのハッチが配置されており、前記第2の配管は、前記ハッチの中央、または中央から少しずれた位置に設けられた内圧調整用の貫通孔に接続され、前記容器本体内への加圧は、前記容器を工場内で搬送するためのフォークリフトに搭載された加圧気体貯留タンクから前記第2の配管を介して前記容器本体内に加圧気体が供給されることにより行われることを特徴とする容器。」

## 【本訴提起に至るまでの経緯概要】

平成15年12月26日 設定登録

平成17年11月8日 無効審判請求（無効2005-80320号事件）

平成18年7月19日 請求不成立の審決

同年8月24日 知財高裁に取消訴訟を提起（平成18年（行ケ）10383号）

平成19年5月29日 審決取消の判決

同年9月28日 請求項1, 3, 4, 6について無効審決

同年11月9日 知財高裁に取消訴訟を提起（平成19年（行ケ）10381号）

平成20年1月11日 訂正審判請求

同月30日 特許法181条2項による審決取消決定

同年3月18日 請求項1, 3, 5について無効審決

同年4月25日 取消訴訟を提起

平成21年2月4日 審決取消の判決（平成20年（行ケ）10155号）

同年7月7日 訂正認容。請求不成立の審決

事件番号	知財高裁平成21年(行ケ)第10170号
判決日	平成22年5月10日
出願番号	特願2003-353705
発明の名称	抗血小板剤スクリーニング方法
分類	特許法第36条第4項(実施可能要件)
事件概要	本願発明:「(A)～(C)のいずれか1つの検出方法,あるいは,これらを組み合わせることによる,ADP受容体P2T <sub>AC</sub> リガンド,アンタゴニスト,又はアゴニストであるか否かを検出する工程,及び製剤化工程を含む,抗血小板用医薬組成物の製造方法」について,発明の詳細な説明が実施可能要件を充足していないとして請求が棄却された。
判示事項	<p>本願明細書には,抗血小板作用を示す物質として知られている化合物(具体的には2MeSAMP又はAR-C69931MX)が,(A)～(C)として特定される検出方法によってアンタゴニスト活性を示すことが確認できたことが記載されている。しかし,実施例は単に上記2つの化合物からADP受容体P2T<sub>AC</sub>アンタゴニスト活性が検出されたことを示すのみで,検出される化合物が共通して持つ化学構造や物性など「物」の観点からの説明はなく,このような実施例の記載から他にいかなる化合物が検出されるか当業者が理解することはできない。すなわち,この2つの化合物以外にどのような化学構造や物性の化合物が(A)～(C)として特定される検出方法によって有効成分として検出されるか,当業者は理解することができない。そして,本願発明の特許請求の範囲全体を実施するためには,特定されていない無数の化合物を無作為に製造し,特許請求の範囲に記載された検出方法を適用して試験化合物からADP受容体P2T<sub>AC</sub>リガンド,アンタゴニスト又はアゴニストが検出されるかどうかを確かめ,ADP受容体P2T<sub>AC</sub>アンタゴニスたる化合物を見つけ出さなければならないが,このことは当業者に過度の試行錯誤を強いるものというべきである。</p> <p>すなわち,本願明細書の記載からは,スクリーニング工程を経てアンタゴニストとなる化合物が発見された場合に限り,その化合物を用いた抗血小板用医薬組成物を認識できるということが示唆されているのみであり,このことは特定の医薬組成物を認識しうることの単なる期待を示しているにすぎないのであるから,アンタゴニストとなる化合物を発見し,その化合物を用いた抗血小板用医薬組成物を認識するまでにはなお当業者に過度の負担を強いるものである。</p> <p>当業者がスクリーニング工程を含む検出過程を経なければ有効成分となる化合物を把握することができないという点において,候補化合物の多寡,スクリーニング対象となる化合物群ないしライブラリーの入手のしやすさ,検出に要する時間の長短,スクリーニング操作が簡便であるかなどにかかわらず,本願明細書の発明の詳細な説明は,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が本願発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえない,即ち本願における発明の詳細な説明は実施可能要件(旧36条4項)を充足していないと認めるのが相当である。</p>

## 【対象クレーム】

### [請求項1]

(A) (1) 配列番号2で表されるアミノ酸配列を有するポリペプチド、(2) 配列番号2で表されるアミノ酸配列の1～10個のアミノ酸が欠失、置換、及び/若しくは付加されたアミノ酸配列を有し、しかも、ADPと結合し、Giに共役することにより、アデニル酸シクラーゼの活性を抑制する活性を有するポリペプチド、又は(3) 配列番号2で表されるアミノ酸配列との相同性が95%以上であるアミノ酸配列を有し、しかも、ADPと結合し、Giに共役することにより、アデニル酸シクラーゼの活性を抑制する活性を有するポリペプチド、前記ポリペプチドを含む細胞膜画分、あるいは前記ポリペプチドをコードするDNAを含む発現ベクターで形質転換され、前記ポリペプチドを発現している形質転換細胞と、試験化合物とを、ADP受容体P2T<sub>AC</sub>標識リガンド存在下で、接触させる工程、及び

前記ポリペプチド、細胞膜画分、又は形質転換細胞への標識リガンドの結合量の変化を分析する工程

を含む、試験化合物がADP受容体P2T<sub>AC</sub>リガンドであるか否かを検出する方法、

(B) C末端のアミノ酸配列が、配列番号11で表されるアミノ酸配列であり、しかも、ホスホリパーゼC活性促進性Gタンパク質のホスホリパーゼC活性促進活性を有する部分ポリペプチドとGiの受容体共役活性を有する部分ポリペプチドとのキメラであるGタンパク質キメラを共発現している前記形質転換細胞と、試験化合物とを接触させる工程、及び

前記形質転換細胞内におけるCa<sup>2+</sup>濃度の変化を分析する工程

を含む、試験化合物がADP受容体P2T<sub>AC</sub>アンタゴニスト又はアゴニストであるか否かを検出する方法、又は

(C) 前記形質転換細胞と試験化合物とを、血小板ADP受容体P2T<sub>AC</sub>のアゴニストの共存下において、接触させる工程、及び

前記形質転換細胞内におけるcAMP濃度の変化を分析する工程

を含む、試験化合物がADP受容体P2T<sub>AC</sub>アンタゴニスト又はアゴニストであるか否かを検出する方法

のいずれか1つの方法、あるいは、これらを組み合わせることによる、ADP受容体P2T<sub>AC</sub>リガンド、アンタゴニスト、又はアゴニストであるか否かを検出する工程、及び製剤化工程

を含む、抗血小板用医薬組成物の製造方法。

## 【本訴提起に至るまでの経緯概要】

平成13年10月31日：分割出願（特願2003-353705号）

平成17年 2月25日：手続補正

平成18年 4月20日：拒絶査定

平成21年 5月11日：請求不成立審決

## 【その他】

本件特許の原出願（特願2002-539389号）において、本願発明の(A)～(C)の検出方法自体は特許（特許第3519078号）となっている。

事件番号	知財高裁平成21年(行ケ)第10296号
判決日	平成22年4月27日
登録番号	特許第3646993号
発明の名称	赤身魚類の処理方法
分類	特許法36条6項1号(サポート要件)
事件概要	本件特許発明は法36条6項1号に規定した要件を満たさないとした審決が支持された事例。
判示事項	<p>(1) 本件特許の特許請求の範囲に記載された発明は、赤身魚類の魚肉を、本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1に記載された一連の工程に付することにより、「消費者にそのまま提供できる形態に切断した赤身魚であっても、長期間経過しても鮮度、色合い、食慾などが変わることがなく、また冷凍した魚肉を解凍しても組織や細胞が分解したり変化、変性することがなく、また色素が変化しないので黒ずんだような変色をすることがなく、生の魚とほとんど同様の外観と食感を供することができ、しかも解凍後に平均10℃以下の冷蔵庫に長期間(3～5日程度)保存しておいても組織、細胞や色彩が変化したり変性することがなくて弾力性がある本来的な色彩を有する肉質を維持するので、著しく商品価値の高いものにする」との課題を解決し得たとされるものである。</p> <p>まず、本件特許発明が、発明の詳細な説明の記載内容にかかわらず、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かどうかを検討するに、・・・認めることはできない。</p> <p>したがって、本件特許に係る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、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、同発明の詳細な説明の記載により当業者が上記課題を解決できると認識できる範囲のものであることが必要である。</p> <p>(2) 本件特許に係る明細書(甲36)の発明の詳細な説明には、赤身魚類の魚肉を上記一連の工程に付することにより上記のような課題を解決し得ることを明らかにするに足る理論的な説明の記載はない。・・・</p> <p>そうすれば、上記発明の詳細な説明において実施例とされた記載のうち、実施例1ないし3は、ガスの充填工程及び低温処理工程のいずれについても、実際の実験結果を伴う実施例の記載とはいえ、実施例4についても、低温処理工程については、実際の実験結果を伴う実施例の記載であるとはいえ、実施例1ないし4以外に、実施例の記載と評価し得る記載もない。</p> <p>このように、本件においては、前記一連の工程に該当する具体的な実験条件及び前記課題を解決したことを示す実験結果を伴う実施例の記載に基づき、前記課題が解決できることが明らかにされていない。以上からすれば、特許請求の範囲に記載された本件特許発明は、明細書の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前記課題を解決できると認識できる範囲のものではなく、明細書のサポート要件に適合するとはいえない。</p>

### 【対象クレーム】

(請求項2及び3にかかる発明は請求項1にかかる発明と本質的に同じものなので請求項1のみを上げる。)

### 【請求項1】

「刺身, 切り身, 柵状のように消費者にそのまま提供できる形態の魚肉をパックに収納するパック収納工程と, 前記魚肉を収納したパックの内部を魚肉の組織や細胞が変性しないように真空雰囲気にする真空処理工程と, 前記真空処理工程の終了直後にパック内に20～50容積%の炭酸ガスと50～80容積%の酸素ガスとの混合ガスを充填して魚肉に接触させるガスの充填工程と, 前記ガスと魚肉とが封入されたパックを前記ガスの充填工程の直後に密封するパック密封工程と, 前記パック密封工程後の魚肉入りパックを5℃～10℃で30分～3時間維持する低温処理工程と, パック内に収納されている魚肉を急速冷凍して冷凍魚肉とする冷凍工程と, からなることを特徴とする赤身魚類の処理方法。」

### 【本訴提起に至るまでの経緯概要】

平成17年 2月18日 設定登録

平成19年 7月17日 無効審判請求 (無効2007-800134号事件)

平成20年11月10日 無効の審決

「特許請求の範囲についてする訂正のうち, 請求項3及び4を削除する訂正を認める。特許第3646993号の請求項1, 2及び5に係る発明についての特許を無効とする。」

同年12月28日 審決取消訴訟提起

平成21年 2月27日 訂正審判請求 (訂正2009-390022)

同年 4月21日 特許法181条2項による審決取消決定

同年 8月18日 無効審決

「訂正を認める。特許第3646993号の請求項1ないし3に記載された発明についての特許を無効とする。」

同年 9月25日 審決取消訴訟提起

事件番号	知財高裁平成20年(行ケ)第10235号
判決日	平成22年1月14日
登録番号	特許第1877437号(特公平6-914)
発明の名称	共沸混合物様組成物
分類	平成2年改正前特許法36条第3項(実施可能要件) 「詳細な説明において、当業者が発明を容易に実施できる程度に、発明の目的、構成、効果が記載されていない」
事件概要	(1)減縮訂正により実施例が発明の対象外となっても実施可能要件違反に欠けることはないこととされ；(2)訂正により生じたクレーム前段と後段の矛盾記載について、クレーム解釈により実質的に矛盾しないから、実施可能要件違反でないこととされて、無効審決が取り消された。
争点	(1) 効果を示す実施例の組成物が訂正によりクレームの範囲外となった場合、実施可能要件に欠けることにならないか (2) 減縮訂正されたクレームの前段組成では、クレーム後段の蒸気圧と矛盾が発生することになる場合、実施可能要件違反にならないか。
判示事項	争点(1)について 『本件発明における共沸混合物様組成物は、その全範囲に渡って真の共沸混合物のように挙動する…ことが理解でき…実施例4として記載されていた具体例は、本件訂正によって、本件発明の範囲外とはなったが、本件訂正明細書には、組成範囲が限定された本件発明の組成物も、訂正前の組成物と同様に共沸混合物であることが開示されているから、当業者であれば、共沸混合物様の組成物を用いる実施例4の記載をもって、本件発明と同様の効果を導き出すことが容易といえる。……当業者であれば、本件訂正明細書の記載から、本件発明に係る共沸混合物様組成物の全範囲が空調用又はヒートポンプ用の冷媒として使用できることが理解可能であって、実施例4として記載されていた具体例が本件訂正によって本件発明の対象外となってもなお、本件発明が実施可能要件に欠けることはないというべきである。』 争点(2)について 『本件訂正後の本件発明は、発明の用途や組成範囲が限定された点を除けば、本件訂正前の発明と基本的に同一であるが、本件訂正明細書の発明の詳細な説明を参照しつつ、上記のような矛盾関係を生じないように解釈すべきであるから……本件発明の後段における蒸気圧の記載は、「真の共沸混合物」が有する属性を記載したものにすぎないと解すべきであって、本件明細書の発明の詳細な説明を参照した当業者であれば、本件発明が上記認定どおりの組成物であると理解することができるものと認められる。……本件発明の前段記載と後段記載とは実質的に矛盾するものではなく、両者が矛盾するものであると解釈し、これを根拠に本件発明につき実施可能要件違反があるとした審決の認定判断には誤りがある。』
コメント	(2)の判断の付言として、リパーゼ事件判決との関係を述べている。すなわち『用語自体としては疑義の生じる余地のない明瞭なものである』としながら、クレーム後段の記載をクレームの限定と解釈すると『いわば点でしか成立しない構成の発明であるという不可思議な理解に、当業者であれば容易に想到する』から、後段の意味内容の理解のために、詳細な説明を参照すると述べている。(2)の判断の根拠としては議論の余地があるのではないかと思う。



### 【事件の経緯】

平成2年9月2日：出願  
平成6年10月7日：登録（特許第1877437号）  
平成18年8月25日：無効審判請求  
平成19年1月26日：訂正請求  
平成20年2月13日：訂正認めた上で、無効審決  
平成22年1月14日：審決取消判決  
平成22年2月26日：上告  
平成22年10月5日 上告受理申立却下

### 【請求項の記載】

#### （1）設定登録時の請求項1

「約1.0～約50.0重量%のペンタフルオロエタンと約99.0～50.0重量%のジフルオロメタンとを含み、32Fにて約119.0psiaの蒸気圧を有する共沸混合物様組成物。」

#### （2）訂正後の請求項1

「約35.7～約50.0重量%のペンタフルオロエタンと約64.3～50.0重量%のジフルオロメタンとからなり、32Fにて約119.0psiaの蒸気圧を有する、空調用又はヒートポンプ用の冷媒としての共沸混合物様組成物。」

### 【主張された無効理由について】

#### （1）設定登録時の特許請求の範囲について

新規性、進歩性を有しない

引用文献1に、ペンタフルオロエタンとジフルオロメタンを含む2成分系冷媒が開示されている。

引用文献2に、約10～90重量%のペンタフルオロエタンと約90～10重量%のジフルオロメタンを含む組成物が共沸混合物様であることが開示されている。

#### （2）訂正後の特許請求の範囲について

①用途を限定する訂正は、願書に記載した明細書等の記載範囲内でない（特126条3項違反）

②用途を限定する訂正は、実質上特許請求の範囲を変更するものである（特126条4項違反）

③訂正により生じた新たな無効理由：特36条4項1号違反、36条3項違反

### 【審決】

#### （1）訂正請求の適否について

ペンタフルオロエタン、ジフルオロメタンの量的範囲の訂正、組成物の用途限定の訂正は、いずれも特許請求の範囲の減縮であり、特126条3項、4項違反でない。

#### （2）訂正後の特許請求の範囲について

①「約35.7～約50.0重量%のペンタフルオロエタンと約64.3～50.0重量%のジフルオロメタン」からなる共沸混合物について、具体的な性能評価は記載されていない。

⇒訂正明細書には訂正後の請求項1に記載の共沸混合物様組成物の発明について、発明の効果が記載若しくは示唆されているとはいえない。

②請求項1の組成の共沸混合物様組成物を、「32Fにて約119.0psiaの蒸気圧」とすることはできない。

⇒訂正前の請求項1にかかる発明については特許明細書の発明の詳細な説明は、当業者が発明を容易に実施できる程度に、その発明の目的、構成、効果が記載されていたものと認められるが、訂正後の請求項1に係る発明については、旧特許法36条3項に規定する要件を満たしていない。

事件番号	知財高裁平成21年(行ケ)第10304号
判決日	平成22年7月28日
特許番号	特許3803823号
発明の名称	光沢黒色系の包装用容器
分類	特許法第36条第4項、同第6項第1号(実施可能要件・サポート要件)
事件概要	旧請求項2について、実施可能要件及びサポート要件を満たさないとした判断に誤りがあるとして、無効審決が取り消された。
判示事項	<p>裁判所は、「本件詳細説明の記載によれば、本件発明の課題は優れた光沢を出すことにあり、光沢を出すためには昇温結晶化温度が非常に重要とされる一方で、固有粘度は、容器の強度、形状、成形のしやすさの観点から設けられた条件であると認められる。そして、【表2】における実施例と比較例との比較においても、光沢の有無は検討されているが、容器の強度等については触れられていないのであって、固有粘度の差による影響は必ずしも明らかではない。そうすると、フェノールとテトラクロロエタンとの混合割合が50対50、60対40、75対25(3対1)のいずれであっても、固有粘度に最大で0.02程度の差しか生じないとすれば、そのような差が生じるからといって、直ちに当業者が光沢を有する容器の製造を目的とする訂正前発明2を実施することができないとまではいえないというべきである。」として、旧請求項2の実施可能要件を満たさないとした判断には誤りがあるものと判断した。</p> <p>裁判所は、「本件詳細説明の実施例では、固有粘度を多層シートの切り出し片で測定し(段落【0016】)、昇温結晶化温度及び結晶化熱量を多層シートから成形された容器切り出し片で測定している(段落【0017】、【0018】)。他方、訂正前発明2では、固有粘度、昇温結晶化温度及び結晶化熱量の各数値が規定する対象はシート層であると解されるから実施例の測定値はシート層そのものに関する数値であるとはいえない。」としながらも、「実施例におけるシート層と外層シートとの厚さの割合は、シート層(中間層)が8<math>\mu</math>mであるのに対し、その両面に積層された外層シートは各1<math>\mu</math>mであって(【表1】の「層構成」欄)、外層シートの厚さはシート層の厚さに比べて薄い。したがって、実施例における固有粘度等の数値が多層シートについて測定されたとしても、これらの数値は、厚いシート層の影響を大きく受けるものと解される。」「そうすると、実施例における固有粘度、昇温結晶化温度及び結晶化熱量の各数値が多層シートについて測定されたものであっても、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いえる。」として、「実施例における固有粘度、昇温結晶化温度及び結晶化熱量の各数値が多層シートについて測定されているからといって、訂正前発明2が本件詳細説明に記載されていないとまではいえず」、旧請求項2のサポート要件を満たさないとした判断には誤りがあるものと判断した。</p>

**【対象クレーム】**

[旧請求項2（訂正前発明2）]

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5μm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。

**【本訴提起に至るまでの経緯概要】**

平成20年11月20日：特許無効審判請求

平成21年 2月 6日：訂正請求

平成21年 8月31日：請求成立審決（無効審決）

**【その他】**

被告は、本訴取消判決に対して上告及び上告受理申立をしたが、その後、上告棄却及び上告受理申立却下となり、平成23年1月5日時点において、特許庁に差し戻されている。

事件番号	知財高裁平成21年(行ケ)第10314号
判決日	平成22年1月28日
登録番号	特許第3337680号(特願2001-12269)
発明の名称	ワークの研磨装置
分類	特許法36条第4項、同6項2号(実施可能要件・明確性要件)
事件概要	請求項の記載において「前記回転軸を、前記軸心に沿った方向、及び／又は、前記軸心に直交する方向に移動させる移動手段と」との記載があり、「及び／又は」とで接続されていることについて、「又は」の場合は本件発明装置の「構造」と「動き」とが矛盾することとなり本件発明は不明確である」とした無効審決に対して、特許権者は「及び」への訂正請求をして認められ審決が取消された。「又は」を除外したことでいずれか一方のみの移動は含まれず、両方向同時に移動することのみが含まれると解すべきとしてやはり36条違反とした原告(無効審判請求人)の主張が退けられ、請求棄却、特許法36条4項1号、6項2号に規定する要件を満たしているとされた。
争点	請求項は装置の発明であり、「回転軸を円弧軌道に沿って移動可能なように揺動させる揺動手段」と「回転軸を、軸心に沿った方向、及び／又は、軸心に直交する方向に移動させる移動手段」という手段を備えており、①「揺動＋軸心に沿った移動」と②「軸心に垂直な移動」という2種類の動作をすることが規定されている。当初審決では、「又は」で一方の移動手段しか備えない場合に、①と②の両方の動作は出来ないことから36条違反とされ、「及び」への限定を促した。これに対し、「又は」を削除した場合の「及び」は、両移動を共に満たす、つまり同時に両方向に移動する手段のみが残るとして①②の動作が出来ないから不明確と解するべきか否かが争われた。
判示事項	「本件発明3は、「前記回転軸を、前記軸心に沿った方向、及び、前記軸心に直交する方向に移動させる移動手段と」と記載されているが、同記載は、「軸心に沿った方向」と「軸心に直交する方向」の両方向に移動させることが可能であることを指すと解するのが合理的である。しかるところ、本件発明3は、装置の構造に照らして、「軸心に沿った方向」と「軸心に直交する方向」との両方向に移動可能であるから、「特定3動作」も「軸心直交移動のみの動き」のいずれの動きも可能である。したがって、本件発明3において、装置の「構造」と「動き」との関係は整合しており、特許法36条4項1号、6項2号に規定する要件を満たしている。」
コメント	本件は、極簡単にまとめると、「垂直、及び／又は、水平に移動(する手段)」という表現の解釈で争われたものである。構造を表現する場合と動作を表現する場合で文言の解釈に若干の違いを主張する余地があるように思われる。 構造：「垂直及び／又は水平の移動手段を備えた・・・」 →①垂直と水平の両方の移動手段がある②垂直手段のみ③水平手段のみ →手段があるだけなので動作としては種々可能か。 動作：「垂直及び／又は水平に移動する・・・」 →①垂直と水平どちらにも(同時か?)移動②垂直のみ③水平のみ →動作そのものなので「及び」なら両方で「又は」は一方のみか。 本件請求項は、装置構造ではあるが、制御部の機能として動作をも含んでおり、構造としての「及び／又は」の表現が動作との関係で矛盾するとの主張をされたものである。特段論じるまでもなく裁判所の結論は是認されるべきものと考えられるが、明細書記載において「及び／又は」も多用されるところ留意すべき表現として参考になるであろう。

## ■事件の概要

平成13年 1月19日：出願（→早期審査）  
平成13年11月13日：拒絶理由通知（29条1項、2項）→手続補正書・意見書  
平成14年 2月12日：刊行物提出書  
平成14年 4月 9日：拒絶理由通知（17条の2）→手続補正書・意見書  
平成14年 8月 9日：設定登録  
平成20年 5月28日：無効審判請求（無効2008-800096）（請求項1, 3, 4）  
平成21年 1月 5日：訂正請求（請求項3, 4）  
平成21年 2月 3日：一次審決（訂正認容。請求項3, 4無効、請求項1有効）  
平成21年 3月16日：審決取消訴訟（平成21年（行ケ）10067号）  
5月 8日：訂正審判請求（訂正2009-390062）  
5月28日：訂正認容審決（確定）→「本件訂正」「本件明細書」  
6月 1日：審決取消決定、差戻（請求項3, 4の無効が取り消された）  
平成21年 9月14日：審決（請求棄却） →本件審決取消訴訟へ

## ■請求項の記載

### 【請求項3】

一端側にワークが取り付けられる回転軸と、  
この回転軸を、この回転軸の軸心を中心として回転させる回転手段と、  
前記回転軸を、前記軸心に沿った方向、及び／又は、前記軸心に直交する方向に移動させる移動手段と、  
前記回転軸を、これの一端側が円弧軌道に沿って移動可能なように揺動させる揺動手段と、  
を有する揺動機構を具備しているとともに、  
前記揺動機構の駆動を制御する制御部と中に多数の研磨粒子を有する研磨媒体が収容されるタンクと、  
を具備しており、  
前記制御部は、

(a) 前記回転軸が垂直な状態の研磨開始位置に配置されるように、前記移動手段、及び前記揺動手段を制御し、この制御により前記ワークを前記研磨開始位置に配置し、

(b) 前記回転軸を回転させるように前記回転手段を制御するとともに、前記回転軸を軸心に沿って移動させるように前記移動手段を制御し、さらに、前記回転軸が垂直な状態から水平面に対して傾斜した状態に移行するような揺動を行うように前記揺動手段を制御し、  
前記移動手段と揺動手段との駆動により、回転軸が自身の軸心に沿って移動されるとともに回転軸の一端が円弧軌道に沿って揺動され、前記回転軸の移動と揺動とにより、前記ワークを楕円の円弧状の軌道に沿って揺動させ、

(c) 前記回転軸が傾斜した状態の円弧移動終点位置に前記回転軸が到達した際に、前記揺動手段を停止するように制御するとともに、(a)の状態に戻すように(b)と逆方向に回転軸を軸心に沿って移動させるように移動手段を制御し、これらの制御により前記ワークを前記回転軸の軸心に沿って直線軌道に沿って移動させ、

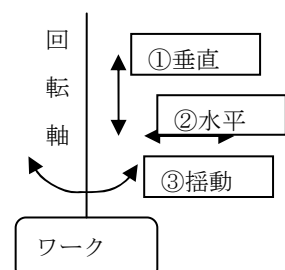
(d) 前記移動手段が(a)の状態に戻された際に、(a)の状態に戻すように前記揺動手段を制御し、この制御により前記ワークを前記研磨開始位置と同様な状態にし、

(b)(c)(d)の動作を順に繰り返すように前記回転手段、揺動手段、及び移動手段を制御するとともに、ワークの長手方向の寸法が、長手方向と直交する方向の寸法より大きい場合、前記回転軸を回転させるように前記回転手段を制御するとともに、前記回転軸が軸心に直交するように移動されるように前記移動手段を制御するワークの研磨装置。

## ■原告の主張

「及び／又は」を「及び」に訂正した経緯（注：訴訟提起後の「本件訂正」）に照らすならば、本件訂正前においては、「及び」が「軸心に沿った方向と軸心に直交する方向に同時に移動すること、すなわち、軸心に沿った方向に移動しつつ軸心に直交する方向に移動すること」を指し、「又は」が「軸心に沿った方向と軸心に直交する方向手段のいずれかを選択すること」を指していたものについて、訂正により、「又は」を除外したのであるから、訂正後は、「軸心に沿った方向に移動しつつ軸心に直交する方向に移動すること」のみを指すものと解される。」

## ■筆者参考図



事件番号	平成21年(行ケ)第10222号 審決取消請求事件
判決日	知財高裁 平成22年6月29日判決
事件番号	不服2005-19153号(特願2004-546415号)
発明の名称	情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム
分類	特許法36条4項1号及び36条6項2号(実施可能要件・明確性要件)
事件概要	<p>本件は、原告が、名称を「情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム」とする発明につき国際特許出願したところ、拒絶査定を受けたので、これを不服として審判請求をしたが、同発明は特許法36条4項1号及び同条6項2号に規定する各要件を満たしていないので特許を受けることができないとして、請求不成立の審決を受けたことから、その審決の取消しを求める事案である。本件では、明確性要件及び実施可能要件の要件を充たすのかが争点となったが、いずれの要件も充足する、と判示された。</p>
判示事項	<p>(1) 明確性について(取消事由1)</p> <p>「発明展開度」は、「請求項数」が大きいほどより大きい値となり、「カテゴリー展開の数」が大きいほどより大きい値となるものとして、その定義がクレームに明確に記載されていると認定できる。したがって、「発明展開度算出手段」に関する請求項の記載は、それ自体で明確であるというべきである。</p> <p>「発明を展開している度合いを示す発明展開度」との請求項2の記載を、全体として解釈すれば、各用語(「発明」、「展開」、「度合い(度)」)の対応関係から、この部分は、本件独自の用語である「発明展開度」を、単に分かりやすく言い換えて説明しているにすぎないと認めるのが自然である。したがって、「発明を展開している度合いを示す」という記載のみを取り出して、請求項2の記載が不明確であるとはいえない。</p> <p>本願明細書の段落【0058】に「発明展開度(f)を求める算出式は、上記に問わない」と記載され、段落【0074】に「例えば」と記載され、発明展開度の算出式は例示であることが明らかであって、これ以外の算出式を使用できることの示唆があり、また、段落【0089】に、3変数それぞれが個別に、数が大きいほど発明展開度が高いことを示す指標である旨の示唆がある。これらを総合すると、3変数のうちの任意の1以上の変数を組み合わせた算定式も、同様に、各変数が多いほど、発明の展開の度合いが高いことを示す指標となるものと理解することが可能であり、明細書の変数の個数が異なるからといって、本願の請求項が不明確になることはない。</p> <p>(2) 実施可能要件について(取消事由2)</p> <p>本願発明の「発明展開度算出手段」は、「請求項数」と「カテゴリー展開の数」によって、「発明を展開している度合いを示す」手段であるから、実施可能性についても、クレームに記載された発明が、本願明細書の記載から実施可能か否かを検討すれば足りるというべきである。</p> <p>本願明細書に記載された発明展開度の算出式は、例示にすぎず、本願発明では、複数の変数を組み合わせる具体的な掲載方法には限定がない以上、本願明細書に記載されている実施例が、「ネストレベルの深さ」を用いる3変数の実施例のみであったとしても、2変数だけからなる発明展開度が算出不可能であるということとはできない。また、この算出式から「請求項のネストレベルの深さ」の項を除いて、「請求項数」と「カテゴリー展開数」の2変数の重み付け和を計算することによって、本願発明が実施可能であることは明らかである。したがって、2変数からなる本願発明に対して実施可能性がないとする被告の主張は理由がない。</p> <p>「ネストレベル」の意義及びその深さを求めることは、本願の出願時点において技術分野を超えた技術常識であると認められる。そのため、仮に、本願明細書</p>

	に記載されている唯一の実施例である発明展開度の算出式が実施不可能であれば、本願発明は実施可能要件を充足しないと解すべきであるとしても、「請求項のネストレベルの深さ」は明確であり、実施が可能であると認めるのが相当である。
--	---

(事件の経緯)

- ① 平成15年10月16日 国際出願
- ② 平成17年 9月 6日 拒絶査定
- ③ 平成17年10月 5日 審判請求
- ④ 平成17年11月 4日 手続補正書提出
- ⑤ 平成21年 4月20日 補正却下・拒絶理由通知
- ⑥ 平成21年 5月27日 手続補正書提出
- ⑦ 平成21年 6月30日 拒絶審決

(対象クレーム)

**【請求項2】**

コンピュータを、

請求項の番号を示す請求項タグを有する特許請求の範囲を含む特許明細書データの格納されている明細書格納部から特許明細書データを取得する明細書取得部、前記明細書取得部が取得した特許明細書データから、前記請求項タグの中の最も大きい数である請求項数を取得し、かつ、請求項タグで特定される各請求項の語尾を抽出して、「装置」「方法」「プログラム」のうち、存在する語尾の種類の数であるテグリー展開の数を算出する明細書解析部、

前記明細書解析部が取得した請求項数が大きいほどより大きい値となり、前記明細書解析部が算出したカテゴリー展開の数が大きいほどより大きい値となる、発明を展開している度合いを示す発明展開度を算出する発明展開度算出手段、

前記発明展開度算出手段で算出した発明展開度を出力する出力部、として機能させるためのプログラム。

事件番号	平成21年(行ケ)第10434号 審決取消請求事件
判決日	平成22年8月31日
出願番号	特願2003-515189
発明の名称	伸縮性トップシートを有する吸収性物品
分類	特許法第36条第6項第2号(明確性要件)
事件概要	<p>審決では、「伸長時短縮物品長<math>L_s</math>」、「第1負荷力」、「第2負荷軽減力」なる特殊パラメータを用いて物品の弾性力を特定した発明について、各パラメータがどのように発明の機能、特性、課題解決と関係するのか不明で、各パラメータによって弾性特性を特定することの技術的意味も不明(第36条第6項第2号)であると判断された。</p> <p>判決では、各特殊パラメータの異議自体は明細書の記載を考慮することで理解できると判断し、明確性が無いとしていた審決を取り消した。さらに、判決では、明確性についての一般的な考え方を示しつつ、当業者において発明の技術上の意義を理解するために必要な事項については、明確性要件の判断で考慮されるべきものではなく、第36条4項の判断において考慮されるべきである、と判示している。</p>
判示事項	<p>(2) 法36条6項2号の趣旨について</p> <p>法36条6項2号は、特許請求の範囲の記載に関し、特許を受けようとする発明が明確でなければならない旨規定する。同号がこのように規定した趣旨は、仮に、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には、特許の付与された発明の技術的範囲が不明確となり、第三者に不測の不利益を及ぼすことがあり得るので、そのような不都合な結果を防止することにある。そして、特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術的常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきことはいままでのまではない。</p> <p>上記のとおり、法36条6項2号は、特許請求の範囲の記載に関して、「特許を受けようとする発明が明確であること。」を要件としているが、同号の趣旨は、それに尽きるのであって、その他、発明に係る機能、特性、解決課題又は作用効果等の記載等を要件としているわけではない。</p> <p>この点、発明の詳細な説明の記載については、法36条4項において、「経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。」と規定されていたものであり、同4項の趣旨を受けて定められた経済産業省令(平成14年8月1日経済産業省令第94号による改正前の特許法施行規則24条の2)においては、「特許法第三十六条第四項の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。」と規定されていたことに照らせば、発明の解決課題やその解決手段、その他当業者において発明の技術上の意義を理解するために必要な事項は、法36条4項への適合性判断において考慮されるものとするのが特許法の趣旨であるものと解される。また、発明の作用効果についても、発明の詳細な説明の記載要件に係る特許法36条4項について、平成6年法律第116号による改正により、発明の詳細な説明の記載の自由度を担保し、国際的調和を図る観点から、「その実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。」とのみ定められ、発明の作用効果の記載が必ずしも必要な記載とはされなくなったが、同改正前の特許法36条4項においては、「発明の目的、構成及び効果」を記載することが必要とされていた。</p> <p>このような特許法の趣旨等を総合すると、法36条6項2号を解釈するに当たって、特許請求の範囲の記載に、発明に係る機能、特性、解決課題ないし作用効果との関係での技術的意味が示されていることを求めることは許されないというべきで</p>



	<p>ある。</p> <p>仮に、法36条6項2号を解釈するに当たり、特許請求の範囲の記載に、発明に係る機能、特性、解決課題ないし作用効果との関係で技術的意味が示されていることを要件とするように解釈するとするならば、法36条4項への適合性の要件を法36条6項2号への適合性の要件として、重複的に要求することになり、同一の事項が複数の特許要件の不適合理由とされることになり、公平を欠いた不当な結果を招来することになる。</p> <p>上記観点から、本願各補正発明の法36条6項2号適合性について検討する。</p>
コメント	<p>上記判決で示されている『明確性要件を、他の要件（委任省令要件）と重複的に要求されることが無いように解釈する』という考え方は、特許庁の審査基準専門委員会にて点検されている改訂審査基準の方向性や、平成21年（行ケ）10033号の判事事項とも合致していると思われる。</p>

#### 【事件の経緯】

平成14年7月22日：出願（特願2003-515189号、優先日は平成13年7月26日）  
平成19年8月9日：拒絶査定  
平成19年11月12日：拒絶査定不服審判請求（不服2007-30633号事件）  
平成19年12月12日：特許請求の範囲を手續補正  
平成21年8月19日：請求不成立審決  
平成22年8月31日：審決取消判決  
平成22年11月26日：登録（特許4633358）

#### 【請求項の記載】

##### 【請求項1】

バックシートとトップシートとを有する吸収性物品であって、第1腰部区域、第2腰部区域、それらの間に挟まれた股部区域、長手方向軸線、及び前記トップシートと前記バックシートとの間に配置され、中に排泄物を受けるための主要空間まで通路を提供する開口部を具備し、前記開口部が前記長手方向軸線に沿って少なくとも前記股部区域に配置され、前記トップシートが伸縮性であり、当該物品が、当該物品の弛緩した状態での長手方向寸法の60%の長さである短縮物品長 $L_s$ と、伸張時短縮物品長 $L_e$ とを有する短縮物品部分を有し、当該物品が次の弾性特性：

- 0.25 $L_s$ で0.6N未満の第1負荷力、0.55 $L_s$ で3.5N未満の第1負荷力、及び0.8 $L_s$ で7.0N未満の第1負荷力、並びに0.55 $L_s$ で0.4N超の第2負荷軽減力、及び0.80 $L_s$ で1.4N超の第2負荷軽減力、

を有する吸収性物品。

##### 【請求項2】

- 0.5 $L_s$ 未満の収縮時短縮物品長 $L_c$ を有する、請求項1に記載の吸収性物品。

##### 【請求項3】

スリット開口部が、長手方向の対向する側縁部を具備し、各側縁部が自らに沿って配置された1以上の伸縮性区域を有する、請求項1又は2に記載の物品。

##### 【請求項4】

前記伸縮性区域それぞれの一方の末端部が接続されている、前記トップシートの前記第1腰部区域に隣接する第1ウエストバンドと、各伸縮性区域の他方の末端部分が接続されている、前記トップシートの前記第2腰部区域に隣接する第2ウエストバンドとを有する、請求項1～3のいずれか一項に記載の物品。

事件番号	平成21年(行ケ)第10252号 審決取消請求事件
判決日	知財高裁 平成22年7月28日判決
登録番号	特許第2597526号(特願平4-27179)
発明の名称	押し棒を有する電気スイッチ
分類	平成6年改正前特許法36条4項(実施可能要件)及び36条5項1号(サポート要件)
事件概要	原告が「押し棒を有する電気スイッチ」とする特許第25975276号(請求項の数1,「本件特許」という。)につき特許無効審判請求を行ったところ,特許庁が請求不成立の審決をしたことから,これを不服として原告がその取り消しを求めた事案である。本件では,実施可能要件及びサポート要件の要件を充たす否かが争点となったが,いずれの要件も充足する,と判示された。
判示事項	<p>(1) 取消事由1(「バネ」についての実施可能要件及びサポート要件の具備)</p> <p>裁判所は,第1(及び第2)の実施例及びには,作動部と接点保持部を分離したときに作用し,接点具が電気回路を開き電気回路を遮断できるような「バネ」の存在が明確に記載されてはいないとしつつも,バネの作用により本来の状態(常閉又は常開の状態)に復帰させるスイッチが周知慣用であることを認定した。その上で,「・・・ホルダー12をケース4から分離した場合に,スイッチ14の押し棒20は,図3の様な元の状態に戻る。」という段落【0011】の記載のうち,「元の状態に戻る」のは,バネの作用によるものと認め,第1及び第2の実施例は,本件発明の実施例に相当すると判示した(実施例2も同様)。</p> <p>また,裁判所は,第3の実施例においては,「作動部」に相当する構造について明示的な記載はないとしつつも,以下の理由から,第1の実施例と同様の分離可能な作動部を有しているということができ,その結果,実施例3も本件発明の実施例に相当する「電気スイッチ」であると認定した(実施例4も同様)。</p> <p>「・・・接点摺動部27がさらに上方に押し上げられ電気回路が開かれるようにするといった構造は,第1の実施例の構造を採用することによって,当業者が十分に推測できるものであり,こうした構造を採用することにつき技術的な不都合な点は特段ない。本来,明細書は所定の記載要件に適合しなければならないが,仮にその記載に不足する点があったとしても,当業者は技術常識や明細書中のその他の記載を参考にして補完しながら読みとることができるもので,上記の構造に想到することは,本件明細書の記載に照らし,合理的に期待しうる程度を越えた試行錯誤を要するものではないというべきである。」(注:下線部発表者加筆)</p> <p>(2) 取消事由2(「接点具」に関するサポート要件違反)</p> <p>原告は,本件発明の「接点具」には,①単数の接点具からなる場合②各々が同一の機能・動作をする複数の接点具からなる場合③各々が異なる機能・動作をする複数の接点具からなる場合,の3つの概念が包含されるが,本件明細書には,①及び②の場合が記載されていないことからサポート要件に適合しない旨主張した。</p> <p>これに対し,裁判所は,第3の実施例及び第4の実施例が上記①の単数の接点具からなる場合に相当し,第1及び第2の実施例が上記③の各々が同一の機能・動作をする複数の接点具からなる場合に相当すると認定した上で,以下の通り判示した。「複数の接点具のそれぞれが同一の機能・動作をすると解されることから,全体としての機能は実質的に単数の接点具と同じといえるところ,このような接点具が通常想定されるものとは認められないことから,②の例についてまで開示されていなければ発明の詳細な説明の記載に特許請求の範囲に記載された発明の全体が記載されていないということにはならないというべきである。」</p> <p>(3) 取消事由3(実施例3及び実施例4の記載に関する実施可能要件及びサポート要件の具備)省略</p>

(事件の経緯)

- ① 平成4年1月18日出願
- ② 平成9年1月9日登録
- ③ 平成20年10月27日無効審判請求
- ④ 平成21年7月13日請求不成立の審決

(対象クレーム)

【請求項1】

請求項1の「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」

(発表者のコメント)

- 1 結論として賛成である。

本件において、原告が明細書に記載を求める事項は、発明の特定事項からも離れたものであり、原告が求める各事項の記載を認めることは、不必要に特許権者に過大な負担を課すことになり妥当ではないと考える。

- 2 また、裁判所が判示する「本件明細書の記載に照らし合理的に期待しうる程度を越えた試行錯誤を要する場合」(注：下線部発表者加筆)とは、具体的にはいかなる場合を指すのかについては、文言が不明確である以上、今後の判例の集積を待たざるを得ないものと思われる。

- 3 裁判所は、取消事由1の原告の主張における補足的判断において、以下の通り判示している。

「しかし、構成要件e-1及び構成要件e-2は電気スイッチの一般的な機能を規定するもので、本件発明の特徴的技術ではないと考えられるところ、特許法は、そうした部分についてまで、実施可能要件及びサポート要件として網羅的に実施例を開示することを要求しているとは解されない、すなわち、構成要件e-1及び構成要件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と解される。・・・」

裁判所が判示している「発明の特徴的技術」とは何を指すのか。

上記判示事項においては、すなわちと言い換えている以上、これを「発明を特定するための事項」と読み替えることができるのかもしれないが、敢えて、「特徴的技術」と表現していることに鑑みれば、別異にとらえるべきであるようにも思われる。例えば、発明の本質的な部分を指すのだろうか。別異にとらえた場合、発明を特定するための事項のうち、特徴的な部分とそうでない部分を分けた上で、かつ後者については、当業者の技術常識等を無視し、実施可能要件及びサポート要件の充足性を極めて緩やかに解することができるという趣旨であれば、上記判示事項は、問題があるといわざるを得ない。

事件番号	知財高裁平成21年(行ケ)第10353号
判決日	平成22年9月30日
出願番号	特許第3748266号
発明の名称	食品類を内包した白カビチーズ製品及びその製造方法
分類	特許法第36条第6項第2号(明確性要件)
事件概要	請求項1および2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」との記載が、審決では、結着部分から引っ張る大きさが規定されていないので、当業者であっても一体化されているかどうか判断できないとしたのに対して、本訴訟では、当該記載は、チーズが、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至っていることを、ごく通常に理解されるものとして特定したというべきである、と判示された。
判示事項	<p>審決では、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。」として、当業者であっても「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」しているかどうかを判断することができないから、本件発明は明確でなく、法36条6項2号の要件を満たさないと判断した。</p> <p>しかしながら、本訴訟では、以下の通り、判示された。</p> <p>請求項1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」記載部分は、チーズが、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至っていることを、ごく通常に理解されるものとして特定したというべきである。すなわち、本件発明のようなカマンベールチーズ製品及びその製造方法において、チーズの結着部分以外の部分であっても、仮に、一定以上の強い力を加えて引っ張れば、表皮は裂けるし、そのような強い力を加えなければ、表皮がはがれることはない。</p> <p>上記構成は、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、「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」との構成によって特定したと理解するのが合理的である。また、上記記載部分をそのように解したからといって、特許請求の範囲の記載に基づいて行動する第三者を害するおそれはないといえる。</p> <p>したがって、上記記載が不明確であって法36条6項2号の要件を満たさないとした審決の判断は、誤りである。</p>

・事件の概要

平成15年12月19日 : 出願  
平成17年12月9日 : 設定登録  
平成19年2月14日 : 無効審判請求(無効2007-800027号)  
平成19年12月14日 : 無効判決(第1次)  
平成20年3月10日 : 審決取消訴訟提起(平成20年(ケ)第10039号)  
平成20年3月14日 : 訂正審判請求(訂正2008-390028号)  
平成20年4月7日 : 第1次無効審決に対する取消決定  
平成21年2月24日 : 訂正認容および無効審決(第2次)  
平成21年4月3日 : 審決取消訴訟提起(平成21年(行ケ)第10091号)  
平成21年5月20日 : 訂正審判請求(訂正2009-390069号)  
平成21年6月5日 : 第2次無効審決に対する取消決定  
平成21年9月25日 : 訂正認容および無効審決

・特許請求の範囲

【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。

【請求項2】

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み、前記チーズカードを結着するように熟成させることにより、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、加熱することを特徴とする、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の製造方法。

事件番号	知財高裁平成20年(行ケ)第10484号
判決日	平成21年9月29日
登録番号	特許第3152945号(特願平11-548053)
発明の名称	無鉛はんだ合金
分類	平成14年改正前36条6項1号(サポート要件)
事件概要	(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、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と認められること、(2) 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、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ことから、サポート要件違反でないとして、無効審決が取り消された。
争点	取消事由2のサポート要件具備について。
判示事項	<p>(a) サポート要件に関する大合議判決(H17(行ケ)10042号「偏光フィルムの製造方法」)で判示されたサポート要件の基本的な判断手法に従って以下に検討する。</p> <p>(b) 本件訂正後の明細書の「発明の詳細な説明」には、上記(2)ウ(ウ)～(カ)のとおり、無鉛はんだ合金の構成を「Snを主とし、これに、Cuを0.3～0.7重量%、Niを0.04～0.1重量%加えた」ものとすることによって、<u>「金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した」</u>ことが記載されており、その理由として、CuとNiは互いにあらゆる割合で溶け合う全固溶の関係にあることが記載されているから、特許請求の範囲に記載された「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」発明は、発明の詳細な説明に記載された発明であって、かつ発明の詳細な説明の記載により当業者が上記の本件発明1の課題を解決できると認識できるものであると認められる。</p> <p>(c) もっとも、本件訂正後の明細書の「発明の詳細な説明」には、「<u>金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した</u>」ことについての具体的な測定結果は記載されていない。確かに、数値限定に臨界的な意義がある発明など、数値範囲に特徴がある発明であれば、その数値に臨界的な意義があることを示す具体的な測定結果がなければ、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ない場合があり得る。しかし、<u>本件全証拠によるも、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というべきである。</u></p>
コメント	サポート要件に関する上記大合議判決で判示されたサポート要件の基本的な判断手法を踏襲した判決である。その上で、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」ことにあるため、本件発明は数値限定発明と認定されず、数値限定(パラメータ)発明におけるサポート要件の適合要件に準じた厳格な要件を満たす必要はないと判断されたものと考えられる。

【対象クレーム】（下記本件訂正後の（新）請求項1～4）

〔請求項1〕Cu 0.3～0.7重量%、Ni 0.04～0.1重量%、残部Snからなる、金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上したことを特徴とする無鉛はんだ合金。

〔請求項2〕Sn-Cuの溶解母合金に対してNiを添加した請求項1記載の無鉛はんだ合金。

〔請求項3〕Sn-Niの溶解母合金に対してCuを添加した請求項1記載の無鉛はんだ合金。

〔請求項4〕請求項1に対して、さらにGe 0.001～1重量%を加えた無鉛はんだ合金。

【本訴提起に至るまでの経緯概要】

平成11年 3月15日 出願  
平成13年 1月26日 登録  
同年 8月17日 特許異議申立て その後、(旧)請求項1及び2を削除し、  
(旧)請求項3～6を(新)請求項1～4に繰り上げる旨の訂正請求。  
平成15年 2月18日 訂正認容した上で、(新)請求項1～3を取り消し、(新)請求項4  
を維持する旨を決定。  
平成16年 4月 9日 原告が決定取消訴訟を提起し、訂正審判請求。  
同年 6月10日 訂正認容審決（以下本件訂正という。）  
同年 7月26日 決定取り消す旨の判決  
同年 9月17日 維持決定  
平成19年 4月 6日 被告が無効審判請求  
平成20年11月12日 請求成立の審決（本件訂正後の（新）請求項1～4を無効）

【参考】

(1) サポート要件に関する大合議判決（H17（行ケ）10042号「偏光フィルムの製造方法」）で判示されたサポート要件の基本的な判断手法は以下のとおりである。

「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る。」

(2) 上記大合議判決による、パラメータ発明におけるサポート要件の適合要件は以下のとおりである。

「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。」





平成23年3月

近時（平成21年～平成22年）の  
知的財産高等裁判所における記載要件の判断

日本弁理士会近畿支部  
知的財産権制度検討委員会  
判例研究部会

副委員長	弁理士	山本	健二
委員	弁理士	有近	康臣
委員	弁理士	岡崎	豊野
委員	弁理士	小沢	昌弘
委員	弁護士・弁理士	鎌田	邦彦
委員	弁理士	神谷	惠理子
委員	弁理士	合路	裕介
委員	弁護士・弁理士	白木	裕一
委員	弁理士	永井	豊
委員	弁理士	二島	英明
委員	弁理士	東山	香織
委員	弁護士・弁理士	藤野	睦子
委員	弁理士	山根	政美
委員	弁理士	吉田	忠弘

（敬称略、五十音順）