

知的財産高等裁判所平成30年5月24日判決
平成29年(行ケ)第10129号 特許取消決定取消請求事件
「ライスミルク事件」

報告日 2019/07/27

弁理士 野口明生

1. 事実の概要 <判決原文2から15頁参照>

(1) 当事者

原告（特許権者・被申立人） 築野食品工業株式会社（こめ油の製造で有名）
被告（異議決定処分官庁） 特許庁長官

(2) 事件の経緯

原告は、特許第5813262号（以下「本件特許」という。）の特許権者である。この特許は平成27年3月5日（優先権主張：同年2月4日）に出願され、平成27年10月2日に特許権の設定登録がされた。

一方、平成28年5月13日、本件特許につき特許異議の申立てがあり、特許庁は、これを審理し、平成29年5月8日に「（訂正請求を認め、）特許第5813262号の請求項1～4に係る特許を取り消す。」との決定を行った。

(3) 本件発明（取消決定時・異議時訂正後）

【請求項1】米糖化物、及びγ-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。

【請求項2】さらにイノシトールを含有する請求項1に記載のライスミルク。

【請求項3】イノシトールを0.01～0.5質量%含有する請求項2に記載のライスミルク。

【請求項4】請求項1～3のいずれかに記載のライスミルクを含有する食品。

<参考：請求項1の補正の経緯>

[出願時] 米糖化物並びに米油及び／又はイノシトールを含有する食品。

[審査時補正] 米糖化物、及びγ-オリザノールを1～40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0.1～10質量%含有するライスミルク。

[異議時訂正] 米糖化物、及びγ-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。

※審査時補正は、US2004/0213890A1（後に甲1号証）に米油を含むライスミルクが記載されており、一般的な米油のγ-オリザノールの含有率が0.1～0.5重量%程度であることを指摘された進歩性の拒絶理由に対応したもの。

(4) 異議決定の理由の要旨

「①本件明細書の記載からは、γ-オリザノールを1～5質量%含有する米油全てについて、それぞれライスミルクへの含有量が0.5～5質量%の全範囲にわたって、本件発明1の課題を解決できることまでは認識できず、②本件発明1の特定事項を全て含み、米油について新たな限定を付加するものでない本件発明2～4についても同様であるから、本件発明は、特許法36条6項1号の要件（サポート要

件)を満たして(ない)」

(5) 争点

- ・ 取消事由 1 (判断手法の誤り)
- ・ 取消事由 2 (課題の認定の誤り)
- ・ 取消事由 3 (課題を解決できると認識できる範囲の判断の誤り) 《略省略》

(6) 争点ごとの当事者の主張概要

取消事由 1 判断手法の誤り <判決原文 3 から 1 1 頁参照>	
原告の主張	被告の主張
<p>「異議決定は、その理由から、知的財産高等裁判所平成 17 年(行ケ)第 10042 号同年 11 月 11 日特別部判決(偏光フィルム事件大合議判決。以下「大合議判決」という。)が示す判断基準を本件に適用させたものであることが明らかである。</p> <p>しかし、大合議判決は、パラメータ X とパラメータ Y とが式 (I) と式 (I I) の二式を満足するという複雑な関係が、従来技術の有する課題を解決するために不可欠な手段であるか否かが争われた特殊なケースであるのに対し、本件発明 1 の「米油中の γ-オリザノール含有量 1~5 質量%」及び「ライスマルク中の米油含有量 0.5~5 質量%」のいずれの数値限定も、本件発明の課題の解決のために不可欠ではなく、望ましい数値範囲にすぎない。」</p> <p>「大合議判決が示す判断基準のうち、「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」との部分は、法文上根拠のない事項であり、考慮されるべきものではない。」</p>	<p>「大合議判決が示した、「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の要件は、原告が主張する特殊なケースであるか否かにかかわらず、適用されるものである。」</p> <p>「異議決定は、数値限定発明である本件発明 1 について、特許出願時の技術常識を参酌して、本件発明 1 の数値範囲を満たすものであれば、所望の効果が得られ、当該発明の課題が解決できると当業者において認識できる程度に、具体例等が明細書の詳細な説明に記載されているかどうかを判断したものである。」</p> <p>「本件発明 1 において特定された数値範囲が、当該発明の課題を解決するために不可欠であるか否かにかかわらず(言い換えれば、その数値範囲を満たさなくても課題が解決できるものであるとしても)、本件発明 1 が数値範囲を発明特定事項とするものである以上、当該数値範囲を満たす本件発明 1 について、当該発明の課題が解決できると認識できる範囲のものであることを示すことが必要である。」</p>

取消事由 2 課題の認定の誤り <判決原文4から15頁参照>	
原告の主張	被告の主張
<p>(1)「本件明細書に記載されているとおり、本件発明の課題は、「コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること」であり、同課題は、「米糖化物及び米油を含有する食品」によって解決される。</p> <p>しかるに、異議決定は、本件発明1の課題は、「実施例1-1のライスミルクに比べてコク（ミルク感）、甘味及び美味しさについて優位（判決注：「有意」の誤記と認める。以下同じ。）な差を有するものを提供すること」であり、…と認定した。</p> <p>しかし、かかる異議決定の認定は誤りである。」</p>	<p>※原告の主張は、「(2)上記認定が誤りである理由」として、(2)ア～ウに述べられているので、(1)には被告は直接の反論をしていない。</p>
<p>(2)ア「異議決定(…)は、甲1(…)に記載の「米油を2重量%含有するライスミルク」及び甲8(…)に記載の「一般の米油がγ-オリザノールを0.1～0.5質量%含有すること」がいずれも周知であると述べており、異議決定の理由が、上記各引用文献記載事項が周知であるとの理由に大きく依存していることは明らかである（甲1及び甲8は、いずれも新規性及び進歩性欠如を理由とする拒絶理由通知に引用された文献である。）。</p> <p>しかし、甲1には、γ-オリザノールについての記載も示唆もなく、甲8には、米油を2重量%含有するライスミルクについての記載も示唆もないから、「米油を2重量%含有するライスミルク」及び「一般の米油がγ-オリザノールを0.1～0.5質量%含有すること」が周知であるとの異議決定の認定は事実と反する。…</p> <p>特許法36条6項1号において、課題が解決できる範囲のものであるか否かの判断に、公知技術を考慮することが必要であること、及び、公知技術を参酌して課題が変動し得ることの法的根拠は全くない。課題は、出願当初の明細書に従って決定されるべきであって、新規性、進歩性にかかわる出願後に見出された公知技術により、変更されるべきものではない。」</p>	<p>「異議決定においては、本件出願の10年以上前に公開となった甲1に基づいて「米油を2重量%含有するライスミルク」が周知であり、また、甲8に基づいて「一般の米油がγ-オリザノールを0.1～0.5質量%含有すること」が周知であるとした。</p> <p>甲1又は甲8のそれぞれから、「米油を2重量%含有するライスミルク」及び「一般の米油がγ-オリザノールを0.1～0.5質量%含有すること」の両事項が周知であると認定したのではないから、原告が主張するように、甲1に「米油を2重量%含有するライスミルク」が記載され、γ-オリザノールの記載がなく、甲8に「一般の米油がγ-オリザノールを0.1～0.5質量%含有すること」が記載され、米油を2重量%含有するライスミルクの記載がないことは、上記の二つの周知技術の認定に影響するものではない。」</p>

<p>(2)イ「異議決定は、「本件発明1において、ライスミルクにγ-オリザノールを含有する米油を0.5～5質量%含有すること自体は、上記課題を解決する上で特別な技術的特徴とはいえない。」、「本件発明1は、上記課題を解決する上で、ライスミルクに含有させる米油のγ-オリザノールの含有割合に技術的特徴がある」などと認定しており、特許取消理由が、γ-オリザノールの含有割合に技術的特徴があるとの認定に依拠していることが明らかである。」</p> <p>「本件発明の課題は、前記のとおり、「コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること」であり、このことは、いずれの公知文献においても記載も示唆もされていない。したがって、本件発明は課題に特徴がある、いわゆる課題発明というべき特徴を有し、公知文献に全く記載がない革命的課題を提供することが、本件発明の特徴である。」</p> <p>「異議決定は、その理由付けとして、原告が提出した平成27年6月26日付け意見書（甲15）記載の主張をも引用するが、同主張は飽くまで進歩性に関するものであって、これをサポート要件の議論にも適用するのは不当である。」</p>	<p>「原告は、米油のγ-オリザノールの含有割合に特徴があるとする異議決定の判断は正しくない旨を主張しているところ、このような、米油のγ-オリザノールの含有割合が課題解決に関係しないかのような主張は、特許請求の範囲の記載に基づかないものであり、失当である。」</p> <p>なお、食品において、より美味しいものを得ようとすることは自明の課題であるから、本件発明1の「コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること」という課題は、格別なものではない。」</p> <p>「異議決定において指摘した平成27年6月26日付意見書（甲15）の進歩性に関する主張は、判断を裏付ける資料の一つとして記載したにすぎず、当該主張をサポート要件の判断の具体的な根拠としたものではないから、この点に関する主張も理由がない。」</p>
<p>2)ウ「異議決定は、「本件発明1の課題は、上記aのとおり、具体的には、実施例1-1のライスミルクに比べてコク（ミルク感）、甘味及び美味しさについて優位な差を有するものを提供することであり」（…）、「本件発明1が課題を解決できると認識できるためには、…、実施例1-1のライスミルクに比べてコク（ミルク感）、甘味及び美味しさについて優位な差を有することを認識できることが必要である。」（…）とする。」</p> <p>「実施例1-1は、本件特許の優先日前において公知ではないが、仮に公知であるとしても、公知技術が特許法36条6項1号の判断に採用されなければならない法律上の根拠はない。」</p>	<p>「米油はγ-オリザノールを含有するものであって、…本件出願時の技術水準を構成する「米油を2重量%含有するライスミルク」における「米油」に含まれるγ-オリザノールは、0.1～0.5重量%であると解するのが相当である。」</p> <p>「したがって、本件明細書の実施例1-1のライスミルクは、γ-オリザノールを0.2重量%（質量%）含む「こめ油」を3質量%含有するものであるから、本件出願時の技術水準を構成するものであると認められる。」</p> <p>「発明が解決しようとする課題とは、出願時の技術水準に照らして未解決であった課題であるから、本件発明1の「コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること」という課題は、本件出願時の技術水準を構成する米糖化物含有食品（具体的には、実施例1-1のライスミルク）に比べて、コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供することであるというべきである。」</p>

2. 判旨<判決原文27から31頁参照>

判旨1 取消事由1（判断手法の誤り）について

「特許法36条6項1号は、特許請求の範囲の記載は「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」との要件（サポート要件）に適合するものでなければならないと定めている。その趣旨は、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、排他的な権利を認めることになり、特許制度の趣旨に反するから、そのような特許請求の範囲を許容しないとしたものである。

そうすると、特許請求の範囲の記載が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又はその示唆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と解するのが相当である。

原告は、上記判断基準は「特殊なケース」にのみ当てはまるものであって、本件においては当てはまらない（考慮すべきでない）と主張するが、同判断基準が、原告が主張するような「特殊なケース」にのみ妥当するものではなく、特許発明一般に関するものであることは、上記の立法趣旨からして明らかというべきである。

したがって、原告の主張は採用できない。

なお、異議決定が、本件発明をγ-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…。」

判旨2 取消事由2（課題の認定の誤り）について

「特許請求の範囲の記載が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又はその示唆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。

また、発明の詳細な説明は、「発明が解決しようとする課題及びその解決手段」その他当業者が発明の意義を理解するために必要な事項の記載が義務付けられているものである（特許法施行規則24条の2）。

以上を踏まえれば、サポート要件の適否を判断する前提としての当該発明の課題についても、原則として、技術常識を参酌しつつ、発明の詳細な説明の記載に基づいてこれを認定するのが相当である。」

「発明が解決しようとする課題は、一般的には、出願時の技術水準に照らして未解決であった課題であるから、発明の詳細な説明に、課題に関する記載が全くないといった例外的な事情がある場合においては、技術水準から課題を認定するなどしてこれを補うことも全く許されないではないと考えられる。

しかしながら、記載要件の適否は、特許請求の範囲と発明の詳細な説明の記載に関する問題であるから、その判断は、第一次的にはこれらの記載に基づいてなされるべきであり、課題の認定、抽出に関しても、上記のような例外的な事情がある場合でない限りは同様であるといえる。

したがって、出願時の技術水準等は、飽くまでその記載内容を理解するために補助的に参酌されるべき事項にすぎず、本来的には、課題を抽出するための事項として扱われるべきものではない（換言すれば、サポート要件の適否に関しては、発明の詳細な説明から当該発明の課題が読み取れる以上は、これに従って判断すれば十分なのであって、出願時の技術水準を考慮するなどという名目で、あえて周知技術や公知技術を取り込み、発明の詳細な説明に記載された課題とは異なる課題を認定することは必要でな

いし、相当でもない。出願時の技術水準等との比較は、行うとすれば進歩性の問題として行うべきものである。)

これを本件発明に関していえば、異議決定も一旦は発明の詳細な説明の記載から、その課題を「コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること」と認定したように、発明の詳細な説明から課題が明確に把握できるのであるから、あえて、「出願時の技術水準」に基づいて、課題を認定し直す(更に限定する)必要性は全くない(さらにいえば、異議決定が技術水準であるとした実施例1-1は、そもそも公知の組成物ではない。)

したがって、異議決定が課題を「実施例1-1のライスマルクに比べてコク(ミルク感)、甘味及び美味しさについて有意な差を有するものを提供すること」と認定し直したことは、発明の詳細な説明から発明の課題が明確に読み取れるにもかかわらず、その記載を離れて(解決すべき水準を上げて)課題を再設定するものであり、相当でない。」

4. 研究

(1) 本件判決の判例上の地位

- 本件判決は、平成30年4月13日の知財高裁「ピリミジン事件」大合議判決から僅か1ヶ月後の判決であったにもかかわらず、当該大合議判決でも問題となった『サポート要件と進歩性における課題の関係』について、より少し踏み込んだ判断がなされた。
- 本件判決は、平成17年11月11日の知財高裁「偏光フィルム事件」大合議判決(平成17年(行ケ)第10042号)には射程が異なる2つの判断基準が含まれていることを示している。

(2) 判旨2の検討

(a) サポート要件と進歩性における課題の関係

(a-1) 先行判例 [ピリミジン事件大合議判決(平成28年(行ケ)第10182号, 第10184号)]

必ずしも大きく着目されたテーマではなかったが、ピリミジン事件大合議判決でもサポート要件と進歩性における課題の関係が問題となった。

実際、原告の主張の中にも「審決は、サポート要件の判断では、…という課題を設定して判断している一方で、進歩性の動機付けの判断は、…という基準を設定し、判断しているから、このようなダブルスタンダードでサポート要件と動機付けを判断することは妥当でない。」(ピリミジン事件大合議判決34頁)というものが含まれていた。

この主張に対し、ピリミジン事件大合議判決は少しトリッキーな対応をした。審決では「甲1発明の化合物のピリミジン環2位の置換の動機付けはない」として進歩性があると判断していたものを「副引用発明が「刊行物に記載された発明」であって、当該刊行物に化合物が一般式の形式で記載され、当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合には、特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り、当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはできず、これを副引用発明と認定することはできないと認めるのが相当である。」(ピリミジン事件大合議判決88頁)として、副引用発明の適格性の問題として処理した。

引用発明の適格性は、課題の認定とは関係なく判断し得る。実際、ピリミジン大合議判決は「原告らは、審決は、…このようなダブルスタンダードでサポート要件と動機付けを判断することは妥当ではないと主張する。…これに対し、進歩性については、既に判示したとおり、甲2に相違点(1-i)に係る構成が記載されておらず(※この認定が引用発明の適格性不備の指摘)」(ピリミジン事件大合議判決116頁)として、原告の主張を排斥した。

一方、「サポート要件は、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るので、これを防止するために、特許請求の範囲の記載の要件として規定されている（平成6年法律第116号による改正前の特許法36条5項1号）のに対し、進歩性は、当業者が特許出願時に公知の技術から容易に発明をすることができた発明に対して独占的、排他的な権利を発生させないようにするために、そのような発明を特許付与の対象から排除するものであり、特許の要件として規定されている（特許法29条2項）。そうすると、サポート要件を充足するか否かという判断は、上記の観点から行われるべきであり、その枠組みに進歩性の判断を取り込むべきではない。」（ピリミジン事件大合議判決116頁）とも判示している。

(a-2)本件判決

本件判決でも、『サポート要件と進歩性における課題の関係』が問題となった。審査段階では、甲1号証に米油を含むライスミルクが記載されており、一般的な米油の γ -オリザノールの含有率が0.1-0.5重量%程度であることを指摘された進歩性の拒絶理由が通知されている。

この拒絶理由に対し、特許権者（出願人）は、請求項1の記載を減縮補正するとともに、「実施例1-2（米油が γ -オリザノールを1.5質量%含む米油）は、実施例1-1を基準にして、コク（ミルク感）、甘味及び美味しさの全ての項目について有意差を示しております。したがって、ライスミルクに含まれる米油が、 γ -オリザノールを1質量%以上含むことにより、コク（ミルク感）、甘味及び美味しさに関する予想外の効果を奏することは明らかです。」（平成27年6月26日付け意見書（甲15））という主張を行った。この減縮で実施例1-1は特許請求の範囲に属さなくなったことにも着目したい。

この審査経緯が異議決定に大きく影響したのだろう。本件異議決定は「本件発明1の課題は、上記aのとおり、具体的には、実施例1-1のライスミルクに比べてコク（ミルク感）、甘味及び美味しさについて優位な差を有するものを提供すること」（本件異議決定書12頁）という課題の認定を行った。この課題の認定に関する当事者間の対立は、上記1.（6）に記載したとおりである。

この主張の対立に対し、本件判決は「記載要件の適否は、特許請求の範囲と発明の詳細な説明の記載に関する問題であるから、その判断は、第一次的にはこれらの記載に基づいてなされるべきであり、課題の認定、抽出に関しても、上記のような例外的な事情がある場合でない限りは同様である」とし、本件異議決定における課題の認定は誤りであるとした。

傍論であるが、本件判決は「出願時の技術水準等との比較は、行うとすれば進歩性の問題として行うべきものである。」と述べていることにも着目すべきだろう。確かに本件は、進歩性の判断自体を争点に含むものではない。しかしながら、事件の経緯を考えれば進歩性の判断における効果（課題）が大きく影響した。しかも、本件事案の特殊性として、いわゆる『内在的公知』の問題が含まれていた。つまり、『米油を含有するライスミルク』という構成は公知であったが、当該構成を開示する証拠文献には必ずしも効果（課題）が示されていない状況にあった。

このような場合、出願時の明細書等に開示された効果（課題）をそのまま採用して特許すると、既に公知であった構成が事後的に実施できなくなる虞もあり、課題の認定に際し何らかの調整をしなければ妥当な結論を導くことができない場面も生じ得る。本件判決が述べる「出願時の技術水準等との比較は、行うとすれば進歩性の問題として行うべきものである。」との判示は、本件事案がこのような状況にあったことを配慮したのだろう。つまり、本件事案の審査段階で行われた進歩性の判断は、必ずしも否定されないということだ。

(a-2)本件判決とプリミジン大合議判決の比較

		プリミジン大合議判決	本件判決
前審	課題の認定	サポート要件と進歩性で異なっていた。	進歩性の判断に引きずられた課題をサポート要件で認定した。
判決	サポート要件	サポート要件を充足するか否かという判断は、(公開の代償)の観点から行われるべきであり、その枠組みに進歩性の判断を取り込むべきではない。	記載要件の適否は、特許請求の範囲と発明の詳細な説明の記載に関する問題であるから、その判断は、第一次的にはこれらの記載に基づいてなされるべき…。
	課題の認定の認否	変わらず	変更
	進歩性	引用適格の問題として処理をして、課題の認定の問題を回避	出願時の技術水準等との比較は、行うとすれば進歩性の問題として行うべきものである。

並行して審理されていた判決だけに、かなり近似したものとなっている。特に、サポート要件の判断における課題の認定については略完全に整合していると思ってよい。一方、サポート要件と進歩性の課題の関係については、若干の相違点がみられる。プリミジン大合議判決では、「進歩性の判断を取り込むべきではない」としているものの、進歩性の判断の場面では課題の認定の問題を回避した。一方、本件判決は、進歩性の判断の場面では「出願時の技術水準等との比較」によって課題の認定をすることを許容しているようにも思える。

(b)このテーマが重要な理由

サポート要件と進歩性の間には、トレードオフの関係があると言われている。このトレードオフの関係は、『サポート要件の判断における課題と進歩性（動機付け）の判断における課題は同一』という暗黙の前提が含まれているのだろう。課題のハードルの高い水準に設定すれば、進歩性が肯定され易いが、サポート要件は否定され易い。一方、課題のハードルの低い水準に設定すれば、サポート要件が肯定され易いが、進歩性は否定され易い。

		進歩性	サポート要件
課題の水準	高い	有利	不利
	低い	不利	有利

近年、進歩性の判断に関しては、肯定されることが多い傾向がある。これは、進歩性の判断に際し、課題を具体的・限定的に認定し、引用発明とは課題が相違することによって進歩性が肯定されるが多いからだと指摘される。一方、サポート要件に関しては、否定されることが多い傾向がある。これは、課題を具体的・限定的に認定することが、上記トレードオフの関係を介してサポート要件の判断に影響を与えているのだという意見がある。

『サポート要件の判断における課題と進歩性（動機付け）の判断における課題は同一であるべきなのか?』という問題は、このトレードオフの関係の前提に大きく関連している。

(c)今後の展望

『判例変更がなされたのか?』という重要な問題があるが、プリミジン大合議判決および本件判決によって判例変更が行われたと直ちに断定することはできない。その一番の理由は、プリミジン事件で原告がこの問題に真っ直ぐに主張していたにもかかわらず、プリミジン大合議判決はこの問題に関して明確な判示を回答しなかったことにある。

一方、大合議事件における原告の主張は大きな一石を投じたことは確かなことであり、知財高裁の各部に問題意識を共有させた。実際、本件判決にもその影響がみられる。したがって、この問題は近いうちに大きな進展がみられる可能性がある。

(2) 判旨1の検討

(a)判旨1の分析

判旨1は極めて真つな判示であるように思えるが、着目すべきは、判旨1の最後における「原告の主張は採用できない。…なお、異議決定が、本件発明を…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」との下りだろう。

通常であれば、このような判断は生じ得ない。そもそも、原告の主張は「異議決定は誤り」であったのだから、「異議決定は誤り」という原告の主張を排斥しておきながら、それでも「異議決定は誤り」と判断したのでは矛盾が生じているようにも思える。この点、少し詳しく分析する必要があるだろう。

(b)偏光フィルム事件大合議判決の判断基準

偏光フィルム事件大合議判決には2つの判断基準が含まれている。

一つは、「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。」というものであり、これを便宜上『判断基準A』としよう。

もう一つは、「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」というものであり、これを便宜上『判断基準B』としよう。

なお、偏光フィルム事件大合議判決の判断基準の射程には争いがある。偏光フィルム事件大合議判決の判断基準の射程は、数値限定発明（パラメータ発明）に限定されるというものだ。この見解は、フリバenseリン事件判決に依拠している。本件における原告の主張も、この立場に立つものだろう。

(c)主張の対立の再考

(c-1)異議決定における判断手法

本件の異議決定書を確認すると、異議決定では『判断基準B』に従ってサポート要件を判断したことが解る。実際、「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、その数値範囲と得られる効果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が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、当該数値範囲内であれば、所望の効果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。」との記載がある。

(c-2)原告の主張

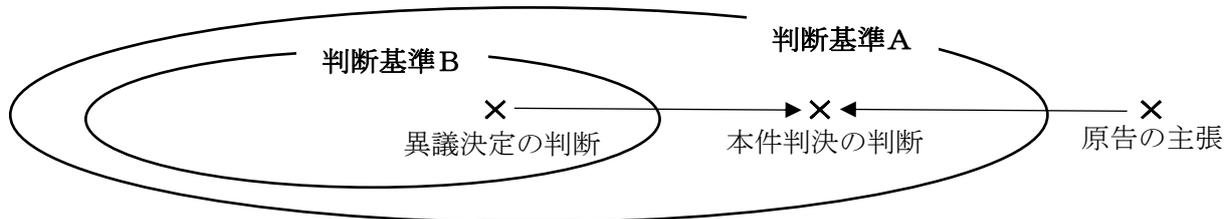
一方、原告の主張は「異議決定は、…偏光フィルム事件大合議判決…が示す判断基準を本件に適用させたものであることが明らかである。…大合議判決が示す判断基準のうち、「発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆

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」との部分、法文上根拠のない事項であり、考慮されるべきものではない。」とあるので、『判断基準A』の適用に反論するものだ。

(c-3)判旨1が導く射程の考え方

上記の様に、異議決定における判断手法と原告の主張には、不整合があったのだ。判旨1の最後下りは、「(判断基準Aを適用した)異議決定は誤り」という原告の主張を排斥しながら、「(判断基準Bを適用した)異議決定も誤り」と判断しているのである。

このことから、偏光フィルム事件大合議判決に射程が異なる2つの判断基準が含まれていることを示していることが解る。つまり、本件判決の判旨1は、判断基準Bの射程に含まれないが、判断基準Aの射程に含まれる事案が存在し、本件事案がその一例を与えていることを示す。また、数値限定が特許請求の範囲に含まれていても直ちに判断基準Bの射程に含まれるものではないことにも留意すべきだろう。



(d)フリバンセリン事件判決（平成21年(行ケ)第10033号）との整合

偏光フィルム事件大合議判決が示した判断基準の射程には争いがあったのは事実である。その有名なものは、その判断基準の射程は、パラメータ発明に限定されるというものだ。その根拠はフリバンセリン事件判決であるので、当該判決との関係について検討する。

偏光フィルム事件大合議判決は、以下のような構成をしている。

第6 当裁判所の判断

1 取消事由1（特許法旧36条5項1号違反の判断の誤り）について

(1) 『判断基準A』

(2) 本件明細書の特許請求の範囲の記載について

(3) 本件明細書の発明の詳細な説明の記載について

(4) 発明の詳細な説明に記載された発明と特許請求の範囲に記載された発明との対比

『判断基準B』

そして、フリバンセリン事件判決は「同判決は、判決理由中の第6の1(4)において、「…」との項目を設けて、…「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ない」と判示し」と指摘した上で、「以上のとおり、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どうか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、…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。」と判示した。

当該判示に依拠して、偏光フィルム事件大合議判決の判断基準の射程がパラメータ発明に限定されることを主張する見解もあるが、当該判示から『判断基準B』ではなく『判断基準A』の射程までもがパラメータ発明に限定されると解することは困難だろう。

この配布資料は、2019年7月27日の日本知財学会：第55回判例研究会のために作成されたものです。
http://www.ipaj.org/bunkakai/chizaiseido_hanrei/event/kenkyukai_20190727.html

本配布資料の内容については、デライブ知的財産事務所の弁理士：野口明生までお問い合わせください。
<https://www.derive-ip.com>

Copyright © 2019 Akio Noguchi All Rights Reserved.