

知財高判平成29年10月25日
平成28年(行ケ)第10189号
「光学ガラス」事件

ドライブ知的財産事務所
代表弁理士 野口明生

2018年11月17日
日本知財学会知財制度・判例分科会
第47回判例研究会

- 偏光フィルム事件における知財高裁大合議部判決が示した判断基準は、ある種の機能的クレームに対して要件が自明化してしまうように見える盲点がある。
 - その典型例が課題自体で特定された発明である。
 - 本件判決は、この問題に取り組み一つの解決策を提示した。本研究会では、この判決を紹介するとともに検討を加える。
-
- 今日の話を理解しやすいように、この問題を考える上での前提知識について少しお話します。

「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…」

- 知財高判（大合議）平成17年11月11日（平成17年（行ケ）第10042号）
[偏光フィルム事件]

- 特許請求の範囲に**課題自体を記載してしまえば、発明の詳細な説明の記載の如何に拘らず**、「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」となってしまうように思える。

- 特許請求の範囲に課題自体を記載してしまえば、**課題を解決できるもののみに発明が限定される**ことになり、当該限定から直ちに「課題を解決できると認識できる」ことになってしまう

【請求項】

高周波数信号をカットし，低周波数信号を通過させる R C 積分回路。

【発明が解決しようとする課題】

高周波数信号をカットし，低周波数信号を通過させること。

✓これって、明らかに「発明の課題を解決できると認識できる」と思いませんか？

- 審査基準では「高周波数信号をカットし，低周波数信号を通過させる」の部分は、発明を特定するものではないと認定するとなっている。

D_p^i 特定すると認定されなかった裁判例①

【請求項 1】

「重量％で、C:0.005~0.040％を含有し、JIS 5号試験片による引張試験における0.2％耐力が430MPa以上、全伸びが15％以下で、10％の冷間圧延前後のJIS 5号試験片による引張試験における0.2％耐力の差が120 MPa以下で、引張強度と0.2％耐力の差が20MPa以上であることを特徴とする板厚0.4mm以下の高強度高延性容器用鋼板。」

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、焼鈍工程での腰折れによる生産性の低下およびフランジ成形時の加工性劣化を回避した、高い2 C Rを施した場合にも良好な延性を持った鋼板を提供するものである。

【発明の効果】

以上述べたごとく本発明によれば、焼鈍時の生産性を改善できる高2 C R率によってもフランジ成形性が良好な極薄容器用鋼板を得ることができる。

- ・ 知財高判平成25年2月20日（平成24年(行ケ)第10151号）

D_p^i

特定すると認定されなかった裁判例①

「本件訂正発明に係る**特許請求の範囲**に記載された鋼板は、**C:0.005~0.040%を含有し**、容器に用いられるものである限り、**各種の成分及び組成範囲を有する鋼板を包含するものであるの**に対し、訂正明細書の**発明の詳細な説明**には、（実施例：**C:0.005~0.040%のほか**、その他組成が特定されている）**以外の鋼を用いて製造された鋼板**が、「**JIS5号試験片による引張試験における0.2%耐力が430MPa以上、全伸びが15%以下**」及び「**10%の冷間圧延前後のJIS5号試験片による引張試験における0.2%耐力の差が120MPa以下で、引張強度と0.2%耐力の差が20MPa以上**」を満たし、**良好なフランジ成形性**を有することについては、何ら開示されていない。そうすると、鋼の組成について、「**C:0.005~0.040%を含有**」することを**特定するのみ**で、**C以外の成分について何ら特定していない**本件訂正発明は、訂正明細書の**発明の詳細な説明に開示された技術事項を超える広い特許請求の範囲**を記載していることになるから、訂正明細書の発明の詳細な説明に記載されたものとはいえない。」

Dⁱ_p

特定すると認定されなかった裁判例②

- 第4 2 回判例研究会

知財高判H29.9.21(平成28年(行ケ)第10236)「精米機事件」

- 本事件はサポート要件が争点ではなかったが、**課題自体が記載**され、当該記載が**発明特定事項**として認定されなかった。

【発明が解決しようとする課題】

「…本発明は、白米でありながら**旨み成分と栄養成分を保持した**精白米または無洗米と、その製造方法及びその製造装置を提供するものである。」

Dⁱ_p

特定すると認定されなかった裁判例②

【請求項 1】（本件発明 1）

「外から順に、表皮（1）、果皮（2）、種皮（3）、糊粉細胞層（4）と、澱粉を含まず食味上もよくない黄茶色の物質の層により表層部が構成され、該表層部の内側は、前記糊粉細胞層（4）に接して、一段深層に位置する薄黄色の一層の亜糊粉細胞層（5）と、該亜糊粉細胞層（5）の更に深層の、純白色の澱粉細胞層（6）により構成された玄米粒において、前記玄米粒を構成する糊粉細胞層（4）と亜糊粉細胞層（5）と澱粉細胞層（6）の中で、搗精により糊粉細胞層（4）までを除去し、該糊粉細胞層（4）と澱粉細胞層（6）の間に位置する亜糊粉細胞層（5）を外面に残して、該一層の、マルトオリゴ糖に生化学変化させる酵素や食物繊維や蛋白質を含有する亜糊粉細胞層（5）を米粒の表面に露出させ、前記精白米には、全米粒の内、『舌触りの良くない胚芽（7）の表層部や突出部を削り取り、残された基底部である胚盤（9）』、または『胚芽（7）の表面部を削りとられた胚芽（8）』が残った米粒の合計数が、全体の50%以上を占めるように搗精され、前記搗精により亜糊粉細胞層（5）を表面に露出させた白米を、該亜糊粉細胞層（5）が表面に現れた時の白度37前後に仕上げ、更に糊粉細胞層（4）の細胞壁（4'）が破られ、その中の糊粉顆粒が米肌に粘り付けられた状態で白米の表面に付着する『肌ヌカ』を、無洗米機により分離除去する無洗米処理を行うことを特徴とする **旨み成分と栄養成分を保持した** 無洗米の製造装置であって、全精白行程の終末寄りから少なくとも3分の2以上の行程に摩擦式精米機を用い、前記摩擦式精米機の精白除糠網筒の内面をほぼ滑面状となし、且つ精白ロールの回転数を毎分900回以上の高速回転とすること、及び、無洗米機を備えたことを特徴とする **旨み成分と栄養成分を保持した** 無洗米の製造装置。」

Dⁱ_p

特定すると認定されなかった裁判例②

「**「旨み成分と栄養成分を保持した**」という部分は、本件発明の無洗米の製造装置で製造される無洗米の特性を示したものであり、**前記無洗米の製造装置の構造又は特性を直接特定する記載ではない。**」

・ 判決で発明を特定するものと認定されたのは、以下の部分だけ

「本件発明 1 の無洗米の製造装置は、少なくとも、摩擦式精米機と無洗米機をその構成の一部とするものであり、その摩擦式精米機は、全精白構成の終末寄りから少なくとも 3 分の 2 以上の工程に用いられているものである上、精白除糠網筒と精白ロールをその構成の一部とするものであり、その精白除糠網筒の内面は、ほぼ滑面状であって、精白ロールの回転数は毎分 900 回以上の高速回転とするものであると認められる。」

特定すると認定されなかった裁判例②

「**発明特定事項**として、作用、機能、性質、特性、方法、用途その他の**様々な表現方式を用いることができる**ので、仮に特許請求の範囲に精米方法の製造方法、装置の使用方法や無洗米化方法の記載があるからといって当然に発明特定事項の記載が不明確になるものではない。」

- 本事件では、上記のように36条5項を念頭に置いた主張もされていたのだけど、**裁判所は**発明特定事項と認定しない。

特許法36条5項

第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに**特許出願人が**特許を受けようとする発明を**特定するために必要と認める事項**のすべてを記載しなければならない。

- 特許請求の範囲に課題自体を記載してしまえば、知財高裁大合議部判決の「発明の課題を解決できると認識できる」との要件は自明化してしまう。



- だったら、当該課題の記載を発明を特定しないと認定すれば良いよ！

- でも、本件判決はそうしなかったから、本研究会で取り上げた。

1. はじめに
2. 事案の概要および原告の主張
 - ・ 本願発明の概要
 - ・ 審決の理由の要点
 - ・ 原告主張の要点
3. 本件判決
 - ・ 判旨
 - ・ あてはめ
4. 検討
 - ・ 機能的クレームとの関係
 - ・ 知財高裁大合議部判決の経緯
 - ・ 幾つかの重要な裁判例
 - ・ 本件判決の検証
5. まとめ

D_p^i

・ 事案の概要および原告の主張

ここでは、本願発明の内容および事案の概要とこれに対する原告の不服を説明します。

D_p^i

提訴までの経緯

- 平成20年1月31日：親出願
- 平成24年10月22日：「**本願**」分割出願
- 平成27年1月29日：拒絶査定
- 平成27年5月7日：拒絶査定不服審判請求（補正あり）
＜**不服 2 0 1 5 – 8 4 3 4 号事件**＞
- 平成28年5月11日：手続補正（拒絶理由通知に応答）
- 平成28年6月28日：**本件審決**（**拒絶審決**）
「**本件審判の請求は，成り立たない。**」
- 平成28年7月12日：謄本送達
- 平成28年8月10日：**本件提訴**

1. 本願発明の認定・解釈の誤り（取消事由 1）
2. サポート要件についての判断の誤り（取消事由 2）
3. 実施可能要件についての判断の誤り（取消事由 3）
4. 手続違背（取消事由 4）

・ **サポート要件についての判断の誤り**（取消事由 2）（および**本願発明の認定・解釈の誤り**（取消事由 1））**に関する事項のうち、特に重要な事項のみ**抜粋して紹介する。

「【請求項 1】（審決時）

本願物性要件

屈折率 (n_d) が1.78以上1.90以下, アッベ数 (v_d) が22以上28以下, 部分分散比 ($\theta_{g, F}$) が0.602以上0.620以下の範囲の光学定数を有し,

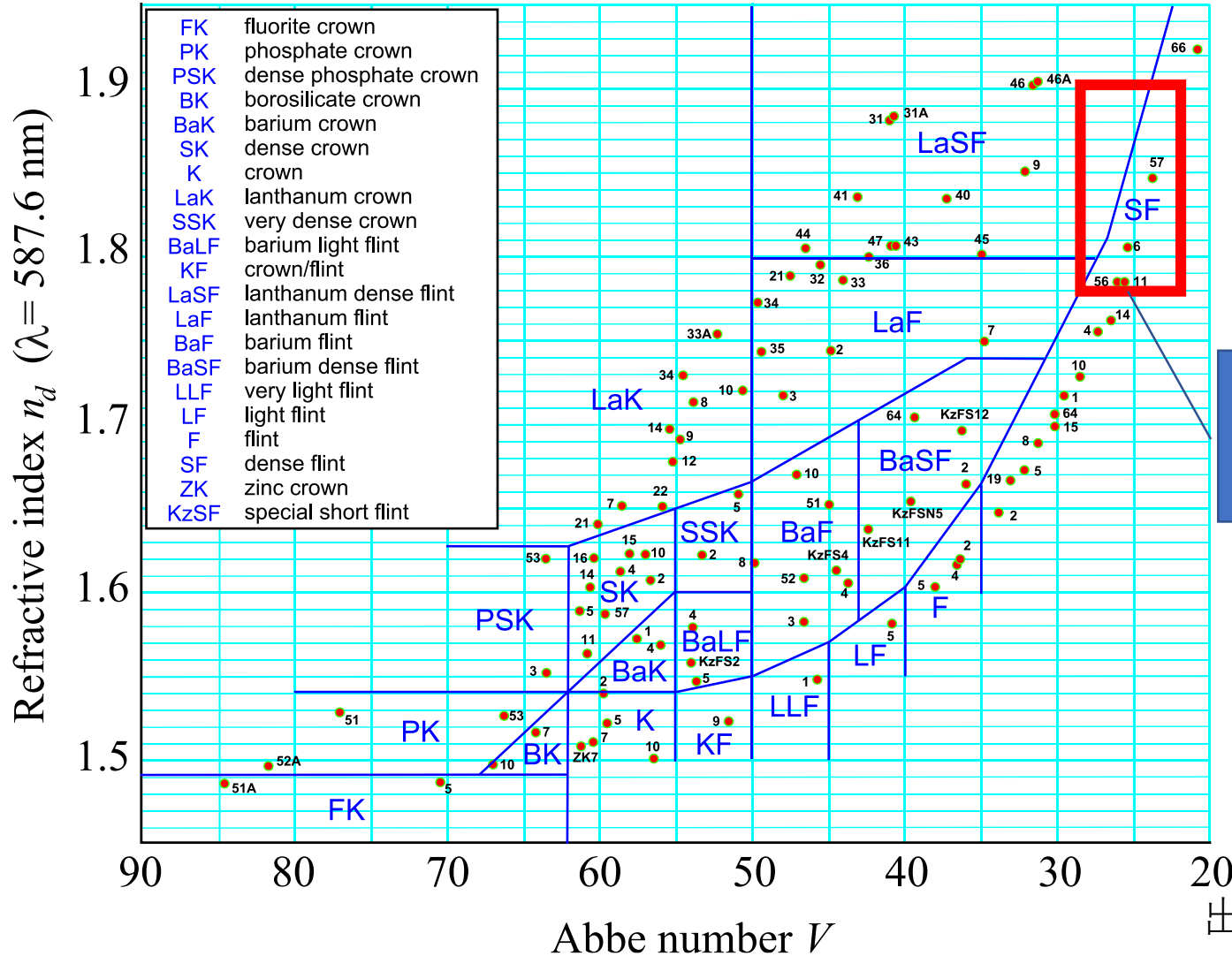
質量%の比率で SiO_2 を10%以上40%以下, Nb_2O_5 を40%超65%以下, ZrO_2 を0.1%以上15%以下, TiO_2 を1%以上15%以下含有し, B_2O_3 の含有量が0~20%, GeO_2 の含有量が0~5%, Al_2O_3 の含有量が0~5%, WO_3 の含有量が0~15%, ZnO の含有量が0~15%, SrO の含有量が0~15%, Li_2O の含有量が0~15%, Na_2O の含有量が0~20%, Sb_2O_3 の含有量が0~1%であり, $\text{TiO}_2 / (\text{ZrO}_2 + \text{Nb}_2\text{O}_5)$ が0.20以下であり, SiO_2 , B_2O_3 , TiO_2 , ZrO_2 , Nb_2O_5 , WO_3 , ZnO , SrO , Li_2O , Na_2O の合計含有量が90%超であることを特徴とする光学ガラス。」

本願組成要件

- **屈折率 (n_d)** : d 線 (587.56nm) における屈折率、真空中の光速を物質中の光速で割った値
- **アッベ数 (v_d)** : 屈折率は波長によって異なる。この色分散を F 線 (486.13nm) と C 線 (656.27nm) の屈折率差 (主分散という) を基準にして表す量。この量が小さいほど色分散は大きい。一般に屈折率が大きいと、アッベ数は小さくなる。 $v_d = (n_d - 1) / (n_F - n_C)$
- **部分分散比 ($\theta_{g, F}$)** : 異常分散性を表す量。g 線 (435.835nm) と F 線 (486.13nm) の屈折率差を主分散で割る。 $\theta_{g, F} = (n_g - n_F) / (n_F - n_C)$

D_p^i

アッベ表 (Abbe diagram)



出典: Wikipedia

- **SiO_2 を10%以上40%以下**：二酸化ケイ素は一般的なガラスの主成分。屈折率は1.4ぐらい。これが40%以下しかない。
- **Nb_2O_5 を40%超65%以下**：五酸化ニオブ。屈折率は2.3ぐらい。これを沢山含んでいる。
- **ZrO_2 を0.1%以上15%以下**：ジルコニア。模造ダイヤモンドの原料。屈折率は2.0ぐらい。ちなみにダイヤモンドの屈折率は2.4ぐらい。
- **TiO_2 を1%以上15%以下**：二酸化チタン。屈折率は2.5ぐらい。屈折率が一番高い。
- **$\text{TiO}_2 / (\text{ZrO}_2 + \text{Nb}_2\text{O}_5)$ が0.20以下**：これがポイント。

【技術分野】

【0002】高屈折率高分散ガラスは、各種レンズなどの光学素子用材料として非常に需要が多く、屈折率（ n_d ）が1.78以上、アッベ数（ ν_d ）が30以下である光学ガラス…が知られている。

【0003】これら光学ガラスが使用される光学系はデジタルカメラなどの光学製品に搭載されるが、色収差を改善するためには、高屈折率高分散領域の光学ガラスに部分分散比が小さいことが望まれている。

【発明が解決しようとする課題】

【0010】本発明の目的は、前記背景技術に記載した光学ガラスに見られる諸欠点を総合的に解消し、前記の光学定数を有し、部分分散比が小さい光学ガラスを提供することにある。

開示された実施例

項目	23	24	25	56	27	38	39	40
U ₂₃₅	14.96	15.13	24.86	15.28	11.13	15.13	15.13	14.81
U ₂₃₈	9.30	9.74	0.00	9.32	9.71	9.71	9.43	9.61
Th ₂₃₂	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pa ₂₃₁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Th ₂₃₀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U ₂₃₄	5.41	4.85	4.78	2.93	1.94	1.94	0.00	0.00
Th ₂₃₁	6.74	6.41	15.46	6.48	6.48	6.48	6.28	6.39
Pa ₂₃₃	45.75	46.58	47.37	46.57	47.48	47.48	46.35	45.66
W ₁₈₆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W ₁₈₇	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Re ₁₈₇	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₁₉₂	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₁₉₂	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₁₉₄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₁₉₄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₁₉₆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₁₉₆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₁₉₈	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₁₉₈	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₀₀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₀₀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₀₂	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₀₂	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₀₄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₀₄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₀₆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₀₆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₀₈	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₀₈	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₁₀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₁₀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₁₂	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₁₂	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₁₄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₁₄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₁₆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₁₆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₁₈	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₁₈	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₂₀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₂₀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₂₂	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₂₂	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₂₄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₂₄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₂₆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₂₆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₂₈	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₂₈	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₃₀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₃₀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₃₂	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₃₂	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₃₄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₃₄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₃₆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₃₆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₃₈	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₃₈	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₄₀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₄₀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₄₂	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₄₂	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₄₄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₄₄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₄₆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₄₆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₄₈	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₄₈	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₅₀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₅₀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₅₂	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₅₂	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₅₄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₅₄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₅₆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₅₆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₅₈	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₅₈	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₆₀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₆₀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₆₂	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₆₂	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₆₄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₆₄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₆₆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₆₆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₆₈	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₆₈	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₇₀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₇₀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₇₂	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₇₂	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₇₄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₇₄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₇₆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₇₆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₇₈	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₇₈	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₈₀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₈₀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₈₂	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₈₂	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₈₄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₈₄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₈₆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₈₆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₈₈	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₈₈	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₉₀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₉₀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₉₂	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₉₂	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₉₄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₉₄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₉₆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₉₆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₂₉₈	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₂₉₈	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₃₀₀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₃₀₀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₃₀₂	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₃₀₂	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₃₀₄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₃₀₄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₃₀₆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₃₀₆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₃₀₈	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₃₀₈	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₃₁₀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₃₁₀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₃₁₂	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₃₁₂	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₃₁₄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₃₁₄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Os ₃₁₆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ir ₃₁₆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00</			

全部で66個！

ただし、補正によって物性要件と組成要件を満たす実施例は38個
(No. 8, 9, 21, 24~38, 41, 44, 45, 48~57, 60~66)

	0	5	10
は	3.00	3.00	3.00
3	3.00	3.00	3.00
8	3.00	3.00	3.00
個	3.00	3.00	3.00
0	3.00	3.00	3.00
~	3.00	3.00	3.00
6	3.00	3.00	3.00
6	3.00	3.00	3.00

✓ 実施例の数が少ない事案ではない

D_p^i

審決の理由（サポート要件違反）

「本願発明は、（…「**本願物性要件**」…）との発明特定事項と、（…「**本願組成要件**」…）との発明特定事項**からなり**、「**光学ガラスに見られる諸欠点を総合的に解消し、前記の光学定数を有し、部分分散比が小さい光学ガラス**」，**すなわち本願物性要件を満たす光学ガラスを提供することを課題とする。**」

✓ **本願物性要件 = 本願発明の課題という認定**

【発明が解決しようとする課題】

【0 0 1 0】本発明の目的は、前記背景技術に記載した**光学ガラスに見られる諸欠点を総合的に解消し、前記の光学定数を有し、部分分散比が小さい光学ガラス**を提供することにある。

「しかるところ、**本願組成要件**に関するガラスの組成のうち、**実施例**で示されているものは一部の**数値範囲**の組成にとどまり、当該**数値範囲**を超える部分については、**本願物性要件**を満たす**光学ガラス**が得られることが**実施例**の記載により裏付けられているとはいえず、その他の発明の詳細な説明の記載にも、当業者が**本願物性要件**を満たすことを認識し得る説明がされているとはいえない。また、本願出願時の当業者の技術常識（**光学ガラス**の物性は、ガラスの組成に依存するが、構成成分と物性との因果関係が明確に導かれない場合の方が多いことなど）に照らしても、**本願組成要件**の**数値範囲**にわたって、**本願物性要件**を満たす**光学ガラス**が得られることを当業者が認識し得るとはいえない」

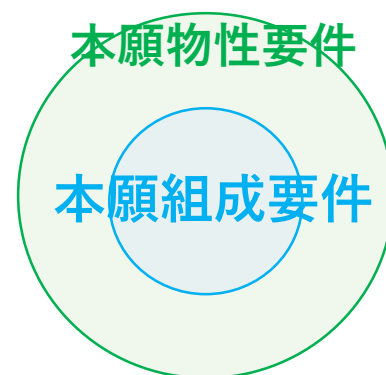
D_p^i

審決の理由（サポート要件違反）

「したがって、本願発明は、**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も、その記載がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らして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もいえないから、本願は、サポート要件（特許法36条6項1号）に適合するものではなく、特許を受けることができない。」**



- ✓ **本願組成要件**に関するガラスの組成のうち、**実施例**で示されているものは**一部の数値範囲**



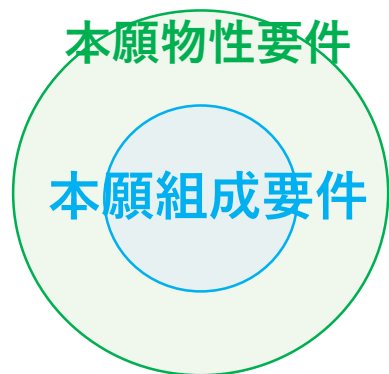
- ✓ **本願組成要件**の数値範囲にわたって、**本願物性要件**を満たす光学ガラスが得られることを当業者が認識し得るとはいえない

「本願発明は、**本願物性要件と本願組成要件の組合せによって特定される**光学ガラスの発明であるから、これらの各要件は、**いずれも単独では発明の必要十分条件とはなり得ない**。換言すれば、**本願発明は、本願組成要件を満たす光学ガラスであっても本願物性要件を満たさないものが存在することを当然の前提とする**ものである。ガラスにおける物性は、...所望の物性の光学ガラスを得るために**必要十分な組成を明らかにすることは現実には不可能**であり、したがって、物性要件と組成要件を組み合わせることによって発明を特定する方法を採らざるを得ず、そのような方法が特許実務においても広く行われてきた。」

「これに対し、本件審決は、…旨を説示しており、本願発明について、**本願組成要件の数値範囲の全てにわたって本願物性要件を満たす光学ガラスが得られなければならないとの認定・解釈を採り、これを前提に、本願はサポート要件に適合しないと判断した**ものと理解される。

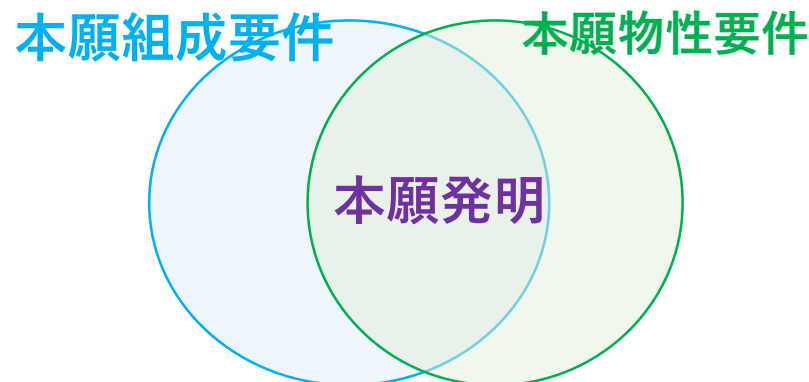
しかし、上述のとおり、本願発明は、**本願組成要件を満たす光学ガラスであっても本願物性要件を満たさないものが存在することを当然の前提とするものであるから、本件審決による本願発明の上記認定・解釈には誤りがあり、その誤りが、サポート要件に関する本件審決の結論に影響を及ぼすものであることは明らかである。」**

審決の立場



- ✓ 本願組成要件の数値範囲にわたって、本願物性要件を満たす光学ガラスが得られることを当業者が認識し得るとはいえない

原告の立場



- ✓ 本願組成要件を満たす光学ガラスであっても本願物性要件を満たさないものが存在することを当然の前提とする

✓ 本願発明は、いわば「本願物性要件を満たし、本願組成要件を満たすことを特徴とする光学ガラス。」なのだから、原告主張が正しいようにも思える。

✓ ただし、本願物性要件 = 課題自体であることを考えると問題は簡単ではない。

- 「本願発明は、…すなわち本願物性要件を満たす光学ガラスを提供することを課題とする。」と認定されたことを考えると

「…明細書のサポート要件に適合するか否かは、…特許請求の範囲に記載された発明(本願物性要件を満たす光学ガラス)が、…当該発明の課題(本願物性要件を満たす光学ガラスを提供すること)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。」

- 大合議の要件を充足するのは自明となる

なので、原告の主張を認めることにも問題がある…

D_p^i 

- 本件判決

上記のような対立および問題があるところ、本件判決は、どのような判断をしたのかを説明します。

「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については，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される。」

知財高裁大合議部判決をほぼ踏襲

D_p^i

判旨

「これを本願発明についてみると、まず、本願発明に係る特許請求の範囲（請求項1）の記載は、光学ガラスを**本願組成要件**及び**本願物性要件**によって特定するものであり、そのうち、本願物性要件は、

「**高屈折率高分散であって、かつ、部分分散比が小さい光学ガラスを提供する**」という**本願発明の課題**を、「屈折率（ n_d ）が1.78以上1.90以下、アッベ数（ v_d ）が22以上28以下、部分分散比（ $\theta_{g,F}$ ）が0.602以上0.620以下」という**光学定数により定量的に表現するものであって、本願組成要件で特定される光学ガラスを、本願発明の課題を解決できるものに限定するための要件**ということができる。」

「そして、このような本願発明に係る特許請求の範囲の構成からすれば、その記載がサポート要件に適合するものといえるためには、**本願組成要件**で特定される光学ガラスが発明の詳細な説明に記載されていることに加え、**本願組成要件で特定される光学ガラスが高い蓋然性をもって本願物性要件を満たし得るものであること**を、発明の詳細な説明の記載や示唆又は本願出願時の技術常識から当業者が認識できることが必要というべきである。」

- 簡単にいうと、原告の主張を採用しつつも、条件を付け加えた。
- その是非については後ほど検討する。

「光学ガラスの製造に関しては、ガラスの物性が多くの成分の総合的な作用により決定されるものであるため、個々の成分の含有量の範囲等と物性との因果関係を明確にして、**所望の物性のための必要十分な配合組成を明らかにすることは現実には不可能**であり、そのため、ターゲットとされる物性を有する光学ガラスを製造するに当たり、当該物性を有する光学ガラスの配合組成を明らかにするためには、**既知の光学ガラスの配合組成を基本にして、その成分の一部を、当該物性に寄与することが知られている成分に置き換える作業を行い、ターゲットではない他の物性に支障が出ないよう複数の成分の混合比を変更するなどして試行錯誤を繰り返すことで当該配合組成を見出すのが通常行われる手順である**ことが認められ、このことは、**本願出願時において、光学ガラスの技術分野の技術常識**であったものと認められる」

D_p^i

あてはめ

「光学ガラス分野の当業者であれば、本願明細書の**実施例に示された組成物を基本にして**、特定の成分の含有量を**ある程度変化**させた場合であっても、これに応じて他の成分を**適宜増減**させることにより、当該特定の成分の増減による物性の**変化を調整**して、**もとの組成物と同様に本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることも可能**であることを理解できるものといえる。」

「当業者は、本願明細書の発明の詳細な説明の記載から、本願物性要件を満たす光学ガラスを得るには、**「Nb₂O₅成分を40%超65%以下の範囲で含有し、かつ、TiO₂/(ZrO₂+Nb₂O₅)を0.2以下とする」ことが特に重要**であることを理解するものといえるから、これらの条件を維持しながら、光学ガラスの製造において通常行われる試行錯誤の範囲内で上記のような成分調整を行うことにより、高い蓋然性をもって本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることが可能であることも理解し得るというべきである。」

D_p^i

あてはめ

「本願明細書の実施例に係る組成物の組成が、**本願組成要件**に規定された各成分の含有比率、

「 $\text{TiO}_2/(\text{ZrO}_2+\text{Nb}_2\text{O}_5)$ の値」及び「 SiO_2 , B_2O_3 , TiO_2 , ZrO_2 , Nb_2O_5 , WO_3 , ZnO , SrO , Li_2O , Na_2O の合計含有量」の**各数値範囲の一部のものにすぎないとしても**、本願明細書の発明の詳細な説明の記載及び本願出願時における光学ガラス分野の技術常識に鑑みれば、当業者は、**本願組成要件**に規定された各数値範囲のうち、**実施例として具体的に示された組成物に係る数値範囲を超える組成を有するものであっても**、**高い蓋然性**をもって**本願物性要件**を満たす光学ガラスを得ることができることを認識し得るというべきであ（る）」

- 「以上のとおり、本願につき、**サポート要件に適合しないものとした本件審決の判断は誤り**であり、この点については、上記(2)で述べた趣旨に沿って、改めて特許庁における審理・判断（必要な拒絶理由通知を行うことを含む。）がされるべきものといえるから、**原告主張の取消事由2は理由がある。**」
 - 「以上のとおり、本願につき、**実施可能要件に適合しないものとした本件審決の判断は誤り**であり、この点については、上記で述べた趣旨に沿って、改めて特許庁における審理・判断（必要な拒絶理由通知を行うことを含む。）がされるべきものといえるから、**原告主張の取消事由3は理由がある。**」
 - 「以上によれば、**原告主張の取消事由2及び3はいずれも理由がある**から、**その余の取消事由について判断するまでもなく**、本件審決は取り消されるべきものである。」
1. 本願発明の認定・解釈の誤り（取消事由1）
 2. サポート要件についての判断の誤り（取消事由2）
 3. 実施可能要件についての判断の誤り（取消事由3）
 4. 手続違背（取消事由4）

✓ どちらかということ、本願発明の認定・解釈で対立が激しかったのだけど

D_p^i 

・ 検討

上記のような対立および問題があるところ、本件判決は、どのような判断をしたのかを説明します。

1. 本件判決と本件審決では、**本願物性要件が本願発明の課題であると判断している点で共通**している。
2. 判断が異なった理由は「**本願物性要件は、…本願発明の課題を解決できるものに限定するための要件**」であると認めていることにある。
3. 一方、これを認めると、**大合議判決が判示した判断基準が自明化**してしまう。
4. 「**本願発明の課題を解決できるものに限定**」した**光学ガラス**が「**本願発明の課題を解決できる**」と認識できるか否かは、**単なる識字能力の問題**だ。
5. **新たに示された判断基準はこれを回避するためのもの**であり、以下、その**妥当性**を検討する。

- 特許請求の範囲が具体的な構成ではなく、その構成が果たす機能として抽象的に記載されたクレーム
- 特許請求の範囲の記載が機能的用語、例えば「…するための手段」というように機能的用語によって表現されているクレーム
- 平成6年改正で許されることになったクレームまたは単に『広すぎるクレーム』ともいわれる
- **課題自体で特定された発明とは、構成の一部が機能的に特定されているのではなく、構成の全体（つまり発明自体）が機能的に特定されている機能的クレーム**

- 「高周波数信号をカットし，低周波数信号を通過させる R C 積分回路」という発明
- 「甘酸っぱい飲み物を提供する」という課題に対して，「甘い原料と，酸っぱい原料を含む飲料水」という発明

- 第 3 3 回判例研究会

知財高判H29.6.8(平成28年(行ケ)10147)「トマト含有飲料」

【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。

【0 0 0 8】 本発明は，…**濃厚な味わい**で**フルーツトマトのよ**
うな甘みがあり且つトマトの**酸味が抑制された**，新規なトマト
含有飲料…を提供することにある。

- 平成17年になされた判決であるが、その対象となった特許は**平成5年に出願**されたもの
- **平成6年改正前の旧36条5項1号に基づいたサポート要件**に関して判断がなされた
- **機能的クレーム（課題的クレーム）**は、平成6年改正で許されることになったクレーム（**射程の問題**）
- **サポート要件(36条6項1号)の文言は同じ**でも、他の36条の規定が大きく変わったのだから、**役割分担の変更に伴う解釈の変更は生じ得る**。
- 実際、平成15年にはサポート要件に関する**審査基準が改訂**されたのだし、その**遡及適用が争点**となった

• 旧 5 項

…特許請求の範囲の記載は…

一 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。

二 特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項に区分してあること。

この改正がなければ、請求項に課題を記載することはできないはずのものだった。

• 新 5 項

…特許請求の範囲には…特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。…

• 新 6 項

…特許請求の範囲の記載は…

一 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。

二 特許を受けようとする発明が明確であること。

- **機能的・作用的な表現形式で技術の多様性に対応**した柔軟な特許請求の範囲の記載が可能
 - 「広い特許」の権利付与に寄与
- 機能的・作用的な記載形式は、内容が**抽象的・多義的になりやすい**
 - いわゆる「広すぎるクレーム」が**迅速な審査や適切な権利付与を阻害**
- 機能的クレームや「広すぎるクレーム」の語源となる現象

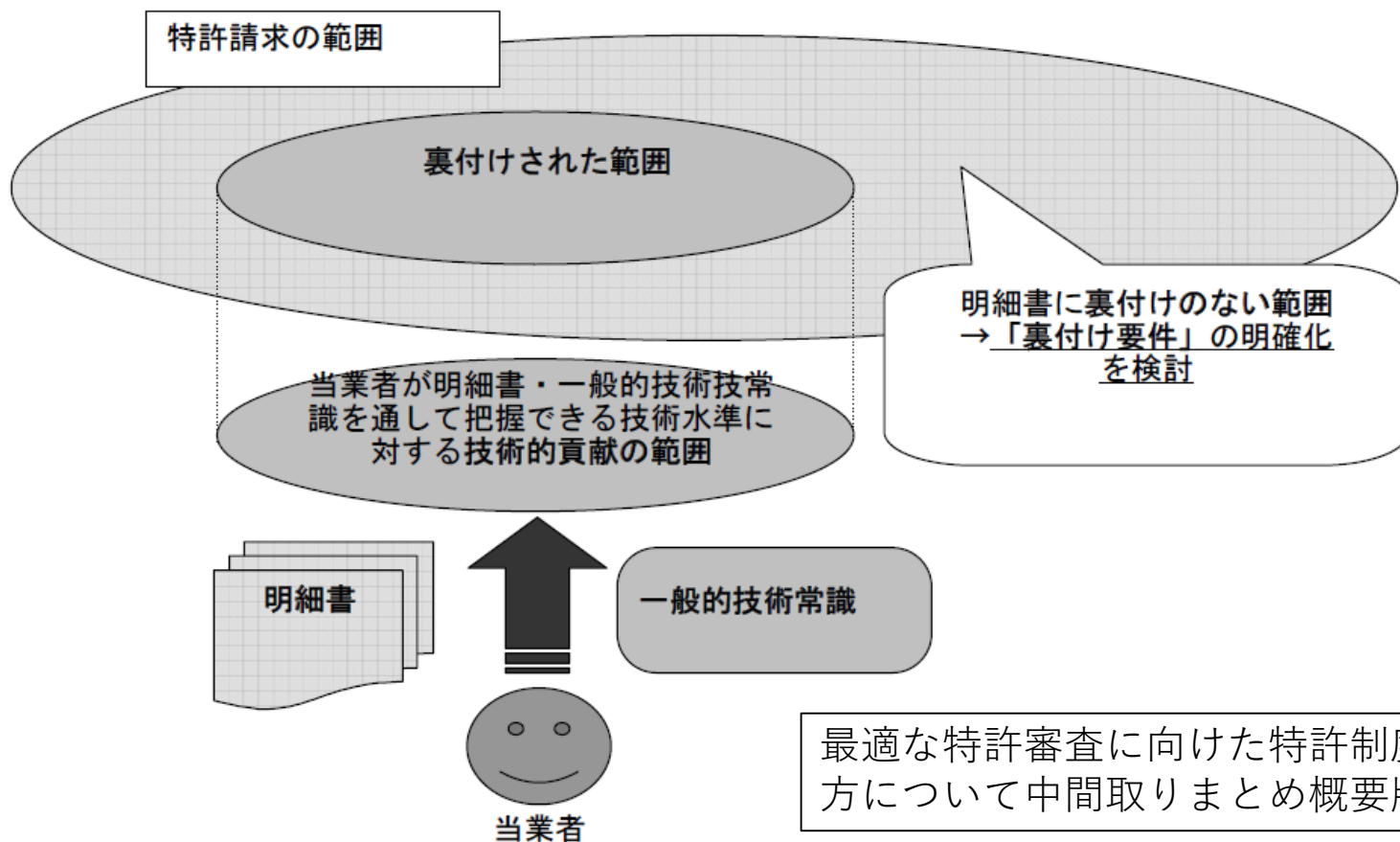
「我が国特許法においては、第36条第6項第1号「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」の規定があり、この規定が裏付け要件（サポート要件）を担保するものとの見方もある。しかしながら、**特許請求の範囲の記載が、そのまま発明の詳細な説明に単に書き写される場合にも、かかる規定を満たすのではないかと考えられるため、これを裏付け要件（サポート要件）として解釈することの困難さがあり、現行の特許庁審査基準においては、その解釈を採ってはいない。」**

産業構造審議会知的財産政策部会 第3回特許制度小委員会 資料7より

- でも「広すぎるクレーム」は困るので、「**裏付け要件の明確化**」をしましょう

裏付け要件の明確化

(1) 裏付け要件の明確化



今日では、これをサポート要件の「実質化」ともいう

- 経緯を考えると、**文言が変わってないとしても、特許庁における審査としては、サポート要件の役割が変更**されている。
- 原告も、**出願後に定められた審査基準を遡及適用するのは不合理**であると主張していた。

「特許・実用新案審査基準は、…**法規範ではない**から、本件特許の出願に適用される特許・実用新案審査基準に特許法の上記規定の解釈内容が具体的に基準として定められていたか否かは、上記(4)アの**解釈を左右するものではない。**」「**この具体的基準が特許法旧36条5項1号の規定の趣旨に沿うものであることは、上記(5)アの判示に照らして明らか**であって、そうである以上、これをその特定の基準が適用される特許出願より前に出願がされた特許に係る明細書に**遡及適用したのと同様の結果になるとしても、違法の問題は生じない**というべきである。」

- 大合議判決は、平成15年改訂の審査基準における第36条 6 項 1 号の解釈を包含する
- それにも拘らず、その判旨は、平成 6 年改正前の旧36条 5 項 1 号の法解釈から導かれる
- 判決の立場は、平成 6 年改正前から旧36条 5 項 1 号の趣旨は『広すぎるクレーム』の記載を規制することであったと述べているかのよう
- 「初めからそうでした論」の根拠は？
- 機能的クレームを想定しなかったなら、課題的クレームで想定外の自体が起きるのは当然だ。
- 「課題を解決できると認識できる」の出自は？

D_p^i

幾つかの重要な裁判例

本件判決の検討に際し、参考になる裁判例

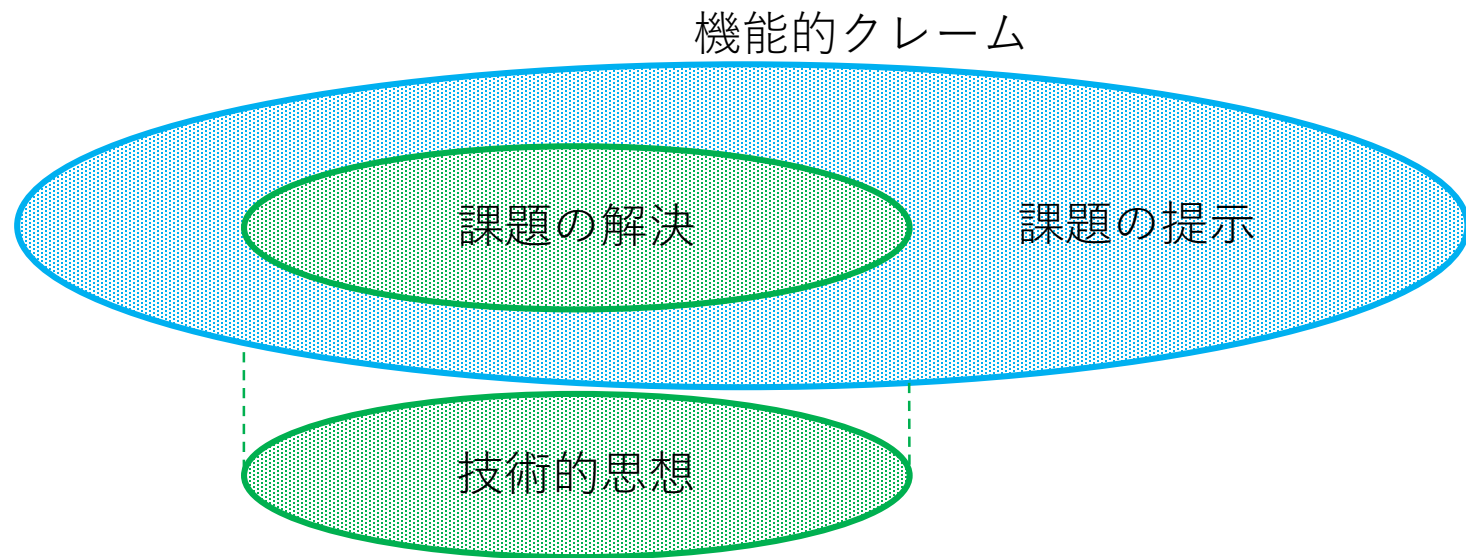
- 機能的クレームに関する最初の事件でも既に、**機能的クレームと「課題の提示」の関係が指摘されている。**

「…選出した中間部品は計測手段と協力する組立手段により、検査された内外両部品と組み立てられることを特徴とする…」

「本件特許発明の特許請求の範囲に記載されているところは**内外及び中間の部品を自動的に選択して組立てるという課題の提示**であって、一見…**課題の解決**を示したかのごとく見えるが、…極めて抽象的な表現であり、…右のような抽象的な記載はなんら**課題の解決**を示したものであるということとはできない。」

「このような機能的，抽象的に表現されている構成要件は，その技術的な意味内容が明細書の記載や技術常識から直ちには明瞭でない場合でも，**明細書及び図面にその具体的な構成として，その作用とともに開示されているはずのもの**であり（**もし，それが開示されていないとすれば，単に発明の課題を提示したにすぎない**ことになろう。），その構成，作用により示されている具体的な技術的思想に基づいて，これを，明確な内容の構成のものとして解すべきものである。」

- この頃には既に、特許請求の範囲の記載は、単なる「**課題の提示**」ではなく「**課題の解決**」であり、両者を画するが**技術的思想の開示**だと認識されていた。



第2審判決は、その理由として記載要件との関係を指摘する

「これは、本来、発明の詳細な説明には、その発明の目的、構成及び効果を記載し、かつ、**特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない**ものであり、また、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とは、矛盾してはならず、後者は前者の内容の説明として十分なものでなければならないことに徴しても明らかである。」

この中にサポート要件が隠れていることに気付きますか？

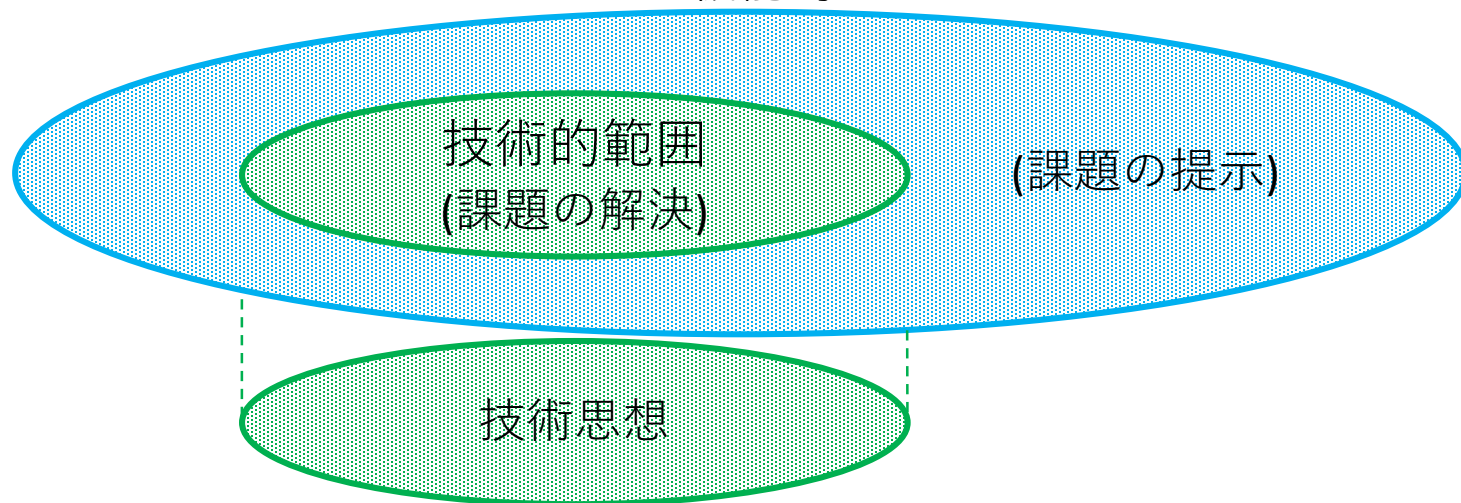
昭和 3 4 年法 5 項 第二項第四号の特許請求の範囲には、**発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載**しなければならない。

昭和 6 2 年法 4 項 …特許請求の範囲の記載は…
一 **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。**
二 **特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載**した項に区分してあること。

平成 6 年法 6 項 …特許請求の範囲の記載は…
一 **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。**
~~二 特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項に区分してあること。~~
二 **特許を受けようとする発明が明確であること。**

- 第2審判決は、サポート要件の淵源を含む**記載要件に徴してクレーム解釈が導かれる**とする。
- 記載要件には**元々「広すぎる独占権の付与を排除する趣旨」**があったともいえるだろう。
- 大合議判決の「**初めからそうでした論**」は、**あながち嘘ではない**。
- また、「**課題を解決できると認識できる**」の出自は、特許請求の範囲の記載は、単なる「**課題の提示**」ではなく「**課題の解決**」であるべきとの考えに由来するのだろう。

機能的クレーム



「開示された具体的な構成に示されている**技術思想に基づいて当該考案の技術的範囲を確定**すべき…ただし…記載された具体的な**実施例に限定するものではなく**，実施例としては**記載されていなくても**，明細書に開示された考案に関する記述の内容から当業者が実施し得る構成であれば，その技術的範囲に含まれる」

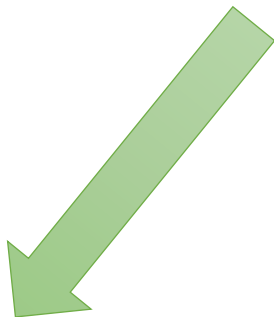
D_p^i

一般形

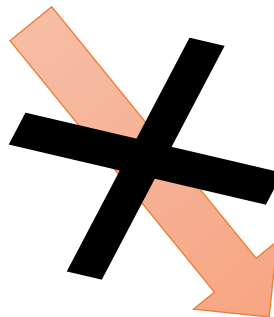
フリバンセリン事件

課題を解決できると認識できる(範囲)

パラメータ発明



数式が示す**範囲**内であれば、所望の効果が得られると認識できる



医薬用途発明

薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をする

「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**が争点とされた事案においてされたものである。」

- 平成6年改正前であっても『機能的クレーム』の特許権が成立することがあったし、それら判決では、クレーム解釈によって技術的範囲が狭く解されていた。
- 大合議判決は、104条の3の設立後になされたこともあり、これらクレーム解釈の蓄積を平成6年改正前の旧36条5項1号の法解釈として要件を規律したのだろう。
- 「課題を解決できると認識できる『範囲』」の文言の由来が『課題の提示』ではなく『課題の解決』である必要があるとの考えにあるとすれば、課題自体を記載してしまうと自明化してしまうように思えるのも、単なる錯覚に過ぎない。
- むしろ、104条の3が存在する現在では、クレーム解釈との整合性を維持しながら、記載された課題自体が、単なる『課題の提示』ではなく『課題の解決』を示したと認識できる範囲であるかを判断すべき。

本件判決の論理の検証

上記理解に基づいて、本件判決の論理について検証する。

- (a) 特許請求の範囲に記載された課題の取扱い
- (b) 新たに提示された判断基準

- 「**本願物性要件**は、...**本願組成要件**で特定される**光学ガラス**を、**本願発明の課題を解決できるものに限定するための要件**」であると認めている。
- 結果、「**本願発明の課題を解決できるものに限定**」した**光学ガラス**が「**本願発明の課題を解決できる**」と認識できるのは明らかなので、知財高裁大合議部判決が判示した**判断基準が自明化**してしまう。
- 実際、本件判決は**大合議判決の判断基準に直接のあてはめをせず、新たな判断基準においてあてはめ**を行った。

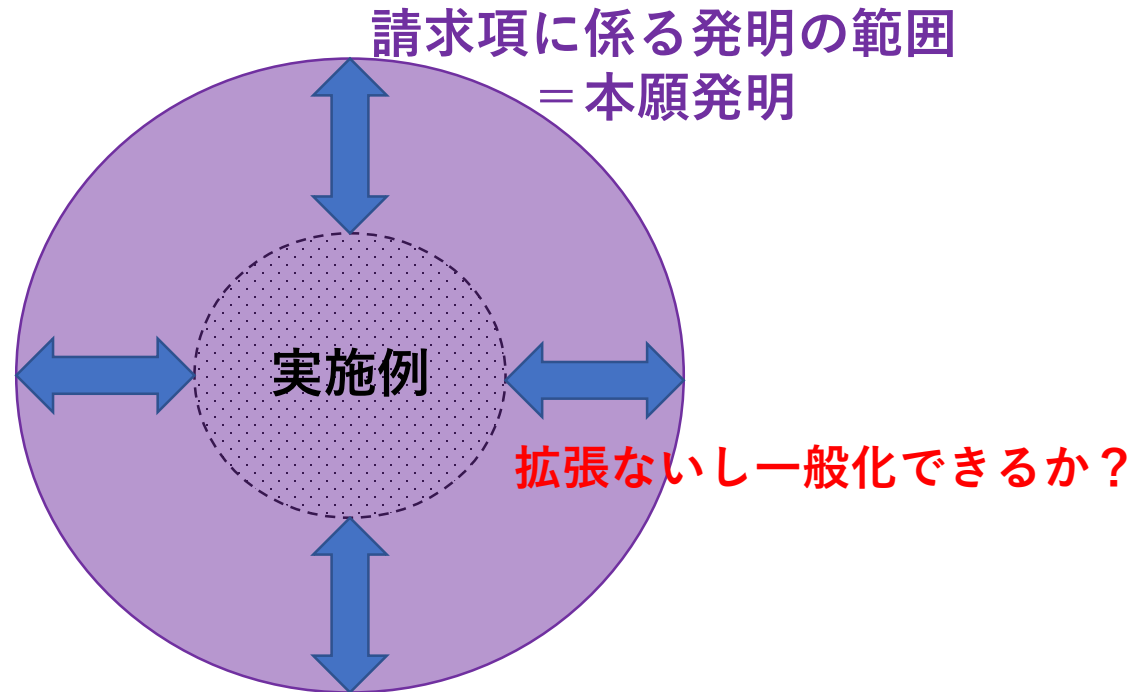
- 本件判決と**大合議判決の判断基準の整合性**が問題となるが、一方はトートロジー（恒真命題）となっているので、単純には比較できない。
- ここで着目すべきは**クレーム解釈との整合性**だ。**大合議判決がクレーム解釈との整合**するものならば、本件判決で示された**新たな判断基準がクレーム解釈と整合**していれば、**本件判決と大合議判決の判断基準が整合している**と考えてよいだろう。
- この問題は、新たな判断基準が「**本願発明の課題を解決できるものに限定**」した光学ガラスが、単なる『**課題の提示**』ではなく『**課題の解決**』を示したと**認識できる範囲を超えているか**の判断であるかに帰着される。

- 「**本願組成要件及び本願物性要件**によって特定」された光学ガラスが「**課題の解決**」を示したことになり得るだけの**裏付け**が開示されているかを検討することになる。
- 問題となるのが「**本願組成要件を満たす**光学ガラスであっても**本願物性要件を満たさない**ものが存在すること」である。
- **製造時には組成しか調整し得ない**にも拘らず、「**本願組成要件を満たす**光学ガラスであっても」**本願発明の課題を解決できない**光学ガラスが存在する。

D_p^i

(b) 新たに提示された判断基準

- 本件判決は、「本願組成要件を満たす光学ガラスであっても本願物性要件を満たさないものが存在すること」を許容しつつも、「**本願組成要件で特定される光学ガラスが高い蓋然性をもって本願物性要件を満たし得るものであることを、発明の詳細な説明の記載や示唆又は本願出願時の技術常識から当業者が認識できることが必要というべきである。**」とする。
- 本件判決の立場は、通常サポート要件の問題では、請求項に係る発明の範囲のうち発明の詳細な説明に開示された内容が一部であったとしても、**出願時の技術常識から当業者が「内容を拡張ないし一般化できる」ならサポート要件の適合が認められる**のだから、**逆方向の許容幅も認めるもの**だといえる。



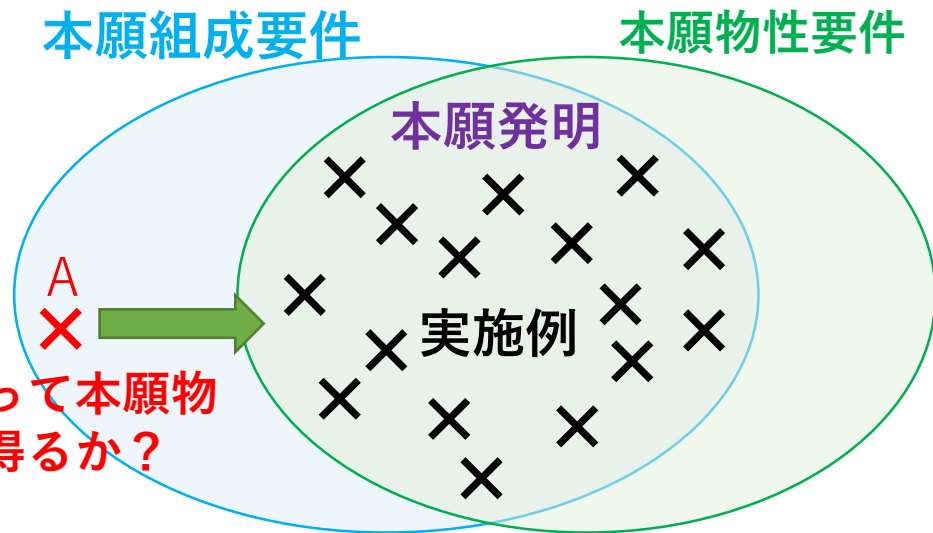
「出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合」

(大合議判決でも参照された審査基準)

- 本願組成要件を満たす光学ガラスであっても本願物性要件を満たさないものが存在する

光学ガラス A は本願発明に属するものではないが、**製造時には組成だけが調整可能**である以上、不本意ながら製造されてしまう虞がある。

高い蓋然性をもって本願物性要件を満たし得るか？



「本願組成要件で特定される光学ガラスが高い蓋然性をもって本願物性要件を満たし得るものであることを、発明の詳細な説明の記載や示唆又は本願出願時の技術常識から当業者が認識できることが必要というべきである。」

D_p^i

具体的な蓋然性の判断

- 「当業者は、本願明細書の発明の詳細な説明の記載から、本願物性要件を満たす光学ガラスを得るには「**Nb₂O₅成分を40%超65%以下の範囲で含有し、かつ、TiO₂／(ZrO₂+Nb₂O₅)を0.2以下とする**」ことが特に重要であることを理解するものといえる」（**黄色部分**は**本願組成要件**の一部）

「【請求項 1】

本願物性要件を満たし、

質量%の比率で…Nb₂O₅を40%超65%以下、
…TiO₂／(ZrO₂+Nb₂O₅)が0.20以下であり、
…であることを特徴とする光学ガラス。」

D_p^i

具体的な蓋然性の判断

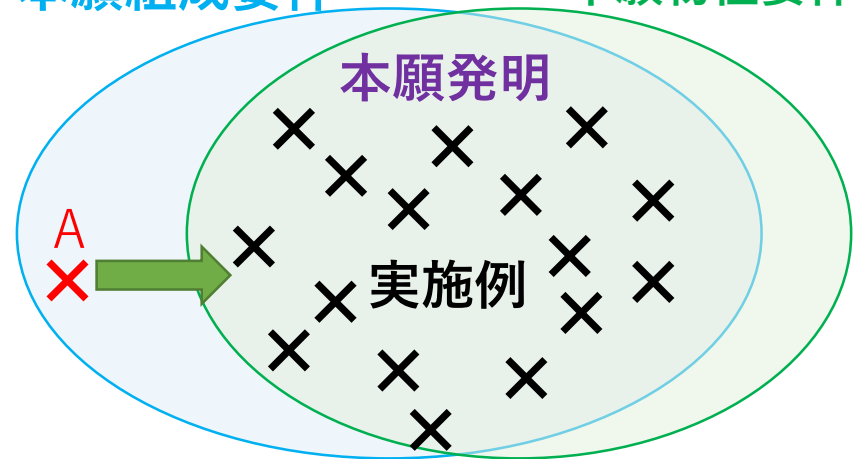
- 「当業者は、**本願組成要件**に規定された各数値範囲のうち、**実施例として具体的に示された組成物に係る数値範囲を超える組成を有するものであっても**」「**これらの条件を維持しながら**、光学ガラスの製造において通常行われる試行錯誤の範囲内で上記のような**成分調整を行うことにより**、**高い蓋然性をもって本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることが可能であることも理解し得るというべきである。**」

「Nb₂O₅成分を40%超65%以下の範囲で含有し、かつ、TiO₂／(ZrO₂+Nb₂O₅)を0.2以下とする」を維持しながら成分調整を行うことにより、不本意に光学ガラスAが製造されてしまっても、技術常識で修正可能な範囲。

重要な条件がクレームされていたのが良かった

本願組成要件

本願物性要件



D_p^i

- まとめ

- 大合議判決が示した判断基準は、特許請求の範囲に課題自体を記載してしまうと、**サポート要件が自明化してしまうように思える**。
- しかしながら、**クレーム解釈の判決の蓄積をサポート要件として規律した**と考えると、**自明化しているように思えるのは錯覚に過ぎない**。
- 本件判決は、大合議判決を引用しながらも、「このような本願発明に係る特許請求の範囲の構成からすれば」として、**新たな判断基準を用いてサポート要件の適合性を判断した**。
- しかしながら、大合議判決成立までの経緯を考えると、妥当な判断基準であるだろうし、なによりも、**クレーム解釈の判決の蓄積とも整合するだろう**。

• 旧5項

…特許請求の範囲の記載は…

一 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。

二 特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項に区分してあること。

• 旧5項2号の廃止をどう補うか？

1. サポート要件(H17大合議)
2. 明確性要件(PBP最判)
3. 特定否認定(残すべき？)

• 新5項

…特許請求の範囲には…特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。…

• 新6項

…特許請求の範囲の記載は…

一 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。

二 特許を受けようとする発明が明確であること。

D_p^i

このスライドは、2018年11月17日に
開催された日本知財学会：第47回判例
研究会にて用いられたものです。

http://www.ipaj.org/bunkakai/chizaiseido_hanrei/event/kenkyukai_20181117.html

本スライドの内容については、
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 © 2018 Akio Noguchi All Rights Reserved.
