

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

明確性要件およびサポート要件違反等が争われた事例

[知的財産高等裁判所 平成25年9月19日判決 平成24年(行ケ)第10387号]

1. 事件の概要

本件は、無効審判請求についての無効審決の取消請求訴訟です。

原審判では、以下のとおり認定されて特許無効審決がなされました。

- ① 本件発明1～3、5、9、10は、甲1（先願）に記載された発明と同一である
- ② 本件発明1～8は、明確性要件を満たさない
- ③ 本件発明5、8、9、10はサポート要件を満たさない

これに対して裁判所は、① 拡大先願および② 明確性要件違反については審決の理由に誤りはないが、③ サポート要件違反については審決の理由が誤りであると判断し、結論として審決を維持しました。

本件は、新たな解釈や判断基準を示したものではなく、事例判決の一つにすぎませんが、明確性要件およびサポート要件に対する知財高裁の考え方がよく表れている事例として参考になります。

以下、本稿では、明細書記載要件（明確性要件、サポート要件および実施可能要件）について説明し、拡大先願に関する争点の説明は省略します。

2. 発明の概要

本件特許（特許第4082734号）の特許請求の範囲には、次の発明が記載されていました。

【請求項1】

安定化された溶媒組成物であって、臭化n-プロピルを少なくとも90重量%含有する溶媒部分とニトロアルカン、1、2-ブチレンオキサイドおよび1、3-ジオキソランを含んでいて1、4-ジオキサンを含まない安定剤系部分を含む溶媒組成物。

【請求項2～4】：省略

【請求項5】

該溶媒部分が臭化n-プロピルを94から98重量%含有する請求の範囲第1項記載の溶媒組成物。

【請求項6～8】：省略

【請求項9】

物品を洗浄する方法であって、臭化n-プロピルを少なくとも90重量%含有する溶媒部分とニトロアルカン、1、2-ブチレンオキサイドおよび1、3-ジオキソランを含んでいて1、4-ジオキサンを含まない安定剤系部分を含む室温から55℃の範囲内の温度の溶媒組成物に該物品を浸漬することを含む方法。

【請求項10】：省略

3. 原審決の概要

(1) 明確性要件について

「本件発明1における『安定化された溶媒組成物』との記載について、金属の種類が異なれば、同じ溶媒組成物を用いて同一の使用条件で腐食試験を実施しても、金属腐食が生じる場合と生じない場合があり、また、温度が異なれば、同じ溶媒組成物を使用しても金属腐食が生じる場合と生じない場合があるので、使用条件が特定されていない『安定化された溶媒組成物』との記載は明確ではなく、本件発明1及びこの発明を直接又は間接的に引用する本件発明2～8は明確性の要件を欠く」との理由を示して、請求項1～8は明確性要件違反であると判断しました。

(2) サポート要件について

「ア 本件発明9、10について
本件発明1～8は、『安定化された溶媒組成物』との発明特定事項を有するところ、安定剤の含有量の好適範囲として記載されている数値範囲以外、特に下限値を下回るもので、結果的に『金属腐食の遅延化をもたらす』との課題が解決できないものは、『安定化された溶媒組成物』ではなく、本件発明1～8の範囲外になるものである。これに

対して、本件発明9、10は、『安定化された溶媒組成物』との発明特定事項を含んでおらず、安定剤の含有量の好適範囲として記載されている数値範囲以外、特に好適範囲の下限値を下回るものを含むものであるから、そのようなものにあつては、必ずしも『金属腐食の遅延化をもたらす』との課題が解決できるとはいえない。したがって、本件発明9、10は、その範囲すべてにおいて発明の課題が解決できるとはいえない。

イ 本件発明5、8について

本件発明5は、『該溶媒部分が臭化n-プロピルを94から98重量%含有する請求項1記載の溶媒組成物』であり、本件発明8は、『該溶媒部分が臭化n-プロピルを94から98重量%含有する請求項6記載の溶媒組成物』である。一方、発明の詳細な説明には、『臭化n-プロピルが本溶媒組成物の94-97重量%になるようにしてもよい。』と記載されているものの、臭化n-プロピルを『94から98重量%含有』すること、『97から98重量%含有』することの記載はない。発明の詳細な説明には、『臭化n-プロピルを少なくとも90重量%含む』ことについて記載され、『少なくとも90重量%含む』との数値範囲に『94から98重量%含む』との数値範囲を包含し、『94から98重量%含む』という技術思想が『少なくとも90重量%含む』という技術思想の下位概念には当たるものの、下位概念と上位概念で表現された発明は、技術思想としては別のものといわざるを得ない。そうすると、本件発明5、8において『該溶媒部分が臭化n-プロピルを94から98重量%含有する』との発明特定事項が、そもそも発明の詳細な説明に

一切記載されておらず、本件発明5、8は『発明の詳細な説明に記載された発明』ということとはできない』との理由を示して、請求項5、8～10はサポート要件違反であると判断しました。

4. 裁判所の判断

(1) 本件発明について

まず裁判所は、本件明細書の記載を一部抜粋して記載したうえで、本件発明を次のように理解したことを示しました。

「前記(1)に摘記した本件明細書の記載によれば、臭化n-プロピルは、オゾン層を枯渇する可能性が低く、溶媒機能、コスト、毒性及び可燃性の問題において有望な洗浄用溶媒であるが、より高い温度で使用した場合に金属の腐食がもたらされる可能性があるという発明の背景の下、臭化n-プロピルとその安定剤系の最良の組合せを調査することにより、使用者及び環境に優しく、かつ、より高い温度で使用した場合に金属が腐食されないという安定化効果を示す脱グリース及び洗浄用溶媒を見出したというのが、本件発明である。そして、本件発明の課題は、臭化n-プロピル溶媒とその安定剤系の最良の組合せを調査することにより、使用者及び環境に優しく、かつ、より高い温度で使用した場合に金属が腐食されないという安定化効果を示す脱グリース及び洗浄用溶媒を提供することであり、本件発明1の構成は、『臭化n-プロピルを少なくとも90重量%含有する溶媒部分とニトロアルカン、1、2-ブチレンオキシドおよび1、3-ジオキソランを含んでいて1、4-ジオキサンを含まない安定剤系部分を含む』『安定化された溶媒組

成物』であり、また、本件発明の効果は、使用者及び環境に優しく、かつ、高い安定化効果を示す脱グリース及び洗浄用溶媒が得られたことと理解できる」

(2) 明確性要件について

裁判所は、明確性要件違反の無効理由について、次の理由により、原審決の判断に誤りはないと認定しました。

「本件明細書においても、安定という用語が、洗浄に使用する組成物を金属と高温で接触させた場合に金属を腐食させないようにすることを意味するものとして使用されていると理解できる。

原告は、本件発明における『安定化』とは、『ある溶媒と接触する金属が、当該溶媒への安定剤の添加により、安定剤を添加しない場合に比べてより腐食しにくくなること』、端的には『金属腐食の遅延化』であり、……『安定化された溶媒組成物』との記載が明確性を欠くとした審決の判断は誤りであると主張する。

しかし、『……溶媒組成物』について、使用する条件によって、金属腐食が生じる場合と生じない場合があることとなり、原告が主張する安定化の意味に従えば、『……溶媒組成物』という物が存在しても、この組成物の使用条件が定まるまでは、この物が『安定化された溶媒組成物』に該当するの可否かを特定できないということになる。

したがって、……『……〈安定化された溶媒組成物〉との記載は、…同一溶媒組成物を用いても、使用条件によっては〈安定化された〉場合とそうでない場合が存在し得るのであるから、使用条件が特定されていない〈安定化された溶媒組成物〉との記載は明確であるとはい

えない。』との判断に誤りはない。……。

この点について、原告は、本件発明1～8は溶媒組成物の発明なので、組成物がどのような条件の下で使用されるかということは、それによってその溶媒組成物自体が異なるものになるわけではないので、請求項の記載が明確かどうかを判断するに当たっては無関係であると主張する。しかし、組成物の使用条件により溶媒組成物自体は変化するものではないものの、溶媒組成物が『安定化された溶媒組成物』に該当するか否かが変化するので、組成物がどのような条件の下で使用されるかということが、請求項の記載の明確性判断に関係するのであって、原告の主張を採用することはできない」

(3) サポート要件について

裁判所は、サポート要件について、次の理由により原審決の判断は誤りであると判示しました。

「(1) 本件発明9、10について

……審決は、特許請求の範囲に臭化n-プロピルと組み合わせる安定剤の下限値が記載されておらず、当然にその効果を奏さないような、安定剤をごくわずかししか含まないような配合量についての発明が本件発明9及び10の範囲に形式上含まれることをもって、本件発明9及び10がサポート要件を満たさないと判断した。しかし、本件発明は、臭化n-プロピルを安定化する臭化n-プロピルと安定剤の最良の組合せを見出すことを発明の課題とするものであって、臭化n-プロピルと安定剤の配合比の最適化を発明の課題とするものではないので、特許請求の範囲に、安定剤系として選択される物質の配合

量の下限値が特定された記載されていないこと（原文ママ）を根拠に、本件発明9及び10がサポート要件を満たさないとすることはできない。

(2) 本件発明5、8について

審決は、臭化n-プロピルの含有量が『94～98重量%』であることは本件明細書には記載されておらず、『97～98重量%』の範囲を補完する記載もないし、安定剤の含有量を計算して、残余を臭化n-プロピルの数値範囲を限定するための量とすることは記載されていないので、臭化n-プロピルの含有量が『94～98重量%』であることは明細書に記載されていないと判断した。

しかし、上記(1)のように、本件発明は、臭化n-プロピルとその安定剤系の組合せを特徴とする発明であり、……。そうすると、本件明細書の発明の詳細な説明中に臭化n-プロピルの含有量について『94～98重量%』という数値範囲の具体的な記載がないことを根拠に、本件発明5及び8がサポート要件を満たさないとすることはできない」

5. 考察

まず、明確性要件については、本件発明の溶媒組成物は、同一組成物であっても使用条件により「安定化された場合」とそうでない場合があることから、請求項1の「安定化された溶媒組成物」との記載が不明確であると判断されました。

本件発明の「安定化された」のように、「物の発明」を特定する際に、その「物」の機能、作用あるいは効果を用いて表現した場合、その「物」の使い方によって機能、作用または効果を奏したり奏さなかったりすると、「物の発明」が不明確とされるおそれがあります。クレーム作成時には注意すべきでしょう。

サポート要件については、特定の成分について最良の組み合わせを見いだした発明であり、配合比の最適化を発明の課題とするものではないから、各成分の配合量の下限値を特定した記載がないことを根拠にサポート要件違反とはならないと判断されました。

組成に特徴のある発明において、すべての成分について上限、下限の特定を要求するのは、発明者・出願人の負担があまりにも大きすぎます。

したがって、配合比の最適化を特徴とする発明以外では、下限値が記載されていないことだけではサポート要件違反にならないとする今回の判断は妥当であるといえるでしょう。

しかし、本件発明の請求項5、8において、臭化n-プロピルの配合量の数値範囲を特定したことに特徴があるにもかかわらず、「臭化n-プロピルとその安定剤系の組合せを特徴とする発明」と認定し、配合比の最適化ではないとした本件判決が妥当であったかどうかについては疑問が残ります。

いくた てつお

1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

さの たつみ

1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、生田・名越・高橋法律特許事務所に在籍。