

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～



一般社団法人日本知的財産協会



審決取消訴訟（査定系）における 記載要件判断に関する検討

特許第1委員会 第2小委員会
日本知的財産協会

関東：3月20日（火）、関西：3月22日（木）
報告者：島野 哲郎（副委員長、宇部興産）



はじめに（背景）

記載要件の特徴

拒絶理由・無効理由である。それゆえ、特許成立後に訂正により解消できないか、解消しても狭い権利範囲となる蓋然性があり、**致命傷**となりかねない。

近時の裁判例

- ①最二小判平成27年6月5日（平成24年（受）1204号、同2658号）
「プラスタチンナトリウム」事件（**PBPに係る最高裁判決**）
- ②平成17年（行ケ）第10042号「偏光フィルムの製造法」事件
（**知財高裁大合議判決**）を踏襲した**多数の判決**
など、近年、記載要件を争点とする重要判決が相次いで下される状況。

特許庁の対応

- ・審査基準、審査ハンドブックの改訂（平成27年）。
- ・**IoT関連技術**等に関する事例の見直し。
（例：サブコンビネーションに係る記載要件について）



はじめに（検討テーマの設定）

一般的な知財実務において、特許出願の審査経過で記載要件違反を指摘されたとしても、記載要件違反について審決取消訴訟まで争う案件はそう多くはないのが現状である。

そのため、**裁判例の検討のみ**では、そのまま知財実務に活かせるとは**やや言い難かった**。

そこで、当小委員会では、記載要件が争われた審決取消訴訟（査定系）をもとにして、裁判所の判断のみならず、

- ・**裁判所と特許庁との判断（結果）の差異を比較・検討**
- ・**当該結果を導いた両者の判断手法を比較・検討**

することで、知財実務に反映できる具体的な提言をすべく、本テーマを検討するに至った。



検討対象案件の抽出・決定

判決言渡：平成23年1月1日～平成28年12月31日
抽出条件：「実施可能」「明確性」「サポート」「記載要件」の
キーワードで審決取消訴訟事件を調査。



審決取消訴訟（査定系）を抽出



判示内容を確認し、少なくともいずれかの「**記載要件違反**」が
判断された事件を検討対象とした（**47件**）。

医薬・化学分野：22件、電気・機械分野：25件



検討対象案件の抽出・決定

審決取消訴訟（査定系）に着目した理由

- ① 出願人にとって重要な案件である可能性が高い。
- ② 判断に疑義が生じやすい案件である可能性が高い。
- ③ 第三者介在による影響を避けるため。



検討の目的

① 裁判所における記載要件の判断動向

裁判所の判断動向を確認し、特許庁の判断結果との間に差があるか否か（審決が覆るか否か）を要件ごとに検討。

② 特許庁・裁判所における判断手法の確認

- ・**特許庁**：審査や審判における判断について、審査基準に記載の「違反類型」に当てはめて要件ごとに分類。
- ・**裁判所**：判決文に記載された代表的な「文言」や「フレーズ」を要件ごとに抽出。

③ 両者の判断手法についての比較・検討

両者の判断手法に差異があるかを要件ごとに比較・検討。



目次

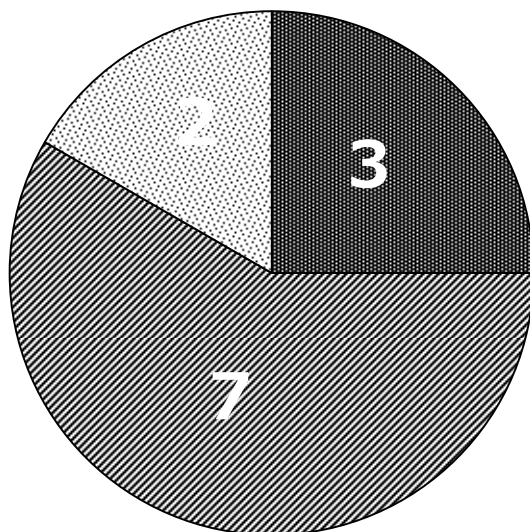
1. 裁判所における記載要件の判断動向
2. 特許庁・裁判所における判断手法の比較・検討
～「違反類型」と「判示事項」との比較をもとに～
3. 実務上の留意点



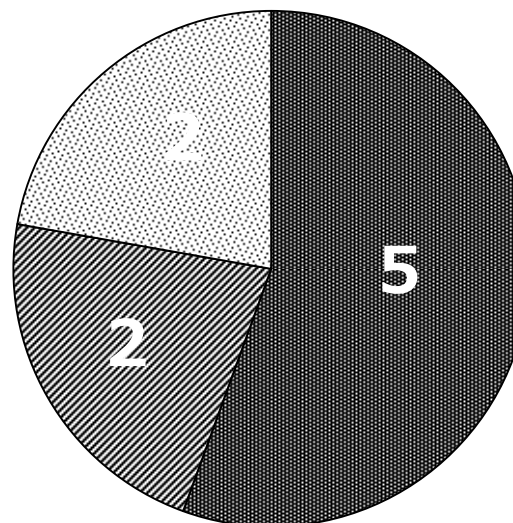
- 1. 裁判所における記載要件の判断動向**
2. 特許庁・裁判所における判断手法の比較・検討
～「違反類型」と「判示事項」との比較をもとに～
3. 実務上の留意点



裁判所の判断動向（サポート要件）



医薬・化学分野
(12件)



電気・機械分野
(9件)

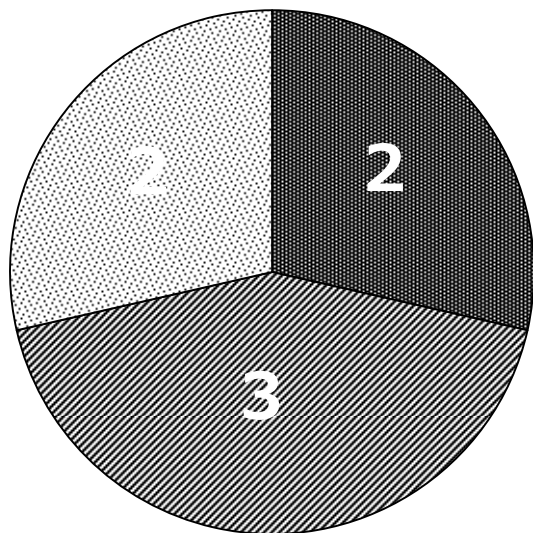
- 要件具備
- ▨ 要件不備
- 判断なし

要件具備判断の割合（審決の判断が覆る割合）
医薬・化学分野（3/10） << 電気・機械分野（5/7）

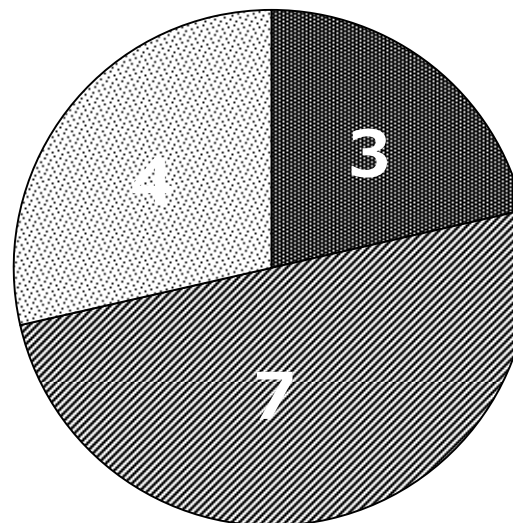
電気・機械分野では特許庁の判断が覆りやすい傾向にある



裁判所の判断動向（明確性要件）



医薬・化学分野
(7件)



電気・機械分野
(14件)

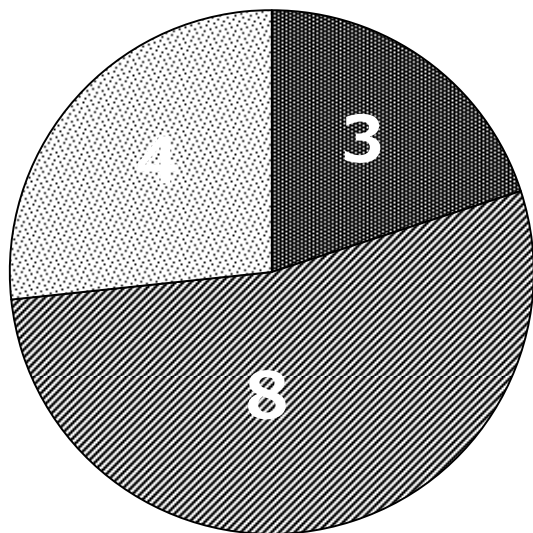
- 要件具備
- ▨ 要件不備
- 判断なし

要件具備判断の割合（審決の判断が覆る割合）
医薬・化学分野（2/5）≒ 電気・機械分野（3/10）

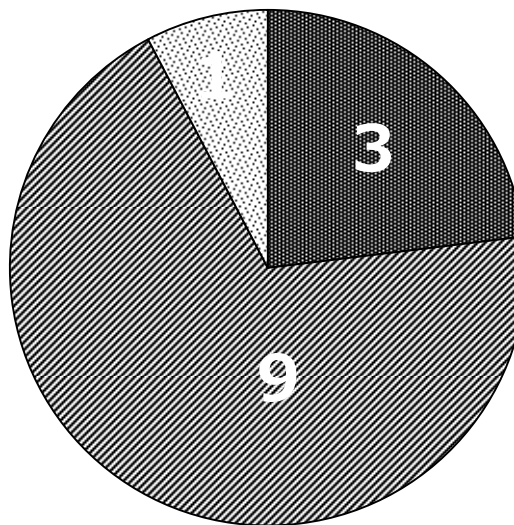
電気・機械分野では争点となる件数が多い傾向にある
(医薬・化学では審査過程で解消しているケースが多い)



裁判所の判断動向（実施可能要件）



医薬・化学分野
(15件)



電気・機械分野
(13件)

■ 要件具備
▨ 要件不備
▩ 判断なし

要件具備判断の割合（審決の判断が覆る割合）
医薬・化学分野（3/11）≒ 電気・機械分野（3/12）

件数、割合ともに技術分野による差異はほとんどない



裁判所の判断動向（小括）

審決に対する裁判所の判断結果（要件ごと）

技術分野	サポート要件	明確性要件	実施可能要件
医薬・化学	覆りにくい	覆りにくい	覆りにくい
電気・機械	覆りやすい	覆りにくい	覆りにくい

ほとんどの要件において、審決を支持する傾向にある。
即ち、特許庁と裁判所との間で判断結果に大差はない。

審決取消訴訟において複数の記載要件違反を同時に解消するのは困難と考えられる。



目次

1. 裁判所における記載要件の判断動向
- 2. 特許庁・裁判所における判断手法の比較・検討
～「違反類型」と「判示事項」との比較をもとに～**
3. 実務上の留意点



特許庁・裁判所の判断手法の傾向

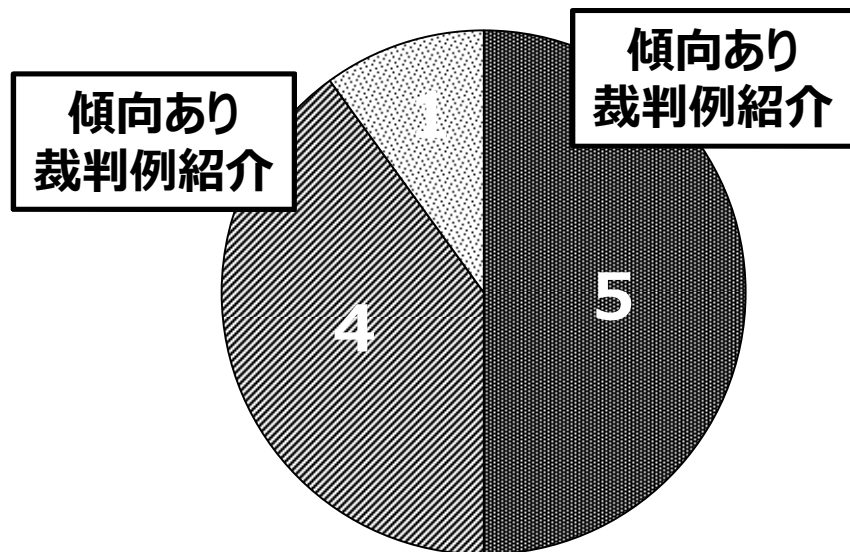
- ・**特許庁**：審査や審判の判断において、審査基準記載の「**違反類型**」に当てはめ、要件ごとに適用類型の偏りを分析。
- ・**裁判所**：判決文に記載された代表的な「**文言**」や「**フレーズ**」を要件ごとに抽出し、適用された語句などの傾向を分析。

技術分野	判断	サポート要件	明確性要件	実施可能要件
医薬・化学	特許庁	傾向あり	傾向あり	傾向あり
	裁判所	傾向あり	傾向なし	傾向あり
電気・機械	特許庁	傾向あり	傾向あり	傾向あり
	裁判所	傾向なし	傾向あり	傾向あり

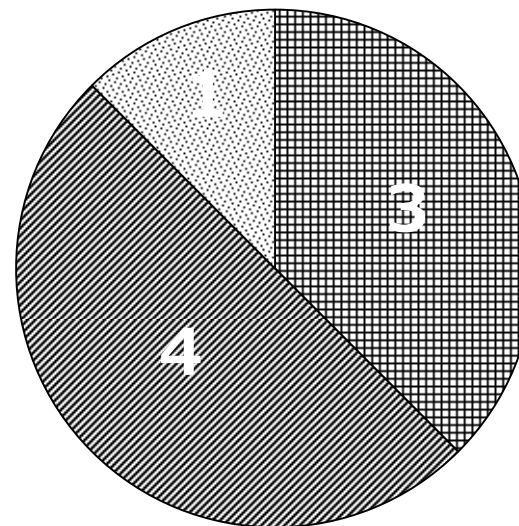
特許庁・裁判所の**両方の判断に傾向が見られた要件**につき**違反類型**とともに**典型的な裁判例**を提示して以下説明する。



サポート要件の違反類型（特許庁の判断）



医療・化学分野



電気・機械分野

- 類型(1)
- 類型(3)
- 類型(4)
- その他

両分野に共通： ■ 類型(4)が多い。

請求項において、発明の課題を解決するための手段が反映されていないケース。

医療・化学分野： ■ 類型(3)が多い。

発明の詳細な説明に照らして請求項の範囲まで拡張ないし一般化ができないケース。

電気・機械分野： ■ 類型(1)が多い。

発明の詳細な説明に記載も示唆もされていない事項が請求項に記載されているケース。



典型的な裁判例（医薬・化学）

平成24(行ケ)10292号「強接着再剥離型粘着剤及び粘着テープ」事件

結論：請求棄却 **要件不備判断**

「粘着剤**全体**についての**技術的裏付け**が、発明の詳細な説明に記載されているということとはできない。」

平成27(行ケ)10052号「ナルメフェン及びその類似体を使用する疾患の処置」事件

結論：請求棄却 **要件不備判断**

「**技術的に裏付ける**薬理試験の結果や実施例等の客観的な事実の記載は一切ない。…**課題を解決できるか**どうかを予測することは困難である。」

平成24(行ケ)10076号「ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物」事件

結論：請求認容 **要件具備判断**

「発明の詳細な説明の記載から把握できる複数の**課題のすべてが解決される**と認識できなければ、サポート要件を満たさないとするのは相当でない。」





代表的な違反類型（特許庁の判断）

類型(3)：発明の詳細な説明に照らして請求項の範囲まで拡張ないし一般化ができないケース。

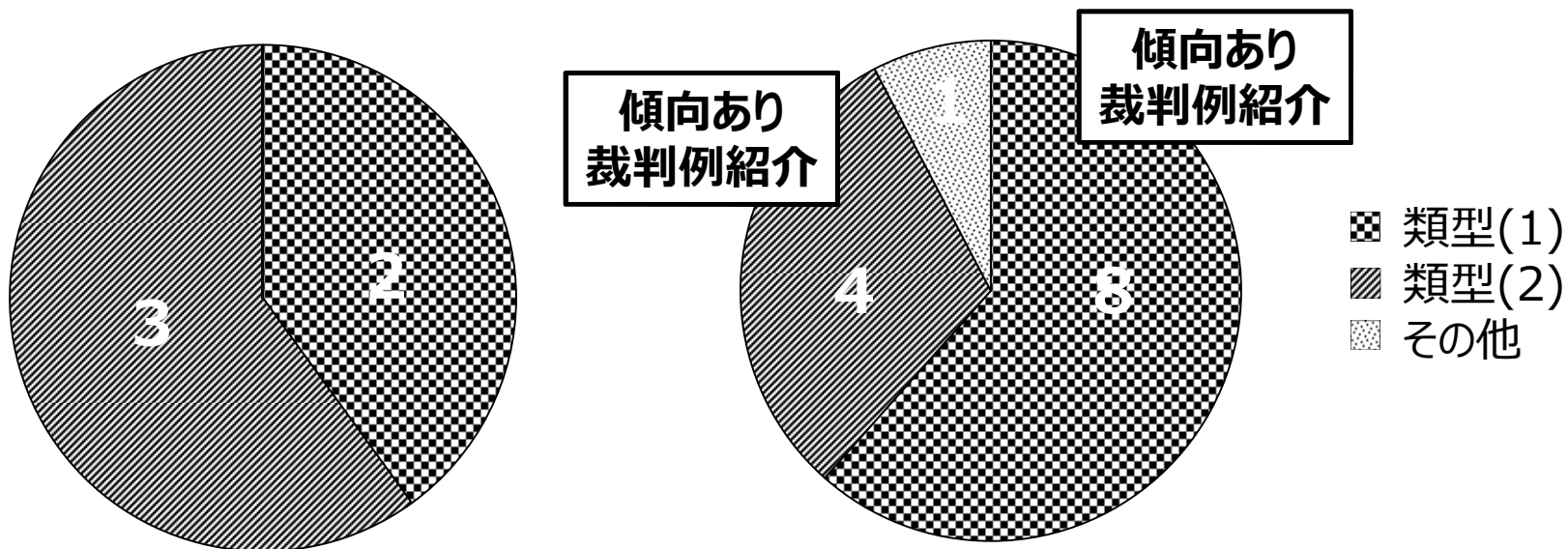
類型(4)：請求項において、発明の課題を解決するための手段が反映されていないケース。

裁判所における判断手法（判決文より）

- ・課題を解決するための技術的な裏付けが発明の詳細な説明に記載されているか否か。
- ・発明の課題を解決する手段が発明の詳細な説明に記載されているか否か。



明確性要件の違反類型（特許庁の判断）



医薬・化学分野

電気・機械分野

両分野に共通：■ 類型(1)及び■ 類型(2)がほとんどである。
 医薬・化学分野：■ 類型(2)が多い。
 発明を特定するための事項に技術的な不備があるケース。
 電気・機械分野：■ 類型(1)が多い。
 請求項の記載自体が不明確であるケース。



典型的な裁判例（電気・機械）

平成24(行ケ)10264号「解像度と深さ領域を改善するための軸方向線焦点を用いたOCT撮像用装置」事件

結論：請求棄却 **要件不備判断**

「当該記載によって、「第1の干渉装置」が専らマイケルソン干渉計を**特定**して意味するものであると理解することはできない。」

「「第2の装置」は、「第1の干渉装置」との**関係が不明確**である・・・」

「**構成との間で矛盾を来す**ものとなっており当業者の技術常識を考慮してもこの点を合理的に理解することはできず・・・」

平成25(行ケ)10262号「焦点特性とコヒーレンス・ゲートを制御するために動的フィードバックを用いた、光干渉トモグラフィにおける写像性と感度を改善するための方法及び装置」事件

結論：請求棄却 **要件不備判断**

「具体的に上記OCT装置のどの箇所、部位を指すのかは**特定**されておらず、発明の詳細な説明、図面を参酌しても明らかではない。」





代表的な違反類型（特許庁の判断）

類型(1)：請求項の記載自体が不明確なケース。

類型(2)：発明特定事項に技術的な不備があるケース。

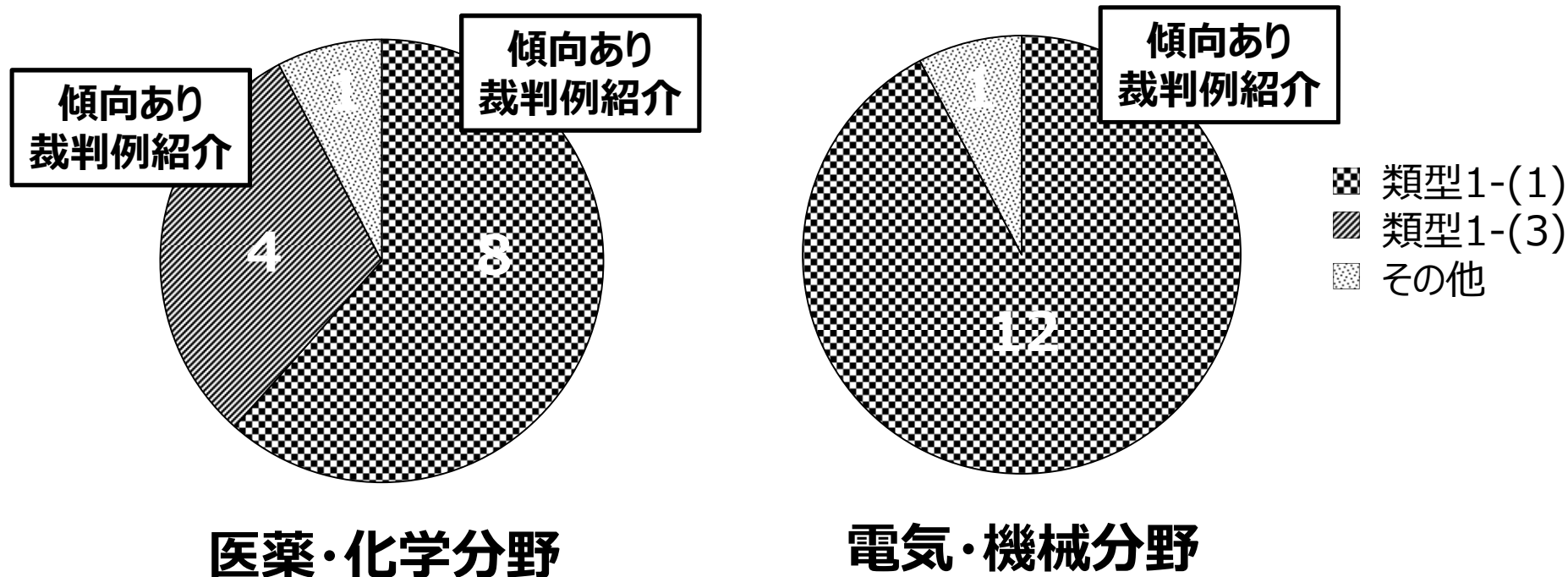
裁判所における判断手法（判決文より）

・請求項に記載の技術用語の意味を、発明の詳細な説明から特定して理解できるか否か。

・請求項に記載の複数の構成同士の技術的な関係性を理解できるか否か、技術的な矛盾があるか否か。



実施可能要件の違反類型（特許庁の判断）



両分野に共通： ■ 類型1-(1)が多い。

技術的手段が発明の詳細な説明に単に抽象的・機能的にしか記載されていないケース。

医薬・化学分野： ■ 類型1-(3)が散見される。

製造条件等の数値が未記載であり、技術常識に基づいても当業者が理解できないケース。

電気・機械分野： ■ 類型1-(1)がほとんどである。



典型的な裁判例（医薬・化学）

平成28(行ケ)10041号「潤滑油組成物」事件

結論：請求棄却 **要件不備判断**

「**当業者が**、本願発明の粘度指数向上剤を製造して入手するには、**過度の試行錯誤**を要するといわざるを得ない。」

平成27(行ケ)10188号「環状受容体関連蛋白ペプチド」事件

結論：請求棄却 **要件不備判断**

「膨大な数の環状RAPペプチドを製造して34個のCR含有蛋白との結合親和性を調べるという、**期待し得る程度を超える試行錯誤**を要するものと認められる。」

平成26(行ケ)10238号「活性発泡体」事件

結論：請求認容 **要件具備判断**

「実施可能要件に関する限り、本願明細書の記載及び**本願出願当時の技術常識に基づき**、本願発明に係る活性発泡体を**「使用できる」**というべきである。」





典型的な裁判例（電気・機械）

平成25(行ケ)10225号「風力タービン設備のタワーを減衰する方法」事件

結論：請求棄却 要件不備判断

「制御を行うには過度の試行錯誤を強いるものといえるから、本願明細書の発明の詳細な記載は、当業者が本願発明 1 を実施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とはいえないというべきである。」

平成24(行ケ)10178号「LEDおよびLEDの組立方法」事件

結論：請求棄却 要件不備判断

「本願発明にいう「改善されたLED」を得ることは、当業者に期待し得る程度を超える過度の試行錯誤を強いるものといわざるを得ない。」



代表的な違反類型（特許庁の判断）

類型1-(1)：技術的手段が発明の詳細な説明に
単に抽象的・機能的にしか記載されていないケース。

※両方の技術分野に共通。

類型1-(3)：製造条件等の数値が未記載であり、
技術常識に基づいても当業者が理解できないケース。

※医薬・化学分野のみ。

裁判所における判断手法（判決文より）

・過度の試行錯誤を要するか否か。

（出願当時の当業者の技術常識を考慮して）

※両方の技術分野に共通。



特許庁・裁判所における検討事項の比較検討（小括）

特許庁の判断

審査基準に記載の違反類型に基づき検討し細かく判断していた。

裁判所の判断

審査基準に記載の「文言」を多少使用しつつも、やや広い「フレーズ」により要件の充足性について検討・判断していた。

その結果、異なる違反類型において、同じ「フレーズ」が使用されているケースが散見された。

（例：異なる類型でも過度の試行錯誤を要するか否かで判断。）



目次

1. 裁判所における記載要件の判断動向
2. 特許庁・裁判所における判断手法の比較・検討
～「違反類型」と「判示事項」との比較をもとに～
- 3. 実務上の留意点**



実務上の留意点

記載要件違反に対する反論手法の一提案

裁判所の判断手法を利用
異なる複数の違反類型に対して**包括的**に反論

違反類型

違反類型

違反類型

特許庁の判断手法を利用
審査基準の代表的な**個々**の類型について反論



実務上の留意点（サポート要件）

包括的に反論

明細書の発明の詳細な説明に、課題を解決するための技術的な裏付けが記載されている旨を主張する。



個々の類型ごとに反論

- ・発明の課題を解決するための手段が反映されている旨を発明の詳細な説明をもとに主張する。
- ・限られた実施例から請求項の範囲まで拡張ないし一般化できる根拠を発明の詳細な説明をもとに主張する。

医薬・化学分野に有効である



実務上の留意点（明確性要件）

包括的に反論

請求項に記載された技術用語の意味を、発明の詳細な説明から特定して理解できるように明確である旨を主張する。
請求項に記載の複数の構成同士の技術的な関係性が明確に理解できることを主張する。



個々の類型ごとに反論

- 請求項の記載自体が不明確となっていない旨を主張する。
- 発明特定事項に技術的な不備がない旨を主張する。

電気・機械分野に有効である



実務上の留意点（実施可能要件）

包括的に反論

明細書の発明の詳細な説明が、第三者が実施する際に
過度の試行錯誤を要するものではない旨を主張する。



個々の類型ごとに反論

- ・発明に係る技術的手段が、発明の詳細な説明において単に抽象的・機能的な記載になっていない旨を主張する。
- ・当業者が技術常識に基づいて理解できるよう、製造条件等の数値が十分に記載されている旨を主張する。



まとめ

本検討により当小委員会が導いた結論を以下に示す。

①記載要件を争点とする審決取消訴訟事件（査定系）において、裁判所で**判断が覆る可能性は高くない。**
そのため、**審決取消訴訟で記載要件違反を争う実益は薄い。**

②**同一の記載要件について複数の違反類型が存在する場合**には、
(1)「裁判所の判断手法」のフレーズを使って、複数の異なる違反類型に対して**包括的な反論**をした上で、
(2)「審査基準の違反類型」に応じて**個々の類型ごとに反論**をする
といった流れで反論することを**提案する**。
即ち、出願人が総論（広）から各論（狭）といった流れで主張する。
→審査官・審判官が出願人の主張を受け入れやすいのではないか。



おわりに

本検討結果は**2018年中旬の「知財管理」誌**に掲載予定である。

タイトル：審決取消訴訟（査定系）における記載要件判断に関する検討（仮）

特許第1委員会第2小委員会のメンバー

宮永修治（小委員長；日産自動車）、井出和典（小委員長補佐；リコー）、
島野哲郎（小委員長補佐；宇部興産）、浅木信也（JXTGエネルギー）、
石井沙知（三菱ケミカル）、武井嘉丈（いすゞ自動車）、谷為昌彦（大日本住友製薬）、
野田直美（日本ガイシ）、波多野弘（旭硝子）、渡邊翔（富士ゼロックス）

ご清聴有難うございました

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～



一般社団法人日本知的財産協会

