

特許請求の範囲がサポート要件に適合しないとした事例

——回転角検出装置事件——

知的財産高等裁判所 平成27年11月24日判決
平成27年(行ケ)第10026号 審決取消請求事件

岩 坪 哲*

抄 録 いわゆる偏光フィルム事件知財高裁大合議判決¹⁾が「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、…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、…を検討して判断すべきもの」であるとのサポート要件の適合性基準を打ち出して以降、当業者が特許請求の範囲を見ても発明の課題を解決することが認識できないとしてサポート要件違反に問われた判決が、知財高裁において多く下されている。本判決は、かかる知財高裁大合議判決の規範に一見則りながら発明の詳細な説明にも記載のない技術事項が特許請求の範囲に反映されていないことを理由に、本件特許請求の範囲をサポート要件不適合とした事例である。本判決につき、私見は、行き過ぎた特許請求の範囲の記載を要求するものとして判旨に賛成し難い。本稿ではその理由を述べるとともに、本判決後に特許権者が取った対応に基づき、斯かる判決に直面した場合の実務的対応について検討する。

目 次

1. 緒 言
2. 事 案
 2. 1 事案の概要
 2. 2 争 点
 2. 3 当事者の主張
 2. 4 本件判決
3. 研 究
 3. 1 特許法36条6項1号
 3. 2 偏光フィルム事件大合議判決
 3. 3 本件判決の分析
 3. 4 実務的対応

1. 緒 言

特許法36条6項1号は、「第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。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」と定める。後述する偏光フィルム事件大合議判決以前は、この規定の趣旨を「発明の詳細な説明に記載していない発明について特許請求の範囲に記載することになれば、公開されていない発明について権利を請求することになる。本号の規定は、これを防止するもの」であるとの、条文の文言通りの単純な解釈が取られていた²⁾。しかし、偏光フィルム事件大合議判決を機に、本条項の要件、いわゆるサポート要件³⁾は形式的な特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の関係性を求める要件から、特許請求の範囲との実質的な対応関係を求める要件へと変質し^{4), 5)}、特許事件における審決取消訴訟においてサポート要件充足性を争点とする事案が数

* 弁護士・弁理士 Tetsu IWATSUBO

多く現れた⁶⁾。

本件判決は、偏光フィルム事件大合議判決が示した特許請求の範囲の記載が「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」をサポート要件適否のメルクマールとする前提のもと、斯かる課題解決手段が特許請求の範囲において特定されていないとしたものであるが、発明の詳細な説明にも記載されていない「課題」に言及した、サポート要件の適合性について厳格に過ぎた裁判例と評すべき一面が有る。

2. 事 案

2.1 事案の概要

本件特許（特許第3438692号）は、発明の名称を「回転角検出装置」とする、自動車の電子スロットルシステムのスロットルバルブなどの回転角の検出精度の向上を目的とした発明である。登録時の特許請求の範囲は以下のとおり。

「本体ハウジング側に設けられて被検出物の回転に応じて回転する磁石と、前記本体ハウジングの開口部を覆う樹脂製のカバー側に固定された磁気検出素子とを備え、前記磁石の回転によって変化する前記磁気検出素子の出力信号に基づいて前記被検出物の回転角を検出する回転角検出装置において、前記磁気検出素子は、その磁気検出方向と前記カバーの長手方向が直交するように配置されていることを特徴とする回転角検出装置。」

明細書には、発明の課題及び目的並びに解決手段について以下のとおり記載されている。

「【0004】【発明が解決しようとする課題】上記従来の回転角検出装置では、ホールIC52を固定するステータコア10をモールド成形した樹脂製のカバー9は、これを取り付ける金属製のスロットルボディー1に比べて熱膨張率が大きい。しかも、このカバー9は、スロットルボデ

ィー1の下側部に配置されたモータ4や減速機構5を一括して覆うように縦長の形状に形成されているため、その長手方向の熱変形量が大きくなる。

【0005】ところが、従来構成では、図8(b)（筆者注：本稿図1参照）に示すように、ホールIC52の磁気検出方向（磁気検出ギャップ部51と直交する方向）とカバー9の長手方向が平行になっていたため、カバー9の熱変形によって、磁気検出ギャップ部51のギャップやステータコア10と磁石8とのギャップが変化して、磁気検出ギャップ部51を通過する磁束密度が変化しやすい構成となっている。このため、カバー9の熱変形によってホールIC52の出力が変動しやすく、回転角の検出精度が低下するという欠点があった。

【0006】本発明はこのような事情を考慮してなされたものであり、従ってその目的は、カバーの熱変形による磁気検出素子の出力変動を小さく抑えることができ、回転角の検出精度を向上することができる回転角検出装置を提供することにある。

【0007】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明の請求項1の回転角検出装置では、樹脂製のカバー側に磁気検出素子を固定する場合に、該磁気検出素子をその磁気検出方向とカバーの長手方向が直交するように配置したものである。このようにすれば、磁気検出素子の磁気検出方向がカバーの短尺方向となり、カバーの熱変形による磁気検出方向の寸法変化を小さくすることができ、磁気検出方向の磁束密度の変化を小さくすることができる。これにより、カバーの熱変形による磁気検出素子の出力変動を小さく抑えることができ、回転角の検出精度を向上できる。」

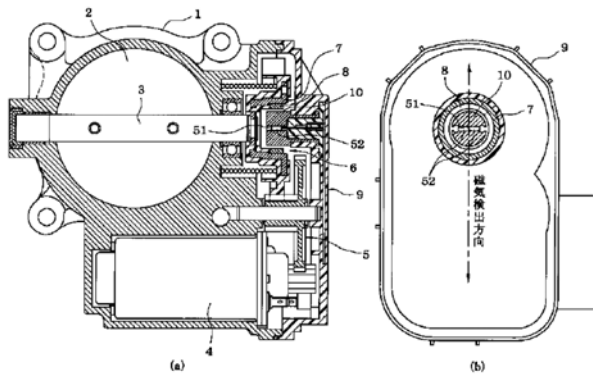


図1 従来技術

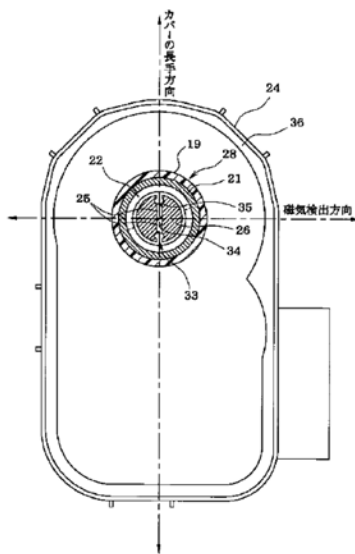
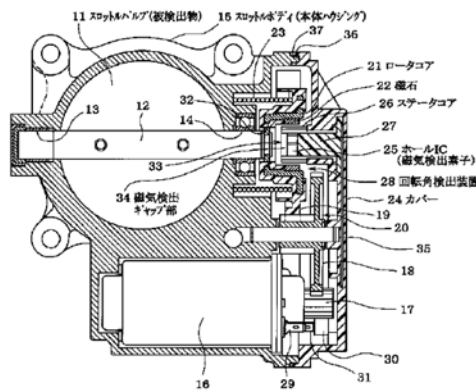


図2 本件発明

このように、本件発明は、回転角検出装置を覆う縦長の樹脂製カバー長手方向と磁気検出素子の検出方向が平行だとカバーの熱変形によってホールIC（磁気検出素子）の出力が変動しやすく、回転角の検出精度が低下するという課題を

解決するために、該磁気検出素子とその磁気検出方向とカバーの長手方向が直交するように配置したという、至って分かり易いものである。

本訴原告（審判請求人。以下「X」）は、2012年8月、本件特許の請求項1乃至4に係る特許につき、実施可能要件違反、サポート要件違反、明確性要件違反、新規性喪失、進歩性欠如を理由として特許無効審判を請求した（無効2012-24272号）。本訴被告（審判被請求人。以下「Y」）は同年11月、訂正請求をし、特許庁は2013年6月17日、「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は成り立たない」との審決をした。Xは当該審決を不服として審決取消訴訟を提起したところ（知財高裁平成25年（行ケ）第10206号）、知財高裁は、2014年2月26日、訂正要件違反を理由として上記審決を取り消す判決をした。

これを受けて、差戻審において、Yは、特許請求の範囲を以下のように訂正した（以下「訂正発明」。下線が訂正部分）。

「金属製の本体ハウジングと、この本体ハウジング側に設けられて被検出物の回転に応じて回転する磁石と、前記本体ハウジングの開口部を覆い前記本体ハウジングより熱膨張率の大きい樹脂製で縦長形状のカバーと、このカバー側に固定された磁気検出素子とを備え、前記磁石と前記磁気検出素子との間にはエアギャップが形成され、前記磁石の回転によって変化する前記磁気検出素子の出力信号に基づいて前記被検出物の回転角を検出する回転角検出装置において、前記磁気検出素子は、その磁気検出方向と前記カバーの長手方向が直交するように配置されていることを特徴とする回転角検出装置。」

Xはなおも訂正発明の実施可能要件違反、サポート要件違反、明確性要件違反、新規性喪失、進歩性欠如を主張したが、特許庁は、2015年1

月8日、「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない」との審決をした。

本件判決に要旨要約されているサポート要件について、審判合議体は、以下の趣旨の判断をした。

「あらゆる条件を検討して、位置ずれが不可避に生じる条件をもれなく特定することは事実上不可能であり、そのような説明がなくとも、当業者であれば、このような構成によりカバーとスロットルボディーとの間に位置ずれが生じる場合があることを理解できる。そして、あらゆる条件を検討することは、過度の試行錯誤を強いるものではあるが、上記構成において、ある条件、例えば、訂正明細書に従来の技術として記載されたものを参考にした条件について、上記位置ずれが生じるか否かを、当該条件を設定した上で実験を行ったり計算をしたりすることにより確認することはできるから、これらの条件について記載されていなくても、発明の詳細な説明や特許請求の範囲に上記構成が記載されていれば、位置ずれが生じる前提となる構成が記載されているといえる。また、そのような条件をすべて特定しなくても、訂正発明1は、カバーの長手方向の位置ずれが短尺方向より大きいものを前提としており、その前提に係る構成も特許請求の範囲に記載されているのであるから、上記諸条件のうちこの前提を満たすもののみが訂正発明1に含まれるのであり、このような前提が満たされれば、特許請求の範囲に記載されている上記配置に係る構成により、訂正発明1の課題は解決されるのである。したがって、訂正発明1は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものではない。」

Xがこれを不服として提起したのが本件審決取消訴訟である。

2.2 争点

争点は原告が主張した全無効理由に及ぶが、

本件では、本件判決において判断されたサポート要件違反に係る当事者の主張及び裁判所の判断のみを扱う。

2.3 当事者の主張

(1) X (原告)

「訂正発明1のクレームの、「縦長形状のカバーと…磁気検出方向と前記カバーの長手方向が直交するように配置されている」という要件は、訂正明細書の発明の詳細な説明の記載に比べて広すぎるのであって、特許請求の範囲の記載が、訂正明細書の記載にサポートされているとはいえない。審決は、「訂正発明に係る回転角検出装置は、請求人が主張するように、カバーとスロットルボディーとの間の位置ずれが生じることを前提とするもの、さらに言えば、上記位置ずれが短尺方向より長手方向が大きいことを前提とするもの」などと認定するが、クレーム上は、そのような限定は全く付されていないのであり、むしろ、審決自身が認定するとおり、ボルトを固く締めると位置ずれの課題は存在しないというのであるから、訂正発明1のクレームは、訂正明細書の発明の詳細な説明に記載された事項を超えるものであって、サポート要件違反であることは明らかである。

また、…そもそも、訂正発明1の作用効果を実証した実施例について、訂正明細書には記載が皆無である。

さらに、…訂正発明1の特許請求の範囲は、ボルトの固定力の強さや、カバーのたわみやすさという、位置ずれという課題の存否の判断に最も重要な考慮要素について全く記載していないところ、その結果、訂正発明1の特許請求の範囲は、課題自体がそもそも存在しない場合や、訂正発明1に記載された作用効果を奏しない場合を広範に含むものとなっており、訂正明細書の特許請求の範囲に記載された発明は、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な

説明の記載により又は出願時の技術常識に照らし、当業者が、その課題を解決できると認識できる範囲のものではない。」

(2) 被告 (Y)

「審決は、請求項1に関して、「『前記本体ハウジングの開口部を覆い前記本体ハウジングより熱膨張率が大きい樹脂製で縦長形状のカバー』との構成が、カバーをスロットルボディー（本体ハウジング）に嵌め合せたものは、カバーをスロットルボディー（本体ハウジング）より大きくしておかなければならないから、位置ずれを生じることが明らかであり、上記構成において位置ずれが生じる一例であるといえるが、このような例をもれなく特許請求の範囲に記載する必要がない」と判断している。このように、審決は、カバーとスロットルボディーとの間に短尺方向より長手方向が大きい位置ずれが生じることが、請求項1の構成により行われることに関しても、判断している。したがって、位置ずれが短尺方向より長手方向が大きいことを前提とする構成がクレーム上限定されていないとする原告の主張は誤りである。

熱応力に起因するカバーの位置ずれが生じ得るものであることが、何ら技術常識に反するものではないこと、及び位置ずれが生じた場合に長手方向が大きいことが技術常識に適うものであることは、前記…のとおりである。

したがって、訂正発明1は、審決認定のとおり、課題に対応するものであり、「課題自体が存在しない場合」を含んでいるわけではない。原告の「作用効果を奏しない場合を広範に含む」との主張は、回転角検出装置に位置ずれが発生しない場合があり得ることを指摘するものと思われるが、訂正発明1の課題は、位置ずれが発生する場合があり得ることを前提にし、位置ずれが生じた場合であっても回転角の検出精度を向上させるものであるため、回転角検出装置に

位置ずれが発生しない場合があったとしても、それをもって訂正発明1の作用効果が奏せられないというものではない。」

2. 4 本件判決

原審決取消。

(1) 規 範

「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」に適合するものでなければならないと定めている。特許法がこのような要件を定めたのは、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である。特許請求の範囲の記載が上記要件に適合するかどうかについては、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、当業者が、特許請求の範囲に記載された発明について、発明の詳細な説明の記載又はその示唆により、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どうか、また、その記載や示唆がなくとも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どうかを検討して判断すべきものである。そして、当業者が、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明の記載又は示唆あるいは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というためには、当業者が、いかなる場合において課題に直面するかを理解できることが前提となるというべきであるから、以下、この観点から、訂正発明1の課題を解決できると認識できる範囲のものであるかどうかを検討する。」

(2) 当て嵌め

1) 訂正発明の特定

「訂正発明1の特許請求の範囲は、…磁気検出素子の位置について「縦長形状のカバー」側に固定されていることは特定されているものの、この磁気検出素子がカバーのどの位置に固定されるかは特定されておらず、磁気検出素子がカバー側の任意の位置に固定されること、又は、磁気検出素子が固定されたステータコアがカバー側の任意の位置に成形されることを包含するものである。また、「カバー」について、金属製の「本体ハウジングの開口部を覆い前記本体ハウジングより熱膨張率が大きい樹脂製で縦長形状」であることの特定はあるが、カバーの形状、厚み等についての特定はなく、均一な平板でないものや、凸凹があるもの、左右対称でないもの等も包含するものである。また、訂正発明1においては、回転角検出装置の用途についての特定はない。」

2) 訂正発明の課題

「A 樹脂製のカバーは、これを取り付ける金属製の本体ハウジングに比べて熱膨張率が大きいことにより、カバーの熱変形が生じ、本体ハウジングとの間に横（水平）方向の相対的な位置ずれが生じること（以下「横すべり」ともいう。）、B カバーが縦長形状に形成されているため、長手方向の熱変形量が大きく、Aの横すべりの長さ（延び）は、短尺方向よりも長手方向が大きいこと、C Bの横すべりの結果、カバーに固定された磁気検出素子の位置がずれ、磁気検出素子と金属製の本体ハウジングに固定された磁石との間のエアギャップが変化すること（以下「磁気検出素子と磁石との位置ずれ」ともいう。）、D Cの位置ずれは、短尺方向よりも長手方向が大きいこと、が備われれば、当業者は、訂正発明1の上記課題に直面し、これを理解できると解される。」

3) 具体論

「カバーの熱変形が生じ、本体ハウジングとの間に横方向の相対的な位置ずれ（横すべり）

が生ずるとしても、短尺方向よりも長手方向に大きくずれるということ（上記B）が常に生ずるものではない。すなわち、…カバーが均質組成の平板形状でなかったり、カバー内部の温度分布が均一でなかったり、熱膨張により3次元的に変形したりする場合には、実証実験を行うなどして確認しない限り、縦長形状のカバーにおいて横すべりが生じるものとしたとしても、縦長形状のカバーの長手方向が短尺方向に比べて、熱変形量（延び）が常に大きくなるともいえない。…訂正発明1の特許請求の範囲にはこの点を特定する記載はない。

（中略）

縦長形状のカバーにおいて、長手方向及び短尺方向の寸法変化（位置ずれ）の大きさは、カバーのボルト等による係止位置とカバー内における磁気検出素子の取付位置との相互の位置関係や、ボルト等の締付力と大いに関係するもので、このことは当業者にとって明らかであり、審決も認めるところである。例えば、長方形のカバーを、その左右の長辺に沿ってそれぞれ均等に3か所、計6か所をボルト等で係止した際に、熱応力とボルト固定力との関係で、カバーの熱応力が勝って熱変形が生じ、かつ、その熱変形量について長手方向が短尺方向よりも大きいとしたとしても、つまり、上記のA及びBを満たすとしても、磁気検出素子をカバーの中心点（対角線の交点）に配置した場合には、磁気検出素子の位置を起点として熱変形が生ずることとなるから、長手方向にも短尺方向にも位置ずれは生じないこととなる。また、左辺側のボルトの締付けが右辺側のボルトに対して相対的に強い場合、右辺側ボルトの近傍の位置においては、短尺方向が長手方向に比べて寸法変化（位置ずれ）が大きくなることは、当業者にとって明らかである。

そうすると、磁気検出素子の位置は、少なくとも、長尺方向の熱変形の影響により、短尺方

向よりも大きく動く位置に配置される場合でなければ、訂正発明1の課題に直面することはないと見えるが、訂正発明1に係る特許請求の範囲には、前記のとおり、カバーにおける磁気検出素子の位置についての特定はない。

以上によれば、訂正発明1の特許請求の範囲の特定では、訂正発明1の前提とする課題である「熱変形により縦長形状のカバーの長手方向が短尺方向に比べて寸法変化（位置ずれ）が大きくなること」に直面するか否かが不明であり、結局、上記課題自体を有するものであるか不明である。

そして、仮に、磁石と磁気検出素子とのずれが、短尺方向に大きく生じる場合においては、磁石と磁気検出素子との間のエアギャップの磁気検出方向への寸法変化は大きくなってしまふのであるから、訂正発明1の課題解決手段である「磁気検出素子とその磁気検出方向と縦長形状のカバーの長手方向が直交するよう配置」したとしても、出力変動は抑制されず、回転角の検出精度も向上しない。」

4) 結論

「よって、訂正発明1は、上記課題を認識し得ない構成を一般的に含むものであるから、発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えたものであり、サポート要件を充足するものとはいえない。」

3. 研究

3.1 特許法36条6項1号

特許法36条6項1号に規定されるサポート要件とは、「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」とされる要件である。

形式的な意味でのサポート要件は従来から必要とされていたが⁷⁾、それは特許請求の範囲に記載された事項が発明の詳細な説明に形式的に

記載されていれば足り、たとえば発明の詳細な説明をクレームにそのまま引き写せば足りると考えられていた。しかし平成6年特許法改正で、機能的クレーム、パラメータクレーム、マーカッシュクレームのように、より自由な記載が認められるようになり、機能や作用で特定される広い特許請求の範囲の記載が可能となり、その結果発明の技術的範囲が抽象的・多義的なものとなるものが増え、特許請求の範囲が明細書によって実質的に裏付けられていないものが現れるようになってきた。そこで平成15年の審査基準改正で、特許請求の範囲と発明の詳細な説明との形式的な対応関係だけでなく、実質的な対応関係も必要とされるようになった。具体的には、特許請求の範囲の請求項と対応する事項が発明の詳細な説明に記載されていないあるいは示唆されていない場合、請求項に係る発明が発明の詳細な説明に記載された内容を超えている場合、用語の統一が不明確で請求項と発明の詳細な説明の対応関係が不明確な場合、発明の詳細な説明に課題解決の具体的手段が記述されていない場合等は「サポート要件違反」とされる。特許請求の範囲に記載されている発明が、発明の詳細な説明で実質的に開示（サポート）されており、当業者が当該発明の課題を解決できるものか、あるいは発明の詳細な説明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なければならない。

以上がサポート要件（特36条6項1号）の趣旨である⁸⁾。

具体例として、発明の詳細な説明の記載から把握できる課題は、自動車の速度超過防止のみであり、発明の詳細な説明からは、その解決手段として、自動車の速度上昇に伴いアクセルペダルを踏み込むのに要する力を積極的に大きくする機構のみが把握できるが、請求項には自動車の速度上昇に伴いアクセル手段を操作するの

に要する力を可変とする操作力可変手段を設けたとしか規定されておらず、出願時の技術常識を考慮しても、速度上昇に伴い操作力が減少する場合には発明の課題が解決できないことが明らかであるため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場合が挙げられる⁹⁾。

3. 2 偏光フィルム事件大合議判決

偏光フィルム事件大合議判決は、「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」と判示する。

そのうえで、同事件では、従来のPVA系偏光フィルムが有する課題を解決し、耐久性及び偏光性能に優れ、かつ製造時の安定性に優れた性能を有する偏光フィルムを製造するための手段として「 $Y > -0.0067X + 6.73 \cdots (I) X \geq 65 \cdots (II)$ 」という変数がクレームされているが、これをサポートする実施例が2点、比較例が2点しかないことを理由に当該特許請求の範囲のサポート要件適合性が否定された。

特許請求の範囲により権利要求されている発明とそれをサポートするとされる発明の詳細な説明に開示された実施例に極端な広狭があるため、当業者が技術常識を踏まえて特許請求の範囲の記載を見ても課題が解決されることを認識できない典型例といえる。

この判決から演繹される基準とは、飽くまで、発明の詳細な説明には課題を解決できる技術事

項、実施例、実験例等の裏付けが開示されているが、それが特許請求の範囲に適切に反映（クレームアップ）されておらず、極端に上位概念化されているがゆえに、特許請求の範囲までの拡張化・一般化が許されないという基準である。

3. 3 本件判決の分析

(1) 規範について

本件判決は、特許法36条6項1号の趣旨について、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こと、サポート要件に適合するかどう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、当業者が、特許請求の範囲に記載された発明について、発明の詳細な説明の記載又はその示唆若しくは技術常識により、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どうかを検討して判断すべきものであるとする。

偏光フィルム事件大合議判決を前提とするものであり、その限りで異論はない。

ただ、これに続く規範、即ち「当業者が、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明の記載又は示唆あるいは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というためには、当業者が、いかなる場合において課題に直面するかを理解できることが前提となる」というくだりにおいて、発明の詳細な説明及び技術常識から把握される発明が適切に反映されているか否かという大合議判決によって確立されたメルクマールからやや逸れた感じを抱く。なぜなら、特許明細書には発明が解決すべき課題が従来技術との関係で記載されているのが通常であるから（平成6年改正前特許法36条4項1号、或いは特許法施行規則24条の2）、本件判決の上記規範の書き振りは、明細書に開示された当該課題を超えて、別の課

題にも直面しなければサポート要件に適合しないという誤解を与えるからである。

次項で検証するとおり、本判決は、当て嵌めの部分で、本件明細書に記載された課題を超えて新たな課題を設定し、その解決手段が特許請求の範囲に記載されていないというロジックを辿っている。

(2) 当て嵌めについて

本件判決は、体裁上は、本件明細書段落【0005】、【0006】に開示された発明の課題・目的、即ち、熱膨張し易い縦長の樹脂製カバーの長手方向と磁気検出素子の検出方向が並行だと回転角の検出精度が低下し易いのでこれを向上するとの課題目的を吟味する文脈の中で、「カバーが均質組成の平板形状でなかったり、カバー内部の温度分布が均一でなかったり、熱膨張により3次元的に変形したりする場合には、実証実験を行うなどして確認しない限り、縦長形状のカバーにおいて横すべりが生じるものとしたとしても、縦長形状のカバーの長手方向が短尺方向に比べて、熱変形量（伸び）が常に大きくなるともいえない」、「訂正発明1の特許請求の範囲にはこの点を特定する記載はない」であるとか、左右3点ずつ6点でカバーをボルト止めした場合に熱応力がボルトの固定力に勝って長手方向ではなく短尺方向に熱変形が生じ本件発明の課題は生じないであるとか認定した上で、「訂正発明1の特許請求の範囲の特定では、訂正発明1の前提とする課題である『熱変形により縦長形状のカバーの長手方向が短尺方向に比べて寸法変化（位置ずれ）が大きくなること』に直面するか否かが不明であり、結局、上記課題自体を有するものであるか不明である」とし、訂正発明のサポート要件適合性を否定した。

しかし、この認定、判断は俄かに首肯することができない。

なぜなら、カバーの素材や形状（平板上か否

か）、性状（温度分布が均一か否か）、ボルトの固定力や緩みによる影響は、本件明細書に開示された課題ではないからである。

本件明細書に開示された本件発明が解決しようとする課題は、飽くまで「従来構成では、…ホールIC52の磁気検出方向（磁気検出ギャップ部51と直交する方向）とカバー9の長手方向が平行になっていたため、カバー9の熱変形によって、磁気検出ギャップ部51のギャップやステータコア10と磁石8とのギャップが変化して、磁気検出ギャップ部51を通過する磁束密度が変化しやすい構成となっている。このため、カバー9の熱変形によってホールIC52の出力が変動しやすく、回転角の検出精度が低下する」というものである。

「磁気検出方向とカバーの長手方向が平行であるがゆえの検出精度の低下」という課題は定性的に明快なものであり、当業者は明細書の記載からこれを認識できる¹⁰⁾。仮に、他の要因としてカバーの素材や形状、性状、ボルトの固定力といった要因が影響を及ぼすことが技術的にみて正しいとしても、明細書に記載外の斯かる要因がクレームに反映されていないことをサポート要件違反の理由として挙げる本件判決の判旨には、特許請求の範囲の記載に過大な記述を求めるものとの感を禁じ得ない。

(3) 小 括

本件判決は「結局、上記課題自体を有するものであるか不明である」と訂正発明を糾弾するが、その批判は、訂正発明に係る特許請求の範囲に向けられたものなのか、それとも明細書の発明の詳細な説明に向けられたものなのかも明確ではない。仮に、本件明細書に向けられた批判であるとすれば、課題自体が虚偽或いは作用効果不奏の部分を含むかという問題は、発明成立性（特許法29条1項柱書）か、又は、発明の詳細な説明自体の瑕疵である実施可能性（作用

効果の不奏、或いは、課題の非開示に係る委任省令（特施規24条の2）違反。特許法36条4項1号）の問題である。

前記2. 1（事案の概要）で述べたとおり、本件発明の課題及び解決手段は至って明快なものであり、樹脂ケースの長手方向と磁気検出素子の検出方向が平行だと検出精度が低下するので直交させたという課題解決手段は、少なくとも、偏光フィルム事件大合議判決が打ち立てた規範に照らし、訂正発明に係る特許請求の範囲により課題を解決することが認識できない（発明の詳細な説明に開示された課題解決のための技術事項が特許請求の範囲に反映されていない）という問題から逸れているとの批判を避けることができない。

本件判決がサポート要件に関する判決として妥当であると解するとすれば、本件限りの事例判決として、その射程は狭く解されるべきである。

3. 4 実務的対応

本件無効審判事件の包袋記録によると、本件判決を受け、Yは、上告せず本件判決を確定させて審判長に対し訂正請求の申立（特許法134条の3）をし、訂正指令を受け、本件明を次のように訂正した（下線部は訂正部分）。

「自動車の電子スロットルシステムに用いる回転角検出装置であって、
アルミニウム製の本体ハウジングと、
この本体ハウジングの上部側に軸受を介して回転軸が回転支持され、この回転軸周りの回転に応じて内燃機関の吸入空気量を制御するスロットルバルブと、
前記本体ハウジングの下側部に配置され、前記スロットルバルブを駆動するモータと、
前記回転軸の先端部に固定され、前記回転軸の回転に応じて回転する磁石と、
前記本体ハウジングの開口部を前記スロットルバルブ及び前記モータを一括して覆い前記本体

ハウジングより熱膨張率の大きい樹脂製で縦長形状のカバーと、

このカバー側に固定された磁気検出素子とを備え、

前記カバーは、自動車の電子スロットルシステムに使用される樹脂で成形され、前記カバーは、前記スロットルバルブと前記モータとを長手方向に配置する縦長形状であり、

前記カバーは前記本体ハウジングにボルトで固定され、

前記磁気検出素子は前記カバーの上部内側に前記磁石と同心状に配置されて、前記磁気検出素子との間にはエアギャップが形成され、

前記磁石の回転によって変化する前記磁気検出素子の出力信号に基づいて前記スロットルバルブの回転角を検出する回転角検出装置において、

前記磁気検出素子は、その磁気検出方向と前記カバーの長手方向が直交するように配置されていることを特徴とする回転角検出装置。」

限定された事項は全て、本件発明の課題解決の特徴部分である「前記磁気検出素子は、その磁気検出方向と前記カバーの長手方向が直交するように配置されている」との部分ではなくプレアンプルの部分である。

当該訂正請求書において、Yは、例えば、カバー内部の温度分布が均一ではないために課題に直面できないとの判決の批判に対し、本件訂正で回転角検出装置の被検出物が自動車のスロットルバルブに限定されたことにより、自動車のスロットルシステムに通常用いられるモータの回転に伴う発熱は微々たるものであること、エンジンルーム内の温度変化は大きい、室温で始動してから120℃となるまで少なくとも30分かかり、モータの駆動時間に比べて十分に長いことを挙げ、カバー内部の温度が不均一になる状態は自動車の電子スロットルシステムに用いる回転角検出装置では考慮する必要が無く、

判決が指摘する問題点は克服された旨、主張している。

実務的な巧みな対応だが、本件発明の技術的思想の本質的特徴部分（カバーの長手方向と磁気検出素子の検出方向とを直交させること）から完全に距離を置いたところにおける訂正を強いてまでサポート要件の土俵上での議論をYに行わせる結果となっている点に、本件判決が述べている36条6項1号の趣旨、即ち「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」こととの乖離を認めざるを得ないことは明らかである。

罪作りの判決と言えようか。

注 記

- 1) 知財高判（大合議）平成17年11月11日判例時報1911号48頁＝判例タイムズ1192号164頁
- 2) 吉藤幸朔＝熊谷健一補訂『特許法概説』〔第13版〕273頁（1998年、有斐閣）

- 3) 裁判例上、36条6項1号を「サポート要件」と呼び表したのは偏光フィルム事件知財高裁大合議判決が嚆矢であるが、その由来は2000年6月の欧州特許庁ガイドライン（OJ EPO 5/2000, 228 Guidelines for examination in the EPO, C-III 6）である。
- 4) 平成15年10月改訂特許・実用新案審査基準第I部第1章（明細書及び特許請求の範囲の記載要件）2.2.1
- 5) 平嶋竜太「特許出願における発明の開示と実効性の調和」ジュリスト1316号23頁。同論稿はパラメータ事件大合議判決における判示を「サポート要件の『創設的再生』」と称する（同27頁）。
- 6) 村上聡＝小原深美子「サポート要件の裁判例の現状と今後の課題」知財管理59巻5号499頁以下
- 7) 平成6年法律第116号改正前特許法36条5項1号
- 8) 中山信弘『特許法』〔第三版〕183～185頁（2016、弘文堂）
- 9) 平成15年改正特許・実用新案審査基準第I部第1章2.2.1.1.(4)例12
- 10) それゆえ、訂正発明はむしろ進歩性に疑義を生ずるが、これは別論である。

（原稿受領日 2016年6月6日）