

## 審決取消訴訟(査定系)における記載要件の判断

特許第1委員会\*  
第2小委員会

**抄 録** 審決取消訴訟(査定系)における記載要件(サポート要件・明確性要件・実施可能要件)の判断動向をもとに、特許庁の判断と裁判所の判断について、比較検討を行った。その結果、裁判所では、特許庁の判断を支持する傾向にあることがわかった。また、審査基準に記載された違反類型をもとに、特許庁における判断傾向を確認するとともに、判決文に記載された判断から、両者の判断及びその手法の違いについて、比較検討を行った。その結果、医薬・化学分野においてはサポート要件と実施可能要件で、電気・機械分野においては明確性要件と実施可能要件で、それぞれ判断手法に異なる傾向があることがわかった。

### 目 次

1. はじめに
2. 調査方法
  - 2.1 調査対象事件の抽出
  - 2.2 検討方法
3. 調査結果
  - 3.1 特許庁の判断に対する裁判所における判断傾向
  - 3.2 特許庁・裁判所における判断手法の比較検討
4. おわりに

### 1. はじめに

特許制度は、新しい技術を公開した者に対し、その代償として一定の期間・条件の下に特許権という独占排他的な権利を付与し、一方で第三者に対してはこの公開された発明を利用する機会を与える旨を定めている。ここで、発明の公開の観点から、出願人(権利者)と第三者との利益を衡量し、出願人に明細書の発明の詳細な説明及び特許請求の範囲の記載に関して一定の要件を定めている。

具体的には、特許法第36条第4項第1号は、

発明の詳細な説明の記載が不十分な場合には、第三者の利用という観点から発明の公開の意義が損なわれるため、法は当業者が発明の詳細な説明を参酌して当該出願に係る発明を実施できる程度に記載すべきことを出願人に課している(実施可能要件)。

また、特許法第36条第6項第1号は、発明の詳細な説明に記載されていない発明が特許請求の範囲に記載されている場合、公開しない発明に対して特許を請求することとなるため、特許請求の範囲の記載に際し、発明の詳細な説明に記載した発明の範囲を超えて記載してはならない旨を出願人に課している(サポート要件)。

更に、特許法第36条第6項第2号は、特許権の権利範囲を確定する際の前提となる特許請求の範囲の記載についての明確性を担保するために、特許を受けようとする発明を明確に記載すべきことを出願人に課している(明確性要件)。

これらの記載要件違反は、拒絶理由(特許法第49条)や異議理由(同法第113条)、無効理由

\* 2017年度 The Second Subcommittee, The First Patent Committee

(同法第123条)となっている。それゆえ、記載要件は、権利化前においては、設定される特許権の権利範囲の広狭に影響を与える。一方で、記載要件違反は、権利化後においては、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など致命的なダメージを与える可能性があり、出願人や権利者にとって、非常に重要な要件として認識されている。

例えば、最二小判平成27年6月5日(平成24年(受)1204号, 同2658号)「プラバスタチンナトリウム」事件(プロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る最高裁判決)や、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)を引用した裁判例<sup>1)</sup>や、これらの判決を起点として検討された論説<sup>2), 3)</sup>が散見される。

また、特許庁においても、審査基準・審査ハンドブックの改訂(平成27年)や、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)などが行われている<sup>4)</sup>。

ところで、一般的な知財実務において、記載要件違反を根拠として拒絶審決がなされたとしても、記載要件違反を主たる争点として審決取消訴訟まで争う案件はそれほど多くはないと考えられる。そのため当小委員会は、記載要件に係る審決取消訴訟に関する複数の検討があるものの、裁判所の判断のみを検討しただけでは、知財実務に直接活かせるとはやや言い難いのではないかという疑問を感じていた。

そこで、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、①裁判所と特許庁の判断(結果)の差異を比較検討、②当該結果を導いた両者の判断傾向やその手法を比較検討、をすることで、知財実務に直接反映できる具体的な提言を行うべく、本テーマを検討するに至った。

本稿は2017年度特許第1委員会第2小委員会

のメンバーである、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)、武井嘉文(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(AGC)、渡邊翔(富士ゼロックス)が作成した。

## 2. 調査方法

### 2.1 調査対象事件の抽出

知的財産高等裁判所のホームページ内の裁判例検索システムを用いて、以下の条件を満たす事件を抽出した。

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(査定系)を抽出し、その中で査定系のものを選定した。

ここで、「査定系」とは、拒絶査定不服審判(特許法第121条)の審決取消訴訟である。

なお、査定系の審決取消訴訟に着目した理由は、以下の通りである。

- ① 審決取消訴訟まで争っているため、出願人にとって重要な案件であり、十分に主張内容を検討している可能性が高いこと。
- ② 特許庁と出願人の間の判断に疑義が生じやすい案件である可能性が高いこと。
- ③ 第三者介入による影響を避けるため(当事者系を除く)。

### 2.2 検討方法

#### (1) 裁判所・特許庁の記載要件の判断結果における差異の比較検討

- ・抽出した調査対象事件ごとに、裁判所における判断を確認し、「記載要件違反」のうち少なくともいずれか1つの要件が判断されたも

のを抽出した。

- ・次いで、裁判所において、特許庁における記載要件の判断を支持したか否かを要件ごとに確認した。

### (2) 特許庁・裁判所における判断手法の比較検討

- ・検討方法の(1)で特定した「記載要件違反」について判断された事件について、特許庁での判断を、審査基準<sup>5)</sup>における「違反類型」に当てはめ、記載要件ごとに適用類型に傾向があるかどうかを分析した。
- ・さらに、各事件において裁判所の判断で示された代表的な「文言」や「フレーズ」を要件ごとに抽出し、使用された語句などの傾向を分析した。
- ・特許庁と裁判所の両方の判断の相違を比較検討した上で、両者の判断手法に異なる傾向が見られた記載要件について、典型的な裁判例とした。

## 3. 調査結果

裁判所で記載要件違反が争点となった47件を検討対象とした。なお、技術分野ごとの判断傾向を調査するために、当該47件を医薬・化学分野(22件)、電気・機械分野(25件)に振り分けた。

以下、対象とした47件に関して、記載要件ごとに、医薬・化学分野及び電気・機械分野に分けて、調査結果を示す。

ここで、グラフ中の凡例で示される「要件具備」とは、特許庁における記載要件違反との判断を裁判所が覆した案件、「要件不備」とは、特許庁による記載要件違反との判断を裁判所が支持した案件、「判断なし」とは、争点となっていたものの、裁判所が具体的に判断を示さなかった案件をそれぞれ意味する。

### 3. 1 特許庁の判断に対する裁判所における判断傾向

#### (1) サポート要件

##### 1) 医薬・化学

図1に示す通り、対象件数12件のうち裁判所がサポート要件について判断したのは10件であった。そのうち、7件が特許庁の判断を支持しており、特許庁と裁判所との判断の差は小さい傾向にあった。

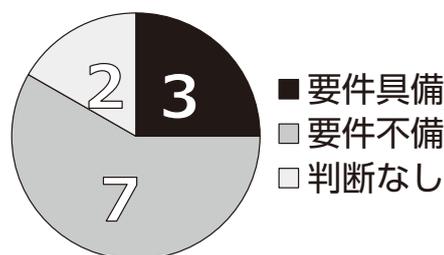


図1 医薬・化学分野における判断傾向 (サポート要件)

##### 2) 電気・機械

図2に示す通り、対象件数9件のうち裁判所がサポート要件について判断をしたのは7件であった。そのうち、特許庁の判断を支持したのは2件であり、特許庁と裁判所との間に判断の差がみられた。

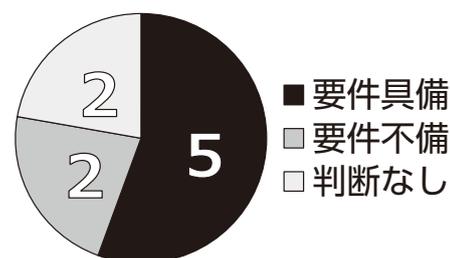


図2 電気・機械分野における判断傾向 (サポート要件)

#### (2) 明確性要件

##### 1) 医薬・化学

図3に示す通り、対象件数7件のうち裁判所

が明確性要件について判断をしたのは5件であった。対象となる件数は少ないものの特許庁と裁判所の判断に特段の傾向はみられなかった。

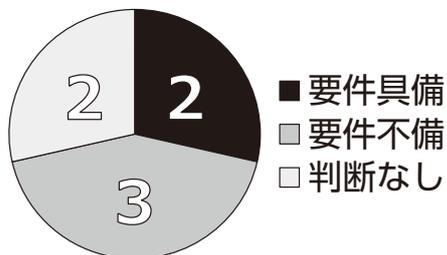


図3 医薬・化学分野における判断傾向 (明確性要件)

## 2) 電気・機械

図4に示す通り、対象件数14件のうち裁判所が明確性要件について判断をしたのは10件であった。そのうち、7件が特許庁の判断を支持しており、特許庁と裁判所との判断の差は小さい傾向にあった。

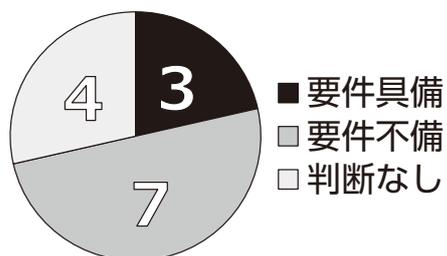


図4 電気・機械分野における判断傾向 (明確性要件)

## (3) 実施可能要件

### 1) 医薬・化学

図5に示す通り、対象件数15件のうち裁判所が実施可能要件について判断をしたのは11件であった。そのうち、8件が特許庁の判断を支持しており、特許庁と裁判所との判断の差は小さい傾向にあった。

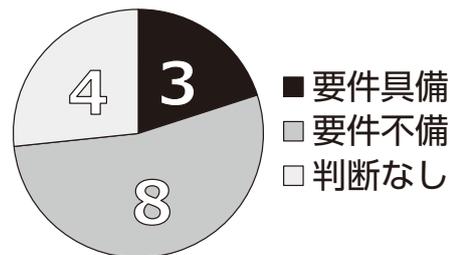


図5 医薬・化学分野における判断傾向 (実施可能要件)

### 2) 電気・機械

図6に示す通り、対象件数13件のうち裁判所が実施可能要件について判断をしたのは12件であった。そのうち、9件が特許庁の判断を支持しており、特許庁と裁判所との判断の差は小さい傾向にあった。

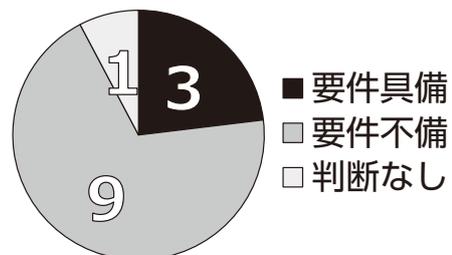


図6 電気・機械分野における判断傾向 (実施可能要件)

## (4) 小 括

先の結果の全体的な傾向を、技術分野ごと、記載要件ごとに分けて表1に示す。多くの場合において、裁判所は、特許庁の判断を支持する傾向にあることが分かった。

技術分野で比較すると、サポート要件において、電気・機械分野の方が医薬・化学分野より、特許庁の判断が覆りやすい傾向があることがわかった。また、明確性要件においては、電気・機械分野の方が医薬・化学分野よりも、裁判所で争点とされる傾向があることがわかった。

先に述べた通り、特許庁の判断が覆ったか否かの分析結果のみから考察すると、特許庁による記載要件違反の判断を裁判所が支持する傾向

がある以上、記載要件違反を争点として裁判所で争うことで違反を解消することは容易ではなく、複数の記載要件違反が争点になっている場合には、裁判所でこれらを全て解消するのは非常に困難であると考えられる。

表1 特許庁の判断に対する裁判所の判断傾向 (記載要件ごと)

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

### 3.2 特許庁・裁判所における判断手法の比較検討

#### (1) サポート要件

##### 1) 特許庁における判断手法

サポート要件について裁判所が判断した案件(医薬・化学分野10件及び電気・機械分野7件)について、審査基準に記載の違反類型に基づき分類した結果を図7及び図8に示す。なお、1つの案件に対して該当する違反類型が複数ある場合、各々に分類している。

両分野に共通して、違反類型(4)(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)が多かった。

医薬・化学分野においては、違反類型(3)(発明の詳細な説明に照らして請求項の範囲まで拡張しないし一般化ができないケース)が多かった。

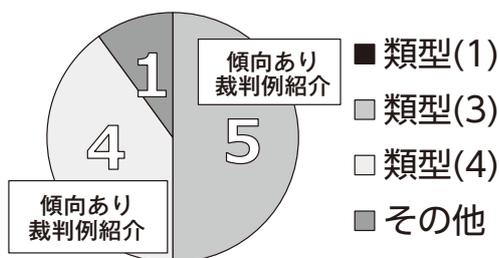


図7 医薬・化学分野における違反類型の分類結果 (サポート要件)

電気・機械分野においては、違反類型(1)(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)が多かった。

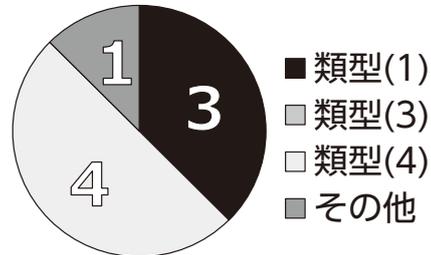


図8 電気・機械分野における違反類型の分類結果 (サポート要件)

##### 2) 裁判所における判断手法

上記の検討方法(2.2(2)特許庁・裁判所における判断手法の比較検討を参照)により、サポート要件違反について争われた事件を対象にして判決文に記載された代表的な「文言」や「フレーズ」を抽出し、適用された語句の傾向を分析した結果、医薬・化学分野の事件については一定の傾向がみられた。具体的には、以下の語句を用いる傾向がみられた。

- ・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。

一方で、電気・機械分野の事件については一定の傾向を特定することはできなかった。

以下では、裁判所における判断手法に傾向があった医薬・化学分野の裁判例を紹介する。

①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

分野：医薬・化学

結論：請求棄却(サポート要件不備)

サポート要件の判断：特許庁の判断を支持

判決の概要(判決文の引用)：

粘着剤が請求項1に記載された組成を満たしているとしても、それ以外の多数の要

因を調整しなくては、請求項1に記載された粘弾特性を満たすようにならないことは明らかであり、実施例1ないし4という限られた具体例の記載があるとしても、請求項1に記載された組成及び粘弾特性を兼ね備えた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。

違反類型：(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

②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

分野：医薬・化学

結論：請求棄却（サポート要件不備）

サポート要件の判断：特許庁の判断を支持

判決の概要（判決文の引用）：

本願明細書において…実際にB型肝炎ウィルスの感染の予防又は治療に関して有用性があることを客観的に記載しているものではない。そして、本願明細書には、…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。一般に本願発明のような医薬用途発明においては、一定の予防又は治療すべき状態に対して、特定の医薬を投与するという用途を記載するのみで、その作用効果について何ら客観的な裏付けとなる記載を伴わず、そのような技術常識もない場合には、当業者において、実際に有用性を有するか、すなわち、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。

違反類型：(4) 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

③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

分野：医薬・化学

結論：請求認容（サポート要件具備）

サポート要件の判断：特許庁の判断を覆す

判決の概要（判決文の引用）：

このように、発明の詳細な説明には、非常に低レベルのOTBP、DTBP及びTTBPの単環ヒンダードフェノール化合物を含有することによって、従来のメチレン架橋化多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物よりも向上した油溶解性を有する組成物を得ることができ、また、低い揮発性を有し、その結果、向上した酸化安定性を有する組成物を得ることができる点が記載されているといえることができるから、発明の詳細な説明の記載から、本願発明の構成を採用することにより本願発明の課題が解決できると当業者は認識することができる。

違反類型：(4) 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

3) 小括

サポート要件について、特許庁における判断では、以下の違反類型が多かった。

・(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。（医薬・化学分野のみ）

・(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。

一方、裁判所における判決文では、医薬・化学分野の事件について、以下の判断手法が多かった。

・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。

例えば、上記①や②の事件においては、それぞれ「…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。」「…という用途を記載するのみで、その作用効果について何ら客観的な裏付けとなる

記載を伴わず」と裁判所は言及しており、これは「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」に着目して裁判所がサポート要件について検討していると考えられる。

・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。

例えば、上記③の事件においては、「発明の詳細な説明には、非常に低レベルのOTBP, DTBP及びTTBPの単環ヒンダードフェノール化合物を含有することによって、…本願発明の課題が解決できると当業者は認識することができる。」と裁判所は言及しており、これは「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」に着目して裁判所がサポート要件について検討していると考えられる。

なお、電気・機械分野の事件については一定の傾向を特定することはできなかった。

## (2) 明確性要件

### 1) 特許庁における判断手法

明確性要件について裁判所が判断した案件（医薬・化学分野5件及び電気・機械分野10件）について、審査基準に記載の違反類型に基づき分類した結果を図9及び図10に示す。

両分野に共通して、違反類型（1）（請求項の記載自体が不明確であるケース）及び違反類型（2）（発明を特定するための事項に技術的な不

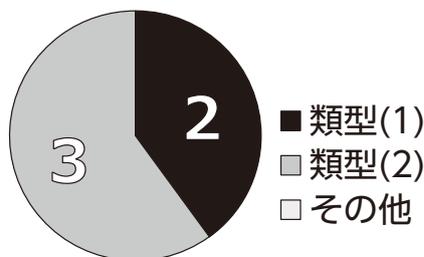


図9 医薬・化学分野における違反類型の分類結果（明確性要件）

備があるケース）が大部分を占めた。

医薬・化学分野では、違反類型（2）が多く、電気・機械分野では、違反類型（1）が多かった。

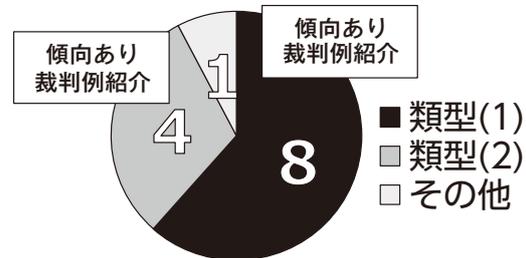


図10 電気・機械分野における違反類型の分類結果（明確性要件）

### 2) 裁判所における判断手法

上記の検討方法（2.2(2) 特許庁・裁判所における判断手法の比較検討を参照）により、明確性要件違反について争われた事件を対象にして判決文に記載された代表的な「文言」や「フレーズ」を抽出し、適用された語句の傾向を分析した結果、医薬・化学分野の事件については一定の傾向を特定することはできなかった。

一方で、電気・機械分野の事件については一定の傾向がみられた。具体的には、以下の語句を用いる傾向がみられた。

- ・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。

以下では、裁判所における判断手法に傾向があった電気・機械分野の裁判例を紹介する。

- ①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  
 分野：電気・機械  
 結論：請求棄却（明確性要件不備）  
 明確性要件の判断：特許庁の判断を支持  
 判決の概要（判決文の引用）：

本願発明1及び13の「第1の干渉装置」は、「光源」に加えて「ビームスプリッタ」を備えているところ、「第2の装置」が当該「ビームスプリッタ」といかなる関係にあるのかは、その特許請求の範囲の記載からは一義的に明確ではない。そこで、本願明細書の発明の詳細な説明を参酌すると、…このように、本願発明1及び13の特許請求の範囲の記載は、本願明細書の発明の詳細な説明と整合しておらず、そのため、「第2の装置」は、「第1の干渉装置」との関係が不明確であるというほかない。

…本願発明1の特許請求の範囲の記載は、「第2の装置」が「オフセット・ファイバ・アレイ」等を備えることによって、「光軸方向に沿って、少なくとも予め設定された距離の間の前記強度分布が概ね一定とされ」てい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、また、本願明細書の発明の詳細な説明を参酌しても、この矛盾を解消する手がかりとなる記載が見当たらない。

違反類型：(1) 請求項の記載自体が不明確であるケース、及び(2) 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

②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

分野：電気・機械

結論：請求棄却（明確性要件不備）

明確性要件の判断：特許庁の判断を支持

判決の概要（判決文の引用）：

「前記装置の少なくとも1つの部位」の「前記装置」は、「干渉装置」、すなわち、OCT

装置を指すものと解されるが、「少なくとも1つの部位」が具体的に上記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。

違反類型：(2) 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

### 3) 小括

明確性要件について、特許庁における判断では、以下の違反類型が多かった。

- ・(1) 請求項の記載自体が不明確なケース。
- ・(2) 発明特定事項に技術的な不備があるケース。

一方、裁判所における判決文では、電気・機械分野の事件について、以下の判断手法が多かった。

- ・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。

例えば、上記②の事件においては、「…「少なくとも1つの部位」が具体的に…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。」と裁判所は言及しており、これは「請求項に記載の技術用語の意味」が「発明の詳細な説明から特定して理解できるか否か」に着目して裁判所が明確性要件について検討していると考えられる。

- ・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。

例えば、上記①の事件においては、「…このように、…特許請求の範囲の記載は、本願明細書の発明の詳細な説明と整合しておらず、そのため、…との関係が不明確であるというほかない。」、さらには「…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、また、本願明細書の発明の詳細な説明を参酌しても、この矛盾を解消する手がかりとな

る記載が見当たらない。」と裁判所は言及しており、これは「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」に着目して裁判所が  
明確性要件について検討していると考えられる。

なお、医薬・化学の事件については一定の傾向を特定することはできなかった。

### (3) 実施可能要件

#### 1) 特許庁における判断手法

実施可能要件について裁判所が判断した案件  
(医薬・化学分野11件及び電気・機械分野12件)  
について、審査基準に記載の違反類型に基づき  
分類した結果を図11及び図12に示す。

両分野に共通して、違反類型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)が多かった。

医薬・化学分野では、違反類型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)が散見  
された。



図11 医薬・化学分野における違反類型  
の分類結果 (実施可能要件)



図12 電気・機械分野における違反類型の  
分類結果 (実施可能要件)

電気・機械分野では、違反類型1-(1)が大部分を占めた。

#### 2) 裁判所における判断手法

上記の検討方法 (2.2 (2) 特許庁・裁判所  
における判断手法の比較検討を参照) により、  
実施可能要件違反について争われた事件を対象  
にして判決文に記載された代表的な「文言」や  
「フレーズ」を抽出し、適用された語句の傾向  
を分析した結果、医薬・化学分野及び電気・機  
械分野の両方の事件について一定の傾向がみら  
れた。具体的には、以下の語句を用いる傾向が  
みられた。

・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)

以下では、裁判所における判断手法に傾向が  
あった医薬・化学分野及び電気・機械分野の裁  
判例を紹介する。

①平成28(行ケ)10041号「潤滑油組成物」事件  
分野：医薬・化学

結論：請求棄却 (実施可能要件不備)

実施可能要件の判断：特許庁の判断を支持  
判決の概要 (判決文の引用)：

当業者は、本願明細書の発明の詳細な説明  
の記載や技術常識を考慮しても、本願発  
明の粘度指数向上剤の化学構造を知ること  
ができない。結局、当業者は、本願発明の  
粘度指数向上剤を入手するために、本願明  
細書の記載に基づいて…に含まれるか否  
か確認するという作業を、極めて多数の粘  
度指数向上剤について繰り返し行わなくて  
はならない。そうすると、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<sup>6)</sup>。

違反類型：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

②平成27(行ケ)10188号「環状受容体関連蛋白質ペプチド」事件

分野：医薬・化学

結論：請求棄却（実施可能要件不備）

実施可能要件の判断：特許庁の判断を支持

判決の概要（判決文の引用）：

本件出願日の技術常識であったとしても、そのアミノ酸残基を変異させた場合に、結合親和性を向上させる手法は明らかでなく、…本願発明で特定されるアミノ酸配列は、50個の連続するアミノ酸のうち最大15個のアミノ酸の変異（挿入、欠失又は置換）を許容するものであって極めて多数に及ぶ一方、③本願明細書に記載された本願発明の実施例はわずか3個であって、その内容も、…配列番号97と非常に同一性の高いアミノ酸配列を有しているものにすぎないから、本願発明の環状RAPペプチドを製造するために、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。

違反類型：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

③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

分野：電気・機械

結論：請求棄却（実施可能要件不備）

実施可能要件の判断：特許庁の判断を支持

判決の概要（判決文の引用）：

当業者が、本願明細書の記載事項及び…技術常識に基づいて、本願発明1の「タワー上部の水平な変位 $\Delta Z$ の振動」の振動成分を有する各振動について、それぞれ「 $\Delta Z$ の振動」を検出し、…「タワー速度

ドット $\Delta Z$ 」を導出し、…伝達関数 $H_{stab}(s)$ を設定し、固有振動が打ち消されるようにタービンプレードのブレード角に増分 $\Delta\beta$ を加えて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。

違反類型：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

④平成24(行ケ)10178号「LEDおよびLEDの組立方法」事件

分野：電気・機械

結論：請求棄却（実施可能要件不備）

実施可能要件の判断：特許庁の判断を支持

判決の概要（判決文の引用）：

本願発明の発明の詳細な説明には、実質的には、『サファイア基板の上部表面上に陥凹部又は突出部を被うように半導体材料の層をエピタキシャル成長させる。』との記載があるだけであり、半導体材料の層をエピタキシャル成長させる際の手順及び条件を示した具体的な説明が記載されていない。したがって、本願発明の優先日当時の技術常識に照らして、本願明細書の発明の詳細な説明の記載から本願発明を実施し（本願発明のLEDの生産）、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。

違反類型：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

### 3) 小括

実施可能要件について、特許庁における判断では、以下の違反類型が多かった。

- ・ 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。
- ・ 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)

一方、裁判所における判決文では、医薬・化学分野及び電気・機械分野の両方の分野について、以下のフレーズが使用される傾向があった。

- ・ 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)

上記①～④の事件においては、それぞれ「…そうすると、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。」「…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。」「…には過度の試行錯誤を強いるものといえる。」「…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。」と裁判所は言及しており、これは「過度の試行錯誤を要するか否か」に着目して裁判所が実施可能要件について検討していると考えられる。

#### (4) まとめ

表2に示す通り、特許庁及び裁判所のいずれの判断にも、医薬・化学分野においてはサポート要件と実施可能要件で、電気・機械分野においては明確性要件と実施可能要件で、それぞれ判断手法に一定の傾向があった。

これらを分析したところ、特許庁の判断では、審査基準に記載の通り違反類型に基づき検討し細かく判断していたことが確認できた。

一方、裁判所の判断では、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」により特許庁の判断を支持するのかそれとも覆すのかについて検討・判断していた。

表2 特許庁及び裁判所の判断傾向の有無  
(記載要件ごと)

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

## 4. おわりに

3. 1より、特許庁が判断した記載要件違反について、裁判所でその判断を覆すのは難しいことが確認された。そこで、出願段階や、特許庁における審査・審判段階での対策が非常に重要となる。

3. 2より、特許庁が判断する違反類型には、技術分野ごとに一定の傾向があることがわかった(各傾向については3. 2(1)～(3)を参照されたい)。そこで、出願段階では、その違反類型について、特に留意して明細書を作成することが有効と考えられる。これにより、記載要件違反に起因した過度に狭い権利の発生を効率的に減少させることができる。

また、審査・審判段階では、裁判所の判断手法を利用し、異なる複数の違反類型に対する包括的な反論を述べた後、特許庁の判断手法を利用し、審査基準の個々の類型に対し反論するといった手法が有効と考えられる。このような手順を踏むことで、審査官・審判官は、大枠から主張内容を確認できるので、出願人の主張意図の理解促進が期待できる。

以下、各要件について具体的に述べる。

〈サポート要件〉

医薬・化学分野の裁判所判断傾向から、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。その後指摘された個々の類型に基づく反論を行う。

医薬・化学分野で有効と考えられる。

〈明確性要件〉

電気・機械分野の裁判所判断傾向から、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旨を主張する。または、請求項に記載の複数の構成同士の技術的な関係性が理解できる旨を主張する。その後指摘された個々の類型に基づく反論を行う。

電気・機械分野で有効と考えられる。

〈実施可能要件〉

両分野の裁判所判断傾向から、出願当時の当業者の技術常識を考慮して過度の試行錯誤を要するものではない旨を主張する。その後指摘された個々の類型に基づく反論を行う。

いずれの分野でも有効と考えられる。

なお、特定の分野における一部の要件では、特許庁が判断した記載要件違反が、裁判所で覆りやすい状況となっている。これについては、今後、更なる検討が必要と考えている。

## 注 記

- 1) 最二小判平成27年6月5日（平成24年(受)1204号、同2658号)「プラバスタチンナトリウム」事件を引用した裁判例としては、例えば、平成27

年(行ケ)10242号「二重線形成用テープ」事件や、平成27年(行ケ)10184号「ローソク」事件が挙げられる。また、平成17年(行ケ)第10042号「偏光フィルムの製造法」事件を引用した裁判例としては、例えば、平成24(行ケ)10292号「強接着再剥離型粘着剤及び粘着テープ」事件や、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」事件などが挙げられる。

- 2) 特許第2委員会第1小委員会「裁判所におけるサポート要件判断に関する考察」知財管理Vol.68, No.3, pp.341~356 (2018)
- 3) 特許第2委員会第4小委員会「明確性要件における裁判所判断の分析」知財管理Vol.67, No.10, pp.1487~1501 (2017)
- 4) 特許庁は、「IoT関連技術等に関する事例」及び「プロダクト・バイ・プロセスクレームの裁判例」を「特許・実用新案審査ハンドブック」に追加した(2017年3月22日)。
- 5) 今回対象とした判決のほとんどは、2015年10月の改定前の審査基準が適用される案件であるが、改訂前後で類型の内容自体に違いはないので、改定後の違反類型の分類に従って整理することとした。
- 6) 平成28(行ケ)10041号「潤滑油組成物」事件では、「被覆硬質部材」事件(平成19年(行ケ)第10308号)と同様な判断がなされている。

## 参考文献

- ・特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説』〔第20版〕特許法

(原稿受領日 2018年9月27日)