

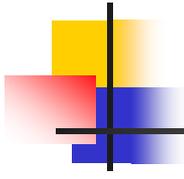
記載要件等を満たす、満たさない の境界線について

日本弁理士会東海支部
特許委員会

委員

田中 敏博／岡田 恭伸／伊藤 恵子／渡邊 秀樹／林 洋志
石川 佳祐／榊原 毅／早瀬 久雄（登録番号順）

1



目次

1. データベースの説明
2. 当委員会での検討内容
3. 検討結果
 - (i) 集計
 - (ii) 4つのグループの各々の特徴
 - (iii) 境界線について(各委員による判例発表)

1. データベースの説明

知財高裁のHPから以下の検索条件で抽出。

審決取消訴訟

期間: H25.01.01～H26.07.18

権利種別: 特許権

キーワード: 36条and(サポートor明確or実施可能)

ヒットした案件が表示された検索結果一覧表示画面から、明確性、実施可能要件、サポート要件等の文字が入っている案件を抽出

→37件

侵害訴訟控訴

権利種別: 特許権

キーワード: 36条or明確or実施可能

ヒットした案件が表示された検索結果一覧表示画面から、明確性、実施可能要件、サポート要件等の文字が入っている案件を新しいものから順に抽出

→ 4件

41件採用

事件番号は添付資料参照

3

2. 当委員会での検討内容

グループ分け

記載要件を満たすと判断したものを○、満たさないと判断したものを×とし、以下の4つのグループに分けた。

(○, ○): 審決が○、判決が○のグループ

(○, ×): 審決が○、判決が×のグループ

(×, ○): 審決が×、判決が○のグループ

(×, ×): 審決が×、判決が×のグループ

検討内容

- ・4つのグループの各々の特徴について検討。
- ・審決や判決で記載要件を満たす、満たさないの境界線らしきものの模索。

3. 検討結果 (i) 集計

添付資料をご覧ください。

No.	事件番号	技術分野			審決種類		適用条文 36条			グループ(左: 審決or原審、右: 判決)			
		化学	機械	電気	拒絶	無効	4項1号	6項1号	6項2号	○、○	×、×	×、○	○、×
1	平成25(行ケ)10057			●		●	●			●			
2	平成25(行ケ)10172	●				●		●					●
3	平成25(行ケ)10189		●		●		●				●		
4	平成25(行ケ)10117	●			●		●					●	
5	平成25(行ケ)10118	●			●		●					●	
6	平成24(行ケ)10292	●			●			●			●		
7	平成25(行ケ)10106 ほか2件		●			●	●			●			
8	平成25(行ケ)10121		●			●				●			
9	平成24(行ケ)10063		●		●							●	
10	平成24(行ケ)10033		●			●	●			●			

3. 検討結果 (ii) 4つのグループの各々の特徴

(○, ○) : 審決が○、判決が○のグループ

今回検討した37案件のうちほぼ半数である18件が、このグループ(審決と判決とで肯定的な判断が出されたグループ)に属する。

審決と判決とでいずれも肯定的な判断が出された事案では、いずれにおいても課題や技術常識を考慮した判断の論拠が提示されており、大きな相違はないように思われる。

3. 検討結果

(ii) 4つのグループの各々の特徴

(×, ×): 審決が×、判決が×のグループ

審決と判決とで否定的な判断が一致している事案では、いずれにおいても、明細書、クレームの記載が不足している、未完成発明であることが明らかであるように思われる。

7

3. 検討結果

(ii) 4つのグループの各々の特徴

(×, ○): 審決が×、判決が○のグループ

サポート要件・実施可能要件について

審決では、技術常識が参酌される度合いが比較的少なく、明細書における直接的な記載の有無の判断に偏る傾向が見られる。

これに対して、判決では、技術常識や課題などを参酌し、明細書に直接的な開示がない範囲まで類推して適用する傾向が見られる。

明確性要件について

用語の意味が曖昧である場合や、明細書中に定義がない場合において、審決では、それを理由に不明確であると判断される傾向がある。

これに対して、判決では、明細書の記載、技術常識に基づいて判断される傾向がある。

8

3. 検討結果

(ii) 4つのグループの各々の特徴

(○, ×): 審決が○、判決が×のグループ

審決では記載要件を満たすことが認められて判決で覆されている事案では、いずれの事案においても、発明の作用効果について、客観的な立証や証明が可能か否かについての審決の認定の甘さが判決において指摘された。

9

3. 検討結果

(iii) 境界線らしきものについて

(a) 明確性

曖昧な用語、明細書に定義がない用語

○: 明確	×: 不明確
平成25 (行ケ) 10121号 (十分に小さな寸法の隙間)	平成24 (行ケ) 10387号 (安定化された溶媒組成物)
平成24 (行ケ) 10200号 (金属粉末は黒色の金属)	平成25 (行ケ) 10172号 (甘味を呈さない量)
平成24 (行ケ) 10148号 (前後方向等)	平成20 (ネ) 10013号 (侵害訴訟) (平均粒子径)
平成25 (行ケ) 10118号 (化学の一般式)	
平成24 (行ケ) 10204号 (B廃油)	
平成24 (行ケ) 10424号 (非防爆エリア)	

3. 検討結果

(iii)境界線らしきものについて

(a)明確性(○)

用語等	発明の名称	理由
十分に小さな寸法の隙間	洗濯機の脱水槽	技術常識、明細書の記載等から「隙間」の技術的意義が分かる。したがって、当業者は、「隙間」とは、技術的意義を有する程度の寸法を有する隙間であると理解できる。
金属粉末は黒色の金属	ディスプレイフィルタ用外光遮断層	明細書の記載から、黒色とは、外部環境光の吸収が可能な程度の黒色であると理解することができる。金属粉末として黒色のものが存在することは技術常識である。したがって、当業者は黒色の金属粉末が具体的にどのようなものであるかを理解することができる。
前後方向、前方、後側等	ロータリ式攪拌機用のパドル	実施例の記載、図面から明らかである。
非防爆エリア、B廃油、化学の一般式		技術常識に基づけば、用語の意味は分かる。

11

3. 検討結果

(iii)境界線らしきものについて

(a)明確性(×)

用語	発明の名称	理由
安定化された溶媒組成物	安定化された臭化アルカン溶媒	使用条件により安定化されたり、されなかったりするため、ある溶媒が「安定化された溶媒組成物」に該当するか否かが不明である
平均粒子径	遠赤外線放射体	技術常識では測定方法が決まらないため、値が決まらない
甘味を呈さない量	渋みマスキング方法	審決：甘味の閾値は、極限法により求められるのが一般的であり、技術常識に基づけば不明確とはいえない 判決：調整法、恒常刺激法があり、極限法により測定するものであることが自明であるという技術常識が存在していたとまではいえない

12

3. 検討結果

(iii)境界線らしきものについて

(b)サポート要件

今回の調査範囲において

化学の分野
判決：× 4 件 / 1 0 件
機械の分野
判決：× 0 件 / 1 1 件

⇒

化学の分野においては機械の分野より、技術常識の範囲が狭く、サポート要件が認められ難い傾向があると思われる。

実施例がない場合やクレームの記載が実施例に対して広い場合

- (i) クレームに複数の物質が記載されている場合において、複数の物質のうちの1以上の物質について、実施例がない場合
- (ii) クレームに記載の数値範囲の一部について、実施例がない場合
- (iii) クレームに記載の要素について、具体的な構成が記載されていない場合
- (iv) クレームに、実施例に記載された条件等が記載されていない場合、
- (v) クレームに記載の用語が、実施例の態様を含む上位概念の用語である場合等

13

3. 検討結果

(iii)境界線らしきものについて

(b)サポート要件(化学)

実施例がない場合やクレームの記載が実施例に対して広い場合

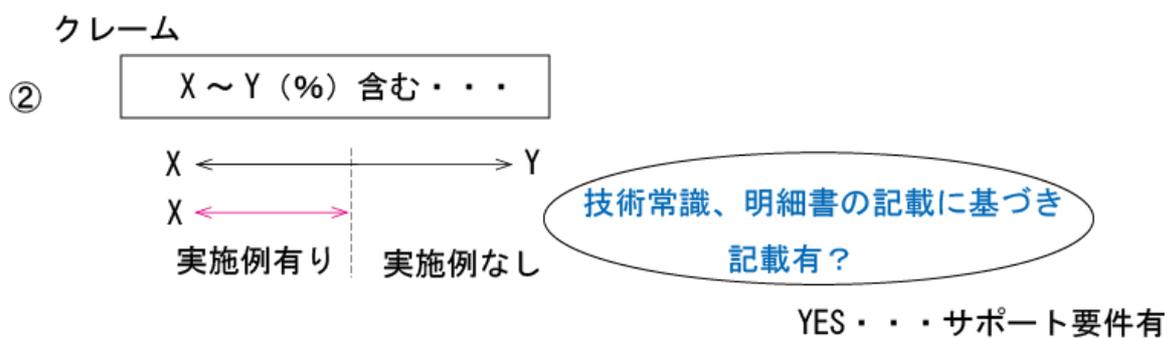
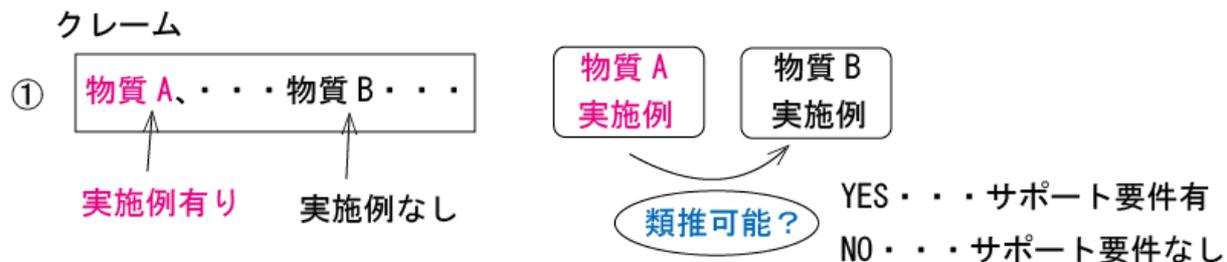
○:サポート要件を満たす	×:サポート要件を満たさない
平成24(行ケ)10215号(①)	平成24(行ケ)10299号(①)
平成24(行ケ)10451号(①)	平成24(行ケ)10151号(③、④)
平成24(行ケ)10387号(②、③)	平成24(行ケ)10292号(④)

14

3. 検討結果

(iii)境界線らしきものについて

(b)サポート要件(化学)

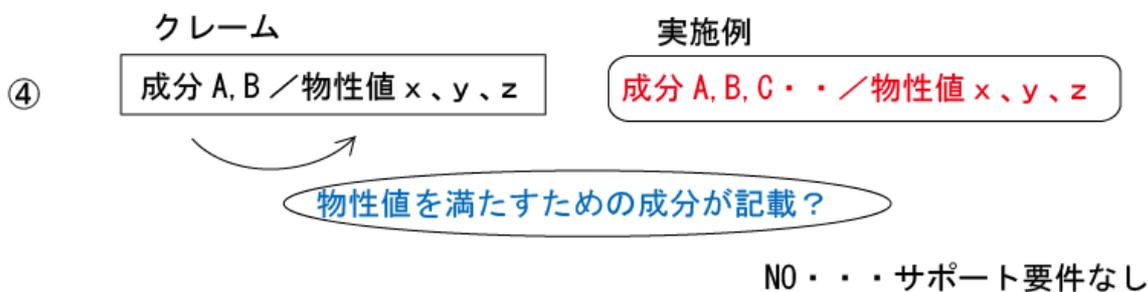


15

3. 検討結果

(iii)境界線らしきものについて

(b)サポート要件(化学)



16

3. 検討結果

(iii)境界線らしきものについて

(b)サポート要件(機械)

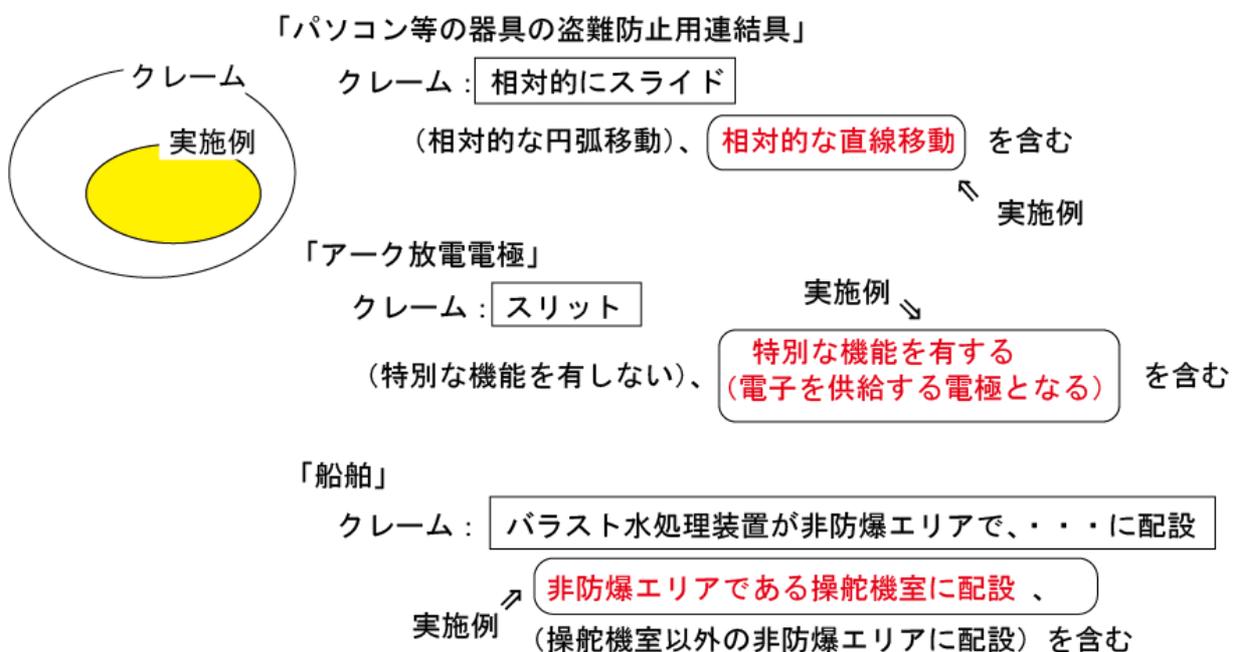
実施例がない場合やクレームの記載が実施例に対して広い場合

○:サポート要件を満たす
平成24(行ケ)10294号(着脱自在な状態で装設)
平成25(行ケ)10033号(相対的にスライド可能)
平成24(行ケ)10332号(スリット)
平成24(行ケ)10424号(非防爆エリア)

3. 検討結果

(iii)境界線らしきものについて

(b)サポート要件(機械)



3. 検討結果

(iii)境界線らしきものについて

(c)実施可能要件

実施例がない場合やクレームの記載が実施例に対して広い場合

○:実施可能要件を満たす	×:実施可能要件を満たさない
平成25(行ケ)10118号(≒⑤)	平成24(行ケ)10071号(⑤)
平成24(行ケ)10020号(⑥)	
平成24(行ケ)10037号(⑦)	

19

3. 検討結果

(iii)境界線らしきものについて

(c)実施可能要件

クレーム

⑤

物質 A と物質 B との少なくとも一方を含む・・・

↑
実施例有り

↑
実施例なし

物質 A
実施例

物質 B
について

物質 AandB
について

実施可能？

YES: 実施可能要件を満たす

NO: 実施可能要件を満たさない

3. 検討結果

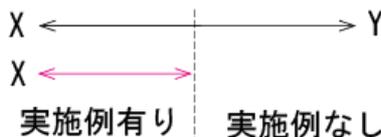
(iii)境界線らしきものについて

(c)実施可能要件

クレーム

⑥

X ~ Y (%) 含む . . .



技術常識、明細書の記載に基づき
実施可能?

YES: 実施可能要件を満たす

クレーム

⑦

結晶の数が10個以下 . . .

【実施例】において、結晶の数の測定、
その測定結果についての記載がない

技術常識、明細書の記載に基づき
実施可能?

YES: 実施可能要件を満たす

21

3. 検討結果

(iii)境界線らしきものについて

(d)発表案件

1. 平成20(ネ)10013号(明確性:×)(化学)
2. 平成24(行ケ)10387号(明確性:× サポート要件:○)(化学)
3. 平成24(行ケ)10424号(明確性:○ サポート要件:○)(機械)
4. 平成24(行ケ)10151号(サポート要件:×)(化学)
5. 平成24(行ケ)10332号(サポート要件:○)(機械)
6. 平成24(行ケ)10451号(サポート要件:○)(化学)
7. 平成24(行ケ)10299号(サポート要件:×)(化学)
8. 平成24(行ケ)10020号(実施可能要件:○)(電気)
vs平成24(行ケ)10071号(実施可能要件:×)(化学)

境界線らしきものについて

<明確性>

平成20年(ネ)10013号 技術分野:化学

●判決(控訴審) = 要件不備 ※原審も要件不備

(1) 問題となった記載

【請求項1】

セラミックス遠赤外線放射材料の粉末と、全体に対し自然放射性元素の酸化トリウムの含有量として換算して0.3以上2.0重量%以下に調整したモナザイトの粉末とを共に10 μ m以下の平均粒子径としてなる混合物を、焼成し、複合化してなることを特徴とする遠赤外線放射体。



「共に10 μ m以下の平均粒子径」の明確性(36条6項2号)

23

境界線らしきものについて

<明確性>

平成20年(ネ)10013号 技術分野:化学

●判決(控訴審) = 要件不備

(2) 事案の概要

- ・特許権侵害訴訟
- ・原告は、被告らが製造販売する「遠赤外線放射体」について、製造販売等の差止め、廃棄、損害賠償を請求(原審)
- ・明確性を欠くとの判断だけで請求を棄却
 - ∴ 「共に10 μ m以下の平均粒子径としてなる混合物」との記載が、具体的にどのような平均粒子径を有する粒子からなる混合物を指すか不明

24

境界線らしきものについて

<明確性>

平成20年(ネ)10013号 技術分野:化学

●判決(控訴審) = 要件不備

(3) 判決の要点

原審の判断を維持

「粒子径」については、技術的に見て、粒子をふるいの通過の可否等の見地から二次元的に捉えたり、体積等の見地から三次元的に捉えるなど様々な見地があり得る中で、本件明細書を精査しても、「粒子径」をどのように捉えるのかという記載はなく、平均粒子径の定義(算出方法)や採用されるべき測定方法の記載も存しない。

→ 「粒子径」の意義特定が不可能

25

境界線らしきものについて

<明確性>

平成20年(ネ)10013号 技術分野:化学

●判決 = 要件不備

(4) 考察—どのように記載すればよかったか—

「粒子径」の測定・算出方法や定義は様々



数値限定が発明特定要素として必要であったなら、数値を導き出すのに用いた「粒子径」の定義や測定方法について、明細書に明記すべきだった

※直近の明細書では？

→ 定義や測定方法が記載されている例が多い

26

境界線らしきものについて

<明確性>

平成20年(ネ)10013号 技術分野:化学

●判決＝要件不備

(4) 考察—どのように記載すればよかったか—

～ 本判決を踏まえて ～

技術的に見て様々な意義・捉え方が存在する用語を
クレーム中で用いる場合



明細書中での用語の意義について説明が必要

27

境界線らしきものについて

<明確性>

平成24年(行ケ)10387号 技術分野:化学

●審決＝要件不備、判決＝要件不備

(1) 問題となった記載

「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。」

28

境界線らしきものについて

<明確性>

平成24年(行ケ)10387号 技術分野:化学

● 審決＝要件不備、判決＝要件不備

(2) 審決の要点

「安定化された」との記載は不明確である。

すなわち、「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い。

29

境界線らしきものについて

<明確性>

平成24年(行ケ)10387号 技術分野:化学

● 審決＝要件不備、判決＝要件不備

(3) 判決の要点

明細書には、「安定化された」を定義する記述はない。

明細書の記載と本件発明の技術分野とから、安定化とは、洗浄に使用する組成物を金属と高温又は長時間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いえることができる。

一方、溶媒組成物については、使用条件によって、金属腐食が生じる場合と生じない場合がある。この点については、原告は「確かに、金属の種類や溶媒組成物の温度によって腐食しやすさが異なることはよく知られている」と述べており、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点については認めている。

となると、溶媒組成物の使用条件が定まるまでは、この溶媒組成物が「安定化された溶媒組成物」に該当するの否か特定できない。すなわち、上記のような「安定化」との用語を使用して特許発明を特定することは不適切であって、このような用語を使用して特定された発明は、特許請求の範囲の明確性の要件を欠くといわざるを得ない。

30

境界線らしきものについて

<明確性>

平成24年(行ケ)10387号 技術分野:化学

● 審決＝要件不備、判決＝要件不備

(4) 考察—どのように記載すればよかったか—

「安定化」という用語自体が不要であったのではないか？書く必要があったのか？

31

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10387号 技術分野:化学

● 審決＝要件不備、判決＝要件具備

(1) 問題となった記載

【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-ジオキソランを含まない安定剤系部分を含む室温から55°C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】

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-ジオキソランを含まない安定剤系部分を含む溶媒組成物の沸騰体から発散して来る上記に該物品をさらすことを含む方法。

「安定化された」との発明特定事項が含まれていない点

32

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10387号 技術分野:化学

● 審決＝要件不備、判決＝要件具備

(2) 審決の要点

「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、安定剤の好適範囲として記載されている数値範囲外、特に好適範囲の下限値を下回るものも含むものであるから、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言えない。

すなわち、審決は、特許請求の範囲における「安定化された溶媒組成物」との発明特定事項の有無により、課題が解決できない範囲が特許請求の範囲に含まれるか否かを判断し、本件発明9及び10は、発明の詳細な説明に記載された安定剤の含有量の好適範囲の下限値を下回る場合には、本件発明の効果を奏さない蓋然性が高いので、サポート要件を満たさないと判断した。

33

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10387号 技術分野:化学

● 審決＝要件不備、判決＝要件具備

(3) 判決の要点

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しないような、安定剤をごくわずか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み合わ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ていないことを根拠にサポート要件を満たさないとすることはできない。

34

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10387号 技術分野:化学

● 審決＝要件不備、判決＝要件具備

(4) 考察—どのように記載すればよかったか—
結果的に見れば、問題なかったと思われる。

35

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10387号 技術分野:化学

● 審決＝要件不備、判決＝要件具備

(1) 問題となった記載

【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8】

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6項記載の溶媒組成物。

36

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10387号 技術分野:化学

● 審決＝要件不備、判決＝要件具備

(2) 審決の要点

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。」と記載されてはいるものの、臭化n-プロピルを「94から98重量%含有」することの記載はない。

37

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10387号 技術分野:化学

● 審決＝要件不備、判決＝要件具備

(3) 判決の要点

本件発明は、臭化プロピルとその安定剤系の組み合わせを特徴とする発明であり、臭化n-プロピルの組成物中の配合量を特徴とする発明ではない。しかも、本件明細書中には、ニトロアルカン, 1, 2-ブチレンオキサイド, 1, 3-ジオキソランの使用量の下限の記載があり、3つの安定剤の重量%を足した場合の残余が溶媒である臭化n-プロピルの上限値になるのは、明細書中に計算方法の記載がなくても自明というべきである。そうしてみると、本件明細書に記載されている臭化n-プロピルの上限値は、99.81重量%となり、請求項5, 8に記載された「94~98重量%」の数値範囲を含むことになる。

38

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10387号 技術分野:化学

●審決＝要件不備、判決＝要件具備

(4) 考察—どのように記載すればよかったか—

結果的に見れば、問題なかったと思われるが、無用な争いを避けるうえでも明細書に明記しておけばよかったものと思われる。

39

境界線らしきものについて

<明確性>

平成24年(行ケ)10424号 技術分野:機械

●審決＝要件不備、判決＝要件具備

(1) 問題となった記載

【請求項6】

バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置を備えている船舶であって、バラスト水が供給される前記バラスト水処理装置が船舶後方の**非防爆エリア**で、船舶の吃水線より上方かつバラストタンクの頂部よりも下方に配設されていることを特徴とする船舶。

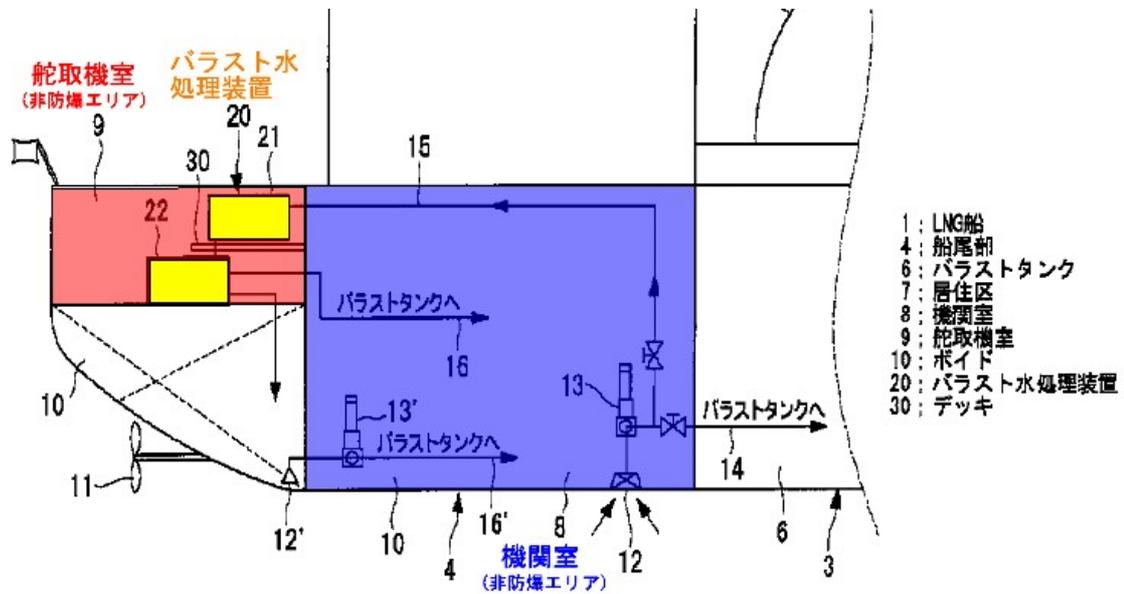
40

境界線らしきものについて

<明確性>

平成24年(行ケ)10424号 技術分野:機械

● 審決 = 要件不備、判決 = 要件具備



41

境界線らしきものについて

<明確性>

平成24年(行ケ)10424号 技術分野:機械

● 審決 = 要件不備、判決 = 要件具備

(2) 審決の要点

本件明細書【0033】には「舵取機室9は非防爆エリアであるから、各種制御機器や電気機器類の制約が少なくすむという利点もある」と記載され、「非防爆エリア」という語は、当業者において「非危険区域」や「非危険区画」と解釈できるが、本件明細書では舵取機室9以外に具体的な場所が特定されていないので、「非防爆エリア」が具体的に船舶後方のどの区画を示しているのかが不明瞭である。

境界線らしきものについて

<明確性>

平成24年(行ケ)10424号 技術分野:機械

●審決＝要件不備、判決＝要件具備

(3)判決の要点(その1)

甲102～104, 甲208～211によれば, 本件特許の出願時において, 「非防爆エリア」という用語は, 船舶の分野で一般的に用いられている用語であると認められ, ……防爆構造が要求されない領域, すなわち, 電気機器の構造, 設置及び使用について特に考慮しなければならないほどの爆発性混合気が存在しない区画又は区域を意味するものと認められる。

43

境界線らしきものについて

<明確性>

平成24年(行ケ)10424号 技術分野:機械

●審決＝要件不備、判決＝要件具備

(3)判決の要点(その2)

(甲102, 215, 216には船舶における危険区域の分類が具体的に記載されていることを指摘した上で以下のように判示)

これらの記載に照らせば, 本件特許の出願時において, 当業者にとって, 船舶のどの場所が危険場所又は区域になるのかは明確であり, ……「非防爆エリア」がどこかも明確であるというべきである。また, 甲102, 215, 216は, 船舶を設計するにあたって遵守すべき基本指針に関するものであるから, 本件特許の出願時において, 「非防爆エリア」の意味はもとより, その具体的な場所についても, 当業者の技術常識であったものと認めて差し支えない。

44

境界線らしきものについて

<明確性>

平成24年(行ケ)10424号 技術分野:機械

● 審決＝要件不備、判決＝要件具備

(3) 判決の要点(その3)

本件明細書において、「非防爆エリア」という用語の意味が記載されておらず、操舵機室以外に「非防爆エリア」の例示は存在しない。しかしながら、上記技術常識に照らせば、本件明細書に接した当業者は、「非防爆エリア」の意味や場所を明確に理解できるというべきである。

45

境界線らしきものについて

<明確性>

平成24年(行ケ)10424号 技術分野:機械

● 審決＝要件不備、判決＝要件具備

(3) 判決の要点(その4)

本件明細書において、「非防爆エリア」という用語が一般的な意味、すなわち、「電気機器の構造、設置及び使用について特に考慮しなければならないほどの爆発性混合気が存在しない区画又は区域」という意味で用いられていることは、【0033】の「舵取機室9は非防爆エリアであるから、各種制御機器や電気機器類の制約が少なくすむという利点もある。」という記載と整合することからも明らかである。

46

境界線らしきものについて

<明確性>

平成24年(行ケ)10424号 技術分野:機械

●審決＝要件不備、判決＝要件具備

(4) 考察—どのように記載すればよかったか—

無用な争いを避けるためには、たとえ技術常識と言える用語であっても、明細書中に定義を明確に記載しておくことが望ましいと言える。また、実施例としての具体例を明細書中で、複数、挙げておくことも有効であると考ええる。

本件では、技術常識を参酌して「非防爆エリア」という用語の一般的な意味が解釈されるのみに留まらず、明細書での「非防爆エリア」に関する記載との整合性まで踏み込んで判断された。技術常識と言える用語を使用する場合には、その用語の意味を正しく理解した上で、明細書の記載が技術常識と矛盾しないように担保しておくことが重要であると言える。

47

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10424号 技術分野:機械

●審決＝要件不備、判決＝要件具備

(1) 問題となった記載

【0033】

・・・舵取機室9は非防爆エリアであるから、各種制御機器や電気機器類の制約が少なくすむという利点もある。・・・

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10424号 技術分野:機械

● 審決＝要件不備、判決＝要件具備

(2) 審決の要点(その1)

「非防爆エリア」という語は、当業者において「非危険区域」や「非危険区画」と解釈すると、「バラスト水処理装置」は船舶後方の舵取機室以外の場所(機関室も含む)でもよいことになり、これは**本件特許の明細書の趣旨**からみて、本件明細書の発明の詳細な説明の記載の範囲を超えて特許されたことになる。

49

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10424号 技術分野:機械

● 審決＝要件不備、判決＝要件具備

(2) 審決の要点(その2)

※ 審決における「本件特許明細書の趣旨」とは?

【0033】は、バラスト水処理装置を舵取機室に配設することのメリットが説明された後に、舵取機室が非防爆エリアであることによる効果として記載されている。本件明細書には、非防爆エリアについては、バラスト水処理装置を舵取機室に配設する実施例に付随してなされた【0033】の記載しかない。

審決は、本願発明の狙いが、もともとバラスト水処理装置を舵取機室に配設することにある、との解釈に基づくものと思われる。

50

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10424号 技術分野:機械

● 審決＝要件不備、判決＝要件具備

(3) 判決の要点(その1)

【0033】に記載された利点は、文理上、舵取機室の副次的な効果として述べられている。しかしながら、当該記載に接した当業者は、この効果は舵取機室に限定されるものではなく、舵取機室とは無関係な「非防爆エリア」の一般的な効果として理解するというべきである。

51

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10424号 技術分野:機械

● 審決＝要件不備、判決＝要件具備

(3) 判決の要点(その2)

「非防爆エリア」は、「電気機器の構造、設置及び使用について特に考慮しなければならないほどの爆発性混合気が存在しない区画又は区域」を意味するから、そこに配置される電気機器の構造、設置及び使用について特に考慮する必要がないことは当然で、「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」があることも明白である。すなわち、「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」は、「非防爆エリア」の用語の意味の裏返しであり、「非防爆エリア」が当然に備える効果を述べたものである。

52

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10424号 技術分野:機械

●審決＝要件不備、判決＝要件具備

(3) 判決の要点(その3)

当業者は、【0033】の記載されている利点が、より広義の「非防爆エリア」に着目した効果であると即座に理解するものと認めることができる。そして、かかる理解の下、「非防爆エリア」についても、舵取機室とは別に念頭に置いている独自の構成として理解するというべきである。よって、【0033】の記載から、バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設する構成によって、「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむ」という効果を奏する、独自の技術的思想を読み取ることができ、本件発明6の「非防爆エリア」は、【0033】によってサポートされているというべきである。

。

53

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10424号 技術分野:機械

●審決＝要件不備、判決＝要件具備

(4) 考察—どのように記載すればよかったか—

判決においてサポート要件が認められた理由は、【0033】の記載が、一般的な意味での「非防爆エリア」にバラスト水処理装置を配設する構成によって得られる効果の記載として理解できるためである。本件においては、技術常識に即した簡潔な効果の記載が功を奏したと言える。

なお、余談ではあるが、出願当初の本件明細書には、「非防爆エリア」という用語は、【0033】にしか記載されていない。請求項6も出願後にクレームアップされたものである。本件は、出願当初とは異なる狙いの権利化に成功した例であると思う。

54

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10151号 技術分野:化学

● 審決＝要件具備、判決＝要件不備

(1) 問題となった記載

【請求項1】

重量%で、C:0.005～0.040%を含有し、…全伸びが15%以下で、…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。

(発明の詳細な説明の記載)

実施例の各鋼板は、Cの他に、Si, Mn, P, S, Al及びNを含む(表1)。

実施例の各鋼板は、全伸びが10%以上15%以下(表2)。

55

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10151号 技術分野:化学

● 審決＝要件具備、判決＝要件不備

(2) 審決の要点(その1)

(鋼板の成分について)

特許請求の範囲に記載された発明は、Si, Mn, P, S, Al及びNの含有量について特定がない。

しかし、当該発明は、発明の詳細な説明に記載された発明である。

当業者は、当該発明が本願の課題「フランジ成形性が良好な鋼板を提供する」を解決すると認識し得る。

56

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10151号 技術分野:化学

● 審決＝要件具備、判決＝要件不備

(2) 審決の要点(その2)

(全伸びの下限について)

本願は、フランジ成形時に良好な延性をもった鋼板を提供する。

高延性は全伸びだけで評価されるものではないので、全伸びの下限を厳密に限定する必要もない。

よって、特許請求の範囲の記載は、鋼板の全伸びに関し、サポート要件に適合する。

57

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10151号 技術分野:化学

● 審決＝要件具備、判決＝要件不備

(3) 判決の要点(その1)

(鋼板の成分について)

合金の構成(成分及び組成範囲等)から特性を予測することは困難である。

合金の成分及び組成範囲が異なれば、通常、特性は異なる。本件発明は、C以外の成分を特定していないので、発明の詳細な説明の開示を超える。

58

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10151号 技術分野:化学

● 審決＝要件具備、判決＝要件不備

(3) 判決の要点(その2)

(全伸びの下限について)

全伸びが小さい場合に、フランジ成形性が劣ることは、当業者において自明。

さらに、鋼板の全伸びが10%未満でフランジ成形性が良好である実施例はない。

そうすると、鋼板の全伸びが10%未満でも、各要件を満たせばフランジ成形性が良好となるか否かは不明。

出願時の技術常識を考慮しても、当業者がそのようなことを理解できるともいえない。

59

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10151号 技術分野:化学

● 審決＝要件具備、判決＝要件不備

(4) 考察—どのように記載すればよかったか—

(鋼板の成分について)

Si, Mn, P, S, Al及びNを特定する。

明細書によると、Si, Mn, P, S, Al及びNは、通常、不可避免的に含有される。従って、これらの成分を特定しても権利範囲は実質的に狭くならないと思われる。

(全伸びの下限について)

全伸びを10%以上に限定する。

権利範囲は狭くなるが、実施例が不足しているため、やむを得ないと思われる。

60

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10332号 技術分野:機械

●審決＝要件不備、判決＝要件具備

(1)問題となった記載

【請求項1】

第1面と第1側面を有する平面又は曲面状の金属体において、...厚さ方向に貫通し...前記第1側面に開口された第1スリットを形成した陰極と、

第2面と第2側面を有する平面又は曲面状の金属体において、...厚さ方向に貫通し...前記第2側面に開口された第2スリットを有した陽極と、

第3面と第3側面を有する平面又は曲面状の絶縁体において、...厚さ方向に貫通し...前記第3側面に開口されたスペーサスリットを有し、...前記陰極と前記陽極とを絶縁して保持するスペーサと、から成り、

前記第1側面における前記第1スリットの開口部と、前記第2側面における前記第2スリットの開口部との間がアーク放電領域となる...アーク放電電極。

61

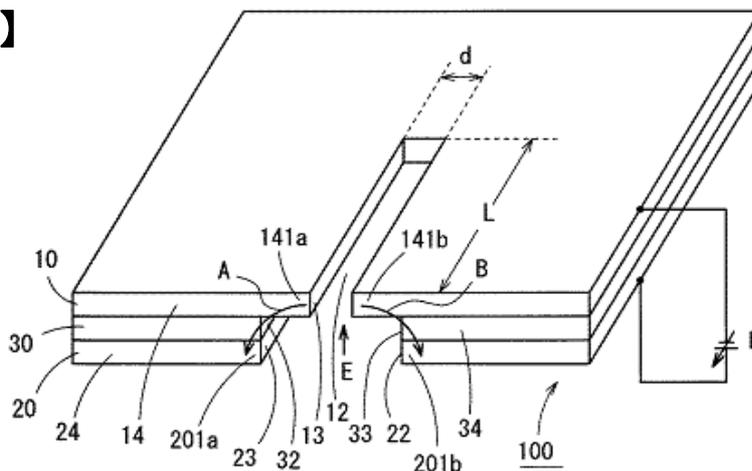
境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10332号 技術分野:機械

●審決＝要件不備、判決＝要件具備

【図1】



境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10332号 技術分野:機械

●審決＝要件不備、判決＝要件具備

(2) 審決の要点

- 各スリットは相対的位置関係を充足すれば足りる
- 本願発明は、特別の機能を果たさないスリットの開口部にアーク放電領域が形成されているアーク放電電極にすぎない
- 明細書には、アーク放電による微小な点光源を得るため、グロー放電を生起し、そのグロー放電によって生成された電子を供給するためのスリットを設け、スリットの開口部にアーク放電領域を形成したアーク放電電極は記載されている
- しかし、アーク放電に先立ってスリット内でグロー放電が生起しないようなアーク放電電極や、大きさや機能を問わないスリット一般が設けられたアーク放電電極に関する技術的思想は明細書に記載されていない

63

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10332号 技術分野:機械

●審決＝要件不備、判決＝要件具備

(3) 判決の要点(請求項1最終段の意味)

- 争点は、本願発明が、特別の機能を果たさないスリットを有するアーク放電電極をその構成に含むものか否か
- 請求項1は、各スリットの開口部間(以下「当該領域」と称す)に加えて他の領域もアーク放電領域となる場合と、当該領域のみがアーク放電領域となる場合の両方が含まれていると解される余地がないではない
- しかし、一般的には当該領域がアーク放電領域になった場合に同時に他の領域でアーク放電が起きることは考えにくい
- また、他の領域がアーク放電領域になった場合には当該領域はアーク放電領域とならないから、「微小な点光源を得る」という課題を解決できない
- 従って、アーク放電領域を限定したものというべき

64

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10332号 技術分野:機械

●審決＝要件不備、判決＝要件具備

(3) 判決の要点(スリットという用語の意味)

- 請求項1はスリットの幅や長さ等を数値によって特定していないが、「スリット」という用語自体に「細長い切れ目」という意味が存在する
- 明細書には、各スリットの開口部間でアーク放電を安定的に得ることが記載されているから、スリットは、そのような目的を実現できるだけの幅や長さ
に自ずと限定されるものと解すべき
- 即ち、請求項1における「スリット」とは、グロー放電を生起するために設けられていて、そのグロー放電によって放出された電子が供給されてアーク放電電極となる幅や長さを有するスリットと解すべき
- 被告の主張は採用できない

65

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10332号 技術分野:機械

●審決＝要件不備、判決＝要件具備

(3) 判決の要点(明細書の記載)

- 請求項1に記載された本願発明は、各スリットの開口部間がアーク放電領域となるアーク放電電極であるところ、明細書にもそれが記載されている
- 本願発明はマイクロアークを発生させることが明細書からわかるので、アーク放電による微小な点光源を得るといふ本願発明の課題を解決するものであるといえる
- 即ち、特別の機能を果たさないスリットを有するアーク放電電極との技術的事項までを本願発明が含むものとは認められない
- 従って、特別の機能を果たさないスリットを有するアーク放電電極が明細書に記載されていなくてもサポート要件違反があるということにはならない

66

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10332号 技術分野:機械

●審決＝要件不備、判決＝要件具備

(4) 考察—どのように記載すればよかったか—

- 「微小な点光源を得る」という課題を解決するために必要なスリットの構成を請求項1に記載すれば、早期に権利化できたと思われる
- 例えば、スリットを幅が0.5mm以下であるものに限定する、スリットを「電子を供給する」という機能的表現により修飾する等

67

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10451号 技術分野:化学

●審決＝要件具備、判決＝要件具備

(1) 問題となった記載

・・・合わせガラス用中間膜であって、ナトリウム(Na)を5～50ppm及び／又はカリウム(K)を5～100ppm含有することを特徴とする合わせガラス用中間膜(P4216969)。

樹脂 と 可塑剤 とを含む合わせガラス用中間膜に、アルカリ金属を加える ⇒ 耐湿性、接着性を損なわずに帯電を抑制可能

※ナトリウム及びカリウムを含む実施例がない

68

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10451号 技術分野:化学

● 審決 = 要件具備、判決 = 要件具備

(2) 審決

技術常識から両者の併用を阻害する要因は見当たらない。

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10451号 技術分野:化学

● 審決 = 要件具備、判決 = 要件具備

実施例(1)

	実施例									比較例					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6
3G0 中の3G0-MB (重量%)	1.5	0.5	4.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.05	6.1	1.5	1.5	1.5	1.5
中間膜中のNa (ppm)	15	15	15	6	28	43	-	-	-	15	15	1	60	-	-
中間膜中のK (ppm)	-	-	-	-	-	-	7	37	94	-	-	-	-	1	114
表面固有抵抗 ($\times 10^{12} \Omega/\square$)	6.0	7.4	4.8	8.0	5.0	3.8	7.5	3.2	0.9	13	4.1	38	2.9	34	0.8
評価結 白化距離 (mm)	1.0	1.0	1.0	0.5	1.5	2.0	1.0	1.5	2.0	1.0	1.0	0.5	3.5	0.5	3.5

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10451号 技術分野:化学

● 審決 = 要件具備、判決 = 要件具備

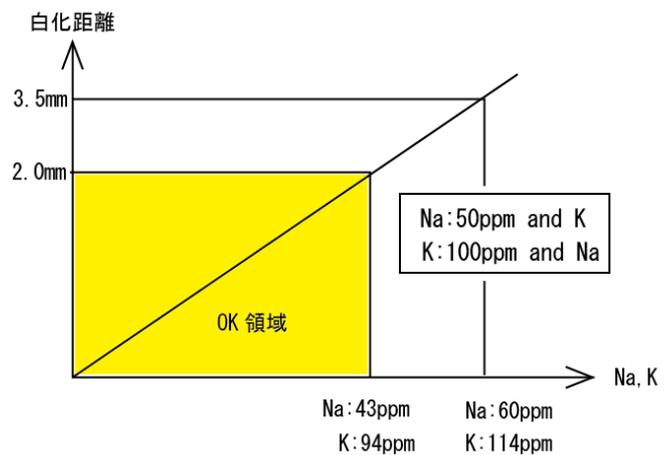
実施例(2)

実施例において、白化距離2.0mm以下が良好として評価。

比較例としてNa(60ppm)で白化距離3.5mm、K(114ppm)で3.5mmとなり不良と評価。

NaとKとの両方を含む場合において、NaまたはKが上限値近傍である場合には、実施例として良好な評価が得られない。したがって、課題を解決し得る合わせガラス用中間体が得られない。

Naを5~50ppm及び/又はKを5~100ppm含有



71

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10451号 技術分野:化学

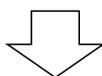
● 審決 = 要件具備、判決 = 要件具備

(3) 判決の要点

サポート要件有

理由(1)

ナトリウムのみを含有する場合とカリウムのみを含有する場合において、それぞれの含有量と表面固有抵抗及び白化距離との関係は、含有量が減少すると、表面固有抵抗が大きくなって、帯電防止効果が低くなり、含有量が増加すると、白化距離が長くなって、耐湿性が低くなるという同様の傾向を示している



ナトリウム及びカリウムの両方を含有する場合においても、本件明細書には具体的な実施例の記載はないものの、上記と同様の傾向を示すものと理解できる。

境界線らしきものについて

<サポート要件>

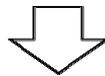
平成24年(行ケ)10451号 技術分野:化学

●審決＝要件具備、判決＝要件具備

(3)判決の要点

理由(2)

【0006】本発明において、可塑剤中のモノエステル成分の含有量を一定の範囲とし、さらにアルカリ金属を一定量含有する場合に、耐湿性、接着性を損なわずに帯電を実用的に問題のないレベルに抑制することが可能であることが明らかとなった。



アルカリ金属とは、ナトリウムおよびカリウムを指すと理解できる。

73

境界線らしきものについて

<サポート要件>

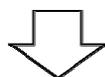
平成24年(行ケ)10451号 技術分野:化学

●審決＝要件具備、判決＝要件具備

(3)判決の要点

理由(3)

【0020】発明1の合わせガラス用中間膜には、ナトリウム(Na)を5～50ppm及び／又はカリウム(K)を5～100ppm含有することが必要である。Na及び／又はKの含有量が5ppm未満では、得られる中間膜の帯電防止効果が不十分であり、Naの含有量が50ppm及び／又はKの含有量が100ppmを超えると、得られる中間膜の耐湿性や接着力が低下する。



明細書の記載から、ナトリウム及びカリウムの両方を含有する場合において、その含有量が請求項1に規定する下限値を下回るとき又は上限値を超えると、それぞれ帯電防止効果又は耐湿性が不十分であることを示すことによって、両方の含有量が請求項1に規定する数値範囲にあるときは、帯電防止効果及び耐湿性がいずれも問題のないレベルであることを示唆するものと理解できる。

74

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10451号 技術分野:化学

●審決＝要件具備、判決＝要件具備

(3)判決の要点

理由(4)

合わせガラスの基本的な性能として必要とされる耐湿性のレベルは、合わせガラスの用途等に応じて適宜設定され得るものである。そして、本件明細書において設定された白化距離が2.0mm以内であれば「良好」、これを超えれば「不良」という耐湿性の評価基準は、合わせガラス用中間膜にナトリウム又はカリウムのいずれか一方を含有する場合における本件発明1の一実施例として設定されたものであって、本件発明1の実施の態様は、段落[0035]に記載のように、**実施例に記載のものに限定されるものではない。**

【0035】

【発明の実施の形態】

…本発明はこれら実施例のみに限定されるものではない。

75

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10451号 技術分野:化学

●審決＝要件具備、判決＝要件具備

(3)判決の要点

理由(5)

本件発明1の特許請求の範囲(請求項1)は、上記評価基準を満たすことを本件発明1の必須の構成としていない。

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10451号 技術分野:化学

●審決＝要件具備、判決＝要件具備

(3)判決の要点

理由(6)

刊行物(「**自動車用安全ガラス JIS R 3211**」,平成10年4月30日発行)等から、出願当時、自動車の窓に使用する合わせガラスにおいては、白化距離が**10mm**(供試体の縁から10mm)以内であれば耐湿性に支障がないことが**技術常識**であったものと認められる。

この**技術常識**に照らすと、ナトリウムの含有量が上限値の50ppm及びカリウムの含有量が上限値の100ppmの場合に、白化距離が上記のとおり4mmないし5mm程度になったとしても、耐湿性に支障がないことを理解することができる。

なお、本件発明1の合わせガラスの中間膜は、「自動車用安全ガラス」の用途がある。

【発明の効果】

【0051】

…自動車用や建築用等の窓ガラス用等として好適に用いられる。

77

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10451号 技術分野:化学

●審決＝要件具備、判決＝要件具備

(3)判決の要点

本件明細書に接した当業者は、その発明の**詳細な説明の記載及び本件出願時の技術常識**に照らし、中間膜にナトリウム及びカリウムの両方を含有し、その含有量が本件発明1の特許請求の範囲(請求項1)に規定する上限値である場合においても、耐湿性等の合わせガラス用中間膜としての基本的な性能に優れ、かつ、帯電防止性に優れた合わせガラス用中間膜を提供するという本件発明1の課題を解決できることを認識できるものと認められる。

78

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10451号 技術分野:化学

● 審決＝要件具備、判決＝要件具備

(4) 考察—どのように記載すればよかったか—

請求項において

…ナトリウム及び／又はカリウムを5～100ppm含有することを特徴とする合わせガラス用中間膜。

と記載し、

詳細な説明に、

ナトリウムもカリウムもアルカリ金属であり、ナトリウムとカリウムとの両方を含む場合でも同様の効果が得られる旨の記載を追加する。

79

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10299号 技術分野:化学

● 審決＝要件具備、判決＝要件不備

(1) 問題となった記載

【請求項1】

工程(A): 生醤油を含む調味液と、コーヒー豆抽出物、及び**アンジオテンシン変換阻害活性を有するペプチド**から選ばれる少なくとも1種の血圧降下作用を有する物質とを混合する工程と、／工程(B): 工程(A)の後に生醤油を含む調味液と、コーヒー豆抽出物、及び**アンジオテンシン変換阻害活性を有するペプチド**から選ばれる少なくとも1種の血圧降下作用を有する物質との混合物をその中心温度が60～90℃になるように加熱処理する工程／を行うことを含む液体調味料の製造方法。

※以下、「**アンジオテンシン変換阻害活性を有するペプチド**」を「**ACE阻害ペプチド**」という。

80

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10299号 技術分野:化学

● 審決＝要件具備、判決＝要件不備

(2) 審決の要点

本件審決の理由は、……、③本件発明は、本件優先日前の技術常識に照らせば、実質、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された範囲のものであり、同条6項1号に規定する要件(いわゆるサポート要件)を満たす、などというものである。

81

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10299号 技術分野:化学

● 審決＝要件具備、判決＝要件不備

(3) 判決の要点(その1)

コーヒー豆抽出物・・・を本件発明における血圧降下作用を有する物質とし・・・た場合の実施例が・・・示されているとしても、これらは、ACE阻害ペプチドを本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合し加熱処理した場合に、液体調味料の風味変化の改善という本件発明の解決すべき課題を解決できることを示したことにはならない。・・・また、当業者が本件出願時の技術常識に照らして本件発明の課題を解決できると認識できることを認めるに足りる証拠もない。

82

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10299号 技術分野:化学

● 審決＝要件具備、判決＝要件不備

(3) 判決の要点(その2)

本件発明...に利用可能なACE阻害ペプチドは、乳、穀物又は魚肉等の食品原料由来のものであり、かつ、その種類も多岐にわたるところ、これらの多種類の原料に由来するACE阻害ペプチドの風味が共通し、かつ、加熱処理によって同等の風味変化を生じ、あるいは生じないという技術常識が存在することを認めるに足りる証拠はない。

※なお、実施可能要件については、判決も審決と同様、具備していると判断した。

83

境界線らしきものについて

<サポート要件>

平成24年(行ケ)10299号 技術分野:化学

● 審決＝要件具備、判決＝要件不備

(4) 考察—どのように記載すればよかったか—

実施例に、例えば乳に由来するACE阻害ペプチド、穀物に由来するACE阻害ペプチド、魚肉に由来するACE阻害ペプチドなどを例示し、それらの加熱処理前の風味、加熱処理後の風味を記載して、本発明の課題を解決していることを示せばよかったと思う。

マーカッシュクレームなどのように択一的な記載を採用する場合には、そのうちの一つの化学物質の実施例が記載されていたとしても、他の化学物質も同じ結果が得られるとは限らないため、サポート要件が否定される可能性がある。特に、性能も構造も異なる化学物質の場合には、その可能性が高くなるため、出願時に実施例を充実しておくべきと思う。

84

境界線らしきものについて

<実施可能要件>

平成24年(行ケ)10020号 技術分野:電気

●審決＝要件不備、判決＝要件具備

(1) 問題となった記載

【請求項1】

- 蛍光体を含む蛍光体層と発光素子とを備え・・・発光装置であって、
- **前記蛍光体**は、
- ...窒化物**蛍光体**又は酸窒化物**蛍光体**(構成1:赤色**蛍光体**)と、
- ...アルカリ土類金属オルト珪酸塩**蛍光体**(構成2:緑色**蛍光体**)とを含み、
- ...**前記**蛍光体****の内部量子効率が80%以上である(構成3)ことを特徴とする発光装置。

85

境界線らしきものについて

<実施可能要件>

平成24年(行ケ)10020号 技術分野:電気

●審決＝要件不備、判決＝要件具備

(2) 審決の要点

本件構成3における「**前記**蛍光体****の内部量子効率」とは、文言上、本件構成1の**蛍光体**(赤色**蛍光体**)及び本件構成2の**蛍光体**(緑色**蛍光体**)の**それぞれの**蛍光体****の内部量子効率を意味すると解する。

本件明細書には、内部量子効率が80%以上の緑色**蛍光体**(本件構成2)については記載されているが、内部量子効率が80%以上の赤色**蛍光体**については記載されていない(80%未満の記載は有り)。

したがって、赤色**蛍光体**(本件構成1)について80%以上の記載が無いから、実施可能要件を充足しない。

86

境界線らしきものについて

<実施可能要件>

平成24年(行ケ)10020号 技術分野:電気

●審決＝要件不備、判決＝要件具備

(3) 判決の要点(※は争点のポイント)

(A)「前記蛍光体の内部量子効率」に係る解釈の誤り

※「前記蛍光体」が、本件構成1、2の各蛍光体か、蛍光体全体か

(B) 内部量子効率80%以上の赤色蛍光体(構成1)を実施不能とした判断の誤り

※個々の蛍光体の内部量子効率がそれぞれ80%以上であると解した場合に、明細書には、内部量子効率が80%以上の緑色蛍光体(構成2)については記載されているが、内部量子効率が80%以上の赤色蛍光体(構成1)については記載されていない

87

境界線らしきものについて

<実施可能要件>

平成24年(行ケ)10020号 技術分野:電気

●審決＝要件不備、判決＝要件具備

(3) 判決の要点

(A)「前記蛍光体の内部量子効率」に係る解釈の誤り

構成3の「前記蛍光体」が、「蛍光体を含む蛍光層と発光素子とを備え」における「蛍光体」を意味することは、文理上明らかである。

そうすると、当該「蛍光体」が、「窒化物蛍光体又は酸化物蛍光体」(赤色蛍光体:構成1)及び「アルカリ土類金属オルト珪塩蛍光体」(緑色蛍光体:構成2)を含むものであり、当該「蛍光体」において、内部量子効率が80%以上のものと特定されていることは、請求項1の記載から、文言上、明らかというべきである。

88

境界線らしきものについて

<実施可能要件>

平成24年(行ケ)10020号 技術分野:電気

●審決＝要件不備、判決＝要件具備

(3)判決の要点

(B)内部量子効率80%以上の赤色蛍光体(本件構成1)を実施不能とした判断の誤り

本明細書には、内部量子効率が80%以上の緑色蛍光体(構成2)については記載されているが、内部量子効率が80%以上の赤色蛍光体(構成1)については、直接記載されていないと認められる。

構成1(赤色蛍光体)⇒80%以上の記載×
構成2(緑色蛍光体)⇒80%以上の記載○

89

境界線らしきものについて

<実施可能要件>

平成24年(行ケ)10020号 技術分野:電気

●審決＝要件不備、判決＝要件具備

(3)判決の要点

(B)実施不能の判断の誤り

しかし

①本件明細書には、赤色蛍光体(構成1)及び緑色蛍光体(構成2)の製造方法について、詳細な条件が具体的に記載されている。

②赤色蛍光体(構成1)の製造方法については、本件出願時には製造条件が未だ最適化されていないため、内部量子効率が低いものしか得られていないが、製造条件の最適化により改善されることまで記載されている。

③研究段階でも、赤色蛍光体(構成1)について60ないし70%の内部量子効率が実現されている。

90

境界線らしきものについて

<実施可能要件>

平成24年(行ケ)10020号 技術分野:電気

●審決＝要件不備、判決＝要件具備

(3) 判決の要点

(B) 実施不能の判断の誤り

以上より、当業者は、今後、製造条件が十分最適化されることにより、内部量子効率が80%以上の赤色蛍光体(構成1)が得られると理解するものというべき。

したがって、仮に、本件構成3について、個々の蛍光体の内部量子効率がそれぞれ80%以上であることが必要であると解しても、本件明細書には、当業者が内部量子効率80%以上の赤色蛍光体(構成1)を製造することができる程度の記載がされている。

よって、実施可能要件を充足する。

91

境界線らしきものについて

<実施可能要件>

平成24年(行ケ)10020号 技術分野:電気

●審決＝要件不備、判決＝要件具備

(4) 考察—どのように記載すればよかったか—

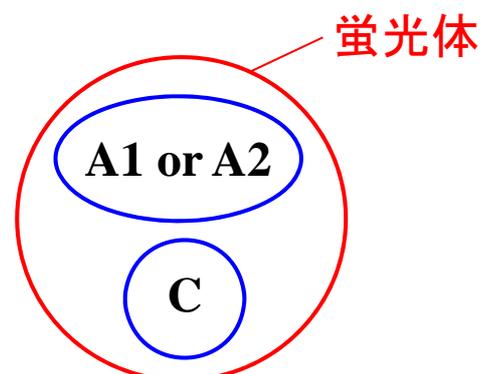
上位概念の名詞の前に、修飾語を付けて下位概念化

上位概念: 蛍光体

下位概念(A1) 酸化物蛍光体又は(A2) 酸窒化物蛍光体、(B) アルカリ土類金属オルト珪酸塩蛍光体

本件構成3の「前記蛍光体」は、(A1) 酸化物蛍光体又は(A2) 酸窒化物蛍光体と、(B) アルカリ土類金属オルト珪酸塩蛍光体と、を含んだ全体を意図している。

すなわち、○○蛍光体は、「蛍光体」の構成要素を示している。



境界線らしきものについて

<実施可能要件>

平成24年(行ケ)10020号 技術分野:電気

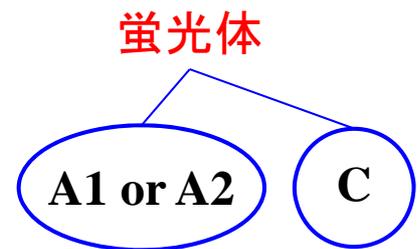
●審決＝要件不備、判決＝要件具備

(4) 考察—どのように記載すればよかったか—

しかし、単に「前記蛍光体」とすると、下位概念の〇〇蛍光体(A1、A2、C)の総称であると解釈する余地があると思われる。

このような相違から、争いが生じたと考える。

そこで、例えば、上位概念の「蛍光体」についても、「××蛍光体(ex. 蛍光体混合物)」のように、「〇〇蛍光体」と明確に区別して、「〇〇蛍光体」の総称ではないことを明確にしておけばよかったと思う。



93

境界線らしきものについて

<実施可能要件>

平成24年(行ケ)10071号 技術分野:化学

●審決＝要件不備、判決＝要件不備

(1) 問題となった記載

【請求項7】

- 処方した人の脳シチジンレベルを上昇させる経口投与薬として使用する,
- (a) ウリジン, ウリジン塩, リン酸ウリジン又はアシル化ウリジン化合物と,
- (b) コリン及びコリン塩から選択される化合物と、
を含む組成物。

94

境界線らしきものについて

<実施可能要件>

平成24年(行ケ)10071号 技術分野:化学

● 審決＝要件不備、判決＝要件不備

(2) 審決及び判決の要点

本願発明は、(a)成分と、(b)成分と、を組み合わせた組成物が人の脳シチジンレベルを上昇させるという薬理作用を示す経口投与用医薬についての発明である。

そうすると、本願明細書の発明の詳細な説明に当業者が本願発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載したといえるためには、薬理試験の結果等により、当該有効成分がその属性を有していることを実証するか、又は合理的に説明する必要がある。

95

境界線らしきものについて

<実施可能要件>

平成24年(行ケ)10071号 技術分野:化学

● 審決＝要件不備、判決＝要件不備

(2) 審決及び判決の要点

①明細書中には(a)成分であるウリジンを単独で経口投与した場合には、脳のシチジンレベルが上昇したことが記載されているが、(a)成分及び(b)成分の双方を含む組成物を経口投与した場合に、脳のシチジンレベルが上昇することを確認できる試験結果については、何ら記載されていない。

②(b)成分単独で脳のシチジンレベルが上昇したことを示す実験結果も示されていない。

96

境界線らしきものについて

<実施可能要件>

平成24年(行ケ)10071号 技術分野:化学

●審決＝要件不備、判決＝要件不備

(2) 審決及び判決の要点

③ (b)成分であるコリン又はコリン塩を、(a)成分と併用して投与した場合、又は(b)成分単独で投与した場合に、脳のシチジンレベルを上昇させるという技術常識が本願発明の優先日前に存在したと推認できるような記載は本願明細書にはない。

そうすると、詳細な説明には、本願発明の有効成分である(a)成分及び(b)成分の2成分の組合せが脳シチジンレベルを上昇させるという属性が記載されていないので、発明の詳細な説明は、当業者が本願発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載したということとはできない。

97

境界線らしきものについて

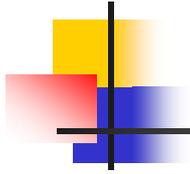
<実施可能要件>

平成24年(行ケ)10071号 技術分野:化学

●審決＝要件不備、判決＝要件不備

(4) 考察—どのように記載すればよかったか—

(a)成分のウリジン類と(b)成分のコリン又はコリン塩との共力作用を確認できる薬理試験結果を記載すべきだったと考える。



御清聴ありがとうございました。

No.	事件番号	技術分野			審決種類		適用条文 36条			グループ(左:審決or原審、右:判決)				
		化学	機械	電気	拒絶	無効	4項1号	6項1号	6項2号	○、○	×、×	×、○	○、×	
1	平成25(行ケ)10057			●		●	●				●			
2	平成25(行ケ)10172	●				●		●						●
3	平成25(行ケ)10189		●			●					●			
4	平成25(行ケ)10117	●				●						●		
5	平成25(行ケ)10118	●				●						●		
6	平成24(行ケ)10292	●				●		●			●			
7	平成25(行ケ)10106		●				●				●			
8	平成25(行ケ)10121		●								●			
9	平成24(行ケ)10063		●			●						●		
10	平成24(行ケ)10033		●				●				●			
11	平成24(行ケ)10303			●				●			●			
12	平成25(行ケ)10062		●				●				●			
13	平成25(行ケ)10061		●					●			●			
14	平成24(行ケ)10014	●				●						●		
15	平成24(行ケ)10402		●				●				●			
16	平成24(行ケ)10451	●					●				●			
17	平成24(行ケ)10387	●						●			●			
18	平成24(行ケ)10424		●					●			●			
19	平成24(行ケ)10418		●				●				●			
20	平成24(行ケ)10178		●			●					●			
21	平成24(行ケ)10300	●				●						●		
22	平成24(行ケ)10332		●			●						●		
23	平成24(行ケ)10294		●				●				●			
24	平成24(行ケ)10271		●					●			●			
25	平成24(行ケ)10365		●				●				●			
26	平成24(行ケ)10211		●				●				●			
27	平成24(行ケ)10321	●					●					●		
28	平成24(行ケ)10299	●					●				●			●
29	平成24(行ケ)10037	●					●					●		
30	平成24(行ケ)10200	●				●						●		
31	平成24(行ケ)10151	●					●						●	
32	平成24(行ケ)10215	●					●				●			
33	平成24(行ケ)10071	●				●					●			
34	平成24(行ケ)10148		●					●			●			
35	平成24(行ケ)10052	●					●				●			
36	平成24(行ケ)10020			●			●					●		
37	平成24(行ケ)10204	●					●				●			
合計		17	17	3	11	26	24	23	21	40	7	18	3	
38	平成20(ネ)10085			●		侵害訴訟	●							一、○(原審未判断)
39	平成20(ネ)10013	●				侵害訴訟		●						一、○(原審未判断)
40	平成20(ネ)10054等		●			侵害訴訟	●							一、○(原審未判断)
41	平成20(ネ)10040等			●		侵害訴訟	●							一、×(原審未判断)
合計		1	1	2		4件	3	1	2					

一般論が述べられていた審決・判決の紹介

明確性要件について

平成 24 (行ケ) 10321 号・・・No.27

(審決から)

発明の詳細な説明中に請求項の用語についての定義又は説明がある場合であって、請求項の用語が有する通常の意味と異なる意味を持つ旨の定義又は説明がある場合には、その定義又は説明により請求項の記載が不明確になると認める。これは、請求項の記載に基づくことを基本としつつ、発明の詳細な説明の記載をも考慮するという請求項に係る発明の認定の運用からみて、いずれと解すべきかが不明となり、結果として、当該発明を明確に把握することができないからである。

サポート要件について

平成 24 (行ケ) 10418 号・・・No.19

(判決から)

特許制度は、明細書に開示された発明を特許として保護するものであり、明細書に開示されていない発明までも特許として保護することは特許制度の趣旨に反することから、特許法 36 条 6 項 1 号のいわゆるサポート要件が定められたものである。したがって、同号の要件については、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欄の記載によって十分に裏付けられ、開示されていることが求められるものであり、同要件に適合するものであるかどうかは、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、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あるか、すなわち、発明の詳細な説明の記載と当業者の出願時の技術常識に照らし、当該発明における課題とその解決手段その他当業者が当該発明を理解するために必要な技術的事項が発明の詳細な説明に記載されているか否かを検討して判断すべきである。

平成 24 (行ケ) 10215 号・・・No.32

(判決から)

特許請求の範囲の記載が、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を要するとするサポート要件(法 36 条 6 項 1 号)に適合することを要するとされるのは、特許を受けようとする発明の技術的内容を一般的に開示するとともに、特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲を明らかにするという明細書の本来の役割に基づくものである。この制度趣旨に照らすと、明細書の発明の詳細な説明が、出願時の当業者の技術常識を参酌することにより、当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる程度に記載されていることが必要である。

平成 24 (行ケ) 10451 号・・・No.16

(判決から)

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、発明の詳細な説明に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。

実施可能要件について

平成 24（行ケ）10071 号・・・No.33

（判決から）

本願明細書の発明の詳細な説明に当業者が本願発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載したといえるためには，薬理試験の結果等により，当該有効成分がその属性を有していることを実証するか，又は合理的に説明する必要がある。

平成 24（行ケ）10020 号・・・No.36

（判決から）

特許制度は，発明を公開する代償として，一定期間発明者に当該発明の実施につき独占的な権利を付与するものであるから，明細書には，当該発明の技術的内容について一般に開示する内容を記載しなければならない。特許法 36 条 4 項 1 号が実施可能要件を定める趣旨は，明細書の発明の詳細な説明に，当業者がその実施をすることができる程度に発明の構成等が記載されていない場合には，発明が公開されていないことに帰し，発明者に対して特許法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くことになるからであると解される。そして，物の発明における発明の実施とは，その物の生産，使用等をする行為をいうから（特許法 2 条 3 項 1 号），物の発明について上記の実施可能要件を充足するためには，明細書にその物を製造する方法についての具体的な記載が必要であるが，そのような記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づき当業者がその物を製造することができるのであれば，上記の実施可能要件を満たすといえることができる。