



経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

☆主要判決全文紹介 [知財高裁] [上]……………(1)

一平成28年（行ケ）第10278号、平成30年1月15日判決言渡一

これに対し、本判決は、請求項1等に係る発明は分割不適法（新規事項追加）であり出願日は遡及し



ないことを前提に進歩性欠如の取消理由がある旨の取消決定を是認し、他方、請求項2等に係る発明については、補正要件、サポート要件、実施可能要件違反がないとして、取消決定を一部取り消した。

2. サポート要件

また、本判決は、サポート要件について、発明の課題を「本件発明1の課題は、構成要件AないしEで特定されるピタバスタチンカルシウムの結晶多形を提供するもの」と抽象的・上位概念的に認定した上で、「本件明細書の記載及び技術常識に照らし、当業者は、構成要件AないしEで特定されるピタバスタチンカルシウムの結晶多形を製造できると認識することができる。…よって、当業者は、本件明細書の記載及び技術常識に照らし、構成要件AないしEで特定されるピタバスタチンカルシウムの結晶多形を提供するという本件発明1の課題を解決できると認識できるというべきである。」と判断した。

そもそも、「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、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である。」という裁判例が多数であるところ、この規範によれば、同じ実施例等であっても、「発明の課題」を具体的・下位概念的に捉えればサポート要件が認められ難くなり、他方、「発明の課題」を抽象的・上位概念的に捉えればサポート要件が認められ易くなる関係にあるから、サポート要件の攻防において「発明の課題」は決定的な要素である。そうである以上、「発明の課題」を抽象的・上位概念的に解釈されても新規性・進歩性が認められる発明については、本判決のように、課題が抽象的・上位概念的に解釈されると主張することが有用である。

3. 分割要件(新規事項追加)

本判決は、分割要件(新規事項追加)の規範を述べた上で、本件出願(第4出願)が第1出願の出願時にしたものと同みなされるためには、本件出願(第4出願)のみならず、第3出願及び第2出願も、第1出願との関係で分割要件を満たさなければならないことを確認した(平成28年(行ケ)第10263号「配線ボックス」事件、同旨)。この点は、特許庁の審査基準に明記されているものの、必ずしも特許法上の条文として明確ではないという意見も聞かれるところなので、裁判例として押さえておきたいところである。

本判決は、分割要件の実体的判断としては、本件発明1は「 2θ で表して、 $5.0\pm 0.2^\circ$ 、 $6.8\pm 0.2^\circ$ 、 $9.1\pm 0.2^\circ$ 、 $13.7\pm 0.2^\circ$ 、 $20.8\pm 0.2^\circ$ 、 $24.2\pm 0.2^\circ$ に特徴的なピークを有し、 $20.2\pm 0.2^\circ$ に特徴的なピークを有しない…」ピタバスタチンカルシウムの結晶多形であるところ、第3出願当初明細書には、「 2θ で表して、 $5.0(s)$ 、 $6.8(s)$ 、 $9.1(s)$ 、… $13.7(s)$ 、… $20.8(vs)$ 、… $24.2(s)$ 、…[ここで、 (vs) は、非常に強い強度を意味し、 (s) は、強い強度を意味…する]に特徴的なピークを有する特徴的なX線粉末回折図形を示す、ピタバスタチンカルシウムの結晶多形A。」という記載のみが存在したところ、第3出願当初明細書には本件発明1結晶多形が記載されているということとはできないとし分割不適法と判断し、出願日は遡及しないことを前提として、進歩性欠如の取消理由があったとした。

この分割クレームは、同一特許権者が提起した特許権侵害訴訟における充足論において「 $\pm 0.2^\circ$ 」が誤差の範囲である旨の主張が否定され、特許権者の請求が棄却されたため(平成27年(ネ)第10104号)、かかる誤差が最初からクレームアップされた分割出願を試みたものと思われる。このような発想は、大阪地判平成14年(ワ)第10511号(「酸素発生陽極」事件)が「実施例において、0.5ミクロンの誤差があるのであれば、その誤差の範囲まで、すなわち、『35ミクロン未満』を上限として特許請求の範囲に記載すればよいのである。ところが、これをせずにおいて、特許請求の範囲に上限を『3ミクロン』