



® 平成30年 8 月 27 日 (月)

No. 14760 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

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

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

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)。

目次

☆主要判決全文紹介 [知財高裁] [上]…………… (1)

主要判決全文紹介

《知的財産高等裁判所》

特許取消決定取消請求事件

(「米糖化物並びに米油及び／又はイノシトールを含有する食品」事件－
サポート要件と進歩性とで「課題」を別異に解することを認めた裁判例) [上] (全2回)

－平成29年(行ケ)第10129号、平成30年5月24日判決言渡(鶴岡裁判長)－

【事案の概要】

1. 概要

本件は、発明の名称を「米糖化物並びに米油及び／又はイノシトールを含有する食品」と題する発明について、発明の課題を「本件発明1の課題は…具体的には、実施例1-1のライスマルクに比べてコク(ミルク感)、甘味及び美味しさについて優位な差を有するものを提供することである」と具体的に・限定的に捉えてサポート要件違反とした取消決定に対し、「サポート要件の適否を判断する前提としての当該発明の課題についても、原則として、技術常識を参酌しつつ、発明の詳細な説明の記載に



情報を推進力に



知的財産権の調査・解析・外国出願および技術翻訳
企業実務に精通したプロ集団

トヨタテックイノベーション株式会社

お問合せ先 IP事業本部 矢野 Tel 0565-43-2931 Fax 0565-43-2980
E-mail ttdc-ip@ml.toyota-td.jp

基づいてこれを認定する」べきであり、出願日当時の技術水準から課題を認定することが許されるのは「発明の詳細な説明に、課題に関する記載が全くないといった例外的な事情がある場合」に限られるという一般論を述べた上で、本件事案の結論として、発明の詳細な説明の記載から、「本件発明は、『コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること』それ自体を課題とするものであることが明確に読み取れるといえる」と、抽象的・非限定的な課題を認定し、サポート要件を満たすとして、特許取消決定を取り消した事例である。

本判決は、サポート要件の判断と、進歩性判断における発明の課題との関係について、「記載要件の適否は、特許請求の範囲と発明の詳細な説明の記載に関する問題であるから、その判断は、第一次的にはこれらの記載に基づいてなされるべきであり、課題の認定、抽出に関しても、上記のような例外的な事情がある場合でない限りは同様であるといえる。したがって、出願時の技術水準等は、飽くまでその記載内容を理解するために補助的に参酌されるべき事項にすぎず、本来的には、課題を抽出するための事項として扱われるべきものではない」と判示し、サポート要件を判断する際には発明の詳細な説明の記載に基づいて課題を認定すべきことを述べたうえで、更に「換言すれば、サポート要件の適否に関しては、発明の詳細な説明から当該発明の課題が読み取れる以上は、これに従って判断すれば十分なのであって、出願時の技術水準を考慮するなどという名目で、あえて周知技術や公知技術を取り込み、発明の詳細な説明に記載された課題とは異なる課題を認定することは必要でないし、相当でもない。出願時の技術水準等との比較は、行うとすれば進歩性の問題として行うべきものである。」と判示して、サポート要件と進歩性で発明の課題を別異に解することを正面から認めた。

本判決のように、サポート要件と進歩性で発明の課題を別異に解することを正面から認めた裁判例は過去に見当たらないことから、実務家としては要検討である。(もっとも、知財高裁(大合議)平成28年(行ケ)第10182号「ピリミジン誘導体」事件が、「サポート要件を充足するか否かという判断は、上記の観点から行われるべきであり、その枠組みに進歩性の判断を取り込むべきではない。」と判示した点は要研究である。)

2. サポート要件を判断する際に、発明の課題を明細書中の一般的記載部分よりも具体的・限定的に捉えてサポート要件違反とした裁判例は、多数存在する。特に、平成27年末～平成29年秋にかけての2年半は、知財高裁4ヵ部においてサポート要件の判断が厳しく、課題の認定が、進歩性判断と同じく具体的・限定的になされる事案が散見された。以下に、幾つかの具体例を示す。

このようなサポート要件を厳しく見る裁判例の潮流が、最近少し揺り戻しているという意見が聴かれるが、本判決も揺り戻しの一環であると期待できるかもしれない。

知財高判平成28年(行ケ)第10042号「潤滑油組成物」事件

「数値範囲の下限值により近いような『潤滑油基油』であっても、本願発明の課題を解決できることを示す…出願当時の技術常識の存在を認めるに足りる証拠はない。…本願発明は、特許請求の範囲において、『本発明に係る潤滑油基油成分』の含有割合が『基油全量基準で10質量%～100質量%』であることを特定するものである以上、当該数値の範囲において、本願発明の課題を解決できることを当業者が認識することができなければ、本願発明はサポート要件に適合しない…。…原告の上記主張は、比較例3と比べて、少しでも本願発明の課題に関連する物性が改善したものは全て、本願発明の課題を解決できることを前提とするものと解されるが、…本願発明の課題を解決できるというためには、…比較例1ないし3で代表される従来の技術水準を超えて、実施例1ないし6と同程度に優れたものとなる必要がある…。」

⇒比較例と比べて、課題に関連する物性が少し改善しただけでは、課題解決×。(本件と従来技術との実質的な関係が似ている。)

知財高判平成27年(ネ)第10114号「医療用ガイドワイヤ」事件