

判決報告

脂質含有組成物およびその使用方法事件【発明特定事項の一つが、本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないことの一事をもって、サポート要件に適合しないとした審決は誤りであるとした裁判例】

言渡年月日	平成 31 年 4 月 12 日	裁判所	知的財産高等裁判所 第 1 部 裁判長裁判官 高部 眞規子
事件番号	平成 30 年(行ケ)第 10117 号(不服 2016-5871)	出願・権利	特願第 2014-99072 号 (特願 2011-506377 号の分割出願) 発明の名称「脂質含有組成物およびその使用方法」
事件名	審決取消請求事件	結論	審決取消
関連条文	特許法 36 条第 6 項第 1 号		
キーワード	特許法 36 条第 6 項第 1 号の解釈、大合議判決の規範の意義、2 要件論 v s 1 要件論		

【事実関係】

首記特許出願になされた拒絶査定に対して不服審判を請求したものの、請求棄却審決なされ、これに対して、原告が審決の取消しを求める本件訴訟を提起した事案である。審決の対象となった本願の請求項 1 は以下の通りである。

対象の一つ以上の要素の、前記対象への投与のための脂質含有配合物を選択するための指標としての使用であって、前記対象の一つ以上の要素は、以下：

前記対象の年齢、前記対象の性別、前記対象の食餌、前記対象の体重、前記対象の身体活動レベル、前記対象の脂質忍容性レベル、前記対象の医学的状态、前記対象の家族の病歴、および前記対象の生活圏の周囲の温度範囲から選択され、

ここで前記配合物が、1 又は複数の、相互に補完する一日用量の $\omega-6$ 脂肪酸および $\omega-3$ 脂肪酸を含む脂肪酸を含み、ここで $\omega-6$ 脂肪酸対 $\omega-3$ 脂肪酸の比、およびそれら

の量が、前記一つ以上の要素に基づいており；

ここで $\omega-6$ 対 $\omega-3$ の比が、

4：1以上、ここで $\omega-6$ の前記用量が40グラム以下であり；または

前記対象の食餌および／または配合物における抗酸化物質、植物化学物質、およびシーフードの量に基づいて1：1～50：1；または

ここで $\omega-6$ の増加が緩やかおよび／または $\omega-3$ の中止が緩やかであり、かつ $\omega-6$ の用量が、40グラム以下であり；または

ここで前記脂肪酸の含有量は、下記表6：

【表1】

表6.気候による不飽和脂肪酸含有量

温度(単位:°F) による重量% 範囲	暑い 90°~135°		暖かい 70°~99°		涼しい 50°~75°		寒い 33°~55°		氷点下 0°~37°		極寒 -50°~5°		極地 -100°~45°	
	低	高	低	高	低	高	低	高	低	高	低	高	低	高
	$\omega-9$ 脂肪	20	90	20	90	20	90	10	80	10	80	10	80	10
$\omega-6$ 脂肪	4	60	4	60	6	60	10	60	12	70	13	70	15	73
$\omega-3$ 脂肪	0.3	5	0.5	6	0.8	7	1	8	1.5	12	1.8	15	2	20

と適合する、前記使用。

拒絶審決の理由は、明確性要件違反とサポート要件違反であり、原告は、手続違反（取消事由1）、明確性要件の判断の誤り（取消事由2）及びサポート要件の判断の誤り（取消事由3）を主張して審決の取り消しを求めた。

本判決は、取消事由1は理由が無いとする一方、取消事由2及び3には理由があるとして、審決を取り消すとの判決をした。本報告では、サポート要件に関する審決とサポート要件の判断の誤り（取消事由3）に関する本判決の判示部分のみ取り上げる。

【判決の概要】

(1) 本件審決は、サポート要件について、「 $\omega-6$ の増加が緩やかおよび／または $\omega-3$ の中止が緩やかであり、かつ $\omega-6$ の用量が、40グラム以下であり」との技術的事項が、本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないから、本願発明の特許請求の範囲の記載がサポート要

件に適合しないと判断した。

そして、本件審決は、本願発明が、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について、何ら検討判断していない。

(2) しかしながら、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である。

そうすると、本願発明が、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について、何ら検討することなく、選択関係にある特定事項EないしHのうち特定事項G「 $\omega-6$ の増加が緩やかおよび/または $\omega-3$ の中止が緩やかであり、かつ $\omega-6$ の用量が、40グラム以下であり」との技術的事項が、本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないことの一事をもって、サポート要件に適合しないとした本件審決は、誤りである。

(3) 加えて、以下のとおり、「 $\omega-6$ の増加が緩やかおよび/または $\omega-3$ の中止が緩やかであり、かつ $\omega-6$ の用量が、40グラム以下であり」との特定事項Gの技術的事項は、本願明細書の発明の詳細な説明に記載されている。

すなわち、・・・「 $\omega-6$ の増加が緩やかおよび/または $\omega-3$ の中止が緩やかである」る投与方法に関する技術的事項は、本願明細書【0042】に記載されている。

また、・・・「 $\omega-6$ の用量が、40グラム以下である」る投与方法に関する技術的事項は、本願明細書の実施例3【表9】【表11】及び実施例6【表13】のそれぞれ一部の対象に対するものとして記載されている。

さらに、上記のとおり、本願明細書【0042】には、「 $\omega-6$ の増加が緩やかおよび／または $\omega-3$ の中止が緩やかである」投与方法を採らない場合だけでも、様々な疾患が生じ得ることが記載されており、これは、「 $\omega-6$ の増加が緩やかおよび／または $\omega-3$ の中止が緩やかである」投与方法が、特定の対象に限らず、一般的に好ましい旨開示するものというべきである。そうすると、このような投与方法と、実施例3【表9】【表11】及び実施例6【表13】のそれぞれ一部に記載された「 $\omega-6$ の用量が、40グラム以下である」という投与方法を組み合わせた投与方法・・・に関する技術的事項は、本願明細書に記載されているといえることができる。

【コメント】

いわゆるサポート要件については、平成15年にサポート要件を実質的に判断する運用に変更する審査基準の改訂がなされ、平成17年には、知財高裁大合議判決（平成17年（行ケ）10042）で「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、発明の詳細な説明に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」との規範が示されており、その後の多くの判決でこの規範が引用されている。しかし、この規範については、「特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明」であるということは、「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」とは個別の要件と解する考えと、両者を一体的に理解する考えがある¹。前者の考え方を取ったと理解される最近の判決としては、平成29年（ワ）第44053号が挙げられ、同判決でも、「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」との点は検討されていない。

これに対して、本判決は、発明特定事項が明細書に記載されていないことのみをもってサポー

¹ 例えば、2019年7月9日東京弁護士会知的財産法部定例部会 弁護士・弁理士 高見 慶先生のプレゼン資料、この報告では、前者の考え方を取ったと理解される判決として、平成22年（ワ）第30777号、平成24年（行ケ）10229号、平成27年（行ケ）10150号を挙げている。

ト要件不具備とするのは誤りであると判断しており、「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」を個別の要件とする考えを明確に否定した点が注目される。サポート要件を実質的に判断するとの運用解釈は、明細書に特許請求の範囲に記載する発明特定事項が記載されていることのみでサポート要件を具備するとはしないという方向のみならず、明細書に特許請求の範囲に記載する発明特定事項が記載されていないことのみでサポート要件不具備とはしないという方向にも及び、その実質的な判断をするための物差しが「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」と考えることができ、サポート要件の趣旨、並びにサポート要件を実質的な要件とした改訂審査基準及び知財高裁大合議判決の趣旨に照らせば、本判決のような運用解釈が妥当に思われる。

特許庁の審査、審判並びに裁判所で、相手側、審査官、審判官、及び裁判官から明細書に特許請求の範囲に記載する発明特定事項が記載されていないことのみでサポート要件を満たさないとの主張又は判断がなされた場合の対処として、本判決が参考になるものと思われる。

参考：特許庁審査基準

以上

文責 弁理士 金森 久司