

サポート要件の判断に関する裁判例  
**「黒ショウガ成分含有組成物」事件**

H29.2.22 判決 知財高裁 平成 27 年（行ケ）第 10231 号

審決（無効・不成立）取消請求事件：審決取消

**概要**

発明特定事項の「表面の一部」の解釈について、**「黒ショウガ成分を含有する粒子」の表面の僅かな部分をコート剤で被覆した状態では、主成分の体内吸収性を高めるとの本件発明の課題を解決できると認識することができないため、サポート要件に適合しないと判断された事例。**

[特許請求の範囲]

[請求項 1]

黒ショウガ成分を含有する粒子を芯材として、その表面の一部又は全部を、ナタネ油あるいはパーム油を含むコート剤にて被覆したことを特徴とする組成物。

[審決]

審決では、黒ショウガ成分を含有する粒子を、ナタネ油あるいはパーム油を含むコート剤にて被覆した組成物によって、ショウガ成分に含まれるポリフェノール類の体内への吸収性を高めるとい課題が解決できることを本件明細書の発明の詳細な説明の記載（段落【0008】、【0009】、【0011】、【0014】、【0026】、【0045】、【0046】）から当業者は認識できるといえるから、本件発明 1 は本件明細書の発明の詳細な説明に記載されていると判断された。

[主な争点]

(1) サポート要件に関する判断の誤り（取消事由 1）

[裁判所の判断]（筆者にて適宜抜粋、下線。）

『1 取消事由 1（サポート要件に関する判断の誤り）について

(1) 特許法 36 条 6 項 1 号は、特許請求の範囲の記載は「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」との要件に適合するものでなければならないと定めている。その趣旨は、発明の詳細な説明に記載していない発明の特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利を認めることになり、特許制度の趣旨に反するから、そのような特許請求の範囲を容許しないとされたものである。

そうすると、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、①発明の詳細な説明に記載された発明で、②発明の詳細な説明の記載又はその示唆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ものと解するのが相当である。』  
『ある効果を発揮し得る物質（成分）があったとしても、その量が僅かであれば、その効果を発揮し得ないと考えるのが通常であることからすれば、当業者は、たとえ、「黒ショウガ成分を含有する粒子」の表面を「油脂を含むコート剤」で被覆することにより、本件発明の課題が解決できると認識し得たとしても、その量や程度が不十分である場合には、本件発明の課題を解決することが困難であろうことも予測するといえる。

(オ) ところが、本件明細書においては、実施例 1 の「パーム油でコートした黒ショウガ原末」の被覆の量や程度について具体的な記載がなされておらず、実施例 2 についても同様であるから、これらの実施例によってコート剤による被覆の量や程度が不十分である場合においても本件発明の課題を解決できることが示されているとはいえず、ほかにそのような記載や示唆も見当たらない。すなわち、コート剤による被覆の量や程度が不十分である場合には、本件発明の課題を解決することが困難であろうとの当業者の予測を覆すに足りる十分な記載が本件明細書になされているものとは認められないのであり、また、これを補うだけの技術常識が本件出願当時に存在したことを認めるに足りる証拠もない。

したがって、本件明細書の記載（ないし示唆）はもとより、本件出願当時の技術常識に照らしても、当業者は、「黒ショウガ成分を含有する粒子」の表面の僅かな部分を「油脂を含むコート剤」で被覆した状態が本件発明の課題を解決できると認識することはできないというべきである。

ウ 以上のとおり、本件発明は、黒ショウガ成分を含有する粒子の表面の一部を、ナタネ油あるいはパーム油を含むコート剤にて被覆する態様、すなわち、「黒ショウガ成分を含有する粒子」の表面の僅かな部分を「油脂を含むコート剤」で被覆した態様も包含していると解されるところ、本件明細書の記載（ないし示唆）はもとより、本件出願当時の技術常識に照らして

も、当業者は、そのような態様が本件発明の課題を解決できるとまでは認識することはできないというべきである。

そうすると、本件発明の特許請求の範囲の記載は、いずれも、本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願当時の技術常識に照らして、当業者が、本件明細書に記載された本件発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えており、サポート要件に適合しないものというべきである。

#### (4) 被告の主張について

これに対し、被告は、・・・(略)・・・当業者が通常想定しないような極端なケースを挙げてサポート要件違反とすることは、適切な発明の保護が観点からみて不当である旨を主張する。

しかしながら、前記のとおり、サポート要件の趣旨は、要するに、発明の詳細な説明に記載していない発明が特許請求の範囲に記載され、公開されていない発明について独占的、排他的な権利を認めることを許容しないことにあるところ、本件発明には、「黒ショウガ成分を含有する粒子」の表面の僅かな部分を「油脂を含むコート剤」で被覆した態様が包含されているといえるのであるから、このような態様についてのサポート要件を検討することが不当であるとはいえないことはもちろんであって、上記被告の主張は採用することができない。』

#### [検討]

裁判所は、サポート要件の判断に際して、「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、①発明の詳細な説明に記載された発明で、②発明の詳細な説明の記載又はその示唆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、偏光フィルムの製造法に関する平成17年(行ケ)第10042号大合議判決で示された規範に従って判断している。近時の裁判例の多くでは、医薬用途発明などの有用性の予測が困難な分野を除き、上記規範に基づいて判断がなされている。

本件発明1(請求項1)では、黒ショウガ成分を含有する粒子の表面の「一部」をコート剤にて被覆する態様も明確に規定しており、表面の僅かな部分という極端な状態であっても、本件明細書の記載及び技術常識から、本件発明の課題を解決できることが認識できなければサポート要件に適合しないと判断された。

本件明細書では、「一部」を被覆することの定義は明確には示されていないが、本件明細書の段落【0033】では、「コート剤の被覆量は、油脂の含

有量に応じて適宜調整することができ、特に制限されることはないが、黒ショウガ成分を含有する粒子100重量部に対し、1～50重量部とすることが好ましい。」との記載があった。段落【0033】の記載は、「ナタネ油あるいはパーム油」の上位概念に相当する「油脂」における一般的な記載である。しかしながら、本件発明1の発明特定事項である「ナタネ油あるいはパーム油」をコート剤として用いた場合の被覆量までは具体的な記載がなかった。本件明細書の実施例においても、「パーム油でコートした黒ショウガの根茎の乾燥粉末(黒ショウガ原末)」、「黒ショウガ原末をナタネ油でコートした」等の記載しかなく、どの程度の被覆量であれば本件発明の効果を得られるのかが不明であった。

#### 《実務上の指針》

本件発明1の「一部又は全部」との文言は、実質的な限定とはならないため、このような発明特定事項を規定しないこと(請求項には記載せず、明細書中の記載にとどめる案)や、機能的に表現することを検討することも可能である。

例えば主成分となる原料を出願人自らが製造していない事案では、原料の構造的な特性が不明であり、サポート要件や実施可能要件を充足させるための明細書の記載に苦心することがあるが、そのような事案であっても請求項の規定にも関わる本件発明の特徴的な点については、明細書における記載の充実や定義、実施例における詳述により、当業者が本件発明の課題を解決できると認識できる程度の記載が必要とされる点に留意すべきである。

原料自体の構造的な特性を分析することができない場合には、例えば、体内吸収性に関わるコート剤の被覆の状態について、多種の先行技術文献を収集し、本件発明の実施例で用いた成分であれば少なくともどの程度の被覆量が必要であるかを出願時の技術常識として検討し、明細書において本件発明の実施例で用いた成分についての被覆量を記載しておくことは、サポート要件を満足させるための一助になり得る。

以上