

## 明確性要件、サポート要件及び実施可能要件の判断に関する裁判例 「繊維ベールおよびその製造方法」事件

H29.1.24 判決 知財高裁 平成 28 年（行ケ）第 10080 号

審決（無効・不成立）取消請求事件：請求棄却

### 概要

ある構成要件を変更し他の条件を変更しないときに効果を奏しない場合があるからといって請求項に記載の発明がサポート要件や実施可能要件を欠くと見るべき理由はないと判断された事例。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項 1】（下線は訂正箇所。分説は審判による。）

- A 上部ベールプラテンおよび底部ベールプラテンを備えたベールプレスを供給する工程であって、前記各プラテンは凸型表面を有し、前記凸型表面は最高点および底部を有し、前記最高点と前記底部との間の距離は1～10cmの範囲である工程、
- B 前記ベールプレスにセルロースアセテートの繊維材料を供給する工程、
- C 前記ベールプレスにより482.6～4826.3kPa（70～700psi）の範囲の総圧力をかけて、前記セルロースアセテートの繊維材料を1秒～数分間圧縮する工程、
- D これによって高圧縮されたセルロースアセテートの繊維材料を形成する工程、
- E 高圧縮されたセルロースアセテートの繊維材料を高さにして0～25%広げるように圧力を除去する工程であって、これにより広がった高圧縮されたセルロースアセテートの繊維材料を形成する工程、
- F 前記広がった高圧縮されたセルロースアセテートの繊維材料を包装材料で包装する工程、
- G および前記包装材料を締める工程、
- H を含むセルロースアセテートの繊維ベールの製造方法であって、前記ベールプレスから出て48時間後の前記高圧縮された繊維ベールの湾曲の高さが、平坦プラテンによって圧縮されたベールの湾曲の高さの50%以下である、方法。

#### 【主な争点】

- (1) 明確性要件に関する判断の誤り（取消事由 1）
- (2) サポート要件及び実施可能要件に関する判断の誤り（取消事由 2）

#### 【審決】

##### (1) 明確性要件

本件明細書に「約0」とある記載は、おおよそ0であることを意味し、高圧縮繊維材料12が「広がる」としていることに鑑みれば、広がらない場合、すなわち、0は含まないと理解するのが合理的である。

そうすると、構成要件Eの「0～25%広げる」との記載は、「広がる」ことを前提としていると理解できるものであって、本件明細書の記載と同様に「0%」を含まないと解釈できるものであり、請求項の記載に矛盾が存在するものとはいえない。

#### 【裁判所の判断】（筆者にて適宜抜粋、下線。）

『2 取消事由 1（明確性要件に関する判断の誤り）について

本件発明の構成要件Eは、・・・（略）・・・と規定するものであるが、この文言は、高圧縮されたセルロースアセテートの繊維材料を、高さにして、「0～25%」の範囲で「広げるように圧力を除去する工程」であって、これにより「0～25%」の範囲に「広がった高圧縮されたセルロースアセテートの繊維材料を形成する工程」との意義と解されるところ、「0～25%」が「0%」を含むことは、特許請求の範囲の記載から一義的に明らかである。この特許請求の範囲の記載の趣旨は、・・・（略）・・・要するに、圧力の除去後、広がらない場合も含まれるが広がる場合には25%以下とすることを規定した点に技術的意義があるものと解される。もともと、高圧縮された繊維材料が、その圧力の除去後に広がることは技術的に当然といえるが、圧力除去後短時間であれば広がらない状態も想定され、現に、本件発明の実施例において、「プレスから出た直後」の高さが「0cm」であることは、このような状態を示しているものと認められる。したがって、本件発明の上記記載に不明瞭な点はなく、当業者は、構成要件Eについて、「0%広げる」というような矛盾した記載と理解するものではない。・・・（略）・・・

以上のとおりであり、構成要件Eが「0%」を含まないとした審決の明確性要件に関する判断の過程には、誤りがあるが、明確性要件を充足するとした結論においては正当であるから、この誤りに基づき審決を取り消すべきものではない。』

『3 取消事由 2（サポート要件及び実施可能要件に関する判断の誤り）について

(1) サポート要件について

・・・（略）・・・

ところで、構成要件Hは、平坦プラテンと対比した場合の湾曲の高さをいうものであって、平坦プラテンと凸型表面を有するプラテンとが等しく影響を受けるもの（重力など）によっては、その効果は左右されないといえる。そして、高密度の繊維ベールは、圧縮に際して繊維密度が全体にほぼ均一になると想定されるから、圧縮、除圧後の挙動が、上部表面と底部表面とで定性的に異なることはないと理解できる。したがって、当業者は、底部プラテンを凸型とした場合の湾曲の高さが実施例などで具体的に示されていないとも、上部プラテンを凸型とした場合と同様の挙動を示すものと容易に理解できる。

・・・(略)・・・

以上からすると 当業者であれば、上部プラテン及び底部プラテンの両方を凸型とし、上部プラテン及び底部プラテンで繊維ベールを挟み込んで等しく圧縮し、除圧した場合であっても、本件明細書の記載及び技術常識に従って、本件発明1の規定する数値限定の範囲内で凸部の高さやベールプレスによる総圧力等を適宜調整すれば、上部プラテンのみを凸型とした場合の効果と同程度の効果が、上部表面及び下部表面のそれぞれの面について得られると理解できる。

そうすると、構成要件Aと構成要件Hとを組み合わせた構成は、湾曲を実質的に有しないという効果が得られると当業者において認識できる範囲内のものと認められ、本件明細書の記載により裏付けられているといえ、本件発明1はサポート要件を満たす。したがって、本件発明2～本件発明9も、上記同様に、サポート要件を満たすものと認められる。

#### (2) 実施可能要件について

原告は、上部プラテンのみならず底部プラテンにも凸型ベールプラテンを適用した場合に、ベールの底部表面にどのような成長が得られるのか明らかでないにもかかわらず、本件明細書の記載ではその設定条件が不明であるから、本件発明1は実施することができないと主張する。

しかしながら、上記(1)のとおり、当業者は、底部プラテンを凸型とした場合の湾曲の高さは、上部プラテンを凸型とした場合と同様の挙動を示すものと理解するから、上部プラテン及び底部プラテンの両方を凸型としたことが、本件発明1の実施を困難にするとはいえない。

・・・(略)・・・

以上から、本件発明1は実施可能要件を満たす。』

#### 『(3) 原告の主張について

・・・(略)・・・また、原告は、凸部プラテンの凸部の高さが約5cmのときの48時間後の繊維ベールの湾曲の高さが3cmであるならば、凸部プラテンの高さが1cmのときのそれは3cmを超えるから、平坦プラテンによって圧縮されたときの4

8時間後の繊維ベールの湾曲の高さ6cmの50%以下になっておらず、構成要件Aを充足する場合で構成要件Hを充足する場合が本件明細書に示されていないと主張する。

しかしながら、本件発明1は、構成要件A～構成要件Gの各構成を適宜調整することにより構成要件Hの効果を奏するとする発明であるから、構成要件Aで限定する数値を変更すれば、それに伴い、構成要件B～Gの各構成もその規定する範囲内で適宜変更する必要が生じ得る。したがって、仮に、構成要件Aの規定する凸部プラテンの凸部の高さを変更し、他の条件をそのままにした場合に構成要件Hの効果を奏しない事例が生じたからといって、本件発明1がサポート要件や実施可能要件を欠くと見るべき理由はない。』

#### 【検討】

##### (1) 明確性要件

審決では明細書の記載を参酌して請求項1の「0～25%広げる」の0は0を含まないと解釈したが、裁判所の判断では0を含むとされた。審決では「広げる」の文言に重きをおいて判断したのに対し、裁判所は0という数値に重きをおいたために異なった判断になったと考えられる。

##### (2) サポート要件及び実施可能要件

本事例では、ある構成要件を変更し他の条件を変更しないときに効果を奏しない場合があるからといって請求項に記載の発明がサポート要件等を欠くと見るべき理由はないと判断された。その理由の一つとして「本件発明1は構成要件A～構成要件Gの各構成を適宜調整することにより構成要件Hの効果を奏するとする発明である」ことを挙げている。仮に効果が構成要件Hとして請求項に記載されていない場合とはどのような判断がなされたか興味深い。

#### 《実務上の指針》

##### (1) 明確性要件

結果的に明確性要件を満たすと判断されたものの、被告は反論の中で「0を含まないことが前提」と主張しており、これは裁判所の判断と異なる。判断が分かれるような記載はできるだけ避けるよう留意すべきである。

##### (2) サポート要件及び実施可能要件

本件発明は構成から効果が比較的推測しやすい内容であることから上記のような判断がなされたと考えられる。構成から効果が推測しにくい技術分野(化学・バイオ等)では請求項に効果を記載していたとしても同様の判断がなされる可能性は低いと考えられる。

以上