

担当弁理士： 東田 進弘

進歩性、サポート要件の判断に関する裁判例

— 「経口投与用組成物のマーキング方法」事件 —

H30.6.27 判決 知財高裁 平成 29 年（行ケ）第 10178 号
審決（無効・不成立）取消請求事件：請求棄却

概要

1 引用発明からレーザー照射により二酸化チタンに何らかの変性を起こすことによるマーキングを行う手法が理解出来るものの、本件特許発明における、レーザー照射により二酸化チタンの粒子が凝集して変色することまでの開示はないとして、進歩性を肯定した審決を維持した事例。

2 本願発明における数値範囲は、当該数値の各上限値及び各下限値に臨界的意義があるのではなく、当該数値範囲内で所定の作用を伴うことを課題の解決原理とする発明であることから、全ての数値範囲において所定の効果を奏することについての記載が必要とされるものではないとして、サポート要件等を肯定した審決を維持した事例。

特許請求の範囲

【請求項 1】

経口投与用組成物へのマーキング方法であって、変色誘起酸化物を経口投与用組成物に分散させる工程と、

前記変色誘起酸化物の粒子を凝集させて変色させるように、波長が 200 nm～1100 nm であり、平均出力が 0.1 W～50 W であるレーザー光を、前記経口投与用組成物の表面に走査させる工程と、

を含み、前記変色誘起酸化物が、酸化チタン、黄色三酸化鉄及び三酸化鉄からなる群から選択される少なくとも 1 種であり、

前記走査工程が、80 mm/sec～8000 mm/sec で実行される、マーキング方法。

主な争点

1 本件発明 1 の容易想到性の判断の誤り（取消事由 1-1）

2 サポート要件についての判断の誤り（取消事由 2）

裁判所の判断

1 取消事由 1-1（本件発明 1 の容易想到性の判断の誤りについて）

『（3）甲 2 及び甲 3 の開示事項について

・・・（略）・・・

そうすると、甲 2 及び甲 3 に接した当業者は、甲 2 及び甲 3 から、レーザー照射によって、二酸化チタンを充填又は配合したポリアセタール樹脂組成物又はフルオロポリマー樹脂組成物において、二酸化チタンに何らかの変性が起こることによりマーキングを行うレーザーマーキング方法の技術を理解するものと認められる。

しかし、他方で、甲 2 には、レーザー照射によ

って酸化チタンの粒子が凝集していることやその凝集によって変色が生じることについての記載はない。

また、甲 3 には、フルオロポリマー組成物の熔融加工時の TiO₂凝集物のレベルの低下が影響していることをうかがわせる記載があるが（上記③）、他方で、レーザー照射によって二酸化チタンの粒子が凝集していることやその凝集によって変色が生じることについての記載はない。

したがって、甲 2 及び甲 3 に、レーザー光の走査により粒子を凝集させて変色する二酸化チタン（相違点 1 に係る本件発明 1 の構成）の開示があるとの原告の主張は採用することができない。

・・・（略）・・・

（4）相違点 1 の容易想到性について

・・・（略）・・・甲 2 及び甲 3 には、レーザー照射によって、二酸化チタンを充填又は配合したポリアセタール樹脂組成物又はフルオロポリマー樹脂組成物において、二酸化チタンに何らかの変性が起こることによりマーキングを行うレーザーマーキング方法の技術の開示があるが、レーザー照射によって二酸化チタンの粒子が凝集していることやその凝集によって変色が生じることについての記載はないから、レーザー光の走査により粒子を凝集させて変色する二酸化チタン（相違点 1 に係る本件発明 1 の構成）の開示があるものと認めることはできない。

・・・（略）・・・甲 1 には、レーザーマーキング方法におけるレーザー光の照射（走査）により変色する物質として、二酸化チタンの具体的な記載はなく、ましてや、レーザー光の照射により粒子を凝集させて変色する二酸化チタン等の物質が使用可能であることについての記載や示唆はない。もっとも、甲 1 には、金属塩の例として、「Fe₂O₃」の記載があるが、これは、ヒドロキシ化合物に対する脱水剤の一例としての記載であって、レーザー光の照射により粒子を凝集させて変色する物質として記載されたものではない。

以上によれば、甲1ないし3に接した当業者において、甲2及び甲3からレーザー照射によって、二酸化チタンを充填又は配合したポリアセタール樹脂組成物又はフルオロポリマー樹脂組成物を変色させるレーザーマーキング方法の技術を理解したとしても、甲1発明Aあるいは原告甲1発明Aにおいて、レーザー光の照射（走査）により変色する物質を、「官能基と金属化合物または酸とを含有し、レーザーの放射により脱離反応を起こすことで対比可能な色の、生理的に受容可能である反応物を生成する物質」・・・（略）・・・から、レーザー光の走査により粒子を凝集させて変色する二酸化チタン（相違点1に係る本件発明1の構成）に置換することについての動機付けがあるものと認めることはできない。』

2 取消事由2（サポート要件の判断の誤り）について

『しかしながら、上記④の点については、前記（1）イの①ないし⑥の本件明細書の発明の詳細な説明の記載を総合すると、本件発明1においては、請求項1記載の波長（200nm～1100nm）、平均出力（0.1W～50W）及び走査工程の走査速度（80mm/sec～8000mm/sec）の各上限値及び各下限値に臨界的意義があるのではなく、本件発明1は、上記の各数値範囲内で波長、平均出力及び走査速度を適宜設定したレーザー光で、酸化チタン、黄色三二酸化鉄及び三二酸化鉄からなる群から選択される少なくとも1種の変色誘起酸化物を分散させた経口投与用組成物の表面を走査することにより、変色誘起酸化物の粒子を凝集させて変色させてマーキングを行うことを課題の解決原理とする発明であるものと認められるから、原告が主張するような全ての数値範囲において「前記変色誘起酸化物の粒子を凝集させて変色させる」という所定の効果を奏することについての記載が必要とされるものではない。また、表1のレーザー装置及び照射条件かつ走査速度1000mm/secで、レーザー照射前後の酸化チタンの粒子の状態を透過型電子顕微鏡（TEM）により観測した結果、レーザー照射後に酸化チタンの粒子が凝集していることが確認されたことの記載がある・・・（略）・・・。さらに、原告が指摘する甲10の9頁に記載された酸化チタンの写真は、どのような状態の酸化チタンを撮影したものであるかなど撮影の対象物の詳細が特定されていないことに照らすと、酸化チタンの粒子の凝集状態をTEM写真で確認できないことの根拠にはなるものではないし、甲10の9頁の「実際の粒子の凝集状態を示すものではない」との記載は、単に写真の内容を説明しているものであり、TEMを用いて撮影された写真では酸化チタンの凝集を判断できないことを説明したものとはいえない。加えて、甲3には、「TiO₂顔料」に関し、「このような凝集物は裸眼で見ることができず、熔融加工組成物の断面を高光学倍率で観察すると、そのいくつかは観察可能であるが、大部分は、電子顕微鏡の倍率下でのみ検出可能である。」（訳文5頁3行～5行

）との記載があり、高光学倍率の電子顕微鏡であれば凝集の観察ができることが示されていること（前記1（3）イ（ウ））、実施例11においては、TEMを用いて「TiO₂の凝集」を確認したことの記載があること（前記1（3）イ（カ））に鑑みると、TEM写真から酸化チタンが凝集しているかどうかを判別することができないことが技術常識であるということとはできない。

次に、上記②の点については、前記（1）イの⑥の本件明細書の発明の詳細な説明の記載（【0025】）に照らすと、「単位面積当たりのエネルギー」が「390～21000mJ/cm²」の数値範囲でマーキングを実行することにより、変色誘起酸化物を凝集させることに起因した変色を生じさせることができることを理解することができる。

したがって、原告の上記主張（取消事由2）は理由がない。』

検討

1 本事件では、進歩性、サポート要件、および明確性の各要件を肯定した審決が維持されている。心証としては、権利者側に非常に有利な認定であったようにみえる。

2 まず、進歩性の判断において、副引用発明では「レーザー照射によって」「二酸化チタンに何らかの変性が起こることによりマーキングを行うレーザーマーキング方法の技術の開示がある」とまでは認められたものの、本発明における「レーザー光を」「走査させ」「二酸化チタン」等の「変色誘起酸化物の粒子を凝集させて変色させる」ことについては記載がないとされた。副引用発明において現象面として実際に上記凝集が起きていたのかは定かではないが、このように具体的なメカニズムの知見が新たに得られた際にそれを上手く用いたものといえる。

3 次に、サポート要件の判断において、数値範囲に臨界的意義がある発明ではなく、各数値範囲内でレーザー光を走査することにより「粒子を凝集させて変色させる」ことを課題の解決原理とする発明であることから、全ての数値範囲において「粒子を凝集させて変色させる」という効果を奏することの記載が必要とされるものではないとされている。当該認定においては、本件特許明細書において、実施例中の数値だけでなく、実施形態としての多数の例示記載があったことも参酌されている。

実務上の指針

1 進歩性に関して、具体的なメカニズムの知見が新たに得られた際、特に本件特許のように“方法クレーム”の構成に落とし込むことで、有効な特許発明になりうる場合もある。

2 サポート要件に関して、本事件では、実施形態としての多数の例示記載があったことも特許権者側に有利に働いている。この観点からも、重要な構成の例示は可能な範囲で充実させておくことの意義が再確認される。

以上