

担当：山下

用途限定に係る発明の実施可能要件およびサポート要件の考え方を示す判例

## 「樹脂配合用酸素吸収剤」事件

H21.8.18 判決 知財高裁 平成 20 年（行ケ）第 10304 号

無効審判《請求不成立》の審決取消請求事件：請求認容

## 概要

「樹脂配合用酸素吸収剤」の**用途限定発明**において、実施例では1種類の樹脂における効果が確認されたにとどまることから、「酸素吸収剤」の構成要素ではない「樹脂配合用」との**用途限定部分**に関して、実施例以外の樹脂一般についての**サポート要件**および**実施可能要件**を欠くとして、無効審判請求不成立（特許有効）の審決を取り消した事例。

## 【特許請求の範囲】

## 【請求項1】

還元性鉄と酸化促進剤とを含有し且つ鉄に対する銅の含有量が150ppm以下及び硫黄の含有量が500ppm以下であることを特徴とする樹脂配合用酸素吸収剤。

## 【裁判所の判断】

《実施可能要件について》

本件発明は、その用途として、単に「樹脂配合用」と規定するのみであるから、本件発明について実施可能要件を満たす記載がされるべきである以上、発明の詳細な説明に、酸素吸収剤を適用する樹脂一般について、本件発明の酸素吸収剤を適用することが有用であること、すなわち、当該樹脂一般について、本件発明が所期する作用効果を奏することを裏付ける程度の記載がされていることを要すると解すべきである。

発明の詳細な説明には、①本件発明は、相違点に係る構成を採用した場合（特に、銅及び硫黄の含有量をそれぞれ100ppm以下及び250ppm以下とした場合）に本件作用効果を奏するとの知見に基づくものである旨の記載、②還元性鉄と電解質が共存する状態においては、還元性鉄の酸化反応が著しく促進される旨の記載、③相違点に係る本件発明の構成を採用することにより本件作用効果を奏するとの事実は、多数の実験の結果から現象として見出されたものであって、その十分な理論的根拠は明らかでない旨の記載、④酸素吸収剤を配合した樹脂組成物におけるゲル化及び分解は、すべて高分子ラジカルの発生によるものと認められ、樹脂中に配合された還元性金属は、程度の差はあるものの、混練条件下で高分子ラジカルの発生する傾向があるところ、還元性金属と本件上限値を超える銅を含有

する酸素吸収剤においては、本件発明の酸素吸収剤と比較して、高分子ラジカルの発生がはるかに多くなるものと認められることが上記理論的根拠であると推定される旨の記載、⑤酸素吸収剤中に含有される硫黄成分は、それが遊離し、又は樹脂分やその分解生成物に作用して、内容品の香味保持性を著しく低下させる異味・異臭成分を与えるところ、硫黄の含有量を本件上限値以下とすることによって、香味保持性を優れたレベルに維持することができる旨の記載、⑥本件発明の酸素吸収剤を樹脂に配合したときに、樹脂のゲル化及び分解を生じる傾向が著しく小さく、異味・異臭成分を発生する傾向もないとの優れた利点が与えられる旨の記載があるにとどまり、それ以上の記載はない。

しかしながら、①、③及び⑥の各記載の実質は、単に結論（相違点に係る構成を採用した本件発明が本件作用効果を奏する旨）を述べるものすぎない。また、②、④及び⑤の各記載をみても、これを、酸素吸収剤を適用する樹脂の特性（化学構造等）を念頭に置いたものとみることができないから、当業者において、これらの記載の内容が、エチレンービニルアルコール共重合体以外の樹脂一般についても、そのまま妥当なものと容易に理解することができるとみることができない。さらに、発明の詳細な説明には、当業者において、銅及び硫黄が過大に存在することによる樹脂のゲル化及び分解並びに異味・異臭成分の発生を考える上で、エチレンービニルアルコール共重合体とそれ以外の樹脂一般とを同視し得るものと容易に理解することができるような記載は全くない。

以上からすると、発明の詳細な説明に、エチレンービニルアルコール共重合体以外の樹脂一般について、本件発明が本件作用効果を奏することを裏付ける程度の記載がされているものと認めることは

できず、その他、そのように認めるに足りる証拠はない。

#### 《サポート要件について》

本件発明が解決すべき課題は、酸素吸収剤を樹脂に適用した際の樹脂のゲル化及び分解並びに異味・異臭成分の発生（本件課題）であるということが出来る。

しかしながら、本件発明の酸素吸収剤を適用する樹脂がエチレンービニルアルコール共重合体である場合はともかく、その余の樹脂一般である場合についてまで、発明の詳細な説明に、当業者において本件課題が解決されるものと認識し得る程度の記載ないし示唆があるということはできず、また、本件出願時の技術常識に照らし、当業者において本件課題が解決されるものと認識し得るといこともできないといわざるを得ない。

#### 《結論》

「本件発明の効果を奏しない樹脂を包含する点で明細書の記載に不備があるとはいえない」とした本件審決の判断は誤りであり、実施可能要件の欠缺という点及びサポート要件の欠缺という点のいずれについても理由があるといわなければならない。

#### 【検討】

##### 《本件判決の意義》

本件発明は、「酸素吸収剤」の用途を「樹脂配合用」に限定した用途限定発明である。本件判決では、「酸素吸収剤」の構成要素ではない「樹脂」一般について、本件発明が実施可能要件とサポート要件とを満たすかについて判示している。

無効審判では、請求人（本件訴訟の原告）が「実験報告書」を提出し、本件発明の実施例で使用された唯一の樹脂（エチレンービニルアルコール共重合体）以外の樹脂（ポリプロピレン（PP））では、異臭の発生は防止できない点を主張した。しかしながら、特許庁では、「銅含有量に応じて、PP中でも僅かながら分解生成物が多くなり、メルトインデックスが上昇している」ことから、「本件明細書には、実施例としてエチレンービニルアルコール共重合体の場合についてのみ記載されているが、他の樹脂で銅及び硫黄による相関が全くないという根拠はないのであるから、他の実施例がないからといって本件発明の効果を奏しない樹脂を包含する点で明細書の記載に不備があるとはいえない」として、本件発明が実施可能要件とサポート要件とを満たすと判断した。つまり、無効審判請求人が、本件発明が実施可能要件およびサポート要件を具備しないことを、十分に立証できていないと判断したことになる。

一方、本件判決において、裁判所は、実施可能要件およびサポート要件の具備は、特許権の発生要件であるから、出願人が立証責任を負うという原則を厳格に適用し、本件発明が「樹脂配合用酸素吸収剤」に係る発明である以上、樹脂一般について、本件発明が所期する作用効果を奏することを裏付ける程度に、本件明細書中に記載されていることを要すると判断した。

本件判決は、用途限定発明に係る特許出願を行う場合、発明の詳細な説明中に、限定した用途一般に本件発明が所期する作用効果を奏することを裏付ける記載が要求されることを判示している点に意義があると思われる。

##### 《実務上の指針》

本件発明は、「酸素吸収剤」に係る発明であるため、本件明細書では、「酸素吸収剤」の構成要素たる「還元性鉄」と、「銅」および「硫黄」と、の説明に重点が置かれ、「樹脂」についての説明が不足していたものと思われる。

特許権者は、本件訴訟の段階で、「当業者は、エチレンービニルアルコール共重合体に適用した場合であっても本件作用効果を奏する本件発明の酸素吸収剤につき、これを他の樹脂に適用した場合に、本件作用効果を同等以上に奏するものと十分に理解することができる」との主張を、理論立てて説明している。裁判所は、原告のかかる主張は、発明の詳細な説明に記載されたものではないとして、原告の主張を退けたが、かかる主張が発明の詳細な説明に記載されていれば、裁判所の判断が異なっていた（本件発明が実施可能要件とサポート要件とを満たすと判断を下した）可能性があると思われる。

以上