

サポート要件に関する裁判例
「ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物」事件

H24. 10. 29 判決 知財高裁平成 24 年(行ケ)10076 号

審決取消請求事件：請求認容（審決取消）

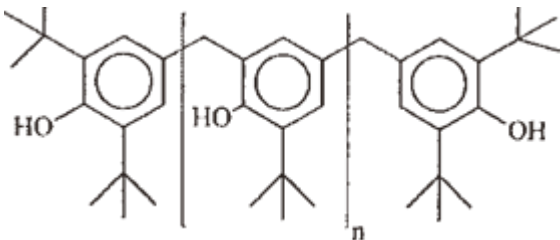
概要

当初明細書には全く実施例の記載が無いが、本願発明の課題が解決できると当業者が認識できるとして、サポート要件が認められた事例。

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】化合物の混合物を含んで成るヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物であって、該化合物の混合物が、式

【化 1】



式中、 n は少なくとも 0、1、2、および 3 であり、場合により 3 より多い、の複数の化合物を含んで成り；そして組成物が非希釈基準で、

- (a) 3.0 重量%未満のオルソ-*tert*-ブチルフェノール、
- (b) 3.0 重量%未満の 2, 6-ジ-*tert*-ブチルフェノール、および
- (c) 50 ppm 未満の 2, 4, 6-トリ-*tert*-ブチルフェノールを含む、上記組成物。

本件判決では、上記の (a) ~ (c) の化合物を、各々 OTBP、DTBP、TTBP と略称している。

〔争点〕

拒絶審決の理由は、次の通りであった。

発明の詳細な説明には、本願発明の組成物を具体的に製造し、その酸化安定性、油溶解性、揮発性及び生物蓄積性について確認し、上記課題を解決できることを確認した例は記載されていないから、本願発明が、発明の詳細な説明の記載により、上記課題を解決できると認識できるものとはいえない。また、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とも認められないから、この出願の特許請求の範囲の記載は、特許法 36 条 6 項 1 号に適合しない。

本件は、原告が当該拒絶審決の取消を知財高裁に対して求めたものである。

〔裁判所の判断〕（筆者にて適宜要約）

発明の詳細な説明には、非常に低レベルの OTBP、DTBP 及び TTBP の単環ヒンダードフェノール化合物を含有することによって、従来のメチレン架橋化多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物よりも向上した油溶解性を有する組成物を得ることができ、また、低い揮発性を有し、その結果、向上した酸化安定性を有する組成物を得ることができる点が記載されているといえる。従って、発明の詳細な説明の記載から、本願発明の構成を採用することにより本願発明の課題が解決できると当業者は認識することができる。

従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤は、不純物として含む単環化合物（DTBP、OTBP 及び TTBP）がごく少量であるとまではいえないといふべきであって、従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤に不純物として含まれる単環化合物はごく少量であることを前提とする被告の主張は採用することはできない。

発明の詳細な説明の記載から、本願発明についての複数の課題を把握することができる場合、当該発明におけるその課題の重要性を問わず、発明の詳細な説明の記載から把握できる複数の課題のすべてが解決されると認識できなければ、サポート要件を満たさないとするのは相当でない。

発明の詳細な説明の記載と出願時の技術常識からは本願発明に係る組成物を製造することはできないというのであれば、これは特許法 36 条 4 項 1 号（実施可能要件）の問題として扱うべきものである。審決は、本件出願が特許法 36 条 6 項 1 号（サポート要件）に規定する要件を満たしていないことを根拠に拒絶の査定を維持し、請求不成立との結論を出したものであるから、被告の上記主張は、審決の判断を是認するものとしては採用することができない。なお、被告は本願発明の具体的な製造を確認した例の記載はないと主張するが、サポート要件が充足されるには、具体的な製造の確認例が発明の詳細な説明に記載されていることまでの必要はない。

〔検討〕

本件判決は、化学関連発明について、当初明細書に全く実施例の記載が無い場合でも、サポート要件を満たすことを認めた事例である。

特許庁の審査基準では、特許法36条4項1号の実施可能要件について、「一般に物の構造や名称からその物をどのように作り、どのように使用するかを理解することが比較的困難な技術分野（例：化学物質）に属する発明については、当業者がその発明の実施をすることができるように発明の詳細な説明を記載するためには、通常、一つ以上の代表的な実施例が必要である。」と記載されている。

また、審査基準では、特許法36条6項1号のサポート要件に関して、これに適合しないと判断される例として、下記の例が示されている。

例10： 請求項には、数式又は数値を用いて規定された物（例えば、高分子組成物、プラスチックフィルム、合成繊維又はタイヤ）の発明が記載されているのに対し、発明の詳細な説明には、課題を解決するために該数式又は数値の範囲を定めたことが記載されているが、出願時の技術常識に照らしても、該数式又は数値の範囲内であれば課題を解決できると当業者が認識できる程度に具体例や説明が記載されていないため、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合。

何れにしても、特許庁の従来の審査実務では、化学関連発明について、全く実施例が存在しない場合には、原則として記載不備により拒絶されていた。但し、次のような例外的な判決例も存在していた。

例えば、分割出願において特許請求の範囲内の実施例が全く存在しない場合でも、サポート要件を満たすと判断した判決（H24. 10. 11判決 知財高裁 平成24年（行ケ）第10016号）が存在する。この判決では、特許請求の範囲外の実施例（原出願の特許請求の範囲に対応する実施例）も考慮した上で、本願発明の課題及び課題解決手段、並びに、その効果が、本願明細書の発明の詳細な説明に記載されたものと認めるべきであると判示している。

また、除くクレームの補正をした結果、特許請求の範囲内の実施例が全く存在しなくなった場合でも、サポート要件を満たすと判断した判決（H21. 3. 31判決 知財高裁 平成20年（行ケ）第10358号）が存在する。この判決では、除くクレームによる補正の適否が争われた際に、当該補正によって実施例が無くなるとの原告の主張に対して、裁判所は、特許請求の範囲外の実施例も考慮した上で、除くクレームに補正後の実施例が存在しないことについて、サポート要件に違反するものでないと判断している。

《実務上の指針》

上記のように、化学関連発明について、分割出願に特許請求の範囲外の実施例が存在する場合、又は補正前に特許請求の範囲内であった実施例が存在する場合には、例外的に、特許請求の範囲内の実施例が全く存在しない場合でも、サポート要件を満たすと判断した判決は、これまでも存在した。

しかし、本件判決は、分割でも補正でもないケースの化学関連発明について、当初明細書に全く実施例の記載が無い場合に、サポート要件を満たすことを認めた初の事例である。一方、特許庁の従来の審査実務では、化学関連発明について、全く実施例が存在しない場合には、原則として記載不備により拒絶されていた。このため、サポート要件のみを考慮すると、実務に与える影響は大変大きいと言える。

しかしながら、本件判決では、実施例がない場合でもサポート要件を満たすための前提として、「発明の詳細な説明の記載から、本願発明の構成を採用することにより本願発明の課題が解決できると当業者は認識することができる。」ことを挙げている。この点は、換言すると、発明の構成から当業者が効果を認識できる場合であると言えるが、化学関連発明においては、進歩性を主張する際に、発明の構成から当業者が予測困難な効果を主張するのが一般的である。

従って、化学関連発明において、当業者が予測困難な効果に基づき進歩性を主張する場合には、従来通り予測困難な効果を裏付けるための実施例が必要となる。このため、進歩性を含めて考慮すると、本件判決によって、従来の実務から大きく変更すべき部分は少ないと言える。

以上