

名称：「潤滑油組成物」事件

審決取消請求事件

知的財産高等裁判所：平成28年(行ケ)第10042号 判決日：平成28年11月30日

判決：請求棄却

特許法36条6項1号

キーワード：サポート要件

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/301/086301_hanrei.pdf

[概要]

少量の潤滑油基油成分の物性から全体の物性を予測することは困難という技術常識に照らすと、特許請求の範囲に記載された数値範囲の下限値に近い潤滑油基油であってもその含有割合が多い潤滑油基油と同等な物性を有すると認識することはできず、明細書に合理的な説明もないことから課題を解決できると認識できないと判断された事例。

[事件の経緯]

原告が、特許出願（特願2008-261071号）に係る拒絶査定不服審判（不服2014-15296号）を請求して補正したところ、特許庁（被告）が、請求不成立の拒絶審決をしたため、原告は、その取消しを求めた。

知財高裁は、原告の請求を棄却した。

[本件発明]

【請求項1】

尿素アダクト値が2.5質量%以下、40℃における動粘度が18mm²/s以下、粘度指数が125以上、且つ、90%留出温度から5%留出温度を減じた値が70℃以下である潤滑油基油成分を、基油全量基準で10質量%～100質量%含有する潤滑油基油と、

粘度指数向上剤と、

を含有し、

100℃における動粘度が4～12mm²/sであり、粘度指数が140～300であることを特徴とする潤滑油組成物。

[審決の内容]

(1) サポート要件

本願発明の課題は、潤滑油の40℃及び100℃における動粘度及び100℃におけるHTHS粘度を低減し、粘度指数を向上し、-35℃におけるCCS粘度、(-40℃におけるMRV粘度)を著しく改善できる潤滑油組成物を提供することである。

本願発明は、「尿素アダクト値が2.5質量%以下、40℃における動粘度が18mm²/s以下、粘度指数が125以上、且つ、90%留出温度から5%留出温度を減じた値が70℃以下である」と特定される潤滑油基油成分を、基油全量基準で10質量%～100質量%含有するものとされていることから（以下「質量%」を単に「%」と記載することがある。）、本願明細書の実施例4に係る潤滑油組成物と比較例3に係る潤滑油組成物とを、15%：85%の割合で混合した基油（以下「ケースA」という。）を想定する。実施例4に係る潤滑油組成物と比較例3に係る潤滑油組成物とは、低温特性に大きな差があり、前者については、高評価であり、本願発明の課題が解決される旨記載されているのに対し、後者については、本願発明の課題を解決し得ない旨記載されていることから、当業者は、本願明細書の実施例の記載から、ケースAが本願発明の課題を解決すると理解することはないというべきである。また、本願発明で特定された潤滑油基油成分に関し、実施例における含有量である70%又は100%から大きく離れた下限値である10%の近傍において、実施例と同様の低温特性

を示すであろうことについて合理的な説明がされているとはいえない。

[取消事由]

- (1) 手続違背
- (2) サポート要件に関する判断の誤り
- (3) 実施可能要件に関する判断の誤り

[原告の主張]

取消事由 2 (サポート要件に関する判断の誤り)

- (1) 当事者が特にケースAを想定すべき事情はないこと

本願明細書の記載に接した当事者において、本願発明の課題との関係で特にケースAを想定すべき事情は全く存在しない(本願発明は、課題を解決した潤滑油組成物に、課題を解決しない潤滑油組成物を混合することにより、課題を解決しようとするものではない。)から、当事者が、発明の詳細な説明の記載からケースAを想定し、本願発明の課題を解決できないと認識することはできない。

- (2) ケースAの潤滑油組成物は本願発明の課題を解決すること

仮に、本願明細書の記載に接した当事者において、本願発明の課題との関係で特にケースAを想定すべき事情があったとしても、当事者であれば、ケースAの潤滑油組成物により本願発明の課題を解決できると認識する。

[裁判所の判断] (筆者にて適宜抜粋、下線)

- (4) 本願発明の課題を解決できると認識できる範囲

『前記(3)によれば、本願明細書の記載に接した当事者は、「本発明に係る潤滑油基油成分」を70質量%~100質量%程度多量に含む、「本発明に係る潤滑油基油成分」と同じかそれに近い物性の「潤滑油基油」を使用し、粘度指数向上剤を添加して、100℃における動粘度を4~12mm²/sとし、粘度指数を140~300とした潤滑油組成物は、本願発明の課題を解決できるものと認識できる。

他方、本願発明は、「本発明に係る潤滑油基油成分以外の潤滑油基油成分としては、特に制限されない」ものであるところ(【0051】)、一般に、「複数の潤滑油基油成分を混合して潤滑油基油とする場合、少量の潤滑油基油成分の物性から、潤滑油基油全体の物性を予測することは困難であるという技術常識に照らすと、本願明細書の【0050】や【0054】の記載から、直ちに当事者において、「本発明に係る潤滑油基油成分」の基油全量基準の含有割合が少なく、特許請求の範囲に記載された「基油全量基準で10質量%~100質量%」という数値範囲の下限值により近いような「潤滑油基油」であっても、その含有割合が70質量%~100質量%程度と多い「潤滑油基油」と、本願発明の課題との関連において同等な物性を有すると認識することができる」ということはできない。しかるに、本願明細書には、この点について、合理的な説明は何ら記載されていない。』

- (5) 本願発明のサポート要件適合性

『本願発明は、前記(2)のとおり、「本発明に係る潤滑油基油成分」を、「基油全量基準で10質量%~100質量%」含有することが特定されたものであるが、前記(4)のとおり、当事者において、本願明細書の発明の詳細な説明の記載から、「本発明に係る潤滑油基油成分」の基油全量基準の含有割合が少なく、特許請求の範囲に記載された「基油全量基準で10質量%~100質量%」という数値範囲の下限值により近いような「潤滑油基油」であっても、本願発明の課題を解決できると認識するということとはできない。

また、「本発明に係る潤滑油基油成分」の基油全量基準の含有割合が少なく、特許請求の範囲に記載された「基油全量基準で10質量%~100質量%」という数値範囲の下限值によ

り近いような「潤滑油基油」であっても、本願発明の課題を解決できることを示す、本願の出願当時の技術常識の存在を認めるに足りる証拠はない。』

(6) 原告の主張について

『「ケースA」は、本件審決が、本願発明について、特に潤滑油基油について着目した上で、本願明細書の実施例4に係る潤滑油組成物と比較例3に係る潤滑油組成物とを、15%：85%の割合で混合した基油を想定したものであるところ、本願明細書に記載された実施例1ないし6及び比較例1ないし3は、いずれも、基油1ないし5及び添加剤を用いて調製された潤滑油組成物であって(【0117】)、潤滑油組成物を用いて調製されたものではないにもかかわらず、本願明細書に接した当業者において、本願明細書に記載された実施例等の調製方法とは異なり、潤滑油組成物である実施例4及び比較例3を混合した潤滑油組成物や、そこに含有される潤滑油基油を普通に想定するとは考え難い。したがって、「ケースA」の潤滑油組成物が本願発明の発明特定事項を備えるものであるとしても、本件審決が、本願発明のサポート要件適合性を判断するについて、上記のように、本願明細書に接した当業者が普通に想定するとは考え難い「ケースA」を想定し、これについて発明の課題を解決できるか否かを検討した点は、不適切であるといわざるを得ない。

しかし、特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するというためには、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識に照らし、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なければならない。本願発明は、特許請求の範囲において、「本発明に係る潤滑油基油成分」の含有割合が「基油全量基準で10質量%～100質量%」であることを特定するものである以上、当該数値の範囲において、本願発明の課題を解決できることを当業者が認識することができなければ、本願発明はサポート要件に適合しないということになるところ、当業者において、本願明細書の発明の詳細な説明の記載から、「本発明に係る潤滑油基油成分」の基油全量基準の含有割合が少なく、上記数値範囲の下限値により近いような「潤滑油基油」であっても、本願発明の課題を解決できると認識するということができないことは、前記(5)のとおりである。

・・・(略)・・・

以上によれば、本件審決が「ケースA」を想定し、これについて発明の課題を解決できるか否かを検討した点は不適切であるといわざるを得ないが、これを理由に、直ちに本件審決に取り消すべき違法があるということとはできない。

・・・(略)・・・

また、本願明細書の記載によれば、前記(3)エのとおり、本願発明の課題を解決できるというためには、150℃HTHS粘度が2.60～2.61程度となるように潤滑油組成物を調製した場合に、40℃動粘度、100℃動粘度、100℃HTHS粘度、NOACK蒸発量、-35℃CCS粘度、(-40℃におけるMRV粘度)及び粘度指数の数値を総合的に検討した結果、比較例1ないし3で代表される従来の技術水準を超えて、実施例1ないし6と同程度に優れたものとなる必要がある。したがって、「本発明に係る潤滑油基油成分」の基油全量基準の含有割合が少なく、特許請求の範囲に記載された数値範囲の下限値により近いような「潤滑油基油」であっても、本願発明の課題を解決できると認識できるか否かを、実施例1ないし6の潤滑油組成物との比較において検討することが誤りであるとはいえない。そして、審決書に「例えば、実施例1～6と同様な低温特性が示されることについて技術的根拠が説明されているものでもない。」(16頁31～32行)とあるように、本件審決は、本願発明の課題に関連する物性の一つの例として実施例と比較例の差が最も顕著である低温特性(-35℃CCS粘度)に言及したものであって、低温特性のみを検討対象としたものであるとは解されない。

ウ 原告は、ケースAの潤滑油組成物は、実施例4の潤滑油組成物と比較例3の潤滑油組成物を混合したものであり、「40℃動粘度、100℃動粘度、100℃HTHS粘度および

CCS粘度が低く、低温粘度および低温粘度特性が良好」な実施例4の潤滑油組成物を混合したケースAの潤滑油組成物と、それを混合しない比較例3の潤滑油組成物は、「150℃におけるHTHS粘度が同程度のものであるが」、後者に比べて、前者は、「40℃動粘度、100℃動粘度、100℃HTHS粘度およびCCS粘度が低く、低温粘度および低温粘度特性が良好」なものであり、当業者は、ケースAの潤滑油組成物によっても本願発明の課題を解決できると推論するし、その推論が正しいことは、甲7によって裏付けられる旨主張する。

しかし、原告の上記主張は、比較例3と比べて、少しでも本願発明の課題に関連する物性が改善したものは全て、本願発明の課題を解決できることを前提とするものと解されるが、前記(3)エのとおり、本願発明の課題を解決できるというためには、150℃HTHS粘度が2.60～2.61程度となるように潤滑油組成物を調製した場合に、40℃動粘度、100℃動粘度、100℃HTHS粘度、NOACK蒸発量、-35℃CCS粘度、(-40℃におけるMRV粘度)及び粘度指数の数値を総合的に検討した結果、比較例1ないし3で代表される従来の技術水準を超えて、実施例1ないし6と同程度に優れたものとなることが必要であるから、原告の上記主張は、本願明細書の記載に基づかないものであって、その前提を欠く。』

[コメント]

実施例に係る潤滑油組成物と比較例に係る潤滑油組成物を特定の割合で混合した「ケースA」が課題を解決できるかどうかを検討した点是不適切と判断されたものの、請求項に記載された数値の下限値付近で本願課題を解決できるかどうかについては本願発明の課題との関連において同等な物性を有すると認識することができるということとはできず、本願明細書にもこの点について合理的な説明は何ら記載されていないとしてサポート要件等を持たないと判断された。本件と原告が同じ平成28年(行ケ)第10043号、及び平成28年(行ケ)第10057号でも同様の判断がなされている。

先願主義の下、出願を急ぐことは当然であるが、広い権利範囲を請求するのであれば(かつ、その権利範囲内であれば実際に課題を解決できるのであれば)それに見合う実施例や当業者が実施例から課題を解決できると認識できる何らかの合理的な説明が望まれる。

以上

(担当弁理士：赤間 賢一郎)