

サポート要件、実施可能要件の判断に関する裁判例

－「光学ガラス」事件－

H29.10.25 判決 知財高裁 平成 28 年（行ケ）第 10189 号

審決（拒絶）取消請求事件：審決取消

概要

実施例が本願組成要件の各数値範囲の一部のみであっても、明細書の記載および技術常識に基づき、当業者は、当該数値範囲のうち、実施例の組成物の数値範囲を超える組成の場合にも高い蓋然性をもって本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることを認識し得るとして、実施例の組成が各数値範囲の一部であることから直ちに要件充足性を否定した審決を取り消した事例。

特許請求の範囲

【請求項 1】（筆者にて、適宜省略。）

屈折率（ n_d ）が 1.78 以上 1.90 以下、アッベ数（ v_d ）が 22 以上 28 以下、部分分散比（ θ_g, F ）が 0.602 以上 0.620 以下の範囲の光学定数を有し、

質量%の比率で

SiO_2 を 10% 以上 40% 以下、 Nb_2O_5 を 40% 超 65% 以下、・・・（略）・・・含有し、

B_2O_3 の含有量が 0～20%、 GeO_2 の含有量が・・・（略）・・・であり、 $\text{TiO}_2 / (\text{ZrO}_2 + \text{Nb}_2\text{O}_5)$ が 0.20 以下であり、

SiO_2 、 B_2O_3 、 TiO_2 、 ZrO_2 、 Nb_2O_5 、 WO_3 、 ZnO 、・・・（略）・・・の合計含有量が 90% 超であることを特徴とする光学ガラス。

主な争点

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

裁判所の判断

- 1 取消事由 3（サポート要件に関する判断の誤り）について

『このような本願発明に係る特許請求の範囲の構成からすれば、その記載がサポート要件に適合するものといえるためには、本願組成要件で特定される光学ガラスが発明の詳細な説明に記載されていることに加え、本願組成要件で特定される光学ガラスが高い蓋然性をもって本願物性要件を満たし得るものであることを、発明の詳細な説明の記載や示唆又は本願出願時の技術常識から当業者が認識できることが必要というべきである。』

『本願組成要件に規定された各数値範囲は、実施例によって本願物性要件を満たすことが具体的に確認された組成の数値範囲に比して広い数値範囲となっており、そのため、本願組成要件で特定される光学ガラスのうち、実施例に示された数値範囲を超える組成に係る光学ガラスについても、本願物性要件を満たし得るものであることを当業者が認識できるか否かが問題となる。

そこで検討するに、まず、光学ガラスの製造に関しては、ガラスの物性が多くの成分の総合的な作用により決定されるものであるため、個々の成分の含有量の範囲等と物性との因果関係を明確にして、所望の物性のための必要十分な配合組成を明らかにすることは現実には不可能であり、そのため、ターゲットとされる物性を有する光学ガラスを製造するに当たり、当該物性を有する光学ガラスの配合組成を明らかにするためには、既知の光学ガラスの配合組成を基本にして、その成分の一部を、当該物性に寄与することが知られている成分に置き換える作業を行い、ターゲットではない他の物性に支障が出ないよう複数の成分の混合比を変更するなどして試行錯誤を繰り返すことで当該配合組成を見出すのが通常行われる手順であることが認められ、このことは、本願出願時において、光学ガラスの技術分野の技術常識であったものと認められる（。）』

『そして、上記のような技術常識からすれば、光学ガラスの製造に当たって、基本となる既知の光学ガラスの成分の一部を、物性の変化を調整しながら、他の成分に置き換えるなどの作業を試行錯誤的に行うことは、当業者が通常行うことといえることができるから、光学ガラス分野の当業者であれば、本願明細書の実施例に示された組成物を基本にして、特定の成分の含有量のある程度変化させた場合であっても、これに応じて他の成分を適宜増減させることにより、当該特定の成分の増減による物性の変化を調整して、もとの組成物と同様に本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることも可能であることを理解できるものといえる。そして、前記イのとおり、当業者は、本願明細書の発明の詳細な説明の記載から、本願物性要件を満たす光学ガラスを得るには、「 Nb_2O_5 成分を 40% 超 65% 以下の範囲で含有し、かつ、 $\text{TiO}_2 / (\text{ZrO}_2 + \text{Nb}_2\text{O}_5)$ を 0.2 以下とする」ことが特に重要であることを理解するものといえるから、これらの条件を維持しながら、光学ガラスの製造において通常行われる試行錯誤の範囲内で上記のような成分調整を行うことにより、高い蓋然性をもって本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることが可能であることも理解し得るとい

きである。』

『してみると、本願明細書の実施例に係る組成物の組成が、本願組成要件に規定された各成分の含有比率、「 $TiO_2 / (ZrO_2 + Nb_2O_5)$ の値」及び「 SiO_2 、 B_2O_3 、・・・(略)・・・の合計含有量」の各数値範囲の一部のものにすぎないとしても、本願明細書の発明の詳細な説明の記載及び本願出願時における光学ガラス分野の技術常識に鑑みれば、当業者は、本願組成要件に規定された各数値範囲のうち、実施例として具体的に示された組成物に係る数値範囲を超える組成を有するものであっても、高い蓋然性をもって本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることができることを認識し得るといふべきであり、更に、そのように認識し得る範囲が、本願組成要件に規定された各成分の各数値範囲の全体(上限値や下限値)にまで及ぶものといえるか否かについては、成分ごとに、その効果や特性を踏まえた具体的な検討を行うことによって判断される必要があるものといえる。』

『これに対し、・・・(略)・・・、本件審決の判断は、本願組成要件に規定された各成分の含有比率、「 $TiO_2 / (ZrO_2 + Nb_2O_5)$ の値」及び「 SiO_2 、 B_2O_3 、・・・(略)・・・の合計含有量」の各数値範囲のうち、当業者が本願物性要件を満たす光学ガラスが得られるものと認識できる範囲を、実施例として具体的に示されたガラス組成の各数値範囲に限定するものにほかならないところ、上記ウで述べたところからすれば、このような判断は誤りといふべきである。本件審決は、上記ウのとおり、本願のサポート要件充足性を判断するに当たって必要とされる、本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることができることを認識し得る範囲が本願組成要件に規定された各成分における数値範囲の全体に及ぶものといえるか否かについての具体的な検討を行うことなく、実施例として示された各数値範囲が本願組成要件に規定された各数値範囲の一部にとどまることをもって、直ちに本願のサポート要件充足性を否定したものであるから、そのような判断は誤りといわざるを得ず(更に言えば、上記のような具体的な検討の結果に基づく拒絶理由通知がされるべきであったともいえる。)、また、その誤りは審決の結論に影響を及ぼすものといえる。』

2 取消事由2(実施可能要件に関する判断の誤り)について

『本願明細書の実施例に係る組成物の組成が、本願組成要件に規定された各成分の含有比率、「 $TiO_2 / (ZrO_2 + Nb_2O_5)$ の値」及び「 SiO_2 、 B_2O_3 、・・・(略)・・・の合計含有量」の各数値範囲の一部のものにすぎないとしても、前記2(2)で述べたとおりの本願明細書の発明の詳細な説明の記載及び本願出願時における光学ガラス分野の技術常識からすれば、光学ガラス分野の当業者であれば、本願明細書の実施例に示された組成物を基本にして、特定の成分の含有量のある程度変化させた場合であっても、これに応じて他の成分を適宜増減

させることにより、当該特定の成分の増減による物性の変化を調整して、もとの組成物と同様に本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることも可能であることを理解するものであり、特に、本願物性要件を満たす光学ガラスを得るのに重要な「 Nb_2O_5 成分を40%超65%以下の範囲で含有し、かつ、 $TiO_2 / (ZrO_2 + Nb_2O_5)$ を0.2以下とする」との条件を維持しながら、光学ガラスの製造において通常行われる試行錯誤の範囲内で上記のような成分調整を行うことにより、本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることが可能であることを理解するものといえる。そして、そのようにして本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることができると考えられる各成分の数値範囲が、本願組成要件に規定された各成分の各数値範囲の全体に及ぶものといえるか否かについては、成分ごとに、その効果や特性を踏まえた具体的な検討を行うことによって判断される必要があるものといえる。』

『本件審決は、上記のとおり、本願の実施可能要件充足性を判断するに当たって必要とされる、本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることができると考えられる各成分の数値範囲が本願組成要件に規定された各成分における数値範囲の全体に及ぶものといえるか否かについての具体的な検討を行うことなく、実施例として示された各数値範囲が本願組成要件に規定された各数値範囲の一部にとどまることをもって、直ちに本願の実施可能要件充足性を否定したものであるから、そのような判断は誤りといわざるを得ず、また、その誤りは審決の結論に影響を及ぼすものといえる。』

検討

1 本判決では、審決で「実施例として示された各数値範囲が本願組成要件に規定された各数値範囲の一部にとどまることをもって、直ちに本願のサポート要件充足性を否定した」点において判断の在り方に問題があるとして、サポート要件充足性等を否定した審決が取り消されている。本判決では、考慮すべき事項を考慮していないという、いわば審理不盡として審決が取り消されているが、本判決で数値範囲全てに要件具備までを認めたものではない。

2 近時の裁判実務では、記載要件の判断においても(特に化学・バイオ系では)課題や技術思想により踏み込んで実質的に要件充足性を判断する傾向が窺われる。本判決では、本件明細書中において、各組成要件と物性要件との関係や技術的意義の記載がなされていたことが有利に働いたものといえる。

実務上の指針

化学・バイオ分野の審査では、“やってみなければわからない”というその技術的性格から選択発明性や進歩性判断で有利になりうる反面、サポート要件等の判断については審査・審理において本事件のように実施例に限定すべきとされる場合もあり、本判決はそのような場合に対する重要な事例といえる。

以上