

担当弁理士： 高山 周子

サポート要件の判断に関する裁判例

－「セルロース粉末」事件－

R3.11.29 判決 知財高裁 令和元年（行ケ）第 10160 号

審決（無効・不成立）取消請求事件：請求棄却

概要

セルロース粉末に関する発明で、請求項に規定されているパラメータの1つを導くためのレベルオフ重合度について、明細書には原料セルロースの数値しか記載がなかったものの、**技術常識を踏まえ**、サポート要件を満たしているとした審決が維持された事例。

特許請求の範囲

【請求項1】

天然セルロース質物質の加水分解によって得られるセルロース粉末であって、平均重合度が150～450、75 μ m以下の粒子の平均L/D（長径短径比）が2.0～4.5、平均粒子径が20～250 μ m、見掛け比容積が4.0～7.0 cm^3/g 、見掛けタッピング比容積が2.4～4.5 cm^3/g 、安息角が54°以下のセルロース粉末であり、該平均重合度が、該セルロース粉末を塩酸2.5N、15分間煮沸して加水分解させた後、粘度法により測定されるレベルオフ重合度より5～300高いことを特徴とするセルロース粉末。

主な争点

サポート要件の判断の誤り（取消事由1）

裁判所の判断

『2 本件出願当時のレベルオフ重合度に関する技術常識について

・・・（略）・・・

（2）レベルオフ重合度について

ア 前記（1）の記載事項を総合すると、本件出願当時（出願日平成13年6月28日）、①「レベルオフ重合度」とは、セルロースを酸加水分解すると、その重合度は、酸加水分解初期に急激に200～300に低下した後ほぼ一定になり、このほぼ一定になった重合度を意味すること、②原料セルロースは、酸加水分解時に、原料セルロースの非結晶部分は酸で分解されやすいが、結晶部分は分解されずに残り、この分解されずに残った部分の化学構造と結晶構造は、原料セルロースのままであり、分解されずに残った部分の結晶領域の長さが「レベルオフ重合度」に対応することは、技術常識であったことが認められる。

・・・（略）・・・

しかしながら、他方で、①甲5の11年後に発行された甲5の著者（O. A. Battista）を発明者に含む特許公報である乙15には・・・（略）・・・ことに照らすと、**甲5の上記記載を踏まえても、本件出願当時、加水分解により分解されずに**

残った部分の化学構造と結晶構造は、原料セルロースのままであり、その結晶領域の長さが「レベルオフ重合度」に対応することが技術常識であったとの前記アの認定を左右するものではない。』

『3 取消事由1（サポート要件の判断の誤り）（無効理由2関係）について

・・・（略）・・・

（2）本件訂正発明1のサポート要件の適合性について

・・・（略）・・・

（イ）①について

a 本件明細書には、実施例2ないし7及び比較例1ないし11のセルロース粉末について、それぞれの原料パルプ（市販SPパルプ、市販KPパルプ等）のレベルオフ重合度が記載されている（【0039】ないし【0047】）。

前記（1）イ（ア）のとおり、本件出願当時、酸加水分解時に、非結晶部分は酸で分解されやすいが、結晶部分は分解されずに残り、残った部分の化学構造と結晶構造は、原料セルロースのままであり、**分解されずに残った部分の結晶領域の長さが「レベルオフ重合度」に対応することは技術常識であったことを踏まえると、本件明細書の上記実施例及び比較例記載のセルロース粉末のレベルオフ重合度は、原料パルプのレベルオフ重合度とおおむね等しいものと理解できる。**・・・（略）・・・

b 加えて、本件明細書の表4には、実施例2ないし7及び比較例1ないし11のセルロース粉末の平均重合度の記載があることからすると、本件明細書に接した当業者は、上記セルロース粉末が差分要件を満たすかどうかを把握できるものと解される。また、本件明細書の表4には、「平均重合度」、「粒子の平均L/D（長径短径比）」、「平均粒子径」、「見掛け比容積」、「見掛けタッピング比容積」、「安息角」及び「平均重合度とレベルオフ重合度との差分」（差分要件）のいずれれもが本件発明1の数値範囲内にある実施例2ないし7のセルロース粉末の円柱状成形体とそのいずれれかが本件発明1の数値範囲外である比較例1ないし11とのセルロース粉末の円柱状成形体について、平均降伏圧〔MP

a]、錠剤の水蒸気吸着速度 K_a 、硬度 [N] 76 及び崩壊時間 [秒] が示されている。そして、実施例 2 ないし 7 のセルロース粉末は、いずれも、安息角が 55° 以下、錠剤硬度が 170 N 以上、崩壊時間が 130 秒以下であり、・・・(略)・・・実施例 2 ないし 7 のセルロース粉末は、成形性、流動性及び崩壊性の諸機能をバランスよく併せ持つセルロース粉末であるということが出来る。したがって、当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願時の技術常識から、実施例 2 ないし 7 のセルロース粉末は、本件発明 1 の課題を解決できると認識できるものと認められる・・・(略)・・・

(ウ) ②について

本件明細書には、・・・(略)・・・との記載がある。これらの記載から、セルロース粉末がレベルオフ重合度まで加水分解されてしまうと、乾燥前のセルロース粒子の L/D が低下しやすく、その後の乾燥工程でセルロース粒子が凝集して、得られるセルロース粉末の L/D が小さくなり、 L/D が小さくなると成形性が低下することを理解できる。そして、本件訂正発明 1 の差分要件は、レベルオフ重合度までには重合度が低下しないように加水分解することを、セルロース粉末の平均重合度とレベルオフ重合度の差分(差分要件)で表し、その下限を「5」としたことを理解できるから、当業者は、本件訂正発明 1 の差分要件の数値範囲の全体にわたり、本件訂正発明 1 はその課題を解決できると認識できるものと認められる。・・・(略)・・・

(エ) まとめ

以上のとおり、本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願時の技術常識から、当業者は、本件訂正発明 1 の差分要件の数値範囲の全体にわたり、本件訂正発明 1 はその課題を解決できると認識できるものと認められるから、本件訂正発明 1 は、発明の詳細な説明に記載したものであることが認められる。』

以上のように、本件発明は、サポート要件を満たすとされ、原告の請求は棄却された。

検討

本判決では、明細書に開示されている甲 5 文献だけでなく、甲 5 の論文の著者が発明者となっている乙 15 (甲 5 より 11 年後に公開) 等の文献を考慮した上で、技術常識を踏まえると、セルロース粉末のレベルオフ重合度は、原料パルプのレベルオフ重合度と概ね等しいものと理解でき、明細書に接した当業者は差分要件を満たすかどうかを把握でき、サポート要件を満たすと判断された。

なお、同じ特許権に対して、東京地方裁判所：平成 29 年 (ワ) 第 24598 号 (判決日：令和 2 年 3 月 26 日) の侵害訴訟事件においては、サポート要件を満たさない為に無効であるとの抗弁が認められている。当該侵害訴訟事件では、特許権者側は、実験報告書を提出して、明細書を補完する主張をし

ていた。当該裁判の判決文では、『優先日当時、本件明細書に記載された加水分解、攪拌、噴霧乾燥の工程を経た当該セルロース粉末について、本件加水分解条件下での重合度が原料パルプのそれと同じであるという技術常識の存否が問題となるところ、上記時点の上記実験結果によって同技術常識を認めることはできない。』とされた。

本判決及び上記侵害訴訟事件の控訴審 (知的財産高等裁判所・令和 2 年 (ネ) 10029 号、本判決と同日の判決日) では、特許権者は、技術常識を構成する文献を提示し、サポート要件を満たすことを主張し、認められている。

実務上の指針

請求項に特定されている成分と数値又は補正により請求項に挿入される可能性のある成分と数値等の権利化に必須の構成要件は、出願当初の明細書に記載しておくことが勿論重要である。

しかし、仮に当初明細書に記載がない場合でも、出願当時の技術常識の説明により、サポート要件を満たすとされることがある。本判決は、そのような事例として参考にできる。技術常識の説明には、技術常識を構成する文献の提示が有効であることも留意したい。

以上