

パラメータ特許のサポート要件

～ローディア事件と富士化水事件にみる中国のサポート要件～ 中国特許判例紹介(12)

2012年1月30日

執筆者 弁理士 河野 英仁

ローディア化学公司

特許権者、一審原告、二審上訴人

v.

知識産権局専利復審委員会

一審被告、二審被上訴人

1. 概要

数値範囲をもって権利範囲を確定する所謂パラメータ特許は、中国においてもその記載が認められている¹。

請求項に記載した数値範囲に対応させて、実施例にはできるだけ多くの例を開示しておくことが好ましい。しかしながら出願を急ぐ関係上完璧な実験データを記載することは困難であり、また詳細な数値条件についてはノウハウとして公開を希望しない場合もある。

本事件ではパラメータ特許に対し無効宣告が請求され、請求項の「少なくとも0.6cm³/g」の記載が明細書によりサポートされているか否かが争点となった。復審委員会²及び人民法院³は、当業者が合理的な最大値を予期できないとして、共にサポート要件を具備しないと判断した。

2. 背景

(1) 発明特許の内容

ローディア化学公司(原告)はセリウム及びジルコニウムの混合酸化物の組成物及びその前駆対、製法及び応用と称する特許(ZL94194552.9号、以下、552特許という)を

¹ 審査指南第2部分第2章3.2.2

² 無効宣告審査決定番号第12760号

³ 北京市第一中級人民法院2009年判決：[2009]一中行初字第1121号、北京市高級人民法院2010年判決：[2010]高行終字第112号

所有している。原告は1994年12月20日に中国知識産権局に発明特許出願を行い、1998年9月16日に登録を受けた。

争点となった請求項の記載は以下のとおりである。

9.セリウム及びジルコニウムの混合酸化物を主要成分とする組成物において、全気孔容量(原文：総孔体積)は少なくとも0.6cm³/gであることを特徴とする組成物。

10.少なくとも、40%の全気孔容量は直径がせいぜい1μmの孔であることを特徴とする請求項9に記載の組成物。

11.少なくとも、50%の全気孔容量は直径がせいぜい1μmの孔であることを特徴とする請求項9に記載の組成物。

12.少なくとも、40%の全気孔容量は直径が10～100μmの孔であることを特徴とする請求項10に記載の組成物。

13. 少なくとも、50%の全気孔容量は直径が10～100μmの孔であることを特徴とする請求項10に記載の組成物。

14. セリウム及びジルコニウムの混合酸化物を主要成分とする組成物において、全気孔容量は少なくとも0.3cm³/gであり、その体積は直径がせいぜい0.5μmの孔により提供されることを特徴とする組成物。

15.800 で6時間焼成した後、その比表面積が少なくとも20m²/gであることを特徴とする請求項9に記載の組成物。

(2)無効宣告の請求

海賽(天津)特種材料有限公司(以下、請求人)は552特許の請求項9～15が明細書のサポートを得ていないとして無効宣告請求を復審委員会に提出した。

(3)明細書の記載

請求項9は「全気孔容量は少なくとも0.6cm³/gである」ところ、実施例には以下の記載がなされていた。

「第1実施方式の組成物の全気孔容量は少なくとも0.6cm³/g、より具体的には、少な

くとも 0.7cm³/g であれば良く、一般的には 0.6 ~ 1.5cm³/g。」

「第 2 実施方式中の組成物の全気孔容量は少なくとも 0.3cm³/g。」

また実施例 9 及び 10 には全気孔容量に関し、
実施例 9 「得られる製品が全気孔容量を 0.73cm³/g を有する」、
実施例 10 「得られる製品が全気孔容量を 0.35cm³/g を有すると記載している。」

復審委員会は明細書には、「一般的には 0.6 ~ 1.5cm³/g」としか記載されていないことから、本特許請求項 9-15 中の全気孔容量が 1.5cm³/g を超える組成物が全て明細書のサポートを得ているかを予期することは困難であり、専利法第 26 条第 4 項に規定適合せず、無効との審決を下した。

原告はこれを不服として北京市第一中級人民法院に上訴したが、同法院はこれを維持する判決をなした。原告は判決を不服として北京市高級人民法院に上訴した。

3 . 高級人民法院での争点

争点：どの程度まで記載すればサポート要件を具備するか？

552 特許は数値範囲として「少なくとも 0.6cm³/g 以上」と上限がない請求項を作成している。そして、実施例には上限についての明確な記載はないが、「一般的には 0.6 ~ 1.5cm³/g」とは記載されている。

このような場合に、専利法第 26 条第 4 項に規定するサポート要件を具備するか否かが争点となった。

4 . 北京市高級人民法院の判断

当業者の知識、技術発展レベル、技術特徴及び本特許の内容を総合的に考慮し、サポート要件を判断する

サポート要件の根拠となる規定は専利法第 26 条第 4 項である。専利法第 26 条第 4 項は以下のとおり規定している。

専利法第 26 条第 4 項

特許請求の範囲には、明細書に基づき、特許の保護を求める範囲を明瞭かつ簡潔に記載しなければならない。

本件特許明細書によれば、全気孔容量及び比表面積の数値が大きければ大きいほど、触媒効果が向上する旨記載されており、これは当業者に出願当時知られていた。これに対し、552 特許明細書の発明部分及び実施例には、全気孔容量の記載に対し、ただ、0.3 cm³/g、0.35 cm³/g、0.6 cm³/g、0.7 cm³/g、0.6～1.5 cm³/g と記載されているにすぎなかった。

人民法院は、当業者からすれば触媒全気孔容量には合理的上限が存在するはずであり、いかなるセリウム及びジルコニウムの混合酸化物を主要成分とする組成物をもって全気孔容量が最大値を達成できるか全く記載されていないと判断した。その他、セリウム及びジルコニウムの両者の関係も記載されていない点を指摘した。

人民法院は、セリウム及びジルコニウムの混合酸化物を主要成分とする組成物の全気孔容量に関し、当業者は明細書の記載を根拠に、合理的に達成される最大値を予想することができないことから、請求項 9～15 の技術方案は明細書のサポートを得ていないと結論づけた。

5 . 結論

北京市高級人民法院は請求項 9～15 について専利法第 26 条第 4 項を具備しない、すなわちサポート要件違反と判断した復審委員会の審決および北京市第一中級人民法院の判決を支持する判決をなした。

6 . コメント

(1)サポート要件違反に対する注意点

一般に、

「当業者が、他の例について効果を確定・評価困難な場合」、または

「当業者が、通常の実験・分析方法によっても請求項が保護する範囲まで拡張できない場合」

にサポート要件違反となる⁴。

本事件の如く上限のパラメータまたは下限のパラメータが規定されていない請求項についてはサポート要件違反に十分注意する必要がある。本発明の目的は全気孔容量を極力大きくし、触媒効果を高めるものである。孔容量を大きくするにも限度があるはず

⁴ 審査指南第 2 部分第 2 章 3.2.1

であり、一般的な範囲のみならず、当業者にとって合理的な全気孔容量を記載しておくべきであった。

このような事件が問題となるのは、中国には訂正審判が存在しない事が背景にある。登録後には、原則として請求項の削除補正しかできず(実施細則第 69 条)、たとえ本事件のように明細書には $0.6 \sim 1.5 \text{ cm}^3/\text{g}$ とする記載が存在するとしても、サポート要件を解消する補正を行うことができない。

従って、本発明の如く上限を明確に特定し難い場合は少なくとも、「全気孔容量が $0.6 \sim 1.5 \text{ cm}^3/\text{g}$ とすることを特徴とする請求項 9 に記載の組成物。」とする従属請求項を作成しておくことが重要である。

(2)富士化水事件におけるサポート要件の争点

関連する事件として富士化水事件がある。富士化水事件では技術的範囲の属否が問題となったほか、別途行政訴訟⁵でサポート要件を具備するか否か争われていた。武漢晶源環境工程有限公司(特許権者)が所有する発明特許第 95119389.9 号(以下、389 特許)に対し、富士化水工業株式会社(審判請求人)がサポート要件違反を理由として無効審判を請求したものである。

ここで問題となった請求項は以下のとおりである。

「請求項 1

・・・空気と混合後の海水との比は、：空気が $0.1 \sim 1.5$ ，海水が 1 とする・・・」

これに対し、明細書には請求項の「 $0.1 \sim 1.5$ 」に対して、 0.22 と 0.36 の 2 点しか開示していなかった。審判請求人は、明細書には、 $0.1 \sim 1.5$ 中のほんの一部分しか開示されていないことから、サポート要件を具備しないと主張した。

復審委員会は、請求人の当該主張に対し、2 点だけの開示であっても請求項が明細書のサポートを得ていないということを必ずしも意味するものではないと述べた。その理由として、審判請求人は、2 点以外の範囲で、本発明が解決すべき技術課題を解決することができない事を示す証拠を提出していないことを挙げた。すなわち、本発明では当業者が海水に対する空気の量を適宜 $0.1 \sim 1.5$ の範囲で変化させれば課題を解決でき、発明の効果を確定・評価することができることから、当然にサポート要件を具備すると判断されたのである。当業者が最大値を合理的に予期できないとしてサポート要件違反

⁵ 復審委員会 2006 年 6 月 28 日審決第 8408 号、北京市高級人民法院 2007 年 8 月 1 日判決 (2007) 高行終字第 67 号

となったローディア事件とは対照的である。

パラメータで規定する請求項に対する実施例の記載が不十分であれば、サポート要件違反となるおそれがあり、また創造性(専利法第 22 条第 3 項)欠如を問われた場合でも、実施例の記載を根拠に先行技術との差別化を行うことができなくなる。特に中国では補正の要件が厳しいこと(専利法第 31 条)、登録後の訂正制度が存在しない事に鑑み、明細書には十分な開示を行っておくと共に、階層的に従属請求項を作成しておくことが重要といえる。

以上