

## 実施可能要件とサポート要件とが別個の要件として存在する意義

末 吉 剛\*

抄 録 実施可能要件とサポート要件との関係については、両者を峻別する説と両者の目的は同一であって表裏の関係にあるとする説があり、後者には、両者は同一の要件であって互換性があるという説も有力に唱えられている。しかし、両者の一方のみを充足しない例も存在する。例えば、物理学上は動作が理解できるデバイスの発明であっても、それを実現するための技術が知られていない場合には、サポート要件には適合するものの、実施可能要件には適合しない。その一方、クレームが明細書における課題解決手段を的確に反映していない場合には、実施可能要件には適合するものの、サポート要件には適合しない。

実施可能要件及びサポート要件は、特許請求の範囲と発明の詳細な説明との関係を判断の対象とする点で共通し、その判断には重なり合う部分が多い。しかし、一方のみを満たす例が存在することが示すとおり、両者にはそれぞれ独立した意義があり、併存する意味がある。両要件が重なり合う場合については、類型ごとに、何れの要件が優先するのかという点が実務上安定して運用されることが重要と考える。

### 目 次

1. はじめに
2. 実施可能要件及びサポート要件の判断基準及びその変遷
  2. 1 実施可能要件
  2. 2 サポート要件
3. 実施可能要件及びサポート要件の交錯
  3. 1 実施可能要件とサポート要件を峻別する見解
  3. 2 実施可能要件とサポート要件との互換性
4. 実施可能要件の役割
  4. 1 クレームによって特定される「物」及び「方法」の実施
  4. 2 実施可能要件で課題、目的及び作用効果が判断される類型
  4. 3 実施可能要件の判断とサポート要件の判断との重なり合い
  4. 4 サポート要件には適合するが実施可能要件には適合しない例
5. サポート要件の役割
  5. 1 サポート要件での「課題」と進歩性での

### 「課題」

5. 2 実施可能要件には適合するがサポート要件には適合しない例
6. おわりに

### 1. はじめに

特許法36条4項1号（実施可能要件）及び同法36条6項1号（サポート要件）は、規定の具体的な書きぶりについては変遷があるものの、現行法の制定時から存在している要件である。現在、2つの要件は、別の基準によって判断されている。そして、最近では、両者を峻別して判断する裁判例も現れている。もともと、実施可能要件及びサポート要件の両方について審理し、同様の理由により同じ結論に至る事例も多い。そこで、従前より、両者の目的は同一であ

\* ユアサハラ法律特許事務所 弁護士・博士（理学）  
Tsuyoshi SUEYOSHI

って表裏の関係にあるとする見解の方が有力であり<sup>1)</sup>、さらには、両者は開示要件という同一の要件であって互換性があるという見解も現れている<sup>2)</sup>。

しかし、実施可能要件とサポート要件の何れか一方のみに違反するという類型も存在する。例えば、物理学上は動作が理解できるデバイスの発明であっても、それを実現するための材料やパーツが知られていない場合には、サポート要件には適合するものの、実施可能要件には適合しない。その一方、クレームが明細書における課題解決手段を的確に反映していない場合には、実施可能要件には適合するものの、サポート要件には適合しない。パラメータ発明では、このような事態が生じることが多い。

従前、実施可能要件及びサポート要件の両方が審理され、同じ理由で同じ結論に至った事例の大半は、用途発明及び新規物質に関するものである<sup>3)</sup>。しかし、これらの類型では、その特有の事情により、実施可能要件及びサポート要件の判断が合致しているにすぎない。

実施可能要件の判断とサポート要件の判断とは、重なり合う部分が多いものの、両者が同一の要件に収束するわけではない。両者にはそれぞれ独立した意義があり、併存する意味があると考ええる。

## 2. 実施可能要件及びサポート要件の判断基準及びその変遷

### 2.1 実施可能要件

特許法36条4項1号は、発明の詳細な説明の記載について、「経済産業省令で定めるところにより、発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること」を求める(実施可能要件)。その根拠として、特許制度は発明の公開の代償として独占排他権

を付与するものであるという点が挙げられる。発明の詳細な説明において、当業者が容易にその実施をすることができる程度に発明の構成等が記載されていない場合には、発明が公開されていないことに帰し、独占排他権を付与する前提を欠く<sup>4)</sup>。

発明の実施とは、物の発明については生産及び使用等をする行為であり、方法の発明については方法を使用する行為を指す(特許法3条各号)。したがって、実施可能要件は、物の発明については、その物を製造し、使用することができるように記載されているか否か、方法の発明については、その方法を使用することができるように記載されているか否かという基準で判断される<sup>5)</sup>。

実施可能要件は、その文言に若干の変更はあるものの、現行法の制定時から存在しており、実質的な判断の対象となっている。

### 2.2 サポート要件

#### (1) 現在の判断基準

特許法36条6項1号は、特許請求の範囲について、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」を求める(サポート要件)。その根拠は、実施可能要件と同様、発明の公開の代償としての独占排他権の付与という点にある。発明の詳細な説明に公開されていない発明について、権利を付与することはできない。そして、明細書は、技術内容を一般に開示するとともに、特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲を明らかにするという役割を有するものであるから、明細書の詳細な説明には、発明の課題が解決できることを認識できるように記載しなければならない。

サポート要件の判断基準としては、多くの事案において、知財高裁「偏光フィルム事件大合議判決」<sup>6)</sup>の『特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲

に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により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あるか否か、また、その記載や示唆がなくとも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か否かを検討して判断すべき』との基準が用いられている<sup>7)</sup>。

## (2) 平成15年の審査基準改定によるサポート要件の実質化

サポート要件を規定する条文も、現行法の制定時から存在している<sup>8)</sup>。しかし、平成15年の審査基準改定まで、サポート要件の判断は形式的に行われており、クレームと発明の詳細な説明との表現上の対応関係を評価の対象としていた。つまり、サポート要件が特許庁での実質的な審理判断の対象となったのは、平成15年の審査基準改定の後である。そして、偏光フィルム事件大合議判決を経て、サポート要件は「創設的な再生」が図られたとも評価されている<sup>9)</sup>。

しかし、平成15年の審査基準改定前には、サポート要件についての実質的な審理判断がなくても、実務の運用が可能であったのであれば、サポート要件には独自の役割があるのかという疑問が生じる<sup>10)</sup>。

平成15年の審査基準改定前の特許庁の運用では、実施可能要件に関し、実施可能となる開示の範囲がクレーム全体に及ぶか否かを判断することを介して、サポート要件が実質的に担保されてきたと指摘されている<sup>11)</sup>。それに加え、クレームがサポート要件に適合しない場合には、クレームがありきたりの構成を包含し、進歩性を欠くことも多い。その場合には、サポート要件ではなく、進歩性の枠組みで特許性を判断できる。

そこで、他の特許要件に対するサポート要件の位置づけ、とりわけ、実施可能要件とサポー

ト要件について、様々な議論が行われている。

## 3. 実施可能要件及びサポート要件の交錯

実施可能要件とサポート要件とが別の条項に記載された異なる要件であることを重視する場合には、両者は重複することなく峻別すべきである。

その一方、両者は、いずれも、発明の公開の代償として独占排他権を付与するという制度趣旨に基づくものであり、適用の対象が発明の詳細な説明かクレームかという点で相違すると理解する場合には、両者は裏表の関係にある。もっとも、両者には相当に重複する領域があるとしても、両者はそれぞれ独自の意義を有するとする立場もある一方<sup>12)</sup>、両者は互換性のある同一の要件と理解する立場もある<sup>13)</sup>。

### 3. 1 実施可能要件とサポート要件を峻別する見解

知財高裁「フリバンセリン事件判決」<sup>14)</sup>は、実施可能要件とサポート要件を峻別する立場に立つ。

この事案は、医薬用途発明の拒絶審決に対する審決取消訴訟である。当初明細書には、本願発明が特定の治療用途に利用できることを示す薬理データ等が記載されていなかった。審決は、薬理データ等が欠けていることをとらえ、審査基準に沿ってサポート要件違反との結論を下した。

それに対し、フリバンセリン事件判決では、『法36条6項1号の規定の解釈に当たり、「発明の詳細な説明において開示された技術的事項と対比して広すぎる独占権の付与を排除する」という同号の趣旨から離れて、法36条4項1号の要件適合性を判断すると全く同様の手法によって解釈、判断することは、同一事項を二重に判断することになりかねない。（下線は筆者が

付した。以下、同じ。)』と判示した。さらに、サポート要件適合性の判断にあたって、『「発明の詳細な説明」の記載内容に関する解釈の手法は、同規定の趣旨に照らして、「特許請求の範囲」が「発明の詳細な説明」に記載された技術的事項の範囲のものであるか否かを判断するのに、必要かつ合目的な解釈手法によるべきであって、特段の事情のない限りは、「発明の詳細な説明」において実施例等で記載・開示された技術的事項を形式的に理解することで足りるというべきである。』と判示した。フリバンセリン事件判決は、審決の判断が『法36条4項1号の要件充足性を判断する前提との関係では、同号の趣旨に照らし、妥当する場合があることは否定できない。』としつつ、結論として、サポート要件に基づく審決の判断は違法であると判断した<sup>15)</sup>。

フリバンセリン事件判決と同様に、当初明細書に医薬用途発明の薬理データ等が欠けていることが問題となった事案として、知財高裁「血管内皮増殖因子拮抗剤事件」<sup>16)</sup>が挙げられる。ただし、当該判決で問題となった審決は、サポート要件に加え実施可能要件にも適合しないと判断していたところ、当該判決では、サポート要件については判断せず、審決のうち実施可能要件違反の判断を支持して請求を棄却した。

これら2つの判決は、医薬用途発明での当初明細書における薬理データ等の欠如という事案に関し、サポート要件ではなく実施可能要件での判断を指向したものといえる。

### 3. 2 実施可能要件とサポート要件との互換性

実施可能要件とサポート要件の判断が重複することを是認する立場でも、フリバンセリン事件判決のうち、実施可能要件とサポート要件とが独自の判断基準によって判断されるべきという点は、支持し得る<sup>17)</sup>。その場合、両要件を独

自に判断した結果、両者の判断プロセス及び結論が合致することがあるということにすぎない。

その一方、発明の実施行為としての「使用」については、課題を解決するような使用と解する場合には、サポート要件は実施可能要件に吸収される<sup>18)</sup>。そして、物が生産又は使用できないために当業者は課題を解決できると理解できないと解する場合には、実施可能要件はサポート要件に吸収される<sup>19)</sup>。その結果、両者は同一の要件であり、互換的ということになる。

## 4. 実施可能要件の役割

### 4. 1 クレームによって特定される「物」及び「方法」の実施

実施可能要件は、発明の詳細な説明において、物を製造し、使用することができるように記載されているか否か、方法を使用することができるように記載されているか否かという基準で判断される。この「物」及び「方法」とは、クレームによって特定される「物」及び「方法」である。したがって、クレームにおいて、課題、目的及び作用効果が発明の特定に用いられている場合には、実施可能要件において、その課題、目的及び作用効果も判断されるべきである。その一方、クレームに含まれていない課題、目的及び作用効果は、実施可能要件で判断の対象とすべきではない。

従前の事例について、実施可能要件における使用とは、作用効果が奏されるような使用という趣旨で用いられていると整理し、サポート要件と実施可能要件とは互換的であるとする見解もある<sup>20)</sup>。しかし、クレームにおいて発明の特定に用いられていない作用効果を実施可能要件の判断対象とすることは、36条4項1号で要請されているわけではないと考える。裁判例には、実施可能要件の判断において作用効果が考慮されたものも存在するが、それらの事例では、クレームに沿って実施可能要件を判断したものと

理解される（詳細について後述の4. 2節）。

## 4. 2 実施可能要件で課題、目的及び作用効果が判断される類型

### (1) クレーム中の課題、目的及び作用効果の記載

課題、目的及び作用効果が構成要件となる類型としては、

- (i) 物又は方法の一般的な名称に、目的や作用効果に関する評価的な文言が含まれている場合（例えば、半導体「発光」素子）、
- (ii) クレームされた発明を従来技術と対比した場合の課題がそのまま構成要件として表記されている場合（例えば、機能的クレーム、達成すべき数値で特定されたクレーム及び用途発明）

が挙げられる<sup>21)</sup>。

(i)とは異なり、(iii)物を目的や作用効果に関する評価的な文言なしに特定できる場合（典型的な例が、新規物質又は組成物である。）には、クレームのみでは物の「使用」が想起できないため、産業上の利用可能性として、何らかの目的又は作用効果が求められる。その結果、クレーム中に作用効果が含まれていなくても、例外的に作用効果が判断の対象となると解される。

### (2) 物又は方法の一般的な名称

前記(i)物又は方法の一般的な名称に、目的や作用効果に関する評価的な文言が含まれている場合について検討する。

1) クレームのプリアンブルとして使用される物や方法の一般名称には、しばしば、目的や作用効果に関する文言が含まれている<sup>22)</sup>。例えば、半導体発光素子の発明において、クレームが発光という目的又は作用効果を実現しない構成も包含しているのであれば、発明にかかる物を半導体発光素子として使用することはできない。物質Aの製造方法の発明において、収率が

測定限界レベルにとどまっているのであれば、製造方法として使用することはできない。

構成要件としての物や方法の一般的な名称が有する目的又は作用効果は、物や方法の特定に用いられているのだから、実施可能要件において判断されるべきである。そのような目的又は作用効果は、物又は方法をどのように使用すべきかを示すものである。

しかし、一般的な名称中に含まれる目的又は作用効果は、先行技術と対比して導かれる課題とは異なる。当該発明が提供する課題解決手段は、より具体的な構成である<sup>23)</sup>。したがって、この(i)の類型で判断される目的又は作用効果は、サポート要件の判断対象とは重ならない。

もっとも、物や方法が一般的な目的として使用できるか否かは、従来技術での具体的な課題を解決できるか否か以前の先決問題と考える。発明にかかる物及び方法が一般的な目的ですら使用できない場合には、従来技術との対比によって導かれる具体的課題も解決できない。その結果、物又は方法が使用できないという理由によって実施可能要件が否定される場合には、サポート要件も否定される。

その一方、物が製造できるか否かは、サポート要件適合性とは関連していない。したがって、発明の詳細な説明が実施可能要件に適合していても、特許請求の範囲はサポート要件に適合するという事例も生じ得る（詳細について、5章）。

2) この(i)の類型の事例として、知財高裁「非常に大規模な固定化ペプチドの合成事件」<sup>24)</sup>が挙げられる。

この事案で問題となった発明は、「オリゴヌクレオチド、核酸、ペプチド及びポリペプチドからなる群より選択される成分を解析する装置」に関し、「オリゴヌクレオチド又は核酸を解析する装置」を包含する。しかし、発明の詳細の説明には「オリゴヌクレオチド又は核酸を

解析する装置」の具体例が記載されていなかった。したがって、発明にかかる物を「解析する装置」として使用できるか否か、明確ではなかったといえる<sup>26)</sup>。

### (3) 課題が構成要件として表記されている場合

前記(ii)クレームされた発明を従来技術と対比した場合の課題がそのまま構成要件として表記されている場合について検討する。

#### 1) 機能的クレーム

機能的クレームには、従来技術における解決課題を抽象的な文言として発明の構成要件にしているものがある。例えば、東京地裁「アイスクリーム充填苺事件」<sup>26)</sup>にて対象となった特許では、「芯のくり抜かれた新鮮な苺の中にアイスクリームが充填され、全体が冷凍されているアイスクリームであって、該アイスクリームは、外側の苺が解凍された時点で、柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とするアイスクリーム」というクレームにおいて、発明の目的がそのまま「外側の苺が解凍された時点で、柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有している」という機能として構成要件にされている。

記載要件の判断にあたっての本願発明の要旨は、このような機能及び特性を有している物全てに及ぶ<sup>27)</sup>。実施可能要件は、そのような物全てを実施できるのか（とりわけ、製造できるのか）という観点から判断される。

上記の機能的クレームでは、クレームの記載が、課題を解決できる構成で課題を解決するというトートロジーとなっている。したがって、サポート要件の判断にあたり、クレームの文言による形式的な判断では足りず、クレームの機能及び特性を有している物全てについて、発明の詳細な説明の具体例から当業者が認識できる

かが問われるべきである。その結果、サポート要件の判断は、実施可能要件の判断と合致する。

課題は、達成すべき数値目標（例えば、一定値以上のエネルギー変換効率や記録密度）など具体的な形式で記載されることもある。その場合にも、実施可能要件では、その数値目標を達成する物全てを実施できるのかが問われ、サポート要件では、その数値目標を達成する物全てが裏付けられているかが問われる。その結果、両者の判断が合致する。

#### 2) 用途発明

用途発明は、既知の物質又は組成物について未知の属性を発見し、その属性により、当該物質又は組成物が新たな用途への使用に適することを見出したことに基づく発明である。従来技術との相違点は、クレームされた用途にある。解決課題は、公知物質又は組成物を当該用途に提供することにある。

したがって、クレームされた用途に使用できるのかという観点からの実施可能要件の判断と、課題を解決できるかというサポート要件の判断とが合致する。

#### 3) 従前の事例

(ii)の類型の例として、以下の裁判例が挙げられる。これらのうち、タキキニン拮抗体の医学的新規用途事件及び人体化抗体事件では、実施可能要件とサポート要件の判断が重なっている。

##### ・タキキニン拮抗体の医学的新規用途事件<sup>28)</sup>

この事案で問題となった発明は、嘔吐治療剤という用途発明に関する。判決では、発明の詳細な説明に嘔吐治療剤として有効であることを裏付ける記載がないという理由により、実施可能要件及びサポート要件の何れも否定されている。

##### ・人体化抗体事件<sup>29)</sup>

この事案で問題となった発明は、ヒト化抗体のうち、CDRの移植による再構成化のタイプ

に関する。一般に、抗体は、可変領域と定常領域で構成され、可変領域は、さらに相補性決定領域（CDR）とフレームワーク領域（FR）に分けられる。CDRは、抗原と直接接触する領域であり、抗体による差異が特に大きい。CDRの移植による再構成化では、ヒト由来の抗体（アクセプター）のうちCDRの位置に動物由来の抗体（ドナー）の該当箇所を移植する。さらに、活性を改善するため、FRの一部についてもドナーのアミノ酸残基に置換することが提案された。

クレームでは、『「予め決められた抗原に対して親和性を有する」抗体分子』という機能的な特定がなされている。より具体的な手段として、「該複合重鎖において、Kabatの番号付け系による位置23, 24, 31~35, 49, 50~65, 71, 73, 78及び95~102のアミノ酸残基は少なくともドナー残基である」と規定された。これらのアミノ酸配列のうち、位置31~35, 50~65及び95~102は、CDRに該当する。残りの6つの位置（23, 24, 49, 71, 73及び78）が、FR内にある。つまり、CDRに加え、FR中のこれら6つの位置についても、アクセプター残基に代えてドナー残基とすることが規定されていた。

しかし、実施例では、これら6つの位置以外にも、アクセプター残基に代えてドナー残基とされた位置が存在した。しかも、その中には、抗原との親和性に影響を及ぼすものもあった。そのため、クレームに記載の位置をドナー残基とすることにより「予め決められた抗原に対して親和性を有する」という機能が発揮されるのか、明細書からは不明確であった。判決では、明細書に親和性を奏することが裏付けられないことを理由に、実施可能要件及びサポート要件の何れも否定されている。

・高輝度長残光蓄光材料事件<sup>30)</sup>

この事案で問題となった発明は、特定の組成の酸化物を焼成して得られた焼成体からなる

「高輝度長残光蓄光材料」に関する。つまり、焼成体の用途が「高輝度長残光蓄光材料」に特定されている。

審決では、原料組成のうち実施例のない組成について、実施例と同様の残光蓄光材料としての効果を奏することの説明がないことを理由として、実施可能要件に適合しないと判断され、判決でも、その結論が支持された。

・非常に大規模な固定化ペプチドの合成事件<sup>31)</sup>

前述のとおり、この事案で問題となった発明は、「オリゴヌクレオチド、核酸、ペプチド及びポリペプチドからなる群より選択される成分を解析する装置」に関し、この装置は、「 $1\text{cm}^2$ までの位置決定された領域内に少なくとも $10^3$ の異なる成分を有する表面を有する基板を備え」る。

この装置では、リガンドと受容体との結合反応を利用して解析を行うものであり、基板表面に固定される成分が、解析対象の成分に対し、リガンド-受容体の結合反応によって結合することを利用している。したがって、基板の単位面積あたりの成分が増えるほど（つまり、基板表面の成分の密度が高くなるほど）、解析できる成分の数も増加する。「 $1\text{cm}^2$ までの位置決定された領域内に少なくとも $10^3$ の異なる成分を有する表面を有する基板を備え」とは、基板表面の成分密度の達成目標を $10^3$ （成分）/ $\text{cm}^2$ という数値で表したものである。

発明の詳細な説明には、「ペプチド又はポリペプチドを解析する装置」について、低密度での解析の例は記載されているものの、構成要件で規定した高密度での解析については記載されていない。判決では、「ペプチド又はポリペプチドを解析する装置」に関し、高密度での解析について実施可能要件を充たしていないと判断された。

#### (4) 新規物質及び組成物

前記 (iii) 物を目的や作用効果に関する評価的な文言なしに特定できる場合に関し、その典型的な例として、新規物質又は組成物について検討する。

新規物質は、目的や作用効果に触れることなく、化学構造によって物を特定することができる。新規組成物も、成分の割合によって特定することができる。したがって、構成要件には、目的や作用効果は含まれていない。

しかし、産業上の利用可能性という観点から、発明の詳細な説明中に何らかの使用目的ないし作用効果の説明が必要である。そのような説明がなければ、実施可能要件において、物をどのように使用するのか、理解することができない。したがって、目的や作用効果とは無関係に発明が特定される場合には、産業上の利用可能性での使用目的ないし作用効果を考慮せざるを得ない。

さらに、新規物質及び組成物の発明では、新規物質及び組成物を生産すること及び使用すること自体が課題であるのだから（より具体的な課題が存在するのであれば、用途発明となる。）、サポート要件の判断と実施可能要件の判断とが合致する。

新規物質及び組成物の発明については、実施可能要件とサポート要件とを同様の理由によって否定した裁判例がある（体重のモジュレーター事件<sup>32)</sup>、インスリン様成長因子結合蛋白複合体の酸不安定サブユニット事件<sup>33)</sup>及びフルオロエーテル組成物及び、ルイス酸の存在下におけるその組成物の分解抑制法事件<sup>34)</sup>）。その中には、実施可能要件とサポート要件とを「いわば表裏一体の問題」と表現したものも存在する<sup>35)</sup>。新規物質及び組成物の発明については、上記事情により、「表裏一体」という表現がよく当てはまる。しかし、他の事例にも必ずしも一般化できるわけではない。

### 4. 3 実施可能要件の判断とサポート要件の判断との重なり合い

前述のとおり、(ii) 課題がそのまま構成要件とされている類型及び (iii) 新規物質ないし組成物の類型では、実施可能要件の判断とサポート要件の判断とが合致する。

それ以外にも、両者の判断が合致する場合がある。その例は、クレームのうち課題解決手段である構成が、実施例なしに理論のみでは理解することができず、実施例が欠如しているために帰納的にも理解できないという場合である。

像処理装置事件<sup>36)</sup>は、このタイプであったと解される。この事案の発明では、視覚像を再現するにあたり、記録の際に実際に使用された照明の強さ及び方向とは異なる仮想的な照明条件で像を再現することを課題としており、その解決手段として、クレームの「前記フレームの記録と同期する前記光源の位置と前記再現像のための前記光源の所望の位置との関係に対して付けられる重み係数」が使用されていた。しかし、発明の詳細な説明には、「重み係数」をどのように求めるのかについて、当業者が実施できる程度までには記載されていなかった。その結果、実施可能要件及びサポート要件適合性ともに否定された。

以上のとおり、実施可能要件の判断とサポート要件の判断とが重なる事例も存在する。しかし、実施可能要件の判断とサポート要件の判断とが常に重なるわけではない（後述の4. 4節及び5. 2節）。

### 4. 4 サポート要件には適合するが実施可能要件には適合しない例

#### (1) アイデアが科学的に裏付けられている場合

人口超格子を作成するための分子線エピタキシー法 (MBE) や有機金属気相成長法

(MOCVD) など各種成膜技術が確立していない時期に、人工的に作成された2次元電子状態に基づくデバイス（例えば、半導体レーザーや巨大磁気抵抗（GMR）ヘッド）を着想したと仮定する。これらのデバイスの動作は、固体物理学上、理論的に理解することができる。したがって、発明の詳細な説明に適切な記載がなされるのであれば、当該デバイスの動作という課題が解決できることは、当業者が認識できる。したがって、上記デバイスを記載した特許請求の範囲は、サポート要件に適合する。

このような業績は、学術的には高く評価されるべきであり、進歩性は肯定されるべきである。しかし、産業政策上保護すべきであるか否かという観点からは、現実にもその物を製造できるかという点が問われる。そして、現実にも物を製造する技術が手に入らないのだから、発明の詳細な説明は実施可能要件に適合しない。

走査トンネル顕微鏡によって原子像レベルの解像度での観察が実現する前に、トンネル電流を利用して固体表面の凹凸を観察するというアイデアを着想した場合も同様である。プローブを走査しながらトンネル電流を測定することにより、電子密度の等高線が得られることは、量子力学から理解できる。しかし、プローブの作成方法及び走査方法が現実のものとなっていなければ、発明の詳細な説明は実施可能要件に適合しない。

別の例として、イオン伝導性材料の構造を解析し、イオンの移動経路の構造の特定に成功したと仮定する。伝導性を高めるためには、イオンの移動経路が確保できるような配向で結晶を成長させればよい。そこで、特定の配向性を有するイオン伝導性材料により、伝導性を高めるという課題が解決できることは、当業者が認識できる。しかし、現実にもそのような高い配向性の結晶を作成する技術が開発されていなければ、実施可能要件に適合しない。

## (2) ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物事件<sup>37)</sup>

ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物事件も、特許請求の範囲がサポート要件には適合するものの発明の詳細な説明が実施可能要件に適合しない事例の存在を示すものである。

この事案のクレームは、メチレン架橋化多環フェノールを主成分とする酸化防止剤組成物に関する。主成分であり酸化防止剤として作用するメチレン架橋化多環フェノールは、公知の物質であった。クレームでは、組成物中に含まれる原料由来の不純物3種について、濃度の上限を規定していた。つまり、不純物の濃度が一定値以下に限定されていた。

発明の詳細な説明では、本願発明の目的は、酸化安定性、油溶解性、揮発性及び生物蓄積性の改良とされていた。しかし、発明の詳細な説明では、クレームされた組成物を具体的に製造した実施例は記載されておらず、酸化安定性、油溶解性、揮発性及び生物蓄積性の評価結果も記載されていなかった。審決では、①発明の詳細な説明には、本願発明の組成物を製造して評価し、課題を解決できることを確認した例がないこと、②当業者が技術常識に照らし上記課題を解決できると認識できる根拠が見当たらないことを理由に、特許請求の範囲がサポート要件に適合しないと判断した。

それに対し、判決は、サポート要件に関する審決の判断には誤りがあると判示した。その理由として、不純物が主成分（メチレン架橋化多環フェノール）と比較して酸化安定性、油溶解性及び揮発性の点で劣っているため、不純物濃度を下げることにより、組成物全体としてはこれらの特性が改良され、当業者は課題を解決できると認識できることが挙げられている。

被告は、サポート要件違反の根拠として、本願発明の組成物を具体的に製造し確認した例が記載されていないことも主張した。しかし、判

決では、『発明の詳細な説明の記載と出願時の技術常識から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』と判示した。

当業者が、出願当時の技術常識に照らし、不純物濃度をクレームの上限値以下に下げることができないのであれば、発明の詳細な説明は、実施可能要件に適合しない。その場合には、特許請求の範囲はサポート要件に適合するが、発明の詳細な説明は実施可能要件に適合しないという結果が生じる。

### (3) 小 括

(1) 及び (2) で述べたとおり、物が製造できることが担保されていなくても、当業者は課題を解決できると認識できる場合がある。物が製造できるか否かと課題を解決できると認識できるか否かとは、別の問題である。つまり、発明の詳細な説明が実施可能要件に適合していなくても、特許請求の範囲がサポート要件に適合する場合がある。したがって、実施可能要件の判断がサポート要件の判断に吸収されるわけではない。

## 5. サポート要件の役割

### 5. 1 サポート要件での「課題」と進歩性での「課題」

サポート要件は、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あるか否かという基準で判断される。

発明の「課題」とは、従来技術との対比によって定まる。明細書には、発明者が認識した従来技術との対比において課題が定められ、その課題の解決について記載されている。新たな従来技術が引用されることなく、サポート要件のみが判断される場合には、発明の詳細な説明に

記載された課題に基づいた判断がなされる。

しかし、多くの場合、審査の過程において、本願発明により近い従来技術が引用され、それに応じ、特許請求の範囲も補正される。その結果、課題も明細書に記載されたものから変容し、より具体的な課題又は別の課題となる。進歩性の「課題」と同様、サポート要件の「課題」も、本願発明と最近接従来技術との相違点から導かれるとすると<sup>39)</sup>、新たな「課題」の認定にあたって明細書がどのような役割を果たすのかという問題が生じる。とりわけ、明細書を離れて相違点から自由に課題を再設定できるとすると、明細書に担保されていない課題の解決手段として発明の進歩性が肯定されかねない。

しかし、明細書に記載のない従来技術が発見される場合であっても、明細書に裏付けのない課題の再設定は許されるべきではない。そのような課題の下では、特許請求の範囲の記載はサポート要件に適合しないというべきである。

### 5. 2 実施可能要件には適合するがサポート要件には適合しない例

発明の詳細な説明に記載された課題解決手段が特許請求の範囲に適切に反映されていない場合には、発明の詳細な説明は実施可能要件に適合するが特許請求の範囲はサポート要件に適合しないという事態が生じる。

例えば、基板Sに表面層Lを成膜するにあたり、両者の格子定数の差が大きいため直接には成膜できないという課題が存在する場合に、両者の間に中間の格子定数を有するバッファ層Bを設け、成膜を可能にすることを見出し、発明の詳細な説明にその旨記載されていたと仮定する。それにもかかわらず、特許請求の範囲は、単に基板S／バッファ層B／表面層Lの積層体及びその方法が記載され、基板Sと表面層Lとの格子定数の差が近くバッファ層なしに直接に成膜できる条件にも及んでいないとする。そ

の場合、クレームされた物及び方法は、製造し使用することができる。しかし、特許請求の範囲は、発明の詳細な説明に記載された課題とは関係のない領域にも及んでいる。その結果、実施可能要件には適合するが、サポート要件には適合しない。

発明の詳細な説明における課題解決手段が特許請求の範囲に適切に反映されていない場合には、特許請求の範囲は、新規性又は進歩性を欠く領域に及ぶことが多い。その結果、特許性は、サポート要件ではなく、新規性又は進歩性の枠組みで処理することができる。しかし、発明者が自ら創出した手法で発明を特定している場合には、新規性及び進歩性の判断が困難である。その典型的な例が、パラメータ発明である。発明者が新たな技術変数を作り出し、それによって発明を特定する場合には、従来技術ではその技術変数がどのような値であったのかを明らかにできないこともあり、クレームされた発明との対比が困難となる。そのような場合には、サポート要件が重要である。

## 6. おわりに

特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて確定される。この制度の下、実施可能要件及びサポート要件の何れも、共通の目的として、特許請求の範囲が発明の詳細な説明に見合ったものであることを求めており、特許請求の範囲と発明の詳細な説明との関係を判断の対象とする。そして、これら2つの要件の判断は、重なり合うこともある。

しかし、両者は同一の要件ではなく、一方のみについて適合性が否定される例も存在する。

各要件が重なることの無いよう厳格に分離すると、結果としてループホールを生じかねない。各要件が一部で重複することは許容してループホールの発生を防ぐ方が、上記目的を達成するためには適切である。そして、各要件が重なり

合う類型では、何れの要件が優先するのかという点が実務上安定して運用されることが重要と考える。

## 注記

- 1) 吉田広志, 判例評論, 631号31-41頁(判例時報2117号177-187頁)(2011年)
- 2) 前田健, 特許法における明細書による開示の役割, 商事法務(2012)
- 3) 実施可能要件の判断とサポート要件の判断とが重なっている事例を挙げたものとして, 前掲注2) 前田及び相良由里子, AIPPI, 56巻2号17-27頁(2011年)。
- 4) 例えば, 知財高裁平成24年4月11日 平成23年(行ケ)10146号, 同10147号。
- 5) 例えば, 知財高裁平成19年7月19日 平成18年(行ケ)10487号及び前掲注4)。
- 6) 知財高裁平成17年11月11日判決 平成17年(行ケ)10042号 判例タイムズ1192号164頁
- 7) 偏光フィルム事件大合議判決の射程をパラメータ発明に限定するという見解もあるが, その後の多くの裁判例では, パラメータ発明に限らず, 偏光フィルム事件大合議判決の規範が用いられている。
- 8) サポート要件を規定する条文及び運用の変遷について, 平嶋竜太, ジュリスト, 1316号23-33頁(2006年); 村上聡及び小原深美子, 知財管理, 59巻5号499-515頁(2009年); 前掲注3) 相良
- 9) 前掲注8) 平嶋
- 10) 平成15年の審査基準改定に際し, サポート要件と実施可能要件とを区別する困難性を指摘して, サポート要件の導入に懐疑的な見解を示したものとして, 南条雅裕, 知財管理, 53巻11号1707-1722頁。
- 11) 梶崎弘一, パテント, 57巻5号61-71頁
- 12) 平嶋竜太, 平成22年重要判例解説, ジュリスト増刊, 324-326頁, 有斐閣(2011年)
- 13) 前掲注2) 前田  
前田准教授は, 『実施可能要件の「製造」の判断についても「使用」の判断についても, サポート要件の判断と互換的なのである。』, 『実施可能要件とサポート要件は, それぞれ裏と表から表現しているという差異こそあれ, クレームと明細書の関係を規律しているという点で, 本質的

- に同じ要件であると考える。』との見解を示されている (86-87頁)。
- 14) 知財高裁平成22年1月28日判決 平成21年(行ケ)10033号 判例時報2073号105頁
- 15) 取消後に再開された審判では、特許庁は、発明の詳細な説明が実施可能要件に適合しないと判断した(不服2006-27319)。二次審決は出訴期間の経過により確定した。
- 16) 知財高裁平成24年6月28日判決 平成23年(行ケ)10179号 判例時報2160号109頁
- 17) 前掲注12) 平嶋  
平嶋教授は、『両要件が常に表裏一体の関係となる理論的必然性は本来存在するものではなく、いわんや、各要件の判断基準までも同質のものと理解することはできない。』とされる。
- 18) 前掲注2) 前田  
前田准教授は、実施可能要件での「使用」について、『クレームされている発明が、その範囲に属する全てのものについて、所望の作用効果が奏することがわかるような記載があることである。』(56頁)、『「使用」の意義とは、文字どおり物理的な使用に差し障りがないという意味に加えて、「所望の作用効果を発揮することを確認できる」ということを包含するものと理解されている。』(61頁)とされる。
- 19) 前掲注2) 前田  
前田准教授は、『製造できないときは、そもそも作れない以上課題を解決できるはずがないのでサポート要件を満たさないということは可能である』とされる(83頁)。
- 20) 前掲注2) 前田
- 21) 課題解決手段とは関連の薄い構成が慣用的な手段として機能的に表記されている場合(例えば、記憶手段又は送信手段)にも、クレーム中に目的及び作用効果が含まれる。しかし、この類型について実施可能要件が問題となることは想定し難いため、詳細な検討を省略する。
- 22) 目的や作用効果が明示的に含まれていなくても、「椅子」や「ペン」という名称には、腰かける人を支持するという目的や筆記という目的が含まれている。
- 23) 発明が初めて当該物又は方法を提供するパイオニア発明の場合は除く。
- 24) 知財高裁平成19年11月29日判決 平成18年(行ケ)10015号
- 25) クレームには、さらに、高密度での解析を規定する構成要件(「1 cm<sup>2</sup>までの位置決定された領域内に少なくとも10<sup>3</sup>の異なる成分を有する表面を有する基板を備え」)も含まれていた。判決では、高密度での解析の構成要件と「オリゴヌクレオチド又は核酸を解析する装置」とを併せて実施可能要件の判断がなされている。
- 26) 東京地判平成16年12月28日判決 平成15年(ワ)19733号, 平成15年(ワ)19738号, 平成15年(ワ)19739号
- 27) 設楽隆一「機能的クレームの解釈について」, 牧野利秋他編「知的財産法の理論と実務1」, 127頁, 新日本法規(2007年)
- 28) 東京高裁平成15年12月26日判決 平成15年(行ケ)104号
- 29) 知財高裁平成18年6月28日判決 平成17年(行ケ)10712号
- 30) 知財高裁平成17年11月22日判決 平成17年(行ケ)10341号
- 31) 前掲注24)
- 32) 知財高裁平成17年10月19日判決 平成17年(行ケ)10013号
- 33) 知財高裁平成20年9月17日 平成19年(行ケ)10361号
- 34) 知財高裁平成21年4月23日 平成18年(行ケ)10489号
- 35) 前掲注32)
- 36) 知財高裁平成18年10月4日判決 平成17年(行ケ)10579号
- 37) 知財高裁平成24年10月29日判決 平成24年(行ケ)10076号
- 38) 進歩性における先行技術との相違点と課題との関係について、知財高裁平成21年1月28日判決 平成20年(行ケ)10096号 判例タイムズ1299号 272頁

(原稿受領日 2012年12月10日)