

サポート要件と実施可能要件

——両者の関係と、達成すべき結果としての「効果」が
請求項中に記載された場合の取扱い——

Support Requirements and Enablement Requirements – The Relationship between These Two Requirements and How to Handle Cases Where an “Effect” as a Result to Be Achieved Is Described in Claims

戸次 一夫*
BEKKI Kazuo

〔抄録〕

特許請求の範囲の記載に係るサポート要件と、明細書中の発明の詳細な説明に係る実施可能要件は、いずれも公開されていない発明に対して特許権の付与がなされないようにするために設けられており、ともに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おいて「実質的」に開示されていることを要求する点において共通する。そのため、広すぎるクレームの排除という場面において、多くの場合に両要件は事実上表裏の関係に立つが、両者は異なる記載要件として存在しており、その区別について問われるべきであろう。

サポート要件は、知財高裁のパラメータ事件大合議判決以降、特許請求の範囲の発明の「課題」という観点に着目し、また、実施可能要件は条文に定められた「実施」という観点に着目し、開示の実質性を求めている。

本稿では、発明の詳細な説明に係る委任省令要件において開示が緩やかに求められている「課題」との関係を検討しつつ、サポート要件の「課題」や実施可能要件の「実施」の意義を探る。その上で、実施可能要件における「実施」、とりわけ「使用」については、何らかの技術的な「課題」を解決するものとして「使用」されていればよく、必ずしもサポート要件における「課題」を解決しなくてもよいとの考えを採り、両要件の区別について整理する。

また、「課題」の裏返しともいえる「効果」が請求項中に記載された場合には、特許請求の範囲の発明が、常に「課題」を解決するものに限定されていると解釈され、その結果、サポート要件、実施可能要件のいずれもが、広すぎるクレームの排除の役割を果たし得なくなるという事態が生じないか懸念される。そこで、近時の裁判例も踏まえつつ、請求項中の「効果」と、それ以外の請求項中の構成との関係に着目し、上記の整理の下で、達成すべき結果としての「効果」がクレームアップされた場合の記載要件の在り方について一案を示す。

* 東北大学産学連携機構（兼 法学研究科） 特任教授（研究）
Specially Appointed Professor (Research), Head Office of Enterprise Partnerships, Graduate School of Law, Tohoku University

1. はじめに

特許法 36 条 6 項 1 号に規定されるサポート要件は、特許請求の範囲の記載について、特許を受けようとする発明が明細書における発明の詳細な説明に記載したものであることを要求するものである。他方、同条 4 項 1 号に規定される実施可能要件は、発明の詳細な説明の記載について、その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（当業者）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要求するものである。ここで、この実施可能要件の判断対象となるものは、発明の詳細な説明中のすべての記載ではなく、特許請求の範囲において特定された発明（請求項に係る発明）についての説明であると解釈されている¹⁾。

両者は、特許請求の範囲の記載を問題にするのか、それとも発明の詳細な説明の記載を問題にするのか、という着眼において相違するものではあるが、発明開示の代償として特許権を付与するという特許制度の趣旨に基づき、請求項に係る発明の開示が、発明の詳細な説明の欄で実質的になされることを担保する、という役割を果たす点において共通する²⁾。

両要件は、いずれが不適合であっても、出願拒絶（特許法 49 条 4 号）、特許異議（同法 113 条 4 号）及び特許無効（同法 123 条 1 項 4 号）の理由となるのであり、それぞれの要件の具備・不備に係る判断基準はもとより、両者の区別の有無や、区別があるとしてどのように区別されるのかは、権利化や権利維持の対応のため特許実務家の重要な関心事であろう。

そこで本稿では、両要件について、同法 36 条 4 項 1 号の委任省令要件との関係も踏まえつつ

検討した上で、実際には表裏の関係に立つことが多いことを認めつつも、両要件を区別すべきとの立場を採用し、また、区別の在り方について検討する。

さらに、達成すべき結果としての「効果」（サポート要件の適合性において問題となる「課題」を効果、機能で表現したもの等。以下同様）が請求項に発明特定事項として記載された場合（いわゆる「効果」のクレームアップがなされた場合）には、サポート要件における「課題」の解決と、実施可能要件における「実施」（特に「使用」）とが表裏の関係となるだけでなく、当該記載の存在ゆえに、いずれもが満たされるものに発明が限定されることになるとの解釈の下、自動的に両要件を満たすという、形式的判断につながるおそれが生じることになる³⁾。そこで、本稿では、達成すべき結果としての「効果」が記載された場合に、両要件について実質的判断をすべきこと、及びその手法について提案することとする。

2. サポート要件

(1) 判断要素である「課題」について

特許法 36 条 6 項 1 号のサポート要件は、明細書に開示されていない発明の権利化を防ぐものであるが、同号は「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」と規定するのみである。

この規定により、特許・実用新案審査基準（以下「審査基準」）に示されている「請求項に記載されている事項が、発明の詳細な説明中に記載も示唆もされていない場合」（類型 1。例えば、請求項に係る発明が冷蔵庫に係るものであり、発明の詳細な説明には飛行機の技術のみが

開示されている場合)や、「請求項及び発明の詳細な説明に記載された用語が不統一であり、その結果、両者の対応関係が不明瞭となる場合」(類型2)のような、請求項に係る発明が「形式的」にみても開示されているとはいえないケースについて、同号の要件に適合しないことについての疑義はないだろう。

他方で、従前は上記の「形式的」な類型のみが審査基準に記載されていたため、発明の詳細な説明に開示された技術に対し、請求項に係る発明の範囲が広すぎる場合のように、特許を受けようとする発明の一部が発明の詳細な説明に開示されていないケース(実務上は、広い権利を求めるがゆえに、この「広すぎるクレーム」のケースの方がより多く発生する。)においては、同号の適用に消極的ならざるを得なかった。すなわち、同号に不適合であるとの拒絶理由が通知されても、請求項の記載を、そのまま発明の詳細な説明のどこかに引き写す補正をすれば足りる(あるいは最初からクレームをコピーした段落を設けておくことで同号不備を免れることができる)とも考えられ、同号による「広すぎるクレーム」の規律は適切に行えない状況にあった。これに対し、形式的な対応関係だけをチェックする当該運用は国際調和の観点からも問題があるとして、平成15年の審査基準改訂により、「出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できないとはいえない場合」(類型3)と、「請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することになる場合」(類型4)⁴⁾が同号不適合の類型として追加され、請求項に係

る発明が、全範囲において発明の詳細な説明に「実質的」に開示されているか否かが問われることとなった⁵⁾。

その後、サポート要件の実質判断化についてのリーディングケースである知財高判平成17年11月11日・平成17年(行ケ)第10042号・判時1911号48頁〔偏光フィルムの製造法〕(以下「パラメータ事件大合議判決」)が現れる。この判決で示された以下の判断枠組みが、その後の実務において、サポート要件についての判断一般に用いられるに至っており、知財高判平成30年4月13日・平成28年(行ケ)第10182号等・判時2427号91頁〔ピリミジン誘導体〕大合議判決を含む以降の多くの判決において繰り返しこれと同じ判断枠組みが示されている(下線は、筆者による。以下同様)。

「特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、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ものである」。

すなわち、この判決は、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に実質的に記載されているか否かを、まず①発明の詳細な説明に記載された発明であること、次に②発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識により、当業者が発明の「課題」を解決できると認識できる範囲のものであることを求めることにより判断するという枠組みを示し、「実質的」

な開示に係る判断要素につき「課題」という観点を採用した。この点において画期的であったといえる⁶⁾。

先に実質判断に舵を切った審査基準は、本判決の基準を上位規範として取り込み、類型3及び類型4に該当するものが、パラメータ事件大合議判決の上記判断枠組みの下でサポート要件不適合とされる場合に限られる旨を注記している⁷⁾。

(2) 充足性を示すための2つの手段

パラメータ事件大合議判決は、さらに「特性値を表す二つの技術的な変数（パラメータ）を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件と」した「いわゆるパラメータ発明……のような発明」において、「特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である」とする。

すなわち、パラメータ発明及びこれに類似する発明についての二次規範として、請求項に係る発明の全範囲が課題を解決すると当業者に認識されるためには、①具体例（例えば実験データ）の開示がなされる、あるいは、具体例が開示されていなくても、課題を解決することになるという②技術的な意味（原理等の説明）が当業者に理解できるような記載がなされる必要が

あることを示している。技術分野・技術内容によって、①又は②の一方でしか課題を解決することを示し得ない場合はあるかもしれないが、具体例の示されていない領域を含め、課題を解決することを示す手段として、①具体例を全領域にわたり十分な数だけ開示すること（帰納）と、②クレームに含まれるが具体例の示されていない部分について、課題が解決されることを技術的な意味（メカニズム）により説明すること（演繹）の2つがあること（両者の併用もあり得る。）は、一般に妥当なことであると考えられる⁸⁾。

3. 実施可能要件

(1) 判断要素である「実施」について

実施可能要件を規定する特許法36条4項1号は、発明の詳細な説明の開示について、当業者が「その実施をすることが出来る程度に明確かつ十分に記載したものであること」を求めている。「実質的」な開示に係る判断要素につき、「実施」という観点を用いることが法文中に示されている点において、サポート要件とは異なる。

「実施」については、同法2条3項に定義が置かれているところ、例えば物の発明については、生産、使用以外にも、譲渡、貸渡し、輸出、輸入なども「実施」行為とされており、これらすべてが実施可能要件における「実施」として検討されるべきなのかが問題となる。この点に関し、物の発明については「製造」（生産）と「使用」、方法の発明については「使用」が、裁判例では繰り返し掲げられており⁹⁾、このことは審査基準においても同様である¹⁰⁾。第三者が次なる発明の基礎として公報に開示され

た発明を利用しようとするか否かは、開示が絵空事ではないと認識するかどうかによるので、輸出などの流通規制に係る行為ではなく、社会実装に直結する「製造」と「使用」といった実施の本質的行為に着目することは自然であるといえる¹¹⁾。

当業者が何に基づき「実施」可能であればよいのかという点については、複数の裁判例や審査基準に示されているように¹²⁾、発明の詳細な説明の記載内容のみに基づかなければならないというわけではなく、出願時の技術常識に基づくものであってもよい。

なお、医薬用途発明等の用途発明においては、「用途」が発明特定事項として請求項に記載されているため、「使用」が当該用途について行えることを示さなければ、実施可能要件を満たさないことになる。当該「使用」ができることは、用途発明の「課題」の解決に多くの場合は直結するので、このような用途発明においては、サポート要件と実施可能要件との間で判断の重複が生じることになる¹³⁾。また、新規な化学物質を提供することを課題とした発明においては、請求項中に用途が記載されていなくとも、その「使用」ができるためには、一般に発明の詳細な説明中に有用性（用途とその実施例）の記載が求められる¹⁴⁾。そして、その有用性が肯定されるならば、通常「課題」の解決が認められるという関係に立つため、両要件の間で判断の重複が生じることになる¹⁵⁾。

(2)「明確かつ十分」性について

当業者が実施に「過度の試行錯誤」を要しないことも、多くの裁判例において、実施可能要件の判断枠組みの中に記されている¹⁶⁾。条文上、単に実施可能というだけでなく、「明確かつ十

分」な開示が求められており、過度の試行錯誤不要の基準は、この明確性・十分性を担保するために採用されていると考えられる¹⁷⁾。審査基準においても、「どのようにすれば実施できるかを見いだすために、当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤、複雑高度な実験等をする必要がある場合」に実施可能要件を満たさないとしており、同様の基準を採用している¹⁸⁾。

4. 特許法 36 条 4 項 1 号の委任省令要件と両要件との関係

(1)実施可能要件との関係

特許法 36 条 4 項 1 号は、発明の詳細な説明の記載が、①経済産業省令で定めるところにより、②当業者が実施可能な程度に明確かつ十分になされたものであることを求めている。①で求められる記載については、特許法施行規則 24 条の 2 が「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその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発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない」とする。

この①の委任省令要件と、②の実施可能要件との関係については、両者がひとつの条項の中で文を分けることなく規定されていることから、①を②の実施可能要件の一部として一体的にとらえる考え方（一体説）と、①を実施可能要件とは独立した発明理解要件としてとらえる考え方（独立要件説）とがあり¹⁹⁾、裁判所の考え方は現状定まっていらないようにみえる。

例えば以下の裁判例は、一体説に親和的であるように思われる。

知財高判平成 24 年 3 月 14 日・平成 23 年(行ケ)第 10251 号・判時 2158 号 106 頁〔軸受装置〕

「本願明細書の発明の詳細な説明には、当業者が本願発明の技術上の意義を理解するために必要な事項の記載がない以上、当業者は、出願時の技術水準に照らしても、硬化層のかしめ側端部の位置を本件関係式に基づいて規定することにより内輪と中空軸との間に普遍的に隙間が発生しないという技術上の意義を有するものとしての本願発明を実施することができないのであるから、その記載は、発明の詳細な説明に基づいて当業者が当該発明を実施できることを求めるという法 36 条 4 項の上記趣旨に適合しないものである。」

知財高判平成 21 年 7 月 29 日・平成 20 年(行ケ)第 10237 号・判タ 1325 号 228 頁〔スロットマシン〕

「いわゆる実施可能要件を定めた特許法 36 条 4 項 1 号の下において、特許法施行規則 24 条の 2 が、(明細書には)『発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその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発明の技術上の意義を理解するために必要な事項』を記載すべきとしたのは、特許法が、いわゆる実施可能要件を設けた……趣旨の実効性を、実質的に確保するためであるということができる。そのような趣旨に照らすならば、特許法施行規則 24 条の 2 の規定した『技術上の意義を理解するために必要な事項』は、実施可能要件の有無を判断するに当たっての間接的な判断要素として活用されるよう解釈適用されるべきであって、実施可能要件と別個の独立した要

件として、形式的に解釈適用されるべきではない。

もとより、特許法施行規則 24 条の 2 の求める事項は、発明の詳細な説明中の『課題及びその解決手段』に記載される必要もなく、当業者が発明の技術上の意義を当然に理解できれば足りるのであって、明示的な記載は必要ない。

なお、特許庁の審査基準……においては、『……ただし、発明が解決しようとする課題について明示的な記載がなくても、従来の技術や発明の有利な効果等についての説明を含む明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて、当業者が、発明が解決しようとする課題を理解することができる場合については、課題の記載を求めないこととする……』とされている。

審決は、請求項 1……に係る発明が、本件特許明細書……の【発明が解決しようとする課題】の欄……に記載された課題のいずれにも該当しないことのみをもって、『経済産業省令で定めるところにより記載したものであるとは認められない。』と判断した。審決の上記判断は誤りである。

なお、本件特許明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて、当業者であれば、……という課題を理解することができる。」

他方で、以下の裁判例は、独立要件説に親和的であるように思われる。

知財高判平成 29 年 12 月 26 日・平成 29 年(行ケ)第 10029 号〔エチレン-酢酸ビニル共重合体ケン化物ペレット群及びその用途〕

「本件発明における『EVOH 層の界面での

乱れに起因するゲル』の意義は明らかでないというほかな……い。……したがって、本件明細書の記載には、本件発明の課題について、当業者が理解できるように記載されていないから、……特許法施行規則 24 条の 2 の規定に適合するものではない。……以上のとおり、本件発明についての本件明細書の発明の詳細の説明の記載は、特許法 36 条 4 項 1 号の規定に適合しない」として、「実施」について言及することなく、特許法 36 条 4 項 1 号の要件不適合とした。

一体説からは、実施可能要件における「実施」とは、委任省令要件で理解できるように開示が求められている「技術上の意義」（課題等）が認められる状況での実施を意味すると考えることになると思われる。

他方で、独立要件説は、これを徹底するならば、委任省令要件には不適合であるが、実施可能要件には適合するというケースを認める点において一体説と異なるものであるから、実施可能要件における「実施」とは、委任省令要件における「技術上の意義」と無関係なものであり、とにかく「実施」（製造、使用）ができさえすれば実施可能要件は充足するものと解することになる。

では、両要件の関係と「実施」の解釈について、どのように考えるべきか。法改正の経緯をたどると、本号に対応する平成 6 年法改正前の特許法 36 条 4 項においては、「……発明の詳細な説明には、その発明の属する技術の属する分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない。」と規定されていた。この規定ぶりからすると、

目的、構成及び効果という発明の理解のために必須とした記載について、その記載の程度を、当業者が容易に「実施」することができる程度でなければならないとしたものであり、両者は無関係ではないことがうかがえる²⁰⁾。この「目的、構成及び効果」を画一的な記載項目として要求することには、国際調和の観点や、技術の多様化の下での記載の自由度確保の観点から適切ではないとして、より柔軟な記載を認めるべきとし、同年の改正により、この部分は現在のような省令に委任する規定となった²¹⁾。このような改正経緯からは、一体説的な考えに変更があったとはいえない。

また、例えば有体物に係る物の発明の場合、極論すれば、漬物石や装飾品といった何らかの一般的な意義が見いだせるところ、そのような机上の空論にすぎない意義の下での「使用」が認められても、発明者の認識した技術上の意義が不明であるならば、どのように社会実装されるのか（世の中の何の役に立つのか）がわからず、発明の利用（ライセンスや次なる発明のための情報提供等）の観点からみて、開示の実質性が損なわれてしまう。

以上のことから、一体説（委任省令要件は実施可能要件に一体化させる説）を採るか、あるいは、独立要件説を採るとしても、新規性と進歩性との関係のように、委任省令要件を満たすことを前提として、実施可能要件について判断することとし、実施可能要件に係る「実施」（特に「使用」）について、何らかの「技術上の意義」のある実施を意味する、と解することが妥当であると思われる。

例えば以下の裁判例においては、（委任省令要件との関係を考慮したものかどうかは不明であるものの、）同様の解釈を示していると思わ

れる²²⁾。

知財高判平成 27 年 8 月 5 日・平成 26 年(行ケ)第 10238 号〔活性発泡体〕

特許法「36 条 4 項 1 号の『その実施をすることができる』とは、その物を作ることができ、かつ、その物を使用できることであり、……ここにいう『使用できる』といえるためには、特許発明に係る物について、例えば発明が目的とする作用効果等を奏する態様で用いることができるなど、少なくとも何らかの技術上の意義のある態様で使用することができることを要する」といふべきである。」

(2) サポート要件との関係

上記の「スロットマシン」事件判決において示されているように、「技術上の意義」が当業者に理解できるのであれば、委任省令要件においては、「課題」等の明示的な記載は要求されていない。

すなわち、同判決でも紹介されている審査基準に記載されているように、「従来技術、発明の有利な効果等についての説明を含む明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて、当業者が発明が解決しようとする課題を理解することができる場合（技術常識に属する従来技術から課題が理解できる場合も含む。）は、課題の記載は求められない」し、新規な発想に基づく開発や、試行錯誤の結果なされた発明のように、もともと課題が想定されていないと認められる場合は、課題の記載は求められない²³⁾。

このように、委任省令要件で求められる「課題」等の記載は、同要件が審査や先行技術調査のための発明理解を求めるという趣旨から、「技術上の意義」さえ分かればよいとして、緩やか

に求める運用がなされており、実務上は、発明者が何のためにそのような手段を採用したのか当業者が理解できないような例外的な場合でない限り、委任省令要件について不適合とされることはない。

次に、サポート要件における「課題」であるが、知財高判平成 30 年 5 月 24 日・平成 29 年(行ケ)第 10129 号〔米糖化物並びに米油及び／又はイノシトールを含有する食品〕（ライスミルク事件判決）によれば、原則として、出願時の技術常識を考慮しつつ、出願時の発明の詳細な説明の記載に基づいて認定される²⁴⁾。審査基準も同様である²⁵⁾。サポート要件が発明の詳細な説明にどのような範囲で発明が開示されているかを問題とするものであることからすると、そこでの記載に基づき「課題」を認定することは、原則論として不自然なことではなかろう²⁶⁾。

したがって、委任省令要件で求められる「技術上の意義」が一又は複数認められる場合に、そのうち（原則として明示的に示された）一の「課題」によってサポート要件が判断されることになる。それゆえ、最も広い請求項について、委任省令要件さえも満たさないのであれば、その請求項に係る発明についての「課題」を把握することは通常できないので、その場合には、以下の裁判例のように、サポート要件についても不適合とされることになる。

知財高判平成 29 年 12 月 26 日・平成 29 年(行ケ)第 10029 号〔エチレン-酢酸ビニル共重合体ケン化物ペレット群及びその用途〕

「本件明細書の記載には、本件発明の課題について、当業者が理解できるように記載されていないから、……特許法施行規則 24 条の 2 の規定に適合するものではない。……前

記……のとおり、本件明細書には、本件発明の課題について、当業者が理解できるように記載されていないから、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により当業者が当該発明の課題を解決できると認識し得る範囲のものであると認めることはできないし、発明の詳細な説明に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し得る範囲のものであるとも認められない。」

他方で、サポート要件は、当業者がどこまでの広さで発明が開示されていると認識できるかの問題であるから、委任省令要件における「技術上の意義」に関して、把握される「課題」が複数ある場合には、そのいずれかの（ただし、原則として発明の詳細な説明に記載されている）「課題」を解決できると当業者が認識できれば、サポート要件は充足する。これに関し、次の裁判例は、当業者が複数の「課題」のすべてについて解決できることが認識できないとしても、サポート要件に適合し得るとしている²⁷⁾。

知財高判平成 24 年 10 月 29 日・平成 24 年（行ケ）第 10076 号〔ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物〕

「発明の詳細な説明の記載から、本願発明についての複数の課題を把握することができる場合、当該発明におけるその課題の重要性を問わず、発明の詳細な説明の記載から把握できる複数の課題のすべてが解決されると認識できなければ、サポート要件を満たさないとするのは相当でない。」

すなわち、委任省令要件を充足する場合に把握される「課題」は、サポート要件で判断される「課題」とは一对一の関係には立たない。

なお、ある課題についてサポート要件が満たされる請求項に対し、さらに限定要素を加えた請求項（当然にサポート要件は充足する。）において、その限定要素について技術上の意義が不明であれば、委任省令要件違反となる。その意味においても、両要件は、一对一の関係に立たないといえる。例えば、請求項 1 において、燃費をよくするという課題を解決するために、エンジンに技術的な工夫 α を施した自動車の発明の構成が特定されており、サポート要件を充足しているときに、従属項の請求項 2 はより限定されているのでサポート要件を満たしているものの、限定事項として請求項 2 には助手席にボーリングの球を 3 個置いたことが記載されており、その技術上の意義が不明であるような場合である。

5. サポート要件と実施可能要件との区別

(1) 表裏一体説と区別説

特許請求の範囲、明細書の発明の詳細な説明のいずれの記載要件とするかという視座を異にするものの、サポート要件と実施可能要件は、いずれも実質的に開示されていない発明に対する特許権付与を回避するために設けられている点で共通する。

そのため、端的に両者は表裏一体であると考えられる²⁸⁾。例えば次の裁判例は、その点を明言している²⁹⁾。

知財高判平成 17 年 10 月 19 日・平成 17 年(行ケ)第 10013 号〔体重のモジュレーター，対応する核酸およびタンパク質，ならびにそれらの診断および治療用途〕

「特許法 36 条 6 項 1 号の記載要件は，特許請求の範囲に対して発明の詳細な説明による裏付けがあるか否かという問題であり，……同条 4 項の記載要件の議論とは，いわば表裏一体の問題といえることができる。」

本件についてみると，本願発明は，……特許請求の範囲において，『本件 OB 遺伝子に高度の厳密性の条件下でハイブリダイズする能力を有する』という性質又は作用効果を有する本件核酸分子であれば，すべて，本願発明に含まれるような形になっているところ，……本件明細書の発明の詳細な説明において，……50 余りの実施例の結果から，当業者にその有用性，すなわち，明白な識別性が認識できる程度のものとなっているものと認めるに足りず，また，一部の核酸分子が有用性を有しないという客観的な事情が存在するのである。

……明細書の発明の詳細な説明に記載された有用性の明らかな核酸分子のみならず，有用性を有しない核酸分子をも包含している本願発明の特許請求の範囲は，発明の詳細な説明に記載された発明を超えるものを記載していることとなり，同条 6 項 1 号の記載要件を満たしていないことが明らかである。」

これに対し，以下のように両要件を区別する裁判例も存在しており，学説上も表裏一体説と，区別説とが対立する（ただし，区別説については，いくつかのバリエーションが存在する³⁰⁾）。

知財高判平成 22 年 1 月 28 日・平成 21 年(行ケ)第 10033 号・判時 2073 号 105 頁〔性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用〕

特許「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の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。仮に，発明の詳細な説明の記載が法 36 条 4 項 1 号所定の要件を欠く場合に，常に同条 6 項 1 号の要件を欠くという関係に立つような解釈を許容するとしたならば，同条 4 項 1 号の規定を，同条 6 項 1 号のほかに別個独立の特許要件として設けた存在意義が失われることになる。」

したがって，法 36 条 6 項 1 号の規定の解釈に当たっては，特許請求の範囲の記載が，発明の詳細な説明の記載の範囲と対比して，前者の範囲が後者の範囲を超えているか否かを必要かつ合目的な解釈手法によって判断すれば足り，例えば，特許請求の範囲が特異な形式で記載されているため，法 36 条 6 項 1 号の判断の前提として，『発明の詳細な説明』を上記のような手法により解釈しない限り，特許制度の趣旨に著しく反するなど特段の事情のある場合はさておき，そのような事情がない限りは，同条 4 項 1 号の要件適合性を判断するのと全く同様の手法によって解釈，判断することは許されないというべきである。」

「法 36 条 6 項 1 号は，……『特許請求の範囲』と『発明の詳細な説明』とを対比して，『特許請求の範囲』の記載が『発明の詳細な

説明』に記載された技術的事項の範囲を超え
るような広範な範囲にまで独占権を付与す
ることを防止する趣旨で設けられた規定で
ある。そうすると、『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つ
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。

したがって、審決が、発明の詳細な説明に
『薬理データ又はそれと同視すべき程度の
記載をすることにより、その用途の有用性が
裏付けられている』ように記載されていない
限り、特許請求の範囲の記載は、法 36 条 6 項
1 号に規定する要件を満たさないとした部分
は、常に妥当するものではなく、そのことの
みを理由として、法 36 条 6 項 1 号に反する
とした判断は、特段の事情があればさてお
き、このような特段の事情がない限りは、理
由不備があるというべきである。」

本判決は、両要件を区別すべきことを述べる
裁判例として嚆矢のものであり、区別の必要性
については、これ以後特に注目されることにな
る。とはいえ、本判決が打ち出した、サポート
要件について形式的理解で足りるとする方向性
については、サポート要件の実質判断化の流れ
に逆行しかねないとの理解も可能であったため
か、その方向性が主流となるには至っていない³¹⁾。

なお、本願発明は、医薬の用途発明であって、
用途が請求項中において特定されていることか

ら、当該用途の医薬を提供し、当該用途での使
用ができるようにすることがその「課題」であ
り、当該課題を解決することは、とりもなおさ
ず、当該医薬の「製造」と用途に適した「使用」
ができるようにすることであるから、類型的に
両要件が表裏の関係に立つものであった³²⁾。そ
れゆえ、本判決の基本的な考え方の枠内におい
ても「特段の事情」を認めるという方向性があ
り得たように思われるが、本判決は、「本件に
おいては、『特許請求の範囲』が特異な形式で
記載され、法 36 条 6 項 1 号の要件を充足しな
いと解さない限り、産業の発展を阻害するおそ
れが生じるなど特段の事情は存在しない」とし
た。

知財高判平成 24 年 10 月 29 日・平成 24 年(行
ケ)第 10076 号[ヒンダードフェノール性酸化防
止剤組成物]

「発明の詳細な説明の記載と出願時の技
術常識からは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。」

本判決は、サポート要件の観点「課題」と、
実施可能要件の観点「実施」（製造、使用）の
うち少なくとも「製造」については、切り分け
るとの考え方を示している。

次の裁判例は、本稿が採用する考え方に近い
ものであるため、以下に長めに引用する。

知財高判平成 25 年 4 月 11 日・平成 24 年(行
ケ)第 10299 号[液体調味料の製造方法]

「本件訂正後の本件発明の特許請求の範

囲の記載は、以下のとおりである。……

【請求項 1】

工程（A）：生醤油を含む調味液と、コーヒー豆抽出物、及びアンジオテンシン変換阻害活性を有するペプチドから選ばれる少なくとも 1 種の血圧降下作用を有する物質とを混合する工程と、

工程（B）：工程（A）の後に生醤油を含む調味液と、コーヒー豆抽出物、及びアンジオテンシン変換阻害活性を有するペプチドから選ばれる少なくとも 1 種の血圧降下作用を有する物質との混合物をその中心温度が 60～90℃になるように加熱処理する工程

を行うことを含む液体調味料の製造方法」（本件発明 1）

「【請求項 9】請求項 1～8 のいずれか 1 項に記載の方法で製造した液体調味料」（本件発明 9）

「本件発明は、醤油を含む液体調味料……に、ACE 阻害ペプチド又はクロロゲン酸類を有効成分とするコーヒー豆抽出物等の血圧降下作用を有する物質……を多量に配合すると、血圧降下には有利に働くものの、風味に変化が生じ、その結果、液体調味料の継続摂取が困難になる……という課題（より具体的には、血圧降下作用を有する物質を液体調味料に配合した場合に、風味変化を改善するという課題）を解決するため、液体調味料の加熱処理を行う前に血圧降下作用を有する物質である ACE 阻害ペプチド……又はコーヒー豆抽出物……を混合し、次いで加熱処理を行うか、あるいはこれらの物質を混合しながら液体調味料を加熱処理するなどの手段を採用することで……、これにより、血圧降

下作用を有する物質を日常的に摂取する食品である液体調味料に配合した場合の風味変化を改善……するものである」

「3 取消事由 2（実施可能要件に係る認定判断の誤り）について

（1）実施可能要件について

……本件明細書の発明の詳細な説明には、これに接した当業者が本件発明 1……の使用を可能とする具体的な記載があるといえる。

また、本件発明 9 は、本件発明 1……の方法により製造した液体調味料という物の発明であるが、以上のとおり、本件明細書の発明の詳細な説明には、これに接した当業者が本件発明 1……の使用を可能とする具体的な記載がある以上、当業者は、本件発明 9 を製造することができるものといえる。」

「原告は、本件発明は ACE 阻害ペプチドの由来や配合量等によって液体調味料の風味に大きな変化をもたらす可能性があり、かつ、血圧降下作用を示すとは限らないばかりか、風味変化と血圧降下作用を有する物質の配合量とが相反関係にある以上、ACE 阻害ペプチドを使用する場合についての実施例が発明の詳細な説明に記載されていない限り、実施可能要件を満たさないと主張する。

しかしながら、本件明細書に本件発明 1……の使用を可能とする具体的な記載があり、かつ、当業者が本件発明 9 を製造することができる以上、本件発明は、実施可能であるといえるのであって、原告の上記主張は、サポート要件に関するものとして考慮する余地はあるものの、実施可能要件との関係では、その根拠を欠くものといふべきである。」

「4 取消事由 3 (サポート要件に係る認定判断の誤り) について

(1) サポート要件について

……本件発明においては、血圧降下作用を有する物質が混合され、上記のように加熱処理された液体調味料の風味変化が改善されるのであれば、その課題が解決されたものとみて差し支えないといえる。」

「……コーヒー豆抽出物を本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合して加熱処理した場合……に、液体調味料の風味変化を改善し、もって本件発明の課題を解決できることが実施例をもって記載されている……から、この場合に本件発明の課題を解決することができることが示されているといえる。……」

「他方、本件明細書の発明の詳細な説明には、……ACE 阻害ペプチドを本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合して加熱処理した場合の実施例の記載がない。……

……本件明細書の発明の詳細な説明に列記された……血圧降下作用を有する物質の間には、その化学構造に何らかの共通性を見いだすことができず、その風味にも共通性が見当たらないばかりか、発明の詳細な説明において実施例について記載のあるクロロゲン酸類及びγ-アミノ酪酸は、いずれも ACE 阻害ペプチドと共通する化学構造を有するものではなく、また、ACE 阻害ペプチドと共通する風味を有するものでもないことに加え、上記血圧降下作用を有する物質の風味とその血圧降下作用に関連性がないこともまた、技術常識に照らして明らかである。

以上によれば、本件明細書の発明の詳細な

説明に、コーヒー豆抽出物及びγ-アミノ酪酸を本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合して加熱処理した場合の実施例があり、それにより液体調味料の風味変化を改善し、本件発明の解決すべき課題を解決できることが示されているとしても、これらは、ACE 阻害ペプチドを本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合し加熱処理した場合に、液体調味料の風味変化の改善という本件発明の解決すべき課題を解決できることを示したことにはならない。……」

本件は、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と判断された事例である。本判決は、両要件の切り分けの手法につき、実施可能要件における「実施」については、サポート要件の「課題」を解決するものであるか否かを問わないこととした点に特徴がある。この判決の考え方によれば、実施可能要件の「製造」だけでなく、「使用」も含め、サポート要件との区別がなされることになる。「使用」について、何らかの技術上の意義があるかどうかについての言及はしていないが、本件の場合、風味変化の改善という所望の効果が得られなくても、（血圧降下作用を示す可能性のある）調味料の提供等の何らかの技術上の意義は当然に見いだせるケースであったと思われる。

知財高判平成 29 年 2 月 2 日・平成 27 年（行ケ）第 10249 号等〔新規な葉酸代謝拮抗薬の組み合わせ療法〕

「丙事件原告は、サポート要件違反と同じ理由により、本件明細書の記載は実施可能要件に反する旨主張するが、本件明細書の発明

の詳細な説明の記載が実施可能要件を充足するか否かは、当業者が、同記載及び出願時の技術常識に基づき、過度の試行錯誤を要することなく、その物を生産し、かつ、使用することができる程度の記載があるか否かの問題である。他方、サポート要件は、特許請求の範囲の記載要件であり、本件特許請求の範囲の記載がサポート要件を充足するか否かは、本件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説明であり、同記載及び出願時の技術常識により当業者が本件発明の課題を解決できると認識し得るか否かの問題であり、実施可能要件とは異なる。よって、丙事件原告の上記主張は、それ自体失当である。」

本判発明は医薬用途発明であり、両要件の判断が実際には重なり得るものではあったが、本判決は、一方の不備により、他方の不備が自動的に導かれるとの理解を戒めている。

(2) 両要件の区別

特許法上、二つの記載要件が別々に存在していることと、それぞれが開示の実質性をみる上で異なる判断要素（「課題」／「実施」）を提供していることからすると、両者について重なることが実際多いとしても、一方に事実上吸収させるのではなく、両者は異なる要件として取り扱うことが妥当であると思われる。

実際上の問題としても、一方について具体的な理由を述べた拒絶理由が通知され、他方について、特に具体的な理由を述べることなく連動して拒絶理由があると指摘された場合に、当該拒絶理由への対応として、一方について具体的な反論をしたとしても、他方について拒絶理由

が維持されているとして拒絶査定がなされるリスクが残る。あるいは、拒絶査定がなされなくても、再度他方について拒絶理由が通知され応答の手間が増えるといった事態が生じ得る。したがって、安易な拒絶理由通知の省略化を防止し、両者についてそれぞれの具体的な理由を通知すべく、たとえ多くの場合に重なるとしても、両者を別々の要件として位置付けておくことが好ましい³³⁾。

では、広すぎるクレームを規律する場面において、両要件の違いはどのような場合に生じるのか。その区別の在り方が次に問題となる。これについては、上記の液体調味料の製造方法事件の考え方が素直で分かりやすい。加えて上記の委任省令要件と両要件との関係についての検討結果を考慮し、次のように整理すればよいと考える。

- サポート要件における「課題」について、これを解決できるかどうかの検討に当たっては、実施可能要件で求められる「実施」可能性、すなわち、過度の試行錯誤なく、実際に「製造」できるのか、また、何らかの技術上の意義が認められる状況で実際に「使用」できるのかは問わない。つまり、サポート要件についての判断に当たっては、実施可能要件を満たすと仮定した上で、「課題」を解決できると当業者が認識できるかどうかを検討する。
- 実施可能要件における「実施」については、「製造」や「使用」がサポート要件で求められる「課題」を解決するものでなくてもよいとし、また、「使用」については、何らかの技術上の意義が認められさえすればよいものとして判断する。

この区別方法³⁴⁾について、より明確にするため、極めて単純な具体例を述べることにしたい³⁵⁾。

請求項「空飛ぶ物体。」
 課題：二酸化炭素排出量を減らしながら地上二地点間で人を空輸する
 発明の詳細な説明：廃食油由来の油 α （二酸化炭素を吸収する植物等に由来する）を燃料にした飛行機の発明について、実施例レベルで記載されているが、それ以外の空飛ぶ物体については言及されていない。

この例の場合、発明の詳細な説明に開示されていないが、請求項に係る発明に含まれる実施例として、①人工衛星、②紙飛行機、③旅客型ロケットなどが想定される。

①の人工衛星については、宇宙空間に行ったり帰ってこないのも、課題を解決せず、サポート要件を充足しない。また、出願時の技術常識を考慮しても、発明の詳細な説明の記載からは、過度の試行錯誤なく人工衛星を製造・使用することはできないので、実施可能要件も満たさない。

②の紙飛行機については、人を乗せることができないので、課題を解決せず、サポート要件を充足しない。しかし、出願時の技術常識を考慮すれば、発明の詳細な説明に何ら言及がなくても、過度の試行錯誤なく紙飛行機は製造・使用することができるので、実施可能要件は満たす。そして、その使用は、子どもの遊具としての利用等、何らかの技術上の意義があるものといえる。

③の旅客型ロケットについては、実施できるとすると（すなわち、製造でき、使用できるな

らば）課題を解決するので、サポート要件は充足する。他方で、旅客型ロケットを過度の試行錯誤なく製造・使用する技術は、未だ技術常識の域には達していないので、実施可能要件は満たさない。

このように、広すぎるクレームに対しては、物の発明についていえば、（i）明細書・図面の記載や出願時の技術常識を考慮したときに、「課題」を解決できるとの認識は可能であるが、過度の試行錯誤なしに当業者が「製造」し、かつ、何らかの技術上の意義のある「使用」をすることができない態様が想定される場合、実施可能要件が問題となる。

また、（ii）過度の試行錯誤なしに当業者が「製造」し、かつ、何らかの技術上の意義のある「使用」をすることができるものの、「課題」を解決できるとの認識が可能とはいえない態様が想定される場合には、サポート要件が問題となる。

そして、（iii）課題を解決できるとの認識が可能とはいえず、かつ、過度の試行錯誤なしに当業者が「製造」でき、あるいは何らかの技術上の意義のある「使用」ができるともいえない実施態様が想定される場合には、両要件が問題となる。

なお、方法の発明の場合には「製造」の部分を除くこととなる。

この整理の下、多くの場合において、両要件が表裏の関係になるというのは、次のように説明される。すなわち、特許出願により、これまでにない技術について、具体例のない領域についてもなるべく広く権利化を図ろうとする実務の実態の下、ほとんどの場合、広すぎるクレ

ムは、「出願時の技術常識」を踏まえても課題を解決するかどうか分からず、かつ、「出願時の技術常識」を踏まえてもなお実施（製造又は使用）できない実施態様を含む。そのため、多くの場合は、技術の先端性ゆえに（iii）のケースとなり、両方の要件に適合しないため、両要件は裏表となりやすい³⁶⁾。

このほか、3. (1) で述べたように、用途発明や新規物質の提供を課題とした発明においては、多くの場合において、サポート要件と実施可能要件は重複する。

同様に、達成すべき結果としての「効果」が請求項に記載されている場合も、その「効果」がサポート要件の「課題」の裏返しである場合には、当該発明の「実施」のうち「使用」は、課題を解決するような「使用」ということになるので、（物の発明であれば、「製造」について開示されていることを条件に）サポート要件と実施可能要件とは表裏の関係に立つことになる。

以上のように両要件が表裏となる場合が多いことは事実である。しかし、現行法の下、両要件を別個の要件として取り扱う以上、両者の区別は生じ得るのであり、それがどのような場合に生じるのかを明確化しておくことは、実務上重要な作業である。

(3) 両要件の適用範囲(クレーム全体／一部)を異ならせるべきか

近時、実施可能要件は、クレームの全範囲にわたって充足する必要はなく、請求項に係る発明の実施態様のうち、ひとつでも実施可能要件を満たせばよいこととし、これによってクレームの全範囲について求められるサポート要件と区別するという考え方が示されている。この考

え方の強力な根拠は、出願後になされる利用発明が請求項に係る発明に含まれることになるのに、その利用発明は出願時には明らかでなかったものであるから、実施可能に記載されるはずもなく、そうすると、実施可能要件をクレームの全範囲について求めることは、そもそも無理がある、という点にある。また、クレームの全範囲について実施可能であることを求めるならば、パイオニア発明として広く権利化を図ろうとすればするほど、実施可能要件のハードルが上がり、発明奨励に悖るおそれがあるという点も理由として挙げられている³⁷⁾。

このような適用範囲で両要件を区別するという考え方は、サポート要件において「実施」できるレベルで「課題」を解決できると認識可能であるのかを問題とし、実施可能要件において「課題」を解決するレベルで「実施」できるのかを問題とする立場、すなわち「課題」と「実施」とを一連のものと理解する立場を採る場合に、特に意義があると考えられる。この場合、「課題」と「実施」とによる両要件の区別はできず、しかも、適用範囲がクレーム全範囲ということで同じであれば、両要件は区別困難になってしまうからである。

実際に、「課題」解決（所期の作用効果を奏すること）と「実施」との関係について、一連のものと理解したとみられる裁判例も、以下のものを含め一定数存在している³⁸⁾。

知財高判平成 26 年 12 月 24 日・平成 26 年（行ケ）第 10080 号〔重力発電装置〕

「実施可能要件を満たすというためには、単に発明の構成要件を形式的に再現できるのみならず、明細書に記載された所期の作用効果を奏する発明として実施することがで

きる程度に発明の詳細な説明の記載が明確かつ十分にされていることを要するというべきである」

しかしながら、実施態様がいくつかあるときに、このような適用範囲で区別する考え方を採り、一部の実施態様について実施(製造や使用)できないことが明らかであったとしても、実施可能要件の不備には問えず、サポート要件の不備でしか処理できないというのは、技巧的であり直截的ではない。また、特許権が実質的な発明開示の代償であるとする、サポート要件に不適合とはいえないケースにおいて、「実施」(再現性)の観点に関し、その代償にそぐわない部分が存在し得るとすれば、それが妥当であるのかは疑問が残るところである³⁹⁾。さらに、たとえパイオニア発明であったとしても、通常、発明が「一定の技術的課題(目的)の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成するという効果の確認という段階を経て完成されるものである」こと(最判昭和61年10月3日民集40巻6号1068頁〔動桁炉〕)を踏まえると、実施可能に開示されておらず効果の確認が示されているとはいえない部分があるとすれば、そこまで広く特許権を付与することは出来ない(願望の領域が含まれている)と線引きしても、あながち発明の保護に悖るとまではいえないと考えることもできるように思われる。

例えば次の裁判例も、実施可能要件をクレームに含まれる態様の一部だけで判断すべきでないとする。

知財高判平成21年9月2日・平成20年(行ケ)第10272号〔NANBVの診断用薬およびワクチン〕

「……特許権は、公開することの代償として、物の発明であれば、特許請求の範囲に記載された『その物』について、実施する権利を専有することができる制度であることに照らすならば、公開の裏付けとなる明細書の記載の程度は、『その物』の全体について実施できる程度に記載されていなければならないのは当然であって、『その物』の一部についてのみ実施できる程度に記載されれば足りると解すべきではない。」

知財高判令和元年6月26日・平成30年(行ケ)第10043号等〔複数分子の抗原に繰り返し結合する抗原結合分子〕

「……本件発明1の技術的範囲には、1個又は複数のヒスチジン置換及び／又は挿入がされ、所定のpH依存的結合特性を有し、血漿中半減期が長くなったあらゆる抗体を含む医薬組成物が含まれることになる。

そうすると、本件発明1が実施可能要件に適合するためには、このような本件発明1に含まれる医薬組成物の全体について実施できる程度に本件明細書の発明の詳細な説明の記載がされていなければならないものと解される。」

また、実施可能要件について、たとえクレームの全範囲について求めるとしても、明細書・図面の記載及び出願時の技術常識を踏まえ、請求項に係る発明として、出願時点で当事者が採用することが想定される実施態様について、実施可能であるのかを問題にすべきであって、改

良発明等の実施可能性については問うべきではないであろう⁴⁰⁾。このように考えたとき、発明の詳細な説明に記載はないが、当業者が想定する実施態様については、通常、出願時の技術常識で補完することにより当該想定がなされると考えられるので、記載要件として無理を要求することにはならないと考えられる。

一方、実施可能性を検討する態様について、後発的に特許発明の技術的範囲に入ってくるものまで想定し、請求項で特定した構成(例えば、特定のエンジンを備えた自動車)以外の構成(例えば、その自動車に取り付けられる特殊なハンドル)まで実施可能に開示する必要があるというのでは、開示として無理を強いることになる。第三者も、そのような開示がなされていないことは織り込み済みであり、だからといって不測の不利益が生じることにものならない。それゆえ、次なる発明の礎となるだけの実質的な開示に欠けることにものならないと思われる。

なお、このことは、サポート要件においても同様であり、請求項に係る発明の全体にわたってサポート要件の充足性が問われるべきではあるが、請求項において特定された構成だけでなく、明細書・図面の記載や出願時の技術常識を参酌し、課題が解決されるように構成の付加等について調整することが可能(そのようにクレームを限定解釈することが可能)であれば、サポート要件は充足したと考えてよいと思われる。さもなくば、課題を解決する構成(例えば、ある物の製造時間を短縮化させる課題を解決する手段)が請求項において特定されているときに、これに対抗するような構成(例えば、品質を向上させるために製造工程を増やし、結果として製造時間が延びることになるような構成)を付加した態様が形式的にクレームに含まれるから

という、これを想定することにより、課題を解決できないケースの存在を肯定するとなれば、ほとんどのクレームにおいて、サポート要件が充足できなくなってしまうからである。

例えば以下の裁判例は、課題を解決するための構成を提供しているのであれば、実際の課題を解決するために一定の調整を要するとしても、サポート要件の充足を認めるべきとの考えを採っている(実施可能要件についても、過度の試行錯誤不要と判断した。))。

知財高判平成 29 年 10 月 25 日・平成 28 年(行ケ)第 10189 号[光学ガラス]

「2 取消事由 2 (サポート要件についての判断の誤り) について

……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。……本件審決は、……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ない。

「3 取消事由 3（実施可能要件についての判断の誤り）について

本件審決は、本願明細書に、本願組成要件のごく一部の範囲の実施例が記載され、各成分のはたらきが個別に記載されていたとしても、実施例から離れた広範な本願組成要件の数値範囲において、限定された本願物性要件を満たす光学ガラスの具体的な各成分の含有量を決定することは、当業者に過度の試行錯誤を要求するものといえるから、本願の発明の詳細な説明の記載は、本願発明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とはいえず、本願は実施可能要件に適合しない旨判断する。……しかしながら、……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をある程度変化させた場合であっても、これに依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……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……の各数値範囲のうち、当業者が過度な試行錯誤を要することなく本願物性要

件を満たす光学ガラスを得ることができる範囲を、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、上記で述べたところからすれば、このような判断は誤りというべきである。」

以上を踏まえると、両要件の区別を図る方向性として、適用範囲（クレーム全体／一部）を異ならせるということは必ずしも妥当とはいえないように思われ、また、クレーム全体について実施可能要件を求めるとしても、出願時に当業者が想定する態様に限定することで、不都合はないと思われる。

6. 請求項中に達成すべき結果としての「効果」が記載された場合の記載要件の在り方

達成すべき結果としての「効果」によって、請求項に係る発明を限定しようとする記載がなされた場合、その「効果」が「課題」に対応するものであるときには、発明の範囲を「課題」が解決されるように（したがって、技術上の意義が当然に認められる状況で）「使用」されるものだけに限定しているものと理解することも可能である。そうすると、（物の発明であれば、「製造」について開示されていることを前提に）自動的にサポート要件も実施可能要件も充足するということになりかねない。しかし、両要件で求められていることについて、問いをもって問いに答える形で（トートロジーに陥るものの）形式的に応えれば——極論すれば、願望を請求項に記載するだけで——サポート要件・実施可能要件が充足され得ることを肯定するのでは、

両要件が発明開示の「実質性」を担保する記載要件である意義が没却されてしまう。

したがって、達成すべき結果としての「効果」が請求項中に記載され、請求項の記載が「効果」(α) プラス構造等の他の構成(β) となっている場合には、α の存在をもって形式的に両要件が充足されると判断するのではなく、以下のように実質的に判断をすべきである。なお、以下ではサポート要件について述べるが、実施可能要件(うち「使用」について)も同様である。

まず、α が「課題」に対応しており、また、β であればおよそ充たすことになる特性等であるとの説明(すなわち、β ならばα であるとの説明)が明細書・図面においてなされている場合には、α を除いた形で、β についてサポート要件を充足するか(実際にβ であればα であるといえるのか)否かを判断すればよい(ケース 1)。

また、α が、β のうちの一部に範囲を絞るための限定要素として用いられていることが、明細書・図面の記載及び出願時の技術常識によって認定される場合には、以下のように考えることができる。

まず、この場合において、α に対応するものとは異なる課題との関係によって、β がサポート要件を満たすときには、すでにサポート要件を満たしているもの(β)のうち、特定の効果(α)を奏するものだけに、発明の範囲を限定しているのであるから、サポート要件は充足される。例えば、請求項 1 がサポート要件に適合している場合に、それを更に減縮する従属項の請求項 2 が、請求項 1 に係る発明を「効果」で限定する場合、「効果」によって発明を特定しようとしたからといって、そのことによりサポート要件不適合とすべきではない(ケース 2-1)。

次に、α とは異なる課題により β がサポート

要件を満たすというわけではない場合に、α が請求項に記載されているとき(例えば、α が「○○○という課題を解決することができる」であり、β が「装置。」という場合)は、2. (2) のサポート要件の充足性を示すための 2 つの手段を考慮し、次のように考えてはどうか。すなわち、この場合は、サポート要件の「①発明の詳細な説明に記載された発明であること」を満たす、発明の詳細な説明に実際に記載されている実施態様(具体例)に基づき、α を満たす可能性があると当業者が想定する他の実施態様を仮想・措定し、次に、当該他の実施態様が「②発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識により、当業者が発明の「課題」を解決できると認識できる範囲のものであること」(すなわち実際にα であること)が技術的な意味(メカニズム)により認められるならば、サポート要件の充足を認め(この場合、いわゆる機能的クレームの解釈論により⁴¹⁾、クレームが限定解釈されることになる。)、そのようにいえなければ(他の実施態様が全く仮想・措定できず、実施例からの発明の広がり全く認められない場合も含む。)、サポート要件の充足を認めないとする判断をすればよいと思われる⁴²⁾。このようにすれば、α のクレームアップにより自動的にサポート要件を充足するものだけが特定されている、との形式的判断を避け、実質的な判断をすることができると考えられる(ケース 2-2)。

以下、近時の裁判例を検討する。

なお、次の裁判例では、本件発明における「物性要件」が達成すべき結果としての「効果」(α)に該当し、「組成要件」がその他の構成(β)に該当するものとみることができる。

知財高判令和 5 年 6 月 15 日・令和 4 年(行ケ)第 10059 号〔ガラス、プレス成形用ガラス素材、光学素子ブランク、および光学素子〕

「本件明細書には、本件発明 1 の各組成要件に係る成分の物性要件に対する作用について記載されており、当業者であれば、本件明細書には本件発明 1 の物性要件を満たすような成分調整の方法が説明されていると理解できる。そうすると、当業者において、本件明細書で説明された成分調整の方法に基づいて、参考例を起点として光学ガラス分野の当業者が通常行う試行錯誤を加えることにより本件発明 1 の各構成要件を満たす具体的組成に到達可能であると理解できるときには、本件発明 1 は、発明の詳細な説明の記載若しくは示唆又は出願時の技術常識に照らし課題を解決できると認識できる範囲のものといえる。……本件明細書には、各成分と作用についての説明を基に、……を増量し、又は……を減量する成分調整することにより、上記各参考例のガラス転移温度を本件物性要件を充足する範囲内に調整できることが説明されているといえ、光学ガラス分野の当業者であれば、上記いずれかの方法に沿って技術常識である通常の試行錯誤手順を行うことで本件組成要件及び本件物性要件を満たすガラスが得られ、それにより本件発明の課題を解決できると認識できるものといえる。」

「本件発明の課題は、……高屈折率低分散ガラスの有用性を更に高めるために、Gd、Ta 及び YB のガラス組成において占める割合を低減すること、熱的安定性に優れたガラスを提供すること及び機械加工に適するガラスを提供することであって、そのために、本件

組成要件及び本件物性要件を満たす構成をとることとして、その課題の解決を図ったものである。

したがって、本件組成要件と本件物性要件とが課題と解決手段の関係にあるということとはできないから、本件組成要件で特定されるガラスが高い蓋然性をもってガラス転移温度を含む全ての物性要件を満たすという関係を有することが認識されるまでの必要はない。また、本件発明は、本件組成要件と本件物性要件の双方を満たすものを特許請求の範囲としているものであって、本件組成要件の全数値範囲にわたって、本件組成要件を満たすガラスは本件物性要件を満たすとしているものでもない。本件組成要件を満たすが本件物性要件を満たさないガラスがあるとして、それは端的に本件発明の特許請求の範囲に含まれないガラスにすぎない。なお、本件明細書において好ましい範囲として記載された数値の範囲とその選択の根拠に鑑みると、本件組成要件の数値範囲が過度に広いとは認め難い。」

本願発明の物性要件が「効果」に係る α 、組成要件が β とみると、本件はケース 1 ではなく、ケース 2-2 に当たるとされたものとみることができる。出願時の技術常識等を踏まえ、発明の詳細な説明の具体例をもとに、 α を満たすと想定される実施態様（なされるべき試行錯誤により到達する実施態様）について、実際に課題を解決できるものであることについて、当業者が認識できるものであることを確認していると理解することができるように思われる。

次の事件は、同一特許についての他の判決で

はサポート要件も、実施可能要件も充足するとされたが、本判決においては、新たな専門家証言等も踏まえつつ、サポート要件不適合の判断がなされたものである。

知財高判令和 5 年 1 月 26 日・令和 3 年(行ケ)第 10093 号[プロタンパク質コンベルターゼスブチリシンケクシン 9 型(PCSK9)に対する抗原結合タンパク質]

本件特許(特許第 5705288 号)の請求項 1 に係る発明は以下のとおり。

「【請求項 1】PCSK9 と LDLR タンパク質の結合を中和することができ、

PCSK9 との結合に関して、配列番号 49 のアミノ酸配列からなる重鎖可変領域を含む重鎖と、配列番号 23 のアミノ酸配列からなる軽鎖可変領域を含む軽鎖とを含む抗体と競合する、単離されたモノクローナル抗体。」

ここで、本判決においては、「『配列番号 49 のアミノ酸配列からなる重鎖可変領域を含む重鎖と、配列番号 23 のアミノ酸配列からなる軽鎖可変領域を含む軽鎖とを含む抗体』を『21B12 抗体』といい、『参照抗体』ともいう」とされている。

したがって、本件特許の請求項 1 は、以下のように書き換えることができる(ここで、 (α) 、 (β) は、筆者によるものである。)

【請求項 1】

(α) PCSK9 と LDLR タンパク質の結合を中和することができ、

(β) PCSK9 との結合に関して、21B12 抗体(参照抗体)と競合する、単離されたモノクローナル抗体。

そうすると、 α が達成すべき結果としての

「効果」、 β が他の構成とみることができる。なお、本件特許の請求項 1 では、 β が構造ではなく特性あるいは機能であり、効果による限定が二重になされているようにもみえるため複雑ではあるが、 α が最終目的であるので、前記のように整理する。

「本件明細書の開示事項によれば、本件発明は、LDLR タンパク質の量を増加させることにより、対象中の LDL の量を低下させ、対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を奏し、また、この効果により、高コレステロール血症などの上昇したコレステロールレベルが関連する疾患を治療し、又は予防し、疾患のリスクを低減すること、そのために、LDLR タンパク質と結合することにより、対象中の LDLR タンパク質の量を減少させ、LDL の量を増加させる PCSK9 と LDLR タンパク質との結合を中和する抗体又はこれを含む医薬組成物を提供することを課題とした上で、PCSK9 は、LDLR の EGFA ドメインに結合すること、及び、参照抗体は、結晶構造上、LDLR の EGFA ドメインの位置と部分的に重複する位置で PCSK9 と LDLR タンパク質の結合を立体的に妨害し、その結合を強く遮断する中和抗体であり、参照抗体と『競合』するモノクローナル抗体は、PCSK9 への参照抗体の結合を妨げ、又は阻害する(例えば、低下させる)抗体であることを明らかにするものである。」

「そこで、本件発明に係る特許請求の範囲の記載について見ると、本件発明の請求項 1 は、〔1〕『PCSK9 と LDLR タンパク質の結合を中和することができ』、〔2〕PCSK9 との結合に関して、『配列番号 49 のアミノ酸配列

からなる重鎖可変領域を含む重鎖と、配列番号 23 のアミノ酸配列からなる軽鎖可変領域を含む軽鎖とを含む抗体』(21B12 抗体) (参照抗体) と『競合する』, [3] 『単離されたモノクローナル抗体』との発明特定事項を有するものであり, [1] と [2] の発明特定事項は, [3] のモノクローナル抗体の性質を決定するものと解される。」

「[2] の『PCSK9 との結合に関して, 参照抗体と『競合する』』との発明特定事項の技術的意義を解釈するために本件明細書の記載を見ると……本件発明における参照抗体と『競合する』とは, 参照抗体が PCSK9 と結合する部位と同一の又は重複する PCSK9 上の部位に結合して, 参照抗体の特異的結合を妨げ, 又は阻害する (例えば, 低下させる) ことや, 参照抗体と PCSK9 との結合を立体的に妨害して, 参照抗体の特異的結合を妨げ, 又は阻害する (例えば, 低下させる) ことをも意味 (し) ……本件発明では『競合』の程度は特定されていない。」

「本件発明の『PCSK9 との結合に関して, 参照抗体と競合する』との性質を有する抗体には, 上記本件明細書の発明の詳細な説明に具体的に記載される数グループの抗体以外に非常に多種, 多様な抗体が包含されることは自明であり, また, ……このような抗体には, ……21B12 抗体が PCSK9 と結合する PCSK9 上の部位と重複する部位に結合し, 参照抗体の特異的結合を妨げ, 又は阻害する (例えば, 低下させる) 抗体にとどまらず, 参照抗体と PCSK9 との結合を立体的に妨害する態様で PCSK9 に結合し, 様々な程度で参照抗体の PCSK9 への特異的結合を妨げ, 又は阻害する (例えば, 低下させる) 抗体をも包

含するものである。そうすると, その中には, 例えば, 21B12 抗体が PCSK9 と結合する部位と異なり, かつ, 結晶構造上, 抗体が LDLR の EGFA ドメインの位置とも異なる部位に結合し, 21B12 抗体に軽微な立体的障害をもたらして, 21B12 抗体の PCSK9 への特異的結合を妨げ, 又は阻害する (例えば, 低下させる) もの等も含まれ得るところ, このような抗体が PCSK9 に結合する部位は, 結晶構造上, 抗体が LDLR の EGFA ドメインの位置と重複する位置ではないのであるから, LDLR タンパク質の結合部位を直接封鎖して, PCSK9 と LDLR タンパク質の間の相互作用を妨害し, 遮断し, 低下させ, 又は調節するものとはいえない。

……上記のとおり, 『PCSK9 との結合に関して 21B12 抗体と競合する』とは, 21B12 抗体と同じ位置で PCSK9 と結合することを特定するものではないから, 21B12 抗体と競合する抗体であれば, 21B12 抗体と同じエピトープと競合し, 又は結合する抗原結合タンパク質 (抗体) であるとはいえず, このような抗体全般が 21B12 抗体と類似の機能的特性を示すことを裏付けるメカニズムにつき特段の説明が見当たらない以上, 本件発明の『PCSK9 との結合に関して, 21B12 抗体と競合する抗体』が 21B12 抗体と『類似の機能的特性を示す』ということとはできない。

「『PCSK9 との結合に関して, 21B12 抗体と競合する抗体』であれば, 21B12 抗体と同様に, LDLR タンパク質の結合部位を直接封鎖して (具体的には, 結晶構造上, 抗体が LDLR の EGFA ドメインの位置と重複する位置で PCSK9 に結合して), PCSK9 と LDLR タンパク質の間の相互作用を妨害し, 遮断

し、低下させ、又は調節するものであるとはいえないから、『PCSK9 との結合に関して、21B12 抗体と競合する抗体』であれば、結合中和抗体としての機能的特性を有すると認めることもできない。なお、……『PCSK9 との結合に関して、21B12 抗体と競合する抗体』であれば、……LDLR タンパク質に対する PCSK9 の結合能を変化させる抗体となること、が、本件出願時の技術常識であったとはいえないし、本件明細書の発明の詳細な説明に開示されていたということもできない。……こうした点は、……【A】博士の実証実験の結果及び同実証実験を踏まえた【B】博士の供述書……からも裏付けられる。」

「被告は、……21B12 抗体（参照抗体）と競合するが、PCSK9 と LDLR タンパク質との結合を中和できない抗体が仮に存在したとしても、そのような抗体は、本件発明 1 の技術的範囲から文言上除外されているなどとして、本件発明がサポート要件に反する理由とはならない旨主張する。しかし、既に説示したとおり、21B12 抗体と競合する抗体であれば、21B12 抗体と同様のメカニズムにより、PCSK9 と LDLR タンパク質との結合中和抗体としての機能的特性を有することを特定した点に本件発明の技術的意義があるというべきであって、21B12 抗体と競合する抗体に結合中和性がないものが含まれるとすると、その技術的意義の前提が崩れることは明らかである（本件のような事例において、結合中和性のないものを文言上除けば足りると解すれば、抗体が PCSK9 と結合する位置について、例えば、PCSK9 の大部分などといった極めて広範な指定を行うことも許されることになり、特許請求の範囲を正当な根拠な

く広範なものとすることを認めることになるから、相当でない。）。」

「なお、被告が主張するように、本件発明 1 の特許請求の範囲は、PCSK9 との結合に関して、参照抗体と競合する抗体のうち、『PCSK9 と LDLR タンパク質の結合を中和することができ』る抗体のみを対象としたものであると解したとしても、前示のとおり、本件発明の PCSK9 との競合に関して、参照抗体と競合するとの発明特定事項は、被告が主張するような、参照抗体が結合する位置と同一又は重複する位置に結合する抗体にとどまるものではなく、PCSK9 と LDLR タンパク質の結合に立体的妨害が生じる位置に結合する様式で競合する抗体をも含むものであるから、このような抗体についても結合中和抗体であることがサポートされる必要があるところ、参照抗体が結合する位置と同一又は重複する位置に結合する抗体の場合とは異なり、PCSK9 と LDLR タンパク質との結合に立体的妨害が生じる位置に結合する様式で競合する抗体が結合を中和するメカニズムについては本件明細書には何らの記載はな……い。そうすると、本件明細書の発明の詳細な説明には、参照抗体と競合する抗体のうち PCSK9 と LDLR タンパク質との結合に立体的妨害が生じる位置に結合する様式で競合する抗体が結合中和活性を有することについて何らの開示がないというほかなく、この点からも、本件発明はサポート要件を満たさない。」

本判決は、明細書の記載を考慮し、本願発明がケース 1 に該当するとして、 β が α をおよそ

満たすという関係にあるかどうかを確認し、そうではないとして、サポート要件適合性を否定したものと理解することができる。

また、仮にケース 2-2 であると解した場合についても、なお書きで付言しており、当業者が想定する実施態様について、 α を満たすことがメカニズム（技術的な意味）によって示されていないとして、いずれにしてもサポート要件を満たさないとしている。

本件特許について別の請求人が先に行った特許無効審判の請求不成立審決取消訴訟に係る知財高判平成 30 年 12 月 27 日・平成 29 年（行ケ）第 10225 号では、次のように判示していた。

「原告は、本件訂正発明 1 の特許請求の範囲（請求項 1）は、抗体の構造を特定することなく、機能ないし特性（『結合中和』及び『参照抗体との競合』）のみによって定義された発明であるため、文言上ありとあらゆる構造の膨大な数ないし種類の抗体を含むものであるが、本件明細書に記載された具体的な抗体はわずか 3 グループないし 3 種類の抗体しかなく、また、参照抗体と『競合する』抗体であれば、PCSK9 と LDLR とが結合中和するとはいえず、参照抗体と『競合する』抗体であることは、『結合中和』の指標にはならないから、本件明細書に記載されていないありとあらゆる構造の抗体についてまでも、本件明細書の記載から、PCSK9 と LDLR との結合中和抗体の提供という本件訂正発明 1 の課題を解決できると認識し得るものではないとして、本件訂正発明 1 及び 9 はサポート要件に適合しない旨主張する。」

「しかしながら、……本件訂正発明 1（請求項 1）は、『PCSK9 と LDLR タンパク質の結合を中和することができ』、かつ、『PCSK9 との結合に関して』、参照抗体（21B12 抗体）と『競

合する』ことを発明特定事項とするものであり、……当業者は、抗体のアミノ酸配列を参照しなくとも、本件明細書の記載から、本件訂正発明 1 の特許請求の範囲（請求項 1）に含まれる参照抗体と競合する中和抗体を得られるものと認識できるものと認められる。

また、参照抗体と『競合する』抗体であれば、PCSK9 と LDLR との結合を中和するものといえないとしても、本件訂正発明 1 は『PCSK9 と LDLR タンパク質の結合を中和することができ』る抗体であることを発明特定事項とするものであるから、そのことは、上記認定を左右するものではない。」

また、当該別の請求人が当事者となっている侵害訴訟控訴審に係る知財高判令和元年 10 月 30 日・平成 31 年（ネ）第 10014 号は、次のように判示していた。

「控訴人は、本件各発明は、『参照抗体と競合する』というパラメータ要件と、『結合中和することができる』という解決すべき課題（所望の効果）のみによって特定される抗体及びこれを使用した医薬組成物の発明であるところ、競合することのみにより課題を解決できるとはいえないから、サポート要件に適合しない旨主張する。」

「しかし、……本件各発明は、PCSK9 と LDLR タンパク質の結合を中和し、本件各参照抗体と競合する、単離されたモノクローナル抗体を提供するもので、参照抗体と『競合』する単離されたモノクローナル抗体であること及び PCSK9 と LDLR 間の相互作用（結合）を遮断（『中和』）することができるものであることを構成要件としているのであるから、控訴人の主張は採用できない。」

このように、別件訴訟の判決においては、達成すべき結果としての「効果」が請求項に記載

されていることをもって、自動的にサポート要件を充足することを認めているとも読める説示をしていた⁴³⁾。一方、本判決は、付言ではあるがケース 2-2 について、実質的な判断を行っており、この点で大きな意義を有する。

7. おわりに

本稿では、実施可能要件における「実施」（製造、使用）について、特許法 36 条 4 項 1 号の委任省令要件との関係を踏まえ、何らかの技術上の意義のある実施であると解釈し、また、この委任省令要件を充足した場合に把握される課題と、サポート要件の充足性を判断する「課題」とが一致する必要がないことを述べ、その上で、サポート要件と実施可能要件の区別の在り方について一案を示した。サポート要件は、実施可能要件を満たすと仮定した上で、「課題」を解決できると当業者が認識できるかどうかを判断し、また、実施可能要件における「実施」のうち「使用」については、それによりサポート要件で求められる「課題」を解決しなくても、何らかの技術上の意義が認められさえすればよいものとして判断する、というものである。

また、達成すべき結果としての「効果」が請求項に記載され、請求項の記載が「効果」（ α ）プラス構造等の他の構成（ β ）となっている場合には、 α の存在により、自動的にサポート要件や実施可能要件が充足されるとの形式判断とはならないように、次のようなサポート要件の実質判断について提案した（実施可能要件における「使用」も同様。）。

すなわち、 β ならば α の関係が明細書等で説明されている場合には、 α を除いた形で、 β についてサポート要件を充足するか（実際に α で

あるといえるのか）否かを判断する。

また、 α が、 β のうちの一部に範囲を絞るための限定要素として用いられている場合であって、 α とは異なる課題で β がサポート要件を満たしているとはいえない場合には、発明の詳細な説明に実際に記載されている実施態様（具体例）に基づき、 α を満たす可能性があるとして当業者が想定する他の実施態様について、発明の「課題」を解決できる（ α がサポート要件における課題に対応するものであれば、当該他の実施態様が α である）と当業者が認識できることが、技術的な意味（メカニズム）により認められるならば、サポート要件の充足を認め、そのようにいえないければ（他の実施態様が想定できない場合を含め）、サポート要件の充足を認めないと判断する、というものである。

サポート要件と実施可能要件との区別については、裁判例も軌を一にしておらず、実務上は、いずれの場合にも対応する必要に迫られることになる。今後、区別の有無、区別の在り方について、統一的な解釈がなされることが望まれる。

また、達成すべき結果としての「効果」のクレームアップについては、それによってサポート要件や実施可能要件の不備が解消できるとの形式的な判断をしてしまうと、開示の実質性を担保するという両要件の存在意義が没却されてしまう。近時の裁判例において実質判断が示されていることは理論の進化にとって望ましい。今後の裁判例の更なる蓄積等によって、より洗練された理論が構築され、運用の統一化に至ることが期待される。

〔付記〕本稿は、公益財団法人電気通信普及財団 2023 年度研究調査助成を受けて作成されたものです。

注)

- 1) 中山信弘『特許法〔第5版〕』193頁(弘文堂, 2023), 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), 審査基準第Ⅱ部第1章第1節2.(1)。
- 2) サポート要件に関し, 2.(1)のパラメータ事件大合議判決等, また実施可能要件について, 知財高判令和元年9月18日・平成30年(行ケ)第10150号〔手袋に対するテクスチャード加工表面被覆および製造方法〕参照。
前田・前掲注1) 291頁は, 明細書の開示内容からどこまでの範囲を権利としてクレームアップできるのかが決定される点で共通することから, 両要件を「開示要件」と総称する。
- 3) トートロジーであることを指摘するものとして, 末吉剛「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」知財管理63巻3号311頁以下, 特に316頁(2013)。野口明夫「課題自体で特定された発明のサポート要件について」パテント72巻5号75頁以下, 特に78, 86頁(2019)。
- 4) 審査基準の類型3と類型4については, それらがどのように異なるのか, タイトルだけではわかりにくい。そこで, それぞれの類型についての例をみると, 類型3については, クレームを達成すべき結果で発明の範囲の外縁を画するケースと, 数式を用いて発明の外縁を画するケースとが挙げられ, 類型4については, クレーム中の構成要素が抽象的に記載されているために, 課題を解決し得ない実施態様を含んでしまっているケースが挙げられている。
このことから, ①課題を解決することが一応クレーム上はうたわれているものの, 発明の詳細な説明に記載されている実施形態と出願時の技術常識とからみて, 当業者が想定する実施形態が, 現実には課題を解決するかどうか分からないケース, ②課題を解決するかどうか分からない実施形態を含めようとしているケース, ③課題を解決しない実施形態を含めようとしているケースの3つのケースのうち, ①と②を類型3に, ③を類型4に分類したものとみることができようと思われる。
厳密な整理として, 岡田吉美「新規性・進歩性, 記載要件について(上)」特許研究41号28頁以下, 特に48頁(2006)。すなわち, 類型3は「事実関係としては十分条件になっている場合でも, それを帰納するのに十分な情報が実験例等として開示されているか」を問い, 類型4は「特許請求の範囲の記載が課題達成のための十分条件となっているか」を問うている。パラメータ事件大合議判決の二次規範(2.(2))との親和性もあり, 参考になる。
- 5) 審査基準の平成15年改訂の背景と経緯について, 前田・前掲注1) 36-40頁, 後藤麻由子「近年の審査基準の改訂・作成とその考え方について」パテント58巻7号76頁以下, 特に76-79頁(2005)。
- 6) 欧州特許庁(EPO)の審査ガイドライン(https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2023/f_iv_4_5_3.html) 4.5.1-4.5.3(特に4.5.3)では, 明細書における発明の「課題」の解決に必要な記載である「必須の特徴」(Essential Features)をクレームに記載するように求めているところ, その一般化がクレーム全体として「課題」解決

を可能にするのであれば, サポート要件との関係において許容されることが記載されている。このような「課題」に関する欧州の考え方を参考にしたのかもしれない。なお, 諸外国におけるサポート要件についてまとめたものとして, 例えば前田・前掲注1) 第2編第3及び4章, 中山信弘=小泉直樹編『新・注解 特許法〔第2版〕上巻』758-762頁〔内藤和彦=伊藤健太郎〕(青林書院, 2017), 川端さとみ「実施可能要件とサポート要件の関係」牧野利秋ほか編『知的財産訴訟実務体系Ⅰ』574頁以下, 特に576-579頁(青林書院, 2014), 片山健一「外国出願を見据えたサポート要件の留意点」知財管理74巻7号894頁以下(2024)参照。

- 7) 審査基準第Ⅱ部第2章第2節2.2(3)b及び同(4)a
- 8) 田村善之「サポート要件と実施可能要件と機能的クレームの関係に関する一考察(1)」知的財産法政策学研究67号101頁以下, 特に109, 112-114頁(2023), 劉一帆「実施可能要件とサポート要件の表裏一体説批判——偽技術的意味型問題とその対応策としての発明課題の読替え」吉田広志ほか編『知的財産法政策学の旅』207頁(弘文堂, 2023), 前田健「パラメータ発明・課題のクレームアップと記載要件」知的財産紛争の最前線(L&T別冊)10号61頁以下, 特に70頁(民事法研究会, 2024)。
- 9) 例えば知財高判令和6年4月25日・令和4年(行ケ)10057等〔ランプ及び照明装置〕は, 「物の発明について実施可能要件を充足するか否かについては, 当業者が, 明細書の発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識に基づいて, 過度の試行錯誤を要することなく, その物を製造し, 使用することができる程度の記載があるかどうかで判断するのが相当である」とする。
知財高判令和元年9月19日・平成30年(行ケ)第10093号〔極めて高い機械的特性値をもつ成形部品を被覆圧延鋼板, 特に被覆熱間圧延鋼板の帯材から型打ちによって製造する方法〕は, 「方法の発明について実施可能要件を充足するか否かについては, 当業者が明細書の記載及び出願当時の技術常識に基づいて, 過度の試行錯誤を要することなく, その方法の使用をすることができる程度の記載が明細書の発明の詳細な説明にあるか否かによるといふべきである」とする。
前掲注2)〔手袋に対するテクスチャード加工表面被覆および製造方法〕は, 「物を生産する方法について……実施可能要件を充足するためには, 明細書の発明の詳細な説明において, 当業者が, 発明の詳細な説明の記載内容及び出願時の技術常識に基づき, 過度の試行錯誤を要することなく, その方法を使用し, かつ, その方法により生産した物を使用」ことができる程度の記載があることを要し, また, その程度の記載のあることをもって足りる」とする。
- 10) 審査基準第Ⅱ部第1章第1節3.1.1-3.1.3
- 11) 諸外国の状況について, 前田・前掲注1) 第2編第3及び4章, 中山=小泉・前掲注6) 732-734頁〔内藤和彦=赤堀龍吾〕, 川端・前掲注6) 576-579頁参照。
- 12) 裁判例として前掲注9)に掲げたもの等。なお, 結論に違いを及ぼしたケースは見当たらないが, 何に基づき実施可能であればよいかという点について, 出願書

類の記載に関しては「明細書及び図面」とするものと、「発明の詳細な説明」のみを挙げるものがある。審査基準は前者である（第Ⅱ部第1章第1節2.（2））。

- 13) 末吉・前掲注3) 316頁。前田・前掲注1) 65-67, 79-80頁。医薬用途発明について、特許・実用新案審査ハンドブック附属書B第3章1.1.1及び1.2.1。それぞれの要件で有用性を求める裁判例は、サポート要件について、例えば知財高判平成19年3月1日・平成17年（行ケ）第10818号〔タキソールを有効成分とする制癌剤〕。また、実施可能要件について、例えば知財高判平成20年8月6日・平成19（行ケ）第10304号〔シェーグレン症候群における眼のアンドロゲン療法〕。
- 14) 審査基準第Ⅱ部第1章第1節3.1.1（2）によれば、化学物質について、実施可能要件のうち「その物を使用できる」ように記載すべきとの要件を満たすためには、技術的に意味のある用途の記載が求められ、また実施例の記載が通常求められるとする。
- 15) 末吉・前掲注3) 315頁。前田・前掲注1) 65-67, 79-80頁。
- 16) 例えば前掲注9) の各裁判例。
- 17) 前田・前掲注1) 57-58頁も「明確かつ十分」の判断要素と整理している。諸外国の状況については、前掲注11) の各文献参照。
- 18) 審査基準第Ⅱ部第1章第1節2.（2）
- 19) 相田義明「ふしぎな特許法施行規則24条の2」パテント67巻14号（別冊No.13）75頁以下。
- 20) 平成6年法改正前の裁判例として、例えば東京高判平成元年6月8日・昭和59年（行ケ）第294号〔軌道周回人工衛星の姿勢制御装置〕は、「特許法第三六条第四項にいう『容易にその実施をすることができる程度』とは、出願時の技術水準からみて、出願に係る発明の技術的手段を正確かつ具体的に理解できるばかりでなく、当該技術的手段を、特殊な知識を付加しなくとも、明細書の記載のみに基づいて再現できる程度をいうものと解すべきである」として、発明の技術的な理解ができるように記載されていることも、実施可能要件において求められるとする。
- 21) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『平成6年改正 工業所有権法の解説』100-103, 106-108頁（発明協会、1995）参照。なお、後に先行技術情報開示要件（特許法36条4項2号）を規定した際に、旧36条4項は、36条4項1号として規定されることになった。
- 22) 高見憲「特許法36条4項1号の実施可能要件について」AIPPI 62巻7号18頁以下、特に24-30頁（2017）は、実施可能要件における「実施」の解釈が裁判例によって区々であるとし、いくつかに分類する。そこで示されているように、裁判例の考え方は統一されていないように見える。
多少なりとも何らかの技術上の意義のある態様での「実施」では足りず、明細書に記載された所期の作用効果を奏するような「実施」を意味すると解した裁判例もある。例えば知財高判平成26年12月24日・平成26年（行ケ）第10080号〔重力発電装置〕は、「実施可能要件を満たすというためには、単に発明の構成要件を形式的に再現できるのみならず、明細書に記載された所期の作用効果を奏する発明として実施することができる程度に発明の詳細な説明の記載が明確かつ十分にさ

れていることを要する」とする。このように「使用」を解する立場を採る場合には、通常、所期の作用効果イコール（サポート要件における）「課題」の裏返し、となるため、実施可能要件とサポート要件とはほとんど重なることになる。前田健「特許法における明細書による開示の役割」工業所有権法学会年報36号1頁以下、特に4頁（2012）も、「実施可能要件の「実施」を発明が所期の作用効果を発揮するという実質的な内容のものとして理解するなら、サポート要件とほとんど異なることはない」と述べている。前田・前掲注1) 61-63頁、前田・前掲注8) 66頁は、まさにそのように実施可能要件における「実施」を解しており、そのため基本的に表裏一体説の立場を採っているように思われる。

逆に、所期の作用効果を奏するような「実施」である必要はないとする裁判例もある。例えば知財高判平成29年2月28日・平成28年（行ケ）第10103号〔捆線器〕は、「所期の作用効果を奏することを裏付ける記載の有無いかんにより実施可能要件の充足性が直ちに左右されるものではない」と説く。また、知財高判令和6年3月26日・令和5年（行ケ）第10057号〔噴射製品および噴射方法〕は、原告がここで示した〔活性発泡体〕事件判決を引用し、実施可能要件を充足するためには、「技術上の意義のある態様で 사용할 ことができることを要する」旨の主張をしたことに対し、「原告の上記主張は独自の見解であって採用できない」とした（ただし、原告の主張を容れたとしても、結論が左右されないことについて言及している。）。

- 23) 審査基準第Ⅱ部第1章第2節2.
- 24) 高石秀樹「特許法上の緒論点と、「課題」の一気通貫（サポート要件・進歩性判断における「課題」を中心として）」パテント72巻12号（別冊No.22）115頁以下、特に140-142頁は、2.（1）の〔ピリミジン誘導体〕事件の知財高裁大合議判決においても、発明の「課題」が発明の詳細な説明の一般的記載どおりに認定されていることを指摘する。
- 25) 審査基準第Ⅱ部第2章第2節2.1（3）
- 26) 前田・前掲注8) 68頁参照。
- 27) 審査基準第Ⅱ部第2章第2節2.2（4）bも参照。
- 28) 前田・前掲注8) 66-67頁は、実施可能要件とサポート要件のすみ分けを模索することは不可能ではないとし、実施可能要件では再現性、サポート要件では所期の作用効果を奏すると認識できるかという区別（「再現性」を「何らかの技術上の意義が認められる再現性」と修正すれば、本稿の採用する考え方と同じになると思われる。）など、いくつかの区別の仕方を提示する。しかし、そうした区別により、両者を明確に区分することは不可能であって、無理に区別することに実益はないとし、基本的には表裏一体説を採る。
- 29) 山中隆幸「明細書の記載要件に関する考察——実施可能要件・サポート要件を中心として——」パテント61巻7号4頁以下、特に7-10頁は、本件が化学物質の提供に係る発明についての事案であり、サポート要件においても実施可能要件においても、発明の詳細な説明に有用性の記載が求められるケースであったことを指摘する。すなわち、3.（1）で述べた判断の重複が生じるケースであった。両要件が表裏の関係であるとい

てはいるが、本件のような事案の下での一般論と考えることも可能かもしれない。

- 30) 5. (3) に加え、高見・前掲注 22) 24-30 頁参照。
- 31) 前田健「記載要件の論点——ライフサイエンス発明を中心に」法律時報 89 卷 8 号 22 頁以下、特に 25 頁(2017)
- 32) 相良由里子「判批」AIPPI 56 卷 2 号 17 頁以下、特に 119 頁(2011) は、「特許庁の考え方によれば、実施可能要件とサポート要件が重疊的に適用される技術分野とも考えられる」旨、指摘する。
- 33) なお、一度の拒絶理由通知で原則として発見された拒絶理由の全てを通知することについて、審査基準第 I 部第 2 章第 3 部 3.1 (2) 参照。
- 34) 本稿と同様ないし類似の区別方法を指向する見解として、今村玲英子「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」中山信弘ほか編『竹田稔先生傘寿記念 知財立国の発展へ』567 頁以下(発明推進協会、2013)、末吉・前掲注 3) 314 頁(クレームアップされていない作用効果を実施可能要件の判断対象とすべきでないとする。)、山中・前掲注 29) 7 頁、高見・前掲注 22) 30 頁。
末吉・前掲注 3) 314 頁は、「発明の実施行為としての「使用」について、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。そして、物が生産又は使用できないために当業者が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。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。」として両要件の関係性を明らかにする。このうち仮定部分を排斥することで両要件の区別を図ったものが本稿の考え方である。
- 35) 今村・前掲注 34) 585 頁は、請求項に「物質 A を有効成分とし、B 群から選択される物質を添加してなる沈痛用医薬組成物」(発明の詳細な説明には「鎮痛薬の持続性の向上」が課題として掲げられている。)を例示し、「B 群から選択される物質を添加すること(解決手段)によって持続性の向上(課題)が達成できることについては当業者が認識できない場合には、「製造しかつ鎮痛の用途に使用することができる」から「実施可能要件は満足する」が「サポート要件は満足しない」とする。
- 36) 両要件が結果的に重なり合うことが多いことを指摘するものとして、末吉・前掲注 3) 312 頁、相田義明「明細書の記載要件の実務と裁判例」特技懇 247 号 100 頁以下、特に 104 頁(2007)。また、知的財産裁判実務研究会編『改訂版 知的財産訴訟の実務』57 頁〔高部眞規子〕(法曹会、2014)も参照。
- 37) 田村・前掲注 8) 107-110 頁。田村善之=清水紀子『特許法講義』91-98 頁(弘文堂、2024)、劉・前掲注 8) 209-210, 213-214 頁。このような理由を述べるものではないが、大鷹一郎「記載要件に関する考察」大鷹一郎=田村善之編『清水節先生古稀記念論文集 多様化する知的財産権訴訟の未来へ』261 頁以下、特に 265-266 頁も、結論は同様である。
- 38) 知財高判平成 21 年 4 月 23 日・平成 18 年(行ケ)第 10489 号〔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〕、知財高判平成 24

年 6 月 6 日・平成 23 年(行ケ)第 10254 号〔減塩醤油類〕など。

- 39) 前田・前掲注 8) 72 頁は、一つの実施形態だけが実施可能であれば実施可能要件を充足するとの考え方に対し、「特許保護を認めるためには、明細書の開示によりその実現を容易にしたという関係が必要」であるから、同要件を弱めすぎであるとする。
- 40) 知財高判平成 25 年 3 月 29 日・平成 24 年(行ケ)第 10312 号〔液体インク収納容器、液体インク供給システムおよび液体インク収納カートリッジ〕参照。本判決は、「『N-1 型プリンタ』という特定の構成を有する製品が本件明細書の請求項 1……に含まれるか否かや『N-1 型プリンタ』が発明の詳細な説明に基づいて実施可能か否かは、実施可能要件充足性の問題には当たらないというべきである」とする。なお、前田・前掲注 8) 71 頁は、過度の試行錯誤不要の要件につき「規範的に解釈して、個別の実施態様のすべての再現方法が明細書に明示的に記載されていなくてもよい」との考えを示す。
- 41) 例えば高部眞規子『実務詳説 特許関係訴訟〔第 4 版〕』220-222 頁(金融財政事情研究会、2022)。
- 42) α を満たす可能性があると当業者が想定する他の実施態様を仮想・措定することについて、その可否を含め実際上困難な場合が多いとの批判があり得るかもしれない(村上聡=小原深美子「サポート要件の裁判例の現状と今後の課題」知財管理 59 卷 5 号 499 頁以下、特に 508 頁(2009)参照)。とはいえ、ケース 1 と同様に(単純に α を除いて)サポート要件を判断することについては、機能的・効果的にクレームを限定せざるを得ない場合があることを考慮すると、出願人・権利者にとって厳しすぎるようにも思われる。この点に関し、前田・前掲注 8) 69 頁は、特に場合分けすることなく、クレームから効果の高い「蓋然性」をもって当該効果を奏することが認識できないとサポート要件を満たさないと現実的な考え方を提示する。
他方、劉・前掲注 8) 220-226 頁は、課題の再設定(読替え)をすることにより、トートロジーが生じないようにする方向性を打ち出しており、注目される。
- 43) なお、別件の審決取消訴訟との関係について、本判決は以下のように述べている。「本件発明に係る別件審決取消訴訟においては、……サポート要件違反に関する主張は退けられている。しかし、これは、当時の主張や立証の状況に鑑み、21B12 抗体と競合する抗体は、21B12 抗体とほぼ同一の PCSK9 上の位置に結合し 21B12 抗体と同様の機能を有するものであることを当然の前提としたことによるものと理解することも可能である。これに対し、本訴においては、【A】博士や【B】博士の各供述書、【F】教授の鑑定書等……による構造解析、……に係る関係書証……等の新証拠に基づく新主張により、上記前提に疑義が生じたにもかかわらず、この前提を支える判断材料が見当たらないのであるから、別件判決の結論と本件判断が異なることには相応の理由があるというべきである。」