

発明の開示要件からみた 上位概念発明の開示について

弁理士 松下 正

目次

1. はじめに
2. 人工乳首事件の概要
 - (1) 問題となったクレームと対応する明細書の記載
 - (2) 裁判所の判断
 - (3) 問題の指摘
3. 特許法 36 条の記載要件
 - (1) 特許請求の範囲について
 - (2) 明細書について
4. 先の出願における開示について
 - (1) 開示されていた発明
 - (2) 上位概念化発明に関する判断
 - (3) 技術的範囲との関係
5. 実施可能要件とサポート要件との関係
 - (1) 裁判所の判断
 - (2) 私見

1. はじめに

人工乳首事件⁽¹⁾は、先の出願（特願平 10-316899 号）の優先権を伴う実施形態追加化型の国内優先出願（特願平 11-288535 号）について優先権の効果が否定された事件である。この事件を巡っては、優先権の効果との関係で、種々の論評がなされている⁽²⁾。

この事例は、優先権が認められるかが争点となったが、発明の開示要件であるサポート要件および実施可能要件を考える上で興味深い事例である。なぜなら、優先権が認められるか否かは、先の出願でいかなる発明が開示されていたかが問題となるからである⁽³⁾。

以下、本件における発明の開示について、特許法における記載要件を踏まえて検討した。

なお、本稿において、下線部は、全て著者が付したものである。斜体表記も同様である。

2. 人工乳首事件の概要

(1) 問題となったクレームと対応する明細書の記載

① 先の出願における開示

まず、本件特許出願（特願平 11-288535）のうち、先の出願において開示されていた発明について、

(1) 東京高判平成 15 年 10 月 8 日平成 14 年(行ケ)539 号「人工乳首事件」

(2) 高瀬彌平著「実施例補充型の国内優先権主張出願の優先権の効果」月刊パテント 2007 年 Vol.60 No.10, 田辺徹著「優先権主張の効果と特許権の本質」月刊パテント 2006 年 Vol.59 No.4 など

(3) 同旨 前田健著「特許法における明細書による開示の役割」P338（商事法務 2012 年）

検討する。なお、本件特許出願は、先の出願の開示をそのまま、別の実施形態を追加記載したものとなっている。かかる記載のうち、先の出願における開示について説明する。なお、段落番号は、本件特許出願の明細書における段落番号である。

(a) 従来技術について

「【0003】したがって、図15の舌23が蠕動運動を行い、舌23と軟口蓋24との当接が解除されると、圧力が高くなっている部分の空間Bとその他の空間Cとの圧力の差により、上記人工乳首10内のミルク等が乳頭部12の開口12aより噴出し、喉頭蓋26方向に導かれることになる。このように口腔内に圧力を発生させることにより、乳幼児20は人工乳首10に接続されている哺乳瓶中のミルク等を飲むことになる。」

(b) 課題について

「【0004】【発明が解決しようとする課題】ところが、近年、乳幼児20がミルク等を飲む際に、乳幼児20の口腔内でどのような動作（哺乳運動）がなされているかについて、研究が行われた結果、以下のような事実が初めて明らかになった。すなわち、乳幼児20が、人工乳首10付き哺乳瓶中のミルク又は母親の母乳を飲む際に、これら人工乳首10又は母親の乳首が如何なる変形をするかについて、エコーで観察した。その結果、乳幼児20がその舌23を蠕動運動させることで、母親の乳首のうち、人工乳首20の乳頭部12に相当する乳頭部及び乳輪部が伸長することがわかった。これは、乳幼児20に人工乳首10付きのミルク入りの哺乳瓶と母親の母乳を与え、その哺乳運動中の人工乳首10と母親の乳首の伸長状態を計測することにより、判明したものである。ところで、人工乳首10は、ミルク等入りの哺乳瓶等に取り付けて用いられ、母親の母乳の代わりに乳幼児に与えられるものであるため、人工乳首10は、母親の乳首に出来るだけ近似していることが望ましいが、上記の研究結果からは、従来の人工乳首10は、母親の乳首に近似していないという問題があった。」

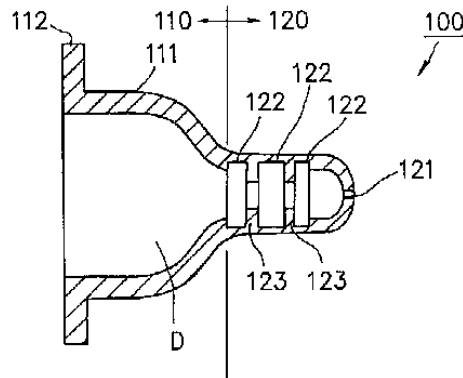
(c) 解決手段について

「【0035】このように乳幼児200は、舌230の蠕動運動を行い、母親の乳首を伸ばし、上記閉空間Eの圧力を高め、その後の閉空間Eの開放時の陰圧を効果的に発生させるようにしている。このように陰圧を効果的に発生させることで、母乳の噴出をより促し、より効果的に母乳を飲もうとするものである。本実施の形態にかかる人工乳首100においても、図2に示すように、その乳頭部120に肉薄部122, 122, 122（斜線部分）が3箇所設けられているため、上述の乳幼児200の舌230の蠕動運動によって、これら3箇所の肉薄部122, 122, 122が伸び、乳頭部120全体も乳幼児200の口腔内で伸びることになる。この状態を示したのが図7である。図7に示すように、乳頭部120に設けられた肉薄部122, 122, 122（斜線部分）が、伸びることで、人工乳首100、舌230及び軟口蓋240等により形成される閉空間Eは、図2と比べ小さくなることになる。これによって、より圧力が高くなった閉空間E（好ましくは、閉空間Eが消滅した状態となる）は、図6に示すように舌230の蠕動運動によって、開状態となる。このとき陰圧が生じ図6の矢印方向に人工乳首100内のミルクが噴出することになる。そして、このミルクの噴出量は、図7の閉空間Eの圧力が高ければ、その分、大きくなるため、本実施の形態のように乳頭部120の伸びることで、より高い圧力を閉空間Eに生じさせることができ、その開放により、より大量のミルクを人工乳首100から噴出させることができるものである。」

【0036】また、本実施の形態によれば、図1に示すように、人工乳首100の肉薄部122, 122, 122に隣接して、比較的肉厚な肉厚部123, 123が設けられ、且つ、これら肉薄部122, 122, 122とこれら肉厚部123, 123が交互に配置されている。この肉厚部123, 123は、上述のように人工乳首100の肉厚2.56mmに比べ、1.00mm程度厚く形成されているため、乳幼児200が哺乳運動に際し、人工乳首100を口腔内で押圧しても、

剛性が強い肉厚部 123, 123 によって、剛性が弱い肉薄部 122, 122, 122 の剛性を補うことができるようになっている。この状態を示したのが図 8 である。図 8 は、その (a) の矢印で示す方向から撮影した人工乳首 100 が、(b) 及び (c) に示されている。図 8 (b) は、図 6 に示す舌 230 の蠕動運動の状態での人工乳首 100 の潰れ状態を表すものである。図 8 (b) に示すように、人工乳首 100 は、舌 230 によって押圧されているにもかかわらず、特に歯槽堤 280 で隠れている部分では、全く潰れることなくその形状を保持している。また、図 8 (c) は、図 7 に示す舌 230 の蠕動運動が開放された状態での人工乳首 100 の潰れ状態を表すものである。図示するように、人工乳首 100 は、潰れることなく、舌 230 によって包まれていることがわかる。」

図 1

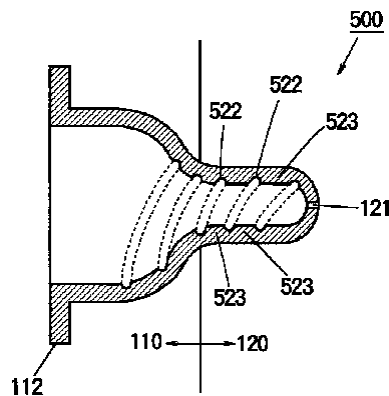


② 後の出願で追加された事項

後の出願では、別の実施形態として以下が追加された。

「[0042] …図 11 において、人工乳首 500 は、上述の第 1 の実施の形態と同様に、乳首胴部 110、乳頭部 120 及び鏢部 112 を有している。しかし、本実施の形態においては、図 11 に示すように、伸長部である肉薄部 522 が人工乳首 500 の乳頭部 120 及び乳首胴部 110 にかけて螺旋形状に形成されている点で、第 1 の実施の形態と異なる。このように肉薄部 522 を螺旋形状に形成することで、乳幼児 200 の哺乳運動の際、人工乳首 500 がより伸び易くなる。また、この哺乳運動の際、図 11 の縦方向に、圧力が加わっても、人工乳首 500 の縦方向において、肉薄部 522 に対応する位置には必ず剛性部である肉厚部 523 が配置されているため、人工乳首 500 が潰れて、乳幼児 200 の哺乳運動が困難になることはない。また、本実施の形態においては、図 11 に示すように、肉薄部 522 が螺旋形状に形成されているため、シリコンゴムにより形成されている人工乳首 500 の製造に当たり金型から抜き易くなり、製造し易くなる。」

図 11



③ 優先権が否定されたクレーム

【請求項 1】

乳幼児の哺乳窩に当接可能な先端部を有する乳頭部と、
乳幼児が舌により蠕動運動を行う際に舌を波うつように移動させることができる表面を有する乳頭部及び乳首胴部と、
哺乳瓶と接続するためのベース部と、
を有する人工乳首であって、
前記乳頭部及び乳首胴部のシリコンゴムから成る壁面の内側に、この壁面より肉厚の薄い伸長部が形成され、この伸長部に隣接して、この伸長部より肉厚が厚い剛性部が交互に形成されていることを特徴とする人工乳首。

(2) 裁判所の判断

裁判所は次のように判断した。

「イ 上記アの記載によれば、先の出願の当初明細書等には、先願発明が、母親の乳首により近似している人工乳首を提供することを目的とした発明であって、人工乳首の乳頭部及び又は乳首胴部の少なくとも一部に伸長する伸長部が備わっていることにより、乳幼児の口腔内により効果的に圧力が高い部分を形成することができ、好ましくは、伸長部に隣接して伸長部より剛性のある剛性部が設けられていること、更に好ましくは、伸長部と剛性部が交互に配置されていることにより、乳頭部及び乳首胴部が伸長しても全体の剛性が低下することを防止でき、また、好ましくは、人工乳首がシリコンゴムで形成されているとともに、シリコンゴムの厚みが伸長部では比較的薄く、剛性部では比較的厚く構成されることにより、剛性が低下することなく全体が伸長するとの効果を達成する発明が記載されているものと認められる。

・・・

エ 上記ウの記載によれば、図 11 実施例に係る人工乳首は、「乳頭部」、「乳首胴部」「鏝部」(＝ベース部)を有し、シリコンゴムから成り、伸長部である肉薄部が乳頭部及び乳首胴部の内壁にかけて形成され、肉薄部に隣接して剛性部である肉厚部が配置されている構成から成るものである。また、図 11 実施例の人工乳首と構成がほぼ同一であるとされる第 1 の実施の形態である【図 1】についての説明として、後の出願に係る本願発明 1 の当初明細書等(甲 2 添付)には、「哺乳瓶本体と接続するための鏝部であるベース部 112」(段落【0031】)、「人工乳首 100 の乳頭部 120 の先端部は、乳幼児 200 の哺乳窩 220 の先端に当接され」(段落【0033】)、「図 4 (b) (c) に示すように、舌 230 の前方が盛り上がり、乳首を舌から押し、この動きは図 5 (a) 乃至 (c) に示すように、次第に舌 230 の後方へ波うつように移動していくことになる。この過程で、舌 230 は前方から後方にかけて波うつように蠕動運動を行い」(段落【0034】)と記載されているから、これらを併せ考えると、結局、図 11 実施例発明は、後の出願の本願発明 1 の発明の要旨となる技術的事項のすべてを満足するものであって、本願発明 1 の実施例に相当するものであると認められる。そして、図 11 実施例に係る人工乳首は、伸長部である肉薄部を螺旋形状に形成することにより、哺乳運動の際、人工乳首がより伸びやすくなり、また、その際、縦方向に圧力が加わっても、人工乳首がつぶれて乳幼児の哺乳運動が困難になることがなく、製造に当たり金型から抜きやすくなり、製造しやすくなるという螺旋形状特有の効果を奏するものであることが認められる。

オ そうすると、後の出願の当初明細書等に本願発明 1 の実施例として記載された、伸長部である肉薄部を螺旋形状に形成した図 11 実施例に係る人工乳首は、先の出願の当初明細書等に明記されていなかったばかりでなく、先の出願の当初明細書等に現実に記載されていた、伸長部である肉薄部を環状に形成した【図 1】の実施例に係る人工乳首の奏する効果とは異なる螺旋形状特有の効果を奏するものである。したがって、当該伸長部である肉薄部を螺旋形状にした人工乳首の実施例(図 11 実施例)を後の出願の明細書に加えるこ

とによって、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになることは明らかであるから、その超えた部分については優先権主張の効果は認められないというべきである。」

(3) 問題の指摘

このように、追加された発明、すなわち、追加の実施形態（上記【図 11】）については、優先権の効果が認められないのは当然である。しかし、判決では、「シリコンゴムの厚みが伸長部では比較的薄く、剛性部では比較的厚く構成されることにより、剛性が低下することなく全体が伸長するとの効果を達成する発明が記載されている」という発明は先の出願に開示されていると認定しつつも、実施形態を追加したので、発明の要旨が変更されたとして優先権の効果を否定している。このような改良発明の追加により、発明の開示がいかなる影響を受けると判断すべきかが問題となる。以下、特許法において発明の開示とはいかなる要件が課されているのかについて、確認する。

3. 特許法 36 条の記載要件

特許法は 36 条に、特許請求の範囲の記載要件として明確性要件およびサポート要件を、明細書の記載要件として実施可能要件を規定している。以下では、発明の開示を検討する上で必要な、サポート要件と実施可能要件を中心に検討する。

(1) 特許請求の範囲について

① 特許法 36 条は、特許請求の範囲の記載要件について以下のように規定する。

(a) 36 条 5 項

第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。

(b) 36 条 6 項

第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

- 一 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。
- 二 特許を受けようとする発明が明確であること。
- 三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
- 四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

② 改正の経緯

(a) 平成 6 年改正法の趣旨

平成 2 年の一部改正法の 36 条 5 項 2 号では、特許請求の範囲の記載要件として、「特許を受けようとする発明の構成に欠くことのできない事項のみを記載した項（以下「請求項」という。）に区分し・・・」と規定されていた。

これに対して、現行法では、既に述べたように、「出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべて」を記載するとなった。国際調和を図るとともに、多様な開発成果を適切に保護するという改正の趣旨に沿って、より自由な表現形式で発明を記載することを認めつつ、第三者に発明の内容を開示するためと説明されている⁽⁴⁾。

(4) 「発明の構成にかかわらず、技術の多様性に柔軟に対応した特許請求の範囲の記載を可能とした。」特許庁編「工業所有権法逐条解説 20 版」P127（発明推進協会 2017 年）

(b) 改正前後におけるクレーム発明の意義

従来は、審査官によって、詳細な説明に開示された発明が認定され、かかる「発明に欠くことのできない事項のみ」が特許請求の範囲に記載されていない場合（以下、「のみ要件」違反という）には、特許請求の範囲の記載要件違反として拒絶理由が通知されていた。すなわち、審査官が明細書に実質上開示された発明を認定し、それと特許請求の範囲に記載された発明を比較して、後者のほうが広い場合には、クレーム発明の記載要件である「のみ要件」を満たしていないとして拒絶した。

これに対して、現行法では、クレームに記載された発明特定事項から発明を認定し、これが詳細な説明に開示された発明よりも広い場合には、詳細な説明に開示された発明を超えているとして、拒絶する。

(c) サポート要件の追加

このように、従来は、発明は構成で特定できるので、「構成のみ」を記載することと規定していたが、現行法は、発明が特定できていれば十分であると考え方を変えたものである。ただし、このような発明の自由な特定の仕方を認めることとの関係で、詳細な説明に開示された発明との関係を超えないというサポート要件が平成6年法改正で追加された⁽⁵⁾。

(2) 明細書について

① 特許法 36 条は、明細書の記載について以下のように規定する。

36 条 4 項 1 号

前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

- 一 経済産業省令で定めるところにより、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。

② 「審査基準」における考え方

「特許・実用新案 審査基準」（以下「審査基準」という）では、前者を委任省令要件（「審査基準」（II 部 1 章 2 節））、後者を実施可能要件（「審査基準」（II 部 1 章 1 節））と区別している。かかる委任省令要件は、特許法施行規則に規定されている。

特許法施行規則 24 条の 2

特許法第三十六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は、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ることによりしなければならない。

すなわち、かかる規定を読み込むと 36 条 4 項 1 号は、「当業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ところにより、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」と規定されていることとなる。

発明が解決しようとする課題及びその解決手段は、「技術上の意義を理解するために必要な事項」の一例として示されている。

③ 「その発明」とは

理論的には、詳細な説明に記載された発明であるが、「審査基準」では、クレームで特定された発明の実

(5) 従来も明細書に開示されていることが要求されていたが、従来の実務では、明細書に文言があれば開示ありとして扱われていた（形式的な要件）。この点で実質的な開示を求める要件としての規定となった。

施を意味すると解説されている⁽⁶⁾。これは、詳細な説明に実施不可能の発明が記載されていても、当該発明がクレームの範囲外なのであれば、それをもって拒絶、無効理由とする必要がないという実務的な配慮であろう。

実施可能であるためには、物の発明であれば、その物を作れて、その物の作用効果を奏するような使用ができること、方法発明であれば、その方法の作用効果を奏するような使用ができることである。

④ 改正の経緯

平成2年一部改正法では、「当業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。すなわち、実施可能に記載しなければならないという点は変わっていないが、そのために何を記載しなければならないかを委任省令要件として規定された。

委任省令要件について、「審査基準」では、以下のように規定している。

「当業者が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、請求項に係る発明の属する技術分野、又は課題及びその解決手段を理解することができない出願については委任省令要件違反とする。例えば、発明を特定するための事項に数式又は数値を含む場合であって、当業者が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、発明の課題と当該数式又は数値による規定との実質的な関係を理解することができず、発明の課題の解決手段を理解できない場合には、発明の技術上の意義が不明であり、委任省令要件違反に該当する。」

すなわち、当業者が、発明の技術上の意義を理解できない場合には、委任省令要件を満たさないこととなる⁽⁷⁾。

4. 先の出願における開示について

(1) 開示されていた発明

上記の36条に規定された開示要件を踏まえて、人工乳首事件において、拒絶されたクレーム1にかかる発明を発明Xとした場合、発明Xが明細書に開示されていたかについて検討する。

まず、実施形態x1（溝が環状）から特定される発明x1は先の出願では、開示されていたことは明らかである。一方、実施形態x2（溝の形状は螺旋）は先の出願では開示されていないため、実施形態x2から特定される発明x2は先の出願では、開示されていなかったことも明らかである。

前記発明x1を上位概念化すると、発明X（溝の形状は限定していない）が観念できる。さらに、かかる発明Xは、実施形態x2の上位概念化発明でもある。

(2) 上位概念化発明に関する判断

① 判断基準について

上位概念化した発明が開示されていたか否かは、実施形態の追加とは直接関係がなく、先の出願の開示で、上位概念化できるか否かで判断すべきである。具体的には、サポート要件の基準⁽⁸⁾である「発明の詳細な説明の記載又はその唆峻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か否か」で判断すればよい。なぜなら、サポート要件は、明細書の開示からみて、広すぎるクレームを防止するという観点から規定

(6) 請求項に係る発明以外の発明について実施可能に発明の詳細な説明が記載されていないことや、請求項に係る発明を実施するために必要な事項以外の余分な記載があることのみでは、第36条第4項第1号違反とはならない（「審査基準」第1章3.2(3)）（H27年9月改訂版）。

(7) 委任省令要件については、「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」とする判決がある。知財高判平成21年7月29日平成20年(行ケ)10237号「スロットマシン事件」

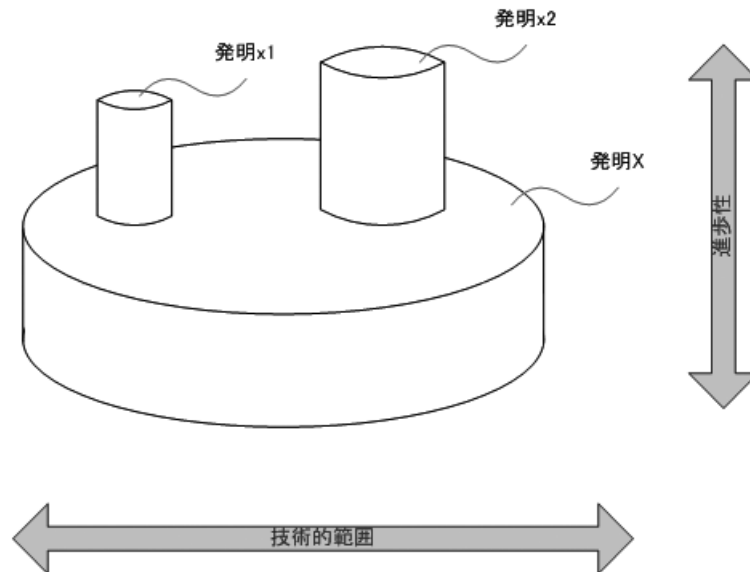
(8) 知財高判（特別部）平成17年11月11日平成17年(行ケ)10042号「偏光フィルムの製造法事件」参照

されたものであり、いかなる範囲の技術思想が開示されているかを判断するものだからである。

いかなる範囲の技術思想が開示されているかは、発明が解決する課題と実現手段との関係によって変わる。

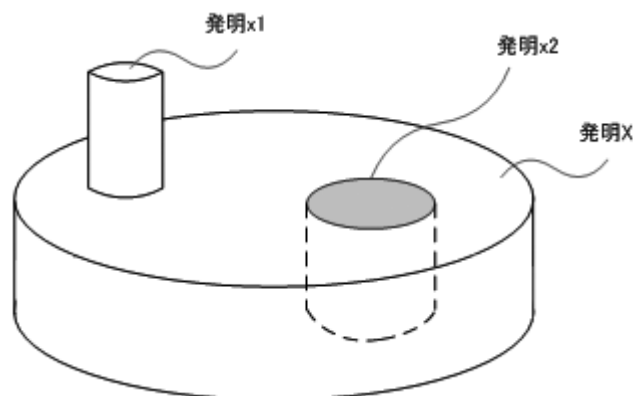
一般的に、機械・電気分野においては、上記関係について論理的説明ができる場合が多い。このような場合、上位概念化は当業者にとって容易である。

この事件では、課題は「母親の乳首と同様に、使用時に乳頭部及び乳輪部を伸長させたい」であり、そのために「壁面の内側に、この壁面より肉厚の薄い伸長部が形成され、この伸長部に隣接して、この伸長部より肉厚が厚い剛性部が交互に形成する」という技術的構成を有している。かかる記載からすると、当業者であれば、上記第1実施例の開示があれば、当該課題を解決できると理解できる。



本件のような発明のメカニズムが記載されている場合で、かつ、複数段階のレベルについての発明の開示が問題となる場合（多くの場合そうであるが）には、各レベルの発明が開示されていたか否か検討されるべきである。また、変形実施例である發明x2を追加しても、發明X自体は変わらない。すなわち、先の出願で發明Xが開示されているなら、發明Xについてはサポートされていると判断すべきである。

これに対して、発明のメカニズムが分からない場合には、上位概念化は困難である。たとえば、化学分野のように実験データで技術思想を立証するような場合である。このような場合には、実施形態を追加することで、下記のように、当該部分において穴あきであったと判断される可能性はある。これは、發明X自体が変更されるからである。その意味では補正と同じ判断基準が採用できる。



② 判決の時期について

この判決の判断時期は平成 15 年 9 月である。当時は、補正の基準も、明細書の記載から直接かつ一義的である場合のみ、補正ができると扱われていた。すなわち、上位概念化に関してはほぼ補正ができなかった。かかる考え方に対して、新規事項の判断について、新たな技術的事項を追加していなければよいと知財高裁特別部で判断がなされたのは、平成 20 年 5 月である⁽⁹⁾。

かかる背景もあり、実施形態が追加されるとその発明の要旨が変更されたと判断したものと解される。

この事件が、現在起きた場合、上記のような補正が許容される範囲からして、優先権は認められるべきである。なお、別の事件では、後の出願にて、傾斜角度を具体的に特定した場合でも、傾斜角度を特定しない発明の基準時を、先の出願日としたものもある⁽¹⁰⁾。

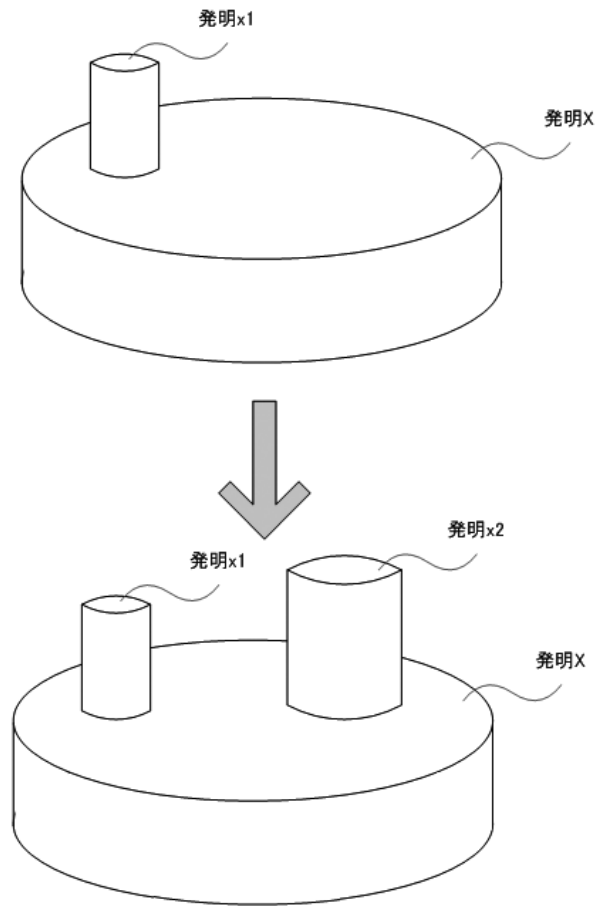
(3) 技術的範囲との関係

仮に、本件が国内優先出願ではなく、当初から、実施形態 a1（溝が平行）のみで、かつ、発明 X で権利化されていたとする。そして、第三者が実施していたイ号が、実施形態 a2（溝が螺旋）とする。この場合、多くの実務家は、イ号は上記クレームの技術的範囲に属すると判断するであろう。

なぜなら、もし、技術的範囲外と判断するとしたら、イ号が実施形態と少しでも異なり、かつ別の効果がある場合には、すべて権利範囲に属しないことになってしまうからである。

もちろん、問題となっている発明が広すぎて、サポート要件違反である場合は別であるが、本件のような程度で、サポート要件違反と判断されたとしたら、少しでも有利な効果のある発明は、全てサポート要件違反と判断されることになってしまう。

確かに、この出願全体でみた場合、発明 x2 が権利範囲として新たに追加されているので、後の出願における権利範囲は実質増えている。しかし、これは発明 X の範囲が変わったのではなく、発明 x2 が増えた事に伴う変化に過ぎない。



(9) 知財高判平成 20 年 5 月 30 日平成 18 年(行ケ)10563 号「感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法事件」
 (10) 知財高判平成 24 年 2 月 29 日平成 23 年(行ケ)10127 号「旋回式クランプ事件」
 「傾斜角度に関する本件発明 3 の発明特定事項である「傾斜角度を 10 度から 30 度の範囲にした」との事項が第 1 ないし第 3 基礎出願に係る明細書（図面を含む。）で開示されていないからといって、本件発明 1, 2 が上記事項を発明特定事項として含む形で特定されて出願され、特許登録されたことになるものではない。…したがって、本件発明 1, 2（請求項 1, 2）の特許請求の範囲の記載に照らせば、旧特許法 41 条 1 項にいう先の出願「の願書に最初に添付した明細書又は図面…に記載された発明に基づ」いて特許出願されたものとい得るから、本件発明 1, 2 については原告が優先権主張の効果を享受できなくなるいわれはなく、特許法 29 条の規定の適用につき、最先の優先日（平成 13 年 11 月 13 日、第 1 基礎出願の出願日）を基準として差し支えない。」

5. 実施可能要件とサポート要件との関係

上記のように、実施可能要件は、明細書において発明を具体的に記載することを要求する規定であり、一方、サポート要件は当業者が当該発明の課題を解決できると認識できるかという技術思想としての開示を要求する規定である。このように、両者は本来的に明確に役割が異なり、別々の判断基準で判断されるべきものである。しかし、予測可能性が低い分野の発明では、両規定が重複する場合がある。この場合、両規定をどう適用するのかが問題となる。

(1) 裁判所の判断⁽¹¹⁾

① 重複適用事例（ポリイミドフィルムおよびそれを基材とした銅張積層体事件）⁽¹²⁾

「…本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識を考慮しても、4,4'-ODA / BPDA の2成分系フィルムについては、本件発明9の熱膨張係数の範囲とすることは、当業者が実施可能であったということではできない。

.....

前記2(5)のとおり、少なくとも ODA / BPDA の2成分系ポリイミドフィルムについては、当業者が、本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識に基づき、これを実施することができない。そうすると、上記2成分系のポリイミドフィルムの構成に係る本件発明9は、本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識によっては、当業者が本件発明9の上記課題を解決できると認識できる範囲のものということではできず、サポート要件を充足しないというべきである。」

② 重複非適用事例

両規定は、趣旨が異なるので、サポート要件違反で無効とするのは誤りであると判断している。

i) 性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用事件⁽¹³⁾

「法36条6項1号は、前記のとおり、「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。

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。」

ii) ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物事件⁽¹⁴⁾

「…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。

(11) 前掲3 前田 P81 ~ 87 に両者の位置づけについて複数の判決を参照した紹介がなされている

(12) 知財高判平成27年4月28日平成25年(行ケ)10250号「ポリイミドフィルムおよびそれを基材とした銅張積層体事件」

(13) 知財高判平成21年12月8日平成21年(行ケ)10033号「性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用事件」

(14) 知財高判平成24年10月29日平成24年(行ケ)10076号「ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物事件」

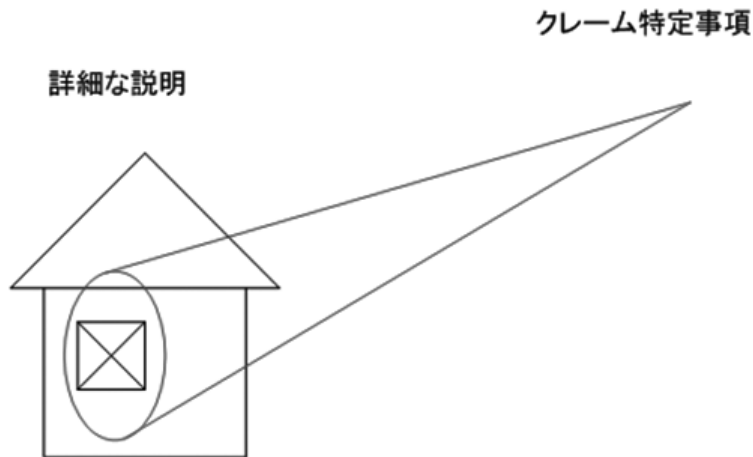
審決は、本件出願が特許法 36 条 6 項 1 号（サポート要件）に規定する要件を満たしていないことを根拠に拒絶の査定を維持し、請求不成立との結論を出したものであるから、被告の上記主張は、審決の判断を是認するものとしては採用することができない。なお、被告は本願発明の具体的な製造を確認した例の記載はないと主張するが、サポート要件が充足されるには、具体的な製造の確認例が発明の詳細な説明に記載されていることまでの必要はない。」

以上のように、近年の事案でも裁判所の判断は分かれている。

(2) 私見

① 現状規定における関係

既に述べたように、実施可能要件は明細書における発明の開示要件であり、サポート要件はクレームで特定される発明に関する規定である。ただ、後者は、実体である詳細な説明に記載された発明をクレームという窓⁽¹⁵⁾を通して評価することとなる。したがって、最終的には、同じものを見ていることとなり、両者は表裏一体の関係にある。



そうすると、予測可能性の低い分野ではサポート要件を判断するに当たって、実施可能に記載されているかが要求されるので、上記のような重複適用がなされるのである。

現行の規定がこのような規定になっているのは、平成 2 年法の、いわゆる「のみ要件」の規定ぶりのまま、サポート要件をクレームの記載要件として規定したことによるものである。かかる規定ぶりでも、特 36 条には特許請求の範囲および明細書についての書類としてのあるべき姿が記載されることになるので、問題はないと考えたのではないか。

② 重複適用の問題点

予測可能性が低い分野の発明について、クレームで特定される発明の一部が実施不可能である場合、無効審判の請求人は、実施可能要件とサポート要件違反の 2 つの無効理由を重複して記載する。これは、審判において、どちらが採用されるか不明なためである。当然のことながら、被請求人も重複して反論する必要が

(15) 園田敏雄著「発明の進歩性について」（関西特許研究会 KTK ニュース 1997 年 6 月号 P35）には、以下のように、特許請求の範囲は、詳細な説明をみる窓である旨、記載されている。

「さらに、技術の性質によっては、発明の詳細な説明の記載をどのように参酌しても特許請求の範囲に記載した事項の技術的内容をその文言の一般的意味以上に明確にすることも、また、前提技術、課題、解決手段およびその作用から構成される技術的思想と言えるようなものを把握することもできず〈特許請求の範囲の窓を通して発明の詳細な説明を見ても、そこには特許請求の範囲に記載された文言の一般的意味内容以上の、「発明思想」と言えるようなものは何も見えないとも言えようか〉、…」

ある。また、侵害訴訟における無効主張についても同様である。

③ 1つの解決手法

発明の開示要件を判断する上では、理論的には、どちらか一方だけを判断すればすむとの極論も考えられる。

たとえば、1の実施形態についても実施できるようには開示されていない場合でも、すべてサポート要件だけで判断することも可能である。詳細な説明には発明がなんら実施可能に記載されていないので、当然、クレームで特定される発明はサポートされていないと判断すればよいからである。

また、変形実施形態について、具体的な実施形態がない場合でも、予測可能性が高い分野では、当業者であれば実施可能であろうとして、実施可能要件を満たしていると判断すればよいし、予測可能性が低い分野では、変形実施形態が実施できないと判断すればよいからである。

欧米では、そのような取り扱いもされている⁽¹⁶⁾。

④ 両規定の使い分け

以上のように、重複適用を認めると重複主張がなされ、一方に限定すると理論的には一方のみでよいことになってしまう。両規定が存在する以上、すべて一方で吸収するのではなく、審査における役割も踏まえて、両規定の役割を明確化することで、両者を使い分けることが望ましい。以下、どのような使い分けが可能であるか検討してみた。

予測可能性の高い技術分野でも、低い技術分野でも、発明の一実施形態は、最低限1つは必要である⁽¹⁷⁾。

ゆえに、実施可能要件は、この最低条件を判断する要件と位置づけることが考えられる。すなわち、少なくとも1の実施可能がまず、実施可能かどうかを判断する要件とし、これを一般化するのはすべてサポート要件として取り扱うのである。

この場合、審査における判断は以下ようになる。クレームで特定される発明について、少なくとも1の実施形態の開示があるかを判断する。かかる開示がなければ実施可能要件違反とする。一方、かかる開示があれば、サポート要件を判断する。サポート要件を判断する際には、一般化できるのかであるので、理論で説明するか、または予測可能性の、低い分野では実施形態を実施可能に記載することで、帰納的に説明することとなる。

かかる使い分けをする場合には、予測可能性がない発明であっても、1の実施形態が実施可能要件を満たしていれば、とりあえず、実施可能要件違反はないこととなる。ただ、これをクレームで特定される発明まで一般化するために、変形例について実施可能に記載することは必要である。

かかる使い分けは、審査段階だけでなく、異議・無効主張でも同様に適用可能である。このような使い分けにより、前記重複主張が不要となる。

なお、上記のような取り扱いをすると、化学分野においてクレームで特定される発明に含まれる発明について、実施不可能な実施形態が発見された場合、実施可能要件違反ではなく、当該部分においてサポート要件違反の無効理由があるとして扱うこととなる。この場合、当該部分を取り除く訂正がしなければ、全体として無効と判断せざるを得ない。

(16) 米国はサポート要件違反とはせず、実施可能要件違反で処理している。欧州では、異議・無効事件では実施可能要件で処理する。

(17) もちろん、クレームが具体的で、クレームに対応する記載が明細書にそのまま記載するだけで実施可能要件を満たす場合もある。

⑤ 立法的解決の必要性

上記のような実施可能要件とサポート要件の適用範囲を「審査基準」として定めることもできる。しかし、特許法自体を変更しない場合、従来の裁判所の判断との齟齬が混乱を招くことも十分想定される。特に無効審判・侵害事件では、保険の意味も含めて結局、重複主張がなされることになってしまう。その意味では、立法的解決が好ましい。たとえば、以下のような規定とすることが考えられる。

i) クレームの記載要件を明細書の記載要件の前に移動させる。

これによりクレームで特定される発明が定義できる。

ii) 現状のクレームの記載要件からサポート要件を取り除く。

iii) 実施可能要件としては、クレーム発明の少なくとも1の実施形態について実施できるように記載しなければならないと規定する（なお、委任省令要件についてはそのままでもよい）。

iv) 明細書の記載要件として、クレームで特定される発明をサポートしていることを規定（ただし、前号が適用される場合を除く）。

これにより、上記重複適用も回避できるし、発明の開示がいかなることかも条文上明確となり、審査における判断も明確となる。なお、諸外国との整合性については、サポート要件の中で実質的に実施可能要件を判断しているのに過ぎないので、特に問題とはならない。