

明細書における発明の課題の記載



会員 小林 茂

要 約

明細書の発明の詳細な説明に発明の課題を記載しないときには、発明を実施することができない、とはいえない。

また、特許法施行規則第 24 条の 2 に、「発明が解決しようとする課題……を記載することによりしなければならぬ。」と規定されているが、明細書の発明の詳細な説明に発明を実施することができる程度に発明が記載されていれば、明細書の発明の詳細な説明に発明の課題を記載しなくとも、実施可能要件を充足しないとはいえない。この結果、特許法は明細書の発明の詳細な説明に発明の課題を必ず記載することを要求していない。

しかし、発明は本質的に発明の課題を有しているものであり、明細書の発明の詳細な説明に発明の課題を必ず記載することを要求する条項を、特許法に規定すべきである。

目次

- 1 はじめに
- 2 発明の課題の記載と発明の実施可能
- 3 発明の課題の記載と省令規定
- 4 発明の課題の記載を要求する規定

1 はじめに

特許法第 36 条第 4 項は、「前項第 3 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。」と規定しており、同項第 1 号は、「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。」と規定している。

この規定は、明細書の発明の詳細な説明（以下、単に「明細書」という）には、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を実施することができる程度に、発明を記載しなければならないこと（以下、「実施可能要件」という）を規定している。

そして、特許法施行規則第 24 条の 2（以下、「省令規定」という）は、「特許法第 36 条第 4 項第 1 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。」と規定している。

したがって、省令規定をも考慮すれば、実施可能要件は、明細書には、発明が解決しようとする課題（以下、単に「発明の課題」という）等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、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を実施することができる程度に、発明を記載しなければならないことである。

ここで、規定上は「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を実施することができる程度」、「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」であるが、以下においては省略して単に「発明を実施することができる程度」、「発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」などと記述する。

2 発明の課題の記載と発明の実施可能

では、明細書に発明の課題が記載されていない場合（なお、明細書に記載された発明の課題が明瞭でない場合をも含むものとする）には、発明を実施することはできないか。

この点については、明細書に発明の課題が記載されていないとしても、必ずしも発明を実施することができないとはいえない。すなわち、明細書の発明の実施

の形態に発明の内容が明確かつ十分に記載されていれば、明細書に発明の課題が記載されていないとしても、発明を実施することは可能である。

ちなみに、最近の判例⁽¹⁾において、「前記(1)に引用の本願明細書【0006】の記載部分は、本願発明の作用効果について言及しているにすぎないものであって、本願発明の実施方法について言及しているものではないから、仮に当該部分が明瞭でないとしても、そのことは、当業者が本願発明を構成する部材のうち、特に当該記載部分と関係する「ポリマー材料」及びこれに関連する部材を製造することを不可能ならしめるものではない。」「本願明細書に接した当業者は、仮に前記(1)に引用の本願明細書【0006】の記載部分が明瞭でないとしても、本件出願日当時の技術常識及び本願明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて、本願発明における「ポリマー材料」及びこれに関連する部材を製造し、もって本願発明を実施することができたものというべきであって、本願明細書は、本願発明の作用効果について言及した当該記載部分が明瞭でないからといって、法36条4項に違反するといえるものではない。」と判示されている。

なお、この判例の事案においては、特許出願が平成11年11月26日になされているから、旧規定(平成6年法律第116号によって改正された特許法第36条4項)の適用があるが、旧規定と現行規定(平成14年法律第24号によって改正された特許法第36条4項第1号)とは実質上同様であると考えられる。

そして、この判例においては、明細書に発明の作用、効果が適切に記載されていないからといって、発明を実施することができないとはいえないと認定している。

さらに、発明の課題と発明の効果とは表裏の関係にあることは周知である。ちなみに、審査基準⁽²⁾に、「発明が解決しようとする課題についての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」と記載されている。

このように、上述の判例においては、明細書に作用、効果が適切に記載されていないからといって、発明を実施することができないとはいえないと認定しており、しかも発明の課題と発明の効果とは表裏の関係にある。これらのことから、明細書に発明の課題が記

載されていないとしても、必ずしも発明を実施することができないとはいえないことは、明らかである。

したがって、仮に省令規定を考慮しないとするれば、明細書に発明の課題が記載されていないとしても、実施可能要件を充足しないとはいえない。

3 発明の課題の記載と省令規定

では、明細書に発明の課題が記載されていない場合には、明細書の記載によって発明を実施することができるとしても、省令規定が「発明が解決しようとする課題……を記載することによりしなければならない。」と規定していることを理由として、実施可能要件を充足しないと判断することはできるか。

ところで、新法(昭和34年法律第121号をもって公布された特許法)の明細書記載要件に関する当初規定である特許法第36条第4項は、「第2項第3号の発明の詳細な説明には、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。」と規定していた。そして、明細書記載要件に関する規定は、平成6年法律第116号によって実質的に現行規定に改正されている。

すなわち、当初規定においては、明細書記載要件(発明の詳細な説明記載要件)は、発明を実施することができる程度に、発明の目的、構成、効果を記載することであった。したがって、当初規定における明細書記載要件が直接要求していることは、明細書に発明の目的、構成、効果を記載することであって、発明の目的、構成、効果の記載の程度が、発明を実施することができる程度であった。このため、当初規定においては、明細書記載要件によって、明細書に発明の課題(発明の目的と発明の課題とはほとんど同義であることは明らかである)を必ず記載することが要求されていた。

これに対して、現行規定においては、上述の如く、明細書記載要件は、明細書に、技術上の意義を理解することができる事項を記載することにより、発明を実施することができる程度に、発明を記載することである。したがって、明細書記載要件が直接要求していることは、明細書に、発明を実施することができる程度に、発明を記載することであって、省令規定は、発明を実施することができるように、技術上の意義を理解することができる事項を記載することを要求しているにすぎない。すなわち、省令規定が技術上の意義を理

解するために必要な事項を記載することを要求するのは、あくまでも発明の実施をすることができるようにするためである。換言すれば、省令規定が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を要求しているとしても、明細書に、発明を実施することができる程度に、発明が記載されていれば、技術上の意義を理解することができる事項を必ずしも記載する必要はない。

このため、省令規定が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を要求しているとしても、明細書の記載によって発明の実施をすることができるのであれば、明細書に発明の技術上の意義を理解するために必要な事項が記載されていなくとも、実施可能要件を充足する。したがって、明細書に発明の課題が記載されていない場合であっても、明細書の記載によって発明を実施することができるときには、省令規定が「発明が解決しようとする課題……を記載することによりしなければならない。」と規定していることを理由として、実施可能要件を充足しないと判断することはできない。

4 発明の課題の記載を要求する規定

以上述べたように、明細書の記載によって発明を実施することができるのであれば、明細書に発明の課題が記載されていないとしても、実施可能要件を充足しないと判断することはできないから、特許法においては、明細書に発明の課題を必ず記載することは要求されていない。

しかも、審査基準⁽³⁾に、「請求項に係る発明が従来技術との関連において有する有利な効果を記載することは委任省令要件として扱わない」と記載されているように、特許法においては、発明の効果を記載することも必ずしも要求されていない。

しかし、拙稿「明細書、図面に開示された発明」⁽⁴⁾において述べたように、「発明」は発明の課題および発明の課題を解決するための解決手段を本質的に有している。

また、多くの判例⁽⁵⁾において、請求項に係る発明が明細書に記載された発明の課題を解決することができない場合には、特許法第36条第6項第1号に規定された要件（以下、「サポート要件」という）を充足しないと判示している。たとえば、最近の判例⁽⁶⁾において、「特許請求の範囲の記載が、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

要するとするサポート要件（特許法36条6項1号）に適合することを要するとされるのは、特許を受けようとする発明の技術的内容を一般的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明細書の本来の役割に基づくものである。この制度趣旨に照らすと、明細書の発明の詳細な説明が、出願時の当業者の技術常識を参酌することにより、当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる程度に記載されていることが必要である。」旨判示されている。

このように、請求項に係る発明がサポート要件を充足するか否かを判断するときには、明細書に記載された発明の課題を参酌するのであるから、明細書に発明の課題が記載されていないならば、請求項に係る発明がサポート要件を充足するか否かを判断することができない場合が生じうる。

以上のことから、明細書に発明の課題を必ず記載することを要求する条項を、特許法に規定すべきである。

ちなみに、明細書に解決手段を実施可能な程度に記載しなければならないとするのが実施可能要件である。

注

- (1) 知的財産高等裁判所平成24年6月13日判決（平成23年（行ケ）第10364号）
- (2) 「特許・実用新案審査基準」の第I部、第1章、3.3.3.3.3.3. (1), ②, (ii)
- (3) 「特許・実用新案審査基準」の第I部、第1章、3.3.3.3.3.3. (3), ②
- (4) パテント 第64巻第15号第60頁
- (5) 知的財産高等裁判所平成17年11月11日判決（平成17年（行ケ）第10042号）
知的財産高等裁判所平成20年3月27日判決（平成19年（行ケ）第10147号）
知的財産高等裁判所平成20年6月4日判決（平成19年（行ケ）第10373号）
知的財産高等裁判所平成20年6月12日判決（平成19年（行ケ）第10308号）
知的財産高等裁判所平成20年9月29日判決（平成20年（行ケ）第10066号）
知的財産高等裁判所平成21年9月29日判決（平成20年（行ケ）第10484号）
知的財産高等裁判所平成21年10月7日判決（平成20年（行ケ）第10367号）
知的財産高等裁判所平成22年4月27日判決（平成21年（行ケ）第10296号）など
- (6) 知的財産高等裁判所平成24年6月6日判決（平成23年（行ケ）第10254号）

（原稿受領2012.7.24）