

記載要件の適用

会員 小林 茂



要 約

現状では、一般的に記載要件の適用の区別を厳格に行う必要はないと考えられており、この結果各記載要件が重複的に適用される結果となっている。これは、各記載要件の趣旨についての検討が十分に行われておらず、しかも記載要件の適用を各記載要件の趣旨を十分に踏まえて行われていないことに起因すると考える。

しかし、各記載要件の趣旨についての検討が十分に行われず、しかも記載要件の適用を各記載要件の趣旨を十分に踏まえて行われない場合には、本来記載要件を充足しないとはいえない請求項発明についての特許権の付与が否定される危険性があり、また法治行政の原理に反する結果となる。

このため、各記載要件の趣旨についての検討を十分に行ない、しかも記載要件の適用を各記載要件の趣旨を十分に踏まえて行う必要があると考える。

目次

- 1 課題解決可能が認識できない場合の記載要件についての審査基準、判例
- 2 有用性の裏付けがない場合の記載要件についての審査基準、判例
- 3 製造可能が認識できない場合の記載要件についての審査基準、判例
- 4 測定条件不明の場合の記載要件についての審査基準、判例
- 5 発明理解必要事項の記載がない場合の記載要件についての判例
- 6 記載要件の重複的適用について検討すべき事項
- 7 サポート要件と実施可能要件との重複的適用についての私見
- 8 実施可能要件と明確性の要件との重複的適用についての私見
- 9 サポート要件と明確性の要件との重複的適用についての私見
- 10 発明理解必要事項の記載がない場合の記載要件の適用についての私見
- 11 まとめ

1 課題解決可能が認識できない場合の記載要件についての審査基準、判例

(1) 審査基準⁽¹⁾に、特許法第36条第6項第1号に規定する要件（以下、「サポート要件」という）を充足しない場合として、「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となる場合」が挙げられている。

この審査基準においては、明細書、図面（以下、「明細書等」という）に記載された内容、出願当時の公知技術、技術常識等からして、特許請求の範囲の請求項に記載された発明（以下、「請求項発明」という）に属する物が当該請求項発明の解決課題（以下、単に「課題」という）を解決できると認識できないときには、請求項発明はサポート要件を充足しないとしていると考える。

(2) 第1の平成17年の判例⁽²⁾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り、」と判示されている。

この判例においては、請求項発明に属する物が課題を解決できると認識できないときには、サポート要件を充足しないとしている。

また、平成19年の判例⁽³⁾において、「無限定のいかなる基であっても、本願発明の化学物質が有するとされる「低水温で優れた漂白効力」及び「優れたカラー

セーフティプロフィール」を有することを裏付けるに足りる記載はないから、本件請求項1に係るこのような記載を許すと、上記のような作用効果を奏することが明らかではない物質まで含んでしまうことになるから、このような記載をもって、特許法36条6項2号の明確性の要件を満たしたものであるとはできない。」と判示されている。

この判例においては、請求項発明に属する物が課題を解決できると認識できないときには、請求項発明は特許法第36条第6項第2号に規定する要件（以下、「明確性の要件」という）を充足しないとしている。

(3) このように、審査基準においては、請求項発明に属する物が課題を解決できると認識できないときには、サポート要件を充足しないとしている。

また、判例には、請求項発明に属する物が課題を解決できると認識できないときには、サポート要件を充足しないとするものがあり、また明確性の要件を充足しないとするものがある。

2 有用性の裏付けがない場合の記載要件についての審査基準、判例

(1) 審査基準⁽⁴⁾に、サポート要件を充足しない場合として、「請求項には、成分Aを有効成分として含有する制吐剤の発明が記載されているのに対し、発明の詳細な説明には、成分Aの制吐剤としての用途を裏付ける薬理試験方法及び薬理試験結果についての記載がなく、しかも、成分Aの制吐剤としての用途が出願時の技術常識からも推認可能といえないため、制吐剤を提供するという発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載されているとはいえず、したがって、請求項に係る発明が発明の詳細な説明に記載したものでない場合」が挙げられている。

この審査基準においては、明細書等に請求項発明に属する物の有用性の裏付けが記載されていないときには、サポート要件を充足しないとしている。

また、審査基準⁽⁵⁾に、「一般に物の構造や名称からその物をどのように作り、どのように使用するかを理解することが比較的困難な技術分野（例：化学物質）に属する発明については、当業者がその発明の実施をすることができるように発明の詳細な説明を記載するためには、通常、一つ以上の代表的な実施例が必要である。また、物の性質等を利用した用途発明（例：医薬等）においては、通常、用途を裏付ける実施例が必要

である。」と記載されている。

この審査基準においては、明細書等に請求項発明に属する物の有用性の裏付けが記載されていないときには、請求項発明は特許法第36条第4項第1号に規定する要件（以下、「実施可能要件」という）を充足しないとしている。

(2) 第2の平成17年の判例⁽⁶⁾において、「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から、本件明細書の発明の詳細な説明が、当業者が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認めないことは明らかであって、特許法旧36条4項の記載要件を満たしていない。」と判示されており、また「遺伝子に関する発明は、有用性が明らかにされて初めて産業上利用できる発明として認めるべきものであるのに、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。」と判示されており、さらに「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、上記2の同条4項の記載要件の議論とは、いわば表裏一体の問題ということが出来る。」と判示されている。

この判例においては、明細書等に請求項発明に属する物の有用性の裏付けが記載されていないときには、サポート要件および実施可能要件を充足しないとしている。

これに対して、平成22年の判例⁽⁷⁾において、「審決は、発明の詳細な説明の記載によって理解される技術的事項の範囲を、特許請求の範囲との対比において、検討したのではなく、「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載」があるか否かのみを検討して、そのような記載がないことを理由として、法36条6項1号の要件充足性がないとしたものであって、本願の特許請求の範囲の記載が、どのような理由により、発明の詳細な説明で記載された技術的事項の範囲を超えているかの具体的な検討をすることなく、同条6項1号所定の要件を満たさなかった点において、理由不備の違法があるというべきである。」と判示されている。

この判例においては、明細書等に請求項発明に属する物の有用性の裏付けが記載されていないとしても、サポート要件を充足しないとはできないとし

ている。

また、第1の平成25年の判例⁽⁹⁾において、「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ないし8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うことができるのであって、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うべきである。」と判示されている。

この判例においては、明細書等に請求項発明に属する物の有用性の裏付け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できないとしている。

(3) このように、審査基準においては、明細書等に請求項発明に属する物の有用性の裏付けが記載されていないときには、サポート要件、実施可能要件を充足しないとしている。

また、判例には、明細書等に請求項発明に属する物の有用性の裏付けが記載されていないときには、サポート要件および実施可能要件を充足しないとするものがあり、またサポート要件を充足しないとはいえないとするものがあり、さらに実施可能要件を充足しないとはいえないとするものがある。

3 製造可能が認識できない場合の記載要件についての審査基準、判例

(1) 審査基準⁽⁹⁾に、「物の発明について実施をすることができるとは、上記のように、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るから、「発明の実施の形態」も、これらが可能となるように記載する必要がある。」と記載されている。

この審査基準においては、明細書等に記載された内容、出願当時の公知技術、技術常識等からして、請求項発明に属する物を製造できると認識できないときに

は、実施可能要件を充足しないとしていると考える。

(2) 第2の平成25年の判例⁽¹⁰⁾において、「粘着剤が請求項1に記載された組成を満たしているとしても、それ以外の多数の要因を調整しなくては、請求項1に記載された粘弾特性を満たすようにならないことは明らかであり、実施例1ないし4という限られた具体例の記載があるとしても、請求項1に記載された組成及び粘弾特性を兼ね備えた粘着剤全体についての技術的裏付けが、発明の詳細な説明に記載されているということとはできない。また、そうである以上、請求項1に記載された粘着剤は、発明の詳細な説明に記載された事項及び本件出願時の技術常識に基づき、当業者が本願発明の前記課題を解決できると認識できる範囲のものであるということもできない。」と判示されており、また「本件審決は、本願発明が発明の詳細な説明に記載されているというためには、本願発明で使用する粘着剤について、技術的な裏付けをするのに十分な記載がされることが必要であり、具体的には、それを製造しないし入手できるように記載されていることが必要と認められるなどと述べているところ、これらの説示は、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から十分にサポートを受けているかという観点から述べられたものであると認められるから、かかる説示が許されないものということとはできない。」と判示されている。

この判例においては、請求項発明に属する物を製造できると認識できないときには、サポート要件を充足しないとしている。

また、第1の平成24年の判例⁽¹¹⁾において、「特許制度は、発明を公開する代償として、一定期間発明者に当該発明の実施につき独占的な権利を付与するものであるから、明細書には、当該発明の技術的内容を一般に開示する内容を記載しなければならない。法36条4項が上記のとおり規定する趣旨は、明細書の発明の詳細な説明に、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、発明者に対して特許法の規定する独占的な権利を付与する前提を欠くことになるからであると解される。

そして、物の発明における発明の実施とは、その物を生産、使用等をするをいうから（特許法2条3項1号）、物の発明については、明細書にその物を製造する方法についての具体的な記載が必要であるが、そ

のような記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づき当業者がその物を製造することができるのであれば、上記の実施可能要件を満たすということができる。」と判示されている。

この判例においては、請求項発明に属する物を製造できると認識できないときには、実施可能要件を充足しないとしている。

(3) このように、審査基準においては、請求項発明に属する物を製造できると認識できないときには、実施可能要件を充足しないとしている。

また、判例には、請求項発明に属する物を製造できると認識できないときには、サポート要件を充足しないとするものがあり、また実施可能要件を充足しないとするものがある。

4 測定条件不明の場合の記載要件についての審査基準、判例

(1) 審査基準⁽¹²⁾に、「作ることができること」の説明として、「機能・特性等によって物を特定しようとする記載を含む請求項において、その機能・特性等が標準的なものでなく、しかも当業者に慣用されているものでもない場合は、当該請求項に係る発明について実施可能に発明の詳細な説明を記載するためには、その機能・特性等の定義又はその機能・特性等を定量的に決定するための試験・測定方法を示す必要がある。」と記載されている。

この審査基準においては、請求項発明の発明特定事項（正確には、発明特定事項のうちの少なくとも1つ）が当該請求項発明に属する物の物性値（以下、単に「物性値」という）を限定するものであって、その物性値の測定方法をも含めた測定条件が不明であるときには、実施可能要件を充足しないとしていると考える。

また、審査基準⁽¹³⁾に、発明が不明確となる類型として、「明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、請求項に記載された機能・特性等（注）の意味内容（定義、試験・測定方法等）を理解できない結果、発明が不明確となる場合」が挙げられている。

この審査基準においては、請求項発明の発明特定事項が物性値を限定するものであって、その物性値の測定条件が不明であるときには、明確性の要件を充足しないとしていると考える。

(2) 平成23年の判例⁽¹⁴⁾において、「シランカップリング剤におけるA-1とA-2との面積比をGPC

測定する場合の測定条件が明らかではない本件明細書の発明の詳細な説明は、本件発明1ないし5及び9について、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されているということとはできない。

よって、本件審決の実施可能要件に係る判断に誤りはない。」と判示されている。

この判例においては、請求項発明の発明特定事項が物性値を限定するものであって、その物性値の測定条件が不明であるときには、実施可能要件を充足しないとしている。

また、第2の平成24年の判例⁽¹⁵⁾において、「屈折率の異なる透光性拡散剤を含有する透光性樹脂からなる防眩層」の内部ヘイズ値を測定する方法は、発明の詳細な説明の記載、及び本件特許の出願当時の技術常識によって、明らかであるとはいえない。内部ヘイズ値が一義的に定まらない以上、総ヘイズ値から内部ヘイズ値を減じた値である表面ヘイズ値も一義的には定まることはない。内部ヘイズ値・表面ヘイズ値を一義的に定める方法が明確ではないから、本件特許発明に係る特許請求の範囲の記載は、特許法36条6項2号の「特許を受けようとする発明が明確であること。」との要件を充足しないというべきである。」と判示されている。

この判例においては、請求項発明の発明特定事項が物性値を限定するものであって、その物性値の測定条件が不明であるときには、明確性の要件を充足しないとしている。

(3) このように、審査基準においては、請求項発明の発明特定事項が物性値を限定するものであって、その物性値の測定条件が不明であるときには、実施可能要件、明確性の要件を充足しないとしている。

また、判例には、請求項発明の発明特定事項が物性値を限定するものであって、その物性値の測定条件が不明であるときには、実施可能要件を充足しないとするものがあり、また明確性の要件を充足しないとするものがある。

5 発明理解必要事項の記載がない場合の記載要件についての判例

(1) 第3の平成25年の判例⁽¹⁶⁾において、「特許制度は、明細書に開示された発明を特許として保護するものであり、明細書に開示されていない発明までも特許として保護することは特許制度の趣旨に反することか

ら、特許法 36 条 6 項 1 号のいわゆるサポート要件が定められたものである。したがって、同号の要件については、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欄に記載によって十分に裏付けられ、開示されていることが求められるものであり、同要件に適合するものであるかどうかは、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あるか、すなわち、発明の詳細な説明の記載と当業者の出願時の技術常識に照らし、当該発明における課題とその解決手段その他当業者が当該発明を理解するために必要な技術的事項が発明の詳細な説明に記載されているか否かを検討して判断すべきである。」と判示されている。

この判例においては、明細書等に「発明を理解するために必要な技術的事項」が記載されていないときには、サポート要件を充足しないとしている。

(2) また、上述の平成 22 年の判例において、「同規定の趣旨は、特許制度は、発明を公開した者に対して、技術を公開した代償として一定の期間の独占権を付与する制度であるが、仮に、特許を受けようとする者が、第三者に対して、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発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を開示することなく、また、発明を実施するための明確でかつ十分な事項を開示することなく、独占権の付与を受けることになるのであれば、有用な技術的思想の創作である発明を公開した代償として独占権が与えられるという特許制度の目的を失わせることになりかねず、そのような趣旨から、特許明細書の「発明の詳細な説明」に、上記事項を記載するよう求めたものである。」と判示されている。

この判例においては、「発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」が記載されていないときには、実施可能要件を充足しないとしていると考える。

(3) さらに、第 4 の平成 25 年の判例⁽¹⁷⁾において、「「カーボン付着や欠損による炉壁表面の変位を均す」ための具体的な方法、指標・指針・考え方を発明特定事項としていないからといって、本願発明 1 が不明確となるものではない。発明の解決課題及びその解決手段、その他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（特許法施行規則 24 条の 2）は、特許法 36 条 4 項の実施可能要件の適合性において考慮されるべきものであって、発明の明確性要件の問題では

ないと解される。」と判示されている。

この判例においては、明細書等に「発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」が記載されていないとしても、明確性の要件を充足しないとはすべきではないとしている。

(4) ここで、仮に、「発明を理解するために必要な技術的事項」と「発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」とが、実質上同一の事項（以下、便宜上「発明理解必要事項」という）であるとするならば、判例には、明細書等に発明理解必要事項が記載されていないときには、サポート要件を充足しないとするものがあり、また実施可能要件を充足しないとするものがあり、さらに明確性の要件を充足しないとはいえないとするものがある。

6 記載要件の重複的適用について検討すべき事項

(1) 上述の如く、明細書等に請求項発明に属する物の有用性の裏付けが記載されていないときの記載要件の適用については、サポート要件を充足しないとする説、実施可能要件を充足しないとする説がある。

そして、有用性の裏付けが問題となる用途発明においては、用途を満たす物を提供することが解決課題であるが、明細書等に請求項発明に属する物の有用性の裏付けが記載されていないときには、請求項発明に属する物が用途を満たすと認識できないのであって、請求項発明に属する物が課題を解決できると認識できない。

したがって、明細書等に請求項発明に属する物の有用性の裏付けが記載されていないときに、サポート要件、実施可能要件を充足するかという問題は、請求項発明に属する物が課題を解決できると認識できないときに、サポート要件、実施可能要件を充足するかという問題に帰着する。

(2) また、上述の如く、請求項発明の発明特定事項が物性値を限定するものであって、その物性値の測定条件が不明であるときの記載要件の適用については、実施可能要件を充足しないとする説、明確性の要件を充足しないとする説がある。

そして、物の物性値の測定値が測定条件によって変動しない場合もあるが、物の物性値の測定値が測定条件によって変動する場合があります。物の物性値の測定値が測定条件によって変動する場合には、測定条件によって、物性値を限定した発明特定事項を有する請求項発明に属する物の範囲が変動してしまう。したがっ

て、物の物性値の測定値が測定条件によって変動する場合においては、測定条件が不明なときには、物性値を限定した発明特定事項の内容は不明確であるといえる。

このため、請求項発明の発明特定事項が物性値を限定するものであって、物の物性値の測定値が測定条件によって変動し、しかもその物性値の測定条件が不明であるときに、実施可能要件、明確性の要件を充足しないかという問題は、明細書等に記載された内容、出願当時の公知技術、技術常識等を考慮したとしても、請求項発明の発明特定事項の内容が不明確であるときに、実施可能要件、明確性の要件を充足しないかという問題に帰着する。

(3) 以上のことからするならば、請求項発明に属する物が課題を解決できると認識できないときの記載要件の適用については、サポート要件を充足しないとする説（たとえば、第1の平成17年の判例）があり、また実施可能要件を充足しないとする説（たとえば、第2の平成17年の判例）があり、さらに明確性の要件を充足しないとする説（たとえば、平成19年の判例）がある。また、請求項発明に属する物を製造できると認識できないときの記載要件の適用については、サポート要件を充足しないとする説（たとえば、第2の平成25年の判例）があり、また実施可能要件を充足しないとする説（たとえば、第1の平成24年の判例）がある。さらに、請求項発明の発明特定事項の内容が不明確であるときの記載要件の適用については、実施可能要件を充足しないとする説（たとえば、平成23年の判例）があり、また明確性の要件を充足しないとする説（たとえば、第2の平成24年の判例）がある。

そして、仮に、これらの説を肯定するならば、請求項発明に属する物が課題を解決できると認識できないときには、サポート要件と実施可能要件とを重複的に適用でき、また請求項発明に属する物を製造できると認識できないときにも、サポート要件と実施可能要件とを重複的に適用できる。また、請求項発明に属する物が課題を解決できると認識できないときには、サポート要件と明確性の要件とを重複的に適用できる。さらに、請求項発明の発明特定事項の内容が不明確であるときには、実施可能要件と明確性の要件とを重複的に適用できる。

また、明細書等に発明理解必要事項が記載されていないときには、サポート要件を充足しないとする説があり、また実施可能要件を充足しないとする説があ

り、さらに明確性の要件を充足しないとする説がありうる。そして、仮に、これらの説を肯定するならば、明細書等に発明理解必要事項が記載されていないときには、サポート要件と実施可能要件と明確性の要件とを重複的に適用できる。

(4) 以上のことから、以下、① 請求項発明に属する物が課題を解決できると認識できないとき、および請求項発明に属する物を製造できると認識できないときに、サポート要件と実施可能要件とを重複的に適用できるか、② 請求項発明に属する物が課題を解決できると認識できないときに、サポート要件と明確性の要件とを重複的に適用できるか、③ 請求項発明の発明特定事項の内容が不明確であるときに、実施可能要件と明確性の要件とを重複的に適用できるか、④ 明細書等に発明理解必要事項が記載されていないときに、記載要件を充足しないか、について検討する。

なお、異なる事由によって記載要件が重複的に適用されるのは当然であって、以下に検討するのは、同じ事由による記載要件の重複的な適用である。

7 サポート要件と実施可能要件との重複的適用についての私見

(1) 請求項発明に属する物が課題を解決できると認識できないとき、および請求項発明に属する物を製造できると認識できないときに、サポート要件と実施可能要件とを重複的に適用できるか。

ここで、請求項発明に属する物が課題を解決できると認識できないときには、(A) 請求項発明の発明特定事項（構成要件）を充足する物（以下、便宜上「事項充足物」という）を製造できると認識できるが、その事項充足物が課題を解決できると認識できないときと、(B) 事項充足物が課題を解決できると認識できるが、その事項充足物を製造できると認識できないために、結局実際には、請求項発明に属する物が課題を解決できると認識できないとき、すなわち事項充足物を製造できると認識できないのであるから、結局実際には、請求項発明が課題を解決できる（解決課題を解決できる物を提供できる）と認識できないときと、がある。

また、請求項発明に属する物を製造できると認識できないときには、(C) 事項充足物が課題を解決できると認識できるが、その事項充足物を製造できると認識できないときと、(D) 事項充足物を製造できると

認識できるが、その事項充足物が課題を解決できると認識できないために、結局実際には、請求項発明に属する物を製造できると認識できないとき、すなわち事項充足物が解決課題を解決できると認識できないのであるから、結局実際には、請求項発明に属する物（解決課題を解決できる物）を製造できると認識できないときと、がある。

このように、請求項発明に属する物が課題を解決できると認識できないとき、および請求項発明に属する物を製造できると認識できないときには、事項充足物を製造できると認識できるが、その事項充足物が課題を解決できると認識できないとき（(A)、(D) のとき）と、事項充足物が課題を解決できると認識できるが、その事項充足物を製造できると認識できないとき（(B)、(C) のとき）と、がある。では、これらのときには、サポート要件、実施可能要件を充足しないか。

(2) 特許法においてサポート要件と実施可能要件とが別個に規定されているのは、請求項発明が明細書等に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することができず、また請求項発明を実施できないとしても、サポート要件を充足しないとすることができないと考えられたためであることは明らかである。とするならば、サポート要件の趣旨と実施可能要件の趣旨とは同じではなく、異なっていると考えられていたはずである。

然るに、技術的思想である発明は、その技術的思想の解決手段が具現化されて初めて実際に社会に貢献するのであって、その技術的思想の解決手段を具現化できなければ、発明が公開されたとしても、その発明は実際には社会に貢献しない。このため、実施可能要件の趣旨は、明細書等の記載から請求項発明の技術的思想の解決手段を具現化できないときには、請求項発明に特許権を付与しないことにある。そして、解決手段を表現する請求項の発明特定事項を充足する事項充足物を製造できると認識できるのであれば、事項充足物が課題を解決できると認識できるか否かにかかわらず、技術的思想の解決手段（請求項の発明特定事項によって表現された技術的手段）を具現化できるといえることができる。したがって、実施可能要件の趣旨からするならば、事項充足物が課題を解決できると認識できないとしても、その事項充足物を製造できると認識できるとき（(A)、(D) のとき）には、実施可能要件を充足しないとはいえない。

また、技術的思想である発明は、解決課題を解決できる解決手段が公開されて初めて社会に貢献するのであって、解決課題を解決できる解決手段が公開されていないければ、発明が公開されたということとはできない。このため、サポート要件の趣旨は、解決課題を解決できる解決手段が公開されていない請求項発明については特許権を付与すべきでないことにあると考える。そして、解決手段を表現する請求項の発明特定事項を充足する事項充足物が解決課題を解決できると認識できるのであれば、事項充足物を製造できると認識できるか否かにかかわらず、解決課題を解決できる解決手段（請求項の発明特定事項によって表現された技術的手段）が公開されているといえることができる。したがって、サポート要件の趣旨からするならば、事項充足物を製造できると認識できないとしても、その事項充足物が課題を解決できると認識できるとき（(B)、(C) のとき）には、サポート要件を充足しないとはいえない。

さらに、事項充足物を製造できると認識できるとしても、その事項充足物が課題を解決できると認識できないとき（(A)、(D) のとき）には、解決課題を解決できる解決手段が公開されていないのであるから、当然サポート要件を充足しない。また、事項充足物が課題を解決できると認識できるとしても、その事項充足物を製造できると認識できないとき（(B)、(C) のとき）には、明細書等の記載から請求項発明の技術的思想の解決手段を具現化できないのであるから、当然実施可能要件を充足しない。

このように、事項充足物を製造できると認識できるが、その事項充足物が課題を解決できると認識できないとき（(A)、(D) のとき）には、サポート要件を充足しないが、実施可能要件を充足しないとはいえない。また、事項充足物が課題を解決できると認識できるが、その事項充足物を製造できると認識できないとき（(B)、(C) のとき）には、実施可能要件を充足しないが、サポート要件を充足しないとはいえない。

(3) 以上のことからするならば、請求項発明に属する物が課題を解決できると認識できないとき、および請求項発明に属する物を製造できると認識できないときには、サポート要件を充足しないが、実施可能要件を充足しないとはいえず、あるいは実施可能要件を充足しないが、サポート要件を充足しないとはいえないのであって、サポート要件と実施可能要件とを重複的

に適用できない。

8 実施可能要件と明確性の要件との重複的適用 についての私見

(1) 請求項発明の発明特定事項の内容が不明確であるときに、実施可能要件と明確性の要件とを重複的に適用できるか。

ここで、請求項発明の発明特定事項の内容が不明確であるときに、明確性の要件を充足しないと判断することには異論はないと考える。したがって、実施可能要件と明確性の要件とが重複的に適用されるのは、請求項発明の発明特定事項の内容が不明確であることを理由として、実施可能要件を充足しないとするときである。

では、請求項発明の発明特定事項の内容が不明確であるときには、実施可能要件を充足しないか。

(2) 請求項発明の発明特定事項の内容が不明確である場合には、請求項発明の発明特定事項の内容の意味が複数のうちのどれであるのか分からない場合と、請求項発明の発明特定事項の内容が全く分からない場合と、がある。

そして、請求項発明の発明特定事項の内容の意味が複数のうちのどれであるのか分からない場合、たとえば請求項発明の発明特定事項 A の内容の意味が A1 であるのか、A2 であるのか分からない場合であっても、発明特定事項 A1 を有する請求項発明に属する物を製造でき、しかも発明特定事項 A2 を有する請求項発明に属する物も製造できるのであれば、結局、発明特定事項 A を充足する物を製造できることとなる。したがって、請求項発明の発明特定事項の内容の意味が複数のうちのどれであるのか分からないとしても、請求項発明に属する物を製造できないとすることはできない。

また、請求項発明の発明特定事項の内容が全く分からない場合には、確かに請求項発明に属する物を製造できない。しかしながら、実施可能要件の趣旨からすれば、実施可能要件を充足しない場合を、第三者が請求項発明に属する物の製造、使用を望んでいるのかかわらず、第三者が請求項発明に属する物を製造、使用できない場合に限定すべきであって、第三者が請求項発明に属する物の製造、使用を明らかに望まない場合を除外すべきである。そして、発明特定事項の内容が全く分からない請求項発明に属する物を製

造、使用することには、意味が見いだせないから、第三者は発明特定事項の内容が全く分からない請求項発明に属する物の製造、使用を明らかに望まないと考えられる。

(3) 以上の理由から、実施可能要件の趣旨からすれば、請求項発明の発明特定事項の内容が不明確であったとしても、実施可能要件を充足しないとはいえないと考える。したがって、請求項発明の発明特定事項の内容が不明確であるときには、実施可能要件と明確性の要件とを重複的に適用できない。

9 サポート要件と明確性の要件との重複的適用 についての私見

(1) 請求項発明に属する物が課題を解決できると認識できないときに、サポート要件と明確性の要件とを重複的に適用できるか。

ここで、請求項発明に属する物が課題を解決できると認識できないときに、サポート要件を充足しないと判断することには異論はないと考える。したがって、サポート要件と明確性の要件とが重複的に適用されるのは、請求項発明に属する物が課題を解決できると認識できないことを理由として、明確性の要件を充足しないとするときである。

では、請求項発明に属する物が課題を解決できると認識できないときには、明確性の要件を充足しないか。

(2) この点、発明は解決課題と解決手段とを要素としており、請求項発明に属する物が課題を解決できると認識できないときには、発明の解決課題の解決について明確であるとはいえないから、発明は不明確であると捉えることもできる。

また、物の発明についての明確性の要件の趣旨は、特許発明の技術的範囲を明確にするとともに、審査の対象となる発明を明確にすることにあり、請求項発明に属する物が発明の課題を解決できると認識できないときには、審査の対象となる発明が明確でないとも考えることができる。

以上のことから、請求項発明に属する物が発明の課題を解決できると認識できないときには、明確性の要件を充足しないとも考えられる。

(3) しかし、物の発明についての明確性の要件の趣旨は、特許発明の技術的範囲、審査の対象となる発明に属する物の範囲を明確にすること、すなわち請求項発明に属する物の範囲を明確にすることにあると考え

る。そして、請求項発明に属する物が課題を解決できると認識できないとしても、請求項発明に属する物の範囲が不明確にならないことは明らかである。

なお、審査における進歩性の判断において、請求項発明に属する物が課題を解決できると認識できるか否かを考慮するとしても、請求項発明に属する物が課題を解決できると認識できないときには、そのことを理由として請求項発明の進歩性を否定すればよく、請求項発明に属する物が課題を解決できると認識できないと、請求項発明の進歩性の判断ができない、とはいえない。

(4) 以上の理由から、明確性の要件の趣旨からするならば、請求項発明に属する物が課題を解決できると認識できないときには、明確性の要件を充足しないとはいえない。したがって、請求項発明に属する物が課題を解決できると認識できないときには、サポート要件と明確性の要件とを重複的に適用できない。

10 発明理解必要事項の記載がない場合の記載要件の適用についての私見

(1) 明細書等に発明理解必要事項が記載されていないときに、記載要件を充足しないか。

ここで、明細書等に発明理解必要事項が記載されていないために、請求項発明に属する物が課題を解決できると認識できないときには、当然サポート要件を充足せず、また請求項発明に属する物を製造できると認識できないときには、当然実施可能要件を充足せず、さらに請求項発明の発明特定事項の内容が不明確であるときには、当然明確性の要件を充足しない。

したがって、問題は、明細書等に発明理解必要事項が記載されていないときには、請求項発明に属する物が課題を解決できると認識できるとしても、サポート要件を充足しないか、また請求項発明に属する物を製造できると認識できるとしても、実施可能要件を充足しないか、さらに請求項発明の発明特定事項の内容が明確であるとしても、明確性の要件を充足しないか、すなわち明細書等に発明理解必要事項が記載されていないこと自体を理由として、サポート要件、実施可能要件、明確性の要件を充足しないとすることができるか、である。

(2) 上述の如く、サポート要件の趣旨は、解決課題を解決できる解決手段が公開されていない請求項発明については特許権を付与すべきでないことにある。そし

て、明細書等に発明理解必要事項の記載がなくとも、請求項発明に属する物が発明の課題を解決できると認識できるときには、解決課題を解決できる解決手段が公開されているのであって、サポート要件を充足しないとはいえない。

したがって、明細書等に発明理解必要事項が記載されていないこと自体を理由としては、サポート要件を充足しないとすることはできない。

また、上述の如く、実施可能要件の趣旨は、明細書等の記載から請求項発明の技術的思想の解決手段を具現化できないときには、請求項発明に特許権を付与しないことにある。そして、明細書等に発明理解必要事項の記載がなくとも、請求項発明に属する物を製造できると認識できるときには、請求項発明の技術的思想の解決手段を具現化できるのであって、実施可能要件を充足しないとはいえない。

なお、平成21年の判例⁽¹⁸⁾において、「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。」と判示されているように、特許法施行規則24条の2に規定された要件が、実施可能要件とは別個の独立した要件として適用されるべきではないことは明らかである。

したがって、明細書等に発明理解必要事項が記載されていないこと自体を理由としては、実施可能要件を充足しないとすることはできない。

さらに、上述した如く、明確性の要件の趣旨は、請求項発明に属する物の範囲を明確にすることにある。そして、明細書等に発明理解必要事項の記載がなくとも、請求項発明の発明特定事項の内容が明確であると認識できるときには、請求項発明に属する物の範囲は明確であって、明確性の要件を充足しないとはいえない。

したがって、明細書等に発明理解必要事項が記載されていないこと自体を理由としては、明確性の要件を充足しないとすることはできない。

(3) このように、各記載要件の趣旨からするならば、明細書等に発明理解必要事項が記載されていないこと自体を理由としては、サポート要件、実施可能要件、明確性の要件を充足しないとすることはできない。したがって、当然、明細書等に発明理解必要事項が記載

されていないこと自体を理由として、記載要件が重複的に適用されることはない。

11 まとめ

(1) 上述の如く、仮に、審査基準、判例に示された説を肯定するならば、記載要件の重複的な適用が許容されることとなる。これは、各記載要件の趣旨についての検討が十分に行われておらず、また記載要件の適用が各記載要件の趣旨を十分に踏まえて行われていないことに起因すると考える。

そして、各記載要件の趣旨についての検討が十分に行われておらず、またどの記載要件を充足しないとして特許権の付与を否定するかということすなわち記載要件の適用が各記載要件の趣旨を十分に踏まえて行われていないのは、請求項発明が3つの記載要件のうちのいずれかを充足しないときには、元来請求項発明に特許権を付与すべきではなく、またどの記載要件によって特許権の付与を否定したとしても、結果は同一であるから、出願人に不利益を与えることとはならず、さらに各記載要件が適用されるべき場合の区別が困難であって、記載要件の適用を厳格にすると記載要件の適用の間違いが生ずる可能性があるから、記載要件の適用の区別を厳格に行わなくともよいと考えられているからである、と史料する。

(2) しかし、各記載要件の趣旨についての検討が不十分に行われず、しかも記載要件の適用が各記載要件の趣旨を十分踏まえて行われなければ、本来記載要件を充足しないとはいえない請求項発明についての特許権の付与が否定される危険性があることは明らかである。

また、拒絶査定、拒絶審決は行政行為であるから、法治行政の原理により、拒絶査定、拒絶審決は法律の定めに従ってなされることが要求される。このことからするならば、記載要件の適用の区別を厳格に行わない結果、たとえばサポート要件を適用して特許権の付与を否定すべきであるのに、実施可能要件を適用して特許権の付与を否定することがありうるが、どの記載要件を適用したときにも、拒絶査定、拒絶審決という処分の結果は同一であったとしても、このようなことが法治行政の原理の基において許容されるはずもない。

さらに、各記載要件が適用されるべき場合の区別が困難になるのは、各記載要件の趣旨についての検討を十分に行わず、しかも記載要件の適用を各記載要件の趣旨を十分に踏まえて行わないからである。すなわ

ち、各記載要件の趣旨についての検討を十分に行わず、しかも記載要件の適用を各記載要件の趣旨を十分に踏まえて行わないときには、同じ事項を理由として、複数の記載要件を充足しないと判断できることとなり、各記載要件が適用されるべき場合の区別が困難になる。そして、各記載要件の趣旨についての検討を不十分に行い、しかも記載要件の適用を各記載要件の趣旨を十分踏まえて行えば、各記載要件が適用されるべき場合の区別は容易である。

(3) 以上のことから、各記載要件の趣旨についての検討を十分に行い、しかも記載要件の適用を各記載要件の趣旨を十分踏まえて行う必要があり、この結果、記載要件の適用の区別が厳格に行われることとなると考える。


たとえば、仮に、サポート要件の判断基準を、請求項発明に属する物が課題を解決できると認識できるか否かにしたときには、サポート要件の趣旨を考慮するならば、「事項充足物が課題を解決できると認識できるが、その事項充足物を製造できると認識できないために、結局実際には、請求項発明に属する物が課題を解決できると認識できないとき」は、請求項発明に属する物が課題を解決できると認識できないときから除外される。また、仮に、物の発明についての実施可能要件の判断基準を、請求項発明に属する物を製造、使用できると認識できるか否かにしたときには、実施可能要件の趣旨を考慮するならば、「事項充足物を製造できると認識できるが、その事項充足物が課題を解決できると認識できないために、結局実際には、請求項発明に属する物を製造できると認識できないとき」は、請求項発明に属する物を製造、使用できると認識できないときから除外される。この結果、サポート要件と実施可能要件との適用の区別が厳格に行われることとなる。すなわち、サポート要件、実施可能要件の趣旨からするならば、サポート要件と実施可能要件とが表裏一体の関係にあるとはいえない。

以上、説明の便宜上、主として物の発明の記載要件の適用について述べたが、方法の発明の記載要件の適用についても同様であると考えられる。

注


- (1) 「特許・実用新案審査基準」第I部、第1章、2.2.1.3、(4)
- (2) 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)
- (3) 知的財産高等裁判所平成 19 年 6 月 28 日判決 (平成 18 年 (行ケ)第 10208 号)
- (4) 「特許・実用新案審査基準」第 I 部, 第 1 章, 2. 2. 1. 3, (3), 例 9
- (5) 「特許・実用新案審査基準」第 I 部, 第 1 章, 3. 2. 1, (5)
- (6) 知的財産高等裁判所平成 17 年 10 月 19 日判決 (平成 17 年 (行ケ)第 10013 号)
- (7) 知的財産高等裁判所平成 22 年 1 月 28 日判決 (平成 21 年 (行ケ)第 10033 号)
- (8) 知的財産高等裁判所平成 25 年 4 月 11 日判決 (平成 24 年 (行ケ)第 10299 号)
- (9) 「特許・実用新案審査基準」第 I 部, 第 1 章, 3. 2. 1, (2)
- (10) 知的財産高等裁判所平成 25 年 6 月 27 日判決 (平成 24 年 (行ケ)第 10292 号)
- (11) 知的財産高等裁判所平成 24 年 4 月 11 日判決 (平成 23 年 (行ケ)第 10146 号, 同 10147 号)
- (12) 「特許・実用新案審査基準」第 I 部, 第 1 章, 3. 2. 1, (2), ②
- (13) 「特許・実用新案審査基準」第 I 部, 第 1 章, 2. 2. 2. 4, (1), ②, (i)
- (14) 知的財産高等裁判所平成 23 年 2 月 10 日判決 (平成 22 年 (行ケ)第 10153 号)
- (15) 知的財産高等裁判所平成 24 年 12 月 27 日判決 (平成 23 年 (行ケ)第 10418)
- (16) 知的財産高等裁判所平成 25 年 7 月 24 日判決 (平成 24 年 (行ケ)第 10418 号)
- (17) 知的財産高等裁判所平成 25 年 11 月 28 日判決 (平成 25 年 (行ケ)第 10063 号)
- (18) 知的財産高等裁判所平成 21 年 7 月 29 日判決 (平成 20 年 (行ケ)第 10237 号)
- (原稿受領 2014. 6. 4)



ヒット商品は こうして 生まれました!

平成26年
改訂版



ヒット商品を支えた知的財産権

「パテント・アトニー誌」で毎号連載しております、「ヒット商品を支えた知的財産権」。

こちらの記事を一冊にまとめた「ヒット商品はこうして生まれました!」の平成 26 年度改訂版が 10 月下旬に発行予定です。

是非ご覧いただき、知的財産、更には弁理士への理解を深めていただければ幸いです。

◆本誌をご希望の方は、panf@jpaa.or.jp までご一報ください。