

知財法務の勘所Q&A（第38回）

記載要件（明確性要件、サポート要件、実施可能要件） について



アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士 徳備 隆太

Q1 どのような場合に明確性要件違反とされるのでしょうか。

A1 特許法第36条第6項第2号は以下のとおり規定しています。

- 6 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。
 - 二 特許を受けようとする発明が明確であること

特許庁の審査基準では、具体的な類型として以下の5つの場面において発明が不明確となる場合が示されています。

- ・請求項の記載自体が不明確である場合
- ・発明特定事項に技術的な不備がある場合
- ・発明の属するカテゴリー（物の発明、方法の発明）が不明確である場合
- ・発明特定事項が選択肢で表現されており、選択肢同士が類似の性質・機能を有しない場合
- ・範囲を曖昧にし得る表現がある場合

明確性要件に違反するか否かは、特許請求の範囲の記載と明細書の記載と技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者の不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されます（伸縮性トップシートを有する吸収性物品事件¹、旨み成分と栄養成分を保持した無洗米事件²）。つまり、明確性要件違反と判断されるためには、単に記載が不明確であるにとどまらず、第三者の利益が害されるほどに不明確であることを要することに注意が必要です。また、あくまで明確性要件で問題としているのは、特許が付与された発明の技術的範囲を画するために必要な記載がされているかであって、発明の機能・特性・課題解決・作用効果など

1 知財高裁 平成22年8月31日（平成21年（行ケ）第10434号）

2 知財高裁 平成29年12月21日（平成29年（行ケ）第10083号）

の技術的意義を理解するために必要な記載が存在するか否かは実施可能要件で判断され、明確性要件では問題とされません（伸縮性トップシートを有する吸収性物質事件、青果物用包装袋及び青果物包装体事件³）。

例えば、以下のような明確性要件に関する近時の裁判例があります。

多結晶質シリコン断片及び多結晶質シリコンロッドの粉碎方法事件⁴では、「炭化タングステン粒子の質量により秤量されたメジアン粒径」の文言について、それをどのように求めるかが具体的に記載されておらず、技術常識を踏まえても、その意味が明確ではないとして、明確性要件に違反すると判断しました。

逆に、シリコーン・ベースの界面活性剤を含むアルコール含有量の高い発泡性組成物事件⁵では、化粧品に関する発明における「小さい泡」などの文言の明確性について争われましたが、明細書における発明の作用効果に関する記載に照らせば、化粧品として魅力的な泡といえる程度の大きさをいうものと解するのが相当であるなどと判示して、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確ではないと判断しました。

また、物の発明についての特許に関し、特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているプロダクト・バイ・プロセス・クレーム（以下、「PBPクレーム」といいます。）の場合、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限り、明確性要件を満たします（プラバスタチンナトリウム事件⁶）。

なお、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識から明確であれば、明確性要件との関係でPBPクレームには該当しないと考えられます（ロール苗搭載樋付田植機と内部導光ロール苗事件⁷、旨み成分と栄養成分を保持した無洗米事件など）。例えば、特許庁の審査ハンドブックでは、「凹部を備えた孔に凸部を備えたボルトを前記凹部と前記凸部とが係合するように挿入し、前記ボルトの端部にナットを螺合してなる固定部を有する機器。」という請求項の記載は、製造に関する経時的な手順が記載されており形式的には「その物の製造方法が記載されている場合」に該当しますが、物の製造方法が、当該物のどのような構造を表しているのかが明らかであるため、明確性要件違反とはならないとされています。

Q2 どのような場合にサポート要件違反とされるのでしょうか。

A2 特許法第36条第6項第1号は以下のとおり規定しています。

- 6 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。

3 知財高裁 平成27年11月26日（平成26年（行ケ）第10254号）

4 知財高裁 令和2年3月12日（令和元年（行ケ）第10095号）

5 知財高裁 平成30年10月25日（平成29年（行ケ）第10113号）

6 最高裁第2小法廷 平成27年6月5日（平成24年（受）第1204号、第2658号）

7 知財高裁 平成28年11月8日（平成28年（行ケ）第10025号）

特許庁の審査基準では、具体的な類型として以下の4つの場面においてサポート要件を満たさない場合が示されています。

- ・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
- ・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
- ・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るとはいえない場合
- ・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

サポート要件の根拠条文を読めば明らかとおおり、サポート要件は「特許請求の範囲の記載」に関する要件です。特許請求の範囲の記載が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又はその示唆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されます（偏光フィルムの製造法事件⁸）。

サポート要件の判断においては、特許請求の範囲の記載の発明全体にわたって、発明の課題を解決できると当業者が認識できる必要があります。例えば、気体溶解装置及び気体溶解方法事件⁹やフルオロスルホン酸リチウム、非水系電解液、及び非水系電解液二次電池事件¹⁰では、当業者が、特許発明の発明特定事項の全体にわたり発明の課題を解決できると認識できるものと認められるから、サポート要件に適合すると判示し、セレコキシブ組成物事件¹¹では、パラメータ発明に関し、サポート要件適合性は、その数値範囲全体にわたり課題を解決できると認識できるか否かで判断するとしています。また、インカートリッジICチップの制御方法、インカートリッジICチップ及びインカートリッジ事件¹²では、実施例に該当するもの以外の構成について、課題を解決できると認識することはできないとしてサポート要件違反だと判断しました。

出願後のデータ提出によってサポート要件を充足させることが許されるかが問題となりますが、発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に鑑みて、特許出願時の当業者の技術常識を参酌しても特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで発明の詳細な説明に記載された内容を拡張できないのに、出願後のデータ提出によって、発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって、その内容を特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張して、サポート要件に適合させることはできません（偏光フィルムの製造法事件）。もっとも、「出願時の技術常識」については、証拠を出願後に提出することで立証することも可能です。特許庁の審査基準では、審査官が判断の際に考慮したものと異なる出願時の技術常識等を示しつつ、その

8 知財高裁大合議 平成17年11月11日（平成17年（行ケ）第10042号）

9 知財高裁 令和2年2月19日（平成31年（行ケ）第10025号）

10 知財高裁 令和2年1月29日（平成30年（行ケ）第10170号）

11 知財高裁 令和元年11月14日（平成30年（行ケ）第10110号、第10112号、第10155号）

12 知財高裁 平成31年2月7日（平成30年（行ケ）第10073号）

ような技術常識に照らせば、サポート要件を充足することを、意見書において主張することができ、実験成績証明書によりこのような意見書の主張を裏付けることができる、とされています。

なお、サポート要件適合性の判断における課題の認定には、発明の詳細な説明から読み取った発明の課題を認定すれば十分であり、出願時の技術水準を考慮するなどの名目であえて周知技術や公知技術を取り込んで発明の詳細な説明に記載された課題と異なる課題を認定することは必要ではないし、相当でもないと判示されています。(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事件¹³⁾)

Q3 どのような場合に実施可能要件違反とされるのでしょうか。

A3 特許法第36条第4項第1号は以下のとおり規定しています。

4 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。

特許庁の審査基準では、具体的な類型として以下の5つの場面において実施可能要件を満たさない場合が示されています。

発明の実施の形態の記載不備に起因する実施可能要件違反

- ・ 技術的手段の記載が抽象的又は機能的である場合
- ・ 技術的手段相互の関係が不明確である場合
- ・ 製造条件等の数値が記載されていない場合

請求項に係る発明に含まれる実施の形態以外の部分が実施可能でないことに起因する実施可能要件違反

- ・ 発明の詳細な説明に、請求項に記載された上位概念に含まれる一部の低位概念についての実施の形態のみが実施可能に記載されている場合
- ・ 発明の詳細な説明に、特定の実施の形態のみが実施可能に記載されている場合

実施可能要件の根拠条文を読めば明らかなおおり、実施可能要件は、サポート要件と異なり「発明の詳細な説明の記載」に関する要件です。明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件に適合するというためには、物の発明にあっては、当業者が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いて、その物を生産でき、かつ、使用できるように、方法の発明にあっては、その方法を使用できるように、それぞれ具体的に記載されていることが必要で、実施のために過度の試行錯誤を要する場合は実施可能要件違反となります(ウェーハレベルパッケージングにおけるフォトレジストストリッピングと残渣除去のための組成物及び方法事件¹⁴⁾)。

13 知財高裁 平成30年5月24日(平成29年(行ケ)第10129号)

14 知財高裁 平成30年7月5日(平成29年(行ケ)第10143号)

また、医薬に関する発明は、一般に、物質名や成分組成等が示されることのみによっては、その有用性及びそのための当該医薬の有効量を予測することは困難であり、当該医薬を使用することができないから、実施可能要件に適合するものといえるためには、明細書の発明の詳細な説明が、その医薬を生産することができるだけでなく、出願時の技術常識に照らし、医薬としての有用性を当業者が理解できるように記載されている必要があります（低比重リポタンパク質受容体関連タンパク質6（LRP6）を調節するための分子および方法事件¹⁵）。

実施可能要件適合性は、出願時の技術常識を前提として、発明の詳細な説明の記載に基づいて判断すべきで、出願後に提出された証拠によって実施可能要件適合性の立証をすることはできません（ウェーハレベルパッケージングにおけるフォトレジストストリッピングと残渣除去のための組成物及び方法事件）。もっとも、サポート要件で述べたのと同様に、「出願時の技術常識」については、証拠を出願後に提出することで立証することも可能です。特許庁の審査基準では、審査官が判断の際に考慮したものは異なる出願時の技術常識等を示しつつ、そのような技術常識等を考慮すれば、実施可能要件を満たすと意見書で主張でき、実験成績証明書により、このような意見書の主張を裏付けることができる、とされています。

Q4 サポート要件と実施可能要件の違いはどこにあるのでしょうか。

A4 サポート要件適合性は、特許請求の範囲の記載の発明が「課題を解決できると認識できるか」という観点から判断されるのに対し、実施可能要件適合性は、発明の詳細な記載をみて、「発明を実施できるか」という観点から判断されます。

発明が実施できるということの中には、課題解決ができるような実施という意味が含意されていると考えれば、サポート要件で要求している内容は、実施可能要件でも要求されているといえます。両要件の違いは、同内容の要求をクレーム側から規定するのか（サポート要件）、明細書側から規定するのか（実施可能要件）の違いであり、サポート要件と実施可能要件には重なる点が多いといえます。なお、もちろん、両要件は全く同一の要件というわけではなく、例えば、明細書には作成方法が明確に記載されていないものの、物の動作・機能自体は記載されており、それによって課題解決が可能であることも明細書に記載されている場合、サポート要件は満たすものの実施可能要件は満たさないと考えられます。

前述した偏光フィルムの製造法事件は、パラメータ発明に関する裁判例ですが、特許請求の範囲に記載された発明の課題を解決できると当業者が認識可能な程度の記載が明細書に存在することをサポート要件でも求めており、サポート要件は実施可能要件とほとんど同一の要件であるとの考え方を示したものと考えられます。

しかしながら、その後のフリバンセリン事件¹⁶では、実施可能要件がサポート要件とは別個独立の特許要件として設けられた点に注目し、サポート要件は、特許請求の範囲の記載を発明の詳細な説明の記載の範囲と形式的に対比させて、前者が後者を超えているか否かを判断するもので、実施可能要件は、特許請求の範囲に係る発明の有用性、技術的意義を理解するために必要な

15 知財高裁 平成30年9月18日（平成29年（行ケ）第10045号）

16 知財高裁 平成22年1月28日（平成21年（行ケ）第10033号）

情報が発明の詳細な説明の記載に開示されているか否かを判断するものであると理解し、サポート要件を形式的な要件としてとらえています。つまり、本質的に偏光フィルムの製造法事件とはサポート要件の考え方が異なっていました。

もっとも、以降、フリバンセリン事件で示された考え方に追従する裁判例はほとんど見られず、以下に示すとおり、近時の裁判例では、フリバンセリン事件ではなく偏光フィルムの製造法事件に親和的な判断がされています。

例えば、ロール製品パッケージ事件¹⁷では、偏光フィルムの製造法事件と同様、サポート要件適合性の判断は、発明の詳細な説明の記載と出願時の技術常識に照らして、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か否かを検討することとしており、内容としてフリバンセリン事件ではなく、偏光フィルムの製造法事件と親和的な判断を行っています。その他、ポリオレフィン系延伸フィルムの製造方法および該方法により製造されたポリオレフィン系延伸フィルム事件¹⁸、アミノ酸生産菌の構築方法及び構築されたアミノ酸生産菌を用いる醗酵法によるアミノ酸の製造法事件¹⁹なども同様の判断をしています。

以 上

17 知財高裁 令和2年6月29日（令和元年（行ケ）第10142号）

18 知財高裁 令和2年5月28日（令和元年（行ケ）第10075号）

19 知財高裁 令和2年3月19日（平成31年（行ケ）第10018号、第10029号）