

サポート要件の判断基準

会員 小林 茂



要 約

請求項に係る発明の発明特定事項が発明の詳細な説明に記載されているか否かという判断基準（事項記載の基準）と、請求項に係る発明が発明の課題を解決できるか否かという判断基準（課題解決の基準）との、2つの判断基準のみによって、サポート要件を判断すべきである。

そして、事項記載の基準の判断においては、請求項に係る発明の全部の発明特定事項の内容が明細書、図面に現にまたは実質的に記載されているか否かを判断すべきである。また、課題解決の基準の判断においては、明細書、図面に記載された内容、出願当時の公知技術、技術常識等からして、請求項に係る発明に属する物または方法の全てが発明の課題を解決できると認識できるか否かを判断すべきである。

目次

- 1 審査基準について
- 2 17年判例について
- 3 20年判例について
- 4 第1最近判例について
- 5 第2最近判例について
- 6 私見について

1 審査基準について

(1) 審査基準⁽¹⁾においては、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、以下の4つの場合を挙げている。

第1 「発明の詳細な説明中に記載も示唆もされていない事項が、請求項に記載されている場合。」

第2 「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。」

第3 「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。」

第4 「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。」

(2) 上記第1の場合は、特許請求の範囲の請求項に

係る発明（以下、「請求項発明」という）の発明特定事項が発明の詳細な説明に記載されていない場合であるといえる。

また、上記第2の場合は、請求項に記載された用語と発明の詳細な説明に記載された用語とが相違する場合であるから、発明の詳細な説明中に記載されていない事項が請求項に記載されている場合である。したがって、上記第2の場合も、請求項発明の発明特定事項が発明の詳細な説明に記載されていない場合であるといえる。

また、上記第3の場合について、上記の審査基準には「本類型が適用されるのは、実質的な対応関係についての審査における基本的な考え方（2. 2. 1. 2 (3) 参照）に基づき、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において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た範囲を超えていると判断される場合であり、発明の課題と無関係に本類型を適用しないようにする。」と記載されている。したがって、上記第3の場合は、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した結果、請求項発明が発明の課題を解決できることを当業者が認識できない場合である。ゆえに、上記第3の場合は、請求項発明が発明の課題を解決できない場合であるといえる。

また、上記第4の場合は、請求項に発明の課題を解決するための手段が記載されていない場合であるから、請求項発明が発明の課題を解決できない場合であ

るといえる。

(3) このように、審査基準においては、上記の第1、第2の場合のように請求項発明の発明特定事項が発明の詳細な説明に記載されていない場合および上記の第3、第4の場合のように請求項発明が発明の課題を解決できない場合に、サポート要件を充足しないとしている。

すなわち、審査基準においては、請求項発明の発明特定事項が発明の詳細な説明に記載されているか否かという判断基準（以下、「事項記載の基準」という）、請求項発明が発明の課題を解決できるか否かという判断基準（以下、「課題解決の基準」という）によって、サポート要件を判断していることとなる。

(4) そして、審査基準においては、上記の4つの場合にのみサポート要件を充足しないと判断すべきとしているのかどうかは明らかではないが、もし仮に、上記の4つの場合にのみサポート要件を充足しないと判断すべきとしているのであれば、事項記載の基準と課題解決の基準との2つの判断基準のみによって、サポート要件を判断すべきとしていることとなる。

2 17年判例について

(1) 平成17年の判例⁽²⁾（以下、「17年判例」という。）において、サポート要件（特許法旧第36条第5項第1号）について、「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る」との判断基準（以下、「大合議判断基準」という）が示された。

この17年判例においては、請求項発明が、「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できる範囲のもの」、「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」であるか否かという判断基準を採用している。そして、この判断基準は課題解決の基準を詳細にしたものである。

(2) では、大合議判断基準において「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、」としているが、大合議判断基準によって判断する場合には、請求項発明が発明の課題を解決できるか否かとは別個に、請求項発明が「発明の詳細な説明に記載された発明」であるか否かについても判断すべきか。

ここで、特許法第36条第1項第6号には、「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。」と規定されている。

すると、大合議判断基準に示された「発明の詳細な説明に記載された発明」と特許法第36条第1項第6号に規定された「発明の詳細な説明に記載したもの」とは実質的に同一であって、請求項発明が「発明の詳細な説明に記載された発明」であるか否かということは、サポート要件の判断基準にはなりえないと考える。すなわち、「発明の詳細な説明に記載したもの」であるか否かは、「発明の詳細な説明に記載された発明」であるか否かによって判断すべきとしたのでは、判断基準の機能を果たさない。

したがって、大合議判断基準によって判断する場合には、請求項発明が「発明の詳細な説明に記載された発明」であるか否かについては判断する必要はないと考える。

(3) そして、17年判例においては、サポート要件の判断基準は大合議判断基準のみであるか否かについては明らかにしていないが、もし仮に、サポート要件の判断基準は大合議判断基準のみであるとするならば、17年判例はサポート要件を事項記載の基準によって判断すべきではないとしていることとなる。

ちなみに、上記の審査基準は17年判例を踏まえており、しかも事項記載の基準と課題解決の基準とを示しているから、上記の審査基準においては、サポート要件の判断基準は大合議判断基準に示された課題解決に基準の限られないとしていることは明らかである。

3 20年判例について

(1) 平成20年の判例⁽³⁾（以下、「20年判例」という）において、「特許請求の範囲の記載が上記要件に適合するかどうかについては、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、発明の詳細な説明の記載により当業者（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どうか、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どうかを検討して判断すべきものである。」と判示されている。

この判示からするならば、サポート要件は課題解決の基準で判断すべきことを前提として、事案を判断している。

(2) そして、20年判決においては、具体的な事案の判断において、「本件特許明細書の発明の詳細な説明には、「ROM 又は読み書き可能な記憶装置に、前記自動起動スクリプトを記憶する手段」が実質的に記載されているものである。」として、サポート要件を充足すると判断している。すなわち、20年判決の具体的な事案の判断においては、請求項発明の発明特定事項が発明の詳細な説明に記載されていないときには、請求項発明はサポート要件を充足しないことを前提としている。

したがって、20年判決においては、サポート要件は課題解決の基準で判断すべきことを前提として、請求項発明の発明特定事項が発明の詳細な説明に記載されていないときには、請求項発明はサポート要件を充足しないとしている。とするならば、20年判決においては、請求項発明の発明特定事項が発明の詳細な説明に記載されていないときには、請求項発明が発明の課題を解決できないと判断しているとも考えられる。

しかしながら、請求項発明の発明特定事項が発明の詳細な説明に記載されていないとしても、請求項発明が発明の課題を解決できないとは、必ずしもいえないことは明らかである。

(3) そして、20年判例においても、サポート要件の判断基準は判例に示された判断基準のみであるか否かについては明らかにしていないが、もし仮に、サポート要件の判断基準は判例に示された判断基準のみであるとするならば、20年判例は、形式的には、サポート要件は課題解決の基準のみによって判断すべきこととなる。しかし、20年判例は、実質的には、サポート要件は事項記載の基準および課題解決の基準によって判断すべきとしていると考える。

いずれにしても、平成20年の判例においては、事項記載の基準と課題解決の基準との、2つの判断基準が示されている。

4 第1最近判例について

(1) 最近の審決取消訴訟の判例⁽⁴⁾（以下、「第1最近判例」という）の事案において取消が請求された審決⁽⁵⁾においては、サポート要件は大合議判断基準に従って判断すべきであるとし、請求項発明が発明の課題を解決できるか否かとは別個に、請求項発明が「発明の詳細な説明に記載された発明」であるか否かについても判断している。

また、第1最近判例において、「サポート要件の適合性については、知財高裁大合議判決で用いられた判断手法と同様に、前記2記載の観点から判断されるべきであるから、これと同様の手法により本願発明に係るサポート要件について判断した本件審決の判断手法が不当であるということはできない。」と判示されている。

このことからするならば、第1最近判例においても、請求項発明が発明の課題を解決できるか否かとは別個に、請求項発明が「発明の詳細な説明に記載された発明」であるか否かについても判断すべきであるとしているとも考えられる。

しかしながら、上述の如く、請求項発明が「発明の詳細な説明に記載された発明」であるか否かは、サポート要件の判断基準にはなりえないと考える。

(2) また、上記の審決においては、「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が必要であり、具体的には、それを製造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。」と述べられている。

すなわち、上記の審決においては、発明の詳細な説明に発明に属する物を製造ないし入手できるように記載していないときには、請求項発明が「発明の詳細な説明に記載された発明」ではなく、サポート要件を充足しないと判断している。

また、第1最近判例において、「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。」と判示されている。

このように、第1最近判例においても、発明の詳細な説明に発明に属する物を製造ないし入手できるように記載していないときには、請求項発明は発明の課題を解決できず、サポート要件を充足しないと判断している。

ここで、第1最近判例において、「法36条6項1号が、特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは、発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生することになり、一般公衆からその自由利用の利益を奪い、ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ、上記の特許制度の趣旨に反することになるからである。」と判示されている。

この判示からするならば、サポート要件が定められたのは、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生したときには、特許出願人、特許権者以外の者（以下、「第三者」という）の発明に属する物の製造等が不当に制限される結果となるからである。そして、発明の詳細な説明に発明に属する物を製造ないし入手できるように記載していないとしても、第三者の発明に属する物の製造等が不当に制限されることとはならないことはいうまでもない。とするならば、発明の詳細な説明に発明に属する物を製造ないし入手できるように記載していないときには、サポート要件を充足しないとすべきではない。

（3） そして、第1最近判例においても、サポート要件の判断基準は判例に示された判断基準のみであるか否かについては明らかにしていないが、もし仮に、サポート要件の判断基準は判例に示された判断基準のみであるとするならば、第1最近判例は、サポート要件を事項記載の基準によって判断すべきではないとしていることとなる。

5 第2最近判例について

（1） 別の最近の判例^⑥（以下、「第2最近判例」という）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の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。

第2最近判例からすれば、サポート要件を充足するためには、発明の詳細な説明に請求項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ることが必要であるとしている。そして、第2最近判例における事案についての判断からするならば、請求項発明に属する物または方法（以下、便宜上「属発明事物」という）に含まれると考えられるものが、発明の詳細な説明に記載されていないときには、発明の詳細な説明に請求項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るとは認められず、サポート要件を充足しないとしている。

ちなみに、第2最近判例においては、「発明の詳細な説明に記載された発明であるか、すなわち、」としており、請求項発明が「発明の詳細な説明に記載された発明」であるか否かをサポート要件の判断基準とはしていないことは、明らかである。

（2） では、属発明事物に含まれると考えられるものが発明の詳細な説明に記載されていないときには、サポート要件を充足しないか。

上述の如く、サポート要件が定められたのは、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生したときには、第三者の属発明事物の製造等が不当に制限される結果となるからである。そして、属発明事物に含まれると考えられるものが発明の詳細な説明に記載されていないとしても、第三者の属発明事物の製造等が不当に制限されることとはならないことはいうまでもない。とするならば、属発明事物に含まれると考えられるものが発明の詳細な説明に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べきではない。

(3) そして、第2最近判例においても、サポート要件の判断基準は判例に示された判断基準のみであるか否かについては明らかにしていないが、もし仮に、サポート要件の判断基準は判例に示された判断基準のみであるとするならば、第2最近判例は、課題解決の基準、事項記載の基準によってサポート要件を判断すべきではないとしていることとなる。

しかし、大合議判断基準が示されている以上、請求項発明が発明の課題を解決できないときにも、サポート要件を充足しないとは判断することができないとは考えていないと思われる。とするならば、第2最近判例においては、サポート要件の判断基準には種々のものがありうると考えているものと思われる。

6 私見について

(1) サポート要件が定められたのは、明細書、図面(以下、「明細書等」という)に開示されていない発明には特許権を付与しないためである。

しかるに、拙稿⁽⁷⁾で述べたように、発明が明細書等に開示されているというためには、まず発明の課題を解決する手段(以下、単に「解決手段」という)が明細書等に記載されていなければならない。そして、解決手段は請求項発明の発明特定事項によって表現されている。したがって、サポート要件を充足するためには、請求項発明の発明特定事項が明細書等に記載されなければならない。

しかも、発明が明細書等に開示されているというためには、解決手段によって発明の課題を解決できなければならない。したがって、サポート要件を充足するためには、解決手段が発明特定事項によって表現された請求項発明が発明の課題を解決できなければならない。

そして、請求項発明についての発明に属する具体的な事物の範囲(以下、「発明の範囲」という)が、明細書等に記載された発明についての発明の範囲よりも減縮していると考えられる場合には、請求項発明の発明特定事項が明細書等に記載されているか否かが問題となる。また、請求項発明についての発明の範囲が、明細書等に記載された発明についての発明の範囲よりも拡張していると考えられる場合には、請求項発明が発明の課題を解決できるか否かが問題となる。

したがって、請求項発明についての発明の範囲が、明細書等に記載された発明についての発明の範囲よりも減縮していると考えられる場合には、請求項発明の

発明特定事項が明細書等に記載されているか否かという判断基準(便宜上、この判断基準も「事項記載の基準」という)によってサポート要件を判断すべきである。一方、請求項発明についての発明の範囲が、明細書等に記載された発明についての発明の範囲よりも拡張していると考えられる場合には、課題解決の基準によってサポート要件を判断すべきである。

しかも、発明が明細書等に開示されているか否かが問題になるのは、請求項発明についての発明の範囲が、明細書等に記載された発明についての発明の範囲よりも減縮していると考えられる場合と、請求項発明についての発明の範囲が、明細書等に記載された発明についての発明の範囲よりも拡張していると考えられる場合との、2つの場合のみである。

以上の理由から、事項記載の基準と課題解決の基準との、2つの判断基準のみによって、サポート要件を判断すべきであると考える。

(2) ここで、特許法第36条第6項第1号には、「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。」と規定されている。このため、特許法第36条第6項第1号の文言上は、請求項発明の発明特定事項が発明の詳細な説明に記載されていなければ、請求項発明の発明特定事項の内容が図面に記載されていたとしても、サポート要件を充足しないこととなる。

しかし、特許法第17条の2第3項によれば、図面に記載した事項の範囲内において明細書を補正することができるのであるから、請求項発明の発明特定事項が発明の詳細な説明に記載されていなかったとしても、補正により図面に記載された内容を発明の詳細な説明に記載することにより、請求項発明の発明特定事項が発明の詳細な説明に記載された状態とすることができる。したがって、請求項発明の発明特定事項が発明の詳細な説明に記載されていなくとも、請求項発明の発明特定事項の内容が明細書等に記載されていれば、サポート要件を充足すると考える。

また、請求項発明の全部の発明特定事項の内容が明細書等に現に記載されているときには、当然、解決手段が明細書等に記載されることとなる。

さらに、請求項発明の一部の発明特定事項の内容が明細書等に現に記載されていなくとも、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、明細書等に現に記載されていない発明特定事項

の内容が明細書等に実質的に記載されている場合、すなわち明細書等に現に記載されていない発明特定事項の内容が明細書等に記載されているのと同視できる場合には、解決手段が明細書等に開示されているということができ、請求項発明についての第三者の実施を不当に制限することとはならない。

以上のことから、事項記載の基準の判断においては、請求項発明の全部の発明特定事項の内容が明細書等に現に記載されまたは実質的に記載されているか否かを判断すべきである。

(3) また、請求項発明が発明の課題を解決できるというためには、属発明事物が発明の課題を解決できなければならない。

さらに、属発明事物のうちの一部が発明の課題を解決することができないときには、そのような属発明事物についての第三者の実施を不当に制限する結果となる。したがって、属発明事物の全てが発明の課題を解決できることを要する。

しかも、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、属発明事物が発明の課題を解決できると認識できるときには、属発明事物についての第三者の実施を不当に制限することとはならない。

以上のことから、課題解決の基準の判断においては、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、属発明事物の全てが発明の課題

を解決できると認識できるか否かを判断すべきである。

(4) 以上述べたように、サポート要件は、事項記載の基準と課題解決の基準との2つの判断基準のみによって、判断すべきである。

そして、事項記載の基準の判断においては、請求項発明の全部の発明特定事項の内容が明細書等に現にまたは実質的に記載されているか否かを判断すべきである。

また、課題解決の基準の判断においては、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、属発明事物の全てが発明の課題を解決できると認識できるか否かを判断すべきである。そして、この課題解決の基準の具体的判断基準は大合議判断基準と同等である。

注

- (1)「特許・実用新案審査基準」第Ⅰ部、第1章、2.2.1.3
- (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20年7月23日判決(平成19年(行ケ)第10403号)
- (4)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)
- (5)不服2009-14917
- (6)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)
- (7)「明細書、図面に開示された発明」パテント第64巻第15号第60-73頁

(原稿受領 2013.11.7)