

1. 特許請求の範囲と明細書における発明の開示との関係について

近時、特許審査等における記載要件の運用を厳しいとする声が多く聞かれるなど、記載要件に対する関心が高まっている。また、当検討グループのメンバーで特許出願手続に携わっている者も、最近記載要件の運用が厳しくなっていると実感している。

この背景には、平成15年10月の審査基準改定によってサポート要件が導入され、特許請求の範囲（クレーム）に記載された発明と発明の詳細な説明の開示内容との実質的な対応が求められるようになり、特許審査においてクレームと開示の範囲の問題が非常にクローズアップされてきたことがある。

当グループでは、これまでになされた調査研究で示された結果を参考にしつつ、特許審査等における記載要件の運用の現状に関する調査を行った。その上で、この問題の背景、経緯を踏まえ、記載要件の厳格化による問題点を検討し、あるべき運用についての考察を行った。

特に、記載要件が問題となるケースの内、発明の詳細な説明におけるいくつかの具体例（実施例）に対して、クレーム発明が、一般化・拡張されたものである場合に、サポート要件等の問題が重要となると考えられる。したがって、当グループでは、このようなケースに主眼をおき、記載要件の運用のあり方について検討を行った。

<グループメンバー>

杉山 輝和 特許庁 特許審査第一部 審査官

洗 理恵 パナソニック（株） R&D 知的財産権センター 知財開発グループ
海外チーム 参事・弁理士

武智 克典 片岡総合法律事務所 パートナー・弁護士

山崎 一夫 中村合同特許法律事務所 パートナー・弁理士

特許請求の範囲と明細書における発明の開示との関係について

はじめに

近時、特許審査等における記載要件の運用を厳しいとする声が多く聞かれるなど、記載要件に対する関心が高まっている¹。また、当検討グループのメンバーで特許出願手続に携わっている者も、最近記載要件の運用が厳しくなっていると実感している。

この背景には、平成15年10月の審査基準改定²によってサポート要件が導入され、特許請求の範囲(クレーム)に記載された発明と発明の詳細な説明の開示内容との実質的な対応が求められるようになり、特許審査においてクレームと開示の範囲の問題が非常にクローズアップされてきたことがある。

当グループでは、これまでになされた調査研究で示された結果を参考にしつつ、特許審査等における記載要件の運用の現状に関する調査を行った。その上で、この問題の背景、経緯を踏まえ、記載要件の厳格化による問題点を検討し、あるべき運用についての考察を行った。

特に、記載要件が問題となるケースの内、発明の詳細な説明におけるいくつかの具体例(実施例)に対して、クレーム発明が、一般化・拡張されたものである場合に、サポート要件等の問題が重要となると考えられる。したがって、当グループでは、このようなケースに主眼をおき、記載要件の運用のあり方について検討を行った。

I. 記載要件に関する運用の現状

記載要件の運用が厳しくなったという指摘の妥当性を検証するため、特許庁における審査・審判の各段階における記載不備に関する運用の統計、事例等の調査を行った。また、記載要件(サポート要件を主要な論点とするもの)に関するいくつかの裁判例を示し、裁判所(特に、知財高裁)における運用の現状を明らかにする。

¹ 平成19年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 「特許の審査実務(記載要件)に関する調査研究報告書 一望ましい明細書に関する調査研究」(平成20年3月)の「はじめに」参照。(報告書は、特許庁HP：<http://www.ipa.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoutoushin/chousa/zaisanken.htm> から参照可。)

また、第2回知的財産による競争力強化専門調査会における佐藤委員発言なども参照。(議事録、提出資料：<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kyousou/dai2/20071030gijisidai.html>)

また、日本弁理士会は、「知的財産推進計画2006」の見直しに関する意見募集において、提言の1項目として、サポート要件の見直しを挙げている。(<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/070531/iken1.pdf>)

「3. 特許サポート要件の見直し … 基本発明と応用発明とは、特許出願時に開示できる範囲が異なることも経験上知りうるところである。基本発明については、サポート要件を緩和し、当事者が理解できる範囲であれば広く保護する制度を構築することによって、基本発明を促す制度を提案する。」

² 基準改訂に関する特許庁HPにおけるお知らせ：

http://www.ipa.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/kisaiyouken_kijyun.htm

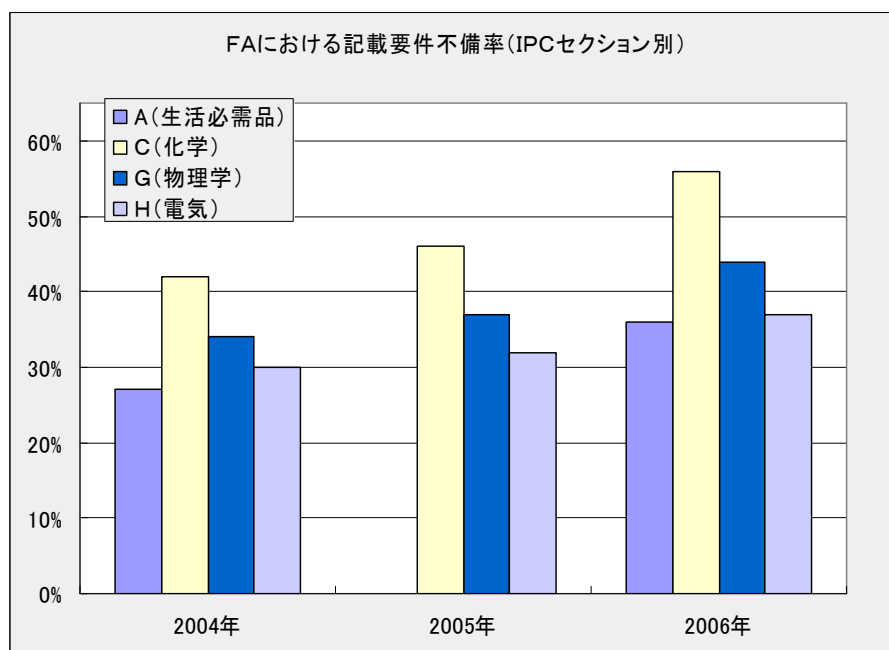
1. 審査段階

(1) 記載要件不備の拒絶理由通知の推移

特許庁年報において示されたファーストアクション（最初の拒絶理由通知：FA）における記載要件不備率のデータを、以下の図に示す。

図1に示されるように、拒絶理由通知において記載要件不備（36条）が指摘される割合は、2004年から2006年にかけて、いずれの分野においても記載要件不備率が上昇している傾向を示している。特に、化学分野において増加率が顕著に現われている。

図1 記載要件不備に関する分野別の内訳³



(2) 記載要件不備の拒絶理由通知の内訳

上記の統計には、記載要件不備の内訳（明確性要件、実施可能要件、サポート要件等）が不明なため、当グループメンバーにおいて、記載要件が指摘された拒絶理由通知書のサンプル調査を行い、技術分野毎の記載要件の内訳等を調べた⁴。

記載要件不備の内訳を分野別で見えていくと、表1に示したように、明確性要件については、全ての分野において、記載要件不備の拒絶理由に対して、約8割を占めており、サポート要件については、機械分野が記載要件不備の拒絶理由の18.5%であるのに対し、化学分野が記載要件不備の拒絶理由の37.3%であり、機械分野の倍である。実施可能要件の場合は、機械分野では記載要件不備の拒絶理由の4.6%であるのに対し、化学分野では50%にもなる。つまり、化学分野においては、記載不備の拒絶理由のある2件の出願のうち1

³ データ出典：特許行政年次報告書・2006年版、2007年版

⁴ 特許庁の電子図書館の「審査書類情報照会」に開示された拒絶理由通知より、2007年10月のうちの1日分の拒絶理由通知がなされた出願のうち、記載要件不備（36条違反）が含まれている拒絶理由通知367件を抽出してその内訳を調査・集計した。

件は実施可能要件を満たしていないと指摘されている。技術分野によって、実施可能要件の占める割合が大きく異なっている。

表1 分野別の記載要件不備の拒絶理由の内訳⁵

	機械		化学		電気		その他		小計	
	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
明確性要件	56	86.2%	116	84.1%	75	84.3%	60	80.0%	307	83.7%
サポート要件	12	18.5%	52	37.7%	23	25.8%	23	30.7%	110	30.0%
実施可能要件	3	4.6%	69	50.0%	27	30.3%	10	13.3%	109	29.7%
記載不備拒絶理由件数	65		138		89		75		367	

このように、技術分野によりばらつきはあるものの、審査に係属している出願の拒絶理由に、記載要件不備（サポート要件、実施可能要件等）が含まれる出願の件数が近年急増している。

(3) 審査の事例

上記のサンプル調査を行った拒絶理由通知書の事例から1例を示す。これは、審査段階においてサポート要件違反により拒絶査定され、その判断が維持されたまま、クレームが実施例のレベルまで限定されて、審判において特許された事例である。記載要件の運用が厳しいとする意見の中の「実施例のみに限定される」という指摘に沿うケースと言える。

(i) 特許請求の範囲の記載

本事例の公開公報⁶に記載の特許請求の範囲は次のとおりである。

【請求項1】 半導体炭化けい素を用い、ニッケルをショットキー電極とする炭化けい素ショットキーダイオードの製造方法において、ショットキー電極とするニッケル膜を被着後、

⁵ 表1に示された明確性要件の比率は、記載要件不備の拒絶理由通知の件数のうち36条6項2号の要件を満たさないと指摘された件数の百分率である。サポート要件の比率は、36条6項1号の要件を満たさないと指摘された件数の百分率である。実施可能要件の比率は、36条4項1号の要件を満たさないと指摘された件数の百分率である。なお、1件の拒絶理由通知のうち明確性要件、サポート要件及び実施可能要件が満たされないことが同時に指摘されるものもあるため、明確性要件、サポート要件及び実施可能要件の件数の合計が記載要件不備の拒絶理由通知の件数より多くなっている。

⁶ 特許庁電子図書館「特許・実用新案公報DB」より、(特願平11-38198号)
http://www23.ipdl.inpit.go.jp/PDF/display/JPA_2000236099.pdf?id=7014 (参照年月日:2009年3月14日)

200±50℃または600±50℃で5～30分間熱処理することを特徴とする炭化けい素ショットキーダイオードの製造方法。

【請求項2】熱処理の雰囲気は真空、水素を含む不活性ガスのいずれかとすることを特徴とする請求項1記載の炭化けい素ショットキーダイオードの製造方法。

(ii) 明細書の記載

本願の「課題を解決するための手段」には、「・・・熱処理の雰囲気としては、真空、水素を含む不活性ガスのいずれでも良いことが、やはり実験でわかった」と記載されている。

「発明の実施の形態」においては、次のような記載がある。「[実験1]真空アニール炉で・・・熱処理をおこなった。」「[実験2]熱処理時の雰囲気を方法を水素と窒素との混合ガスとし、・・・」た。そして、「要約」の「解決手段」では、「ショットキー電極形成後に雰囲気：真空、水素を含む不活性ガス(Ar等)・・・の熱処理をおこなう」との記載があった。

(iii) 拒絶理由および出願人の応答

本願の第1回の拒絶理由⁷は36条6項1号違反のみであった。具体的には、次のようなことが指摘されている。

『熱処理の雰囲気を～水素を含む不活性ガス～とする』という限定について、本願明細書の実験2には、熱処理時の雰囲気を水素と窒素の混合ガスとした場合しか記載されておらず、水素とその他の不活性ガス(例えば、Ar)との混合ガスについては、何ら具体的に記載されていない。

したがって、水素と不活性ガス一般の混合ガスを用いた場合における作用・効果との関係が不明瞭であり、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えているものと言わざるを得ない。」

出願人は、拒絶理由に対する意見書⁸において、次のように陳述している。

「まず、出願時の要約書の[解決手段]におきまして、『ショットキー電極形成後に

雰囲気 : 真空、水素を含む不活性ガス(Ar等)

温度 : 200±50℃または600±50℃

時間 : 5～30分間

の熱処理をおこなう。』

と記載されておりますように、水素と一般的な不活性ガスでありますArとの混合ガス

⁷ 特許庁電子図書館「審査書類情報照会」

http://www6.ipdl.inpit.go.jp/JP/application/P/1999-038198/25.11.2004_Notification_of_Reasons_for_Refusal_0610_4424666.htm (参照年月日:2009年3月18日)

⁸ 特許庁電子図書館「審査書類情報照会」

http://www6.ipdl.inpit.go.jp/JP/application/P/1999-038198/21.01.2005_Written_Argument_50500102411.htm (参照年月日:2009年3月18日)

においても本発明の効果を奏するものであります。この、水素を含む不活性ガス（Ar等）と、明細書の発明の詳細な説明においても記載すべきところを（Ar等）の記載を落としてしまいました。」

上記出願人の陳述は認められず、本願は拒絶査定された⁹。なお、出願人は、拒絶査定される前に、審査官との面接が行われ、その面接の記録に「補正、意見書では拒絶理由が依然として解消されていないので、実験2にクレームを限定するように指示したが出願人は了承せず。」との記載があった。

(iv) 特許された請求項1

審判を経て特許された請求項1¹⁰が「半導体炭化けい素を用い、ニッケルをショットキー電極とする炭化けい素ショットキーダイオードの製造方法において、ショットキー電極とするニッケル膜を被着後、熱処理の雰囲気の水素と窒素との混合ガス、真空のいずれかとし¹¹、200±50℃または600±50℃で5～30分間熱処理することを特徴とする炭化けい素ショットキーダイオードの製造方法」となっていた。サポート要件をクリアするために「熱処理の雰囲気の水素と窒素との混合ガス、真空のいずれかとし、」にまで、つまり、審査官の「指示」の通りに、実験2に記載の実施例まで特許請求の範囲が限定されていた。

なお、本願の「要約」で、「ショットキー電極形成後に雰囲気：真空、水素を含む不活性ガス（Ar等）・・・の熱処理をおこなう」が記載されることから、出願人は「ショットキー電極形成後に雰囲気：真空、水素を含む不活性ガス（Ar等）」を意図しているにもかかわらず、上記の特許発明に対し、第三者が雰囲気を水素と Ar の混合ガスとするだけで権利は簡単に回避が可能になってしまうという結果になった。

2. 審判段階における記載要件不備の運用

審査段階における拒絶理由に含まれる記載要件不備が占める比率の増加に伴い、拒絶査定不服査定審判の審決において記載要件不備¹²が問題とされ、争われる件数が急増した。図2に示したように、2001年から2004年まで、拒絶査定不服審判の請求件数と記載要件不備を不服として争われる件数は、ほぼ同じ率で上昇している。2004年から2005年までは、拒絶査定不服審判の請求件数が上昇しているにもかかわらず、記載要件不備を理由とする

⁹ 特許庁電子図書館「審査書類情報照会」

http://www6.ipdl.inpit.go.jp/JP/application/P/1999-038198/15.02.2005_Decision_of_Refusal_06105051289.htm（参照年月日：2009年3月18日）

¹⁰ 特許庁電子図書館「特許・実用新案公報DB」より

http://www23.ipdl.inpit.go.jp/PDF/display/JPB_0003924628.pdf?id=2674（参照年月日：2009年3月14日）

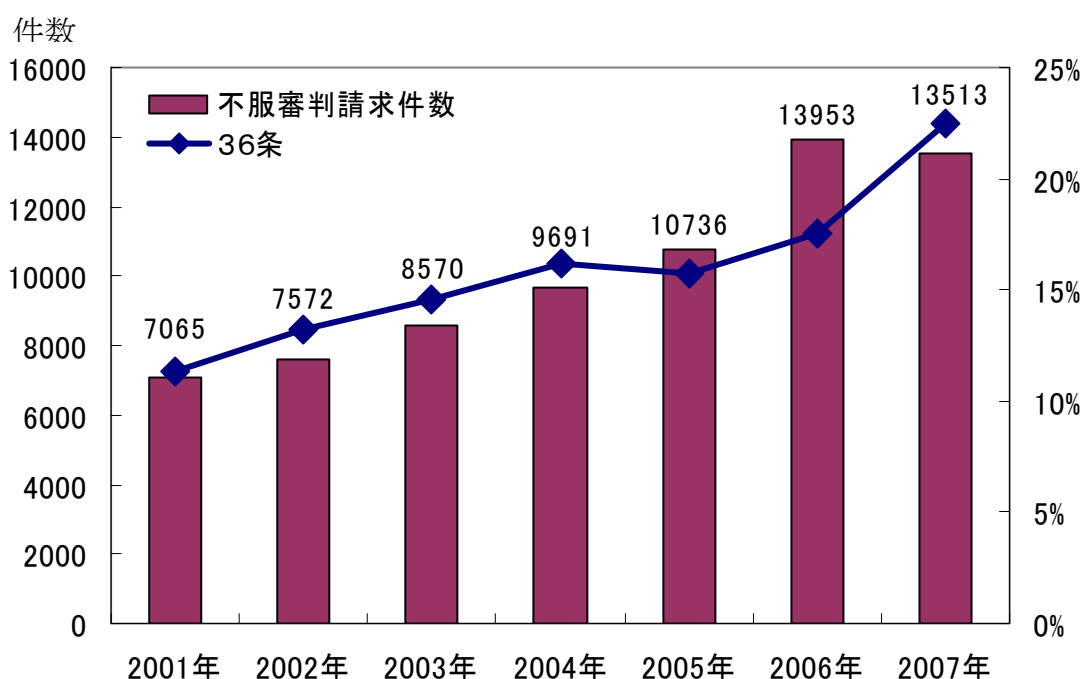
¹¹ このアンダーラインは補正のあった箇所を示したもので、本願はアンダーラインで示した箇所の補正をすることにより特許を受けたことがわかる。

¹² 記載要件不備には、実施可能要件、サポート要件のほか、構成要件及び明確要件が含まれている。

案件がむしろ減少する傾向を示している。2005年から2007年にかけて、記載要件不備を理由とする案件が急増しており、特に2006年から2007年にかけて拒絶査定不服審判の件数が減少しているのに対し、記載要件不備を理由とする案件が急増する傾向を示している。

このように、審判段階においても、記載要件不備が問題となり争われる件数が急増している。

図3 拒絶査定不服審判請求件数と記載要件不備の拒絶理由に不服の比率の推移¹³



3. 裁判における事例

当グループは知財高裁においてサポート要件に関する判示がなされたいくつかの事例について調査を行った。その中から次の2つの事例を抽出して取り上げる。

(1) [事例1] H17.11.11 判決「偏光フィルムの製造法」平成17年(行ケ)10042号(大合議判決)¹⁴

本事例は、いわゆるパラメータ発明がサポート要件を満たさないとして特許庁の特許取消決定が維持された事例である。なお、本判決はサポート要件についての立証責任は特許出願人又は特許権者が負うとするなど、サポート要件の判断基準が判示された最初の判決であった。

¹³ データは、LEXDB・行政機関等(審決・裁決)・特許庁審決データベースより検索して集計した。

¹⁴ 知的財産高等裁判所「知財高裁判例集」より <http://www.ip.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060706145456.pdf> (参照年月日: 2009年3月14日)

特許クレームは以下の通りである。

【請求項1】 ポリビニルアルコール系原反フィルムを一軸延伸して偏光フィルムを製造するに当たり、原反フィルムとして厚みが30~100 μ mであり、かつ、熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)との関係が下式で示される範囲であるポリビニルアルコール系フィルムを用い、かつ染色処理工程で1.2~2倍に、さらにホウ素化合物処理工程で2~6倍にそれぞれ一軸延伸することを特徴とする偏光フィルムの製造法。

$$Y > -0.0667X + 6.73 \dots\dots (I) \quad X \geq 65 \dots\dots (II)$$

但し、X: 2cm×2cmのフィルム片の熱水中での完溶温度(°C)

Y: 20°Cの恒温水槽中に、10cm×10cmのフィルム片を15分間浸漬し膨潤させた後、105°Cで2時間乾燥を行った時に下式浸漬後のフィルムの重量/乾燥後のフィルムの重量より算出される平衡膨潤度(重量分率)

パラメータ発明におけるサポート要件判断基準について知財高裁は、「このような発明において、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ためには、発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果(性能)との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である」と判断している。

そして、証明責任について、知財高裁は、「明細書のサポート要件の存在は、特許出願人又は特許権者が証明責任を負うと解するのが相当である」と判断している。

出願後の実験データの提出については、知財高裁は、「特許出願後に実験データを提出し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ないし一般化し、明細書のサポート要件に適合させることは、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反し許されないといふべきである」と判断している。

改訂審査基準の遡及適用について、知財高裁は、「平成15年10月改訂に係る特許・実用新案審査基準…の具体的基準が特許法旧36条5項1号の規定の趣旨に沿うものであることは、上記判示に照らして明らかであって、そうである以上、これをその特定の基準が適用される特許出願より前に出願がされた特許に係る明細書に遡及適用したのと同様の結果になるとしても、違法の問題は生じない」と判断している。

(2) [事例2] H20.9.8.判決「無鉛はんだ合金」平成19年(行ケ)10307号¹⁵

本事件は、サポート要件(36条6項1号)違反等を無効理由とする無効審判の請求につ

¹⁵ 知的財産高等裁判所「知財高裁判例集」<http://www.ip.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080909132254.pdf> (参照年月日: 2009年3月14日)

いて、請求不成立の審決がされていたところ、サポート要件違反等の解釈の誤りを取消原因とする審決取消しの訴えが提起された事案である。

本願の無効審判において、当事者間では、2つの無効理由について争った。無効理由1は記載要件不備であり、無効理由2は進歩性欠如であった。審決では、記載要件不備の請求理由はなく、進歩性もあると判断された。

上記審決に不服として請求された審決取消訴訟においては、取消理由が記載要件不備(実施可能要件、サポート要件及び明確性要件)のみであった。

裁判所は、サポート要件の解釈について、偏光フィルム事件大合議判決と同様の判示をした上で、サポート要件違反を理由とする無効原因が存在するとして請求を認容し、審決を取り消した。

本件の特許請求の範囲は次の通りである。

【請求項1】 Cu 0.3～0.7重量%, Ni 0.04～0.1重量%, 残部Snからなる、金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上したことを特徴とする無鉛はんだ合金。

【請求項4】 請求項1に対して、さらにGe 0.001～1重量%を加えた無鉛はんだ合金。

審決¹⁶では、「発明の詳細な説明には、『金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した』なる事項についての記載があり、しかも、『金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した』とは、SnにCu又はNiを単独で添加すると、SnとCuとの金属間化合物又はSnとNiとの金属間化合物が発生し、噴流はんだ付けにおける合金熔融時に溶湯中に存在して流動性が低下するところ、互いにあらゆる割合で溶け合う全固溶の関係にあるCuとNiを所定量添加することにより、SnにCu又はNiを単独で添加する場合と比較して、上記金属間化合物の発生が相対的に抑制され、…その内容も明らかにされている。」、「『金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した』無鉛はんだ合金が実現できるといえ、本件発明1～4における『金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した』なる事項は、実質的に裏付けられている。」、「Cu 0.3～0.7重量%, Ni 0.04～0.1重量%, 残部Snからなる無鉛はんだ合金」は、『金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した』なる事項を有している…」とし、サポート要件を満たすと認定した。

判決では、サポート要件の考え方として、「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、発明の詳細な説明の記載が、当業者において当該発明の課題が解決されるものと認識することができる程度のものであるか否か、又は、その程度の記載や示唆がなくても、特許出願時の技術常識に照らし、当業者において当該発明の課題が解決されるものと認識することができる程度のものであるか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である」と示したうえ、本件についての当てはめとして、「当業者において、無鉛

¹⁶ 特許庁の電子図書館の「審決 DB」 <http://www6.ipdl.inpit.go.jp/Shinpan/spsogodbk.ipdl> (参照年月日: 2009年3月14日)

はんだ合金が本件組成(Cu 0.3～0.7重量%、Ni 0.04～0.1重量%、残部Sn)を有することにより、『金属間化合物の発生を抑制し』との構成(本件構成A)と『流動性が向上した』との構成(本件構成B)をその機能ないし性質が得られるものと認識することができる程度に記載されたものであるか、又は、本件出願時の技術常識を参酌すれば、当業者において、そのように認識することができる程度に記載されたものであることを要する」と認定している。

裁判所の判断は、「CuとNiは互いにあらゆる割合で溶け合う全固溶の関係にあるため、NiはSn-Cu金属間化合物の発生を抑制する作用をする」との趣旨の記載があるにすぎず、本件構成A及びBの機能ないし性質が達成されたことを裏付ける具体例の開示はおろか、当該機能ないし性質が達成されたか否かを確認するための具体的な方法(測定方法)についての開示すらない。…『発明の詳細な説明』は、当業者において無鉛はんだ合金が本件組成を有することにより、本件構成A及びBの機能ないし性質が得られるものと認識することができる程度に記載されたものでないことは明らかであり、かつ、本件出願(優先日)当時の技術常識を参酌しても、当業者において、そのように認識することができる程度に記載されたものでないことは明らかであるといわざるを得ない」であった。

4. 実験成績証明書等の取り扱い

記載要件、特に、サポート要件に関する意見として、我が国では、記載要件違反の拒絶理由通知に対する対応として、特許出願後の実験成績証明書等の提出が認められないという声が聞こえる。

裁判所における運用は、上記の「偏光フィルムの製造法」判決で示されたとおり、特許出願後に実験データを提出させることにより明細書のサポート要件に適合させることは基本的に認められていない。

特許庁の審査・審判の運用に関しても、以下の審査基準等に示されているように、特許出願後の実験成績証明書等の提出によるサポート要件不備の解消を認めてない。

(1) サポート要件導入前の審査基準

従来、実施可能要件充足のため、実験データの提出は比較的広く認められていた。審査基準においても、「出願人はこれに対して意見書、実験成績証明書等により反論、釈明をすることができる。そしてそれらにより発明の詳細な説明又は図面が当業者が実施ができる程度に明確かつ十分な記載であることが確認できた場合は、拒絶理由は解消する。」(特許・実用新案審査基準 第I部第1章 3.2.3(2))と実験成績証明書の提出による対応が明記されており、また、審査基準における事例においても、実験成績証明書等の提出により実施可能要件不備が解消する例が、複数挙げられていた(例3-7、例3-9、例3-10等参照。以下に、その抜粋を示す。)

(2) サポート要件の審査基準における取り扱い

一方、平成15年の審査基準改訂によって追加されたサポート要件に関する審査基準(特許法第36条第6項第1号)では、出願人の拒絶理由通知に対する対応手段としての実験成績証明書等の提出に関する記載はない。また、実施可能要件に関する事例と同様の事例がサポート要件の事例として追加されたが、実験成績証明書等の提出により記載要件不備が解消するという記載は省かれている(例1-1等参照)。

また、基準改訂時のパブリックコメントにおける意見に対する特許庁の以下の回答¹⁷を見ても、実験成績証明書等の提出による対応が意図的に省かれていることは明かであり、特許庁は、裁判例の蓄積等を根拠として、実験成績証明書等の提出による記載要件(サポート要件に限らず実施可能要件についても)不備の解消を認めない運用へと変更したものとと言える。

基準改訂時のパブリックコメントにおける意見に対する庁の回答

Q8. 実験成績証明書の後の提出

改訂基準案の3.2.3(2)の項目には、「但し、後から提出された証拠等は、明細書等に記載されていなかった事項についての記載不備を補うものでないことに注意する。(参考:東京高判平13. 10. 31(平成12年(行ケ)354審決取消請求事件))」と記載されていますが、欧州特許庁での実務のように、実験成績の後の提出を容認して、その上で、サポート要件で処理すべきと考えますし、それで不合理ではないと思います。

A.

現行法のもとでは、当初明細書等に記載のない事項については、後に提出された実験成績等の証拠でこれを補充することはできないとするのが判例となっており(東京高判平13. 10. 31(平成12年(行ケ)354、東京高判平14. 10. 1平成13(行ケ)345、東京高判平10. 10. 30平成8(行ケ)201)及び確定した審決他多数)、実務として確立しています。したがって、それと異なる運用をすることは困難です。なお、欧州特許庁の実務において、後出しの証拠が比較的参酌されやすいという点は、サポート要件の判断に限りません。

¹⁷ 特許庁HP:「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の改訂審査基準(案)に寄せられたご意見について」参照。
http://www.ipo.go.jp/iken/meisai_iken_kekka.htm

(参考) 審査基準 第I部第1章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件 5. 事例集

5. 3 実施可能要件(第36条第4項第1号)に関する事例

例3—7 請求項に上位概念の発明が記載されている例

特許請求の範囲

【請求項1】

IL-X阻害作用を有する化合物を有効成分とする抗アレルギー剤。

発明の詳細な説明の概要

本願発明は、IL(インターロイキン)-X阻害作用を有する化合物の新規な用途に関するもの。発明の詳細な説明には、IL-X阻害作用を有する化合物としては、IL-X阻害活性を有する化合物であれば何でもよいこと・・・が記載されている。実施例としては、化合物Aと化合物Bのみについて抗アレルギー作用を確認した薬理試験方法と薬理データが記載されている。

拒絶理由の概要

本願発明のように有効成分を機能で特定し、種々の化学構造の化合物が含まれる場合には、その機能を有する化合物すべてが特定の薬理作用を有するとはいえないことが出願時の技術常識であるから、その機能を有する化合物が特定の薬理作用を有すると一般に認識できる程度の、特定の薬理試験の結果である薬理データ、又は、明細書中での理論的な説明が必要。

出願人の対応

化合物A及び化合物Bとは基本骨格が異なる化合物のうち、その代表的なものについて抗アレルギー作用に関する薬理データを意見書又は実験成績証明書等により提出して、一般にIL-X阻害作用を有する化合物が抗アレルギー作用を有することを明らかにすることができれば、上記の拒絶理由は解消する。

5. 1 実質的な対応関係(第36条第6項第1号)に関する事例

例1—1 出願時の技術常識に照らしても拡張ないし一般化できないと判断される例

特許請求の範囲

【請求項1】

IL-X阻害作用を有する化合物を有効成分とする抗アレルギー剤。

(以下略。実験成績証明書等の提出に関する記載はない。)

II. 他国の記載要件の基準・運用との比較

法改正、審査基準の改訂の目的の一つとして欧米等の運用との調和が挙げられていること、また、我が国の記載要件の判断が欧米と比べて厳しいのではないかという声が産業界等から上がっていることから、現在の我が国の記載要件の運用の現状を他国の運用と比較検討することが重要であると考えられる。以下に、特許庁が近年行った調査研究等に基づいて、各庁の審査基準等の対比、事例に基づく運用の現状を示し、他国の判断との異同、相違点の要因等を明らかにする。

1. 他国における記載要件の運用基準

主だった記載要件としては、発明の明確性（特許法第36条第6項第2号）、実施可能要件（同第36条第4項）、サポート要件（同第36条第6項第1号）の3つがあるが、米国特許庁、欧州特許条約においても、これらの各要件に基本的に対応する要件が存在する。この中で、特に、サポート要件に対応する米国及び欧州の要件に関して、各国のガイドライン等から運用の差異を考える上で重要と考えられるポイントを以下に示す。

(1) 米国における記述要件¹⁸

米国特許法において、サポート要件に相当するのは、記述要件（written description：米国特許法第112条第1パラグラフ）である。上記条文は、複数の要件を含む複雑なものであるが、その中の「明細書は、・・・発明の記述（written description）を含んでいなければならない。」という部分を「記述要件」の根拠にしている。

この記述要件は、従来、クレームの補正要件等¹⁹として適用されてきた。（すなわち、補正によって変更あるいは追加されたクレームについて、出願当初の明細書に裏付けがあるかどうか。）

しかしながら、近年、特にバイオ関連発明など、クレームと開示の内容との関係に大きな問題がある技術分野の出願が出現してきたことから、出願当初のクレームの記載要件として記述要件の適用の必要性が認識され、1997年のEli Lilly事件のCAFC判決²⁰で、DNA関連発明において、出願当初のクレームの記載要件として記述要件が初めて適用された。

上記判決を受け、USPTOは記述要件のガイドラインを公表。その後改訂を行い、出願当初のクレームに対する記述要件は、DNA関連発明に限らず適用されるものとした。ただし、「出願時点においては、クレーム発明の適切な記述が存在するという強い推定がある」^{21*}とされており、実際に運用されているのは、判例に基づく事例が示されているバイオ関

¹⁸ 主に、米国特許商標庁のMPEP（特許審査手続マニュアル）を参照。

¹⁹ 補正要件の他には、優先権の効果が認められるための要件等として適用される

²⁰ Regents of the University of California v. Eli Lilly and Co., 119 F.3d 1559 (Fed. Cir. 1997)

²¹ MPEP 2163 I. A

連発明の分野が中心であるようである。このため、立証責任に関して、審査官は「証拠の優越」をもって、発明の記述がないことを最初に提示する責任を負うとされている。

(2) 欧州特許庁におけるサポート要件²²

欧州特許庁におけるサポート要件は、日本のサポート要件導入時に参考にされたものであり、EPC 84 条に、「クレームは・・・明細書により裏付けられるものとする。」と明示的に規定されている。

ただし、EPC84 条は、拒絶理由とはされているが、異議理由からは除外されており²³、EPO による特許公告後は、サポート要件が問題にされることはない点が、日本の記載要件との大きな相違点である。

審査ガイドラインに示されるサポート要件の趣旨は、「クレームの範囲は、明細書及び図面の開示、そして技術水準への貢献の程度によって正当化されるものより広くてはならない」というものであり、日米の考え方と共通する。

しかしながら、「許容される一般化の程度は、審査官が・・・関連する先行技術に照らして判断しなければならない事項である。したがって、新たな分野全体を切り開く発明は、既知の技術の進歩に関する発明よりも、クレームにおいてより広い一般化の資格がある。」とされているように、サポート要件においても先行技術に照らして判断するべきであるとされている。このような考え方が、日本の運用との差異の背景にあると考えられる。

また、ガイドラインにおいては、審査に際しては、「当業者が、出願中の情報に基づき、通常の実験や分析といった手法を用いて明細書の特定の教示をクレームの全体に広げることができないと信じる十分な根拠がない限り、クレームは明細書によってサポートされているとされるべきである」とされている。

2. 特許の審査実務（記載要件）に関する調査研究

平成19年度の特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書の1テーマとして記載要件に関する調査研究が行われ、「特許の審査実務（記載要件）に関する調査研究 ―バイオテクノロジー分野の記載要件に関する調査研究 平成20年3月」²⁴として、その成果が報告されている。

この調査研究は、我が国の記載要件の判断が欧米と比べて厳しいのではないかとの指摘をその背景としており、欧米との判断の異同、相違点が生じた原因を明らかにすること、及び、我が国の記載要件に対する出願人の評価を明らかにすることをその目的としている。

その調査研究の手法として、日米欧の事例比較研究、日米欧の法制度・審判決調査、ア

²² 主に、EPO の審査ガイドラインを参照。

²³ その他のクレームに関する要件、発明の単一性要件等も、同様に異議理由とはされていない。

²⁴ 報告書は、特許庁HPから入手可能。<http://www.ipa.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/chousa/zaisanken.htm>

ンケート調査、ヒアリング調査が行われている。以下に、これらの結果の概要を示す。

(1) 日米欧の事例比較研究結果の概要

我が国の判決として、いずれも記載要件を満たさないと判断したものの5例(査定系4例、当事者系1例)が挙げられている。これに対して、欧・米の応出願は、審査において、いずれも記載要件を満たすと判断し、特許を認めている。

本事例に対する委員からの指摘の概要は以下のとおり。

- ・判決において示された記載要件の考え方には、妥当と考えられるものと出願人にとって厳しいと考えられるものがある
- ・判断が相違した原因の一つとして、実験成績証明書や宣誓書などの取扱いが、日米欧で相違することが考えられる

米国の判決3例として、記載要件を満たすとした判決2例、記載要件を満たさないとした判決1例が挙げられている。これに対して、日・欧の対応出願は、いずれも、審査において米国の判決と同様の結果が下されている。

欧州の審決2例として、いずれも記載要件を満たすと判断した異議決定を支持したものの。これに対して、日・米の対応出願は、審判あるいは審査において、いずれも記載要件を満たすと判断し特許している。

(2) アンケート調査結果の概要

日本知的財産協会(JIPA)の会員企業に対して、バイオテクノロジー分野における記載要件の判断についてのアンケート調査が行われた²⁵。(JIPA 正会員902社に対して調査票送付。有効回答数は216件)

この結果、バイオテクノロジー分野における記載要件の運用の現状について、我が国の判断が欧米の判断に比べて厳しい傾向にあると出願人が感じていることが分かる。(ただし、バイオテクノロジー分野に特有の問題ではなく、他の分野でも同様の傾向にあるとするものが多い。)

このような現状に対して、我が国のバイオテクノロジー分野における記載要件の判断に対する評価としては、約4割の出願人が「問題がある」あるいは「やや問題がある」としている。これは他分野より高い割合となっている。

一方で、我が国の記載要件の判断が緩いことを問題視している意見も一部存在した。

(3) ヒアリング調査結果の概要

上記の調査に加え、さらにバイオテクノロジー分野における記載要件の判断への出願人

²⁵ 同報告書「Ⅲ. ユーザーの視点から見た日米欧の記載要件 1. アンケート調査」

の意見の詳細を見るために、関連分野の出願・審査請求経験のある企業、大学等に対してヒアリング調査が行われた²⁶。その結果の概要は以下のとおり。

日米欧の記載要件の異同に関する主な意見としては、バイオテクノロジー分野における記載要件の判断について、我が国の判断が欧米の判断に比べて厳しいとの意見が多かった。また、その原因として、我が国では、欧米に比べ、出願後に提出した実験成績証明書等が、記載要件を 満たしていることの根拠として採用されにくいとの意見があった。また、日米欧で記載要件の判断を統一するのが望ましいとの意見が多かった。

一方、我が国のバイオテクノロジー分野の記載要件の判断に対する評価は以下のとおり、企業においては、判断は妥当であるとする意見と、現在より緩い方が好ましいとする意見とに分かれているが、大学・公的研究機関においては、我が国の判断を妥当とする意見は皆無であり、現在より緩い方が好ましいとする意見が多数であった。

★企業（22法人）

「我が国の判断は妥当である。」・・・ 36%

「我が国の判断は、現在よりも緩い方が好ましい。」・・・ 32%

★大学・公的研究機関（10法人）

「我が国の判断は妥当である。」・・・ 0%

「我が国の判断は、現在より緩い方が好ましい。」・・・ 50%

（4）記載要件における実験成績証明書等の取り扱いについて

本調査研究においては、上記の調査結果を踏まえ、記載要件における実験成績証明書等の取り扱いについて提言がなされている²⁷。それによれば、請求項に係る発明に含まれる実施例以外の部分に関する実施可能要件違反やサポート要件違反に対する反論の根拠となる実験成績証明書については、その実験成績証明書が明細書等の記載と出願時の技術常識に基づく実験結果に係るものであるならば、両者において採用されることが適切であると考えられるとされている。

3. 審査実務における三極比較研究

日米欧三極特許庁は、効率的な審査実務に寄与する質の高い出願書類作成を支援するため、記載要件と進歩性/非自明性要件について、三極特許庁の審査実務を比較研究し、その結果を出願人・代理人に周知することを目的として、審査実務に関する比較研究を行っている²⁸。このうち、本研究に係る記載要件の比較研究の概要は次に示すとおりである。

三極比較研究は、法令・審査基準の比較研究と事例研究とから成っている。

²⁶ 同報告書「Ⅲ. ユーザーの視点から見た日米欧の記載要件 2.ヒアリング調査」

²⁷ 同報告書「Ⅳ. 記載要件における実験成績証明書等の取扱いについて」

²⁸ 比較研究の結果は、三極ウェブサイト（www.trilateral.net/）及び各庁のウェブサイトにて公表されている。特許庁 HP：http://www.ipo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/sinsa_jitumu_3kyoku.htm

「法令・審査基準の比較研究」(2007年12月公表)は、三極特許庁が、1990年代に、審査実務の調和の検討を念頭に、様々な観点について、細部にわたり、各庁の法律、規則、審査基準、運用の一致点及び相違点を特定することを目的として行った記載要件の比較研究(Project12.6)に基づくものである。当該比較研究から長年が経過し、法律、規則、審査基準、運用は変更されたこと、また、多くの判例蓄積されてきたことから、審査実務の比較研究の一環として、1990年代のレポートをリバイスしたものである。

「記載要件についての事例研究」(2008年6月公表)は、三極特許庁がそれぞれ記載要件について判断を示した事例を1～3例用意し、各事例について、各庁の法律、規則、審査基準、運用等に基づき、記載要件の判断について回答を行った。全ての事例に共通する質問は、「出願は、記載要件を満たすか」である。ここで、「記載要件」とは、実施可能要件、サポート要件、Written description 要件、明確性要件を示す²⁹。その結果概要は、以下のとおりである。

各庁提出の事例は、EPO：1件、JPO：2件、USPTO：3件の計6件。JPO提出の2事例(Case1,2)とUSPTO提出の1事例(Case4)で、各庁の判断結果が異なった。他の事例については、各庁で結果は一致した。

JPO提出の2事例は、高裁判決を基にしたものであり、JPOのみ記載要件を満たさないと回答し、他の2庁は記載要件を満たすと回答した。このうち、Case1は、前章において紹介した知財高判平17.11.11(平成17(行ケ)10042)を基に作成されたものである。EPO及びUSPTOは、いずれの条件³⁰においても記載要件を満たす旨回答した。一方、JPOは、提示した特許請求の範囲及び明細書の内容の出願では記載要件を満たさない旨回答した。以下に、この件に関する各庁の回答及びコメントを示す。

²⁹ 各国法における適用条文は、EPO：EPC 第83条、第84条、JPO：特許法 第36条第4項1号、第36条第6項第1号、第36条第6項第2号、USPTO：米国特許法 第112条第1パラグラフ、第2パラグラフ。

³⁰ 条件1：当初開示のみ。条件2：出願後に実験成績証明書が提出された場合。条件3：当初明細書が実験成績証明書のデータを含んだものであった場合。

Case 1 (JPO 提出) : 知財高判平 17.11.11(平成 17 (行ケ) 10042)を基に作成。

○各庁の回答及びコメント

[EPO]

記載要件を満たす。十分な構造的情報が存在する。2つのパラメータは十分に説明されており、特別な労力なしに測定可能である。2つの実施例はパラメータを満たしているし、比較試験も存在する。これ以上の証拠は必要ない。(T 94/82, Headnote, OJ/1984, 75 を引用)

なお、出願後に実験成績証明書が提出された場合に関する一般論として、追加の技術的情報は、出願書類には含めることはできないものの、進歩性の存在をサポートするために提出することはできる。ただし、開示の十分性のためには提出できないとしている。

[JPO]

十分ではない。(It is not sufficient.) このような発明において、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ためには、発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果(性能)との関係の技術的な意味が、特許出願時において具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要する。しかしながら、具体例としては二つの実施例及び二つの比較例が記載されているに過ぎず、また、本願発明が、具体例の開示がなくとも当業者に理解できるものであったことを認めるに足りる証拠はない。(判決の「当裁判所の判断」部分の英訳を掲載)

[USPTO]

この出願は、実施可能要件、written description 要件、明確性要件を満たすと思われる。

当業者が、その発明を製造又は使用することができるのか、疑念を抱く理由がない場合には、実施例を記載したり、なぜ又はどのようにその発明が機能するのかを説明したりすることを、出願人は求められていない。(実施例について、*In re*

Ⅲ. 記載要件の趣旨

1. 特許法の趣旨と記載要件

特許法は、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与すること」をその目的としている（特許法 1 条）。この特許法が目的とする「発明の奨励」のためには、特許権としての発明の保護による利益と、発明を公開して第三者が利用することが可能となることによる利益のバランスを図ることが不可欠である。すなわち、特許権としての発明の保護による利益に比べ、その発明を第三者が利用することによる不利益の方が大きくなってしまうと、発明をしようとするインセンティブが働かないことになってしまう。

そこで、特許法は、特許明細書の記載要件を定め、特許明細書について、技術の独占の対価として発明の内容を社会に公開する技術公開文書としての意義と特許権として認められる権利の範囲を定めるための権利書としての意義を付与することとしている。

現に、現在の特許実務においては、特許権の権利範囲は、①発明者が行った発明の実施態様から拡張ないし一般化することができる範囲（サポート要件）や、②発明者が行った発明が従来技術に対して新規性及び進歩性を有する範囲から確定されることが多い。

2. 記載要件の現在の意義

記載要件は、特許出願の審査や無効審判等の過程において、①「実施可能要件」（特許法 36 条 4 項 1 号）、②「サポート要件」（特許法 36 条 6 項 1 号）及び③「明確性要件」（特許法 36 条 6 項 2 号）の 3 要件が問題となるが、これらの要件は次のような意味を有するものとされている。

（1）実施可能要件（特許法 36 条 4 項 1 号）

発明の詳細な説明には、当業者にとってその発明を実施することができる程度に明確に記載しなければならないとし、例えば、どのように実施するかを発見するために、当業者に期待しうる程度を越える試行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要があるときは実施可能要件を欠くとされる。

（2）サポート要件（特許法 36 条 6 項 1 号）

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、発明の詳細な説明の記載が、当業者において当該発明の課題が解決されるものと認識することができる程度のものであること、又は、その程度の記載や示唆がなくても、特許出願時の技術常識に照らし、当業者において当該発明の課題が解決されるものと認識することができる程度のものであることが必要であり、これを欠く場合には、サポート要件を欠くものとされる。

(3) 明確性要件 (特許法 36 条 6 項 2 号)

発明を特定するための事項の記載が明確であり、発明に属する具体的な事物の範囲が明確でなければならず、これを欠く場合には、明確性要件を欠くものとされる。

3. 記載要件の意義の変遷

(1) 平成 6 年改正前における記載要件

平成 6 年改正前においては、特許請求の範囲は、発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならないこととされ、発明の詳細な説明については、当事者が実施できるような記載 (実施可能要件) をするとともに、発明者の主観的な面から発明を表現する「目的」・「効果」と客観的な面から表現する「構成」の 3 つの観点から発明を記載しなければならないこととされていた。

他方で、サポート要件としては、形式的な対応関係、すなわち、特許請求の範囲における請求項の記載と同じ記載が詳細な発明の説明の中で記載されていることのみが求められているにとどまっていた。この当時から、サポート要件については、実質的には、実施可能要件の中に含まれて運用されているとの指摘もされていたが、日本法においてサポート要件は存在しないとの意見もあった。

なお、平成 6 年改正前においては、特許請求の範囲における請求項の記載は、発明に欠くことのできない事項のみを記載しなければならないとされ、機能的な表現や作用効果などを用いた表現がされることがなかったため、実務上、サポート要件を課すべきであるといったことが議論されることも少なかったとの指摘もされている。

(参考：平成 6 年改正前特許法)

第 36 条第 4 項 前項第 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。

第 36 条第 5 項 第 3 項第 4 号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。

- ① 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
- ② 特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項 (以下「請求項」という。) に区分してあること

(2) 平成 6 年改正後における記載要件

平成 6 年改正前の記載要件の考え方に対しては、国際的ハーモナイゼーションの観点から、出願人によるクレームの記載を尊重すべきではないかとの指摘や技術のソフト化への対応という観点からは作用的・方法的クレームの記載も許容すべきではないかとの指摘が

されるに至った。

なお、WIPO ハーモナイゼーション条約案第 4 条において、「特許請求の範囲」の記載については、①保護を求める事項を記載すること、②明確かつ簡潔であること（明確性の要件）、③発明の詳細な説明により支持されていること（サポート要件）が必要であるとともに、出願人にこれら以外の要件を課すことが禁じられていた。また、欧州特許条約第 84 や米国特許法第 112 条においても、同様の規定が設けられていた。

このような指摘を踏まえ、平成 6 年改正においては、国際的ハーモナイゼーションの観点から、特許請求の範囲における請求項の記載について、出願者の記載を尊重することとし、作用的・方法的クレームの記載も許容することとともに、発明の詳細な説明については、「明確性要件」「サポート要件」が必要であることを明記するとともに、「目的」「効果」「構成」の 3 つの観点からの記載に拘束されることはなく、また、「目的」「効果」の記載は必ずしも義務づけられるものでないこととした。

このように、平成 6 年改正後の記載要件において、サポート要件が必要であることが明らかにされたものの、サポート要件については、原則として、特許請求の範囲における請求項に記載された事項と対応する事項が発明の詳細な説明に記載されているか否かにより判断されるものとされ、実質的な意味におけるサポート要件は、実施可能要件の中で考慮されることとされていた。

すなわち、平成 12 年の審査基準においても、サポート要件については、形式的な対応関係のみを求めるものと整理され、実質的には独立した要件としては取り上げられなかったが、「請求項が達成すべき結果による物の特定を含んでおり、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（実験や分析の方法等も含まれる点に留意）を考慮しても、請求項に係る発明に含まれる他の部分についての実施にまで当該実施の形態を拡張することができないものと信じるに足る十分な理由があるとき」には実施可能要件違反とすることとされていた（「特許・実用新案 審査基準」第 1 部第 1 章 3.2.2.2）、実質的な意味におけるサポート要件は、実施可能要件の中で整理されていたといわれている。ただし、このような運用については、主張・立証責任が審査官にあるようにも解することもでき、主張・立証責任のあり方についても、疑問視する意見があった。

（参考：平成 6 年改正特許法）

第 36 条第 4 項 前項第 3 号の発明の詳細な説明は、通商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なければならない。

第 36 条第 6 項 第 3 項第 4 号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。

- ① 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
- ② 特許を受けようとする発明が明確であること
- ③ 請求項ごとの記載が簡潔であること

(3) 平成15年審査基準改正後における記載要件

平成6年改正により特許請求の範囲における請求項の記載方法の制限が緩和され、機能的表現ないし作用効果などを用いた表現で発明を特定して請求項が記載されるなどの実務が定着するようになった。このような実務は、技術の多様性に応じた柔軟な記載が可能となるなど、個々の発明に対応した権利の取得が可能となっているとの評価も得られた反面で、特許請求の範囲における請求項の記載が抽象的・多義的となり、審査の長期化を招くほか、出願人の意図を超えるような権利範囲が認められ、権利取得後に無用の紛争を招くなどの問題も指摘されるようになった。

この点について、欧米では、サポート要件として、発明の詳細な説明において実質的に請求項に係る発明が記載されているか否かを求めることなどにより解決を図っていることにかんがみ、国際的なハーモナイゼーションの観点などから、前記問題を解決するため、サポート要件を実施可能要件とは別のものとして明確に位置づける方向で審査基準の見直しが行われた。

平成15年の改正審査基準においては、特許法36条6項1号のサポート要件の充足の判断は、請求項に係る発明と発明の詳細な説明に発明として記載されたものとを対比・検討することにより行い、対比・検討に当たっては、表面上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係について審査することとし、具体的には、以下のような例についても、サポート要件に適合しないものとしている。

- ① 出願時の技術常識に照らしても、請求項にかかる発明の範囲まで、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
- ② 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

しかし、偏光フィルム大合議判決により示されたサポート要件の解釈・運用とあいまって、国際的ハーモナイゼーションのための記載要件の適正化が、かえって国際的ハーモナイゼーションを超えた日本独自の記載要件の厳格化を招いているのではないかとの指摘もされている。

IV. 考察

(1) 技術常識及び当業者のレベルの考慮

記載要件を満たしているかどうかの判断には、以下のように、当業者の能力レベル及び技術常識の十分な考慮が必要である。

特許・実用新案審査基準には、サポート要件の可否は、「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るものであるか否か」を調べることにより行うとされており、サポート要件違反の類型として、「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」が挙げられている³¹。

先に見た裁判例（「偏光フィルムの製造法」事件）においても、「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ためには、発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である」と判示されている。

当グループにおいて検討した事例などにおいても、サポート要件の判断が厳しいとされるような事例は、技術常識や当業者レベルに対して、十分な考慮が払われていないものが多いと考えられる。

したがって、特許審査等において、当業者の能力レベル及び技術常識を十分考慮して判断が行われれば、現在のルール下において、より適切な運用がなされるものと考えられる。したがって、特許庁は、審査基準に、技術常識の参酌等によってサポート要件不備の拒絶理由が解消される例、特に、出願人がどのような反論、証拠の提出を行えば、拒絶理由が解消されるかを、より具体的に示す事例を追加するのが望ましいのではないかと。

一方で、当グループの議論においては、技術常識の適切な考慮だけでは、保護されるべき発明が保護されないことになるケースも出てくるのが危惧されるとの意見も出され、さらに、以下に示すような点への留意が必要であると考えられる。

(2) 発明の詳細な説明に開示された内容を出願時の技術常識に照らして拡張ないし一般化することができる範囲とは？

特許・実用新案審査基準には、特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第1号の

³¹ 特許・実用新案審査基準 第I部第1章2.2.1

規定に適合するかの判断は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものとを対比・検討することにより行い、対比・検討にあたっては、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものとの実質的な対応関係について審査し、実質的な対応関係についての審査は、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るものであるか否かを調べることにより行うこととされている。

そして、第36条第6項第1号の規定に適合しないと判断される類型として、「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」が挙げられている。

ここで、問題となるのは、出願時の技術常識・当業者レベルを参酌して判断される「拡張ないし一般化することができる範囲」に明確な基準があるわけではなく、判断するものの裁量に委ねられていることである。しかも、技術分野によっては、「拡張ないし一般化することができる範囲」であると認めるその範囲内であっても100%確実に同様の（発明の課題が解決できる）効果があるとは言えない場合もあり、また範囲外であっても100%確実に同様の効果が無いとも言えない場合がある。すなわち、「拡張ないし一般化することができる範囲である」か、否かのクリティカルな境界線が無い場合がある。このような場合、出願人には、どの程度までなら認められるのかの予測がつかない。

(3)「拡張ないし一般化することができる範囲」はパイオニア発明であればあるほど狭くなるということにならないか？

技術常識は、成熟領域（改良・応用発明）であればあるほど多く蓄積されており、新規領域（パイオニア発明）では少ない（場合によっては存在しない）と一般には考えることができる。

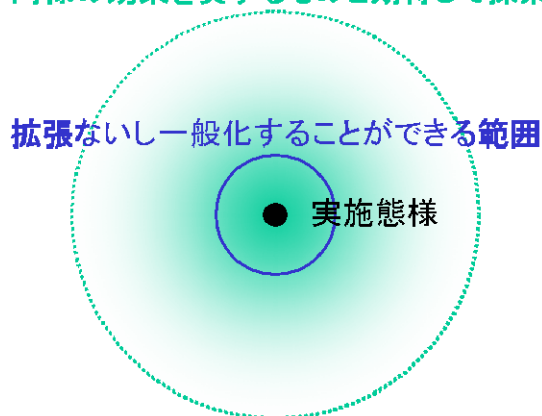
そうすると、技術常識を参酌して判断される「拡張ないし一般化することができる範囲」は、成熟領域（改良・応用発明）では一般に広く、新規領域（パイオニア発明）では狭いということにはならないだろうか。

特許・実用新案審査基準には、「明細書及び特許請求の範囲の意義」として、「新しい技術を開発し、それを公開した者に対し、一定期間、一定条件下に特許権という独占権を付与することにより発明の保護を図り、他方、第三者に対しては、この公開により発明の技術内容を知らしめて、その発明を利用する機会を与えるものである。そして、発明のこのような保護及び利用は、発明の技術的内容を公開するための技術文献及び特許発明の技術的範囲を明示する権利書としての使命を持つ明細書、特許請求の範囲及び図面（以下「明細書等」という。）を介してなされることになる。」と記載されている。

ここで、明細書に触れた第三者が利用する技術的思想の範囲は、「拡張ないし一般化することができる範囲」よりも一般に広い（図参照）。さらに言えば、新規領域（パイオニア発

明) であればあるほど広がる。

当業者が同様の効果を奏するものと期待して探索する範囲



したがって、新規領域（パイオニア発明）であればあるほど、「拡張ないし一般化することができる範囲」、すなわち権利範囲は狭く、第三者が利用する技術的思想の範囲は広がる。

これでは、新規領域（パイオニア発明）について、適切に保護することはできない（「知的創造サイクルの推進方策」 知的財産戦略本部 知的創造サイクル専門調査会 2007年2月26日）。

したがって、このような新規領域（パイオニア発明）については、「拡張ないし一般化することができる範囲」として、(所定の範囲で) 推定による部分を含むことは、発明したものが十分に保護されるためには、必須であろう。

確かに、審査段階においては、パイオニア発明であるか否かといったような判断は、必ずしも容易ではないかもしれないが、少なくとも近い先行技術が存在しない発明については、審査段階でのサポート要件の判断を緩やかにし、権利行使段階で発明の技術的貢献度を考慮して技術的範囲を調整する方が、開示と保護のバランスを取ることができるであろう。

(4) 出願後の実験データの提出について

現行の実務では、実験データを提出してもそれが審査等で考慮されるケースは無いと言っても過言ではない。実際に、特許法第36条第6項第1号の拒絶理由に対して、実験成績証明書を出しても拒絶理由が解消されない旨を記載している例もある。

また、証明責任は無条件で出願人の負担とされており、真偽不明の場合には拒絶・無効とすることになっている現行の運用では、出願人の推測が正しいかどうかは問題とされない（少なくとも、拒絶・無効を主張する側が、拡張・一般化できない合理的な根拠を挙げる責任を負うべきではないか?）。加えて、発明の特徴部分に関してサポート要件が問題と

なっている場合、出願人の仮説（推定）が否定されると、立証する手段が無い。さらに、技術常識には、当業者が実際の研究活動における経験などに基づいて身に付けた知識なども含まれるべきであると考えるが、このような知識は刊行物として記載されていないものもある。このような技術常識を立証する手段もない。

したがって、出願人の合理的な推定は、認められるべきであり、推定が正しいことを示すための、実験データの提出は、認められるべきである。

