

「サポート要件をめぐる近時の裁判例」

—偏光フィルム事件判決(知財高判平成17・11・11 平成17年(行ケ)第10042号)を中心として—

弁護士 森岡 誠*



1. はじめに⁽¹⁾

いわゆるサポート要件(裏付け要件)とは、請求項の記載が発明の詳細な説明に裏付けられていなければならないという原則をいう。

欧米では、平成12年ころから、数値限定発明やパラメータ発明⁽²⁾において不当に広すぎる権利範囲を与えることのないよう、サポート要件の運用強化による対応が行われていた。

日本においても平成15年の特許・実用新案審査基準改訂によりサポート要件の運用強化が示されていたところ、偏光フィルムの製造法の特許に関する平成17年11月11日知財高裁大合議部判決(「パラメータ特許事件判決」とも呼称されるが、本稿においては、「偏光フィルム事件判決」という。)⁽³⁾が出され、上記改訂後の審査基準の適用の有無にかかわらず、特許法36条6項1号がサポート要件に関する規定であることを明示し、請求項と明細書の記載との間に実質的な対応関係が必要であることが明らかにされた。

本稿では、偏光フィルム事件判決の前後の裁判例及び平成15年審査基準改訂の状況を概観し、偏光フィルム事件判決が提示した論点について若干の考察を行う。

2. 欧米における状況

欧米においても、サポート要件に対応する概念が存在し、日本に若干先んじて、審査基準の改訂によりサポート要件の強化を行っている。

(1) 欧州特許条約

EPC(欧州特許条約)84条では、

The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.

(特許庁仮訳 クレームには保護が求められている事項を明示する。クレームは明確かつ簡潔に記載し、明細書により裏付けられるものとする。)

とされており、サポート要件が明文化されている。

その上で、平成12年(2000年)に、サポート要件などの厳格な運用を目的とした審査ガイドライン(Guidelines for Examination)の見直しが行われているとのことである⁽⁴⁾。

(2) アメリカ

米国特許法第112条第1段落では、

The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.

(特許庁仮訳 明細書には、発明及びその発明を製造し使用する方法及び手順の説明を、その発明の属する技術分野又は最も近い関係にある技術分野の熟練者なら何人も同じように製造し使用することができるように、十分に明瞭簡潔かつ適切な用語で記載しなければならない。また、明細書には、発明を成し遂げた発明者が最良と考える実施態様を記載しなければならない。)

とされており、同条を根拠として、「written description requirement」が認められている。

同規定は、規定の文言のみからはクレームとの関係は明らかではないが、従来は補正により明細書に記載されていなかった事項がクレームとされることを防ぐ規定であるとされていた。しかし、1997年の連邦巡回控訴裁判所(CAFC)のUniversity of California v. Eli Lilly and Co.判決以降、厳しい基準の下クレームの減縮が行われるようになり、平成13年(2001年)に

* 兼子・岩松法律事務所

は written description requirement の運用強化を目的として、審査ガイドラインが改訂されているとのことである⁽⁵⁾。

3. 日本における状況

(1) 条文の体裁

日本法においては、特許法 36 条 6 項 1 号の「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。」との規定が、サポート要件に対応すると解されている。

同規定は、昭和 34 年改正特許法 36 条 5 項「第二項第四号の特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した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。」にその淵源を求めることができる。

上記 36 条 5 項の規定は、その後、昭和 62 年改正法により、「発明の構成に欠くことのできる事項のみを記載しなければならない」要件と分離され、36 条 4 項 1 号「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。」として、現在に至っている⁽⁶⁾（以後、特許法 36 条における上記各規定を併せて「サポート要件」という）。

もっとも、平成 15 年の審査基準改訂までは上記各規定がサポート要件であるとの認識は極めて希薄であったと考えられる。

(2) 審査基準

ア 平成 15 年改訂前審査基準下での運用

平成 15 年の審査基準の改訂前は、特許を受けようとする発明が、「特許の詳細な説明に記載したもの」か否かの判断は、特許請求の範囲に記載された事項と対応する事項が、形式的にみて発明の詳細な説明に記載されているか否かによって行うものとしてされており、請求項がそのまま詳細な説明に引き写されていれば十分であるとの運用がなされていたとされる⁽⁷⁾。

イ 審査基準改訂までの流れ

平成 14 年 11 月 15 日に開催された産業構造審議会知的財産政策部会第 3 回特許制度小委員会において、事務局より、欧州の考え方に合わせ「記載要件の明確化」として裏付け要件(サポート要件)を明確化すべきとの提案があった⁽⁸⁾。同小委員会から産業構造審議会知財政策部会に中間とりまとめが提出され、裏付け要件の明確化が了承された。ただし、この時点では、「明確化」の具体的方法として、特許法の改正を行うのか、

審査基準の改訂をするのかは明らかではなかった。

その後、上記平成 15 年審査基準改訂において、サポート要件の運用強化が図られ、形式的な対応では足りず、実質的な裏付けが必要とされた。

ウ 平成 15 年改訂後の審査基準

平成 15 年改訂特許審査基準（平成 15 年 10 月 22 日以降に審査される平成 7 年 7 月 1 日以降出願の案件について適用される。）においては、サポート要件について、

「特許請求の範囲の記載が特許法第 36 条第 6 項第 1 号の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う。

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との表現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。」(第 I 部第 1 章 2, 2, 1(2)) とされるとともに、数値限定についても、例えば、サポート要件違反の類型として、

「例 10 機能・特性等を数値限定することにより物（例えば、高分子組成物、プラスチックフィルム、合成繊維又はタイヤ）を特定しようとする発明において、請求項に記載された数値範囲全体にわたる十分な具体例が示されておらず、しかも、発明の詳細な説明の他所の記載をみても、また、出願時の技術常識に照らしても、当該具体例から請求項に記載された数値範囲全体まで拡張ないし一般化できるとはいえない場合」(第 I 部第 1 章 2, 2, 1, 1 (3))

とされ、請求項と発明の詳細な説明との間の実質的な対応関係を審査するように運用の変更がなされた。

(3) 裁判例

ア 偏光フィルム事件判決まで

偏光フィルム事件判決より前にも、サポート要件について判断した裁判例はいくつか存在する。

しかし、いずれにおいても当該規定の趣旨が「サポート要件」ないし「裏付け要件」であることを明示したものはなく、かつ、そのほとんどは実施可能要件とサポート要件を明確に区別することなく検討しているものであり、別個の要件として検討したものは少ない⁽⁹⁾。これはパラメータ等で広い範囲のクレームが定義された場合の処理として、基本的には実施可能要件で対応していた当時の運用を反映したものと考えられる。

この中で、数値限定特許についてサポート要件適合

性の判断をした裁判例として、東京高判昭和 63 年 3 月 31 日（昭和 56 年（行ケ）第 314 号）無体集 20 巻 1 号 111 頁）が挙げられる。同判決は、「放電加工用電極送り方式」に関する

「加工用電極と被加工体との対向によって形成される放電間隙の所定長よりの変動にしたがって前記電極に送りを与えるものにおいて、その送り用電動機の回転を階動的となし、かつ、その一階動による電極の送り長さを 1μ 以下としたことを特徴とする放電加工用電極送り方式。」

との発明に係るものであるが、

「本件発明の明細書の詳細な説明の項には、 1μ の数値について、どのような実験をし、具体的にどのような数値（差電圧）を得て、その数値がどのような根拠に基づき 1μ の放電間隙の広まりであると判定されるに至ったかについては、何らの記載もない。えに、実験結果を示すただ一つの実施例における一階動による電極の送り量は 0.8μ だけであるから、上限値である 1μ の数値に臨界的意義を認め得るに足る記載はない」こと、

「原告は、一階動による電極の送り量が 0.8μ を越えて 1μ に至るまでは、それを 0.8μ にした場合の実験結果とほとんど差がないと主張するが、本件発明の明細書には、そのように理解し得る根拠となり得る記載はないし、このことは当業者の通常技術常識をもってしても知り得る事項であるとは認められない」ことから、

「本件明細書は、本件発明の明細書の特許請求の範囲において、『一階動による電極の送り長さを 1μ 以下』とした点について明細書の発明の詳細な説明に記載しない事項を特許請求の範囲とした」ものであるとし、特許法 36 条 5 項（昭和 50 年法律 46 号による改正前のもの）所定の要件を充足しないとした。

同判決は、サポート要件についての一般論こそ述べていないものの、数値限定発明について、明細書における実験結果の開示及び数値の臨界的意義が当業者の技術常識をもって理解可能であるかを検討している点で、偏光フィルム事件判決と軌を同一にするものと考えられる。

イ 偏光フィルム事件判決

知財高判平成 17 年 11 月 11 日（平成 17 年（行ケ）10042 号）判例タイムズ 1192 号 164 頁は、特許法 36

条 6 項 1 号の趣旨がサポート要件であることを明示した上で、サポート要件適合性について、「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」すべきとした。

さらに、明細書のサポート要件の存在については、特許出願人又は特許権者が証明責任を負うことを確認した上で、パラメータ発明のサポート要件適合性について、

「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」

と一般論を述べ、本件については、

「本件明細書の発明の詳細な説明には、従来の PVA 系偏光フィルムが有する課題を解決し、耐久性及び偏光性能に優れ、かつ製造時の安定性に優れた性能を有する偏光フィルムを製造するための手段として、本件請求項 1 に記載された構成を採用したことが記載されているものの、その構成を採用することの有効性を示すための具体例としては、特定の完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）の値を有する PVA フィルムから、高度の耐久性を持ち、かつ、高延伸倍率に耐え得る偏光フィルムを得たことを示す実施例が二つと、特定の完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）の値を有する PVA フィルムから、耐久性が十分でなく、高延伸倍率に耐えられない偏光フィルムを得たことを示す比較例が二つ記載されているにすぎ」ず、「このような記載だけでは、本件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しているとはいえない」

として、サポート要件適合性を否定した。

なお、審決では実施可能要件についても判断されているが、本判決では同要件については触れられていない。

ウ 偏光フィルム事件判決後の裁判例

(ア) 審決取消訴訟

偏光フィルム事件判決後、明細書の記載要件について判断している審決取消事件の裁判例のうち、サポート要件について判断しているものとしては、①知財高判平成18年2月27日（平成17年（行ケ）第10067号）、②知財高判平成18年4月12日（平成17年（行ケ）第10507号等）⁽⁴⁰⁾、③知財高判平成18年6月28日（平成17年（行ケ）第10712号）、④知財高判平成18年10月4日（平成17年（行ケ）第10579号）、⑤知財高判平成19年3月1日（平成17年（行ケ）第10181号）などが挙げられる。

(i) 上記①知財高判平成18年2月27日（平成17年（行ケ）第10067号）は、

「電気回路は、磁束方向が互いに逆向きとなるように2重のコイルを制御するものであり、かつ磁束方向が毎秒150アンペアターン以上で反転を繰り返すように構成されている請求項1記載の会合分子の磁気処理のための電磁処理装置。」

※「アンペアターン」とは、「コイルの巻数と電流の積で表される起磁力の単位」とされている。

との数値を限定する発明について、①明細書には、150アンペアターン以上については一切記載されていないこと、②60から144アンペアターンについての実施例の記載はあるが、それらの傾向を直ちにそれらの実施例よりも高いエネルギーレベルのイオン励起状態に適用することはできないことなどから、サポート要件に適合しないと判断している。

なお、実施可能要件も争点となっているが判決では判断されていない。

(ii) 上記⑤知財高判平成19年3月1日（平成17年（行ケ）第10818号）は、やはり数値を限定する発明、すなわち、

「固形癌、白血病または卵巣癌に罹患し、かつ過敏症反応を軽減または最小化するために予備投薬されており、タキソールによる治療に伴う血液学的毒性を呈する恐れのある患者を治療するためのタキソールを含有する薬剤であって、約135mg/m²～約275mg/m²のタキソールが約3時間に亘り投与されるように、非経口投与用に包装された薬剤。」

との発明について、

「一般に、医薬品についての用途発明においては、

物質名や化学構造からその有用性を予測することは困難であって、発明の詳細な説明に有効量、投与方法、製剤化のための事項がある程度記載されていても、それだけでは、当業者は当該医薬品が実際にその用途において有用性があるか否かを知ることはできず、発明の課題が解決できることを認識することはできないから、さらに薬理データ又はこれと同視することのできる程度の事項を記載してその用途の有用性を裏付ける必要があるというべきである。そして、その裏返しとして、特許請求の範囲の記載が発明の詳細な説明の裏付けを超えているときには、特許請求の範囲の記載は、特許法36条5項1号が規定するいわゆるサポート要件に違反するということになる。」（下線筆者）

と医薬品の用途発明に関する一般論を述べた上で、

「発明の詳細な説明には、3時間のタキソール投与量が135ないし175mg/m²の範囲については、卵巣癌に罹患した患者に対する有効性及安全性を裏付ける記載がある」

としても、

①「3時間のタキソール投与量が175mg/m²を超えるものについては、その有効性及安全性を裏付ける記載がなく、「有効性、安全性を確認することができる具体的データが発明の詳細な説明に記載されていない」こと、

②「卵巣癌以外の固形癌及び白血病に罹患した患者に対する有効性及安全性を裏付ける記載もない」こと

を挙げ、サポート要件に適合しないとした。

さらに、出願後に刊行された原告提出文献について、発明の詳細な説明の記載内容を補足することは許されないとした。

なお、同事件においては、刊行物公知（新規性がないこと）、進歩性がないこと及びサポート要件に適合しないことが審決において無効理由とされているが、上記判決ではサポート要件及び進歩性についてのみ判断されている。

(iii) 上記の他の裁判例②、③及び④では、実施可能要件及びサポート要件の両方を検討し、いずれも適合しないと判断している。

(イ) 特許権侵害訴訟

偏光フィルム事件判決以後に、サポート要件について判断した特許権侵害訴訟事件の判決としては、東京

地判平成 18 年 9 月 28 日（平成 17 年（ワ）第 10524 号）が挙げられる。

同判決は、フルオロエーテル組成物及びルイス酸の存在下におけるその組成物の分解抑制法についての特許について、「サポート要件」との表現は用いてはいないものの、請求項と発明の詳細な説明を対比・検討し、特許法 36 条 6 項 1 号の適合性を認めた（実施可能要件も肯定）。

その他、①東京地判平成 18 年 3 月 24 日（平成 17 年（ワ）第 3089 号）、②大阪地判平成 18 年 7 月 20 日（平成 17 年（ワ）第 2649 号）や、③東京地判平成 18 年 9 月 8 日（平成 17 年（ワ）第 10907 号）、④知財高判平成 18 年 9 月 28 日（平成 18 年（ネ）第 10007 号）では、サポート要件違反の主張がなされているが、いずれも他の理由について判断されており、サポート要件については判断されていない。すなわち、①は進歩性がないとし、②は実施可能要件を満たしていないとし、③は分割要件違反を認め、出願日の遡及を否定した上で新規性又は進歩性がないとし、④は実施可能要件やサポート要件の趣旨を述べた上で明細書の記載を参酌して技術的範囲を解釈した。

(4) 学説

平成 15 年審査基準改訂前までは、サポート要件の積極的運用については議論が盛んであったとはいいたい状況であったが、その中で例えば竹田和彦『特許の知識 第 6 版』（ダイヤモンド社、平成 11 年）211 頁では、欧米の状況に比較して日本の運用においてサポート要件が軽視されていることを問題として指摘している⁽¹¹⁾。

平成 15 年審査基準改訂案が公表されたことに対応して、サポート要件運用強化に対して消極的な意見が出されたが⁽¹²⁾、偏光フィルム事件判決後は、同判決に対する批判的な見解は見あたらない⁽¹³⁾。

4. 若干の考察

(1) 審査基準遡及効の問題

偏光フィルム事件判決は、平成 15 年の審査基準の適用のない案件についても、サポート要件法理が妥当することを示した。

この判断に対しては、出願人としては、サポート要件法理が適用されるのであれば明細書に実験データを全面的に開示したはずであり、その予測可能性を奪い不当であるとの批判も考えられる。

しかし、偏光フィルム事件判決により、従前は実施可能要件や新規性、進歩性の要件で対応していたものが、より端的な無効理由で対応できるようになったと考えるべきであり、出願人の予測可能性を著しく奪うものとはまでは考えられない。

偏光フィルム事件についても、実施可能要件の観点からも特許性に疑問があると考えられるものであり（審決では実施可能要件も充足しないと判断されている。）、改訂前の特許庁の審査基準による解釈を前提にしても結論は変わらなかったとも考えられる。

(2) サポート要件と実施可能要件との関係

偏光フィルム事件判決では、審決における無効理由として実施可能要件も挙げられていたにもかかわらず、裁判所はもっぱらサポート要件について判断し、実施可能要件については判断しなかった。

サポート要件及び実施可能要件は一般抽象的に区別することは困難であり、かえって審査官による安易な拒絶理由通知を招くおそれがあるから、サポート要件に独自の価値がどこまであるのか疑問を投げかける見解もある⁽¹⁴⁾。

たしかに、実施可能要件とサポート要件は、いずれも発明の公開を前提に一定期間独占的・排他的権利を付与する特許制度を前提として、明細書に発明の十分な開示を求めることを共通の目的とするものであり、その適用範囲及び結論も実際上重なるところが多いと考えられる。実際に、上述のとおり偏光フィルム事件判決後の裁判例であっても、実施可能要件と一緒に判断されている例が多く、サポート要件独自の判断をしているものは決して多いとは言えない状況である。

しかし、偏光フィルム事件のように、請求項がパラメータで限定されているにもかかわらず、実施例にはそれを十分裏付ける実験結果が存在しない場合には、実施可能要件ではなくサポート要件を無効理由として選択することがより端的であり、審査段階で拒絶理由通知を受け取った出願人に対してもよくその意味が理解できるメリットがあると考えられる。

(3) 立証責任

ア 審決取消訴訟における立証責任

無効審決取消訴訟及び無効不成立審決取消訴訟におけるサポート要件（特許法 36 条 6 項 1 号）の立証責任については、説が対立する（拒絶審決取消訴訟における立証責任が出願人にあることは争いがない。）。

a 説⁽¹⁵⁾は、行政訴訟である審決取消訴訟について

も民事訴訟における通説的見解である法律要件分類説⁽¹⁶⁾が妥当するとした上で、特許法36条6項1号を権利根拠規定とみて、特許権の存在の効果を受けるべきことを主張する者、すなわち、特許権者又は出願人が立証責任を負うとする。なお、同説は、現在の審理方式において、例えば、無効不成立審決取消訴訟の原告（審判請求人）が、上記の立証責任は被告（特許権者）にあることとは関係なく、まず、サポート要件の不存在を具体的に主張・立証していることについて、原告（審判請求人）が審決の違法事由について指摘する責任（指摘責任）があるからであるとして説明する。

b説⁽¹⁷⁾は、一般論として、国民の自由を制限し、国民に義務を課する行政処分については被告行政庁に、国民の側から国に対して自己の権利・利益領域の拡張を求める請求（却下処分）については原告国民に立証責任があるとする。具体的には、①無効不成立審決取消訴訟、及び②無効審決取消訴訟のいずれについても、（特許を無効とすることにより、自己の利益領域の拡張を求めている）審判請求人（①の訴訟では原告、②の訴訟では被告）にサポート要件の不存在の立証責任があるとする。

偏光フィルム事件判決は、出願人（拒絶審決取消訴訟の場合）又は特許権者（無効審決取消訴訟の原告、無効不成立審決取消訴訟の被告）がサポート要件の存在について立証責任を負うと判示しており、上記a説を採用したものと解される。

これは、偏光フィルム事件判決後、実施可能要件についての主張立証責任が出願人又は特許権者にあると判示した知財高判平成18年2月16日（平成17年（行ケ）第10205号）とも整合するものである。

では偏光フィルム事件判決を踏まえた場合、具体的な立証は、どのようにすべきか。後記のとおり同判決は、実験成績報告書による明細書の記載の補充を基本的に禁止しているため、当該請求項に対応する明細書の記載を示すことが基本となる。併せて、例えばパラメータ発明においては、当該パラメータ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、具体例の開示がなくとも当業者に理解できたことを証明することになる。しかし、出願後の文献であれば上記⑤知財高判平成19年3月1日（平成17年（行ケ）第10181号）のように補充は認められないことが考えられるし、出願前の文献についても、その記載内容によっては新規性・進歩性を自ら否定することになりか

ねないので立証には困難が伴うであろう。

なお、審査段階においては審査官に「一応の立証」の責任があり、一応の立証の結果立証責任が転換されることを示唆する見解もある⁽¹⁸⁾。しかし、出願の段階であっても、出願人は、サポート要件の存在について審査官を納得させるという一定の立証上の負担を負うのであると解される⁽¹⁹⁾。

イ 侵害訴訟における立証責任

最判平成12年4月11日民集54巻4号1368頁（キルビー事件判決）は、特許に無効理由が存在することが明らかなきは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、訂正審判がなされているなどの特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないとした。同判決が認めた権利濫用の抗弁は、侵害訴訟においては、特許無効理由の存在が明らかであることについて被告に主張・立証責任があるとするものであると解される。同判決の射程距離は、明細書の記載要件にも及ぶと解されており⁽²⁰⁾、同判決を前提とするならば、侵害訴訟においてサポート要件適合性がないことを争う場合は、被告がサポート要件適合性を欠くことについて主張・立証責任を負うことになろう。

平成16年改正特許法により新設された特許法104条の3は、上記最判を基本としつつも、「明らか」要件を撤廃し、法律上の明文の規定に基づく権利行使の制限の抗弁に変えたものであるが、実務の運用上は従来と変わらないとされている⁽²¹⁾。したがって、特許法104条の3の適用についても、サポート要件適合性に欠けることについて被告が主張・立証責任を負うと考えられる。

(4) 実験成績証明書の事後提出の可否

偏光フィルム事件判決では、出願後に作成された、出願前に行われた実験について報告する実験成績証明書について、「発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足するものとしては許されない」と判示した。

サポート要件及び実施可能要件は、いずれも出願時における明細書の記載内容を基準として、十分な開示がなされているかどうかを判断するものであるから、当初明細書における開示が不十分であったものを、後に実験成績証明書を提出することによって要件を充足させることは理論的に認められないと考えられる。

ただし、従来の実施可能要件についての実務においては、実験成績証明書の事後提出は緩やかに認められていたようで、「例えば、医薬品用途発明の実務にお

いては、当初明細書に薬理データの記載が一切なければ、実験成績証明書を提出しても実施可能要件は充足されないが、逆に一部の化合物について薬理データの記載があれば、残りの化合物については特段の制限なく実験成績証明書を提出して実施可能要件違反が解消されている⁽²²⁾。

偏光フィルム事件判決を前提とすると、「発明の詳細な説明に、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、具体例を開示せず、本件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」場合には、①同判決で判断された出願前の実験について出願後に作成された実験成績証明書だけでなく、②出願前に作成された実験成績証明書であっても、発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足するものとしては許されないということになると考えられる⁽²³⁾。

実験成績証明書の事後提出が一切許されないかについては、「明細書に具体例を開示しないか、少数しか開示されていないとしても、明細書のその他の記載と出願時の技術常識から、特許請求の範囲の記載に係るパラメータと効果（課題解決）との関係が一応理解でき、かつ、事後の実験が明細書に具体的に開示されていたパラメータの組合せ（X1, Y1）について行われたものである場合には、当該事後の実験データを明細書の記載を記載外で補足するものとして参酌し得るということになる。」との判例解説⁽²⁴⁾が偏光フィルム事件についてなされている。

かかる判例に対する解釈を前提としても、まずは当初明細書及び出願時の技術常識だけから、パラメータと効果の関係が一応理解可能であることが前提となるのであり、緩やかに実験成績証明書の事後提出が許されることにはならないと考えられる。

注

(1)本稿は、平成18年4月26日の筆者による東京弁護士会知的財産権法部判例等検討小部会における偏光フィルム事件判決（知財高判平成17年11月11日平成17年（行ケ）第10042号）の報告と、それに対する討議を踏まえながらも、その後の裁判例の展開をも考慮して、新たな視点を加えながら、執筆したものである。なお、本稿の作成にあたっては、小野曜弁護士及び川田篤弁護士から貴重な助言・文献の教示を頂いた。こ

こに深く感謝を申し上げる。

- (2)数値限定発明とは、「発明を特定するための事項を数値範囲により数量的に表現した発明」をいい、パラメータ発明とは「発明特定事項に同一技術分野で使用頻度が低い物性・特性等の数値限定を含む発明」とされる（梶崎弘一「数値やパラメータによる限定を含む発明」竹田稔監修『特許審査・審判の法理と課題』（発明協会、平成14年）305, 314頁）。
- (3)知財高判平成17年11月1日（平成17年（行ケ）10042号）判例時報1911号48頁、判例タイムズ1192号164頁。
- (4)田村明照「明細書の記載要件」竹田稔監修・前掲注2）143頁。
- (5)田村・前掲注4）149頁。
- (6)中山信弘『工業所有権法上 特許法〔第2版増補版〕』（弘文堂、平成12年）181頁に、特許法36条の改正履歴が分かりやすく示されている。
- (7)後藤麻由子「近年の審査基準の改訂・作成とその考え方について」パテント58巻7号（平成17年）77頁。
- (8)産業構造審議会知的財産政策部会第3回特許制度小委員会議事録
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/patent_system_3.htm
- (9)例えば、東京高判平成14年4月11日（平成9年（行ケ）第249号）は、「以上によれば、本願出願は特許法36条3項及び4項〔筆者注 昭和60年改正後、昭和62年改正前の規定〕に規定する要件を満たしていない、とした審決の判断は、その余の点につき検討するまでもなく、正当であることが明らかである。」としており、実施可能要件とサポート要件を特に区別せずに判断している。

東京高判平成15年12月26日（平成15年（行ケ）第104号）においては、「医薬についての用途発明においては、一般に、有効成分として記載されている物質自体から、それが発明の構成である医薬用途に利用できるかどうかを予測することは困難であるから、当業者が容易にその実施をすることができる程度に記載されているというためには、明細書において、当該物質が当該医薬用途に利用できることを薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載により裏付ける必要があり、出願時の技術常識を考慮しても、それがされているものとはいえない発明の詳細な説明の記載は、改正前特許法36条4項〔筆者注 平成2年改正後、平成6年改

正前の実施可能要件に係る規定]の規定に違反するものといわなければならない(東京高裁平成8年(行ケ)第201号,平成10年10月30日判決参照)。また,いわばその裏返しとして,医薬についての用途発明においては,特許請求の範囲に記載された発明が発明の詳細な説明において裏付けられた範囲を超えるものである場合には,その特許請求の範囲の記載は,発明の詳細な説明に記載したものであるとはいえないし,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ものであるともいえないから,改正前特許法36条5項1号及び2号〔筆者注 平成2年改正後,平成6年改正前のサポート要件及び明確性の要件に係る規定〕に規定する要件を満足しないものと解するのが相当である。」とされており,実施可能要件,サポート要件及び明確性の要件が一緒に判断されている。

知財高判平成17年10月19日(平成17年(行ケ)第10013号)は,「特許法36条6項1号〔筆者注 平成10年改正後,平成14年改正前の規定〕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えることができる。」として,特許法旧36条4項(実施可能要件)と旧36条6項1号のサポート要件の両方を検討し,いずれについても充足しないとした。なお,「サポート要件」という表現は用いられていない。

- (10) 審決では実施可能要件及びサポート要件について判断しているが,判決では必ずしも明確ではない。
- (11) 他にサポート要件の積極運用の必要性を述べるものとして,相田義明「抽象的・機能的な表現を含むクレームの諸問題」知財管理51巻12号(平成13年)1839頁,(日本知的財産協会)特許第1委員会第4小委員会「機能特定クレームの取扱いについて—欧州審決と対応日本特許の比較による考察—」知財管理52巻10号(平成14年)1463頁。
- (12) 南条雅裕「我が国におけるサポート要件導入の必要性及びその実務の在り方についての一考察」知財管理53巻11号(平成15年)1707頁。
- (13) 菊池徹外5名『サポート要件に関する調査研究』(日

本弁理士会平成18年度特許委員会研究報告,平成19年)107頁,辻丸光一郎・真々田忠博・松縄正登『特許明細書のサポート要件』(日本知財学会第4回年次学術発表会要旨集,平成18年)364頁など。

- (14) 南条・前掲注12)。
- (15) 松野嘉貞「審決取消訴訟における主張立証責任」三宅喜寿『特許争訟の諸問題』(発明協会,昭和61年)505頁,石原直樹「特許審決取消訴訟における立証責任」中山信弘編集代表『知的財産法と現代社会—牧野利秋判事退官記念—』(信山社,平成11年)27頁同「主張責任・証明責任及び証拠調べ」竹田稔・永井紀昭編『特許審決取消訴訟の実務と法理』(発明協会,平成15年)182頁同。
- (16) 法律効果の発生要件はすべて客観的に実体法の各法条が規定するところであり,それら実体法の規定は,その法律効果が他の法律効果にどのように働くかという観点から,権利根拠規定,権利障害規定,権利阻止規定に分類され,訴訟当事者は自己に有利な法律効果の発生要件事実について立証責任を負うという考え方(司法研修所編『増補 民事訴訟における要件事実 第1巻』(法曹会,昭和61年)5頁)。
- (17) 竹田稔外2名『特許審決等取消訴訟の実務』(発明協会,昭和63年)58頁。
- (18) 南条・前掲注12) 1712頁。
- (19) 松野・前掲注15) 513頁。
- (20) 森義之「特許に無効理由が存在する場合の取扱い」牧野利秋・飯村敏明編『新・裁判実務大系4 知的財産関係訴訟法』(青林書院,平成13年)223頁。
- (21) 篠原勝美「知財高裁から見た特許審査・審判」特許懇239号(平成17年)3頁。
- (22) 南条・前掲注12) 1714頁。
- (23) もっとも,同判決に先立ち,すでに東京高判平成13年10月31日(平成12年(行ケ)第354号)は,実施可能要件を基礎付けるために提出された実験報告書について,明細書の記載不備を補うことにはならないとしている。
- (24) 判例タイムズ1192号(平成18年)164頁。
- (原稿受領 2007.6.1)