

特許出願のサポート要件と補正・分割の 適法性要件との関係に関する考察

大 町 真 義*

抄 録 特許法36条6項1号に規定されるサポート要件と、特許請求の範囲の補正や出願分割の適法性要件とは、趣旨は異なるものの、請求された発明と開示との関係を規律する要件であって、発明の「記載」の有無という観点から判断がなされるという意味では、共通点を有し、両者には交錯が生じうる。近時、我が国でサポート要件が特許請求の範囲の記載要件として確立したことにより、上記の交錯が潜在的な矛盾をはらんで現出しつつある。しかも、我が国におけるサポート要件は、欧州特許制度におけるそれとは異なる面を有しており、上記交錯がもたらしている緊張関係は、我が国特許制度において、より大きい問題であるといえる。本稿は、問題の所在を明らかにした後、関連した裁判例や審査基準を検討するとともに、比較法的考察も行い、そのうえで、かかる交錯が矛盾を生じないようにするためにはどのように考えるべきか、その方向性について5案を提示する。

目 次

1. はじめに
2. 問題の所在と検討の必要性
 2. 1 パラメータ特許事件判決
 2. 2 サポート要件と他の規律との交錯
 2. 3 サポート要件と補正・分割等に係る適法性の要件との交錯を示す具体的状況
 2. 4 検討の必要性
3. 審査基準及び裁判例
 3. 1 後の請求項の出願日利益に関する要件
 3. 2 サポート要件
4. 請求項－開示の関係を規律する記載要件と、後の請求項の出願日利益に関する要件との関係に関する比較法的考察
 4. 1 米 国
 4. 2 欧州（欧州特許条約（EPC））
 4. 3 実体特許法条約（SPLT）案
 4. 4 小 括
5. 考察：交錯が矛盾を生じないようにするためのアプローチ
 5. 1 現行法・運用を維持する案
 5. 2 後の請求の適法性要件に関する法の規定または運用に修正を加える案
6. おわりに

1. はじめに

本稿は、特許出願についてのサポート要件の確立に鑑み、同要件と、特許請求の範囲と開示との関係に係る規律という点で共通する、特許請求の範囲の補正に係る適法性の要件や、分割要件との関係について、考察するものである。

特許出願の請求項に係る発明についての特許要件の判断基準時よりも、当該請求項の特許庁への提出時が後になる場合としては、代表的に、特許請求の範囲が補正される場合、分割出願の場合、及び国内優先権主張出願の場合がある。（このように、後になっての請求項提出のことを、以下、「後の請求」といい、かかる請求項のことを、「後の請求項」ということがある。）これらの場合において、当該請求項に遡及効や優先権主張の効果が実際に及ぶべきか否かの判断は、その請求項と、それぞれ、当該出願、原

* 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 講師
Masayoshi OMACHI

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

出願、及び先の出願の、出願当初における開示との対比においてなされることになる。一方、特許法36条6項1号の規定を考えると、これは、ある特許出願の請求項に係る発明と明細書の発明の詳細な説明における記載との関係を問うものであり、元来の趣旨は補正・分割等の適法性要件の趣旨と異にするが、請求された発明と開示とを対比したうえで、記載の有無という観点から判断がなされるという意味では、上記した、補正・分割等に係る判断の場合と共通する。そして、同号の規定に関しては、その実質的な運用により、いわゆる「サポート要件」(裏付け要件)が確立されたといつてよい状況にある。以上に照らせば、同号に係る判断基準と、補正・分割等に係る判断を行う際の判断基準との間で、関係を整理する必要があるのではないか、というのが、本稿の基本的な問題意識である。

次章では、なぜ、かかる関係について検討する必要があるのかを中心として、より詳しく、問題の所在を説明する。

2. 問題の所在と検討の必要性

2.1 パラメータ特許事件判決

特許法36条6項1号の規定は、2003年10月の特許庁『特許・実用新案 審査基準』(以下、「審査基準」という。)の改訂により、特許請求の範囲に記載された発明は明細書の発明の詳細な説明の記載により、実質的な対応関係を伴って裏付けられていなければならないという、いわゆる「サポート要件」¹⁾を規定したものととして運用されることとなった。その後、かかる解釈・運用は、2005年11月の「パラメータ特許事件」(以下、単に「パラメータ事件」という。)知的財産高等裁判所大合議判決²⁾により、支持されるに至った。当該事件は、パラメータ発明が明細書の記載によって裏付けられているか否かが問題となった事件であったが、判決の説示

する一般論をみると、サポート要件の適用対象が、実質的にパラメータ発明³⁾や機能的クレームによって記載された発明に限定される、というような論理にはなっていない。サポート要件は、公開代償の担保という趣旨において実施可能要件と共通し、当該要件と密接に関係しているわけであるが、当該判決を基礎として考える立場に立つならば、サポート要件を、主として機能的クレームに向けられた⁴⁾、実施可能要件の補完的な役割にとどまる要件として解するのは適当でなく、いまや、それとは別個の実体的要件として確立されたということもできるであろう。

本判決を踏まえた考察については、後述する。

2.2 サポート要件と他の規律との交錯

サポート要件は、特許請求の範囲と明細書の発明の詳細な説明における開示との関係を規律するものであるから、同要件が確立されると、特許請求の範囲と開示との関係に係る他の規律と比較しての位置付けが問題となりうる。サポート要件との関係が問題とされるのは、一般には、趣旨の点で共通する、上記の実施可能要件であるが、両要件には重なりが多いものの、観点に一応の違いがある⁵⁾。これに対し、本稿で注目するのは、サポート要件と、補正に係る新規事項追加禁止や分割要件との関係である⁶⁾。その背景にあるのは、こちらの関係のほうが、いずれも発明自体についての記載の有無を問うものであるという意味で、趣旨の相違にもかかわらず、観点の共通性が高く、交錯がより問題となりうるとの考えである。

2.3 サポート要件と補正・分割等に係る適法性の要件との交錯を示す具体的状況

上記の交錯について、具体的に述べる。

ある特許出願において、出願後に特許請求の範囲のみについて1回補正がなされた場合を考

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

える。この補正は、当然、特許法17条の2第3項に規定された新規事項追加禁止の制限を受けるが、また、補正された特許請求の範囲の記載は、明細書（補正されていないので、出願当初の明細書と同一である）の発明の詳細な説明との関係で、特許法36条6項1号に規定されたサポート要件を満たすものでなければならない。それでは、これら両制限は、相互にどのような関係にあるだろうか。

ここで、当該補正後の特許請求の範囲が後者の制限内のもの、すなわち、サポート要件を満たすものであったとする。そうすると、特許法17条の2第3項の規定と36条6項1号の規定との比較からすれば、当該補正後の特許請求の範

囲は前者の制限内のもの、すなわち、新規事項追加禁止に反しないものということになりそうである。なぜならば、補正後の特許請求の範囲に記載された特許を受けようとする発明が、出願当初明細書と同一である明細書の「発明の詳細な説明に記載したもの」（36条6項1号）であるのであるから、その出願当初明細書に「記載した事項の範囲内」（17条の2第3項）であると考えるのが自然であろうからである。

しかしながら、裁判例や審査基準によれば、そのような結論は、必ずしも導かれないのである。すなわち、後に詳述するように、発明の詳細な説明の記載によりサポートされている範囲は、出願時の当業者の技術常識を参酌すること

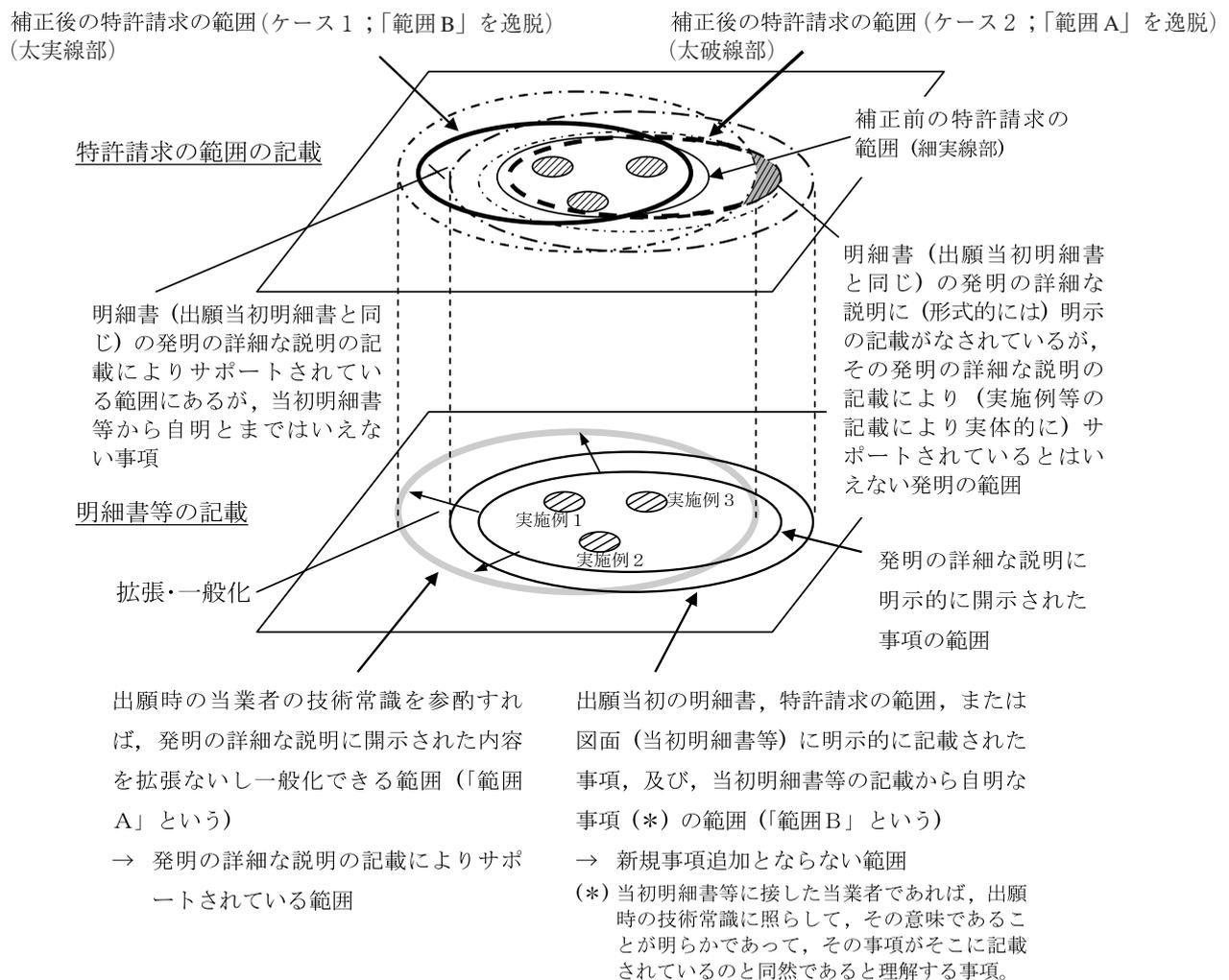


図1 問題の所在を示す概念図

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

により、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」できる範囲まで含みうるのに対し、新規事項追加とならずに補正が認められる範囲は、当初明細書等から「自明な」範囲までにとどまると解されているため、図1に模式的に示すように、サポートされている範囲よりも新規事項追加とならない範囲のほうが、一般には、狭いと考えられるのである⁷⁾。(図1では、概念の範囲を楕円状の閉曲線で表現している。)このため、図中「ケース1」と記した特許請求の範囲への補正のように、当該特許請求の範囲が、仮に出願当初に存在していれば発明の詳細な説明によりサポートされていると認められるものであるにもかかわらず、後の請求であるがゆえに、新規事項を追加する補正になってしまう場合がありうることになる。

もちろん、補正後の特許請求の範囲としては、出願当初の特許請求の範囲よりも狭いものしか認められないとしても、それ自体は、不当とはまったくいえない。しかしながら、上記した補正後の特許請求の範囲に記載された発明が、サポート要件を満たしており、出願当初明細書と同一である現明細書の「発明の詳細な説明に記載したもの」(特許法36条6項1号)であるのにもかかわらず、新規事項を含むものであって、その当初明細書等に「記載した事項の範囲内」(17条の2第3項)でないという、ありうべき事態は、論理矛盾をはらむものにはならないか。

2.4 検討の必要性

上記の問題提起については、単に特許法の文言ないし字句を表面的にとらえてのものであって、本来趣旨の異なるサポート要件と補正の適法性の要件とを比較対照することによって、かえって混乱を招来するものである、との批判がありえよう。しかしながら、趣旨は異なっても観点において共通していることは、既述のとおりである。また、36条6項1号の規定について

は、上記の審査基準改訂前より、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または示唆されていることを求める、いわば形式的な対応関係⁸⁾の存在を要求する要件として運用していたところに加えて⁹⁾、「実質的な対応関係」(審査基準第I部第1章2.2.1(2))の存在をも求めるものとして運用されることになったわけである。そうすると、上記した例において、同号の要件を満たすにもかかわらず、「記載した事項の範囲内」でない場合が存在するとすれば、それはどのような場合であるのか、問う必要がある。加えて、後記4章において説明するように、我が国の制度においては、米欧の制度の場合と比較しても、本稿で着目する交錯がより大きな問題であるといえるのである。

以上では、サポート要件と補正における新規事項の追加禁止との関係を考えてが、審査基準によれば、新規事項の追加禁止の判断基準は、出願分割の適法性に関する実体的要件の判断や、優先権の効果に係る判断においても用いられており、これらにも直接的に影響を及ぼす¹⁰⁾。そして、このような、分割出願や優先権主張出願が先の出願日の利益を得られるか否かに係る判断基準は、先駆的発明の保護のあり方を左右する事項でもある。

上記した問題意識より、36条6項1号の規定するサポート要件と、補正、分割、さらには優先権主張に係る要件との関係は、熟考を要する課題と考えるものであるが、この点についての研究は、これまでのところ、きわめて限られているように思われる¹¹⁾。

本稿は、かかる関係、特にサポート要件と補正・分割の適法性要件との関係ないし交錯に関して考察を行い、その交錯が矛盾を生じないようにするためにはどのように考えるべきかについて、発明の適切な保護の観点をも考慮しつつ、方向性を提示するものである。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

3. 審査基準及び裁判例

3. 1 後の請求項の出願日利益に関する要件

(1) 審査基準

補正における新規事項追加禁止に関し、審査基準は、当初明細書等に明示的な記載がなくても補正による追加が許される、「当初明細書等の記載から自明な事項」といえるためには、当初明細書等に「接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、その意味であることが明らかであって、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解する事項でなければならない」と述べている¹²⁾。そのうえで、特許請求の範囲の補正については、「補正後の特許請求の範囲に記載された発明特定事項が、当初明細書等に記載した事項の範囲を超える内容を含む場合は、補正は許されない。」としている¹³⁾。

新規事項に係る当該審査基準は、改訂PCTガイドラインを注として引用しており、「当初の出願に明示的に存在 (expressly present) しておらず、又、当初の出願に本来的に存在していた (inherently present) ともいえない情報を導入する補正は、当初の出願の内容を超える主題事項を追加する補正と判断される。ここで、『inherently present』とは、明示的な記載はないが、当初の開示に接した当業者であれば、欠けている事項の意味するところが必然的に明らかとなる場合を意味する。単に、その意味であるらしい、というだけでは足りない。」と記している。このことからすれば、自明といえるのは、明示的な開示に本来的に存在しないし内在していた事項までであって、後述する暗示的な開示 (implicit disclosure) は、自明の範囲内に入らないと解される。さらに、当該審査基準は、「本審査基準で用いている『自明』は、裁判例などにおいて用いられている意味内容と同

様の通常の日本語としての『何らの証明を要せず、それ自身ですでに明白なこと (例えば、広辞苑第五版)』の意味で用いている。」と記しており、自明の範囲は、きわめて限定的と考えられる。

(2) 裁判例

後の請求項の出願日利益に関する要件については、上記(1)にて説明したように、「自明」の範囲が問題になるが、これについて明確な判示がなされている裁判例として、「通信回線を用いた情報供給システム」事件の知的財産高等裁判所判決¹⁴⁾がある。当該事件は、特許出願の拒絶査定不服審判における請求棄却の審決を受けての審決取消請求事件であるが、本件特許出願(本願)が国内優先権主張を伴っていたことから、本願発明が当該優先権主張の利益を享受できるか否かが問題になった。具体的には、本願発明の構成要素となっている「インターネット」等の事項が、優先権主張基礎出願の当初明細書等に開示されているといえるか否かが争点となった。裁判所は、記載されているに等しい事項ということが出来るための「自明」の意味について、次のように判示し、本願発明の優先権主張の利益享受を認めなかった。

「むろん、必ず明細書に明記されていなければならないものではないが、優先権制度の趣旨は、基礎出願明細書に開示した事項について、先の出願日の利益を享受できるとするものであるから、記載されているに等しい事項と、記載に基づいて容易に認識できる事項とは区別すべきであり、インターネットが広く知られており、基礎出願明細書に接した当業者が、基礎出願の発明を実施するのにインターネットを使ってもよいと認識したとしても、それだけでは、記載されていたに等しいと評価するには足りない。記載されているに等しい事項というためには、当業者において、明細書に当然に記載があると

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

認識できる程度に自明となっていなければなら
ないところ、基礎出願明細書がそのようなもの
となっていないことは、明らかである。」(下線
は筆者が付加)

このように、当該判決は、出願日の利益享受
の可否に関して、当業者の「認識」の可否を判
断基準に据えつつ、「記載されているに等しい
事項」というためには、記載に基づいて「容易
に」認識できるというのでは足りず、明細書に
「当然に記載がある」と認識できる程度に「自
明」となっていなければならない旨、判示して
いる。ここでいう「自明」は、上記の、審査基
準における限定的な「自明」の語の意義と、軌
を一にするものといえる。

上記事件においては、「インターネット」等
の事項が後の請求項において付加されたわけ
であるが、逆に、後の請求項において構成要素が
削除されたことから出願日の利益享受の可否が
問題となった裁判例として、「育苗用ポット」
事件¹⁵⁾がある。

本件は、特許無効審決の取消請求事件であり、
分割出願に対して付与された本件特許の請求項
に係る発明は、「隣接するポット同士が、対向
する上端開口縁においてごく僅かな幅でのみ引
き裂き分離可能に連結されており、育苗土充填
後あるいは育苗後に単体のポットに容易に分離
できること」¹⁶⁾を特徴とする育苗用ポットの発
明であった(図2を参照)。

これに対し、原出願¹⁷⁾では、当初明細書等に、
図2に現れている「連結耳部」を含む具体例の
みが記載され、各請求項にも当該「連結耳部」
が構成要素として含まれ、しかも、「連結耳部」
を設けなくてもよい旨の明示の記載もなかつ
た。他方、本件発明(特許発明)は、「連結耳
部」を構成要素として含まないものとなってい
た。このことから、本件の分割出願が分割要件
を満たすか否かが争点となった。裁判所は、ま
ず、本件発明が、「隣接するポット同士が、対

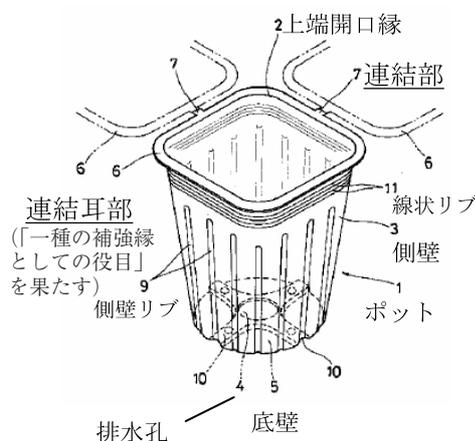


図2 「育苗用ポット」事件 原出願の出
願当初図面(図3に部材名を加筆)

向する上端開口縁においてごく僅かな幅でのみ
引き裂き分離可能に『直接』連結されている構
成」を有するものであることを認定した。その
うえで、「原出願当初明細書には、…隣接する
ポット同士が対向する耳部でのみ、ごく僅かな
幅の分離可能な連結部によって連結される」も
のが記載されているに過ぎず、「隣接するポ
ット同士が、…『直接』連結されている態様につ
いての記載は、原出願当初明細書には見当た
らない」ことから、「本件発明に係る出願は、原
出願当初明細書に記載されていない事項を含
んでおり、不適法な分割出願」であって、出願
日は遡及しない旨を判示した。

本件の原出願当初明細書の記載(課題、作用
等)に鑑みると、当業者の技術常識に照らして
「連結耳部」が任意の付加的事項¹⁸⁾といえる余
地が全くないわけでもないように思われるが、
ここでも、明示の記載がない事項についての厳
しい姿勢が見られる。

3.2 サポート要件

(1) 審査基準

サポート要件に関しては、既述のように、
2003年10月に特許法36条6項1号に関する審査
基準が改訂され、請求項に係る発明と発明の詳

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

細な説明との間に実質的な対応がなければ、同号違反とするように、法運用の変更が行われた。より具体的には、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」こととされた¹⁹⁾。そして、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、36条6項1号違反とすべきものとされた²⁰⁾。この審査基準改訂により、明細書の開示と比して不当に広い請求項について特許が付与されるのを防ぐ役割が、36条4項1号の実施可能要件と並んで36条6項1号にも、本格的に担わされることとなったといえる。いずれにせよ、サポート要件の審査基準においては、「拡張ないし一般化」についての考慮をなすべき旨が明示されていることになる。

なお、36条6項1号の審査基準には、上記の改訂前より、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または示唆されていることを求める、いわば形式的な対応関係の存在を要求する要件として運用していたことは既述のとおりであるが、この要件に対応する同号違反の類型²¹⁾は改訂後もそのまま維持されている。

(2) 裁判例

冒頭で触れたパラメータ事件判決は著名判決であるので、詳細を述べることはしないが²²⁾、本稿の主題との関連が深い次の三点だけ確認しておきたい。

第一点は、判決が、「明細書のサポート要件」の語について、現行特許法36条6項1号に対応する旧36条5項²³⁾1号が規定する要件のことを意味する旨述べている点である。「明細書のサ

ポート要件」が、現行特許法36条6項1号または旧36条5項1号が規定する要件の一部であるといった立場はうかがえない²⁴⁾。

第二点は、明細書のサポート要件に適合しているか否かの判断方法に関し、次のように述べ、発明の詳細な説明における記載や示唆の存否という観点と、当業者が出願時の技術常識に照らし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観点に言及している点である。すなわち、「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」であるとしている。この判示事項は、一般論の部分であり、パラメータ発明に特定した判示事項ではない。

第三に、審査基準における前述の「拡張ないし一般化」の語を有する具体的基準について、これを特許法の該当規定の趣旨に沿うものとしていることである。

パラメータ事件判決に前後して、知的財産高等裁判所によりサポート要件に関する判断がなされた裁判例が3件認められる。うち2件²⁵⁾は、数値限定を含む発明に関するものであり、残りの1件²⁶⁾は、機能的クレームに係る発明に関するものであったが、いずれにおいても、問題となった発明は特許法36条6項1号に規定する記載要件に適合しない旨の結論がなされている。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

4. 請求項一開示の関係を規律する記載要件と、後の請求項の出願日利益に関する要件との関係に関する比較法的考察

4.1 米 国

米国では、請求項の補正の適法性に係る判断は、新規事項追加禁止の規定である米国特許法132条ではなく、明細書の記載要件の規定である112条第1パラグラフに照らして行われる。すなわち、補正された請求項は、同パラグラフに規定の発明記述要件及び実施可能要件を満たすように、当初開示によって「サポート」されていなければならないとされる²⁷⁾。かかるサポートがなされていないならば、当該請求項はこれら要件に違反しているとして拒絶される。我が国になぞらえれば、特許請求の範囲の補正の適法性を、特許法17条の2第3項の規定する新規事項追加禁止ではなく、36条6項1号のサポート要件及び同条4項1号の実施可能要件に照らして判断することに類似する。

もっとも、米国特許法112条第1パラグラフに規定される発明記述要件は、我が国特許法36条6項1号のサポート要件とは、歴史的経緯が異なる。すなわち、前者は、元来、後の請求項を当初明細書との関係で制限する規律として発達したものであるのに対し、後者は、当初請求項であるか後の請求項であるかによらず、請求項に係る発明を明細書における開示との関係で制限する規律であるからである。しかし、米国の発明記述要件は、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)のEli Lilly事件判決²⁸⁾以降、出願当初から存在していた請求項にも適用されるようになっていたので、現状では、サポート要件に対応する要件となっているとことができよう²⁹⁾。ただ、かかる当初請求項についての発明記述要件の適用に対しては、実施可能要件との重複や

米国における先例との関係への考慮に基づいた、有力な反対論がある³⁰⁾。

かつては、関税特許控訴裁判所(CCPA)が、当初開示によりサポートされていない後の請求項は、新規事項を含むものであるとして米国特許法132条のもとで拒絶されうる、という立場をとっていた³¹⁾。しかし、その後CCPAも、補正された請求項や出願後に追加された請求項を拒絶するのに132条を用いるべきではない、という見解を採用するに至った。その理由については、*In re Rasmussen*³²⁾におけるCCPAの判示事項にみることができが、端的に言えば、発明の開示への新規事項追加を禁止している132条にいう「開示」とは、「教示されている開示のことをいうのであって、請求されているものをいうのではない」と述べている³³⁾。

さて、上記発明記述要件を満たすためには、明細書が請求された発明を十分詳細に記述し、もって、請求された発明を発明者が出願時点(または優先日)において自らのものとしていた(was in possession)ということ、当事者であれば合理的に結論しうるようにしなければならない³⁴⁾。つまり、請求項が補正された場合であれば、問われるべきことは、補正後の請求項に係る発明を発明者が出願時点で確かに発明していたということ、出願当初明細書に接した当事者が認識(recognize)できるか否か、ということになる³⁵⁾。

発明記述要件に関して留意すべきは、同要件が満たされているか否かの判断にあたっては、暗示的な開示も考慮に入れられるということである。その際、出願時点における当該技術分野の一般的な知識を示す関連する証拠も適宜考慮される。すなわち、発明記述要件を満たすためには、各々の請求項の限定は、出願当初の明示的、暗示的(implicit)、または内在的(inherent)開示によって裏付けられていなければならないが、文言どおり存在する必要はない

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

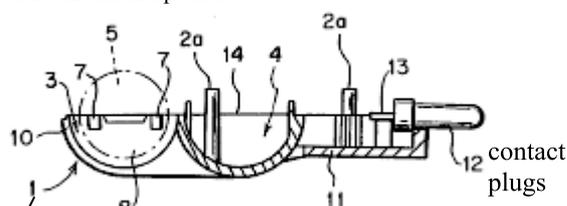
(there is no *in haec verba* requirement)³⁶⁾。

補正以外の場合における出願日利益の享受に関しては、米国特許法120条の規定により、継続の出願（継続出願、分割出願、及び一部継続（CIP）出願）に係る請求項についても、同様に、新規事項追加禁止の規定ではなく、発明記述要件を含む明細書の記載要件に係る規定が適用される。

最後に、後の請求項において構成要素の削除による拡張が行われた場合に関し³⁷⁾、示唆的と思われる裁判例の一つ挙げる。Lampi事件³⁸⁾であるが、本件においては、継続出願（我が国では分割出願に相当）に付与された特許の有効性が問題となった。具体的には、先の出願では、明細書でも請求項でも「同一の」（*identical*）半殻体（*half-shells*）からなるハウジングを備えた蛍光灯のみが記載されていた（少なくとも明示的には）一方、継続出願においては、非同一の半殻体からなるハウジングを備えた蛍光灯もカバーする請求項が設けられていたため、かかる請求項が開示によりサポートされているか否か、すなわち、発明記述要件が満たされているか否かが争点となった（図3を参照）。なお、先の出願に記載されていた発明の課題は、建物の電源コンセントに簡単・確実に接続することができるとともに、それによって物理的な支持もされる蛍光灯を得ることであった。

CAFCは、①先の出願には、両半殻体が同一

fluorescent lamp tube



half-shell

図3 Lampi事件 先の出願に係る特許の図面（図2に部材名を加筆）

形状である場合の利点（製造や組み立ての容易性等）への言及とともに、「両半殻体は相互交換可能なように、同一形状を有する」といった記載がなされていること、また、②先の出願の明細書には、「同一の」または「同一形状の」といった修飾語なしに「半殻体」に言及している部分があるといった事項を指摘した。そしてCAFCは、請求項は好適な実施例に限定される必要はなく、また、「同一の半殻体は本件発明には不可欠ではない（*not critical*）」と述べ、発明記述要件の違反はない旨判示した。

本件の先の出願では、半殻体が同一形状でなくてもよいということは、明示の記載はもちろん、これを内在的に示す記載もされていなかったことに鑑みれば、非同一形状の半殻体からなるハウジングを備えた蛍光灯は、先の出願に暗示的な開示はあったといえたとにしても、当業者が当然に先の出願において記載があると認識できるほどに自明であったとはいえないであろう。本件におけるCAFCの判断には、後の請求に比較的寛大な米国の実務（特に、予測性の高い技術分野において）をみることができる。

4.2 欧州（欧州特許条約（EPC））

欧州特許制度では、米国の場合とは異なり、請求項の補正も、明細書や図面の補正と同様、新規事項追加禁止の規定（EPC123条(2)）の適用を受ける一方、請求項に係る発明と明細書の開示との関係は、主として実施可能要件（83条）により規律し、サポート要件（84条の一部）は実施可能要件の補完的役割を果たしてきた³⁹⁾。これらの点で、我が国制度は、米国の制度よりも欧州の制度に近かったといえる。

しかしながら、本稿の主題に関し、欧州特許制度には、我が国制度との間で、2点の重要な相違がある。これらは、次のとおりである。

① 我が国特許法では、36条6項1号も17条の2第3項も、「記載」の語が用いられている

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

のに対し、EPCでは、84条には、「サポートされていること」とある一方、123条(2)には、「当初の出願内容を超えた保護対象を含むことのないように」とあり、両者に共通の「記載」といった語が用いられていない。

② 我が国特許法では、36条6項1号の要件への違反は拒絶理由にも無効理由にもなるのに対し、EPCでは、84条のサポート要件への違反は、拒絶理由にはなるものの、特許異議申立理由でも取消理由でもない⁴⁰⁾。

まずこれらの相違を踏まえたうえで、関連事項を説明する。

欧州では、請求項の補正の適法性に係る判断は、記載要件の規定であるEPC83条（実施可能要件を規定）や84条（サポート要件及び明確性要件を規定）ではなく、新規事項追加禁止の規定である123条(2)に照らして行われる。同条約123条(2)の規定にある「出願当初の出願内容」については、明示的に開示された情報と、明示的な開示に暗示的に存在する情報との双方を含むものと解釈されている⁴¹⁾。補正による出願内容の全体的な変化によって、当業者に暗示される事項を考慮に入れても、出願が以前提示していた情報から直接的かつ曖昧さなく（directly and unambiguously）導き出せない情報が当業者に提示される結果となるならば、そのような補正は認められない⁴²⁾。

それでは、請求項に対して新規事項追加禁止規定を適用した場合に当該請求項について課される制限と、サポート要件により課される制限との関係は、欧州ではどのようになるのであろうか。両者の関係は、必ずしも明確ではないように思われるが、前者のほうが后者よりも、一般により厳格であると考えられる。すなわち、サポート要件については、請求項の範囲が明細書及び図面の開示範囲及び技術的貢献からして正当化される以上に広過ぎるか否かという、比較的抽象的な判断基準となっており⁴³⁾、「直接

的かつ曖昧さなく」という文言が使用されている新規事項追加禁止の運用と比較して、厳格さの度合いが低いものと考えられる。實際上、サポート要件は、主として実施可能要件の充足如何が判断しにくい場合に補完的に用いられているようであり⁴⁴⁾、その意味で、新規事項追加禁止規定との交錯が問題になることは少ないといえるだろう。

補正以外の場合における出願日利益の享受に関しては、EPC76条(1)が、欧州分割出願が先の出願の出願日の利益を享受するために満たすべき要件として、後の出願で請求された発明に、先の出願の出願時点での内容を超える追加の事項がないということを課している。運用面でも、補正に適用される実務は分割出願にも適用され、その逆も真である⁴⁵⁾。優先権主張出願（EPC88条(3)等を参照）の場合にも、同様である。

4.3 実体特許法条約（SPLT）案

2004年5月のWIPO第10回特許法常設委員会（SCP）に提出されたSPLT案⁴⁶⁾及び同規則案⁴⁷⁾をみると、本稿の主題と関係のある条文案に関し、次の3点を指摘できる。①補正・訂正の制限についてのSPLT案7条(3)は、請求の範囲の補正を明細書・図面の補正と別扱いしておらず、また、②請求項と開示との関係についてのSPLT案11条(3)は、明細書の記載要件ではなく請求項の記載要件として構成され、明細書等における開示によるサポートを求めるものとなっている。この①や②の点では、米国制度よりも日欧の制度に近いものとなっている。その一方で、③SPLT規則案における、請求項と開示との関係についての規則12をみると、サポートの意味内容について、「認識」や「記述」といった概念が用いられている⁴⁸⁾。この点では、欧州制度よりも米国制度に近いものとなっている⁴⁹⁾。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

4. 4 小 括

以上、米欧の制度とSPLT案の関連条項を検討した。検討結果を簡潔に一覧の形でまとめると、表のようになる。

機能的クレームの場合などにおいて、開示に対して範囲が広過ぎる請求項をどのようにして扱うべきかは、各特許制度に共通の課題といえることができる。そして、実施可能要件が請求項と開示との均衡を担保する役割を果たしていることは日米欧及びSPLT案に共通であるが、もう一つの要件については、事情が異なる。すなわち、米国においては請求項の補正の適法性や後の請求項の出願日利益に係る要件として発達した発明記述要件を、欧州及びSPLT案においてはサポート要件を、それぞれ用いている。

本稿の主題である、①上記の、請求項と開示との関係についての要件と、②後の請求項に適用される補正の適法性要件（あるいは出願日の利益を享受するための要件）との交錯という観

点でこれを見ると、米欧の場合、あまり問題にはならないように思われる。なぜならば、米国の場合においては、①及び②の要件に、同じ発明記述要件が用いられており、また、欧州の場合においては、①の要件として用いられるサポート要件が、既述のように、いわば補助的なものといえるからである。しかしながら、我が国の場合、そうではないのである。これについて、次章でさらに論ずる。なお、②の要件に関し、米欧の制度では、かかる要件が満たされているか否かの判断にあたって暗示的な開示も考慮に入れられるが、我が国においては、ほとんど考慮に入れられていないといえる。

5. 考察：交錯が矛盾を生じないようにするためのアプローチ

それでは、我が国において、サポート要件と補正・分割等の適法性要件との間の交錯が、2.3節にて述べた、矛盾とも解される状況を生じないようにするとともに、両要件があるべき姿

表 我が国制度と米欧制度及びSPLT案との比較

要件	日本	米国	欧州	SPLT案
請求項と開示との関係についての要件	実施可能要件 (§ 36.4.1)	実施可能要件 (§ 112 第1パラ)	実施可能要件 (§ 83)	実施可能要件 (§ 10)
	サポート要件 (§ 36.6.1) (注1)	発明記述要件 (§ 112 第1パラ) (注2)	サポート要件 (§ 84)(異議、取消理由にならず)	サポート要件 (§ 11(3))
補正の制限 / 出願日の利益を享受するための要件 (後の請求項に適用されることにより、請求項と開示との関係の規律になる)	新規事項追加禁止 (§ 17の2第3項) (分割出願、優先権主張出願が先の出願日の利益を享受するための要件についても、新規事項追加禁止と同様の判断基準)	請求項の補正 / 継続の出願の出願日利益について： 発明記述要件、実施可能要件 (§ 112 第1パラ) 明細書・図面の補正について： 新規事項追加禁止 (§ 132 (a))	新規事項追加禁止 (§ 123(2)) (分割出願、優先権主張出願が先の出願日の利益を享受するための要件についても、新規事項追加禁止と同様の判断基準)	新規事項追加禁止 (§ 7(3))

(注1) パラメータ事件判決 (2005) 等による。

(注2) Eli Lily事件判決 (Fed. Cir. 1997) 以来、出願当初から存在していた請求項に係る発明についても発明記述要件が適用されるようになったことによる。これについては米国内に賛否あり。

(注3) 両矢印は、交錯が問題と考えられる要件と要件との関係を示す。その中で灰色の両太矢印が、本稿の主題である交錯を示す。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

となるようにするには、どのように考えればよいのだろうか。以下では、可能な選択肢として、5つのアプローチないし案を提示することにす。 (なお、本章では、国内優先権主張出願については、議論の複雑化を避けるために、ひとまず考えないことにする。)

5. 1 現行法・運用を維持する案

(1) サポート要件について新たな整理をする案

第1案は、現行の特許法や審査基準に代表される法運用を変更せず、特許法36条6項1号の規定する要件(サポート要件)と17条の2第3項の新規事項追加禁止の制限(特許請求の範囲の補正に適用された場合)との相互関係に矛盾を生じないように前者を解釈する案である。

この案の要諦は、サポート要件が、次に示す、「サポート要件(形式)」と「サポート要件(実質)」とからなると解釈することである。

① サポート要件(形式)：特許請求の範囲に記載された発明が、(i) 明細書の発明の詳細な説明に明示的に記載した事項、または、(ii) 当業者が出願時において、明細書の発明の詳細な説明に当然に記載があると認識できる程度に自明となっている事項よりなっていないなければならない。

② サポート要件(実質)：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なければならない。換言すれば、特許請求の範囲に記載された発明は、出願時の当業者の技術常識を参酌して、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範囲のものでなければならない。

③ サポート要件：特許法36条6項1号の規定する要件であるサポート要件は、サポート要件(形式)が満たされ、かつ、サポート要件

(実質)が満たされることである。

上記サポート要件(形式)は、特許請求の範囲に記載の発明と対比する内容が、明細書の発明の詳細な説明における記載内容であるが、これを、出願当初の明細書、特許請求の範囲、または図面における記載内容に置き換えて考えれば、新規事項追加禁止の規定の運用に対応したものとなる。そうすると、サポート要件が、このサポート要件(形式)を包含したものと考えられる以上、サポート要件と新規事項追加禁止の規定とは、上記2. 3節で述べたような矛盾は生じないことになる。図1を参照すれば、サポート要件(実質)は、特許請求の範囲に記載の発明が範囲Aにとどまることを、また、サポート要件(形式)は、同発明が範囲Bまたはそれよりも狭い範囲にとどまることを⁵⁰⁾、それぞれ課すことになる。そして、「ケース1」の特許請求の範囲の記載はサポート要件(形式)違反となり、「ケース2」の記載はサポート要件(実質)違反となる。そして、「ケース1」の場合、補正後の特許請求の範囲が範囲Aの中に収まっているから、仮に、その特許請求の範囲の記載が出願当初から存在するとともに発明の詳細な説明に同じ文言が(形式的にでも)繰り返されているとするならば、サポート要件上の問題は生じないはずであったが、その記載が出願当初になされておらず後の請求となったがゆえに、サポート要件(形式)が満たされなくなっている。この結果、出願当初からの発明の詳細な説明により当該後の請求についてのサポート要件(実質)が満たされているにもかかわらず、サポート要件違反ということになる。いずれにせよ、「ケース1」の特許請求の範囲の記載はサポート要件を満たさず、また、当該記載への補正は新規事項追加禁止の要件を満たさないということになり、両要件間で2. 3節において述べたような矛盾は生じない。

特許法36条6項1号の規定する要件は、既述

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

のように、近時、機能的クレームやパラメータ・クレームとの関係で論じられることが多いため、開示に対して不当に広い特許請求の範囲を抑制する側面が注目され、結果的に、上記したサポート要件（形式）は、存在感がやや埋没しているようにも思われる。しかしながら、当該規定、及び累次の改正を経た同条における当該規定の前身は、特許請求の範囲に記載された発明概念自体が発明の詳細な説明に記載されたものであることの担保をつねに図っていたものと解される⁵¹⁾。そして、サポート要件（形式）として記した要件は、パラメータ事件判決以後や以前の裁判例における判示事項に照らしても、矛盾するものではないと考える⁵²⁾。

以上のような第1案の立場をとる場合には、パラメータ事件判決で支持された「拡張ないし一般化」の概念を有する要件、あるいは、同判決にある「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」との記載事項は、サポート要件（実質）を意味しているのであって、そのうえにサポート要件（形式）が重疊的に付加された要件が、特許法36条6項1号の規定するサポート要件であると解する必要があるだろう。もっとも、パラメータ事件判決の判示事項から、このような立場が当然に導かれるとは、いえない⁵³⁾。さきに「新たな整理」と記した所以である。

(2) 現行法・運用をそのまま維持する案

第2案として、前記(1)にて述べた整理を行わないで、単に現行法・運用をそのまま維持することを考えると、次のような考え方を採る必要があるように思われる。すなわち、サポート要件は、実施可能要件の補助的な要件であって、実質的には、機能的クレームの場合など、実施可能要件についての判断が困難な場合において、開示に対して不当に広い特許請求の範囲へ

の抑制が必要なときに、同要件の適用は概ね制限され、結果として、補正・分割に係るものを含めた他の要件との交錯は大きな問題にならない、という考え方である。

しかしながら、パラメータ事件で説示の一般論を見るに、サポート要件の適用対象が機能的クレームの場合など特定の場合に実質的に限られるとは解せないことは、既述のとおりである。また、欧州制度との関係では、我が国制度との間には、本稿の文脈で重要な相違が前記した2点存在するから、かかる考え方を採ることが欧州制度と調和したものともいえない。もとより、この考え方は、前記2・3節で述べた潜在的矛盾を抱えたままにするものであり、少なくとも理論的には、望ましい解決策とは思われない。

5. 2 後の請求の適法性要件に関する法の規定または運用に修正を加える案

本節では、特許請求の範囲の補正や出願の分割の適法性に係る要件について、法の規定や運用に、当該要件とサポート要件との交錯に照らして修正を加える場合の案を記す。これらの案の基本的な方向性は、特許請求の範囲の補正や出願の分割の適法性要件のうち、特許請求の範囲と開示との関係に係る部分は、基本的に、サポート要件により規律しようというものである。

(1) 補正の制限（新規事項追加禁止）についての運用を変更する案

第3案は、特許法17条の2第3項の新規事項追加禁止規定についての運用を、次のとおりとするものである。すなわち、現行審査基準には、新規事項についての基本的な考え方として、『当初明細書等に記載した事項』とは、『当初明細書等に明示的に記載された事項』だけではなく、明示的な記載がなくても、『当初明細書等の記載から自明な事項』も含む。」と記載されているが⁵⁴⁾、これに続けて、次を加える。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

追加部分：さらに、特許法17条の2第3項の規定を特許請求の範囲の補正に適用する場合には、「当初明細書等に記載した事項」は、特許法36条6項1号の規定にしたがって出願当初明細書の発明の詳細な説明に記載されていると認められる発明も含むものとする。ただし、かかる発明であることの証明は、出願人が行う。このとき、特許法36条6項1号の規定にしたがって発明の詳細な説明に記載されていると認められる発明であるためには、発明の詳細な説明の記載により、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なければならない。

この第3案の利点は、パラメータ事件判決の判示事項を踏まえつつ、新規事項追加禁止規定の解釈に修正を加えることによって、分割出願や国内優先権主張出願において先の出願日の利益を受ける要件まで含めて、諸要件間の整合性確保を図ることができる点にある。具体的には、上記の変更によれば、次のような発明を特許請求の範囲に含ませる補正が容認されることになる。すなわち、出願当初明細書等に明示的には記載されていない発明であって、また、当業者が当然にそこに記載があると認識できるほどには自明でもないが、当該発明を何らかの形で示唆する記載は認められ、かつ、出願当時の技術常識を参酌すれば、当業者は、出願当初明細書の発明の詳細な説明の記載により、当該発明の課題を解決できると認識することができる、といった発明である。かかる発明については、当初明細書等に「暗示的な開示のある発明」といってよいかもしれない。

しかしながら、この第3案には、次のような問題点がある。①特許法17条の2第3項は、「第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは…」と規定し、明細書や図面の補正と特許請求の範囲の補正とを当該規定上分けていないにもかかわらず

ず、運用において両者の扱いを分け、後者の場合に実質的に36条6項1号の規定を適用するのは、法律上の十分な根拠を欠くおそれがあること。②特許請求の範囲の補正が適法であるか否かや、分割・国内優先権主張出願における先の出願日の利益享受が認められるか否かについては、3.1節(2)にて説明したように、厳格な要件を課す裁判例が蓄積しているところ、審査基準に上記のような付加を行うことは、かかる裁判例の判示事項に整合しないおそれがあること。

以上に鑑みれば、第3案は、実際的な効用を有する一方で、法律上の根拠や、これまでの裁判例における判示事項との整合性という面で、問題がある。

(2) 特許請求の範囲の補正については適法性の要件にサポート要件を用いるよう、特許法の規定を改正する案

第4案は、本節の冒頭に記した方向性、すなわち、特許請求の範囲の補正や出願の分割の適法性要件のうち特許請求の範囲と開示との関係に係る部分は基本的にサポート要件により規律するという方向性を、特許法の関連規定の改正により実現しようというものである。具体的には、特許法17条の2第3項の規定を改正して、特許請求の範囲について補正をする場合における補正の適法性の要件を、次の2要素からなるものとする。

① 明細書及び図面が、出願当初の明細書及び図面に対し、新規事項の追加をしたものでないこと。

② 特許請求の範囲及び明細書の発明の詳細な説明が、出願日を判断基準日として、特許法36条6項1号及び同条4項1号が規定する要件(サポート要件及び実施可能要件)を満たす関係にあること。

端的に言えば、(i) 開示に新規事項の追加が

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

なく、かつ、(ii) その開示により補正後の特許請求の範囲がサポートされていること、が要件である。

その際、上記②において、特許法36条6項1号が規定する要件には、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、明示的に記載されているか、出願時の技術水準を参酌すれば当業者が認識できる程度に示唆されている、という要件が含まれるとすべきであろう^{55), 56)}。なお、この記載または示唆を求める要件は、上記5. 1節(1)にて述べたサポート要件(形式)と類似するが、当該サポート要件(形式)では、現行の補正等の適法性要件に照らし、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明示的に記載されているか、そうでなければ、「当然に記載がある」と認識できる程度に「自明」となっていることを求めているわけであり、この点において異なっている。

出願分割の適法性の要件についても、同旨とする(次の(3)の説明も参照)。

第4案によれば、明細書・特許請求の範囲の記載要件についての判断のみならず、補正や出願分割の適法性についての判断においても、特許請求の範囲と開示との関係については、サポート要件、さらには実施可能要件により規律する、という一貫性が担保されることになる。

第4案に関して考慮すべきことは、国際調和の観点である。仮に第4案を採用した場合には、前記4. 1節にて述べた米国制度における状況に近づくことになる。その一方で、SPLT案の補正制限条項の7条(3)において、請求項の補正と明細書・図面の補正とが分けられていない状況からは、隔たりが生じることになる。第4案のような、かなり根本的な制度変更を考えるうえでは、かかる国際調和の観点での検討が欠かせない。

(3) 出願分割の適法性の要件にサポート要件を用いるよう、特許法の規定を改正する案

第5案は、第1案と第4案とのいわば折衷であり、特許請求の範囲の補正については第1案を、出願分割の適法性の要件には第4案を用いるというものである。後者については、出願の分割についての特許法44条の改正を念頭に置く。この第5案によれば、出願分割の適法性の要件は、次のようになる⁵⁷⁾。

① 分割出願の明細書及び図面が、原出願の出願当初の明細書及び図面に対し、新規事項の追加をしたものでないこと。

② 分割出願の特許請求の範囲と明細書の発明の詳細な説明⁵⁸⁾とが、原出願日を判断基準日として、特許法36条6項1号及び同条4項1号が規定する要件(サポート要件及び実施可能要件)を満たす関係にあること。

特許請求の範囲の補正の場合と出願分割の場合とで、適法性の要件を異ならせることについては、いずれの場合も出願日の利益の享受に関する要件であるから同一とすべきである、との異論もあろう。確かに、それには理があるが、両者を当然に同視しなければならないとも考えない。その理由は、次のとおりである。第一に、分割出願は「新たな特許出願」(特許法44条1項)である点で補正の場合とは異なり、よって、それを前提に、サポート要件を用いて公開代償の原則に則った規律を構築することができるのではないか、ということである。より具体的には、いまやサポート要件が確立したのであるから、分割出願に係る発明と開示との関係は通常の出願と同様サポート要件及び実施可能要件で規律すればよく(ただし、原出願日への遡及効を与える以上、開示を提供する明細書及び図面には、新規事項の追加不可)、新出願である分割要件に補正の制限とまったく同一の制限を課すべき必然性は必ずしもないと考えられる⁵⁹⁾。

第二に、分割出願については、原出願とは別途に出願公開等がなされるから、第三者にとって出願分割の監視は、個々の補正を監視する場合よりは容易であるといえ、この点でも、補正と分割とを適法性要件に関して同視する必然性は乏しいと考えられる。

近時、分割出願については、濫用防止の必要性も指摘されているところであるが⁶⁰⁾、この第5案は、原出願当初明細書に「暗示的な開示のある発明」(前記(1)を参照)を分割出願において請求することを許容する一方、分割出願の内容的制限緩和の方向のみをもたらすものでもない。たとえば、原出願当初明細書に明示的な記載として存在した事項(一例としては、ある機能の記載)を分割出願でクレーム化するような場合を考えると、原出願当初明細書に形式的には当該事項の明示的な記載が存在したとしても、実施例(上記機能を実現するための具体例)等で実質的にもサポートされない限り、原出願日の利益を享受することができないのである。分割要件においてサポート要件を用いることは、実務上、分割要件についての判断をより実質的なものとする効果も考えられるところである。

6. おわりに

本稿では、サポート要件と、特許請求の範囲の補正に係る適法性の要件や出願分割の適法性の要件との関係を中心に、考察を行った。これら両者は、特許請求の範囲と開示との関係に係る規律という点で共通するのみならず、「記載」(特許法36条6項1号及び17条の2第3項の双方に存在)の有無という観点でも共通することから、両者には交錯があり、それについて考え方の整理を行う必要があるとの問題意識を提起した。続いて、関連した裁判例や審査基準を検討するとともに、比較法的考察も行い、上記の交錯、換言すれば、サポート要件という実質的

には新たな要件の確立がもたらしている緊張関係は、欧米制度下よりも我が国制度において、より大きい問題である点を明らかにした。さらに、交錯が矛盾を生じないようにするためにはどのように考えるべきか、その方向性を幅広くに論じた。

本稿の主題は、特許制度における種々の問題と関連を有する。そこに、先駆的発明の保護のあり方といった政策的な問題が含まれるのはいうまでもないが、純粹に法的な問題に絞った場合、均等論との関連を挙げることができる。すなわち、出願当初開示または原出願当初開示との関係でどこまでの特許請求の範囲を補正または分割において許容するかは、特許付与がなされた後であって特許権者が均等論に依拠する必要を左右する。たとえば、補正や分割により、特許請求の範囲における、いわば無用な限定を外すことができる可能性が増せば、均等論への依拠の必要は減ぜられよう⁶¹⁾。その一方で、補正や分割の許容性の増減は、無論、開示からみた妥当性や、第三者の利益の観点から、厳しい精査を要する事項である。こういったところに、補正・分割のあり方の検討にあたって、特許請求の範囲と開示との関係に係る新たな規律であるサポート要件を十分考慮する意義が見出されるのである。逆に、サポート要件の側から見れば、補正・分割との関係を検討することにより、サポート要件自体の本質やそのあり方に関する知見も深まるものと信ずる。

本稿の問題提起が、潜在的な重要問題への一石となれば、幸いこれにすぐることはない。

注 記

- 1) 以下、本稿で「サポート要件」とは、特許法36条6項1号の規定が、「特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならない」(パラメータ事件判決)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- という、特許請求の範囲と発明の詳細な説明との間の実質的な対応の存在を課しているものと解釈したとき、同号の規定が定める要件のことをいうこととする。
- 2) 知財高裁 平成17年11月11日判決（平成17年（行ケ）第10042号 特許取消決定取消請求事件），判時1911号48頁，判タ1192号164頁
 - 3) パラメータ発明は、物の有する特性を用いて物を特定する請求項により記載されるという意味で、機能的クレームにより記載される発明の一態様と考えることもできる。
 - 4) 特許法36条6項1号の運用によるサポート要件の導入の動機としては、機能的クレームに係る問題への対応，すなわち，明細書に開示された発明の実質を超えた発明を予測困難に取り込みやすいという問題への対応があったものと思われる。この点に関しては，既述の審査基準改訂に先立って取りまとめられた，産業構造審議会特許制度小委員会「最適な特許審査に向けた特許制度の在り方について 中間取りまとめ」（2003）17～18頁，また，それに先行する論文である，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1839頁以下（2001）を参照。
 - 5) 実施可能要件は，発明の実施についての教示を求めるものであるのに対し，サポート要件は，発明自体についての記載（具体例等の開示）の有無をより直接的に求めるものであるといえよう。なお，上記審査基準改訂時に，特許庁は，両要件の関係について，観点が異なるが排他的に切り分けられるものではない旨説明している（特許庁特許審査第一部調整課審査基準室『『明細書及び特許請求の範囲の記載要件』の審査基準改訂（案）に寄せられたご意見の概要及び回答』（2003）のQ2を参照）。
 - 6) 後掲の表を参照。
 - 7) もっとも，新規事項追加とならない範囲については，出願当初明細書の発明の詳細な説明のみならず，同明細書の他の部分や，特許請求の範囲，さらには図面に記載された事項も基礎になるので，一概に発明の詳細な説明の記載によりサポートされている範囲より狭いとはいえない。また，より本質的には，新規事項追加禁止のほうが条件として緩くなりうる場合として，次のような場合を考えることができる。すなわち，
出願当初明細書の発明の詳細な説明に形式的には明示の記載がなされているが，実施例等の記載により実体的にはサポートされているとはいえない発明（図1の斜線を施した陰付領域を含む発明）を，出願後に請求するように，特許請求の範囲を補正するような場合である（図中「ケース2」の補正）。この場合，当該補正は形式的には新規事項の追加ではない一方，補正後の発明はサポート要件を満たさないため，サポート要件のほうが新規事項追加禁止よりも厳格になるとも考えられる。この点については，後記5．1節(1)において，さらに論ずる。
 - 8) 審査基準に当該改訂前より存在していた，36条6項1号不適合の類型「①」及び「②」を参照。すなわち，「①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も示唆もされていない場合。」及び「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りょうとなる場合。」である。（ただし，当該改訂前の①は，「…記載も示唆もされていないことが明らかである場合。」となっていた。）
 - 9) 後記5．1節(1)における，筆者が「サポート要件（形式）」と名付けた要件に関する説明を参照。
 - 10) 分割の実体的要件として，分割出願の明細書等が原出願の出願当初の明細書等に「記載した事項の範囲内」であるという要件が採用されている（審査基準 第V部「第1章 出願の分割」「2.2 実体的要件」）。また，パリ条約による優先権または国内優先権の効果に係る判断の手法については，「新規事項の例による」とされている（審査基準 第IV部「第1章 パリ条約による優先権」「4．パリ条約による優先権の主張の効果についての判断」及び「第2章 国内優先権」「4．国内優先権の主張の効果についての判断」）。
 - 11) かかる関係について言及した文献としては，次のようなものがある。
新規事項に係る審査基準とサポート要件との関係について，日本知的財産協会 特許第1委員会 第5小委員会「新規事項に関する改定審査基準の紹介及び問題点の検討」知財管理54巻12号1763頁以下（2004）は，発明特定事項について上位概念化する補正に関し，「極論かも知

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

れないが、補正の制限については、新規事項の追加が行われたかどうかについての判断をし、特許請求の範囲の拡張については、上記サポート要件を適用するようにすれば足りるのではないか。」と述べている(1771頁)。

また、分割出願や優先権主張出願に係る判断基準とサポート要件との関係について、拙稿“Emergence of Essential Patents in Technical Standards : Implications of the Continuation and Divisional Application Systems and the Written Description Requirement,” IIR Working Paper WP#05-02, Hitotsubashi University Institute of Innovation Research (2004) (<http://www.iir.hit-u.ac.jp/file/WP05-02omachi.pdf>)にて閲覧可能；2006年11月11日確認)では、日米欧の制度・運用の比較を踏まえ、分割出願や優先権主張出願が先の出願の出願日の利益を享受するための実体的要件として、後に出願に係る発明が先の出願の出願当初明細書によってサポートされていること、という要件の採用を検討することを提案している(27~31頁)。

さらに、優先権主張出願に係る判断基準とサポート要件との関係に係る指摘として、神山公男「優先権の審査基準に関する問題点 一新たに追加された実施形態と優先権主張の効果との関係―」知財管理55巻7号875頁以下(2005)は、先の出願でその出願に係る発明の全体についてすでに十分な裏付け(特許法36条4項1号, 同条6項1号)がなされているのであれば、基本的には、後に出願で当該発明の説明内容を充実、強化しても当該発明の範囲(概念の広がり)は変動せず、当該発明の範囲全体に優先権主張の効果が認められるべきである、と述べている(883頁)。

- 12) 審査基準 第三部「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」第I節「新規事項」「3. 基本的な考え方」
- 13) 審査基準 第三部 第I節「4. 特許請求の範囲の補正」「4.1 一般原則」
- 14) 知財高裁 平成18年5月30日判決(平成17年(行ケ)第10420号 審決取消請求事件)
- 15) 東京高裁 平成16年12月28日判決(平成15年(行ケ)第548号 審決取消請求事件)
- 16) 本件特許(特許第3314339号)の請求項1に係る発明の構成要素。
- 17) 原出願は、平成9年の出願であり、補正に関して新規事項追加禁止の規定が導入された平成5年改正特許法の施行後の出願である。
- 18) なお、新規事項についての審査基準には、請求項の発明特定事項の一部の削除が新規事項の追加にあたらぬ場合として、任意の付加的事項であることが明細書等の記載から自明である事項の削除が挙げられている(審査基準 第三部 第I節「4. 特許請求の範囲の補正」「4.2 各論」「(1)上位概念化, 下位概念化等」)。
- 19) 審査基準 第I部「明細書及び特許請求の範囲」第1章「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」「2.2.1 第36条第6項第1号」
- 20) 審査基準 第I部 第1章「2.2.1.1 第36条第6項第1号違反の類型」
- 21) 36条6項1号不適合の類型「①」及び「②」。前掲注8)を参照。
- 22) なお、パラメータ事件判決をめぐる考察としては、横田修孝「サポート要件の判断基準およびバイオ分野への適用に関する一考察」知財管理56巻10号1507頁以下(2006)が詳しい。
- 23) 平成6年法律第116号による改正前の特許法36条5項。
- 24) この点に関連して、後記5. 1節(1)にてさらに論ずる。
- 25) 「会合分子の磁気処理のための電磁処理装置」知財高裁 平成18年2月27日判決(平成17年(行ケ)第10067号 審決取消請求事件), 及び、「粘土」知財高裁 平成17年6月14日判決(平成17年(行ケ)第10137号 審決取消請求事件)。前者については、後掲注52)において触れる。
- 26) 「体重のモジュレーター, 対応する核酸およびタンパク質, ならびにそれらの診断および治療用途」知財高裁 平成17年10月19日判決(平成17年(行ケ)第10013号 審決取消請求事件)
- 27) たとえば, 4-11 CHISUM ON PATENTS § 11.05 (Late Claiming) 参照。
- 28) Regents of Univ. of Cal. v. Eli Lilly & Co., 119 F.3d 1559 (Fed. Cir. 1997)
- 29) なお, 条文構成として, 米国の発明記述要件は, 明細書に関する規定である米国特許法112条第1パラグラフによるものであるのに対し, 我が国のサポート要件は, 特許請求の範囲に関する規定である我が国特許法36条6項によるものであるという相違がある。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 30) たとえば、CAFCのRader裁判官は、Univ. of Rochester v. G.D. Searle & Co., 375 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2004) の反対意見において、出願当初から存在した請求項に発明記述要件を課すことは、出願当初から存在した請求項は当初開示の一部をなすから発明記述上の問題は生じないとした関税特許控訴裁判所 (CCPA) の先例に矛盾するとの指摘も行いつつ、否定的な見解を表明している。
- 31) CHISUM, *supra* note 27
- 32) *In re* Rasmussen, 650 F.2d 1212 (CCPA 1981)
- 33) CCPAは、次のように判示している。「特許法132条と112条とを互いに入れ替え可能であるものとして用いることは、2つの別個の概念を混同することにつながる。すなわち、(1)開示への新規事項の付加と、(2)請求項の拡張、である。請求項の拡張は、開示に新規事項を追加するものではない。開示とは、教示されている開示のことをいうのであって、請求されているものをいうのではない(*)。出願人は、先行技術と自らの開示が許容する限りにおいて広い請求項を請求できるのである。したがって、出願当初の開示におけるサポートがないと認められる構成要素を含むように補正された請求項を拒絶する、適切な根拠は、132条ではなく、112条第1パラグラフなのである。」(*Id.* at 1214; 筆者仮訳; 上記(*)部分に、出願当初からの請求項については、出願時の開示の一部をなす旨の注記あり)
- 34) UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, MANUAL OF PATENT EXAMINING PROCEDURE (MPEP) (as modified in October 2005) § 2163 “I. GENERAL PRINCIPLES GOVERNING COMPLIANCE WITH THE ‘WRITTEN DESCRIPTION’ REQUIREMENT FOR APPLICATIONS” (In particular, “B. NEW OR AMENDED CLAIMS” therein)
- 35) MPEP § 2163.02 (citing *In re* Gosteli, 872 F.2d 1008, 1012 (Fed. Cir. 1989))
- 36) *Supra* note 34. See also MPEP § 2163 “II. METHODOLOGY FOR DETERMINING ADEQUACY OF WRITTEN DESCRIPTION”
- 37) この点では、前述の「育苗用ポット」事件と共通する。
- 38) *Lampi Corp. v. Am. Power Prods.*, 228 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2000)
- 39) サポート要件と実施可能要件との関係について、欧州特許庁審査基準(2005年6月改訂)は次のように述べている。「サポートの欠如と不十分な開示との関係 サポートの欠如という拒絶理由は(筆者注: 欧州特許条約) 84条のもとでの拒絶理由であるが、留意すべきは、… 多くの場合、かかる拒絶理由はまた、83条のもとでの、発明の不十分な開示という拒絶理由として考えることも可能であるという点である。すなわち、請求している広い範囲の全体にわたって当業者が『発明』を実施できるようには開示していない、という拒絶理由である(狭い範囲の『発明』については十分な開示であったとしても)。両要件はともに、請求項の文言は、発明と釣り合ったものでなければならない、あるいは、発明により正当化されるものでなければならないという原理を反映するべく、設けられたものである。拒絶理由が、サポートの欠如として指摘されているか、開示の不十分として指摘されているかは、審査の過程においては重要ではない。しかし、特許異議申立ての過程においては、後者の理由、すなわち、開示の不十分という理由のみが異議申立理由になるから、その区別は重要である。」(EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO), GUIDELINES FOR EXAMINATION IN THE EUROPEAN PATENT OFFICE (as modified in June 2005), PART C, “CHAPTER III CLAIMS,” “6. SUPPORT IN DESCRIPTION,” “6.4 LACK OF SUPPORT VS. INSUFFICIENT DISCLOSURE” ; 筆者仮訳)
- 40) 他方、EPC83条に規定の実施可能要件違反の場合には、特許異議申立理由及び取消理由になるため、サポート要件は、実施可能要件に比して、役割が限定されているといえよう。なお、このような差異があることに関して、根拠が十分でないという見解もある。たとえば、PATERSON, *infra* note 41 at 346
- 41) GERALD PATERSON, THE EUROPEAN PATENT SYSTEM : THE LAW AND PRACTICE OF THE EUROPEAN PATENT CONVENTION 364 (2nd ed. 2001) (citing Technical Board cases T 151/84 and T 201/83)
- 42) EPO, GUIDELINES FOR EXAMINATION, *supra* note 39, PART C, “CHAPTER VI EXAMINATION PROCEDURE,” “5. AMENDMENTS,” “5.3

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ADDITIONAL SUBJECT-MATTER,” “5.3.1 BASIC PRINCIPLE ; PRIORITY DOCUMENT”

43) *Id.* at PART C, “CHAPTER III CLAIMS,” “6. SUPPORT IN DESCRIPTION,” “6.1 GENERAL REMARKS”

44) サポート要件と実施可能要件との関係について、前掲注39)を参照。

45) PATERSON, *supra* note 41 at 68

46) WIPO文書 SCP/10/4 “Draft Substantive Patent Law Treaty [Clean Text]” (2003年9月30日)

47) WIPO文書 SCP/10/5 “Draft Regulations under the Substantive Patent Law Treaty [Clean Text]” (2003年9月30日)

48) SPLT規則案 規則12(2)

[請求項と開示との関係] 各々の請求項の保護対象は、[請求項、] 明細書、及び図面によってサポートされていなければならず、そのサポートは、当該技術分野において通常の知識を有する者が、[請求項、] 明細書、及び図面での教示を請求項の範囲全体に拡張でき、それにより、出願人が出願日において認識しておらず記述していない保護対象を請求していないことが示されるようになさなければならない。(筆者仮訳)

49) なお、SPLT案については、次の論考がある。Toshiko Takenaka, *The Best Patent Practice or Mere Compromise? A Review of the Current Draft of the Substantive Patent Law Treaty and a Proposal for a “First-To-Invent” Exception for Domestic Applicants*, 11 Tex. Intell. Prop. L.J. 259 (2003)

50) 図1においては、明細書に補正がなされていないことに留意。範囲Bは、出願当初明細書の発明の詳細な説明以外の部分や、特許請求の範囲、さらには図面に記載されている事項、及び、それらから自明な事項をも含む。

51) 昭和34年法以来、特許法36条は累次の改正を経つつも、特許請求の範囲に記載された発明に関する、「発明の詳細な説明に記載した」との文言は、一貫して維持されている。また、2. 4節にて述べたように、審査基準には、2003年10月の改訂前より、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または示唆されていることを求める運用が明記されていた。

さらに、次の注に掲げた裁判例を参照。

52) サポート要件(形式)に関連する最近の裁判例として、「会合分子の磁気処理のための電磁処理装置」事件(前掲注25))を挙げることができる。同事件判決において、裁判所は、特許請求の範囲に記載された「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」との事項のうち、「150アンペアターン以上」については、「発明の詳細な説明には、…一切記載されていないのみならず、起磁力を実施例に記載した範囲を超えてさらに上昇させた場合に、より電流効率等が高まることを示唆する記載もない。」(下線は筆者が付加)と判示し、発明の詳細な説明に明示の記載も十分な示唆もないとした。そのうえで、問題となった請求項に係る発明が、特許法36条6項1号に規定する記載要件に適合しない旨、結論している。

また、形式的な記載の有無が問題となった事例とはいえないが、特許法36条に照らして、特許請求の範囲に記載された技術思想が明細書に記載または記載されているのと同視できることを裁判所が求めた事例として、「組換えDNA分子」事件(東京高裁 平成14年4月11日判決(平成9年(行ケ)第249号 審決取消請求事件))がある。(適用条文は、1985年(昭和60年)改正の特許法における36条3項及び4項(同4項は、現行法のサポート要件に連なるもの。))

53) 前記3. 2節(2)を参照。

54) 審査基準 第三部「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」第I節「新規事項」「3. 基本的な考え方」(2)

55) 特許法36条6項1号の規定は、「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」を求めているのであるから、かかる要件が含まれているとすることは、当該規定の趣旨からして、必要であるといえよう。また、同号の規定に関する現行審査基準に、同号違反の態様として、前掲注8)の①が記載されていること、さらには、前掲注52)に掲げた裁判例の判示事項を参照。

56) 加えて、同号の規定は、これまでも述べてきた、「出願当時の技術常識を参酌すれば、当業者は、発明の詳細な説明の記載により、当該発明の課題を解決できると認識できる」という要件を求めていると解すべきである。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 57) 出願の分割が適法であるためには、そのほかに、形式的な要件，すなわち，出願の分割が所定の期間内になされていることや，出願の分割が同一出願人によりなされていることが求められることは，いうまでもない。
- 58) これを，分割出願の発明の詳細な説明ではなく，原出願の出願当初の発明の詳細な説明とする考え方もありえよう。このようにした場合には，米国特許法120条の規定の考え方に近くなる。
- 59) なお，出願分割の形式的要件に関する事項ではあるが，2006年の特許法改正（平成18年法律第55号（意匠法等の一部を改正する法律）による特許法改正）では，現行法で補正ができる時期と同一となっている，分割ができる時期を拡大して，両者を異ならしめている。
- 60) たとえば，産業構造審議会 知的財産政策部会『特許制度の在り方について』11～13頁（2006）を参照。
- 61) 前述のLampi事件における，半殻体が「同一」であるという限定は，課題との関連でいわば「無用な限定」である可能性があろう。

（原稿受領日 2006年7月25日）

