

## サポート要件の裁判例の現状と今後の課題

村 上 聡\*  
小 原 深美子\*\*

**抄 録** 平成17年の知財高裁の大合議判決である、「偏光フィルム事件」により、特許法36条6項1号を、サポート要件として運用することが明らかにされたが、サポート要件の具体的運用の在り方については、未だ多くの議論がなされているところである。一方で、サポート要件の裁判例も徐々に出されるようになってきており、裁判所におけるサポート要件の判断手法も明らかになりつつあると考えられる。そして、裁判所における判断は、サポート要件の具体的運用を考える上で重要な鍵となるものである。そこで、「偏光フィルム事件」以降のサポート要件の裁判例を分析し、裁判所のサポート要件の判断を明らかにするとともに、残された課題について検討する。

### 目 次

1. はじめに
2. 36条6項1号の歴史の変遷
3. サポート要件の裁判例の現状
4. 裁判所におけるサポート要件の判断
  4. 1 被覆硬質部材事件
  4. 2 裁判所におけるサポート要件の判断
  4. 3 小 括
5. サポート要件に残された課題
  5. 1 作用効果の予測性の高い分野への適用
  5. 2 抽象的・機能的クレームへの適用
  5. 3 技術常識の参酌
  5. 4 実施可能要件との関係
6. おわりに

### 1. はじめに

特許請求の範囲は、特許発明の技術的範囲を定めるという重要な役割を有するものである。一方で、平成6年特許法改正により、特許請求の範囲のより自由な形式での記載が許容されるようになり、また、技術のソフト化、高度化に関連して、特許請求の範囲が、抽象的・機能的な表現により記載される傾向が強まってきた。そして、特許請求の範囲が、抽象的・機能的に

記載された場合、結果として、明細書の開示に比して広すぎる範囲をも取り込んでしまうおそれがあるという問題を生じさせていた<sup>1)</sup>。

このような状況のもと、平成15年に審査基準が改訂され、36条6項1号を、特許請求の範囲に記載するものは明細書に実質的に裏付けられたものでなくてはならないとする、いわゆるサポート要件として運用することが明らかにされた。

さらに、知財高裁大合議判決においても、「偏光フィルム事件<sup>2)</sup>」において、36条6項1号をサポート要件として運用することが確認され、サポート要件を活用することにより、特許請求の範囲と明細書に開示された範囲とのバランスを適正にすることが期待されてきた<sup>3), 4)</sup>。

しかしながら、現状においては、サポート要件の運用が厳し過ぎるといった問題が指摘され続けるなどしており、サポート要件の適正な運用とはどのようなものであるのかを明確にしておく必要がある。

一方で、裁判例においても、サポート要件に

\* 特許庁 審判官 Satoshi MURAKAMI

\*\* 特許庁 審査官 Fumiko OHARA

関するものが徐々に見られるようになり、裁判所におけるサポート要件の判断手法も、一般化できる程度に蓄積されつつあることが予想される。

そこで、本稿では、サポート要件に関する裁判例を抽出し、これらを分析することにより、裁判所においてサポート要件がどのように判断されているのかを明確にすることを目的とする。さらに、裁判所におけるサポート要件の判断を考察し、残された課題について検討を行う。

なお、本稿は、あくまでも個人的な見解を述べたものであることを予め申し述べておく。

## 2. 36条6項1号の歴史の変遷

### (1) 昭和34年法

現在の36条6項1号の規定の歴史の変遷を顧みれば、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」との規定に遡ることができる。そして、同項をサポート要件のように運用することが、当時の審査基準である産業別審査基準において明らかにされている<sup>5)</sup>。

### (2) 昭和62年法

その後、昭和62年改正法により、36条5項の上記規定は、36条4項1号と2号に分離され、サポート要件のように運用していた規定は、36条4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」という規定に引き継がれた<sup>6)</sup>。

しかしながら、同法に対応して公表された審査基準においては、36条4項1号を、特許請求の範囲と明細書との間の用語の統一など形式的な整合性を求める形式的要件として運用することが明らかにされた<sup>7)</sup>。そして、明細書に特許請求の範囲を実質的に裏付ける記載を求める、いわゆるサポート要件としての運用については特段の言及はなされなかった。

したがって、当該発明に関する実質的な説明が明細書に何らなされていなくても、特許請求の範囲の文言が明細書にそのまま引き写されたような場合、特許請求の範囲と明細書の記載は形式的には整合しているとして、36条4項1号の要件を満たすと解されていた<sup>8)</sup>。

一方で、特許請求の範囲が、明細書の開示に比して広すぎるような場合には、実施可能要件を規定する36条3項を用いて対処することが審査基準によって明らかにされた<sup>9)</sup>。同様に、審査実務においては、広すぎる部分に対して先行技術を提示することにより減縮を求めるなどして、広すぎるクレームに対処していた。

### (3) 平成6年法(平成15年審査基準改訂以前)

その後、昭和62年特許法36条4項1号は、平成2年に36条5項1号、平成6年に36条6項1号と改正されるが、規定される項は移動しつつも、同規定の趣旨は、昭和34年法から引き継がれているものと考えられている<sup>10)</sup>。

一方、明細書の記載要件の審査基準は、平成6年法改正に対応して大幅に見直されたが、36条6項1号については、昭和62年法の審査基準で明らかにされた、特許請求の範囲と明細書との用語の統一といった整合性のみを要求する形式的要件であるという、従前の運用を引き継いでいた。

### (4) 平成6年法(平成15年審査基準改訂以降)

しかしながら、抽象的・機能的な特許請求の範囲の記載が多くなされるようになり、特許請求の範囲に、出願人が意図した範囲以上のものが含まれるような場合が散見されるようになり、特許請求の範囲と明細書の開示とのバランスを、記載要件を用いて適正なものとするこの要望が高まってきた。そこで、国際的な調和の観点も勘案し、平成15年に審査基準を改定し、36条6項1号を、特許請求の範囲には明細書の記載により実質的に裏付けられたものを記載し

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

なくてはならないとする、いわゆるサポート要件として運用することが明らかにされた。また、裁判所においても「偏光フィルム事件」で同様の判断が示され、36条6項1号をサポート要件として運用することが定着している。

### 1) 平成15年改訂審査基準におけるサポート要件

平成15年に改訂された審査基準においては、36条6項1号に関し、「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。」とされており、さらに、実質的な対応関係の審査については、「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、36条6項1号をサポート要件として運用することが明らかにされている<sup>11)</sup>。

### 2) 偏光フィルム事件におけるサポート要件の考え方

偏光フィルム事件は、平成15年改訂審査基準で、36条6項1号をサポート要件として運用することが明らかにされた後に出された知財高裁の大合議部判決であり、サポート要件の考え方の基礎となる重要な判決である。

そして、その判決の中でサポート要件に対する考え方として、「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」であることが示されており、基本的に、審査基準で示された考え方に一致するものであることが明らかにされた。

## 3. サポート要件の裁判例の現状（別紙参照）

今回の調査では、偏光フィルム事件（平成17年11月11日）以降に出されたサポート要件に関する裁判例を、審決取消訴訟を対象に抽出したところ、19件を抽出することができた<sup>12)</sup>。（平成20年11月1日現在）

### (1) サポート要件の年度別判決数（判決言渡日）

偏光フィルム事件以降に判決が言渡された件数を判決言渡日毎に年度別に見てみると、以下のように、毎年、サポート要件に関して判断された件数は増え続けており、サポート要件に関する争いが増加していることが分かる。

表1 年度別判決件数

H17年	H18年	H19年	H20年	合計
1件	3件	5件	10件	19件

### (2) 出訴の理由

出訴の理由をみると、査定系の審決取消訴訟が7件、無効系の審決取消訴訟が11件でやや無効系の審決取消訴訟が上回る。しかしながら、平成20年に限ってみると、10件のうち8件が無効系で争われており、サポート要件が無効審判において争われる傾向が見られる。このように、サポート要件が、無効を主張する手段として利

表2 出訴理由

訴訟種別	審決	維持	取消	合計
査定系審決取消	拒絶査定	6	1	7
無効系審決取消	有効	4	1	5
	無効	4	2	6
特許取消決定取消	取消（異議）	1	0	1
合計		15	4	19

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

用される傾向が強まりつつあることが分かる。

### (3) 判断結果

特許庁におけるサポート要件の判断と、裁判所におけるサポート要件の判断をみると、特許庁の判断が裁判所で維持されたもの（○→○，×→×）が19件のうち15件と、概ね特許庁の判断が支持されていることが分かる。しかしながら、特許庁の判断が取り消されたものは4件と少ないものの、その全てが平成20年に集中しており今後の動向が注目される。

なお、これら4件のうち、2件についてはクレーム解釈が<sup>13)</sup>、また、その他の2件については技術常識の有無の判断が問題とされていた<sup>14)</sup>。

表3 判断結果

特許庁	裁判所	件数
○	○	4
×	×	11
○	×	1
×	○	3
		合計 19

### (4) 技術分野

技術分野別にみると、化学分野が11件と、サポート要件が争われたもののうち、約3分の2が化学分野であることが分かる。このように、サポート要件が問題とされている分野には偏りがあり、サポート要件の重要性は分野によって異なることが分かる。

表4 技術分野

化学	電気・電子	バイオ	機械
11	5	2	1

### (5) クレームの類型

サポート要件が争われたもののクレームを類型化すると以下ようになる。以下の表から明らかかなように、数値限定発明が8件と半数近くを占めていることが分かった。さらに、この8件のうち7件が無効系の審決取消訴訟で争われ

ている。このことから数値限定発明は無効の理由とされやすく、今後このような形式でクレームを記載する場合には、サポート要件を十分に注意して明細書を記載することが求められると予測される。

また、数値限定発明以外については、それぞれ1～2件程度しか争われていないが、これらに関しては、クレーム解釈が問題とされているものが多かった<sup>15)</sup>。

表5 クレームの類型

クレームの類型	件数
数値限定	8
バイオ (DNA)	2
作用的記載	1
上位概念化	1
パラメータ	1
構成要素欠如	1
マーカッシュ	1
不明りょう	4

## 4. 裁判所におけるサポート要件の判断

今回の裁判例を分析した結果、偏光フィルム事件で示されたサポート要件の基本的な考え方に基づく具体的な判断が、徐々に明確になりつつあることが分かった。

特に、「被覆硬質部材事件<sup>16)</sup>」においては、偏光フィルム事件で示されたサポート要件の基本的な考え方について、その解釈を示すようにして、詳細にサポート要件の判断が示されている。そして、この裁判例以降、同様の手順で、サポート要件を判断している裁判例が出されるようになってきている<sup>17)</sup>。

そこで、まず、裁判所におけるサポート要件の具体的運用を理解する上で重要な裁判例であると考えられる「被覆硬質部材事件」を中心に分析する。

### 4.1 被覆硬質部材事件

本件は、無効審判で、数値限定発明がサポー

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

ト要件違反として無効とされた判断を取り消すことを求めたものである。

本件発明は、被覆硬質部材を、「Ia値」なるパラメータを用いて、その範囲を「Ia値が2.3以上」と限定することにより特定したものである。一方、発明の詳細な説明には、Ia値が2.3以上のものとして、【表1】に、2.3、2.5、2.7、3.1のものが記載されているのみである。

本件においては、「Ia値が2.3以上」となる全ての被覆硬質部材がサポートされるように明細書に記載されているといえるか否かが争われた。

<特許請求の範囲>

「【請求項1】

基体表面にPVD法によってTiとTi以外の周期律表4a, 5a, 6a族, Alの中から選ばれる2元系, ないし3元系の炭化物, 窒化物, 炭窒化物を被覆してなる被覆硬質部材において、前記PVD法はアークイオンプレーティングで、皮膜のX線回析パターンにおける(200)面のピーク強度をI(200)、(111)面のピーク強度をI(111)としたときに、次式

$$I_a = I(200) / I(111)$$

で表されるIa値が2.3以上であることを特徴とする被覆硬質部材。」

<発明の詳細な説明>

「【表1】

番号	膜質	ピーク強度比	臨界荷重値 (N)	バイアス電圧値 (V)
比較例	1 (Ti, Al)N	1.2	31	150
	2 (Ti, Zr)N	0.9	27	200
	3 (Ti, V)N	1.1	24	180
	4 (Ti, Hf)N	0.8	25	160
	5 (Ti, Cr)N	1.4	28	150
	6 (Ti, Nb)N	1.0	21	190
本発明例	7 (Ti, Al)N	2.3	54	80
	8 (Ti, Zr)N	1.6	50	90
	9 (Ti, V)N	2.5	45	60
	10 (Ti, Hf)N	3.1	47	90
	11 (Ti, Cr)N	2.7	51	60
	12 (Ti, Nb)N	1.9	42	70

(筆者注：上記【表1】において、「ピーク強度比」が「Ia値」に相当する。)

<判示事項>

「サポート要件の基本的な考え方の確認」

「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…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(知財高裁平成17年(行ケ)第10042号同年11月11日判決参照)。」

「[課題を解決できると認識できる記載]の特定」

「本件発明1の課題は、上記(1)及び(2)のとおり、(Ti, Al)N膜については皮膜の結晶配向性について検討されたことはなく、皮膜と基体との密着性に問題があるところ、硬質部材上にTiとTi以外の周期律表4a, 5a, 6a族, Alの中から選ばれる2元系, ないし3元系の炭化物, 窒化物, 炭窒化物を被覆させる場合において、皮膜の結晶配向性を最適にすることにより皮膜と基体との密着性を向上させて耐摩耗性、耐欠損性に優れた被覆硬質部材の提供を目的とするところにあると認められ、当該被覆硬質部材の皮膜につきIa値を2.3以上とすることが同目的を達成するために有効であることが客観的に開示される必要があるというべきである。」

(筆者注：「上記(1)及び(2)のとおり」とあるが、この裁判例においては、本願の明細書全体の記載の関連箇所を全て抽出してこれら記載を詳細に分析することにより本願発明の課題が具体的にどのようなものであるのかを明らかにしている。)

「[課題を解決できると認識できる記載]の有無の検討」

「一方、本件明細書においては、当該被覆硬質部材の皮膜につきIa値を2.3以上とすること

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

で、発明の課題を解決し発明の目的を達成することができることが、上記実施例の記載があることを除き、見当たらない。」

〔因果関係・メカニズム、技術常識の存在の検討〕

「Ia値が2.3以上の皮膜が良い性能を持つとしたものであるが、何ゆえ、そのような値であると皮膜の特性が良くなるのかにつき、因果関係、メカニズムは一切記載されておらず、またそれが当業者にとって明らかなものといえるような証拠も見当たらない。」「確かに、数例の実施例によってもサポート要件違反とされない事例も存在するであろうが、そのような事例は、明細書の特許請求の範囲に記載された発明によって課題解決若しくは目的達成等が可能となる因果関係又はメカニズムが、明細書に開示されているか又は当業者にとって明らかであるなどの場合といえる。」

〔サポートされていない範囲の検討〕

「また、「Ia値が2.3以上」といえば、その数値が(200)面と(111)面の比をいうだけのものであるから、上限なく高い値の比が想定でき…これに対し、本件明細書では、Ia値について、本件発明の実施例として開示されたIa値は、上記(1)オの【表1】における本発明例7ないし10の2.3から3.1までという非常に限られた範囲の4例だけであり、これらの実施例をもって、上限の定まらないIa値2.3以上の全範囲にわたって、本件発明の課題を解決し目的を達成できることを裏付けているとは到底いうことができない。」

## 4.2 裁判所におけるサポート要件の判断

### (1) サポート要件の基本的考え方

本件では、サポート要件の基本的な考え方として「偏光フィルム事件」で明らかにされた考え方が改めて提示されている。このことから、「偏光フィルム事件」で示された基本的な考え

方の解釈を示そうとする姿勢が窺える<sup>18)</sup>。

### (2) 「課題を解決できると認識できる記載」の特定

上記したように、偏光フィルム事件において、「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」とされているため、本件では、サポート要件を判断するために、「課題を解決できると認識できる記載」が何であるかについて検討している。

そのために、まず、「課題」がどのようなものであるかについて着目している。そして、この「課題」について、発明の詳細な説明の関連する箇所を全て抽出しこれらを詳細に分析することにより認定しており、課題は、明細書全体の記載を総合して認定されるものであることが分かる。

課題を明確にした次には、「課題を解決できると認識できる記載」とは、一体どのような記載であるのかが問題となるが、本件においては、「Ia値を2.3以上とすることが同目的を達成するために有効であることが客観的に開示される必要がある」としている。ここで、本件の場合、「目的を達成するために有効」とは、十分な作用効果が得られることを意味するため、「課題を解決できると認識できる記載」とは、「作用効果もたらされることが客観的に理解できる記載」であるといえることができる。

このように、本件においては、「作用効果」に着目してサポート要件を判断することを明らかにしている点で注目される<sup>19)</sup>。

### (3) 作用効果の記載の有無の検討

上述のように、サポート要件の判断を「作用効果」の記載に着目して判断することが明らかにされたが、本件では、請求項で特定された全

範囲について、作用効果が、実施例（実験結果）などによって具体的に記載されているか否かを検討している<sup>20)</sup>。具体的には、請求項で特定されている「Ia値が2.3以上」の全ての範囲において、作用効果が記載されているか否かを検討しており、本件の場合、4つの実施例が記載されているのみであり、請求項で特定されている全範囲の作用効果は記載されていないとしている。

#### (4) 因果関係・メカニズム、技術常識の存在の検討

請求項で特定された範囲のそれぞれに対して作用効果が得られることが、実施例（実験結果）などにより具体的に裏付けられていないときには、更に、「明細書の特許請求の範囲に記載された発明によって課題解決若しくは目的達成等が可能となる因果関係又はメカニズムが、明細書に開示されているか又は当業者にとって明らかであるなどの場合」に該当するか否かを判断している。

通常、サポート要件が問題とされるのは、具体的に裏付ける実施例や実験結果などの記載がないときであるから、このような場合の判断として、因果関係・メカニズム、技術常識の存在の有無に着目することが明らかにされたことは、サポート要件の判断の根幹が示されたということができ、非常に重要な意味を有するものであるといえる<sup>21)</sup>。

このように、サポート要件の判断においては、請求項で特定された範囲と作用効果の間に因果関係があるか、また、そのような作用効果がもたらされるメカニズムが解明されているのか、さらには、請求項で特定された範囲を採用すれば、所望の作用効果が得られるということが当業者にとって技術常識であるのかについて検討することになる。

本件においては、4つの実施例からは特許請

求の範囲で特定された範囲と作用効果との間の因果関係は認められず、また、これらを結びつけるメカニズムに関する記載もなく、さらに、技術常識が存在することを示す証拠も存在しないとしている。

#### (5) サポートされていない範囲の検討

本件では、最後に、サポートされていないと考えられる範囲について、明細書に課題を解決できると認識できるように記載されていないことを具体的に指摘し、サポート要件に違反していることを明らかにしている。具体的には、請求項では「Ia値が2.3以上」と上限が示されていないことに着目し、限りなくIa値が大きいときには、所望の作用効果が得られないとしている。

このように、サポート要件を判断するためには、裏付けとなる具体的な記載や、因果関係・メカニズム、技術常識が存在しないことを示すのみならず、具体的にサポートされていない範囲や具体例を示すことになるものと考えられる。

### 4.3 小 括

以上をまとめると、サポート要件の具体的な判断手法としては、まずは、明細書全体を総合して、発明の課題および当該課題に対応した作用効果を認定することになる。次に、請求項で特定された範囲に対する作用効果の具体的記載（実施例、実験結果等）があるか否かを検討することになる。そして、このような具体的な記載がない場合には、これらに関連付ける、因果関係・メカニズム、また、技術常識が存在するか否かを判断し、これらが存在している場合には、実施例の記載などを基に一般化することが認められ、他方、これらが存在していない場合には、通常、実施例に記載された範囲においてのみ認められることになる。さらに、サポートされていないことを確認するために、具体的に範囲を特定して、当該範囲がサポートされてい

ないことを説明することになる。

## 5. サポート要件に残された課題

以上のように、被覆硬質部材事件において示された判断手法は、裁判所におけるサポート要件の典型的な判断手法の1つであるといえる。

しかしながら、この判断手法は、数値限定発明に対して適用されたものであり、また、抽象的・機能的クレームなど、数値限定発明以外の類型に属する裁判例は少なく、その判断手法については、被覆硬質部材事件で示された判断手法がそのまま妥当するものであるのか必ずしも明らかではない。

そこで、ここでは、上記したサポート要件の判断手法をさまざまな種類のクレーム、また、技術分野に適用する際に生じ得る問題について検討する。

具体的には、次のような点について検討を行う。

- ① 作用効果の予測性の高い分野への適用
- ② 抽象的・機能的クレームへの適用
- ③ 技術常識の参酌
- ④ 実施可能要件との関係

### 5.1 作用効果の予測性の高い分野への適用

被覆硬質部材事件で示された判断手法においては、上述したように、「課題を解決できると認識できる記載」として「作用効果」に着目してサポート要件の判断を行っている。

このように、「作用効果」に着目しているのは、被覆硬質部材事件は、化学分野の発明であり、限定された数値範囲を採用することにより、どのような作用効果をもたらされるのかが明確でなく、作用効果の予測性が低いことによるものであると考えられる。

一方で、機械分野などにおいては、通常、構成と作用効果が密接に関連しており作用効果の

予測性は高い。そして、このような作用効果の予測性が高い分野において、作用効果に着目してサポート要件を判断した場合、構成と作用効果との因果関係が容易に認められる結果、特許請求の範囲に記載し得る範囲は広がるものと考えられるが、場合によっては、明細書の記載を超えた広範な範囲のものまで、特許請求の範囲に記載することが認められるようになるおそれがある。

そこで、このような問題についてどのように判断されているかを検討するために、作用効果の予測性が高い分野の裁判例である「ソーワイヤ用ワイヤ事件<sup>22)</sup>」について着目した。

#### (1) ソーワイヤ用ワイヤ事件

本件は、サポート要件違反等を理由とした無効審判が請求棄却とされたことに対して、この審決を取り消すことを求めたものである。

本件発明は、硬質部材を切断するためのワイヤに関する発明であり、このワイヤの内部応力を「 $0 \pm 40\text{kg/mm}^2$ 」とすることにより、ワイヤの耐久性などを高める（フリーサークル径の減少や小波の発生の防止）ものである。一方、明細書には、内部応力が $23 \sim 35\text{kg/mm}^2$ となる5つの具体例が記載されているのみである。

本件においては、内部応力が「 $0 \pm 40\text{kg/mm}^2$ 」とすることが、5つの具体例からサポートされているといえるか否かが争われた。

＜特許請求の範囲＞

【請求項1】シリコン、石英、セラミックス等の硬質材料の切断、スライス用に用いられるソーワイヤであって、径サイズが $0.06 \sim 0.32\text{mm}\Phi$ で、ワイヤ表面から $15\mu\text{m}$ の深さまでの層除去の前後におけるソーワイヤの曲率半径から求めた内部応力が $0 \pm 40\text{kg/mm}^2$ （+側は張力応力、-側は圧縮応力）の範囲に設定されていることを特徴とするソーワイヤ用ワイ

ヤ。]

＜発明の詳細な説明＞

【表1】

ワイヤ表面の内部応力と使用後のワイヤの形状

		内部応力値 Kg/mm <sup>2</sup>	使用線		
			フリーサークル径 mm φ	微小小波の有無	癖付き性
従 来 例	比較例1	120	70	無し	付き易い
	比較例2	115	80	有り	付き易い
	比較例3	107	170	有り	付き易い
	比較例4	96	120	無し	付き易い
	比較例5	90	240	有り	付き易い
本 発 明	具体例1	35	240	無し	付き難い
	具体例2	32	180	無し	付き難い
	具体例3	30	370	無し	付き難い
	具体例4	25	600	無し	付き難い
	具体例5	23	1000以上	無し	付き難い

＜判事事項＞

〔作用効果の予測可能性の検討〕

「本件明細書の発明の詳細な説明記載の【表1】（上記イ（ア）i）によれば、…具体例1ないし5…は、いずれも微小小波が発生していないことで一貫し、内部応力の絶対値が小さい具体例ほどフリーサークル径が大きくなる傾向にあることが認められ、また、内部応力が本件特許発明の範囲外にある比較例1ないし5…においても、本件特許発明の具体例1ないし5と同様に、内部応力の絶対値が小さいほどフリーサークル径が大きくなる傾向にあることが認められる。」

〔数値限定の臨界的意義の検討〕

「…本件特許発明の内部応力の範囲（「0 ± 40kg/mm<sup>2</sup>」）は、その上限値又は下限値に格別の臨界的意義があるわけではなく、ワイヤの表面層の内部応力の絶対値が小さい数値を規定したものと理解される。」

〔サポートの有無の判断〕

「そうすると、本件明細書に接した当業者であれば、発明の詳細な説明の記載から、本件特許発明は、層除去法により数値化したワイヤの表面層の内部応力の絶対値を小さくすることにより、使用後のフリーサークル径の減径及び小

波の発生という、ソーワイヤ用ワイヤの使用負荷を大きくした場合の課題を解決し、ワイヤを真直な姿勢に維持することができるようにした発明であると理解し、また、特許請求の範囲（請求項1）に記載された「ワイヤ表面から15 μmの深さまでの層除去の前後におけるソーワイヤの曲率変化から求めた内部応力が0 ± 40kg/mm<sup>2</sup>の範囲に設定」する構成を採用すれば、上記課題を解決し、ワイヤを真直な姿勢に維持することができる効果を得られることについて、発明の詳細な説明の【表1】記載の本件特許発明の具体例1ないし5及び比較例1ないし5により裏付けられているものと理解するものと認められる。」

## （2）分析

本件においては、発明の詳細な説明に記載された5つの実施例で特定された内部応力の値と作用効果の記載から、内部効力と作用効果の間に因果関係があると認定し、一般化して特許請求の範囲に記載することを認めている。さらに、明細書には記載されていない、上下限值である0 ± 40kg/mm<sup>2</sup>（具体例では、23～35kg/mm<sup>2</sup>）とすることも臨界的意義がないものであるとして特許請求の範囲で特定することを認めている。

ここで、構成（内部応力）と作用効果の間に因果関係が認められることをもって、特許請求の範囲を一般化して記載することを認めることについては、被覆硬質部材の判示事項に照らしても、妥当なものであると考えられる。

一方で、一般化する際に、明細書には全く記載のない値である0 ± 40kg/mm<sup>2</sup>とすることについては、若干の検討の余地があると思われる。例えば、発明の詳細な説明で、内部応力が23～35kg/mm<sup>2</sup>のものについては、作用効果の有効性が示されているものの、35kg/mm<sup>2</sup>を超えて作用効果が得られなくなる90kg/mm<sup>2</sup>までの間については具体例が示されておらず、35

kg/mm<sup>2</sup>を超えたいかなる時点で作用効果が得られなくなるのかは理解できない。このような状況のもと、40kg/mm<sup>2</sup>という値を認めるためには、もう少し具体的な根拠などの説明が必要であると考えられる。例えば、特許請求の範囲が、40kg/mm<sup>2</sup>ではなく、60kg/mm<sup>2</sup>や80kg/mm<sup>2</sup>等であればどのように判断されたのであろうか。

このように、どの範囲まで一般化を認めるかという問題は、作用効果の予測可能性が高い技術分野において常に生じ得る問題であると考えられる。したがって、機械分野などの構成と作用効果の関連性が高いような技術分野において、どのような範囲まで一般化を認めるかについて、何らかの判断基準を明確にしておくことが望まれる。

## 5. 2 抽象的・機能的クレームへの適用

サポート要件の判断に際しては、被覆硬質部材事件において明らかにされたように、構成と作用効果との間の因果関係・メカニズム、また、技術常識の存在に着目して判断するとともに、これと同時に、サポートされていないとされる範囲を示してサポート要件違反とすることになる。ここで、実務におけるサポート要件の判断を考えると、因果関係・メカニズム、また、技術常識の有無を判断することは必ずしも容易でないことも多く、実際には、サポートされていない範囲を特定することを、サポート要件の判断の拠り所にするものも多いためと考えられる。

このように、請求項に係る発明からサポートされていない範囲を抽出することは、サポート要件を判断する上で重要な役割を果たすものであると考えられる。

しかしながら、被覆硬質部材事件のように数値限定発明に関するものであれば、請求項で特定される範囲自体は明確であるため、このような範囲の中からサポートされていないものを抽

出することは比較的容易であると考えられるが、抽象的・機能的クレームにおいては、そもそもクレームにどのようなものが含まれているのか想定できないことも多く、サポート要件違反を示すために、サポートされていない具体的なものを抽出することは必ずしも容易でないと考えられる。

例えば、請求項に、「…高吸水性ポリマーに吸収されない親水性を有する液状のアルコールに分類される化合物を主成分とする…」と作用的に記載される一方で、明細書には、このような化合物として、「エチレングリコール、プロピレングリコール、ジエチレングリコール、メタノール、エタノール、グリセリン」の6つの化合物しか記載されておらず、請求項に記載されたような作用を有する化合物は他に存在すると予想されるものの具体的な化合物が想定できない場合は、どのように判断すべきであろうか<sup>23)</sup>。このような場合、具体的にサポート要件違反とする根拠を示すことができないために、サポート要件違反と判断することは困難であると思われる<sup>24)</sup>。

今回、分析した裁判例の中には、抽象的・機能的クレームに対するものは少なく、参考になるものはなかった。このような抽象的・機能的クレームに関する問題についての今後の裁判例の蓄積が待たれる。

## 5. 3 技術常識の参酌

既に説明したとおり、サポート要件は、構成と作用効果との間の因果関係・メカニズムに関する記載のみならず、技術常識の存在にも着目して判断するものであるため、明細書に、因果関係やメカニズムの存在を認識できる記載がなくとも、技術常識から構成と作用効果との関係が理解できるような場合には、サポート要件を満たすと判断されることになる。

したがって、サポート要件を判断するに際し

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

ては、技術常識を適切に認定することが重要となる。

今回、分析した裁判例の中にも、技術常識の存在について検討したものはいくつか存在するが、ここでは、その中でも技術常識の認定の手法が最も分かりやすい、「構造編成された官能化ケイ酸事件<sup>25)</sup>」をもとに検討する。

### (1) 構造編成された官能化ケイ酸事件

本件は、サポート要件違反として拒絶査定されたことを不服として拒絶査定不服審判請求したが、当該請求が棄却され、これを不服として審決取消訴訟として提起されたものである。

本願発明は、構造編成された官能化ケイ酸の製造方法に関する発明であり、この製造方法の1工程として、請求項2に「100～400℃の温度で1～6時間の期間に亘り熱処理」することが記載されているものの、明細書には、「140℃で熱処理」することが記載されているのみであり、100～400℃の範囲とすることや、熱処理の時間については何ら記載されていない。

本件においては、技術常識を参酌することにより、「100～400℃の温度で1～6時間の期間に亘り熱処理」することがサポートされていると言えるか否かが争われた。

#### <特許請求の範囲>

【請求項2】 請求項1記載の構造変性された官能化ケイ酸の製造方法において、ケイ酸を、適した混合容器中で激しく混合しながら、場合により最初に水又は希酸、ついで表面変性試薬又は幾つかの表面変性試薬の混合物と共に噴霧し、場合により15～30分間後混合し、100～400℃の温度で1～6時間の期間に亘り熱処理し、ついで官能化されたケイ酸を機械的作用により破壊/圧縮し、場合によりミル中で後粉碎することを特徴とする、請求項1記載の構造変性された官能化ケイ酸の製造方法。」

#### <発明の詳細な説明>

「AEROSIL 200を、水4部及び3-トリメトキシシリルプロピルメタクリレート18部と混合し、保護ガス下に140℃で熱処理する。…」

#### <判示事項>

〔技術常識の参酌について〕

「本願明細書の発明の詳細な説明には、本願発明2の熱処理の時間を明示した記載は存在しないが、熱処理の時間を含めた熱処理条件が、本件優先権主張日（平成12年10月21日）時点において、当業者にとって技術常識であったということができれば、当業者は熱処理の時間を上記技術常識に基づいて適宜選択することによって本願発明を実施するための熱処理条件を決定することができたことになる。また、そのような場合には、本願発明2の発明特定事項である熱処理条件について、改めて発明の詳細な説明において開示するまでもないということが出来るから、上記(2)のように特許請求の範囲に掲記された程度の記載であっても、その記載をもって、本願発明2の熱処理の時間が発明の詳細な説明に記載されているものと同視することができる。」

〔技術常識の認定〕

「イ 平成12年10月21日以前の公知文献の記載

(ア) 1977（昭和52）年アメリカ化学会発行の“CHEMTECH DECEMBER 1977”所収の論文“Tailoring surfaces with silanes”（甲第33号証）には、次の記載がある。…

…

(ク) 特開2000-256008号公報（平成12年9月19日公開、甲第24号証）…。」

「ウ 上記イ(ア)～(ク)によると、表面変性処理に関して、以下のことが認められる…そして、上記熱処理の温度と時間については、「120℃で30～90分」…「60℃～350℃で10分～

4時間」…などとされ、熱処理の温度と時間を特定の組合せとすることについて何らかの技術常識が存在するとは認められない。

しかしながら、上記のとおり、表面変性試薬を利用したケイ酸の表面変性処理における熱処理の目的が水分の除去にあることは技術常識であることに加え…「疎水化処理の反応条件も特に限定されない」(イ(エ))などとされているほか、実施例の記載として、温度のみを記載し、時間を記載していないもの(上記イ(オ))も存在することからすると、当業者は、熱処理条件のうち、少なくとも時間については、表面変性のために必要な水分除去が行われる限りにおいて、特定の範囲に限定する技術的な必然性は存在しないと認識していることが認められるから、むしろ、熱処理の時間を具体的に限定する必要はないという技術常識が存在するということができる。」

〔技術常識を踏まえた判断〕

「そして、上記のような当業者の技術常識を踏まえると、本願明細書には熱処理の時間を具体的に限定する必要がない発明が開示されているということができるのであり、本願発明2において熱処理の時間を「1～6時間」と限定したのは、本来、具体的に限定する必要がない熱処理の時間について、一般に採用されるであろうと考えられる範囲に限定して特許を受けようとしたものと解するべきであるし、前記の公知技術の状況からすると、当業者においてもそのような技術的意義を有するものとして理解するであろうと推認されるから、本願明細書の実施例において熱処理の時間が記載されていないことを理由として、本願発明2がサポート要件を満たさないとはできない。」

## (2) 分析

本件において、公知文献を(ア)～(ク)の8件挙げて、これらの記載を総合して技術常識

の存在及びその内容を特定しているように、技術常識が争われる場合には、証拠に基づいて判断されることになると考えられる<sup>26)</sup>。

このように、技術常識の存在やその内容を特定するために、多くの公知文献を探し出し、これらを詳細に検討することが必要となる場合もあると考えられる。しかしながら、このような作業は、相当の労力を要するものであり、このような検討を完全に行うことは必ずしも容易ではない。したがって、このような技術常識の存在の有無が問題とされるような場合には、技術常識の存在の有無を正確に判断できないため、サポート要件を適切に判断することができなくなるのではないだろうか。

また、公知文献から明らかにされる事項のどの程度までを、技術常識というのかも同様に問題となる。つまり、技術常識であることを証明するためには、公知文献を数多く提示することにより証明していくことが一般的であると考えられるが、公知文献から明らかにされる事項のどのようなものでも技術常識として認めるのでは、技術常識の範囲が際限なく広がってしまうおそれがある。このような場合には、技術常識ではなく、公知文献に基づいた新たな事項というべきものであることもあり得ると考えられ、公知文献と技術常識との間の関係を明確にしておく必要があると考えられる。

## 5. 4 実施可能要件との関係

我が国においては、サポート要件と実施可能要件は大きく重なり合う要件であり、いずれの要件を適用しても、通常は、同じ結論が導き出されるとされている<sup>27)</sup>。また、裁判例においても、サポート要件と実施可能要件は、一体的に論じられたり<sup>28)</sup>、表裏一体のものであると論じられたりすることもある<sup>29)</sup>。

しかしながら、サポート要件と実施可能要件のそれぞれを適用した場合に、常に同一の結果

が導き出されるか否かは明確でなく、これらの要件の選択により結論の相違を生じさせるおそれがある<sup>30)</sup>。さらに、このように複数の要件を重複して存在させておくことの必要性や、また、これらの要件をどのように使い分ければよいのかなど必ずしも明らかではない。

そこで、サポート要件と実施可能要件との関係について、今回抽出した裁判例を調査したところ、被覆硬質部材事件（上記4.1参照）では、サポート要件によって判断した問題を、別個に、実施可能要件でも判断していることが分かった。

ここでは、この被覆硬質部材事件における実施可能要件の判断について検討し、サポート要件との関係について分析する。

### (1) 被覆硬質部材事件

サポート要件においては、特許請求の範囲で「Ia値を2.3以上」とすることがサポートされているか否かが争われたが、実施可能要件では、そもそも、Ia値が所定の値となるような被覆硬質部材を製造することができるように明細書に記載されているかが争われた。

#### <判示事項>

〔製造できるか否かの検討〕

「…アーカイオンプレティング法により必要とされる製造条件につき説明するところはなく、また、サブストレート（基板）温度T等の他のプロセスパラメータにつき記載されることもなく、さらに、その製造条件の中でも、被覆硬質部材の皮膜のIa値に強く影響する皮膜組成におけるTi成分とAl等の他成分の割合につき記載されることはない。以上によれば、本件明細書では、被覆硬質部材の製造条件として、皮膜組成の成分割合等のIa値にとって重要であるパラメータにつきその開示を欠くものであって、その記載に係る製造条件のみでは皮膜のIa

値を決定又は特定することができず、所定のIa値を保有する皮膜を製造することができないものといわざるを得ない。」

〔実施可能要件の結論〕

「被覆硬質部材の皮膜につき、そのIa値が2.3以上であると規定する本件発明1については、本件明細書に当該Ia値が2.3以上のものを得る上で特有の製造方法が記載されておらず、本件明細書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（当業者）が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の構成及び効果が記載されているということができず、旧36条4項に規定する要件を満たしていないことになる。」

### (2) 分析

本件においては、実施可能要件では、サポート要件のように、特許請求の範囲で「Ia値が2.3以上」の範囲とすることの妥当性を問題としているのではなく、そもそも、Ia値が所定の値となるように被覆硬質部材を製造することができるように記載されているかどうかということに着目して判断している。このように、サポート要件では、クレームの広さが適切であるのかといった特許請求の範囲の記載の妥当性を問題としているのに対し、実施可能要件では、発明品が本当に製造できるのかといった発明の実体的内容を問題としているものといえ、それぞれ異なる目的で適用していることが分かる。

このように、サポート要件と実施可能要件との役割をそれぞれ、区別して適用するということは、サポート要件と実施可能要件との関係の1つの整理として検討の余地があると考えられる。つまり、現行の実施可能要件は、広すぎるクレームに対処するため、サポート要件のようにも運用することが明らかにされているが、これは、昭和62年特許法の審査基準において、36条4項1号（現在は、36条6項1号）がサポー

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

ト要件ではなく、形式的要件としたことに対応したものと考えられ、36条6項1号がサポート要件として運用されることが明らかにされた現在においては、実施可能要件を用いたサポート要件的運用の積極的な必要性はないのではないか。むしろ、このような運用はサポート要件に委ねた方が整合性の観点から適切であるように思われる。

また、本件においては、サポート要件、実施可能要件のいずれの要件を適用しても、記載要件違反ということで一致しているが、両要件が同一の結論を導き出すものであるのか否かについても、検討の余地があると思われる。つまり、本件の場合には、実施可能要件においては、Ia値をどのような値のものとしたところで、実施可能要件違反であるとの判断に変わりはないが、サポート要件においては、例えば、Ia値を2.3とした場合には、その作用効果が得られることが表1により示されているため、サポート要件を満たすとする判断がなされ得るのではないだろうか。

このように、現在の裁判所の運用では、サポート要件と実施可能要件とのいずれを適用するかによって、結論が異なるということも想定される。このような観点からも、実施可能要件を、発明が実施可能であるかなどの発明の実体を問題とするものとし、一方で、サポート要件を、当該実施可能な発明を基に、特許請求の範囲をどの程度一般化できるかといった、特許請求の範囲と明細書のバランスを問題とするものとするなど、両要件の関係を整理しておく必要があると考えられる。

## 6. おわりに

今回は、裁判所におけるサポート要件の判断を明らかにするために、偏光フィルム事件以降に出された裁判例を網羅的に分析した。

その結果、サポート要件が争われた件数は

年々増加しており、サポート要件の重要性が高まってきている様子が窺えた。また、特許庁におけるサポート要件の判断は、裁判所においても概ね支持されているが、最近になって、特許庁の判断が取り消される場合も散見されるようになっており、今後の動向を慎重に見守る必要がある。

一方で、サポート要件が数値限定発明に集中して争われており、サポート要件が、特許請求の範囲と明細書で開示された範囲とのバランスを適正に行うという目的を果たす上で、ごく限られた類型の出願にしか有効に活用されていないおそれがあり、今一度検討しておくことが望まれる。さらに、サポート要件が、無効審判で争われることが徐々に増えており、サポート要件が無用な争いを生じさせる原因となりかねず、注意が必要である。

また、裁判所においては、徐々にサポート要件の運用手法が確立しつつあることが判明したが、裁判例が数値限定発明に偏っており、様々な技術分野やクレームの類型に妥当するものであるのかについては、更なる検討が必要である。特に、効果の予測可能性の高い分野への適用、抽象的・機能的クレームに対する適用、技術常識の参酌、さらには、実施可能要件との関係など、残された課題は少なくない。

本稿では、このように、裁判所におけるサポート要件の判断の現状と、今後の課題を明確にしてきたが、これらの課題をどのように解決していくかについては、今後の裁判例の蓄積、また、研究が待たれるところである。

本稿が、今後のサポート要件の研究の問題提起となり、また、今後の研究の一助となれば幸いである<sup>31)</sup>。

## 注 記

- 1) 相田義明, 知財管理, Vol.51, No12, pp.1839~1849, 2001

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

- 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)
- 3) 産業構造審議会知的財産政策部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(案)」, pp.17~18, 2006
- 4) 特許請求の範囲と明細書の開示のバランスの調整は,侵害訴訟においては,特許法70条2項に基づくクレーム解釈との関係が問題となり得る。例えば,高林龍,知的財産関係訴訟(編著:飯村敏明,設楽隆一), pp.78~90, 2008, 青林書院, また,潮海久雄,知的財産法政策学研究, Vol.16, pp.153~156, 2007参照。
- 5) 産業別審査基準(一般基準)「明細書」[6.4 特許法第36条第5項違反の類型(I)]では,「(7) 必須要件項に,発明の詳細な説明に技術的裏付けのない事項が記載されているとき (8) 必須要件項が,上位概念又は総括的表現形式で記載されているために,必須要件項の記載から把握される発明の範囲が,発明の詳細な説明の記載から把握される発明の範囲より実質的に広いとき」とされている。
- 6) 相田・前掲注1) p.1840
- 7) 審査基準(平成5年)第I部 第1章「3. 特許請求の範囲」,「3.2」では,「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する。」とし,さらに,「『形式的にみて記載されていない』とは,(1) 特許請求の範囲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ないことが明らかである場合,又は,(2) 特許請求の範囲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,を意味する」とされている。
- 8) 後藤麻由子,パテント, Vol.58, No7, p.77, 2005
- 9) 審査基準(平成5年)第I部 第1章「4. 発明の詳細な説明」,「4.2.5 特許請求の範囲との関係の記載不備」において,「(2) 請求項に上位概念の事項が記載されており,発明の詳細な説明に当該上位概念に含まれる一部の実施例のみが記載されている場合であって,上位概念に含まれる他の部分について,当業者がその実施をすることができる程度に,その発明の目的,構成及び効果が記載されていない場合」は実施可能要件違反となるとされている。
- 10) 前掲注6) 参照。
- 11) 審査基準 第I部 第1章「2.2.1 第36条第6項第1号」
- 12) 抽出方法としては,偏光フィルム事件以降の審決取消訴訟において,36条6項1号(H6),5項1号(H2),4項1号(S62),4項(S60)が争われているものを抽出した。判決の中で,サポート要件について判示していないもの,及び,実体的に判示されていないものは採用しなかった。また,侵害訴訟の中で,サポート要件が争われたものも存在するが,今回は,調査対象外とした。
- 13) 別紙13, 18参照。
- 14) 別紙14, 17参照。
- 15) 別紙8, 13, 14, 18, 19参照。
- 16) 別紙12参照。
- 17) 別紙13, 14, 15参照。
- 18) 「偏光フィルム事件」を引用して説明している裁判例としては,別紙4, 7, 8, 13, 14, 15, 18がある。
- 19) 別紙6, 10, 15の裁判例においても,明細書全体の記載から課題を認定するとともに,当該課題に対応した作用効果に着目している。特に,別紙15は「被覆硬質部材事件」の判断手法に類似する。また,別紙14においても作用効果に着目している。
- 20) 別紙2, 6, 15では,請求項で特定されている範囲についての実施例(実験結果)が全く記載されていないとして,サポート要件を満たしていないとしている。
- 21) 別紙10, 11, 14において,因果関係・メカニズムに着目して判断している(10,11は因果関係を認めている)。
- 22) 別紙10参照。
- 23) この事例は,別紙18を基に作成した仮想事例である。本件においては,特許請求の範囲に記載されている「アルコール」を,「高吸水性ポリマーに吸収されない親水性を有する液状のアルコールに分類される化合物」であるとクレーム解釈した上で,技術常識を参酌すれば,「エチレングリコール,プロピレングリコール,ジエチレングリコール,メタノール,エタノール,グリセリン」の6つの化合物から,「高吸水性ポリマ

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

ーに吸収されない親水性を有する液状のアルコールに分類される化合物」の範囲は想定することができるとしている。

- 24) 審査基準 第I部 第1章「2.2.1 第36条第6項第1号」〔(留意事項)〕には、「出願時の技術常識を参酌しても、発明の詳細な説明に開示された内容を請求項に係る発明の範囲に拡張ないし一般化することができないと判断される場合は、審査官は、その判断の根拠を示すことにより、拡張ないし一般化できないと考える理由を説明する。」と説明されている。
- 25) 別紙17参照。
- 26) 別紙14においても、技術常識に関して証拠の有無を問題としている。
- 27) 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「Q2.」に、「…両規定はそれぞれ観点が異なるものであり、排他的に切り分けられるものではありません。…技術内容によっては、第36条第6項第1号の規定に違反する場合と実施可能要件に違反する場合とが大きく重なることもあります。しかし、上に述べた

ように、両者の趣旨は異なりますので、事案に応じて一方又は双方が適用されることとなります。…」とある。

- 28) 別紙2, 3, 5, 16参照。
- 29) 別紙6, 16参照。
- 30) 審査基準においては、サポート要件は、「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」のに対して、実施可能要件は、「請求項に係る発明に含まれる(実施例の以外の)他の具体例が想定され、当業者がその実施をすることは、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をもってして」できるか否かで判断するとされており、その判断基準は異なっている。
- 31) 本稿の執筆にあたり、弁護士の竹田稔先生に、多大なご指導及び助言を賜った。ここに格別の謝意を表したい。無論、本稿に至らぬ点があれば筆者自身の責任である。また、冒頭でも述べたとおり、あくまでも、筆者自身の個人的見解であることを重ねて付言する。

別紙 サポート要件裁判例一覧

判決日	事件番号	種類	名称	結果(権利→裁判)	技術分野	クレームの種類	判断手法①	技術常識の審査④	追加の裏面証拠の有無⑤	特許事項	特許事項	特許事項
19	H20.10.30	無効	シート、及びシート折曲用形	発却(有効)	機械	不明確なクレーム	△×2	×	×	△×2	×	×
18	H20.9.29	無効	シリコン液体導電防止剤及びそれを採用した液体導電防止方法	審決取消(無効)→有効	化学	上位概念化	○	○	○	○	○	○
17	H20.8.29	拒否不審	検査装置	審決取消	化学	数値限定	△×3	○	○	△×3	○	○
16	H20.9.17	拒否不審	インキの吐出長さ(IGF)時念電圧(念電圧)不安定化防止ユニット(ALS)	審決(審決維持)	ハイオク	ハイオク	○	○	○	○	○	○
15	H20.9.10	無効	物品の汚染浄化方法	棄却(無効)→無効	化学	数値限定	◎	×	×	◎	×	×
14	H20.9.8	無効	無鉛はんだ合金	審決取消(有効)→無効	化学	作動的記載	○	○	○	○	○	○
13	H20.7.23	無効	蒸気式デバイス	一部取消(36⑥1, 36⑥2, 36⑥3)→一部有効	電子工学	不明確なクレーム	○	○	○	○	○	○
12	H20.6.12	無効	検査装置	棄却(無効)	化学	数値限定	◎	○	○	◎	○	○
11	H20.6.4	無効	熱圧導性シリコンゴム組成物及びその熱伝導性シリコンゴム組成物によりなる成膜シート	棄却(有効)→有効	化学	数値限定	×	×	×	×	×	×
10	H20.3.27	無効	ソーロワイヤ用ワイヤ	棄却(有効)→有効	化学	数値限定	×	×	×	×	×	×
9	H19.12.28	拒否不審	ビルダー入り染料移動阻止組成物	棄却(審決維持)	化学	数値限定	×	×	×	×	×	×
8	H19.10.30	無効	半導体装置のテスト方法、半導体装置のテスト用フローカードの製造方法及びそのフローカードを備えたフローカード	棄却(有効)→有効	電気	構成要素の欠如	○	○	○	○	○	○
7	H19.10.11	拒否不審	中間部分境界面活性剤	棄却(審決維持)	化学	マーカクソクレーム	○	×	×	○	×	×
6	H19.9.31	無効	なまこを有効成分とする制菌剤	棄却(無効)→無効	化学	数値限定	×	×	×	×	×	×
5	H18.2.14	拒否不審	名産品製造用化学薬品を製造する装置及びその制御を行う制御装置システム	棄却(審決維持)	電子工学	不明確なクレーム	○	○	○	○	○	○
4	H18.10.4	拒否不審	像処理装置、像記録装置及び像再現装置	棄却(審決維持)	電子工学	不明確なクレーム	○	○	○	○	○	○
3	H18.6.28	拒否不審	人体化身体	棄却(審決維持)	ハイオク	ハイオク	×	×	×	×	×	×
2	H18.2.27	無効	会分子の磁気処理のための電磁発生装置	棄却(一部取消)→無効	電気	数値限定	◎	×	×	◎	×	×
1	H17.11.11	特許取消	紫外光フィルムの製造法	棄却(無効)→無効	化学	パラメータ	◎	×	×	◎	×	×

\*1 ◎： 権利付与を明示して判断している場合、○： 権利付与を暗示して判断している例  
 \*2 △： 明確に権利付与を明示しているが、発明の詳細な説明から推測・作用効果を抽出して、そのための構成が記載されているから判断している例  
 \*3 ×： 発明の裏面証拠も、技術常識も、特許事項も、権利付与を明示しているが、発明の詳細な説明に記載されているとの回復することができる。  
 \*4 ○： 追加の裏面証拠が提出されたが、判断を覆す証拠たり得なかった例  
 \*5 ●： 追加の裏面証拠が提出されたが、判断が覆されたが、判断を覆す証拠たり得なかった例

(原稿受領日 2009年2月20日)