

# サポート要件再考

宮 前 尚 祐\*

**抄 録** サポート要件に関する近時の知財高裁判決にあたると、その判断が実務家の視点でみて厳しい印象を受けるものが散見される。我が国において、サポート要件が実質的なものとされたのは平成15年の審査基準改訂のときである。平成17年の偏光フィルム大合議事件でそれが追認された。それからいまだ十余年であり、歴史は浅い。

サポート要件が徒に厳しくなれば、制度上のバランスを欠くばかりでなく、特許制度に対するユーザー離れにもつながりかねない。そこで、判決の内容や最新の学説にあたり、以下の点について検討する。規範的な側面について、(1) 要旨認定の合理性、(2) 発明の要旨と明細書の要旨の因果関係、(3) 作用機序の斟酌の各論点に関して判決の説示内容を分析する。主張立証責任については、(1) 要証事実の性質を確認し、試案になるが、(2) 事実上の推定の可能性や、(3) その前提事実について考察する。また、明細書作成上の留意点についても触れる。

## 目 次

1. はじめに
2. 法規改正等の経緯
  2. 1 不可欠要件
  2. 2 形式的サポート要件
  2. 3 平成6年改正と明確性要件
  2. 4 実質的サポート要件
  2. 5 必要かつ合目的的解釈
3. 最近の知財高裁判決
  3. 1 減塩醤油事件
  3. 2 黒ショウガ成分含有組成物事件
  3. 3 トマト含有飲料事件
  3. 4 PVA系重合体フィルム事件
4. 判断規範
  4. 1 要旨認定の合理性
  4. 2 相当因果関係
  4. 3 作用機序の斟酌
5. 主張立証責任
  5. 1 要証事実の性質
  5. 2 事実上の推定
  5. 3 前提事実
6. おわりに
  6. 1 明細書作成上の留意点
  6. 2 再考の必要性

## 1. はじめに

「サポート要件」という語が我が国の判決に現れたのは、平成17年に出された偏光フィルム大合議事件判決<sup>1)</sup>が初めてだと言われている<sup>2)</sup>。古くからある法律要件のようにも思われるが、実は、まだ運用されて日が浅い。その適正や在り方が定説に至っているとは言い難い。実際、昨今の知財高裁判決にあたると、明細書の作成実務を担当する者の視点で見て、厳しいと感じるものが散見される。

サポート要件は新規性・進歩性を判断せずに発明を排除しうる法律要件である<sup>3)</sup>。もしその運用が合理性を欠くとすれば、本来保護されるべき発明が含まれていても主たる審理を受けられずに門前払いになってしまう。それが続けば、ユーザーは落胆し、特許制度の活用自体に消極的になるおそれがある。そのような危機感から、

\* 弁理士 Naosuke MIYAMAE

判決の内容を分析し最新の学説にもあたりサポート要件に関する法律上及び実務上の論点を整理する。

## 2. 法規改正等の経緯

### 2.1 不可欠要件

現在の状況进行分析する前に、サポート要件に関連するこれまでの法規改正等の経緯を簡単に確認しておく<sup>4)</sup>。現行特許法の36条6項1号は次のように規定する。「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」いわば当然のことであり、権利として効力を発生させる発明(客体)が、権利書たる明細書に記載されていることを要求するものである。

昭和62年法以前にはこの条文はなかった。代わりにあったのは、次のような条文である。「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」本条に係る規定を本稿では「不可欠要件」と呼ぶ。このときの特許法には「明細書の要旨」という法概念が存在していた(41条)。つまり明細書に記載された発明の要旨を認定し、それが過不足なくクレームされることが求められていた。しかも、それは「審査官においても決定できるとの取り扱いがなされ<sup>5)</sup>」ていた。例えば広すぎると判断されるクレームは、この不可欠要件に基づいて審査官により拒絶され、補正させられていた。

### 2.2 形式的サポート要件

その後、昭和62年の改正により改善多項制が導入された。上記の不可欠要件は維持しつつ、請求項ごとに規定する発明は出願人の判断に委ねられるようになった。それに伴い、上記6項1号の規定が不可欠要件と分離され導入された。これが、我が国のサポート要件の生い立ちである。しかし、このときのサポート要件の規

範的な意味は希薄であり、審査基準には「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」と規定されていた<sup>6)</sup>。

### 2.3 平成6年改正と明確性要件

上記のように我が国では指導的な不可欠要件により一定の秩序が保たれていた。しかし、これは国際的には異質なものであり、より自由なクレームの記載が求められた。この国際ハーモナイゼーションの要請に応え、不可欠要件は廃止された。

そこで、不可欠要件に代替しその一端を担う条文として、6項2号、「特許を受けようとする発明が明確であること」が新設された<sup>7)</sup>。これが今思うと混乱の始まりである。明確性という語義を超えて、過不足のないクレームの保証という役割を6項2号は背負ってしまったのである。その後、平成12年にはその旨で審査基準が改訂された<sup>8)</sup>。

この明確性要件については、裁判例が蓄積されている<sup>9)</sup>。その立場は大きくみて2つに分かれる。第1の立場は、第三者に対して不測の不利益を及ぼすほど不明確でなければよいとする<sup>10)</sup>。本稿ではこれを「技術的・法律的明確性」と呼ぶ。第2の立場は、発明の課題を解決するために必要な事項が請求項に記載されていることが必要であるとする<sup>11)</sup>。本稿ではこれを、「思想的明確性」と呼ぶ。審査基準が想定していたのは、後者、つまり思想的明確性であると推察される。しかし、そうすると、明確性要件がそのまま記載要件となってしまう。そのような不合理さもあってか、平成23年の審査基準改訂により、明確性要件の位置付けを後退させ、技術的・法律的明確性の方向に内容が見直された。

### 2.4 実質的サポート要件

平成15年に36条6項1号の審査基準が改訂さ

れた。このときはじめて実質的なサポート要件が規定された。具体的には、機能・作用やパラメータ等により規定するなどの広すぎるクレームと言われる類型、あるいは明細書の要旨からみて必須の構成がクレームに反映されていない類型についての拒絶基準が盛り込まれた。これは、米国で運用されていたWritten Description Requirement (¶112(a)) の実務を導入したものと評されている。これに対しては、賛否があった<sup>12)</sup>。

その後、平成17年に偏光フィルム大合議事件判決が出されるに至った。そこで確認されたサポート要件の規範は、以下のとおりである。

「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」

この説示部分の規範を本稿では「認識要件」と呼ぶ。不可欠要件と文言は変わったが、本判決はこれを継承し、改訂された審査基準の示す実質的なサポート要件を是認した形である。そして同判決はこのようにも続ける。

「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」

## 2. 5 必要かつ合目的な解釈

その後、上記認識要件とはやや趣を異にした判決が出され、議論を呼んだ。フリバンセリン事件<sup>13)</sup>である。

「法36条6項1号の規定の解釈に当たっては、特許請求の範囲の記載が、発明の詳細な説明の記載の範囲と対比して、前者の範囲が後者の範囲を超えているか否かを必要かつ合目的な解釈手法によって判断すれば足り」る。

この「必要かつ合目的な解釈」という説示の評価はさまざまであるが<sup>14)</sup>、サポート要件に

ついて、大合議判決のいう認識要件からは一歩引いてより緩やかな見方を示したと解される。これを「サポート要件の安易な適用に対して、警鐘を鳴らしたものといえよう」<sup>15)</sup>と評するものがある。

## 3. 最近の知財高裁判決

### 3. 1 減塩醤油事件<sup>16)</sup>

#### (1) 事案

本件発明は減塩醤油に関するもので、「食塩濃度7～9w/w%、カリウム濃度1～3.7w/w%、窒素濃度1.9～2.2w/v%であり、かつ窒素／カリウムの重量比が0.44～1.62」と成分組成を規定したものである。これにより、減塩をしながら、十分な塩味で苦み、異味を抑えることができる。明細書では、実施例27水準、比較例25水準をもって、これを実証している。ただし、実施例は食塩9w/w%のものが中心であった。食塩8.32～8.50w/w%の実施例もあったが、これは調味料等が配合されたものである。また、特許権者は、実験成績証明書を提出して、食塩7w/w%の場合にも、クレームに規定の組成の範囲で、発明の効果を奏しうることを示していた。

#### (2) 判決の説示

「本件発明1のうち食塩濃度が9.0w/w%の場合には、課題が解決できると認識できる。」

「実施例20（食塩濃度8.50w/w%）をみると、…調味料や酸味料を添加していない場合よりも相当程度、塩味は向上し、苦みは減少していると認められる。他方、これらの調味料・酸味料が、どの程度、塩味向上や苦み減少に寄与しているのかを推認できる具体的な根拠はない。したがって、…本件発明1の課題が解決できるものと、直ちには認識することはできない。」  
〈争点1〉

「上記試験結果報告書記載の結果は、本件明

細書の記載から当業者が当然に認識できた結果ということではできず、また、他の原料醬油を用いた場合においても同等の結果が生じるか否かについての確証もなく、上記試験結果報告書のみに基づいて、本件発明がサポート要件を満たすということではできない。」〈争点2〉

### (3) 検 討

醬油の食塩 (NaCl) を減じて、カリウム (K) により塩味を補完することは技術常識である。本件実施例では食塩 9 w/w% のとき、カリウム濃度が上限の 3.7 w/w% で塩味の評価は「5」となっている。これは最高点で、評価「3」が及第点である。そうすると、食塩濃度が相当程度減少しても、それなりの調味が可能であることが予測される。

確かに、争点1で説示するように、明細書から調味料等の定量的な寄与までは読み取れない。しかしながら、これに應えるなら、例えば調味料ごとの検量線に基づく同定が必要となる。そこまでの開示を明細書に求めるべきであろうか。技術内容は複雑高度なものではなく、パラメータ発明といっても各成分の組成(濃度)を規定しているにすぎない。技術常識からみて、定性的には、相当程度の認識可能性がある。

実験成績証明書も参酌されていない。上記のとおり食塩の減少をカリウムが補完することは技術常識である。それを検証した証拠として参酌する余地はあるのではないだろうか。さらに、争点2のとおり、裁判所は、他の原料醬油に関して証明を求めている。入手可能な原料醬油を網羅するように実験して開示せよというのであれば、出願人の負担は過大なものとなる。

## 3. 2 黒ショウガ成分含有組成物事件<sup>17)</sup>

### (1) 事 案

本件発明は、黒ショウガの粒子の「一部又は全部」をナタネ油等のコート剤で被覆したこと

を特徴とする。これにより、黒ショウガに含まれるポリフェノール類を効果的に体内に吸収することができるようにしたものである。

### (2) 判決の説示

『黒ショウガ成分を含有する粒子』の表面の僅かな部分を『油脂を含むコート剤』で被覆した態様も包含していると解されるところ、本件明細書の記載(ないし示唆)はもとより、本件出願当時の技術常識に照らしても、当業者は、そのような態様が本件発明の課題を解決できるとまでは認識することはできないというべきである。』

### (3) 検 討

クレームで規定された「一部又は全部」とは、全部被覆に限定解釈されることを避けるために記載されたものと解される。いわばクレームドラフトの技巧であり、通常は、本発明の効果を奏する範囲で部分的な被覆を含みうる意味と解すべきであろう。これを極端に「僅かな」部分にとらえ、そのような被覆では課題を解決できるとは認識できないとしている。硬直的すぎる要旨の認定になってはいないだろうか。

## 3. 3 トマト含有飲料事件<sup>18)</sup>

### (1) 事 案

本件発明はトマト含有飲料に関する。その糖度が9.4~10.0であり、糖酸比が19.0~30.0であり、特定アミノ酸の含有量が0.36~0.42重量%であることを規定した発明である。これにより、濃厚な味わいで、ほどよい甘みと酸味のトマトジュースが得られる。明細書に記載された実施例と比較例のプロット、それに対するクレーム規定の範囲は図1、図2のとおりである。

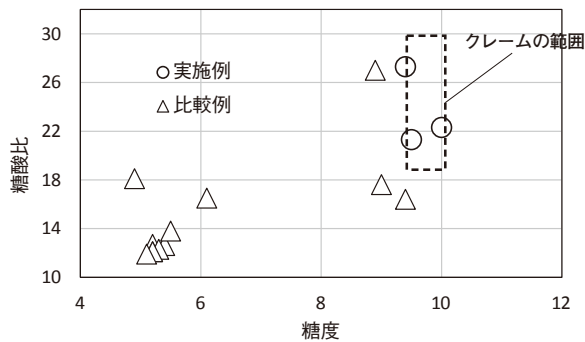


図1 糖度と糖酸比の関係

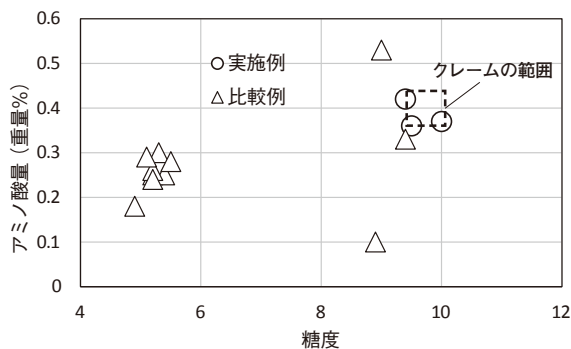


図2 糖度とアミノ酸量の関係

## (2) 判決の説示

「『甘み』、『酸味』及び『濃厚』の各風味が本件発明の課題を解決するために奏功する程度を等しくとらえて、各風味についての全パネラーの評点の平均を単純に足し合わせて総合評価する…方法が合理的であったと当業者が推認することもできないといえる。」〈争点1〉

「本件明細書の発明の詳細な説明に、評価した風味である『甘み』『酸味』『濃厚』に見るべき影響を与える成分及び物性が無いこと、又は、そういった成分及び物性があっても、風味評価試験において条件をそろえる必要がないことについて理解できる記載があるか、そういった成分及び物性の値を一定にした上で風味評価試験をしたことを記載することが必要である。」〈争点2〉

## (3) 検討

争点1は官能評価に妥当性がなく合理性を欠

くとの説示である。しかし、効果の評価指標の妥当性は、そもそもサポート要件の問題なのであるか。実施可能要件ならまだしも、これがサポート要件の範疇の問題であるかは検討の余地がある。

次に争点2は、これまでの裁判例には見られない判断を示している。1点目はクレームで規定された項目以外に、トマトジュースの濃厚、甘み、酸味に影響を与える外部因子がないことの証明を求めている。これは、明細書の記載を超えた事項であり、しかもその不存在の証明である。ほぼ不可能に近い。2点目はそうした外部因子があっても、影響が小さいとか、実施例において条件がそろっていることの釈明を求めている。外部因子が特定されていないのだから、この証明も困難なように思われる。

そもそも複雑高度な技術ではなく、トマトジュースの調味の幅は、濃縮や還元など、自ずと限られるだろう。クレームされたパラメータも特殊なものではなく、広すぎるとも言えない(図1, 図2)。ここまで厳格に技術上の釈明が求められるとなると、それに見合った明細書とは果たしてどのようなものになるのであろうか。

## 3. 4 PVA系重合体フィルム事件<sup>19)</sup>

### (1) 事案

本件特許発明は、ポリビニルアルコール(PVA)系重合体フィルムにノニオン系界面活性剤を所定量含有させ、溶解時のpHを2.0~6.8にしたことを特徴とする。これにより、フィルムの成膜性を維持しつつ、長期保管時の黄変を抑制することができる。被告(特許権者)は解明されている範囲で発明に係る機序を釈明し、その範囲で言えば実施例のノニオン系界面活性剤で得られた作用機序が、それ以外のノニオン系界面活性剤においても、ほとんどの場合そのまま共通して働くはずであると主張した。

## (2) 判決の説示

「上記の界面活性剤が酸化することがあるという技術常識を踏まえても、常温長期保管時の黄変の機序がノニオン系界面活性剤の酸化であると直ちに特定し得るものとは認められない。…仮に常温長期保管時の黄変の機序がノニオン系界面活性剤の酸化であると認識したとしても、…pHの数値範囲を『2.0～6.8』とすることにより抑制される機序について、当業者が認識し得ることを認めるに足りる証拠はない。」

## (3) 検討

本判決の〔裁判所の判断〕の項では、実に25回も「機序」という語が出てくる。作用機序を重視する審理は、技術の本質に根差した判断を指向する点で評価される。しかし、発明の作用機序が解明され、直ちに特定されるほどまでに説明ができなければ記載要件の釈明に資さないとすれば、技術者にとって少々酷ではないだろうか。

本件では進歩性も争われているが、そこで公知例との相違点として認定されているのは、pHの規定である。すなわち、本件発明においてノニオン系界面活性剤は引例と本件発明とを区別づける特徴的部分（本質的部分）ではない。そこまで厳格にサポート（裏付け）を要求すべきか検討の余地はあろう<sup>20)</sup>。

## 4. 判断規範

上記のとおり昨今の知財高裁判決は総じてサポート要件に関して厳しい判断を示している。これがどのような点に基づくのか、規範的な観点から整理してみる。

### 4.1 要旨認定の合理性

まず目につくのは発明の要旨認定における、硬直的な判断であろう。黒ショウガ成分含有組成物事件の「一部又は全部」の解釈は言うまで

もないが、PVA系重合体フィルム事件の「ノニオン系界面活性剤」の要旨認定も、それが本質的部分ではないことを考慮するとやや厳格にすぎる感がある。むしろ、発明の背景要素として「本件発明の効果を奏するノニオン系界面活性剤において」という合目的な解釈はできないだろうか。米国の法理を拝借するなら、Broadest Possible Interpretationではなく、Broadest Reasonable Interpretationである<sup>21)</sup>。

我が国の裁判所が合理的な解釈をできていないかと言うと、勿論そうではない。とくに侵害訴訟において長年の判決と学説の積み重ねにより、世界的にみても精緻で公平性のある判断がなされている。最近の判決で言えば、オキサリプラチン溶液組成物事件が挙げられる<sup>22)</sup>。本件発明で知財高裁は、作用機序等を斟酌し、「本件発明1における『緩衝剤』としての『シュウ酸』は、添加シュウ酸に限られ、解離シュウ酸を含まないものと解される」と限定解釈した。結論として、シュウ酸は含むが、添加したシュウ酸は含まない被告製品を非侵害としている。文言に拘泥しない合理的な解釈と言える。

このように見てくると、フリバンセリン事件判決がした「必要かつ合目的な解釈」の説示が思い起こされる（前記2.5参照）。サポート要件において、今、この点の見直しが必要になっているのではないだろうか。

### 4.2 相当因果関係

上記の知財高裁の判決では、「直ちには認識することはできない」、「当然に認識できた結果ということとはできず」、「直ちに特定し得るとは認められない」、「確証もなく」など、心証に関する表現を強調しているものが目立った。このような説示を法的に敷衍していえば、クレームに記載された「発明の要旨」と発明の詳細な説明に記載された「明細書の要旨」との因果関係の問題と言える。それは、相当因果関係の領域

を超え、ほとんど条件関係まで要求しているように映る。少なくとも、偏光フィルム大合議事件が提示した認識要件のなかでは、「当然」とか「直ちに」などという強調はなされていなかった。

#### 4. 3 作用機序の斟酌

作用機序を主張したり、その一端を明細書に記載することが、サポート要件の一助になることが論じられている<sup>23)</sup>。とくに化学・バイオの分野では、推定される作用機序を間接事実として論証し、実施例以外の部分でも発明の効果を奏することを推認し得ると主張することが1つの方策となる。しかし、上記のPVA系重合体フィルム事件を見ると、作用機序の論証は推定ではならず、確定できないかぎり上記主張は成り立ちえないと位置づけているようにも思える。

作用機序については、本来発明において解明や開示が求められているものではない。それでもなお、発明者が最大限の推定をもって一応の合理性のある作用機序を論証しているのだから、それは有利な事情として参酌すべきではないだろうか。確定まで求めるのは現実的ではないし、逆に推定部分の不確定性をもって否定するのは酷に過ぎる。

### 5. 主張立証責任

記載要件の主張立証責任（以下、立証責任と略称する）については、偏光フィルム大合議事件において、出願人・特許権者側にあることが確認されている（前記2.4参照）。これについては、その後の裁判例や学説も同意であり、異論は見られない<sup>24)</sup>。したがって、本稿でも上記の立証責任の所在を前提にしつつ、出願人・特許権者に厳しくなりすぎない配慮が可能かを検討してみたい。

#### 5. 1 要証事実の性質

立証責任について検討するにあたり、記載要

件に関する要証事実がどのような性質のものであるかを確認する。この点について、以下のように論じたものがある。「実施可能要件やサポート要件は、もっぱら特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載についての法的評価に係る判断であり、事実の存否についての真偽不明という状況は実際には想定し難い。」<sup>25)</sup> この説の立場を「客観的事実説」と呼ぶ。

これに対し、以下のように論じるものがある。「事案ごとに明細書を丹念に読み込んで発明の本質を見極め、技術常識も十分に考慮して結論を導き出すという、高度な判断が要求される」<sup>26)</sup> 明細書の記載そのものというより、発明の本質に関する評価を重視する立場を、本稿では「評価的事実説」と呼ぶ。

上述した裁判例を分析する限り、後者（評価的事実説）が妥当であると解される。これらの裁判例では、作用機序、外部因子、定量的要因など、本件明細書には記載のない事実が争点となっていた。とりわけ作用機序などは、まさに発明の解決原理（本質）の評価に通ずる争いに他ならない。当事者の主張立証の巧拙によって結論は大きく左右されるだろうし、真偽不明という事態も十分に想定し得る。

このような評価的事実は、不法行為による損害賠償規定(民法709条)の過失の認定など、一方的に立証責任を課してしまうと、その者の立証が実質不能に陥ってしまう。そのような不公平に鑑み、しばしば法律上の配慮が必要となる。

#### 5. 2 事実上の推定

それでは、出願人・特許権者に酷になりすぎないことを考慮して公平性に配慮するにはどのようにすれば良いだろうか。この点について、先例にあたると、冒認出願において議論が深まっている<sup>27)</sup>。冒認出願の立証責任は、出願人・特許権者が負うとされている。しかし、出願した事実をもって、その者が正当な出願人である

ことを推定する。したがって、まず無効審判請求人が推定覆滅事由の立証（反証）をすることとなる。そして、それがどの程度かによって、特許権者側の立証の負担も左右されるという法律構成を採用している。大変興味深く、当事者間の公平を図った法技術として学ぶところが大きい。

米国でもサポート要件については出願人・特許権者側に推定をもって、相手当事者の積極的な立証を促している<sup>28)</sup>。これに対しては賛否があるが<sup>29)</sup>、偏重した審理を回避するための手当てとして考慮すべき点はある。

### 5. 3 前提事実

#### (1) 明確性要件

冒認出願では出願をもって事実上の推定を認めていた。名義の問題である冒認の場合はそれでもよかったが、サポート要件を出願をもって推定してしまうのでは、甘くなりすぎる。サポート要件（36条6項1号）の審理は、少なくとも、明確性要件（同項2号）の充足が前提となる。当然、この場合の明確性は、思想的明確性ではなく、技術的・法律的明確性である。

#### (2) 2つのサポート要件

従来、記載要件として明確性要件のみを課すのでは、「文言の意味が明確である限り無効理由は成り立たない」<sup>30)</sup>として、なお緩すぎるとの批判がなされている。そこで、試案となるが、サポート要件をバーティカル・サポート（V.S.）と水平サポート（H.S.）に分解して検討してみたい。簡単に模式化すれば図3のとおりである。

このV.S.の立証を出願人・特許権者に負担させ、これに成功すれば推定を働かせる。H.S.については、無効を主張する者が立証（反証）し、その程度によって、出願人・特許権者側の立証の程度が変わる、という法律構成である。

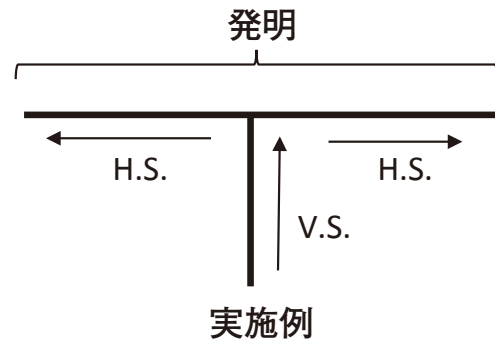


図3 2つのサポート要件の説明図

PVA系重合体フィルム事件を例にとって言えば、ラウリン酸ジエタノールアミド（ノニオン系界面活性剤の一種）の効果を確認した実施例が明細書に記載されている。このことによって、V.S.を満たしている。ノニオン系界面活性剤という用語自体も技術的・法律的に不明確ではない。であるから推定が働く。それでも、ノニオン系界面活性剤のうち、発明の効果を奏しない物質や、効果がないと推定される根拠があれば、無効を主張する者が論証ないし実証することとなる。これに応じ、出願人・特許権者側は、提示された不奏効の物質が当業界で実際的なものではないと反駁するとか、推定メカニズムを提示して相手方の提示する根拠の不備を主張をするなりして、反撃することとなる。単に発明が広すぎるとか、作用機序が確定できないとかの議論に終始せずすみ、公平性のある審理につながる可能性がある。また、当事者の主張立証の質が上がり、より客観的で中身の濃い審理につながることも期待できる。

## 6. おわりに

### 6. 1 明細書作成上の留意点

今回検討した裁判例から、明細書の作成実務の留意点として言えることについて簡単に触れておく。



### (1) 唯一つの実施例に留意する

実施例が多いことに越したことはない。しかし、やみくもにその充実を求めるのは現実的ではない。PVA系重合体フィルム事件の明細書において、ノニオン系界面活性剤の実施例は、ラウリン酸ジエタノールアミドの1種類のみであった。そこが急所となり、無効審判請求人に攻め込まれている。もう1種、できれば数種のノニオン系界面活性剤を用いた実施例があれば、局面が変わったかもしれない。主成分のみでなく、副成分であっても、特に1水準しかない実施例は留意し、追加ができないか検討すべきであろう。

### (2) 定量データの提示

減塩醤油事件では、調味料の定量的な寄与の釈明が求められていた。このような攻撃に備えるなら、各成分において配合量を振って実施例を充実させるべきであろう。しかし、実務上の煩雑さを考慮すると、なかなかそこまではできない。例えば、代表例だけでよいので、配合量を振った実施例を数水準入れてはどうだろうか。争いがあれば、上記代表値を基礎とし、事後的にデータを補充して、量的関係の釈明につなげることができる。

### (3) 官能評価の客観性

トマト含有飲料事件では、官能評価の妥当性が争われた。具体的には、(i) パネルの評価が主観的であること、(ii) 各パネルの評点の合計の仕方が妥当性を欠くことが指摘されている。これへの対応は個別のであり簡単ではないが、(i) については、例えば、標準サンプルを定めて、パネルの評点を合わせておくことが考慮される。(ii) については、各評点の集計の仕方に関し、その算定の根拠や妥当性に言及しておくことがよいかもしれない。

### (4) 保険的記載の自重

黒ショウガ成分含有組成物事件では、表面の「一部又は全部」を…被覆したと規定したことがあだとなった。このような、限定解釈を避ける文言は、例えば「少なくとも一部」、「1つ又は複数」など、ほかにも種々挙げられる。しかし、こうした記載は、攻める側の狙い目になりうる。ちなみに、「被覆」の語については、全部被覆に限定されないとした裁判例がある<sup>31)</sup>。このような保険的記載は、必要により、明細書内で断っておくのが無難であろう。同様に、公知技術との区別ではなく、念のために入れておく数値限定も弱点になりえるので、加筆しないで済むならその方がよい<sup>32)</sup>。

### (5) メカニズムの記載と主張

メカニズムの記載については、すでに明細書でも十分に記載されており（例えばトマト含有飲料事件）、当事者の主張も充実したものであった。これ以上、出願人側にできる工夫も限られるように感じる。この点が直接の争点となったPVA系重合体フィルム事件を見て、敢えて言うとするれば、発明の非本質的部分であるノニオン系界面活性剤の議論に終始し、本質的部分であるpHの規定と効果との因果関係（機序）が不明瞭であった点が挙げられる。逆に言えば、そこが化学発明の意外性であり面白さではあるのだが、そのあたりの釈明がもう少しうまくつけば、裁判官の心証もいくらか変わったのかもしれない。作用機序について、本質的部分の解明・釈明を心がける点を指摘できるかもしれない。

### (6) 外部因子の関与の排除

外部因子の釈明が求められたのはトマト含有飲料事件のみである。これまでにはない形の要求であり、今後、このような要求が広がりを見せるのかは未知数である。当面は注視する必要がある。この段階で出願人側にできることとし

て言う、多様な因子（パラメータや成分等）について検討・解析を行ったのであれば、そのことを明細書で述べておくことができる。その結果（データ）を比較例として明細書に書きづらければ、日付を確定して、後日必要により裁判所等に提示できるように準備しておくことが挙げられる。

### (7) 出願国の選択

悲観的な提案になるが、日本を外した出願も視野に入れなければならない。特にパラメータを複数規定した特殊パラメータ発明に関して、我が国の判断は極めて厳しい印象をうける。トマト含有飲料事件ではほとんど実施例そのものにまで減縮しても、サポート要件が否定されている<sup>33)</sup>。特殊パラメータ発明は基本発明の後に、改良技術ないし実行技術として生まれることが多いように思う。そのような場合、基本発明を日本を含めて特許にしておき、改良技術たる特殊パラメータ発明は、割り切って、外国にのみ出願するのも一案である。外国出願が不要であれば、ノウハウとして秘蔵化する選択肢もあり得る。

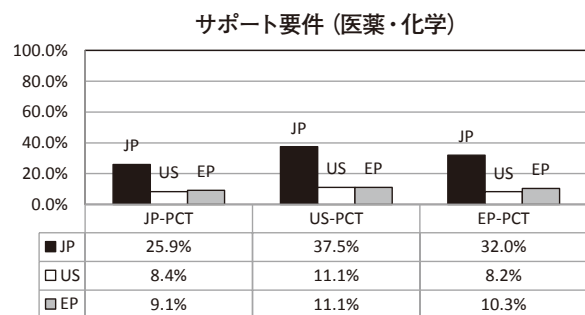
### (8) 均等論の有効活用

マキサカルシトール事件<sup>34)</sup>は実務家に衝撃を与えた<sup>35)</sup>。それまでの有力説では、「化合物の構造を本質的部分と非本質的部分とに分離することはできない」<sup>36)</sup>として、化合物発明への均等論の適用を否定的に見ていた。本判決はこのような従来の認識を覆すものと言える。同判決の射程はいまだ不明であり、断定的なことは言えないが、均等論の活用性を再検討すべき事案ではある<sup>37)</sup>。つまり、クレームを実施例相当に狭く書いておきサポート要件違反を回避しつつ、均等侵害に期する戦略が考慮される。そのような狭いクレームだけでは不安も残るので、試案ではあるが、下位の独立クレームとして、

そのような実施例相当のクレームを入れておくことも検討の余地はあろう。

## 6. 2 再考の必要性

日本知的財産協会の調べによると、医薬・化学分野におけるサポート要件違反の拒絶理由通知の数は、際立って日本が高い。欧米の約3倍にも及んでいる（図4）<sup>38)</sup>。異常事態である。



各庁を受理官庁とした場合における各特許庁でのサポート要件違反の指摘割合

図4 知財管理誌における調査結果

平成15年に審査基準が改訂されたとき、「サポート要件は諸刃の剣である…その用い方を誤れば、その害が益を凌駕するであろう」と早々に警告する識者があった<sup>39)</sup>。いま、この杞憂が現実のものになろうとしているおそれがある。

確かに、そのときと今とでは状況が異なる。特に進歩性のバーは大幅に下がった。かかる現状にあって判断主体においては、小粒な発明に独占権を与えてしまうのに、少なからず抵抗感があるのかもしれない。しかし、これについては、「記載要件判断と進歩性判断とのトレードオフはさけるべき」と説かれている<sup>40)</sup>。我が国が、不可欠要件を捨て、サポート要件の運用を始めて十余年になる。このあたりで一度立ち止まり、その功罪と今後の在り方を検証すべき時期ではないだろうか。

### 注 記

1) 平成17年11月11日 知財高判 平17(行ケ)10042

- 2) 竹田稔先生傘寿記念「知財立国の発展へ」今村玲英子, 発明推進協会, p.577 (2013)
- 3) 我が国では, サポート要件違反と判断する場合, それ以上, 新規性・進歩性の判断は示されないことが多い(本稿のトマト含有飲料事件, PVA系重合体フィルム事件など)。このようなもどかしさに鑑み, 「主戦場まで行けない」として苦言を呈する向きがある(2009 知財学会 弁理士会企画セッション 平成20年度 特許委員会 小西恵発表資料)。なお, 米国の審査では, そのような出願人の不利益に配慮し, サポート要件(Written Description)は, 新規性・進歩性等の審査をした上で判断を示すこととされている(MPEP 2163 III)。
- 4) 高石秀樹, 知財管理, Vol.65, No.5, pp.698-706 (2015); 西島孝喜「明細書の記載, 補正及び分割に関する運用の変遷」日本弁理士協同組合(2007); 特許庁ホームページ, よくある質問, 特許, 特許法第36条の適用時期一覧; 特許庁ホームページ, 産業財産権法(工業所有権法)の解説, 平成6年法律改正(平成6年法律第116号); 特許庁「改善多項制および特許権の存続期間の延長制度に関する運用基準」(昭和62年12月)等を参照
- 5) 前掲注4) 西島 p.6
- 6) 前掲注4) 西島 p.151
- 7) 前掲注4) 平成6年法律改正 p.110
- 8) 内容に関する解説は, 竹田稔監修「特許審査・審判の法理と課題」室伏良信, 発明協会, pp.123-139 (2002) が詳しい。
- 9) 明確性要件について総括した論考として増井和夫, パテント, Vol.66, No.3 (別冊No.9) pp.56-70 (2013)
- 10) 平成22年8月31日 知財高判 平21(行ケ)10434; 平成20年10月30日 知財高判 平20(行ケ)10107等
- 11) 平成19年5月10日 知財高判 平18(行ケ)10420等
- 12) 南条雅裕, 知財管理, Vol.53, No.11, pp.1707-1722 (2003); 竹田和彦, パテント, Vol.53, No.1, pp.39-47 (2000) 等
- 13) 平成22年1月28日 知財高判 平21(行ケ)10033
- 14) 齊木教朗, L&T, No.50, pp.59-67 (2011); 前田健「特許法における明細書による開示の役割」商事法務, pp.84-86 (2012) 等
- 15) 前掲注2) 今村 p.581
- 16) 平成28年10月19日 知財高判 平26(行ケ)10155
- 17) 平成29年2月22日 知財高判 平27(行ケ)10231
- 18) 平成29年6月8日 知財高判 平28(行ケ)10147
- 19) 平成29年6月29日 知財高判 平28(行ケ)10064
- 20) 同様の事案として, 平成28年11月30日 知財高判 平28(行ケ)10057, 同10043, 同10042が挙げられる。本件ではベースオイルの濃度を10~100質量%と規定していた。この数値限定は非本質的部分であり, いわば目安である。実施例はベースオイルが70質量%および100質量%のときしかない。このことを理由に, 3件の出願すべてをサポート要件違反としている。
- 21) MPEP 2111; Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1316, 75 USPQ2d 1321, 1329 (Fed. Cir. 2005) (en banc)
- 22) 平成28年12月8日 知財高判 平28(ネ)10031; 平成29年4月27日 知財高判 平28(ネ)10103; 平成29年6月28日 知財高判 平28(ネ)10112; 平成29年6月29日 知財高判 平29(ネ)10008
- 23) 裁判例としては, 平成24年11月7日 知財高判 平23(行ケ)10234, 同10235; 論考としては, 吉井一男, パテント, Vol.60, No.10, pp.30-42 (2007); 宮前尚祐, パテント, Vol.64, No.2, pp.95-104 (2011); 高石秀樹, パテント, Vol.67, No.14(別冊No.13) pp.42-74 (2014) 等
- 24) トマト含有飲料事件; PVA系重合体フィルム事件; 知的財産訴訟実務大系 I, 高部真規子, 青林書院, pp.422-443 (2014); 田村善之, パテント, Vol.66, No.3 (別冊No.9) pp.1-20 (2013)
- 25) 前掲注24) 高部 p.442
- 26) 前掲注2) 今村 p.589
- 27) 平成18年1月19日 知財高判 平17(行ケ)10193; 平成21年6月29日 知財高判 平20(行ケ)10427; 平成22年4月27日 知財高判 平21(行ケ)10213; 平成22年11月30日 知財高判 平21(行ケ)10379; 高部真規子, L&T, No.55, pp.1-11 (2012); 竹田稔先生傘寿記念「知財立国の発展へ」飯村敏明, 発明推進協会, pp.29-42 (2013)
- 28) MPEP 2163 III; 35 U.S.C 282
- 29) 前記注24) 田村 p.17; 片山英二先生還暦記念論文集「知的財産法の新しい流れ」石川浩, 青林書院, pp.53-84 (2010)
- 30) 前掲注9) 増井 p.60
- 31) 平成12年2月3日 東京高判 平10(行ケ)327

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 32) 前掲注20)
- 33) 同種の事案として平成19年7月19日 知財高判平18(行ケ)10487「水性接着剤事件」が挙げられる。その概要は、前掲注23) 宮前 p.97参照。
- 34) 平成28年3月25日 知財高判 平27(行ケ)10014 ;平成29年3月24日 最判 平28(受)1242
- 35) 寺崎直, 知財管理, Vol.67, No.1, pp.15-28 (2017)
- 36) 細田芳徳, 化学・バイオ特許の出願戦略 (改訂3版), 経済産業調査会, p.474 (2012)
- 37) 飯村敏明, パテント, Vol.64, No.14, pp.57-70 (2011) では, 無効リスクを回避しつつ権利範囲を拡張的に主張する手段として, 均等論が活用できることを論じる。
- 38) 特許第1委員会第2小委員会, 知財管理, Vol.66, No.8, pp.926-939 (2016)
- 39) 前掲注12) 南条 p.1720
- 40) 飯村敏明「明細書を巡る諸問題」平成22年9月13日 配布資料
- (原稿受領日 2017年8月15日)

