

# サポート要件と実施可能要件の重なりを解く ～裁判例の分析による類型化の試み～



辻本法律特許事務所 所長  
弁護士 弁理士 ニューヨーク州弁護士 辻本 希世士

## 第1 サポート要件と実施可能要件の一般論

### 1 はじめに

サポート要件（特許法36条6項1号）と実施可能要件（同36条4項1号）は、特許を受けるに際して必要な事項の開示を求めるものであり、要件を欠くと拒絶査定や無効審判の対象となる（同49条4号、同123条1項4号）。

この点、サポート要件は特許請求の範囲、実施可能要件は発明の詳細な説明の各記載を対象とするが、実務家の現場感覚としては、両者はしばしば「重なる」ものとして語られる。確かに、明細書に発明の内容が当業者に実施可能な程度に記載されていない場合には、明細書に記載がない範囲までクレームアップされていると評価されることがあるだろう。他方、明細書に記載がない範囲までクレームアップされている場合には、明細書の記載を参照してもクレームアップされた発明を実施できないと評価されることもあるだろう。両者が重なるものとして語られ、実際に、侵害訴訟や無効審判の現場において同時に主張され、同時に判断対象となる局面が多いのは、この意味で自然である。もっとも、両者は、それぞれ別の趣旨に基づき別の条項に規定されており、要件も異なる。裁判例を俯瞰しても、同一の不備を異なる名称で言い換えたものとして両者を扱っているとは考えられない。

そこで、本稿は、サポート要件と実施可能要件の一方ないし双方につき判示事項を含む複数の裁判例を素材として、両者の区別を明らかにした後、重なりがちになる理由を紐解くことを試みる。

### 2 区別に関する一般論

サポート要件と実施可能要件の区別は、知財高判平成29年2月2日<sup>1</sup>の以下の判示事項において、端的に説明されている。

1 平成27年(行ケ)第10249号等・裁判所ウェブサイト

・・・実施可能要件を充足するか否かは、当業者が、同記載及び出願時の技術常識に基づき、過度の試行錯誤を要することなく、その物を生産し、かつ、使用することができる程度の記載があるか否かの問題である。他方、サポート要件は、特許請求の範囲の記載要件であり、本件特許請求の範囲の記載がサポート要件を充足するか否かは、本件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説明であり、同記載及び出願時の技術常識により当業者が本件発明の課題を解決できると認識し得るか否かの問題であり、実施可能要件とは異なる。

以上を整理すると、サポート要件と実施可能要件は、以下の基準によってその成否が判断されると解される。

#### サポート要件

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説明であり、同記載及び出願時の技術常識により当業者が課題を解決できると認識し得るか否か

#### 実施可能要件

発明の詳細な説明に、当業者が、発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識に基づき、過度の試行錯誤を要することなく、その物を生産し、かつ、使用することができる程度の記載があるか否か

この点、同裁判例は、上記判示の際、「丙事件原告は、サポート要件違反と同じ理由により、本件明細書の記載は実施可能要件に反する旨主張するが」と前置きし、「よって、丙事件原告の上記主張は、それ自体失当である。」と締めている。すなわち、同裁判例において、サポート要件と実施可能要件は別個独立のものであり、同一の理由によって表裏一体のものとして同一の判断が導かれてはならないことが、明確に判示されている。

そして、この整理に基づけば、サポート要件と実施可能要件は、さらに以下のようなイメージで区別すればよいのではないかと考えられる。

#### サポート要件

特許請求の範囲に記載された発明は、発明の詳細な説明や出願時の技術常識を踏まえれば、当業者が発明の課題を解決できると認識できるか（この要件の下では、過度の試行錯誤なく実施できるかどうかは問われない）

#### 実施可能要件

当業者は、発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識を踏まえれば、過度の試行錯誤を要することなく、その物を生産し、かつ、使用することができるか（この要件の下では、発明が課題を解決できるかどうかは問われない）

上記整理は別の論文も参照して到達したものであるが<sup>2</sup>、この整理は、条文の文言や裁判例において、サポート要件が課題の解決を、実施可能要件が実施の可否を、それぞれの基準としてい

2 戸次一夫「サポート要件と実施可能要件—両者の関係と、達成すべき結果としての「効果」が請求項中に記載された場合の取扱い」特許研究 PATENT STUDIES No.78 2024/9・43頁  
<https://www.inpit.go.jp/content/100882568.pdf>

ることと整合しており、妥当な整理であると解する。敷衍するに、サポート要件違反は、発明者が得た知見（発明の詳細な説明に記載した知見）以上に、権利を欲張ったことに対するペナルティであり、実施可能要件違反は、社会に対する技術公開の代償としての開示義務を十分に果たしていないことに対するペナルティであるということもできる。そして、この区別は、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載」（サポート要件）と「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」（実施可能要件）という条文の文言にも忠実な解釈であろう。

以下、上記整理を踏まえ、サポート要件と実施可能要件が問われた複数の裁判例を検討した上で、考察を加える。

## 第2 基本的区別の理解に資する裁判例

### 1 サポート要件が問われた裁判例

知財高判平成25年4月11日<sup>3</sup>において、「液体調味料の加熱処理を行う前に血圧降下作用を有する物質であるACE阻害ペプチド（本件発明1～5、9）・・・を混合し、次いで加熱処理を行うか、あるいはこれらの物質を混合しながら液体調味料を加熱処理するなどの手段を採用する」という内容の発明につき、サポート要件が問われた。

同裁判例は、以下のように判示し、上記発明（本件発明1～5、9）はサポート要件を充足しないと判断した。

・・・本件明細書の発明の詳細な説明には、・・・ACE阻害ペプチドを本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合して加熱処理した場合の実施例の記載がない。

・・・本件明細書の発明の詳細な説明に、コーヒー豆抽出物及びγ-アミノ酪酸を本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合して加熱処理した場合の実施例があり、それにより液体調味料の風味変化を改善し、本件発明の解決すべき課題を解決できることが示されているとしても、これらは、ACE阻害ペプチドを本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合し加熱処理した場合に、液体調味料の風味変化の改善という本件発明の解決すべき課題を解決できることを示したことはない。

このように、同裁判例においては、構成要件であるACE阻害ペプチドについて、発明の詳細な説明に、同物質によって課題が解決されることが記載されていないとして、サポート要件を充足しないと判示された。同裁判例は、他の請求項については、発明の詳細な説明に、構成要件であるコーヒー豆抽出物によって課題が解決されることが記載されているとして、サポート要件を肯定したことからも、サポート要件の充足性の判断においては、発明の詳細な説明に、構成要件と課題の関係が記載されているか否かが重要であると理解できる。

### 2 実施可能要件が問われた裁判例

知財高判平成24年12月25日<sup>4</sup>において、「透明基材フィルムの少なくとも一方の面に、屈折率

3 平成24年（行ケ）10299号・裁判所ウェブサイト

4 平成24年（行ケ）10299号・裁判所ウェブサイト

の異なる透光性拡散剤を含有する透光性樹脂からなる防眩層を積層し、この防眩層の表面凹凸における表面ヘイズ値  $h_s$  を  $7 < h_s < 30$ 、前記防眩層の内部拡散による内部ヘイズ値  $h_i$  を  $3 \leq h_i \leq 12$  としたことを特徴とする防眩フィルム」等の内容の発明につき、実施可能要件が問われた。

同裁判例は、以下のように判示し、同発明は実施可能要件を充足しないと判断した。

・・・発明の詳細な説明欄には、防眩層における表面ヘイズ値・内部ヘイズ値は、「透光性拡散剤14と透光性樹脂16との比であるフィラー／バインダー比、溶剤等を調整して得られる」(【0039】)、「主として表2におけるP/V比、P及びVの屈折率差、溶剤の種類等により適宜選定することができる」(【0139】)とされ、(1) P/V比、(2) P及びVの屈折率差、(3) 溶剤の種類の3つの組合せによって、適宜選定できると記載されている。しかし、本件明細書には、透光性拡散剤の平均粒径と内部ヘイズ値の関係についての記載はあるものの(【0038】)、それ以外に、上記の三つの要素が表面ヘイズ値及び内部ヘイズ値に対し、どのように関係するかの直接的な説明はない。

・・・発明の詳細な説明の記載において示された実施例及び比較例に基づいて、当業者は、表面ヘイズ値・内部ヘイズ値が、P/V比、P及びVの屈折率差、溶剤の種類の3つの要素により、何らかの影響を受けることまでは理解することができるが、これを超えて、三つの要素と表面ヘイズ値・内部ヘイズ値の間の定性的な関係や相関的な関係や三つの要素以外の要素(例えば、溶剤の量、光硬化開始剤の量、硬化特性、粘性、透光性拡散剤の粒径等)によって影響を受けるか否かを認識、理解することはできない。

同裁判例は、構成要件である表面ヘイズ値と内部ヘイズ値は、(1) P/V比、(2) P及びVの屈折率差、(3) 溶剤の種類の3つの組合せによって決まることを前提として、これらの3つの要素が上記構成要件にどのように関係しているかが不明であると判示した。換言すれば、上記構成要件は、上記3つの要素の組合せで決まるものの、上記構成要件を充足する物を製造するには、上記3つの要素を具体的にどのように組み合わせればよいか不明であるため、当業者が発明を実施するには過度の試行錯誤が必要であると判断したと解される。

### 3 考察

上記1、2で紹介した裁判例は、サポート要件と実施可能要件の各違反が問われる典型例に位置づけられると考える。

上記1の裁判例では、発明の中核となる特定の構成要件により発明の課題が解決されることが、発明の詳細な説明の記載では十分に理解できないと評価された。このように、構成要件と課題との関係が問われる場合は、サポート要件が主戦場になりやすい。とりわけ、上記1の裁判例には、「ACE阻害ペプチドを使用する場合についての実施例が発明の詳細な説明に記載されていない限り、実施可能要件を満たさない」とする主張に対し、「本件明細書に本件発明1ないし8の使用を可能とする具体的な記載があり、かつ、当業者が本件発明9を製造することができる以上、本件発明は、実施可能であるといえるのであって、原告の上記主張は、サポート要件に関するものとして考慮する余地はあるものの、実施可能要件との関係では、その根拠を欠く」との判示がある。この判示は、構成要件と課題の関係が不明確であっても、実施行為自体は過度の試行錯誤なく可能と判断されれば実施可能要件は問われないことを示唆しており、サポート要件と実施可能要件の区別の理解に有益である。

これに対し、上記2の裁判例では、発明の詳細な説明には、発明を実施するために必要な要素

の開示が十分でないとして評価された。そして、判決文を俯瞰しても、この評価に際し、発明の課題に触れた箇所は不見当であった。このように、実施行為自体の可能性ないし容易性が問われる場合は、実施可能要件が主戦場になりやすい。また、上記2の裁判例では、サポート要件違反の主張もなされていたものの、判断は留保された。もとより、発明の詳細な説明を俯瞰すると、構成要件である表面ヘイズ値と内部ヘイズ値を採用することと、「ディスプレイ表面に取付けたとき、コントラストの低下を抑えると共に面ギラ、写り込み、白化を防止する」という課題との関係については、具体的な記載があるように思われる。このため、あくまでも推測にはなるが、仮にサポート要件にかかる判断があれば、違反の評価は回避できた可能性がそれなりに高いのではないかと考える。この推測が正しいとすれば、構成要件と課題の関係が明確であっても、実施行為には過度の試行錯誤を要すると判断されれば実施可能要件が問われることが示唆される。この意味において、上記2の裁判例を通じて、サポート要件と実施可能要件の区別の理解を深めることができるであろう。

### 第3 特定の性質を備える発明における留意点を示唆する裁判例

#### 1 パラメータ発明のサポート要件

知財高判（大合議）平成17年11月11日<sup>5</sup>において、「原反フィルムとして、熱水中での完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）との関係が、一定の式で示される範囲にあるポリビニルアルコール系フィルム（PVAフィルム）を用いること」という構成要件を含む発明につき、サポート要件が問われた。

同裁判例は、以下のように判示し、同発明はサポート要件を充足しないと判断した。

・・・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。

・・・本件明細書に接する当業者において、PVAフィルムの完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）とが、XY平面において、式（I）の基準式を表す上記斜めの実線と式（II）の基準式を表す上記破線を基準として画される範囲に存在する関係にあれば、従来のPVA系偏光フィルムが有する課題を解決し、上記所望の性能を有する偏光フィルムを製造し得ることが、上記四つの具体例により裏付けられていると認識することは、本件出願時の技術常識を参酌しても、不可能というべきであり、本件明細書の発明の詳細な説明における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ず、本件明細書の特許請求の範囲の本件請求項1の記載が、明細書のサポート要件に適合するという事はできない。

上記発明のように、特性値を表す技術的な変数（パラメータ）を用いた一定の数式により示さ

5 平成17年(行ケ)10042号・判例時報1911号48頁

れる範囲をもって物を特定する構成要件を含む発明は、「パラメータ発明」といわれることがある。しかるところ、上記判示事項は、パラメータ発明がサポート要件を充足すると評価されるためには、発明の詳細な説明において、構成要件である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を、当業者に理解できる程度に記載することを求める。その上で、上記発明においては、構成要件にかかるパラメータに含まれることと、従来のPVA系偏光フィルムが有する課題を解決することの関連性は、発明の詳細な説明に記載された具体例により裏付けられているとは認識できないとされた。

## 2 作用機序不明な発明の実施可能要件

知財高判平成24年6月28日<sup>6</sup>において、「加齢性黄斑変性の治療のための医薬の調製におけるhVEGF（ヒト血管内皮増殖因子）拮抗剤の使用」という発明につき、実施可能要件が問われた。

同裁判例は、以下のように判示し、同発明は実施可能要件を充足しないと判断した。

・・・脈絡膜での血管新生がVEGFにより促進されるとの事項は、本願の優先権主張日  
当時に知られていたとはいえず、また、同事項が技術常識として確立していたともいえない。  
・・・

以上に照らすならば、本願発明・・・の内容が、本願明細書における実施例その他の説明により、「hVEGF（ヒト血管内皮増殖因子）拮抗剤」を使用することによって、加齢性黄斑変性に対する治療効果があることを、実施例等その他合理的な根拠に基づいた説明がされる必要がある。

しかし、前記のとおり、本願明細書には、hVEGF拮抗剤が加齢性黄斑変性に対し治療効果を有することを示した実施例等に基づく説明等は一切存在しないから、本願明細書の記載が、本願発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されたものということができない。

上記発明は、hVEGF（ヒト血管内皮増殖因子）拮抗剤が加齢性黄斑変性の治療効果を奏することを前提とするところ、上記裁判例では、「血管新生のメカニズムは解明されつつあるが、どのような病態でどの増殖因子が血管新生にかかわっているのかについては不明な点が多い」ことが認定されている。このように、一定の構成要件を備えれば一定の作用効果を奏するとされる発明において、構成要件を採用した場合の作用機序が必ずしも明らかでない場合には、構成要件を採用すれば作用効果を奏することが、発明の詳細な説明の欄に記載されていなければならない。本件では、「血管新生を促進する因子としては、FGFのみではなくVEGFやHGFが知られていた」ことからすれば、この中で「hVEGF（ヒト血管内皮増殖因子）」を採用した場合に、加齢性黄斑変性の治療効果を奏することの説明が求められることになる。しかるに、上記発明の詳細な説明には、このことが十分になされていないと評価されたため、実施可能要件を欠如すると判断された。

## 3 考察

上記1、2で紹介した裁判例は、サポート要件と実施可能要件の各違反が問われるに際し、発

6 平成23年(行ケ)10179号・判例時報2160号109頁

明の性質によっては、より慎重な考慮が求められることを示唆すると考えられる。

上記1の裁判例からすれば、パラメータ発明においては、特にパラメータを充足することと課題解決との関連性が問われる。なるほど、構成要件にかかるパラメータは、技術的範囲に属することを測定するための基準である意味合いが大きく、物の構造自体を示すものではないから、当該パラメータを充足すれば課題解決に至ると理解できる理由が直ちに明らかではないことも多いと推測される。ただし、上記1の裁判例は、パラメータ発明のサポート要件について、特別な要件を付加していると理解する必要はないと考える。サポート要件の判断基準をパラメータ発明に適用した場合、発明の詳細な説明に、パラメータと発明の課題との関連性を当業者が具体的に理解できる程度の記載がなければ、発明の性質上、構成要件により課題解決に至るとの理解ができない結果、サポート要件は否定されるとの結論に至るはずである。この点、トマト含有飲料につき、糖度、糖酸比及びグルタミン酸等含有量の数値範囲を構成要件とするパラメータ発明のサポート要件が問われた知財高判平成29年6月8日<sup>7</sup>も、上記1の裁判例の規範を引用しつつ、発明の詳細な説明の記載では、当業者は、このパラメータと「濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制されたという風味との関係の技術的な意味」を理解できるとはいえないと判示した。

また、上記2の裁判例からすれば、構成要件と作用効果からなる発明において作用機序が必ずしも明らかでない場合には、特に構成要件を採用すれば作用効果を奏することの具体的な説明が求められる。このような発明は、バイオ関連等の発明において散見されるが、確かに、作用機序が明らかでなければ、当業者が実施に際して適宜なし得る最適化や調整の内容が不明確になりやすく、その結果、実施に際して過度の試行錯誤が要求される場合が多くなると推測される。ただし、上記2の裁判例についても、このような発明の実施可能要件について、特別な要件を付加していると理解する必要はないと考える。実施可能要件の判断基準をこのような発明に適用した場合、発明の詳細な説明に、構成要件と作用効果との関連性を当業者が具体的に理解できる程度の記載がなければ、発明の性質上、構成要件により作用効果を奏すると理解できない結果、実施可能要件は否定されるとの結論に至るはずである<sup>8</sup>。

## 第4 重なるの正体

以上整理してきたように、サポート要件と実施可能要件は、上記第1・2で整理した一般論に

7 平成28年(行ケ)10147号・判例時報2364号63頁

8 もとより上記2の裁判例は、作用機序自体を明らかにすることを求めていることには留意が必要である。事実、「サポート要件を充足するには、明細書に接した当業者が、特許請求された発明が明細書に記載されていると合理的に認識できれば足り、また、課題の解決についても、当業者において、技術常識も踏まえて課題が解決できるであろうとの合理的な期待が得られる程度の記載があれば足りるのであって、厳密な科学的な証明に達する程度の記載までは不要であると解される。なぜなら、まず、サポート要件は、発明の公開の代償として独占権を与えるという特許制度の本質に由来するものであるから、明細書に接した当業者が当該発明の追試や分析をすることによって更なる技術の発展に資することができれば、サポート要件を課したことの目的は一応達せられるからであり、また、明細書が、先願主義の下での時間的制約の中で作成されるものであることも考慮すれば、その記載内容が、科学論文において要求されるほどの厳密さをもって論証されることまで要求するのは相当ではないからである。」とする裁判例がある(知財高判令和2年7月2日(平成30年(行ケ)第10159号等・裁判所ウェブサイト))。

基づけば、上記第2の各裁判例のような整理は可能なはずである。この点、発明の性質によってはより慎重な考慮が求められる場合もあるが、その場合も、上記第1・2で整理した一般論を踏まえて整理すれば、上記第3の各裁判例のように、考慮すべき事項は自然に整理されると考える。

それでもなお混乱する理由のひとつは、どちらの観点からも主張できる類型があるからではないかと推測する。例えば、上記第3・2の裁判例は、「加齢性黄斑変性の治療のための医薬の調製における」という作用効果を示唆する構成要件を含んでいたことから、「h V E G F（ヒト血管内皮増殖因子）拮抗剤の使用」という構成要件と作用効果の関係性につき、「実施」の可能性という角度から論じられたが、「加齢性黄斑変性に対する治療効果」を発明の課題であるととらえれば、「h V E G F（ヒト血管内皮増殖因子）拮抗剤の使用」という構成要件と課題との関係が不明であるとして、サポート要件が問われた可能性もあると推測する。また、知財高判平成30年7月5日<sup>9</sup>のように、サポート要件及び実施可能要件双方の違反を認めた裁判例もある。同裁判例は、「過度の試行錯誤」の観点から実施可能要件を充足しないと判示した後、サポート要件も充足しないと判示する際にも「過度の試行錯誤」に言及しているが、サポート要件の判断基準としては上記第1・2の規範を立てた上で、構成要件と課題との関連付けの観点から判断していることからして、上記第1・2の区別に沿った判断に及んでいないと解される。サポート要件の判断に際して「過度の試行錯誤」に言及しているのは、発明の詳細な説明の記載では、当業者において、構成要件を採用すれば課題を解決できるとは理解できないことを示すためであり、「過度の試行錯誤」が必要であるからサポート要件を欠くとは判断していないことには注意が必要である<sup>10</sup>。

以上のとおり、サポート要件と実施可能要件に「重なり」が生じるのは、両者が同一の不備を言い換えているからではない。特許請求の範囲や発明の詳細な説明の記載を参照した場合に、課題解決の可能性と実施可能性の双方に問題点が波及している類型があるからである。実務においては、個々の発明につき、検討開始の時点からサポート要件と実施可能要件の問題が「重なっている」と把握するのではなく、上記第1・2の区別に即して発明の内容を整理した上で、主戦場になり得る側を定めることが求められる。もとより、整理の結果、両者とも主戦場になり得ると判断される場合に、両側から争点化することも決して否定されるべきではない。「重なり」を嘆くのではなく、入口を分けて整理し、刺さる方から攻める—それが2要件を扱う最短距離である—と考える次第である。

以 上

---

9 平成29年(行ケ)10143号・裁判所ウェブサイト

10 同裁判例は、発明の課題を解決するにはpHを調整する必要があると判示するから、サポート要件を否定する理由付けとしては、「過度の試行錯誤」に言及するのではなく、「pHの値が構成要件で特定されていないため、課題を解決しない物までクレームに含まれることになる」という論理を示す方が適切であったかもしれない。