



HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	サポート要件と実施可能要件と機能的クレイムの関係に関する一考察（2）：クレイムの全範囲にわたって実施可能とする必要があるのか？
Author(s)	田村, 善之
Citation	知的財産法政策学研究, 69, 93-116
Issue Date	2024-10
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/93513
Type	departmental bulletin paper
File Information	69_04_Tamura.pdf



サポート要件と実施可能要件と 機能的クレイムの関係に関する一考察(2) —クレイムの全範囲にわたって 実施可能とする必要があるのか?—

田 村 善 之

Ⅱ 開示要件

四 サポート要件と実施可能要件の異同について

1 序

サポート要件の実像が以上のようなものであるとすると、それと実施可能要件との関係はどのように位置づけられるのであろうか。裁判例、学説の順に、諸見解を紹介していこう。

2 裁判例

1) 抽象論

サポート要件と実施可能要件に関しては、後述するように、学説上は、最近揺らいでいるとはいえるものの、表裏一体説が多数説といえるが、裁判例では、そのような立場を明言するもの（知財高判平成 17. 10. 9 平成 17（行ケ）10013 [体重のモジュレーター]¹⁾）よりは、観念的には両者の判断

¹⁾ サポート要件と実施可能要件の関係について、以下のように、一般論として、「表裏一体の問題」であると説いた判決である。

基準を違えるもののほうが有力である。

まず、サポート要件に関しては、後述するように一部例外はあるが、大半の裁判例では、偏光フィルムの製造法知財高裁大合議判決(知財高大判平成 17. 11. 11 判時 1911 号 48 頁 [偏光フィルムの製造法])のサポート要件に関する説示が、パラメータ特許を超えた一般的な通有性を有する規範であると理解されており、ゆえに、サポート要件においては、クレイムに係る発明が、発明の詳細な説明に記載された発明であって、発明の詳細な説明や技術常識により当業者が特許発明の課題を解決できると認識できる範囲であるかということが問題である、とされている(知財高判平成 24. 4. 11 判時 2154 号 105 頁 [医薬]、知財高判平成 24. 6. 13 平成 23 (行ケ)102023[樹脂管ジョイント並びにその製造方法]、知財高判平成 24. 6. 13 平成 23 (行ケ) 10364 [比出力が高い電動モータ]、知財高判平成 24. 11. 7 平成 23(行ケ)10235 [有機 LED 用燐光性ドーパントとしての式 L2MX の錯体]、知財高判平成 28. 7. 19 平成 27 (行ケ) 10099 [白色ポリエステルフィルム]、知財高判平成 29. 2. 2 平成 27 (行ケ) 10249 等 [新規な葉酸代謝拮抗薬の組み合わせ療法] など)。こうした理解は、再度、大合議判決である知財高大判平成 30. 4. 13 平成 28(行ケ)10182 等 [ピリミジン誘導体]²によって確認された。

他方、実施可能要件に関しては、明細書の記載に接した当業者が、過度

「特許法 36 条 6 項 1 号の記載要件は、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。」

岡田吉美＝道祖土新吾「特許法と技術思想」『知財立国の発展へ』（竹田稔傘寿・2013 年・発明協会）564 頁は、同判決が化学物質発明に関するものであることに注意を促すとともに、化学物質発明であっても常に表裏一体となるわけではないと付言している。ちなみに、この事件の具体的な事案は、クレイムにおいて、塩基配列などで物質構造を特定することなく、機能的に「本件 OB 遺伝子に高度の厳密性の条件下でハイブリダイズする能力を有する」と特定していたところ、クレイムに含まれる膨大な実施例中のごく一部(50 例)の実施例が開示されるに止まり、かえってクレイム内に特定された機能を発揮することがないものが含まれるという技術常識が存在したと認定されているから、技術的意味型としても、具体例型としても、サポート要件を充足しえない例であった。

² 田村善之 [判批] 知的財産法政策学研究 56 号 163～237 頁(2020 年)。

の試行錯誤をなすことなく実施しうるかということが問題とされ、その結果、発明に係る物の製造が困難であれば、実施可能要件の充足が否定される（知財高判平成 19. 7. 19 平成 18（行ケ）10487 [水性接着剤]、知財高判平成 20. 6. 12 平成 19（行ケ）10308 [被覆硬質部材]、知財高判平成 28. 12. 6 平成 27（行ケ）10150 [炭酸飲料]、知財高大判令和元. 6. 7 判時 2430 号 34 頁 [二酸化炭素含有粘性組成物] など）。

そうだとすると、抽象論のレベルでは、かたや課題を解決すると理解できるかという問題（サポート要件）、かたや実施をできるかという問題（実施可能要件）だということになるから、判断基準を異にする以上、両者は充足・非充足の点で結論を違えうものであることに変わりはないことになりそうである（両者が異なる基準であることを明言するものとして、前掲知財高判 [医薬]、知財高判平成 24. 10. 29 平成 24（行ケ）10076 [ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物]、前掲知財高判 [新規な葉酸代謝拮抗薬の組み合わせ療法]³、さらに具体的に両要件で充足・非充足の判断を違えたものとして、知財高判平成 25. 4. 11 平成 24（行ケ）10299 [液体調味料製造方法]）。

もともと、学説上の表裏一体説といえども、後述するように、その多くは、両者は観点を異にするものの、実質的には差異が（ほとんど）ないとするものであるから、このように抽象論のレベルで観念的に判断基準が異なるのだとしても、だからといって裁判例が表裏一体説を採用していないと俄かに断じることはいできない。ただ、数は少ないながらも、以下にみるように、実際に具体的な判断のレベルで、サポート要件と実施可能要件の充足・非充足の結論を違えるものも散見する。

³ 判文中、関連する説示は以下のとおりである。

「本件明細書の発明の詳細な説明の記載が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。」

2) フリバンセリン知財高裁判決

サポート要件と実施可能要件とで充足・非充足の結論が分かれうることを示唆する明示的な区別説の嚆矢となったのは⁴、知財高判平成 22. 1. 28 判時 2073 号 105 頁 [性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用]⁵である。

飯村敏明裁判長の手になる同判決は、既知の物質を性欲障害の治療の用途に用いる用途発明について、発明の詳細な説明に薬理データまたはそれと同視しうる記載がないことを理由とした拒絶審決を取り消すに際して、以下に紹介するように、一般論として、サポート要件(特許法 36 条 6 項 1 号)と実施可能要件(特許法 36 条 4 項 1 号)を区別すべきことを明言したために注目を集めた。

「法 36 条 6 項 1 号の規定の解釈に当たり、『発明の詳細な説明において開示された技術的事項と対比して広すぎる独占権の付与を排除する』という同号の趣旨から離れて、法 36 条 4 項 1 号の要件適合性を判断するのと全く同様の手法によって解釈、判断することは、同一事項を二重に判断することになりかねない。仮に、発明の詳細な説明の記載が法 36 条 4 項 1 号所定の要件を欠く場合に、常に同条 6 項 1 号の要件を欠くという関係に立つような解釈を許容するとしたならば、同条 4 項 1 号の規定を、同条 6 項 1 号のほかにも別個独立の特許要件として設けた存在意義が失われることになる。

したがって、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、例えば、特許請求の範囲が特異な形式で記載されているため、法 36 条 6 項 1 号の判断の前提として、『発明の詳細な説明』を上記

⁴ 相良由里子 [判批] AIPPI 56 巻 2 号 119 頁(2011 年)の評価を参照。

⁵ 参照、齊木教朗 [判批] Law & Technology 50 号 59～62 頁(2011 年) [執筆者は本判決の担当裁判官である]、相良／前掲注 4・113～124 頁、中山一郎 [判批] 新・判例解説 Watch 8 号 305～308 頁(2011 年)、吉田広志 [判批] 判例時報 2117 号 177～187 頁(2011 年)、高見憲 [判批] 小泉直樹＝田村善之編『特許判例百選』(第 5 版・2019 年・有斐閣)144～145 頁。

のような手法により解釈しない限り、特許制度の趣旨に著しく反するなど特段の事情のある場合はさておき、そのような事情がない限りは、同条4項1号の要件適合性を判断するのと全く同様の手法によって解釈、判断することは許されないというべきである。」

「法36条6項1号は、前記のとおり、『特許請求の範囲』と『発明の詳細な説明』とを対比して、『特許請求の範囲』の記載が『発明の詳細な説明』に記載された技術的事項の範囲を超えるような広範な範囲にまで独占権を付与することを防止する趣旨で設けられた規定である。そうすると、『発明の詳細な説明』の記載内容に関する解釈の手法は、同規定の趣旨に照らして、『特許請求の範囲』が『発明の詳細な説明』に記載された技術的事項の範囲のものであるか否かを判断するのに、必要かつ合目的な解釈手法によるべきであって、特段の事情のない限りは、『発明の詳細な説明』において実施例等で記載・開示された技術的事項を形式的に理解することで足りるというべきである。」

そのうえで、事案に対する具体的な当てはめとしては、薬理データかそれと同視すべき程度の記載がないことのみを理由に、サポート要件違反として、本願を拒絶する判断を下したのは理由不備だというのである⁶。

本判決を理解するうえで肝要なことは、実施可能要件違反については判断をしていないということであり、かりに審決が同じ薬理データ等の不記載を、実施可能要件違反であると理由づけていたのだとしたならば、それを取り消すこともなかったのではないかと推察される。その意味で、本判決はサポート要件の充足を認めつつ、実施可能要件の充足が否定されることがありうることを認めた裁判例と理解することができるだろう。

そして、サポート要件が特許請求の範囲の記載が発明の詳細な説明に記載された技術的事項を超える広汎な範囲の保護を享受する特許権の出現

⁶ 判文中、関連する説示は以下のとおりである。

「以上検討したとおり、審決は、法36条6項1号の要件を満たすためには、常に『薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載がないこと』が必要であるとの前提に立って、本願では、『薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載がないこと』のみを理由に、同条6項1号の要件を充足しないとしたものであって、審決の判断には、理由不備の違法がある。」

を防ぐところにあるというその説示からは、本判決の目的は、薬理データ等の記載がサポート要件の問題とされてしまうこと⁷で、クレイムの全範囲にわたって薬理データ等の記載で支えることが必然的となるような解釈が採用されないようにするところにあると理解できるだろう。結局、本判決は、サポート要件にあってはクレイムの全範囲にわたって実施可能とする必要はない旨を判示した判決であると評しても大過ないといえよう⁸。

もっとも、本判決は、それでは実施可能要件の問題とした場合、いったいいかなる範囲で実施可能としなければならないのかということについては、柔軟な処理をなすべきことを示唆しているものの、事案の解決に必要なではないこともあって、具体的な判断手法にまで言及したわけではない⁹。また、サポート要件についても、「必要かつ合目的な解釈手法によるべ

⁷ この点に関する従前の裁判例につき、平嶋竜太〔判批〕ジュリスト1420号326頁(2011年)。

⁸ 本判決は、具体的には、実施可能であるか否かということではなく、薬理データ等の記載をなす必要があるか否かという問題を扱っているのであるが、理由づけとして、特許法36条6項1号と34条4項1号の相違を強調しているので、本文のように解することが素直な理解であるようにも思われる。もっとも、本判決の飯村敏明裁判長は、以前、実施可能要件の下で、クレイムの全範囲にわたって実施可能とすべきである旨を説いた、知財高判平成21.9.2 平成20(行ケ)10272 [HCVに対する抗体]の裁判長であった。そこでの判断と整合させることを重視するとすれば、フリバンセリン知財高判は、クレイムの全範囲にわたって実施可能であることを要しないとまでするものではなく、単にその範囲で薬理データ等を記載するまでの必要はないと判示したと理解すべきことになろう。

⁹ 判文中、関連する説示は以下のとおりである。

「発明の詳細な説明に記載された技術的事項が確かであること等の論証過程に解する具体的な記載を欠くとの点については、専ら、法36条4項1号の趣旨に照らして、その要件の充足を判断すれば足りるのであって、法36条6項1号所定の要件の充足の有無の前提として判断すべきでないことは、前記説示のとおりである（なお、発明の詳細な説明に記載された技術的事項が確かであるか否か等に関する具体的な論証過程が開示されていない場合において、法36条4項1号所定の要件を充足しているか否かの判断をするに際しても、たとえ具体的な記載がなくとも、出願時において、当業者が、発明の解決課題、解決手段等技術的意義を理解し、発明を実施できるか否かにつき、一切の事情を総合考慮して、結論を導くべき筋合いである。）。」

き」であり、「特段の事情のない限りは、『発明の詳細な説明』において実施例等で記載・開示された技術的事項を形式的に理解することで足りる」と述べるに止めている。しかも、前述の偏光フィルムの製造法知財高裁大合議判決が示したサポート要件の判断基準について、パラメータ特許という「特異な形式」に関するものであって、その射程が一般的なものではない(少なくとも医薬品の用途発明には及ばない)とも読める説示を展開している¹⁰。サポート要件を形式的に判断すると論じているところが、偏光フィルムの製造法知財高裁大合議判決と実質的に矛盾していると指摘されることもある¹¹。いずれにせよ、この判決に従った場合、サポート要件が一般的にどのように判断されるのかということについて縁(よすが)を失う、という課題があった¹²。

¹⁰ 相良／前掲注4・122頁、中山／前掲注5・307頁の理解を参照。

判文中、関連する説示は以下のとおりである。

「知財高裁大合議部判決の判示は、〔1〕『特許請求の範囲』が、複数のパラメータで特定された記載であり、その解釈が争点となっていること、〔2〕『特許請求の範囲』の記載が『発明の詳細な説明』の記載による開示内容と対比し、『発明の詳細な説明』に記載、開示された技術内容を超えているかどうかが争点とされた事案においてされたものである。これに対し、本件は、〔1〕『特許請求の範囲』が特異な形式で記載されたがために、その技術的範囲についての解釈に疑義があると審決において判断された事案ではなく、また、〔2〕『特許請求の範囲』の記載と『発明の詳細な説明』の記載とを対比して、前者の範囲が後者の範囲を超えていると審決において判断された事案でもない。知財高裁大合議部判決と本件とは、上記各点において、その前提を異にする。したがって、被告が、知財高裁大合議部判決の判示内容を医薬用途発明に適用すれば、発明の詳細な説明に『薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載』をすることが、法36条6項1号の適合性を充足するための要件になると主張する点は、本件において、同様に適用されるための前提を欠く。

したがって、知財高裁大合議部判決の判示を論拠として、医薬品の用途発明である本件について、発明の詳細の記載に薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載がないから、法36条6項1号の要件を満たさないとすべきであるとの被告の主張は、採用の限りでない。」

¹¹ 前田健〔判批〕 中山信弘＝大淵哲也＝小泉直樹＝田村善之編『特許判例百選』（第4版・2012年・有斐閣）47頁。

¹² 相良／前掲注4・123頁、吉田／前掲注5・184頁の評価も参照。

3) ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物知財高裁判決

その後、サポート要件の判断基準に関して偏光フィルムの製造法知財高裁大合議判決の示した規範を用いつつ、なおフリバンセリン知財高裁判決と同様に、サポート要件を肯定しつつ、実施ができるか否かの問題はサポート要件ではなく実施可能要件の問題である旨を説き、両要件の結論が異なりうることを示唆した裁判例が、知財高判平成 24.10.29 平成 24(行ケ)10076〔ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物〕である。

サポート要件の不適合を理由とした拒絶審決に対する取消訴訟において、同判決は、以下のように述べて、当業者の技術常識を踏まえれば、発明の詳細な説明の記載から、本願発明の構成を採用すれば発明の課題を解決できると当業者は認識できる旨を説き、サポート要件の充足を否定した審決は誤りであったと帰結する。

「このように、発明の詳細な説明には、非常に低レベルの OTBP、DTBP 及び TTBP の単環ヒンダードフェノール化合物を含有することによって、従来のメチレン架橋化多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物よりも向上した油溶解性を有する組成物を得ることができ、また、低い揮発性を有し、その結果、向上した酸化安定性を有する組成物を得ることができる点が記載されているということができるから、発明の詳細な説明の記載から、本願発明の構成を採用することにより本願発明の課題が解決できると当業者は認識することができる。」

そのうえで被告特許庁長官の、本願発明の原料成分を入手することが困難であり、その入手手段が明らかにされていない発明の詳細な説明の記載に基づいて、本願発明の組成物を製造できるとはいえない等の主張に対して、以下のように、それはサポート要件ではなく、実施可能要件の問題である旨を説いて退けている。

「しかし、発明の詳細な説明の記載と出願時の技術常識からは本願発明に係る組成物を製造することはできないというのであれば、これは特許法 36 条 4 項 1 号（実施可能要件）の問題として扱うべきものである。審決は、本件出願が特許法 36 条 6 項 1 号（サポート要件）に規定する要件を

満たしていないことを根拠に拒絶の査定を維持し、請求不成立との結論を出したものであるから、被告の上記主張は、審決の判断を是認するものとしては採用することができない。」

サポート要件に関しては、クレイムに係る発明が、明細書に記載されている発明であって、明細書の記載や技術常識に従って当該発明の解決すべき課題を解決できると当業者が認識しうる範囲を超えるものでないのか否かという問題であることが、偏光フィルムの製造法知財高裁大合議判決以来、ほぼ一貫した裁判例の立場である。フリバンセリン知財高裁判決は、大合議判決の射程をパラメータ特許という特殊なクレイムの事案に限定しようとしたが、そうした理解は一般的なものとはならなかった¹³。本判決も、サポート要件については偏光フィルムの製造法知財高裁大合議判決の規範を用いつつ、クレイムに係る組成物を製造しうるか否かという問題とされる実施可能要件と対置している。その結果、課題を解決できることを当業者が認識しうるけれども、組成物を製造できないという場合には、サポート要件は肯定されるが、実施可能要件は否定されるという形で、両者の結論が分かれる場合があることが具体的に示されるに至ったのである。

4) 液体調味料製造方法知財高裁判決

ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物知財高裁判決は、サポート要件は充足しているけれども、実施可能要件は満たさないという意味で、両

¹³ 相良／前掲注 4・121～123 頁、高見憲 [判批] AIPPI 62 巻 7 号 647 頁（2017 年）、同／前掲注 5・145 頁。なお、関連して、高石秀樹「パラメータ発明のサポート要件ー（令和元年（行ケ）第 10173 号〔両面粘着テープ事件〕を契機として）ー」『パテント 74 巻 5 号 23～29 頁（2021 年）』、同 [判批] 知財管理 71 巻 11 号 1534～1536 頁（2021 年）、知財高判令和 2.9.3 令和元（行ケ）10173 [両面粘着テープ] の評価につき、本論文「(1) 知的財産法政策学研究 67 号 112～114 頁（2023 年）を参照。この点については、偏光フィルムの製造法知財高裁大合議判決の判文を克明に分析する、吉田和彦『パラメータ発明』のサポート要件について（～偏光フィルム事件大合議判決にいう『パラメータ発明』かどうかを問う必要があるか～）『多様化する知的財産権訴訟の未来へ』（清水節古稀・2023 年・日本加除出版）273～287 頁も参照。

者の結論が異なる場合があることを示した裁判例であった。他方で、同判決の説示を応用すれば、同事件の示した例とは逆に、組成物は製造できるけれども、課題を解決できることは認識しえない場合には、実施可能要件は肯定されるけれども、サポート要件は否定されるという形で両社の結論を違える類型がありうることになる。そして、実際、そのような事案が問題となり、そのように判断する判決が登場する。それが、知財高判平成25.4.11 平成24（行ケ）10299〔液体調味料製造方法〕である。

無効不成立審決の取消訴訟に係る同判決は、まず実施可能要件について、以下のように、明細書の記載に従えば、とにかく、方法の特許発明に係る方法を使用することができ、あるいは物を生産する方法の特許発明に係る物を生産することができることだけを理由に、それらの実施により特許発明に係る課題を解決しうるか否かということを吟味することなく、実施可能要件の充足を肯定している。

「本件発明1ないし8は、いずれも方法の発明であるが、その特許請求の範囲の記載にある『生醬油』（【0012】）、『コーヒー豆抽出物』（【0018】）、『アンジオテンシン阻害活性を有するペプチド』（ACE阻害ペプチド。【0027】【0029】）及び『液体調味料』（【0011】）については、いずれも本件明細書に具体的にその意義、製造方法又は入手方法が記載されている。また、本件発明1ないし8の方法は、上記『生醬油』を含む調味料と、『コーヒー豆抽出物』及び『アンジオテンシン阻害活性を有するペプチド』（ACE阻害ペプチド）から選ばれる少なくとも1種の原材料（本件発明1～5）あるいは専ら『コーヒー豆抽出物』（本件発明6～8）を混合し、特定の温度（及び時間）で加熱処理し、あるいは混合しながら同様に加熱処理し、更にその後充填工程を行うというものであるが、これらの具体的手法は、液体調味料の加熱処理方法（【0065】）や、加熱処理が充填工程の前に行われること（【0035】）を含めて、いずれも本件明細書（【0035】【0036】【0038】）に記載されている。

したがって、本件明細書の発明の詳細な説明には、これに接した当業者が本件発明1ないし8の使用を可能とする具体的な記載があるといえる。また、本件発明9は、本件発明1ないし8のいずれかの方法により製造した液体調味料という物の発明であるが、以上のとおり、本件明細書の発明

の詳細な説明には、これに接した当業者が本件発明 1 ないし 8 の使用を可能とする具体的な記載がある以上、当業者は、本件発明 9 を製造することができるものといえる。」

そのうえで、同判決は、サポート要件について、当該事件の本件発明 1 ないし 5 と 9 について、当業者は明細書の記載に従い発明を実施できるとしても（ゆえに実施可能要件は充足するとしても）、液体調味料の風味変化の改善という特許発明に係る課題を解決できるとまでは認識しえないことを理由にサポート要件の充足を否定し、結論として無効不成立審決を取り消している。

「本件明細書の発明の詳細な説明には、前記イに記載の物質のうち 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。

また、本件明細書の発明の詳細な説明には、前記 1 (1) オに記載のとおり、血圧降下作用を有する物質として、ポリフェノール類、ACE 阻害ペプチド、交感神経抑制物質、食酢、ニコチアナミン、核酸誘導体、醤油粕、スフィンゴ脂質等が列記されており（【0013】）、コーヒー豆抽出物がポリフェノール類の一種であるクロロゲン酸類を含有しており（【0014】【0017】）、γ-アミノ酪酸が交感神経抑制物質の一種であること（【0031】）のほか、前記 1 (1) キ（ア）ないし（ウ）に記載のとおり、コーヒー豆抽出物（【0064】～【0070】【0073】【0075】【0076】【表 1】）又はγ-アミノ酪酸（【0064】【0065】【0070】～【0072】【0074】【0077】【0078】【表 2】）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にも、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実施例をもって記載されている。

しかるところ、本件明細書の発明の詳細な説明に列記された上記血圧降下作用を有する物質の間には、その化学構造に何らかの共通性を見いだすことができず、その風味にも共通性が見当たらないばかりか、発明の詳細な説明において実施例について記載のあるクロロゲン酸類及びγ-アミノ酪酸は、いずれも ACE 阻害ペプチドと共通する化学構造を有するものではなく、また、ACE 阻害ペプチドと共通する風味を有するものでもない

ことに加え、上記血圧降下作用を有する物質の風味とその血圧降下作用に関連性がないこともまた、技術常識に照らして明らかである。

以上によれば、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にはならない。

その他、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同して加熱処理をした場合に、上記課題が解決されたことを示す記載はない以上、本件明細書の発明の詳細な説明に接した当業者は、血圧降下作用を有する物質として ACE 阻害ペプチドを使用した場合を包含する本件発明 1 ないし 5 及び 9 が、液体調味料の風味変化の改善という課題を解決できると認識することができるとはいえず、また、当業者が本件出願時の技術常識に照らして本件発明の課題を解決できると認識できることを認めるに足りる証拠もない。」

「以上によれば、・・・血圧降下作用を有する物質として、コーヒー豆抽出物に加えて ACE 阻害ペプチドを使用する場合を包含する本件発明 1 ないし 5 及び 9 は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明であるといえるが、発明の詳細な説明の記載により当業者がその課題を解決できると認識できるものではなく、また、当業者が本件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ものであるともいえないから、サポート要件を満たすものとはいえない。」

本判決は、ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物知財高裁判決と同様、サポート要件に関する偏光フィルムの製造法知財高裁大合議判決の法理を踏襲しつつ、ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物判決とは逆に、明細書の記載に従えば実施は可能であるが、発明の課題を解決できることまでは開示されていない場合には、実施可能要件は満たされるけれども、

サポート要件は満たされないことを明らかにした点に、その意義を認めることができる。

前述したように、偏光フィルムの製造方法知財高裁大合議判決によれば、サポート要件の充足の仕方には、クレイムの全範囲を実施例で支える具体例型と、その範囲で課題を解決できることの技術的な意味を記載する技術的意味型の二通りがあり、このうち、後者の技術的意味型に関しては、その後の知財高判平成 20. 6. 12 平成 19(行ケ)10908 [被覆硬質部材] によれば、メカニズムや(緩い意味での)因果関係を示すことが満たされるとされていた¹⁴。液体調味料製造方法事件の事案は、クレイムの全範囲にわたって実施例がカバーしているわけではなく、かといって、課題を解決できることの技術的意味がメカニズムや因果関係で示されているわけでもないというものであった。当業者は、本件明細書の記載に従って、物理的にはクレイムの全範囲にわたって実施可能であるが、実際に所望の効果が得られるかは実施してみなければ分からない。このような状況下で、かりに実施可能であることを理由に記載要件に問題がないとしてしまうと、発明者は実際に効果を得られるということを確認したのが、自身が提供した実施例の範囲に止まるにもかかわらず、いまだ効果を実現できるかどうか解明していない(あるいは少なくとも開示していない)クレイムの全範囲にわたって、特許権を取得することができてしまうことになりかねない。これでは、発明者が発明し開示した技術的思想を超えた範囲について特許権の取得を認めることになりかねない。液体調味料製造方法知財高裁判決の法理の下では、このような、発明をしていない(少なくとも開示していない)範囲についてまで、あてずっぽうでクレイムを広くとることを防ぐためにサポート要件が活用されることになる。

ところで、本判決が、実施可能要件は充足、サポート要件は非充足と判断を違えるに至った要因は、サポート要件に関して大合議判決の示した基準を用いたことばかりでなく、実施可能要件に関して、本判決が、当業者が物理的に発明を実施できる記載さえあれば(＝クレイムに係る物を製造

¹⁴ 具体例型と技術的意味型を相補的に用いる相補型という形でサポート要件が充足される場合があること(知財高判平成 20. 3. 27 平成 19(行ケ)10147[ソーワイヤ用ワイヤ])とともに、参照、本論文「(1)」／前掲注 13・110～130 頁。

できたり、クレイムに係る方法を使用できたりしさえすれば)、それで実施可能要件を充足するとの判断基準を採用したところにある(他の裁判例として、知財高判平成 24. 4. 11 判時 2154 号 105 頁 [医薬]、知財高判平成 24. 6. 13 平成 23(行ケ)10364 [流体によって冷却される、比出力が高い電動モータ]、知財高判平成 28. 7. 19 平成 27(行ケ)10099 [白色ポリエステルフィルム]、「何らかの技術上の意義のある態様で 사용할 ことができること」という説示ながら、知財高判平成 27. 8. 5 平成 26(行ケ)10238 [活性発砲体]¹⁵⁾。他方。実施可能要件のところで、物理的に実施することができる記載では足りず、さらに、当事者が明細書に記載されている発明の所期の効果を発揮できると理解できる記載がなければならぬと解する立場(知財高判平成 21. 4. 23 平成 18(行ケ)10489 [フルオロエーテル組成物]、知財高判平成 26. 12. 24 平成 26(行ケ)10080 [重力発電装置])の下では、本件においてもサポート要件ばかりでなく、実施可能要件も否定されたことであろう^{16 17)}。この点は、後述するサポート要件と実施可能要件の交通整理の仕方に関わる。

3 学説

学説においては、サポート要件と実施可能要件とを表裏一体のものであり区別がつかないとする見解¹⁸⁾と、両者は区別されるものであると説く見

¹⁵⁾ 高見／前掲注 13・640～648 頁。

¹⁶⁾ 以上の裁判例の抽出に当たっては、高見／前掲注 13・642～648 頁、同／前掲注 5・145 頁を活用した。

¹⁷⁾ このように、当事者が発明に係る効果を認識しうるか否かという問題を実施可能要件に持ち込むか否かということがサポート要件との異同に影響を与えることを、本判決に先立って指摘していたものとして、前田／前掲注 11・47 頁。前掲知財高判 [フルオロエーテル組成物] に当てはめた議論として、今村玲英子「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」前掲注 1 竹田傘寿 582～583 頁も参照。

¹⁸⁾ 前田健「明細書の開示が特許法の中で果たしている役割について」パテント 66 巻 3 号(別冊 9 号)154～155 頁(2013 年)、同『特許法における明細書による開示の役割 特許権の権利保護範囲決定の仕組みについての考察』(2012 年・商事法務) 296～298 頁、吉田／前掲注 5・181～185 頁、なお、前田健「記載要件の論点—ライフサイエンス発明を中心に」法律時報 89 巻 8 号 24～25 頁(2017 年)。

解¹⁹が対立している。

条文²⁰の文言上、サポート要件はクレイムと明細書の記載の対応関係を取り扱う要件であり（特許法 36 条 6 項 1 号）、実施可能要件は明細書の記載を取り扱う要件であるから（特許法 36 条 4 項 1 号）、前者はクレイムと明細書の記載の関係、後者は明細書の記載を検討の対象とするものとして、元来、別のものであるように読める。しかし、実施可能要件について、クレイムの全ての範囲について実施可能としなければならないとする要件であると理解する場合には、少なくとも検討の対象の点で両者の区別の意義は失われることになる²¹。

それでも、両者の判断手法が異なるのであれば別の要件と理解することも可能となるはずである。しかし、従前は、表裏一体説に完全に与しない旨を説く場合であっても、事実上、重なることが多いとされ、具体的にいかなる場合が異なるのかということを特定するまでには至らないものが多数を占めていた²²。もっとも、近時は前述した裁判例の動向の影響もあ

¹⁹ 村上聡＝小原深美子「サポート要件の裁判例の現状と今後の課題」知財管理 59 巻 5 号 511～512 頁（2009 年）、岡田＝道祖土／前掲注 1・562～564 頁、今村／前掲注 17・583～587 頁、大野聖二〔判批〕ジュリスト 1475 号 23～25 頁（2015 年）、高見／前掲注 5・145 頁、田村善之「特許法の先使用权に関する一考察（3・完）－制度趣旨に鑑みた要件論の展開－」知的財産法政策学研究 55 号 109～111 頁（2020 年）、田村善之＝清水紀子『特許法講義』（2024 年・弘文堂）91～98 頁、劉一帆「特許法における記載要件の日米比較研究（1）－バイオテクノロジーを中心に－」知的財産法政策学研究 66 号 72～80 頁（2022 年）、同「特許法における記載要件の日米比較研究－バイオテクノロジーを中心に－」『知的財産法政策学の旅』（田村善之選暦・2023 年・弘文堂）208～214 頁。

²⁰ 特許法 36 条の関連規定の変遷と、実施可能要件からサポート要件が独立して規定され、さらに特許庁の実務上、その実質化が図られ、前掲知財高大判〔偏光フィルムの製造法〕に至った経緯については、平嶋竜太〔判批〕ジュリスト 1316 号 23～29 頁（2006 年）を参照。

²¹ 潮海久雄「特許法において開示要件（実施可能要件・サポート要件）が果たす役割」知的財産法政策学研究 16 号 135 頁（2007 年）、内藤和彦＝赤堀龍吾／中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法〔上巻〕』（第 2 版・2017 年・青林書院）728～729 頁。

²² 南条雅裕「我が国におけるサポート要件の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 1715～1716 頁（2003 年）、潮海久雄「特許法

って、両者に実質的な差異があることを強調する、真の意味での区別説が次第に有力となってきているように見受けられる²³。

そのようななかで、いちはやく区別説に立脚しつつ、両者の違いを具体的に描写していた先駆的な論文として、岡田吉美＝道祖土新吾「特許法と技術思想」がある²⁴。

同論文によれば、サポート要件の充足の仕方は、「演繹的に説明する方法」²⁵(本稿にいう「技術的意味型」²⁶に対応)と「帰納的に説明する方法」(本稿にいう「具体例型」²⁷に対応)、「両者をミックスする方法」(本稿にいう「相補型」²⁸に対応)がある²⁹。これに対して、実施可能要件は、当事業者が過度の負担なく実施することができる程度の技術情報が開示されていることを要するものであって、発明が単に理解できるだけでは不十分であり、サポート要件よりも一段高い水準の情報、つまり発明を具現化して実施するのに十分な情報が開示されていることを要求するものである、とされる。

の開示要件(実施可能要件・サポート要件)について」ジュリスト 1324 号 80 頁(2006 年)、相田義明「明細書の記載要件の実務と裁判例」特技懇 247 号 104 頁(2007 年)、設楽隆一「記載要件—実施可能要件とサポート要件との関係、併せてプロダクト・バイ・プロセス・クレームについて」パテント 69 巻 2 号 98～102 頁(2016 年)、中山信弘『特許法』(第 5 版・2023 年・弘文堂)199 頁。内藤＝赤堀／前掲注 21・728～732 頁も参照。

²³ 前掲注 19 を参照。

²⁴ 岡田＝道祖土／前掲注 1・562～564 頁。ほかに、比較的早い時期に、具体的に両要件が異なる事例を掲げていたものとして、今村／前掲注 17・585～586 頁も、当事業者は、明細書の記載に従ってクレームに係る物は製造できるけれども、課題が解決できるということまでは認識できない場合、実施可能要件は満足するが、サポート要件は満たさないと解すべきことを指摘している(本稿でいえば、前述した液体調味料製造法事件タイプの事例がこれに該当する)。

²⁵ 光学や力学の原理により説明するものが代表例であるとしつつ、数学的な証明ではないから、近似が入っていたり、定性的な説明に拠ったりするものもあると説く(岡田＝道祖土／前掲注 1・562～563 頁)。この点も、技術的意味型についての裁判例に関する本稿の理解(本論文「(1)」／前掲注 13・121 頁)と合致している。

²⁶ 本論文「(1)」／前掲注 13・120～125 頁。

²⁷ 本論文「(1)」／前掲注 13・119～120 頁。

²⁸ 本論文「(1)」／前掲注 13・125～127 頁。

²⁹ 岡田＝道祖土／前掲注 1・562～563 頁。

その趣旨は、現実には社会がその恩恵を享受することができないものであるから、いまだ実現可能でない抽象的なアイデアを特許の保護から外すところであり、産業上の利用可能性の要件を担保する規律である、というのである³⁰。ただ、実施可能要件は、技術思想を具現化できる一つの実施例があれば実施可能というべきである、とされる³¹。クレイムの全範囲で実施可能を要求するように説かれることがあるが、それは、マーカッシュ・クレイムで記載された化学物質発明のように、一つのクレイムに含まれる物質間で技術的效果の予測が困難であるために、個々の物質毎に発明＝技術的思想がある場合に妥当する。その結果、実際に物を製造し、効果を確認して初めて発明が成立する場合が多い化学物質発明などにおいて、サポート要件と実施可能要件がかなりの部分で重なってくることもあるが、化学物質発明であっても、技術的效果に予測可能性がある場合には、物質を製造可能に記載しなくともサポート要件が満たされる場合もありうる、という³²。

本稿は、この岡田＝道祖土論文のアプローチこそが正鵠を射た取り扱いとなると考えている。以下、節を改めて本稿の立場を紹介することにしよう。

4 検討³³

第一に、サポート要件と実施可能要件の判断基準に関する通説的な理解を前提とする限り、表裏一体説を採用することはできない。

まず、サポート要件に関しては、偏光フィルムの製造法知財高裁大合議判決は、その充足の仕方に具体例型と技術的意味型の二つがあることを示していた³⁴。このうち、前者の具体例型がとられる場合、つまり、クレイ

³⁰ 岡田＝道祖土／前掲注1・563頁。

³¹ 岡田＝道祖土／前掲注1・562～564頁。

³² 岡田＝道祖土／前掲注1・564頁。

³³ 以下の論理展開については、本論文の冒頭で既に示していたところであり（本論文「(1)」／前掲注13・10～110頁）、以下では叙述に重複が認められるが、一覧性を優先した。先駆的には、田村／前掲注19・109～111頁。

³⁴ 参照、本論文「(1)」／前掲注13・110～116頁。

ムの全範囲にわたって課題を解決したり目的を達成しうることを示す因果関係やメカニズムを当業者が明細書から看取可能³⁵ではないために、具体例型として十分な実施例が必要とされる場合³⁶には、たしかに、実施可能要件とサポート要件の区別を議論する実益はない。なぜなら、この場合には、実施可能要件を満たすためにクレイムの全範囲にわたって実施可能であると示すことが不要だと解したとしても、結局、クレイムの全範囲にわたって実施可能であることが当業者に分かるように具体例を記載しなければ、サポート要件を満たさないからである。

しかし、サポート要件の充足の仕方が、技術的意味型または相補型の場合、つまり、上記因果関係やメカニズムを明細書から看取可能な場合か、または、因果関係やメカニズムの記載と実施例の記載が相まって、クレイムの全範囲にわたって課題を解決したり目的を達成しえたりすることが当業者に看取しうる場合³⁷には、議論の実益がある。技術的意味型や相補型に該当する場合には、クレイムの全範囲にわたって実施例を掲げなくても、それに対応するクレイムに特許を付与してよいということが分かる場合は、サポート要件の充足のためにはクレイムの全範囲にわたって実施可能にする必要はないと考えられるからである。

他方、実施可能要件に関しては、明細書の記載に接した当業者が過度の試行錯誤をなすことなく実施しうるものであることを必要とするのが通説的な見解であり、二酸化炭素含有粘性組成物知財高裁大合議判決が説くところである³⁸。

そうだとすると、こうしたサポート要件と実施可能要件に関する通説的な理解を前提にする限り、技術的意味型と相補型において、両者はかたや実施可能とする必要なし(サポート要件)、かたや実施可能とする必要がある(実施可能要件)と帰結を異にするので、両者の関係に関する表裏一体説は論理的に採用しえないことになる。

³⁵ これが技術的意味型としてサポート要件を充足するための要件となると解されることにつき、参照、本論文「(1)」／前掲注13・117～119・120～125頁。

³⁶ 具体例型の意義につき、参照、本論文「(1)」／前掲注13・112・119～120頁。

³⁷ 相補型の意義につき、参照、本論文「(1)」／前掲注13・125～127頁。

³⁸ 参照、本論文「(1)」／前掲注13・107頁。

この理を、本論文の冒頭³⁹で紹介した知財高判令和元.10.3 平成30(ネ)10043 [第 IX 因子／第 IXa 因子の抗体および抗体誘導体]（ヘムライブラ事件）の特許発明を素材とした仮設例で説明してみよう。

この特許発明の技術的思想の特徴は、前述したように、第VIII因子を欠く血友病患者に対する治療法として、第VIII 因子の投与という従来技術に代えて、第 IX 因子もしくは第 IXa 因子に対する抗体または抗体誘導体を投与することにより、第 IXa 因子の凝血促進活性を増大させるという解決原理を着想したことにより、そのことは明細書に開示されていた。もっとも、実施例のほうは、クレイムの構成要件中の「抗体」として、モノスペシフィック抗体に係る実施例は明細書に開示されていたが、バイスペシフィック抗体に係る実施例は記載されていなかった。それどころか、バイスペシフィック抗体は、（実際のヘムライブラ事件における裁判所の認定とは異なり）当業者には実施困難であったとする。

この場合、明細書の記載に接して本件特許発明の解決原理を理解した当業者は、クレイムの「抗体」は、第 IX 因子もしくは第 IXa 因子に対するものでありさえすれば、バイスペシフィック抗体でも（将来、それが実施可能となった暁には）特許発明の課題を当該解決原理に基づいて解決できると理解できる。したがって、偏光フィルムの製造法知財高裁大合議判決の法理の下では、実施可能ではないバイスペシフィック抗体を含むクレイムのままで、サポート要件は充足される。ところが、実施可能ではない以上、実施可能要件充足に関する通説的な基準、つまり過度の試行錯誤なく当業者が実施できることという基準は満たさないから、ここにおいてサポート要件と実施可能要件には区別がないとする表裏一体説は採用しえないことになる。

第二に、このように、技術的意味型と相補型において、サポート要件と実施可能要件のそれぞれの判断基準は、実施可能の要否という点で真っ向から対立しているが、どちらがへこむべきかということは、利用発明に対する取扱いを鑑みる場合には自ずから明らかとなる。

ここでは利用発明を、基本となる特許発明のクレイムの構成要件の全て

³⁹ 参照、本論文「(1)」／前掲注 13・101～107 頁、田村＝清水・前掲注 19・92～94 頁。

を充足するが、構成要件に新たな要素が付加されているために、基本発明を引例としたとしても新規性を満たし、くわえて当業者が容易に推考しうるものではないために進歩性の要件を満たす発明と定義しておこう⁴⁰。このような利用発明は、基本発明からみればその技術的範囲に含まれているものであるから、クレイムの全範囲にわたって実施可能とする必要があるとする理解⁴¹に立脚する限り、基本発明の出願に際しては、利用発明に係る範囲についても実施可能としていなければ実施可能要件を充足しないことになる。しかし、利用発明は、本稿の定義上、基本発明を引例としても新規性や進歩性を満たすものであるから、基本発明の明細書の記載に基づいて当業者が容易に実施可能であってはならないものである。

たとえば、ヘムライブラ事件を素材とした前記仮設例でいえば、本件の特許発明の出願時は言うに及ばず、出願公開時においても人工的にバイスペシフィック抗体を開発する技術が未完成であったところ、その後、当該技術が開発されたとしよう。この場合、第 IX 因子もしくは第 IXa 因子に対するバイスペシフィック抗体を用いて本件特許発明を実施する行為は、本件特許発明の技術的範囲に含まれる。この理を認める限り、特許発明の技術的範囲には、特許発明の出願時において当業者にとって実施可能ではなかったものも含まれているといわざるをえない。

要するに、特許法上、基本発明を引例としてもなお新規性・進歩性を満たす発明であっても、基本発明の技術的範囲に含まれることを容認する以上は、過度の試行錯誤を要することなく当業者が実施可能という判断基準のままで、クレイムに係る技術的範囲の全てにおいて実施可能要件を充足しなければならないとする解釈論は採用しえない。つまり、サポート要件

⁴⁰ 特許法 72 条の利用発明の定義に関しては、92 条の利用発明に係る裁定許諾の手續を發動するために、その実施に不可避的に基本発明の実施を伴う発明と解すべきであると考えるが(川田篤／中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法 [中巻]』(第 2 版・2017 年・青林書院)1364～1370 頁)、本稿では、特許発明の技術的範囲のなかに実施可能ではない部分が含まれている例を提示するという本論文の目的に従い、72 条や裁定許諾とは無関係に、基本発明のクレイムの技術的範囲に含まれる発明であって、基本発明を引例としてもなお新規性・進歩性を満たす発明という意味で利用発明を定義している。

⁴¹ 参照、本論文「(1)」／前掲注 13・107 頁。

と実施可能要件のうち、へこむべきは実施可能要件のほうであることになる。

第三に、それでは実施可能要件をへこませるとして、どのようにへこませるべきであろうか。

この点に関しては、表裏一体説を前提としつつ、当業者が過度の試行錯誤を要する実施可能であることという実施可能要件のほうを緩めるという方策も模索されているが⁴²、いまだその具体的な全貌が明らかにされていない。本稿はその種の方策の可能性を論理的に否定するものではないが、思考経済の問題として、せっかくサポート要件と実施可能要件の二つがあり、それぞれの判断基準について異なる抽象論を唱える大合議判決（偏光フィルムの製造法知財高裁大合議判決、二酸化炭素含有粘性組成物知財高裁大合議判決）が通用しており、具体的な帰結としても両者が異なることを明らかにする裁判例（ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物知財高裁判決、液体調味料製造方法知財高裁判決）が登場していることに鑑みれば、あえてこれらの傾向に抗って茨の道を歩む必要があるようには思われない。

そして、実施可能要件の趣旨が特許発明に係る技術的思想を公衆が具体的に利用可能でない限りは特許を付与すべきではないというところに求められるのであれば、技術的思想の全ての範囲でなくとも、そのどこかで実施できていれば公衆に当該技術的思想に関して具体的な便益をもたらしたことになるから、特許権の付与を正当化できるといえるのではなかろうか。そうだとすれば、実施可能要件は、特許発明に係る技術的思想のどこかで当業者が容易に実施できるように開示されていれば充足すると解することができる。ヘムライブラ事件でいえば、明細書にはモノスペシフィック抗体の実施例が記載されているために、当業者はこの実施例を参照して特許発明に係る技術的思想を実施することができるから、技術的範囲としてはバイスペシフィック抗体をも含むとしても、実施可能要件を充足すると判断することが許されよう。

⁴² 前田健『『広すぎる』特許の規律とその法的構成』田村善之編『知財とパブリック・ドメイン 第1巻 特許法篇』（2023年・勁草書房）241～242頁の評価につき、参照、本論文「(1)」／前掲注13・108頁。

ここでのポイントは、そのクレームが発明の明細書で開示されたものと対応しているか否かという問題は、実施可能要件で調べなくてよいということである。たしかに、このような実施可能要件のみでは、技術的思想のどこかで実施できるだけで記載要件を充足することになるから、明細書に開示された技術的思想がクレームにふさわしいものであったのかということとは吟味されない。しかし、明細書の記載とクレームの関係は、別途、サポート要件で処理すれば足りる。むしろ、とりわけ技術的意味型に顕著であるように、クレームと明細書に開示された技術的思想との関係は、単に実施可能であるか否かという問題に解消されるものではないから、技術的範囲のどの辺りで実施可能とすべきか(具体例型、相補型の場合)、そもそもサポート要件の充足に関しては実施可能とする必要がないのではないか(技術的意味型の場合)などという判断は、区別説の下、実施可能要件ではなく、サポート要件の役割とすれば足りる。

本稿のこのような解釈に関しては、サポート要件に比重がかかりすぎ、実施可能要件の意義が薄れるように思われるかもしれない。しかし、実施可能要件は、クレームのどこにも実施可能なところがない場合、たとえばヘムライブラ事件でいえば、モノスペシフィック抗体ですら現時点の技術でまだ製造できない場合にその充足性を否定し特許の成立を認めない要件であるとすれば、サポート要件では果たせない独自の意義を、実施可能要件に見出すことができる。ここでは、抽象的な原理として完成していても実施が不可能であったら、その分、産業の発達への貢献度が十分とはいいがたく、だとすれば、抽象的に過ぎ、その結果、広汎に過ぎる保護範囲を享受されてしまい、かえって産業の発達を阻害しかねない特許の出現を防ぐために、実施可能要件が機能していると理解できる。あるいは、特許付与に値するほどの貢献を公衆に与えていない、と判断されていると説明してもよいだろう⁴³。

⁴³ ちなみに、特許権を付与する根拠を、産業の発達のために技術の創作とその公開を促すところに求めるインセンティヴ論の下では、いまだ抽象的な思想に止まっており、実施可能でないとしても(たとえば、技術的意味型のサポート要件を満たす技術的思想は開示されているが、当該技術的思想のどこにおいてもいまだ実施可能ではない場合)、そのようないわば学説を創作し公開してもらうことにより、具体的な

ここまでの考察をまとめておこう。

実施可能要件は、明細書において発明に係る技術的思想が(そのどこかで)当業者にとって実施可能であるように記載されているかを問う要件であるのに対して、サポート要件はクレイムが明細書に開示されている技術的思想より広いものとなっていないかということを吟味する要件である。

そして、サポート要件の充足手段には二通りある。そのうち、具体例型としてサポートしている場合には、結局、クレイムの技術的範囲の全範囲にわたって実施可能でなければ、サポート要件を満たさない。他方、技術的意味型や相補型でサポートする場合には、クレイムの技術的範囲の全部または一部について実施可能としていなくともサポート要件を充足する場合がある。

ただし、後者の場合でも、技術的思想のどこかで実施可能としない限りは、実施可能要件は満たさない。

以上の理をヘムライブラ事件の仮設例をアレンジして例示しておく、たとえば、たまたま特定のモノスペシフィック抗体を（じつは第 IX 因子に対する抗体であったのであるが、それと気づかず）投与したところ、第VIII因子を欠乏する血友病患者にも血液凝固の効果が発揮されることを見出したが、なぜそのようにうまくいったのか、理由は分からないままに出願したとする。この場合、発明に係る技術的思想は当該特定のモノスペシフィック抗体を見出したというに止まるから（＝具体例型）、その具体例を超えてクレイムを広げることはサポート要件が許さない。したがって、まだ効果を発揮するかどうか、実験してみないことには分からないバイス

技術に結びついたり、さらなる思想の展開、ひいてはさらなる技術の展開を促したりすることがありうるから、少なくとも常に特許を否定する必要はないという結論にも至りうる。そうすると、実施可能要件には、特許制度の消極的根拠としては妥当すると筆者が考えている自然権論をベースとして、特許権を付与するに値する功績としては、単に思想を提供しただけでは足りず、世の中に実施可能という具体的な便益をもたらさなければならないと判断されているという説明も付加したほうが、定型的に実施可能を要求する現行法の趣旨をよりよく説明できるように思われる(特許制度の根拠に関しては、田村善之「蜘蛛の糸－『知財の哲学』『知財の理論』からみた『知財の正義』」田村善之＝山根崇邦編『知財のフロンティア 1』(2021 年・勁草書房)3～20 頁、簡便には、田村＝清水・前掲注 19・2～8 頁)。

ペシフィック抗体を含むクレームで出願するとサポート要件違反となる。他方、なぜ第IX因子に対するモノスペシフィック抗体を投与したら第VIII因子を欠く患者の血も固まったのかという理由が、当該抗体は第IX因子を活性化させるものであり、その結果、血液凝固作用が促進されたのだということまで見出ししており、その原理に基づきクレームには単に当該特定のモノスペシフィック抗体だけではなく、より広く「第IX因子に対する抗体」と特定して出願したとする。ただし、明細書には、実施例としてモノスペシフィック抗体に係るものが開示されているに止まり、当時、人工的に作成することが当業者にとって困難であったバイスペシフィック抗体の実施例は記載されていなかったとする。

この場合、技術的思想としては、第IX因子に対する抗体を投与すれば血液凝固作用が発揮されるということを発明しているのであるから(＝技術的意味型)、広く(出願時点では実施不可能であった)バイスペシフィック抗体をも含むように特定した「第IX因子に対する抗体」というクレームであってもサポート要件が否定されることはない。そして、バイスペシフィック抗体は実施不可能であるとしても、モノスペシフィック抗体では実施できることが実施例の形で当業者に分かるように開示されている以上、発明に係る技術的思想は実施可能であるので、実施可能要件も充足される。

かくして、技術的意味型の場合には、実施例等で具体的に実施可能とする範囲を超えて広範な技術的範囲を享受するクレームに係る特許を取得することができることになる。特定の抗体を発見したに止まるのではなく、より広く応用可能なメカニズムないし因果関係を見出しそれを開示し、さらに、その一部についてであるとはいえ実施可能とした出願人にふさわしい保護であるといえよう。

[付記]

本研究はJSPS 科研費 JP24K00209 の助成を受けたものである。