

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

南 条 雅 裕*

抄録 現在、我が国では、米国の記述要件・欧州の裏付要件に対応する新しい要件（サポート要件）の導入が検討されており、特許庁は平成15年7月14日に「『明細書及び特許請求の範囲の記載要件』の改訂審査基準（案）について」をパブリックコメントのために公表するに至った。

本稿においては、欧米における記述要件・裏付要件に関する審決・判決をも踏まえた上で、我が国におけるサポート要件の導入の必要性及びかかるサポート要件が導入される場合における実務の在り方について分析を行う。より具体的には、サポート要件に関する「一応の立証」、「後発的立証」、「サポート要件と実施可能要件との関係」、「実施可能要件の類型化」、「侵害訴訟における明細書の開示の十分性」の問題について分析を行い、サポート要件の実務の在り方に関する提言を行う。また、併せて、先般公表された改訂基準案について若干の考察を行う。

目 次

1. 序
2. 欧米の状況
 2. 1 米国における記述要件
 2. 2 欧州における裏付要件
 2. 3 小括
3. 我が国におけるサポート要件の導入の契機
4. 「一応の立証」の問題
5. 「後発的立証」の問題
6. サポート要件と実施可能要件との関係の問題
7. 実施可能要件の類型化の問題
8. 侵害訴訟における明細書の開示の十分性の問題
9. 公表された改訂審査基準案の検討
10. 結語

1. 序

現在、我が国では、明細書の記載に関する要件として、米国においては“Written Description”（「記述要件」・「記載要件」）、欧州においては“Support”（「裏付要件」・「支持要件」）と呼ばれる要件に相当するとされる新しい要件の導

入が検討されており、特許庁は平成15年7月14日に「『明細書及び特許請求の範囲の記載要件』の改訂審査基準（案）について」をパブリックコメントのために公表するに至った¹⁾。

この新しい要件を導入すべきとする立場からは、その主な論拠として、現行の実施可能要件では開示と比して過度に広いクレームに適切に対処することが困難であり、欧米と異なり我が国においてはこのような要件がないために、明細書の開示を超えて不当に広いクレームが許容されるという問題があるとの指摘がされている²⁾。

しかしながら、明細書の記載に関する要件として、実施可能要件に加え更に新しい要件を導入する必要があるであろうか。本稿においては、欧米や我が国の現状を踏まえた上で、この新しい要件の必要性について検討し、また、この新しい要件が導入される場合において、その実務は如何にあるべきかについて検討する。

* ファイザー(株) 知的財産部 弁理士 Masahiro NANJO

2. 欧米の状況

我が国において、この新しい要件を導入すべきとの立場は、部分的には、比較法的な観点、すなわち、米国や欧州において存在する「記述要件」や「裏付要件」といった要件が我が国には欠如しているという事実にその根拠を置くといえる³⁾。

しかしながら、米国や欧州における記述要件や裏付要件といった要件は、我が国が導入せんとする新しい要件にどの程度相応するものであろうか、また、それらの要件は、我が国におけるこの要件の導入を是非とも必要ならしめるものであろうか。

2. 1 米国における記述要件

米国における記述要件の法文上の根拠は、米国特許法112条に求められる。条文から明らかな通り、この112条には、記述要件、実施可能要件、ベストモード要件が全て埋め込まれている。

“Written Description”という文言が初めて米国特許法に現れたのは、今から200年以上も前の1793年のことであるが⁴⁾、現在のCAFCの前身であるCCPA（関税特許控訴裁判所）において、実施可能要件とは別個独立の記載に関する要件として記述要件が適用されたのは、1967年のIn re Ruschig⁵⁾であった。

しかしながら、このIn re Ruschigの判決で確立された記述要件は、後述する現代的な記述要件とは趣を異にするものであった。In re Ruschigにおいては、CCPAは、遡及効(priority)の問題⁶⁾に対処するため、つまり、クレームに新規事項が追加される場合に、かかる新規事項に遡及効という名の利益が与えられるという事態を防ぐために、記述要件を用いたのである。すなわち、In re Ruschigにおいては、CCPAは、新規事項の明細書への追加とクレームへの追加を区別し、前者は132条の補正要件で対処すべき

であり、後者はむしろ112条の記述要件により対処すべきであるとしたのである。

その後の判決もこれに従い、例えば、1976年のIn re Wertheim⁷⁾においては、CCPAは、記述要件の役割は、「最初の出願日の後にクレームされた特定の主題を、最初の出願日の時点において、発明者が所有していたことを確実にすること」である、としている。

このように、112条の記述要件は、同条において同要件が実施可能要件から切り離された後も長きに渡って、132条の補正要件と同義語であると理解されてきた⁸⁾。このような実務の下では、当然ながら、当初から存在するクレームなどの遡及効の問題を伴わないクレームに関しては、記述要件が問題となることは有り得ないものであった。

状況が一変したのは、今から僅か10年足らず前の1997年のRegents of the Univ. of Calif. v. Eli Lilly & Co.⁹⁾であった。本件においては、実施可能要件は充足するけれども記述要件は充足しないとして、遡及効の問題を伴わないクレームが無効とされたのである。ここにおいて、当初クレームについても記述要件が問題となるという、新しい記述要件理論が創出されることになったのである。

Eli Lilly事件の判決は、実務家の間で少なからぬ混乱をもたらすこととなり、多くの批判にも晒されることとなった。なぜなら、かかる判決に従えば、当初クレームについて実施可能要件を充足する記載をしても記述要件を充足しないとして拒絶され得ることになるが、果たしていかなる記載をすれば記述要件を満たすといえるのかが不明確であったし、また、Eli Lilly事件の判決以前に出願され特許をされたものは、当然ながらこのような点を考慮することなく明細書が作成されており、権利が不当に不安定になるおそれがあったからである。

更に注目すべき批判としては、次のものがあ

る。すなわち、Eli Lilly 事件における記述要件の適用は、In re Bell¹⁰⁾や In re Deuel¹¹⁾に代表される、非自明性のハードルが極端に低い米国の DNA 関連発明の実務の下において、権利範囲を妥当な範囲にならしめるべく、従来的な実施可能要件は満たしたとしても記述要件を満たさないとする理論の必要性があったことに起因しており、かかる記述要件の適用は、バイオ分野をはじめとする特定の分野の発明に特有なものであるべきであり、いわば“SUPER”実施可能要件というべき要件である、とする批判である¹²⁾。

しかし、かかる混乱は実務家の間に限られるものではなかった。当初クレームに関して記述要件を適用することの是非に関しては、CAFC の裁判官の間でも意見が激しく対立している。

特に Rader 判事の意見が注目に値する。Enzo Biochem Inc. v. Gen-Probe Inc.¹³⁾においては、かかる問題に関連して、CAFC の裁判官全員からなる大法廷において事件を再審理すべきかどうかの投票が行われ、その結果、大法廷における審理は否決されたが、その賛否について、何人かの判事は意見を述べている。その内、Rader 判事は、大法廷での再審理を行なうべきという立場から、「30年に渡り、創出され適用してきた記述要件は、本件には当てはまらないため、大法廷による再審理を認め、本裁判所による記述要件の誤った適用を訂正したい」と述べ、「CCPA も CAFC も、当初クレームやその他の遡及効の問題を伴わないクレームに、記述要件を適用せんと意図したことは (Eli Lilly 事件以前は) 唯一度もなかつたのであり、… (中略) … (Eli Lilly 事件や Enzo 事件における) 記述要件の常軌を逸した適用は、実施可能要件と比して、はるかに多くの具体的な開示を要求し、… (中略) … 「十分な開示」に関する制定法上のテストである実施可能要件に取て代ることにより、特許システムを破壊する脅威となつて

いる」と述べた。

また、Rader 判事は、その後の事件においても、この記述要件の新しい役割について極めて否定的な意見を述べている。Moba B.V. v. Diamond Automation¹⁴⁾においては、Rader 判事は、補足意見として、「Eli Lilly 事件には、記述要件が創出された目的、すなわち、遡及効の防御、を超えて、記述要件を適用してしまったという過ちがある」とし、当業者に発明の製造と使用を可能にする開示があれば、発明者はその発明を全て所有していたことも示されている、と主張した。Rader 判事は、さらに、「CAFC のパネルが過ちを犯せば、(先例拘束性により)全ての地裁や全ての CAFC のパネルが過ちを繰り返すことを強いられることになる」、「(CAFC が) この種の過ちを犯すという稀な状況下においては、CAFC は、大法廷による修正を迅速に追及するべき独自の義務を負う」とし、裁判所は特許法の解釈上の過ちを無視するのではなく正すべきである、との意見を述べている。

その後の判決なども見るに、Rader 判事に同調する CAFC の判事は他にもいるが、一方で、Lourie 判事や Newman 判事のように、112条は記述要件と実施可能要件を区別しており、先例が遡及効の問題に関してのみ記述要件を適用してきたのは偶然の事情であり、記述要件を当初クレームなどについて適用することは何ら先例に抵触するものではなく、また、新しい状況を踏まえた上で制定法について新しい解釈が生まれることは常に生じ得ることである、という Rader 判事とは正反対の意見を表明する判事もいる¹⁵⁾。

Eli Lilly 事件以降、Enzo 事件、Amgen 事件¹⁶⁾、Moba 事件においても、記述要件の問題に関し大法廷が開かれるべきとの指摘が一部の担当判事からなされている。記述要件の問題に関し大法廷において審理るべき機が熟しているといえるであろう。かかる状況に関し、実務家

の中には、記述要件の問題に関し大法廷において審理されるとしても、CAFCの裁判官の見解がばらばらであるため、その結果を予測するのは困難であり、現在の記述要件がこのまま無傷で維持されるのか否かは流動的である、との注目に値する指摘をする者もある¹⁷⁾。

Eli Lilly事件に従うことが義務付けられている米国特許商標庁は、記述要件の新しい役割を前提とした記述要件の審査に関するガイドライン（以下、「記述要件ガイドライン」）を発表し、2001年1月5日から施行しているが、いずれにせよ、CAFCの大法廷による判断がなされておらず、当初クレームなどに実施可能要件とは別個独立の要件として記述要件を要求する必要があるか否か、未だ最終的な決着をみていない状況である¹⁸⁾。

2. 2 欧州における裏付要件

裏付要件は、欧州特許条約84条に規定されており、実施可能要件は、「十分な開示(sufficient disclosure)」の要件として同83条に規定されている。

しかしながら、欧州特許庁においては、両要件についての明確な区別は与えられていない。

例えば、欧州特許庁審査便覧¹⁹⁾は、「(記述要件と実施可能要件の) いずれの要件も、請求の範囲の用語が、発明と均衡をとるべきである、又は、発明によって正当化されるべきである、との原則を反映することを意図して(おり,)拒絶理由を、裏付の欠如(による裏付要件違反)として提起するか、又は、開示不十分(による実施可能要件違反)として提起するかは、審査上は重要ではない」としている。

また、同審査便覧は、「裏付の欠如による拒絶理由は、条約84条に基づく拒絶理由ではあるが、条約83条に基づく発明の開示の不十分による拒絶理由とも認められることがしばしばである」としており、両要件の守備範囲に多少の齟齬が

あり得ることを示唆するものの、裏付要件違反の例として同審査便覧が掲げる3つの事例の全てについて実施可能要件違反でもあるとしており、また、更なる分析を留保している。

また、欧州特許庁の技術審判部（Technical Board of Appeal）は、T409/91事件において、「83条は発明の開示に関連し、84条はクレームによる発明の定義を扱うが、記述による裏付という要件と十分な開示という要件の根底にある目的は、実質的な側面に関する限り同一であり、すなわち、特許による独占は技術水準に対する実際の技術的貢献によって正当化されなければならないことを確認することである」との判断を示しつつ、一般論としては、両要件のうち一方のみが問題となる場合があり得るとするが、更なる分析を留保している。

このような状況から伺える欧州特許庁の態度は、両要件の守備範囲を区別することは殊更必要なわけではなく、ただ単に、裏付要件と実施可能要件の文言の相違から、事案によってはいずれか一方が他方よりも好適に適用される場合があるに過ぎない、というものとして理解することができよう。このような態度は、後述する裏付要件が異議申立理由となっていないことによる実際上の要請にも部分的には起因するであろうが、むしろ、「実施可能に記載されているが裏付けられてはいない」という観念を、一般論抽象論として確立することが困難であることによるのではなかろうか。

欧州特許条約と同様に裏付要件と実施可能要件とを有する英国特許法に関しても、英国特許庁は、生命工学関連発明に関する審査基準において、両要件がしばしば重複することを指摘した上で、「開示に対してクレームが広く推論的で有る場合には、(どちらの要件により)拒絶するかを決定することは困難であり、このような場合には、特許付与前の拒絶は裏付要件を根拠に行われるのが通常の実務である。しかしながら、

記載が明らかに開示不十分な場合のように、裏付要件よりも実施可能要件を根拠に拒絶することが適当な場合もある」と述べている²⁰⁾。

また、実際の欧州特許庁の審査においては、両要件が重複するような場合には実施可能要件違反のみが指摘され、クレームと明細書の開示に関する形式的な違反に関してのみ裏付要件違反が指摘される、というのが多くの実務家の指摘する典型的な実務のようである。

さらに、欧州特許庁においては、両要件の守備範囲の区別を求めることが妥当ではないとする制度上の事情もあるといえる。すなわち、裏付要件は、形式的要件ではないにも拘わらず、実施可能要件とは異なり異議申立理由とはなっていない(100条)。したがって、その文言上実施可能要件よりも裏付要件が好適に適用できる場合であっても、異議申立人は実施可能要件違反として異議理由を構築しなければならないこととなるため、両要件を徒に分離させることは現行制度上好ましくはないといえるであろう。

なお、1999年11月のEPO特許委員会において、異議理由として裏付要件を導入すべきとの提案が英国代表によりなされたところ、ほとんどの国の代表の反対によりその提案は否決され、その理由としては、「裏付要件違反は実施可能要件違反となることが多いこと」、「取るに足りない異議理由の増加が予想されること」、「広いクレームの維持のために不必要に多くの実施例の提出を強いることになりかねないこと」、「裏付要件違反は形式的で判断が容易であること」などが挙げられたとのことである²¹⁾。

2. 3 小括

このように、米国の記述要件や欧州の裏付要件は、目下のところ、実施可能要件とは別個独立の要件としての存在意義を十分に認識され支持され確立された要件であるとまではいい難い状況である。したがって、欧米のこれらの要件

は、将来においてはともかく²²⁾、直ちに我が国が追従すべき世界標準とはいえないであろう。

では、それにも拘わらず、記述要件・裏付要件に類似する新しい要件(以下、「サポート要件」)を我が国において必要ならしめる理由は存在するであろうか。

3. 我が国におけるサポート要件の導入の契機

我が国においてサポート要件を新設すべきとの立場からは、以下の問題が指摘されている。

すなわち、明細書の開示と比して過度に広いクレームを拒絶せんとする場合であっても、現行の実施可能要件の実務では、審査官は実施可能要件が充足されないと判断した理由を具体的に指摘する必要があるとされているため、この「一応の立証」のハードルにより拒絶理由を確立することが困難であり、また、現行の実施可能要件の実務では、いったん拒絶理由を確立した後であっても、特に化学や生命工学の分野においては、審査段階において実験成績証明書が提出されることにより拒絶理由が解消される場合も多く、これらの結果、開示と比して過度に広いクレームに適切に対処することが困難であり、欧米と異なり我が国においてはサポート要件がないがために、明細書の開示を超えて不当に広いクレームが許容されるという問題があるとの指摘である。

そして、サポート要件を新たに設けることにより、かかる実施可能要件では対処できなかつた問題に対処させるのが妥当であるというのである。

すなわち、そのような立場によると、実施可能要件違反として拒絶理由通知を発し難い場合であっても、サポート要件違反として拒絶理由通知を発し、出願人に立証責任を転嫁させることができ²³⁾、また、実施可能要件と異なりサポート要件では、出願時における記載の有無が問題

になるので、後出しの実験成績証明書による拒絶理由の解消が困難であるため、過度に広いクレームの抑制が容易となる²⁴⁾、とのことである。

しかしながら、このようなサポート要件の用い方は適切なものといえるであろうか。以下、これについて検討する。

4. 「一応の立証」の問題

先ず、「一応の立証 (prima facie case)」の問題一すなわち、出願人に立証責任を正当に転換するには、審査官はどの程度の立証をしなければならないかという問題、について検討する。

周知の通り、現行の実施可能要件の実務では、審査官は実施可能要件が充足されないと判断した理由を具体的に指摘する必要があるとされており、この立証負担のため拒絶理由を確立することが困難であるとされている。

しかしながら、かかる問題を解消するためにサポート要件を導入し、拒絶理由の確立を容易にできるようにするとすれば、それは妥当であろうか。

本質論からすれば、実施可能要件であるから拒絶理由の確立が困難であり、サポート要件であるから拒絶理由の確立が容易である、とアブリオリに受け入れるべき理由は無いと思われる。

一説によれば、サポート要件であれば、「記載されているか否か」が問題となるので、記載されていなければ拒絶できるので、その判断は明白であり、拒絶理由の確立が形式的で容易であるとのことであるが、疑問である。むしろ、形式的には記載されている場合が殆どであろうから、形式的には記載されているがサポート要件が充足される程度には記載されていないとする理由が十分にあるか、審査官は実体的に判断し、具体的な理由と共に拒絶すべきであろう。

欧米においても、記述要件や裏付要件に関し、審査官は「一応の立証」をしなければならないことが明記されていることは注目に値する。

米国特許商標庁の記述要件ガイドラインは、「審査官には、出願を完全に理解し評価した後に、何故に、発明についての記述がクレームを裏付けるものであるとは当業者が認識し得ないのか、についての証拠又は理由を提示する最初の責任があ」り、「拒絶をする場合には、審査官は、…(中略)…一応の立証 (prima facie case)を確立しなければならない」としている。また、同ガイドラインは、「出願当初から存在しているクレームされた発明については、記述要件を充足するとの強力な推定が働く（ため）…(中略)…当初クレームが記述要件違反により拒絶されることは稀である」としている²⁵⁾。さらに、同ガイドラインは、「当該技術分野における予測困難性を一般的に指摘するだけでは、記述要件の欠如による拒絶を支持する十分な理由とはならない」としている。

また、欧州特許庁審査便覧には、「審査官は、根拠十分な理由を有する場合にのみ、裏付の欠如の旨の拒絶理由を提起すべきである」と記載され、また「拒絶理由を提起する場合には、その理由は、可能である限り、公表されている文献によって具体的に裏付けられるべきである」と記載されている。

このように、欧米においては、記述要件・裏付要件についても、一応の立証を確立する責任は審査官にあると明記されているのである。

一方、我が国における改訂審査基準案には、「留意事項」の欄において、「特定の具体例にとらわれて必要以上に制限的にならないように留意する」と記載されており、また、拒絶する場合には「その理由を十分に説明する」と記載されてはいるが、欧米の規定や我が国の実施可能要件の規定とは異なり、一応の立証の責任が積極的に明記されているとは言い難く、むしろ單なる訓示が如くであり、欧米に比べ拒絶するためのハードルが低く設定されていると理解することもできよう。

しかしながら、仮に、実施可能要件の「一応の立証」が困難であるという問題を解決するためにサポート要件を設け、「一応の立証」のハードルを下げた運用をするのであれば、それは安易な対症療法にすぎず、サポート要件の本質を見失うことになるのではなかろうか。

実施可能要件やサポート要件において、「一応の立証」の問題は非常に重要な問題であるが、我が国においては、あまりこの問題について分析がなされていないように見受けられる。

そもそも、殆ど全ての出願は、幾つかの具体例である species の開示を基に、それを一般化させた genus をクレームするという形でなされるが、出願人にとっても、一般化された全ての範囲に渡って実施可能であることやサポートされていることを「立証」することは必ずしも容易ではない。

にもかかわらず、具体的な根拠も示されること無く、実質的には、『広すぎると思われるから拒絶する』と指摘するに等しい拒絶理由の通知により立証責任が転換されるとなると、極論すれば、実務が審査官の主觀(広いと思うか否か)に過度に依存することとなり、必ずしも適当なものとならないであろう。

審査官から拒絶理由が適切になされているからであろうか、現在のところ、実施可能要件についての拒絶理由が指摘された場合、出願人は、大抵、立証責任の転換を受け入れたかの如くに実施可能であることを示そうとする(つまり、実施可能であることを示せなければ拒絶理由が解消しない、という前提に立って思考する)ことがしばしばであろうが、安易に過ぎる拒絶理由に対しては、「一応の立証」の確立の成否(のみ)を真正面から争点にするというアプローチがあるのでなかろうか。

この点に関し、欧州特許庁の技術審判部が、T242/92事件において示した判断のアプローチが参考になるであろう。

本事件は、審査部が具体的な実施例の開示を一般化されたクレームの全範囲に拡張できない旨を指摘して実施可能要件違反として出願を拒絶したところ、出願人が審査部による拒絶を不服として上級審である技術審判部に上訴した事件である。

本件において、技術審判部は、「(明細書に記載された具体的な実施例の開示を、一般化されたクレームの全範囲に拡張できるとする) 証拠は存在しないことは事実であると認めるが、本出願の教示を同様の手段により他の生物に拡張し得る可能性に関して、検証可能な事実によって支持されうる深刻な疑念はないように見える」と指摘し、また、「現在のところ、当業者が、ルーチンの方法によって、開示された具体的な教示をより広い範囲に拡張できないとする具体的な証拠はない。…(中略)…根拠十分な理由 (well founded reason)がないにも拘わらず、クレームを特定の実施例に限定させることは、正当化されない」と指摘し、結局、出願人が要件の充足性を必ずしも立証していないにも拘わらず、審査官も「一応の立証」をしていないとして、本出願は実施可能要件(83条)及び裏付要件(84条)を充足する、と結論付けている。

また、既述の通り、欧州特許庁審査便覧も裏付要件について、「審査官は、根拠十分な理由 (well founded reason)を有する場合にのみ、裏付の欠如の旨の拒絶理由を提起すべきである」としている。

さらに、上記審決で示された判断は、欧州特許庁で確立したものとなっており、欧州特許庁は、上記審決等を引用しつつ、実施可能要件・裏付要件に関して、「クレームされた全範囲において実施できなかったと信じるに足る具体的な根拠が無い限り、出願されたより広いクレームを許可しない理由はない」としている²⁶⁾。

なお、欧州特許庁においては、異議申立にお

ける実施可能要件に関する立証責任の問題についても技術審判部による判断がなされており、そこでは、立証責任は異議申立人にあるが、求められる立証の程度は balance of probabilities で足りる、すなわち、相手方が主張する事実よりも自分が主張する事実の方がより確からしいことを示せば足りる、とされている(T548/91)。

米国においても、In re Wertheimにおいては、CCPA は、記述要件に関し、「特許商標庁は、何故に、クレームに定義された発明の記述を当業者が（明細書の）開示の中に認識しないのかを提示する最初の責任がある」と指摘した。また、In re Brana²⁷⁾においては（本事件は、有用性要件と実施可能要件との関係が問題となつた事件ではあるが）、CAFC は、出願人が主張した有用性を当業者が合理的に疑うことの理由を確立する責任を特許商標庁は果たしていないと指摘し、かかる場合、出願人は、実施可能要件違反の拒絶理由を回避するために、正しいと推定されている開示を立証する必要はない、とした。また、In re Marzocchi²⁸⁾においても、実施可能要件に関し、同様の判断が示されている。

このように欧米においては、我が国に比べ、立証に関する責任の所在の問題が強く意識されてきたといえるであろう。

我が国においても、「一応の立証」の問題について整理すべき時が来ているのかも知れない。サポート要件や実施可能要件について拒絶理由が安易になされるようになれば、我が国においても、出願人としては、「一応の立証」の確立の問題を直接的に提起することが必要となってくるのではなかろうか。このような観点を踏まえた上でサポート要件や実施可能要件の「一応の立証」の問題を捉えなければ適切な実務とはならないであろう。サポート要件が実際に運用される際には、サポート要件であるという理由により安易に拒絶理由が確立されるという事態に

ならないよう留意すべきであろう。

5. 「後発的立証」の問題

次に、後発的立証の問題について検討する。周知の通り、化学や生命工学の分野における実施可能要件の実務では、実施可能要件違反が後出しの実験成績証明書で解消し得る場合が多く、そのため、広いクレームであっても拒絶理由が解消されやすいとの問題が指摘されている。

しかしながら、かかる問題を解消するためにサポート要件を導入し、実験成績証明書を参酌する余地を狭めるようにするとすれば、それは妥当であろうか。

思うに、実験成績証明書に関するプラクティスには、実施可能要件の本来の姿からはやや逸脱しているとも評価できるケースも一部にはあるように見受けられる。例えば、医薬用途発明の実務においては、当初明細書に薬理データの記載が一切なければ、実験成績証明書を提出しても実施可能要件は充足されないが、逆に、一部の化合物について薬理データの記載があれば、残りの化合物については特段の制限なく実験成績証明書を提出して実施可能要件違反が解消されている²⁹⁾。

しかしながら、実施可能要件は、我が国ではあくまで出願時に満たさなければならぬ要件である。したがって、出願時に実施可能要件を充足しない場合（すなわち、出願時の当業者がクレームされた発明をその全範囲において過度の負担なく実施することを可能にする開示が当初明細書に無い場合）には、後発的にかかる発明が実施可能であることを立証したとしても、本来、この拒絶理由は解消すべきものではないのである。換言すれば、審査段階において提出される意見書や実験成績証明書は、あくまで出願時の当業者がクレームされた発明をその全範囲において過度の負担なく実施することを可能にする開示が当初明細書に有ることを

立証するためのものであって、出願時において満たされなかつた実施可能要件を後発的に具備させるためのものであつてはならないものである³⁰⁾。

そして、サポート要件も実施可能要件と同様に、出願時に満たされていなければならぬ要件であることには変わりがない以上、実施可能要件であれば、後出しの実験成績証明書で拒絶理由を解消することができるが、サポート要件では、後出しの実験成績証明書では解消し得ない、とアブリオリに受け入れるのであれば、それは論理必然的な帰結とはいえないであろう³¹⁾。

むしろ、サポート要件であつても、実施可能要件と同程度には、意見書や実験成績証明書による「出願時」における要件の充足性の立証を認める方が正当であろう。米国特許商標庁の記述要件ガイドラインも、審査官は、出願人から応答を受けた場合には、出願人によって提出された全ての証拠を吟味し、出願人が提出する証拠を正しく扱わなければならない、としている。

現行の実施可能要件の問題は、「出願時における」実施可能性の立証という題意に妥当な考慮が払われることなく意見書や実験成績証明書によってやや容易に拒絶理由の解消が認められているケースがあるという点に部分的には起因しているのではなかろうか。であるとすれば、実施可能要件の後発的立証の問題に対処するための直接的かつ有効な手段は、かかる後発的立証の問題をきちんと整理して制限するという、その本来の姿の中での軌道修正であり、それが歪な形態でのサポート要件の運用であるならば、必ずしも適切とはいえないであろう。

実施可能要件では「一応の立証」が困難であり、かつ、実験成績証明書によって解消されてしまうので、サポート要件に関しては「一応の立証」の負担を排除し、かつ、後出しの実験成績証明書での解消を認めないこととする、という実務に仮になるとすれば、審査官と出願人と

の間での立証に関する負担の適切な分配がなされているとはいはず、出願人に非常に酷なものとなるであろう。

現在のところ、実施可能要件とは異なりサポート要件については、いかなる場合に意見書や実験成績証明書による立証を認めるかについての事例集なりガイドラインは一切示されていないが、サポート要件が実際に運用される際には、サポート要件違反の拒絶理由であるという理由により実験成績証明書を参照する余地が過度に狭まる、といった事態にならないように留意すべきであろう。

6. サポート要件と実施可能要件との関係の問題

上述の通り、欧米においては実施可能要件との区別が議論の対象となっているが、既に述べた通り、両要件を一般論抽象論レベルで切り分けることは非常に困難であろう。そこでは、当事者が実施可能に記載しているにも関わらず、それ以上の要件を記載上の要件として課す必要があるのかも根本原理として問われるであろう。むしろ、当事者が実施可能に記載しているのであればそれで十分である、とする Rader 判事の見解の方が、一般論抽象論としては的を射ているのではないかとも思われる。日本知的財産協会の特許第1委員会第4小委員会も、「理論上は、実施可能かどうかを判断すれば足りる」と指摘する³²⁾。

かかる困難性にも拘わらず我が国においてサポート要件を導入するのであれば、サポート要件の一般的概念を確立し、サポート要件と実施可能要件との区別を整理する必要があるであろう。サポート要件の一般的概念が不明確なまま導入された場合には、サポート要件の保護法益なり法趣旨が曖昧となり、出願人も審査官も従うべき基準も乏しいまま、いかなる基準に基づいて要件が充足されるのか把握できぬまま、サ

ポートされている、いない、の押し問答することにもなりかねず、却って実務が混乱するのではないかという危惧すらある。

米国でも、米国特許商標庁は、Eli Lilly 事件後に記述要件の新しい役割を前提とした記述要件ガイドラインを発表したが、このガイドラインの先頭の部分は寄せられたパブリックコメントに対する米国特許商標庁の見解に充てられている。その中で、「Eli Lilly 事件は正しくない判例であり、米国特許商標庁は従うべきではない」とするコメントに対し、米国特許商標庁は、「Eli Lilly 事件は特許法に関する専属的な上訴管轄を有する裁判所による先例となる判決であり、米国特許商標庁は Eli Lilly 事件に従わなければならぬ」と述べており、米国特許商標庁の生みの苦しみが窺われようか。この箇所を含め、米国特許商標庁はこのパブリックコメントに対する見解に多くの紙面を割いており、その量は本編たる記述要件の審査の取扱いについての記載よりも更に多い。これは、米国特許商標庁が、当初クレームなどについても記述要件の適用があるとした Eli Lilly 事件のドクトリンを新たに審査に導入するにあたって、出願人や審査官の間で混乱が生じないように慎重を期し、記述要件についての問題の周知や議論の深化に尽力したものと理解することができよう。

我が国においても、サポート要件が導入される際には、かかる要件の一般的概念に関する共通理解の確立が是非必要であろう。

7. 実施可能要件の類型化の問題

思うに、両要件を一般論抽象論として区別することが困難であるにも拘わらず、サポート要件の必要性が説かれるのには、類型化され定型化された実施可能要件の実務に一因があるのではなかろうか。

実施可能要件はクレームの類型によって類型化が進んでいる。例えば、一般の化合物の物質

特許の場合には、基本的には具体的用途の一括記載で実施可能要件の “how to use” が充足されるが³³⁾、同じ物質特許であってもタンパク質やDNA など生命工学分野のものについては、一括記載では十分ではなく具体的な機能が実証又は推定されていなければならないとされている。また、医薬用途特許についても、既述通りの薬理データについての類型化がある。また、いわゆる「……からなる医薬」という形式の絶対医薬クレームに関しては、平成6年の改正を機に、一つの医薬用途について薬理データがあれば用途を特定しない絶対医薬クレームであっても実施可能要件が充足される、とする実務がなされている。

このような類型化自体は、それぞれの趣旨に基づくものであり、判断のバラツキを防ぐ上でも競業秩序を定立する上でも、非常に有益なものであるが、その反面、それに拘束され、サポート要件の必要性を説く者にとっては弊害と考えられる事態を生じているともいえる。類型化された実施可能要件の審査によれば、上述通り、例えば、一般の化合物の物質特許の場合では、具体的用途の一括記載で実施可能要件が充足されるため、また、例えば、医薬用途特許の場合では、後出しの追加実験成績証明書により実施可能要件違反が解消されるため、いずれの例においても、広いクレームが実施可能要件違反として拒絶されにくくなる。そこで、サポート要件を用いる必要ないし意義があるというのである。

しかし、このような対症療法的な手段のために、一つの独立の要件としてサポート要件の概念を定立しこれを導入すれば、結果として、特にサポート要件の導入によって拒絶すべきとされていないクレームについても無効とされる蓋然性が高まる、という予期しない副作用を生じさせるかもしれない。例えば、上述の絶対医薬クレームは、政策的な観点もあり、特にサポー

ト要件の導入によって拒絶すべきものとはされていないが、明細書に開示された医薬用途以外のあらゆる医薬用途をもカバーするクレームであり、他の医薬用途についての記載がない以上、このようなクレームの全範囲に関して、当業者が、明細書によって裏付けられている、とか、明細書から発明者が所有していたことが理解できる、と考えることは直感的には困難といわざるを得ないであろう。

したがって、類型化された実施可能要件の問題と捉えられるものに関しては、サポート要件に依拠するのが必ずしも妥当とはいはず、類型化された実施可能要件自体を見直す方向での検討も同時に必要ではなかろうか。

8. 侵害訴訟における明細書の開示の十分性の問題

明細書の開示の十分性の問題は、侵害訴訟において特に問題となろう。侵害訴訟の場においては、形式的には被疑侵害品がクレームに文言上は包含され読み込めるものであっても、何が発明され何が開示されているかに照らした場合において、権利行使を正当とならしめる程度にまで十分な開示がされているとはいえない場合があり、このような場合に、どのように具体的妥当性を図るかが問題となるからである。

このような問題に対し、裁判所は柔軟なアプローチを示してきたといえる。例えば、青色発光ダイオードの特許を巡る事件である、平成13年5月15日判決の東京地裁平成11年(ワ)28963号事件においては、明細書にはクレームの全範囲を担保するには十分な開示がないという問題を、クレームの用語の限定解釈に結び付けて、結果として非侵害を導くアプローチが採られている。

本事件においては、特許の明細書には、2つのクラッド層（電子や正孔を閉じ込めるための層）の間に発光層が挟まれている3層構造（い

わゆるダブルヘテロ構造）を有する発光素子が開示されており、また、明細書には、2つのクラッド層により発光層に電子や正孔を閉じ込めるというダブルヘテロ構造を採用することにより、発光層における発光効率の向上を達成した、ということが記載されていた。ところが、当該特許のクレームには、「ダブルヘテロ構造」という限定ではなく、また、発光層を間に挟む2層について「クラッド層」という限定はなかったのである。原告はかかる特許に基づいて、被告補助参加人が製造し被告が販売する、発光層の片側にしかクラッド層のない（もう片側には、クラッド層としては働かない層がある）いわゆるシングルヘテロ構造の発光素子に対して特許権侵害訴訟を提起したが、被告補助参加人は、明細書の開示について綿密な分析を提示し、結局、裁判所は、クレームに記載された3層構造はダブルヘテロ構造に限定して解釈されるべきであり、また、発光層を挟みこむ2層はクラッド層に限定して解釈されるべきである、と判示し、結果として、文言侵害の成立を否定し具体的な解決を図った。

このように、明細書の開示の十分性の問題に關し、裁判所は事案に応じて柔軟な解決策を見出してきたと一応はいえるであろう。しかし、構成要件主義の下にクレームの文言は最大限尊重されるべきものであるから、限定解釈の正当性が高いレベルで立証されない限り裁判所としては限定解釈をし難く、また、無効による権利濫用法理を試みても類型化された実施可能要件に阻まれることもあり、裁判所が常に本件におけるが如くに明細書を探求し、開示の十分性の問題に柔軟に対処しているとはいえない、との見解もまた正当である。

しかし、そのような見解に立つにしても、サポート要件を新設し審査段階で排除すべきと結論するのは性急であろう。なぜなら、サポート要件を審査段階で見ることとしても完全な排除

は困難であり、また、次にはサポート要件の類型化という問題が生じ、かかるアプローチが堂々めぐりの対症療法になる可能性すらあるからである。

もしかかる問題に積極的な対応をする必要があるならば、特許要件として審査段階にサポート要件なる要件を独立の要件として一律に導入するより、むしろより直接的に、裁判所が個々の事案に対処するに当たって、何が発明され何が開示されているかに基づいて適切な権利範囲を目指すことをより柔軟に可能とする解釈指針を特許法70条において明文化するというのも、制度設計の一つの方向ではなかろうかと思われる³⁴⁾。そうすることにより、要件の類型化の問題にも、裁判所はより柔軟に対応できることとなるであろう。

次に、上記事件を題材に、更に明細書の開示の問題を掘り下げてみたい。

上記事件においては、被告製品において具現されている通り、結果的にはシングルヘテロ構造であっても実施可能であったことになるが、出願時の当業者が明細書の開示をシングルヘテロ構造にまで拡張し得たとはいえないであろう。

しかし、それでも本出願を審査官が開示上の要件（実施可能要件やサポート要件）に違反するとして拒絶することは困難であろう。なぜなら、第一に、審査官がクレームに文言上含まれるあらゆる具体的的事物を常に想起することは困難であり、第二に、そのような具体的な事物を想起し得たとしても、要件不充足の「一応の立証」をなすことは非常に困難だからである。上記事件においても、被告補助参加人は、シングルヘテロ構造に対する権利行使を正当化するに足る開示が明細書にはないということを示すために、多大な費用をかけて多くの実験結果報告書や鑑定書を揃え提出しているが、このような作業は実験設備や鑑定書へのアクセスを有さない審査官には、「一応の立証」とはいえ、困難である

う。

それでは、このような「一応の立証」のハードルは、広範なクレームが生じる原因となる無用の長物であろうか。このハードルを下げれば、審査官の裁量の範囲が過度に広くなる結果、審査官による判断のバラツキが大きくなり、また、拒絶理由がより容易に出されることにもなるが、思うにこの方が問題であろう。

我が国の市場は我が国の企業にとって主戦場であり、我が国における特許の権利者は当然ながら我が国の企業が大半であるところ、我が国において欧米と比べ「一応の立証」のハードルを下げれば、拒絶理由が容易に出されることになり、その結果、取得される特許は比較的小さいものとなるが、その主戦場において権利が弱体化するという傾向になるのは問題であろう³⁵⁾。

また、開示上の要件は、当事者に争わせるのに適しているといえる。なぜなら、かかる要件は新規性、進歩性、先願、拡大先願といった要件とは異なり、文献に基づいて拒絶することが困難である一方で、当事者は通常当業者であり、実験設備や鑑定書へのアクセスもあるため、かかる要件の充足性をより適切に議論するであろう³⁶⁾。

疑わしきは罰せぬではないが、あくまで「一応の立証」にこだわり、審査官が十分な根拠をもって要件の不充足について「一応の立証」を果たした場合に初めて出願を拒絶し出願人に立証責任を転嫁させる、という枠組みを固持しつつ、「一応の立証」のハードルをすり抜け特許が付与されたものについては、裁判や審判における当事者間による解決に委ねるという仕組みの方が、十分な根拠が確立されないにも拘らず拒絶するよりも制度全体として適切であろう。

9. 公表された改訂審査基準案の検討

サポート要件に関し、特許庁の審査はどのよ

うになるであろうか。改訂審査基準案をみると、36条6項1号違反の類型として、従来の形式的な違反である【類型1】、【類型2】以外にサポート要件として、【類型3】、【類型4】が追加された。【類型3】は、「③ 請求項に係る発明は発明の詳細な説明に記載した発明を包含しているが、理論、経験則、ないし技術常識等に照らしても、開示された具体的な内容が請求項に係る発明の範囲まで一般化されるとはいえない場合」であり、本質的に実施可能要件と殆ど区別ができないといえる。すなわち、「当業者が全範囲に渡って実施可能であるか」と「当業者が具体的な内容を全範囲について一般化できるか」との区別は實際上困難であろう。もっとも、これらの要件の差異を「一応の立証」などの立証上の問題に帰趨させてしまえば、実務上の差異は表れるであろうが、このような取扱いは本質的でないことは、既に指摘した通りである。

更に分析するに、例えば、【類型3】の事例の一つとして、マーカッシュ形式で記載された化学物質のクレームが広いと判断される場合が例示されているが、これらについては、欧米では、記述要件・裏付要件の違反には比較的になりにくいと思われる。なぜなら、欧米では、これらの要件は、主位的には、いわゆる機能特定クレームなどのgenusに含まれる要素が明らかでない場合に適用されるからである。

例えば、Eli Lilly事件は、「化学物質に関するクレームでは、一般式は、通常、genusのクレームが何を含むか具体的に示しており、当業者は、そのような一般式を他のものと区別することができます、また、クレームに含まれるspeciesを特定することができる。したがってそのような一般式は、通常、クレームされたgenusが十分に記述されているといえる。一方、遺伝子物質に向けられたクレームにおいては、『脊椎動物インシュリンcDNA』や『哺乳動物インシュリンcDNA』といった一般的な記載は、機能を除いては

その他のものと区別できないので、それだけではgenusが十分に記述されているとはいえない。かかる記載はその定義に含まれるいかなる遺伝子をも具体的に定義するものではない。かかる記載は、genusの要素をその他のものと区別する、当該genusの要素が共通して有する構造的特徴を定義するものではない」としているが、米国特許庁の記述要件ガイドラインもこの考え方から従っている。

一方、【類型4】は、「④ 請求項において、発明の詳細な説明に記載された発明の課題を解決するための技術的特徴が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲をこえて特許を請求することとなる場合」とされている。しかしながら、かかる類型は、平成6年の改正により、審査官が判断することが適切ではないとして拒絶理由から除外された36条5項の要件の実質的な復活のように映る。事実、現行の審査基準では、36条5項に関し、「請求項に記載された事項が特許を受けようとする発明を特定するために必要十分か否かを判断するのは出願人の責任においてなされねばならないことであって、いつたん出願人が必要十分として記載した事項について、その事項が不要であるとか、さらに必要な事項があるとかを審査官が判断することは適切ではない。この趣旨から、本項は拒絶理由、異議理由又は無効理由とはされていない」なる記載があったが、今回の審査基準案では同箇所は削除されている。

昨今の法改正によって拒絶理由とされなくなった要件が、サポート要件として異なる条文で実質的に復活するとなれば、その一貫性には疑問が残るところではあるが、それは兎も角、かかる類型の審査はどのように行われるべきであろうか。

従来の36条5項は、審査官の拒絶理由を打つための負担が非常に小さく、諸外国から審査官の判断が恣意的になりやすく不適切であるとさ

れ、国際的調和の観点から削除されたという経緯がある。また、今回サポート要件が組み入れられる36条6項1号は、平成5年の審査基準において形式的な判断で足りることとされたが、これは、「一部で行われていた特許庁審査官の恣意的な判断によるクレームの減縮という因習からの脱却の第一歩であった」とも評されている³⁷⁾。つまり、必須構成要件違反が拒絶理由であった点が問題だったのではなく、その拒絶理由が「一応の立証」の負担なくなされ、審査官の恣意に強く依存する傾向にあった点が問題だったものである。

かかる経緯からすれば、やはり、安易に拒絶理由が確立されるべきではなく、「一応の立証」を確立する義務が審査官にはあるといえよう。欧米の記述要件・裏付要件においても、このような必須構成要件違反という類型が挙げられているが、もちろん、既述の通り、「一応の立証」の責任は審査官にあるとされている。

また、かかる要件は、実施可能要件の一類型と考えることもできよう。平成6年の改正において36条5項が撤廃されたということは、必須構成要件と思われる要件がクレームに記載されていなくても、その結果、実施可能要件が不充足といえるのでなければ、拒絶とはしないこととしたといえようが、サポート要件の下であっても基本的にはそのように考える方が適切ではなかろうか。上述の通り、欧州特許庁審査便覧も、このような必須構成要件についての事例を裏付要件違反として掲げているが、かかる事例について実施可能要件違反もあるとしている。

以上の通り、改定審査基準案において、【類型3】も【類型4】もその実質においては、実施可能要件とも構成することができる要件であり、要件の内容の問題としてサポート要件の新設が必至であるとまではいえないであろう。仮に、【類型3】や【類型4】をサポート要件違反と構成することにより「一応の立証」の負担を避け

ることができるとする実務となるのであれば、それは適切な運用とはいえないであろう。

なお、我が国の改定審査基準案においては、上述の化学物質のクレームの例に限らず、総じて欧米と比較してより広範なサポート要件の適用が意図されているように映るが、この妥当性についてはやや疑問が残る。

10. 結 語

以上の通り、比較法的な観点からは我が国において、サポート要件を直ちに導入すべきとする理由はないであろう。

また、サポート要件は実施可能要件と一般的抽象的に区別することは困難であるところ、サポート要件の概念を定立することなく独立した要件として導入すれば、実務が混乱するおそれがあるので、かかる点に留意しつつその導入には慎重を期し、議論を積み重ねるべきであろう。

また、サポート要件が導入されるとしても、これが審査促進のためのより容易な拒絶理由の確立のための便法として用いられることとなれば、サポート要件の本質を見失うことになるので留意が必要である。あくまで欧米と同じく、サポート要件についても「一応の立証」を確立する義務が審査官にあると明確に認識されるべきであろう。

思うに、サポート要件は諸刃の剣である。適切に用いれば、実施可能要件と一般論抽象論において区別することの困難性にも拘わらず、その文言上の差異により実施可能要件よりも好適に適用できる開示不十分の一類型を提供することに成功し、独占権の享受を許すべきでない範囲にまで特許が付与されるのを防ぐことに貢献し得るかもしれないが、その用い方を誤れば、その害がその益を凌駕するであろう。

本稿がサポート要件についての問題提起となり、また、サポート要件の実務の在り方を模索する上での一助となれば幸いである³⁸⁾。

注 記

- 1) 改訂審査基準案によると、現在のところ、この新しい要件の導入は、法改正によってではなく審査基準の改訂によってなされる方向で議論されている。すなわち、現在むしろ形式的になされている36条6項1号の要件の審査を、この新しい要件を踏まえて実体的なものとするように審査基準を改訂するというものである。
- 2) 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」17~18頁(2003年1月)
- 3) 前掲2) 参照。
- 4) 当時はクレームが要求されておらず、そのため、本要件は、権利範囲を他者に知らしめるための要件として理解されたが(Evans v. Eaton, 20 US 356 (1822)), 後に権利範囲はクレームとなり、かかる要件としての意義は失われた。
- 5) In re Ruschig, 379 F.2d 990 (CCPA 1967)
- 6) 遷及効(priority)の問題とは、本文中にあるように、クレームに新規事項が追加される場合に、かかる新規事項に遷及効という名の利益が与えられるという事態を防ぐことである。これは、補正の場合のみならず、外国出願に基づく優先権を伴う出願や継続出願の場合においても問題となる(Vas-Cath Inc. v. Mahurkar, 935 F.2d 1555 (Fed. Cir. 1991))。
- 7) In re Wertheim, 541 F.2d 257 (CCPA 1976)
- 8) Moba B.V. v. Diamond Automation Inc., 325 F.3d 1306 (Fed. Cir. 2003)
- 9) Regents of the Univ. of Calif. v. Eli Lilly & Co., 119 F.3d 1559 (Fed. Cir. 1997)
- 10) In re Bell, 26 USPQ 2d 1529 (Fed. Cir. 1993)
- 11) In re Deuel, 34 USPQ 2d 1210 (Fed. Cir. 1995)
- 12) 例えば、Martin J. Adelman, Randall R. Rader, John R. Thomas, and Harold C. Wegner "2000 SUPPLEMENT TO CASES AND MATERIALS ON PATENT LAW" West Group (2000) 参照。
- 13) Enzo Biochem Inc. v. Gen-Probe Inc., 296 F. 3d 1316 (Fed. Cir. 2002)
- 14) 前掲8) 参照。
- 15) 前掲13)におけるEnzo事件の大法廷再審理否決に関するLourie判事の賛成意見参照。
- 16) Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel Inc., 314 F.3d 1313 (Fed. Cir. 2003)
- 17) Janet E. Reed, Felicity E. Groth and Scott E. Sioli "Written description : a looser requirement?" National Law Journal (June 16, 2003)
- 18) 実際にも、Eli Lilly事件以降において、当初クレームなどの遷及効の問題を伴わないクレームに関して、実施可能要件の充足を認めつつ記述要件違反として最終的に無効とした判決は未だ存在していないようである。
- 19) 欧州特許庁 "Guidelines for examination in the EPO" Chapter III 6.4 (2001年10月)
- 20) 英国特許庁 "Examination Guidelines for Patent Applications relating to Biotechnological Inventions in the UK Patent Office" (2002年9月)。なお、英国特許法においても、EPCと同様に、裏付要件は無効理由とはなっていない。
- 21) 浅見節子、新村悟「欧州における明細書の記載要件」AIPPI48卷1号38頁(2003年)
- 22) もっとも、将来的には、実施可能要件とは完全に別個独立の要件としてのSupport要件が世界標準として確立する可能性もある。現在検討されている実体特許法条約(SPLT)の条文案においても、Support要件が拒絶理由として挙げられており、これが無効理由ともなるかに関して、7th Sessionでは無効理由ではないとされていたが、8th Session以降では無効理由とされている。なお、PCTにおいてもSupport要件はISRやIPERのサーチ対象範囲を決定する場面で用いられるが、かかる場面での適用は、実体審査における適用とはや性質を異にする。
- 23) 例えば、石川浩「ライフサイエンス分野の新技術の保護上の問題点」特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書・知財研委員会「ライフサイエンス分野の新出現技術関連発明の保護の在り方に関する調査研究報告書」(知的財産研究所・2003年)は、サポート要件があれば、実施可能要件違反として拒絶理由通知を発し難

い場合であっても、サポート要件違反として拒絶理由通知を発し、出願人に立証責任を転嫁させることができる、とする。

- 24) 例えば、前掲23)は、「拒絶理由の運用方法と実験成績証明書の取り扱い方法とが、結果として実施可能要件の判断を甘くしている可能性がある」と指摘しつつ、この問題及びその他の問題を解消するための一手段として、「サポート要件の積極的な導入・運用が望まれるところである」と括る。
- 25) 一方で、同ガイドラインは、「新たに補正され追加されたクレームについては、出願人がそれらのクレームが当初の開示によって裏付けられていることを示すことが必要である」としており、当初クレームに対する記述要件の適用を特に制限的に取扱っている。
- 26) 欧州特許庁 “Case Law of the Boards of Appeal” Part II Chapter A 6.1 Article 83 and support from description (1998年)
- 27) In re Brana, 34 USPQ 2d 1436 (Fed. Cir. 1995)
- 28) In re Marzocchi 439 F.2d 220 (CCPA 1971)
- 29) 特許庁「化学分野の審査の運用に関する事例集」(1999年)の「I. 実施可能要件の判断に関する事例」の例4及び例9参照。また、例8も例9と同様に実験成績証明書によりやや緩く解消されている例としてあげられる。
- 30)かかる趣旨によれば、本来的には意見書で論理付けをすることにより実施可能要件の主張が立証されるべきであり、実験成績証明書の役割は、むしろ副次的なものとして、「念のために実験をしてみましたが、実際にその通りになりました」という趣旨にとどまるべきである。にもかかわらず、実験成績証明書が、ややその本来の役割を超えた役割を担ってしまっているのには、意見書による論理的説明だけでは押し問答になり易いので、出願人も審査官も「安心材料」がなるべく欲しいという心理的な理由もあるのではなかろうか。
- 31) もっとも、両要件に本質的な差異があること

を前提として、その差異に基づく限りにおいて実験成績証明書の役割に差異が生じるとするのであれば、それはもちろん妥当である。

- 32) 知的財産協会・特許第1委員会・第4小委員会「機能特定クレームの取扱いについて」知財管理52巻10号1476頁 (2002年)
- 33) 佐伯とも子「医薬用途発明の記載要件」知財管理49巻12号1720頁 (1999年)
- 34) 例えば、現在の70条2項は、いわゆるリバーゼ判決(最高判平3.3.8『民集』45巻3号123頁)を契機として確認規定として新設されたが、これについては、必ずしも必要では無かったとの指摘も根強い(竹田和彦『特許の知識』142頁(ダイヤモンド社、第6版、1999年))。このような70条2項と比較すれば、本文で指摘したクレーム解釈の基準を明文化することは十分正当化されよう。
- 35) なお私見では、我が国での特許が欧米と比較して過度に広いとは決していえず、むしろ、「一応の立証」のハードルが低いことなどにより、総じて言えば、狭い傾向にあると思われる。
- 36) 審査官が判断するのが容易でない要件は、開示上の要件に限ったことではなく、冒認出願要件などはその最たるものである。審査の完全も重要であるが、ある限度以上は当事者間の争いに委ねざるを得ないとの認識も重要であろう。
- 37) 田村明照「特許クレームの社会的インパクトに関する一考察」特技懇205号25~32頁 (1999年)
- 38) 本稿の執筆にあたり、特許庁審査官の井上典之氏、弁護士の上山浩氏に有益な助言を頂いた。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、本稿は、筆者自身の見解であり、筆者の所属する企業・団体の見解を代表するものではないことを付言する。

(原稿受領日 2003年9月10日)