

## 実施可能要件が求める「使用できるように」とは

長 野 篤 史\*

**抄 録** 実施可能要件を満たすためには、当業者が、物の発明についてはその物を生産及び使用できるように、方法の発明についてはその方法を使用できるように明細書を記載しなければならない。それでは、「使用できるように」とはどのような意味であろうか。例えば、「使用できるように」は、明細書に記載された「所期の作用効果」を奏する態様で使用できることを求めているのであろうか。審査基準、審査ハンドブックの事例集及び過去の裁判例を俯瞰するとともに、実施可能要件とサポート要件との関係や、委任省令要件が求める「技術上の意義」との関係を検討した。結論としては、「使用できるように」を満たすためには、物の発明であれば、請求項に係る物をその用途で使用できることが理解できるような、およそ形式的な記載があればそれで足りると考えるべきである。

### 目 次

1. はじめに
2. 審査基準及び事例集の検討
3. 裁判例の検討
  3. 1 作用効果不要論を採用する裁判例
  3. 2 作用効果要求論を採用する裁判例
4. 本稿問題についての考察
  4. 1 サポート要件との関係からみた本稿問題
  4. 2 「技術上の意義」と本稿問題
5. おわりに

### 1. はじめに

特許法第36条第4項第1号（以下、「36条4項1号」という）は、明細書の発明の詳細な説明（以下、「明細書」という）について、「経済産業省令で定めるところにより、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したものであること」に適合することを求めている（実施可能要件）。

36条4項1号における「その実施」とは、請求項に係る発明の実施をいい、また、「実施」

とは、物の発明においてはその物を生産、使用等をする行為をいい、方法の発明においてはその方法を使用する行為をいうから（同法2条3項）、実施可能要件を満たすためには、当業者が、明細書の記載及び出願時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、物の発明についてはその物を生産及び使用できるように、方法の発明についてはその方法を使用できるように明細書を記載しなければならない<sup>1)</sup>。

それでは、実施可能要件が求める「使用できるように」とは、一体どのような意味であろうか。そもそも発明とは、特定の課題解決手段によって具現化された技術的思想であって、これによって課題を解決することができ、その裏返しとして所期の作用効果を奏するものであるから、「使用できるように」は、「所期の作用効果を奏する（発明の課題を解決できる）態様で使用できるように」と解釈されるべきとも考えることができる。実際、このように解釈すべき旨を当事者が主張している裁判例や、裁判所が判

\* 弁理士法人 深見特許事務所 弁理士  
Atsushi NAGANO

## ※本文の複写、転載、改変、再配布を禁止します。

示している過去の裁判例が存在する。

このような解釈の下では、実施可能要件を満たすためには、請求項に係る発明がその用途・目的で用いることができるのと当業者が理解できるようなおよそ形式的な記載が明細書にあるだけではならず、請求項に係る発明をその用途・目的で使用したときに所期の作用効果が得られる（発明の課題を解決できる）ことを当業者が理解できる程度まで明細書を記載する必要がある、特に化学・バイオ分野の発明においては、このような解釈の下での実施可能要件を満たすためには、通常は実施例が必要になるであろう。

そこで本稿では、「使用できるように」とはどのような意味として解釈されるべきかという問題（以下、この問題を「本稿問題」という）について検討する。「使用できるように」は、明細書に記載された「所期の作用効果」を奏する態様で使用できることを求めているのであろうか。

本稿問題を、仮想事例を通じてより具体的に説明すると以下のとおりである。

### <仮想事例>

- ・請求項：成分Aと成分Bとを含む塗料。
- ・明細書に記載の所期の作用効果：下地に対する密着性に優れる塗膜を形成することができる。

上記の仮想事例において、一つの考え方は、発明に係る物は「塗料」であるから、「使用できるように」に関して実施可能要件を満たすためには、「塗料」として使用できることが理解できるような記載が明細書にあればよく、それで足りるという考え方である。以下、このような所期の作用効果の考慮は不要であるとする考え方を「作用効果不要論」という。この場合、「常法に従って塗料を下地に塗布して乾燥させることにより塗膜を形成することができる」、「塗料は、例えば自動車塗装等に適用することができ

る」程度の記載が明細書にあれば、「使用できるように」に関して実施可能要件を満たすといえそうである。

もう一つの考え方は、「使用できるように」は「所期の作用効果を奏する態様で使用できるように」と解釈されるべきであるから、「使用できるように」に関して実施可能要件を満たすためには、請求項に係る塗料につき、これを使用して塗膜を形成したときに、例えば実施例を通して、下地に対する密着性に優れるという作用効果が得られると当業者が理解できるような記載が必要であるという考え方である。以下、この考え方を「作用効果要求論」という。

特許の無効・取消手続において、無効・取消を図りたい立場からすれば、実施可能要件についてより厳しく判断される「作用効果要求論」を主張するであろうし、特許権者としては「作用効果不要論」が妥当であると主張するであろう。

## 2. 審査基準及び事例集の検討

本稿問題について、特許・実用新案審査基準（以下、「審査基準」という）はどう捉えているだろうか。

「使用できるように」について、審査基準（第Ⅱ部 第1章 第1節）には以下のように記載されている<sup>2)</sup>。便宜上、物の発明に関わる部分のみを抽出した。

『(3)「その物を使用できる」ように記載されていること

物の発明については、当業者がその物を使用できるように記載されなければならない。そのためには、発明の詳細な説明において、どのように使用できるかについて、具体的に記載されなければならない。ただし、具体的な記載がなくても、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき、その物を使用できる場合を除く。

## ※本文の複写、転載、改変、再配布を禁止します。

…また、用途発明（例：医薬）においては、通常、用途を裏付ける実施例が必要である。』

上記のとおり、審査基準は、「使用できるように」が具体的に何を意味するのかについて明示せず、本稿問題に直接答える記載はない。用途発明について用途を裏付ける実施例が必要であるとの記載がある。しかし、用途発明に関するこの記載は、請求項に係る物が請求項で特定された用途で使用できることが理解できるような記載を求めるものであるところ、請求項で特定されるその物の用途と、その物に係る発明によって奏されるべき所期の作用効果とは必ずしも一致しないから（一致する場合もある。一致しない場合の例として下記の事例11）、請求項に係る物が所期の作用効果が得られると理解できるような記載が必要であることを述べたものではない。

一方、特許・実用新案審査ハンドブック（以下、「審査ハンドブック」という）にある事例集<sup>3)</sup>には、36条4項1号を判断している事例が26件あるが、このうち事例11は、本稿問題について示唆を与える興味深い事例となっている。事例11は、サポート要件を満たさないが、実施可能要件を満たすと判断されている事例であり、請求項及び作用効果はおよそ以下のとおりである。

### <事例11>

- ・請求項：ロキソプロフェン及び一般式（I）の構造を有する化合物Xを含む経口投与用抗炎症薬。
- ・明細書に記載の所期の作用効果：経口投与時の副作用である胃粘膜の損傷を軽減することができる。

事例11では、胃粘膜の損傷を軽減するという課題を解決できることが実証されているのは化

合物Xのうちの一部に過ぎないから、請求項に係る発明の範囲にまで拡張ないし一般化することができないとしてサポート要件違反とされている。一方、請求項に係る発明は「抗炎症薬」という用途限定された物であるところ、ロキソプロフェンは他の薬物との併用時にも抗炎症作用を失わないという技術常識が存在することを理由に、実施可能要件を満たすと判断されている。すなわち事例11は、「使用できるように」に関して実施可能要件を満たすためには、請求項に係る用途限定された物である「抗炎症薬」として使用できることが理解できれば足り、所期の作用効果（胃粘膜の損傷の軽減）を奏する態様で使用できることを理解できるように明細書に記載されているかについては考慮しない「作用効果不要論」を採用している。

このように、わずか1件の事例ではあるが、日本特許庁の審査運用は、「作用効果不要論」を軸としているように思われる。なお、本稿問題について示唆を与える他の事例は事例集中に見つからなかった。

## 3. 裁判例の検討

過去の裁判例は、本稿問題をどう取り扱っているだろうか。

最高裁判所ホームページ<sup>4)</sup>の裁判例検索（総合検索）において、下記条件で検索を行うと675件ヒットする（2024年5月21日時点）。

- ・キーワード：「実施可能要件、特許法第36条第4項第1号または36条4項1号」
- ・裁判年月日：「期間指定 平成22年1月1日から」

ヒットした675件の中で、「作用効果不要論」の立場なのか「作用効果要求論」の立場なのかを明確に判断できた裁判例を抽出し、それらの件数を年単位でまとめると表1のとおりである。

※本文の複写、転載、改変、再配布を禁止します。

表1 作用効果不要論を採用する裁判件数と、作用効果要求論を採用する裁判件数

	作用効果不要論	作用効果要求論
H22		1
H23	1	
H24	3	2
H25	2	2
H26	1	3
H27	3	1
H28	2	1
H29	4	
H30	4	2
H31	1	
R1	1	
R2	2	2
R3		1
R4		
R5	2	
R6	1	
合計	27	15

過去の裁判例では「作用効果不要論」が優勢であり、この論は審査基準（事例集）が採用する論と合致する。

作用効果不要論を採用する裁判例及び作用効果要求論を採用する裁判例の代表例及びそれらの判示概要を筆者コメントとともに以下に示す。

### 3. 1 作用効果不要論を採用する裁判例

【No. 1】平成22（行ケ）10348号，平成23年9月15日判決

（判示概要）本件発明の特許請求の範囲の記載は、本件各化合物が飛灰中の重金属の固定化剤として使用できる旨を方法又は物の発明として特定しており、本件発明は、本件各化合物の製造に当たって硫化水素を発生させる副生成物の生成を抑制することをその技術的範囲とするものではない。したがって、本件明細書の発明の詳細な説明に副生成物の生成が抑制された本

件各化合物の製造方法が記載されていないからといって、特許請求の範囲に記載された本件発明が実施できなくなるというのではなく、法36条4項に違反するということとはできない。

なお、本件明細書の発明の詳細な説明によれば、…本件発明は、飛灰中の重金属を固定化する際にpH調整剤と混練し又は加熱を行うという条件下でも分解せずに安定である、すなわち有害な硫化水素を発生させないことも、その技術的課題としているといえる（安定性試験）。しかし、上記技術的課題を解決するという作用効果は、他の先行発明との関係で本件発明の容易想到性を検討するに当たり考慮され得る要素であるにとどまるというべきである。

（筆者コメント）本件発明は、「ピペラジン-N-カルボジチオ酸もしくはピペラジン-N, N'-ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩からなる飛灰中の重金属固定化処理剤」等に関する。課題を解決するという所期の作用効果は実施可能要件の問題ではなく、進歩性の問題であると判示している。

【No. 2】平成24（行ケ）10211号，平成25年4月17日判決

（判示概要）上記の製造方法により製造した非水電解液二次電池について、…100サイクル後の容量維持率とインピーダンスを測定したことが記載されており、上記平面状集電体及び非水電解液二次電池として使用できることが示されているといえる。

…原告は、取消事由7（筆者注：サポート要件違反）についての主張と同様に、…本件発明の作用効果がもたらされると認識することはできないと主張する。

しかし、原告の主張は採用することができない。すなわち、…上記のとおり、本件訂正明細書の発明の詳細な説明には、…平面状集電

※本文の複写、転載、改変、再配布を禁止します。

体を製造する方法、及び…非水電解液二次電池を製造する方法について記載されており、また、その製造方法により製造した平面状集電体及び非水電解液二次電池を平面状集電体及び非水電解液二次電池として使用できることが示されている以上、本件発明が実施可能要件を満たさないとはいえない。

(筆者コメント) 本件発明は、「非水電解液二次電池の負極を構成する平面状集電体及びそれを備える非水電解液二次電池」に関する。「使用できるように」を充足するためには、平面状集電体及び非水電解液二次電池を平面状集電体及び非水電解液二次電池として使用できると理解できれば足りると判示している。

【No. 3】平成26(行ケ)10238号,平成27年8月5日判決

(判示概要)「使用できる」といえるためには、特許発明に係る物について、例えば発明が目的とする作用効果等を奏する態様で用いることができるなど、少なくとも何らかの技術上の意義のある態様で使用することができることを要するというべきである。

…本願発明が実施可能であるというためには、…当業者が、本願発明に係る活性発泡体を作ることができ、かつ、当該活性発泡体を使用できる必要があるとともに、それで足りるといえるべきである。

審決は、活性発泡体の薬剤との併用効果について当業者が理解し認識できるような記載がないことを理由に、本願明細書が特許法36条4項1号所定の要件を満たしていないと結論付けている。

しかしながら、本願発明の請求項…において、薬剤の効果を高めるとか、病気の治癒を促進するなどの目的ないし用途が特定されているものではない。よって、本願明細書に、活性発泡体の薬剤との併用効果についての開示が十分

にされていないとしても、活性発泡体を「薬剤投与の際に人体に直接又は間接的に接触させて用いる」ことに、それ以外の技術上の意義があるということができるのであれば、少なくとも実施可能要件に関する限り、本願明細書の記載及び本願出願当時の技術常識に基づき、本願発明に係る活性発泡体を「使用できる」といえるべきである。

(筆者コメント) 本件発明は、「薬剤投与の際に人体に直接又は間接的に接触させて用いることを特徴とする活性発泡体」に関し、副作用がなく、血行を促進し、体質改善や、癌等の病気の治癒を促進することができる活性発泡体の提供を課題とする。

注目すべきは、「使用できるように」を充足するためには、「技術上の意義」のある態様で使用できることが必要であると判示している点である。

上記(判示概要)の最初の段落にある判断基準に関する一般的説示からみて、「使用できるように」について、必ずしも所期の作用効果を求めていることから作用効果不要論を採用していると判断したが、事件への当てはめにおいて、「技術上の意義」として、所期の作用効果の一つである「血行促進効果」に言及していることから、作用効果要求論ともいい得る裁判例である。

【No. 4】平成27(行ケ)10099号,平成28年7月19日判決

(判示概要)このようにして製造された白色二軸延伸ポリエステルフィルムが、印画紙、X線増感紙、受像紙、磁気記録カード、ラベル、宅配便などの配送伝票、表示板、白板などの基材として好適に使用できるものであることは本件明細書の記載上明らかである…。

したがって、本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明1の対象となる物について、当

※本文の複写、転載、改変、再配布を禁止します。

業者がこれを製造し、使用することができる程度の記載があるといえるから、実施可能要件を充足するものと認められる。

（筆者コメント）本件発明は、「ポリエステル組成物からなる白色ポリエステルフィルム」に関する。「使用できるように」を充足するためには、印画紙等、ポリエステルフィルムの使い道（適用例）を記載しておけば足りる旨判示している。

【No. 5】平成28（行ケ）10103号，平成29年2月28日判決

（判示概要）原告は，本件明細書には，リング部を15°～45°に捻ることにより所期の作用効果を奏することを裏付ける記載はないから，…当業者がその実施をすることができる程度の記載があるということではできない旨主張する。

しかし，…物の発明について実施可能要件を充足するか否かについては，当業者が，明細書の発明の詳細な説明の記載及び出願当時の技術常識とに基づいて，過度の試行錯誤を要することなく，その物を製造し，使用することができる程度の記載があるか否かによるというべきであって，所期の作用効果を奏することを裏付ける記載の有無いかんにより実施可能要件の充足性が直ちに左右されるものではない。

（筆者コメント）本件発明は，「ケーブルを把持する構造の捆線器において，その長レバーの後端に設けたリング部を，長レバー及びケーブルの平面に対して15°～45°に捻ったことを特徴とする捆線器」に関する。実施可能要件の判断において，所期の作用効果の考慮は必ずしも必要でないことを判示している。

【No. 6】令和4（行ケ）10010号，令和5年4月6日判決

（判示概要）本件発明1が，リソソーム酵素に関する補充酵素である酵素を含む薬学的組成

物であって，脳室内投与されることを特徴とするものであることを踏まえると，本件発明を実施できる程度の記載があるか否かについては，本件発明1の薬学的組成物がリソソーム蓄積症状の治療に使用できる程度の記載があるか否かという点を中心に，これを検討するのが相当である。

…各実施例についての記載からすると…組成物中の酵素が脳の組織に分布して大脳の深部組織まで到達することや，酵素による治療効果が確認されたことが記載されており，もって，本件発明1の薬学的組成物がリソソーム蓄積症の治療に使用できることが開示されていると認められる。

（筆者コメント）本件発明は，「リソソーム酵素に関する補充酵素である酵素を含む薬学的組成物であって，該リソソーム酵素のレベルまたは活性の減少を伴うリソソーム蓄積症に罹患しているかまたは，これに罹患しやすい対象に脳室内投与される薬学的組成物」に関する。

実施可能要件の判断において，薬学的組成物が請求項に記載の用途（リソソーム蓄積症状の治療）で使用できるか否かが検討されており，サポート要件の判断にあたって別途認定された課題「リソソーム蓄積障害の処置のために，中枢神経系（CNS）に，活性作用物質であるリソソーム酵素に関する補充酵素である酵素を，より有効に直接送達するためのアプローチを提供すること」が解決できると理解できるか否かは実施可能要件の判断において考慮されていない。

【No. 7】令和5（行ケ）10057号，令和6年3月26日判決

（判示概要）原告は，「使用できる」というためには，特許発明に係る物について，例えば発明が目的とする作用効果等を奏する態様で用いることができるなど，技術上の意義のある態様で使用することができることを要すると主張する。

しかし，原告の上記主張は独自の見解であっ

## ※本文の複写、転載、改変、再配布を禁止します。

て採用できない。また、仮にこれを前提としても…当業者は、EBAAPとイカリジンのいずれを使用しても、同様に「粘膜への刺激が低減された噴射製品及び噴射方法を提供することができる」という作用効果を奏する態様で用いることができ、技術上の意義のある態様で用いることができるものと理解することもできる。

(筆者コメント) 本件発明は、「害虫忌避成分を含む害虫忌避組成物が充填された噴射製品」に関する。「使用できるように」について、「例えば発明が目的とする作用効果等を奏する態様で用いることができるなど、技術上の意義のある態様で用いることができることを要する」との原告主張を斥けて、実施可能要件を満たすと判断した。原告主張は、裁判例No. 3が示した判断基準を引用したものと思われるが、裁判例No. 7はこれを否定した。

### 3. 2 作用効果要求論を採用する裁判例

【No. 8】平成23(行ケ)10254号,平成24年6月6日判決

(判示概要) 本件明細書…には、本件発明に係る減塩醤油の製造方法の概要が記載されており、当業者が出願時の技術常識に基づき製造することができたものであると認められる。また、本件発明に係る減塩醤油は、所期の効果を有する減塩醤油として使用することができるということができる。

よって、本件明細書の発明の詳細な説明の記載は、…実施可能要件(特許法36条4項1号に規定する要件)を満たす。

(筆者コメント) 本件発明は、「食塩濃度、カリウム濃度、窒素濃度及び窒素／カリウムの重量比が特定の数値範囲である減塩醤油」に関する。「使用できるように」を充足するか否かの判断において所期の作用効果を考慮している。

【No. 9】平成26(行ケ)10080号,平成26年12

月24日判決

(判示概要) 実施可能要件を満たすというためには、単に発明の構成要件を形式的に再現できるのみならず、明細書に記載された所期の作用効果を奏する発明として実施することができる程度に発明の詳細な説明の記載が明確かつ十分にされていることを要するというべきであるから、本件審決が、本願明細書の発明の詳細な説明が、そこに記載された本願発明の所期の作用効果を奏する発明として実施することができる程度に明確かつ十分にされているかを判断した点に誤りがあるとはいえない。

(筆者コメント) 本件発明は、「多数の重力物体、ロータを有する発電機、ベルトコンベア、多数の磁性部材、及びベルトコンベア動力供給機構を備える重力発電装置」に関する。実施可能要件を充足するか否かの判断において所期の作用効果を考慮すべき旨判示している。

【No. 10】平成27(行ケ)10148号,平成28年8月3日判決

(判示概要) 本願発明1が実施可能要件を満たすというためには、本願明細書の発明の詳細な説明に、…という処理を行うことにより、信頼性の高いプレディケートの正確な予測に役立ち得るプレディケート履歴を生成することができ、同時にコア間の通信を最小にするという作用効果を奏するコンピューティングシステムを製造し、使用することができる程度…の記載があることを要するというべきである。

(筆者コメント) 本件発明は、「コンピューティングシステム」に関する。実施可能要件を充足するか否かの判断において所期の作用効果を考慮すべき旨判示している。

【No. 11】平成27(ワ)21684号,平成30年4月20日判決

(判示概要) 耐食コーティングに用いる樹脂

※本文の複写、転載、改変、再配布を禁止します。

等の成分の違いにより、缶内の飲料に与える影響に大きな差があることは前記のとおりであるところ、本件明細書には耐食コーティングの具体例として「エポキシ樹脂」が挙げられているのみで、他の種類のコーティングにおいても同様の効果を奏すると当業者が理解し得る記載は存在しない。

また、…どのようなコーティングがワインの組成成分とあいまって本件発明に係る効果を奏するかを具体的に示す試験結果は存在しない。

…以上のとおり、本件発明に係るワインを製造することは困難ではないが、本件発明の効用に影響を及ぼし得る耐食コーティングの種類やワインの組成成分について、本件明細書の発明の詳細な説明には十分な開示がされているとはいえないことに照らすと、本件明細書の発明の詳細の記載は、…特許法36条4項1号に違反するというべきである。

(筆者コメント) 本件発明は、「アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法」に関する。実施可能要件を充足するか否かの判断において所期の作用効果を考慮すべき旨判示している。

【No. 12】 令和1（行ケ）10103号，令和2年2月26日判決

(判示概要) 原告は、…本件明細書に基づいて、本件発明の作用効果を奏するものを得ることができないと主張する。

しかし、…本件構成は、特定の建築を行うに当たって、種々の要素を検討した上で杭頭部コンクリートと基礎コンクリートの設計基準強度を設定するに際して、杭頭部コンクリートの設計基準強度を基礎コンクリートの設計基準強度より大きくするというものであって、このような本件構成を採用することにより、杭頭部の損傷等を防止できるコンクリート造基礎の支持構造を生産し、また、これを使用等することが

できるというべきである。

(筆者コメント) 本件発明は、「コンクリート造基礎の支持構造」に関する。実施可能要件を充足するか否かの判断において所期の作用効果を考慮している。

【No. 13】 平成31（行ケ）10018号，令和2年3月19日判決

(判示概要) かかる記載を総合すると、本件明細書に接した当業者は、本件発明1-1の構成を有するL-グルタミン酸の製造方法…によって、目的遺伝子の発現量の適度な強化及び調節を行うことができ、アミノ酸を高収率で生産する能力を有する変異株を、プラスミドを用いることなく、遺伝子組換え又は変異によって構築する方法を提供するという課題を解決できることを認識できるものと認められる。

また、同様の理由により、本件明細書の発明の詳細な説明は、当業者が本件発明1（本件発明1-1）の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているといえる。

(筆者コメント) 本件発明は、「L-グルタミン酸の製造方法」に関する。サポート要件の判断と実施可能要件の判断とを同時に行っており、課題を解決できることを認識できるとしてサポート要件を満たす旨判断されるとともに、同じ理由で実施可能要件を満たすとされた。実施可能要件を充足するか否かの判断において所期の作用効果（課題）を考慮している。

#### 4. 本稿問題についての考察

上述の審査ハンドブックの事例集及び表1に示す裁判例集計によれば、本稿問題に対する答えとしては「作用効果不要論」が優勢である。筆者も「作用効果不要論」に賛同する。

以下、いくつかの観点から本稿問題をさらに検討する。

#### 4. 1 サポート要件との関係からみた本稿問題

実施可能要件の射程がどうあるべきかを検討するにあたっては、実施可能要件と表裏の関係にあるともよくいわれるサポート要件との関係も考慮しなければならない。

実施可能要件とサポート要件とは、「発明を公開する代償として特許権という独占権を付与する」という特許制度の趣旨を担保するための特許要件であり、かつ、請求項に係る発明と明細書の記載との関係を規定している点において共通する。

しかし、仮に実施可能要件とサポート要件の判断基準が同じで、判断結果も常に同じになるなら、それぞれ別個の特許要件として設けた存在意義が失われる<sup>5)</sup>。この存在意義を担保するためには、一方が要件違反となれば他方も要件違反になるというケースが多いとしても、判断基準は互いに異なっているべきであり、そのはずである<sup>6)</sup>。

それでは、実施可能要件とサポート要件の判断基準はどこが異なっているのでしょうか。

実施可能要件の判断基準は、物の発明に関し、という、「明細書が、請求項に係る発明を生産及び使用できるように記載されているか」と要約できる。

一方、サポート要件の判断基準は、平成15年の審査基準改定及び偏光フィルム事件大合議判決<sup>7)</sup>以降、確立されており、それを要約すると、「請求項に係る発明が、明細書により課題を解決できる範囲のものか」となる。

ここで、実施可能要件の適用対象は明細書であり、サポート要件のそれは請求項であるという適用対象の相違をもって、両者を別個の特許要件として設けた存在意義があるともいえる。しかし、主語が明細書になっている上述の実施可能要件の判断基準を、「請求項に係る発明が、

明細書により生産及び使用できるように記載されたものか」のように、主語を請求項に係る発明に置き換えてもその意味は実質変わらないであろう。

そして、実施可能要件は、請求項に係る発明の一部ではなく、全体にわたって充足されるべきであるから<sup>8)</sup>、この点を明確にすると、実施可能要件の判断基準は、さらに「請求項に係る発明が、明細書により生産及び使用できるように記載された範囲のものか」と言い換えることができる。

以上を踏まえて両者の判断基準を対比すると、それらの実質的な相違は、条文上の適用対象（主語）が異なることや、サポート要件では請求項に係る発明の範囲と明細書の開示範囲との大小関係に明示的に着目していることにあるのではない。両者の判断基準はいずれも、「請求項に係る発明が、明細書により『きちんと』公開された範囲のものか」という点では同じであるところ、実質的な相違点は、実施可能要件の『きちんと』は、「発明を生産及び使用できる程度に」という意味であり、サポート要件のそれは、「課題を解決できる程度に」という意味である点にある。

サポート要件は、発明の課題のみを通して、請求項に係る発明と明細書の記載との関係を規定する一方、実施可能要件は、「使用できるように」だけでなく「生産できるように」の観点からも要件充足を求めている（実施可能要件は委任省令要件をさらに含むが、委任省令要件については別途後述する）。例えば、物の発明について、請求項に記載された物性値の測定方法が不明であると請求項に係る物を生産できないとして、あるいは、請求項に係る物自体が不明確であると、何を生産したらよいか不明であるという意味で請求項に係る物を生産できないとして、実施可能要件違反となり得る。この意味では、実施可能要件が求める要件は、サポート

## ※本文の複写、転載、改変、再配布を禁止します。

要件よりも範囲が広い。

仮に、「使用できるように」を「所期の作用効果を奏する（裏返しとして、発明の課題を解決できる）態様で使用できるように」と解釈すれば、実施可能要件の範疇の中にサポート要件がすっぽり入ってしまうこととなり、サポート要件の存在意義が失われてしまう。

したがって、実施可能要件では、「所期の作用効果を奏する（発明の課題を解決できる）態様で」については判断することなく（作用効果不要論）、これをサポート要件に委ね、これ以外の要件に注力して要件判断を行うのがよいと考える。

実施可能要件とサポート要件とは表裏の関係にあるともよくいわれるが、これは、適用対象の相違を意味するのであって、要件判断の考慮要素が「所期の作用効果」とその裏返しの「課題」であるという意味ではない。

### 4. 2 「技術上の意義」と本稿問題

上で示した裁判例No. 3は、「使用できるように」の充足性判断において、「所期の作用効果」に代わる新たな判断基準として「技術上の意義」を採用すべきことを判示している（ただし、この判示では、「所期の作用効果」は「技術上の意義」の代表例である）。

そこで、「技術上の意義」と本稿問題との関係について検討する。

#### (1) 委任省令要件は何を求めているか

「技術上の意義」なる用語は、36条4項1号の冒頭にある「経済産業省令で定めるところにより」を受けて規定されている特許法施行規則24条の2に記載されている用語である。

同規則は、「特許法第三十六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他の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発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。」と定めている。

一方、審査基準では、36条4項1号が求める要件を、①経済産業省令（特許法施行規則24条の2）で定められる要件（委任省令要件<sup>9)</sup>）と、②「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したものであること」という要件の二つに分け、それぞれ個別に充足性を判断することとされている<sup>10)</sup>。

以下、36条4項1号が全体として求める要件（上記①+②）を「広義の実施可能要件」といい、上記②を「狭義の実施可能要件」という。審査基準でいう実施可能要件は、狭義の実施可能要件である。

委任省令要件（上記①）について、審査基準（第Ⅱ部 第1章 第2節）には、要約すると以下のことが記載されている。

i) 委任省令要件は、発明がどのような技術上の意義を有するか（どのような技術的貢献をもたらしたか）が理解でき、また審査及び調査に役立つように、発明の課題、その解決手段などの、「当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」を明細書に記載することを求めるものである。

ii) 発明の技術上の意義が理解されるためには、どのような技術分野において、どのような未解決の課題があり、それをどのようにして解決したかという観点からの記載が有用である。

iii) 課題等が明細書に記載されていれば、特許文献調査や、発明の進歩性を判断するための先行技術調査にも役立つ。

iv) 委任省令要件で記載することが求められる事項は、原則、発明の属する技術分野、発明が解決しようとする課題及びその解決手段である。

v) 発明特定事項に数式又は数値を含む場合

## ※本文の複写、転載、改変、再配布を禁止します。

であって、発明の課題とその数式又は数値による特定との実質的な関係を理解することができず、課題の解決手段を理解できない場合には、発明の技術上の意義が不明であり、委任省令要件違反に該当する。

委任省令は、「課題及びその解決手段その他の…技術上の意義を理解するために必要な事項を記載すること」を定めているのであって、「技術上の意義が現に認められる発明であることを理解できるように記載すること」と定めている訳ではない。したがって、委任省令要件は、請求項に係る発明によればその課題を解決できる（所期の作用効果が奏される）と理解できるような実質的な記載を求めているのではなく、課題（所期の作用効果）、解決手段等がそれぞれ何であるかを理解できるような記載を求めていると解すべきであり、およそ形式的な要件であると考えらるべきであろう。審査基準の説明も、上記 i)～iv) によれば、これと同旨であるといえる。過去の裁判例もまた、同旨であるといつてよい<sup>11)</sup>。

審査基準にある上記 v) の記載は、請求項に係る発明とその課題との実質的な関係を理解できるような記載を求めており、およそ形式的な要件とはいえない。発明の課題に関わる上記関係のような実質的な事項については、サポート要件の問題として判断するのが良いと思われる。現に、審査ハンドブックにある事例集<sup>12)</sup>には委任省令要件を判断している事例が2件あるが（事例15及び16）、いずれの事例においても委任省令要件の判断結果とサポート要件の判断結果とが同じになっており、上記関係についての要件判断を委任省令要件では行わずにサポート要件のみに委ねても不都合はないと思われる。

### (2) 裁判例No. 3及びNo. 7について

上記の裁判例No. 3が判示する「技術上の意

義」を用いた「使用できるように」の判断基準は、委任省令要件を狭義の実施可能要件の中に読み込んだものと推察される。

一方、上記のとおり、審査基準による判断手法は、委任省令要件と狭義の実施可能要件とを個別に独立して判断するものであり、委任省令要件を狭義の実施可能要件の中に読み込ませる余地はないから、裁判例No. 3が判示する判断手法とは異なる。

36条4項1号の中でも特に委任省令要件それ自体が争点になり、この争点について判示した裁判例は多くはないものの<sup>13)</sup>、36条4項1号を判断している裁判例において、委任省令要件が明示的な争点になっていないとしても、36条4項1号の判断は、当然に委任省令要件をも加味して（広義の実施可能要件として）行われていると考えられることから<sup>14)</sup>、委任省令要件が求める「技術上の意義」を狭義の実施可能要件の中に読み込んで、「使用できるように」の判断基準を「技術上の意義のある態様で使用できるように」と解することには一理ある。

しかし、裁判例No. 3が判示する判断手法、審査基準による判断手法のいずれを採用しても、結論は変わらないと考える。すなわち、いずれを採用するかにかかわらず、上記のとおり、そもそも「技術上の意義」は、およそ形式的な要件であるから、「使用できるように」を「技術上の意義のある態様で使用できるように」と解釈したとしても、上記解釈は、「使用できるように」の要件を実質的に厳格化するものではないと考える。

広義の実施可能要件の判断にあたって、委任省令要件と狭義の実施可能要件とを独立して判断する審査基準の判断手法を採る場合も同様であり、「技術上の意義」を考慮したとしても、広義の実施可能要件が実質的に厳格化されることはないと考える。

裁判例No. 7は、裁判例No. 3が示した「使用

## ※本文の複写、転載、改変、再配布を禁止します。

できる」というためには、特許発明に係る物について、例えば発明が目的とする作用効果等を奏する態様で用いることができるなど、技術上の意義のある態様で使用することができることを要する」という判断基準を否定した。裁判例No. 7は、請求項に係る発明に関するおよそ一般的、形式的な明細書の記載をもって「使用できるように」を満たすと判断していることからみて、「使用できるように」を「所期の作用効果を奏する態様で使用できるように」と解すべきではないことを少なくとも判示していると考えられる。裁判例No. 7が、「使用できるように」を「技術上の意義のある態様で使用できるように」と解することまでをも否定しているかは定かではないが、仮に否定していないとしても、「使用できるように」の要件が実質的に厳しくなるものではないと考えられることは上述のとおりである。

## 5. おわりに

本稿では、実施可能要件が求める「使用できるように」とはどのような意味として解釈されるべきかという問題（本稿問題）について検討した。以下、検討結果をまとめる。

1) 審査ハンドブックの事例集及び過去の裁判例の大勢からみても、また、サポート要件の存在意義を担保するという観点からみても（上記2.、3. 及び4. 1参照）、「使用できるように」は、「所期の作用効果を奏する（発明の課題を解決できる）態様で使用できるように」と解釈されるべきではなく、「作用効果不要論」を採るべきと考える。

2) 「作用効果不要論」を採ったうえで、「所期の作用効果」に代わる新たな判断基準として「技術上の意義」を採用すべきとする裁判例が存在する（裁判例No. 3）。しかし、裁判例No. 3に従い、仮に「使用できるように」を「技術上の意義のある態様で使用できるように」と解釈

したとしても、そもそも「技術上の意義」は、およそ形式的な要件であるから、上記解釈は、「使用できるように」の要件を実質的に厳格化するものではないし、審査基準による広義の実施可能要件の判断手法を採っても、広義の実施可能要件を実質的に厳格化するものではないと考える（上記4. 2参照）。

3) 結論として、「使用できるように」を満たすためには、物の発明であれば、請求項に係る物をその用途で使用できることが理解できるような、およそ形式的な記載があればそれで足りると考えるべきである。上述の裁判例No. 2, 4, 7はこの考え方を採っている。上述の仮想事例を再び採り上げると、「使用できるように」を満たすためには、「常法に従って塗料を下地に塗布して乾燥させることにより塗膜を形成することができる」、「塗料は、例えば自動車塗装等に適用することができる」程度の一般的な記載（好ましくはさらに、実際に塗料から塗膜を形成できたこと（塗料として使用できたこと）を示すワーキングエグザンプル）が明細書にあれば足りると考える。

4) 留意事項として、本稿問題が対象としている「所期の作用効果」は、あくまで明細書に記載されたものである。他方、所期の作用効果や、課題、目的、用途等が請求項で特定されている場合には、物の発明であれば、請求項に係る発明は、それらによって特定された物であるから、「使用できるように」を満たすためには、所期の作用効果、課題、目的、用途等を有する物として使用できることが理解できるような記載が必要となる<sup>15)</sup>。したがって、請求項で所期の作用効果が特定されている場合には、所期の作用効果を奏する態様で使用できると理解できるような記載が必要である。この点、裁判例No. 1, 3の判示内容が参考となる。

※本文の複写、転載、改変、再配布を禁止します。

## 注 記

- 1) 例えば, 令和2(行ケ)10122号(令和4年1月19日判決);平成30(ワ)28930号(令和4年12月15日判決);特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部 第1章 第1節 2., 3.1.1及び3.1.2
- 2) 特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部 第1章 第1節 3.1.1(3)
- 3) 特許・実用新案審査ハンドブック 附属書A「特許・実用新案審査基準」事例集 1. 記載要件(特許法第36条)に関する事例集
- 4) <https://www.courts.go.jp/saikosai/index.html> (参照日:2024年5月22日)
- 5) 平成21(行ケ)10033号(平成22年1月28日判決);平成27(行ケ)10249号等(平成29年2月2日判決)
- 6) 末吉剛, 知財管理, Vol.63, No.3, p.311(2013)。実施可能要件とサポート要件とを別個の特許要件として設けることの意義について詳しく説明されている。
- 7) 平成17(行ケ)10042号(平成17年11月11日判決)
- 8) 実施可能要件は, 請求項に係る発明の全体にわたって充足されるべきと判示するものとして, 例えば, 平成24(ワ)15612号(平成26年10月9日判決);平成28(行ケ)10146号(平成29年7月12日判決);平成30(行ケ)10045号(令和元年6月26日判決)
- 9) 委任省令要件の考え方を説明するものとして, 高石秀樹, 知財管理, Vol.65, No.5, p.698(2015)
- 10) 特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部 第1章 第1節 1., 及び, 第2節。
- 11) 委任省令要件は形式的な要件であると判示していると読める裁判例としては, 例えば, 平成22(行ケ)10350号(平成23年10月4日判決);平成29(行ケ)10029号(平成29年12月26日判決);平成30(行ケ)10104号(平成31年1月31日);令和2(行ケ)10150号(令和3年12月16日判決)
- 12) 前掲注3)
- 13) 委任省令要件自体が争点になった裁判例としては, 前掲注11)
- 14) この点について参考になる判例として, 平成26(行ケ)10008号(平成26年9月25日判決)
- 15) 前掲注6)がこの点に詳しい

(原稿受領日 2024年5月23日)

