

実施可能要件と、 本件発明の課題 (サポート要件との比較)



【特許】【意匠】【知財】
弁護士・弁理士・
米国CAL弁護士・
米国PA試験合格
高石秀樹

Ⅱ. 特許法上の諸論点における、発明の「課題」の認定、及び、位置付け

実施可能要件(特許法36条4項)

知財高判平成20年(行ケ)第10199号「組ブロック具」事件

「原告は...経験則ないし技術常識に基づいて、本願発明の構成から、本願発明に係る具体的な種々の組ブロック具を創作できると主張する。しかし、...**発明の詳細な説明は、本願発明における課題解決手段を基礎付ける具体的な構成を決定するための指針を何ら記載していない**以上、当業者は、これを具体化するに際して、独自の創作を強いられることになるのであって、実施可能要件を充足するということとはできない。」

(参考)サポート要件○、実施可能要件×の裁判例

知財高判平成22年(行ケ)第10153号「接着剤」事件

＜理由＞GPC測定に用いられたカラム及び溶媒が特定されておらず、それらにより測定結果が異なり、明細書の記載から、当業者が一般的な通常の測定条件によって測定されたものと理解できない。



Ⅱ. 特許法上の諸論点における、発明の「課題」の認定、及び、位置付け

実施可能要件(特許法36条4項)

《高部》

知財高判平成27年(行ケ)第10249号「...葉酸代謝拮抗薬...」事件

「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、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。よって、丙事件原告の上記主張は、それ自体失当である。」



Ⅱ. 特許法上の諸論点における、発明の「課題」の認定、及び、位置付け

実施可能要件(特許法36条4項)

《清水》

⇒新規な製造方法が、発明の課題⇒製造することができればOK

知財高判平成26年(行ケ)第10263号“マキサカルシトール”事件

「・・・(実施可能要件違反に関する判断の誤り)について

本件発明は、ステロイド環構造又はビタミンD構造にマキサカルシトール側鎖を有する化合物の製造方法として、従来技術にない**新規な製造方法を提供することを課題**とし、そのような新規な製造方法を提供することに技術的意義を有するものであるから、所期した化学反応が進行し、目的とする化合物が製造できれば足り、その収率が高いこと等が必要とされるものではない。そうすると、**発明の詳細な説明には、その収率を問わず、出発化合物から出発して本件発明の中間体や目的化合物を製造することが、明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づいて理解できる程度の記載があれば足りる**」

⇒実施可能要件○、(サポート要件も、同じ理由で○)

※「課題を解決できるように」実施できる必要があるかという論点は、実は存在しない？₄

Ⅱ. 特許法上の諸論点における、発明の「課題」の認定、及び、位置付け

実施可能要件(特許法36条4項)

《鶴岡》

⇒2つの課題に対応する2つの性質を兼ね備える実施例が必要

知財高判平成29年(行ケ)第10143号“...残渣除去のための組成物”事件

「本件訂正発明に係る組成物は、...集積回路基板等からポリマーやエッチング・アッシング残渣を除去することが可能であることと、同時に、金属で形成された回路の損傷量を許容し得る範囲に抑えることが求められるものであるから、**本件訂正発明に係る組成物を生産し、使用することができるというためには、当該組成物がこの2つの性質を兼ね備えていることが必要である。**したがって、本件訂正発明における実施可能要件適合性の判断に当たっては、...2つの性質を両立している組成物を生産することができるかどうかを検討することとなる。...的確な手掛かりもないまま、試行錯誤によって各成分の配合量を探索せざるを得ないところ、このような試行錯誤は過度の負担を強いるものというべきである。」

⇒実施可能要件×(サポート要件も、同じ理由で×)



Ⅱ. 特許法上の諸論点における、発明の「課題」の認定、及び、位置付け

実施可能要件(特許法36条4項)

《高部》

⇒発明の課題と実施可能要件(及び進歩性)

知財高判平成30年(行ケ)第10150号

“手袋に対するテクスチャード加工表面被覆および製造方法”事件

「本件各発明の方法により製造される手袋が、原告の引用する手袋(甲1, 甲2及び甲7)よりも優れたグリップ力を有するか否か、及び、つまみ力試験でグリップ力の測定ができるか否かは、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満たしているか否かとは関係がない。...原告の主張は、本件各発明が、甲1, 甲2及び甲7等の従来技術よりも手袋のグリップ力を向上させることを課題とするにもかかわらず、その課題の達成が追試可能な形で示されていないという趣旨のものと理解できないわけではない。しかし、そうであれば、結局のところ、本件各発明の上記従来技術に対する進歩性を問題とするものであり、発明の公開の程度を問題とするものではないから、いずれにせよ実施可能要件の充足を争う主張としては失当というほかない。」⇒実施可能要件○



Ⅱ. 特許法上の諸論点における、発明の「課題」の認定、及び、位置付け

委任省令違反(特許法施行規則24条の2)

《森》

知財高判平成29年(行ケ)第10029号「...ケン化物ペレット群...」事件

「ロングラン成形により発生するゲルと区別できるかどうかは、明らかでないというほかない。...そうすると、本件発明における『EVOH層の界面での乱れに起因するゲル』の意義は明らかでないというほかなく、本件特許出願時の技術常識を考慮しても、『成形物に溶融成形したときにEVOH層の界面での乱れに起因するゲルの発生がなく、良好な成形物が得られ』という本件発明の課題は、理解できない...。したがって、本件明細書の記載には、本件発明の課題について、当業者が理解できるように記載されていないから、『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。』と定める特許法施行規則24条の2の規定に適合するものではない。」

⇒サポート要件も×

(まとめ／TIP)

実施可能要件は、「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**」か否かというメルクマールで判断される。

<Q>発明の課題を解決できるように生産・使用できる必要がある、という議論がある。

⇒発明の課題が「新規の製造方法」や「新規物質」であれば、製造自体が可能であれば足りるが、...

(例えば、用途発明のように、)**発明の課題が特定の効果を奏することであれば、当該効果を奏するように生産・使用できる必要がある。⇒発明の課題次第!!**