

特許係争の実務

大野総合法律事務所

弁護士・ニューヨーク州弁護士・弁理士 大野 聖二

第11講 実施可能要件

第1 はじめに

特許法36条4項1号の規定している「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」という要件が実施可能要件である。

実施可能かどうかの判断対象は、特許請求の範囲に記載された発明である。

特許権は、発明を公開する代償として付与されるものであり、特許権という排他権を与えるに相応しい発明の公開がなされたかどうかを問う要件が実施可能要件であるとされる。

第2 実施例と実施可能要件

発明の実施の形態を具体的に示した実施例と発明の原理等の一般的記載により、発明を実施できるように明細書に記載されていれば、通常は、実施可能要件を満たすことができる。

審査基準によると、「実施例を用いなくても、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて発明を実施できるように発明の詳細な説明を記載することができる場合は、実施例の記載は必要ではない。」とされる。¹

実施可能要件は、明細書の形式的な記載要件を問題とするものではなく、当業者が明細書の記載に基づいて、発明を実施できるかどうかという実質を問題とする以上、実施例が必須だとか、実施例が最低、いくつ必要だとかという形式的要件が問題される余地はない。したがって、上記審査基準の記載は、当然の事理を述べたものと理解できる。

実務上は、効果の予測可能性が低い医薬、合金等の技術分野においては、実施例の記載は必須であると考えるのが適切であると語られる場合がある。

しかし、実施例の記載を必須とする技術分野を認めると、その技術分野においては、実施例に基づいて上位概念化する発明を取得することはできず、いわゆる点の特許しか取得することはでき

1 審査基準（第Ⅱ部第1章第1節2（3））。