

裁判例から見る開示要件の判断（I）



みやび坂総合法律事務所
弁護士・弁理士・職務発明コンサルタント 高橋 淳

1 はじめに

特許法は、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的」（1条）としており、その実現のため、一定の要件を満たした発明（技術情報）に対し独占権を付与する一方、その詳細の公開（開示）を求めている¹。この公開性を担保するための要件を開示要件とよぼう²。

開示要件は、実施可能要件とサポート要件に分かれるが、本稿においては主として裁判例の判断を素材としてサポート要件を中心に検討を加えることとする。

2 サポート要件の判断手法—課題解決可能性認識法理

サポート要件は、特許法36条6項1号に規定されているものであり、文言上は、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」とあるが、その適合性の判断手法について、裁判例は、「課題解決の認識可能性」の有無を検討するという判断枠組み（以下「課題解決可能性認識法理」ということがある）を採用している。すなわち、裁判例の主流は、「特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するか否かは、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、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

1 「公開の代償として独占権を付与する」という説明がなされることが多いが（例えば、中山「特許法」227頁）、独占権の付与は発明奨励のためであり、公開は独占権享受の代償と捉える方が、「発明奨励・産業発達」という特許法の目的に即しているといえよう。なお、裁判例におけるサポート要件の趣旨の説明は分かれており、例えば、ボロン酸化合物事件判決（知財高裁平成30年（行ケ）10153号）が、サポート要件は、発明の公開の代償として独占権を与えるという特許制度の本質に由来するものである」と述べるのに対し、ワインパッケージ方法事件判決（知財高裁平成30年（行ケ）10084号）は、「特許法36条6項1号は、特許請求の範囲の記載に際し、発明の詳細な説明に記載した発明の範囲を超えて記載してはならない旨を規定したものであり、その趣旨は、発明の詳細な説明に記載していない発明について特許請求の範囲に記載することになれば、公開されていない発明について独占的、排他的な権利を請求することになって妥当でないため、これを防止することにあるものと解される」と述べる。

2 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」（知的財産政策学研究Vol.16.131頁）。