

第 2 節 サポート要件(特許法第 36 条第 6 項第 1 号)

1. 概要

特許法第 36 条第 6 項第 1 号は、請求項に係る発明が発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってはならない旨を規定している。

発明の詳細な説明に記載していない発明を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権利が発生することになるからである。同号の要件(サポート要件)は、これを防止するためのものである。

2. サポート要件についての判断

2.1 サポート要件についての審査に係る基本的な考え方

(1) 特許請求の範囲の記載がサポート要件を満たすか否かの判断は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとを対比、検討してなされる。

この対比、検討は、請求項に係る発明を基準にして、発明の詳細な説明の記載を検討することにより進める。この際には、発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に特許請求の範囲の減縮を求めることにならないようにする。

(2) 審査官は、この対比、検討に当たって、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとの表現上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係について検討する。単に表現上の整合性のみで足りると解すると、実質的に公開されていない発明について権利が発生することとなり、第 36 条第 6 項第 1 号の規定の趣旨に反するからである。

(3) 審査官によるこの実質的な対応関係についての検討は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えるものであるか否かを調べることによりなされる。請求項に係る発明が、「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えていると判断された場合は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとが、実質的に対応しているとはいえず、特許請求の範囲の記載はサポート要件を満たし

ていないことになる。

審査官は、発明の課題を、原則として、発明の詳細な説明の記載から把握する。ただし、以下の(i)又は(ii)のいずれかの場合には、明細書及び図面の全ての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮して課題を把握する。

(i) 発明の詳細な説明に明示的に課題が記載されていない場合

(ii) 明示的に記載された課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、請求項に係る発明の課題として不合理なものである場合(例えば、分割出願と原出願(「第 VI 部第 1 章第 1 節 特許出願の分割の要件」の 1.参照)において、発明の詳細な説明に明示的に記載された課題が同じであり、その課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、分割出願の請求項に係る発明の課題としては不合理と認められる場合)

「発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」の把握にあたっては、審査官は、明細書及び図面の全ての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮する。

2.2 サポート要件違反の類型

以下に、特許請求の範囲の記載がサポート要件を満たさないと判断される類型(1)から(4)までを示す。

(1) 請求項に記載されている事項が、発明の詳細な説明中に記載も示唆もされていない場合

例 1 : 請求項においては数値限定されているが、発明の詳細な説明では、具体的な数値については何ら記載も示唆もされていない場合

例 2 : 請求項においては、超音波モータを利用した発明についてのみ記載されているのに対し、発明の詳細な説明では、超音波モータを利用した発明については記載も示唆もされておらず、直流モータを利用した発明のみが記載されている場合

(2) 請求項及び発明の詳細な説明に記載された用語が不統一であり、その結果、両者の対応関係が不明瞭となる場合

例 3：ワードプロセッサにおいて、請求項に記載された「データ処理手段」が、発明の詳細な説明中の「文字サイズ変更手段」か、「行間隔変更手段」か又はその両方を指すのかが不明瞭な場合

(3) 出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合

審査官は、この類型(3)を適用するに当たっては、以下の点に留意する。

- a 請求項は、発明の詳細な説明に記載された一又は複数の具体例に対して拡張ないし一般化した記載とすることができる。発明の詳細な説明に記載された範囲を超えないものとして拡張ないし一般化できる程度は、各技術分野の特性により異なる。例えば、物の有する機能、特性等(「第 3 節 明確性要件」の 4.1 参照)と、その物の構造との関係を理解することが困難な技術分野に比べて、それらの関係を理解することが比較的容易な技術分野では、発明の詳細な説明に記載された具体例から拡張ないし一般化できる範囲は広がる傾向がある。審査官は、審査対象の発明がどのような特性の技術分野に属するか及びその技術分野にどのような技術常識が存在するのかを検討し、事案ごとに、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるといえるかを判断する。
- b 類型(3)が適用されるのは、実質的な対応関係についての審査における基本的な考え方(2.1(3)参照)に基づき、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えていると判断される場合である。審査官は、発明の課題と無関係に類型(3)を適用しないようにする。

例 4：請求項には、R 受容体活性化化合物の発明が包括的に記載されている。しかし、発明の詳細な説明には、具体例として、新規な R 受容体活性化化合物 X、Y、Z の化学構造及び製造方法が記載されているのみであり、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合

例 5：請求項には、達成すべき結果により規定された発明(例えば、所望のエネルギー効

率の範囲により規定されたハイブリッドカーの発明)が記載されている。しかし、発明の詳細な説明には、特定的手段による発明が記載されているのみであり、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合

例 6：請求項には、数式又は数値を用いて規定された物(例えば、高分子組成物、プラスチックフィルム、合成繊維又はタイヤ)の発明が記載されているのに対し、発明の詳細な説明には、課題を解決するためにその数式又は数値の範囲を定めたことが記載されている。しかし、出願時の技術常識に照らしても、その数式又は数値の範囲内であれば課題を解決できると当業者が認識できる程度に具体例又は説明が記載されていないため、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合

なお、数値範囲に特徴がある場合ではなく、単に望ましい数値範囲を請求項に記載したにすぎない場合には、発明の詳細な説明にその数値範囲を満たす具体例が記載されていなくても、類型(3)には該当しない。

(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手段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超えて特許を請求することになる場合

審査官は、この類型(4)を適用するに当たっては、以下の点に留意する。

- a 類型(4)が適用されるのは、実質的な対応関係についての審査における基本的な考え方(2.1(3)参照)に基づき、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えていると判断される場合である。
- b 発明の詳細な説明の記載から複数の課題が把握できる場合は、そのうちのいずれかの課題を解決するための手段が請求項に反映されている必要がある。

例 7：発明の詳細な説明には、データ形式が異なる任意の端末にサーバから情報を提供できるようにするという課題のみを解決するために、サーバから端末に情報を提供する際に、サーバが、送信先となる端末に対応したデータ形式変換パラメータを記憶手段から読み取り、読み取ったデータ形式変換パラメータに基づいて情報のデータ形式を

変換して端末に情報を送信することのみが発明として記載されている。他方、請求項にはデータ形式の変換に関する内容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超えて特許を請求することになる場合

例 8: 発明の詳細な説明の記載から把握できる課題は、自動車の速度超過防止のみであり、発明の詳細な説明からは、その解決手段として、自動車の速度上昇に伴いアクセルペダルを踏み込むのに要する力を積極的に大きくする機構のみが把握できる。他方、請求項には自動車の速度上昇に伴いアクセル手段を操作するのに要する力を可変とする操作力可変手段を設けたとしか規定されておらず、出願時の技術常識を考慮しても、速度上昇に伴い操作力が減少する場合には発明の課題が解決できないことが明らかであるため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することになる場合

3. サポート要件の判断に係る審査の進め方

3.1 拒絶理由通知

審査官は、特許請求の範囲の記載がサポート要件を満たしていないと判断した場合は、その旨の拒絶理由通知をする。

以下 2.2 で示された類型(3)及び類型(4)についての拒絶理由通知について説明する。

3.1.1 類型(3)について(2.2(3)参照)

審査官は、出願時の技術常識に照らし、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化することができないと判断した場合は、拒絶理由通知をする。審査官は、拒絶理由通知において、その判断の根拠(例えば、判断の際に特に考慮した発明の詳細な説明の記載箇所及び出願時の技術常識の内容等)を示しつつ、拡張ないし一般化できないと考える理由を具体的に説明する。また、可能な限り、審査官は、出願人が拒絶理由を回避するための補正の方向について理解するための手がかり(拡張ないし一般化できるといえる範囲等)を記載する。

例えば、理由を具体的に説明せず、以下の(i)又は(ii)のように拒絶理由を記載することは、出願人が有効な反論をしたり拒絶理由を回避するための補正の方向を理解したりすることが困難になる場合があるため、適切でない。

- (i) 「出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化することができない」とだけ記載すること。
- (ii) 単に「当該技術分野において予測困難である」という一般論のみを根拠として、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化することができない旨を記載すること。

また、審査官は、発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に特許請求の範囲の減縮を求めることがないようにする(2.1(1)参照)。

3.1.2 類型(4)について(2.2(4)参照)

審査官は、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手段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超えて特許を請求することになっていると判断する場合は、拒絶理由通知をする。審査官は、拒絶理由通知において、自らが認定した発明の課題及び課題を解決するための手段を示しつつ、発明の課題を解決するための手段が反映されていないと考える理由を具体的に説明する。その際に、発明の詳細な説明に明示的に記載された課題が、請求項に係る発明の課題として不合理なものであると審査官が判断した場合には、その理由も記載する。

また、審査官は、課題を解決するための手段を示すに当たって、特定の具体例にとらわれることがないように留意しつつ(2.1(1)参照)、出願人が拒絶理由を回避するための補正の方向について理解できるように努める。

理由を具体的に説明せず、「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手段が反映されていない」とだけ記載することは、出願人が有効な反論をしたり拒絶理由を回避するための補正の方向を理解したりすることが困難になる場合があるため、適切でない。

3.2 出願人の反論、釈明等

出願人は、サポート要件違反の拒絶理由通知に対して、意見書、実験成績証明書等を提出することにより反論、釈明等を行うことができる。

以下 2.2 で示された類型(3)及び(4)の場合について説明する。

3.2.1 類型(3)について(2.2(3)参照)

類型(3)についての拒絶理由通知がされた場合は、出願人は、例えば、審査官が判断の際に特に考慮したものとは異なる出願時の技術常識等を示しつつ、そのような技術常識に照らせば、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できることを、意見書において主張することができる。また、実験成績証明書によりこのような意見書の主張を裏付けることができる。

ただし、発明の詳細な説明の記載が不足しているために、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化することができるといえない場合には、出願後に実験成績証明書を提出して、発明の詳細な説明の記載不足を補うことによって、請求項に係る発明の範囲まで、拡張ないし一般化できると主張したとしても、拒絶理由は解消されない。(参考：知財高判平成17年11月11日(平成17年(行ケ)10042号)「偏光フィルムの製造法」大合議判決)

3.2.2 類型(4)について(2.2(4)参照)

類型(4)についての拒絶理由通知がされた場合は、出願人は、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮すれば、審査官が示した課題や課題を解決するための手段とは異なる課題や課題を解決するための手段を把握可能であり、請求項にはその課題を解決するための手段が反映されている旨の反論をすることができる。

3.3 出願人の反論、釈明等に対する審査官の対応

反論、釈明等(3.2参照)により、特許請求の範囲の記載がサポート要件を満たすとの心証を、審査官が得られる状態になった場合は、その拒絶理由は解消する。そうでない場合は、特許請求の範囲の記載がサポート要件を満たさない旨の拒絶理由に基づき、拒絶査定をする。