

## サポート要件違反の場合の実験成績証明書の非参酌

知財高裁平成17年11月11日判決

平成17年(行ケ)第10042号特許取消決定取消請求事件

植 木 久 一\*  
菅 河 忠 志\*\*

**抄 録** 近傍値に特化した4つの実験データのみ根拠づけられるパラメータ発明に関し、明細書の実験データからはパラメータ発明はサポートされていないとし、このパラメータの技術的意義を裏付けるべく後日提出された実験成績証明書を参酌することなく、サポート要件違反として特許庁がした特許取消決定を維持した事例。

本件事案の出願当初明細書の記載、並びに事後的に提出された実験成績証明書を見る限り、これらを許容できないという判決はこれに同意する。しかし本件事案は相当に特殊な明細書例における判決である。化学発明はしばしば実証科学の分野に属するとの認定下に実施例重視の視点から判断されるが、化学発明の理論性にも十分な配慮が払われるべきであり、データとクレームの広・狭のバランスについて、本件事例の判決が、明細書の記載要件についての一層厳しい運用をいたすに後押しする形にならないことを切望する。

### 目 次

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. 事件の概要                 | 載内容の記載外での補足の可否                         |
| 1. 1 はじめに                | 4. 5 審査基準の遡及適用の可否                      |
| 1. 2 本件出願の経緯             | 5. 実務への影響と実務での問題・対応                    |
| 1. 3 発明の概要               | 5. 1 実務への影響                            |
| 1. 4 争 点                 | 5. 2 実験データの整理と意義付け                     |
| 2. 特許庁における手続の概要          | 5. 3 実験状況及び得られた測定結果のバラツキ或いは誤差          |
| 2. 1 出願から特許査定までの要点       | 5. 4 独立変数と従属変数                         |
| 2. 2 特許異議申立の要点           | 5. 5 ランク分け評価～定性的評価                     |
| 3. 判決の概要                 | 5. 6 独立変数のバラツキ：拡張化・一般化のために             |
| 3. 1 結 論                 | 5. 7 好適条件・・・下位概念と付加的要件・・・審査過程における減縮の準備 |
| 3. 2 原告の主張（サポート要件に関して）   |  |
| 3. 3 被告の主張（サポート要件に関して）   |  |
| 3. 4 裁判所の判断              |  |
| 4. 評 釈                   |  |
| 4. 1 サポート要件と特許性          |  |
| 4. 2 サポート要件と実施可能要件       |  |
| 4. 3 サポート要件と発明未完成        |  |
| 4. 4 実験データの事後的提出による明細書の記 |  |

\* アスフィ国際特許事務所 所長・弁理士  
Kyuichi UEKI

\*\* 同所パートナー弁理士 Tadashi SUGAWA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## 1. 事件の概要

### 1.1 はじめに

本事件は審査段階当初から特許出願人と第三者との間で激しい攻防が繰り広げられた案件である。

### 1.2 本件出願の経緯

- (1) 特許出願：H05.10.21  
特願H05-287608  
発明の名称「偏光フィルムの製造法」
- (2) 刊行物等提出書（第1回）：H12.03.24
- (3) 刊行物等提出書（第2回）：H13.08.02
- (4) 拒絶査定：H13.12.03
- (5) 審判請求（不服2002-225）：H14.01.08
- (6) 刊行物等提出書（第3回）：H14.05.08
- (7) 特許査定：H14.06.24
- (8) 特許異議申立：H15.03.20
- (9) 取消理由通知書（第1回）：H15.09.12
- (10) 取消理由通知書（第2回）：H16.06.08
- (11) 取消決定：H16.11.26

### 1.3 発明の概要

請求項1（以下、本件発明という）には以下の要件A～Eからなる発明が記載されている（下線は出願後に補正によって修正・追加された部分である）。

(A) ポリビニルアルコール系原反フィルムを一軸延伸して偏光フィルムを製造するに当たり、

(B) 原反フィルムとして厚みが30～100 $\mu$ mであり、

(C) 熱水中での完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）との関係が下式で示される範囲であるポリビニルアルコール系フィルムを用い、

$$Y > -0.0667X + 6.73 \quad \dots\dots\dots (I)$$

$$X \geq 65 \quad \dots\dots\dots (II)$$

但し、X：2cm×2cmのフィルム片の熱水中での完溶温度（℃）

Y：20℃の恒温水槽中に、10cm×10cmのフィルム片を15分間浸漬し膨潤させた後、105℃で2時間乾燥を行った時に（浸漬後のフィルムの重量/乾燥後のフィルムの重量）により算出される平衡膨潤度（重量分率）

(D) かつ染色処理工程で1.2～2倍に、さらにホウ素化合物処理工程で2～6倍にそれぞれ一軸延伸することを特徴とする

(E) 偏光フィルムの製造方法。

本件発明は、特開平4-173125号広報に開示の本人先願に係る公知発明（熱水中での完溶温度が65～90℃のPVA系フィルムを用いることにより、偏光フィルムの恒温、高湿状態での耐久性を改善した発明）を改良したものであり（段落0005）、式（I）及び（II）を満足する「フィルムを用いることによって…製造時の安定性や生産性等が向上する」ようにした発明である（段落0012、作用の欄）。また実施例の欄には、式（I）、（II）を充足すると、フィルムをホウ酸処理中に6倍に延伸してもフィルムの切断や亀裂を安定して防止でき、かつ水中退色温度（水温を2～3℃/分の割合で昇温した時に、偏光フィルムが完全に退色する温度）が高くなるのに対して、式（I）を充足しない場合には、延伸倍率が6倍を超えるとフィルムが切断するため安定して延伸するのが難しく、さらに水中退色温度も低くなることを示す4つの実験結果（実施例、比較例）が記載されている。

### 1.4 争点

特許法旧36条第5項第1号違反（現36条第6項第1号違反）の取消理由を克服するために、後から提出した実験データを参酌できるか否か、審査基準の遡及適用が認められるか否か。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## 2. 特許庁における手続の概要

### 2.1 出願から特許査定までの要点

特開平5-245857号公報（引用文献1）、特開平5-232316号公報（引用文献2）に対して本件発明が新規性及び進歩性を有するかが問題となった。審査官は引用文献1～2は熱水切断温度や重量膨潤度の視点からPVA系フィルムを特定するものであるが、本件発明の完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）を実効的に満足すると指摘した。この指摘に対して出願人は直接争わず、染色処理工程とホウ素化合物処理工程の2段階にわたって延伸処理を行う旨の補正を行い、特許査定になった。

### 2.2 特許異議申立の要点

新規性、進歩性、記載不備の三面から争われた。

#### (1) 新規性

異議申立人は、上記先願公知発明を追試し、この先願公知発明に開示のフィルムは実質的に式（I）、（II）を充足しており、本件発明は新規性がないと主張し、一旦は新規性なしの取消理由（第1回）が出された。しかし、特許権者は先願公知発明にはPVA原反フィルム製造時の乾燥条件が記載されておらず、乾燥条件が異なれば平衡膨潤度が異なるから、原告の実験成績証明書通りの結果になるとは限らないと反論し、新規性に関する取消理由は取り下げられた。

#### (2) 進歩性

異議申立人は、先願公知発明と、熱水切断温度や重量膨潤度を規定する引用文献1、2とを組み合わせ、本願発明は進歩性もないと主張し、一旦は進歩性なしの取消理由（第1回）が出された。しかし、特許権者は、完溶温度と熱水切断温度との間には何の関係もなく、平衡膨潤度

と重量膨潤度との間にも何の関係もないから本件発明は進歩性があると主張し、進歩性に関する取消理由も取り下げられた。

#### (3) 記載不備

異議申立人は式（I）、（II）を充足するフィルム4つについて調べ、うち2つについては式（I）、（II）を充足するにも拘わらず水中退色温度が低くなっており、又うち1つについては延伸時にフィルムが切断すること、従って本件発明の作用効果と式（I）、（II）の充足性との間に関連性がないことを示す実験成績証明書を提出し、本件発明は記載不備（36条4項の実施可能要件違反と5項のサポート要件違反）であると主張した。一方、特許権者は異議申立人と相容れない結果を示す実験成績証明書を提出し、特許権者と異議申立人は互いに相手の実験の信憑性を否定した。特許庁は最終的に、どちらの実験成績証明書も採用せず、むしろ本件特許明細書の記載自体を問題視した。すなわち式（I）、（II）の「二式が規定する範囲は、広範囲に及ぶものであり、この数式を満たすものが全て偏光性能及び耐久性能が優れた効果を奏するとの心証を得るには、実施例が十分ではなく、また、他に、本件特許明細書の記載及び当該分野の技術常識に照らして上記二式を満足するものが前述の優れた効果を奏するとの確証を得られるものではない」として、サポート要件違反として本件特許を取り消した。また「どのような製造条件・・・であれば、上記二式を満たし、かつ、偏光性能及び耐久性能が優れたフィルムが得られるのか、・・・不明瞭である。したがって、本件特許明細書は、当業者が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成、及び効果が記載されたものとも認められない」として、実施可能要件もないとした（注：審決では実施可能要件を欠くことも取消理由とされ、裁判所においては審決取消事由と

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

して争われたが、裁判所ではサポート要件違反の取消事由があるので、その余を論じる迄もないとして、実施可能要件については判断をしていない。

なお特許権者は記載不備がないことを示すため、式（I）、（II）の関係を充足すれば本件発明の作用効果を奏することを示す10点の実験結果に基づく実験成績証明書を提出したが、これらの「実験条件は、本件特許明細書に記載の実施例1～2の実験条件と…大きく異なるものである。したがって、…新たな実施例の追加となり、…それらの実験参酌することはできない」として、この結果を参酌することなく上記の通り結論付けた。

### 3. 判決の概要

#### 3.1 結論

本件発明は旧特許法第36条第5項第1号（サポート要件）違反であるとし、取消決定が維持された。なお旧特許法第36条第4項違反か否かについては判断されなかった。

#### 3.2 原告の主張（サポート要件に関して）

4点の実験データ（実施例1, 2, 比較例1, 2）に基づいてサポート要件違反であるとした決定は誤りであり、実験成績証明書に示した10点の実験データも考慮されるべきであると主張した。また明細書の実験条件と実験成績証明書の実験条件とが異なるとの審決の判断に対しては、それは周知技術を用いて水中での完溶温度と平衡膨潤度を制御したに過ぎないものであると主張した。

さらに平成15年10月に改正された審査基準は、仮に遡及適用されるとしても、明細書の記載要件が大幅に改正された平成6年改正法以降の出願に適用されるべきであり、平成6年改正法以前の特許法が適用される本件出願には適用

されるべきでないと主張した。そして本件発明は、出願当時の審査基準に照らせば記載不備ではない旨主張した。

#### 3.3 被告の主張（サポート要件に関して）

サポート要件違反か否かは、特許請求の範囲の請求項に係る発明と、明細書の発明の詳細な説明に発明として記載したものとの実質的な対応関係を検討することにより行い、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場合は、サポート要件違反とすべきであるとし、平成15年10月改正の審査基準に沿った主張を展開した。

#### 3.4 裁判所の判断

裁判所は、まずサポート要件の充足の有無の判断は、「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された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か」の視点から行うべきであると説示して判断基準を明確にした。特にパラメータ発明については「その数式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である」とした。

さらに実験成績証明書のデータの参酌の可否については、「発明の詳細な説明に、当業者が

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

当該発明の課題を解決できると認識できる程度に、具体例を開示せず、本件出願当時の当業者の技術常識を参酌しても、特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで、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のに、特許出願後に実験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって、その内容を特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張ないし一般化し、明細書のサポート要件に適合させることは、発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反し許されないというべきである」とし、その参酌を否定した。

そして本案事件への当てはめについては、式（Ⅰ）及び式（Ⅱ）を裏付ける記載は2つの実施例と2つの比較例しかなく、これら4つの「具体例のみをもって、上記斜めの実線（注：式（Ⅰ）の意）が、所望の効果（性能）が得られる範囲を画する境界線であることを的確に裏付けているとは到底いうことができない」とし、本件発明が「明細書のサポート要件に適合するということはできない」と判示した。

加えて審査基準の遡及適用の可否については、審査基準は「特許庁の判断の公平性、合理性を担保するのに資する目的で作成された判断基準であって、行政手続法5条にいう「審査基準」として定められたものではなく、…法規範ではない」とし、そもそも遡及適用とは無関係であるとの判断を示した。そのため「特定の基準が適用される特許出願より前に出願がされた特許に係る明細書に遡及適用したのと同様の結果になるとしても、違法の問題は生じないというべきである」とした。

## 4. 評 釈

### 4. 1 サポート要件と特許性

平成15年10月に審査基準2.2.1が改訂された。

具体的には、従来は「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』か否かの判断は、請求項に記載された事項と対応する事項が発明の詳細な説明に記載されているか否かによって行うものとする」とのみ規定し、単に特許請求の範囲の記載を発明の詳細な説明に書き写すといった表現の対応関係があるだけでも、本要件が満たされると解釈できる規定ぶりであったものを<sup>1)</sup>、「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したものとの表現上の整合性にとられることなく、実質的な対応関係について審査する」という注意書きが追加され、さらにはサポート要件違反の類型として、(3)と(4)が追加された。

本件判決に関連するのは(3)である。(3)とは、「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」であり、例4～10の7例が挙げられたが、このうち実に6例は化学の分野である。化学分野はこれまでしばしば指摘されてきた様な実証科学としての特異性に富み、発明の成立性や外延の意義付けなどに止まらず、当業者の実施可能性の面からも、実施例（データ）の充実がかねてから要請されていたところである。ここで実証科学における明細書への要請とは、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おいて、その記載通りに実現できるようにサポートされているかどうか、換言すれば、明細書記載通りの課題解決が達成されて記載通りの効果を得ることができるかどうか、などの判断材料の基礎となるべき実施例（実現化の可能性と作用効果の達成の確認のための根拠）またはそれに準ずべき記載が、十分な質と量をもって社会に貢献できる程に充実しているのか、そして特許請求の範囲の記載はその貢献に見合うレベルの限界をもって規定されているのか、などの判断を正確・公平に下すこ

とができるための全記載の充実性である。

本件事案はサポート要件の充足如何が論じられることの多い化学系発明の一つであるので、この際前記6つの化学分野の事例を分析してみることとする（なお以下の説明においては、審査基準の文言として、例えば「具体的に記載されている・・・」というものについては、仮に「実施例記載」と読み替えて記載した）。

例4 機能表現でクレームされた生理活性物質の内、記載された数個の具体例以外の化合物については化学構造も製造方法も記載されておらず出願時の技術常識から見て（以下同じにつき省略）、化学構造などが推認できない場合

例6 特定活性を有するタンパク質をコードするDNAがクレームされているが、実施例として特定の塩基配列のものが記載されているのみであり、同じ活性を有するタンパク質をコードするDNAであって、実施例DNAの塩基配列との類似性の低いものにまで一般化・拡張化できるといえない場合

例7 所望性質により定義された化合物を有効成分とする特定用途の治療剤が包括的にクレームされているが、実施例に示されている化合物を超えた且つクレームに包含される（上記所望性質を有する）化合物一般についてまでその治療剤としての有用性が推認できない場合

例8 マーカッシュ形式でクレームされた化合物について、選択肢に含まれる特定された化合物以外の化合物については記載されていると同視できる事項とはいえない場合

例9 成分Aを有効成分とする特定薬剤がクレームされているが、薬理試験方法や薬理効果が記載されておらず、しかも当該成分Aが当該特定薬剤に有効であるとは推認できない場合

例10 クレームされた数値範囲全体にわたる十分な数の具体例が示されておらず、詳細な説明の他所の記載を見てもクレームされた数値範囲全体にまで拡張ないし一般化できるとはいえ

ない場合

と一見多岐にわたっているかに見えるが、実は6例の内4例は医薬関係であり、一般化学・材料分野に共通して適用され得る事例は数値規定発明とマーカッシュ規定発明の2例にすぎない。そしてこれら数少ない典型的事例を参照したとしても、日常遭遇する各種出願発明毎にサポート要件の適合性を判断することは、必ずしも容易ではないし、最大の不安はその運用についての公平性・安定性の担保である。特に化学系発明では、表現や論理構築の稚拙によってサポート要件の不備が問われるケースは稀で、圧倒的多数は具体的データ（それも技術を深耕するためのデータではなく、単に面としての広がりや充実させるだけ、或いは作用効果の有無を仕分ける境界を定めるためだけのデータ）の完・不完によってサポート要件が問われるケースが多いという決定的に大きなハンデを背負っているのである。このように化学の進歩に直接的に寄与し得るとは考え難いレベルのデータ取りに頭脳と技術力が多く割かれているという実情は、化学分野における我が国の技術発展に大きな禍根を残すのではないかと憂慮されるころである。

更に敷衍すると、かつて使用されていた産業別審査基準に基づく決め細やかな審査が、共通審査基準への統合に基づく横断的審査基準への適合を問う審査に移行するようになって以来、しかも審査・審判官が技術分野毎の専門性に欠けることが多いというローテーション人事事情の中で、技術開発競争の最先端にある現場の発明者は、自己の属する技術分野における的確な審査指標を見つけ出し得ないまま毎日の研究生活を強いられているのである。今最善の効果を発揮できる実施例を中心とする当該発明の中核領域部分を確認できたとしても、それのみでは実効ある広い範囲にわたる独占性・排他性を確保することができないと考えたとき、サポー



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ト要件なる記載要件に迎合するための非創造的耕作作業に更に多くの時間と労力を費やさなければならぬ、という実体は、まるでアンチ・パテント政策の中で翻弄されるかのごときである。

もっとも本件事案について考察してみると、パラメータの主変数である「平衡膨潤度 (Y)」と「完溶温度 (X)」のいずれもが特許出願時の技術常識であるとは認め難い (特許権者は進歩性ありとの判断を導き出すため、これらが特別な変数であることを力説してきた経緯がある) ため、且つ明細書の他所の記載を参酌しても、2つの実施例と2つの比較例のみからでは、式 (I) の1次関数が発明の課題を達成できる領域と達成できない領域の境界線であることを的確に裏付けているとは到底いえないのではないか。つまり実施例で示された以外のPVAフィルムであっても、式 (I) の領域内であれば、所望の効果を奏すると推認するには、実感的にもデータ不足で同意し難い面がある。よって本件事案の明細書はサポート要件が十分な事例とは言えず、結論としては、多くの化学者にとってアゲインストな判例が積み上げられたことを傍観せざるを得ないのである。

#### 4. 2 サポート要件と実施可能要件

本件判決文の第2 (事案の概要の項) には、争点の①として、「サポート要件ないし実施可能要件の適合性」という表現が用いられているが、第6 (当裁判所の判断の項) では一貫して特許法36条6項1号 (旧36条5項1号) に係るサポート要件という視点から述べられている。

サポート要件は発明の詳細な説明との対比における特許請求の範囲の記載についての記載基準であり、実施可能要件は発明の詳細な説明や図面自体についての記載基準であるから、判断の対象が相違し、そのことによって判断の手法も夫々に相違する。このことと、出願人の取り

得る手段ないしその効果に、いかなる相違が存在するのであろうか。

この視点から審査基準を見ると、いずれの拒絶理由が発行されたときも、出願人は意見書、実験成績証明書などにより反論、釈明することができることとなっている (審査基準2.2.5および3.2.3)。これらの項における審査基準の表現は全く同一である。そしてここで少しく奇異に感ぜられるのは (次項でも触れるが)、実施可能要件違反の審査基準3.2.3の (注) として、「ただし、後から提出された証拠等は、明細書等に記載されていなかった事項についての記載不備を補うものではない」として東京高判平13.10.31 (平成12年 (行ケ) 354号: 触媒に関する発明) が紹介されているのに対し、サポート要件違反の審査基準2.2.5にはこのような注意書きも参考判決の添付もない点である。つまり実験成績証明書などの提出の有効性は、サポート要件違反のケースよりも実施可能要件違反のケースの方に厳しい条件が付加されているのかと思わせるような記載振りになっていることであり、果たしてその通りなのであろうかという疑問である。

上記参照判決は旧36条3項 (発明の詳細な記載についての規定) 違反が問われた審決取消請求事件 (査定系) であった為 (且つサポート要件についての審査基準が改定される以前の事案であった為)、実施可能要件の基準についての注意事項として引用された可能性がある。この事案では触媒効果の予測可能性が争われたが、触媒の効果が、出発物質の具体的内容、触媒の種類、量及び製造方法、反応温度・時間などに左右されることが当事者間で争われていない状況下で、実施例は勿論のこと必要な条件設定の手掛かりとなる具体的手段の記載すらない明細書に対して、後から実験報告書が提出されても、これをもって記載不備を補うことにはならないとの判示が下されたものである。このような事

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

案で後追的に提出された証明書によって記載不備が救われるかの運用は、当然に特許法の予定しない運用であろう。さらに言えば、本参照判決は、実質的な対応関係がなくても、表現上の対応関係がありさえすればサポート要件を充足するとの運用をしていた平成15年以前の審決に対するものであり、現在の運用から考えればむしろ化学関連発明としての拡張ないし一般化の是非、即ちサポート要件の有無が争われてしかるべき事例であるかに思われる。

### 4. 3 サポート要件と発明未完成

前項では、サポート要件違反時の実験成績証明書の提出の効果に関し、実施可能要件との対比で議論した。本項ではこの部分を発明未完成との関係から検討する。

発明未完成の考え方は、特許法29条柱書きの「産業上利用することができる発明をした者は、…」の規定から、「発明をした」部分を取り出し、「発明をしていない」とときには発明が完成されていないとの評価を下すという論理である。この論理は、例えば最高裁昭和52.10.13判決〔昭和49年(行ツ)107号：獣医用組成物、審決取消請求上告事件〕の「その技術内容は、当業者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていなければならず、技術内容がその程度にまで構成されていないものは発明として未完成というべきである」として知られている。特に化学関連の発明については、有用性乃至効果を確認するための実験結果の裏付けがない場合、発明が未完成であるとして取り扱われている〔東京高判昭52.1.27判決〔昭和43年(行ケ)第132号：酢酸ビニルの製法〕、東京高判平成6.3.22判決〔平成2年(行ケ)第243号：除草剤性イミダゾール、ピラゾール、チアゾール及びイソチアゾール誘導体〕など。近年では、東京高判平成15.1.29判決〔平成13年(行

ケ)第219号〕も同旨〕。この化学関連発明に特有とも思われる実験結果の有無に基づいた発明の完成性の判断は、平成15年改正審査基準以降のサポート要件の有無の判断と密接な関係にあるといえるのではないだろうか。

ところで発明の完成性と実験成績書の採用の可否との関係につき、東京高判平成5.6.3判決〔平成3年(行ケ)310号：回転体固定具〕では、上記最高裁判決(獣医用組成物)を引用しつつ、「逆に発明がその程度にまで構成されていれば、明細書の記載が不備であるかどうかにかかわらず、未完成ということができない」と判示しているところ、この事案では実験成績証明書を採証し「…そうすると特許請求の範囲記載の構成要件を要旨とする本願発明は、当事者が原明細書の記載に基づいて反復実施可能であると認められるから…発明として未完成であるとした審決の前記判断は誤りである。」と結論している。このことから実験成績書の採証による記載不備の救済は、「発明未完成」の場合よりも「実施可能要件」の場合の方がより緩やかに行われていたことも事実であると解釈されている<sup>2), 3)</sup>。

一方審査基準では「産業上利用できる発明」を「発明」性と「産業上利用」性に分けて拒絶の対象が限定されたため<sup>3)</sup>、あるいはこれは筆者の感想であるが、「発明をしていないとき」と判断するか否かは主観性に頼る部分が残るという問題があり、近時の審査・審判では殆どこの論理を適用されることがなく、客観資料としての明細書に比重を置いてサポート要件の欠如または実施可能要件の欠如として論じられている。そして発明未完成論が多く展開されていた上記判例当時は、明細書の補正に関して、未完成発明はこれを補正により完成することはできないが、一方完成についての疑念はないがそれを証明付けるための資料が不十分と判断されるときは、上記判示「逆に発明がその程度にまで



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

構成されていれば、明細書の記載が不備であるかどうかに関わらず、未完成ということができない」に従って、明細書の補正により記載不備を正すという審査慣行が行われていた。これは平成5年改正以前の特許法41条（・・・願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において特許請求の範囲を・・・する補正は、明細書の要旨を変更しないものとみなす。）において発明の要旨を変更しない範囲での補正が容認されていた当時の判断基準の下では、十分な公平性を持つ制度運用として社会的に認知されていたと考える。化学系明細書が、原料名、使用試薬名、目的物質名などを1行記載的に極めて多数例示することを重視しこれによって発明の完成を宣告する上での重要な根拠とする一方、補正に際してはそれらの1行記載を重要な根拠として要旨変更でないことの裏付けと主張していた当時の明細書記載手法が、当時完成し、今に伝えられていると考えることもできる。しかしながら先願主義における完全明細書作成の困難性を後の補正によって許容するという社会的寛容の精神は、特許制度利用者の手練手管によって悪用されたかの感があって上記精神が否定され、代わって、先願主義であるからこそ明細書の完全性を特許取得の順位取りの第1位に置き、後の補正（明細書の完備）による位置取り確保を一切許さないという社会的監視下で運用するという立法精神の変化を理解する必要があるのかも知れない。

なお余談になるが、実験結果の有無を、発明の完成性ではなく、サポート要件の有無の問題として捉える近年の審査実務では、審査においてサポート要件がないとされた発明（審査基準に照らせばサポート要件がないと判断される様な発明を含む）の特許法29条1項3号、29条の2、39条における引用発明としての適格性はどのようなになるのであろうか？ 審査基準にはこの点の明確な記載はないが、現在の審査・審理

状況を見る限り、筆者には、サポート要件の有無に拘わらず、適格な引用発明として取り扱われている様に感じられる。一方、未完成発明には、特許法29条の2や39条の先願の地位は与えられず、後願排除力は有しないものとされている<sup>2)</sup>。また第1国出願に開示された発明が未完成であれば、たとえ第2国に係る発明が完成されたものであっても優先権主張の効果は認められないものとされている<sup>2)</sup>。従来であれば引用発明としての適格性がなく、例えば後願排除力もなかった未完成発明が、サポート要件というものに名を変えて判断されることにより、急に後願排除力などを有する強力な引用文献として登場してくるのは奇妙ではなからうか？

#### 4. 4 実験データの事後的提出による明細書の記載内容の記載外での補足の可否

先の4. 2でも触れたが、審査基準3.2.3（実施可能要件違反の拒絶理由通知）に記載の「出願人は・・・意見書、実験成績証明書等により反論・釈明をすることができる」に対する注意書き「後から提出された証拠などは、明細書等に記載されていなかった事項についての記載不備を補うものではない」〔東京高判平成13.10.31〔平成12年（行ケ）354号：前出の触媒に関する発明〕〕は、むしろサポート要件違反の場合に密接な関連性があると考えべきである。

更に東京高判平成10.10.30〔平成8年（行ケ）201号：医薬用途発明〕では、「特許請求の範囲の一部については効果を確認する具体例の記載があるが、それだけではその余の部分の効果を確認できない旨の拒絶理由に対し反論・釈明をすることができる旨を定めたものであり、当初の明細書に裏付けとして具体例の記載が全くない場合についてまで・・・し得ることを定めたものとは認められない。」と判示している。

上記の様な背景に即しながら本件事案についてみると、特許出願の式（I）を誘導すべきデ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ータが前記僅か4点に過ぎないこと、しかもそのデータは、平衡膨潤度Yと完溶温度Xが実施例群(2点)と比較例群(2点)でいずれもほぼ2つの近傍値に特化されていること、また出願人の説明によれば結晶化度(平衡膨潤度Yに対応)と結晶サイズ(完溶温度Xに対応)はPVAフィルムの製造条件との間に直接的且つ一義的關係が存在しないとのことであり、これらに鑑みるならば、サポート要件の充足性に関する出願人側の主張には無理があり、結論としては審決・判決に賛成するという他ない。出願人側の主張には変遷が認められるが、審査段階では結晶サイズや結晶化度をX線回折で測定しても正確な値が得られないので、平衡膨潤度Yと完溶温度Xを代替りの指標として用いた〔例えば乾燥温度の視点で見たとき乾燥温度が低ければ結晶が十分に成長せず、結晶化度が低くなる(平衡膨潤度Yが高くなる)と共に、結晶サイズが小さくなる(完溶温度Xが低くなる)〕ことに本件発明の特異性があるとの主張をしていたので、この指標についてのデータが特化した領域の値しか開示されていなかった以上、サポート要件という視点から見て記載不備であるとの認定を受けたことは当然であったとも考える。従って実験成績証明書の後出しによって、式(I)の技術的意義を出願時点に遡って完成していたものであるとの補完的説明をなすことは、第三者との平衡を考慮すれば容認されるべきではない。

このように、本件事案の明細書記載データは、どう見ても少なかったと思われ、判決としてはこれを肯定する他ないが、そうかと言ってこのような特殊事案についての本件判決の結論だけが一人歩きし、未完成とは言えないような発明における各種追加データの提出までが、特許庁において大幅に否認される様な扱いにならないことを切に望みたいものである。

#### 4. 5 審査基準の遡及適用の可否

本論文のテーマとする判決では、争点の一つとして、審査基準の遡及適用の可否の問題が掲げられている。審査基準は特許の成立・拒絶のキャストイング・ボードを実効的に支配しており、法律的效果に決定的な違い(特許として有効に成立するか否かの分岐)をもたらしているという点で準則的・対世的効果がある以上、遡及運用は慎重に配慮されるべきである。

しかしながら本件判決の構成としては、直接的に審査基準の遡及適用を行っていないことに注意すべきである。なるほど、用語としてはサポート要件という審査基準用語を用いているが、あくまでも現行法36条6項1号と改正前36条5項1号とが同一文言規定「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」を採用しているとの立場に立脚しつつ、公開の代償として独占・排他権の範囲が決定されるという特許法の趣旨・原則から逸脱しないとの前提の下で、特許請求の範囲と発明の詳細な説明を対比し、特許が求められている発明が詳細な説明に記載された発明であること、そしてその説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲であるか否か、またその記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし、当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきであると判示しているに過ぎない。そのような論理展開で判断した上で、判決は、審査基準は審査官にとって基本的な考え方を示すものであり、出願人にとっては出願管理などの指標として広く利用されているものではあるが、あくまでも公平性、合理性を担保するための基準に過ぎず法規範でないこと、改定審査基準が改正前36条5項1号の規定の趣旨に沿うものであることなどを挙げた後、これらを前提とすれば、当該審査基準の改

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

訂より以前になされた出願明細書に遡及適用したのと同様の結果になるとしても、違法の問題は生じない、と結論している。

この判決文は上述のような慎重な構成と表現を採用しており、審査基準の遡及適用を直接的に容認して審決の妥当性を支持したものと読むべきではない。むしろ審査基準を超える立法解釈に基づいて審決を支持したものと読むべきであり、判決において「遡及適用したのと同様の結果になるとしても」は、結果論としての審査基準容認に過ぎない。そのため遡及適用の是非についての直接的な判決批判は述べにくいところではあるが、判決文で述べられているように、審査基準は「審査官にとって基本的な考え方を示すもの」であり、かつ「出願人にとって出願管理などの指標」になるというものであって、査定系両当事者にとって正にバイブル的な位置を占めていることに鑑みるならば、特許庁における審査基準改訂がアンチ・パテント的影響を産業界に与えているほどにシビアな運用がなされている現状を日々感じる筆者としては、裁判所や特許庁に対して絶大な配慮と今後の改訂に対する臆病なほどの慎重な姿勢を求めたいところである。

なお更に述べる。特許庁のホームページによると、平成12年12月に行われた審査基準改訂の趣旨が、平成6年法適用出願へのより適切な対応にあることから、まず原則として、本審査基準は、基本的には平成7年7月1日以降の出願に適用されること、ただし従前の法令の解釈あるいは運用を明確化した部分も含まれていることから、平成6年法施行以前にされた出願等の取扱いに際しても参考に供される場合があること、例えば「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」や「出願の分割」は、平成6年1月1日以降の出願に適用されることが示されており、一方「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」については適用時期についての特例的明示

がないので、一般的には、上記「基本的には平成7年7月1日以降の出願に適用」と理解されている。これらからすれば、平成5年10月21日の出願に係る本件特許出願への改訂審査基準の適用は、問題なしとしない。

## 5. 実務への影響と実務での問題・対応

### 5.1 実務への影響

本件判決は知財高裁の大合議判決ということで耳目を集めており、今後の審査・審理への影響を無視することはできない。拒絶査定不服系審決取消訴訟の近年の統計によれば、審決の取消率はここ4～5年で約20～25%レベルから9%（2005年）に低下しており、裁判所は訴訟提起者（出願人）に対してかなり厳しい態度を見せていることが分かる。おそらく特許庁としても審査の厳しさを一層増すのではないかと予測される。

これらの流れの中での本件大合議判決ということになれば、サポート要件に対する要求度の高まりや実験成績証明書による事後の説明機会に対する大幅な制限傾向の流れが強められていくということを十分予測に入れておかねばならないであろう。この際サポート要件に付いての実験成績証明書と実施可能要件に付いての実験成績証明書ではその役割が相違するが、特許庁において、その明確な使い分けをしてくれるよう、出願人としての監視姿勢を強めなければならないと考える。また一方では審判における補正機会の制限という実務の流れが特許庁側の強い行政姿勢によってかなり浸透していることとも相俟って、出願当初からの実施例の充実・偏在を配した拮がり、といったことに対して深い配慮を払った周到な準備（質・量・書き方のテクニック）を進めておかななくてはならない。

ここで実務において当面する課題は、特許出願などの実務担当者（企業内知財担当者及び特

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

許事務所弁理士)が、発明者に対し審査実務の変遷に関して如何程の説明責任を果たし、時宜に適った指導力を発揮できるかである。発明者の有する数少ない従前の審査経験で積み重ねてきた体験的知識が、時として仇になることを発明者に知らせ、実務者と発明者の間で十分な共通認識を育む様な研修ないしOJT的訓練をたゆまず継続して頂くことを念じたい。

## 5.2 実験データの整理と意義付け

実施例なり実験データの豊富であることが要求されることは理解できたとして、現実の特許出願に際しては常にその要求が満足されている訳ではなく、データ数が少ないことが多い。ではどうするか。

本件事案では、出願当初のデータが少な過ぎる中で、緻密過ぎると言わざるを得ないほどの綿密な式 (I) [ $Y > -0.0667X + 6.73$ ] が設定されていた。中途受任された弁理士の苦心に思いを馳せるとき、同情の念を禁じえない。僅か4点のデータに基づいてこのようなパラメータ式を設定された根拠としては、このプロットデータから直感的に導き出されたのか、例えば最小2乗法等による統計学的手法によって求められたのか、知る由もないが、明細書には全く説明がなかった。

もし例えば最小2乗法等によって求められた、などの数学的根拠と共に、平衡膨潤度 (Y) が完溶温度 (X) の (2/3) に反比例するラインの上下を以って効果に有意な差異が生じること、更にYの桁がXの (1/100) になることの合理的説明があったならば、そしてYの切片 ( $X = 0$ ) が6.73であることの技術的説明またはせめてその近傍のデータがあったならば、単に実験例が少ないことによるサポート要件違反である、とまでの指摘は受けなかったかもしれない。つまり実験例が少ないときはそれをカバーし得るほどの技術的な合理性が説明できるよ

うな発明論理を、出願当初から明確に認識もしくは意識して確立するように努力しておかなければならないのである。あるいはXとYについて、より狭い範囲を好適範囲として記載しておくべきであったのではなからうか。そうすればたとえ狭い範囲になったとしても特許の成立に持ち込めたかも知れない。

結局データ数を多く望めないときは、そのデータの蓄積・解析の結果に最大限の努力を費やして、発明における数字的意義を、審査官(当業者を含む)から合理的疑義を挟まれない程度に積み上げることに努めなければならないのである。

## 5.3 実験状況及び得られた測定結果のバラツキ或いは誤差

測定データ(従属変数)は、まず実験段階での標準的实施条件、当該発明における特有の変形実施条件、実験的手法上の工夫、慣れ(熟練度・安定性)、外乱(各種実験環境)など、次に測定段階での慣れ、精度など、更には使用機器の癖による違いなど、列举にいとまないほどに極めて多くの因子によって変動を受けることを承知すべきである。このような点からも、明細書に記載する実施例条件及び実施例結果の記載は、特許制度の趣旨に適合するためにも、詳細に及ぶことが望まれるのである。

この際、KNOW HOW(と呼び得るほどに本当に秘匿価値があるもの)は開示しないとの方針が許されることはあるとしても、権利化における利益の為(対審査官)にも、侵害判断における利益の為(対裁判官)にも、実験条件や測定条件はこれらを詳細に開示した者ほど大きく報われることを知っておくべきである。

次に測定データは、一般にバラツキ(或いは誤差)を含むことが通常であるので、測定データの整理結果として、仮に例えば $Y = aX + b$ という関係式が想定されたとしても、実体的に

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

はaやb自体に $\pm \alpha$ を考慮しなければならないことが多い筈である。よって測定データを正しく開示しようとするれば、実施例の説明の中に、このバラツキ（或いは誤差）といった事実の存在を宣言すべきと考えるが、そのことによって出願人としての不利益を受けることが無い、十分な検討をしなければならない。

この不利益として具体的に考えなければならないことは、その実験例の数値に基づいて定められた請求項における数値範囲の根拠データ自体が、明確性を有しないと認定される恐れである。特許請求の範囲の記載に関する審査基準2.2.2.1（36条6項2号違反の類型）の（5）には、「範囲をあいまいにする表現がある結果、発明の範囲が不明確となる場合」が挙げられていることに注意しなければならない（そこに挙げられた①～⑥の類型には上記バラツキ（或いは誤差）の問題に焦点を当てた例は見られないが、実証科学を対象とする分野における明細書記載上の問題としては、本来避けて通れない検討課題である<sup>4)</sup>）。

では具体的にどのようにすれば良いのか。事案ごとに工夫が必要である。

まず成果を示す従属変数（測定データ）自体を基準としてクレームの上限と下限を設定するような比較的単純なケースでは、臨界性の度合い（公知技術との近接度）や当該データのバラツキの度合い等にもよるが、例えば米国でも認められているレベルまで「約」や「実質的に」などを付ける方法、四捨五入・切上げ・切下げなどによる有効数字や有効桁数を考慮して設定する方法、複数ロット（または複数部位）の平均値で示す方法、データバラツキ範囲の中でより広い側の数を以って設定する方法などが考えられるが、いずれにしても審査官をしてその根拠・事情・背景などが合理的に理解できるように、すなわち疑義を抱かせない様な真摯なデータ解析、技術説明が必要であろう。

ここで、独立変数を制御して従属変数を所定の範囲にコントロールすることにより所定の作用効果を奏する発明があったとしよう。そしてクレームの発明特定事項としては独立変数を記載することもできるし、従属変数を記載することも可能であるとする。この場合において、独立変数をクレーム限定要素とする場合も、本質的には上記と同様の方策・努力が必要であるが、従属変数をクレーム限定とする場合に比べて発明の作用効果（従属変数の大小）に対する影響が間接的である分（従って結果の再現についての確実性への要求度が若干でも緩和される分）、バラツキ原因やバラツキ幅について許容される余地は広くなるであろう。

一方独立変数をクレーム限定要素とする発明における別の問題として、従来技術との相違の明白化を必要とするために、従属変数をクレーム要件とする場合に比べて複数の独立変数が総合して結果を左右するという構成になる発明が多いと思われる。あるいは独立変数だけでクレーム規定をするのではなく、更に従属要件を付加した記載形式とする場合も多いと思われる。そこで、このような場合における発明の詳細な説明では、本発明の課題達成条件や実施可能性の範囲の広さが各独立変数の規定範囲内の広域に及んでいることを合理的に理解させるという趣旨での各独立変数の広い組合せからなるバリエーションに満ちた実施例を記載しておくことが望まれ、これによって発明の中核部分の重要性が明快に説明可能となるであろう。そしてこの中核部分におけるバラツキの存在は出願人にとって不利益となることは少ないと思われるので、発明の実態を明瞭にする上でも中核部分における実験誤差やバラツキについてのコメントは正直に記載しておくことが望ましいと考える。

しかし一般に発明範囲の端部数値（権利要求の境界部）の近傍における実施例や比較例が数量的に不十分になる傾向は通常避けがたいとこ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

るであり、この部分での実験誤差やバラツキはクレーム設定の明確性という面で致命傷になる恐れがある。そこで当該境界部近傍においても発明の成果を達成する実施例相当部分と、成果の達成がなされない比較例相当部分が上記バラツキなどに基づいて夫々若干の拡がりをもって存在することを、審査官をして合理的に理解できるような文言的説明（表面的という意味ではなく発明の実体面における具体的説明）の充実についての努力をしなければならない。なお、これらの場合における端部数値が効果などのプレーン化や飽和化を理由として設定される場合はともかくとして、従来技術との相違を画する臨界点であるときは、誤差やバラツキの抑制が絶対的に必要であり、明細書作成者はこの点で技術者としての厳格なる緻密性に基づいて一層慎重な配慮をしなければならない。

#### 5. 4 独立変数と従属変数

結果側たる従属変数を与える原因側（独立変数）においても、その数値条件を常に主体的且つ確定的に設定できる訳ではない<sup>5)</sup>。まして請求項の記載は所定の範囲をもって変動することを前提としていることが多いから、その結果値である従属変数との因果関係も絶対的ではなく、独立変数と従属変数の相関を一元的に論じることが常に容易である訳がない。

さてパラメータ発明では独立変数で規定する場合と従属変数で規定する場合があり（両者の組合せの場合もある）、前者は課題達成の手段という位置づけで記載されることが多く、後者は課題が達成された状態として表現されることが多いと言えるが、絶対的ではない。いずれにしても、XやYといった可変数を用いて表現される場合や、A～Bといった具体的な数値範囲を用いて表現される場合などがあり、そこに数値的な拡がりや包含される以上、当然にサポート要件の充足、即ち実施例の充足が求められる。

この際独立変数としての位置付けで用いられるパラメータは、一般的ケースでは、数値範囲設定に対して直接的且つ主体的であるので、サポート要件充足性を満たすか否かの判断は比較的容易であるが、従属変数をパラメータとして用いる場合は実施例との関係におけるパラメータ要件の充足性を満足するかの判断は困難性を増す、と考えられる。つまり実務上は、後者では達成効果の確認された領域を大きく超えて特許請求することが少ないため（従属変数側のいたずらな拡大は例えば単なる願望クレームであるとの指摘を受けることが恐れられるため）、それを達成すべき独立変数の要件、具体的には当該従属変数を達成させるための因子を実施例のものから一般化・拡張化させるための要件、すなわちサポート要件の不備が指摘されてこれに対応することの困難に遭遇する機会が多いように感じている。本件事案は正にその一例ではないかと思われる。これは化学・材料分野の発明では使用すべき化学素材を限定することを好まず、可及的広範な物質を利用する領域まで特許取得することを目的とすることが多いためである。この点は分類学的側面の強い化学分野特有の性格を考慮に入れ、或は化学理論を展開してサブクレームを充実させておくことにより、克服できる部分が多いのではないか。

なお従属変数の拡がりを過大にしないときでも、実施例以外の素材や組み合わせについての実施可能要件が問われることがある。この場合は本件事案と相違するが実験成績証明書の提出による釈明が許されてしかるべしと考えている。

これに対し独立変数をパラメータとする場合の発明に戻って考察しなおしてみると、発明の高度化・先端化に伴って広範な項目に渡る独立変数を組み合わせる必要が多くなっているため、独立変数の全範囲にわたる拡張化・一般化についての疑問が提起されてサポート要件不備の指摘がなされることが多いようである。



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

従って実務者としては、パラメータ発明における発明特定事項となり得る変数の実態を把握すると共に、これらをどのように組合せてクレームを作成すべきかの能力、即ち発明者から提供された実験データの解析能力が問われ、更に想定クレームとの対比の中で、実施例の充足度の判断、発明者に対してさらに追加要求すべきデータ種の効率的なマッピングの作成能力などが問われるのである。

以上は特許取得プロセスの視点からの問題指摘であり、一方特許権取得後に視点を変えると、被疑侵害品たるイ号の特定に際しては、独立変数の満足如何についての情報入手は一般に困難であり、従属変数の満足如何についての情報入手は比較的容易であるため、発明の整理学とも言うべき請求項の作成テクニックとしては、従属変数を構成要素として記載することを心掛ける人が多くなるのは当然である。いずれにせよ明細書作成時に提示を受ける変数について、その性格を正しく把握することが必要である。

## 5. 5 ランク分け評価～定性的評価

従属変数である結果値が数値で示されるものでない場合がある。例えば、人為的に与えられた評価（◎，○，△，×などのようにアナログ性を有しないランク分け評価）で示される場合である。また独立変数たる横軸（X値）に対して従属変数たる縦軸（Y値）が変化する様子を表したグラフを作成する場合において、Y値を定量的に示さず、単に上方へ向かって高くなり、下方に向かって低くなる、という表示で済ませていることもある。或いはY軸に基準実験値を1（または100）としたときの比をもってプロットするという表示方法を採用しているときもある。これらの各実施例評価は、仮に客観的数値をベースにして判断された旨の記載があったとしても、その客観的数値自体の不確定性（誤差やバラツキ）が前記の通りである上、○，×

などの最終的判断者が個人差を有する人間であるから、発明における効果の有無を仕分ける境界線は、一層定量的裏付けの乏しい（言わば定性的評価に近い）ものになると言わなければならない<sup>6)</sup>。

○，×などによる評価は、見掛け上も科学的客観性に欠けると言わなければならない。もっとも、悪臭が減少した、肌触りが改善された、風合いが向上した、味覚に深みが生まれた、といった五感を頼りに評価することが技術常識となっている分野では、このような評価基準を一概に非科学的と非難することは合理的でないし、むりやり作った何らかの数値評価で示したものに頼るより精度が優れていることもある。しかし元々何らかの数値表示による直接的評価が可能であるのに、これを殊更定性的な複数区分に分けて○，×評価することは、一般的には信憑性を欠くものと思わなくてはならない。

○，×などによる評価法の活用が優れている場合がある。逆説的な言い方になるが、生の数値データで評価するときには、発明者或いは明細書作成者がこのデータに現れた矛盾（前述のバラツキや誤差に基づく場合やその他の変動要因による場合を含む）に気が付かないことが往々にして経験される。この点○，×などによる評価法ではクレーム設定時の論点整理に従った思考を下敷にデータ整理をすることにより、クレーム条件を満足するはずのものに×を付けたり、その逆のケースに遭遇することにより、発明の構成要件の見直しに気付くことができる場合もある。そこでこの反省の上に立って、明細書の記載自体は数値データを明記して行うことを原則としつつ、明細書原稿作成時点で、データの横に○，×などによる評価、或いは当該特許における規定範囲を超えるか下回るかを示す記号「↑」または「↓」を付記する習慣をつけておけば、矛盾への気づき機会を与えてくれるので、お勧めである。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## 5. 6 独立変数のバラツキ：拡張化・一般化のために

パラメータ発明では、1変数5点主義を原則とする（数値範囲の下限を挟む2点、上限を挟む2点、中央1点……数値範囲が広いときは範囲内に複数点）。

しかしこの原則を全独立変数に均等に適用することは必ずしも実際的でない。後記項目に挙げる点から理解されるように、発明には主要課題と副次的課題があり、且つ課題ごとに課題解決のための主要構成要素と補助的構成要素がある。そこで出願発明の主要課題を解決する主要構成要素（複数の要素からなるのが通常で、しかも各要素間の相互・関連作用が主要構成要素の一つになる場合も多い）は上記1変数5点主義原則に従うこととし、あとは順次、

主要課題の補助的構成要素、

副次的課題の主要構成要素、

副次的課題の補助的構成要素、…

と重要度が下がるのに応じて公知要素に近づくことも多いので、その実情に合わせてデータ数の割愛が許される場合があると考えても良いのではないか。ただしこの割愛に際しては、技術常識から見て当業者にとって無理なく理解できるような補足説明を必須とすることは言うまでもない。

なおこれら課題と直接結びつかない因子〔例えば当該対象製品や製法などにおいては実施上当然に（或いは前提的に）満足すべきものとして既に公知・周知となっている一般的条件に係る数値〕については、拡張化・一般化のみを目的とする複数ポイントのデータ取りは不要と考えたい。

但しどのような場合であっても、採取できる限りの全てのデータを（格別の理由がある場合を除いて）忠実に開示する姿勢が必要で、恣意的に割愛・改変することは好ましくない。なお

KNOW HOWとなるデータは秘匿したいのが人情ではあるが、特許制度の趣旨に鑑みれば、原則として賛同し難い。

なおこれは私見であるが、そもそもKNOW HOWとは、いわばコツに相当するもので、職人的体験の積み重ねによって獲得されるものであり、実験データの積み重ねやシミュレーションによって知悉し得るものまで、これをKNOW HOWと考えて他者には見出せないであろうと決め付けて秘匿し続けることは危険である。近時、KNOW HOWと思って秘匿しておいた技術が他社に特許出願され慌てて先使用の証明に苦心することが多いことは技術進歩にとって不幸なことではなからうか。

## 5. 7 好適条件…下位概念と付加的要件…審査過程における減縮の準備

パラメータ発明における下位概念とは、一般に「好ましい範囲」、「更に好ましい範囲」、「もっとも好ましい範囲」などと表現される部分である。審査過程での思わぬ拒絶理由（公知技術の出現）に対応して減縮補正する場合を想定して記載されることが多い。上記段階的減縮によって新規性の確保が期待されるパラメータ要件においても、実験データの豊富さが減縮の可否判断における分岐点となるが、現実には実験データによる支持が十分に手当てされているケースは少ない。そこで実験データが少ないときには、補助的構成要素に関するものであるときは技術常識に基づいて当業者が理解できるような技術的説明を加えておくことで救われる場合があると考えられる。

一方、偶々実施例に示された数値が新規性の根拠になることを奇貨として、当該実施例数値を上限または下限の一方として数値範囲を減縮設定したい場合がある。しかし上記実施例に記載された数値が数値範囲の一方端になることが明細書の記載から推認されるとは限らない。そ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ここで実施例数値を解析しこの解析に従ってこれをベースとして「好ましい範囲」などを記載しておけば、上記推認の根拠あり、として救われることがある。

パラメータ発明における補助的（外的付加と呼ばれる場合がある）要件とは、クレームされたパラメータ以外の実施条件（例えば温度、圧力、速度、寸法、重量、時間、・・・）を意味する。これらの実施条件は、当該発明を現実的に実施するに際して当然に考慮されるものであるが、発明者にとっては余りに当然過ぎて明細書に記載しない場合がある。しかし記載されていない場合はこれらについて明示されていないため実施可能要件を欠くという記載不備を指摘する審査官がいる。このような補助的要件は意見書や参考資料の提示によって救われる場合もあるが、内部関係者の間でしか通用しない条件や表現などを使用していたため補正が不可能になることもある。このような事態に立ち至ることを予防するためにも、出願当初から可能な限りの配慮を払って実験の諸条件を記載しておくことが薦められる。

実施例の評価とクレームの設定についての明細書作成現場における問題の一局面に触れたに止まる。サポート要件や実施可能要件に付いては、更に稿を改めて検討を深めたい。

注 記

- 1) 後藤麻由子, パテント, 2005, Vol.58, No. 7, pp76~91
- 2) 齋藤真由美, 井上典之, 「特許審査・審判の法理と課題」(竹田稔監修), pp95~121
- 3) 田村明照, 「特許審査・審判の法理と課題」(竹

田稔監修), pp141~160

- 4) バラツキや誤差を特許請求の範囲に直裁的に記載することは通常考えられないから、特許請求の範囲についての上記審査基準がこの問題に解を与えることは守備範囲外であるし、一方発明の詳細な説明にバラツキや誤差を記載したからといって36条4項1号の実施可能要件（実施できる程度に明確且つ十分）に違反するという指摘を受けることもないであろう。従ってバラツキや誤差は、明細書の記載要件における問題というより、本質的には数値限定発明の特許請求の範囲におけるイ号（上限値や下限値近傍にある場合）の属否判断が問われるケースの解釈問題というべきかも知れない。
- 5) ちなみに本件事案の知財高裁判決においては、結果を生じさせる原因たる横軸のX（完溶温度）及び縦軸のY（平衡膨潤度）は、見掛け上、独立変数の位置づけが与えられていたが、実はこのX・Y自体が人為的・確定的に設定できる変数ではなかった。つまり別途隠れた独立変数（素材の化学的性質やフィルムの製造条件など）によってX値・Y値自体が左右されるという意味では従属変数であった。極論すれば本件出願は独立変数が特定されていない発明であったとも言える。従ってグラフ上の4点のプロット（X, Y）自体が確定的な位置取りとは言えず、プロットに基づく関係式  $Y > -0.0667X + 6.73$  は、その見掛け上の精緻さ故に、却ってその信憑性が疑われたのではないか、とも思える。
- 6) この視点から本件特許出願をみると、前記関係式  $Y > -0.0667X + 6.73$  を満足する領域は偏光性能及び耐久性能が優れているという評価が与えられているが、その判断が実質的に○, ×であり、この○, ×判断の基準が厳格方向または緩和方向にシフトすれば、上記関係式における切片（b）も変わったはずであり、傾き（a）についても影響が生じた可能性が高い。

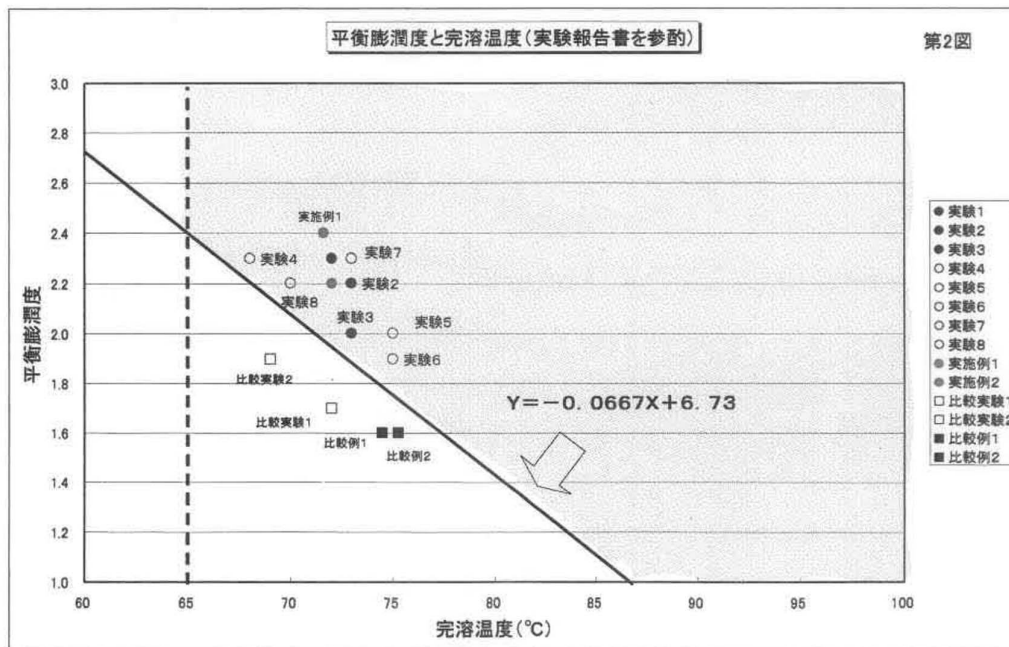
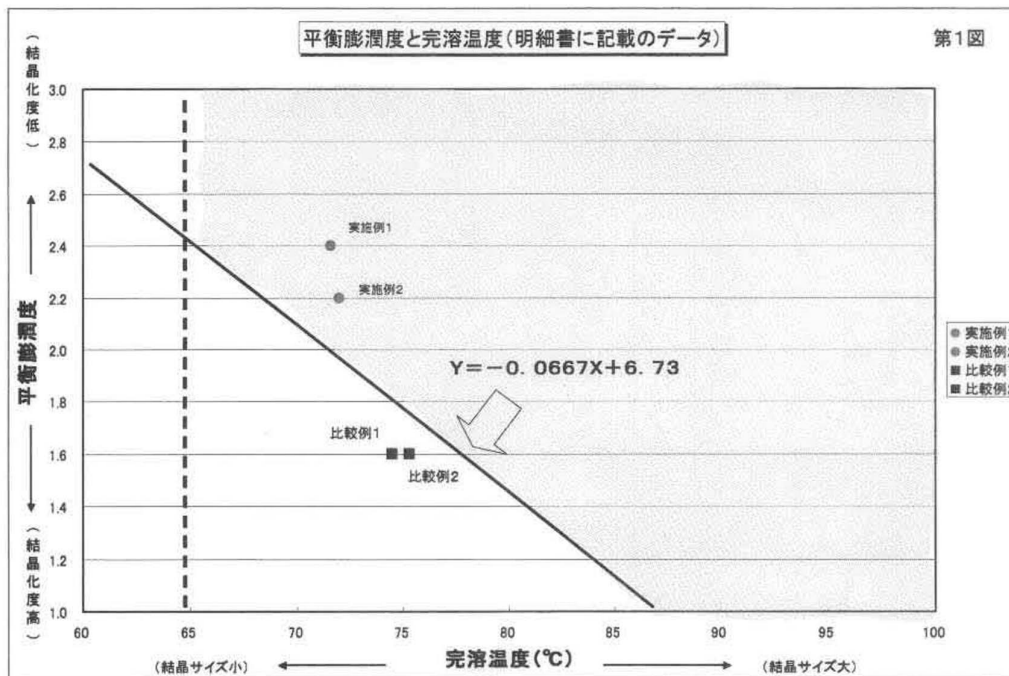


図 平衡膨張度と完溶温度 (最高裁HP判決 [H17(行ケ)10042] の添付資料より抜粋)

(原稿受領日 2006年6月19日)