

## 特許異議申立への影響因子についての分析

特 許 第 2 委 員 会  
第 3 小 委 員 会\*

**抄 録** 平成27年に開始された特許異議申立制度は取消決定率が低いことが指摘されているもののユーザーである企業の注目は高い。当小委員会では、2017年度に引き続き、取消理由が通知された事案において約80%の割合で訂正請求がなされていることに注目し、特許の書誌的因子と、取消理由通知の発行率・取消理由通知への採用率との間に相関があるのか、また当該発行率を高めるための証拠としては非特許文献のうちどのようなカテゴリーのものが有効かについて統計的に分析した。書誌的因子については、一部を除いて取消理由通知への有意な影響は認められなかったが、証拠に関しては、非特許文献のカテゴリーとして実験成績証明書を用いた申立が、その他のものを用いた場合と比べて当該発行率及び訂正請求の割合を高める傾向があることをつきとめた。さらに事例を分析することにより、このカテゴリーの証拠を用いる際に留意すべき事項を申立人の立場となりうる実務者への提言として紹介する。

### 目 次

1. はじめに
2. 異議申立の分析と調査
  2. 1 調査対象
  2. 2 導 入
  2. 3 調査分析
3. 実験成績証明書の分析
  3. 1 事例の整理
  3. 2 書面自体の信用性
  3. 3 実験条件・実験対象物の妥当性
  3. 4 実験データの信憑性
  3. 5 小 括
4. 実務者への提言
5. おわりに

### 1. はじめに

平成27年4月に新しい特許異議申立制度が始まって以来3年が経過した。特許庁の統計データによると制度開始の翌年以降の申立件数は毎年1,000件を超えており、ユーザーである企業の

注目度は依然として高い。他方、同庁のほかの統計データによると、この制度における特許の取消決定率は低い傾向にあることがわかる<sup>1)</sup>。具体的には、平成30年12月末時点における取消決定率は11.3%<sup>1)</sup>であり、旧特許異議申立制度及び無効審判における、取消決定率及び無効審決率（それぞれ37.2%<sup>2)</sup>及び28.2%<sup>2)</sup>）と比べて低い水準といえる。このような傾向に対し新特許異議申立制度は申立人にとって特許を取消しにくい制度であるとの指摘<sup>2), 3)</sup>がなされている。その原因としては完全書面審理であること及び審判官との面接による意見交換の機会が申立人には実質的に与えられないことを示唆する意見<sup>3)</sup>があるが、そういった制約がある中でもなおどのようにすれば本制度を有効に活用できるのか具体的な施策は明らかとなっていない。本制度に対するニーズ、すなわち無効審判と比べて簡

\* 2018年度 The Third Subcommittee, The Second Patent Committee

易な手続きにて瑕疵ある特許を是正したいとするニーズは相当高いものの、以上のとおり、申立人としては過度な期待はできないというのが現状であり、実務の現場では本件制度の活用可否判断に迷うことが度々生じる。

当小委員会は、上記を踏まえ申立人の立場から特許異議申立を有効に活用するための提言を行うための研究をおこなっている。2017年度の研究では、取消理由が1回でも通知された事案については約80%の高い確率で訂正請求がなされているという統計的な事実に基づいて、「取消理由通知が発行された割合（取消理由発行率）」及び「申立理由が取消理由通知に採用された割合（取消理由への採用率）」を評価指標として用いることによって実務上有意義な分析ができることを見出した<sup>4)</sup>。また、当該指標を用いた分析を行った結果、新規性（29条1項）違反を申立理由とした場合において、当該申立理由が取消理由に採用される割合に着目し、提出文献に改善の余地があるとの知見を得た。具体的な改善策として、新たに探し出した証拠文献だけでなく、審査時の引用文献を当業者の知見を踏まえて再度見直すことが有効であるとの提言をするに至った<sup>4)</sup>。

本年度も上記分析手法を引き続き採用し、申立人となる企業にとってさらに有用な知見を提供するべく研究を行った。まず、申立の対象となる特許に関する書誌・経過情報の因子（以下、書誌的因子という）と取消理由発行率及び取消理由への採用率に何らかの相関が存在するのかどうかの検討を統計的手法にて試みた。書誌的因子としては、審査段階における情報提供の有無、早期審査の有無、通常出願か分割出願かの出願区分に着目した。その結果、分割出願由来の特許については、記載要件違反が取消理由に採用されにくい傾向にあることを見出した。

次に、申立人が提示する証拠は特許文献以外にどのようなものが取消理由への採用率を上げる

のに有効なのかについて実務上の指針を明らかにすることとした。証拠として、学会誌、規格類、製品カタログ等を、それぞれのカテゴリーに切り分け、各々に対する影響を調査した。

その結果、「実験成績証明書」を証拠として用いた申立は、ほかのカテゴリーの証拠を用いた場合と比べて取消理由発行率も訂正請求がなされる割合も高いことがわかった。そこでさらに実験成績証明書を用いた事例を詳細に分析したところ、このカテゴリーの証拠を用いる場合に争点となる3つの特徴的な観点を特定し、それぞれについて合議体の判断傾向を分析した。本稿では上記書誌的因子に基づく分析結果に加え、実験成績証明書を証拠として用いる際に留意すべき事項について、申立人の立場から提言として紹介する。

なお、本稿は2018年度特許第2委員会第3小委員会のメンバーである、小委員長 沢田典之（デンソー）、小委員長補佐 上村政宏（日本触媒）、中西美典（パナソニック）、間中知幸（第一三共）、山本隼也（日本製鉄）、委員 大坪弘樹（帝人）、末廣紀子（AGC）、津村直宏（GSユアサ）、柳瀬朝子（JXTGエネルギー）、山口弘之（協和発酵キリン）、山本文隆（住友金属鉱山）が執筆した。

## 2. 異議申立の分析と調査

### 2.1 調査対象

本稿は、異議申立日が平成27年4月1日～平成30年3月31日であり、かつ、確定日が平成30年12月31日までの異議申立案件（全2,908件）を調査対象とした。なお、本稿の各種データは、独立行政法人工業所有権情報・研修館が運営する特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）の「審決公報DB」、「審決速報」及び「経過情報」から抽出したものを、当小委員会で分析したものである。

## 2.2 導入

異議申立での維持率は前章で記載したように高いものの、高い確率で訂正請求が行われている。つまり、異議申立制度は、権利を消滅させることというより、訂正によって権利範囲を減縮させ、それによって異議申立人の事業活動への影響を小さくすることに寄与しているとの見方をすることもできる。この考え方に基づけば、異議申立人としては、まず訂正の前段階として、提出する申立理由書を審判官合議体に十分に審理してもらい、取消理由を通知してもらうことが重要である。

上記観点の下、当小委員会では、書誌的因子と取消理由発行率との相関を分析することとした。最初に書誌的因子として、審査過程の出願に対する手続（情報提供、早期審査、分割出願）を検討した。これらの因子に着眼したのは以下の理由からである。

(1) 情報提供因子 情報提供後に権利となった案件は、第三者が提出した刊行物に基づく審査を経ているため、特許権として強いものと考えられる。

(2) 早期審査因子 早期審査の案件は早く特許登録されることが多く、第三者が特許権付与前に情報提供することが困難なことが多いため、瑕疵がある可能性がある。

(3) 分割出願因子 分割出願では、権利範囲を部分的又は全体的に変更していることが多

く、後天的に権利範囲に含まれる懸念から第三者もウォッチングし、注意を払っていることから、異議申立が積極的にされる可能性が高い。

次に、異議申立人の申立（証拠）方法の影響について検討した。異議申立人が提出する証拠文献として、特許文献が主であるものの、これら以外の非特許文献も活用していることが想定される。この非特許文献として、「学会誌・雑誌」、「製品説明・カタログ」、「ネット情報」、「辞書・規格類」、「実験成績証明書」が挙げられる。これらの非特許文献について、どのように活用されているのか、統計的な結論を導くことで、その結果が今後の申立人の一助になると思われる。

なお、本分析においては上述したように審決公報DBを用いている。そしてこの審決速報DBに掲載されている審決には、取消理由通知が2回以上出されたもの、審決取消訴訟により差し戻された異議申立の審決取消訴訟前における取消理由については、最後の（最も審決に近いと考えられる）取消理由が記載されている。したがって、それ以前に通知された取消理由のうち、最後の取消理由通知に記載のない取消理由については審決から判断できないため、分析から除外している。

## 2.3 調査分析

### (1) 各書誌的因子に対する審決比較

各書誌的因子に対して、特許に対する異議申

表1 情報提供有無 審決結果の比較

総件数	情報提供	件数	取消理由	件数	結果	件数	割合
2,908	あり	770	あり	538	維持	473	61.4%
			なし	232	取消	65	8.5%
	なし	2,138	あり	1,528	維持	1,354	63.3%
			なし	610	取消	174	8.2%
			なし	610	維持	610	28.5%

表2 早期審査有無 審決結果の比較

総件数	早期審査	件数	取消理由	件数	結果	件数	割合
2,908	あり	723	あり	514	維持	468	64.7%
			なし	209	取消	46	6.4%
	なし	2,185	あり	1,552	維持	209	28.9%
			あり	1,552	維持	1,359	62.2%
			なし	633	取消	193	8.8%
				維持	633	29.0%	

表3 分割出願由来 審決結果の比較

総件数	分割出願	件数	取消理由	件数	結果	件数	割合
2,908	対象	514	あり	357	維持	322	62.7%
			なし	157	取消	35	6.8%
	対象外	2,394	あり	1,709	維持	157	30.5%
			あり	1,709	維持	1,505	62.9%
			なし	685	取消	204	8.5%
				維持	685	28.6%	

立の有効性を検討すべく、各書誌的因子の審決結果を確認した。その結果を表1～表3に示す。表中、「割合」とは各書誌的因子の有無で特許を分類した際のそれぞれの内訳の比率を示したものである。

表1から、情報提供を受けた案件における、取消理由を受けたが権利維持された案件の割合61.4%、取消された案件の割合8.5%、及び取消理由を受けずに維持された案件の割合30.1%は、情報提供を受けていない案件のそれぞれの割合63.3%、8.2%、28.5%と比較して、ほとんど差はみられない。

また、表2から早期審査で登録になった案件と、通常審査（早期審査の対象外の審査）の案件とで審決結果の割合を比較すると、早期審査を実施した案件における、取消理由を受けたが権利維持された案件の割合は、通常審査の同割合と比較して、情報提供因子の結果と同様に、ほとんど相違は見られない。

さらに、表3から、分割出願由来の特許と、分割出願由来ではない特許とで審決結果の割合を比較すると、分割出願由来の特許における、

取消理由を受けたが権利維持された案件の割合、取消された案件の割合、及び取消理由を受けずに維持された案件の割合は、分割出願由来ではないものの同割合と比較してほとんど相違は見られなかった。

以上の結果から、異議申立の審決結果は、各書誌的因子を有する案件と有さない案件とを比較して明らかな差がないことが判明した。

## (2) 各書誌的因子に対する根拠条文比較

次に、各書誌的因子に対して、申立理由に挙げる根拠条文による影響を考察すべく、書誌的因子毎の根拠条文の採用率を比較した結果を表4に示す。

表4は、特許を各書誌的因子の有無で分けた後に、それら特許に係る異議申立を申立書中で用いられている根拠条文毎に分類してまとめ、それらが取消理由通知に採用された割合を「根拠条文毎の取消理由への採用率」として算出したものである。なお、例えば1件の案件において、同じ根拠条文で論旨が異なる複数の申立がされていたとしても1件とカウントしている。

表4 各書誌的因子における根拠条文毎の取消理由への採用率

	情報提供						早期審査						分割出願					
	あり			なし			あり			なし			対象			対象外		
根拠条文	申立 件数	採用 件数	採用率	申立 件数	採用 件数	採用率	申立 件数	採用 件数	採用率	申立 件数	採用 件数	採用率	申立 件数	採用 件数	採用率	申立 件数	採用 件数	採用率
17条の2	40	16	40.0%	63	23	36.5%	23	8	34.8%	80	31	38.8%	32	11	34.4%	71	28	39.4%
新規性	273	166	60.8%	930	577	62.0%	289	181	62.6%	914	562	61.5%	194	121	62.4%	1,009	622	61.6%
進歩性	673	375	55.7%	1,815	1,048	57.7%	610	356	58.4%	1,878	1,067	56.8%	444	247	55.6%	2,044	1,176	57.5%
拡大先願	35	19	54.3%	115	85	73.9%	37	27	73.0%	113	77	68.1%	33	19	57.6%	117	85	72.6%
実施可能	241	122	50.6%	488	250	51.2%	198	102	51.5%	531	270	50.8%	140	61	43.6%	589	311	52.8%
サポート	336	206	61.3%	769	462	60.1%	278	164	59.0%	827	504	60.9%	212	124	58.5%	893	544	60.9%
明確性	275	169	61.5%	655	398	60.8%	229	145	63.3%	701	422	60.2%	172	94	54.7%	758	473	62.4%

申立件数：申立理由に当該根拠条文が記載されている総件数。採用件数：取消理由に当該根拠条文が採用された総件数。

また、同じ根拠条文で論旨が異なる複数の申立  
がされた案件では、その複数の申立のうち一部  
のみの申立理由が取消理由通知に採用された案  
件も、採用された件数にカウントしている。

表4に示すように、情報提供を受けた出願と、  
受けていない出願との取消理由における各根拠  
条文の採用率については、情報提供の有無によ  
る大きな差はみられなかった。なお、拡大先願  
については差がみられるが、これは拡大先願を  
申立理由とした案件が情報提供ありのもので35  
件程度と、母数が少なかったために生じた差と  
考えられる。

また、早期審査で登録になった特許と、通常  
審査の特許との根拠条文毎の比較を見ても、新  
規性、進歩性、拡大先願及び明確性について、  
大きな差は見られない。

さらに、分割出願由来の特許と分割出願由来  
でない特許との根拠条文毎の比較を見ると、分  
割出願由来のものと同程度でないものとは、新  
規性及び進歩性の取消理由に採用される割合は  
同程度であった。

しかし一方で、分割出願由来の特許は、実施  
可能要件、サポート要件及び明確性要件の記載  
不備関連について、採用率が43.6%、58.5%、  
54.7%と、分割出願由来でないものの同割合で  
ある52.8%、60.9%、62.4%とを比較すると、採

用率が下がる傾向にあることが分かる。

### (3) 書誌的因子の小括

以上の分析結果から、各書誌的因子を有する  
案件と有していない案件の採用率を比較したと  
ころ、新規性及び進歩性については差が見られ  
なかった。逆に言えば「情報提供されていても」、  
「早期審査されていても」、申立人が提供する文  
献を、審判官は、約6割の案件で妥当と判断し、  
取消事由として採用している。

ただし、拡大先願については、申立理由とし  
ている案件の割合が低く（全体の5%程度）、  
また、出願前1年半の期間で実質的に同一な先  
願の有無に左右されることから、各書誌的因子  
によって採用率が異なるという結果になった。

また、分割出願由来の特許において、記載要  
件違反が取消理由に採用される割合を分割出願  
由来でないものと比較すると、採用される割合  
は低くなっている。

以上のことから、情報提供を受けた特許、早  
期審査により権利化された特許は、異議申立を  
実施しても、新規性及び進歩性の取消理由採用へ  
の影響は小さいことが判明した。すなわち、表  
1や表2に示したように取消の割合に影響がな  
いことから、情報提供を受けた特許の場合には  
「新規性及び進歩性では取消理由が出されにくく

取消率が低くなる」という傾向や、早期審査により権利化された特許の場合には「新規性や進歩性では取消理由が出され易く、取消率が高くなる」という傾向はないことが判明した。

そして、分割出願については、一般的に、サポート要件や、文言解釈に関わる明確性要件など、記載要件に関わる異議申立が多くなる傾向があると想定されるものの、分割出願由来でないものと比較して採用率は低く、申立人がこれらの記載要件で異議申立を行っても客観的には採用されにくい、ということが判明した。

#### (4) 申立（証拠）方法の影響

次に、申立人が提出した証拠文献に着目する。証拠文献として特許文献のみで不十分な場合に、どのような非特許文献を提出すれば訂正、取消理由の発行・採用に持ち込むことができるか、という観点で分析を行った。

公開公報などの公的な特許文献とそれ以外の非特許文献とを切り分けた場合、特許が成立するまでの審査では、特許庁は特許文献を使用することが多い。一方で、第三者である申立人は、公開公報には記載されていないものの、当業者の技術常識や公知の手段などが記載された非特許文献を審判官に提示することが想定される。書面審理である異議申立では、様々な非特許文献が提示されている。

その提出状況を、各筆頭IPC分類で全申立件

数に対して各分類が占める申立件数の割合（全申立件数割合）と提出された非特許文献に対してその分類で非特許文献が提出されている件数の割合（非特許文献数割合）とで比較したものを図1に示す。

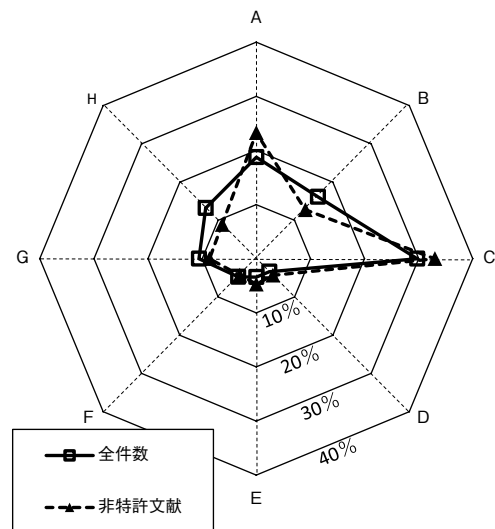


図1 筆頭IPC別の非特許文献提出割合

上述した申立件数割合と非特許文献数割合とは、図中の線がほぼ重複している。すなわち、非特許文献数には、IPC分類による極端な傾向はなく、全ての分類において、非特許文献が同程度の割合で提出されている。

次に、どのような非特許文献を活用しているかを確認するべく、カテゴリーによる切り分けを試みた。表5にカテゴリーの定義を示す。

このカテゴリーの定義に基づいて、申立文献

表5 カテゴリー分け定義

カテゴリー名	詳細例
雑誌関連文書	学会誌，雑誌，本，新聞，論文など
規格関連文書	辞典，規格書（JIS等），便覧，審査基準など
ネット関連情報	HP情報，ネット文献，動画サイトなど
商品関連情報	製品カタログ，パンフレット，取扱説明書，製品画像，広告など
包袋関連文書	審査上の意見書，上申書，関連出願の包袋など
その他文書	メール，行政通知，意匠出願，判例，申立人独自作成の説明など
実験成績証明書	実験成績証明書

※審決DB，審決速報の掲載内容から読み取れる範囲内で，取消理由文献，申立文献を抽出

表6 カテゴリー別の取消理由と訂正請求の割合

カテゴリー名	申立使用件数	取消理由		訂正請求	
		発行件数	採用率	有り件数	請求率
非特許文献全体	1,040	607	58%	470	77%
雑誌関連文書	880	515	59%	395	77%
規格関連文書	166	94	57%	74	79%
ネット関連情報	172	97	56%	80	82%
商品関連文書	146	85	58%	59	69%
包袋関連文書	48	16	33%	8	50%
その他文書	47	25	53%	19	76%
実験成績証明書	92	57	62%	46	81%

※申立使用件数は重複カウントを含む

※該当の取消理由において、重複した非特許文献が抽出されていた場合、当該項目の非特許文献が実際に使用されたかどうかの直接的な結びつきは未確認

内の非特許文献、及びその採用如何について確認を行った。この結果を表6に示す。

表6には、非特許文献を表5の項目に基づいて切り分けたカテゴリー毎に、申立に使用された件数を最も左の列に表示しており、「取消理由」の列には取消理由が発行された件数と採用率を表示している。一般的に、非特許文献は、特許文献と比較して日付の証明などが難しい場合があるため、採用され難い印象は否めない。しかし、異議申立において非特許文献が提出されているのが確認できた1,040件のうち、包袋関連文書を除く全てのカテゴリーの文献で、60%程度の採用率であった。特に、ネット関連情報や、商品関連情報であっても、55%以上の割合で採用されていることが分かった。

このことから、審判官は、申立文献が非特許文献であったとしても、その文献によって特許性に関する取消事由が該当するような場合には、一部を除き半数以上の割合で取消理由通知を発行していることが分かる。

申立人は、仮に適切な特許文献が見つからなかったとしても、非特許文献が取消理由通知に採用される可能性は充分にあるため、提出する価値は大きいと推察される。

一方で、表6の「訂正請求」の列には、各カ

テゴリー分けしている非特許文献が提出された案件において訂正請求がなされた件数とその割合を表示している。

申立時に非特許文献が提出され取消理由が発行された件数のうち、訂正請求された割合が全体では77%であるのに対して、規格関連文書が79%、ネット関連情報が82%、実験成績証明書が81%と他に比べて高い割合で採用されていることがわかる。また、同表の「取消理由」の列において、非特許文献全体の取消理由が発行された割合が58%であるのに対し、雑誌関連文書が59%、実験成績証明書が62%と僅かではあるが他に比べて高い割合で採用されていることがわかる。

特に、実験成績証明書は、取消理由の発行率及び、その後の訂正請求の割合も高いことが分かる。実験成績証明書が提出された案件は、8割が訂正請求され、さらにこの中を分類別で見るとIPC分類におけるCセクションが多い傾向にある一方で、他分類でも活用している案件が散見された。

特にCセクション以外では、実験成績証明書を提出したい場合であっても、実験成績証明書自体を活用してきた経験が乏しいと考えられ、その記載のノウハウや注意点が不明であること

が多い。特に異議申立では申立時のみが資料を提出する機会であることが多く<sup>5)</sup>、その後には提出した証拠は原則採用されないため、提出時には、注意を払う必要がある。そこで、実験成績証明書を提出する際の注意点を確認するべく、実験成績証明書が用いられた案件の異議の決定の詳細を確認した。

### 3. 実験成績証明書の分析

#### 3.1 事例の整理

「実験成績証明書」は、提出する者の主観的な情報を多く含む可能性があり、注意を払う必要がある。

本稿では、実験成績証明書が申立に活用された92件の異議の決定を確認することで、「実験成績証明書」を証拠として使用する際に、留意すべき点として、以下の3点に整理できると考えた。

- ①「書面自体の信用性」：実験成績証明書の実態的な内容以前に、書面として証拠性を有するか。
- ②「実験条件・実験対象物の妥当性」：実験成績証明書において実施した再現実験の条件や実験対象である実験物が妥当か。
- ③「実験データの信憑性」：実験成績証明書において実施した実験結果データが信憑性を有するか。

以下、それぞれの具体事例を紹介する。

#### 3.2 書面自体の信用性

##### 事例1（異議番号2017-700721）

本事例は、申立人が新規性違反及び進歩性違反の根拠として、引用文献に記載の実験例の再現実験結果を実験成績証明書として提出したものの、実験成績証明書自体の信用性がないと判断され、取消理由通知において採用されなかった事例である。

#### (1) 発明の内容

本件特許発明は結晶性エポキシ樹脂に関する発明であり、特許査定時の請求項1の発明は構造式限定の「化合物を、GPC測定における面積比率で70%以上となる割合で含有し、かつ、示差走査熱量測定（DSC）にて毎分10℃の速度で昇温した際の融点が70℃以上98℃以下の範囲にあることを特徴とする結晶性エポキシ樹脂」の構成要件を含む。

#### (2) 異議申立の概要

甲第1号証として米国特許公報US5300618が挙げられ、申立人は申立理由にて上記構成要件に関して、甲第1号証の実施例1で得られたエポキシドはどのような化合物をどの程度の割合で含有するのか、どのような融点あるいは結晶性のものであるのかが特定されていないが、実験例1の再現実験の結果が示されている実験成績証明書（甲第4号証）を提出し、いずれも実質的な相違点ではないと主張した。しかしながら、審判官は「上記実験成績証明書には、作成日並びに作成者名及びその押印がなく、また、実際に再現実験を行った日時及び場所のほか、実験者名も記載されていないから、そもそも、実験成績証明書自体の信用性を疑わざるを得ず、上記実験成績証明書が、実際に上記実験例1を忠実に再現したものであると認めることができない」と判断し、証拠として採用しなかった。

#### (3) 考察

実験成績証明書は証拠として書面自体の信用性を明示する必要がある。特許法第120条で準用する同法第151条でさらに準用する民事訴訟法第228条第1項で「文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。」と規定され、同条第4項で「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」と規定される。具



体的要件として作成日並びに作成者名の記載及びその押印、また、実際に再現実験を行った日時及び場所のほか、実験者名の記載が挙げられる。異議申立は何人も申立が可能であり、利害関係人が正体を隠した所謂ダミーでの申立は可能であるが、ダミーによる申立であっても、実験成績証明書を証拠とする際には、上記の記載及び押印は必要と考えられる。

なお、事例1と同様の理由で実験成績証明書が証拠として採用されなかった事例として異議番号2017-700961が挙げられ、一方で、実験成績証明書に加え実験実施者の宣誓書などが提出され、証拠として採用された事例として異議番号2017-701210が挙げられる。

### 3. 3 実験条件・実験対象物の妥当性

再現実験条件または実験対象物が妥当でないと判断された事例を当小委員会において確認し、以下の類型に分類した。

- ①先行文献中に記載された記載物について記載物の情報を補完する意図で実験を行ったが記載物と実験対象物とが不一致と認定。
- ②再現実験を実施した実験対象物がいつから存在したか不明、または実験対象物が経時変化により再現実験時と異なる可能性があるとして認定。
- ③異議申立対象特許に規定された条件を再現する意図で再現実験を実施したが条件が不一致と認定。
- ④先行文献中に不記載の条件を補完して再現実験を実施したが、補完した条件が恣意的と認定。

いずれの類型も実験成績証明書を提出する際に、異議申立人が頭を悩ませる観点ではあるが、実験成績証明書を提出する機会が申立時の1回となる可能性が高い現行の異議申立制度の下で、注目すべき事例として④の類型に属する以下の事例を紹介する。

#### 事例2（異議番号2016-701155）

本事例は、申立人が新規性違反を根拠として、先行文献に記載の発明の再現実験結果を実験成績証明書として提出したものの、実験成績証明書における再現実験の条件が恣意的であると判断された事例である。

##### (1) 発明の内容

本件特許発明はポリエステル樹脂組成物成形体に関する発明であり、特許査定時の請求項1に記載の発明は「熱可塑性ポリエステル樹脂(A)の相が連続相を形成し、臭素系難燃剤(B)の相とアンチモン化合物(C)の相は、熱可塑性ポリエステル樹脂(A)連続相中にそれぞれ独立して分散して存在しているモルフォロジー(以下「本件モルフォロジー構造」という)」の構成要件を含む。

##### (2) 異議申立の概要

甲第1号証として特開2001-106881号公報が挙げられ、甲第4号証として実験成績証明書が挙げられた。実験成績証明書では、甲第1号証に記載の甲1-1発明及び甲1-2発明を再現し、製造された試験片のモルフォロジーを確認すると本件モルフォロジー構造と同じであった旨主張している。

しかしながら、審判官は「甲4には、甲1-1発明及び甲1-2発明において特定されていない、ペレット製造時の押出機の長さ(L)や切断時のストランドの表面温度や射出成形時の背圧、スクリー回転数、射出速度などの、モルフォロジーに影響を及ぼす可能性のある条件について、どのようなものを採用したのか記載されておらず、これらの点は、甲4の実験を行う際に、広範な条件から適切な条件を設定したものと解釈することが自然である。」と判断した。

そして、さらに審判官は「甲4の実験を行う際に、甲1-1発明及び甲1-2発明において

特定されていないモルフォロジーに影響を及ぼす可能性のある条件について、広範な条件から適切な条件を採用したことによる影響を無視することはできないものと解釈すべきであって、甲4は、そのような条件の特定のない甲1-1発明及び甲1-2発明が本件モルフォロジー構造を有することを示すものとするとはできない」と結論づけ、本異議申立は維持決定された。

### (3) 考 察

再現実験を行う際、先行文献に全ての条件が開示されているとは限らず、先行文献に記載されていない条件を補完して再現実験を行う必要があるケースもしばしばあると考えられる。そのような場合、当該補完した条件がどの程度、争点に影響するか補足説明する機会が十分得られない可能性があり、その点も十分留意した上で、実験成績証明書を異議申立時に準備するとともに、申立理由又は付随する書面にて十分に補完条件を説明する必要がある。

## 3. 4 実験データの信憑性

上述した事例1, 2に鑑みると、異議申立時に最低限必要な実験成績証明書の準備を怠ると折角の再現実験などの努力が徒労に終わる可能性がある。

一方、前章で述べたように「実験成績証明書」が提出された案件の訂正請求の割合が8割超と高い分析結果があり、「実験成績証明書」が訂正に与える一定の影響はあると推察される。実験成績証明書と訂正内容の関係を当小委員会で確認したところ、特許権者が特許請求の範囲に記載された技術的範囲から「実験成績証明書」に記載された実験結果を除外する訂正を行うケースが確認された（異議2017-700615, 異議2016-701129, 異議2017-700041, 異議2017-700130, 異議2017-701210, 異議2016-700974）。

従って、「実験成績証明書」を提出する際は、

特許権者の訂正に留意し実験データを揃える必要がある。以下の事例は訂正により「実験成績証明書」の実験データの信憑性が否定された事例である。

### 事例3（異議番号2016-700974）

本事例は、実験成績証明書の中で用いられている測定方法に対して、測定回数が妥当でなければ、データの信憑性が不十分と判断された事例である。

#### (1) 発明の内容

本件発明は、研磨フィルムに関する発明であり、特許査定時の請求項1の発明は、「基材フィルムと、前記基材フィルムの表面側に積層される研磨層とを有する研磨フィルムであって、前記研磨層が、研磨粒子とそのバインダーとを有し、前記研磨層のテーパー摩耗試験による摩耗量が10mg以上25mg以下であることを特徴とする研磨フィルム」との構成要件を含む。

#### (2) 異議申立の概要

甲第8号証は、実験成績証明書（甲第1号証、甲第3号証または甲第5号証の研磨フィルムを含む市販の研磨フィルムのテーパー摩耗試験により測定された摩耗量の結果）である。

甲第8号証には、試料番号1乃至8の摩耗量が示されている。この摩耗量については、特許権者の訂正により、請求項1の記載が、当初の「摩耗量が10mg以上25mg以下」から、「摩耗量が13mg以上25mg以下」とされたため、数値範囲を満たすものが、甲第5号証に係る試料番号3のみとなったが、試料番号3については、2回の実験データが示されているのみであった。

特許権者は、甲第8号証において、試料番号3以外の摩耗量は、最初の数回の摩耗量が、比較的安定しているにも関わらず、9回の測定が行われているのに対し、試料番号3では、1回

目と2回目との摩耗量の測定結果が、大きく異なっているにも関わらず、2回で測定が中止されていることに着目し、実験成績証明書の信頼性を鑑みるなら、当業者であれば、このような測定回数とすることは、不自然な対処であると主張した。

これに対し、異議申立人は、特許権者が上記主張により異議申立人が行った甲第8号証に係る試験の結果（即ち、甲第5号証の研磨フィルムのテーバー摩耗試験による摩耗量が、22.1mg、14.6mg）が、本件発明の請求項1の数値範囲に含まれていることを、間接的に否定しようとしているが、その主張は適正なものではないとの反論と共に、「テーバー摩耗試験」では、結果がばらつくことを主張した。

審判官は、「異議申立人が、結果がばらつくことを認識していたなら、測定を2回しか行わなかった理由について、説明がなされても然るべきだが、その様な説明も無く、また、異議申立人からは、証人尋問等で、更に説明をする用意がある等の申し出もなされていない」し、「甲第8号証を精査すると、試料によって、測定回数異なっており、測定回数の決定方法も説明が無く不明であるほか、一般的には、測定にばらつきが見られたなら、より多くの回数を試みるべきと考えられるが、試料番号3において、2回の測定で証拠能力が十分だと判断した根拠も不明」とし、「甲第8号証の実験成績証明書により、実験を正しく行えていない可能性を包含する、試料番号3のデータを、本件発明の要件を検討するための根拠として採用するには不十分」と判断し、本異議申立は維持決定された。

### (3) 考 察

実験成績証明書は、証拠としてのデータの信頼性を担保しなければならない。さらには訂正により、請求項に記載の数値範囲に含まれるデータ数が減少することも想定し、証拠能力として充

分と思われる測定回数を検討・設定する必要がある。

## 3. 5 小 括

以上のように、「実験成績証明書」を使用する際は、少なくとも必要な情報を記載して「書面自体の信用性」を担保すること、及び「実験条件・実験対象物の妥当性」を考慮する必要があること、また特許権者が特許請求の範囲に記載された技術的範囲から「実験成績証明書」に記載された実験結果を除外する訂正を行う可能性があること、また、実験結果を除外せずとも実験結果の「データの信憑性」が問われる可能性があることを想定して実験成績証明書を準備する必要があることが確認された。

## 4. 実務者への提言

今回の分析は、平成27年4月1日～平成30年3月31日の期間に異議申立書の提出があり、抽出日（平成30年12月31日）において異議決定が確認できた異議申立案件に基づくものであり、現行の異議申立制度の運用実態を概ね反映していると考えられる。

異議申立対象特許の書誌的因子（情報提供、早期審査、分割出願）が取消理由通知への採用率に影響を与えるかという観点で主な根拠条文別に分析を行った。その結果、記載不備について分割出願であると取消理由への採用率が通常出願の採用率よりも低くなったことを除けば、有意な差は認められなかった。このことから、異議申立人は、基本的には異議申立対象特許の書誌的因子を意識することなく、最適な申立理由を検討するのが望ましいと考えられる。

一方、異議申立の証拠文献が判明している1,040件中で非特許文献について分析を行った結果、実験成績証明書は、6割超で取消理由通知に採用され、さらに実験成績証明書が提出された案件の8割超と高い割合で訂正請求が出さ

れたことが明らかになった。

「実験成績証明書」が申立理由に使用された事例分析から、有効な証拠として採用されるために、申立人が「実験成績証明書」を提出する際の留意点として、以下を提言する。

①証拠書面としての形式を整えること

異議申立そのものは匿名で行う場合であっても、実験成績証明書には、少なくとも作成日並びに作成者名の記載及びその押印、再現実験を行った日時及び場所、実験者名の記載をすることで、証拠として信用するに足る書面として取り扱われやすくなる。

②再現実験の妥当性を担保すること

先行文献に記載のない条件を補完して再現実験を行う場合、実験条件や実験対象物を適切に設定し、そのことを申立理由または付随する書面にて十分に説明するべきである。それにより、特許権者による上記実験条件の範囲外への訂正や、再現実験が妥当でないとの反論を予防できると考えられる。

③実験データの信憑性を担保すること

当該特許の数値範囲が訂正によって減縮された場合、その新たな範囲であってもデータの信憑性が担保されるよう、測定装置や測定回数など、データ取得にあたって設定する条件に注意を払う必要がある。それにより、一部の実験成績証明書のデータの測定条件が異なるがゆえに、権利者側へ反論の観点を与えることを防止できると考えられる。

## 5. おわりに

平成27年4月から運用が開始された新異議申立制度下では、取消決定の割合がきわめて低い

一方で、いったん取消理由が通知されると、なんらかの訂正がなされる可能性が高い。したがって、申立人の立場にとっての新異議申立制度は、特許自体を取り消すための制度というよりは、必要な訂正をさせるための制度ととらえることができる。

企業は、事業上、障害となる他社の特許に対してタイミングよく適切に対応していく必要にせまられる。したがって、異議申立のほか、情報提供や無効審判を含め、どのフェーズでどのような証拠を出して対応していくかは悩みどころである。

新異議申立制度は、請求項の訂正に持ち込むことで、無効審判と比べれば小さな負担で事業上の障害を取り除くことができる可能性がある制度と考えれば、活用の価値があろう。本論説が、会員企業が異議申立を活用する際の一助となることを願ってやまない。

## 注 記

- 1) 特許庁，特許異議申立の統計情報，  
[https://www.jpo.go.jp/system/trial\\_appeal/shubetu-tokkyo-igi/igi\\_moushitate\\_tokei.html](https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-tokkyo-igi/igi_moushitate_tokei.html)
- 2) 大門良仁・足立圭助・中村真弘・中島伸吾，知財管理，Vol.67，No.6，pp.908～913（2017）
- 3) 玉井尚之，特許，Vol.70，No.2，pp.60～68（2017）
- 4) 特許第2委員会第3小委員会，知財管理，Vol.68，No.12，pp.1695～1705（2018）
- 5) 特許庁，審判便覧の改訂，  
[https://www.jpo.go.jp/system/trial\\_appeal/sinpan-binran\\_18.html](https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/sinpan-binran_18.html)

（URL参照日は全て2019年3月5日）

（原稿受領日 2019年10月21日）