

## 近年の知財高裁判例に見る実験成績証明書の役割

特許第2委員会  
第3小委員会\*

**抄 録** 実験成績証明書は出願後に提出される実験結果を記載した書面であり、審査、審判、訴訟等の様々な場面で使用されることから、企業等の知財担当者が関わる場面は少なくない。その反面、主張が認められるためにどのような内容の実験成績証明書を提出すれば良いかの判断が難しく、その使い方に悩む者も多いと思われる。

本稿では、実験成績証明書について具体的に言及・判断された49件の裁判例を抽出した上で、裁判所における判断の傾向と、具体的な裁判例の紹介を行った。本稿を通じて実験成績証明書の実務に関して、企業等の知財担当者の助けとなると考えている。

### 目 次

1. はじめに
2. 実験成績証明書の位置付け
  2. 1 審査基準における位置付け
  2. 2 知財高裁判決における位置付け
  2. 3 まとめ
3. 調 査
  3. 1 調査方法
  3. 2 調査結果
4. 裁判例の紹介及び考察
  4. 1 実験内容の妥当性
  4. 2 新規性
  4. 3 進歩性
  4. 4 実施可能要件
  4. 5 サポート要件
5. おわりに

### 1. はじめに

実験成績証明書は、出願後に提出される本発明や引用発明、被疑侵害品に関する実験結果を記載した書面であり、特許の有効性（無効性）や被疑侵害品の属否等を立証するために、審査・審判段階や、訴訟等の場面において使用される<sup>1)</sup>。

また、様々な場面・用途で使用される実験成績証明書に知財担当者が関わる場面も少なくないが、その反面、使い方に悩むことも多い。特に、提出自体は認められるものの、内容が妥当でないと判断される場合や、内容が妥当でも肝心の主張が認められない場合がある。したがって、如何なる場面でもどのような内容の実験成績証明書を提出することが望ましいかを整理することは実務を進める上で参考となると考える。

知財管理誌では、過去にも実験成績証明書を取り上げた論文が複数あるものの<sup>2)</sup>、実験成績証明書が提出された最近の裁判例について網羅的に紹介・分析がなされた論説は見られない。

したがって、近年の知財高裁判決に着目し、実験成績証明書に関し裁判所でどのような判断が示されているか概観することが企業等の知財担当者の実務に役立つと考え、本稿を執筆した。

なお、本稿は2020年度特許第2委員会第3小委員会のメンバーである、上原健彦（リーダー、セイコーエプソン）、小橋章子（ミヨシ油脂）、

\* 2020年度 The Third Subcommittee, The Second Patent Committee

中村武晴（三菱ケミカル）、橋本雄樹（小委員長、持田製薬）が執筆した。

## 2. 実験成績証明書の位置付け

実験成績証明書は、審査基準や裁判例においてその取扱いが言及されている。したがって本章では、これらについて簡単に概観する。

### 2.1 審査基準における位置付け

審査基準では、第I部第2章第4節2.1.1「意見書及び実験成績証明書の取扱い」において、「意見書及び実験成績証明書は、明細書における発明の詳細な説明に代わるものではない。しかし、これらは、出願人が出願当初の明細書等（…）に記載されていた事項が正しくかつ妥当なものであることを釈明又は立証するために提出されるものである。したがって、審査官は、意見書及び実験成績証明書が提出された場合は、これらの内容を十分に考慮する。」と記載されている。以下、新規性、進歩性、実施可能要件、及びサポート要件の各特許要件において、実験成績証明書に関する記載を紹介する。

#### (1) 新規性

第III部第2章第3節5.2「新規性の判断に係る審査の進め方」において、「出願人は、新規性を有していない旨の拒絶理由通知に対して、手続補正書を提出して特許請求の範囲について補正をしたり、意見書、実験成績証明書等により反論、釈明をしたりすることができる。」と記載されている。

#### (2) 進歩性

第III部第2章第3節5.3「進歩性の判断に係る審査の進め方」において、前記新規性と同様の記載がされている。

#### (3) 実施可能要件

第II部第1章第1節4.2「出願人の反論、釈明等」において、「出願人は、実施可能要件違反の拒絶理由通知に対して、意見書、実験成績証明書等により反論、釈明等を行うことができる。」と記載されている。

また例として、「出願人は、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等を考慮すれば、発明の詳細な説明は、当業者が請求項に係る発明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といえることを、意見書において主張することができる。また、出願人は、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、出願時の技術常識を考慮しても、発明の詳細な説明が、当業者が請求項に係る発明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とはいえない場合には、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り、当業者が請求項に係る発明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と主張したとしても、拒絶理由は解消されない。」と記載されている。

#### (4) サポート要件

第II部第2章第2節3.2「出願人の反論、釈明等」において、総論は実施可能要件と同様の記載がされている。

また類型(3)<sup>3)</sup>の例として、「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。」と記載されている。

## 2. 2 知財高裁判決における位置付け

実験成績証明書等の追加実験について言及された知財高裁判決として、進歩性は日焼け止め剤組成物事件（平成21年（行ケ）第10238号，判決日：平成22年7月15日），サポート要件は偏光フィルム事件（平成17年（行ケ）第10042号，判決日：平成17年11月11日），がそれぞれ知られていることから、簡単に紹介する。

### (1) 日焼け止め剤組成物事件

本件は、拒絶査定不服審判を不成立とした審決（拒絶審決）に対する取消訴訟であり、審判段階（出願後）において提出された追加実験結果に対し、争点（A）「審判請求理由補充書の実験結果を参酌することができないとした判断」、争点（B）「実験結果を参酌しても、顕著な作用効果がないとした判断」をした審決が、いずれも誤りがあるとして、本願発明の進歩性を否定した審決を取消した事件である<sup>4)</sup>。

このうち争点（A）について裁判所は、①進歩性判断に当たり明細書に記載が無い発明の効果を出願後に実験結果等を提出して主張立証することは特許制度の趣旨に反するため特段の事情が無い限り許されないこと、②本願当初明細書に明らかにしていなかった「発明の効果」に

ついて進歩性の判断において出願後に補充した実験結果等を参酌することは第三者との公平を害するため特段の事情が無い限り許されないこと、③当業者が「発明の効果」を認識できる程度の記載がある場合や推論できる記載がある場合には、記載の範囲を超えない限り、参酌は許される（公平の観点に立って判断される）こと、を判示している。

そして本件では、本願の出願当初明細書には、追加実験結果で示されたSPF値等の格別の効果が明記されているわけではないものの、明細書に接した当業者において、本願発明の効果が認識できるから、進歩性判断の前提として、出願後に補充した実験結果等を参酌することは許され、参酌したとしても出願人と第三者との公平を害する場合であるということとはできない、と判断した。

### (2) 偏光フィルム事件

本件は、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異議申立の審理の段階で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判断した特許取消決定を維持した事件である<sup>5)</sup>。

争点の1つが出願後に提出された実験成績証明書のデータが参酌されるか否かであり、裁判所はまず、「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を検討して判断すべき」とした上で、「発明の詳細な説明に、当業者が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し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しないし一般化し、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」と判示した。

## 2.3 まとめ

以上の記載から、いずれの特許要件に対しても審査基準上は実験成績証明書の提出が認められていること、ただし、実験成績証明書は明細書における発明の詳細な説明に代わるものではなく、特に実施可能要件違反やサポート要件違反が指摘された場合において、発明の詳細な説明の記載を実験成績証明書で補い当該違反理由を解消できるものではないことが理解できる。2つの裁判例もこれらと整合するものとなっている<sup>6)</sup>。

## 3. 調査

本章では、実験成績証明書に基づき当事者が主張し、かつ知財高裁が主張内容を具体的に判断した裁判例を調査・分析した結果を説明する。

### 3.1 調査方法

調査対象は、近年の裁判例の傾向を知ることと当小委員会内での調査可能性を考慮して直近6年間分とし、2014年7月以降に口頭弁論が終了した知財高裁裁判例を検索し、407件の裁判

例を得た(検索日：2020年7月6日)。そのうち、実験成績証明書に基づき当事者が主張し、裁判所が主張内容を具体的に判断した裁判例49件を抽出し、調査対象とした。なお、本稿の各種データは、当小委員会が裁判所ホームページの裁判例検索<sup>7)</sup>から抽出・分析したものである。

### 3.2 調査結果

まず、技術分野ごとの裁判例数としては、表1に示す通り、機械分野、化学分野、医薬分野で多く、とりわけ化学分野が多かった。また、無効審判の審決取消訴訟が半数以上を占めており、侵害訴訟の控訴審が続いた。化学分野は効果を予測しづらい分野であり、実験成績証明書の提出が多いと予想されたが、本結果はそれを示唆するものであった。

表1 各種技術分野と訴訟種別

	審決取消訴訟			侵害訴訟	合計
	無効審判	異議申立	不服審判	控訴審	
機械	4	0	2	3	9
電気	1	0	0	1	2
情報	0	0	0	1	1
化学	13	2	1	4	20
医薬	2	0	3	3	8
その他	9	0	0	0	9
合計	29	2	6	12	49

拒絶査定不服審判の審決取消訴訟を除く当事者系訴訟における実験成績証明書の提出主体は、両当事者ともに提出するケースの他、一方当事者のみが提出するケースも見られたが、特許権者側又は特許を無効化しようとする側の一方のみに提出が偏らず、ほぼ半々であった。

提出の対象となった無効理由は、表2に示す通り、無効審判の審決取消訴訟では、進歩性が最も多く、次に、サポート要件が多かった。

表2 特許要件等と訴訟種別

	審決取消訴訟			侵害訴訟	合計
	無効 審判	異議 申立	不服 審判	控訴審	
新規性	5	0	0	0	5
進歩性	18	0	4	1	23
新規性・進歩性	2	1	0	0	3
拡大先願	0	1	0	0	1
実施可能要件	3	0	1	1	5
サポート要件	10	0	1	1	12
明確性要件	1	0	0	0	1
属否論	—	—	—	9	9
その他	0	0	1	2	3
合計	39	2	7	14	62

進歩性を理由としたものでは、引用発明の認定や、効果の顕著性の立証のために、実験成績証明書が提出されたものが多かった。また、サポート要件では、作用効果の有無や、発明の構成が課題解決に係るか否かの立証のために、提出されたものが多かった。

実験成績証明書による主張が採用されなかった事例について確認すると、進歩性では、試験方法の適否や再現性など実験成績証明書の信用性を問題としているものが多かったのに対し、サポート要件では、提出当事者と裁判所での実験結果に対する評価の不一致が問題となっているものが比較的多かった。

なお、侵害訴訟の控訴審は、無効論に関する提出は少なく、ほとんどイ号の構成要件該当性を説明するための属否論に関する提出であった。

以下、最も多かった無効審判の審決取消訴訟についての裁判例を中心に、報告する。

#### 4. 裁判例の紹介及び考察

本章では、前章の調査で抽出された事件のうち、実験内容の妥当性及び無効理由毎に当小委員会が目した裁判例を紹介する。

#### 4. 1 実験内容の妥当性

実験成績証明書は、参酌される前提としてその実験内容自体が妥当な内容である必要があり、これは無効理由毎に変わるものではないと考えられる。本節では、実験内容の妥当性が争点となった裁判例を紹介する。

##### (1) 試験方法が文献と相違し再現実験と言えない

【平成26年(行ケ)第10272号】(判決日：平成28年2月17日)

本発明は、自己乳化性固形配合物に関する発明であり、拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決(拒絶審決)に対する取消訴訟である。

実験成績証明書に関連する争点(以下、「関連する争点」とする)は、進歩性判断の当否(相違点の看過)において、原告(出願人)が提出したA博士の再現実験に基づくA宣誓書(甲17)が認められるかである。

審決は、引用発明における「オイル、脂肪酸またはそれらの混合物に薬物を溶解または分散させ」において、薬物を溶解させている場合は薬物の結晶を含まないことは明らかであるから、補正発明における「本質的に前記活性物質の結晶を含まない」に相当すると判断した。

これに対し、裁判所は、「固体分散体(固体分散製剤)には、薬物の微結晶を含むものと、薬物が分子サイズで均一に分散(非晶質化・分子分散)しているもの(固溶体)の両方があるから、引用発明が、固体分散製剤であるからといって、直ちに、薬物の結晶を含まないということとはできない。」と判示した。

また、裁判所は、なお書きとして、原告が引用文献1における実施例1及び22で最終的に得られる固体分散製剤中には、薬剤が結晶形態で存在することを裏付ける証拠として提出したA博士の再現実験に基づくA宣誓書(甲17)にも

言及し、上記実験は、引用文献1の実施例の正確な再現実験とはいえないから、同実験で、活性成分の結晶が見られるからといって、引用文献1における活性成分の結晶の存在は当然には認められない、と判断した。

**(2) 記載が省略された条件が発明の実施と関連が高く、特定の無い実験は再現と言えない**

【平成29年(行ケ)第10072号】(判決日：平成29年12月21日)

本発明は、ポリアルキルシルセスキオキサン粒子に関する発明であり、特許異議の申立ての取消決定に対する取消訴訟である<sup>8)</sup>。

関連する争点は、引用発明の認定の誤りにおいて、異議申立人が異議申立時に提出した甲4実験が引用発明の正確な再現としての追試として認められるかである。

決定では、甲4実験は、甲1文献の実施例1を追試したものである、と判断され、実験成績証明書によって、本件発明1と引用発明に相違点がないとされた。

しかしながら、裁判所は、「甲5文献の実施例1を含む甲1文献の実施例1の方法と、甲4実験とを比較すると、少なくとも、①攪拌条件、及び、②原料メチルトリメトキシシランの塩素含有量において、甲4実験は、甲1文献の実施例1の方法を再現したとは認められない。」とし、その理由として、甲5文献の実施例1に攪拌速度の記載が無く、甲4実験においても攪拌速度が明らかにされていないため、追試して得られたポリメチルシルセスキオキサン粒子が甲1文献の実施例1と同じと認められないこと、甲5文献の実施例1で用いた原料メチルトリメトキシシランの塩素含有量が5ppmであると理解されるところ甲4実験で原料の塩素原子含有量が計測されていないこと、を挙げた。そして記載が省略されている実験条件は発明の実施に関係しないか、関連性が低いとの被告の主張に

対しても、攪拌条件は前記粒子の粒子径に関係し、前記原料の塩素含有量は、目的物を得るためのアルコキシシラン類の加水分解や縮合反応に関係するから、甲1文献の実施例1の実施に対して関係性が低いとはいえず、これらを特定せず甲4実験が甲1文献の実施例1を再現したものと認めることはできない、と判断した。

**(3) 当業者が通常採用しない方法の選択**

【平成31年(行ケ)第10018号】(判決日：令和2年3月19日)

本発明は、細菌を用いたL-グルタミン酸の製造方法に関する発明であり、特許無効審判請求を不成立とした審決(有効審決)に対する取消訴訟である。

原告(無効審判請求人)は本発明には含まれるが実施例とは異なる菌株(ATCC13869)の変異株のL-グルタミン酸生産量が親株より低下したとの実験成績証明書を提出し、グルタミン酸の収率を向上させる発明の課題が本発明の態様全体にわたって解決できず、発明の詳細な説明は十分かつ明確に記載されていないと主張したが、裁判所は、実験の変異導入に採用されている培養・誘導条件が、当業者が通常採用しないものである、として判断が実験結果により左右されなかった。

**(4) 考 察**

本節の裁判例を踏まえると、まず実験にあたり文献に記載の方法は正確に再現する必要があり、条件が異なる場合には再現と判断されない可能性があるため注意を要する。また、実験条件が文献から不明であり、任意の条件を設定することが必要な場合もあるが、実験に関係性が高い条件の場合は特に、その条件を特定した上で実験の妥当性を主張する必要がある、一見関係性が低いように見える条件であっても、関連性の指摘に十分に説明できる様、留意すべきで

あろう。実験にあたり、本発明に含まれる実施例とは異なる物についての試験が選択される場合もあると考えられるが、当業者が通常採用し得ない実験条件でないかは留意すべきである。

## 4. 2 新規性

### (1) 原料及び製造した物の同一性の問題

【平成28年(行ケ)第10152号】(判決日：平成29年8月3日)

本発明は、電荷制御剤に関する発明であり、特許無効審判請求を不成立とした審決(有効審決)に対する取消訴訟である。

関連する争点は、新規性に関する判断の誤りにおいて、原告(無効審判請求人)が提出した甲4実験の原料と甲1に記載された原料の同一性である。

甲4の実験成績証明書によると、本件出願前に被告によって販売されていた電荷制御剤「T-77」の電気伝導度が $19.4\mu\text{S}/\text{cm}$ であったとの結果が得られているから、本発明は甲1に記載された発明であるとしている。

しかしながら、審決では、甲4実験で用いられている「アイゼンカラーT-77」という原料の入手時期、保管期間、物性変化の可能性などから、甲1の実験を正しく再現するための原料として正しく入手及び保管されて実験に供されたと直ちに認めることはできないと判断した。

裁判所は、審決の判断理由と同様に、甲15の1(審決乙8)によると、被告は、甲1発明に係る特許出願の前から「T-77」の製品名で鉄錯塩化合物を販売していたが、これまで「アイゼンカラーT-77」という製品名のもを販売したことはないものと認められること、また、甲4実験を行った中国法人がその設立前に「アイゼンカラーT-77」を購入した取引の詳細(購入した製品の数量、価格等)を客観的に示す伝票類は存在しないこと、さらに、1994年4月頃に購入した製品を甲4実験の時期(平成27年8

月～9月)まで保管しているというのは不自然といわざるを得ず、その保管態様や保管している製品の数量等の詳細も明らかではないことから、甲4実験で使用された原料が、甲1に記載された「アイゼンカラーT-77」と同一の製品であると認めることはできない、と判断した。なお、甲4実験における試料の調製方法に甲1に記載されていない手順があり、原料の同一性と併せて、甲4の実験成績証明書に基づき本発明が甲1に記載された発明と認められないとした。【平成27年(行ケ)第10099号】(判決日：平成28年7月19日)

本発明は、白色ポリエステルフィルムに関する発明であり、特許無効審判請求を不成立とした審決(有効審決)に対する取消訴訟である<sup>9)</sup>。

関連する争点は、甲5発明に基づく新規性についての判断の誤りにおいて、原告(無効審判請求人)が提出した甲11の実験が甲5の実施例4を再現したものであるか、すなわち同一原料から出来た物の同一性である。

審決では、「甲5の実施例4にはそれを再現するために十分なポリエステルの重合条件が開示されておらず、また、甲11のポリエステル組成物のカルボキシル末端基濃度(…)及び固有粘度(…)が甲5の実施例4…と厳密には一致しないことから、甲11は甲5の実施例4を再現したものとはいえない」と判断された。

原告は、甲11の実験においては、甲5の実施例4に記載されたとおりの原料を記載された分量で用い、技術常識に基づいてカルボキシル末端基濃度及び固有粘度が同程度になるように重合条件を適宜選択しているから、甲5の実施例4のポリエステル組成物を再現したものであることは明らかである旨主張した。

しかしながら、裁判所は、「甲5の実施例4のポリエステル組成物のように、単量体を重合して得られる重合体は、様々な重合度(…)の重合体分子の集合体であり(…)、このような

重合体においては、原料である単量体が同じであっても、具体的な重合条件によって当該集合体に含まれる重合体の具体的な組成（…）は異なり、それに伴って、当該重合体を持つ様々な物性も変化するものであることは技術常識である（当該技術常識については、原告もこれと争っていない）。そして、これを前提とすれば、甲5の実施例4を再現するに当たって、原料及びその分量を再現するとともに、一部の物性である固有粘度及びカルボキシル末端基濃度を再現するように重合条件を調整したからといって、重合体の具体的な組成までが正確に再現されているか否かは不明というほかなく、したがって、当該組成のいかんによって変化し得る他の物性（ $T_{cc}$ - $T_g$ など）についても、これが再現されているか否かは不明というほかなく」と判断した。

## (2) 本発明と実験により再現された物の同一性の程度

【平成27年（行ケ）第10081号】（判決日：平成28年2月24日）

本発明は、特定の回折角を有するピタバスタチンカルシウム塩の結晶に関する発明であり、特許無効審判請求を成立とした審決（無効審決）に対する取消訴訟である。

関連する争点は、本発明に係る新規性判断の誤りにおいて、本件発明1と原告（特許権者）が提出した実験で得られた甲3結晶、甲5結晶、及び甲40結晶の同一性である。

審決では、本件発明1に記載の回折角やそのピーク強度が引用発明1では明確でない点が相違点の1つであったものの、実験で得られた甲3結晶、甲5結晶、及び甲40結晶が本件発明1と実質的に同一である、と判断した。なお、各結晶の回折角の数値は本件発明1の15本のピーク全ての回折角の数値とその数値どおり一致するものではなかったが、第十四改正日本薬局方（14局）の解説書（甲16）の記載から $\pm 0.2^\circ$ 以

内であれば同一と判断し得るとしていた。

これに対し、裁判所は、特許請求の範囲や本件明細書に一定の誤差が許容される旨や15本のピークの一部のみの対比により特定される記載が無いこと、結晶形態にも様々なものがあることから、「本件発明1の回折角は、15本のピーク全てについて、特許請求の範囲に記載されたその数値どおりのものであると解釈するのが相当である。」と示し、また甲16に記載の $\pm 0.2^\circ$ 以内との判断基準が特許発明における回折角の数値一般に妥当すると解せないとし、「本件発明1と甲3結晶、甲5結晶及び甲40結晶が同一とはいえない」と判断した。

## (3) 引用文献からは不明であるが引用発明が備える特性

【平成27年（行ケ）第10256号】（判決日：平成29年4月12日）

本発明は、逆流防止装置に関する発明であり、特許無効審判請求を不成立とした審決（有効審決）に対する取消訴訟である。

関連する争点は、引用文献からは不明であるが引用発明が備える特性が実験成績証明書で示された場合に、新規性欠如と言えるかである。

審決では、「本件訂正発明において、大気開放弁は、上水道の元圧の低下がない状態においては、閉じた状態を保つものであるのに対し、甲2発明においては、「弁(23)は、水電磁弁(7)の下流側圧力により開閉動作がなされるものといえ、本件訂正発明のように上水道の元圧により開閉動作するものではない」と認定した。

原告（無効審判請求人）が提出した実験成績証明書では、甲2の図2について「前記上水道の圧力低下がない状態においては閉じた状態を保つ」ものであるとの主張を裏付ける証拠として、実験報告書（甲38の1）を、実験の様子を撮影したビデオを収録したCD-R（甲38の2）と共に提出している。

これに対し、裁判所では、「上記実験報告書(甲38の1)は、甲2文献の図2に記載されたものと同様の構造の逆流防止装置について、上水道の圧力低下がない状態においては水電磁弁(7)を閉じても弁(23)が開弁しないというような動作をさせることが可能であることを意味するにとどまるものであり、上記実験報告書によって、甲2発明の遮断装置(16)が上記動作をすることが甲2文献に記載されているとまでは認められない。」と判断した。

#### (4) 考 察

引用発明の再現実験においては、引用文献の記載と同一の原料が使用できれば好ましいと考えられるが、時間が経過した後の試験となるため、原料が正しく保管・入手されていたか否かや、物性変化等の問題が生じ得ることに留意すべきである。もちろん、引用発明の記載の原料と完全に同一の原料を入手できない場合もあると思われるため、再現された物が引用発明と同一となることの説明を丁寧にする必要がある。

また、原料が同一であっても、前掲の事件における重合度のように様々な物性に变化しうる場合には、製造された物の組成まで正確に再現される必要があるため、引用発明と再現された物の同一性をより慎重に主張すべきであろう。

新規性に関する立証において、引用文献に記載のない技術的事項を明らかにするための手段として実験による立証をする場合も少なくない。前掲の事例では、引用文献からは不明であるが引用発明が備える特性についての立証は妨げられていないように思われるが、当該事例では本発明が特定する特性まで記載されているとまでは認められていないと判断されている。なお、このような実験による立証は有効であると思われるとした上で、刊行物の記載に基づいても試行錯誤を要するような実験でしか明らかにならない事項は刊行物に記載されていると

はいえず、進歩性を無効理由にするのが得策と思われる、とする見解もあり参考にされたい<sup>10)</sup>。

### 4. 3 進 歩 性

#### (1) 広義の刊行物に記載の発明

【平成25年(行ケ)第10324号】(判決日：平成26年9月25日)

本発明は、誘電体磁器及びこれを用いた誘電体共振器、に関するものであり、特許無効審判請求を成立とした審決(無効審決)に対する取消訴訟である<sup>11)</sup>。

関連する争点は、甲1発明と、被告(無効審判請求人)が審判段階で提出していた甲1公報に記載の試料No.35の再現実験である甲4及び甲35の実験成績証明書により、本発明の進歩性が否定されるかである。

審決では、甲1発明の実施例No.35を再現した甲4と、No.35より $Al_2O_3$ のモル比を甲1発明の範囲内で段階的に増やしたところ本件発明1の結晶系の構成要件を充たす場合も充たさない場合もあることを確認した甲35より、本件発明1の効果が際立って優れたものではなく、選択発明としての進歩性を否定している。

これに対し裁判所は、選択発明としての進歩性の判断前に、甲1発明に加えて、甲4及び甲35の報告書に記載の結晶構造等の属性も、甲1公報に「記載された発明」と解してよいか、また、相違点に係る構成も容易に想到しうる構成と解してよいかの点を検討すべきとした。

そして、特許法29条1項3号の「刊行物に記載された発明」に関し、「本件発明や甲1発明のような複数の成分を含む組成物発明の分野」において、本件発明を特定する構成の相当部分が甲1公報に記載され、一部の構成が明示的に記載されておらず、当業者の技術常識を参酌しても明らかでない場合も、「当業者が甲1公報記載の実施例を再現実験して当該物質を作製すれば、その特定の構成(結晶構造等の属性)を

確認し得るときには、…当該実施例の再現実験により確認される当該属性も含めて、同号の「刊行物に記載された発明」とした（「広義の刊行物記載発明」）。

そして、甲1公報のNo.35には結晶構造の明示記載が無く、Q値が39,000で本件発明の構成要件を充たさないから、再現実験等により結晶構造を知り得ても本件発明の全ての構成を示すものではないとした。甲4報告書で作製された甲1発明の試料のQ値が、甲1の試料として記載のQ値と異なるため、再現実験で結晶構造を確認しても新規性を否定できず、甲35は $Al_2O_3$ のモル比が一部異なる試料であり再現実験ではない、として広義の刊行物記載発明にあらず新規性があると判断された。

また、審決は前記報告書の実験結果から本件発明の相違点2にかかる構成（結晶構造等の属性）を容易に想到し得ると判断し、選択発明における進歩性（顕著な効果）の検討をしていると思われるが、甲1発明の試料No.35とはその組成を異にした試料の実験であるため出願時の公知技術と同視できず、甲4はQ値がNo.35のQ値とは異なるため、甲1発明の試料No.35の再現実験として結晶構造が確認できたと認めることが困難である、として、進歩性を否定した特許庁の審決の判断が誤りであるとした。

**(2) 顕著な効果の明細書等からの推論の可否**  
【平成28年(行ケ)第10056号】（判決日：平成29年9月11日）

本発明は、コーヒー飲料に関するものであり、特許無効審判請求を成立とした審決（無効審決）に対する取消訴訟である。

関連する争点は、甲4ないし9記載の発明に対し、本発明が当業者の予測できない顕著な効果を有し、進歩性が肯定されるか否かである。

本件では、甲4発明に基づく容易想到性判断に関し、顕著な効果が主に判断された。

裁判所は、原告（特許権者）が主張する顕著な効果について、「先願主義を採用し、発明の公開の代償として特許権（独占権）を付与するという特許制度の趣旨に鑑みれば、上記のような顕著な効果は、明細書にその記載があるか、又は、明細書の記載から当業者がその効果を推論できるものでない限り、進歩性判断の考慮要素とすることはできないというべきである。」とした上で、「原告らが本件発明1の顕著な効果であると主張する「コーヒー特有の苦味・酸味・渋みは弱い」との風味に係る効果が、TP（トリグリセリン脂肪酸エステル）の含有とマンナン分解酵素処理を組み合わせることにより発現するものであることについては、本件明細書にその旨の記載はなく、本件明細書の記載から当業者がこれを推論することができるともいえない」とし、また原告らが訴訟提起後に自ら実施又は第三者機関に実施させた官能評価試験結果の証拠に基づく前記効果の主張も、「本件明細書の記載を離れ、事後的に実施した官能評価試験の結果に基づいて、本件発明1が甲4発明と比較した有利な効果を有する旨を述べようとするものであって、そもそも失当」と判示した。また、「念のため」として試験結果の検討も記載され、試験結果から前記風味の発現を推論できないこと（甲56）、統計的な有意差が無いこと（甲59、甲77）、被告（無効審判請求人）実施の官能評価試験（乙22）では格別の差が無いことを示し、原告の指摘する試験方法の不備は原告等が実施した試験にも当てはまること、を指摘し、試験結果を踏まえても原告の顕著な効果の主張は認められないとした。

**(3) 後知恵**  
【平成29年(行ケ)第10040号】（判決日：平成30年3月12日）

本発明は、熱間プレス部材に関するものであり、特許無効審判請求を不成立とした審決（有

効審決)に対する取消訴訟である。

関連する争点は、引用発明1において、相違点1及び2に係る本件発明1の構成を容易に想到し得たかである。

裁判所では、引用発明1に対する進歩性の有無に関し、審決で判断されておらず訴訟で原告(無効審判請求人)被告(特許権者)双方が主張立証した相違点2の容易想到性について検討された。

裁判所は、引用例1に、引用発明が相違点2に係る構成を有することを示す記載や示唆する記載が無いこと、技術常識から理解できないこと、から相違点2が実質的な相違点ではないとはいえず、引用発明1及び技術水準に基づいて当業者が容易に想到できないと判断している。

そして原告の引用発明の再現実験に関する実験成績証明書(甲2)に基づく主張に対しては、先に認定した技術常識を踏まえ、引用発明の皮膜構造や電位を当業者が優先日時点において、引用発明が本来有する特性として把握していたと認めることはできないとした上で、「甲2の記載は、あくまで、原告が本件各発明を認識した上で本件特許の優先日後に行った実験の結果を示すものであり、本件特許の優先日時点において、当業者が、引用発明の鋼板表面の皮膜状態の構造が上記のとおりであることを認識できたことを裏付けるものとはいえない。」とし、実験成績証明書に基づく主張を認めなかった。

#### (4) 提出者と裁判所で評価が異なる

【平成28年(ネ)第10093号】(判決日：平成29年10月25日)

本発明は、分散組成物及びスキンケア用化粧料並びに分散組成物の製造方法、に関するものであり、特許権者による差止請求及び損害賠償請求に対し、原審では被疑侵害者製品が本件特許に係る技術的範囲に属するものの、本発明が進歩性を欠如し無効にされるべきものとして請

求棄却されている。本件はその控訴審である。

関連する争点は、本発明が乙34発明と他の文献の記載から当業者が容易に発明を想到し得たかである。そして、実験成績証明書に基づく顕著な効果が争われた。

本発明と乙34発明の相違点はpHの範囲が、前者が5.0~7.5に対し、後者には争いがあったが少なくとも前記範囲内であることは明確でなかった。

控訴人(原審原告、特許権者)は、pHを5.0~7.5とすることで、乙34発明と比較してアスタキサンチンの安定性の大幅な向上という顕著な効果を奏すると主張し、その根拠として本件明細書の実施例の他、甲38及び甲48の実験成績証明書を挙げた。

裁判所は、顕著な効果について、本件明細書でpHを5.0~7.5の範囲内とすることによる効果を確認している28日間の「25℃空気バブル経時」における吸光度残存率が高いことを参照したが、範囲内外で大きな差があると理解することが出来ず、弱酸性側の下限値を5.0と設定したことが、それを下回るpHである場合と比較して臨界的意義を有するものではないと判断し、なお書きとして、甲38及び甲48の実験結果を参酌しても上記認定が左右されないとした。

#### (5) 考 察

進歩性の欠如の有無に関する争いでは、①構成の容易想到性と②効果の顕著性が争点となる。

まず、再現実験は対象となる引用発明に記載の実施例を忠実に再現することが求められるが、その結果として得られた数値が記載の結果と異なる場合や、引用発明が奏する効果を立証するために条件を変更する場合、たとえクレームの範囲内での変更であるとしても、受け入れられない場合がある点に注意が必要である。また、効果を認識できる可能性を要求していると思われ、明細書にその記載があるか、さらにそ

の記載から当業者が効果を推論できる必要がある。これら以外の効果を立証する証明書は認められず、また後知恵と指摘される場合もある点に注意すべきである。なお、仮に実験成績証明書の内容が適切であったとしても、まずは明細書等に記載の結果が評価され、参酌されても結論を左右しない場合がある点にも留意すべきである。

#### 4. 4 実施可能要件

##### (1) 出願後に試験された物の実施可能要件への影響の有無

【平成29年(行ケ)第10113号】(判決日：平成30年10月25日)

本発明は、シリコンベースの界面活性剤を含むアルコール含有量の高い発泡性組成物に関する発明であり、特許無効審判請求を不成立とした審決(有効審決)に対する取消訴訟である。

関連する争点は、本発明に含まれる任意の組成物を追試し、得られた組成物が本発明の効果を奏しない場合に実施可能要件を充たさないとと言えるか、の点である。原告(無効審判請求人)は、エタノールの濃度が99.5v/v%、界面活性剤としてbis-PEG-12ジメチコンのみを0.01重量%含有する本件特許の範囲内にある組成物では泡が形成されなかったとして、実施可能要件違反を主張した。

しかしながら、裁判所は、原告の主張に対し、「実施可能要件適合性は、出願時の技術常識を前提として、明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて判断すべきであるから、当該実験結果が本件特許の親出願時の技術常識であったと認められるのであればともかく、単に出願後に行われたにすぎない実験結果に基づいて要件適合性の有無の立証をすることはできない」と判断し、また「仮にこの点を措くとしても、…、本件発明は、…アルコールの含有濃度には自ずと制約が存するにもかかわらず、…制約を考慮

しない原告の主張は、その前提において誤り」として選択した組成物の問題点も指摘した。

【平成29年(行ケ)第10143号】(判決日：平成30年7月5日)

本発明は、ウェーハレベルパッケージングにおけるフォトレジストリッピングと残渣除去のための組成物及び方法に関する発明であり、特許無効審判請求を成立とした審決(無効審決)に対する取消訴訟である。

関連する争点は、無効審判中の訂正請求で訂正された本件訂正発明について明細書に、訂正後発明の組成物を生産でき、かつ、使用できるよう具体的に記載されているかである。

裁判所は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載されていないと認定した上で、原告(特許権者)の「原告が実施した追試実験において、pHが7付近の本件訂正発明に係る組成物及び有機アンモニウムとしてTMAH(テトラメチルアンモニウムヒドロキシド)を含む本件訂正発明の組成物も所期の効果を奏するものであることが示されており、本件特許は実施可能要件に適合する」との主張に対しても、「実施可能要件適合性は、出願時の技術常識を前提として、発明の詳細な説明の記載に基づいて判断すべきであって、出願後に提出された証拠によって要件適合性の立証をすることはできないというべきである。」と判示し、仮に考慮しても、組成物が現実に得られるのかも判然としない、とした。

##### (2) 判断において一切考慮しないことの可否

【平成27年(行ケ)第10052号】(判決日：平成28年3月31日)

本発明は、ナルメフェン及びその類似体を使用する疾患の処置に関する発明であり、拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決(拒絶審決)に対する取消訴訟である。

関連する争点は、実施可能要件の判断において、審決で原告(出願人)が提出した薬理試験

結果及び本願のパリ優先権主張の基礎出願である米国特許出願の試験結果の記載が、本願の出願当初の明細書等の開示範囲を超えたものか、又は本発明の効果の範囲内での補充に過ぎないものであるかの判断を行わずに要件を充たさないと判断した手法の可否である。

裁判所は、「一般に明細書に薬理試験結果等が記載されており、その補充等のために、出願後に意見書や薬理試験結果等を提出することが許される場合はあるとしても、前記(3)のとおり、本願明細書の発明の詳細な説明には、式R-A-Xの化合物を、B型肝炎ウイルスの感染を予防又は治療するために用いるという用途が記載されているのみで、当該用途における化合物の有用性について客観的な裏付けとなる記載が全くないのであり、このような場合にまで、出願後に提出した薬理試験結果や基礎出願の試験結果を考慮することは、前記(3)アで述べた特許制度の趣旨から許されないというべきである。」と判示し、審判請求を不成立とした審決の結論に誤りはないものと判断した<sup>12), 13)</sup>。

### (3) 考察

本節の裁判例を踏まえると、実施可能要件適合性は原則として、出願時の技術常識を前提として、明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて判断すべきであり、出願後に提出された実験成績証明書により要件適合性の立証をすることはできない点に留意すべきである。従って、出願時において、請求項の範囲に対応する効果が得られることを証明する十分な実験条件や実験結果を記載しておくべきであろう。

## 4. 5 サポート要件

### (1) 明細書に記載が無い内容に基づく主張

【平成30年(行ケ)第10134号】(判決日：令和1年6月27日)

本発明は、液晶媒体に関する発明であり、特

許無効審判請求を成立とした審決(無効審決)に対する取消訴訟である。

原告(特許権者)は、式I化合物がn型でも $K_1$ 減少という課題が解決できることを立証するため、実験成績証明書による主張を行った。

裁判所は、「本件明細書には、n型の液晶化合物を用いたディスプレイにおいて $K_1$ を減少させることによって、しきい値電圧を低減できることは記載されておらず、また、上記実験結果が、本件特許の出願日当時、当事者の技術常識であったとも認められないから、上記実験結果を参照して、n型液晶化合物を用いたディスプレイにおいて、 $K_1$ を減少させることによって、しきい値電圧を低減できることをサポート要件の判断に当たって考慮することはできない」と判示し、主張を認めなかった。

【平成29年(行ケ)第10172号】(判決日：平成30年9月4日)

本発明は、抗ウイルス剤に関する発明であり、特許無効審判請求を成立とした審決(無効審決)に対する取消訴訟である。

原告(特許権者)は、追試結果を提出した上で、「本件各発明の化合物がインテグラーゼ阻害作用を有することは、本件明細書の一般的記載と、A群等試験例化合物及びB群等試験例化合物が、インテグラーゼ阻害作用を有することを示す薬理データから、十分に理解」できると主張した。

裁判所は、「本件明細書には、本件各発明に係る化合物がインテグラーゼ阻害作用を有することを示す薬理データは記載されておらず、…阻害作用を示すに至る機序についても記載されていない…。本件明細書における開示が上記の程度のものであるにもかかわらず、本件各発明に係る化合物はインテグラーゼ阻害作用を有するとの技術的思想が原出願日時点における発明者の単なる憶測ではなかったということを明らかにするために、原出願日以後に行われた当該

技術的思想を裏付ける実験結果を用いることはできない」と判示した。

【平成26年(行ケ)第10155号】(判決日：平成28年10月19日)

本発明は、減塩醤油に関する発明であり、特許無効審判請求を不成立とした審決(有効審決)に対する取消訴訟である。

被告(特許権者)は、実験成績証明書により、カリウム濃度上限においても、課題が解決されている旨を主張した。

裁判所は、本件明細書からどの程度のカリウムを加えれば、塩味や苦みが所定の指標となるか予測する手がかりとなる記載が無く、それに関する技術常識もないことから、当業者が当然に認識出来た結果ということではできず、実験成績証明書のみに基づいてサポート要件を満たすということではできないと判断した。

## (2) 特許請求の範囲内の本発明の効果を奏しない物の実験結果の提出

【平成26年(行ケ)第10254号】(判決日：平成27年11月26日)

本発明は、青果物用包装袋及び青果物包装体に関する発明であり、特許無効審判請求を不成立とした審決(有効審決)に対する取消訴訟である。原告(無効審判請求人)は青果物の種類により特性が大きく異なるのに本件明細書では一部の青果物の鮮度保持効果の確認しかされていないとした上で、実験成績証明書を踏まえ少なくともきこの類において良好な結果が得られないことが認められると主張した。また、特許請求の範囲の全領域において全ての青果物について良好な鮮度保持効果を有するとは言えない根拠となる実験結果を提出した。

裁判所は、本件発明1は本件明細書の記載により当業者が本件発明1の課題を解決できると認識できる範囲内のものと認定した上で、「本件発明1が全ての青果物において良好な鮮度保

持効果をもたらすことを実施例をもって示さなければ、サポート要件の充足性が認められないというものではない」としたうえで、被告の提出した実験結果からきこの類に含まれるシタケ等についても鮮度保持が可能となると認められるとした。またなお書きとして、原告の提出した実験結果が本件発明1の下限値付近の実験例を示すに過ぎないものや、本来認められるべき切れ込みの長さや酸素濃度との比例関係、二酸化炭素との反比例関係が実験結果の一部で認められないものが存することを踏まえ、実験結果によって認定を左右するに足りないと判断した。

## (3) 提出者と裁判所で評価が異なる

【平成28年(行ケ)第10156号】(判決日：平成29年4月17日)

本発明は、医療用ガイドワイヤに関する発明であり、特許無効審判請求を成立とした審決(無効審決)に対する取消訴訟である。

本発明ではまず「Au-Sn系はんだ」の解釈が問題となり、原告(特許権者)は、「本件明細書の発明の詳細な説明の記載内容を併せ考慮すれば、Au75~80質量%とSn25~20質量%との合金からなるはんだを具体例とする、従来の「Ag-Sn系はんだ」と比較して高い固着強度を有する、Au及びSnを主成分とするはんだを意味すると解すべき」と主張したが、裁判所は、「本件審決の認定のとおり、一般的な技術用語の意味に解し、「Au及びSnを主成分として含むはんだである必要があり、AuとSn以外のその他の元素や金属間化合物を含有しても、しなくてもよく、含有しない場合、Auと、Snの成分比率も何ら限定されない『はんだ』」と解釈するのが適当」として審決の判断を支持した。

その上で裁判所は、サポート要件に適合するためには、「固着強度(引張強度)が、本件明細書の発明の詳細な説明に記載があるように、コアワイヤの遠位端側小径部の引張破断強度よ

り高いこと、又はAg-Sn系はんだによって固着する場合と比較して2.5倍程度であることを当業者が認識し得ることを要する」と認定した上で、両当事者が提出した異なる組成のはんだ材料による実験結果について、Au-Sn系はんだであっても、Auの含有量が低い組成ではコアシャフト抜けの結果となったことや、サンプルが2.5倍程度にまで達しているとはいい難いことを指摘し、他の証拠も併せて総合的に考慮した結果、当業者が認識し得るとはできないとした。

#### (4) 考 察

サポート要件違反の争いでは、あくまでも明細書の記載や技術分野の技術常識に基づく主張が中心となり、実験成績証明書提出による主張は補助的なものに留まる点に留意すべきである。

まず前記(1)で挙げた裁判例のように、明細書に記載が無い、あるいは不十分な場合に、当該事項について事後的に実験結果を補充しても採用されない点に留意すべきである。明細書の記載が十分でないこともあると考えられるが、技術常識を示す証拠とともに明細書に記載があることを丁寧に主張していくことが求められる。

また前記(2)のように本発明に含まれる物について本発明の効果を示さない実験結果を示す場合もあると思われるが、前記裁判例では反証となる実験結果の存在や原告の実験結果への問題点の指摘があり、認められるか否かは当該裁判例からは明確ではなかった。

前記(3)のように、クレーム解釈について当事者や裁判所により異なる場合も想定される。原告がどのような経緯で実験結果を提出したのかが定かではないが、裁判所の認定した用語の解釈を踏まえて実験結果を考慮すると、原告にとって不利に働いたようである。従って、万が一異なる解釈がされた場合の影響も加味しながら、提出の要否を検討すべきであろう。

## 5. おわりに

本稿では、2014年7月～2020年3月に口頭弁論終結した比較的近年の、実験成績証明書について判断がなされた知財高裁判決を紹介した。実験成績証明書に関する過去の裁判所の判断の全てを網羅する内容ではないが、最近の判断の傾向として、参考にさせていただきたい。

本稿からも分かる通り、実験成績証明書による主張は、前提として本願明細書等に記載があるか、記載から認識可能であることが重要となるため、特許権者・出願人としては、当たり前であるが提出自体を不要と出来るよう、十分な実験結果を記載し出願することが理想である。

しかし現実には、十分な実験結果を準備できずに出願せざるを得ない場合や、予期しない引例や審査官等からの指摘でやむなく必要となる場合も少なくない。一方で、将来の提出に備え明細書等に情報を記載していたとしても、当該記載が認められない場合や、将来の選択発明出願の弊害となる場合もある。

知財担当者としては、まず実験成績証明書に関する裁判例から、どのような提出が認められるかの基本的な考え方を知ることが重要であり、本稿を含めた実験成績証明書を題材とする論説を読み、理解することが求められる。

また、実験成績証明書の難しさは、発明の技術分野により技術常識や必要となる実験結果の程度が異なる点にある。先行裁判例が存在しても技術分野の違いにより直ちに当てはめて判断できない場合もあり、裁判例を知ることに加え、同じ技術分野の既存特許・特許出願がどのような実験結果をどの程度記載しているかを知るとも、判断していく上で必要不可欠であろう。

この両者を知財担当者が理解することで、よりよい出願や実験成績証明書提出が可能となると思われる。最後には経験が物を言う部分も否めないが、その経験の1要素として、本稿が知

財担当者の参考になれば幸いです。

## 注 記

- 1) 特許庁では、「拒絶理由に対して、反論、釈明をするために審査官に提出する、実験成績の証明書」と定義されているが、本稿では広く審判や訴訟の段階に提出される書面も含める。  
<https://www.jpo.go.jp/toppage/dictionary/index.html>
- 2) 例えば、内堀(知財管理 Vol.65 No.3 2015 pp.370-383)では当事者系審決取消訴訟を中心にまとめ、実験を証拠とする上で実務者が留意すべき点を提言している。
- 3) サポート要件の類型(3)は、審査基準上で、「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」と定義されている。
- 4) 事件の詳細な解説は、例えば小松ら(知財管理 Vol.61 No.3 2011 pp.317-329)を参照。
- 5) 事件の詳細な解説は、例えば植木ら(知財管理 Vol.56 No.9 2006 pp.1407-1424)を参照。
- 6) 本稿2.1節(4)サポート要件の類型(3)に関する審査基準の記載の引用は参照として偏光フィルム事件を挙げている。なお、審査基準は法規範ではなく裁判所の判断を拘束しない(平成24年(行ケ)第10043号)ため、留意いただきたい。
- 7) [https://www.courts.go.jp/app/hanrei\\_jp/search1](https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1)
- 8) 本事件は、特許・実用新案審査ハンドブック附属書D(52)-6で挙げられている。
- 9) 審判実務研究会報告書 2017 pp.14-15, pp.118-138では、事件の概要が紹介された上で、甲5について、研究会の検討として、甲11実験が甲5の実施例4の再現と認められない意見が大勢を占めた、とあり試験内容が実務者の視点でも適切でなかったことが窺える。
- 10) 前掲注2)の3.1節において、平成21年(行ケ)第10180号に言及しつつ、争い方に留意すべきことを述べている。
- 11) 柏(知財管理 Vol.65 No.8 2015 pp.1106-1118)では、本事件及び関連する損害賠償請求控訴事件(平成26年(ネ)第10018号)を紹介し、知財高裁で統一的に判断が下されいながら判断が明確に分かれた珍しいケースであるとして、詳細に論じている。
- 12) 本事件は、特許・実用新案審査ハンドブック附属書D(21-2)-6で挙げられている。
- 13) 前掲注9) pp.194-204では、本件で単に類似化合物の薬理試験結果提出だけでは記載要件違反解消は難しいとの見解で一致しつつ、「一般論としては、類似化合物の薬理試験結果が提出され、技術常識に基づいて本願発明の化合物も同等の効果が期待できるといえるのであれば(「発明の課題を解決できる」と当業者が認識できた範囲内であるといえるのであれば)、記載要件違反は解消するとの見解で一致した。」との見解が示されている。

(URL参照日は全て2021年3月19日)

(原稿受領日 2021年7月15日)