

記載要件充足の根拠となる事実の主張制限



会員 小林 茂

要 約

出願発明が記載要件を充足することの根拠となる事実が、出願当初の明細書、特許請求の範囲、図面に形式的にも実質的にも記載されていないときには、その事実を審査手続において主張することを制限すべきである。

すなわち、出願発明が記載要件を充足するか否かは、出願当初の明細書、特許請求の範囲、図面に形式的に記載されている事項および出願時の技術常識のみに基づいて判断すべきである。

目次

- 1 出願発明が記載要件を充足することの根拠となる事実の主張
- 2 根拠事実の主張を制限する理由
- 3 根拠事実の態様
- 4 直接根拠事実の主張の制限
- 5 間接根拠事実の主張の制限
- 6 記載要件の判断の基礎となる事実
- 7 意見書の主張を裏付ける実験成績証明書
- 8 まとめ

1 出願発明が記載要件を充足することの根拠となる事実の主張

(1) 記載要件を充足することの根拠となる事実の主張の特異性

出願人、特許異議の当事者、審判の当事者、訴訟の当事者（以下、便宜上「出願人」という）は、審査手続、特許異議手続、審判手続、訴訟手続（以下、便宜上「審査手続」という）において、特許請求の範囲に記載された請求項に係る発明（以下、「出願発明」という）が特許要件を充足することの根拠となる事実を主張できる。

例えば、出願人は、審査手続において、出願発明と公知発明とは同一ではなく、出願発明が新規性要件を充足することの根拠となる事実を主張できる。

しかも、審査手続においては、出願発明が特許要件を充足することの根拠となる事実の主張は、制限されないのが原則である。

例えば、審査手続において、出願発明と公知発明とは同一ではないことの根拠となる事実として、出願人

の出願後の自らの実験結果によって明らかになった事実を主張できる。

しかしながら、出願発明が特許要件のうちの記載要件を充足することの根拠となる事実（以下、簡略化のために「根拠事実」という）については、審査手続における主張が制限されることがある。

例えば、出願発明に係る医薬が所定の効能を有することの根拠となる根拠事実（サポート要件についての根拠事実）として、出願人の出願後の自らの実験結果によって明らかになった事実を、審査手続において主張できない。

(2) 裁判例

ちなみに、活性剤複合体事件判決⁽¹⁾において次のように判示されている。

「原告は、本願補正発明の方法を実際に実施した実験に関するレポート（甲15）からも、本願補正発明が実施可能要件を満たすことが裏付けられる旨主張する。

しかし、本願補正明細書の記載が実施可能要件を満たすかどうかを検討するに際しては、あくまで本願補正明細書の記載に基づいて本願補正発明を当業者が容易に実施することができるかを検討すべきであるところ、甲15は、本願補正明細書の記載ではなく、原告自身が平成18年（2006年）1月26日に新たに作成した文書である。」

この活性剤複合体事件判決は、「本願補正発明が実施可能要件を満たすこと」の根拠となる事実（「甲15」に記載された事実）を、審査手続（訴訟手続）において主張することを制限している。すなわち、審査手続における実施可能要件についての根拠事実の主張を制

限している。

また、偏光フィルムの製造法事件判決⁽²⁾において次のように判示されている。

「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。」

この偏光フィルムの製造法事件判決は、「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」ことの根拠となる事実を、審査手続（特許異議手続）において主張することを制限している。すなわち、審査手続におけるサポート要件についての根拠事実の主張を制限している。

(3) 審査基準

審査基準⁽³⁾に次のように記載されている。

「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。」

この審査基準においては、審査手続における実施可能要件についての根拠事実の主張を制限している。

また、審査基準⁽⁴⁾に次のように記載されている。

「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。」

この審査基準においても、審査手続におけるサポート要件についての根拠事実の主張を制限している。

(4) 小括

では、審査手続における根拠事実の主張（以下、単に「根拠事実の主張」という）は、どのような理由によって制限されるのか。

2 根拠事実の主張を制限する理由

(1) 記載要件の趣旨

記載要件としては、実施可能要件、サポート要件、明確性要件がある。

そして、実施可能要件の趣旨が、第三者の実施を可能とするために、実施できると認識（理解）できない発明に特許権を付与しないことにあることには、異論はないと考える。

また、サポート要件の趣旨が、出願により開示されていない発明に特許権を付与しないことにあることにも、異論はないと考える。

さらに、明確性要件の趣旨が、被疑侵害行為が特許発明の実施であるか否かを明確に判断できるようにすることにあることにも、異論はないと考える。

では、根拠事実の主張を制限しないと、記載要件の趣旨に反することとなるか。

(2) 記載要件の趣旨と主張の制限

この点、審査手続において主張された根拠事実を考慮する前においては、出願発明を実施できると認識できないとしても、審査手続において主張された根拠事実を考慮すると、出願発明を実施できると認識できるのであれば、第三者の実施を可能とすることができる。

上述の活性剤複合体事件判決の事案では、「甲 15」に記載された事実を考慮する前においては、「本願補正発明を当業者が容易に実施すること」ができるとは認識できないとしても、「甲 15」に記載された根拠事実を考慮すると、「本願補正発明を当業者が容易に実施すること」ができると認識できるのであれば、第三者の実施を可能とすることができる。

また、審査手続において主張された根拠事実を考慮する前においては、出願発明が出願により開示されているとは認識できないとしても、審査手続において主張された根拠事実を考慮すると、出願発明が出願により開示されていると認識できるのであれば、出願によ

り開示された発明に特許権を付与することとなる。

上述の偏光フィルムの製造法事件判決の事案では、特許出願後に提出された「実験データ」を考慮する前においては、「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」とは認識できないとしても、特許出願後に提出された「実験データ」を考慮すると、「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」と認識できるのであれば、出願により開示された発明に特許権を付与することとなる。

さらに、審査手続において主張された根拠事実を考慮する前においては、ある具体的な物や方法が出願発明についての発明の範囲に入るか否かを明確に判断できないとしても、審査手続において主張された根拠事実を考慮すると、ある具体的な物や方法が出願発明についての発明の範囲に入るか否かを明確に判断できるのであれば、被疑侵害行為が特許発明の実施であるか否かを明確に判断できる。

したがって、審査手続において主張された根拠事実が開示されることを前提とするならば、根拠事実の主張を制限しなくとも、記載要件の趣旨に反することとはならない。

では、記載要件の趣旨以外のどのような理由によって、根拠事実の主張が制限されるのか。

(3) 先願主義

この点、特許制度においては、先願主義が採られており、最初に出願した者に特許権が付与される。

そして、もし仮に、根拠事実の主張が制限されないのであれば、出願当初の明細書、特許請求の範囲、図面（以下、「当初明細書等」という）には根拠事実を記載せずに、審査手続において根拠事実を主張した出願人と、当初明細書等に根拠事実を記載した出願人とがおり、前者の出願人の出願日が後者の出願人の出願日より先であるときには、前者の出願人に特許権が付与されることとなる。

しかしながら、両出願人の出願日が近い場合には、前者の出願人が、根拠事実を当初明細書等に記載して出願したとすると、前者の出願人の出願日が後者の出願人の出願日より後になる可能性がある。そして、前者の出願人が、根拠事実を当初明細書等に記載して出願したときには、前者の出願人の出願日が後者の出願人の出願日より後になったにも関わらず、前者の

出願人の出願日が後者の出願人の出願日より先であることから、前者の出願人に特許権を付与すると、実質的には、先願主義の原則が確保されない結果となる。

このため、出願人が、当初明細書等には根拠事実を記載せずに、審査手続において根拠事実を主張したにも関わらず、その出願人に特許権を付与したときには、先願主義の原則を実質的に確保できなくなる可能性がある。

以上のことからするならば、根拠事実の主張が制限される理由は、先願主義の原則を実質的に確保することにある。

(4) 小括

したがって、根拠事実の主張を制限すべきか否かは、先願主義の原則を実質的に確保できるか否かによって判断すべきである。

では、根拠事実の主張を制限すべきか否かは、先願主義の原則を実質的に確保できるか否かによって判断すべきであるとするならば、どのような根拠事実の主張が制限されるのか。

その前提として、根拠事実の態様、すなわち出願発明が記載要件を充足することの根拠となる事実の態様について検討する。

3 根拠事実の態様

(1) 要件充足事実

出願発明が記載要件を充足するというためには、出願発明が記載要件を充足することを示す事実（以下、一般的ではないが、便宜上「要件充足事実」という）が存在すると認識できなければならない。

例えば、真菌油事件判決⁽⁵⁾の事案では、出願発明に係る「調合乳組成物」は「少なくとも30%のARAを含む」ことを特徴としているから、出願発明が実施可能要件を充足するというためには、「少なくとも30%のARAを含む調合乳組成物を製造できる」という要件充足事実が存在すると認識できなければならない。

また、出願発明が「気孔率が15~35%である鉛筆芯」である仮定の鉛筆芯の事例では、実施可能要件を充足するためには、「気孔率が15~35%である鉛筆芯を製造できる」という要件充足事実が存在すると認識できなければならない。

さらに、出願発明が「化合物Xを主成分とする抗癌剤」であり、出願発明の課題が「癌の進行の抑制」で

ある仮定の抗癌剤の事例では、サポート要件を充足するというためには、「化合物 X を主成分とする抗癌剤が癌の進行を抑制できる」という要件充足事実が存在すると認識できなければならない。

そして、要件充足事実が存在すると認識できるための根拠となる事実、根拠事実（出願発明が記載要件を充足することの根拠となる事実）に他ならない。

（２）要件充足事実の存在の根拠となる事実

然るに、根拠事実としては、要件充足事実が存在すると認識するために直接的に根拠となる事実（以下、「直接根拠事実」という）と、要件充足事実が存在すると認識するために間接的に根拠となる事実（以下、「間接根拠事実」という）とがある。

真菌油事件判決の事案では、「モルティエラ アルピナ……の培養による追試実験では……43.5%のARAを得て」いるという事実は、「少なくとも30%のARAを含む調合乳組成物を製造できる」という要件充足事実が存在すると認識するために直接的に根拠となる直接根拠事実である。

また、抗癌剤の事例では、「患者に抗癌剤を投与したところ、癌の進行を抑制できた」という事実は、「化合物 X を主成分とする抗癌剤が癌の進行を抑制できる」という要件充足事実が存在すると認識するために直接的に根拠となる直接根拠事実である。

これに対して、真菌油事件判決の事案では、「ARA及びEPAの両方を生成する菌種……にはモルティエラ アルピナが含まれる」、「ARA及びEPAの両方を生成する菌はより高温で培養されると、EPAを少なく、またARAを多く生成する傾向がある」という事実は、「少なくとも30%のARAを含む調合乳組成物を製造できる」という要件充足事実が存在すると認識するために間接的に根拠となる間接根拠事実である。

また、鉛筆芯の事例では、「所定の焼成条件で焼成すれば鉛筆芯の気孔率が高くなる」という事実は、「気孔率が15～35%である鉛筆芯を製造できる」という要件充足事実が存在すると認識するために間接的に根拠となる間接根拠事実である。

（３）直接根拠事実、間接根拠事実の特質

そして、直接根拠事実が示されれば、要件充足事実が存在すると認識でき、延いては記載要件を充足すると判断できる。

真菌油事件判決の事案では、「モルティエラ ア

ルピナ……の培養による追試実験では……43.5%のARAを得て」いるという直接根拠事実が示されたときには、「少なくとも30%のARAを含む調合乳組成物を製造できる」という要件充足事実が存在すると認識できる。

また、抗癌剤の事例では、「患者に抗癌剤を投与したところ、癌の進行を抑制できた」という直接根拠事実が示されたときには、「化合物 X を主成分とする抗癌剤が癌の進行を抑制できる」という要件充足事実が存在すると認識できる。

これに対して、間接根拠事実が示されたとしても、要件充足事実が存在すると認識できないこともあり得る。

真菌油事件判決の事案では、「ARA及びEPAの両方を生成する菌種……にはモルティエラ アルピナが含まれる」、「ARA及びEPAの両方を生成する菌はより高温で培養されると、EPAを少なく、またARAを多く生成する傾向がある」という間接根拠事実のみが示されたとしても、「少なくとも30%のARAを含む調合乳組成物を製造できる」という要件充足事実が存在すると認識できない、と考えられる。

また、鉛筆芯の事例では、「所定の焼成条件で焼成すれば鉛筆芯の気孔率が高くなる」という間接根拠事実が示されたとしても、「気孔率が15～35%である鉛筆芯を製造できる」という要件充足事実が存在すると認識できないこともあり得る。

（４）出願時の技術常識と根拠事実

また、間接根拠事実が出願時の技術常識であることはあり得る。

鉛筆芯の事例では、「所定の焼成条件で焼成すれば鉛筆芯の気孔率が高くなる」という間接根拠事実が、出願時の技術常識であることはあり得る。

しかしながら、直接根拠事実が出願時の技術常識であることはあり得ない。

真菌油事件判決の事案では、「モルティエラ アルピナ……の培養による追試実験では……43.5%のARAを得て」いるという直接根拠事実が、出願時の技術常識であることはあり得ない。

また、抗癌剤の事例では、「患者に抗癌剤を投与したところ、癌の進行を抑制できた」という直接根拠事実が、出願時の技術常識であることはあり得ない。

このように、間接根拠事実が出願時の技術常識であることはあり得ても、直接根拠事実が出願時の技術常

識であることはあり得ない。

(5) 小括

以上述べたように、根拠事実（要件充足事実が存在すると認識するための根拠となる事実）としては、直接根拠事実と間接根拠事実とがある。

そして、2(4)で述べたように、根拠事実の主張を制限すべきか否かは、先願主義の原則を実質的に確保できるか否かによって判断すべきである。

このため、審査手続における直接根拠事実、間接根拠事実の主張を制限すべきか否かは、先願主義の原則を実質的に確保できるか否かによって判断すべきである。

以上を前提として、審査手続においては、どのような直接根拠事実、間接根拠事実の主張が制限されるのかについて検討する。

4 直接根拠事実の主張の制限

(1) 要件充足事実が存在すると認識できない場合

3(5)で述べたように、直接根拠事実の主張を制限すべきか否かは、先願主義の原則を実質的に確保できるか否かによって判断すべきである。

そして、当初明細書等に形式的にあるいは実質的に記載されている（以下、簡略化のために「当初明細書等に記載されている」という）根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できない場合に、当初明細書等に形式的にも実質的にも記載されていない（以下、簡略化のために「当初明細書等に記載されていない」という）直接根拠事実の主張することを認めると、要件充足事実が存在すると認識できると判断される。

抗癌剤の事例では、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、「化合物 X を主成分とする抗癌剤が癌の進行を抑制できる」という要件充足事実が存在すると認識できない場合に、当初明細書等に記載されていない「患者に抗癌剤を投与したところ、癌の進行を抑制できた」という直接根拠事実の主張を認めると、上記の要件充足事実が存在すると認識できると判断される。

このため、当初明細書等に記載されていない直接根拠事実の主張することを認めると、実質上、後に発明を出願した出願人に特許権が付与される可能性があるから、先願主義の原則を実質的に確保できなくなる可能性がある。

したがって、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できない場合には、当初明細書等に記載されていない直接根拠事実の主張を制限すべきである。

では、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できる場合にも、当初明細書等に記載されていない直接根拠事実の主張を制限すべきか。

(2) 要件充足事実が存在すると認識できる場合

当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できる場合には、当初明細書等に記載されていない直接根拠事実の主張を認めたとしても、先願主義の原則を実質的に確保できなくなる訳ではない、とも考えられる。

しかし、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できる場合には、当初明細書等に記載されていない直接根拠事実の主張を認めるという運用を行ったときには、出願人としては、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できる旨を主張するとともに、当初明細書等に記載されていない直接根拠事実を主張することとなる。

そして、出願人が、当初明細書等に記載されていない直接根拠事実を主張したときには、審査官、審判官、裁判官（以下、便宜上「審査官」という）が、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できるか否かを判断する前に、当初明細書等に記載されていない直接根拠事実を知る結果となる。

例えば、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、「化合物 X を主成分とする抗癌剤が癌の進行を抑制できる」という要件充足事実が存在すると認識できるか否かを判断する前に、当初明細書等に記載されていない「患者に抗癌剤を投与したところ、癌の進行を抑制できた」という直接根拠事実を知る結果となる。

然るに、当初明細書等に記載されている根拠事実からは、要件充足事実が存在すると認識できるか否かの判断が困難であるときがあり得る。そして、このような状況では、審査官が、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できるか否かを判断する前に、当初明細書等に記載されていない直接根拠事実を知ったときには、当初

明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できないにも関わらず、審査手続において示された直接根拠事実に関わらず、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できると判断される可能性もあり得る。

上述の例では、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、「化合物 X を主成分とする抗癌剤が癌の進行を抑制できる」という要件充足事実が存在すると認識できないにも関わらず、審査手続において示された「患者に抗癌剤を投与したところ、癌の進行を抑制できた」という直接根拠事実に関わらず、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、「化合物 X を主成分とする抗癌剤が癌の進行を抑制できる」という要件充足事実が存在すると認識できると判断される可能性もあり得る。

そして、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できないにも関わらず、審査手続において示された直接根拠事実に関わらず、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できると判断されたときには、先願主義の原則を実質的に確保できない。

以上のことから、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できない場合には、当初明細書等に記載されていない直接根拠事実の主張を認めないが、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できる場合には、当初明細書等に記載されていない直接根拠事実の主張を認めるという運用を行ったときには、先願主義の原則を実質的に確保できなくなる可能性がある。

しかも、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できることを前提とするならば、当初明細書等に記載されていない直接根拠事実の主張を認めることの意味を見出すことはできない。

したがって、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できる場合にも、当初明細書等に記載されていない直接根拠事実の主張を制限すべきである。

(3) 小括

以上のことからするならば、当初明細書等に記載さ

れている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できる場合であるか否かに関わらず、当初明細書等に記載されていない直接根拠事実の主張を制限すべきである。

5 間接根拠事実の主張の制限

(1) 出願時の技術常識である間接根拠事実の主張

3 (5) で述べたように、間接根拠事実の主張を制限すべきか否かも、先願主義の原則を実質的に確保できるか否かによって判断すべきである。

然るに、所定の間接根拠事実が当初明細書等に形式的に記載されていないとしても、その間接根拠事実が出願時の技術常識であるならば、その間接根拠事実の主張を認めたとしても、先願主義の原則を実質的に確保できなくなる訳ではない。

鉛筆芯の事例では、「所定の焼成条件で焼成すれば鉛筆芯の気孔率が高くなる」という間接根拠事実が、当初明細書等に形式的に記載されていないとしても、その間接根拠事実が出願時の技術常識であるならば、「所定の焼成条件で焼成すれば鉛筆芯の気孔率が高くなる」という間接根拠事実の主張を認めたとしても、先願主義の原則を実質的に確保できなくなる訳ではない。

このため、間接根拠事実が当初明細書等に形式的に記載されていないとしても、間接根拠事実が出願時の技術常識であるならば、間接根拠事実の主張を制限すべきではない。

鉛筆芯の事例では、「所定の焼成条件で焼成すれば鉛筆芯の気孔率が高くなる」という間接根拠事実が当初明細書等に形式的に記載されていないとしても、この間接根拠事実が出願時の技術常識であるならば、「所定の焼成条件で焼成すれば鉛筆芯の気孔率が高くなる」という間接根拠事実の主張を制限すべきではない。

然るに、周知なように、記載要件を充足するか否かは、当初明細書等の形式的な記載に基づいて判断するのではなく、当初明細書等の実質的な記載に基づいて、すなわち当初明細書等の形式的な記載および出願時の技術常識に基づいて判断すべきである。

そして、間接根拠事実が出願時の技術常識であるならば、そのような間接根拠事実の主張は、当初明細書等の実質的な記載に基づく事実の主張に他ならない。すなわち、間接根拠事実が出願時の技術常識であるな

らば、そのような間接根拠事実の主張は、当初明細書等に記載されている間接根拠事実の主張である。

(2) 不記載の間接根拠事実を考慮すると要件充足事実の存在を認識できる場合

(1) でも述べたように、間接根拠事実の主張を制限すべきか否かは、先願主義の原則を実質的に確保できるか否かによって判断すべきである。

そして、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できないが、当初明細書等に記載されていない間接根拠事実を考慮すると、要件充足事実が存在すると認識できる場合があり得る。

鉛筆芯の事例では、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、「気孔率が15～35%である鉛筆芯を製造できる」という要件充足事実が存在すると認識できないが、当初明細書等に記載されていない「所定の焼成条件で焼成すれば鉛筆芯の気孔率が高くなる」という間接根拠事実を考慮すると、上記の要件充足事実が存在すると認識できると判断される場合があり得る。

然るに、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できないが、当初明細書等に記載されていない間接根拠事実を考慮すると、要件充足事実が存在すると認識できる場合に、当初明細書等に記載されていない間接根拠事実の主張を認めると、実質上、後に発明を出願した出願人に特許権が付与される可能性があるから、先願主義の原則を実質的に確保できなくなる可能性がある。

したがって、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できないが、当初明細書等に記載されていない間接根拠事実を考慮すれば、要件充足事実が存在すると認識できる場合には、当初明細書等に記載されていない間接根拠事実の主張を制限すべきである。

では、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できる場合、また当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できず、しかも当初明細書等に記載されていない間接根拠事実を考慮したとしても、要件充足事実が存在すると認識できない場合にも、当初明細書等に記載されていない間接根拠事実の主張を制限すべきか。

(3) 要件充足事実が存在すると認識できる場合

当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できる場合には、当初明細書等に記載されていない間接根拠事実の主張を制限しないとしても、先願主義の原則を実質的に確保できなくなる訳ではない、とも考えられる。

しかし、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できる場合には、当初明細書等に記載されていない間接根拠事実の主張を認めるという運用を行ったときには、出願人としては、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できる旨を主張するとともに、当初明細書等に記載されていない間接根拠事実を主張することとなる。

そして、出願人が、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できる旨を主張するとともに、当初明細書等に記載されていない間接根拠事実を主張したときには、審査官が、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できるか否かを判断する前に、当初明細書等に記載されていない間接根拠事実を知る結果となる。

例えば、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、「気孔率が15～35%である鉛筆芯を製造できる」という要件充足事実が存在すると認識できるか否かを判断する前に、当初明細書等に記載されていない「所定の焼成条件で焼成すれば鉛筆芯の気孔率が高くなる」という間接根拠事実を知る結果となる。

然るに、当初明細書等に記載されている直接根拠事実からは、要件充足事実が存在すると認識できず、しかも当初明細書等に記載されている間接根拠事実からは、要件充足事実が存在すると認識できるか否かの判断が困難であるときがあり得る。そして、このような状況では、審査官が、当初明細書等に記載されている間接根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できるか否かを判断する前に、当初明細書等に記載されていない間接根拠事実を知ったときには、当初明細書等に記載されている間接根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できないにも関わらず、審査手続において示された間接根拠事実に関わられて、当初明細書等に記載されている間接根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できると判断される可能性が、あり得えないではない。

例えば、当初明細書等に記載されている間接根拠事実から判断して、「気孔率が15～35%である鉛筆芯を製造できる」という要件充足事実が存在すると認識できないにも関わらず、審査手続において示された「所定の焼成条件で焼成すれば鉛筆芯の気孔率が高くなる」という直接根拠事実に関わらず、当初明細書等に記載されている間接根拠事実から判断して、「気孔率が15～35%である鉛筆芯を製造できる」という要件充足事実が存在すると認識できると判断される可能性があり得ないではない。

そして、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できないにも関わらず、審査手続において示された間接根拠事実に関わらず、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できると判断されたときには、先願主義の原則を実質的に確保できない。

以上のことから、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できないが、当初明細書等に記載されていない間接根拠事実を考慮すると、要件充足事実が存在すると認識できる場合には、当初明細書等に記載されていない間接根拠事実の主張を認めないが、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できる場合には、当初明細書等に記載されていない間接根拠事実の主張を認めるという運用を行ったときには、先願主義の原則を実質的に確保できなくなる可能性があり得ないではない。

しかも、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できることを前提とするならば、当初明細書等に記載されていない間接根拠事実の主張を認めることの意味を見出すことはできない。

したがって、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できる場合にも、当初明細書等に記載されていない間接根拠事実の主張を制限すべきである。

(4) 不記載の間接根拠事実を考慮しても要件充足事実の存在を認識できない場合

当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できず、しかも当初明細書等に記載されていない間接根拠事実を考慮しても、要件充足事実が存在すると認識できない場合に

は、当初明細書等に記載されていない間接根拠事実の主張を認めたとしても、先願主義の原則を実質的に確保できなくなる訳ではない、とも考えられる。

しかし、仮に、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できず、しかも当初明細書等に記載されていない間接根拠事実を考慮したとしても、要件充足事実が存在すると認識できない場合には、当初明細書等に記載されていない間接根拠事実の主張を認めるという運用を行ったときには、出願人が当初明細書等に記載されていない間接根拠事実を主張する可能性が、僅かではあるが有り得る。

しかも、出願人が当初明細書等に記載されていない間接根拠事実を主張したときには、(3)でも述べたように、当初明細書等に記載されている間接根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できないにも関わらず、審査手続において示された間接根拠事実に関わらず、当初明細書等に記載されている間接根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できると判断される可能性があり得ないではない。

このため、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できないが、当初明細書等に記載されていない間接根拠事実を考慮すると、要件充足事実が存在すると認識できる場合、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できる場合には、当初明細書等に記載されていない間接根拠事実の主張を認めないが、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できず、しかも当初明細書等に記載されていない間接根拠事実を考慮したとしても、要件充足事実が存在すると認識できない場合には、当初明細書等に記載されていない間接根拠事実の主張を認めるという運用を行ったときには、僅かではあるが、先願主義の原則を実質的に確保できなくなる可能性がある。

しかも、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できず、しかも当初明細書等に記載されていない間接根拠事実を考慮したとしても、要件充足事実が存在すると認識できないことを前提とするならば、その間接根拠事実の主張を認めることの意味を見出すことはできない。

以上のことからするならば、当初明細書等に記載さ

れている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できず、しかも当初明細書等に記載されていない間接根拠事実を考慮しても、要件充足事実が存在すると認識できない場合であったとしても、当初明細書等に記載されていない間接根拠事実の主張を制限すべきである。

(5) 小括

以上のことからするならば、当初明細書等に記載されている根拠事実から判断して、要件充足事実が存在すると認識できる場合であるか否かに関わらず、しかも当初明細書等に記載されていない間接根拠事実を考慮するならば、要件充足事実が存在すると認識できる場合であるか否かに関わらず、当初明細書等に記載されていない間接根拠事実の主張を制限すべきである。

6 記載要件の判断の基礎となる事実

(1) 根拠事実の主張の制限

4 (3) で述べたように、当初明細書等に記載されていない直接根拠事実の主張を制限すべきであり、また5 (5) で述べたように、当初明細書等に記載されていない間接根拠事実の主張を制限すべきである。

したがって、結局、当初明細書等に記載されていない根拠事実の主張は、直接根拠事実の主張であるか間接根拠事実の主張であるかに関わらず、制限されるべきである。

真菌油事件判決の事案では、当初明細書等に記載されていない「モルティエラ アルピナ……の培養による追試実験では……43.5%のARAを得て」いるという直接根拠事実の主張を制限すべきである。

また、鉛筆芯の事例では、「所定の焼成条件で焼成すれば鉛筆芯の気孔率が高くなる」という間接根拠事実が、当初明細書等に記載されていないのであれば、その間接根拠事実の主張は制限すべきである。

さらに、抗癌剤の事例では、「患者に抗癌剤を投与したところ、癌の進行を抑制できた」という直接根拠事実が、当初明細書等に記載されていないのであれば、その直接根拠事実の主張は制限すべきである。

(2) 記載要件を充足するか否かの判断

そして、当初明細書等に記載されていない根拠事実の主張を、一切制限すべきであることは、当初明細書等に記載されている根拠事実（当初明細書等に形式的にあるいは実質的に記載されている根拠事実）のみに基づいて、要件充足事実が存在すると認識できるか否

かを判断すべきであることを意味する。

したがって、当初明細書等に形式的に記載されている事実および出願時の技術常識である事実に基づいて、要件充足事実が存在すると認識できるか否か、延いては出願発明が記載要件を充足するか否かを判断すべきである。

この結果、当初明細書等に形式的に記載されていない事実で、要件充足事実が存在すると認識できるとの判断の基礎となる事実は、出願時の技術常識である事実のみである。

そして、3 (4) で述べたように、間接根拠事実が出願時の技術常識であることはあり得ても、直接根拠事実が出願時の技術常識であることはあり得ない。

このため、間接根拠事実は、当初明細書等に形式的に記載されていないとしても、要件充足事実が存在すると認識できるとの判断の基礎となることがあり得ても、直接根拠事実は、当初明細書等に形式的に記載されていないのであれば、要件充足事実が存在すると認識できるとの判断の基礎となることはない。

(3) 小括

このように、記載要件の判断の基礎となる事実は、当初明細書等に形式的に記載されている直接根拠事実および間接根拠事実、並びに出願時の技術常識である間接根拠事実である。

7 意見書の主張を裏付ける実験成績証明書

(1) 実施可能要件の審査基準

審査基準⁽⁶⁾に次のように記載されている。

「出願人は、審査官が判断の際に特に考慮したもの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。」

この審査基準では、当初明細書等に実質的に記載されている事実を実施可能要件についての根拠事実とした意見書の主張を、実験成績証明書により裏付けることができるとしている。

そして、意見書の主張が、当初明細書等に記載されていない事実を根拠事実とした主張であるならば、その主張を実験成績証明書により裏付けることはできな

いが、意見書の主張が、当初明細書等に実質的に記載されている事実を根拠事実とした主張であるならば、その主張を実験成績証明書により裏付けることができる、とも考えられないでもない。

然るに、審査基準には、「主張」を裏付けると記載されているから、実験成績証明書は、要件充足事実が存在すると認識できることを裏付けるものであって、当初明細書等に実質的に記載されている根拠事実が存在することを裏付けるものではない。すなわち、実験成績証明書は、当初明細書等に実質的に記載されている根拠事実が存在することを証明する証拠ではない。

しかも、実験成績証明書に示された事実は、間接根拠事実ではなく、直接根拠事実であると考えられる。また、実験成績証明書に示された事実は、当初明細書等に実質的にも記載されていない事実であると考えられる。

したがって、実験成績証明書により裏付けることを認めるということは、当初明細書等に記載されていない直接根拠事実の主張を認めることに他ならない。しかし、4 (3) で述べたように、当初明細書等に記載されていない直接根拠事実の主張は制限すべきである。このため、当初明細書等に実質的に記載されている事実を根拠事実とした主張であったとしても、その主張を実験成績証明書により裏付けることを認めるべきではない。

すなわち、当初明細書等に実質的に記載されている事実を根拠事実とした主張に基づいたとしても、要件充足事実が存在すると認識できないにも関わらず、実験成績証明書による要件充足事実が存在すると認識できることの裏付けを認めたときには、先願主義の原則を実質的に確保できなくなる。一方、当初明細書等に実質的に記載されている事実を根拠事実とした主張に基づけば、要件充足事実が存在すると認識できるのであれば、実験成績証明書による要件充足事実が存在すると認識できることの裏付けを認めるという運用を行ったときには、先願主義の原則を実質的に確保できなくなる可能性がある。

(2) サポート要件の審査基準

また、審査基準⁽⁷⁾に次のように記載されている。「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。」

この審査基準では、当初明細書等に実質的に記載されている事実をサポート要件についての根拠事実とした意見書の主張を、実験成績証明書により裏付けることができるとしている。

しかし、(1) で述べたのと同様な理由により、当初明細書等に実質的に記載されている事実を根拠事実とした主張であったとしても、その主張を実験成績証明書により裏付けることを認めるべきではない。

(3) 小括

このように、当初明細書等に実質的に記載されている事実を根拠事実とした主張がなされた場合には、実験成績証明書による裏付けを認めるべきではないが、当初明細書等に形式的に記載されている事実を根拠事実とした主張がなされた場合、当初明細書等に形式的に記載されている事実および当初明細書等に実質的に記載されている事実を根拠事実とした主張がなされた場合にも、実験成績証明書による裏付けを認めるべきではない。

すなわち、意見書の主張すなわち要件充足事実が存在すると認識できる旨の主張を、実験成績証明書により裏付けることはできないとすべきである。

8 まとめ

現状においては、当初明細書等に記載されていない根拠事実であっても、主張し得る場合があるとされている。

ちなみに、ナルメフェン事件判決⁽⁸⁾において次のように判示されている。

「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」

また、7 (1), (2) で述べたように、審査基準においては、実験成績証明書により意見書の主張を裏付けることができる場合があるとしている。

しかしながら、先願主義の原則を実質的に確保するという観点からするならば、当初明細書等に記載されていない根拠事実は、一切主張できないとすべきである。

(注)

- (1) 知的財産高等裁判所平成 18 年 10 月 30 日判決（平成 17 年（行ケ）第 10820 号）
 (2) 知的財産高等裁判所平成 17 年 11 月 11 日判決（平成 17 年（行ケ）第 10042 号）
 (3) 「特許・実用新案審査基準」第 II 部第 1 章第 1 節 4. 2
 (4) 「特許・実用新案審査基準」第 II 部第 2 章第 2 節 3. 2
 (5) 東京高等裁判所平成 16 年 10 月 6 日判決（平成 15 年（行

ケ）第 467 号)

- (6) 「特許・実用新案審査基準」第 II 部第 1 章第 1 節 4. 2
 (7) 「特許・実用新案審査基準」第 II 部第 2 章第 2 節 3. 2
 (8) 知的財産高等裁判所平成 28 年 3 月 31 日判決（平成 27 年（行ケ）第 10052 号）

（原稿受領 2018. 3. 16）

パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長
 会誌編集部担当 服部 博信

- 応募資格** 知的財産の実務，研究に携わっている方（日本弁理士会会員に限りません）
 ※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載** 原則，先着順とさせていただきます。また，編集の都合上，原則「1 テーマにつき 1 原稿」とし，分割掲載や連続掲載はお断りしていますので，ご了承ください。
- テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000 字以上厳守～ 20,000 字以内（引用部分，図表を含む）パソコン入力のこと
 ※ 400 字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
- 応募予告** メール又は FAX にて応募予告をしてください。
 ①論文の題名（仮題で可）
 ②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先（TEL・FAX・E-mail）を明記のこと
- 論文送付先** 日本弁理士会 広報室「パテント」担当
 TEL:03-3519-2361 FAX:03-3519-2706
 E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp
 〒 100-0013 東京都千代田区霞が関 3-4-2
- 掲載基準** http://www.jpaa.or.jp/activity/monthly_patentinclusion_criteria/
- 選考方法** 会誌編集部にて審査いたします。
 審査の結果，不掲載とさせていただくこともありますので，予めご承知ください。