

# 数値限定発明における実験報告書<sup>(1)</sup>の攻防



弁理士 神谷 恵理子

## 目次

1. はじめに
2. 実験報告書が争点となった最近の事件の概要
3. 実験報告書の実質的証拠力（証明力）に関する考察
  - 3.1 上記事件における実験報告書の証明力に基づく分類
  - 3.2 証明力に影響を及ぼすと考えられる要因と対応策
4. 進歩性否定の引用発明における実験報告書の役割
  - 4.1 発明特定事項の数値を有することが実験報告書により立証された公知文献を進歩性の引用発明とすることについて
  - 4.2 実験報告書により引例に開示されていない数値を有することが示された公知文献と数値限定発明の進歩性との関係
5. 最後に

## 1. はじめに

パラメータ発明に代表される化学分野の数値限定発明は、公知物を包含する蓋然性が高くても具体的に数値を記載した公知文献がないために特許されてしまうことが少なくなく、かかる特許の成立を望まない第三者にとっては悩みの種である。しかし、平成7(行ケ)205号<sup>(2)</sup>で、実験報告書により引例にパラメータ値が記載されていることを立証すれば新規性を否定できることが判示されて以来、問題となる数値限定発明の存続を望まない第三者は、実験報告書に基づく異議申立、無効審判請求を活発にするようになってきている。

ところが、異議申立人又は無効審判請求人（以下、両者を区別しないときは「申立人等」という）が提出した実験報告書が採用されて一旦取消、無効とされたにもかかわらず、裁判では、申立人等の実験結果と相反する結果を示す特許権者からの実験報告書が採用されて、申立人等の実験報告書に基づく決定判断は誤りであるとする判決が、最近相次いで出された。

そこで、数値限定発明の特許性に関して実験報告書が争点となった最近の判決を検討し、数値限定発明の攻撃材料としての実験報告書のあり方について私見を述べる。

## 2. 実験報告書が争点となった最近の事件の概要

〔事件 No.1〕平成9(行ケ)325(平成11年2月3日判決)

鑄造用鑄型の製造方法において鑄型の原料となる耐火材料に混合する粘結剤中の樹脂の分子量を限定した特許発明に対する無効審判で、分子量以外の要件を開示した引例中の実施例の樹脂は、請求項に係る分子量と同一分子量を有することが実験報告書(大阪報告書)で示された。特許権者は、大阪報告書が引例に不記載の条件を恣意的に決定しており、大阪報告書の条件で追試した特許権者による実験報告書(審決乙1号証)の結果と大きく相違するから、大阪報告書の実験結果

は信憑性がない旨主張したが、乙1号証実験では KOH に代えて NaOH が使用されていたため、『甲第2号証（大阪報告書）の実験は（中略）一応信頼するに足りると推定できるものであるのに対し、被請求人は、この推定を覆すに足りる証拠を提出していない』<sup>(3)</sup>として特許無効となった。

裁判で特許権者（原告）は、引例を追試した実験報告書（キング報告書）に基づいて大阪報告書の実験が誤りであると再度主張し、被告は大阪報告書を追試した実験報告書（被告報告書）で実験誤差レベルでしか異なる結果を再び示した。裁判所は、キング報告書が引例を合理的に解釈した1追試態様にすぎないとして、無効審決を支持した。

〔事件 No.2〕平成11（行ケ）19（平成12年6月26日判決）

構成単位の他、密度、粘度、分子量の比、メルトフローレートとの比を限定した特許発明に対して、構成単位が同じエチレン系共重合体に関する引例の実施例を追試した樹脂の密度等を測定した実験報告書（出光実験証明書）に基づき異議申立がされた。特許権者は引例頒布時の技術水準を考慮して引例を追試した実験報告書を提出し、生成された共重合体の粘度、メルトフローレートの比が特許請求の範囲外になると反論したが、出光実験証明書に基づいて取消決定された。これに対し、裁判所は、『引用例に明示の記載がない場合であっても、（中略）当該条件や方法等が、引用例実験の施行当時の技術水準の範囲内におけるものであって、かつ、引用例の記載の趣旨に反しない限度で、その当時の技術常識に沿うものであることが必要』<sup>(4)</sup>と説示し、『当時の技術常識に沿うものであることを認定したうえで、（出光）証明書実験を、引用例実験の追試実験として適切であると判断した形跡は窺われない』<sup>(5)</sup>として、決定を取消した。

〔事件 No.3〕平成11（行ケ）403（平成13年7月17日判決）

構成単位が同じ樹脂で、残留モノマー濃度が不開示の引例の実施例を追試した実験報告書（H 実験報告書）により、残留モノマー濃度の測定値が本件特許請求の範囲内にあることが示されたので、引例と同一（29条の2違反）であるとして特許が取消された。裁判で特許権者は、H 実験報告書で得られた樹脂と分子量が同等になるように引例に不開示の条件を設定して追試し、引例樹脂の残留モノマー濃度が特許請求の範囲外であると反証（甲9号証）した。また、引例出願人の後願（甲13号証）に、引例（先願）出願時には残留モノマー

を低減できなかったとする記載があることを示した。

裁判所は、『先願明細書の実施例1には、重合時に用いた合成用溶剤の量が記載されていないので、この実施例1を正確に追試することは實際上困難であるものと認められる。』<sup>(6)</sup>とし、実験で得られた樹脂と引例実施例の樹脂とが同一であると認めることは困難であるから、H 実験報告書に基づく決定は誤りであるとした。

〔事件 No.4〕平成12（行ケ）389（平成14年12月19日判決）

出願前に実施されていた巻糸体は、特許請求の範囲が規定する要件「巻幅 A と巻厚 B との比  $B/A$  が 0.4 以上」及び「見かけの伸張率 C と弾性糸の処理付着量 D とが  $D-3 \leq C \leq D+3$ ,  $D \leq 2$ 」を充足することが、再現実験で得られた巻糸体に基づく試験成績書で認められるとして無効審決を支持した。この事件は、第1次審決取消訴訟<sup>(7)</sup>で、試験成績書の巻糸体が当時の製造条件で再現されたものであることが証人の尋問等によって立証されれば再現物と認めることができると判示して差し戻された審判の無効審決に対する二次訴訟である。

尚、本件特許の巻糸体は、公然実施の巻糸体と重量が異なっていたが、裁判所は、要件「 $B/A$ 」は一見してわかる事項であり、「 $D-3 \leq C \leq D+3$ ,  $D \leq 2$ 」も巻糸体の現物に接した当業者であれば経験的、直感的に把握し得る事項であるから、巻糸量を大きくすることは容易に想到し得るとして、進歩性なしとする無効審決を支持している。

〔事件 No.5〕平成14（行ケ）171（平成15年2月10日判決）

異議申立人の実験報告書が採用されて一旦は特許取消されたが、裁判で特許権者は、申立人の追試は引例の誤記に基づくものであること、異議意見書に対する回答書で申立人は引例記載の化合物が正確な化合物と別異であると主張していたことを示した。裁判所は、『本件の主要な争点の一つになっているにもかかわらず、被告及び被告補助参加人は、甲5の試験報告書（注：申立人提出の実験報告書）で実際に使用された酸成分がいかなる化合物であったかを明らかなる証拠を提出せず、また提出できないことを納得させる説明もしていない。（中略）本来、甲5の試験報告書と甲6の実験成績証明書（注：原告提出の実験報告書）の製造条件の相違等を抽出した上で、その採否を検討すべきところ、甲5の試験報告書は、その前提を欠くものといわざるを得ない。』<sup>(8)</sup>として、決定を取消した。

〔事件 No.6〕平成13（行ケ）242（平成15年2月13日判決）

引例で用いられている中鎖脂肪酸トリグリセライド (MCT) の融点を測定した実験報告書 (甲 10 号証) から「 $-5^{\circ}\text{C}$ 以下の MCT」が引例に開示されていると認められ、当該引例に基づいて容易であるとして無効となった。特許権者は、結晶形の異なる MCT ( $\beta$ 形) の融点は  $0.5^{\circ}\text{C}$  付近であること、 $-5^{\circ}\text{C}$  をこえる MCT が出願前より知られているとして審決取消を求めたが、『MCT の融点は、その結晶形によりかなり違う値となる (中略) にもかかわらず、本件明細書においては、MCT を組成するものの各結晶形及び融点の測定条件について何ら記載されていないのであるから、いずれの結晶形であれ、また、いかなる状態の試料で、どのような条件で測定したものであれ、本件出願前に、融点が  $-5^{\circ}\text{C}$  以下である MCT が知られていたのであれば、本件発明の MCT の融点は公知の MCT の融点と区別することができないものというべきである。(中略) 同じ組成でも結晶形が異なり、融点が異なるものも開示されているとしても、刊行物 1 に記載されたところにより、融点が  $-5^{\circ}\text{C}$  以下の MCT も開示されていること変わらないのであるから、引用発明の MCT と本件発明の MCT が実質的に同一であるとした審決の判断は、この限りにおいて誤りでない』<sup>(9)</sup> として、慣用手段 (加熱加圧殺菌) を付加しただけの本件発明は進歩性なしとする審決を支持した。

### 3. 実験報告書の実質的証拠力 (証明力) に関する考察

#### 3.1 上記事件における実験報告書の証明力に基づく分類

申立人等から提出された実験報告書は、証明力に関して下記 3 つに分類できる。

〔ケース 1〕 実験結果が偽造との疑いを抱かれて取消決定が取消された場合 (事件 No.3, 5)

この場合、特許権者から相反する結果の実験報告書が提出されただけでなく、申立人の実験報告書の証明力を減殺させる間接証拠、すなわち No.3 では引例出願人の後願 (甲 13)、No.5 では申立人の回答書の存在により、実験結果を偽造したのではないかの心証が裁判官に形成されたおそれがある。

〔ケース 2〕 相反する結果を示す実験報告書が双方から提出された場合において、証明力の高さが判断され、結果的に採用されなかった場合 (事件 No.2)

No.2 の出光実験報告書では、引例に不記載の条件に

ついて当時の技術水準を考慮していない点で適切な追試といえないとされている。

〔ケース 3〕 申立人等の実験報告書が裁判でも認められた場合 (事件 No.1, 4, 6)

No.4 では不明な条件について証人の証言により再現物であることが認められ、No.1 では特許権者側の反証が不十分であったため、No.6 では本件明細書の記載が考慮された結果、決定を覆すに到らなかった。

#### 3.2 証明力に影響を及ぼすと考えられる要因と対応策

##### (1) 実際に行った実験に基づく報告書の作成

実験報告書は、実際に実験を行い、その結果に基づいて作成されるべきことはいままでもない。しかし、ケース 1 のように、実験報告書の作成者がその報告書と相反する陳述等をしていたことが明らかになると、その実験報告書の証明力は著しく減殺され、「前提を欠く」(事件 No.5) と判断されることさえある。

書証の実質的証拠力を高めるためには、公益法人等の信頼性の高い団体による実験報告書の作成が望ましく<sup>(10)</sup>、私人が実験報告書を作成する場合には実印を押すなど、作成者に、ある程度の責任を持たせることも必要であろう<sup>(11)</sup>。

##### (2) 追試実験の的確性

引例には全ての条件が明確に開示されているわけではないため、追試実験においては、実験者が不明な条件を適宜設定する必要がある。『当該技術分野において当業者に慣用されているとはいえない特殊なパラメータをもって接着剤としての物性を特定した発明であり、このようなパラメータに係る構成を先願発明 1, 2 が有しているかどうかを判断するに当たって、先願明細書 1, 2 に当該構成が当該パラメータを用いた表現に具体的に記載されていなくとも、先願明細書 1, 2 に記載された接着剤を追試・製造の上、その物性を当該パラメータをもって測定した試験結果を用いて、本件発明 1 との同一性を認定判断するという手法は、前提となる具体的な製造条件が忠実に再現され、追試試験としての的確性を失わないものである限り、それ自体に誤りがあるということとはできない』<sup>(12)</sup> と説示されているように、条件を適宜設定すること自体が実験報告書の証明力を減殺するのではなく、むしろ設定された条件が的確であるかどうかということが証明力を左右する。

的確とされる引例の追試は、

i) 引例実施例の忠実な再現

ii) 引例に不記載の条件を的確に選択設定した追試であるとする。

i) の場合、引例の発明者（実施例の実験担当者）しか知り得ない条件を選択するわけであるから、実質的に引例発明者又は等価の者だけしかなし得ない。但し、この場合であっても、条件設定は、実験を行う者の目的に応じて有利な条件を設定するかもしれないという疑念を払拭するためには、当時の実験担当者が正にその条件で実験を行っていたことを示す証拠（例えばラボノートや原料の調達記録など）を示して、忠実な再現であるとの信憑性を高め、ひいては実験報告書の証拠力を高める必要がある。正当な追試であることの証明として米国のように宣誓書の提出を義務づけることも考えられるが、罰則の適用がない我が国の特許制度下では、実験報告書の証明力を裏付ける間接証拠の存在が不可決となる。

ii) の場合、引例出願時の技術水準を考慮して条件を選択設定することはいうまでもないが、引例の記載が不十分な場合には、技術水準を考慮しても、なお選択設定は容易でない。また、『単に「激しくかき混ぜた」「攪拌を続けた」と先願明細書の表現をそのまま引き写しているにすぎないこと等の点で、その製造条件の具体性に欠けるものといわざるを得ないところ』<sup>(13)</sup>と事件 No.5 で説示されているように、実験報告書の記載が不明瞭であることにより証明力が減殺されるおそれもある。上記事件 No.3 を担当された永井裁判長は、実験報告書について、『当然のことながら、実験の目的、条件は正確に記載されていなければ前提自体を疑われることになるので、注意が必要である。実験報告書の添付写真や図面が当該実験とは関係のないものであったことが判明すると、単なるミスであることが後に分かっても、証明力に大きな影響を与える。また、正確に実験しても、計算間違いや図表記載の誤りをして、それに基づく主張をすると、証明力が減殺されてしまうので、記載内容については十分精査することが肝要である』<sup>(14)</sup>と述べている。

裁判において有利な心証を形成できるような実験報告書の作成は、ケース1の場合であれば公的機関に実験を依頼することにより達成し得るが、よりの確な条件の選択設定、より正確に記載された実験報告書の作成に関しては、実験担当者、報告書作成者が証明力を左右しかねない。追試者には、その分野に関する技術常識を十分知得した上でより適切な条件を選択設定す

ることが求められる、作成者にはより完璧な報告書の作成が求められることに留意しなければならない。

### (3) 引例に不記載の条件についての的確な1つの条件に絞ることが困難な場合

最近の傾向からすると、実験報告書により引例に記載されていることを立証して新規性を否定するためには、厳密な同一性の下に追試されることが求められる。従って、引例の実施例に条件が明確に記載されていないにもかかわらず、条件を一点に絞って追試した実験報告書は、追試者が恣意的に設定した一態様にすぎないとして新規性が否定されない可能性が高くなる。

異議2001-80691号では、「上質紙」としか記載されていない引例を追試する際、市販の上質紙を用いたことに対して、『刊行物1に記載された「上質紙」が、上記銘柄の上質紙を意味するとすべき根拠もないから、市販されている上質紙のうちのただ1種のみを選択して実験しただけでは、偶々その紙が、感熱記録シートを用いた場合に、冷水抽出 pH 値が本件発明1で規定する範囲になっただけのことであって実験証明書1に記載された実験は、刊行物1に記載された適正な追試実験であるとするにはできない』<sup>(15)</sup>としている。更に同異議決定で、『一般論として、本件ケースのように、引用刊行物に「上質紙」との記載のみしかない場合、少なくとも市販の上質紙の大半のものについて実験をして、いずれを用いても、当該範囲になることを示すか、あるいは上質紙の調製方法として、実験報告書に記載した調製方法が、上質紙の通常の調製方法であり、且つそれらの方法以外には存在しないことを示す等のことをしない限り、引用刊行物に記載された発明との同一性を主張する証拠にはなり得ない』<sup>(16)</sup>と説示している。

大半のものについての立証は、引例の記載が不十分である程、広範囲の証明が必要となり、時には材料入手が困難などという事情もあるため、実際問題としてはほとんど不可能である。このような場合、引例を追試した実験報告書に基づいて進歩性否定が可能か否かを別途4で検討する。

### (4) 査定系審判の取消訴訟の場合

ケース3は、いずれも当事者系審判の取消訴訟である。一般に、取消決定取消訴訟では、特許権者と特許庁長官という対立構造になるため、更なる実験報告書に基づく反論は原告たる特許権者だけが行っている。一方、無効審決取消訴訟では、特許権者と無効審判請

求人との対立構造となるので、被告は反証に対して更なる実験報告書をもって反論している。前者の場合、心証形成において、特許権者側に有利に働く可能性が全くなかったといえるのであろうか。取消決定取消訴訟については、申立人は積極的に補助参加することが望まれる<sup>(17)</sup>。

#### 4. 進歩性否定の引用発明における実験報告書の役割

##### 4.1 発明特定事項の数値を有することが実験報告書により立証された公知文献を進歩性の引用発明とすることについて

###### (1) 進歩性の引用発明として利用することの可否

数値限定発明に公知文献の実施例が含まれる場合には新規性なしとする考え方が定着している<sup>(18)</sup>にもかかわらず、実施例の追試について厳密な同一性を要求する近年の傾向の下、もはや公知文献の実施例を追試しただけの実験報告書に基づいて新規性なしとする異議申立や無効審判の請求が認められる可能性は低いと解する。ましてや、公知文献に追試に必要な条件の全てが明らかにされていなければ、新規性を否定することは極めて困難になる。

しかし、公知物を開示した文献が存在するにもかかわらず、厳密な同一性要求下、数値限定発明の成立を阻止する途が全く閉ざされてしまうとすれば、当該公知物の実施者は、先使用权を立証するしか侵害を免れる途が残されていないことになる。

そこで、当業者が通常選択するような条件で追試し、作成した実験報告書により立証される数値範囲が数値限定発明の数値と同一となる場合に、当該公知文献を引用発明として申立人等が進歩性を否定できるか否かを検討する。

###### (2) 進歩性の引用発明とした事例

上記事件 No.4, 6は、実験報告書により本件発明の特定事項である数値を有することが立証された発明を引用発明として進歩性を判断している。しかし、これらの事件は、本件発明の構成が、実験報告書により認定される引用発明の構成に別の要件が付加されていたケースであり、進歩性判断の前提として、実験報告書により証明された要件以外は進歩性を有しないことを認定しているので、先例にならない。

参考となる事例としては、平成2年(行ケ)111号<sup>(19)</sup>がある。この事件では、実験報告書により、引例に不

記載のメルトインデックス比(MI比)が特許請求の範囲内にあり得ることを認めた上で、本件発明はMI比の選択により剥離強度が高くなることを見出し、引例には剥離強度に関する開示がないという理由で拒絶審決を取消している。

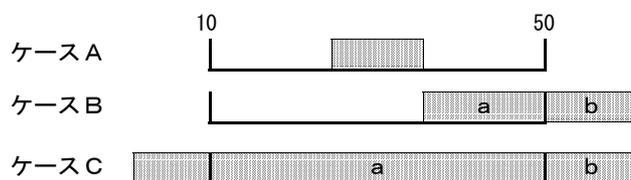
##### 4.2 実験報告書により引例に開示されていない数値を有することが示された公知文献と数値限定発明の進歩性との関係

数値限定発明のうち、特殊パラメータ<sup>(20)</sup>で限定された発明については、種々の論文<sup>(21)</sup>で論じられているように、特殊パラメータそのものが引用発明から容易に想到し得ず、パラメータの技術的意義が明確である限りは、進歩性否定は困難であるといえるので、本稿では、特殊パラメータに該当しない数値を限定した発明の進歩性について考察する。尚、特殊パラメータに含まれない数値には、分子量、融点、組成等といった物性の変数や当該技術分野で慣用されている変数を独立的に規定したもの他、これらの比や大小関係といった当業者が直感的に把握できる関係で限定される数値範囲も含む。

###### (1) 追試により立証される数値範囲と本件発明特定事項の数値範囲との関係

実験報告書により数値を立証した公知文献を進歩性の引用発明として利用しようとする場合は、厳密な同一性要求下では追試条件を一点に絞ってしまうと新規性を否定することが困難と考えられる場合である。従って、追試は、当業者が通常行い得る条件の大部分について行うべきと考える。その結果、本件発明特定事項の数値と実験報告書により立証された数値が同一になる関係は、下記3つのケースに大別される。

数値限定発明の数値範囲を「10～50」と仮定し、実験報告書で立証された数値範囲を斜線部分で示した。



###### (2) 各ケースの進歩性について

###### i) ケース A について

数値限定発明の進歩性に関する審査基準<sup>(22)</sup>によれば、当業者の通常の創作能力の範囲内で「10～50」にまで数値範囲を最適化又は好適化できた場合、進歩性なしとされる。公知文献に本件で主張する効果が記載

ないし示唆されていない場合、効果予測は困難である。よって、引例出願時から本件出願前までに技術が進歩とした結果として外延が広がったことを立証した場合、あるいは当業者にとって外延が常識的な限定でそれ自体の限定に進歩性が見いだせないことを申立人等が立証した場合に限り、進歩性を否定できると解する。

進歩性が否定できなければ公知部分を含む可能性があっても特許が成立することになる。平成6年(行ケ)第30号では、引例に開示されていない要件(断面清浄度が0.017%以下)については進歩性なしとの判断をした上で、引例に開示されている炭素含有量(引例の炭素含有量0.009%)について『引用例1には、エッチング速度を速めると共にアラビを解消することを意図して、上記の炭素含有量に設定したものであるとの開示はもとより示唆するところもない。ところで、発明の進歩性は(中略)公知技術として当該構成自体が開示又は示唆されているというだけでは足りず、当該構成の技術的意義、すなわち目的、作用効果が周知であるとか、あるいは、公知技術における当該構成の技術的意義が開示又は示唆されていることが必要であると解するのが相当である』<sup>(23)</sup>と説示し、進歩性なしとした拒絶審決を取消した。炭素含有量は合金組成では慣用されている数値であるが、その数値の限定について、効果との関係を当業者が予測できないとして技術的意義を認めている。この種の判決は、化学分野の発明が、本来、「発見」という新発見に基づいて完成するという特殊性に鑑みれば仕方ないといえる<sup>(24)</sup>。

## ii) ケース B,C について

従来の事件では、申立人等が引例の具体例に示された物質は本件発明の範囲内(a)にあることを示したのに対し、特許権者は本件発明の範囲外(b)にあることを示していたため、いずれが正しい追試であるかを判断し、新規性の有無が判断されていたケースである(例えば事件 No.1)。申立人等が公知文献の実施例を複数の態様で追試した結果、範囲内 a だけでなく、範囲外 b も存在し得ることを知った場合には、進歩性の有無で争うことを提案する。数値範囲が明記されている公知文献を引用発明とする場合、審査基準<sup>(25)</sup>に則り、本件発明で特定される数値範囲で予測できない有利な効果があったときに進歩性を有すると判断されるケースであり、実験報告書により数値を立証した公知文献が引用発明とされる場合であっても同様の扱いがなされるべきだからである。

数値限定発明について進歩性の審査基準を適用するにあたり、効果の非予測性が重要となることはいうまでもないが、数値限定発明で主張されている効果が、実際の物質に接した当業者であれば知り得る効果(例えば親水性や耐熱性といった物性)の場合、引例にその効果が記載されていなくても予測可能な効果であるといえる<sup>(26)</sup>と解する。そうであるとすると、申立人等は、実験報告書で立証された数値範囲(斜線部分)の全てにおいて本件で主張されている効果を奏することを確認して報告書に示せばよいのではないだろうか。特許権者は、引用発明の実施例には a が存在しないこと、あるいは a が b よりも優れた効果を有することを立証しない限り、進歩性なしとして特許を取消されることになるからである。一方、b が本件で主張する効果を有しない場合、もはや a, b を区別しない引用発明に対して効果の有無を発見したことになるので、このような公知文献をもって本件発明の特許成立を阻止しようとすることは徒労である。

## 5. 最後に

平成12年12月公表の審査基準では、一応合理的な疑いを抱いた場合には拒絶理由が通知される<sup>(26)</sup>ので、今後は出願人が引例と相違することについての立証責任を負うことになる。引例の追試に関しては、審査段階でどの程度の厳密な同一性が要求されるのかは現在のところ事例がないために判断できないが、引例に不記載の条件の選択設定が困難なことは前述の通りであり、出願人には多大な負担を強いられかねない。幸いに特許が成立した場合であっても、成立を望まない第三者による、異なる引例の追試あるいは同じ引例であってもより高い証明力を有する蓋然性が高い実験報告書に基づく異議申立、無効審判の請求はなくなるまいであろう。今後、審判、異議申立における事実認定に関しては、裁判となる前に、口頭審理が十分に活用されること<sup>(27)</sup>を期待するとともに、代理人としては高度な立証能力を身につける努力が求められる。

## 参考文献・脚注等

- (1) 実験成績書や試験成績証明書と称されることもあるが、引用部分以外では、「実験報告書」で統一する
- (2) 東京高裁平成9.3.25 審決取消訴訟判決集(65)  
異議申立人が引例を追試した実験報告書により、引例のポリマーがパラメータを充足すると認められて拒絶となった審決が認容された。この事件では、特許権者から反

- 証となる実験報告書は提出されていない。
- (3) 平成6年審判第12883号, 審決取消訴訟判決集13(2001) 802~803頁
- (4), (5) 東京高裁平成12.6.26 最高裁ホームページ
- (6) 東京高裁平成13.7.17 最高裁ホームページ
- (7) 平成10年(行ケ)140
- (8) 東京高裁平成15.2.10 最高裁ホームページ
- (9) 東京高裁平成15.2.13 最高裁ホームページ
- (10) 吉岡進「民事法講話下」判例時報1048号5頁  
『書証の実質的証拠力については, 一般的には  
a 私文書より公文書が  
b 私文書の中でも押印がないものよりはあるものが,  
c 押印があるものの中でも三文判が押されたものよりも実印と呼ばれる印鑑登録のなされた印が押された文書の方が  
証明力が高いと考えられているが, 公文書でも証明内容が作成者との関係で問題がないという吟味が必要であり, また私文書でも公益法人等信頼性の高い著名な私的団体が作成したものは比較的証明力が高いといえる』と  
している。
- (11) 知財管理 Vol.52 No.6 (2002) 特許第1委員会第5小委員会「注目判決から抽出される最近の知的財産権問題の検討(その1)」では, 実験成績証明書の作成者に宣誓書的な機能を与え, 故意に騙す等が合った場合には, 罰則を課すことを提言している。
- (12), (13) 東京高裁平成15.2.10 最高裁ホームページ
- (14) 永井紀昭 平成13年度会員研修テキスト「最近の判例から見た審決取消訴訟」第31頁
- (15), (16) 特許庁ホームページ 異議決定: 平成14年2月4日  
発色層の構成と感熱記録シート全体としての冷水抽出pHを規定した感熱記録シートに関する特許発明について, 発色層の構成が同じ引例の実施例を追試した実験報告書に基づく異議申立が却下された事件である。申立は2件あり, (15)は申立1について, (16)は申立2についての決定である。申立2では, pHが異なる4種類の上質紙を用いて調製した4種類の感熱記録紙の冷水抽出pHを測定した実験報告書が提出された。
- (17) 村林隆一「審決取消訴訟の実務」経済産業調査会  
東京高裁の実務では, 拒絶査定に至らしめた異議申立人の補助参加が望まれる趣旨の原増次の発言が紹介されている。
- (18) 竹田稔監修「特許審査・審判の法理と課題」梶崎弘一「数値やパラメータによる限定を含む発明」に数値限定発明の新規性と進歩性の関係が説明されている。本稿では, 数値が記載されていない公知文献の具体例について実験報告書で立証した場合を引用発明とする場合に限定して考察する。
- (19) 東京高判平成3.12.26 取消集26.279  
この事件では新規性の有無が争点となっているが, 「本

- 願発明の変性エチレン重合体のMI比は選択の結果得られた数値であって, それがたまたま公知のものと一致したからといって, そのことをもって, 本願発明が単に公知のものを表示したにすぎないとするとは誤りであるといわざるを得ない」と判示していることから, 効果の非予測性を重視した事件として捉えた。
- (20) 平成12年12月公表の審査基準第I部第1章2.2.2に下記(i)又は(ii)に該当するものと定義している。「(i)パラメータが標準的なもの, 当該技術分野において当業者に慣用されているもの, 又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれにも該当しないもの  
(ii)パラメータが, 標準的なもの, 当該技術分野において当業者に慣用されているもの又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれかに該当するが, これらのパラメータが複数組み合わせられたものが, 全体として(i)に該当するものとなるもの」
- (21) 知財管理49巻4号 特許委員会第2小委員会「パラメータ発明の特許性判断」, 関西特許情報センター振興会ニュース第7号 梶崎弘一「パラメータ特許をめぐる攻防と特許」に詳述されている。
- (22) 前掲審査基準 第II部第2章2.5(3)に  
「実験的に数値範囲を最適化又は好適化することは, 当業者の通常の創作能力の発揮であって, 通常はここに進歩性はないものと考えられる。しかし, 請求項に係る発明が, 限定された数値の範囲内で, 刊行物に記載されていない有利な効果であって, 刊行物に記載された発明が有する効果とは異質なものであり, 又は同質であるが際だって優れた効果を有し, これらが技術水準から当業者が予測できなかったものでないときは, 進歩性を有する。なお, 有利な効果の顕著性は, 数値範囲内のすべての部分で満たされる必要がある。」と説明されている。
- (23) 東京高裁平成7.7.4 取消集51.43
- (24) 知財管理 Vol.48 No.2 1998 梶崎弘一「数値限定発明に係わる公知概念の変遷」に進歩性の論拠として化学発明の特質について説明されている。
- (25) 前掲審査基準 第II部第2章2.5(3)
- (26) 前掲審査基準 第II部第2章1.5.5(3), 同第2章2.6
- (27) 特許研究 No. 28 1999/9 竹田稔「特許審判手続きにおける事実認定」で, 『証明対象たる事実の認定に特定の書証の証明力が決め手となる場合も少なくないが, 書面審理でその書証と当事者の主張の関連を調べているだけでは適切な結論を得ることは難しいことであって, 口頭審理を開いて当事者に釈明を求め, 争点である事実の立証に最良の証拠が提出されるよう審理を進めることが最も望ましいことである。』と述べている。
- (原稿受領 2003.2.28)