



® 平成 31 年 2 月 14 日 (木)

No. 14871 1部370円 (税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)
郵便番号 104-0061
[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4
(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

● 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術子測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆知財の常識・非常識®
特許明細書の実施例…………… (1)

☆知財の財産研修会 (米国非自明性と米国先進企業に学ぶ
米国でのAI/IoTアイデア/ビジネスの権利化のコツ) (7)

知財の常識・非常識® 18

特許明細書の実施例

桜坂法律事務所

弁護士 古城 春実

はじめに

「知財の常識・非常識」という連載も今年で4年目を迎えました。このシリーズは、知財の実務の中で、当たり前のように思っていることや、何故だろうと疑問に思っていることを、初心に還ってもう一度考えてみようということで始まりました。今回は、実施例を取り上げます。

私たちは、実務の色々な場面で何気なく実施例と

いう言葉を使い、特許発明の技術的範囲は実施例に限定して解釈してはならないとか、実施例が充実していない明細書は権利行使の場面でいろいろな問題にぶつかる、といったことを論じています。また、最近は実施可能要件・サポート要件(以下まとめて「記載要件」)が問題となる事例も増えており、その中で実施例の記載が種々の形で焦点になることも多いようです。そこで、今回は実施例について色々な

United GIPs

GIP
Shinjuu GLOBAL IP

新樹グローバル・アイピー特許業務法人

大阪市北区南森町1丁目4番19号サウスホレストビル11階 〒530-0054
Tel 06-6316-5533 Fax 06-6316-5544
<http://www.giplaw-osaka.co.jp> mailosaka@giplaw-osaka.co.jp

代表弁理士 村井 康司
代表弁理士 加藤 秀忠
弁理士 山下 託嗣
弁理士 元山 雅史
弁理士 堀川 かおり
弁理士 渡辺 尚
シニアカウンセラー 弁理士 小野 由己男®

弁理士 山根 政美
弁理士 合路 裕介®
弁理士 松山 習
弁理士 小野 健太郎
弁理士 吉田 新吾
弁理士 三崎 正輝®
弁理士 古賀 稔久
弁理士 夫 世進
弁理士 原田 泉

弁理士 石川 貴之
弁理士 西尾 剛輝
弁理士 宮垣 文晴
弁理士 魯 佳瑛
弁理士 黒川 惇
弁理士 上田 雅子
弁理士 川分 康博
弁理士 大西 一郎

韓国弁理士、日本弁理士 朴 沼泳
中国弁理士 吳 芳 鄭 徳虎

カスタマー・サービスマネージャー フィリップ・シェンハオ・トン®

®米国パテント・エージェント試験合格者(未登録)

面から考えてみることにします。

なお、紙数の関係から、本稿では実施例に関する一般的な事項を主に取り上げ、最後に記載要件と実施例という問題について簡単に触れることにします。

1 「実施例」の意義

やや意外なことですが、特許法の条文には「実施例」という言葉は出てきません。そもそも実施例は特許法の体系の中でどういう位置を占めているのでしょうか。

少し古くなりますが、特許法の教科書として古典ともいえる吉藤幸朔先生の「特許法概説」(吉藤・熊谷)を参照すると、実施例について、以下のようなことが述べられています。

発明は、思想としての抽象性のために、特許請求の範囲に記載される発明の構成だけでは、当業者は通常その記載だけで発明を容易に実施することができない。発明思想が實際上どのように具体化されるかを示す実施例を記載することは、技術を公開すべき明細書の記載上きわめて重要である。これを私なりに言い換えてみると、実施例は、技術的思想(発明)を具現化した実例であり、特許発明の技術内容を第三者に開示することを使命とする明細書の中で、技術思想を具体的な例で示した説明として、重要な位置を占めるということなのだと思えます。

そこで、この開示という要請に関連する特許法の条文をみると、特許法36条に、①明細書の発明の詳細な説明には当業者が発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分な記載にすべきこと(4項1号・実施可能要件)、②特許請求の範囲に記載の特許を受けようとする発明は発明の詳細な説明に記載したものでなければならないこと(6項1号・サポート要件)が規定されています。

また、審査基準には、「実施可能要件についての基本的な考え方」として、以下の内容が記載され、「実施例」という語が出てきます。

(第Ⅱ部第1章第1節実施可能要件)

「(3) 当業者が発明を実施できるように発明を説明するためには、通常、「発明の実施の形態」が用いられ、必要である場合には、発明の実施の形態として「実施例」が用いられる(特許法施行規則

第24条様式第29参照)。実施例とは、発明の実施の形態を具体的に示したものである。

実施例を用いなくても、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて発明を実施できるように発明の詳細な説明を記載することができる場合は、実施例の記載は必要ではない。」

以上見てきたように、「実施例」についての直接的な規定は法文にはありませんが、その基本的な性質は、発明者(出願人)が発明であると考えた内容を、当業者が理解し実施できるように説明するということにあります。

2 実施例をどこまで記載すべきか

さて、実施例に関して出願人をしばしば悩ませるのが、実施例をどこまで記載するかという問題です。まず、実施例はどこまで「記載すべきか」について考えてみます。

<法律上の要請>

どこまで「記載すべきか」という問題について、法律上の要請は、実施可能要件及びサポート要件を満たすのに必要な範囲で記載しなければならないということに尽きます。

実施例が不十分であるために実施可能要件及びサポート要件を満たさない場合には、出願は拒絶され、また、特許が成立している場合には、その取消・無効の原因となります。

実施可能要件及びサポート要件との関係でどの程度の実施例の記載が必要かは、技術の分野によって異なります。

たとえば、機械などの分野では、実施例をまつまでもなく、明細書の記載からクレームに記載された発明を理解することができ、容易に実施できる場合があります。そのような場合には、実施例の記載は必ずしも必要ではないとされています。もちろん、実施例が記載されていれば発明がより理解しやすくなるので、多くの明細書には実施例が記載されています。この場合、実施例の役割は、発明を具体的に説明するとともに、発明者(出願人)が発明に含まれると考えている範囲を明示する(少なくとも実施例と同等のものは発明の範囲内であることを対外的

に示す) ことにあります。そして、このような「実施例」は、あくまでも発明の実施をする例であって、実施した結果(実験結果等)である必要は必ずしもないといえます。

<効果の予測が困難な技術分野における実施例>

一方、技術の分野によっては、効果の予測が極めて困難で、実験で確認してみなければ、本当に課題を解決できるか否かが不明という場合があります。化学や医薬といった分野がその代表です。このような効果の予測性の乏しい技術分野では、実施例の記載が不可欠と考えられています。

審査基準は、

「3. 実施可能要件の具体的な判断」「3. 1 発明のカテゴリーごとの判断」中で、「なお、化学物質に関する技術分野のように、一般に物の構造や名称からその物をどのように作り、どのように使用するかを理解することが比較的困難な技術分野に属する発明の場合に、当業者がその発明を実施することができるように発明の詳細な説明を記載するためには、通常、一つ以上の代表的な実施例が必要である。また、用途発明(例：医薬においては、通常、用途を裏付ける実施例が必要である。)」

としています。

ここで、審査基準にいう「実施例」が、実際に実験してみた結果(実験結果)である必要があるのか、それとも実施できる例(発明者が発明の実施であると考えられる例)でもよいのかは明らかではありませんが、効果の予測が困難とされる技術分野で実施例が必要とされている趣旨からすれば、少なくとも、記載されるべき一つ以上の「代表的な実施例」として想定されているのは、具体的数値(実験データなど)に基づいた追試可能な実施例であると考えられます。

<ペーパー実施例>

それでは、明細書に「実施例」として記載するのは、すべて実際に行った実験に基づくものでなければならないのでしょうか。言い換えると、発明者が技術常識及び自らの知見に基づいて、当然こうなるはずだと予測できる事項を、実施例として記載することはできるのでしょうか。いわゆるペーパー実施例は「実施例」かという問題です。

米国では、審査基準において、実際に実験等を行っていない内容を記載するペーパー実施例(Paper example)が認められており、ペーパー実施例を明細書に記載する場合には、実際に行ったものと区別するために現在形で記載しなければならず、過去形で記載してはならないとされています。これは、発明者が発明者の内容と考える具体例を記載するものが実施例であるという考え方に立った上で、その客観的な実現可能性や内容の真実性を担保するという観点から、実際に行っていない場合にはそのことを明示させる(これにより第三者は実施例の内容を疑い真偽を検証するきっかけを与えられる)というものであると考えられます。

一方、我が国の審査基準は、文言を読む限り、ペーパー実施例については、明示的に否定も肯定もしていません。実際問題として、技術常識や記載の内容から明らかに怪しいという場合は別として、明細書に記載された実施例がペーパー実施例かどうかを審査の段階で確実に判別することは困難だという問題もあるのでしょうか。審査基準の立場は、明細書に記載された実施例について、ペーパー実施例かどうかは審査段階ではあまり厳しく詮議せず、後日、記載どおりの構成や効果が得られないことが明らかになった場合に、記載要件不備あるいは進歩性欠如(公知例と比較したときに優れた効果が認められない等)の問題として扱うということなのではないかと推測します。

私は、発明者が発明の範囲に含まれる技術を具体例として示すという観点からすれば、ペーパー実施例も実施例の一種であると考えています。ただ、実験をしていないという点では、事実と合致しない確率が実験を伴った実施例よりは高いわけであり、後日、第三者の追試等によって記載されたとおりの効果等が得られないことが判明したときは、もはや実施例としての適格を失って、記載要件充足の根拠とすることはできず、また、従来技術に比した優れた効果を理由とする進歩性の根拠にもできないということになるのだと考えます。

3 実施例はどこまで記載するのがよいか

次に、視点を変えて、実施例はどこまで「記載するのがよいか」について考えてみます。ここで働く

考慮事項は様々です。

<先願主義(早い者勝ちルール)の下での競争>

多くの指南書に、「強く広い権利」を確保するためには、クレームの全範囲に亘ってまんべんなく実施例を記載することが重要だと書かれています。確かに実施例の充実した明細書が理想であることは間違いありません。しかし、出願は先願主義という早い者勝ちのルールの下での競争だということも考える必要があります。クレームの全範囲にわたってまんべんなく実施例を記載しようとすると、時間がかかります。特に、実際の実験等に基づく実施例を記載しようとすると、技術の内容によっては、大変なお金と時間がかかります。他社に先駆けて出願をしなければならぬときに、実施例の記載を充実させるために出願に後れをとったのでは本末転倒です。どこまで実施例を記載するかは、時間という要素との兼ね合いで考える必要があります。

<権利範囲を確保するという観点>

吉藤先生の教科書には、主として化学関係の発明にイえることであると断ったうえで、特許請求の範囲に差はなくても、実施例が多く記載されている場合には、一般に、出願人が認識している部分が多いということ、いいかえれば、特許請求の範囲が充実し、その密度が高いことを意味し、技術的範囲の解釈上有利である、ということが述べられています。厳密にいうといろいろ問題はあってもかもしれませんが、これは、大方の実務家が抱いている感覚でしょう。また、個人的には、化学等以外の分野であっても、クレーム中に解釈が争われる構成要件がある場合には、対象製品等が実施例と同じであれば確実に侵害である、同じでなくても実施例と同等のものはクレームの範囲内である、と主張しやすいと感じます。

ただ、化学やバイオ関係の発明の場合、クレームが上位概念的であったり、多数の選択肢の組合せとして記載されたりしている場合には、いくら多数の実施例を記載しても必ずどこかに穴があり、対象製品等はその穴の部分にある(実施例そのものであることはむしろ稀)ということがほとんどだと思います。

このような場合、なるべく多数の実施例を記載することで穴の範囲を小さくするのか、それとも、実施例を増やすのではなく発明の作用機序等、原理的なところを記載することによって実施例と実施例の穴の部分の架橋するようにするかは、考慮のしどころだといえましょう。

なお、以上は権利範囲の観点で述べましたが、記載要件との関係で実施例をどの程度書くかについても、同様のことがいえます。

<審査への対応、補正等の可能性>

化学等の分野では、クレームの範囲の中で実施例がない部分を指摘して、実施可能要件違反やサポート要件違反を指摘されることが多々あります。審査官によっては、実施例が少ないと、実施例に対応するところまでクレームの減縮を「指導」する場合もあるようです。

これに対し、出願人は、意見書を提出し(実施例の追加は新規事項となる可能性が高い)、クレームに記載された範囲は記載された実施例から当業者が当然に予測できる事項の範囲内であることを主張するとともに、その裏付けとして、実施例以外のクレームの範囲においても発明を実施することができ、効果が得られることを示す実験結果等を提出することで、クレーム範囲を維持しようとするでしょう。ただ、それが認められるとは限りません。

また、審査で公知例を引用して進歩性欠如を指摘された場合、出願人としては、その公知例との比較における発明の有利な効果を示すことで進歩性を主張したいという場合があるでしょう。この場合に、明細書に記載された実施例を用いて引用例との効果の違いを主張できればそれに越したことはありませんが、比較として用いることのできる適切な実施例が明細書中ない場合には、クレームの範囲内ではあるが実施例として記載されていない例について実験結果を示し、引用例に比した効果の優位性を主張するということが考えられます。しかし、そのような実施例外の実験結果に基づく主張が受け入れられる(実験結果が参酌されるのか)は、保証の限りではありません。

さらに、引用例を回避するためにクレームを減縮補正する場合、実施例が適切に散らばっていないと、

明細書に補正後のクレームに対応する実施例が一例もない、あるいは著しく少なくなってしまうという問題も起こり得ます。進歩性についてどのような先行技術が引用例とされるのが予測できないときに、多様な実施例が記載されていれば、対応ができる範囲も増えます。

このような審査の過程で生じる色々な事態を考えれば、明細書には、現実的に可能な範囲で、なるべく多種類の実施例を記載することが望ましいといえましょう。ただし、これも他の考慮事項との兼ね合いを抜きにしては決められません。

<他社との関係など>

実施例をどこまで記載するかについては、他人に権利を取らせない(後願排除)という観点も入れる必要があります。吉藤教科書には、実施例の記載を充実させる効用に関連して、記載された実施例を特許請求の範囲とする後願は確実に拒絶されると述べられています。そうすると、自らが特許発明だと考えている範囲については、仮に特許が取れなくても、後願排除効だけは確実に発生させておきたいと考える場合、その範囲については実施例を記載しておくことが好ましい、ということになります。

また、他社との関係ということであれば、自社が重要と考える技術については、実際に実施している技術を他社に悟られないようにカモフラージュとして多数の実施例を記載する場合もあるといわれています。

このように、どこまで実施例を記載するかという問題について、考慮すべき事項は多々あります。実施例の記載に当たって、これらの考慮事項のどれを重視するかによって、実施例の記載は異なってきます。明細書に実施例をどこまで記載するかは、自社の戦略との関係で、目的意識を持って、慎重に考慮すべきことなのです。

4 実施例における実験条件の記載

実験に基づく実施例は、第三者が追試可能な程度に具体的な実験条件等を記載することが要請されます。実施例については、この実験条件という点もなかなか難物です。

明細書に記載された実施例については、特許の

有効性を争う当事者から、実施例の「追試」として、発明を実施できない、あるいは記載された効果が得られないという実験結果が提出されることがあります。この場合、特許権者側としては、実施できる、効果が得られるといふ実験結果で対抗することになるでしょうが、明細書に実施例の実験条件が詳しく記載されていないと、どちらの実験が正当かを巡って果てしない論争に発展することもあります。

なお、実験で失敗例を作り出すことは、どちらかといえば容易です。明細書には明記されていないが当業者であれば当然知っている手順や留意点をわざと守らないで実験すれば、当然変な結果が出ます。実験結果が提出されたときは、そこに記載された詳細な実験条件、さらには、明示されていなくても履践されたであろう手順にも詳しく注意を払う必要があります。

いずれにしても、実験結果を記載した実施例が争点となった場合には、必ずといってよいほどその実験条件が争点になるということは覚えておきましょう。

5 明細書の記載要件と実施例

最後に、明細書の記載要件と実施例に関連する判決例について、ごく簡単に触れておきます。

まず、サポート要件については、偏向フィルム事件知財高裁大合議判決(平成17年11月11日)があり、特性値を表す二つの技術的な変数(パラメータ)を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とする、いわゆるパラメータ発明について、

「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ためには、発明の詳細な説明は、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、具体例を記載して開示することを要する」という一般論が述べられています。クレームの範囲内であれば所望の効果が得られると当業者において認識できるかどうか、という偏向フィルム事件判

決が示した一般的な基準は、その後の判決例に受け継がれています。ただ、一般的な基準の個別事案への適用という点では、その後の判決例は必ずしも一様とはいえず、実施例の記載の有無だけが決め手となっているわけでは必ずしもないように見受けられます。

実施可能要件については、医薬発明の分野で相当数の判決例があります。特に、医薬の分野における用途発明(公知の化学物質に新たな用途を見出したことに基づく発明)については、その用途における有用性を示すデータ(通常は、薬理データ)を記載した実施例の有無が実施可能要件を判断における大きな争点となっています。

なお、医薬以外の分野で、近年のものとして、光学ガラスの発明におけるサポート要件の充足性が判断された例(知財高判平成29年10月25日)があります。興味深い事例なので以下にご紹介します。

事件は、成分を特定の数値範囲としたガラス組成物の組成(組成要件)と特定の数値範囲の物性(物性要件)で規定された、高屈折率・高分散のガラス組成物の発明について、サポート要件が問題になったというものです。拒絶査定不服審判の審決は、「実施例に記載されたガラス組成の数値範囲を超える部分については、物性要件を満たす光学ガラスが得られることが、実施例の記載により裏付けられているとはいえない。」「出願時の当業者の技術常識に照らして、組成要件の数値範囲に亘って、物性要件を満たす光学ガラスが得られることを当業者が認識し得るとはいえない」という理由によって拒絶査定を維持しました。

これに対し、審決取消訴訟の判決は、偏向フィルム事件判決の一般的判断基準を説示した上、「特許請求の範囲の記載は、光学ガラスを本願組成要件及び本願物性要件によって特定するものであり、そのうち、本願物性要件は、…本願組成要件で特定される光学ガラスを、本願発明の課題を解決できるものに限定するための要件といえることができる」「サポート要件に適合するものといえるためには、本願組成要件で特定される光学ガラスが発明の詳細な説明に記載されていることに加え、本願組成要件で特定される光学ガラスが高い蓋然性をもって本願物性要件

を満たし得るものであることを、発明の詳細な説明の記載や示唆又は本願出願時の技術常識から当業者が認識できることが必要」であるとし、審決の当否については、「実施例に係る組成物の組成が、本願組成要件に規定された各成分の含有比率・・・の各数値範囲の一部のものにすぎないとしても、本願明細書の発明の詳細な説明の記載及び本願出願時における光学ガラス分野の技術常識に鑑みれば、当業者は、本願組成要件に規定された各数値範囲のうち、実施例として具体的に示された組成物に係る数値範囲を超える組成を有する物であっても、高い蓋然性をもって本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることができることを認識し得る・・・そのように認識し得る範囲が、本願組成要件に規定された各成分の各数値範囲の全体(上限値や下限値)にまで及ぶものといえるか否かについては、成分ごとに、その効果や特性を踏まえた具体的な検討を行うことによつて判断される必要がある」、「本件審決は・・・本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることを認識し得る範囲が本願組成要件に規定された各成分における数値範囲の全体に及ぶものといえるか否かについての具体的な検討を行うことなく、実施例として記載された各数値範囲が本願組成要件に規定された各数値範囲の一部にとどまることを以て、直ちに本願のサポート要件充足性を否定したものであるから、そのような判断は誤り」であると判断し、審決を取り消しました。

サポート要件で問題となるクレームの数値範囲と実施例の関係について実施例の存否だけでなく、詳細な証明の記載や技術常識に基づく具体的な検討の必要性を指摘している点で、参考になる一事例としてご紹介しておきます。

—つづく—

⑰は平成30年12月7日付掲載
※次回は平成31年4月掲載予定