

同一発明であることの証明（追試）

——追試が記載事実の忠実な再現であることに疑義があるとされた事件——

東京高等裁判所 平成13年7月17日判決

平成11年（行ケ）第403号 特許取消決定取消請求事件

松 本 武 彦*

抄 録 先願明細書や公知文献に記載されている発明と同一の発明については特許を受けることができない(特許法29条1項3号, 同29条の2)。物の発明, 特に化学関係の物質発明においてしばしば見られるところであるが, 特許請求の範囲の記載において, 未反応成分として残存する物質の量の上限を規定したり, 当該発明にかかる物質を特定のフィルム寸法に成形して特定条件でプレスしたときのみ出し長さの上限を規定したり, 当該発明にかかる高分子の特定溶剤中での特定温度下での粘度の範囲を規定したりすることがあり(これらの規定は「パラメータ」と称され, かかる規定を持つ発明は一般に「パラメータ特許」と呼ばれている。), 先願明細書や公知文献に記載されている物質は当該特許にかかる発明と同一物質であると考えられるが, 当該記載にかかる物質が特許の請求の範囲に規定されているパラメータを持つことが当該先願明細書や公知文献に示されていないため, 先願明細書や公知文献の記載を参酌して物質を製造し, 得られた物質が持つパラメータを測定して, 先願明細書や公知文献に記載の物質が特許請求の範囲に規定するパラメータを持つことを証明することが行われる。この証明は一般に「追試」と呼ばれる。

本稿は, 本判決をもとに, 追試のあり方を探るものである。

目 次

1. 本判決
 1. 1 主 文
 1. 2 事案の概要
 1. 3 裁判所の判断
2. 研 究
 2. 1 追試のあり方
 2. 2 本判決の分析
 2. 3 本判決の後日談
 2. 4 ヨーロッパ特許庁審決
 2. 5 追試を巡るその他の留意事項

1. 本 判 決

1. 1 主 文

特許庁が平成10年異議第75758号事件につい

て平成11年10月18日にした決定の主文第1項「特許第2760499号の請求の範囲1～3に記載された発明についての特許を取り消す。」との部分を取り消す。

1. 2 事案の概要

(1) 特許庁における手続の経緯

原告らは, 昭和62年10月26日, 名称を「トナー用樹脂及びその製造法」とする発明について特許出願(特願昭62-270000号)をし, 平成10年3月20日, 特許第2760499号として特許登録された(本件特許)。これに対し, 本件特許の全6の請求項について特許異議の申立てがあり, 平成10年異議第75758号事件として係属したとこ

* 弁理士 Takehiko MATSUMOTO

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ろ、平成11年10月18日、本件特許の請求の範囲1～3については「特許を取り消す。」、請求の範囲4～6については「特許を維持する。」、との決定がなされた。

(2) 本件発明の要旨(特許請求の範囲の記載)

1. スチレン及び／又はその誘導体、(メタ)アクリル酸エステルを主要な構成単位とし、残存モノマーが200ppm以下であることを特徴とするトナー用樹脂。
2. 残存モノマーが110ppm以下であることを特徴とする請求項第1項記載のトナー用樹脂。
3. 残存モノマーが90ppm以下であることを特徴とする請求項第1項記載のトナー用樹脂。

—以下略—

(3) 決定の理由の要点

異議手続において通知した取消理由において引用した、特願昭61-31929号の願書に最初に添付された明細書(先願明細書。特開昭62-191859号公報参照)には、

「不揮発分が99.0重量%以上のスチレン系共重合体を主成分として含有してなる電子写真用トナー。」(特許請求の範囲)に関して、

「定着性、オフセット性、ブロッキング性等のバランスに優れた電子写真用トナーに関する。」(第1頁左下欄第11～12行)、

「実施例1 スチレン80部とメタアクリル酸ブチル20部をキシレン溶媒存在下で開始剤として、アゾビスイソブチロニトリル(AIBN)3部を用い還流下溶液重合させ、数平均分子量4,500、重量平均分子量17,000の低分子ポリマー(A)のキシレン溶液を得た。次にスチレン60部とメタアクリル酸ブチル40部とを120℃で熱塊状重合させ、次いでキシレンを添加し、開始剤としてAIBN 0.1部を2時間毎5回に分けて分

割添加しながら80℃で重合を行い完結させ数平均分子量23,000、重量平均分子量280,000の高分子ポリマー(B)のキシレン溶液を得た。この両者の溶液を固形分重量比で1:1で混合し、190℃で第1表の真空度で1時間脱溶剤を行い実験番号1～5の樹脂を得た。…上記の樹脂をバインダーとして用いて、下記のようにしてトナーを製造した。…このトナーを複写機を用い評価した。評価結果を表1に示す。なお測定方法は以下のとおりである。…(6)不揮発分……サンプル約10gを70mmφ×30mmのシャーレに精秤し、105℃にて3時間加熱した後、直ちにデシケーターに入れ、1時間放冷後秤量する。」(第3頁右上欄第15行～第4頁左上欄第20行)と記載されている。

実験番号5には、溶剤種類 キシレン/脱溶剤条件 190℃、1時間、3mmHg/不揮発分99.7%/最低定着温度 140℃/オフセット開始温度 240℃</ブロッキング性 ◎/画像の鮮明性 初期 良好、1,000枚 良好、50,000枚 良好、であったことが示されている。(第4頁表中、実験番号5参照)

同じく、取消理由において引用した、平成10年11月10日付け、Hほか2名作成の実験報告書には、先願明細書に記載された実施例の記載に沿ってスチレン-メタアクリル酸ブチル共重合体樹脂を合成し、先願明細書の実験番号5に記載された条件(190℃、3mmHg、1時間)で脱溶剤したこと、及び、その残存モノマーをガスクロマトグラフ法により分析した結果、樹脂中の残存モノマーは、スチレン及びブチルメタクリレート合わせて、78ppmであったことが示されている。

Hほか2名作成の実験報告書に基づけば、先願明細書に記載された実験番号5の樹脂は、残存モノマーが90ppm以下であるトナー用樹脂であるから、先願明細書に記載されたトナー用樹脂は、本件第1～3発明の構成をすべて満た

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

している。したがって、先願明細書には、本件第1～3発明と同一の発明が記載されている。

なお、原告らは、Hほか2名作成の実験報告書に記載された追試実験は、先願明細書に記載されていない合成用溶剤の使用量を独自に設定して実験していること、得られた樹脂の不揮発分量が示されていないことなどにより、適正な追試実験でないことを主張するが、溶剤の使用量は、スチレンとメタクリル酸ブチルとの溶液重合における通常の使用量の範囲を外れるものではないし、該実験報告書の作成者の一人は、先願に係る発明の発明者の一人であることからして、先願発明の完成時の実験条件を知悉していたものと解されるから、先願発明の実態から離れて独自に設定したものと認められない。また、得られた樹脂中の不揮発分量の記載がないとはいえ、ガスクロマトグラフで測定した残留モノマー量が示されており、78ppmであったとしているのであるから、原告らの主張は理由がない。

先願明細書の実施例について、権利者(原告)の一人の会社の研究員Iが行った追試の結果では、トナー用樹脂(C)、同(D)、同(E)の残留モノマー量はそれぞれ、258ppm、591ppm、980ppmであったとしているが、最も残存量の低い樹脂(C)でも、脱溶剤の条件は、190℃、10mmHgで1時間の条件で行っている。それに対して、先願明細書の実験番号5における脱溶剤条件は、190℃、3mmHg、1時間であるから、真空度においてより厳しい条件であることは明らかである。したがって、上記実験報告書Aは、先願明細書の実験条件を適正に追試したものとはいえない。

原告らは、上記実験報告書Aに示した、各トナー用樹脂の不揮発分が、樹脂(C) 99.92%、樹脂(D) 99.69%、樹脂(E) 99.57%であるにもかかわらず、上記のとおり残留モノマー量であったのに対して、先願明細書における実験番号5の樹脂は不揮発分が99.7%と記載されて

いるから、200ppm以下になることはあり得ない、と主張するので検討する。

先願明細書に記載された不揮発分の測定方法は、サンプル約10gを、105℃にて3時間加熱した後、デシケーター中で1時間放冷後秤量するものであって、樹脂中のモノマー成分を測定するために用いるガスクロマトグラフによる方法とは、測定原理も測定条件も全く相違し、両者の間に明確な相関があるものとは認められないから、その主張も採用できない。

以上のとおり、本件第1～3発明は、先願明細書に記載された発明と同一である。そして、本件第1～3発明の発明者と、先願の発明者が同一でなく、しかも、本件特許の出願時において本件特許の出願人と先願の出願人とが同一でもないから、本件第1～3発明に係る特許は特許法第29条の2第1項の規定に違反して特許されたものである。

1. 3 裁判所の判断

(1) 甲第3号証によれば、先願明細書には、トナー用バインダー樹脂の残存モノマーが200ppm以下であるべきことについては記載がないこと、実施例1の実験番号5の樹脂がいかなる残存モノマー量を有していたかについての具体的な記載もなく、それを示唆する記載もないことが認められる。

一方、甲第4号証によれば、Hほか2名作成の実験報告書においては、先願明細書の実施例1の実験番号5を追試した結果の樹脂の残存モノマー量が78ppmのものを得たことが記載されていることが認められる。しかしながら、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を正確に追試するのは実際上困難であるものと認められる。また、分子量の値は残存モノマー量とは関係なく求めることができるのは自明のことであるから、同報告書記載の実験によ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

って得られた樹脂が先願明細書に記載されたものと同等の分子量を持っていたとしても、そのことのみをもって、当該実験によって得られた樹脂の組成が、先願明細書の実験番号5によって得られた樹脂のそれと同一であったということとはできない。さらに、甲第3号証によれば、先願明細書には、実験番号5によって得られた樹脂は99.7重量%の不揮発分を含んでいたことが記載されているものと認められるが、Hほか2名作成の実験報告書の追試により得られた実験番号5の樹脂がいかなる不揮発分量を有していたかについての記載が、同報告書にはない。

したがって、Hほか2名作成の実験報告書に記載の樹脂が先願明細書の実験番号5の樹脂と同一であったものと認めるのは困難であり、この報告書に示された残存モノマー量78ppmが先願明細書に記載された実験番号5の樹脂の残存モノマー量であるとした決定の認定は、誤りである。

(2) 甲第9号証によれば、原告の研究員Iによる平成12年5月26日付け実験報告書における実験(脱溶剤処理をHほか2名作成の実験報告書におけるのと同じ190℃、1時間、真空度3mmHgの条件で行ったもの)で得られた樹脂は、Hほか2名作成の実験報告書における樹脂と同等の分子量を有し、かつ、不揮発分は99.72%であって、先願明細書の実施例の樹脂と同等のものであったが、その残存モノマーの量は737ppmであり、Hほか2名作成の実験報告書における残存モノマー量78ppmとは大幅に異なるものであったことが認められる。

この事実からも、先願明細書に残存モノマー量が200ppm以下であるトナー用バインダー樹脂が記載されていると認めるのは困難である。

2. 研 究

2.1 追試のあり方

(1) 追試による証明がそもそも認められるかの議論について

追試のあり方を探るに先立って、追試による発明の同一性の証明が認められるかという議論があるので、それについて触れる。

追試によってしか知り得ない事項は先願明細書や公知文献に記載されている事項であるということとはできないとして、追試によるパラメータの検証を非難する見解がそれであるが、特許法29条の2の事例について、判決例¹⁾はこの見解を否定している。

公知文献に記載されている発明についての追試についても、同様に、追試による同一性の証明は基本的には認められて良いと考える。けだし、追試による検証を否定して、物質が公知でありながら、当該物質の属性にしか過ぎないパラメータを規定しただけの発明に特許性を認めるならば、人は、当該発明が属する技術分野において一般的でない特殊なパラメータを捻り出し、これを構成の一部として特許出願することにより、何らの技術的貢献もない発明についても独占権を取得できることになり、特許制度の趣旨にもとることになるからである²⁾。

もっとも筆者は、当該パラメータが、これまで知られていなかった作用効果や卓越した作用効果など、顕著な作用効果を確実に発揮するか否かの目安(ガイドライン)となる事項であるならば、物質自体が先願明細書や公知文献に記載されているとしても、当該パラメータのもたらす技術的貢献を認めて、当該パラメータを構成の一部とする物質発明に対して特許を付与しても良いと考えている。けだし、当該パラメータを満足させることを指標にして当該物質を作りさえすれば、当該物質に対し優れた作用効果

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を確実に持たせることができ、このことを技術的貢献と見るからである。このようなガイドラインを持つ発明は選択発明の一種になるのだろうか。

(2) 追試は記載事実に忠実であるべきこと

追試は、先願明細書や公知文献に記載されている物質が本来持っているパラメータを確認するのが目的であるから、これらの文献に記載されている実験において行われていたであろうことを忠実に再現して、これらの文献に記載されている物質と同一の物質を得ることから始めなければならない。そして、得られた物質について、そのものが特許請求の範囲記載のパラメータを持つか否かを知るに当たっては、その測定は、当該特許明細書に記載されている測定方法に忠実に従うことが必要である。

この場合において、先願明細書や公知文献に記載されている実験条件や実験方法などの「記載事実」はそのとおりに守ることが必要であり、他方、先願明細書や公知文献に記載されていない実験条件や実験方法などの「不記載事実」は、先願明細書や公知文献が作成された当時の技術常識を探り、当時、当業者がこれらの文献に記載されている実験を行おうとしたときには当然に採用するであろう実験条件や実験方法などに従って追試を行うことが求められる。

平成11年（行ケ）第19号特許取消決定取消請求事件³⁾において、裁判所は、このことにつき、「本件決定は、証明書実験が引用例実験の追試実験として適切であることを根拠として…本件発明1が引用例発明と同一であると判断したものであるが、そのような認定判断が成り立ち得るためには、その前提として、少なくとも、証明書実験において採用された実験の諸条件や実験の方法等が、引用例に記載があるものであれば、その記載に従っていなければならないことはもとより、引用例に明示の記載がないものであっ

ても、それが引用例実験において当然採用されたものであろうとの蓋然性が存在すること、すなわち、当該条件や方法等が、引用例実験の施行当時（具体的には、引用例の頒布時期）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であり」と述べている。この事案では、追試に使用した触媒の活性が引用例実験に使用したとして当該引用例に記載されている触媒の活性とは程度が異なるなどが理由となって、特許取消決定が取り消されている。

追試に関しては、先願明細書や公知文献に記載された実験における「不記載事実」につき、追試を行う実験者が設定した実験の条件や方法、試験の条件や方法などが、先願明細書や公知文献が作成された当時の技術常識に適うものであるかどうか、しばしば争われる。

本判決の事案では、被告らは、先願明細書に記載のない「合成用溶剤の使用量」を独自に設定したことの妥当性を裏付けるために、高分子辞典などを引用して、先願明細書に記載されている種々の値から高分子学上で知られている数式に基づき当該使用量を設定することができることを述べた。この論理は、その筋道に破綻があることから、結果的には採用されなかったが、筆者は、学術上の根拠などを引用して任意条件設定の妥当性を裏付けることは効果的である、と思う。

本判決の事案において、異議決定は、実験報告書の作成者の一人は先願に係る発明の発明者の一人であることから、先願発明の完成時の実験条件を知悉していたものと解されるので、Hほか2名の追試における「合成用溶剤の使用量」の設定は先願発明の実態から離れて独自に設定したものと認められない、と認定している。本判決ではこの認定の妥当性は判断されていないが、筆者は、追試における任意条件設定の妥

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

当性を、追試実験者が先願明細書記載の発明を
知悉する立場であったことを理由にして裏付け
るのも、有効な方法であると思う。

本判決の事案において、被告らが、先願に係
る発明の発明者を証人に採用し、追試における
「合成用溶剤の使用量」の設定が先願明細書の実
験における使用量と同じであることを証言させ
れば、「合成用溶剤の使用量」に関する疑義は全
く問題にならなかったであろう。

(3) 追試は疑わしきの残らないものであるべ きこと

追試では、得ようとする物質の分子量などの
技術事項が先願明細書や公知文献に記載されて
いる技術事項に合わせるようにすることは必要
なことではあるが、当該追試に関して他の点で
疑わしきが残る限り、上記の一致のみをもって
は忠実な追試とすることができない。当該疑わ
しさを解消することが必要である。

本判決の事案における追試で重合反応を、先
願明細書に記載のない滴下方式で実施している
ことにつき、本判決は、滴下速度と使用溶剂量
の組合せにより分子量の調整が行えることは技
術常識に属するから、追試によって得られた樹
脂の分子量が先願明細書に記載されている分子
量と同等であるからといって、忠実な追試とは
言えない、と認定している。この場合、被告ら
が、先願明細書の作成当時、当該重合反応は滴
下方式で実施するのが技術常識であったこと、
そして、この追試で得られた樹脂につき「不揮
発分量」が先願明細書に記載の値と同等であっ
たことを証明することができたときは、この追
試に対する疑わしきは生じなかったであろう。

本判決とは別の判決例（特許取消決定取消請
求事件⁴⁾でも、ポリイミドなる高分子を合成す
るときに用いた酸成分（合成原料の1つ）の名
称が、引用例において「4,4'-ジフェニルスル
フォントラカルボン酸二無水物」と記載されて

おり、追試の実験報告書でも同名称にしていた
ところ、特許権者たる原告から、このような名
称の化合物はそもそも存在しないので、この化
合物が存在するものとして当該化合物を使用し
て行ったとされる追試の信憑性に疑問が投げか
けられ、被告らとその釈明をしなかったため、
特許取消決定が取り消されている。

(4) 追試結果の報告は明確であるべきこと

追試結果の報告書（「実験報告書」と命名され
ることが多い。）には、当該物質を得るために、
そして、得られた物質のパラメータを知るため
に、採用し実施したことの詳細（製造や測定に
使用した器具・装置、温度・時間等の実験条件
など）を明瞭に記載しておくことが求められる。
この詳細は、当業者ならその詳細を知ること
により、当該追試を容易かつ確実に再現できる程
度に詳しいことが必要であって、曖昧なことは
許されないと考える。

2. 2 本判決の分析

(1) Hほか2名による追試の採否

本事案では、先願明細書記載の実験を、被告
補助参加人会社の社員 H ほか 2 名が追試（攻撃
追試）するとともに、原告会社の社員 I も 2 回、
追試（防御追試）している。

異議決定は、H ほか 2 名が行った攻撃追試を
採用し、I が行った 1 回目の防御追試を否定し
て、本件第 1～3 発明を取り消したが、裁判所
は、先願明細書に記載のない「合成用溶剤の使
用量」を正確に設定することが困難であること、
そして、H ほか 2 名が作成した実験報告書には
先願明細書に記載のある「不揮発分量」が記載
されていないことから、H ほか 2 名が行った攻
撃追試の忠実さに疑いを持ち、他方、I が行った
2 回目の防御追試では、「不揮発分量」が求めら
れており、かつ、1 回目の防御追試について異
議決定が指摘した問題点も解消されているため、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

この2回目の防御追試の結果に基づき、先願明細書の実験で得られる樹脂の「残存モノマー量」を認定し、この残存モノマー量は本件特許の請求の範囲1で規定されている量を上回ることから、異議決定を取り消したのである。

以下では、本判決がこの結論を得る過程において分岐点となったいくつかの事項につき、少し詳しく触れ、当事者及び裁判所の対応に関する筆者のコメントも付記することにする。

(2) 「合成用溶剤の使用量」設定の妥当性について

先願明細書には第1反応としての溶液重合を行う際の「合成用溶剤の使用量」についての記載がなかったため、Hほか2名は、合成用溶剤の使用量を独自に設定して追試を行った。

異議決定は、この任意条件たる「合成用溶剤の使用量」は溶液重合における通常の使用量の範囲を外れるものではないと認定している。

異議決定でのこの認定は、被告らが、高分子辞典の記載を引用して、「ラジカル重合における生成重合体の数平均重合度の逆数は単量体濃度、溶媒濃度と特定の式によって表される関係にあり、単量体濃度、溶媒の種類、溶媒濃度が決まれば得られるポリマーの重合度は一定のものが得られることが周知である。したがって、先願明細書に使用する開始剤、モノマーの仕込み量、溶媒の種類が特定され、目的とする重合体の重合度が定まっているならば、おのずと使用すべき溶媒量は決定される。」「共重合体の共重合組成が仕込み単量体の組成比を反映すると仮定すれば、数平均分子量と使用する単量体の分子量から数平均重合度を想定することが可能である。」と主張したことを受けてのものである。

被告らのこの主張に対し、裁判所は、「そこに記載の式は、複数の条件を限定することで誘導されたものであり、瞬間的にのみ扱われるべきものであることは明白である(甲第10号証)。し

たがって、被告指摘の上記関係式から一義的に溶剤量を求めることはできず」、また、「ラジカル重合における共重合反応において仕込み単量体組成と生成共重合体組成とが一致しないことは当業者には周知の事実である」と述べて、被告らの上記主張を否定した。

一般に、理論式はいくつかの仮定をおいて立てられるものであるから、理論式のみで、合成用溶剤の使用量の妥当性を裏付けることには、もともと、無理がある。この場合、被告らは、同一類似の溶液重合反応に関わる公知事実を多数集めて、先願明細書記載の発明がなされた当時、同種の溶液重合を実施するときの溶剤使用量がどの程度であったかを知り、Hほか2名による追試で設定した溶剤使用量が妥当であることを裏付けることも必要であったと考える。仮に、合成用溶剤の使用量と残存モノマー量との間に関連性がないのであれば、このような事実を主張立証することも必要であったと考える。

(3) 「分子量」を一致させることについて

被告らは、上記理論式に基づく考えもあって、樹脂の特定としては、その分子量を一致させれば良いと考えたのであろう。

このことにつき、裁判所は、「被告は、得られた樹脂の分子量が先願明細書のものとはほぼ一致するから、(追試における合成用溶剤の使用量は)先願明細書の使用量に合致する適正なものと主張する。…しかしながら、Hほか2名作成の実験報告書では、溶液重合を先願明細書に記載のない滴下方式で実施しているものと認められるのであり(甲第4号証)、滴下速度と使用溶剤量の組合せによって分子量の調整が行えることは技術常識に属するものと認められることからすると、分子量が一致することをもって、先願明細書の溶剤量とHほか2名作成の実験報告書の溶剤使用量が合致するものということとはできない。」(本引用文中、前の括弧内は筆者に

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

よる)と述べて、被告らの上記考えを否定した。

被告らは、上で見た場合と同様、この場合も、同一類似の溶液重合反応に関わる多数の公知事実に基づき、先願明細書記載の発明がなされた当時、同種の溶液重合を実施するときは滴下方式で重合反応を進めるのが通常であること、そして、そのときの滴下速度はHほか2名による追試での滴下速度が通常であること、を裏付けておくことが必要であったと考える。

(4) 「不揮発分量」を記載しなかったことについて

被告らは、Hほか2名が作成した実験報告書には、「不揮発分量」が記載されていないことにつき、「脱溶剤の操作は溶剤としてのキシレンを蒸発除去して溶液から固体状ポリマーを取り出すことに他ならない。先願明細書の実験番号1～5の脱溶剤条件(190℃、1時間、真空度40～3 mmHg)の結果をグラフ化した表2(脱溶剤条件と不揮発分量の関係)によれば、不揮発分量は、190℃、1時間、真空度10～3 mmHgの条件でほぼ一定の量(99.7重量%)になると解釈できるものである。Hほか2名作成の実験報告書の実験では190℃、1時間、真空度10～3 mmHgでの脱溶剤処理がなされているから、不揮発分量は99.7重量%になると推定される。」と述べて、この追試でも、樹脂の不揮発分量は先願明細書に記載の値と同じになっている、と弁解している。

しかし、裁判所は、「先願明細書における脱溶剤処理においては、温度、時間、真空度のみが開示され、その他の条件については何ら明らかにされていない。加熱の条件によっては、フラスコ内に過度に冷却される部分ができ、真空度、時間を合わせても、不揮発分を調整することが困難な場合があるものと解されるのであって、被告主張のように、脱溶剤処理における温度、時間、真空度の条件が同じであるからといって、

不揮発分量が測定されていないHほか2名作成の実験報告書における樹脂の不揮発分量が99.7重量%であると即断することはできない。」と述べて、上記被告らのこの弁解を退けた。

被告らは、Hほか2名による追試をもう一度行い、不揮発分量がどうであるかを確かめて、証拠として提出するべきであった。

(5) 「残存モノマー量」の認定

異議決定では、原告会社の研究員Iが行った1回目の防御追試は、残存モノマー量が大きい値となっているが、その脱溶剤条件は190℃、10 mmHg、1時間であって、先願明細書における脱溶剤条件は190℃、3 mmHg、1時間よりも真空度においてより緩やかであり、先願明細書の実験条件を適正に追試した結果を表すものとはいえない、と認定していたが、研究員Iによる2回目の防御追試(甲第9号証)は脱溶剤処理をHほか2名による攻撃追試と同じ190℃、1時間、3 mmHgの条件で行ったものであり、得られた樹脂はHほか2名による追試における樹脂と同等の分子量を有し、かつ、不揮発分は99.72%であって、先願明細書の樹脂と同等のものであり、その残存モノマー量は737ppmであって、Hほか2名による追試での残存モノマー量78ppmとは大幅に異なるものであった。

裁判所は、この事実から、残存モノマー量が200ppm以下であるトナー用バインダー樹脂が先願明細書に記載されていると認めるのは困難である、と認定した。

本事案では、研究員Iが行った上記2回目の防御追試について、被告らは、脱溶剤処理されるポリマー溶液中の固形分量がHほか2名による攻撃追試における固形分量よりも4倍も多いことから条件が一致しないと述べていた。本事案において、残存モノマー量は攻撃追試と防御追試の各結果のいずれを採用すべきかについては、両追試での脱溶剤処理条件の一致が前提

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

とされるべきと考えるが、本判決はこの点につき何ら触れていない。

2. 3 本判決の後日談

本件特許は、前で見たとおりにして東京高裁でその取消決定が取り消されたため、特許庁において再び異議の審理を受けることになった。

この再審理においては、本件特許に対し、再び、これを取り消すとの異議決定がなされた。この異議決定に先立つ取消理由通知では、本判決の事案でのHほか2名による追試とは別の追試に基づく証拠も加わる形で、このたびも、特許法29条の2に基づく取消理由が挙げられるとともに、公知文献のみを根拠とする特許法29条2項に基づく別の取消理由も挙げられていた。しかし、異議決定では、特許法29条の2に基づく取消理由は採用されておらず、特許法29条2項に基づく別の取消理由のみが採用されていた。

この再度の異議決定に対しては、再び、特許取消決定の取消請求がなされて、事案はいま、平成14年(行ケ)第365号として、東京高裁に係属している。

2. 4 ヨーロッパ特許庁審決

ヨーロッパ特許に対する異議事件での追試に関してしばしば引用されるヨーロッパ特許庁審決⁵⁾は、追試に関して、「何が、ある先行技術文献における文言上の明白な開示についての、不可避的な結果であるか、を決定する上では、可能性のバランスよりももっと厳格な証明基準が適用されるべきであり、全ての合理的な疑いを超えていることが必要である。先行技術文献の文言上の開示や指示を実施した結果であるか否かについて、もし、何らかの合理的な疑いが残っているようなら、換言すれば、「灰色の領域(グレーゾーン)」が残っているようなら、そのような文献に基づく先行事例は失格としなければな

らない。」と述べている。

つまり、このヨーロッパ特許庁審決は、特許を攻撃する者による追試(攻撃追試)の結果が特許権者による追試(防御追試)の結果と異なる場合において、どちらの追試も正しいとされる可能性があるときは、攻撃追試の結果を採用してはならない、攻撃追試は、その結果の方が防御追試の結果よりも可能性が高いと言えて初めて採用されるべきである、攻撃追試に合理的な疑いがある場合、その攻撃追試は採用されるべきではない、ということ述べているのである。

2. 5 追試を巡るその他の留意事項

(1) 追試による証明に対する反論

無効審判請求人などの攻撃者による追試(攻撃追試)に対する反論としては、本判決の事案において原告会社の研究員Iが行ったように、先願明細書や公知文献に記載されている実験を特許権者側でも追試(防御追試)して、上記攻撃追試の結果の信憑性に疑いを投げかけるようにすることがなされるが、これとは別に、出願当時の技術水準では攻撃追試で確かめ得たとされるようなパラメータが得られないという証明(反証)をすることも有効である。

本判決の事案において、原告らが、先願の出願人と同一人による後の出願にかかる明細書には、従来(筆者注:ここに言う「従来」は「後の出願の時点よりも前」を意味するから、先願の時点はこの「従来」に入る。)、溶液重合や塊状重合により得られるトナー用樹脂の残存モノマー量を低減させることはできなかったこと、溶液重合や塊状重合により得られるトナー用樹脂の残存モノマー量を300ppm以下に低減させることは、後の出願にかかる発明の方法によって初めて可能になったこと、が記載されていることを明らかにして、Hほか2名による追試の結果に疑問を投げかけ、裁判所は、原告のこの

主張を認めて、「先願の出願人は、自らが行った後の出願において、先願の出願がなされた当時においては溶液重合や塊状重合により得られるトナー用樹脂の残存モノマーを300ppm という極端に少ないレベルにまで低減させることはできなかったと認識していたことになる。これらからみると、先願明細書の実施例で得られた樹脂中の残存モノマーもまたそのように極端に低レベルであるはずはないと解するのが、当業者の認識であったというべきであり、先願明細書にはもともと200ppm 以下という極端に少ない残存モノマー量を有する樹脂は記載されていなかったものと認めるべきである。」と説示している。

(2) 発明の公知化はどうあるべきか

特許出願の目的の一つに、「公知化」により後願発明を排除することがある。この目的を考えると、後日行われるかも知れない追試においてその忠実さに疑いが生じることのないよう、明細書の詳細説明の部分、特に実施例の部分の記載に注意を払い、記載を詳しくすることも大いに意義あることと思う。

このような記載方法がまた、今後一層に厳しく運用されることになるであろう、明細書の実施可能要件（特許法36条4項）への対応にも繋がると思われる。

注 記

- 1) 東京高裁平成15年2月10日判決・平成14年(行ケ)第171号特許取消決定取消請求事件：本事案では、原告が「一般に、ある構成が先願明細書に記載されているといえるためには、その先願明細書に、当該構成が、分割出願として取り出すことができるか、又は補正をすることができる程度に具体的に記載されていることが必要であり、先願明細書の記載から直接把握することができず(東京高裁昭和63年9月13日判決・無体集20巻3号401頁, 同昭和60年9月30日判決・無体集17巻3号428頁参照), 追試により初めて知り得る事項は、もとより先願明細書に記載されている事項であるという

ことはできない。ところが、本件決定は、先願明細書1, 2に記載のない試験報告書の追試結果を根拠として、上記のとおり同一性の判断をしており、特許法29条の2の規定の適用を誤ったものであることは明らかである。」と主張したのに対して、裁判所は、「本件発明1は、接着剤のはみ出し長さ等のように、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で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。原告の援用する裁判例は、上記の点について何ら判断するものではなく、原告の主張は採用の限りではない。」と説示している。

- 2) 前掲注1)の判決の事案において、上記原告の主張に対し、被告らは、「本件発明1の接着剤のはみ出し長さと吸水率に係る構成がその表現どおりに先願明細書1, 2に記載されていないことを理由に特許法29条の2の規定の適用ができないとするならば、該当する技術分野において一般的でない特殊なパラメータを構成とする発明に関しては、実際には当該発明と同一の物である先願発明が存在しても、表現が異なることを理由に後願発明を排除することができず、先願発明と同じ物に対し特許権を付与することとなる。これでは特許制度の円滑で公平な運用を行う上で大きな障害を来すことが明らかであり、決して容認できるものではない。」と述べて、反論している。
- 3) 東京高裁平成12年6月26日判決・平成11年(行ケ)第19号特許取消決定取消請求事件
- 4) 上述の東京高裁平成15年2月10日判決・平成14年(行ケ)第171号特許取消決定取消請求事件である。
- 5) ヨーロッパ特許庁審決・1995年9月27日・事件番号 T0793/93-3.3.3

(原稿受領日 2004年2月16日)