

特許出願のポイント

明細書の記載要件とそれを満たすための実験データ

中野 睦子 特許業務法人 三枝国際特許事務所 弁理士・薬剤師

〒541-0045 大阪市中央区道修町 1-7-1 北浜 TNK ビル 11F, Tel: 06-6203-0941, Fax: 06-6222-1028,

E-mail: nakano@saegusa-pat.co.jp

1 はじめに

特許法では、特許要件として、新規性（特許法 29 条 1 項）及び進歩性（特許法 29 条 2 項）に加えて、明細書の記載要件として、

- ①特許請求の範囲に記載した発明が明確であること（明確性要件）、
- ②特許請求の範囲に記載した発明が発明の詳細な説明に記載したものであること（サポート要件）、
- ③特許請求の範囲に記載した発明が発明の詳細な説明に当業者が実施できるように記載されていること（実施可能要件）

を要求している（特許法 36 条 4 項、同条 6 項 1 号及び 2 号）。

これらの特許要件を満たさない発明は、本来特許が認められないが（特許法 49 条）、仮に特許庁の看過によって特許になった場合であっても、無効審判により無効になるか（特許法 123 条）、または権利行使をすることができない（特許法 104 条の 3）。

本稿では、特許法における明細書の記載要件、特に「サポート要件」と「実施可能要件」について、最近の判例を交えて概説するとともに、出願に際して実験データを作成するにあたり留意すべき点について説明する。

2 「明確性要件」（特許法 36 条 6 項 2 号）

特許請求の範囲の記載は、これに基づいて、発明の特

許要件である新規性および進歩性の有無が判断される。また登録後は、この記載に基づいて特許権の権利範囲が確定される。従って、特許請求の範囲の記載から、出願中は「特許を受けようとする発明」が、また登録後は「特許発明」が明確に把握できなければならない。すなわち、「明確性要件」は、出願中は審査対象となる発明を確定するうえで、また登録後は「特許発明の技術的範囲」、すなわち特許権の効力が及ぶ範囲を確定するうえで、重要な要件である。

3 「サポート要件」（特許法 36 条 6 項 1 号）

3.1 趣旨

サポート要件について、特許庁審査基準「第 1 部第 1 章明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の「2.2.1 第 36 条第 6 項第 1 号」には、次のように記載されている。「(1) 請求項に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってはならない。発明の詳細な説明に記載していない発明について特許請求の範囲に記載することになれば、公開していない発明について権利を請求することになるからである。本号の規定は、これを防止するためのものである。」

すなわち、サポート要件は、明細書に開示されていない発明に特許権が付与されることを防止するために規定された要件である。

3.2 判決例から

知財高判平 19.10.11 (平成 18 年 (行ケ) 第 10509 号)「中間鎖分岐界面活性剤」において、サポート要件は、特許制度の趣旨から、次のように判示されている。

「特許制度は、発明を公開させることを前提に、当該発明に特許を付与して、一定期間その発明を業として独占的、排他的に実施することを保障し、もって、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを趣旨とするものである。そして、ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は、本来、当該発明の技術内容を一般に開示するとともに、特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲(特許発明の技術的範囲)を明らかにするという役割を有するものであるから、特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきである。旧 36 条 6 項 1 号に規定する明細書のサポート要件を、特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは、発明の詳細な説明に記載していない発明の特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生することになり、一般公衆からその自由利用の利益を奪い、ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ、上記特許制度の趣旨に反することになるからである。そして、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か否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明とを対比し、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て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である。」

すなわち、サポート要件を満たすためには、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ものであり、当該発明の詳細な説明の記載から、また場合によっては出願時の技術常識を参酌しながら、当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる発明で

なければならない。

3.3 薬理効果を訴求した発明のサポート要件

医薬に関する用途発明のサポート要件については、知財高判平 19.3.1-(平成 17 年(行ケ)第 10818 号)「タキソールを有効成分とする制癌剤」および知財高判平 15.12.26 (平成 15 年(行ケ)第 104 号)「タキキニン拮抗体の医学的新規用途」において、次のように判示されている。

「一般に、医薬についての用途発明においては、物質名や化学構造からその有用性を予測することは困難であって、発明の詳細な説明に有効量、投与方法、製剤化のための事項がある程度記載されていても、それだけでは、当業者は当該医薬が実際にその用途において有用性があるか否かを知ることはできず、発明の課題が解決されることを認識できないから、さらに薬理データ又はこれと同視できる程度の事項を記載してその用途の有用性を裏付ける必要があり、特許請求の範囲の記載が発明の詳細な説明の裏付けを超えているときは、サポート要件に違反することになる。」

この考えは、美白効果、保湿効果または抗老化効果(老化予防効果)などの薬理効果を訴求した皮膚外用剤(化粧品を含む)、特にこれらの効果を用途とする発明(例えば、「美白剤」、「保湿剤」など)においても、同様に適用される。

3.4 機能的表現による発明・パラメータ発明のサポート要件

機能的表現や特定のパラメータを利用して発明を特定し、広く権利を囲い込もうとする場合がある。しかし、特許請求の範囲に記載する機能的表現や特定のパラメータが発明の詳細な説明において、実施例や実験データ等を用いて十分に裏付けされていない場合は、サポート要件違反となる。一般に、機能的表現による発明やパラメータ発明は、発明者が実際に発明した発明の範囲を大きく超えたものとなりやすく、サポート要件違反の問題が生じやすいので注意が必要である。

①機能的表現による発明についてサポート要件を認めなかった例：

知財高判平 18.10.4 (平成 17 年 (行ケ) 第 10579 号)

「像処理装置」

②パラメータ発明についてサポート要件を認めなかった例：

知財高判平 17.11.11 (平成 17 年 (行ケ) 第 10042 号)

「偏光フィルムの製造法」

知財高判平 18.2.27 (平成 17 年 (行ケ) 第 10067 号)

「電磁処理装置」

3.5 出願後に提出した実験データの取り扱い

出願後に、特許庁に実験データを提出することで、サポート要件を補えるかという問題がある。

これについて、知財高判平 17.11.11 (平成 17 年 (行ケ) 第 10042 号)「偏光フィルムの製造法」では、出願後に提出された実験データについて、次のように判示している。

「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。」

すなわち、出願が、発明の詳細な説明の記載と出願時の技術常識に基づいて、サポート要件を満たしていない場合に、「発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足すること」を目的として出願後に実験データを提出したとしても、サポート要件を補完することはできない。言い換えれば、サポート要件違反は、出願時に備えていなければならない明細書の瑕疵であり、もはや出願後に解消する術はないといえる。

4 「実施可能要件」(特許法 36 条 4 項)

4.1 趣旨

実施可能要件に関して、特許庁審査基準「第 1 部第 1 章明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の「3.2 実施可能要件」には、次のように記載されている。

「(1) この条文は、その発明の属する技術分野において研究開発(文献解析、実験、分析、製造等を含む)のための通常の技術的手段を用い、通常の創作能力を発揮できる者(当業者)が、明細書及び図面に記載した事項と出願時の技術常識とに基づき、請求項に係る発明を実施することができる程度に、発明の詳細な説明を記載しなければならない旨を意味する(「実施可能要件」という)。(2) したがって、明細書及び図面に記載された発明の実施についての教示と出願時の技術常識とに基づいて、当業者が発明を実施しようとした場合に、どのように実施するかが理解できないとき(例えば、どのように実施するかを発見するために、当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要があるとき)には、当業者が実施することができる程度に発明の詳細な説明が記載されていないことになる。」

4.2 判決例から

実施可能要件は、最近の知財高裁の判決でも、次のように説明されている。

(1) 知財高判平 18.10.4 (平成 17 年 (行ケ) 第 10579 号)

「この規定は、当業者が、明細書及び図面に記載された事項と出願時の技術常識とに基づき、請求項に係る発明を容易に実施することができる程度に、発明の詳細な説明を記載しなければならない旨の規定であって、明細書及び図面に記載された事項と出願時の技術常識とに基づいて、当業者が発明を実施しようとした場合に、どのように実施するかが理解できないとき(例えば、どのように実施するかを発見するために、当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤等を行う必要があるとき)には、この規定の要件が満たされていないことになる。」

(2) 知財高判平 19.7.19 (平成 18 年 (行ケ) 第 10487 号)

「物の発明における発明の実施とは、その物を作りかつ使用できることをいうから、発明の詳細な説明にその物の製造方法が具体的に記載されていなければ、実施可能要件を満たすとはいえないというべきである。」

4.3 薬理効果を訴求した発明の実施可能要件

医薬に関する用途発明の実施可能要件については、東京高判平 15.12.26（平成 15 年（行ケ）第 104 号）において、次のように判示されている。

「特許法 36 条 4 項は、『発明の詳細な説明には、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない』と規定しているところ、本件発明のような医薬についての用途発明においては、一般に、有効成分として記載されている物質自体から、それが発明の構成である医薬用途に利用できるかどうかを予測することは困難であるから、当事者が容易にその実施をすることができる程度に記載されているというためには、明細書において、当該物質が当該医薬用途に利用できることを薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載により裏付ける必要があり、出願時の技術常識を考慮しても、それがされているともいえない発明の詳細な説明の記載は、特許法 36 条 4 項の規定に違反するものといわなければならない（東京高裁平成 8 年（行ケ）第 201 号、平成 10 年 10 月 3 日判決参照。）」

この考えは、美白効果、保湿効果、および抗老化効果（老化予防効果）などの薬理効果を訴求した皮膚外用剤（化粧品を含む）に関する発明、特にこれらの効果を用途とする発明においても、同様に適用される。

4.4 実施可能要件とサポート要件との関係

東京高判平 15.12.26（平成 15 年（行ケ）第 104 号）は、上記説明につづけて、実施可能要件とサポート要件との関係を次のように説明している。

「また、いわばその裏返しとして、医薬についての用途発明においては、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おいて裏付けられた範囲を超えるものである場合には、その特許請求の範囲の記載は、発明の詳細な説明に記載したものであるとはいえないし、特許を受けようとする発明の特定に欠くことができない事項のみを記載したものであるともいえないから、改正前特許法 36 条 5 項 1 号及び 2 号（注：現法の 36 条 6 項 1 号及び 2 号に相当）に規定する要件を満足しないと解するのが相当である。」

すなわち、「サポート要件」は、特許請求の範囲に対して発明の詳細な説明による裏付けがあるかという問題であるから、特許請求の範囲に記載する発明は、発明の詳細な説明において実施可能なように記載しなければならないとする「実施可能要件」と、表裏一体の関係にあることが多く、サポート要件を満たさない場合は、同時に、実施可能要件を満たさないことも多い（知財高判平 18.10.4（平成 17 年（行ケ）第 10579 号、知財高判平 17.10.19（平成 17 年（行ケ）第 10013 号）。

例えば、美白効果の特徴とする化粧品に関する発明について、その特許請求の範囲に複数の有効成分が並列的に記載されている場合を例にすると、その全ての有効成分について、その物が作れるように、且つ、その物が美白効果を有することが確認できるように明細書を記載することが求められる。そして、これらの事項が明細書に記載されていない場合には、実施可能要件違反の類型 (B) 「請求項に係る発明に含まれる実施の形態以外の部分が実施可能でないことに起因する実施可能要件違反」に該当し、且つ、サポート要件違反の類型 (C) 「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」に該当することになると考えられる。

一つの出願にサポート要件違反と実施可能要件違反の両方がある場合、英国の審査ガイドラインでは、原則サポート要件を適用し、実施可能要件を満たさないことが明白であるときは、実施可能要件を適用することになっているが (Manual of patent practice 14.150)、日本の特許庁でも、同様にサポート要件を優先的に適用しているように思われる。思うに、前述するように、サポート要件違反は出願人に反論の余地がないからである。

4.5 出願後に提出した実験データの取り扱い

サポート要件と同様、出願後に、特許庁に実験データを提出することで、実施可能要件を補えるかという問題がある。

これに関して、知財高判平 19.7.19 (平成 18 年 (行ケ) 第 10487 号) では、出願後に提出された実験データについて、次のように判示している。

「特許出願が法 36 条 4 項の実施可能要件を満たすといえるためには、既に述べたように、明細書の発明の詳細な説明自体に特許に係る発明が実施可能なように記載する必要があり、その記載のない事項を後の実験等により補うことが許されないことは明らかであるから、そもそも訂正明細書に記載のない事実に係る甲 11 についての原告の主張は失当である。」

すなわち、実施可能要件は、明細書などに記載された事項と出願時の技術常識に基づいて判断されるべきものであり、明細書等の記載と出願時の技術常識に基づいて、実施可能要件を満たしているとは認められない場合に、記載されていない事項を補うことを目的とする実験データの提出は、実施可能要件を満たすことの根拠にならない (その他、知財高判平 18.2.16 (平成 17 年 (行ケ) 第 10205 号)、知財高判平 18.10.30 (平成 17 年 (行ケ) 第 10820 号)、知財高判平 19.7.19 (平成 18 年 (行ケ) 第 10487 号) など参照)。

しかし、出願後に提出された実験データが、明細書等の記載と出願時の技術常識に基づいて、当業者が予想できる効果を確認するためや、当業者が特定の試験結果を得ることができることを裏付けることを目的とするものである場合は、実施可能要件を満たすことの根拠として採用されることがある (東京高判平 14.11.28 (平成 13 年 (行ケ) 第 334 号)、東京高判平 15.10.29 (平成 14 年 (行ケ) 第 180 号)、東京高判平 16.10.6 (平成 15 年 (行ケ) 第 467 号) など)。

5 出願に必要な実験データ

5.1 薬理試験はどの程度求められるか

以上のことからわかるように、美白効果、保湿効果または抗老化効果 (老化予防効果) などの薬理効果を訴求した皮膚外用剤 (化粧品を含む) に関する発明は、これらの効果が公知の成分を含むものでない限り、原則、上記効果を示す実験データを明細書に記載する必要がある。

過去 5 年に発行された登録公報の中から、「美白」、「保湿」および「抗老化 (老化予防)」を効果とする皮膚外用剤 (化粧品を含む) に関する特許をランダムに 20 件ずつ抽出し、どういった実験データによる裏付けがされているか調べた結果を下記に示す (表 1 ~ 3)。

(1) 事例 1: 美白効果を訴求した皮膚外用剤に関する特許発明 (表 1)

対象とした特許明細書の殆どには、インビトロ試験と動物またはヒトを用いた試験の両方の実験データが記載されていた。パネラーによる官能評価だけで登録になっているケースも 2 件あったが、そこでは 20 ~ 40 名のパネラーを用いた試験が行われていた。また、インビトロ試験 (メラニン生成抑制試験またはチロシナーゼ活性阻害試験) だけで登録になっているケースもあったが、これは、①紫外線によりメラノサイトが活性化することによりチロシナーゼ酵素が働き、メラニン色素が生成されること、および②このメラノサイトの活性を抑制し、チロシナーゼ酵素及びメラニン色素の生成を抑制することにより、皮膚の着色やシミ等の色素沈着が防止できることが当業界において周知技術になっているからである。

表 1

インビトロ試験	
培養細胞によるメラニン生成抑制試験	7 件
チロシナーゼ活性阻害試験	8 件
動物を用いた試験	
UV-B 誘導色素斑の淡色化を目視・色差計により評価	3 件
パネラーによる実用試験	
美白・くすみ解消を官能評価 (n = 4 ~ 40)	11 件
UV-B 誘導色素斑の淡色化を色差計により評価 (n = 10 ~ 20)	5 件

(2) 実例 2: 保湿効果を訴求した皮膚外用剤に関する特許発明 (表 2)

インビトロ試験単独で保湿効果を評価したものではなく、その殆どが、インビトロ試験と併せて動物またはヒトを用いて保湿効果を評価していた。詳細は不明であるが、皮膚保湿効果を直接的に反映するインビトロ試験が確立されていないことが背景としてあるのであろうか。一方、保湿効果については、複数のパネラーによる官能試験だけで登録になっているケースも多かったが、その中にはクレマー等の検定法を用いて有意差を示したケースも散見された。

表 2

インビトロ試験	
濾紙を湿潤させて水分残存率/水分蒸発速度から蒸散抑制効果を評価	4 件
重量法による吸湿性試験	2 件
動物を用いた試験	
経皮水分蒸散量をテパメーターで測定し、蒸散抑制効果を評価	1 件
パネラーによる実用試験	
保湿効果を官能評価 (n = 2 ~ 20) 評価項目:かさつき改善・荒れ改善・しっとり感・保湿持続性・弾性改善	12 件
角質層の水分量を皮膚コンダクタンスで測定 (n = 10 ~ 40)	9 件
表皮水分量を高周波インピーダンスメーターで測定	3 件
経皮水分蒸散量をテパメーターで測定し、蒸散抑制効果を評価	1 件

(3) 実例 3: 抗老化効果を訴求した皮膚外用剤に関する特許発明 (表 3)

インビトロ試験単独で抗老化効果を評価したものは殆どなく、多くが、インビトロ試験に加えて、動物またはヒトを用いてシワ形成抑制という観点から抗老化効果を評価していた。

またインビトロ試験を採用している明細書の多くには、その試験が皮膚の抗老化効果を評価する適切な試験系であることが説明されていた。例えば、インビトロ試験として「表皮角質細胞のラミニン 5 産生能の評価試験」を採用している特許第 3687747 号には、「ラミニン 5

は正常な基底膜構造またはその機能の維持または修復に寄与し、日々の生活において紫外線、乾燥などの外的ストレス、さらに、精神的ストレスなどの内的なストレスによって傷害を受けて引き起こされる基底膜の構造変化を修復することで皮膚の老化の進行を遅延させることができる。換言すれば、前記ラミニン 5 の産生を増殖することは、ヒト皮膚基底膜の性状な構造の維持に役立ち、延いては、皮膚老化の防止または改善 (抗老化) をもたらすであろう。」と、ラミニン 5 産生能と抗老化との関係が説明されている。

表 3

インビトロ試験	
コラーゲン産生促進作用を評価	5 件
コラゲナーゼ活性阻害作用を評価	5 件
ヒアルロン酸産生促進作用を評価	4 件
ヒアルロニダーゼ活性阻害作用を評価	1 件
エラスターゼ阻害作用を評価	3 件
メイラード反応阻害作用を評価	1 件
マトリックスメタロプロテアーゼ (MMP1) の活性阻害作用を評価	1 件
エストロゲン様作用を、エストロゲン依存性細胞の増殖への影響から評価	2 件
ラミニン 5 産生能を評価	1 件
真皮線維芽細胞代謝活性化作用/線維芽細胞増殖作用を評価	3 件
紫外線による細胞傷害防御作用を、真皮線維芽細胞の生存率から評価	1 件
動物を用いた試験	
ヘアレスマウスに UV-B/UV-A 照射し、しわ形成抑制効果を評価	8 件
UV-B/UV-A 照射後の皮膚弾力を評価	1 件
パネラーによる実用試験	
小じわ改善効果・肌のはり・たるみ改善の官能評価 (n=10 ~ 40)	12 件
皮膚より採取したシリコンレプリカの肉眼判定/シリコンレプリカからシワの長さや深さを測定して、シワ改善効果を評価	1 件

以上のことからわかるように、特許出願に際して、採用した試験系と発明の薬理用途との関連性が明確でありさえすれば、ヒトや動物を対象とした実験データは必ずしも必要でなく、細胞を用いた試験などインビトロでの

基礎的な実験データで十分である。但し、採用した試験系と薬理用途との関連性についての立証責任は出願人にある。従って、薬理効果を反映した試験系として確立されたものを用いることが好ましいが、そうでない場合は、明細書に採用した試験系と発明の薬理用途との関係を明確に記載するか、若しくはそれを説明した文献名を記載しておくことが肝要である。

5.2 Paper Example について

前述するように、皮膚外用剤（化粧品を含む）を始めとする医薬品に関する発明は、実際に実験した結果を明細中に実施例として記載することが必要である。そして、広く強い権利を取得するためには、1つだけでなく、特許請求の範囲に記載する発明のすべてをサポートする数多くの実施例を記載することが必要である。一方、我が国の特許法は先願主義を採っているため、1日でも早く特許出願する必要がある。このため、出願に際して十分な実験データが揃えられないこともよく生じる。

この場合、Paper Exampleの可否が問題となるが、十分な根拠となる説明があれば、実際の実験データに加えて、Paper Exampleを記載することは必ずしも否定されるものでない。発明を広く権利化するためにむしろ好ましいことである。例えば、実際の実験データ（Working Example）の結果から、他の成分についても同様のことが論理的に説明できるのであれば、その説明を十分にしたうえで、「〇〇〇でも、実施例1と同様な結果が得られるだろう。」と記載することは問題にならない。

ちなみに、明細書に記載された実験データの信憑性が問題となり、特許が無効になった事件として、東京高判平16.12.15（平成15年（行ケ）第166号「アトピー性皮膚炎治療用の外用剤」）があることに留意されたい。

5.3 安全性データの必要性

特許取得に際して、安全性データ（毒性試験や皮膚刺激性試験など）は、安全性が発明の特徴や効果でない限り、原則不要である。すなわち、化粧品を始め、医薬発明の審査において、毒性や副作用は考慮されず、その記

載がないことを理由として拒絶されることはない。その理由として、副作用がある医薬に関する発明であっても、その発明の公開により社会水準が向上し、副作用を防ぐ技術の開発に繋がる可能性があることを考えれば、技術進歩の基礎となる意味で、特許法の目的に合う発明といえるからである。

但し、毒性や皮膚刺激性などの副作用がないことまたは少ないことを、発明の一つの特徴および効果としている場合は、それを裏付ける合理的な説明または実験データが必要である。

6 出願時に実験データが不足している場合の対処方法

前述するように、先願主義の下、1日でも早く特許出願するにあたり十分な実験データが揃えられないことがある。またこの場合、それを補足することを目的として後から実験データを提出することも許されない。

このようなときに利用できる制度として、優先権制度（特許法41条、パリ条約4条）がある。先の特許出願の日から1年以内であれば、実験データなどの新たな内容を付加して新たな特許出願をすることができる制度である。この場合、先の出願の明細書に記載した発明については、先の出願日を基準に新規性や進歩性等が判断される。具体的には、図1に示すように、先の出願Aの優先権を主張した出願B（優先権主張出願）の審査において、発明αについては先の出願A（基礎出願）の出願日を基準として新規性・進歩性等が判断される。したがって、出願Bは、発表Cにより発明αが公表されても新規性は否定されない。

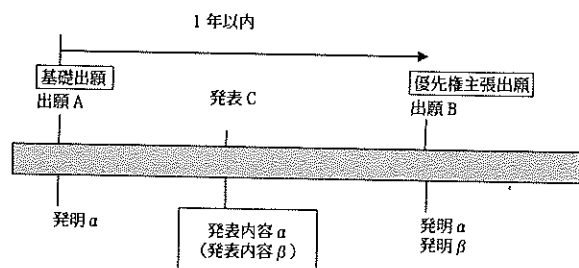


図1 優先権制度

しかし、優先権主張出願に際して、新たな実験データに基づいて追加された発明については現実の出願日を基準として判断される。具体的には、出願Bの審査において、新たに追加された発明 β については出願Bの出願日を基準として新規性・進歩性等が判断される。したがって、発表Cにより発明 β が公表されていれば、出願Bにかかる発明のうち発明 β は、発表Cにより新規性がないとして判断される。また、発明 β が、発表Cにより公表された発明 α から容易に思いつくような発明である場合は、発表Cにより進歩性がないと判断される。

これからわかるように、後の出願Bで追加した実験データによって初めてサポート要件や実施可能要件を満たすようになった発明の新規性および進歩性の判断基準日は、出願Bの出願日であるので、注意が必要である。

7 最後に

以上説明したように、特許要件のうち新規性や進歩性については、出願後に瑕疵が見つかった場合でも補正書や実験データの提出により解消することができるが、明細書の記載要件、特にサポート要件や実施可能要件は、出願後に瑕疵が見つかった場合にはもはや解消できないケースが殆どである。従って、特許出願に際しては、サポート要件や実施可能要件を満たすように明細書を書くことはもちろん重要であるが、予め取得したい権利範囲を念頭において、サポート要件および実施可能要件を満たすための実験データを取得することも極めて重要である。

参考文献

- ・森岡誠「サポート要件をめぐる近時の裁判例」*パテント* Vol.60, No.7 (2007) 72頁
- ・相田義明「明細書の記載要件の実務と裁判例」*tokugikon* 2007.11.14 no. 247, 110-108頁
- ・山中隆幸「明細書の記載要件に関する考察」*パテント* Vol. 61, No. 7 (2008) 4-15頁