

# 知財法務の勘所Q&A（第17回）

## 特許訴訟における実験データの取扱い



アンダーソン・毛利・友常法律事務所  
弁護士・博士（工学） 後藤 直之

**Q1** 特許訴訟で実験データが問題になるのは、どのような場合ですか。

**A1** 発明の進歩性（特許法29条2項）や特許明細書の実施可能要件（特許法36条4項1号）が問題になる場合に、実験データが問題になることが多いといえます。発明の進歩性は、公知技術との関係で、当該発明が容易に想到することができなかつたかが問題になり、明細書に記載された実施例や引例の実験データを検討する必要性が高い場合が多くあります。発明の進歩性のうち、発明の顕著な効果については、特許明細書の記載から認識・推論できる範囲で、出願後に補充した実験データも参酌されるので、当該実験データの検討が行われることも少なくありません。また、実施可能要件は、明細書の記載に基づき、当業者が発明を実施できるかどうか問題になるので、当事者が追試を行うなどして、その追試や明細書に記載された実施例の実験データが検討対象になります。そのほか、サポート要件（特許法36条6項1号）が問題になる場合にも、実験データが検討対象になる可能性があります。

審決等取消訴訟においては、特許の有効性や発明の特許性が問題になるので、多くの場合、進歩性、実施可能要件、サポート要件等が争われます。

特許侵害訴訟では、まず、被告の行為が原告の特許（以下「原告特許」といいます。）に記載された発明（以下「原告発明」といいます。）を実施するものであるかどうかという点（いわゆる充足論）及び原告の特許が無効であるかどうかという点（いわゆる無効論。特許法104条の3第1項。）の2点が争われます（これらを併せて侵害論といいます。被告がそのうち一方のみを主張する場合もあります）。裁判所が、被告が原告特許を侵害すると判断した場合、原告が損害賠償を請求している場合、続いて損害額の審理が行われます（いわゆる損害論）。

したがって、特許侵害訴訟においても、特許の有効性が問題になり得ます。実際に、特許侵害訴訟において、かなりの割合で、原告特許が無効であるという主張がなされています。この場合、上記と同様に、原告特許の進歩性や実施可能要件などが争われることとなります。

また、特許侵害訴訟においては、充足論においても、実験データが問題となり得ます。被告の行為が、原告発明を実施するものであるかどうか、実験データを精査しなければ分からない場合