

# 内在同一について判断した高裁判決を読む



会員 宮前 尚祐

## 要 約

内在同一に関する判断手法に定説はなく、裁判所の判断も一貫しているとは言えない。そこで、本稿では、我が国の高裁判決（知財高裁・東京高裁判決）にあたり、一定の整理を試みる。本論点の一般的規範について論じた判決を通じ、その立場は大きく見て、引例と物が同じであることが証明されれば新規性なしとする「物質同一説」と、技術的思想（もの）の異同をより強調する「思想同一説」に分かれることを確認した。発明の同一性の判断態様として、機能・特性等について（機能、特性等を物の特定に役立たないとするか）、必然性について（引例と本件発明とが当然に一致することを要するか）、認識について（引例における本件発明の認識まで必要とするか）、に分けて分析した。判断手法に関しては、事後的資料等（出願後に公開された文献、追試の結果、本件明細書）の参酌について、これを肯定する説と否定する説とが併存することを確認した。

私見としては内在同一の判断は「思想同一説」によるべきものと解する。その他の各論点についても意見を述べる。我が国における内在同一の判断の在り方について、さらに議論が深まることを期したい。

## 【討論対象となることを希望する論点】

1. 内在同一の判断の一般的規範は、「思想同一説」によるべきか、「物質同一説」によるべきか。
2. 内在同一の判断資料（事後的資料等）の参酌はどこまで認めるべきか。追試の結果、出願後に公開された文献、本願明細書、これらの参酌はどうあるべきか。
3. 内在同一の判断において、物の特定に、機能・特性等は役立たないとするか（特性無価値説）、それにより特定が生じるとするか（特性限定説）。
4. 内在同一の判断において、当然に同一という高い同一性を必要とするか（当然同一説）、通常同一という程度（通常同一説）でよいとするか。
5. 内在同一の判断に「認識」を必要とするか。公知発明において本件発明の技術的特徴に関する認識まで示していることが必要か。

## 目次

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. はじめに            | 4. 2 不参酌説      |
| 2. 一般的規範           | 4. 3 本件明細書の参酌  |
| 2. 1 物質同一説         | 5. 各説の関係       |
| 2. 2 思想同一説         | 5. 1 判断態様について  |
| 3. 判断態様（争点各論）      | 5. 2 判断手法について  |
| 3. 1 機能・特性等について    | 6. 考察（私見）      |
| (1) 特性無価値説         | 6. 1 一般的規範について |
| (2) 特性限定説          | 6. 2 判断態様について  |
| 3. 2 必然性について       | 6. 3 判断手法について  |
| (1) 当然同一説          | 7. おわりに        |
| (2) 通常同一説          |                |
| 3. 3 認識について        |                |
| 4. 判断手法（事後的資料等の参酌） |                |
| 4. 1 参酌説           |                |

## 1. はじめに

すでに公知になっている物質や組成物、構造体等について、新たな属性や機能、物性、内部構成等を発見

することがある。この発見に基づいて、新たな技術課題を解決することを見出したとき、そこに発明が生まれうる。その発明のモチーフとなった物質等はすでに公知（パブリックドメイン）になっており、その物としては独占に適さない。一方、技術的思想としての側面を重視するなら、新たな思想を提供しており、そのものとしては保護に値する。このような場合に、特許権を付与するか否かが問題となる。これが、内在同一の論点である。

我が国では、この論点に対して真っ向から答えを出した判決はなく、体系的に裁判例が積み上がっているとはいえない。そこで、本稿では、内在同一について判断した一連の高等裁判所の判決を過去に遡って分析し、その判断の在り方や争点についての整理を試みる。

## 2. 一般的規範

まず、我が国の高裁が、内在同一の論点に対し、どのような一般的規範（建前）を立てて判断しているかを、代表的な2件の判決に当たって確認する。

### 2. 1 物質同一説

・事件 No.3 誘電体磁器Ⅲ事件<sup>(1)</sup>

本件発明は、共振器等に用いられる誘電体磁器を発明対象とする。その発明の新規な特徴は、上記磁器の結晶構造を規定した点である。引例（乙1）は、同様の誘電体磁器を開示しているが、上記結晶構造については開示がない。これに対し、被告（被疑侵害者）は引例の追試をし、本件発明の結晶構造を充たすことを示した。知財高裁は以下のように説示する。

「当業者が乙1 公報記載の実施例を再現実験して当該物質を作成すれば、その特定の構成を確認し得るときには、当該物質のその特定の構成については、当業者は、いつでもこの刊行物記載の実施例と、その再現実験により容易にこれを知り得るのであるから、このような場合は、刊行物の記載と、当該実施例の再現実験により確認される当該属性も含めて、< 29 条 1 項 3 ><sup>(2)</sup>号の「刊行物に記載された発明」と評価し得るものと解される（以下、これを「広義の刊行物記載発明」ともいう。）」<sup>(3)</sup>

知財高裁は、上記のように一般的規範を確認し、引例（乙1）の追試により本件発明の結晶構造を確認したことをもって新規性を否定した。

上記のように引例に開示された物と本件発明の物と

が同一であると事後的にでも証明されれば、本件発明の新規性を否定する立場を、本稿では「物質同一説」と呼ぶ。

### 2. 2 思想同一説

・事件 No.12 アジスロマイシン 2 水和物 I 事件

本件のクレームは、「結晶性アジスロマイシン 2 水和物」（全文）である。これまで、2 水和物は知られておらず、その結晶も初めて同定されたものである。これに対して引例（甲2）は、アジスロマイシンの結晶を得たことと、その結晶の格子定数とを記載している。原告（無効審判請求人）は、本件の優先日後に公開された文献に基づき、その格子定数が2 水和物結晶の格子定数とほぼ一致することを示した。知財高裁は下記のように判示する。

「『刊行物』に『物の発明』が記載されているというためには、同刊行物に当該物の発明の構成が開示されていることを要することはいうまでもないが、発明が技術的思想の創作であること（同法 2 条 1 項参照）にかんがみれば、当該物の発明の構成が開示されていることに止まらず、当該刊行物に接した当業者が、特別の思考を経ることなく、容易にその技術的思想を実施し得る程度に、当該発明の技術的思想が開示されていることを要するものというべきである。」

知財高裁は本件発明の新規性を認めた。このように、物としての同一性に止まらず、技術的思想（もの）としての同一性を重視する立場を、本稿では「思想同一説」と呼ぶ。

## 3. 判断態様（争点各論）

以下では、内在同一の判断に関する個別的な論点について確認する。

### 3. 1 機能・特性等について

#### (1) 特性無価値説

審査基準<sup>(4)</sup>は、その物が固有に有している機能、特性等（作用、機能、性質又は特性）が請求項中に記載されている場合について、以下のように説明している。

「請求項中に機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載があったとしても、審査官は、その記載を、その物自体を意味しているものと認定する。その機能、特性等を示す記載はその物を特定するのに役に



について、蓋然性や可能性があるという程度では同一とせず、当然といえる同一性を求めている。引例の地位を厳格に制限するこの立場を「当然同一説」と呼ぶ。

・事件 No.6 誘電体磁器 I 事件

本事案は、先に 2. 1 で説明した事件 No.3 誘電体磁器 III 事件と同一の特許権を対象にした審決等取消訴訟である（ただし引例は異なる）。本件発明は、上記のとおり特定の結晶構造を規定した誘電体磁器に関する。これに対し、審決は、追試の結果が一部一致することや、周知技術が示す結晶学的な側面からみて、引例（甲 1）の誘電体磁器は本件発明と同一の結晶構造をとる可能性があると見て、これを相違点としては認めなかった。知財高裁は以下のように判示する。

「甲 1 の・・・誘電体磁器組成物は、＜本件発明の＞結晶構造をとる可能性が排除できないとしても、そのような結晶構造ではない多種多様な結晶構造をとる可能性も存在するのであるから、甲 1 に、＜本件発明の結晶構造を有する＞誘電体磁器組成物が直ちに記載されているとすることはできない。」

・事件 No.18 2 軸配向ポリアミドフィルム事件

本件発明は 2 軸延伸により製造されるポリアミドフィルムの分散粒子の寸法を規定していた。引例は、同様の製造方法をとったポリアミドフィルムを開示していたが、分散粒子の寸法については開示していなかった。原告・被告ともに引例の追試の結果を提出し、それぞれ本件発明の分散粒子の寸法を充たすこと、充たさないことを示し対立した。争点としては、引例に開示のない DR（口金孔の間隙とシートの厚さの比）の設定により結果が異なることが挙げられた。東京高裁は以下のように判示する。

「たまたま本件発明 1 の物性を具えるものが製造されることがあり得るということだけで、本件発明 1 が引用例に開示されているとか、本件発明 1 に新規性がなるとすることはできない、というべきである。」

これらの判決（事件 No.6, 18）もまた、発明の同一性を可能性では否定できないとするものである。「当然同一説」と軌を一にする立場と言える。

（2）通常同一説

・事件 No.8 負極活物質事件

本件発明はリチウムイオン電池に用いる負極活物質に係るもので、その平均細孔直径と pH とを規定したことを特徴とする。引例は同様の負極活物質を開示しているが、細孔直径と pH については記載がなかった。原告（出願人）は引例の追試を行った。そこで、引例には記載のない活物質の粉碎条件により、本件発明の pH の範囲に入る場合も、入らない場合もあることを示した。その上で、引例に記載の製造条件では、本件発明の負極活物質が「必ず得られるというものではない」ことに触れ、新規性を主張した。知財高裁は下記のように判示して、新規性を否定した。

「本願明細書には、＜粉碎条件＞を調整して pH 値を意識的に調整することが必要であることについては何らの記載がなく、pH 値を調整するため、＜粉碎条件＞を調整することが技術常識であるともいえないから、当業者が本件製法と引用発明製法で重なり合う製造条件の範囲でリチウムチタン複合酸化物粒子を製造すれば、通常は、その平均細孔直径・・・かつ pH 値が＜本件発明の範囲＞になるものというべきである」

このように引例と本件発明との当然（必ず）という同一性までは求めず、通常一致することをもって新規性を否定する立場を「通常同一説」とよぶ<sup>(5)</sup>。

3. 3 認識について

・事件 No.5 帯電微粒子水事件

本件発明は、帯電微粒子水を室内に放出して、菌等を不活性化する方法である。その新規な特徴の 1 つは上記微粒子水がラジカルを含むことである。被告（無効審判請求人）は、本件明細書を参照して、引例（甲 1）の微粒子水が本件発明の微粒子水と同じであれば、引例の微粒子水もラジカルを実質上含有すると主張した。また、被告は、引例の追試（甲 12, 乙 6）を行い、その帯電微粒子水がラジカルを含む事実を提示した。知財高裁は以下のように判示して、認識の欠如にふれ、これらの主張をしりぞけている。

「引用刊行物記載の帯電微粒子にラジカルが含まれていることを帯電微粒子水が本来有する特性として把握していたと認めることはできない。なお、甲第 12 号証及び乙第 6 号証の記載についても、あくまで追試時点の結果を示すものであり、本件優先日時点において当業者が引用刊行物記載の帯電微粒子水にラジカルが含まれていることを認識できたことを裏付けるものとはいえない。」

すなわち、発明が開示されているというためには、引例の物が本件発明の構成に該当するのではなく、出願前にそれを認識できていたことが必要であると述べる。これを「認識必要説」と呼ぶ<sup>(6)</sup>。

#### 4. 判断手法（事後的資料等の参酌）

次に、内在同一の判断資料として、追試の結果や出願後の公開文献、本件明細書の記載を、裁判所がどのように参酌しているかについて確認する。

##### 4. 1 参酌説

###### ・事件 No.3 誘電体磁器Ⅲ事件

上記 2. 1 で「物質同一説」として挙げた本件では、下記のように説示していた。  
「再現実験により確認される当該属性も含めて、< 29 条 1 項 3 >号の「刊行物に記載された発明」と評価し得るものと解される」

つまり、追試の結果の参酌を許す立場である。

###### ・事件 No.9 経管栄養剤事件

本件では胃瘻から導入する栄養剤をクレームしている。本件発明ではこの栄養剤（組成物）の粘度を規定したことを特徴とする。引例は症例報告で、<sub>(R)</sub>テルミールソフト（栄養剤）を開示していた。ただし、その粘度は開示していない。この<sub>(R)</sub>テルミールソフトが本件発明の粘度を満たすか否かが争われた。これに対し被告（特許庁）は本件出願後に開示された<sub>(R)</sub>テルミールソフトのカタログを引用し、そこに本件発明の規定を満たす粘度が記載されていることを指摘した。知財高裁は以下のように説示する。

「当業者が、当該刊行物の記載及び特許出願時の技術常識に基づいて、その物ないしその物と同一性のある構成の物を入手することが可能であれば、必ずしも、当該刊行物にその物の性状が具体的に開示されている必要はなく、それをもって足りるというべきである。」  
「発明の進歩性の有無を判断するに当たり、上記出願当時の技術水準を出願後に領布された刊行物によって認定し、これにより上記進歩性の有無を判断しても、そのこと自体は、特許法 29 条 2 項の規定に反するものではない」

このように事後文献や追試の結果（事後的資料）<sup>(7)</sup>を参酌して、本件発明の物と引例の物とが事後的に同

一であると証明されれば、新規性なし（あるいは進歩性判断の基礎）とする立場を、本稿では「参酌説」と呼ぶ。

##### 4. 2 不参酌説

###### ・事件 No.12 アジスロマイシン 2 水和物 I 事件

先に 2. 2 で「思想同一説」として挙げた本事件では、引例（甲 2）に記載された結晶の格子定数をどのように解釈するかが争点となった。これに対して、原告（無効審判請求人）は、本件の優先日後に公開された事後文献（甲 3、甲 4）を引用した。そこには 2 水和物結晶の格子定数が開示されており、これが引例（甲 2）に示された格子定数とほぼ一致する。このことをもって新規性欠如を主張した。これについて、知財高裁は下記のように判示して新規性を認めている。

「甲第 3、第 4 号証は、いずれも本件特許出願に係る上記優先権主張日後に刊行された刊行物であるから・・・、これらの刊行物の記載を参酌することにより、当業者において甲第 2 号証の結晶 A が結晶性アジスロマイシン 2 水和物であると容易に知ることができたとしても、本件特許出願との関係で、甲第 2 号証が< 29 条 1 項 3 号 >所定の刊行物ということではできない。」<sup>(8)</sup>

###### ・事件 No.5 帯電微粒子水事件

前記 3. 3 で紹介した本件において、知財高裁は以下のように判示して、本件明細書および追試結果の参酌を許さず、新規性欠如との主張をしりぞけている。「本件優先日時点においては本件特許明細書は未だ公知の刊行物とはなっておらず、当業者においてこれに接することができない以上、甲 1 発明 1 の内容を解釈するに当たり、本件特許明細書の記載事項を参酌することができないことは明らかである。」

「甲第 12 号証及び乙第 6 号証の記載についても、あくまで追試時点の結果を示すものであり、本件優先日時点において当業者が引用刊行物記載の帯電微粒子水にラジカルが含まれていることを認識できたことを裏付けるものとはいえない。」

###### ・事件 No.7 耐熱性リボヌクレアーゼ H 事件

本件（前記 3. 1 (2) 参照）において、知財高裁は、以下のように判示して審決の認定が誤りであるとした。「発明の進歩性の有無を判断するにあたって参酌する

ことができる知見は、出願前までのものであ・・・る。また、特許出願された発明に関する明細書に記載された知識に基づいて出願前の発明ないし技術常識を認定することは、後知恵に基づいて特許出願された発明の進歩性を判断することになりかねず、・・・許されない。

本件において、審決が、本願明細書の記載に基づいて、『<本件発明の基質切断特異性を>推認することができ』とし、あるいは、本願出願後の文献である甲2に基づいて、『本願補正発明のポリペプチドが、引用文献3に記載される RNase HIIPk と比べて、格別な違いはない』とした判断手法は、誤りである。」

上記の3件の事件（事件 No.12, No.5, No.7）では、本件明細書の参酌のみならず、出願日（優先日）後の頒布や試験実施であることを理由に、追試の結果や事後文献（事後的資料）の参酌も否定している。本稿ではこの立場を「不参酌説」と呼ぶ。

#### 4. 3 本件明細書の参酌

・事件 No.20 抗菌性無機塗料事件

前記3. 1 (1) に記載の本件で、東京高裁は下記のように判示して、本件発明の新規性を否定した。  
「本件明細書の上記各記載を検討すると、本件明細書においては、一貫して、酸化チタンが『光触媒機能を有する成分』の代表例として、・・・挙げられてくゝる。

そうすると、・・・刊行物1の組成物に酸化チタンを添加したものは、客観的にみると、まさしく、本件塗料と同じ成分・組成からなる無機塗料に『光触媒機能を有する成分を含有する抗菌剤』を配合したものであるといわざるを得ない。」

本件明細書の記載に基づき酸化チタンの機能・作用を認定し、これをもって引例との同一性の結論を導きだしている。今回検討した22件のうち、唯一、本件明細書の参酌を許した例である。

### 5. 各説の関係

#### 5. 1 判断態様について

一般的規範である「物質同一説」および「思想同一説」と、判断態様に関する各説との関係を示すと下記のとおりである。

「物質同一説」を主体とする立場からは、機能、特性等に関する限定はその物質の区別に役立たないから、「特性無価値説」となろう。認識のような主観的要素

もその考慮の対象とならないであろう。つまり「認識不要説」となる。「思想同一説」ならそれぞれその逆の方向となろう。

発明の一致の必然性について、新規性を厳格にみる「当然同一説」をとるか、緩やかにみる「通常同一説」とするかは、上記一般的規範とは離れた評価・判断となろう。立証責任の分配との関係もあり、この点は次項で考察する。

#### 5. 2 判断手法について

ここで問題になるのは、主引例の適格性ではない。主引例に開示された公知物の内在的な特性等を特定するために、副引例として事後的資料等を参酌することが許されるかという点である。これを許す立場は、そのまま物の同一性の評価に直結しやすく、「物質同一説」による方向となろう。

一方、上記副引例の参酌を許さない裁判例では、その理由を、おおむね出願日後に公開もしくは追試された情報であることに求めている。これは、思想的な価値判断が前面に現れた結果と思われ、その思想（課題解決、発見、着想等）に対する後知恵を排除する意図が強いように解される。論理必然的なものではないが、「思想同一説」は「不参酌説」につながりやすいようである。

### 6. 考察（私見）

今後、我が国は内在同一の判断に対してどのような立場をとるべきか。誌上研究発表会の趣旨に鑑み、筆者の私見を含めて考察してみたい。

紙幅の関係から詳説はできないが、欧米の状況に触れておく。筆者の分析によれば、本論点に関し米国では、どちらかという物質同一説で、特性無価値説、必然性必要説（当然同一説）かつ認識不要説の立場をとっていると解される<sup>(9)</sup>。一方、欧州特許庁（EPO）では、用途発明についてはあるが、「技術的特徴が利用可能でないなら、たとえその技術的效果が内在的なものであっても、新規性を有する」とする拡大審判部の審決がある<sup>(10)</sup>。物質的な一致性やその内在的效果の一致性に拘泥するのではなく、技術的特徴（用途）の公衆への利用可能化（公知化）を評価する点で、思想同一説と親和的な判断と言えよう。また、欧州特許庁では必然性必要説（当然同一説）をとり<sup>(11)</sup>、認識必要説をとっている<sup>(12)</sup>。

## 6. 1 一般的規範について

筆者は、我が国においては、「思想同一説」をとるべきと解する。特許法の保護対象は「発明」、つまり「技術思想」に他ならない（特許法2条1項）。この発明が審査対象（特許法29条1項、2項等）となり、保護の対象となる。この点に異論はないと思われる。特許法70条1項の「技術的範囲」との関係が問題となるが、これは上記「技術思想」と同義と解すべきであろう。侵害訴訟の係争物（訴訟物）の特定、侵害物件との対比の便宜等から、「技術的範囲」を別意に解する向きもあるが、違和感が残る。そして、侵害訴訟の局面（出口）の都合で、「物質同一説」をとり、発明保護（入口）を狭めるのなら、それは本末転倒に思われる。容易ではないが、むしろ、訴訟物のなかにも思想的側面を加味して審理・執行する工夫や努力も必要となろう<sup>(13)</sup>。

「思想同一説」では、すでに公知物を製造等していた者において、その物またはその一部に独占権が発生し、事後的にその実施が制限される可能性がある（ただし、これは「物質同一説」でもありうる）。確かにこの交通整理は必要である。先の実施者は、その物のなかで、新たな特許発明に規定される以外の特性や構造の物を製造するよう迂回する必要があるかもしれない。あるいは、先使用权を主張して、自己の実施の継続を確保することも考慮される。このような秩序で妥当かはさらに検討が必要であろう。

## 6. 2 判断態様について

「思想同一説」をとる立場からは、機能、特性等による限定および認識の必要性については、プロパテント方向となろう。つまり、機能、特性等による限定を考慮して新規性判断をすることを是とする。認識については、「認識」という表現でよいかは別として、思想的な開示の一致性という観点からは自ずと当業者の主観的な要素を加味せざるをえないと解される。

必然性については、一般的規範とは別に、立証責任の観点からみて「当然同一説」が妥当するように解される。新規性・進歩性判断の立証責任はこれを否定する側にあると解されている。とすれば、蓋然性や可能性にとどまらず、新規性・進歩性を否定する根拠を確信（当然）の程度にまで立証しなければならない。

上記のような立場では新規性が肯定されすぎるといふ懸念もある。しかし、進歩性の判断もなされることを考慮すべきであろう。発明の課題を考慮した容易想

到性の判断を経ることにより、思想的価値の低いもの（例えば苦し紛れの補正など）はそこで排除される。

## 6. 3 判断手法について

進歩性の判断においてはであるが、事後文献の参酌を許した最高裁判決がある<sup>(14)</sup>。これを判例とするなら、「参酌説」がベースになると解される。もとより、「思想同一説」の立場からも事後的資料の参酌を完全に排除すべき理由はない。必要によりこれを参酌した上で、物質的な一致性のみならず、思想的な一致性まで評価することができよう。ただし、本件明細書の開示までをも参酌できるかについては、発明者の発見や工夫がないがしろにされてしまう点で、疑問が残る。

## 7. おわりに

「物質同一説」は侵害訴訟の係争物を物として客観的に区分できる点で都合が良い。「思想同一説」では、思想という抽象的な概念（もの）で判断しなければならず、その区分は難しくなる。一方、発明保護の点では手厚い方向となろう。一長一短がある。

このようなジレンマから判断は難しくなる。一連の高裁判決をみるかぎり、内在同一の判断は必ずしも一貫していない。しかし、少なくとも本稿で述べた各論点のような規範的な側面においては、我が国も見解を統一していくことが望まれよう。本稿が、今後この点を議論していく上で、その着眼点をいくらかでも提示できていれば幸いである。

### (注記)

- (1) 事件 No. は本稿末尾に添付の裁判例の一覧表 A 参照
- (2) < > は判決の趣旨を変更しない範囲で、本稿の文脈に沿うように修正したことを意味する。本稿を通じて同様である。
- (3) 本稿で引用する判決ないし審査基準に付した下線は、逐一断らないが、いずれも筆者が加入したものである。
- (4) 特許・実用新案 審査基準 第三部 第2章 第4節 2.1.1
- (5) 本文の事件以外にも通常同一説をとるものとして、事件 No.3, No.15, No.21 が挙げられる。紙幅の関係から詳細は割愛する。
- (6) 本文の事案の他、認識必要説をとったと解される事案として、事件 No.10 フェノール性化合物事件が挙げられる。
- (7) 本稿では、出願後（優先日後）に公開された文献を事後文献とよぶ。この事後文献と追試の結果とを合わせて、事後的資料と呼ぶ。さらに本件明細書も併せて事後的資料等と呼ぶ。
- (8) 本件では追試の結果も争われている。こちらは参酌しうるとされた。ただし、主引例（甲2）の製造方法の記載が不完全

- で、そもそもその追試が不可能とされている。
- (9) 宮前尚祐, 知財管理, Vol.65, No.12, p.1633
- (10) G0002/88
- (11) T277/95, T687/97, T741/98, T100/01
- (12) 平成16年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告 [用途発明の審査・運用の在り方に関する調査研究報告] (平成17年3月, 財団法人知的財産研究所) 加藤実執筆部分, pp.41-45
- (13) 用途発明に関するものであるが, 吉田広志, 「用途発明に関する特許権の差止請求権のあり方: 「物」に着目した判断か

- ら「者」に着目した判断へ」, 知的財産法政策学研究, Vol.16 (2007), p.167 は訴訟物の特定に関する新たな可能性を論じる点で参考になる。
- (14) 昭和51年4月30日 最高裁昭和51年(行ッ)第9号
- 本件の公知例は, 気体レーザー放電装置の放射管の材料として, 硬質ガラスまたは石英を開示する。本件は, これを酸化ベリリウムに転用することが容易とされた事案である。最高裁では, その動機づけの判断資料の1つとして, 出願後に頒布された刊行物を参酌することは許されるとした。

表 A 検討対象とした内在同一を争点とする事件 (判決) の一覧

No.	判決言渡日 事件番号	事件名	相違点	事後的資料等*1			必然性	認識 必要説	事後的 資料の 参酌	新規性	進歩性
				追試	事後 文献	本件 明細書					
1	平成28年7月19日 平成27年(行ケ)10099	白色ポリエステルフィルムⅡ	結晶化温度 -ガラス転移点	○			当然 同一		参酌	あり	あり
2	平成26年10月23日 平成25年(行ケ)10303	白色ポリエステルフィルムⅠ	結晶化温度 -ガラス転移点	○			当然 同一		参酌	あり	—
3	平成26年9月25日 平成26年(ホ)10018	誘電体磁器Ⅲ	結晶構造、Q値	○			通常 同一		参酌	なし	—
4	平成26年9月25日 平成25年(行ケ)10324	誘電体磁器Ⅱ	結晶構造、Q値	○			—		参酌	あり	あり
5	平成26年1月30日 平成25(行ケ)10163	帯電微粒子水	ラジカル	○		○	—	○	不参酌	あり	あり
6	平成25年7月17日 平成24年(行ケ)10180	誘電体磁器Ⅰ	結晶構造、Q値				当然 同一		—	あり	なし
7	平成25年3月18日 平成24年(行ケ)10252	耐熱性リホスクレア-セH	基質切断特異性		○	○	—		不参酌	あり	なし
8	平成24年2月8日 平成23年(行ケ)10185	負極活物質	平均細孔直径・ pH	○			通常 同一		参酌	なし	—
9	平成22年12月22日 平成22年(行ケ)10163	経管栄養剤	粘度		○		—		参酌	—	なし
10	平成20年7月3日 平成19年(行ケ)10160	フェノール性化合物	副生物の含有	○			—	○	参酌	あり	なし
11	平成20年6月30日 平成19年(行ケ)10378	アジスロマイシン2水和物Ⅱ	2水和物結晶	○	○		—		不参酌	あり	—
12	平成20年4月21日 平成19年(行ケ)10120	アジスロマイシン2水和物Ⅰ	2水和物結晶	○	○		—		不参酌	あり	あり
13	平成19年11月28日 平成18年(行ケ)10250	船底塗料用防汚剤	純度、粒径	○			—		参酌	あり	あり
14	平成19年9月10日 平成19年(ホ)10034	セフニジル	X線回折ピーク	○			—		参酌	あり	あり
15	平成18年11月9日 平成17年(行ケ)10689 平成17年(行ケ)10690	アルミン酸塩蛍光体	X線回折ピーク	○			通常 同一		参酌	なし	—
16	平成17年6月30日 平成17年(行ケ)10280 平成17年(行ケ)10285	ニッケル超微粉	タップ密度	○			—		参酌	あり	—
17	平成16年12月21日 平成16年(行ケ)78	造粒方法事件	コーティング層 を介した結合	○			—		参酌	—	なし
18	平成16年8月24日 平成13年(行ケ)392	2軸配向ポリアミドフィルム	粒子の寸法	○	○		当然 同一		参酌	あり	—
19	平成15年1月28日 平成13年(行ケ)242	密封容器入り中性飲料	融点	○			—		参酌	なし	—
20	平成14年7月2日 平成12年(行ケ)198	抗菌性無機塗料	抗菌性・ 光触媒機能	○		○	—		本件明細 書の参酌	なし	—
21	平成12年6月26日 平成11年(行ケ)19	エチレン系共重合体	ポリマー物性	○			通常 同一		参酌	あり	—
22	平成11年7月15日 平成9年(行ケ)215	新規生体活性物質	物質同定データ	○			—		参酌	なし	—

\*1: 当事者から提出され争点となった事後的資料等

(原稿受領 2017. 1. 18)