

「内在同一について判断した高裁判決を読む」 についてのコメント

会員 川上 則明

目次

1. 内在同一に係る私案
2. 各論点に関するコメント
 - (1) 内在同一の判断の一般的規範
 - (2) 内在同一の判断資料（事後的資料等）の参酌
 - (3) 特性無価値説および特性限定説

1. 内在同一に係る私案

私の内在同一の考え方は現行の審査、審判、裁判によるものと異なるものであるが、内在同一に関する新規性の考え方を整理する上での一助になり得ると思われるので以下に述べる。

発明 A と同じ構造・特性を示すものはすべて新規性なしとするのが物質同一説であり、発明 A と用途が異なるものは新規性ありとするのが思想同一説と整理されよう。

このような整理のもと、内在同一性判断については、用途限定発明の観点から整理するのが適当と思料される。すなわち、内在同一を伴う発明は、用途限定発明とすべきと考える。

例えば刊行物 A に、物質 A の特性 a に伴う用途イが開示されている場合、この刊行物 A はあくまで用途イに限定された引例としての効力を有すると考える。よって、刊行物 A 開示後に出願された発明において、同じ物質 A の特性 a（特性 b でも構わない。）による用途口が見いだされた場合、この発明は用途発明として新規性を有する。

この考えは、用途限定発明とすることにより思想同一説を採用するものともいえる。また同時に、構造が同じものは、異なる機能・特性で限定しても新規性がない、とする点においては、物質同一説とも整合するものである。

特許法における発明は、法目的に鑑みれば産業の発達に寄与するものでなければならず、一部の用途に対

応するに過ぎないものは、その用途の範囲においてのみ特許権を有し得ると解するのが相当である。また、引例としての効力も該範囲までと解するのが妥当と思料される。

特に、内在同一性を有するにも係わらず、用途限定のないモノそのものとして権利化される場合は、特許法第 36 条 6 項 1 号違反の虞を有していると解される。モノそのものとしてクレームされた場合、そのクレームは明細書に開示のない用途まで含んでいると考えられるからである。

2. 各論点に関するコメント

上記私案のもと、提示された下記(1)～(3)の論点に関し、私の考えをコメントする。他の論点も興味あるものであるが、時間の関係で依然検討中である。

(1) 内在同一の判断の一般的規範

パテント誌 2017 年 5 月号に掲載された論考（以下、「掲載論考」という。）では、「事件 No.3 誘電体磁器Ⅲ事件」と「事件 No.12 アジスロマイシン 2 水和物 I 事件」を取り上げ、「物質同一説」と「思想同一説」を定義している。

そして、前者では、出願時に知り得なかった構造を後願がクレームした事件を、後者では、出願時に知り得なかった思想を後願がクレームした事件を扱っているとしている。すなわち、検討している対象事項がそれぞれ異なっている。

このため二者択一問題とはなっていないと考える。私の意見はどちらも真である。

ただし、事件 No.12 のクレームは「結晶性アジスロマイシン 2 水和物」であり、用途限定発明ではない。私の考えは内在同一は用途発明として新規性を有する、というものなので、正確にいえば、この点において、私の考えと相違する。その意味では、私の考えは

「用途同一説」と呼び、区別すべきかもしれない。

(2) 内在同一の判断資料（事後的資料等）の参酌

これに関しては、追試の結果、出願後に公開された文献等、いずれも参酌の対象として認められるべきと思料する。新たに構造が分かったこと自体では、何ら新しい産業の発達に寄与しないからである。

(3) 特性無価値説および特性限定説

特性無価値説である。新たな特性が見いだされたのみでは、産業の発達に何ら新たな寄与をもたらさないからである。新たな特性をもとに、新規な用途を見いだしたのであれば、用途発明としての新規性を有すると思料する。

以上

(原稿受領 2017. 6. 12)