

# 新規性を考える

弁護士 高部 眞規子



## 要 約

特許要件の代表である新規性欠如について、従前から当然とされてきた取扱いを改めて検討してみると、必ずしも特許法の文言に即しておらず、あるいは理論的な裏付けが確立していない事項もあることに気付く。新規性欠如の無効理由・拒絶理由の認定手法については、請求項記載の発明の認定と引用発明の認定とが重要であり、特に引用発明の認定に当たっては、認識可能性及び再現可能性を吟味する必要がある。新規性欠如とされる類型のうち、請求項に係る発明が、引用発明と完全に同一の構成ではなく、引用発明を包含する場合や上位概念の場合、数値限定発明の数値を含む場合等に、発明の技術的意義を検討することなく「発明が同一」とする実務の取扱いについても、検討を要するものがあるように思われ、今後の議論に期待したい。

目次	5. 1 実質的相違点の有無
1 はじめに	5. 2 新規性判断における留意点
1. 1 新規性のない発明	6 拡大先願
1. 2 新規性の判断のステップ	6. 1 拡大先願の趣旨
1. 3 本稿の構成	6. 2 拡大先願の判断手法
2 新規性がないとされる発明の類型	(1) 拡大先願における発明の意義
2. 1 請求項に係る発明が引用発明と同一の場合	(2) 先願発明の認定
2. 2 請求項に係る発明が引用発明を包含する場合	(3) 発明の同一性
(1) 包含関係	7 終わりに
(2) 逆のケース	.....
2. 3 請求項に係る発明が上位概念の場合	1 はじめに
(1) 上位概念	1. 1 新規性のない発明
(2) 逆のケース (選択発明)	特許権は発明の公開を代償として独占権を付与するものであるから、特許権が付与される発明は、新規な発明でなければならない。
2. 4 数値限定発明であって公知発明の数値を含む場合	特許法は、出願された特許発明についていわゆる新規性喪失事由を限定列挙している。すなわち、①特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明、②特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明、③特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明は、特許を受けることができないと規定されている (特許法 29 条 1 項)。したがって、そのような特許出願は拒絶され、登録された場合も特許無効審判により無効にされるべきものである (同法 49 条 2 号, 123 条 1 項 2 号)。
(1) 公知発明の数値を含む場合	
(2) 逆のケース	
2. 5 小括	
3 請求項に係る発明の認定について	
4 引用発明の認定について	
4. 1 公然実施発明	
(1) 認識可能性と再現可能性	
(2) 公然実施の意義	
(3) 公然実施発明の認定手法	
(4) 公然実施品からの発明の認定	
4. 2 刊行物に記載された発明	
(1) 頒布された刊行物に記載された発明の特定	
(2) 刊行物の記載の有無	
(3) 上位概念化・一般化	
(4) 記載の程度	
(5) 認識可能性と再現可能性	
5 相違点の有無	

このように、特許法 29 条 1 項が、①公知発明、②公用発明又は③文献等により公知とされた発明である場合には、特許を受けることができない旨を定めた趣旨は、既に公開された発明と同一の技術思想に新たに特許権を付与してインセンティブを与えても産業の発達に資することがなく、これを特許権として保護することは、かえって技術の発展を阻害するということにある。

## 1. 2 新規性の判断のステップ

新規性の判断手法について、特許庁審査基準では、「審査官は、請求項に係る発明が新規性を有しているか否かを、請求項に係る発明と、新規性及び進歩性の判断のために引用する先行技術（引用発明）とを対比した結果、請求項に係る発明と引用発明との間に相違点があるか否かにより判断する。相違点がある場合は、審査官は、請求項に係る発明が新規性を有していると判断する。相違点がない場合は、審査官は、請求項に係る発明が新規性を有していないと判断する。」とされている。

すなわち、その判断手法は、①請求項に係る発明の認定、②引用発明の認定、③請求項に係る発明と引用発明の対比（一致点及び相違点の認定）、④相違点の有無の判断（実質的な相違点か実質的には相違しないか）という 4 つのステップによる。このような判断手法は、審査のみならず、審判や判決においても同様に採用されている。

## 1. 3 本稿の構成

特許法 29 条 1 項は、上記 1. 1 のとおり新規性がないとして特許を受けることができない発明を列挙し、同条 2 項において、1 項規定の発明に基づいて容易に発明できたものも特許を受けることができないと規定している。実際の事案でも、同一の引用例に基づく新規性欠如が主張され、仮に相違点の実質的なものであり新規性欠如とはいえない場合に、続いて進歩性の欠如が問題にされることも少なくない。

進歩性の判断においては、①請求項に係る発明を認定し、②引用発明を認定し、③両者を対比して一致点及び相違点を認定し、④相違点が存する場合には、当業者が、出願時（又は優先権主張日）の技術水準に基づいて、当該相違点に対応する請求項に係る発明を容易に想到することができたかどうかを判断する（知

財高判平成 30・4・13 判タ 1460 号 125 頁〔ピリミジン誘導体事件〕。その判断枠組みは、多くの裁判例で前提とされ、特許庁の審査・審判でも同様の枠組みで判断されている。

そうすると、新規性の判断手法と進歩性の判断手法とは、①請求項に係る発明の認定、②引用発明の認定、③請求項に係る発明と引用発明の一致点及び相違点の認定までは同じであり、同じでなければならない。それに続く判断過程に関し、新規性においては④相違点の実質的相違点といえるかの判断、進歩性においては④相違点の容易想到性の判断という違いが生じるものと考えられる。

従前、進歩性に関しては極めて多くの裁判例や論稿があり、議論が活発であったが、それに比べると、新規性についての論稿はそれほど多くはない。特許法 29 条 1 項では、同法 39 条の同一を判断する場合と異なり、出願前の発明と同一かどうかを厳密に判断しなくても、仮に同一でないとすれば容易に想到できるといった進歩性の判断に委ねればよいといった意識もあるのかもしれない。そして、従前から当然とされてきた取扱いについても、改めて検討してみると必ずしも特許法の文言に即するものではなく、あるいは理論的な裏付けが確立していない事項もあることに気付く。

本稿では、新規性欠如の無効理由・拒絶理由について、検討する。筆者は、「進歩性を考える」と題する論稿（本誌 1 月号掲載）において、進歩性の判断手法について既に述べたので、本稿では、まず、新規性欠如とされる類型を述べた後（後記 2）、上記①の請求項に係る発明の認定について確認し（後記 3）、特に留意すべき②の引用発明の認定について前記論稿に追加補充し（後記 4）、④の実質的相違点の有無の判断を通じて新規性判断の手法について述べる（後記 5）。そして、最後に拡大先願についても簡単に触れることとしたい（後記 6）。

## 2 新規性がないとされる発明の類型

### 2. 1 請求項に係る発明が引用発明と同一の場合

請求項に係る発明が、①公然知られた発明、②公然実施をされた発明又は③頒布された刊行物に記載された発明である場合、すなわちこれらの引用発明と同一である場合には、新規性を欠く。このことは、特許法 29 条 1 項の規定上、明らかである。請求項に係る発明も引用発明も、いずれも A + B + C である場合で

ある。公知の発明と同一の発明を保護しないのは、そのような発明に新たに特許権を付与してインセンティブを与えても技術情報として価値がなく、開示を促す必要がないからである。

なお、上記「同一」には、実質的に同一の場合も含むとされている。

## 2. 2 請求項に係る発明が引用発明を包含する場合

### (1) 包含関係

次に、請求項に係る発明が A + B + C であって、引用発明が A + B + C + D の場合にも、実務上、請求項に係る発明は新規性を欠くとされることが多い。請求項に係る発明が引用発明を包含する場合、引用発明は請求項に係る発明の発明特定事項のすべてを開示しているものとして対比するために、引用発明について、A + B + C + D ではなく、A + B + C と認定していることも少なくないように思われる。すなわち、「+ D」という構成にかかわらず、請求項に係る発明の特定事項に係る A + B + C のみを抽出して認定する事案も少なくないように思われるが、これは新規性を否定するための手法といわざるを得ない。

この類型は必ずしも特許法 29 条 1 項所定の文言に即したものとはいえないものの、公知の物や方法を権利範囲として包含する発明に排他的な権利が与えられると、上記の引用発明が実施できなくなり、産業の発達に資することがなく、かえって技術の発展を阻害するとして、新規性を否定する趣旨であろうか。

もっとも、特に、引用発明の構成 D の部分に特徴がある場合に、その構成を捨象して、その技術的思想たる引用発明を A + B + C と認定することが相当といえるのか、また、請求項に係る発明とは全く異なる課題を解決するために A + B + C + D という構成を採用している場合に、上記のように構成 D を捨象して、引用発明を A + B + C と認定し、その構成さえ同じなら課題や効果を検討することなく請求項に係る発明 A + B + C と同一のものであるという判断手法が理論的に正しいのか、技術的思想である「発明」の認定や同一性の判断について改めて検証する必要があるように思われる。

### (2) 逆のケース

逆に、請求項に係る発明が A + B + C + D であって、引用発明が A + B + C の場合には、構成 D の有

無が相違点とされ、新規性欠如とはいえない。構成 D の点が容易に想到できるか否かという進歩性の論点として検討される。このことからすれば、発明 A + B + C と発明 A + B + C + D は、同一とはいえないのである。

## 2. 3 請求項に係る発明が上位概念の場合

### (1) 上位概念

また、請求項に係る発明が A + B + C の場合に、引用発明が A<sub>1</sub> + B + C (A は A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>, A<sub>3</sub> の上位概念) の場合にも、実務上、請求項に係る発明は新規性を欠くとされている<sup>(1)</sup>。特許庁審査基準<sup>(2)</sup>でも、「請求項に係る発明の下位概念と引用発明とを対比し、両者の一致点及び相違点を認定することができる」とされている。これによると、請求項に係る発明を下位概念 A<sub>1</sub> + B + C と認定し、これと引用発明 A<sub>1</sub> + B + C と対比した結果、同一ということになる。

請求項に係る発明を特許請求の範囲の記載に従ってそのまま発明の要旨を認定し (最二小判平成 3・3・8 民集 45 卷 3 号 123 頁 [リパーゼ事件])、これと引用発明とを対比するのが原則であるにもかかわらず、その下位概念と引用発明とを対比することができるのはなぜなのか、また、構成要件 A に A<sub>1</sub> が含まれるだけで、従前から請求項に係る発明の技術的意義を検討することなく公知の発明であると判断していたのはなぜなのか、という点の説明は見当たらない。

もっとも、上記の場合に、請求項に係る上記発明を「(A<sub>2</sub> 又は A<sub>3</sub>) + B + C」と補正・訂正することができれば、新規性を有し、引用発明 A<sub>1</sub> + B + C から、請求項に係る A<sub>2</sub> + B + C 又は A<sub>3</sub> + B + C を容易に想到できるか否かの進歩性を検討すべきことになるのかもしれない。

この点、進歩性の判断においては、例えば主引用発明に副引用発明を適用することによる容易想到性の有無は、①主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆、技術分野の関連性、課題や作用・機能の共通性等を総合的に考慮して、主引用発明に副引用発明を適用して請求項に係る発明に至る動機付けがあるかどうかを判断するとともに、②適用を阻害する要因の有無、予測できない顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断することとされ (知財高判平成 30・4・13 判時 2427 号 91 頁 [ピリミジン誘導体事件])、引用発明の課題や作用・機能等の、構成以外の要素についても考慮して請

求項に係る発明に至る動機付けを判断しており、発明としての技術的意義は考慮されている。

原則どおり新規性の判断をしようと思えば、請求項に係る発明は  $A + B + C$ 、引用発明は  $A_1 + B + C$  と認定し、 $A$  と  $A_1$  をいったん相違点と認定した上で、新規性については実質的に同一か、進歩性についてはそれが容易に想到できるかを判断するという手法も考えられるのではなからうか。

## (2) 逆のケース (選択発明)

逆に、請求項に係る発明が、先行の公知文献に記載された発明にその下位概念として包含されるときは、当該請求項に係る発明は、先行の公知となった文献に具体的に開示されておらず、かつ、先行の公知文献に記載された発明と比較して顕著な特有の効果、すなわち先行の公知文献に記載された発明によって奏される効果とは異質の効果、又は同質の効果であるが際立って優れた効果を奏する場合を除き、特許性を有しないとされる。

上記で除かれたもの、すなわち、構成要件の中の全部又は一部が上位概念で表現された先行発明に対し、その上位概念に包含される下位概念で表現された発明であって、先行発明が記載された刊行物中に具体的に開示されていないものを構成要件として選択した発明を「選択発明」といい、この発明が先行発明に記載した刊行物に開示されていない顕著な効果を奏する場合には先行発明とは独立した別個の発明として特許性を認めるとされている（東京高判昭和 62・9・8 無体集 19 巻 3 号 309 頁〔鉄族元素とほう素とを含む無定形合金事件〕）。

ここでは、前記 (1) と異なり、発明の構成のみならず、効果、技術的意義が検討されている。請求項に係る発明が下位概念の場合は、発明を同一ととらえていないからこそ、新規性欠如とは直ちにいわずに、効果、技術的意義を検討し新規性・進歩性を肯定するケースがあるのであろう。

また、用途発明は、ある物の未知の属性を発見し、この属性により、その物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明をいうから、その物の多くの用途の中から一つの用途を選択した発明として、広い意味においては、上位概念で表現された物質発明に対して、これに包含される下位概念で表現された発明と考えることもできる。用途発明の場合も、

発明の構成以外の要素（用途）を考慮している。

## 2. 4 数値限定発明であって公知発明の数値を含む場合

### (1) 公知発明の数値を含む場合

上記 2. 3 の一類型かもしれないが、数値限定発明に公知文献の実施例が 1 つでも含まれる場合には、数値限定発明の技術的意義を検討することなく、新規性なしとする判断が定着しているとの指摘もある<sup>(3)</sup>。これによると、例えば上記  $A + B + C$  という請求項に係る発明の  $A$  がある物質の数値範囲「10～20」という場合であって、 $A + B + C$  という引用発明の  $A$  の数値が 10 であれば、請求項に係る発明は新規性を欠くということになる。

もっとも、上記の場合に、請求項に係る上記発明の  $A$  の数値範囲を「11～20」と補正・訂正することができれば、新規性を有し、 $A$  の数値が 10 という引用発明から、請求項に係る発明を容易に想到できるか否かの進歩性の問題になるのかもしれない。

数値の一部が一致したりするだけで、請求項に係る発明の技術的意義を検討することなく新規性がないと判断するのは、事実上公知のものの特許されるのを防ぐ趣旨だという<sup>(4)</sup>。しかし、なぜこの場合に新規性がないのか、という点の説明は見当たらない。この点、公知となった特定の 1 点の発明のみに関していえば、その構成の再現可能性があれば、その構成は数値限定発明全体とは別の技術的思想に基づくものでも利用可能な状態であって、その部分を保護する必要がないからであるとの説明をする論者もいる<sup>(5)</sup>。

原則どおり新規性の判断をしようと思えば、請求項に係る発明は  $A (= 10 \sim 20) + B + C$ 、引用発明は  $A (= 10) + B + C$  と認定し  $A$  の数値をいったん相違点と認定した上で、新規性については実質的に同一か、進歩性についてはそれが容易に想到できるかを判断するという手法は考えられないのであろうか。

東京高判平成 7・7・4 審決取消集 51 巻 43 頁は、炭素含有量が 0.01% 以下である請求項に係る発明について、炭素含有量が 0.009% である引用発明との関係で進歩性を認めたものである。そこでは、特定の課題の解決のために、炭素含有量を 0.01% 以下に限定する構成を選択することが容易に想到できるものではないとして、請求項に係る発明の数値範囲を包含する引用発明があっても数値範囲が全体として技術的意義を有する

場合に進歩性が認められ、前提として新規性も肯定していると解される。

特に、具体的な実施態様に基づいて引用発明を認定すべき、公然実施発明の場面においては、たまたまある1点においてのみ請求項に係る発明と公然実施発明の構成が一致する場合に、技術的思想の創作である発明の意義を全く検討することなく、「発明」として「同一」といってよいのかを検討すべきではないかと思われる。

## (2) 逆のケース

逆に、請求項に係る発明が、公知の発明の数値範囲の中で数値を限定した場合については、単なる好適化として進歩性がない発明なのか、選択発明のように特許性を有するかを判断するため、発明の技術的意義を検討している（東京高判平成12・5・31（平成11年（行ケ）第158号））。

## 2. 5 小括

以上のように、従前、発明の技術的意義を検討することなく、単に構成の一部が一致するとして新規性がないとされてきた前記2. 2 (1), 2. 3 (1), 2. 4 (1) の類型については、判断手法や根拠を含め、さらに検討する余地があるように思われる。

## 3 請求項に係る発明の認定について

請求項に係る発明は、原則として特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである（最二小判平成3・3・8民集45巻3号123頁〔リパーゼ事件〕）。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に理解することができないとか、あるいは一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明の記載に照らして明らかである場合には、発明の詳細な説明の記載を参酌することが許される。

もっとも、前記2. 3 (1) にあるような、請求項に係る発明の下位概念を認定することが許される根拠は明らかではない。

## 4 引用発明の認定について

### 4. 1 公然実施発明

#### (1) 認識可能性と再現可能性

公然実施発明を認定するには、当業者にとって、①その技術的思想の内容を認識することができ（認識可

能性）、②その認識できた技術的思想を再現できること（再現可能性）が必要であるとの見解<sup>6)</sup>が、支持を広げている<sup>7)</sup>。同見解は、公然実施発明に基づいて請求項に係る発明の容易想到性を論理付けるには、実施品から出願時における技術常識を前提に後知恵なく認識することができる技術的思想を基礎とする必要があるとするものである。これによれば、当業者が現実認識し得なかった技術的思想は利用可能になっていたと評価することは困難であり、後知恵を戒めるためにも、①の認識可能性は、あくまで当業者が認識可能であった範囲で行われるべきであり、上位概念化は許容されるべきではないとする。また、完全に公衆に利用可能になったといえる技術的思想を出発点に容易想到性を論理付けることができ初めて特許性を否定することが正当化されるとして、②の再現可能性については、公然実施品から認識できる公然実施発明を第三者が再現できることが必要であるとする。なお、同見解では進歩性について述べられたものであるが、同じ特許法29条1項の解釈として、新規性の判断においても同様に解されるべきである。

なお、公然実施発明に①認識可能性と②再現可能性を要求することは、決して公然実施発明のみに当てはまることなく、後記4. 2のとおり、刊行物記載の発明にも通じるものであるし、公然知られた発明についても同様である。

#### (2) 公然実施の意義

「公然」とは、他の法令用語では不特定又は多数の人が認識することができる状態をいうとされている<sup>8)</sup>。これとパラレルに考えると、不特定又は多数の人によって当該発明が実施（特許法2条3項各号）された場合に、同法29条1項2号に該当するという事になろう。特許庁審査基準では、これに加えて、公然知られるおそれのある状況で実施された発明を意味するとされている<sup>9)</sup>。実施されたことにより公然知られた場合には、同項1号所定の公然知られた発明に該当するから、公然知られるには至っていない場合であっても、発明の内容が公然知られるおそれのある状況で実施されていれば、同項2号所定の公然実施に当たるとを前提としている。

「実施」の概念は、特許法2条3項各号に規定されるように、発明の種類によって異なる。まず、物の発明について、発明の実施品が、その発明について守秘

義務を負っていない譲受人に譲渡された場合や、リバースエンジニアリングが禁止されていないで譲渡された場合に、公然実施に当たるといえよう。他方、実施品を譲受人が解析したり分解したりしても発明の内容を知ることができない場合には、公然実施には当たらない（東京地判平成17・6・17判時1920号121頁〔低周波治療器事件〕、東京地判平成17・2・10判時1906号144頁〔医薬用顆粒製剤事件〕）。また、物の発明に係る実施品の貸渡しの場合は、分解して発明の内容を知ることができないであろうから、公然実施には当たらないことが多いであろう<sup>(10)</sup>。

### （3） 公然実施発明の認定手法

実施品が、対象となる特許出願前に実施されていたことを立証するには、例えば、当該製品が販売されていた時期に、公証役場で確定日付をとっておくとか、タイムスタンプの制度を利用することが考えられる<sup>(11)</sup>。製品そのものが存在しない場合には、設計図や仕様書・マニュアル等の書面が出願前に作成されたことを立証するなど間接事実を積み重ねることにより、出願前の実施を証することが可能な場合もある。

訴訟においては、出願前に発明が実施され、守秘義務を負わない譲受人に譲渡されたこと、実施された発明と特許発明が同一であることを被告側が主張立証すべきであり、当該発明について認識可能性があり、再現可能性があることが必要である。一般の消費者に譲渡されるような製品であれば「公然実施」といって差し支えないが、事業者同士で譲渡されるような製品の場合は、秘密保持条項や分析禁止等の条項のない売買契約が締結されたことを被告側で主張立証すべきであろう。

### （4） 公然実施品からの発明の認定

公然実施発明は、刊行物特に特許明細書等に記載された発明を認定する場合と異なり、対象がピンポイントの実施品そのものである。具体的な実施品の構成を、対比すべき請求項記載の発明の特許請求の範囲の記載に即して言語化して表現すると、もともと実施品が有している具体的構成の技術的意義を拡大する危険性がある。

このように、公然実施発明の認定に際しては、実施品が有する具体的な技術を言語化し、請求項に係る発明に即して抽象的に表現する過程において、後知恵が

入りこんだ不当な拡大がされる可能性が指摘されている<sup>(12)</sup>。

したがって、公然実施品から認識できる当該具体的な技術そのものを引用発明として認定した上、一致点や相違点の認定判断に進むのが正しい判断手法といえよう。この引用発明の認定は、進歩性の判断においてのみならず、新規性の判断においても同様である。新規性判断の基礎として、実施品から認識することができ、再現可能性のある技術的思想を引用発明として認定し、その上で請求項に係る発明との相違点についてこれが実質的な相違といえるかを、技術常識等を加味して検討すべきである。

## 4. 2 刊行物に記載された発明

### （1） 頒布された刊行物に記載された発明の特定

特許法29条1項3号所定の「頒布された刊行物」とは、公衆に対し頒布することにより公開することを目的として複製された文書・図面その他これに類する情報伝達媒体であって、頒布されたものである（最二小判昭和55・7・4民集34巻4号570頁〔一眼レフカメラ事件〕）。不特定の者が見得るような状態に置かれることをいい、現実にはだれかがこれを見たという事実を要しないし、必ずしも公衆の閲覧を期待してあらかじめ公衆の要求を満たすことができるとみられる相当程度の部数が原本から複製されて広く公衆に提供されているようなものに限られず、原本自体が公開されて公衆の自由な閲覧に供され、かつ、その複写物が公衆からの要求に即応して遅滞なく交付される態勢が整っているならば、公衆からの要求をまってその都度原本から複写して交付されるものであっても差し支えない（最二小判昭和55・7・4民集34巻4号570頁〔一眼レフカメラ事件〕、最一小判昭和61・7・17民集40巻5号961頁〔箱尺事件〕）。

引用発明の目的に照らし、引用発明は、請求項記載の発明と引用発明との一致点及び相違点を抽出するための対比が可能な程度に特定されていれば足り、請求項記載の発明との対比に明らかに関係がない事項についてまで、引用例に記載されているとおりにそのまま認定しなければならないものではないとの裁判例もある（知財高判平成30・10・11（平成29年（行ケ）第10160号）〔光安定性の向上した組成物事件〕）。しかし、引用発明について、技術的思想である「発明」の認定であることを忘れてはならない。

また、ひとまとまりの技術的思想を構成する要素のうち、請求項記載の発明の発明特定事項に相当する事項を過不足のない限度で認定すれば足り、特段の事情がない限り、請求項記載の発明の発明特定事項との対応関係を離れて、引用発明を必要以上に限定して認定する必要はないとの裁判例もある（知財高判令和2・9・10（令和元年（行ケ）第10091号）〔走行練習用自転車事件〕）。しかし、引用発明の課題の解決に不可欠な構成等については、これを含めて引用発明に認定した上で、相違点が実質的なものかについて判断すべきではなかろうか。

## （2） 刊行物の記載の有無

引用発明として認定されるべきものは、「発明」でなければならず、刊行物の記載から抽出し得る具体的な技術的思想である。同条1項3号に記載された発明について、まず刊行物に記載された事項から認定すべきである（知財高判平成23・6・9判タ1397号269頁〔緑内障治療剤事件〕<sup>(13)</sup>）。したがって、刊行物に端的かつ明示的に記載されている事項から具体的な技術的思想が抽出できる場合は、問題が少ない。

他方、刊行物に明示的に記載されていない場合は、発明が記載されているに等しいと評価することができなければならない。すなわち当時の当業者の技術常識を参酌して刊行物に記載された事項に技術常識を付加することにより当業者が当該刊行物から導き出せると認定できれば、発明の認定の基礎としてこれを引用発明と認定することができる。発明が記載されているに等しいと評価することができるためには、明示的な記載に技術常識を付加し、刊行物に記載されていると評価できることが必要である。ここで引用発明を明示の記載から膨らませて認定するよりは、その記載どおりに認定し相違点として認定した上で実質的に同一という方が確実な場合もある。

このように、特許出願前に頒布された刊行物にある技術的思想が記載されているというためには、特許出願当時の技術水準を基礎として、当業者が刊行物を見るならば特別の思考を要することなくその技術的思想を実施し得る程度に技術的思想の内容が開示されることが必要と解される（知財高判平成28・12・26（平成28年（行ケ）第10118号）〔高効率プロペラ事件〕）。

## （3） 上位概念化・一般化

引用発明の技術内容は、引用文献の記載を基礎として、客観的かつ具体的に認定・確定されるべきであって、引用文献に記載された技術内容を抽象化したり、一般化したり、上位概念化したりすることは、恣意的な判断を容れるおそれが生じるため、許されない。進歩性の判断においては、そのような評価は、当該発明の容易想到性の有無を判断する最終過程において、総合的な価値判断をする際に、はじめて許容される余地がある（知財高判平成24・1・31判時2168号124頁〔半導体装置の製造方法事件〕）。

同様に、証拠上認められる技術から上位概念化して引用発明を認定したり、一連の技術の一面だけに着目し、ひとまとまりの技術事項の一部を抽出したりすることは、後知恵に陥る危険があり、相当でない（知財高判令和2・3・19（令和元年（行ケ）第10100号）〔窒化物半導体積層体事件〕<sup>(14)</sup>、知財高判平成28・2・17（平成27年（行ケ）第10077号）〔水洗便器事件〕）。

したがって、ピンポイントの引用例の記載を上位概念化して、より広い引用発明を認定することはできない。引用発明の認定に当たって、安易な抽象化、上位概念化は許されず、技術事項に対応した慎重な検討が求められる。

逆に、引用例となる刊行物に化合物が一般式の形式で記載され、当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合には、特定の選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り、当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはできず、これを引用発明と認定することはできない（知財高判平成30・4・13判時2427号91頁〔ペリミジン誘導体事件〕）。同判決は、進歩性判断の基礎となるべき引用発明の認定について判示したものであるが、引用発明は、特許出願に係る発明が新規性や進歩性を有しているか否かを判断するに当たり、特許出願に係る発明との対比により一致点及び相違点を抽出し、当該引用発明を出発点として、新規性であれば当該相違点が実質的な相違点といえるか、進歩性であれば相違点に係る特定事項を備えた発明を当業者が容易に想到できたか否かを検討するための基礎となるものである。そうすると、新規性判断の基礎となるべき引用発明の認定に当たっても、抽象的な思想では足りず、出願時に引用例から具体的な技術的思想が抽出できること及びこれを当業者が認識できることを求めているものと

解される。

#### (4) 記載の程度

刊行物記載の発明とは、特許出願当時の技術水準を基礎として、当業者が刊行物を見るならば特別の思考を要することなくその技術的思想を実施し得る程度に技術的思想の内容が開示されていることが必要であるが、物の発明の場合は、物としての同一性を判断するに当たって、これと対比される刊行物の記載には物の構成が開示されていれば十分とすべきであって、さらに進んで、必ずしもその物を製造する具体的な方法（あるいは、そのような具体的な方法を得る手掛り）まで開示されている必要はないとされる（東京高判平成3・10・1判時1403号104頁〔光学活性置換ベンジルアルコール事件〕<sup>(15)</sup>）。

「頒布された刊行物に記載された発明」となるためには、当該発明が当業者にとって実施され得るものであることを要するが、容易に実施することができるかどうかは、問題とならない（東京高判平成14・4・25（平成11年（行ケ）第285号）〔ヒト白血球インタフェロン事件〕<sup>(16)</sup>）。また、「刊行物に記載された発明」というためには、刊行物記載の技術事項が、特許出願当時の技術水準を前提にして、当業者に認識、理解され、特許発明と対比するに十分な程度に開示されていることを要するが、「刊行物に記載された発明」が、特許法所定の特許適格性を有することまでを要するものではない（知財高判平成24・9・27（平成23年（行ケ）第10201号）〔光学増幅装置事件〕）。

#### (5) 認識可能性と再現可能性

刊行物記載の発明において、特許出願当時の技術水準を基礎として、当業者が刊行物を見るならば特別の思考を要することなくその技術的思想を実施し得る程度に技術的思想の内容が開示されていることが必要であるとの考え方（前記（2））や、上位概念化・一般化が許されないとする考え方（前記（3））は、公然実施発明において、容易想到性を論理付けるには、実施品から出願時における技術常識を前提に後知恵なく認識することができる技術的思想を基礎とする必要があるとする認識可能性に通じる。また、刊行物に接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいて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との考え方（前記（4））は、公然実施発明において完全に公衆に利用可能になったといえる技術的思想を出発点に容易想到性を論理付けることができ初めて特許性を否定することが正当化されるとする再現可能性に通じる。

したがって、新規性の判断の基礎となる引用発明に①認識可能性と②再現可能性が要求されることは、決して公然実施発明のみに当てはまることではなく、刊行物記載の発明にも通じるものであるし、公然知られた発明についても同様である。

## 5 相違点の有無

### 5.1 実質的相違点の有無

前記のとおり、新規性の判断は、請求項に係る発明と引用発明とを対比し、両者に相違点があるか、あるとして実質的な相違点といえるか否かにより判断する。

請求項に係る発明と引用発明の同一性は、両者の表現だけを形式的に比較するのではなく、両技術の実質に即して判断する必要がある<sup>(17)</sup>。したがって、これを具現化する場合に設計の当然の結果として同一構成に至るものは同一であるとされ（最三小判昭和31・4・24裁判集民事21号853頁）、同一性は幅のある概念とされている<sup>(18)</sup>。

また、知財高判平成29・11・14（平成28年（行ケ）第10219号）〔フラーレン誘導体事件〕は、請求項に係る発明におけるフラーレン誘導体の構造は〔6, 6〕であるのに対し、引用発明においてフラーレン誘導体の構造は特定されていないという相違点1について、引用例には、フラーレンの〔6, 6〕結合にメタノ架橋を持つフラーレン誘導体については何ら記載されていないこと、引用例に記載された「PCBM」が、PCBM（〔6, 6〕）を意味するものということとはできないことなどから、引用発明におけるフラーレン誘導体の構造が〔6, 6〕であるということとはできないとして、これを実質的相違点であるとした。また、請求項に係る発明の組成物が、C60の酸化物、C70の酸化物、C60のフラーレン誘導体の酸化物及びC70のフラーレン誘導体の酸化物を含み、かつ、これらを0.001%から5%までの累計範囲で含むと特定するものであるのに対し、引用発明は、これらの点が明らかではないという相違点2についても、引用例には、フラーレン誘導体の酸化物について一切記載はないから、酸化物が含まれるということとはできないこと、「製造後のフラーレ

ン誘導体」にフラーレン誘導体の酸化物が存することが技術常識であったことを認めるに足りる証拠はないことから、これも実質的相違点であるとしている。

同判決では、引用された刊行物の記載からその記載に従って引用発明を認定し、請求項記載の発明との相違点が引用例に記載されているか、あるいは技術常識といえるか、という手法で判断している。

## 5. 2 新規性判断における留意点

新規性の判断の場面でも、公然実施発明に基づく引用発明及び刊行物記載の発明の認定については、前記4のとおりであり、請求項に記載された発明と引用発明との対比において、進歩性の判断の場合と同様の留意が必要である。

他方、引用発明について、刊行物の記載を上位概念化して認定したために、審決が誤ったものとされた事例（知財高判平成29・7・26（平成28年（行ケ）第10038号）〔ネマチック液晶組成物事件〕）を参照すると、引用発明はできるだけ記載に沿って認定した上、形式的にでも相違点を認定した上で、それが実質的な相違点か否か判断の方がより確実な判断になると思われる。

なお、同一特許に係る特許権侵害訴訟と審決取消訴訟は、同時期に知財高裁に係属するダブルトラックの場合においては、原則として同一の裁判体で審理判断される場所、請求項に係る発明の認定においても、引用発明の認定についても、2つの事件の判決は同様の認定になるのが通常である。もっとも、侵害訴訟の第1審判決と審決において引用発明の認定が異なることもあるため、審決取消訴訟の判決は、実質的な意味では審決の引用発明の認定を維持しつつ、これを表現上認定し直して、その認定を統一することがある。同じ引用例に係る発明を理由とする新規性欠如についても、侵害訴訟においては、特許無効の抗弁の中で、裁判所が当事者に主張させつつ、ある程度自由に引用発明を認定できるのに対し、審決取消訴訟においては、審決の認定が誤っているとまではいえないものの、より分かりやすく判断しやすい形式で引用発明を認定したいときに、裁判所がそれほど自由に引用発明の認定を改めることはしにくい、といった相違がある。審決取消訴訟においては、引用発明の認定いかんによって、一致点や相違点の認定をも連動して異なってくるからである（知財高判平成30・10・18（平成30年（ネ）

第10020号）〔二次元コード、ステルスコード、情報コードの読み取り装置事件〕）。

## 6 拡大先願

### 6. 1 拡大先願の趣旨

特許法29条の2は、特許出願に係る発明が、先願明細書等に記載された発明又は考案と同一であるときは、その発明について特許を受けることができないと規定する。同条は、昭和45年改正により新たに制定された。同改正前は、先後願関係の拒絶理由としては、いわゆる二重特許を規定する特許法39条のみが存在していたところ、同条は、原則として、特許請求の範囲に記載された発明の関係について規定するものであるため、後願に係る発明が、先願の明細書又は図面に開示されているが特許請求の範囲には記載されていない場合に、同条に基づいて後願を拒絶することは法解釈上困難であるとされていた。審査期間が長くなるにつれて、同条で後願を拒絶できる範囲に限界があることの問題が浮上するようになり、このような背景の下で同法29条の2が新設され、これによって先願の開示全体が後願に対して排除効果を持つようになった。

このように、同条の趣旨は、先願明細書等に記載されている発明は、特許請求の範囲以外の記載であっても、出願公開等により一般にその内容は公表されるので、たとえ先願が出願公開等をされる前に出願された後願であっても、その内容が先願と同一内容の発明である以上、さらに出願公開等をして、新しい技術をなんら公開するものではないから、このような発明に特許権を与えることは、新しい発明の公表の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当でない、というものである<sup>(19)</sup>。

### 6. 2 拡大先願の判断手法

#### (1) 拡大先願における発明の意義

上記のような趣旨から、特許法29条の2にいう先願明細書等に記載された「発明」とは、先願明細書等に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明をいい、記載されているに等しい事項とは、出願時における当業者の有する技術常識を参酌することにより記載されている事項から導き出せるものをいうものと解される（知財高判令和2・2・25（平成31年（行ケ）第10010号）〔CRISPR-Cas事件〕）。

## (2) 先願発明の認定

拡大先願に係る特許法 29 条の 2 所定の「発明」が完成しているものでなければならぬかについては、抽象的であり、あるいは当業者の有する技術常識を参酌してもなお技術内容の開示が不十分であるような発明は、ここでいう「発明」には該当せず、同条の定める後願を排除する効果を有しないとし、創作された技術内容がその技術分野における通常の知識・経験を持つ者であれば何人でもこれを反覆実施してその目的とする技術効果をあげることができる程度に構成されていないものは、「発明」としては未完成であり、特許法 29 条の 2 にいう「発明」に該当しない（知財高判令和 2・11・10（令和 2 年（行ケ）第 10005 号）〔ガラス板合紙用木材パルプ事件〕）。

また、同条にいう発明が実施可能であることが必要であるか否かについては、同条で求められる技術内容の開示の程度は、当業者が、先願発明がそこに示されていること及びそれが実施可能であることを理解し得る程度に記載されていれば足りる（知財高判令和 2・25（平成 31 年（行ケ）第 10010 号）〔CRISPR-Cas 事件〕）。

ここでも、新規性の判断において必要とされる認識可能性と再現可能性が重要となる。

## (3) 発明の同一性

特許法 29 条の 2 における「発明の同一性」は、上記のように認定した先願発明と請求項に係る発明とを対比し、両者の一致点及び相違点を抽出し、相違点がある場合、当該相違点が、周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではなく、課題解決のための具体化手段における微差といえるようなときに実質同一であると判断される（知財高判平成 30・5・30（平成 29 年（行ケ）第 10167 号）〔積層フィルム事件〕）。

## 7 終わりに

既に公衆に利用可能な状態に置かれた技術的思想は、独占を許容してその創作・公開を奨励する必要がない。よって、新規性の判断は、特許性を有しないものの代表である。新規性の判断についてもその基礎となる引用発明の認定は、進歩性の判断の場面と同様に、極めて重要な判断の出発点であり、認識可能性と再現可能性が必要であることを自覚していきたい。

また、特許法 29 条 1 項の新規性については、新規性ありとしても進歩性が否定されるような場合に厳密に論じる意義が乏しいとして、従前進歩性の判断についてほど多くの議論がされていない感がある。特に、請求項に係る発明が、引用発明と全く同一の構成とはいえず、引用発明を包含する場合や上位概念の場合、数値限定発明の数値を含む場合等に、発明の技術的意義を考慮することなく直ちに「発明が同一」といってよいのかは、現時点では的確な答えが得られておらず、問題提起にとどまったかもしれない。当然とされてきた従前の実務の取扱いについても、検討を要するものがあるように思われ、今後の議論に期待したい。

## (注)

- (1) 吉藤幸朔＝熊谷健一『特許法概説〔第 13 版〕』103 頁
- (2) 『特許・実用新案審査基準』第Ⅲ部第 2 章第 3 節 4.2
- (3) 柿崎弘一「数値やパラメータによる限定を含む発明」竹田稔監修『特許審査・審判の法理と課題』308 頁
- (4) 柿崎・前注 3
- (5) 前田健「公然実施に基づく新規性・進歩性判断」AIPPI61 巻 11 号 12 頁
- (6) 前田・前注 5
- (7) 中山信弘『特許法〔第 4 版〕』130 頁、高部眞規子『実務詳説特許関係訴訟〔第 4 版〕』414 頁
- (8) 公然猥褻につき、最二小決昭和 32・5・22 刑集 11 巻 5 号 1526 頁、名誉毀損につき、最二小判昭和 36・10・13 刑集 15 巻 9 号 1586 頁、礼拝所不敬につき、最二小決昭和 43・6・5 刑集 22 巻 6 号 427 頁
- (9) 『特許・実用新案審査基準』第Ⅱ部第 2 章
- (10) 嶋末和秀「審決取消訴訟における無効理由と新規性」『理論と実務 2』387 頁
- (11) 先使用についての文献であるが、特許庁『先使用権制度の円滑な活用に向けて—戦略的なノウハウ管理のために—(第 2 版)』(平成 28 年 5 月。令和元年 9 月改定)が、出願前の実施の立証についても参考になる。
- (12) 東京地判平成 27・10・29 判時 2295 号 112 頁〔ノンアルコールビール事件〕は、「エキス分の総量が 0.5 重量%以上 2.0 重量%以下であるノンアルコールのビールテイスト飲料であって、 $\text{pH}$  が 3.0 以上 4.5 以下であり、 $\text{糖質}$  の含量が 0.5g/100 ml 以下である、 $\text{前記飲料}$ 」とする請求項に係る発明と対比すべき公然実施品について、「別紙の各分析項目の成分量ないし特性を備えたノンアルコールのビールテイスト飲料であり、エキス分の総量は 0.39 重量%、 $\text{pH}$  の値は 3.78、糖質はゼロ（栄養表示基準に基づき 100 ml 当たり 0.5g 未満）」と認定し、請求項に係る発明とはエキス分の総量のみが相違点であるとして、 $\text{pH}$  や糖質の含量との関係を考慮することなく、上記公然実施発明から容易に想到できたものと判断したが、これに対する批判として、黒川恵「公然実施

をされた発明に基づく進歩性判断」ジュリ 1509 号 40 頁

- (13) 同判決は、引用例 1 には、緑内障治療にカルシウムアンタゴニスト活性を有する薬剤と眼圧を下降させる薬剤の併用が開示されているのみで、Rho キナーゼ阻害活性と緑内障治療についての開示は一切存在しないことに照らすと、引用例 1 の記載に接した当業者は、たとえ、そこに記載された具体例の 1 つが、たまたま Rho キナーゼ阻害活性をも有するとしても、そのことをもって、引用例 1 に、Rho キナーゼ阻害活性を有する薬剤と眼圧を下降させる薬剤を併用する緑内障治療が記載されているとまでは認識することができないと判示した。
- (14) 同判決は、引用文献に記載された発光素子は、いずれも AlGaIn 層又は AlGaAs 層を組成傾斜層とするものであるが、組成傾斜層の技術は、それぞれの素子を構成する特定の半導体積層体構造の一部として、異なる技術的意義のもとに採用されているから、引用文献に記載された事項から、半導体積層体構造や技術的意義を捨象し上位概念化して、半導体発光素子の技術分野において、その駆動電圧を低くするという課題を解決するために、AlGaIn 層の Al の比率を傾斜させた組成傾斜層を採用することを導くことは、後知恵に基づく議論といわざるを得ないと判示する。
- (15) 他方、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（特許法 2 条 1 項）にかんがみて、新規の化学物質

について、当該刊行物に接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいて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という裁判例もある（知財高判平成 22・8・19（平成 21 年（行ケ）第 10180 号）〔ビスホスホン酸塩の製造方法事件〕）。同判決は、特に、当該物が、新規の化学物質である場合に、刊行物に製造方法を理解し得る程度の記載がないときには、当該刊行物に接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見いだすことができることが必要であると判示している。

- (16) 同判決は、公知の刊行物に記載された物の技術的思想が、当業者が容易に実施できる程度に記載されていないからといって、当業者が当該発明を再現することができないとか、当該発明は公衆の共有財産となっていないとかいえないとし、当業者にとって実施不能かということと、当業者が容易に実施できる程度に開示されているか、とは別問題であると判示する。
- (17) 鳥並良「刊行物における発明の開示の程度」別冊ジュリスト 170 号 28 頁
- (18) 鳥並・前注 17
- (19) 『工業所有権法逐条解説〔第 21 版〕』 89 頁

(原稿受領 2022.4.13)