

# パブリック・ドメインの保護という 観点からの発明の新規性理論

特許庁 審査第三部 上席総括審査官 加藤 幹

## 要 約

客観的にみて出願発明が公知技術の上位概念であることが出願発明が新規性を否定されるための必要十分条件であるという発明の新規性の考え方を確認するとともに、特許法 29 条 1 項各号の規定の趣旨が公知技術に効力が及ぶような特許権の設定を阻止することに尽きることを指摘した。

また、選択発明についての、原則として新規性は否定されるが進歩性が認められる場合に限り新規性も認められるとする考え方について検討した。そして、そのような考え方の根拠となったと思われる発明の新規性に関する当時の考え方が現在ではいずれも失われていることを指摘し、そのため現在では選択発明の新規性も客観的にみて出願発明が公知技術の上位概念であるかどうかで判断するべきであることを指摘した。

併せて、用途限定発明の新規性も客観的にみて出願発明が公知技術の上位概念であるかどうかで判断するべきであることを指摘した。

## 目次

1. はじめに
2. 発明の新規性の考え方
3. 一般新規性理論による公知技術の保護
4. 選択発明の新規性
  - (1) 選択発明の新規性理論
  - (2) 発明の新規性に関する当時の考え方
  - (3) 発明の新規性に関する当時の考え方の現在
  - (4) 選択発明の新規性理論についての検討
5. 引用発明を抽象的にしか認定できない場合
6. 用途限定発明の新規性
7. おわりに

## 1. はじめに<sup>(1)</sup>

パブリック・ドメインに特許権等の効力が及んではならないことに異論はない。そして、パブリック・ドメインに特許権等の効力が及ばないようにすることは産業の発達を目的とする産業財産権法に内在する制約である。したがって、審査主義を採用するにあたり、権利化段階においてパブリック・ドメインに効力が及ぶような権利の設定を阻止する仕組みを導入する必要がある。

このような観点から産業財産権法に置かれている各種の権利設定阻止規定を俯瞰したとき、その役割を担うのは新規性の規定を措いてほかにない。「新規性の

要件は、競争者が在来技術の自由な実施を妨げられないようにするための要件で…在来技術の無条件の実施を保証する」<sup>(2)</sup>のである。米国では「後発であれば侵害するものは、先発であれば新規性を喪失させる」という 19 世紀の最高裁判決文中の一節<sup>(3)</sup>が現代において法諺に昇華しているが<sup>(4)</sup>、これは米国特許法における新規性の規定がそのような役割を担っているという理解が一般化していることを意味する。

そこで、本稿ではパブリック・ドメインの保護という観点から発明の新規性理論について検討する。

なお、本稿は個人の学術的な研究成果を表すものであり、筆者が所属する機関の見解を表すものではない。

## 2. 発明の新規性の考え方

はじめに、従来から世界知的所有権機関が採用する発明の新規性の考え方を概観する。

まず、「クレームにより定義される発明は、全ての要素又は段階が…先行技術…内において明示的又は本来的に開示されている場合、新規性を欠く」<sup>(5)</sup>とされる。そして「たとえば、ゴムの弾性が、ゴムが「弾性材料」である旨を明示的に記載していない 1 つの文献に依拠している場合であっても、先行技術により教示されるゴムは本来的に「弾性材料」であるから、「弾

性材料」に対するクレームは新規性がない。一方、先行文献の教示を実行すると当業者が必然的にクレームの用語の範囲内の結果に到達するという意味において、新規性の欠如が内在的な場合もある<sup>(6)</sup>とされている。すなわち、出願発明はその発明特定事項が公知でなくても新規性を否定され得る。

また、「目的又は意図する使用について述べているクレームにおける記載は、述べられた目的又は意図する使用がクレームされた発明と先行技術の間に構造的な差異（方法クレームの場合には、方法段階の差異）を生み出すか否かを判断する観点から、評価されなければならない<sup>(7)</sup>」とされている。すなわち、出願発明はその作用効果が公知でなくても新規性を否定され得る。

さらに、「クレームされた範囲内に属する先行技術中の特定の例は、クレームされた範囲の新規性を奪う<sup>(8)</sup>」、「クレームが発明を包括的な表現で記述する場合、新規性の判断に関しては、包括クレームのパラメータ内に属する特定の例の開示は、包括クレームの新規性を奪う。たとえば、先行技術文書における銅の開示は包括概念としての金属の新規性を奪うが、銅以外の金属の新規性には影響を及ぼさない。また、リベットの開示は包括概念としての締め付け手段の新規性を奪うが、リベット以外の特定の締め付け手段の新規性には影響を及ぼさない<sup>(9)</sup>」とされている。すなわち、出願発明はその下位概念が公知であれば新規性を否定される。一方その同位概念が公知であっても新規性を否定されない。

そして、「属を開示する先行技術は、必ずしも、その属に属する種に対するクレームの新規性を奪わない。換言すると、審査中のクレームが特定の例について記載しており、その特定の例が明示的に命名されていないが先行技術の1つの中に見出される包括的開示に属するものである場合でも、上記の特定の例が先行技術の中において十分な特定性をもって特定されていない限り、このクレームは新規性を奪われない。先行技術が十分な特定性をもってクレームされた例を特定する場合、先行技術において他の種がいくつ記載されているかどうかに関わらず当該例は新規性を欠く<sup>(10)</sup>」とされている。すなわち、出願発明はその上位概念が公知であっても新規性を否定されない。一方その同一概念が公知であれば新規性を否定される。

以上を要するに、客観的にみて出願発明（特許無効

審判における特許発明を含む。以下同じ。）が公知技術の上位概念又は同一概念であることが、出願発明が新規性を否定されるための必要十分条件である（なお、記述を簡潔にするという観点から、以下の議論では「上位概念」及び「下位概念」という用語を「同一概念」という意味を含むものとして用いる場合がある。）。このような考え方（以下「一般新規性理論」という。）は国際標準であるのみならず我が国においても通説である<sup>(11)</sup>。

### 3. 一般新規性理論による公知技術の保護

一般新規性理論は、被疑侵害態様が特許請求の範囲に記載された発明の下位概念であることがその態様が特許発明の技術的範囲に属することの必要十分条件であるという考え方と表裏一体の関係にある。プロダクト・バイ・プロセス・クレームの要旨認定についての最高裁判決<sup>(12)</sup>の「願書に添付した特許請求の範囲の記載は、これに基づいて、特許発明の技術的範囲が定められ…、かつ、同法 29 条等所定の特許要件について審査する前提となる特許出願に係る発明の要旨が認定される…という役割を有しているものである。そして…特許が物の発明についてされている場合には、その特許権の効力は、当該物と構造、特性等が同一である物であれば、その製造方法にかかわらず及ぶこととなる。したがって、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その発明の要旨は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として認定されるものと解するのが相当である」との説示も、この表裏一体の関係を前提としてこの関係をプロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいても維持したものであると解される。

また、権利行使段階における属否論についてはこれを肯定する側が立証責任を負い、権利化段階における発明の新規性についてはこれを否定する側が立証責任を負う、すなわちいずれの場面でも比較対象となる態様が特許請求の範囲に記載された発明の下位概念であることの立証が必要になるから、権利化段階における新規性の判断は、概括的には権利行使段階における属否論の判断そのものである。

したがって、一般新規性理論により理論的には公知技術に効力が及ぶような特許権の設定を阻止できるといえる。

なお、権利化段階において権利行使段階におけるよりもクレームを広く解釈することの是非という問題もあるが<sup>(13)</sup>、その帰趨は公知技術に効力が及ぶような特許権の設定を阻止できているという結論に影響を及ぼさないので、以下の議論ではこの問題は取り扱わないこととする。また、クレーム解釈の問題ではない出願時均等物<sup>(14)</sup>が公知であった場合についても、発明の進歩性や均等論の第4要件で対応することができるので同様とする。

#### 4. 選択発明の新規性

上述のとおり一般新規性理論により公知技術に効力が及ぶような特許権の設定を阻止できているのであるが、一般新規性理論は出願発明が新規性を肯定されるための必要十分条件を示す考え方でもあることに留意が必要である。出願発明の新規性を一般新規性理論により判断するということは、特許法29条1項各号の規定の趣旨が公知技術に効力が及ぶような特許権の設定を阻止することに尽きると理解していることになるからである。そしてこの点を突き詰めるならば一般新規性理論に例外が存するか否かを検討する必要があるが、そのような検討の対象として選択発明を挙げることができる。

##### (1) 選択発明の新規性理論

「選択発明は、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、その上位概念に含ま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いい、この発明が先行発明を記載した刊行物に開示されていない顕著な効果、すなわち、先行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のが相当である」<sup>(15)</sup>とされる。

そして、選択発明と公知の先行特許発明との関係について、「特許出願に係る発明が、先行の公知となった特許明細書に記載された発明に含まれるときは、その出願発明がいわゆる選択発明として特許され得る場合を除き、特許法第29条第1項第1号又は第3号により、特許を受けることができないものと解するを相当とする。ただし、特許出願に係る発明の構成要件

が、既知の文献又は特許明細書に記載された発明にその下位概念として全部包摂されるときは、原則として同一発明として特許を受けることができないというべきであるが、しかし、先行発明には具体的には開示されていない選択肢を選び出し、これを結合することにより先行発明では豫期できなかった特段の効果を奏する発明に特許を与えることは、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とする特許法の精神に合致するから、形式的に二重特許になる場合であっても、右のような選択発明に特許を与えることを否定すべき理由はないからである」<sup>(16)</sup>と説示した裁判例がある。

この裁判例の説示は選択発明の定義と一般新規性理論とから導かれる結論と整合しない。選択発明の定義によれば選択発明は先行発明の下位概念であるから、一般新規性理論によれば選択発明は常に新規性を肯定されるはずである。

しかしこの裁判例が批判されているかという点も必ずしもそうではなく、学説上、選択発明の新規性については一般新規性理論が適用されるとする考え方とこの説示のように原則として新規性は否定されるが進歩性が認められる場合に限り新規性も認められるとする考え方（以下「選択発明の新規性理論」という。）が併存していると整理されている<sup>(17)</sup>。また、この選択発明の新規性理論を出願発明が引用発明の上位概念である場合すなわち出願発明が選択発明の定義に当てはまらない場合にも適用したようにも見受けられる裁判例<sup>(18)</sup>もある。そこで、以下選択発明の新規性理論について検討する。

なお、一の文献から上位概念の発明と下位概念の発明など複数の発明を認定できることがしばしばある<sup>(19)</sup>。そして、例えば出願発明がこれらの中位の概念である場合は、認定した複数の発明のうち上位概念の発明を引用発明として選定すれば出願発明は選択発明となり選択発明の新規性の問題が生じるが<sup>(20)</sup>、下位概念の発明を引用発明として選定すれば出願発明の新規性は一般新規性理論により直ちに否定される<sup>(21)</sup>。このように、選択発明の新規性の問題は先行発明を認定した後、先行発明の中から引用発明を選定し、引用発明と出願発明とを対比して前者が後者の上位概念であることが判明してはじめて生じるものである。したがって、引用発明の認定の問題と選択発明の新規性の問題は別個に論ずることが可能であり、またそうすべきものである。

## (2) 発明の新規性に関する当時の考え方

選択発明の新規性理論について検討する前提として、この理論が出現した当時の発明の新規性に関する考え方を整理する。当時、発明の新規性に関する考え方として以下のものが通説、有力説あるいは実務上の慣行であった。

### 1) 発明の効果を中心に発明の同一性を判断するという考え方

旧々特許法（明治42年法）において、出願発明が公知発明に属するかどうかや特許権同士が抵触するかどうかは、発明の同一性の問題として主として効果が同一であるかどうかという観点から判断されていた<sup>(22)</sup>。そして、衆議院議員として旧特許法（大正10年法）の制定に深く関与した学者は、その著書において発明を定義し説明するにあたり旧々特許法における取り扱いを肯定的に参酌している<sup>(23)</sup>。

そして、旧特許法においては、公知文献に「容易ニ実施スルコトヲ得ヘキ程度ニ於テ記載セラレタルモノ」（旧特許法4条2号）は新規ではないとされていたとおり、進歩性がないものは「新規ナル工業的発明」（旧特許法1条）を構成しないという形で発明の新規性と進歩性とがまとめて判断されていた<sup>(24)</sup>。また、この判断は「どのような作用効果を持つか、又その作用効果は当時の技術水準からみて卓越したものであるか否かということは発明を構成するための要素をなしているのであって、作用効果について判断を加えないで発明を認定することはできない…同一性に関しては…構成に多少の変化はあってもその変化が、問題となっている技術について有意の差であるか否かを作用効果の面から検討し、作用効果が同一であれば発明の同一性を認めるという判断が用いられている」<sup>(25)</sup>というように発明の効果を中心に発明の同一性を判断するというものであった。そしてこのような考え方は現行特許法施行後も一定程度残っていた<sup>(26)</sup>。

### 2) 実施例同一という考え方

選択発明たる出願発明が先願特許発明と同一かどうか問題となった審決取消訴訟において、被告たる特許庁長官が「本件発明の有効成分である化合物が…引用発明の一般式に包含される物質である以上…引用発明の技術的範囲の属するのである。本件発明の組成物を単に殺草剤として使用する場合は…発明にかかる「物」を使用する行為としては、これを引用発明の実施と区別することはできない」と主張した

旧特許法下の裁判例<sup>(27)</sup>がある。

また、特許庁は現行特許法施行後も、発明の同一性について、2つの出願発明の構成が互いに同一でもなく上位概念・下位概念の関係になくともそれらの実施例が同一であれば、実施例に関して特許が二重に存在するという特許法に悖ることにならないよう、両者を同一発明とするという運用をしていたようである<sup>(28)</sup>。

### 3) 後願に係る権利行使の抗弁

旧法下の裁判例<sup>(29)</sup>として、先願特許発明に抵触する後願発明は本来特許されないが、過誤によりこれが特許され抵触する特許権同士が併存することとなった場合、後願特許発明が先願特許発明の特許要旨全部を含みこれをそっくり利用した利用発明であるときを除き、後願特許発明が無効にされるまでは、後願特許発明の特許権者は自己の権利の行使として先願特許発明の特許権者の実施許諾を得ずとも後願特許発明を実施することができると説示したものがあつた。この説示のような考え方は後願に係る権利行使の抗弁と呼ばれる<sup>(30)</sup>。

ここで、先願特許発明の技術的範囲と後願特許発明の技術的範囲の関係には、理論上①両者がまったく重ならない場合、②互いの一部が重複する場合、③前者が後者より広い場合、④後者が前者より広い場合、⑤前者と後者が等しい場合、の5つがある。

このうち、①については、後願発明が特許されたことに何ら問題はなく、また権利行使段階において後願に係る権利行使の抗弁の出番はない。②～⑤については、上述の実施例同一という考え方によれば後願発明が過誤により特許されたとされる場合もあり得ると思われる。もっともこの裁判例の説示によれば、後願発明が過誤により特許された場合ですら後願に係る権利行使の抗弁が成立するのであるから、後願発明が特許されたことが過誤でない場合には当然先願に係る権利行使の抗弁が成立することになろう。そうすると②～⑤については、後願発明が特許されたことが過誤であろうとなかろうと、後願特許発明が先願特許発明の利用発明である場合を除き、後願に係る権利行使の抗弁が成立する。

したがって、この裁判例の説示から「先願特許権の効力は、後願発明が先願特許発明の利用発明である場合を除き、後願特許発明の実施には及ばない」という一般化された考え方が導かれる。いわゆる「穴あき説」

の背景にはこのような一般化された考え方があったものと思われる<sup>(31)</sup>。

そして、この裁判例の説示は現行特許法下の裁判例<sup>(32)</sup>に受け継がれた。また、この裁判例の説示を踏まえて「発明の同一性、均等性と利用関係の成否…が厳密に区別されねばならないことは当然であり…同一発明も、利用発明も、その実施が侵害となるという面では変りがなくても、前者は特許の対象とはなりえず、また特許された場合は過誤特許として無効とされない限りその実施は侵害とされないのに対し、後者は当然特許能力を有し、特許されても侵害となる（72条）という点で制度上明確に区別されているのであるから…両者の取扱いに注意すべきであろう」<sup>(33)</sup>とする学説もあった。

### （3） 発明の新規性に関する当時の考え方の現在

上述の発明の新規性に関する当時の考え方が現在どうなっているかを述べる。

#### 1) 発明の効果を中心に発明の同一性を判断するという考え方

発明の同一性（旧特許法1条の「新規ナル工業的発明」）は現行特許法において発明の新規性（特許法29条1項各号）と進歩性（特許法29条2項）とに明確に分かたれた。そして、現行特許法施行後も一定程度残っていた発明の効果を中心に発明の同一性を判断するという考え方は、やがて発明の構成を中心にその新規性、進歩性を判断するという考え方へ変わった<sup>(34)</sup>。

そして、発明の新規性の判断においては、上述のとおり出願発明が引用発明の上位概念であるかどうかを検討するのであり、出願発明の効果を検討する余地はない。また、発明の進歩性の判断においては、出願発明の効果は重要な要素ではあるものの、二次的考慮説においては出願発明の構成に従属するものに過ぎず、独立要件説においても高々出願発明の構成と対等なものである。発明の効果を中心に発明の同一性を判断するという考え方は現在では見受けられない。

#### 2) 実施例同一という考え方

実施例同一という考え方については、当時から「本件発明のものが引用発明の技術的範囲に属するかどうかの問題がありうるけれども、このことは両者が別発明とみるべきものであるかどうかとは関係がない」<sup>(35)</sup>という指摘がされたり、「このような判断が許されるなら、総ての改良発明は特許され得ないことになる」<sup>(36)</sup>

という批判がされたりしていた。そして、実施例同一という考え方も実施例に関して特許が二重に存在することは特許法の精神に悖るというその前提も現在では見受けられない。

#### 3) 後願に係る権利行使の抗弁

後願に係る権利行使の抗弁については、当時から「緻密に理論構成されてはいるが、俗にいう勘定合って銭足らずの感を否定しがた…い」<sup>(37)</sup>という指摘や、「発明の同一性、均等性と利用関係の成否…はかなりの混乱があって、同一性の場合も、利用関係の有無の場合も同じ平面で論ぜられているのである（アメリカでは、侵害訴訟において同一性と利用関係の存否の区別がなく、共に侵害を構成するという一つの面で捉えられている。したがって、侵害者の発明が特許されていても、また改良発明であっても、さらに構成要件の付加があっても、侵害たるを免れないとする判例が多数存在しているのは、このためである。わが国における概念の混乱も、このような取扱いに影響されているのではないか）」<sup>(38)</sup>という指摘がされていた。

また、利用関係を明示せずに「後の発明の実施品が前発明の具えない技術思想を実現するとしても、それが同時に前発明の技術思想をも包含するものと認められれば、前発明を実施していると認定するにつき何らの妨げがない」<sup>(39)</sup>と説示した裁判例や、後願特許発明の実施であるからといって先願特許発明に係る特許権の侵害にならないわけではないと説示した裁判例<sup>(40)</sup>も出現した。

そして、後願に係る権利行使の抗弁も現在では見受けられない。後願特許発明の実施例そのものの実施が先願特許発明に係る特許権の侵害かどうか争われ、被疑侵害者があらゆる主張を繰り広げた近年の事件<sup>(41)</sup>においてもこのような主張はされていない。また、学説上も、後願に係る権利行使の抗弁が著名な判例集から除外された上<sup>(42)</sup>、「利用」という概念は、少なくとも侵害判断の場面では不必要であり、92条による裁定実施権を認めるための要件としての意義しかない整理するのが通説的見解である」<sup>(43)</sup>と整理されている。

#### 4) 発明の新規性に関する当時の考え方が見受けられなくなった原因

発明の新規性に関する当時の考え方が見受けられなくなった原因は、①旧特許法における発明の同一性という概念が現行特許法で発明の新規性と発明の進歩性とに明確に分かたれたこと、②現行特許法が法文上周

辺限定主義を採用したこと、③「技術発展はますますの細分化、綿密化を生じ、その境界を重畳不明としがちであるので今後のクレームのあり方としては周辺限定主義に行くべきものと思われる」<sup>(44)</sup>という指摘や、「特許発明相互の関係が利用関係としてクローズ・アップされたのは戦後のことに属する…このことは、戦後における技術の発展が急速であったこと、及び大戦の結果立ち遅れていたわが国の技術水準が、外国からの技術導入によって高められ、導入された技術を基礎としてこれを改良しうるまでにいたったことによるものであり、基本発明と改良発明の関係を明らかにすることが迫られたからである。…このように、戦後の判例は発明相互の利用関係の存否をどのように捉えるかという問題に直面することになった」<sup>(45)</sup>という指摘がされていたように、技術が進歩し改良発明が多くされるようになったこと、にあると考えられる。

#### (4) 選択発明の新規性理論についての検討

##### 1) 選択発明の新規性理論の当時の正当性

選択発明の新規性理論は上述の発明の新規性に関する当時の考え方と親和性が高いと思われる。すなわち、これらの考え方によれば、①効果を中心に選択発明と公知の特許発明との同一性を検討し、②選択発明の効果が公知の特許発明のそれと同等である場合は、選択発明は公知の特許明細書に容易に実施することができる程度に記載されたものであり、あるいは公知の特許発明と実施例同一であるから公知の特許発明との同一性が肯定され、したがって新規性と進歩性がまとめて否定される。③一方、選択発明の効果が公知の特許発明のそれと比較して特段のものである場合は、選択発明は公知の特許明細書に容易に実施することができる程度に記載されたものでも公知の特許発明とは実施例同一でもないから公知の特許発明との同一性が否定され、したがって新規性と進歩性がまとめて肯定される。④ただし、選択発明が特許されると形式的に二重特許になり、また後願に係る権利行使の抗弁が成立し得ることになるので、選択発明は公知の特許発明との同一性が肯定されるのが原則であり、これが否定されるのは例外的な場合である、と選択発明の新規性理論を合理的に理解することができる。したがって選択発明の新規性理論は発明の新規性に関する当時の考え方の集大成ともいうべきものであったと考えられる。

しかし、選択発明の新規性理論が拠って立つ発明の

新規性に関する考え方は、上述のとおり現在ではいづれも見受けられない。したがって、改めて選択発明の新規性理論の必要性、許容性を検討する必要がある。

##### 2) 選択発明の新規性理論の必要性

選択発明の新規性理論であっても一般新規性理論であっても、選択発明たる出願発明が特許を受けることができるかどうかはその進歩性の有無により決せられることになる。したがって、結論の妥当性の観点からは選択発明の新規性理論は不要である。

また、上述のとおり、選択発明の新規性理論が拠って立つ発明の新規性に関する考え方は現在ではいづれも見受けられない。したがって、論理的整合性の観点からも選択発明の新規性理論は不要である。

選択発明の新規性理論の必要性については、引用発明の認定に関する知財高裁大合議判決<sup>(46)</sup>を検討した上で「本判決の考え方は、上位概念や選択肢による表現が共通するのみでは、新規性を喪失したとは考えないところに特徴がある。つまり、選択発明の理論の前提を否定しているともいえよう。しかし、上位概念や選択肢が公知であれば…下位概念や一選択肢である発明は容易になし得るであろうとして、有利で予測できない顕著な効果を有して初めて特許性を認めるという選択発明の理論の考え方を否定できるであろうか。具体的な技術的思想までは開示されていなかったとしても、その上位概念が開示されているということはいわば技術的思想が半分開示されていたようなものであり、そこから具体的な発明に想到することは、ゼロから想到することとは異なることには合理性があると思われる」<sup>(47)</sup>とする学説がある。

しかし、「上位概念や選択肢が公知であれば…下位概念や一選択肢である発明は容易になし得るであろうとして、有利で予測できない顕著な効果を有して初めて特許性を認める」というのは選択発明の進歩性の話であって選択発明の新規性の話ではない。また、「その上位概念が開示されているということはいわば技術的思想が半分開示されていたようなものであり、そこから具体的な発明に想到することは、ゼロから想到することとは異なる」というのは、出願発明に近い先行開示がなければ出願発明が特許されやすくなり、そのような先行開示があれば出願発明が特許されにくくなるというごく当たり前の一般的な進歩性の話であってやはり選択発明の新規性の話ではない。これらの指摘は選択発明の新規性理論が必要であることの理由と

はなり得ないように思われる。

### 3) 選択発明の新規性理論の許容性

上述のとおり、選択発明の新規性理論であっても一般新規性理論であっても、選択発明たる出願発明が特許を受けることができるかどうかはその進歩性の有無により決せられることになる。したがって、結論の妥当性の観点からは選択発明の新規性理論は現在でも許容性を有するといえる。

一方、選択発明の新規性理論が一般新規性理論と整合しないことは上述のとおりである。また、選択発明の新規性理論の基礎となる理論やこれを基礎とする理論といった選択発明の新規性理論と整合的な他の理論も見当たらない。したがって、選択発明の新規性理論は現在では特異なものであり、論理的整合性の観点からは許容性を有するとはいえない。

### 4) 選択発明の新規性理論の現状

近時の裁判例<sup>(48)</sup>は、選択発明の一般論を展開する際に「新規性」という単語ではなく「特許性」という単語を用い、効果が格別でなければ「特許性を有しない」と表現している。このことを、裁判所は選択発明の新規性理論が一般新規性理論と整合しないことを認識しているので選択発明の新規性についての明言を避けていると評価することは十分可能であろう。

### 5) 小括

以上のとおり、選択発明の新規性理論は、生まれ出た当時は発明の新規性に関する考え方の集大成ともいうべき確固とした論理的根拠を有するものであったが、その後その根拠を喪失して根無し草となってしまう、しかし特許を受けることができるかどうかという結論に影響しないという意味で実務上無害であるがためにその後も斯界を漂い続けることが許容されてきた存在であるといえる。そして、選択発明の新規性理論は近年では裁判所にも敬遠されているように見受けられる。

また、振り返ってみれば、選択発明の新規性理論は、技術が進歩し改良発明が多くされるようになり選択発明の特許法の目的に照らし適切に評価することを迫られる中で、技術が進歩し改良発明が多くされるようになったことなどにより衰退を始めていた発明の新規性に関する当時の考え方を根拠として生まれ出たという、そもそも根無し草となることを宿命づけられた存在であるとも評価し得る。

したがって、現在では選択発明の新規性も一般新規

性理論により判断すべきであり、選択発明の新規性理論は学問的史料として殿堂入りするべきであると思われる。

なお、いわゆる数値限定発明やパラメータ発明は先行発明の下位概念であるという意味において選択発明の一種であるから<sup>(49)</sup>、例えば数値限定発明について選択発明の新規性理論を採用した裁判例<sup>(50)</sup>も存在するが、これらの新規性も一般新規性理論により判断されるべきである。

## 5. 引用発明を抽象的にしか認定できない場合

一般的にある具体的な事物を完全無欠に言語化することは不可能であり、言語化するにあたり言語化する者が重要でないとする要素は捨棄されるから、公知文献に記載された態様は公然実施態様と異なりある程度の広がりをも有する概念である。したがって、公知文献に基づいて認定される引用発明もある程度の広がりをも有する概念である。

他方、引用発明の下位概念ではあるが出願発明の下位概念でないという具体的態様が存在する場合は出願発明は新規性を肯定される、ということが一般新規性理論の論理的帰結である。

したがって、引用発明を抽象的にしか認定できない場合は、広範な具体的態様が引用発明の下位概念として存在することとなる結果、出願発明は新規性を肯定されやすくなる。例えばよく知られる黒檀、リグナムバイタやイペといった木材は水に沈むから、「水に浮く材料で作られた箸」という出願発明は、公知文献から「木材で作られた箸」という引用発明しか認定できずその木材の種類を特定できない場合は新規性を肯定される。

この点については、公知文献の「木材で作られた箸」は非常によく知られるスギやヒノキなど水に浮く木材で作られたものである可能性もあるから、公知技術に効力が及ぶような特許権の設定を阻止できないのではないかという指摘があり得よう。しかしそのような指摘は当たらない。公知文献の記載と技術常識に基づいて公知文献から「スギで作られた箸」、「ヒノキで作られた箸」という具体的な引用発明を認定することができず「木材で作られた箸」という抽象的な引用発明しか認定できないということは、特許権の効力が及ぶことになる具体的な公知技術の存在が示されていないということにほかならないからである。

手続的には、発明の新規性についてはこれを否定する側が立証責任を負うとされているのであるから、出願発明の出願時とその下位概念たる具体的な技術が公知となった時との先後を特定できない場合に、出願発明は新規性を肯定されるのと同様に、公知技術が出願発明の下位概念か否かを特定できない場合は出願発明は新規性を肯定されて当然である。また、実体的にも、特許法の目的に発明の保護が掲げられているのであるから（特許法1条）、出願発明の出願時に公知であったかどうかやそもそも現実に存在したかどうかは定かではない技術よりも現実に存在し出願された発明の保護を優先することは当然である。

## 6. 用途限定発明の新規性

クレームに用途限定記載がある発明（以下「用途限定発明」という。）については、一般的に用途限定記載が多義的であることなどによりその意味する範囲が明確でない場合がある。

例えば「お子様ランチ」の「お子様」という用途限定記載は、提供対象が子供のみであることを意味する場合（①用途限定）と、子供が喜んで完食するような味付け、盛り付け、量を意味する場合（②構造・特性限定）と、その両方を意味する場合（③用途、構造・特性限定）とがある<sup>(51)</sup>。日常生活においては構造・特性が適用対象に適していないにもかかわらず用途をその適用対象に限定すること、すなわち用途限定記載が③ではなく①の意味で用いられることはあまりない。しかしクレームにおいては構造・特性を他の発明特定事項で特定することもできるしそれが普通であるから、用途限定記載が①の意味で用いられることもしばしばある。そして我が国の現状としては一刀両断ではなく事案ごとに①～③のいずれかの解釈に定めることが必要であるという意味において、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈よりも問題は複雑である<sup>(52)</sup>。さらに、お子様ランチが提供される子供の年齢やその味付け、盛り付け、量に統一的な基準がなくこれらが店によってまちまちであるように、その事案における用途限定記載が①～③のいずれであれ、その用途限定記載を充足するか否かの境界が明らかでないこともある。

こうした特異性から用途限定発明については発明の要旨認定が困難であることが珍しくないが、それに加えて公知技術たる引用発明も用途限定発明であること

があり<sup>(53)</sup>、この場合は問題の複雑さに拍車がかかる。そのため、公知技術に効力が及ぶように見える特許権の設定により第三者による公知技術の利用が萎縮するのではないかという懸念に基づいて「用途発明の特許性は、単にPDと区別ができるだけで認めてはならず、PDと十分な緩衝地帯を取ることができる場合に限りて付与すべきである。…引用文献にどのような発明が記載されているかを記述的に認定すればするほど、「文字として書いていない事項」についてはすべて新規性を認めるということになる。…現実に行われた行為と「記載された発明」との間にズレが生じているために、実質的にはPDが浸食されてしまう。…発明の構成が同一である用途発明については原則として新規性を否定しつつ、規範意識の下にそれなりの緩衝領域を保った上で、明確にPDとの区別ができる場合に限りて新規性を認めるべきであろう<sup>(54)</sup>と、PD（パブリック・ドメイン）であったかもしれない技術の上位概念たる出願発明やパブリック・ドメインの利用に萎縮が生じる出願発明は新規性が否定されるべきであるとする学説がある。

しかし、前者について、問題にするべきは何が公知であったかであり、「現実に行われた行為」がどのようなものであったかではない。そして、我が国では事実認定について自由心証主義が採用されており、文献に文字として書かれていない事項は認定できないという準則は存在しない<sup>(55)</sup>。さらに、引用文献の記載はさて置き「現実に行われた行為」が公然と行われたものであったとしても、それを立証することは発明の新規性を否定する側の責務である。また、後者について、クレームの用途限定記載の解釈に疑義がなかったとしてもなお事実上萎縮が生じることは否定できないが、そのような萎縮に配慮することの必要性に疑問なしとしない。この点をさて措くとしても、そのような萎縮の程度（公知技術との明確区別性）と出願発明の構成の非容易想到性や効果の格別性との比較衡量をしない点すなわち出願発明の進歩性を判断しない点に疑義がある。以上から、用途限定発明を一般新規性理論の例外とすることは適切ではないと思われる。

そもそも用途限定発明に限らず裁判や審判において適切な証拠の探索・提示や適切な事実認定が重要であることは論を俟たないし、用途限定発明の特異性は用途限定記載が多義的であることなどによりその意味する範囲が明確でない場合があるという点にある。した

がって、用途限定発明についても公知技術に効力が及ぶような特許権の設定を阻止しなければならないことは当然であるが、それは適切な証拠の探索・提示に基づく引用発明たる公知技術の適切な認定や用途限定発明の特異性を踏まえた適切な発明の要旨認定（特許権の効力が及ぶことになる範囲の認定<sup>(56)</sup>）により実現されるべきである。安易に（特にこれらの後の出願発明と引用発明との対比の段階で）規範意識という曖昧な概念を導入することは、証拠の探索・提示や公知技術たる引用発明の認定のあり方を探究することの重要性、用途限定発明の特異性を踏まえた発明の要旨認定のあり方を探究することの重要性を糊塗することにつながり、適切ではない<sup>(57)</sup>。

## 7. おわりに

パブリック・ドメインの保護という観点から発明の新規性理論について検討した。そして、客観的にみて出願発明が公知技術の上位概念であることが出願発明が新規性を否定されるための必要十分条件であるという発明の新規性の考え方を確認するとともに、特許法29条1項各号の規定の趣旨が公知技術に効力が及ぶような特許権の設定を阻止することに尽きることを指摘した。

また、選択発明についての、原則として新規性は否定されるが進歩性が認められる場合に限り新規性も認められるとする考え方について検討した。そして、そのような考え方の根拠となったと思われる発明の新規性に関する当時の考え方が現在ではいずれも失われていることを指摘し、そのため現在では選択発明の新規性も客観的にみて出願発明が公知技術の上位概念であるかどうかで判断するべきであることを指摘した。

併せて、用途限定発明の新規性も客観的にみて出願発明が公知技術の上位概念であるかどうかで判断するべきであることを指摘した。

本稿が今後の議論に寄与すれば幸いである。

### (注)

- (1) 加藤幹「パブリック・ドメインの保護という観点からの意匠の新規性理論」高林龍先生古稀記念論文編集委員会編『知的財産法の論点（仮）』（日本評論社、2022年12月刊行予定）
- (2) 渋谷達紀『特許法』54-55頁（発明推進協会、2013年）
- (3) “That which infringes, if later, would anticipate, if earlier.” *Peters v. Active Manufacturing Co.*, 129 U.S. 530, 537, 9 S.

- Ct. 389, 32 L. Ed. (1889)
- (4) Burnstein Sarah, *Is Design Patent Examination Too Lax?*, 33 Berkeley Tech. L. J. 607, 613 (2019)
- (5) WIPO「PCT International search and Preliminary examination Guidelines」(2021年7月1日施行版) 12.01（なお、本稿における訳は特許庁が作成した2020年7月1日施行版の日本語仮訳によった。）
- (6) WIPO・前掲注(5) 12.04
- (7) WIPO・前掲注(5) 12.05
- (8) WIPO・前掲注(5) 12.10
- (9) WIPO・前掲注(5) 12.08
- (10) WIPO・前掲注(5) 12.09
- (11) 渋谷・前掲注(2) 59-62頁、愛知靖之ほか『知的財産法』44頁〔前田健〕（有斐閣、2018年）。なお、前者は出願発明が公知技術の上位概念であっても場合によっては新規性が否定されるとするが、新規性が否定されるとして挙げられている例は、技術常識を参酌すれば出願発明が公知技術と同一概念である（特定の例が先行技術の中において十分な特定性をもって特定されている）といえるものである。また、裁判例として、例えば知財高判平23・3・23平成22年（行ケ）10256号判時2111号101頁〔スーパーオキサイドアニオン分解剤事件〕、知財高判平26・9・25平成25年（行ケ）10324号裁判所Webサイト〔誘電体磁器事件〕、東京地判平19・3・13平成17年（ワ）19162号裁判所Webサイト〔セフジニル結晶事件〕、東京地判平27・7・31平成26年（ワ）688号裁判所Webサイト〔ピタバスタチンカルシウム塩の結晶事件〕
- (12) 最判平27・6・5平成24年（受）2658号民集69巻4号904頁〔プラバスタチンナトリウム事件（上告審）〕。なお、この原審（知財高判平24・8・9平成23年（ネ）10057号裁判所Webサイト〔プラバスタチンナトリウム事件（二審）〕）も、結論は異なるがこの表裏一体の関係をプロダクト・パイ・プロセス・クレームにおいても維持したものであると解される。
- (13) 大淵哲也「統一的クレーム解釈論」中山信弘ほか編『知的財産権 法理と提言』206頁（青林書院、2013年）219-225頁、愛知靖之「発明の要旨認定と技術的範囲画定におけるクレーム解釈の手法」小泉直樹＝田村善之編『はばたき-21世紀の知的財産法』272頁（弘文堂、2015年）284-290頁
- (14) 例えば知財高大判平28・3・25平成27年（ネ）10014号判時2306号87頁〔マキサカルシトール事件〕で問題となったような迂回発明がこれに該当する。なお、クレーム解釈の問題である出願時均等物が公知であった場合は、権利行使段階において均等論の第4要件に頼るまでもなく権利化段階において一般新規性理論により出願発明の新規性が否定される。また、出願後均等物は公知であることはあり得ないからそもそも本稿の議論の対象外である。
- (15) 東京高判昭62・9・8昭和60年（行ケ）51号無体裁集19巻3号309頁〔無定形合金事件〕
- (16) 東京高判昭56・11・5昭和54年（行ケ）107号無体裁集13巻2号816頁〔ペニシリン事件〕
- (17) 井関涼子「知的財産高等裁判所特別部 平成30年4月13日判決〔平成28年（行ケ）第10182号・第10184号〕」〔ピリ

- ミジン誘導体事件」特許研究 66 号 60 頁 (2018 年) 71-72 頁、加藤志麻子「新規性 (3)」小泉直樹=田村善之編『特許判例百選 [第 5 版]』122 頁 (有斐閣、2019 年) 123 頁、大須賀滋「用途発明の新規性と効果」パテント 74 巻 3 号 58 頁 (2021 年) 64 頁
- (18) 東京高判平 15・12・25 平成 14 年 (行ケ) 524 号裁判所 Web サイト [酸化染色組成物事件]。ただし、出願発明は選択発明でありかつ顕著な効果を奏するものである旨の原告の主張に応じるための念のためのものであると思われる。
- (19) 東京高判平 15・12・25 前掲注(18) は「刊行物…の…特許請求の範囲に包含される組合せの数がいかに膨大な数であっても…仮に、それらのすべての組合せが、明細書の発明の詳細な説明に、具体的な発明として記載され、開示されている、と理解するのが合理的であるとすれば、請求項に記載された膨大な数の組合せは、すべて明細書に記載されている発明として扱われるべきことになるのは当然である」とする。
- (20) 引用発明の認定とは、先行発明の認定と認定した先行発明の中からの選定である。そして、後者は発明の新規性等を否定する側の自由でありごく例外的な場合を除きその選定が否定されることはない。なお、学説上は発明の進歩性の判断の一環として引用発明へのアクセス容易性を考慮することの要否も議論されているが (例えば、田村善之「存続期間満了後の特許無効不成立審決取消訴訟の訴えの利益・進歩性要件の基礎となる引例適格性・サポート要件における課題の再設定について」知的財産法政策学研究 56 号 163 頁 (2020 年) 210-212 頁)、仮にこれが必要であるとしても、それは発明の進歩性を否定する側が選定した先行発明にアクセスすることの容易性であって、認定した先行発明の中からの選定とは別のものである。
- (21) 東京高判平 15・12・25 前掲注(18)
- (22) 大判大 4・1・19 大正 3 年 (オ) 499 号民録 21 輯 11 頁、大判大 7・6・5 大正 7 年 (オ) 372 号民抄録 78 巻 18231 頁、大判大 8・6・14 大正 7 年 (オ) 821 号民抄録 84 巻 19942 頁
- (23) 清瀬一郎『特許法原理』80-88 頁 (中央書店、1922 年)
- (24) 吉藤幸朝「発明の成立における概念的思想と具体的思想」我妻栄編集代表『特許判例百選』14 頁 (有斐閣、1966 年) 15 頁
- (25) 品川澄雄「作用効果に対する判断の要否」我妻栄編集代表『特許判例百選』24 頁 (有斐閣、1966 年) 25 頁
- (26) 加藤幹「進歩性の判断における効果の位置付け」パテント 73 巻 9 号 41 頁 (2020 年) 41-47 頁
- (27) 東京高判昭 45・9・18 昭和 35 年 (行ナ) 142 号無体裁集 2 巻 2 号 457 頁 [有害物抑制組成物事件]
- (28) 佐藤文男「選択発明と進歩性」鴻常夫ほか編『特許判例百選 (第二版)』66 頁 (有斐閣、1985 年) 67 頁、梶崎弘一=光吉利之「機能・特性等による物の特定を含む発明について特許法第 39 条を適用することの是非」パテント 56 巻 5 号 45 頁 (2003 年) 45-46 頁
- (29) 大阪地判昭 33・9・11 昭和 32 年 (ヨ) 1387 号判時 162 号 23 頁 [クロロプロマジンの製造方法事件]
- (30) 竹田和彦「後願に係る権利行使の抗弁」鴻常夫ほか編『特許判例百選 (第二版)』178 頁 (有斐閣、1985 年) 178 頁
- (31) 前田健「「広すぎる」特許規律の法的構成」パテント 71 巻 11 号 137 頁 (2018 年) 145 頁は、穴あき説から遡ってこのような一般化された考え方を提示する。
- (32) 山口地判昭 39・4・30 昭和 36 年 (ヨ) 84 号判時 391 号 32 頁 [線状ポリマーの製法事件]、京都地判昭 46・5・7 昭和 43 年 (ヨ) 579 号判タ 264 号 334 頁 [組立ブロック玩具事件]
- (33) 染野啓子「利用発明の成立」我妻栄編集代表『特許判例百選』152 頁 (有斐閣、1966 年) 153 頁
- (34) 加藤・前掲注(26) 41-47 頁
- (35) 東京高判昭 45・9・18 前掲注(27)
- (36) 佐藤・前掲注(28) 67 頁
- (37) 竹田和彦『特許の知識』195-196 頁 (ダイヤモンド社、1967 年)
- (38) 染野・前掲注(33) 153 頁
- (39) 東京高判昭 34・2・24 昭和 32 年 (ネ) 464 号判時 181 号 6 頁 [羽子事件]
- (40) 東京地判昭 47・9・27 昭和 42 年 (ワ) 14112 号判タ 288 号 277 頁 [カーバメート事件]、水戸地判昭 48・2・22 昭和 40 年 (ワ) 221 号判タ 295 号 366 頁 [納豆包装苞事件]
- (41) 知財高判平 23・9・7 平成 23 年 (ネ) 10002 号判時 2144 号 121 頁 [切り餅事件 1]、東京地判平 27・4・10 平成 24 年 (ワ) 12351 号裁判所 Web サイト [切り餅事件 2]
- (42) 後願に係る権利行使の抗弁は、鴻常夫ほか編『特許判例百選 (第二版)』(有斐閣、1985 年) には掲載されているが、中山信弘ほか編『特許判例百選 [第三版]』(有斐閣、2004 年) 以降には掲載されていない。
- (43) 前田・前掲注(31) 145-146 頁
- (44) 服部敏夫『特許法要説』99 頁 (技法堂、1966 年)
- (45) 染野・前掲注(33) 152 頁
- (46) 知財高大判平 30・4・13 平成 28 年 (行ケ) 10182 号・第 10184 号判時 2427 号 91 頁 [ピリミジン誘導体事件]
- (47) 井関・前掲注(17) 74 頁
- (48) 知財高判平 27・2・25 平成 26 年 (行ケ) 10027 号裁判所 Web サイト [有機エレクトロルミネッセンス素子事件]、知財高判平 29・6・14 平成 28 年 (行ケ) 10037 号裁判所 Web サイト [液晶組成物事件]、知財高判令 2・1・30 平成 30 年 (行ケ) 10157 号裁判所 Web サイト [液晶組成物事件]
- (49) 高林龍『標準特許法 [第 7 版]』61 頁 (有斐閣、2020 年)
- (50) 東京高判平 16・4・28 平成 13 年 (行ケ) 67 号裁判所 Web サイト [焼き菓子事件]
- (51) 権利行使段階においてクレームの用途限定記載が用途限定と解釈された裁判例として東京地判平 4・10・23 平成 2 年 (ワ) 12094 号知的裁集 24 巻 3 号 805 頁 [アレルギー性喘息の予防剤事件] があり、構造・特性限定と解釈された裁判例として大阪地判昭 55・10・31 昭和 54 年 (ワ) 4824 号無体裁集 12 巻 2 号 632 頁 [子供乗り物用タイヤの製造方法事件]、大阪地判平 25・2・19 平成 23 年 (ワ) 13469 号裁判所 Web サイト [ベットのトイレ仕付け用サークル事件] がある。
- (52) WIPO・前掲注(5) 12.05 では「あるクレームが「溶鋼用鋳型」に言及している場合、これは、その鋳型に対して一定

の限定を含んでいる。したがって、鋼の融点よりはるかに低い融点を持つプラスチック製製氷皿は当該クレームの範囲に属さず、よってこのクレームは新規性を持つとみなされるとされている。例えばこの溶鋼用鑄型と同一の構造・特性を有する鑄型が氷像用鑄型として公知であった場合は、「溶鋼用」という用途限定記載が②の意味であれば「溶鋼用鑄型」というクレームは新規性を否定されるが③の意味であれば新規性が肯定される。権利行使段階においては、このような氷像用鑄型を製造販売する行為は、「溶鋼用」という用途限定記載が②の意味であれば直接侵害が成立するが③の意味であれば直接侵害は成立しない。

(53) 例えば、知財高判平 18・11・29 平成 18 年（行ケ）10227 号裁判所 Web サイト〔シワ形成抑制剤事件〕、方法の発明であるが、知財高判平 26・9・24 平成 25 年（行ケ）10255 号裁判所 Web サイト〔芝生品質の改良方法事件〕

(54) 吉田広志「パブリック・ドメイン保護の観点からの新規性と先使用の再構成」パテント 72 巻 12 号 57 頁（2019 年）65-66 頁。なお、65 頁注 25 はこれを出願発明の進歩性の問題とすることも考えられる旨を述べる。

(55) この学説が批評する裁判例（知財高判平 30・7・18 平成 29 年（行ケ）10114 号裁判所 Web サイト〔デクスメトミジンの用途事件〕）でも「研究の対象とされた 24 人の血管外科患者が、その外科手術後に、集中治療室（ICU）に収容されたことや、集中治療を受けたことを明示した記載はない。…このうち、「大動脈手術」を受けた患者については、一般に、「大動脈手術」には、開胸手術や開腹手術といった侵襲

性の高い手術が含まれることに照らすと、術後の集中治療を要する患者であった可能性が高く、「集中治療を受けている重篤患者」に該当するものと認められる」と、文献に明記されていない事項が認定されている。

(56) 権利化段階において権利行使段階におけるよりもクレームを広く解釈することの是非という問題があるが（前掲注(13)参照。）、これは緩衝領域を設けて出願発明の新規性を判断することの是非でもある。発明の要旨認定のあり方にはこの問題も当然含まれる。

(57) 用途限定発明の新規性の判断に規範意識を導入するかのよう一般論を説示した裁判例（知財高判平 23・3・23 前掲注(11)）も存在するが、当てはめではその一般論が活かされていないように見受けられる。出願発明と引用発明との対比の段階では「従来技術を含む以上、本件特許発明の新規性が肯定されるものとはいえない」と一般新規性理論に基づく判断がされているのみである。なお、一般新規性理論を徹底した場合、クレームを客観的かつ詳細に限定するだけで出願発明は新規性を肯定されることになるが、その限定が技術的な理由がないものであれば明細書の記載要件（特許法施行規則 24 条の 2）を満たさないとされ（加藤・前掲注(26) 51 頁注 31）、技術的な理由があるものであれば進歩性が問題とされる。現行特許法は、旧特許法における「発明の同一性」概念を精緻化することにより法的安定性を向上させている。

（原稿受領 2022.5.17）