

発明の新規性理論の特許法 29 条の 2 の規定 及び発明の進歩性への展開

特許庁 審査第三部 上席総括審査官 加藤 幹

要 約

特許法 29 条の 2 の規定の趣旨が複合的なものであるため、同条の「同一」も同法 29 条 1 項各号における考え方と同法 39 条 1 項における考え方を重畳したものとすることを指摘した。併せて、同規定の準公知の趣旨について検討し、拡大先願の趣旨は特許法に導入する審査請求制度を実効的なものとするためのものであるのに対し、準公知の趣旨は特許法に導入する審査請求制度を発明の保護及び利用を図るという特許法の目的のために十分に利用するためのものであることを指摘した。

また、発明の進歩性の考え方を具体物説に立脚して理論的に整理し、一致点・相違点の認定は効率的な判断のためにのみ存在するものであること、主引用発明に副引用発明や周知技術を適用する動機付けや適用するにあたっての阻害要因、適用した場合の効果は出願発明の下位概念たる具体的態様の容易到達性として検討されることなどを指摘した。併せて、具体物説に立脚した判断が特定事項説に立脚した判断であるかのように見える場合があることを指摘し、その実例を示した。

目次

1. はじめに
2. 特許法 29 条の 2 の規定について
 2. 1 特許法 29 条の 2 の規定とその趣旨
 2. 2 先願明細書等に記載された「発明」と「同一」であるときは
 2. 3 特許法 39 条における技術的思想同一論
 2. 4 出願発明と先願明細書等に記載された発明との「同一」性
 2. 5 いくつかの試論
 2. 6 準公知の趣旨の意義
 2. 7 準公知の趣旨の再考
3. 発明の進歩性について
 3. 1 具体物説と特定事項説
 3. 2 上位概念化の可否
 3. 3 動機付け・阻害要因・発明の効果の位置付け
 3. 4 具体物説に立脚した判断が特定事項説に立脚した判断であるかのように見える場合
 3. 5 特定事項説に立脚すると評される裁判例の検討
 3. 6 特定事項説の意義
4. おわりに

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されている。このような考え方（以下「一般新規性理論」という。）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又は同一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（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。）。「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」⁽²⁾のであり、したがって「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」⁽³⁾のである。

そして、特許法 29 条の 2 の規定や発明の進歩性（特許法 29 条 2 項）の考え方は、一般新規性理論を前提にしているという意味において一般新規性理論を展開したものであるということが出来る。本稿では、そうした特許法 29 条の 2 の規定や発明の進歩性の考え方について検討する。

なお、本稿は個人の学術的な研究の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。

1. はじめに⁽¹⁾

発明の新規性（特許法 29 条 1 項各号）については、客観的にみて出願発明が公知技術の上位概念又は同一

ない。

2. 特許法 29 条の 2 の規定について

2. 1 特許法 29 条の 2 の規定とその趣旨

特許法 29 条の 2 は、出願発明がその出願後に出願公開等がされた先願の願書に最初に添付された明細書等（以下「先願明細書等」という。）に記載された発明と同一であるときは、その発明は特許を受けることができない旨を規定する。

この規定の趣旨については、①先願明細書等に記載された発明は先願の出願公開等によりその内容が公開されるので、後願が出願公開等されても新しい技術を公開することにならないから、後願に係る発明を特許することは公開代償という特許制度の趣旨からみて妥当ではなく、また、審査請求制度の採用に伴い、②先願の審査に先んじて後願の審査を開始するが生じるが、補正により特許請求の範囲とすることができる範囲の最大限である先願明細書等に記載された範囲に先願の地位を認めれば、先願の審査の帰趨を待つことなく後願の審査を進めることができるとともに、③他人が特許を受けることを防止することができれば十分という発明については審査請求をせずとも出願をするだけで足りることとなる、というものであると説明されている⁽⁴⁾。そして、この規定は趣旨①に着目する場合は「準公知」と呼ばれ（以下、趣旨①を「準公知の趣旨」という）、趣旨②に着目する場合は「拡大先願」と呼ばれる（以下、趣旨②を「拡大先願の趣旨」という）。

2. 2 先願明細書等に記載された「発明」と「同一」であるときは

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」⁽⁵⁾とされている。

これは特許法 29 条 1 項 3 号の「刊行物に記載された発明」の通説的な解釈⁽⁶⁾と同様のものである。すなわち、先願明細書等を公知文献であるかの如く位置付けて先願明細書等に記載された発明を認定するのである。このように、先願明細書等に記載された「発明」の解釈は準公知の趣旨に整合する。

また、先願明細書等に記載された「発明」についてのこの解釈は、明細書等の補正が可能な範囲（特許法 17 条の 2 第 3 項）についての知財高裁大合議判決⁽⁷⁾の説示と軌を一にするものでもある。すなわち、明細書等の補正が可能な範囲内で先願明細書等に記載された発明を認定するのである。このように、先願明細書等に記載された「発明」の解釈は拡大先願の趣旨にも整合する。

一方、出願発明の先願明細書等に記載された発明（以下「先願記載発明」という。）との「同一」性については、出願発明と先願記載発明との間において「その構成、これにより奏せられる効果がすべて形式的に合致するということはおよそあり得ないところであり、要は両発明に形式的な差異があっても、その差が単なる表現上のものであったり、設計上の微差であったり、また、奏せられる効果に著しい差がなければ、両発明は技術的思想の創作として同一であると認めて差し支えないのである。このような場合に両発明が実質的に同一であると称せられるのであり、特許法 29 条の 2 も同条所定の先願発明と後願発明が右の意味で実質的に同一であるときは後願発明は特許を受けることができないとする趣旨と解すべきである」⁽⁸⁾とされている。

このように、特許法 29 条の 2 における発明の「同一」の考え方は一般新規性理論と異なる。そこで、特許法 29 条の 2 における発明の「同一」の考え方について以下検討する。

2. 3 特許法 39 条における技術的思想同一論

特許法 29 条の 2 における発明の「同一」の考え方を検討するために必要な限度で、先後願（特許法 39 条 1 項）における発明の「同一」の考え方について概観する。

先後願における発明の「同一」の考え方については、「引用発明のものは必ず主搬送波を用いるものであるのに、本願発明のものは必ずしも主搬送波を必要としないものであって、その点において両発明がその構成要件を異にするのであるが、このように、先願発明に付された限定を不必要とする点において後願発明に別個の技術的思想を見出しうる場合にあっては、本願発明のものが主搬送波を使用したような場合を考えれば、両発明は常にその実施の態様において重複する場合がありますこととなるけれども、もとより、その

ゆえに両発明が同一であるということになるものでもなく、また、旧特許法（大正 10 年法律第 96 号）8 条が、そのような場合にまで、実施の態様において重複する部分を除外しない以上同一発明として後願を拒絶すべきものとする趣旨の規定であると解することもできない⁽⁹⁾と説示した特許法 39 条 1 項に相当する旧法 8 条についての最高裁判決や、「本件発明は、先願発明の構成に更に限定を加えたものにほかならないことになる。…本件発明は先願発明に包含されるものであり、先願発明と同一の発明であるというべきである」⁽¹⁰⁾と説示した最高裁判決がある。

これらの最高裁判決の説示は、①先後願における「同一」は技術的思想としての同一であり、②出願発明が先願発明の上位概念であっても先願発明と技術的思想として同一であるとはいえない場合もあるし、③出願発明が先願発明の下位概念であっても先願発明と技術的思想として同一であるといえる場合がある、というように一般化することができる（以下、このような考え方を「技術的思想同一論」という。）。そして、②及び③から、技術的思想同一論により先行発明が後行発明を排除することができる範囲と一般新規性理論のそれとは同じではなく、また一方が他方より広いという包含関係にもないといえる。

2. 4 出願発明と先願明細書等に記載された発明との「同一」性

準公知の趣旨を重視し、先願明細書等を公知文献に準ずるものであると理解して一般新規性理論により出願発明が先願記載発明と同一であるかどうかを判断した場合、出願発明は先願記載発明の下位概念であるとして出願発明が特許され、その後先願の審査において補正を経てその先願記載発明が先願発明として特許され、その結果先に特許された出願発明は後から特許された先願発明と技術的思想が同一であるとして事後的に先後願の無効理由が生じてしまうという特許法が想定していないこと⁽¹¹⁾が生じ得る。したがってこの場合、先願の審査の帰趨を待つことなく後願の審査を進めることができるという拡大先願の趣旨を徹底できないことになる。

一方、拡大先願の趣旨を重視し、先願明細書等の全体が特許請求の範囲であると理解して技術的思想同一論により出願発明が先願記載発明と同一であるかどうかを判断した場合、出願発明は先願記載発明の上位概

念ではあるがそれと技術的思想としての同一性が認められないとして出願発明が特許されるということが生じ得る。したがってこの場合、後願が出願公開等されても新しい技術を公開することにならないから後願に係る発明の特許することは妥当ではないという準公知の趣旨を徹底できないことになる。

このように特許法 29 条の 2 の規定の趣旨が複合的なものであるため、出願発明が先願記載発明と同一であるかどうかの判断において一般新規性理論に基づく判断と技術的思想同一論に基づく判断との双方が必要になる。すなわち、特許法 29 条の 2 における「同一」の判断手法は発明の新規性の判断に用いられる一般新規性理論とも先後願の判断に用いられる技術的思想同一論とも異なり、それらを重畳したものである。

例えば、出願発明が「貴金属製のコップ」であり出願明細書には従来の陶器製のものと比較して落としても割れにくいコップを提供する旨が記載されていた場合であって、先願明細書等には注いだ液体中に毒が含まれているとその毒と反応して変色することで毒を検知することができるコップを提供する旨の記載とともに「銀製のコップ」が記載されていたときは、準公知の趣旨に基づく一般新規性理論により出願発明は先願記載発明と同一であるとされる。また、出願発明が「銀製のコップ」であり出願明細書には従来の陶器製のものと比較して落としても割れにくいコップを提供する旨が記載されていた場合であって、先願明細書等には同様の記載とともに「貴金属製のコップ」が記載されていたときは、拡大先願の趣旨に基づく技術的思想同一論により出願発明は先願記載発明と同一であるとされる。

2. 5 いくつかの試論

(1) 一般新規性理論による先後願の判断

特許法 39 条の規定の重複特許防止という趣旨を重視し、先後願の判断を技術的思想同一論だけではなく一般新規性理論により重畳的に行うと仮定する。例えば、出願発明が「貴金属製のコップ」であり出願明細書には従来の陶器製のものと比較して落としても割れにくいコップを提供する旨が記載されていた場合であって、先願発明が「銀製のコップ」であり先願明細書には注いだ液体中に毒が含まれているとその毒と反応して変色することで毒を検知することができるコップを提供する旨の記載がされていたときも出願発明は

特許法 39 条 1 項の規定により特許されないとするのである。知財高裁大合議判決⁽¹²⁾を経ていわゆる「除くクレーム」が定着した現在においては、この例のような場合は出願発明を「貴金属製（ただし銀製を除く）のコップ」とすることで先後願の拒絶理由（特許法 49 条 2 号）を回避できるからこのような仮定は採用されるべきという見解もあり得えよう。

しかし、この仮定の下では特許法 29 条の 2 の規定を説明するのに拡大先願の趣旨のみで足りることとなり準公知の趣旨は蛇足となるから、特許法 29 条の 2 の規定の趣旨が複合的なものであることとの整合性を欠く。また、先後願が問題とされるのは先願発明が公知となっていないほどに先願と後願の出願時が近接している場合に限られるし（特許法 64 条 1 項）、そもそも現在においてはひとつの実施態様に複数の特許権が及ぶ場合があることは当然と考えられているから、重複する部分を除外しなければならないとすることの必要性に疑問がある。さらに、現行特許法 39 条 1 項に相当する旧特許法 8 条について「実施の態様において重複する部分を除外しない以上同一発明として後願を拒絶すべきものとする趣旨の規定であると解することもできない」とした上述の最高裁判決⁽¹³⁾に照らし、重複する部分を除外しなければならないとすることの許容性にも疑問がある。したがって、このような仮定は採用し難いと思われる。

(2) 技術的思想同一論による新規性の判断

新規性の判断を一般新規性理論だけではなく技術的思想同一論により重疊的に行うと仮定する。例えば、出願発明が「銀製のコップ」であり出願明細書には従来の陶器製のものと比較して落としても割れにくいコップを提供する旨が記載されていた場合であって、公知文献には同様の記載とともに「貴金属製のコップ」が記載されていたときも出願発明は新規性が否定されるとするのである。このような仮定を採用すると思われる学説もある⁽¹⁴⁾。

しかし、この仮定の下では特許法 29 条の 2 の規定を説明するのに準公知の趣旨のみで足りることとなり拡大先願の趣旨は蛇足となるから、同規定の趣旨が複合的なものであることとの整合性を欠く。また、出願発明が公知発明と技術的思想として同一である場合は通常出願発明は新規性を肯定されたとしても進歩性を否定されるから、このような仮定を採用することの必要性に疑問がある。したがって、このような仮定も採

用し難いと思われる⁽¹⁵⁾。

(3) 小括

以上から、特許法 29 条の 2 の規定の趣旨が複合的なものであることは、先後願は技術的思想同一論のみにより判断されることを前提としているとともに、発明の新規性は一般新規性理論のみにより判断されること、すなわち新規性の規定（特許法 29 条 1 項各号）の趣旨は出願発明が技術的思想の創作として新しいかどうかを見極めることではなく、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前提にしているといえる。

2. 6 準公知の趣旨の意義

準公知の趣旨は、後願が出願公開等されても新しい技術を公開することにならないから、後願に係る発明を特許することは公開代償という特許制度の趣旨からみて妥当ではない、というものである。そうすると、特許制度の趣旨である公開代償の「公開」は技術的思想の創作たる発明の公開ではなく技術そのものの公開であり、公開代償とは公知技術の保護を裏から述べたに過ぎないものなのかという疑問が生じ得る。

しかし、そもそも出願公開制度は昭和 45 年の特許法改正で審査請求制度及び特許法 29 条の 2 の規定と同時に導入されたものであり、それ以前は審査を經ていない発明が公開されることはなかった。このことは、特許制度の趣旨である公開代償の「公開」とは、本来は特許を受ける発明の公開であり、また、出願発明が特許を受けることができるか否かを規律する種々の規定は、公開代償という神輿そのものではなく公開代償に寄与するいわば神輿の担い手であることを意味する。

このような理解と新規性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の理解に基づいて特許法を俯瞰すると、特許制度の趣旨である公開代償とは、新しい技術的思想の創作を、当業者が業として実施することができるように（特許法 29 条 1 項柱書、36 条 4 項 1 号及び 6 項 1 号）、かつ、特許権の効力が及ぶ範囲を明確にし（同法 36 条 6 項 2 号）、さらには公知技術に効力が及ばないようにして（同法 29 条 1 項各号）公開することの代償であると整理することができる。

そして、上述した準公知の趣旨は、出願発明が新しい技術的思想の創作を公開するものであっても設定さ

れる特許権の効力が公知技術に準ずる技術に及ぶのであれば、出願発明の特許することはこのような意味での公開代償に鑑みて妥当ではない、というものとして理解することができる。このような理解の下で、一般新規性理論により出願発明が先願記載発明と同一であるかどうかを判断することが正当化されるのである。

ただし、準公知の趣旨についてのこのような理解は先願明細書等に記載された技術を公知技術と擬制することを前提とするから、これを正当化するためにはそのような擬制の合理性を説明することが必要である。そして、その合理性は以下のように説明することができる。

すなわち、先願明細書等に記載された技術を公知技術と擬制することの必要性については、発明をより適切に保護するためにも発明のより一層の利用を図るためにも（特許法 1 条）、発明に関する情報をできるだけ集約することが必要であるところ⁽¹⁶⁾、審査請求制度の導入により他人が特許を受けることを防止するために公知にしておけば十分という発明の特許出願するという途が拓けるので、そのような発明に関する情報も特許出願として集約することを企図し、その誘因として先願明細書等がより広範に他人が特許を受けることを防止できるように、先願明細書等に先願の地位だけでなく公知文献の地位も与えるためであると説明することができる。また、先願明細書等に記載された技術を公知技術と擬制することの許容性については、先願の出願人は先願明細書等を遅くとも出願したその日には何処かで何らかの手段で公開できたはずであるし、出願公開制度により先願明細書等には実際にその全部が公開されるから⁽¹⁷⁾、先願が出願された日の最終時刻に先願明細書等に記載された事項が公開されたと擬制⁽¹⁸⁾しても問題ない、と説明することができる。

このように、拡大先願の趣旨は特許法に導入する審査請求制度を実効的なものとするためのものであるのに対し、準公知の趣旨は特許法に導入する審査請求制度を発明の保護及び利用を図るという特許法の目的のために十分に利用するためのものであるといえる。

2. 7 準公知の趣旨の再考

ここまで、特許法 29 条の 2 の規定は先願明細書等に記載された技術を公知技術と擬制するものであるという通説的な理解⁽¹⁹⁾を前提として、準公知の趣旨の「後願が出願公開等されても新しい技術を公開するこ

とにならない」という点における「技術」は技術的思想の創作たる発明ではなく「特許発明の特許出願時において公知であった技術…については、そもそも何人も特許を受けることができなかつたはずのものである」⁽²⁰⁾という文脈における「技術」と同じ意味であると解釈して検討を進めてきた。

しかし、準公知の趣旨の「後願に係る発明の特許することは公開代償という特許制度の趣旨からみて妥当ではない」という点を素直に捉えて準公知の趣旨における「技術」を発明であると解釈し、準公知の趣旨は先願の範囲を拡大することの理念上の必要性・許容性を説明するものであると理解することもできる。その場合、特許法 29 条の 2 の規定を「準公知」と呼ぶことはそもそも妥当ではなく、また、出願発明が先願記載発明と同一であるかどうかの判断手法は先後願におけるそれと同じであると整理されることになる。そして、先願記載発明を出願発明の進歩性の判断に用いることができないことはこのような理解と整合的である。準公知の趣旨が上述のように公知にしておけば十分という発明に関する情報も特許出願として集約するためのものであるならば、先願記載発明を出願発明の進歩性の判断にも用いることができるようにすることが自然であるからである。

しかし、このような理解は特許法 29 条の 2 の規定が同法 39 条の直後に置かれていないことは整合しない。

また、特許法 29 条の 2 の規定が導入された昭和 45 年当時は、発明の効果を中心に発明の同一性として発明の新規性・進歩性をまとめて判断するという旧法当時の考え方の影響が残っていた⁽²¹⁾。そのため、発明の新規性・進歩性、先後願の区別やこれを前提とする特許法 29 条の 2 の規定の論理的な整理にも自ずと限界があったと考えられる。しかし、特許請求の範囲の記載を基礎として⁽²²⁾、発明の新規性は一般新規性理論により判断し、発明の進歩性は出願発明と引用発明との相違点を乗り越えることの容易性を判断し、先後願は技術的思想同一論により判断するという現在確立したそれぞれの判断手法を前提とするならば、先願記載発明を出願発明の進歩性の判断に用いることができないことは中途半端であるという批判はあり得るけれども、特許法 29 条の 2 の規定は先願明細書等に記載された技術を公知技術と擬制するものでもあるという通説的な理解がより特許法の目的に適うものであると

思われる。

3. 発明の進歩性について

3. 1 具体物説と特定事項説

近時、発明の進歩性について「創作の技術的困難性が問われているのは、請求項において特定されている発明思想なのか、あるいはそれを構成する個々の具体的技術なのか」⁽²³⁾という問題を提起し、前者を「特定事項説」、後者を「具体物説」と位置づけた上で、「請求項に記載された発明特定事項自体は容易想到でなくとも、請求項に包含される具体物が容易想到であることもありえる。この場合は、独占権の対象に本来独占させるべきでないものが含まれていることになる」⁽²⁴⁾として具体物説が妥当であるとする学説がある。

しかし、従来から世界知的所有権機関が採用する発明の進歩性の考え方は「保護を求めている事項を定義するクレームに関して考慮すべき問題は、当該クレームの基準日において、当時において周知の技術を考慮したとき、当業者にとって当該クレームの用語の範囲内に含まれる何事かに到達することが自明であったか否かということである。もしそうであるならば、当該クレームは進歩性を欠くと考えられる」⁽²⁵⁾というものである。これは一般新規性理論を発明の進歩性へ展開した、いわば「後発であれば侵害するものは、基準時に容易到達であれば進歩性を否定する」という考え方であり、具体物説そのものである。

また、このような考え方は我が国においても通説である。元知財高裁長官が多数の裁判例を引用しつつ説明する我が国の発明の進歩性の考え方は、主引用発明、副引用発明⁽²⁶⁾及び周知技術の上位概念化を厳しく制限した上で「主引用例に係る構成に副引用例又は周知技術を適用することにより容易に本件発明に至ることができるのかを検討するのが通常である」⁽²⁷⁾というものである。主引用発明、副引用発明及び周知技術の上位概念化をせずにこのような検討をするのであるから、その検討は「当業者が容易に到達できる態様が出願発明の下位概念であるか」すなわち「当業者にとって当該クレームの用語の範囲内に含まれる何事かに到達することが自明であったか」ということの検討にほかならない。

そして、このような考え方はボールスプライン事件最高裁判決⁽²⁸⁾の「特許発明の特許出願時において公知であった技術及び当業者がこれから右出願時に容易

に推考することができた技術については、そもそも何人も特許を受けることができなかつたはずのものであるから（特許法 29 条参照）、特許発明の技術的範囲に属するものということができず」という説示と整合的である。

このように、具体物説は、「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」という考え方に基づく一般新規性理論を発明の進歩性へ展開したものであり、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。そうであれば、具体物説を理論的に整理することは学術的に有益であると思われる。そこで、そのような観点から具体物説について以下詳述する。

3. 2 上位概念化の可否

上述した元知財高裁長官が説明する発明の進歩性の考え方において、①「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…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」、②「一致点・相違点の認定にあたっては、安易な上位概念化を避けるべきである」、③「副引用発明についても、上位概念化・一般化して認定することは、常に誤りとはいえないが、これが許されるのは、本件発明との対比における特徴的部分に相違がない場合に限られよう。そうでなければ本来、正しく認定した当該副引用発明だけでは本件発明に想到できない場合にも、容易に想到できるという判断になりかねない」、④「周知技術も、証拠に基づいて認定すべきであり、上位概念化すべきでない。証拠上認められる技術から上位概念化して周知技術を認定すると、後知恵に陥る危険があるからである」とされている⁽²⁹⁾。

もとより、①及び③について、例えば主引用文献に記載された幼児用三輪車を上位概念化して自転車と認定し、副引用文献に記載された大型旅客機用ジェットエンジンを上位概念化して原動機と認定し、自転車に原動機を搭載することは原動機付自転車にみられるように周知であるから主引用文献に記載された自転車に副引用文献に記載された原動機を搭載することは容易である、などとするのは許されない。

しかし、②については、「一致点の認定は、相違点を抽出するための前提作業として行われるものであ

る。相違点を正しく認定することができるものであるならば、相違点に係る両技術に共通する部分を抽象化して一致点と認定することは許され…」⁽³⁰⁾と説示した裁判例もある。そして以下のとおり具体物説においてはこの説示が妥当である。

先にある具体的態様の容易到達性を判断し、その後その具体的態様が出願発明の下位概念であるかどうかを判断するという順序により出願発明の進歩性を判断してもよい、ということが具体物説の論理的帰結である。発明の進歩性の判断において通常採用されている出願発明と主引用発明との一致点・相違点の認定は、具体物説においては効率的に発明の進歩性を判断するための便宜に過ぎない⁽³¹⁾。すなわち、一般的にある具体的態様の容易到達性の判断は比較的困難である一方でその具体的態様が出願発明の下位概念であるかどうかの判断は比較的容易であるところ、容易に到達できると判断した具体的態様が出願発明の下位概念でなかったときは先に行った容易到達性の判断が徒労に帰すので、このような順序で出願発明の進歩性を判断することは非効率であること甚だしい⁽³²⁾。これに対し、一致点・相違点の認定を通じて主引用発明にどのような副引用発明等をどのように適用すれば出願発明の下位概念たる具体的態様に到達するののかという容易到達性の仮説を先に明らかにしておけば、出願発明の進歩性の判断を格段に効率的に行うことができる。一致点・相違点の認定はこのような効率的な判断のためにのみ存在するものであって、これらを上位概念化するか否かはある具体的態様の容易到達性の結論に何ら影響しないから、一致点・相違点を上位概念化する必要性は皆無である一方でこれを許容しない理由もない。一致点・相違点は関係者が出願発明の進歩性の判断の過程を理解しやすいように適宜上位概念化してかまわないものである⁽³³⁾。

また、④について、周知技術や技術常識を認定するための証拠と引用発明を認定するための証拠とはその位置付けが異なり⁽³⁴⁾、例えば多数の証拠のそれぞれから認定できる様々な具体的態様に基づいてそれらに共通するある特定の上位概念が周知技術や技術常識であると認定することは、様々な具体的態様の背後に存在する当業者の暗黙の了解たる周知技術や技術常識を推知し認定することであるから、それが合理的なものであれば許容される⁽³⁵⁾。④における「証拠上認められる技術」とはそのようにして認定したものをいうと

解すべきである。

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。この場合に認定できる複数の発明のうち上位概念のものを引用発明として選定することは当然許容される。また、引用発明の認定の後に、認定した引用発明を上位概念化した上で他の引用発明に適用することは当業者に容易であるとされることもある。それが当業者の通常の創作能力の発揮であればそのような上位概念化も許容される。これらは引用発明等を上位概念化して認定することとは似て非なるものであることに留意が必要である。

3. 3 動機付け・阻害要因・発明の効果の位置付け

具体物説においては、主引用発明に副引用発明等を適用する動機付けや適用するにあたっての阻害要因、適用した場合の効果も、出願発明の下位概念たる具体的態様の容易到達性の判断のためのものである。例えば、出願発明が「A+B」であり、主引用文献から A の下位概念として主引用発明「a」が認定され、副引用文献から B の下位概念として「b」と「b'」というふたつの副引用発明が認定される場合、a に b を付加することについては阻害要因があり、a に b' を付加することにより格別な効果を奏するのであれば、a+b も a+b' も容易に到達できたものではないから、出願発明の進歩性はこれらの文献からは否定されない⁽³⁶⁾。

そして、こうした具体的態様の容易到達性の検討においては、出願明細書に記載された効果を参酌することは当然必要であるけれども、出願発明の発明特定事項を参酌する必要はない。出願発明の下位概念たる具体的態様の容易到達性の結論に何ら影響しないからである。

また、発明の効果については、発明の効果が発明の要素と位置付ける独立要件説と発明の効果は発明の要素ではないとする二次的考慮説との対立があるが⁽³⁷⁾、発明の効果を現行特許法に沿うように位置付けるとするならば、出願発明と主引用発明との一致点・相違点の認定（容易到達性の仮説）及び副引用発明等の選定が適切であったか否かを確認するための指標であると整理すべきであろう。

すなわち、一致点・相違点の認定については「相違点を細分化して認定すると、相違点の一つは副引用例

に記載があり、別の相違点は周知技術であるなどとして、進歩性欠如が認定しやすくなるのに対し、相違点を全体で認定すると、その相違点に係る構成が全て記載されている副引用例がみつからないといった結果になりかねない。…相違点は発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として認定するのが相当であり…同様に、複数の相違点に係る構成が、完全に独立したものではなく、相互に密接に関係したものである場合、これを別個の文献にそれぞれが記載されていることから、それぞれ容易に想到できるという判断をしたのでは、発明の構成を的確にとらえたことにはならない⁽³⁸⁾という理解が一般的であるが、発明の技術的課題は完成した発明においては発明の技術的効果と同義であるから⁽³⁹⁾、この理解は、相違点は発明の技術的効果の観点からまとまりのある構成を単位として認定し、引用発明もそのような観点からまとまりのある構成のものを選定しなければならないということと同義である。したがって、出願発明の下位概念たる具体的態様の容易到達性の検討において、その具体的態様の効果はその具体的態様の構成から当業者が予測することができた効果と比較して格別なものである場合は⁽⁴⁰⁾、ことさらに相違点を細分化して認定し主引用発明に副引用発明等を適用したことになるから一致点・相違点の認定や副引用発明等の選定に誤りがあったということになる。

例えば、出願発明が「A+B+C」であり、主引用発明が「a+b」である場合、一致点は A+B であるとし副引用発明として c を選定し、主引用発明に副引用発明 c を付加することが容易かどうかを検討するのが通常であるが、これにより格別な効果を奏する場合は、主引用発明に c を付加することは容易であるとして出願発明の進歩性を否定することは許されない。この場合において格別な効果を奏する理由が b と c の組み合わせにあるときは、一致点は A であるとし副引用発明として b+c を選定し、主引用発明における b を副引用発明 b+c に置換することが容易かどうかを検討しなければならない。また、格別な効果を奏する理由が a と c の組み合わせにあるときは、一致点は B であるとし副引用発明として a+c を選定し、主引用発明における a を副引用発明 a+c に置換することが容易かどうかを検討しなければならない。さらに、格別な効果を奏する理由が a と b と c との組み合わせにあるときは、主引用発明として a+b を選定した

ことがそもそも適切でなかったことに帰する⁽⁴¹⁾。

このような、発明の効果は出願発明と主引用発明との一致点・相違点の認定及び引用発明の選定が適切であったか否かを確認するための指標であるという整理は、相違点の細分化の問題と発明の効果の位置付けの問題との両方を同時に説明できるし、発明の効果を出願発明の要素と位置付けるわけではないから発明の構成を中心にその進歩性を判断する現行特許法⁽⁴²⁾と整合すると思われる。

3. 4 具体物説に立脚した判断が特定事項説に立脚した判断であるかのように見える場合

具体物説において判断すべきは出願発明の下位概念たる具体的態様の容易到達性であるが、具体物説に立脚した判断が特定事項説に立脚した判断であるかのように見える場合、すなわち出願発明の発明特定事項が容易想到であることをもって出願発明の進歩性が否定されたかのように見えたり、出願発明の発明特定事項が容易想到でないことをもって出願発明の進歩性が肯定されたかのように見えたりする場合がある。

まず、容易到達性が判断される具体的態様の概念としての広さが出願発明のそれと一致する場合がある。すなわち、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考えられる要素は捨象されるから、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持つ概念である。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持つ概念であり、そしてそれが必ずしも出願発明の発明特定事項と比較して狭いとは限らない。そのため容易到達性が判断される具体的態様が出願発明の発明特定事項と同一概念となる場合がある。例えば、出願発明が「爪やすり付き爪切り」であり、主引用発明が「爪切り」、副引用発明が「爪やすり」である場合、「爪切り」に「爪やすり」を設けることが容易かどうか判断されるのであるが、これはあくまで「爪やすり付き爪切り」というある程度の広がりを持つ具体的態様の容易到達性の判断であり、「爪やすり付き爪切り」という出願発明の発明特定事項の容易想到性の判断ではない。

また、出願発明の下位概念たる具体的態様に到達する過程としては、大別して出願発明の発明特定事項を経由するものと（以下「発明特定事項アプローチ」と

いう。) これを経由しないもの (以下「自由アプローチ」という。) のふたつがある。そして、いずれかのアプローチで出願発明の下位概念たる具体的態様に到達することが容易であれば出願発明の進歩性は否定されるのであるが、出願発明の進歩性を否定する側が発明特定事項アプローチによる容易到達性しか主張しない場合がある。この場合、自由アプローチによる容易到達性については通常判断されないから、出願発明の発明特定事項にすら容易に想到でないときはそれをもって発明特定事項アプローチによる容易到達性の判断が打ち切れ、出願発明の進歩性は否定されない旨の判断がされる。一方、出願発明の発明特定事項に想到できさえすればその下位概念たる具体的態様に直ちに到達できることについて争いがない場合もある。この場合、理論上はどうあれ実務上は出願発明の発明特定事項に容易に想到できるときはそれをもって発明特定事項アプローチによる容易到達性が認められ、出願発明の進歩性は否定される旨の判断がされる。

このように、容易到達性が判断される具体的態様の概念としての広さが出願発明のそれと一致する場合や、出願発明の発明特定事項の容易想到性の判断のみで事が足りる場合は、具体物説に立脚した判断が特定事項説に立脚した判断と外見上同一となる。そして前者の場合は有機化合物に係る発明などにおいて少なくないし、後者の場合は少なくないというよりもむしろ一般的である⁽⁴³⁾。したがって、明確な主張や踏み込んだ説示がされていないためにその判決や審決がいずれの説に立脚してなされたのかを判断することが困難であることが多い⁽⁴⁴⁾。

3. 5 特定事項説に立脚すると評される裁判例の検討

発明の進歩性は出願発明の発明特定事項の容易想到性であるとする特定事項説について、近時そのような考え方を採る裁判例が現れたとする学説⁽⁴⁵⁾や、発明特定事項たるパラメータの容易想到性が否定されれば進歩性が肯定されることが近時の主流であるとする学説⁽⁴⁶⁾がある。しかし以下のとおり、これらの学説が指摘する裁判例は特定事項説に立脚すると判断できるものばかりではない。

(1) 抗原結合タンパク質事件⁽⁴⁷⁾

1) 事案の概要

特許権侵害訴訟の控訴審であり、特許の無効理由の

有無として特許発明の進歩性が論点となった。特許発明は、概要「PCSK9 と LDLR タンパク質の結合を中和することができ、〔特定の抗体〕と競合する、単離された抗体」というものである。

2) 裁判所の判断

裁判所は、「LDLR と結合する PCSK9 タンパク質」という引用発明に周知技術を適用することにより、PCSK9 と LDLR タンパク質との結合を中和することができる何らかの単離された抗体を得ること自体は可能であるとした。その上で、①優先日前に〔特定の抗体〕が得られていたことを認めるに足りる証拠がないから、競合アッセイによるスクリーニングによって〔特定の抗体〕と競合する抗体を選択することができたとはいえないとして、引用発明及び周知技術に基づいて当業者が〔特定の抗体〕と競合する抗体を得ることを容易に想到できたと認めることはできないとした。

また、裁判所は、被告の、PCSK9 と LDLR タンパク質との結合を中和することができる何らかの単離された抗体は〔特定の抗体〕と競合するものであるとの主張について、② PCSK9 と LDLR タンパク質との結合を中和することができる何らかの単離された抗体のほとんどが〔特定の抗体〕と競合することは示されておらず、PCSK9 と LDLR タンパク質との結合を中和することができる抗体を作りさえすれば特許発明に到達するとはいえないとして、これを排斥した。

3) 検討

①は発明特定事項アプローチによる容易到達性の判断の打ち切りであると理解して問題ないものである。少なくともその可能性がある以上、この判断が特定事項説に立脚したものであると断定することはできない⁽⁴⁸⁾。また、②は自由アプローチによる容易到達性の判断であると理解して問題ないものである⁽⁴⁹⁾。特定事項説に立脚するのであれば被告の主張を正面から受け止めるのではなくその前提 (具体物説) が独自の見解であるなどとして門前払いするのが筋であろう。

したがって、本件は具体物説に立脚し両アプローチによる容易到達性について否定的な判断がされた事例であると理解するべきであろう。少なくとも、特定事項説に立脚した判断がされた事例であると即断されるべきものではないように思われる。

なお、具体物説において発明特定事項アプローチと自由アプローチとは対等であるから、②を①と並置せず被告の主張に対するものとした点については、具体

物説が徹底されていないという批判があつてよいかもしれない。また、②については、一般新規性理論を発明の進歩性へ展開した「後発であれば侵害するものは、基準時に容易到達であれば進歩性を否定する」という観点から、具体的事案において自由アプローチによる容易到達性を認めるためにどの程度の技術的完成度を要求することが適切であるかという検討がされてよいであろう⁽⁵⁰⁾。

(2) セレコキシブ組成物事件⁽⁵¹⁾

1) 事案の概要

特許無効審判の請求不成立審決取消訴訟であり、特許発明は、概要「セレコキシブを含む製薬組成物であつて、セレコキシブが 90% 以上の粒子が粒子の最大長が 200 μm 未満であるという粒度分布を有する製薬組成物」というものである。

2) 裁判所の判断

原告の、「セレコキシブを含む経口投与カプセル」という引用発明のカプセル剤において当業者は経口吸収性（生物学的利用能）の改善及び薬効成分の含量均一性の改善のために薬効成分の粒子サイズを小さくするという周知技術を適用する動機付けがあり、セレコキシブの粒子サイズを 90% 以上の粒子が粒子の最大長が 200 μm 未満とすることは単なる設計的事項である、との主張に対し、裁判所は、①特許明細書の記載に基づいて、ピンミルという特定のタイプの粉碎器により粉碎したセレコキシブを原料とすることで、他のタイプの粉碎器により粉碎したものを原料とする場合と比較して均一な製薬組成物が得られることを指摘し、②また、特定の大きさよりも小さい粒子サイズの粒子が効果を奏する粉体の場合には、その粒度分布を平均粒子径ではなく「所望の大きさよりも小さい粒子サイズの粒子が粉末全体に占める割合」で特定することが一般的であるとはいえないとして、③引用発明において経口吸収性（生物学的利用能）の改善及び薬効成分の含量均一性の改善のために薬効成分のセレコキシブの粒子サイズを小さくすることに思い至ったとしても、その微細化条件として 90% 以上の粒子が粒子の最大長が 200 μm 未満との構成を採用することについて動機付けがあるものと認めることはできないとした。

3) 検討

裁判所は、上述の判断に先立って、未粉碎のセレコキシブは針状の結晶である旨の特許明細書の記載や、

ピンミルによる粉碎は他のタイプの粉碎器による粉碎と比較して針状の結晶が残存しにくい旨の特許明細書の記載を摘示している。そのとおりであるとするならば、粉碎器のタイプに着目せずに漫然とセレコキシブを粉碎した場合には容易には「90% 以上の粒子が粒子の最大長が 200 μm 未満」とならない可能性がある。これに対し、原告は使用することが容易想到な粉碎器のタイプについては何ら主張しておらず、また実験データなども提示していないようである。

そうすると、発明特定事項と一見無関係な粉碎手段にわざわざ言及する①は、特許明細書の記載の証明力をそれなりに評価して⁽⁵²⁾、粉碎器のタイプに着目せずに漫然とセレコキシブを粉碎した場合に「90% 以上の粒子が粒子の最大長が 200 μm 未満」となることは立証されていないとした自由アプローチによる容易到達性の判断を含んでいると理解し得るものである。

また、②は発明特定事項アプローチによる容易到達性の判断の打ち切りであると理解して問題ないものである。少なくともその可能性がある以上、この判断が特定事項説に立脚したものであると断定することはできない。

そして③は、「90% 以上の粒子が粒子の最大長が 200 μm 未満となるような微細化条件を採用する動機付けはない」という、②の打ち切りに①の判断も含めて示したものであると理解し得るものである。

したがって、本件は具体物説に立脚し自由アプローチによる容易到達性についても否定的な心証の下で、原告の主張に依って発明特定事項アプローチにおける発明特定事項の容易想到性について否定的な判断がされた事例であると理解するべきであろう。少なくとも、発明特定事項たるパラメータの容易想到性が否定されれば進歩性が肯定されることが近時の主流であるという主張⁽⁵³⁾の根拠として真っ先に掲げられるべきものではないように思われる。

3. 6 特定事項説の意義

これまで述べたとおり、一般新規性理論を発明の進歩性へ展開し発明の進歩性とは出願発明の下位概念たる具体的態様の容易到達性であるとする具体物説は、従来から国際標準であり、徹底されているとはいえないと批評される隙を有しているにしても我が国における通説である。また、特定事項説に立脚すると評される裁判例の中には特定事項説に立脚した判断と外見上

同一となったに過ぎないと理解することができるものもある。さらに、特定事項説は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについての物同一説と製法限定説との対立や物同一説を採用してその対立に終止符を打った最高裁判決⁽⁵⁴⁾と整合しない。特定事項説に立脚した場合、物同一説を採用するか製法限定説を採用するかで出願発明の進歩性の判断の結論は異なるからである⁽⁵⁵⁾。

したがって、特定事項説は、関係者に具体物説に立脚した適切な主張、判断及び説示を促す学界からの警鐘として存在する意義を有するとはいえるものの、それ以上の意義を有するものではないように思われる。

なお、理論的には具体物説と特定事項説とを二項対立とする必要はなく、困難性が問われているのは具体物に到達するかどうかと発明特定事項に想到するかどうかのいずれかであると択一的に考えることもできるし、両方であると重疊的に考えることもできる。しかし、前者について、そのように考える学説やそのような考えを前提とする裁判例は管見の限り見当たらない。また、後者について、例えば誰もが思いつくが誰も実現できなかったものが出願発明とされている場合など、出願発明の発明特定事項は容易に想到できるがそこからさらに具体的態様に到達することは容易ではないという場合にのみ具体物説との相違が生じるが、この場合において出願発明がサポート要件や実施可能要件を満たしていないときは出願発明が特許を受けることができないという結論において相違は生じないし、満たしているときは当業者が容易には完成させられなかった発明を完成させたということであるから、出願発明の発明特定事項を容易に想到できることをもって一律に出願発明が特許を受けることができないとする結論は不当である⁽⁵⁶⁾。権利化段階における特許請求の範囲の役割が明細書に記載された発明の実態を表すということから特許を受けようとする発明を定義するということに変化した現在においては⁽⁵⁷⁾、択一的な考えや重疊的な考えを含めてもなお具体物説が妥当である。

4. おわりに

特許法 29 条の 2 の規定の趣旨が複合的なものであるため、同条の「同一」も同法 29 条 1 項各号における考え方と同法 39 条 1 項における考え方とを重疊したものとなることを指摘した。併せて、同規定の準公

知の趣旨について検討し、拡大先願の趣旨は特許法に導入する審査請求制度を実効的なものとするためのものであるのに対し、準公知の趣旨は特許法に導入する審査請求制度を発明の保護及び利用を図るという特許法の目的のために十分に利用するためのものであることを指摘した。

また、発明の進歩性の考え方を具体物説に立脚して理論的に整理し、一致点・相違点の認定は効率的な判断のためにのみ存在するものであること、主引用発明に副引用発明や周知技術を適用する動機付けや適用するにあたっての阻害要因、適用した場合の効果は出願発明の下位概念たる具体的態様の容易到達性として検討されることなどを指摘した。併せて、具体物説に立脚した判断が特定事項説に立脚した判断であるかのように見える場合があることを指摘し、その実例を示した。

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集編集委員会編『知的財産法の論点(仮)』(日本評論社、2022年12月刊行予定)、加藤幹「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」*パテント* 75 巻 12 号 53 頁 (2022 年) 53-55 頁
- (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) 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第 21 版〕』89-90 頁(発明推進協会、2020 年)
- (5) 知財高判令 2・2・25 平成 31 年(行ケ)10010 号裁判所 Web サイト〔CRISPR-Cas ベクター系事件 1〕、知財高判令 2・2・25 平成 31 年(行ケ)10011 号裁判所 Web サイト〔CRISPR-Cas ベクター系事件 2〕、知財高判令 2・11・10 令和 2 年(行ケ)10005 号裁判所 Web サイト〔木材パルプ事件〕
- (6) 知財高判平 18・1・30 平成 17 年(行ケ)10547 号裁判所 Web サイト〔料理シート事件〕、知財高判平 22・10・12 平成 22 年(行ケ)10029 号裁判所 Web サイト〔ヒトの B リンパ芽腫細胞系事件〕、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〕
- (7) 知財高大判平 20・5・30 平成 18 年(行ケ)10563 号判時 2009 号 47 頁〔ソルダーレジスト事件〕
- (8) 東京高判昭 61・9・29 昭和 61 年(行ケ)29 号判工 2103 の 149 の 25 頁〔液晶ディスプレイ事件〕
- (9) 最判昭 50・7・10 昭和 42 年(行ツ)29 号集民 115 号 275 頁〔多重通信装置事件〕

- (10) 最判平 5・3・30 平成 3 年（行ツ）98 号集民 168 号 571 頁〔通電加工装置事件〕
- (11) 特許法 123 条 1 項各号、125 条
- (12) 知財高大判平 20・5・30 前掲注(7)
- (13) 最判昭 50・7・10 前掲注(9)
- (14) 岡田吉美「新規性・進歩性、記載要件について（上）」特許研究 41 号 28 頁（2006 年）43 頁は「新規性の判断については二面性があることが理解される。一つは、権利範囲として新規性のないものを包含しないかという判断であり、他方は、思想としての同一性の判断である」とする。
- (15) 加藤・前掲注(1) パテント 75 巻 12 号 53 頁（2022 年）55-59 頁は、このような考え方は現在では根拠を喪失しているとする。
- (16) 審査を行う特許庁にとっても研究開発・技術導入を図る企業等にとっても発明に関する情報が集約されていた方が望ましいことは当然である。
- (17) 渋谷・前掲注(2) 72 頁は、出願公開前に先願明細書等の補正がされた場合は出願公開により補正前の先願明細書等の全部と補正の内容とが公開されることを指摘する。
- (18) この擬制は均等論の第 4 要件の判断においてもなされる、すなわち、クレーム解釈の問題ではない出願時均等物が先願明細書等に記載されていた場合は特許権の効力は均等論の第 4 要件によりその出願時均等物には及ばないと解するべきであろう（吉田広志「先願の抗弁（2）」パテント 54 巻 10 号 35 頁（2001 年）38 頁）。なお、クレーム解釈の問題である出願時均等物が先願明細書等に記載されていた場合は、均等論の第 4 要件に頼るまでもなく出願発明は準公知の趣旨に基づく一般新規性理論により特許を受けることができない。
- (19) 渋谷・前掲注(2) 68 頁、高林龍『標準特許法〔第 7 版〕』65 頁（有斐閣、2020 年）
- (20) 最判平 10・2・24 平成 6 年（オ）1083 号民集 52 巻 1 号 113 頁〔ボールスプライン事件〕
- (21) 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）41-46 頁、加藤・前掲注(1) パテント 75 巻 12 号 53 頁（2022 年）56 頁
- (22) 最判平 3・3・8 昭和 62 年（行ツ）3 号民集 45 巻 3 号 123 頁〔リパーゼ事件〕
- (23) 前田健「対象物を新着眼の特性で特定したクレームの特許性：発見かそれとも発明か？」神戸法学雑誌 70 巻 1 号 63 頁（2020 年）109 頁
- (24) 前田・前掲注(23) 112 頁
- (25) WIPO「PCT International search and Preliminary examination Guidelines」（2021 年 7 月 1 日施行版）13.03（なお、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。）
- (26) 私見は特許法 29 条 2 項の「前号各号に係る発明」はひとつの発明であり（加藤幹「進歩性を理由とする拒絶査定維持審決の審決取消訴訟における審判範囲」企業と法創造 6 巻 5 号 113 頁（2010 年）114-115 頁）、かつ完成された発明であることは要しない（渋谷・前掲注(2) 53 頁、WIPO・前掲注(25) 12.02）との見解を採るが、この点は本稿の論点ではないから、本稿では慣例に倣い「主引用発明」、「副引用発明」という用語を使用した。
- (27) 高部眞規子「進歩性を考える」パテント 75 巻 1 号 15 頁（2022 年）16-19 頁。なお、「主引用例」及び「副引用例」は「主引用発明」及び「副引用発明」という意味であると解される。
- (28) 最判平 10・2・24 前掲注(20)
- (29) 高部・前掲注(27) 16-19 頁
- (30) 東京高判平 16・1・27 平成 14 年（行ケ）546 号裁判所 Web サイト〔パレット事件〕
- (31) 加藤・前掲注(21) 47 頁
- (32) ただし、出願発明に係る特許請求の範囲の記載が著しく不明確でありかつ明細書に記載された実施例は明らかに容易に到達できると見受けられる場合などは判断の困難性が逆転する。
- (33) 出願発明の進歩性すなわち「当業者にとって当該クレームの用語の範囲内に含まれる何事かに到達することが自明であったか」ということを効率的に判断するための便宜という観点からは、一致点は引用発明の用語を出願発明の用語まで上位概念化して出願発明の用語を用いて認定し、相違点は出願発明の用語及び引用発明の用語をそのまま用いて認定することが単純明快であり適切である。
- (34) 最判昭 55・1・24 昭和 54 年（行ツ）2 号民集 34 巻 1 号 80 頁〔食品包装容器事件〕
- (35) 例えば、知財高判令 4・5・31 令和 3 年（行ケ）10082 号裁判所 Web サイト〔電気絶縁ケーブル事件〕、知財高判令 4・6・15 令和 3 年（行ケ）10096 号裁判所 Web サイト〔光源事件〕。一方合理的なものでないとされた事例として、知財高判平 29・7・4 平成 28 年（行ケ）10220 号判時 2360 号 80 頁〔給与計算方法事件〕
- (36) 論点が整理された裁判の段階でこのような議論がされることはあまりないように見受けられる。
- (37) 加藤・前掲注(21) 47-49 頁
- (38) 高部・前掲注(27) 18 頁。例えば知財高判平 23・10・31 平成 23 年（行ケ）10100 号裁判所 Web サイト〔溶融亜鉛めっき鋼板事件〕は「合金においては、それぞれの合金ごとに、その組成成分の一つでも含有量等が異なれば、全体の特性が異なることが通常であって、所定の含有量を有する合金元素の組合せの全体が一体のものとして技術的に評価される」とする。
- (39) 加藤・前掲注(21) 48 頁
- (40) 具体物説に立脚した場合、最判令 元・8・27 平成 30 年（行ヒ）69 号裁時 1730 号 1 頁〔局所的眼科用処方物事件〕の判旨も出願発明の下位概念たる具体的態様についてのものであると理解することになる。なお、この判旨が妥当するのが化合物の医薬用途に係る発明に限られないことについて、加藤・前掲注(21) 49 頁
- (41) 論点が整理された裁判の段階でこのような議論がされることはあまりないように見受けられる。なお、元審査官がこのような考え方を説くものとして、羽立章二「進歩性判断における相違点認定の検討」パテント 72 巻 9 号 90 頁（2019 年）

94 頁

(42) 加藤・前掲注(21) 47-49 頁

(43) 前田・前掲注(23) 111-112 頁は「請求項に係る発明の発明特定事項が容易に創作できるときは、通常は、特許請求の範囲に含まれる具体物の中に容易に創作できたものが含まれている」とする。

(44) そのような踏み込んだ説示があるため特定事項説に立脚していると判断できる裁判例もあり（東京高判平成 15 年 11 月 27 日平成 12 年（行ケ）429 号裁判所 Web サイト〔めがねフレーム事件〕）、またこの裁判例を支持する学説もある（岡田・前掲注(14) 32-33 頁）。しかし、この裁判例はサポート要件に関する知財高裁大合議判決（知財高大判平 17.11.11 平成 17 年（行ケ）10042 号判時 1194 号 48 頁〔偏光フィルム事件〕）前のサポート要件が十分に機能していなかった時代のものであり、先例的価値に乏しいと思われる。

(45) 前田・前掲注(23) 112-114 頁

(46) 高石秀樹「進歩性の全論点網羅」パテント 75 巻 1 号 22 頁（2022 年）33-35 頁

(47) 知財高判令元・10・30 平成 31 年（ネ）10014 号裁判所 Web サイト〔抗原結合タンパク質事件〕

(48) 前田・前掲注(23) 113 頁は、この判断を「これは発明特定事項の容易想到性を判断するものであって、発明に含まれる具体物の容易想到性を判断するものではないだろう」とする。

(49) 前田・前掲注(23) 114 頁は、この判断を「具体物説に立ったとしてもなお容易想到性は認められないとの判断だとみる余地はあろう」とする。

(50) 前田・前掲注(23) 114 頁は「公知技術を普通に利用していると特許権にふれてしまう可能性が相当程度あれば進歩性を認めるべきではない」とする。この点については、当業者が容易に到達できる態様が「当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されている」（最判昭 61・10・3 昭和 61 年（オ）454 号民集 40 巻 6 号 1068 頁〔動楯炉事件〕）ものであるかどうかとも考慮すべきであろう。公知技術にしる当業者が容易に到達できる態様にしる、細部にわたる（出願発明の発明特定事項に対応する）構造や特性の認識こそ不要であるものの、出願発明の下位概念として技術的に出願発明と同程度に完成されていてこそ出願発明の新規性や進歩性を否定することができるというべきである。そして、公然実施態様や自由アプローチにより到達容易な態様については、出願発明の発明特定事項の充足に繋がる技術的思想が存在せず出願発明の下位概念として技術的に完成しているとはいえないと評価される場合があることに留意が必要である（先使用権の事例であるが、知財高判平 30・4・4 平成 29 年（ネ）10090 号裁判所 Web サイト〔医薬事件〕）。なお、本件において裁判所が容易到達であると判断した方法の使用が権利行使段階において直接侵害と評価されず、これにより確率的に作られる本件抗体の選抜や増殖、譲渡のみがそう評価されたのであれば、本件における、この判断と権利行使段階の判断とで首尾が一貫することとなろう

（ただし、差止めの範囲は必ずしも直接侵害の範囲と一致せず（特許法 100 条 1 項）、事案による。被疑侵害者の先実施品が特許発明の下位概念でなくなる訂正がされたなどの複数の特許事情の下で、確率的に作られるクレーム充足品の使用や譲渡も差止めの対象とされなかった事例（東京地判平 27・1・22 平成 24 年（ワ）15621 号裁判所 Web サイト〔Cu-Ni-Si 系合金事件〕）もある。）。

(51) 知財高判令 2・10・28 令和元年（行ケ）10137 号裁判所 Web サイト〔セレコキシブ組成物事件〕

(52) 特許庁が専門官庁として十全に機能することが当然の前提であるが、特許無効審判の審決取消訴訟における特許明細書の記載の証明力を拒絶査定不服審判の審決取消訴訟における出願明細書のそれよりも高く評価することは不合理なことではないと思われる。

(53) 高石・前掲注(46) 33-35 頁。ただし、我が国の現状としては特殊パラメータ発明の下位概念たる具体的態様の容易到達性を自由アプローチにより立証することが困難である場合が少なくないから、裁判例の理論ではなく結論の分析としては妥当なものであろう。なお、裁判例の分析においては当事者の主張にも留意するべきであるが、この事例においては、判決文を見る限り、原告は発明特定事項の容易想到性（特定事項説又は発明特定事項アプローチ）のみならず「粒子サイズをどの程度とするかは所論のパラメータを充足することとなる場合も含めて単なる設計的事項である」という具体物の容易到達性（自由アプローチ）も併せて主張していた可能性もないではないように思われる。

(54) 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〕

(55) 特定事項説に立脚して物同一説を採用した場合の容易想到性の判断の対象とされる発明特定事項が「当該製造方法に製造された物」という特許請求の範囲に記載された事項そのものであるのか「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」というそこから認定された発明の要旨であるのかは必ずしも明らかではないが、いずれにしる特定事項説に立脚する以上当該製造方法が容易想到であれば出願発明の進歩性は否定され、そうでなければ出願発明の進歩性は肯定されると思われる。

(56) 「質疑応答」日本工業所有権法学会年報 44 号 135 頁（2021 年）158-166 頁では、「純度 99.99999%～99.9999%の Au₀。」という出願発明とこれを実現する方法 P₀ が記載された出願明細書とを仮定した議論がされている。この出願発明が出願明細書に記載された技術的に異質と評価できる数十数百通りの金の精製方法に支えられている場合は、この出願発明はこの出願明細書に記載されていると評価でき、この出願発明を各々の金の精製方法という区々とした請求項としなければならないこと（この出願発明の発明特定事項を容易に想到できることをもってこの出願発明の進歩性を否定すること）は適切ではないように思われる。

(57) 加藤・前掲注(21) 44-46 頁

（原稿受領 2022.6.24）