

新規性・進歩性の判断対象たる 「発明」の意義

ーパブリック・ドメインの保護とイノベーションの調和に向けてー

神戸大学大学院法学研究科教授 前田 健

要 約

請求項に係る発明とは、その技術的範囲に含まれる個々の物又は方法の集合体だと捉えることができ、集合を構成する要素の中に、すでに公知のもの、又は、そこから容易想到なものが含まれている場合には、原則、新規性要件又は進歩性要件は否定されるべきである。すなわち、いわゆる特定事項説（外縁説）ではなく具体物説が支持されるべきである。また、請求項に係る発明の技術的範囲に含まれるかどうかは、客観的な構成に基づいて判断されるべきであって、その背後にある技術思想あるいは実施者の目的等の主観は考慮されないと考えるべきである。このように考えなければ、すでに公衆に利用可能となっていた技術に独占権が及ぶことを防ぐことはできず、少なくとも第三者による委縮が生じることは避けられない。また、このように考えても、出願人がクレームの書き方を工夫しさえすれば、保護に欠けるところもない。特許制度が、本来の役割を果たし、我が国のイノベーションの足かせとならないように運用されることが望まれる。

目次

- はじめに
- 発明とは特許請求の範囲に属する物又は方法の集合にすぎない
 - 特定事項説と具体物説の対立
 - 「後発であれば侵害となるものが、先発であれば新規性を喪失させ、容易想到であれば進歩性を喪失させる」という命題の擁護
 - 小括
- 引用発明の認定方法
 - 一般論
 - 具体的な実施形態に係る技術的思想を引用発明として認定する場合
 - 抽象化された技術的思想を引用発明として認定する場合
 - 進歩性判断について
 - まとめ
- 発明の「課題」又は「技術思想」は発明を定義するのか
 - 発明は「構成」か「技術思想」か
 - 発明の課題・効果に係る実施者の主観を属否の判断で考慮することは得策ではない
 - 小括
- 具体的な事例への適用—裁判例をもとに
 - ここまでのまとめ
 - 数値限定発明・特殊パラメータ発明
 - 選択発明
 - 用途発明
- おわりに

1. はじめに

(1) 問題意識

新規性要件（特許法 29 条 1 項）及び進歩性要件（特許法 29 条 2 項）は、請求項に係る発明が特許を受けるために満たさなければならない最も重要な要件の一つである。新規でない発明、又は、既存の発明から容易に発明できる（すなわち、進歩性のない）発明は、創作のインセンティブを確保するためにあえて独占を認める必要はなく、特許保護にふさわしくないと考えられている。

本稿で検討したいのは、そもそも新規性・進歩性を判断する対象である「発明」とはどのように定義されるのか、そしてある技術がその発明と「同一」と認められるのは、どのような場合かについてである。一般に、新規性は、請求項に係る発明が既存の発明とは異なるものであることを求めるものであり、進歩性要件とは、請求項に係る発明が容易想到なものではないことを求めるものである。すなわち、「ある技術」が公知である、又は、容易想到であることが論証された場合において、その「ある技術」が請求項に係る発明と「同一」のものである場合には、新規性要件又は進歩性要件は否定されることになる。

本稿が新規性・進歩性の判断の対象たる「発明」の意義及び同一性について検討するのは、単に理論的な関心によるものではない。新規性・進歩性要件の運用を過てば、本来公衆が自由に利用できるべき領域、すなわち、パブリック・ドメインを、特定人が独占する結果を導きかねないからである⁽¹⁾。この懸念は、パラメータ発明や用途発明など、近時その存在感を大きくしている発明に対して、特に大きいように思われる。パイオニア的な発明が少なくなり、技巧的なクレーム表現を駆使した出願の役割が高まる中、特許権によるパブリック・ドメインの侵食が危惧されている。

本稿では、新規性要件及び進歩性要件の趣旨に立ち返って、新規性及び進歩性の判断において、その判断対象たる「発明」の意義及び同一性の判断をどのように行うべきかを論じたい。そのような検討を通じて、パブリック・ドメインの侵食を防ぎ、発明の奨励を通じて産業の発達を促すという、特許法の本来の目的を達成する一助となることを目指す。

(2) 検討の視点と方針

新規性・進歩性の判断の対象たる「発明」の意義及び同一性を巡っては熱い議論が戦わされているが、本稿では 2 つの観点に着目する。

第 1 に着目するのは、進歩性の判断対象たる「発明」の把握に当たって、請求項の記載こそが「発明」そのものであると捉えるか、請求項の記載は「発明」の範囲を画する境界線にすぎないと捉えるかの対立である。いわゆる、特定事項説（外縁説ともいう）と具体物説の対立である⁽²⁾。特定事項説（外縁説）においては、解決手段たり得る構成の外縁の設定の仕方こそが発明（＝技術的思想）と捉える。したがって、特定事項説（外縁説）では、進歩性判断において、請求項記載の発明特定事項に容易想到であったかが専ら問題とされる。一方、具体物説とは「後発であれば侵害となるものが、先発であれば新規性を喪失させ、容易想到であれば進歩性を喪失させる」という命題⁽³⁾を是とし、発明特定事項そのものが容易想到であることを必要と考えない立場である。たとえば、「エキス分の総量が 0.5% 以上 2.0% 以下のノンアルコールビールテイスト飲料」という発明を考えた場合、特定事項説によれば、エキス分の総量を 0.5% 以上 2.0% 以下に調整するという点に容易想到でなければ進歩性を否定できないが、具体物説によれば、エキス分の総量が 0.6% のノンアルコールビールテイスト飲料が容易想到であることのみをもって進歩性を否定し得る。

第 2 に着目するのは、「発明」とは、もっぱら「構成」により特定されると捉えるか、その背後にある課題を含めた「技術思想」として特定されると捉えるかの対立である（以下、前者を「構成説」、後者を「技術思想説」と呼ぶ⁽⁴⁾）。構成説を採れば、構成を同じくする物又は方法が公知であれば直ちに新規性が否定される一方で、技術思想説の立場を採れば、技術思想までもが同一でなければ新規性が否定されることはない。上述の飲料の発明の例でいうと、構成説では、エキス分の総量が 1.0% のノンアルコールビールテイスト飲料が公知であれば新規性は否定されるのに対し、技術思想説では、エキス分の総量を 0.5% 以上 2.0% 以下に調整するという技術的思想が表れた

ものでない限り、前記飲料が公知であることによって新規性は否定されないことになる。

第1及び第2の観点は、重なる部分も少なくないが、着眼点としては異なる点も含むものである。本稿では、この2つの観点について、新規性・進歩性要件の趣旨に照らすならばどのような立場を採るべきかについて、以下の2及び4について検討することとする。この検討においては、引用発明の認定の在り方も重要となることから、それについても3で検討する。また、結局、このような学説の対立が生じるのは、特定の事例にのみと採りやすい学説とそうでない学説とがあるからである。そこで、5.において、議論が生じやすい種類の発明を取り上げて、裁判例等の具体的な事例を題材に、どのような処理を行うべきかを明らかにすることとする。最後に、6.において議論を総括する。

2. 発明とは特許請求の範囲に属する物又は方法の集合にすぎない

2. 1 特定事項説と具体物説の対立

筆者は以前、進歩性判断においては、特定事項説と具体物説の対立を措定することができ、具体物説こそが妥当である旨を論じたことがある⁽⁵⁾。その後の議論では具体物説こそ正当と論じるものが多かったように思われるが⁽⁶⁾、本稿では、改めて具体物説を新規性・進歩性要件一般に通用し得るよう拡張したうえで、その擁護を試みたいと思う。

前提として、いずれの説に立とうとも、新規性および進歩性が判断されるのは「請求項に係る発明」すなわち、特許請求の範囲の各請求項（36条5項）により特定された発明である。特許要件とは、請求項ごとにそこで特定されている発明に独占権を付与してよいかを判断するものだからである⁽⁷⁾。

まず、特定事項説（外縁説）とは、新規性・進歩性が判断される発明（＝技術的思想）は、解決手段たり得る構成の外縁の設定の仕方、すなわち、発明特定事項の記載によって定義づけられるという考え方である。発明特定事項とは、各請求項に、発明を特定するために必要と認める事項として、出願人のした記載のことであり（36条5項）。発明特定事項とは、直接的には、各請求項の文章表現そのものである。特定事項説（外縁説）とは、その文章表現によって定義付けられるものこそが、新規性・進歩性の判断の対象となる発明だという考え方だといえる。したがって、特定事項説においては、請求項の記載が「エキス分の総量が0.5%以上2.0%以下のノンアルコールビールテイスト飲料」である場合には、エキス分の総量を0.5%以上2.0%以下とすることによって課題を解決するノンアルコールビールテイスト飲料という技術的思想が、新規もしくは非容易想到であるか否かが問われるのである。

これに対し、具体物説は、請求項に係る発明とは、特許請求の範囲に包含される個々の具体的な技術の集合であると捉える。個々の技術とは、具体的には「物」や「方法」であるから、請求項に係る発明とは、少なくとも新規性・進歩性の判断対象としては、「物」や「方法」の集合と捉えることになる。具体物説では、請求項の記載が発明を定義づけることは否定しないが、発明特定事項の役割は、その集合の外縁を定義することにある。新規性・進歩性の判断の対象は、究極的には、技術的範囲に包含される具体的な物・方法についてなのである。したがって、具体物説においては、請求項の記載が「エキス分の総量が0.5%以上2.0%以下のノンアルコールビールテイスト飲料」である場合には、エキス分の総量をX%とすることによって課題を解決するノンアルコールビールテイスト飲料という具体的な物（Xは0.5以上2.0以下の任意の数字）が、新規もしくは非容易想到であるか否かが問われることになる。

具体物説とは、以下に述べる「後発であれば侵害となるものが、先発であれば新規性を喪失させ、容易想到であれば進歩性を喪失させる」という命題を是とする考え方であると言い換えることもできる。具体物説と特定事項説の対立は、説明の着目点異なるが、いわゆるパブリック・ドメイン・アプローチと創作物アプローチの対立にほぼ対応する⁽⁸⁾。

2. 2 「後発であれば侵害となるものが、先発であれば新規性を喪失させ、容易想到であれば進歩性を喪失させる」という命題の擁護

以下で本稿は、「後発であれば侵害となるものが、先発であれば新規性を喪失させ、容易想到であれば進歩性を喪失させる」という命題⁽⁹⁾を論証する。この命題は、米国の法格言「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」から派生して導くことのできるものである。上記の法格言を当然視する指摘もある⁽¹⁰⁾が、今一度その正当性を検証することで、本稿の理念を明らかにしたい。というのは、上記命題を肯定できるか否かは、新規性および進歩性要件の趣旨をどう理解するか依存するからである。

(1) 新規性要件

新規性要件を欠く発明が特許を受けることができないのは、すでに公衆に利用可能になった発明は、独占権を与えてまで創作・公開を奨励する必要がないからである⁽¹¹⁾。換言すると、新規性要件の趣旨は、すでにパブリック・ドメインにあった発明に対し独占が及ぶことを防止することにある⁽¹²⁾。すなわち、新規性要件は、特許権の下で、特許発明の実施行為を独占下に置くことの可否を判断する要件であり、すでに公有状態にあった技術の利用が禁止されることを防ぐためにある。

この趣旨に照らすと、引用発明として認定できたものが、請求項に係る発明の技術的範囲に含まれているのであれば、新規性は否定されるべきことになる。引用発明として認定できたということは、当該技術がすでに公衆に利用可能となっていたことを意味するから、それに対する創作の奨励の必要性は認められず、あえて特定人による独占を認める必要がないからである。

これに対し、本稿のようにあくまで新規性要件の趣旨は既存の発明に対する独占を防止することにあると解するのではなく、新たに有用な発見をしてそれを具体的な課題の解決手段としたことに対する報奨を与えるべき発明を選別することにあると解することも考えられる⁽¹³⁾。このように考えた場合、結果として、すでに公衆に利用可能となった技術を独占させることになったとしても、奨励の必要性が勝れば、保護を与えるという判断とすることもあり得ることになる。

しかし、このような考え方には次の2つの理由から賛成できない。第1に、新規性要件は、条文上、既存の発明と同一かどうかのみを問うこととなっており、規範的な判断を行う構造にはなっていない。既存の技術を技術的範囲に含むなら即保護否定という解釈の方が条文の要件構造と合致する。第2に、実質的に考えて、裁判所あるいは特許庁において将来保護すべき発明を選別し、メリット・デメリットの比較衡量を行うことは不可能である。その判断に必要な情報を常に入手できるとは考えられないし、また、裁判所・特許庁が発明の優劣の選別をすることが適当であるとも思われない。

したがって、少なくとも新規性要件の場面では、「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」という命題を肯定すべきである。

(2) 進歩性要件

進歩性要件は、形式的には新規な発明であっても、公知の発明と相違する程度が低い発明については、特許保護を否定するためのものである。

進歩性要件がどのような発明を選別することを目的としているかについては、大きく分けて2つの考え方があり得る⁽¹⁴⁾。第1に、発明の創作の過程に着目し創作が技術的に困難であった発明を選別するとの考え方である⁽¹⁵⁾。第2に、進歩性要件は、特許保護という報奨を与えるにふさわしい優れた技術的貢献をした発明を選別するものとの考え方である⁽¹⁶⁾。特許法の目的は発明の奨励にあることからすれば、進歩性要件の趣旨は特許による誘引がなければ創作されない発明を選別することであり、29条2項の文言からは第1の立場が基本的に妥当であると考えられる。

そして、進歩性要件の正当化根拠が基本的に上記第1の立場に求められるとすると、進歩性要件に求められる役割は、既存の技術から容易に創作可能な技術に対する独占を否定することである。特許発明とは無関係に従来から

存在した技術やそれらから容易に創作可能な技術は、創作のインセンティブを与える必要がなく、独占権を与える必要がない。したがって、技術的範囲に包含される具体的な技術が容易に得られるものである場合において、それを権利範囲に含む独占権を認める必要はない。

これに対しては、進歩性要件は特許保護という報奨を与えるにふさわしい優れた技術的貢献をした発明を選別するという趣旨を含むことを前提に、容易な創作が技術的範囲に含まれる場合であっても、なお特許保護を与えるべき場合があるから、請求項の記載によって定義されている技術的思想に到達不可能な場合には、その中に具体的には到達可能な技術が含まれているとしても、なお保護を認めるべきという反論があるかもしれない。

しかしながら、(筆者は懐疑的だが)仮に進歩性要件に技術的貢献の優れた発明を選別するという機能があるとしても、以下に述べる理由から、「後発であれば侵害となるものが容易想到である場合には、常に進歩性を喪失させる」と解すべきである。第1に、筆者がこの立場を擁護する最も大きな理由であるが、仮に請求項の記載によって定義されている技術的思想に到達不可能なことをもって進歩性を認めてしまうと、クレームの表現を工夫しさえすれば、実態を伴わなくても、進歩性を肯定できてしまうからである。このようなおそれは、特殊パラメータ発明において顕著である⁽¹⁷⁾。たとえば、組成物の発明について、具体的に含まれる組成物はよくあるものであったとしても、新奇なパラメータでそれを表現すれば、常に進歩性が認められることになりかねない。第2に、技術的思想に到達が容易か否かと、技術的な優劣は必ずしも関係がないからである。容易に到達できる技術は有用性が低いかもしれないが、到達が困難だからといって有用性が高いとは限らない。上述の新奇なパラメータで表現された発明の有用性が必ずしも高くないであろうことから、それは明らかであろう。第3に、あるクレームの進歩性を否定し保護を否定しても、実際の技術的貢献に見合った別のクレームによる保護の道も確保され得るからである。上述の新奇なパラメータの組成物の例の場合、クレームに包含される組成物の大半は既知のものとは変わらないとしても、当該パラメータに着目することで有用な組成物の選別が容易になるという技術的貢献が顕著である場合もあるかもしれない。そうだとすれば、物の発明としての進歩性は否定し、物を生産する方法の発明として保護すれば十分といえる⁽¹⁸⁾。

以上によれば、進歩性要件の場面でも、「後発であれば侵害となるものが容易想到であれば進歩性を喪失させる」という命題を肯定すべきである⁽¹⁹⁾。

2. 3 小括

不当な独占を予め防ぐという新規性・進歩性要件の趣旨からすれば、具体物説が支持されるべきであって、特定事項説を採ることはできない。すなわち、新規性および進歩性要件の趣旨に鑑みれば、「後発であれば侵害となるものが、先発であれば新規性を喪失させ、容易想到であれば進歩性を喪失させる」と考えるべきである。換言すると、その実施が必然的に請求項に係る発明の実施となる発明が引用発明として認定できたのであれば、新規性は否定されるべきであり、そのような発明が容易想到であれば、進歩性は否定されるべきである。

3. 引用発明の認定方法

3. 1 一般論

以上の通り、具体物説が擁護されるとすると、新規性要件の判断においては、特許発明の技術的範囲に属する技術が、29条1項各号の発明(引用発明)として公衆に利用可能となっていたことが求められることになる。また、進歩性判断においては、引用発明から容易想到な技術が特許発明の技術的範囲に属することが求められることになる。これに関して、引用発明の認定の在り方について検討しておきたい。

以前筆者は、引用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を唱えたことがあり⁽²⁰⁾、当該見解は支持を広げているとされている⁽²¹⁾。筆者がこのように考えたのは、認識可能性と再現可能性の双方が認められなければ、技術的思想として公衆に利用可能であったと評価することはできず、そうであるならば、新規性を否定するための根拠とはできないからである(進歩性についても基本的には同様である)。この考え

自体は、現在もなお変わっていないが、技術的思想の認識を要求する点が、具体物説とどのように整合するのかについて若干の補足をしておきたい。

たとえば、「エキス分の総量が0.5%以上2.0%以下のノンアルコールビールテイスト飲料」という発明の新規性を否定するために、天然に存在する樹液が偶然に発酵し形成される飲料を公然実施発明として認定しようとする場合を考える。このとき、何らかの課題を一定の手段によって解決する思想を看取することはできないし、仮に看取できたとしても安定して再現することもできないであろうから再現可能性がない。したがって、この既知の天然飲料が発明の構成要件を充足しているとしても、新規性が失われることはない⁽²²⁾。

一方で、刊行物にレシピが掲載された飲料を引用発明として認定する場合を考えよう。レシピでは「エキス分」には全く着目しておらず、別の成分に着目することで飲料を生産する方法が記載されているが、結果として安定してエキス分の総量が0.7%となる飲料が生産できるとする。この場合、レシピ記載の飲料に係る技術を引用発明として認定し、かつ、新規性を否定することができると考えられる。なぜなら、レシピには一定の成分を調整することにより美味しい飲料を作ろうとする技術的思想を看取することができ、かつ、再現可能性が認められるからである。また、当該飲料は、発明の構成要件を充足し、のちに実施されれば侵害となるべき飲料だからである。

ここで異論があり得るのは、上記レシピ掲載の引用発明は、エキス分の総量を0.5%以上2.0%以下とする技術的思想を含まないし、当然認識もできないのであるから、当該引用発明によっては新規性を喪失しないとの反論である⁽²³⁾。確かに、「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」との前提を取ったとしても、技術的思想が異なれば侵害とはめないという立場を採るのであれば、理論的には十分成立するし、一つのバランスのとり方として十分検討に値する。しかし、後記4.で検討する通り、筆者はこのような立場を採ることには、別の問題があると考えている。

4.での検討に移る前に、技術的思想の違いは技術的範囲への属否を基礎づけられないという立場を差し当たり前提としつつ、筆者の見解を明らかにするために、引用発明と請求項に係る発明との包含関係に基づき分類をし、引用発明認定の在り方について検討しておきたい。

3. 2 具体的な実施形態に係る技術的思想を引用発明として認定する場合

まず、検討するのは、具体的な実施形態に係る技術をそのまま引用発明として認定する場合である。典型例としては、過去に販売されていた製品などに基づき公然実施発明を認定する場合、刊行物の実施例に基づき引用発明を認定する場合などが考えられる。

このような場合、上述の一般の基準に照らすと、引用発明として認定するには、技術的思想の認識可能性と再現可能性が求められることになる。両者とも問題なくクリアできると仮定して⁽²⁴⁾、問題となるのが、認識できる技術的思想が請求項に係る発明に係る技術的思想と完全に一致する場合は、ほとんどないだろうと思われる点である。というのは、このような引用発明は、個別具体的な特定の解決手段により課題を解決しようとする技術的思想であり「点」であるのに対し、請求項に係る発明は、一定の範囲の解決手段を備えるものであれば一定の課題を解決し得るという広がりを持つ「面」の技術的思想だからである。前述のノンアルコールビールテイスト飲料の例で言えば、エキス分の総量を「0.7%」とすることを解決手段とする技術的思想と「0.5%以上2.0%以下」を解決手段とする技術的思想とは完全に同一ではない（加えて、解決すべき課題も異なり、たとえば、前者はコクを出すことに対し、後者がコクを保ちつつキレを追加することのようなことがあり得るが、その点の検討は4.に譲る）。

このとき、両発明の同一性を認めず新規性を認めたいうで、後は進歩性の問題として処理すべきという考え方もあり得る⁽²⁵⁾。抽象的な技術的思想として両者は異なるから、特定事項説（外縁説）に立てば、そのような結論を正当化し得る。しかし、すでに述べたように、引用発明と請求項記載の発明特定事項と比較して新規性・進歩性を判断するのは妥当ではなく、侵害となるような技術を引用発明として認定できるか否かにより判断するのが正当である。抽象概念として完全に一致する技術的思想を引用発明として認定できない限り、新規性を認める判断手法が妥当であるとは考えない。結論としては、引用発明として認定できた具体的な技術が、特許発明の技術的範囲に属するといえるのであれば新規性を否定すべきである。上述の例であれば、引用発明（上記ノンアルコールビールテ

イスト飲料に係る技術)の実施が、請求項に係る発明の実施に該当することは明白であるから、新規性は否定される。

3. 3 抽象化された技術的思想を引用発明として認定する場合

(1) 総論

次に、具体的な実施形態を上位概念化して引用発明を認定する場合を考える。一般的にこのようなことは可能であるし、むしろ、引用発明の認定とはそうあるべきと考えられているようにも思われる。

このときも認識可能性と再現可能性が必要と考えられるから、上位概念化された技術的思想を認識することができ、それを再現可能であることが求められる。しかし、筆者の考えでは、ここで求められる再現可能性は厳格なものであり、それは記載要件を満たすために必要な裏付けよりも厳しい⁽²⁶⁾。具体的な裏付けがないものについては、真に公衆に利用可能となっていたとは評価できず、なお特許保護する必要性が認められるからである。この考えに基づけば、抽象化された技術的思想を引用発明として認定するには、それに含まれる具体的なすべての物や方法を、実際に再現して課題の解決に供することが具体的に可能となるような開示が求められることになる。

知財高判平成 30 年 4 月 13 日・平成 28 年(行ケ)第 10182/4 号〔ピリミジン誘導体大合議〕は、上位概念に含まれ得る実施形態を引用発明として認定するには、相当程度具体的な裏付けを要する旨を示唆する⁽²⁷⁾。この判示は、上記考察と整合的である。

ただし、実務では、もう少し緩やかに引用発明の認定が認められる場合もある(むしろその方が多いのかもしれない)と思われるが、それをおよそ誤りだと主張する趣旨ではない。この点の補足説明は、後述する。

(2) 下位概念の発明を認定する場合

以上を踏まえて、請求項に係る発明との関係では下位概念の抽象的な発明を引用発明として認定する場合を検討する。引き続き、エキス分が「0.5%以上 2.0%以下」であるノンアルコールビールテイスト飲料の例を用いると、たとえば、先行特許文献に、エキス分を「1.0%以上 1.8%以下」に調整すればコクとキレのあるノンアルコールビールテイスト飲料を得られる旨の開示があり、その通りの引用発明が認定できる場合、新規性を否定するのが実務の通例と思われる。

このことは、特定事項説(外縁説)の立場からは、上位概念と下位概念の関係にある発明は「同一」と評価できるから、と説明されるのかもしれない。一方で、特定事項説を前提とすると、引用発明における「1.0%以上 1.8%以下」と請求項記載の「0.5%以上 2.0%以下」とはあくまで異なることから、抽象概念としては異なり、本来は新規性が認められるという見解もありそうである⁽²⁸⁾。

本稿の採る具体物説からは、このようなケースで新規性を否定できることを次のように説明できる。まず、上位概念化のベースには、必ず基礎となる具体的実施形態(刊行物記載の実施例など)が存在する。この実施形態は上位概念化された発明に包含されているはずであり、当該上位概念は請求項に係る発明の下位概念なのであるから、当該具体的実施形態は、必ず請求項に係る発明の技術的範囲に属しているはずである。そして、当該具体的実施形態は、実施例などとしてその再現方法が具体的に開示されていることが想定されるから、それに係る技術を引用発明として認定することは十分に可能であると思われる。そうであれば後発であれば侵害となるべきものを引用発明として認定できることになり、具体物説に基づけば、新規性が否定でき、あえて上位概念化した発明を引用発明として認定する必要もない。

(3) 上位概念の発明を認定する場合

続けて、請求項に係る発明との関係でも上位概念となる抽象的な発明を引用発明として認定する場合を考える。これは、いわゆる選択発明の状況である。このとき特定事項説(外縁説)の立場からは、上位概念と下位概念は同一であるから原則新規性が否定されると考えるか、または、概念として同一ではない以上は原則新規性を認めるという考え方になると思われる⁽²⁹⁾。選択発明に特許性が認められる場合があること自体に異論は唱えられていない

と思うが、特定事項説では、このことの正当化に工夫を要する。前者の見解を採ると、選択発明になぜ「例外的に」特許性が認められるかの説明の必要が生じ⁽³⁰⁾、後者の見解を採れば引用発明が下位概念のケース（(b)のケース）と不整合であるという問題が生じるからである。

具体物説に立つ場合、次のように説明される。

まず、先行文献中の記載から上位概念としての発明を認定できるといっても、先行文献が特許文献であり、明細書中にそのような上位概念に特に根拠なく言及されていたにとどまるか、根拠があるとしても、上位概念をクレームアップしたとしてそれをサポートし得る記載があったに止まる場合が少なくないように思われる。すなわち、そのような上位概念に係る発明が当該特許文献において実施可能要件及びサポート要件を充足し得るのだとしても、前述の通り引用発明の認定にはより厳格な開示が求められるから、引用発明の認定のためには開示が不十分かもしれない。したがって、実は、選択発明の多くのケースでは、（少なくとも新規性判断の観点からは）上位概念の発明を引用発明として認定すべきではないと思われる⁽³¹⁾。

もちろん、より下位概念の、先行文献中の具体的実施形態に係る技術を引用発明として認定することはより容易と思われる。しかし、当該実施形態は、請求項に係る発明の技術的範囲からは外れる場合も少なくないと思われ、そのような場合には、新規性を否定することはできないことになる。

選択発明の特許性が認められるには、請求項に係る発明が引用例に具体的に開示されていないことが求められるとされてきた⁽³²⁾のは、上記の観点から説明できると思われる。

3. 4 進歩性判断について

新規性における引用発明の認定と、進歩性におけるそれとは、条文の構造からすれば、同一であるのが原則である。したがって、上記で述べてきたことは、新規性のみならず進歩性の判断にも当てはまる。しかし、進歩性の判断の場合には、引用発明の認定において、新規性判断の時ほどは、それが真に公衆に利用可能となっていた発明かどうかを厳格にチェックする必要がある。公衆に利用可能なものとして確立した技術でなくても、ある程度の裏付けのある技術的思想であれば、当業者が参照し議論の出発点とすることが可能だといえるからである⁽³³⁾。したがって、現行法の解釈としては難しい面もあるが、理論的には、進歩性判断において引用発明の認定に厳格な開示を求める必要はない。

とはいえ、進歩性判断における引用発明の認定においても、認識可能性と再現可能性は必要だと考えられる。引用発明にどのような技術的思想を認識可能であったかは、進歩性の動機付け判断において重要だからである⁽³⁴⁾。すなわち、後知恵を防ぐためには、基準時の当業者の認識可能性の範囲内で、動機付けの論証を行わなければならないと考えられる。また、再現可能性の全く認められない技術は、当業者の利用可能な知見と呼ぶに値しないから、再現可能性もある程度は必要である。しかし、それは当業者が更なる研究の出発点とし得るものであれば足りる。

選択発明の進歩性判断において、上位概念の発明を主引用発明と認定できるのは以上の観点から説明できると考えられる。

なお、特定事項説（外縁説）においては、上位概念の引用発明を認定し、当該抽象的な引用発明に適宜変更を加え、請求項に係る発明特定事項に至る動機付けがあるか、という形で容易想到性の論理付けが行われることになる。そのような論証は、具体物説でも同様に許容される⁽³⁵⁾。そのような論証ができた場合には、請求項に係る発明の技術的範囲に含まれる具体的な技術についても容易想到であると論理付けられているとみなせるからである。特定事項説と同様の論証に加えて、具体的な技術を引用発明とし、それに変更を加えて、請求項に係る発明の技術的範囲に属する技術に容易想到であることを示すという形によっても、容易想到の論証を行うことが許容されるのが、具体物説である。

3. 5 まとめ

本稿では、引用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)が必要であると考えている。また、再現可能性が認められるには、その既存の技術が真に公衆に利用可能となっていたと評価できることが必要であり、実施例や公然実施された製品ほぼそのままの引用発明を認定することは比較的容易であるが、それを上位概念化した引用発明の認定を安易に認めるべきではないと考えている。そのうえで、具体物説に立ち、当該引用発明が、請求項に係る発明の技術的範囲に包含される関係があれば、新規性が否定されるべきとの立場を採っている。

この点は進歩性判断においても同様であり、上記のようにして認容される引用発明から容易に想到することのできる技術が、請求項に係る発明の技術的範囲に包含される関係があれば、進歩性が否定されるべきである。ただし、進歩性判断においては、上位概念化した技術を引用発明と認定することも緩やかに許容してよい。厳密な意味では公衆に利用可能となった技術ではなくても、当業者による改良の出発点とはできるからである。そして、特定事項説と同様の、抽象化された引用発明から請求項に係る発明特定事項に至ることが容易想到であるという論理付けも排除はされない。それを出発点として請求項に係る発明特定事項に至ることができたということは、請求項に含まれる具体物にも同時に容易想到であったとみなせるからである。特定事項説と具体物説の違いは、発明特定事項に至ることが容易想到であるか否かを唯一の許容される論理付けと考えるか、発明特定事項には容易に到達できなくても、包含される具体物に容易に到達可能であるという論理付けも許容するかである。

4. 発明の「課題」又は「技術思想」は発明を定義するのか

4. 1 発明は「構成」か「技術思想」か

ここまで、侵害となるものが、公知であれば新規性を喪失させ、容易想到であれば進歩性を喪失させるという具体物説を擁護し、引用発明の認定の在り方を検討して具体的な判断手法を明らかにしてきた。次に、検討するのは、「発明」は、もっぱら解決手段とする「構成」により特定されるのか、それともいかなる課題を解決するためのものかという「技術思想」により特定されるのかである。前者を「構成説」、後者を「技術思想説」と呼ぶとして⁽³⁶⁾、ここで着目するのは技術的範囲への属否の判断における両者の違いである。

「構成説」とは、解決手段としての「構成」が客観的に共通していれば、実施者が主観的にどのような技術思想に依拠していたかは捨象されるという考え方である。たとえば、アスナロ抽出物を肌に塗布するという方法が客観的に同一のものであれば、実施者の主観において、それを皮膚のシワ形成を抑制することを解決すべき課題としているか、肌の美白作用を得ることを解決すべき課題としているか否かは無関係となる。一方で、「技術思想説」は、実施者がいかなる課題を解決することを目的として発明を実施したかという主観的な違いを考慮する考え方である。この場合、客観的に同一の方法を実施していても、あくまでシワ形成抑制を目的としており、美白作用を得ようとは全くしていなかった場合には、技術的範囲に属さない(特許権侵害が否定される)と判断されることになる。このように、発明の技術思想に係る実施者の認識が属否の判断に影響するとすると、具体物説を前提とすると、構成説と技術思想説は新規性・進歩性の判断について次のような違いをもたらすことになる。

まず構成説においては、「エキス分の総量が0.5%以上2.0%以下のノンアルコールビールテイスト飲料」という発明の新規性・進歩性を否定するためには、たとえばエキス分の総量を0.7%とすることを解決手段とする技術的思想が公知又は容易想到であることが示されれば足りる。エキス分の総量を調整する主観的な理由は異なってもよく、客観的に、請求項に係る発明の課題を解決するに足る解決手段が、公知又は容易想到であればよい。

一方技術思想説の場合、上記発明の新規性・進歩性を否定するためには、公知又は容易想到である技術が、請求項に係る発明と同一の技術思想によるものでなければならない。すなわち、エキス分の総量を調整することによって解決しようとする課題が一致していなければならない。たとえば、他方がコクを出すことを目的としており、もう一方がキレを出すことを目的としていたのであれば、新規性又は進歩性は否定されない。

後者の技術思想説的な考え方は、少なくとも解決すべき課題がクレームに明示され、技術思想がクレーム表現上も明確に表れている場合には、一定程度支持されてきたと思われる。たとえば用途発明はその典型である⁽³⁷⁾。さらに、近時の学説においては、発明の「課題・効果」を主張して特許要件が認められた場合においては、当該課題効果を標榜して実施した場合に限り特許権侵害となるという考え方が提唱されている⁽³⁸⁾。この考え方を採れば、

クレームに発明の課題等が明示されていなくても、一定の場合にはそれを属否の判断の際に考慮することが許容されることになる。

まとめると、技術思想説によれば、発明の課題、効果、作用機序などは、クレームに明示されている場合や審査手続等において特許性を認める根拠として援用された場合には、属否を決する要素として作用することになる。すなわち、実施者が当該課題を解決すること、当該効果を得ること、当該作用機序を利用することを標榜して実施していた場合に限り特許権侵害となり、その旨の認識可能性がない従来技術によっては新規性を否定することはできず、進歩性についても同様に考えることになる。

4. 2 発明の課題・効果に係る実施者の主観を属否の判断で考慮することは得策ではない

技術思想説は理論的には十分あり得る考え方であり、技術思想が異なることをもって新規性・進歩性を肯定する実務が続くのであれば、侵害の判断においても、同様に技術思想が異なることをもって侵害を否定すべきである。そうでなければ、権利者と第三者との公平を図ることができない。

しかし、技術思想が違うだけで新規性・進歩性を認めることを所与とするから、侵害を狭くとらなければバランスがとれないのであって、理想的には、より厳格に新規性・進歩性を見るべきと考える。その理由は主に、第三者の萎縮を招くからである⁽³⁹⁾。技術思想の違いのみで権利が成立すると、後に侵害場面での調整が図られるとしても、発明を実施する者にとって、本当にそのような調整が図られると信頼することは難しい。すなわち、実施者が客観的には同一の構成を実施し、したがって、客観的には発明の課題が解決されている場合、構成説によれば侵害となるが、技術思想説による場合、実施者が請求項に係る発明とは異なる技術思想に依拠していたことが認められれば、侵害を否定することができる。しかし、技術思想が異なるという主張が実際の裁判所においてどの程度奏功するかは全くもって不透明であり、実施者としては結局発明の実施を控えざるを得ない。

別の理由として、技術思想が異なる場合に保護を認めなくても、発明者の保護として不十分とは言えないことも挙げられる。新たな技術思想に基づくところがあるのであれば、客観的に区別可能な物又は方法の形でクレームを書くことができるはずである。たとえば、あえて新奇なパラメータによる物としての保護を求めなくても、方法の発明として保護を求めることができる場合も少なくないと思われる。また、客観的に同一かどうかを発明の使用の態様そのものに限定されることなく、取引の実態などを含め種々の観点から広義に捉えて判断するのであれば⁽⁴⁰⁾、構成説による保護の範囲が過少ということもない。

最後に付言するに、技術思想の異同を判断する明確な基準が確立したら、ある程度の予測可能性を確保することができ、妥当な帰結を実現できる可能性があることは否定しないが、そのような日が数年のうちに到来するとは思えない。その間にも第三者の萎縮を招く特許が乱立して、日本の産業に悪影響を与え続けることは避けられないように思われる。

4. 3 小括

以上によれば、第三者の萎縮を防ぐ観点、及び、そう解したとしても保護に欠けることはないことから、発明は専ら客観的な構成により特定されると解し、技術思想に係る主観的な認識の有無は、発明の同一性に影響しないと解すべきである。すなわち、先行技術として、客観的に同一の構成による技術が存在したのであれば、背後にある技術思想が異なっていたとしても、新規性は喪失すると解すべきである。また、同様に客観的に技術的範囲に含まれる構成が容易想到であれば、進歩性は否定されると解すべきである。この理はクレームに技術思想の記載が明示的であっても異ならず、そのような記載は客観的な構成を特定するものと読み替えられる限りにおいて意味を持つと解すべきである。

5. 具体的な事例への適用—裁判例をもとに

5. 1 ここまでのまとめ

すでに述べてきた通り、新規性・進歩性要件はすでに公知の技術あるいはそこから容易に得られる技術への独占

を防ぐことにその趣旨があるから、その実施が侵害となるような発明が公知であれば新規性が否定され、容易想到であれば進歩性が否定されるべきである。また、第三者の萎縮を防ぐ観点などから、技術的範囲の属否は客観的な発明の構成に基づいてなされるべきであって、実施者の主観（その背後にあった技術思想）は無関係と解すべきである。すでに述べてきたところも多いが、最後に改めて、個別の発明にこれを適用した場合、事案がどう解決されることになるのかについて、実際の裁判例を題材にしつつ、筆者の考えを敷衍しておきたい。

5. 2 数値限定発明・特殊パラメータ発明

(1) 新規性

まずは、数値限定発明（特殊パラメータ発明も含む）の新規性の処理である。本稿の立場では、請求項に係る発明が数値限定発明である場合、引用発明として、その実施品が請求項に係る発明の技術的範囲に含まれるものが認定できるのであれば、新規性は否定される。また、引用発明において、請求項における数値範囲が認識されていたことや同一の課題解決・効果を狙っていたことも要求されない。

① 知財高判令和4年8月4日・令和3年（行ケ）第10090号〔噴射製品及び噴射方法〕

本稿の立場に近い裁判例としては、まず知財高判令和4年8月4日・令和3年（行ケ）第10090号〔噴射製品及び噴射方法〕を挙げられる。この事件では、防虫スプレートの発明（害虫忌避組成物の噴射製品の発明）が問題となった。引用発明との相違点とされたのは、①本件発明には「噴射後の揮発を抑制するための揮発抑制成分を含む」という発明特定事項があるが、引用発明中で揮発抑制機能を実際に発揮している「水」はそのような意図で加えられたわけではない点、②本件発明には、噴射物の平均粒子径を「調整」という発明特定事項があるが、引用発明に調整しようという思想があるかは明らかではない点、③本件発明には「粘膜への刺激が低減された」という発明特定事項があり解決課題が明示されているが、引用発明ではそれは明らかではない点、である。上記判決は、これらはいずれも実質的な相違点ではない旨を判示したが、それは本稿の立場と結論として同一である。

本稿の立場では、引用発明においてパラメータである「平均粒子径」の値が発明の構成要件を充足するのであれば、それを調整しようとする意図の有無は無関係である。また、成分として客観的に「揮発抑制成分」としての機能を果たしているものが含まれていれば、当該機能を利用する意図の有無も無関係である。クレームに機能を記載することによって、客観的に「揮発抑制」の機能を果たさないものを除外する意義はあるが、当該機能を意図していたかどうかは、引用発明との相違点を構成しないし、それは侵害判断の場面でも同様である。

② 知財高判平成26年9月25日・平成26年（ネ）第10018号〔誘電体磁器〕

また、同様の例として知財高判平成26年9月25日・平成26年（ネ）第10018号〔誘電体磁器〕を挙げられる。この事件では、新規性及び進歩性の有無が争われたが、問題となった本件訂正発明は、誘電体磁器の発明（組成物の発明）であり、発明特定事項の記載を組成式「 $a\text{Ln}_2\text{OX} \cdot b\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot c\text{MO} \cdot d\text{TiO}_2$ （但し、 $3 \leq x \leq 4$ ）」とし、a、b、c、dの取れる値を不等式で表した、パラメータ発明であった。さらに本件発明には、その結晶構造等の属性に係る発明特定事項が含まれていた⁽⁴¹⁾。引用文献の記載から組成式は、発明の構成要件を充足することは明示的にわかるが、結晶構造等の属性については文献の記載そのものからはわからなかった。しかし、裁判所は、結晶構造は再現実験すれば確認し得る属性であることから、新規性を否定したのである。これは、結晶構造の属性というパラメータについての認識がなかったとしても、客観的に構成要件を充足する属性を有する物が存在したのであれば新規性を否定する判断をしたものであり、これも本稿の立場と符合する判断である。

数値限定発明に係る新規性判断においては、裁判例も本稿と近い立場を採るものが多い印象がある。

(2) 進歩性

数値限定発明の進歩性判断においては、結果として当該数値範囲を充足する技術に容易想到であれば、その数値範囲そのものやその背後にある技術思想には容易想到でなかったとしても、原則的には進歩性を否定すべきと考え

る。ところが、裁判例には特定事項説あるいは技術思想説的な発想に立ち、発明特定事項又は発明の技術思想に容易想到でなければ、進歩性を認めるものが散見される。

① 知財高判令和元年10月30日・平成31年（ネ）第10014号〔PCSK9に対する抗原結合タンパク質〕

その例としてまず挙げられるのが、知財高判令和元年10月30日・平成31年（ネ）第10014号〔PCSK9に対する抗原結合タンパク質〕である⁽⁴²⁾。この事件で問題となった発明は「単離されたモノクローナル抗体」の発明であり、2つの機能的特徴により発明が特定されていた。すなわち、「PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和することができ」という特徴と、参照抗体と呼ばれる特定の配列を有する抗体と「PCSK9との結合に関して…競合する」という特徴である。判決は、参照抗体は発明者らによって新たに得られた容易には想到できないものであることを主な理由として進歩性を認めているように解される一方で、出願当時の当業者らが容易に得られた抗体が、客観的には請求項の構成要件を充足しているから進歩性はない旨の主張⁽⁴³⁾は排斥されている。

本稿の立場によれば、当事者主張のような事実が認定できるのであれば、進歩性は否定されるべきであって、参照抗体に容易想到である必要はない。また、容易に想到する抗体が特許発明の技術的範囲の大部分を占める必要はなく、無視できない一部がそうであれば足りると解される⁽⁴⁴⁾。

② 知財高判平成30年3月12日・平成29年（行ケ）第10041号〔熱間プレス部材〕

また、知財高判平成30年3月12日・平成29年（行ケ）第10041号〔熱間プレス部材〕も特定事項説（外縁説）ないし技術思想説的な発想により進歩性を認めた裁判例である。この事件で問題となった本件発明は「Ni系めっき鋼板を熱間プレスした熱間プレス部材」についての発明であり、引用発明との相違点は、合金めっき層の組成等に係るもの（相違点1）と、合金の表面の被膜状態の構造に関するもの（相違点2）で、ここで注目するのは相違点2である。当事者は、引用発明の再現実験によりこの表面構造が生成することが確認される旨を主張し、相違点2は実質的な相違点ではないと主張したが、「本件特許の優先日時点において、当業者が、引用発明の鋼板表面の皮膜状態の構造が上記のとおりであることを認識できたことを裏付けるものとはいえない」としてこの主張を排斥している。

しかし、この判示が、仮に当事者がそのような技術的思想を認識できたかを問題とするものであるとすると、そのような判断は妥当でなかったと解される。あくまで、請求項に係る発明の客観的な構成を充足する技術が、再現可能なものとして引用文献に開示されていたかどうかのみを問えば足りたと考える。

③ 東京高判平成15年9月30日・平成13年（行ケ）第489号〔バネ構体〕

なお、進歩性に係る裁判例の中には、本稿と近い立場に基づくものと思われるものもある⁽⁴⁵⁾。それが、東京高判平成15年9月30日・平成13年（行ケ）第489号〔バネ構体〕である。では、「ゴム板の直径をD、ゴム板の総厚をhとしたとき… $8 > D/h > 5$ 」という発明特定事項を有するバネ構体の特殊パラメータ発明の進歩性が問題となった。判決は、「本件発明の特許出願前においてD/hに着目した者がおらず、従来公知のバネ構体においてはD/hという概念に着目されていなかったとしても…従来公知のバネ構体のD/hを計算すると、偶然にその数値範囲に含まれることが判明することも十分あり得ることであり、その場合に、D/hが特定の数値範囲に属するバネ構体に特許を与えることは、従来公知のバネ構体そのものに特許を与えることにほかならず、これが不当であることは明らかである。」と述べた。この判決は、まさに本稿と軌を一にする立場に基づくものと評価できる。

5.3 選択発明

選択発明については、裁判例では、新規性要件と進歩性要件を峻別せず、請求項に係る発明が引用発明に下位概念として包含されるときは原則として新規性が認められないが、(i) 請求項に係る発明が引用例に具体的に開示されておらず、(ii) 引用発明と比較して顕著な特有の効果（異質な効果、または同質の効果であるが際立って優れた効果）を有する場合には、新規性及び進歩性が認められるという判断枠組みを採るものが見られる⁽⁴⁶⁾

しかし、新規性と進歩性は趣旨が異なる別の要件であるから、区別して議論すべきである。そして、新規性は、請求項に係る発明の技術的範囲に属する技術が、引用例に具体的に（たとえば実施例として）開示されていない限り認められると解すべきである。なぜなら、そのような具体的な技術が引用例において具体的に記載されていないのであれば、請求項に係る発明は真に公衆に利用可能となっていたとはいえないからである。一方、進歩性の有無は、上記の通りの具体的に開示されていた引用発明から容易想到な技術が請求項に係る発明の技術的範囲に属している場合も否定できるし、上位概念に係る発明を引用発明として認定し、それに対して選択に係る構成を付加することの容易想到性を示すことによっても否定できると考える。なお、新規性と進歩性を峻別する枠組みは、知財高判平成26年9月25日・平成25年（行ケ）第10324号〔誘電体磁器及びこれを用いた誘電体共振器〕といった裁判例では採用されている。

具体的に、東京高判昭和38年10月31日行裁集14巻10号1844頁〔有機リン酸エステル殺虫剤〕を基にした設例でいうと次のとおりである。クレームの記載は「aを含有せしめたことを特徴とする温血動物に対し毒性の極めて少い殺虫剤」であるとする。引用例には、一応、aを含む一般式で表された化合物の記載があるとする。この時、具体的な化合物aについて、その具体的な製造方法とそれが何らかの課題を解決することができることが開示されていない場合には、本来、aについて引用発明を認定することはできないはずなので、新規性を認めるべきと考えることになる。たとえば、実施例にaという化合物の開示があるような場合が新規性を否定できる場合である。進歩性を否定するには、次の2つの方法が考えられる。一つは、たとえば引用例に具体的に開示されていた化合物Xから当業者が容易に得られる化合物aは、請求項に係る発明の技術的範囲に属することを示すことである。もう一つは、進歩性判断においては前記一般式で表された化合物を引用発明として認定することを許容したうえで、その中からaを選択する動機付けがあることを示す方法である。

5. 4 用途発明

(1) 新規性

用途発明とは、既知の物の新たな属性を発見し、その属性が新たな用途に使用できることに基づく発明である。クレームの記載としては、請求項に用途限定の記載のある物の発明の形をとっている。

用途発明は、用途限定の記載をもって新規性を認める根拠とできるが、新規性を基礎づける新たな「用途」とは何かという点が問題となる。本稿では、発明はあくまで客観的に区別可能な構成により特定されると捉えるので、「用途」とは、客観的に区別可能な、物の使用方法を指すと理解する。この理解に基づけば、既存の方法とは客観的に区別可能な、ある物の新たな使用方法を見出した場合には、新規性が認められる。たとえば、白金微粉末を「スーパーオキシドアニオン分解剤」の用途に用いるという発明は、引用発明の白金微粉末を飲料水等として体内に投与し病気の予防に用いるという発明と、そのメカニズムがスーパーオキシドアニオン分解作用によるものという新たな発見があること以外においては区別することができないので、新規性が認められないことになる⁽⁴⁷⁾。裁判例には、この立場を採っていると見られるものも少なくない⁽⁴⁸⁾。

一方で、「用途」の意義を、物の新たな属性の発見に重点をおいて理解する立場も有力と思われる。この理解に基づけば、今まで知られていなかった新たな属性を発見した場合には、新規性が認められる。裁判例では、「アスナロ又はその抽出物を有効成分とするシワ形成抑制剤」という発明について、引用発明として同成分の「美白化粧品組成物」が認定されていた場合において、引用発明では「シワ」についても効果があるとの認識がなかったことを根拠に新規性を認めた例がある⁽⁴⁹⁾。同様に「ワクチン組成物」の発明について、引用発明ではワクチンとしての臨床効果があるという確認に至っていなかったことを理由に新規性を認めた例もある⁽⁵⁰⁾。

しかし、用途発明は物の特定の使用方法に対する独占を認めるためのものであって、物の発明として表現されているとしても、その本質は方法にあると考えられるから、公知の技術との比較も、方法の客観的同一性に着目して行うべきである⁽⁵¹⁾。これは、発明の同一性は、物又は方法としての客観的同一性により判断されるべきという本稿の立場の帰結である。

(2) 進歩性

用途発明は、主引用発明との相違点が専らその「用途」にあることが少なくないから、「用途」の容易想到性が争点になることが多いと思われる。特定事項説や技術思想説のように考える場合には、物の新たな属性の発見が容易であったかを判断する必要があり、それが容易でないならば、発明は非容易想到ということになりそうである。しかし、本稿の立場によれば、発明者が発見した属性と同一のものの発見が必ずしも容易でなかったとしても、結果として客観的に同一な物の使用方法に到達することが容易なのであれば、発明は容易想到であったと考えるべきである。

6. おわりに

本稿では、新規性・進歩性の判断の対象となる発明とは何かについて検討をしてきた。本稿の結論は、請求項に係る発明とは、その技術的範囲に含まれる個々の物又は方法の集合体であり、集合を構成する要素の中に、すでに公知のもの、又は、そこから容易想到なものが含まれている場合には、新規性要件又は進歩性要件は否定されるべきというものである。また、請求項に係る発明の技術的範囲に含まれるかどうかは、客観的な構成に基づいて判断されるべきであって、その背後にある技術思想あるいは実施者の目的等の主観は考慮されないと考えるべきである。このように考えなければ、発明者に十分な保護を与えつつ、すでに公衆に利用可能となっていた技術に独占権が及ぶことを防ぐことはできないように思われる。特許制度が本来の役割を果たし、我が国のイノベーションの足かせとならないよう、適切に運用されていくことが望まれる。本稿の出した結論そのものが受け入れられないとしても、問題意識が広く共有され、更なる議論が進展することを強く期待したい。

以上

(注)

- (1)この種の懸念を明らかにする論稿として、吉田広志「パブリック・ドメイン保護要件としての新規性／進歩性の再構成：内在的同一について特許を認めたロシュ v. アムジェン事件を端緒として」知的財産法政策学研究 61 号（2021 年）71 頁、田村善之「新規性要件の機能：パブリック・ドメイン・アプローチによる内在同一問題に関する一考察」パテント 75 巻 7 号（2022 年）25 頁、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（2022 年）53 頁など。拙稿、前田健「後出の特許による既存事業の差止めは許されるか：特殊パラメータ発明の新規性・進歩性・記載要件・先使用权の検討」知財管理 72 巻 8 号（2022 年）899 頁も同様の問題意識に基づく。
- (2)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（2020 年）109 頁。外縁説の命名は、後掲注 6）そーとく日記による。
- (3)この命題は、米国の法格言「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」（詳細は以下の引用文献参照）を改変したものである。その意味するところは、「請求項に係る発明の侵害となるべきものが、当該発明より先に存在したのであれば当該発明の新規性を喪失させ、当該発明の侵害となるべきものが基準時において容易想到なのであれば当該発明の進歩性を喪失させることになる」ということである。この法格言に着目するアイデアは、加藤・前掲注 1）53 頁、及び、宮崎賢司「対偶論法による新規性及び進歩性の判断：新規性要件と進歩性要件の狭間で」特許懇 311 号（2023 年）36 頁から拝借したものである。
- (4)宮崎・前掲注 3）43 頁において、「構成重視説」と「技術的意義重視説」と呼ばれているものに、ほぼ対応する。また、高石秀樹「進歩性判断に何故「本件発明の課題」が影響するのか」大鷹一郎＝田村善之編集代表編『清水節先生古稀記念論文集 多様化する知的財産権訴訟の未来へ』（日本加除出版・2023 年）201 頁は、充足論において、発明の「構成」を実施すれば足りるとする立場と、「課題」を解決し「効果」を奏する必要があると考える立場とを対置するが、この区別も上記にほぼ対応する。
- (5)前田・前掲注 2)。
- (6)加藤幹「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」パテント 76 巻 1 号（2023 年）82 頁は、具体物説は世界でも国内でも通説であった旨を指摘する。宮崎・前掲注 3）43 頁も特定事項説を支持する。そーとく日記「裁判所が外縁説（特定事項説）を採ることがあるというのは杞憂か、それとも問題の根源は特許庁か？（加藤幹先生『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』パテント Vol.76, No.1, 77-89, 2023 を読んで）」2023 年 11 月 1 日 (<https://thinkpat.seesaa.net/article/501070265.html>, 2024 年 3 月 17 日最終閲覧) も同様（なお同ウェブサイトは、外縁説（＝特定事項説）を支持する論稿を繰り返し投稿しているが、紙幅の関係上最新のポストのみ引用する。）
- (7)このことは、無効審判は請求項ごとに請求することができることから明らかであると思われる（123 条第 1 項第 2 文）。
- (8)田村善之「新規性要件の機能：パブリック・ドメイン・アプローチによる内在同一問題に関する一考察」パテント 75 巻 7 号（2022

年) 26 頁は、パブリック・ドメイン・アプローチとは「技術的思想がまだ見出されていなかったとしても、その効果を公衆が享受可能であったという場合には、新規性は喪失していると解する」立場であり、創作物アプローチとは「新規性喪失の対象となるのは、論理的に、特許法が特許を付与しようとしている発明になりうるもの、すなわち技術的思想である」と捉える考え方であるとする。どちらかといえば、引用発明の認定の在り方に着目した説明であり、また、本稿では論点を分けた「技術思想」が発明を定義するかという点も取り込んだ定義をしており、その点では本文と説明の仕方は異なる。しかし、その意図するところには共通する点が多いと思われる。また、吉田広志「パブリック・ドメイン保護要件としての新規性／進歩性の再構成－内在的同一について特許を認めたロシュ v. アムジェン事件を端緒として」『知財とパブリック・ドメイン 第 1 巻 特許法篇』（勁草書房、2023 年）163 頁は、パブリック・ドメイン・アプローチに立つことを自認しつつ、パブリック・ドメインに後行特許の排他権が及んではない旨を論じる。

(9) この命題の正確な定義については、前掲注 3) 参照。

(10) 加藤・前掲注 1) 54 頁は、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という考え方を「一般新規性理論」と呼び、国際標準であるのみならず我が国においても通説だとする。

(11) 中山信弘『特許法〔第 4 版〕（弘文堂、2019）128 頁は、既存の発明に独占権を与えるということは、既存の産業の一部に独占権を与えるということであり、産業の発達にとってマイナスの効果を持つと指摘する。前田健『特許法における明細書による開示の役割』（商事法務、2012）356 頁、前田健「公然実施に基づく新規性・進歩性判断」AIPPI61 巻 11 号（2016）968 頁。

(12) 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（別冊 No.22）（2019）58 頁、田村善之「際物（キワモノ）発明に関する特許権の行使に対する規律の在り方」パテント 72 巻 12 号（別冊 No.22）（2019）3 頁。

(13) 田村・前掲注 9) 26 頁は、この考え方（創作物アプローチ）を、「創作物（＝技術的思想）の保護のためにはパブリック・ドメインに対する侵食も厭わない」とする。

(14) 前田健「進歩性要件の意義と判断の方法」日本工業所有権法学会年報第 44 号（2021）91 頁。

(15) 田村善之「「進歩性」（非容易推考性）要件の意義：顕著な効果の取扱い」パテント 69 巻 5 号（別冊 15 号）（2016）1 頁、前田健「進歩性要件の機能から見た裁判例の整理と実証分析」『特許庁委託平成 24 年度産業財産権研究推進事業（平成 24～26 年度）報告書』（知的財産研究所、2014）17-19 頁、前田健「裁判例にみる進歩性判断とあるべき判断手法」飯村敏明先生退官記念論文集『現代知的財産法 実務と課題』（発明推進協会、2015）353 頁、愛知靖之「進歩性判断における『予測できない顕著な効果』の斟酌」川濱昇先生・前田雅弘先生・洲崎博史先生・北村雅史先生還暦記念『企業と法をめぐる現代的課題』（商事法務、2021）687 頁。

(16) 時井真「技術的貢献説の再生」日本工業所有権法学会年報第 44 号（2021）69 頁は、第 1 の立場を主軸としつつも、第 2 の立場を取り込もうとする学説といえる。筆者自身も、消極的に技術的貢献を考慮する（すなわち、技術的貢献に全く欠ける発明の保護を否定する）という形では、この立場を一部取り込み得ると考えている。

(17) 前田健「後出の特許による既存事業の差止めは許されるか：特殊パラメータ発明の新規性・進歩性・記載要件・先使用权の検討」知財管理 72 巻 8 号（2022 年）908 頁参照。なお、そこでも指摘した通り、実態が全くないわけではなく、ある程度実質的な技術的貢献を含む場合も少なくない。しかし、そうだとすると、保護として過大だという批判は免れない。

(18) 前田・前掲注 17) 908 頁でもその旨を指摘した。

(19) 加藤・前掲注 6) 82 頁は、具体物説を、WIPO においても採用されているものであって、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と評する。

(20) 前田健「公然実施に基づく新規性・進歩性判断」AIPPI61 巻 11 号（2016 年）12 頁。

(21) 高部真規子「新規性を考える」パテント 75 巻 7 号（2022 年）22 頁。

(22) 実務的には、このような場合そもそも当該飲料の存在が立証できないようにも思われるが、さしあたりその点は措くこととする。

(23) 高部・前掲注 21) 17 頁は「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」ことに疑問を呈するが、その背景には本文のような発想があるようにも思われる。

(24) 刊行物記載の実施例の場合は、再現可能性が問題となることは多くはないと思われる。一方で、公然実施発明の場合は、そもそも再現可能性がないことも少なくないと思われるが、その点はクリアできたと仮定する。

(25) 高部・前掲注 21) 17 頁は、上記のような数値範囲に係る違いがある場合、それを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こそが、原則どおり新規性の判断である旨を指摘する。本稿は、そのような手法は原則とは反すると考えているが、特定事項説に立つならば、そのような手法は確かに原則通りの判断となる。

(26) 新規性要件の趣旨に照らせば、公衆に利用可能となっていたとの評価を厳格に行う必要があると考えられる。一方で、記載要件の判断においては、規範的に請求項に係る技術的範囲の独占が正当化されれば足りるので、明細書において、請求項に包含されるすべての技術について、厳密な意味で公衆に利用可能とするような裏付けは不要である。この理は、すでに、前田健『特許法における明細書による開示の役割』（商事法務、2012 年）361 頁で論じた通りである。

(27) 同判決は、「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」としたうえで、明細書中で実施例に挙げられたわけでもなく、単に「殊に好ましい」選択肢の一つとして特段の裏付けなく言及された化合物について、引用発明として認定することはできないと判断している。
- (28) 高部・前掲注 21) 16 頁は、請求項に係る発明が引用発明を包含する場合、及び、上位概念の場合に、実務上は新規性を欠くとするのが通例であるとしつつも、本来、両者を「同一」と見ることには疑問の余地がある旨を指摘する。高部の問題意識は、特定事項説の立場から、請求項に係る発明の下位概念に止まる発明までしか上位概念化できないのに新規性を否定することが許されるのかということの問題視するものであるといえよう。一方、本文の通り、具体物説からの考察ではむしろ上位概念化は不要で、具体的実施形態こそを引用発明として認定すべきだということになる。
- (29) 高部・前掲注 21) 17 頁は、後者の整理を志向しているように思える。一方で、加藤志麻子「新規性 (3) - 選択発明」特許判例百選〔第 5 版〕125 頁は、判例の理解として前者を採る。すなわち、引用発明が上位概念、請求項に係る発明が下位概念の時は、両者は同一であり原則として新規性が否定されるが、異質な効果等が認定できる場合は例外的に新規性が認められると整理している。
- (30) 従前の選択発明に係る多くの学説は、この点の説明を試みるものと思われる。加藤・前掲注 26) のほか、桜井彰人「選択発明」竹田稔監修『特許審査・審判の法理と課題』（発明協会、2002 年）273 頁、清水節「選択発明」小野昌延先生喜寿記念『知的財産法最高裁判例評釈大系 I』（青林書院、2009 年）398 頁は、そのような試みといえる。
- (31) 加藤・前掲注 26) は、それでも引用発明とするのは「擬制」だと表現し、審査基準の採るアプローチはそのような擬制に基づくものと評する。
- (32) 後掲注 44) 参照。
- (33) 吉藤幸朔＝熊谷健一『特許法概説〔第 13 版〕〕135 頁は、自然法則自体又は未完成発明などの公知事実を引用して進歩性を否定することができる旨を指摘し、吉田広志「パブリックドメイン保護の観点から考える用途発明の新規性と排他的範囲の関係」特許研究 64 号 7 頁 (2017) は、進歩性判断の場面では、まとまりのない技術的断片であっても「発明」と考えるべきと指摘する。また、田村善之「進歩性要件の判断の基礎となる引例適格性について～ピリミジン誘導体事件知財高裁大合議判決（平成 30 年 4 月 13 日判決言渡）の検討（その 2）～」WLJ 判例コラム第 153 号 (2018) 11 頁は、そもそも引用発明適格性という概念の必要性に疑問を呈し、宮崎賢司「引用文献の適格性にみられる「聖域」とは何か～特許法 29 条 2 項が同条 1 項にいう「発明」のみを引用すると何が起きるのか～」tokugikon300 号 88 頁 (2021) は、新規性・進歩性それぞれの趣旨に従って柔軟に事案に応じた判断をすべき旨を指摘する。
- (34) 前田健「公然実施に基づく新規性・進歩性判断」A.I.P.P.I. 61 卷 11 号 (2016 年) 975 頁。
- (35) 前田・前掲注 2) 110 頁。
- (36) 後述の各説の定義に従えば、前者を「客観説」、後者を「主観説」と呼んでもいいかもしれない。
- (37) 用途発明に係る議論については、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：用途発明・パラメータ発明を題材に」特許 72 卷 12 号 (2019 年) 57 頁、前田健「用途発明の意義：用途特許の効力と新規性の判断」特許 72 卷 12 号 (2019 年) 25 頁、大須賀滋「用途発明の新規性と効果：パブリック・ドメインの保護を重視する学説の検討を踏まえて」特許 74 卷 3 号 (2021 年) 58 頁参照。大須賀 70 頁は、用途発明を中心に「思想同一説（構成が同じでも技術的思想が異なれば発明としては異なるとする立場）」を擁護しつつ、新規性を緩やかに認める代わりに権利行使の場面で適切な調整を図るべきとする。
- (38) 高石秀樹「進歩性判断に何故「本件発明の課題」が影響するのか」大鷹一郎＝田村善之編集代表編『清水節先生古稀記念論文集 多様化する知的財産権訴訟の未来へ』（日本加除出版・2023 年）202 頁は、未だ裁判例に波及していない未解決論点としながらも、公平で合理的な考え方である旨を指摘する。また、清水節「進歩性 (5) - 顕著な効果の独立要件説」特許判例百選第 5 版 141 頁は、「クラック発生の防止」という効果を予測できない顕著な効果として主張し進歩性が認められた場合には、当該効果を主張して製品を製造等した場合に限り、特許権侵害となるという考え方を示唆する。
- (39) 吉田広志「パブリック・ドメイン保護要件としての新規性／進歩性の再構成 - 内在的同一について特許を認めたロシュ v. アムジェン事件を端緒として」『知財とパブリック・ドメイン 第 1 卷 特許法篇』（勁草書房、2023 年）168 頁は、特許要件による事前調整と侵害訴訟における事後調整といずれが望ましいかという整理をしたうえで、事後調整は委縮を生じさせる旨を指摘する。また、同 153 頁は、事後調整は発明を実施する第三者の主観的態様（実施者の内心）を、裁判所がどのように評価するかに依存し、第三者にとってきわめて予測が難しい旨も指摘する。
- (40) 細田芳徳「内在特性と新規性：免疫関連分野の発明を題材にして」特許 75 卷 11 号 (2022 年) 222 頁は、用途発明の新規性及び侵害判断に関して、用途＝方法として客観的・外形的に区別することを要するという筆者の学説に基本的には賛同しつつも、本文のように指摘し、新たな消費者の需要を喚起した点に対する保護を与えるべき旨を述べる。この指摘は、筆者も正当であると考えられるが、明確性とのトレードオフがあることには十分留意すべきである。そのため、クレームの記載の解釈により無理なくそのような区別を立てられる場合に限るべきであろう。
- (41) 具体的には、構成要件 C「結晶系が六方晶および／または斜方晶の結晶を 80 体積%以上有する酸化物からなり」D「前記 Al の酸化物の少なくとも一部が β -Al₂O₃ および／または θ -Al₂O₃ の結晶相として存在するとともに、前記 β -Al₂O₃ および／または θ -Al₂O₃ の結晶相を 1 / 100000～3 体積%含有し」、E「1GHz での Q 値に換算した時の Q 値が 40000 以上である」というも

のである。

- (42)前田・前掲注2) 112頁以下。一方で、筆者のような上記判決の見方には異論もある(加藤幹「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」*パテント* 76巻1号(2023年)85頁)。
- (43)裁判所はこの当事者の主張を「当業者は、乙1及び本件優先日当時の周知技術に基づき、何らかのPCSK9-LDLR結合中和抗体をいくつか作製するだけで、参照抗体1又は2と競合する結合中和抗体を容易に想到できた旨主張する」と表現している。この主張の趣旨は、何らかのPCSK9-LDLR結合中和抗体を得ること自体は容易想到であるという認定を裁判所がしていることを踏まえて、それら抗体が客観的に「参照抗体と競合する」という構成要件を充足しているのであれば、進歩性は否定されるべきだという主張と解される。
- (44)前田・前掲注2) 114頁。
- (45)下記引用判例のほか、知財高判平成29年12月21日・平成29年(行ケ)第10058号〔ランフラットタイヤ〕も挙げられる。この判決では、「 $10.0 \leq p/h \leq 20.0$ 、且つ、 $4.0 \leq (p-w)/w \leq 39.0$ の関係を満足するよう前記突部と前記溝底部が形成されている」という構成の容易想到性が問題となったが、当該数値範囲に限定する技術的意義は認められず、当業者が適宜調整する設計事項であるとしている(ただし、当業者はピッチ(p)と突部の高さ(h)との関係及び溝部の幅(p-w)と突部の幅(w)との関係に着目することができるということが前提)。
- (46)東京高判昭和38年10月31日行裁集14巻10号1844頁〔有機燐酸エステル殺虫剤〕ほか、知財高判平成27年2月25日平成26年(行ケ)第10027号〔有機エレクトロルミネッセンス素子用発光材料〕、知財高判平成29年6月14日・平成28年(行ケ)第10037号〔重合性化合物含有液晶組成物及びそれを使用した液晶表示素子〕など)。
- (47)知財高判平成23年3月23日判時2111号100頁〔スーパーオキサイドアニオン分解剤〕。
- (48)東京高判平成13年12月18日・平成13年(行ケ)第107号〔インドメタシン含有貼付剤〕、東京高判平成15年9月4日・平成14年(行ケ)第199号〔イソチアゾン水性製剤の安定化方法〕、知財高判平成19年3月1日・平成17年(行ケ)第10818号〔タキソールを有効成分とする制癌剤〕など。この点に関して、知財高判平成31年3月19日・平成20年(行ケ)10036号〔IL-17産生の阻害〕は、引用発明の用途は「Th1誘導によるT細胞刺激を阻害すること」に基づきIL-17の産生を阻害するのに対し、本件特許発明では「IL-23によるT細胞の処理によってT細胞におけるIL-17の産生が増加するという知見に基づき、IL-23によるT細胞の処理により引き起こされる」IL-17の産生を阻害するという違いがあることを理由に新規性を認めている。これは、客観的には区別できない方法なのに内在するメカニズムの違いを理由に新規性を認めたものと解する余地もある。しかし、裁判所は、両者は投与する患者が異なるから客観的に区別できる使用方法であることを理由に新規性を認めたと解する余地があり、そうであれば、少なくとも一般論としては「用途」とは物の使用方法だという理解に立脚しているものと評価しうる(ただし、そのような細分化した形の用途の区別が本当にできるかは別論である。東崎賢治「判批」*知財管理* 70巻5号676頁(2020)参照)。
- (49)知財高判平成18年11月29日・平成18年(行ケ)第10227号〔シワ形成抑制剤〕
- (50)知財高判平成29年2月28日・平成28年(行ケ)第10107号〔乳癌再発の予防用ワクチン〕。吉田広志「判批」*特許研究* 64巻6号(2017)6頁参照。
- (51)ただし、細田・前掲注40) 226頁も指摘する通り、客観的に区別可能か否かは柔軟に理解する余地がある。純粋な使用態様の外形からは区別できなくても、使用する「物」自体が商品のラベルや宣伝などによって外形的に区別できる場合に、使用そのものについても、客観的に区別できると評価し得る場合もあるかもしれない。

(原稿受領 2024.3.18)