

# 内在同一について判断した 高裁判決を読む

会員 宮前 尚祐



## 要 約

筆者は先に内在同一の論点について論稿（拙稿「内在同一について判断した高裁判決を読む」パテント、Vol.70、No.5（2017）pp.4-11、以下「前稿」と称する）を発表した。その中で、高裁判決を物質同一説と思想同一説に分けて整理した。この思想同一説について、一部批評を受けたので、その釈明をしたい。具体的には、思想同一説を「真正思想同一説」と「不真正思想同一説」に分けて整理しなおした。さらに、前稿以降（平成29年以降）に出された5件の知財高裁判決を確認した。これらの5件および前稿の22件を合わせた27件について、引用発明と本件発明との同一性の程度は当然か通常か、追試を参酌するかしないか、公然実施との関係について実務上の留意点に触れながら考察した。上記の各論点については、安定した判断を可能とすべく、知財高裁の大合議判決等で明確にすることが望まれる。当面は今後の判決の動向をさらに注視していく必要がある。

## 目次

1. はじめに
2. 物質同一説と思想同一説
  - (1) 概説
  - (2) 不真正思想同一説
  - (3) 真正思想同一説
3. 平成29年以降の判決の動向
  - (1) 当然同一説か通常同一説か
  - (2) 追試の参酌の可否
  - (3) 公然実施
4. 考察
  - (1) 物質同一説と真正思想同一説
  - (2) 当然同一説と通常同一説
  - (3) 追試の参酌・不参酌
  - (4) 公然実施との関係
5. おわりに

## 1. はじめに

筆者は先に内在同一の論点について論稿を発表した（以下、前稿と称する）<sup>(1)</sup>。これについては、いくつかの論稿で引用されており<sup>(2)</sup>、一応の責務は果たしているものと思料する。筆者は前稿で内在同一の判断手法を、物質同一説と思想同一説に分けて論じた。この思想同一説に対して批評がなされ、両説には大きな違いがないとの見解が示された<sup>(3)</sup>。これに対して本論稿で釈明をしたい。

本稿ではさらに進んで、内在同一に関する前稿以降の判決を調査した。結果として5件が確認された。前稿で22件の高裁判決（末尾の表A）を掲載した。本稿では、これに続けて上記5件をNo.23～27として末尾の表Bに示している。この最新判決を含めてどのようなことが言えるのか論点別に考察する。

## 2. 物質同一説と思想同一説

### (1) 概説

筆者は前稿で内在同一の事件を物質同一説と思想同一説に分けて論じた。物質同一説は、引例に開示された物と本件発明の物が同一であると事後的にでも証明されれば、本件発明の新規性を否定する立場である。典型的には、引用例の実施例を追試して当該物質を作製すれば、その特定の構成を確認し得るとき、当該物質のその特定の構成については公知として新規性を否定するというものである<sup>(4)</sup>。

一方、思想同一説は発明に化体した技術的思想（技術的特徴）としての同一性を重視する立場である。典型的には、引用例には特定の構成の技術的意義が開示されておらず、あるいは本件特許発明とは異なり、「物」としての構成が一致していても、技術的特徴（思想）としては異なり新規性を肯定するものである。

### (2) 不真正思想同一説

細田氏<sup>(5)</sup>は前稿について以下のように批評される。「『思想同一説』の例として、結晶性アジスロマイシン 2. 水和物事件 [H19 (行ケ) 10120]<sup>(6)</sup>での説示（『当該物の発明の構成が開示されていることに止まらず、当該刊行物に接した当業者が、特別の思考を経ることなく、容易に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』）を根拠とされている。この説示は、原告（無効審判請求人）が、本件発明は物の発明であるから、刊行物に当該物自体が開示されていれば十分であって、その製造方法まで開示されている必要はないとの主張に対する説示であり、ここでいう『当該発明の技術的思想』というのは、物を製造できることを示して初めて物の発明が開示されていることになるという意味と理解される。『物質同一説』の場合でも、その物を得ることができるような開示は当然に必要であり、その観点からみれば、大きな違いはないように思われる。』「物質の新規性は、審査基準に記載のように、物質同一説で捉えるのが一般的であろう。」

本件は、引例の実施可能性を根拠とした技術思想としての欠如をいうものと解される。そのこと自体、思想同一説としてとらえることに矛盾はない。ただし、技術思想について、構成要件に製造可能性を求めるものと、技術的意義を求めるものとで区別は必要である。そこで、本稿では前記判決に見る類型を「不真正思想同一説」と称して区別することとする。では、発明の構成に技術的意義が化体した技術思想の異同を問う「真正思想同一説」は存在しないのであろうか。

### (3) 真正思想同一説

前稿の事件 No.10 フェノール性化合物事件で知財高裁は以下のように判示している。

本件発明（請求項 3）のフェノール性化合物は、下記化学式の  $n=0$  の化合物（ $n=0$  体）を主成分とし、 $n=1\sim 15$  の化合物（ $n=1\sim 15$  体）の少量成分を含むことを特徴とする。

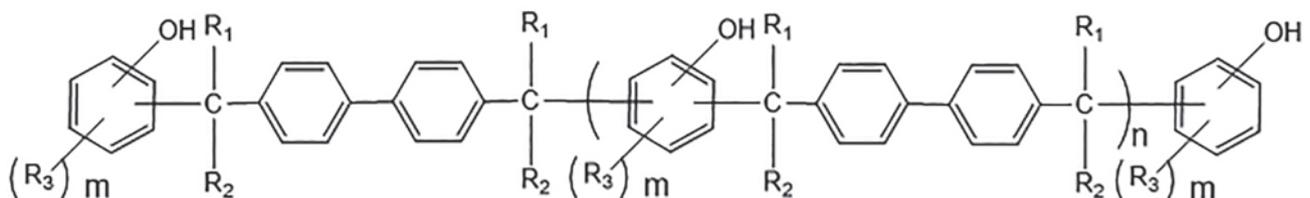


図1 フェノール性化合物の化学式<sup>(7)</sup>

引例（甲1）には、 $n=0$  体が開示されていた。被告（無効審判請求人）は引例の追試を行い、その合成法では、 $n=0$  体とともに  $n=1$  体が微量生成することを確認した。知財高裁は以下のように判示して、本件発明の新規性を認めた。

「 $n=1$  体が EXAMPLE 12 の生成物に存在することが証明されたとしても、甲1において、副生成物である  $n=1$  体の存在に意味があるとの記載はなく、甲1発明は、副生成物である  $n=1$  体に何らかの存在意義を見いだしたものとはいえず、甲1には、 $n=1$  体を含有する組成物に関する発明が開示されているということはできないもの

である。」(下線筆者)

本件では、引例中に、本件発明の構成に対応する事項の存在意義まで示されていることを求め、新規性を肯定している。新規性の判断において、引例の構成要件に技術的意義を求める真正思想同一説による判断と解される。すなわち、裁判例の法理に真正思想同一説があることが示唆された<sup>(8)</sup>。物質同一説に立つならば本件はおよそ新規性の欠如となろう。

なお、知財高裁は下記のように判示して本件特許発明の進歩性を否定している。

「上記1(1)のとおり、本件発明3においては、 $n \geq 1$ 体が少量成分として存在することの技術的意義が、本件訂正明細書の記載をみても不明であるといえることができる。その実施例で、 $n \geq 1$ 体が少量成分として含むものが用いられているとしても、そのことをもって、 $n \geq 1$ 体を少量成分として含むことに意義を見いだしたということもできないものである。」(下線筆者)

つまり、少量成分に係る構成要件の技術的意義が本件明細書に開示されておらず、進歩性が肯定できないというものである。新規性・進歩性で一貫して技術的意義を主軸とする判断がなされている。

### 3. 平成29年以降の判決の動向

次に内在同一について前稿以降に出された最新の知財高裁判決を見ていきたい。判決は全部で5件になるが、それらを論点別に区分し説明する。

#### (1) 当然同一説か通常同一説か

##### ・事件 No.23 ペリクル膜事件

本件発明はペリクルに関する。ペリクルとは、「フォトマスクの使用時に異物が乗り、露光時にパターン欠陥となることを防ぐために、フォトマスクのパターン部分に付ける保護膜」<sup>(9)</sup>である。本件発明はこのペリクルがカーボンナノチューブ(CNT)を含む特定の構成を有し、CNTのバンドルが面内配向しており、 $R_B$ 値が0.40以上であることを特徴とする。 $R_B$ 値とは制限視野電子線回折像において特定の回折強度差と特定の回折強度差の比率であり、本件発明者が導入した特殊パラメータである。本件明細書の【0104】では、「 $R_B$ の値が、0.40以上では面内配向しており、0.40未満では面内配向していないことを表す。 $R_B$ の値は、0.40以上であることが好まし(い)」とされる。

これに対して、被告(特許庁長官)は「 $R_B$ 0.4以上事項は、通常の発想のもとで、通常の性状のSWCNT及び通常用いられるプロセスで製造された薄膜自立無秩序SWCNTシートであれば、通常、満たしているといえるものである。」(下線筆者)として新規性を否定する。

原告(特許権者)は、バンドルが面内配向したものであっても $R_B$ 0.4以上事項を満たすとは限らないことを甲40の実験結果を提出して反論した。これに対して知財高裁は下記のように判示して新規性を認めた。

「しかし、本件発明1の特許請求の範囲に照らすと、CNTバンドルが面内配向しているという定性的構成(構成1C)と、 $R_B$ 0.4以上事項というパラメータによる定量的構成(構成1D)は独立の構成となっており、本件明細書の【0104】等の記載を踏まえても、引用発明1のCNTバンドルが面内配向の特性を有しているからといって、 $R_B$ 0.4以上事項を当然に満たすと判断することはできない。」(下線筆者)

このように、知財高裁は引例が発明の特徴(特殊パラメータ)を当然に開示している必要があるとの立場をとった(当然同一説)。被告が繰り返し述べる「通常」との主張を退けた形である。

#### (2) 追試の参酌の可否

##### ・事件 No.25 エクオール含有抽出物事件

本件の訂正後の請求項1は下記のとおりである(下線は訂正箇所を表す。／は改行位置を表す。)

「【請求項1】

ダイゼイン配糖体、ダイゼイン及びジヒドロダイゼインよりなる群から選択される少なくとも1種のダイゼイン

類にアルギニンを添加すること、及び、／前記ダイゼイン類と前記アルギニンを含む発酵原料をオルニチン産生能力及びエクオール産生能力を有する微生物で発酵処理することを含む、オルニチン及びエクオールを含有する粉末状の発酵物の製造方法であって、／前記発酵処理により、前記発酵物の乾燥重量 1g 当たり、8mg 以上のオルニチン及び 1mg 以上のエクオールを生成し、及び、／前記発酵物が食品素材として用いられるものである、前記製造方法。」

ダイゼイン類は大豆イソフラボンに含まれ、本発明ではこれを発酵させエクオールを生成する。エクオールは美容と健康に良い栄養素と言われている。一方、原料にアルギニンを加え、これも同時に発酵させてオルニチンを得ることを特徴とする。オルニチンは肝臓の働きを保ち疲労回復をもたらすとされている。これを 1 種の微生物「オルニチン産生能力及びエクオール産生能力を有する微生物」で達成する。

知財高裁は引用例とされた甲 6 号証について下記のように認定した。「甲 6 には、『エクオール産生能力を有する微生物であるグラム陽性菌 do03 株及びアルギニンを、ダイゼインを含む培地に添加して培養し、ダイゼインからエクオールを得る方法』である甲 6 発明が記載されていると認められる。」つまり、オルニチンについては記載がない状況であった。

これに対し原告（無効審判請求人）は、甲 6 の再現実験を行って甲 6 の方法でオルニチンが生産されていることを確認した。知財高裁は下記のように認定して、原告の主張を退けた。

「b 原告再現実験（甲 11、17、67）については、いずれも本件優先日後にされたものであるから、仮にそれが、甲 6 の実験条件を忠実に再現したものであるとしても、それをもって、本件優先日当時、甲 6 に接した当業者が、甲 6 においてオルニチンが生成・蓄積していると認識することを裏付けるものとはいえない。」

つまり、追試の結果を参酌しないという判断である。ここで注意が必要なのは、追試の内容を見て否定しているのではなく、優先日後の追試は一切受け付けない（門前払い）という趣旨であるということである。

#### ・事件 No.26 低鉄損一方向性電磁鋼板事件

本件の請求項 1 は下記のとおりである。

##### 「【請求項 1】

鋼板の板厚内部における 1 箇所又は複数箇所に、板厚方向に対する応力が引張り応力であり、かつその最大値が 40MPa 以上で鋼板素材の降伏応力値以下である応力が存在する領域が、鋼板の圧延方向に 7.0mm 以下の間隔で形成されていることを特徴とする低鉄損一方向性電磁鋼板。」

本件特許発明の一方向性電磁鋼板はトランスの鉄心等に用いられるものである。その電磁鋼板の板厚方向の引張り応力を圧延方向に 7.0mm 以下の間隔で 40MPa 以上（最大値）とすることを特別な技術的特徴とする。それにより鉄損特性を優れたものとすることができるという発明である。上記の引張り応力の分布は、実施例では、YAG レーザーの照射により実現している。

これに対し、引用例 1（甲 3）は同種の電磁鋼板に電子ビームを照射する処理を行って磁区細分化を行っている。原告（無効審判請求人）は引用例 1 の追試を行い実験成績証明書（甲 4）を提出し、本件特許発明と同様の引張り応力の分布が達成されていることを示した。これに対し、知財高裁は下記のように判示した。

「(ウ) 上記 (ア) (イ) によれば、甲 4 実験が、引用例 1 に記載された限りの甲 3 実験の条件の全てを忠実に再現して実験を行ったものであるともいえない。

……

よって、上記相違点は実質的なものであり、本件発明 1 は引用発明 1 ではない。」

すなわち、追試の参酌説をとっている。その上で、原告の追試の条件が引用例 1 に規定の条件と一致しておらず、本件特許発明の新規性を否定するものになっていないとの判断である。

さらに本件では引用例 2（甲 1）との対比で新規性が争われている。引用例 2 は、レーザー照射によって導入される歪みによる環流磁区の形状やレーザー照射の圧延方向の間隔を制御することによって、従来よりも極めて低い鉄損の一方向性電磁鋼板を実現するものである。原告はこれについても追試を行い、実験成績証明書（甲 2）を提示し、本

件特許発明と同様の引張応力の分布が得られていることを示した。これに対して知財高裁は下記のように判示した。

「しかしながら、鋼板内部に導入される応力の状態や大きさが、引用例2に記載された甲1実験の各条件のみによって決まるということを示す証拠はないから、仮に引用例2に記載された限りの甲1実験の条件の全てを忠実に再現して、再現実験を行い、その結果、鋼板内部に最大70MPaの引張り応力が発生したとしても、そのことから、甲1実験においても同様の圧力が発生しているとはいえない。また、甲1には、レーザ照射の際のレーザ出力、照射速度の条件についても記載されておらず、甲1実験におけるこれらの条件は明らかでない。

.....  
エ したがって、鋼板内部に最大70MPaの引張り応力が発生していることが甲2実験で明らかになったとの甲2の記載をもって、引用発明2において、電磁鋼板の板厚方向に対する応力が引張り応力であり、かつその最大値が40MPaで鋼板素材の降伏応力値以下である応力が存在する領域があるとはいえない。

よって、上記相違点は実質的な相違点であり、本件発明1は引用発明2ではない。」

つまり、性能を左右する条件が引用例2に記載された条件のみによっては決まらず、実験条件を全て忠実に再現してもなお不十分であるとする。引用例にない条件まで考慮しなければならず、実験で、本件特許発明の新規性を否定するハードルはかなり高くなる。

・事件 No.27 ポリアルキルシルセスキオキサン粒子事件

本件の請求項1は下記のとおりである。

「【請求項1】

シラノール基を1.3%以下の量で有する球状粒子であり、水及び10% (v/v) メタノール水溶液に対して300rpmで1分間攪拌後において、粒子が分散しない程度の撥水性を備えることを特徴とするポリアルキルシルセスキオキサン粒子。」

ポリアルキルシルセスキオキサンの代表例を示すと下記図2のようなかご型の分子があげられる。

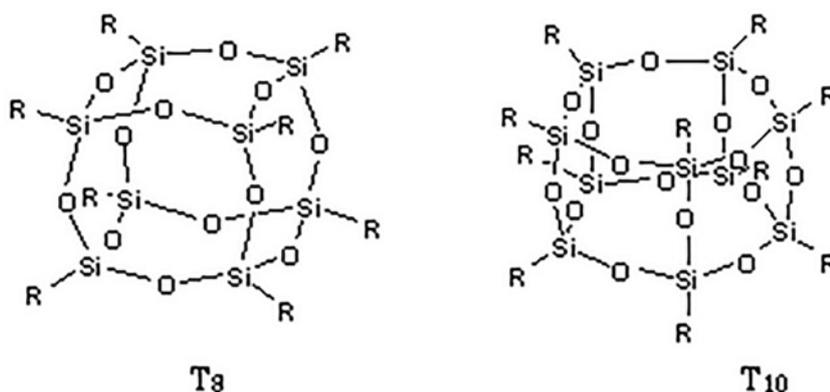


図2 完全かご型構造のポリアルキルシルセスキオキサン<sup>(10)</sup>

本件特許発明は、撥水性が高く、吸湿性が低いポリアルキルシルセスキオキサン粒子を提供することを目的とする。その作用機序については、球状のポリアルキルシルセスキオキサン粒子の表面に存在する少量のシラノール基(SiOH)をアルキル基でエンドキャッピング(end-capping)することによって、撥水性が高く、含水率が低くて、保管中の吸湿性が低いものとなっているとされている。

これに対し、引用例(甲1)は同種のポリアルキルシルセスキオキサンを開示していた。そしてその実施例では甲5文献を化合物の調製方法として引用している。

被告(特許庁長官)は、実験成績証明書(甲4)を証拠とし本件特許発明の新規性を否定していた。

かかる事案の中、知財高裁は下記のとおり判示して、新規性を認めた。

「イ 甲5文献の実施例1を含む甲1文献の実施例1の方法と、甲4実験とを比較すると、少なくとも、①攪拌条件、及び、②原料メチルトリメトキシシランの塩素含有量において、甲4実験は、甲1文献の実施例1の方法を

再現したとは認められない。」

「ウ 以上より、甲4実験で用いたポリメチルシルセスキオキサン粒子は、甲1文献の実施例1で用いられたものと同一とはいえないから、甲4実験で得られたポリメチルシルセスキオキサン粒子のシラノール基量及び撥水性を、甲1文献の実施例1のそれと同視して、引用発明の内容と認定することはできない。」

追試については参酌説をとっている。しかし、追試の条件が引用発明を再現したとは言えず、その内容を公知例とは認定できないとする。結果として本件特許発明の新規性は否定されないという結論である。

### (3) 公然実施

#### ・事件 No.24 シュープレス用ベルト事件

シュープレス用ベルトは製紙工程で用いられるものであり、濡れた状態の湿紙から水分を絞り出すプレスパートに用いられるものである。その形態は、下記図3のとおりである。

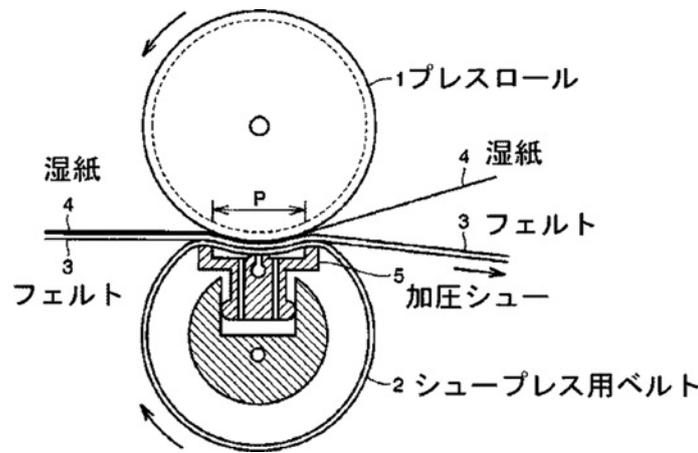


図3 シュープレス装置を示す説明図

本件特許発明のシュープレス用ベルトは、外周面および内周面がポリウレタンで構成され、外周面を構成するポリウレタンがウレタンプレポリマーとジメチルチオトルエンジアミン（DMTDA）を含有する硬化剤（商品名エタキュアー 300）を含む組成物から形成されていることを特徴とする。DMTDAを採用することにより、同様の硬化剤であるMOCAを使用したものに比し耐クラック性が向上する。

一方、被控訴人（第1審被告）は本件出願前にベルトBを実施しており、これが公然実施に当たるか、具体的には、ベルトBのウレタン樹脂がDMTDAを含むか及びそれが公然と言えるか否かが争点となった。

これに対し、知財高裁は下記のとおりに判示して本件特許発明の新規性を否定した。

「(ウ) また、ベルトBの製品カード（乙28～31）には、いずれも化学処理コード欄に「00J0」と記載されているところ、証拠（乙229の1～3）によれば、上記コードはベルトの外周面及び内周面にエタキュアー300を用いたことを示していると認められる。

（エ）上記（イ）、（ウ）に前記引用に係る原判決（42頁～）の認定を併せると、ベルトBがいずれもQC工程図（乙32）に記載された工程に基づいて製造され、外周層（及び内周層）に硬化剤としてエタキュアー300が用いられたことが認められる。」

「また、被控訴人は、遅くとも平成9年7月時点ではエタキュアー300を使用していたところ（原判決45頁）、上記ア（イ）の認定事実によれば、被控訴人は硬化剤としてDMTDAを使用することを独自に見出したのではなく、エタキュアー300を製造販売するアルベマール社の国内関連会社との取引を契機として知ったと認められる。この事情は、他の当業者が硬化剤の候補としてエタキュアー300に着目する蓋然性を裏付ける事情となることは明らかである。」

「したがって、ベルトBの外周層を切り出して分析を依頼することは、本件訴訟において控訴人（甲10の1～4）及び被控訴人（乙1～3）が行ったのと同様、本件特許1出願前の当業者にも可能であったと認められる。」

被告は、QC工程図を保管しており、それによればDMTDAを使用していることは明らかであった。また、その商品であるエタキユア-300の取引記録も残されており、公然実施が裏付けられている。成分分析については、訴訟内で原告・被告から提出された分析結果のように、出願前でも当業者には可能であることが認定されている。結論として本件の新規性は否定されている<sup>(11)</sup>。

#### 4. 考察

##### (1) 物質同一説と真正思想同一説<sup>(12)</sup>

今回確認した前稿以降の判決の中に、物質同一説および真正思想同一説をとっていると明確に区分されるものはなかった。他方、追試の不参酌説をとった事件 No.25 エクオール含有抽出物事件は、追試を一切認めない以上、追試による同一性の証明を肯定する物質同一説とは相反するものとなろう。一方、公然実施を認めた事件 No.24 シュープレス用ベルト事件では技術的意義は特に問われておらず、構成の一致のみで新規性を否定している。つまり物質同一説に親和的である。

こうしてみると、物質同一説か真正思想同一説かは、実務上あえて確定しなくてもよいのかもしれない。ただし、安定した判断を可能とするためにも、我が国がどちらの立場に立つのかを明確にしておくことが望ましいと考える。

冒頭で述べたように細田氏は「物質同一説で捉えるのが一般的であろう」との見解である（前記2. (2)）。一方、筆者は先の質疑応答<sup>(13)</sup>で述べたように真正思想同一説に与している。ただ、法理としてはどちらでもありうるように思う。どちらにせよ、過度な判断は適切さを欠く。前稿でも述べたが、真正思想同一説によると、新規性が肯定されすぎるという懸念がある。これに対しては進歩性が機能し、苦し紛れの補正や技術的意義の見いだせない発明については排除されうる。上記で述べた事件 No.10 フェノール性化合物事件はその好例と言えよう。他方、物質同一説は追試で同一ならば一律に新規性が否定される点でアンチパテント方向となる。米国では、物質同一説で扱われているように解されるが、そこでは「必然性要件」が厳格に課されている。アンチパテントになりすぎない制度設計がなされている<sup>(14)</sup>。我が国においても同様で、いずれにせよ、偏った判断にならない制度運用が不可欠であろう。

##### (2) 当然同一説と通常同一説

当然同一説か通常同一説かを判断した件は、前稿の22件（末尾の表A参照）と本稿の5件（末尾の表B参照）、合計27件のうち、9件になる。その内訳は下記のとおりである。

当然同一説 5件

通常同一説 4件

裁判例の数からは決しがたい。筆者は前稿でこの論点について、立証責任の観点から当然同一説が妥当するのではないかと説明した。これは事案の判断の帰趨に大きく影響を与えるため、白黒を明確にすることが望まれる。

では、どの程度の一致であれば当然で、どの程度であれば通常というのかが問題とはなる。当然というときには確証の程度で、80%以上で発明の特徴をはずれるものはない状態をさすものと推察される。逆に、通常という場合には50%程度の一致でよく、発明の特徴を外れる場合も該当する場合もあるということかと推量される。

なお、実務上の留意点としては、現時点では、原告・被告ともに自己に都合の良い判決を引用し主張立証を行うことが一案である。

##### (3) 追試の参酌・不参酌

追試を参酌すべきか否かは非常に大きな論点である。前稿の22件と本稿の5件を合わせた27件中、23件で追試結果が提出されている。その中の内訳は下記のとおりである。

参酌説 19件

不参酌説 4件

裁判例の数からは参酌説が優勢である。本論点も判断の結論に直結するものなので、明確にすることが望まれ

る。なお、参酌説とは言っても本稿の2件（No.26、No.27）のうち2件とも追試による新規性欠如の判断は得られていない<sup>(15)</sup>。実験条件の不一致等が理由である。追試による立証に対する判断は厳格であることを念頭に置くべきであろう。思うに、物質同一説で厳しくなりすぎるのをきらい、知財高裁が先見的に新規性を緩やかにみる手加減をしているのかもしれない。

#### （４） 公然実施との関係

内在同一については、公知例が公用物品である場合、公然実施が問題となる。上記の裁判例では、事件 No.24 シュープレス用ベルト事件がこれに当たる。公然実施の認定は、次のようにして判断することが提唱されている。

「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。」<sup>(16)</sup>（下線筆者）

認識可能性と再現可能性のある技術思想が引用発明とされる点で、思想同一説と親和的に思える。技術思想という以上、構成の一致はもとより、技術常識や技術水準から本件発明の課題や技術的意義が推認できるかが争点となりえる。一方、公用物品に技術的意義を問うのは酷という立場からは、物質同一説になる。事件 No.24 シュープレス用ベルト事件では、新規性なしとされているが、特に技術的意義を問われていない。物質同一説に立っていると解される。

## 5. おわりに

今回、前稿の続報として、一部批評に対する釈明と前稿以降に出された最新の知財高裁の判決を確認した。結論として、最新の判決においても、各論点の位置づけははっきりとしておらず、内在同一に係る新規性の判断基準が一定しているとは言えない。特に、当然同一説をとるのか通常同一説をとるのかや、追試の参酌説をとるのか不参酌説をとるのかなどは、争いを結論付ける決定的な要素となり得る。物質同一説なのか真正思想同一説なのかを含め、例えば知財高裁の大合議に上げ、一定した規範が示されることが望まれる。今後の裁判例にも注視が必要であろう。

### 注記（引用文献、参考文献）

- (1) 拙稿、パテント、Vol.70、No.5（2017）pp.4-11
- (2) 吉田広志、特許研究、No.64（2017）pp.6-33；吉田広志、知的財産法政策学研究 Vol.61（2021）pp.71-109；大木信人、Oslaw News Letter、Vol.60（2021）、pp.1-5；田村善之、パテント、Vol.75、No.7（2022）pp.25-33；細田芳徳、パテント、Vol.75、No.11、別冊 No.27（2022）pp.199-228；前田健、知財管理、Vol.72、No.8（2022）pp.899-911；宮崎賢司、特技懇、No.311（2023）pp.36-44；吉田広志、特許研究、No.75（2023）pp.60-74；田村善之編著「知財とパブリック・ドメイン [第1巻]」吉田広志執筆部分（2023）pp.141-174；阿部光利、実践女子大学人間社会学部紀要、第21集（2025）、pp.58-74
- (3) 前掲注2）細田芳徳 p.216 参照
- (4) 例えば、前稿の事件 No.3 誘電体磁器Ⅲ事件を参照。なお、事件 No. は本稿末尾に添付の裁判例の一覧表 A、B 参照。
- (5) 前掲注2）細田芳徳 p.216 参照
- (6) 表 A の事件 No.12 参照
- (7) 化学式は本稿で浄書した
- (8) 本件は微量成分に係る発明であり、例外的であるとする向きもある。前掲注2）阿部光利 p.60 参照
- (9) 半導体用語大辞典（第1版1刷）大日本印刷株式会社（1999年3月20日）p.1014
- (10) 東亜合成株式会社ホームページから引用  
（[https://www.toagosei.co.jp/products/functional/adhesive/sq\\_series/index.html](https://www.toagosei.co.jp/products/functional/adhesive/sq_series/index.html)）（最終閲覧日 2025.7.1）
- (11) 本事件において、本件特許発明の出願年は平成12年である。一方、地裁に訴訟提起されたのは平成29年である。17年の開きがある。これからすると、侵害の可能性のある製品については、品質管理記録や工程記録、原材料の購入記録等を20年程度保存しておく必要がある。
- (12) 田村善之教授の説明を拝借すると、本稿でいう「物質同一説」が「パブリック・ドメイン・アプローチ」に当たり、「真正思想同一説」が「創作物アプローチ」に当たるものと解している。田村善之編集「知財とパブリック・ドメイン [第1巻]」田村善之〔特

許制度における創作物アプローチとパブリック・ドメイン・アプローチの相剋] (2023) pp.3-53 参照。

(13) 拙稿、特許、Vol.70、No.9 (2017) pp.107-110

(14) 拙稿、知財管理、Vol.65、No.12 (2015) pp.1633-1644

(15) 全 27 件についてみると、追試の提出された件は 23 件である。そのうち新規性ありとされたのは 16 件であった。約 70% (16/23) が新規性あり (追試による主張の失敗) の判断である。

(16) 高部真規子、特許、Vol.75、No.7 (2022) pp.14-24; この他、前田健、AIPPI、Vol.61、No.11 (2016) pp.12-27 も同旨

表 A 前稿で検討対象とした内在同一を争点とする事件 (判決) の一覧

No.	判決言渡日 事件番号	事件名	相違点	事後的資料等 <sup>*1</sup>			必然性	認識 必要説	事後的 資料の 参酌	新規性	進歩性
				追試	事後 文献	本件 明細書					
1	平成28年7月19日 平成27年(行ケ)10099	白色ポリエステルフィルム II	結晶化温度 -ガラス転移点	○			当然 同一		参酌	あり	あり
2	平成26年10月23日 平成25年(行ケ)10303	白色ポリエステルフィルム I	結晶化温度 -ガラス転移点	○			当然 同一		参酌	あり	-
3	平成26年9月25日 平成26年(ネ)10018	誘電体磁器 III	結晶構造、Q値	○			通常 同一		参酌	なし	-
4	平成26年9月25日 平成25年(行ケ)10324	誘電体磁器 II	結晶構造、Q値	○			-		参酌	あり	あり
5	平成26年1月30日 平成25(行ケ)10163	帯電微粒子水	ラジカル	○		○	-	○	不参酌	あり	あり
6	平成25年7月17日 平成24年(行ケ)10180	誘電体磁器 I	結晶構造、Q値				当然 同一		-	あり	なし
7	平成25年3月18日 平成24年(行ケ)10252	耐熱性ホスホレーゼH	基質切断特異性		○	○	-		不参酌	あり	なし
8	平成24年2月8日 平成23年(行ケ)10185	負極活物質	平均細孔直径・ pH	○			通常 同一		参酌	なし	-
9	平成22年12月22日 平成22年(行ケ)10163	経管栄養剤	粘度		○		-		参酌	-	なし
10	平成20年7月3日 平成19年(行ケ)10160	フェノール性化合物	副生物の含有	○			-	○	参酌	あり	なし
11	平成20年6月30日 平成19年(行ケ)10378	アズロマイシン2水和物 II	2水和物結晶	○	○		-		不参酌	あり	-
12	平成20年4月21日 平成19年(行ケ)10120	アズロマイシン2水和物 I	2水和物結晶	○	○		-		不参酌	あり	あり
13	平成19年11月28日 平成18年(行ケ)10250	船底塗料用防汚剤	純度、粒径	○			-		参酌	あり	あり
14	平成19年9月10日 平成19年(ネ)10034	セフニジル	X線回折ピーク	○			-		参酌	あり	あり
15	平成18年11月9日 平成17年(行ケ)10689 平成17年(行ケ)10690	アルミン酸塩蛍光体	X線回折ピーク	○			通常 同一		参酌	なし	-
16	平成17年6月30日 平成17年(行ケ)10280 平成17年(行ケ)10285	ニッケル超微粉	タップ密度	○			-		参酌	あり	-
17	平成16年12月21日 平成16年(行ケ)78	造粒方法事件	コーティング層 を介した結合	○			-		参酌	-	なし
18	平成16年8月24日 平成13年(行ケ)392	2軸配向ポリアミドフィルム	粒子の寸法	○	○		当然 同一		参酌	あり	-
19	平成15年1月28日 平成13年(行ケ)242	密封容器入り中性飲料	融点	○			-		参酌	なし	-
20	平成14年7月2日 平成12年(行ケ)198	抗菌性無機塗料	抗菌性・ 光触媒機能	○		○	-		本件明細 書の参酌	なし	-
21	平成12年6月26日 平成11年(行ケ)19	エチレン系共重合体	ポリマー物性	○			通常 同一		参酌	あり	-
22	平成11年7月15日 平成9年(行ケ)215	新規生理活性物質	物質同定データ	○			-		参酌	なし	-

\* 1: 当事者から提出され争点となった事後的資料等

表 B 前稿以降で検討対象とした内在同一を争点とする事件（判決）の一覧

No.	判決言渡日 事件番号	事件名	相違点	事後的資料等 <sup>*1</sup>			必然性	認識 必要説	事後的 資料の 参酌	新規性	進歩性
				追試	事後 文献	本件 明細書					
23	令和6年6月24日 令和5年(行ケ)10053	ペリクル膜	R <sub>B</sub> 値	○			当然 同一		参酌	あり	あり
24	令和6年1月31日 令和5年(ネ)10026	シュープレス用ベルト	DMTDA							なし	—
25	令和2年10月21日 令和1(行ケ)10112	エクオール含有抽出物	オルニチン	○				○	不参酌	あり	あり
26	令和2年9月29日 令和1(行ケ)10128	低鉄損一方向性 電磁鋼板	引張応力	○					参酌	あり	あり
27	平成29年12月21日 平成29(行ケ)10072	ホ <sup>1</sup> リアルキルシルセスキオキサン 粒子	分散性	○					参酌	あり	あり

\* 1: 当事者から提出され争点となった事後的資料等

(原稿受領 2025.7.4)