

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

弁理士 梶崎 弘一 ・ 弁理士 光吉利 之



かじさき こういち

目次

1. はじめに
2. 第39条に関する実施例同一の取り扱いの変遷
 - (1) 昭和53年発行「発明の同一性に関する審査基準」
 - (2) 平成5年発行「特許・実用新案審査基準」
 - (3) 平成12年発行「改訂特許・実用新案審査基準」
3. 特許法第39条を適用することの是非
 - (1) 第39条の規定及び趣旨
 - (2) 第29条第1項と第39条との相違
 - (2) 第29条第1項と第39条との相違
 - (3) 第29条の2との関係
 - (4) 除くクレーム等による対応
 - (5) 存続期間の延長等の弊害
4. 欧米での取り扱い
5. おわりに

1. はじめに

機能・特性等による物の特定を含む発明（いわゆるパラメータ発明を含む）については、その新規性及び進歩性がこれまで主に議論されてきたが、特許法第39条が適用されるケースは稀と考えられていた⁽¹⁾。技術思想が異なる出願間での実施例同一による拒絶は、古い審査基準下での第39条の運用であり、平成5年に審査基準の変更があったためである。

一方、同一出願人がある物の発明をして出願した後に、その発明と実施例が一部重複するが、異なる技術思想に基づく発明を行い、別途出願するケースが有る。その場合、自己の先願が公開されていれば新規性等について検討するが、上記運用のため公開前の場合は問題としないのが通例であった。

しかし、最近、上記のようなケースで特許法第39条が適用され、自己の先願の実施例との関係で、後願が拒絶理由を受ける場合がある。現在の審査基準における新規性の判断と同様に、一応の合理的な疑いをもって先後願に係る発明の同一性を判断する実務が行われた結果と史料する。

本稿では、特に出願人同一を前提とする上記ケースに対し、第39条を適用することの是非について考察したい。

2. 第39条に関する実施例同一の取り扱いの変遷

(1) 昭和53年発行「発明の同一性に関する審査基準」

この一般審査基準の「[3] 発明の同一性の判断に際しての特則」には、特則-2（特許法第39条の適用に際しての特則）として「発明（甲）と発明（丙）において、両者は原則及び特則-1には該当しないが、発明（甲）と発明（丙）とに共通する実施例がそれぞれ明細書中に記載されている場合、両者を同一とする」点が明記されている（[1]-14-57頁）。ここで特則-1は、内在同一の場合である。

更に、特則-2の説明として、次のような理由が記載

されている。『発明（甲）と発明（丙）とが原則でいう実質同一ではなく、また発明（甲）をその明細書及び図面を参酌して客観的に判断したとき、発明（甲）中に発明（丙）が、そして発明（丙）中に発明（甲）がともに内在することが明らかでない場合には、発明（甲）と発明（丙）とは技術思想が異なり、従って別発明であるようにも考えられる。しかしながら、それぞれの明細書中に共通する実施例が記載されている場合は、それぞれの発明について特許が付与されると、その実施例は両特許に属することとなり、結果的には実施例に関して特許が二重に存在することとなり、二重特許を排除するという特許法の精神にもとることになるので両者を同一発明とする。

ここで、「共通する実施例が記載されている」とは、実際に記載されている場合のみでなく、それぞれの出願時の技術水準からみて記載されているに等しい場合も含めた意味である。』（[1]-14-59～60頁）

しかしながら、上記の特則-2の内容は、出願公開制度が導入（昭和45年法改正）される前の審査基準（昭和41年発行）から存在する内容（原則3として記載）であり、出願公開制度の導入によって、その運用を変えるべきであったと考える。つまり、出願公開制度の導入前には、審査後の出願公告によって初めて出願内容が公示されるため、出願から公告までの間に他人の出願を排除するには、第39条を適用するしか無かった。このため、新たな技術を何ら公開しない者に対して特許が付与される（現行法では第29条の2で拒絶される）可能性があり、第39条の適用を上記のように拡張する必要があった。しかし、出願公開制度の導入によって、先願の早期公開により第29条の適用が可能となり、後願出願時に未公開の先願については第29条の2の拡大された先願の範囲によって後願を拒絶できることになった。従って、出願公開制度の導入後には、上記の特則-2の如く第39条の適用を拡張する必要はないと解される。

(2) 平成5年発行「特許・実用新案審査基準」

それまでの審査基準の内容から、上記の特則-2の如き内容は削除され、新たに次のような同一性の判断基準が明記された。

『特許法第2条によれば、発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものと定義されているから、発明が同一であるか否かの判断は技術的思

想の同一性を判断することにより行う。たとえ実施の態様が一部重複し得るとしても、技術的思想が異なれば同一の発明とはしない。（参考：昭30（行ナ）39，昭42（行ツ）29）』（第4章特許法39条，第2頁）

また前者の判決内容として下記の記載がある（第4章特許法39条，第13頁）。

『昭30（行ナ）39（判決言渡：昭31.12.11）

…この点で本願発明は引用特許発明とは異なる発明構成要件を具えているものと言うべく、従って両者は同一発明ではないと言うべきである。

もつとも、…両発明がその実施態様に於て互に区別し難い場合が起り得るものと認められるけれども、引用特許発明に於てビタミンB₁にビタミンCを共存させることは、その目的とする…と直接の関係がなく、従ってその発明の構成上の必須要件とは認められないから、右のような引用特許発明の一実施態様と本願発明に於て必須の還元性物質としてビタミンCを加える場合とが、偶々区別し難い場合が起り得ても、之を以て両発明が同一であると解すべき根拠とすることはできない。』⁽²⁾

以上のように、第39条の適用に関して、技術思想が異なる出願間で、実施例同一によって拒絶する運用は、この審査基準（昭和63年以降の出願に適用）で否定されている。

(3) 平成12年発行「改訂特許・実用新案審査基準」

（以下「改訂審査基準」という）

上記(2)に記載した内容はそのまま存在するが、「3.5 機能・特性等による物の特定を含む請求項についての取扱い」として以下の内容が追加されている。

『(1)機能・特性等により物を特定しようとする記載を含む請求項であって、下記①又は②に該当するものは、引用発明との対比が困難となる場合がある。そのような場合において、先願発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、第39条に基づく拒絶理由を通知する。出願人が意見書・実験成績証明書等により、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いについて反論、釈明し、審査官の心証を真偽不明となる程度に否定することができた場合には、拒絶理由が解消される。出願人の反論、釈明が抽象的あるいは一般的なものである等、審査官の心証が変わらない場合には、第

39条に基づく拒絶査定を行う。(中略)

① 当該機能・特性等が、標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの、又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれにも該当しない場合

② (中略)

(2)以下に、一応の合理的な疑いを抱くべき場合の例を示す。

- ・請求項に係る発明の機能・特性等が他の定義又は試験・測定方法によるものに換算可能であって、その換算結果からみて同一と認められる先願発明の物が発見された場合
- ・請求項に係る発明と先願発明が、同一又は類似の機能・特性等により特定されたものであるが、その測定条件や評価方法が異なる場合であって、両者の間に一定の関係があり、先願発明の機能・特性等を請求項に係る発明の測定条件又は評価方法により測定又は評価すれば、請求項に係る発明の機能・特性等に含まれる蓋然性が高い場合
- ・出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明し、それが先願発明であると発見された場合
- ・後願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一又は類似の先願発明が発見された場合(例えば、実施の形態として記載された製造工程と同一の製造工程及び類似の出発物質を有する先願発明を発見したとき、又は実施の形態として記載された製造工程と類似の製造工程及び同一の出発物質を有する先願発明を発見したときなど)
- ・先願発明と後願発明との間で、機能・特性等により表現された発明特定事項以外の発明特定事項が共通しており、しかも当該機能・特性等により表現された発明特定事項の有する課題若しくは有利な効果と同一又は類似の課題若しくは効果を先願発明が有しており、先願発明の機能・特性等が請求項に係る発明の機能・特性等に含まれる蓋然性が高い場合』

上記のうち、自己の先願の実施例との関係が、下線部の内容に該当する場合に、第39条の拒絶理由を受ける例が最近増えている。当該下線部の記載には「実施例同一の場合」との明言はないが、実質的には過去に行われた「実施例同一」による拒絶の運用が行い得る内容である。

3. 特許法第39条を適用することの是非

以下、自己がある物の発明を行って出願した後、その発明と実施例が一部重複するが、異なる技術思想に基づいて、機能・特性等による物の特定を含む発明の出願した場合(以下「本稿ケース」という)に、特許法第39条を適用すべきか否かについて検討する。

(1) 第39条の規定及び趣旨

特許法第39条は、先願主義に関し、『同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。』と規定する。

第39条の趣旨は、『特許制度は技術的思想の創作である発明の公開に対し、その代償として特許権者に一定期間独占権を付与するものである。したがって、一発明について二以上の権利を認めるべきではない。第39条はそのような重複特許を排除する趣旨から、一発明一特許の原則を明らかにするとともに、一の発明について複数の出願があつたときには、最先の出願人のみが特許を受けることができることを明らかにした規定』である(改訂審査基準)。

上記の趣旨からすると、例えば実施例が同一であつても、両者の技術的思想が異なれば、新たな技術的思想たる発明を公開することになり変わりなく、その代償として特許権を付与することに何ら問題ない。特に、審査基準で引用された前記判決のように、先願の実施例に記載された構成の一部が先願発明の技術思想として必須でない場合、かかる構成は別の構成に置換し得るため、実施例レベルで両者の技術思想の同一性を論じること自体が、出願発明の同一性の判断手法として妥当でないのは明らかである。

従って、改訂審査基準における『たとえ実施の態様が一部重複し得るとしても、技術的思想が異なれば同一の発明とはしない』との取り扱いは、原則として妥当と解される。

(2) 第29条第1項と第39条との相違

特許法第29条第1項は、各号に規定する新規性のない発明を除いて、産業上利用することができる発明をした者が、その発明について特許を受けることができる旨を規定する。

改訂審査基準には、その趣旨として『特許制度の趣旨は発明の公開の代償として独占権を付与するものであるから、特許権が付与される発明は新規な発明でな

なければならない。第 29 条第 1 項各号の規定は、新規性を有しない発明の範囲を明確にすべく、それらを類型化して規定したものである。』との記載がある。

このような趣旨の下で、改訂審査基準には「(3)機能・特性等による物の特定を含む請求項についての取扱い」が示されている。この内容は、前述した第 39 条の場合と同じであり、要部を抜粋すると次の通りである。

『① 機能・特性等により物を特定しようとする記載を含む請求項であって、下記(i)又は(ii)に該当するものは、引用発明との対比が困難となる場合がある。そのような場合において、引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その他の部分に相違がない限り、新規性が欠如する旨の拒絶理由を通知する。(中略)

② 以下に、一応の合理的な疑いを抱くべき場合の例を示す。(中略)

- ・本願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一又は類似の引用発明が発見された場合(例えば、実施の形態として記載された製造工程と同一の製造工程及び類似の出発物質を有する引用発明を発見したとき、又は実施の形態として記載された製造工程と類似の製造工程及び同一の出発物質を有する引用発明を発見したときなど)』

この取扱いは、実施例同一の場合に新規性なしとして拒絶し得る内容であるが、次の理由から肯定できる⁽³⁾。まず、第 29 条第 1 項には、前記の趣旨に基づき、新たな技術的思想を公開しない者に対して特許権を付与しないという機能に加えて、事実上公知のものに独占権を付与しないという機能がある。前者は技術的思想のレベルで新規性を否定する機能であるのに対し、後者は実際の物のレベルで新規性を否定する機能であり、レベルが相違する 2 つの機能が存在すると解する。例えば、特定のパラメータの数値範囲に含まれる組成物が特有の効果を奏することを見出して、そのパラメータの数値範囲を特定した発明を出願しても、公知文献の実施例に記載された組成物が、パラメータ発明の数値範囲に含まれる場合(但し、技術思想的に両者は相違する)には、当該発明は後者の機能によって新規性が否定されるのが相当である。このように、後者の機能が必要なのは、既に公衆に開放された技術については、何人も自由に実施でき、これに独占権を付与すると、公衆の利益(既得権)を著しく害し、衡平の観

念にもとめるからである。この観点からすると、技術的思想が相違しても事実上公知の物を請求項に含む発明には、特許すべきでなく、この観点から、上記新規性に関する改訂審査基準の取り扱いは妥当と解される。

これに対し、第 39 条の適用に関して、上記新規性の場合と同様の取り扱いをすると、未だ公衆に開放されていない技術によって、異なる技術思想に係わる出願が拒絶され、後願出願人の利益が損なわれることになる。そして、当該第 39 条による拒絶が慣行されると、自己の先願と同一実施例を請求項に含む新たな出願が減少し、新たな技術的思想の開示が妨げられることになる。これでは特許制度の趣旨に反する結果が生じる。

(3) 第 29 条の 2 との関係

第 29 条の 2 は『特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であって、当該特許出願後に…出願公開又は…されたものの願書に最初に添付した明細書又は図面(中略)に記載された発明又は考案(中略)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。』と規定する。

第 29 条の 2 の規定の趣旨は『明細書又は図面に記載されている発明は、特許請求の範囲以外に記載されていても、特許掲載公報の発行又は出願公開により一般にその内容は公表される。したがって、たとえ先願の特許掲載公報の発行又は出願公開前に出願された後願であっても、その発明が先願の明細書又は図面に記載された発明と同一である場合には、特許掲載公報の発行又は出願公開をしても新しい技術を何ら公開するものではない。このような発明に特許を付与することは、新しい発明の公表の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当ではないので、後願を拒絶すべきものとした。』というものである(改訂審査基準)。

また、出願人同一の場合に適用除外する理由として、工業所有権法逐条解説(第 16 版)に『自分が出願したものによって拒絶されることがないようにした規定である。一般的には、明細書の詳細な説明の欄に記載し、請求範囲には記載しなかったという発明については、出願人はその発明について特許を請求しない。いいかえれば公衆に開放するという意図であるとみられるが、

中には必ずしもそういう場合だけでなく、その出願の請求範囲に記載された発明の説明にどうしても必要なために詳細な説明の欄で特定の技術を記載し、その特定の技術については後日別に出願して特許権を得たいというものがある。こういう場合には、後に本人が出願すれば特許が受けられるようにしないと困るのでその旨を規定した。』との記載がある（第 29 条の 2 の解説）。

更に、上記以外に不可避的に先願の実施例の記載が問題となる場合がある。例えば、本稿ケースにおいて、先願の明細書中に、その技術思想としては必須でない構成 X を含む実施例が記載されており、後願の技術思想では特定の特性値を得る上で当該構成 X が必須である場合であって、先願の実施例では、構成 X の代わりに構成 Y を採用しても同様の効果を奏するが、構成 Y を採用した場合には、後願のクレームに含まれなくなるようなケースである。このケースでは、後願のクレームが先願の実施例を含むため、先願の詳細な説明に記載された発明となる。

このケースの場合、同一出願人には不適用である旨が規定されているため、第 29 条の 2 で後願が拒絶されることはない。しかし、第 39 条では、同一出願人にも適用されると解されているため、上記ケースの取り扱いが特に問題となる。しかし、第 29 条の 2 による拡大された先願の範囲は、第 39 条の先願の範囲より広いことから、第 29 条の 2 によって適用除外とした出願人同一の場合に、第 39 条を適用することは、第 29 条の 2 のただし書きの趣旨に反することになる。そして、上記の場合に第 39 条によって拒絶されると、後願出願人の利益を失することとなるのは、第 29 条の 2 と同様である。

従って、本稿ケースのように、自己がある物の発明を行って出願した後、その発明と実施例が一部重複するが、異なる技術思想について、機能・特性等による物の特定を含む発明の出願した場合、第 39 条を適用すべきでないとする。但し、以下のような、除くクレーム等による対応の是非やその他の弊害を考慮して、更に適用の是非を検討する必要がある。

(4) 除くクレーム等による対応

従来より、第 39 条の適用を回避する目的で、後願のクレームから、先願の発明部分を除く補正をする、いわゆる「除くクレーム」が、先後願の両出願人の利益平衡を図る上で利用されてきた。

しかし、本稿ケースのように、機能・特性等による

物の特定を含む発明に係る後願を同一出願人が行った場合、これを除くクレームに補正することによって次のような弊害が生じる。例えば、先願の実施例に対応する特性値を除くクレームに、後願のクレームを補正した場合、同じ特性値を有するが先願の実施例と異なる形態で実施した場合には、両方の権利範囲から外れる場合が生じる。逆に、後願のクレームの特性等とは無関係に、先願の実施例の具体的構成に基づいて、除くクレームへの補正を行う場合でも、除く部分が完全に実施例と同じでなければ、同様に両方の権利範囲から外れる部分が生じる。

つまり、後願のクレームの構成要件の概念レベルが先願のクレームと同じ場合（クレームした炭素数 1～10 のうち炭素数 3 を除く場合など）には、「除くクレーム」による対応を適切に行えるが、本稿ケースのように構成要件の概念レベルが先願と異なる場合には「除くクレーム」による補正では、保護範囲に欠落が生じる。

従って、除くクレームによる補正を前提として、第 39 条を適用するのは妥当でない。

一方、先願から 1 年以内であれば、これに基づく国内優先権を主張した出願も可能である。しかし、本稿ケースの場合には、後願の課題が先願と異なる場合が多く、出願の単一性要件を満たし難いという問題がある。

また、先願の実施例と類似しない実施例だけを選択して、後願の明細書に記載する方法も考えられる（過去の実務における対処法である）。しかし、先願の実施例と同一又は類似する部分が、後願の技術思想から見たときに、特に重要な実施例となる場合もあり、その場合に当該実施例を記載しないと、不完全な明細書になる。そして、先願の内容が確定する前（審査請求しない場合もある）から、このような出願時の対応を要求することは、二重特許を排除する第 39 条の趣旨にも反する。

いずれにしても、上記の国内優先による対応や後願出願時の実施例の選択による対応は、第 39 条による拒絶理由の対応としては時期的に行えないため、二重特許を排除する第 39 条の趣旨に沿わず、妥当な運用とは言えない。

(5) 存続期間の延長等の弊害

本稿ケースで第 39 条を適用しないと、同じ物について存続期間が実質的に延長され、また、同じ物について複数の特許権が設定されるため権利関係が複雑になる、という問題が生じる。しかし、先願の出願後 1 年

半たてば、本稿ケースは第 29 条第 1 項により拒絶されるため、延長期間は非常に短期間となる。この程度の期間は審査状況で変わり得る程度のものであり、存続期間の延長による実質的な弊害は少ないと考える。

また、後者の問題についても、同一製品（特に複雑な構成の場合）に多数の特許権が成立することは常にある事である。そして、単純な材料についても技術思想の異なる複数の発明が内在することは否定できない（分かり易い例では、新規化合物 A と新規化合物 B との組成物 C）。これは、技術思想と実際の物とで概念レベルが異なるために、不可避免的に生じる問題であり、本稿ケースのように実施例同一の場合にのみ問題視するのは妥当でない。

4. 欧米での取り扱い

参考のため、欧米での取り扱いについて述べる。

① 欧州特許条約では、未公開の先願と実施例が同一である後願は、新規性を規定した第 54 条(3)によって、出願人同一の場合でも拒絶される。つまり、第 54 条(3)には、未公開の先願の明細書等によって後願発明の新規性が喪失する旨が規定されており（この点は日本特許法第 29 条の 2 と類似する）、出願人同一の場合にもこの規定が適用される。このため、実施例同一である同一出願人の後願はこの規定により拒絶される。

一方、第 60 条(2)は最先の出願人のみが欧州特許を受けられる旨を規定するが、先後願による特許性の判断は、同一出願人にも適用される上記第 54 条(3)によって行われる。従って、実施例同一とダブルパテントとの関係をどのように調整するかは、全く問題とならない。なお、欧州特許条約では、発明者の保護よりも権利関係の複雑化を回避することを重視したものと史料される。

② 米国特許法にも、日本特許法第 29 条の 2 に類似する第 102 条(e)が存在するが、欧州とは異なり、同一出願人には不適用である。このため、ダブルパテントによる拒絶理由が発せられるが（根拠条文は第 101 条と解されている）、クレーム同士の比較によって同一性を判断する運用が行われている。仮に、ダブルパテントと判断される場合でも、ターミナルディスクレームによって、拒絶理由を解消することができる。

従って、実施例同一の場合のダブルパテントによる拒絶は、実務的に殆ど問題になっていない。

5. おわりに

以上のように、特許法第 39 条の趣旨、第 29 条第 1 項との相違、第 29 条の 2 との関係などの理由より、自己がある物の発明を行って出願した後、その発明と実施例が一部重複するが、異なる技術思想について、機能・特性等による物の特定を含む発明の出願した場合に、特許法第 39 条を適用すべきでないと解する。そして、第 39 条の適用しない場合に生じる弊害は、適用する場合の弊害と比較して小さく、他の有力な運用も特に存在しない。

一方、上記運用は、第 29 条の 2 の趣旨から出願人が同一でない場合には妥当しないが、その場合第 29 条の 2 の適用によって拒絶可能である。従って、出願人が同一か否かで第 29 条の上記運用を変える必要は特にないであろう。

結局、上記運用は、改定審査基準における『たとえ実施の態様が一部重複し得るとしても、技術的思想が異なれば同一発明とはしない』との取り扱いに帰結する。

参考文献・脚注等

- (1) 下記のパラメータ発明に関する文献でも、第 39 条に関する議論は特になされていない。
 - ・吉井一男「広くて強い明細書の書き方—パラメータ特許実務ノウハウ集—」発明協会（2002）
 - ・藤井淳「パラメータ発明におけるパラメータの意義について」パテント Vol.51, No.8, p.41～57（1998, 8）
 - ・特許委員会、第 2 小委員会「パラメータ発明の特許性判断」特許管理 Vol.49, No.4, p.481～497（1999, 4）
 - ・筆者拙稿「パラメータ特許をめぐる攻防と特許情報」関西特許情報センター振興会ニュース第 7 号, p.4～11（2000）
 - ・今村玲英子「数値やパラメータによる限定を含む発明」竹田稔監修「特許審査・審判の法理と課題」発明協会, p.317～328（2002）
- (2) この判決は、言渡が昭和 31 年であり、出願公開制度の導入前の第 39 条の適用下での判断である。前述した私見では、出願公開制度の導入の前後で第 39 条の運用を変えるべきと指摘したが、出願公開制度の導入後の運用として上記判決内容は妥当と解する。
- (3) 機能・特性等による物の特定を含む発明に対して、実施例同一の場合に新規性なしとして拒絶し得るという運用は肯定できるが、その他の類型に関する運用については、直ちに肯定し難いものもある。当該運用の適否については、未だ判例が存在しないため、裁判所による判断が待たれる。
(原稿受領 2003. 1. 6)