

用途発明における「物の未知の属性を発見する」ことの意味の考察



会員 仲村 義平

要 約

用途発明は、(a) 公知物の未知の属性を発見し、(b) その属性に基づき新たな用途を見出して創作される発明である。そして進歩性の判断において前記 (a) 及び前記 (b) の発明的価値が評価される。

一方、公知物の特性（属性）は出願当時の分析技術などで当業者が知りうる状態にあれば、技術水準を構成し、その技術水準に基づき進歩性が判断される。この見解を形式的に用途発明の進歩性判断に適用すると、上記 (a) の「公知物の未知の属性を発見する」を考慮する余地はない。

本稿では、「属性」には、「公知物自体を分析・測定して認識できる特性」（内因属性）と、「公知物が他の対象物に作用して（または選択された外部環境下で）奏することで認識できる特性」（外因属性）があり、用途発明は、主に外因属性の発見に基づいて成立するものであることを説明する。そしてこの考え方は EPC の実務と整合していることを説明する。

目次

1. はじめに
2. 本事例の概要
3. 技術水準を構成する属性
4. 用途発明における属性—外因属性
5. 内因属性に基づく用途発明の成立性
6. 属性を含むクレームの要旨認定
7. EPC の実務
8. おわりに

する。

ここで「属性」とは、物の固有の特性であり、物が特定されると必然的に決定される特性である。本稿において、「公知物」の用語は特許法 29 条 1 項各号に規定する、公知物、公然実施物および刊行物に記載された物を包含する概念として用いる。

なお用途発明は、用途で限定された発明であって、用途が構成要件とならない発明⁽³⁾、特定の用途に適した形状、構造、組成等と解釈される発明⁽⁴⁾とは区別される。

1. はじめに

用途発明は、物の未知の属性を発見し、その属性に基づき新たな用途を見出して創作される発明である⁽¹⁾。一方、公知物の内部構造、特性（属性）は、出願時に分析・測定で当業者が知りうる状態にあれば技術水準を構成するとする解釈される。この解釈を用途発明に当てはめると、公知物の未知の属性を発見しても新規性を有さず、したがって特許が認められる可能性はほとんどないことになる。

本稿では「スーパーオキシドアニオン分解剤事件」⁽²⁾（以下、「本事例」という。）において判示された用途発明の特許要件を前提にして、用途発明において、公知物の未知の「属性を発見する」ことの意味を考察する。さらに、用途発明における「属性を発見する」ことの意味と法的効果を EPC の実務と比較考察

2. 本事例の概要

2. 1 特許庁における手続きの経緯

(1) 被告は、特許第 4058072 号（以下「本件特許」という。）の特許権者である。

(2) 被告は、優先権（特願 2003-42452 号）を主張し、特許庁に対し国際特許出願をし、平成 19 年 12 月 21 日に本件特許の設定登録がされた。

(3) 原告は、平成 21 年 2 月 18 日付けで本件特許の無効審判を請求した（無効 2009-800033 号）。特許庁は平成 22 年 6 月 30 日、「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をした。

2. 2 本件発明の概要

本件特許の特許請求の範囲の記載は、以下のとおりである。

【請求項1】

- A. ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸、シクロデキストリン、アミノペクチン、又はメチルセルロースの存在下で
- B. 金属塩還元反応法により調整され、
- C. 顕微鏡下で観察した場合に粒径が6nm以下の白金の微粉末からなる
- D. スーパーオキシドアニオン分解剤。

2. 3 審決の概要

本件特許発明は、甲1（特開2002-212102号公報）及び甲2（特開2001-122723号）記載の発明と同一ではなく、また、甲1、2及び甲3（高分子論文集 Vol.57, No.6, pp346-355(2000)の記載及び本件優先日当時の当業者の技術常識を考慮しても、当業者が容易に想到できたものとは認められないから、本件特許を無効とすることはできないとするものである。審決は上記結論を導くに当たり、本件特許発明の甲1との相違点は構成Dであるとした。

2. 4 判決の概要

(1) 用途発明の特許要件

本事例では用途発明の特許性の要件として次の判断が示された。

「一般に、公知物は、特許法29条1項各号に該当するから、特許の要件を欠くことになる。しかし、その例外として、①その物についての非公知の性質（属性）が発見、実証又は機序の解明等がされるなどし、②その性質（属性）を利用する方法（用途）が非公知又は非公然実施であり、③その性質（属性）を利用する方法（用途）が、産業上利用することができ、技術思想の創作としての高度なものと評価されるような場合には、単に同法2条3項2号の「方法の発明」として特許が成立し得るのみならず、同項1号の「物の発明」としても、特許が成立する余地がある点において、異論はない（特許法29条1項、2項、2条1項）。」

(2) 本件発明の特許要件の判断

裁判所は、甲1には、白金微粉末がスーパーオキシドアニオンを分解する作用が明示的形式的に記載されていないが、甲1の方法の下においても、白金微粉

末によりスーパーオキシドアニオンが分解されるという属性に基づく方法が利用されたものと判断し、本件発明における白金微粉末を「スーパーオキシドアニオン分解剤」としての用途に用いる技術は、甲1の方法（用途）と実質的に同一であるとして、新規性欠如の判断をした。理由は以下のとおりである。

(i) 本件特許発明の構成AないしC記載の白金の微粉末は、甲1の白金微粉末を含んでいるから、公知の物質であるといえる（なお、本件特許発明記載の白金の微粉末は、甲1を示すまでもなく、物質として公知である。）。

(ii) 本件補正明細書によれば、属性、用途に関する記載は次のとおりである。

①スーパーオキシドアニオン等の活性酸素種が関与する疾病として、ガン、糖尿病、アトピー性皮膚炎、アルツハイマー、網膜色素変性症等が存在すること。

②構成AないしCに該当する白金微粉末には、スーパーオキシドアニオンを分解できる属性を有することが確認されたこと。

③また、特許請求の範囲の記載によれば、本件特許発明は、構成AないしCに該当する白金微粉末を、「医薬品」「健康食品」又は「化粧品」の用途に使用するための「物の発明」として特許請求されたのではなく、「スーパーオキシドアニオン分解剤」の用途に使用するための「物の発明」として特許請求されている。(iii) 他方、甲1の記載から次のことがいえる。

①構成AないしCに該当する白金微粉末は、ガン、糖尿病、アトピー性皮膚炎などの予防又は治療に有効であると期待されていること、そのような効果を期待して、水溶液として、体内に投与する方法が示されていることが記載され、同記載によれば、そのような使用方法は、公知であることが認められる。

②そうすると、甲1には、白金微粉末がスーパーオキシドアニオンを分解する作用が明示的形式的に記載されていないものの、従来技術（甲1）の下においても、白金微粉末を上記のような方法で用いれば、スーパーオキシドアニオンが分解されることは明らかであり、白金微粉末によりスーパーオキシドアニオンが分解されるという属性に基づく方法が利用されたものと合理的に理解される（甲24参照）。

③以上によれば、本件特許発明における白金微粉末を「スーパーオキシドアニオン分解剤」としての用途に用いるという技術は、甲1において記載、開示さ

れていた、白金微粉末を用いた方法（用途）と実質的に何ら相違はなく、新規な方法（用途）とはいえないのであって、せいぜい、白金微粉末に備わった上記の性質を、構成 D として付加したにすぎないといえる。

④すなわち、構成 D は、白金微粉末の使用方法として、従来技術において行われていた方法（用途）とは相違する新規の高度な創作的な方法（用途）の提示とはいえない。

(v) これに対し、被告は、本件発明は、白金微粉末における、新たに発見した属性に基づいて、同微粉末を「剤」として用いるものである以上、新規性を有すると主張する。しかし、確かに、一般論としては、既知の物質であったとしても、その属性を発見し、新たな方法（用途）を示すことにより物の発明が成立する余地がある点は否定されないが、本件においては、新規の方法（用途）として主張する技術構成は、従来技術と同一又は重複する方法（用途）にすぎないから、被告の上記主張は、採用の限りでない。

2. 5 特許性判断における属性の位置づけ

(1) 本事例では、前述の如く特許性（進歩性）の判断において属性を次のように位置づけている。

(a) 公知物について非公知の属性が発見されること。

(b) その属性を利用する方法（用途）が非公知（非公然実施）であること。

(c) 用途が技術思想の創作として高度であること。

(2) 「属性を発見する」ことの意味

本発明において、「構成 A ないし C に該当する白金微粉末には、スーパーオキシドアニオンを分解できる属性を有すること」が認定されている。ここで属性は、「スーパーオキシドアニオンを分解できる」という、「白金微粉」の属性であり、これは白金粉末が「スーパーオキシドアニオン」に作用したときの特性である。換言すれば、属性は白金微粉末の特性であるが、それは白金微粉末が「スーパーオキシドアニオン」という対象物に作用したときに奏する特性であり、対象物が特定されて初めて認識できる（以下、この特性を「外因属性」という。）。これは白金微粉末自体を分析・測定して直接知りうる特性（以下、この特性を「内因属性」という。）と区別されるべきものである。

本事例の審決では、本発明において、「スーパーオキシドアニオンを分解できる」という「属性の発見」の発明価値が評価され、その用途（スーパーオキサ

ドアニオン分解剤）の進歩性が認められた。しかし裁判所では引用発明の用途と同一であるとして新規性が否定された。

(3) 属性と用途の関係

本件特許発明は、構成 A ないし C に該当する白金微粉末を、「スーパーオキシドアニオン分解剤」の用途に使用するための「物の発明」としてクレームしている。本件明細書の記載により本発明の作用機序は次の通り理解できる。

(イ) スーパーオキシドアニオン等の活性酸素種を分解する。

(ロ) 前記活性酸素種を分解することで、ガン、糖尿病、アトピー性皮膚炎、アルツハイマー、網膜色素変性症等の疾病を治療できる。

ここで、用途は（イ）の段階と、（ロ）の段階のいずれにおいても把握できる。本発明は（イ）の段階で把握した用途発明であり、これは白金微粉末の属性（作用機序）に単に「剤」の用語を付加したものであり、実質的に属性と用途は同じとなる。そして（イ）の段階の用途は、前記（ロ）の段階の上流側の作用機序に基づくものと理解できる。

一方、引用発明には、白金微粉末は、ガン、糖尿病、アトピー性皮膚炎などの予防又は治療のための医薬品の用途が示されており、上記（ロ）の段階で把握された発明である。引用発明は、用途として（イ）の段階の用途は明示的に記載されていないが、引用発明においても白金微粉末の属性が、同様に利用されているとして、本発明の用途と同一であると判断した。

一般に、上流側の作用機序で把握された用途発明と、その下流側の医薬用途は、同一発明であり新規性は否定される⁽⁵⁾。

3. 技術水準を構成する属性

3. 1 新規性

特定の物が、公然実施され、または、刊行物に記載された場合、その属性・特性およびその構造は、特許出願時の分析・測定を用いて知ることができれば技術水準を構成する。

特許法 29 条 1 項 2 号に規定する「公然実施」とは、発明が不特定多数の第三者に知られうる状態にあることをいう。そして発明の実施品が市場において販売されている場合には、特段の事情がない限り、当該実施品を分析して構成ないし組成を知り得るのが通常であ

る⁽⁶⁾。特許法 29 条 1 項 3 号に規定する「刊行物に記載された発明」とは、当該刊行物にその内容そのものが記載されている発明のみならず、出願当時の技術常識を参酌することにより、当該刊行物に記載されている事項から導き出せる発明も含む⁽⁷⁾。

当業者が、当該刊行物の記載及び特許出願時の技術常識に基づいて、その物ないしその物と同一性のある構成の物を入手することが可能であれば、必ずしも、当該刊行物にその物の性状が具体的に開示されている必要はなく、それをもって足りる⁽⁸⁾。

公知物の属性は、出願時の分析・測定技術で知り得ないときは、出願後にクレームと同一であると確認できても新規性は否定されない。日本では米国における固有性理論 (Doctrine of Inherency) を採用していない⁽⁹⁾。

3. 2 進歩性

発明の進歩性は、特許法 29 条 1 項各号の発明に基づき判断される (同法 29 条 2 項)。刊行物等に特性 (属性) が記載されていなくても、公知物から特性 (属性) を認定し、それに基づき進歩性の判断ができる。以下の判例がある。

(i) 経管栄養剤事件⁽⁸⁾

本件は、出願前に販売されていた商品「® テルミールソフト」の粘度を本願出願後に頒布された刊行物に基づいて認定し進歩性判断の基礎とした事例である。裁判所は次の見解を示した。

①物の発明である特許を受けようとする発明と対比される特許法 29 条 1 項 3 号にいう刊行物の記載としては、その物の構成が、特許を受けようとする発明の内容との対比に必要な限度で開示されていることが必要であるが、当業者が、当該刊行物の記載及び特許出願時の技術常識に基づいて、その物ないしその物と同一性のある構成の物を入手することが可能であれば、必ずしも、当該刊行物にその物の性状が具体的に開示されている必要はなく、それをもって足りる。

②原告らは、本件審決が、本願出願後に頒布された刊行物 D (甲 17) に基づいて、引用例 1 記載の「® テルミールソフト」の粘度を認定したことは誤りであると主張する。

しかしながら、発明の進歩性の有無を判断するに当たり、上記出願当時の技術水準を出願後に頒布された刊行物によって認定し、これにより上記進歩性の有無

を判断しても、そのこと自体は、特許法 29 条 2 項の規定に反するものではない。よって、本願発明の進歩性の有無を判断するにあたって、引用発明である「® テルミールソフト」が持つ粘度を認定するために、本願出願後に頒布された刊行物 D を参酌したことは、特許法 29 条 2 項に反するものではない。

(ii) 紙おむつ用弾性紙糸巻糸体事件⁽¹⁰⁾

本件は発明の名称を「紙おむつ用弾性糸巻糸体」とする特許発明の無効取消訴訟である。

原告 (特許権者) は、「甲第 4, 第 5 号証の巻糸体が特性 (ロ) を有することは、無効審判の段階に至って第 12 号証の試験成績書が提出されることで初めて明らかになったことであるから、本件特許出願前に公知であったとはいえない」と主張した。しかし裁判所は、「甲第 4, 甲第 5 号証の巻糸体は、その特性 (ロ)、すなわち B/A 比が 0.4 以上、処理剤付着量と見かけの伸長率 C と D の関係が「 $D-3 \leq C \leq D+3$ 」を満たす点を含めて、本願出願前に公知となっていたというべきである。」と判断した。そして、特性 (ロ) が公知であると認定し、それに基づき本件発明は想到容易であるとして進歩性を否定した。

3. 3 技術水準を構成する属性—内因属性

上述の判例において、技術水準を構成すると判断された属性は、いずれも公知物自体を出願時の分析・測定技術で認識できる属性 (特性)、即ち、内因属性である。それらの属性は具体的には以下のとおりである。

(i) アミノ酸含有医薬用顆粒製剤事件⁽⁶⁾では、分岐アミノ酸粒子の「粒度」の公知性が問題とされた。ここで粒度は、分岐アミノ酸粒子自体を測定することで知りうる属性である。

(ii) セフジニル事件⁽⁷⁾では、刊行物に記載されたセフジニルの「A 形結晶」の公知性が問題となった。ここで「A 形結晶」は、セフジニル自体を分析することで知りうる属性である。

(iii) 経管栄養剤事件⁽⁸⁾では、商品「® テルミールソフト」の「粘度」の公知性が問題とされた。ここで粘度は、商品 ® テルミールソフト自体を測定することで知りうる属性である。

(iv) 紙おむつ用弾性紙糸巻糸体事件⁽¹⁰⁾では、巻糸体の特性 (ロ)、すなわち「B/A 比が 0.4 以上、処理剤付着量と見かけの伸長率 C と D の関係が「 $D-3 \leq C \leq D+3$ 」である。これは、糸巻き体自体を測定すること

で知りうる属性である。

これらの属性は、物が特定されれば必然的に決定される特性であり、物自体を直接的に分析・測定によって知りうる特性である。

内因属性は、物が公知となれば、その物の構造、特性（属性）は当業者が知り得る状態になるので技術水準を構成する。したがって内因属性に関しては、公知物の未知の属性を発見しても、発明の創作価値は認められないと解釈される。

4. 用途発明における属性—外因属性

4. 1 「属性を発見する」の具体的事例

用途発明が成立するためには「物の非公知の属性が発見される」ことが前提となる。前述の本事例では属性に関して、白金微粉末が「スーパーオキサイドアニオン」という対象物に作用したときに奏する白金微粉末の特性であり、対象物が特定して初めて認識できる、「外因属性」であると説明した。

ここで、「物の非公知の属性の発見」の具体的内容を事例に基づき考察する。なお、以下の事例は、引用発明と「用途」が同一であるとして拒絶される事例を含んでいる。

[例 1]⁽¹¹⁾

「特定の 4 級アンモニウム塩を含有する船底防汚用組成物」

この例では、「4 級アンモニウム塩」の、「船底への貝類の付着を防止するという」属性を発見し、「船底防汚用」の用途が見出された発明である。ここで、属性は、4 級アンモニウム塩が「船底」に作用したときの特性である。

[例 2]⁽¹²⁾

「特定の 4 級アンモニウム塩を含有する電着下塗り用組成物」

この例では、「4 級アンモニウム塩」の、「部材への電着塗装を可能にし上塗り層の付着性も改善するという」属性を発見し、「電着下塗り用」という用途が見出された発明である。ここで、属性は、「4 級アンモニウム塩」が、「部材表面および上塗り層」に作用したときの特性である。

[例 3]⁽¹³⁾

「成分 A を有効成分とする肌のシワ防止用化粧品」

この例では、「成分 A」の、「角質層を軟化させ肌への水分吸収を促進するとの整肌」の属性を発見し、「肌

の保湿用化粧品」という用途が見出された発明である。ここで、属性は、「成分 A」が、「肌の角質層」に作用したときの特性である。

[例 4]⁽¹⁴⁾

「成分 A を有効成分とする肌のシワ防止用化粧品」

この例では、「成分 A」の、「体内物質 X の生成を促進するとの肌の改善」についての属性を発見し、「肌のシワ防止用化粧品」という用途が見出された発明である。ここで、属性は、「成分 A」が、「肌」に作用したときの特性である。

[例 5]⁽¹⁵⁾

「O-O-ジメチル-O-ニトロ-3-クロルフェニル-チオフォスフェート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ない殺虫剤」

この例では、「O-O-ジメチル-O-ニトロ-3-クロルフェニル-チオフォスフェート」の、「温血動物に対し毒性作用が著しく僅少である」とする属性を発見し、「殺虫剤」という用途が見出された発明である。ここで、属性は、「O-O-ジメチル-O-ニトロ-3-クロルフェニル-チオフォスフェート」が「温血動物」に作用したときの特性である。

[例 6]⁽¹⁶⁾

「2-(4-クロルベンゾイルアミノ)-3-(2-キノロン-4-イル)プロピオン酸またはその塩を有効成分とする、胆汁酸の胃内への逆流に起因する胃炎の治療剤」

この例で、「2-(4-クロルベンゾイルアミノ)-3-(2-キノロン-4-イル)プロピオン酸またはその塩」の、「胆汁酸の胃内への逆流に起因する胃炎の軽減」という属性を発見し、それに基づき、「胃炎の治療剤」という用途が見出された発明である。ここで、属性は、「2-(4-クロルベンゾイルアミノ)-3-(2-キノロン-4-イル)プロピオン酸またはその塩」が、「胃」に作用したときの特性である。

4. 2 外因属性と用途

用途発明は、物の外因属性の発見に基づき新たな用途を見出して創作される発明である。外因属性は、「特定物 A」が、「対象物 X」に作用して奏する特定物 A の特性であり、対象物 X が特定されて初めて認識できる。

即ち、外因属性は対象物 X の存在を前提とし、特定物 A と対象物 X との関係で初めて認識できる特定物 A の特性である。外因属性は、特定物 A が公知で

あっても、それ自体を分析・測定しても認識できず、特定物 A と対象物 X の相互作用の結果として認識できるもので、特定物 A を直接分析・測定して認識できる内因属性と区別される。

用途発明の物の発明のクレームにおいては、構成要件として「特定物 A + 用途」が記載される。そして前記「対象物 X」は、クレームにおいては「用途」として反映されることになる。クレームには、外因属性は記載されない場合がある。ここで用途発明の進歩性は、主に「用途」の想到容易性が判断されるが、その際には、①対象物 X の選定の困難性、および②外因属性の予測困難性が斟酌されることになると考えられる。

外因属性には、物が対象物に作用して奏する特性のほか、次の特性も該当すると考える。

(i) 物 A を大量に希釈したときに認識できる特性(属性)⁽¹⁷⁾。

(ii) 物が選択された特別な外部環境(圧力、温度、振動数等)で認識できる特性(属性)⁽¹⁸⁾。例えば、ポリマー材料が、特定周波数で防振特性に優れた値を示すことを発見した場合は、「選択された特別な外部環境」で認識された特性と考えることができる。

これらの特性も、物自体の分析・測定等で知り得る内因属性とは異なり、物を選択された特別な外部環境下において初めて認識される特性である。

用途発明に特許性が認められる根拠は、特定物 A が選択された対象物 X または選択された外部環境において奏する、予測できない特性(外因属性)の発見に基づくものと考えられることができる。

4. 3 外因属性と内因属性の境界

「属性」には、前述の如く内因属性と外因属性に区別できるが、両者の境界は必ずしも明確でない。例えば、「公知のポリマー材料の粘弾性値 ($\tan \delta$) が、特定周波数 (20Hz) において特異値を示すことを発見し、その発見に基づき、ポリマー材料を洗濯機(振動数 20Hz)の防振材に用いる発明をした」場合を考える。そして次の技術常識を前提とする。

「ポリマー材料の粘弾性値 ($\tan \delta$) は、一般に周波数 10Hz が選択されるが、振動数 1Hz~50Hz で測定することも可能である。」

ここで、ポリマー材料自体を当業者の慣用の測定条件 (10Hz) で得られた特性は内因属性で技術水準を構

成するものと考えられる。しかし 20Hz が通常慣用されない測定条件とすれば、その測定値は外因属性といえることができ用途発明が成立しうる可能性がある。この例のように測定条件を広い範囲で選択して測定して得られる特性の場合、内因特性と外因特性の境界が必ずしも明確でないと思われる。

5. 内因属性に基づく用途発明の成立性

特定用途の公知物(製品)に関し、その用途と全く関連しない特性(内因属性)を発見することは当業者に容易でないことがある。

例えば、偏光フィルム用の公知のポリマー材料に関し、当業者は、偏光特性及びポリマー材料の基本特性(融点、引張強度、伸率、化学構造、分子量、粘度)以外の特性には関心を示さないのが普通である。ここで偏光特性及び基本特性に関係のない粘弾性値を測定して、ポリマー材料が防振特性に優れていることを発見し、その防振特性に基づき、「ポリマー材料を防振材に用いた発明」を完成した場合には、発明価値を認めてもよいように思われる。

ここで「防振特性」がポリマー材料自体を測定して得られる内因属性だとすれば、防振特性は技術水準を構成し発明の特許性は認められないことになる⁽¹⁸⁾。

しかし、「防振特性」は、公知の製品によって全く示唆されておらず、この特性を測定することは当業者に容易でないとする主張しうる余地はあるかもしれない。すなわち先行技術に防振特性を測定するための動機ないし示唆が必要であるとする議論も可能である⁽¹⁹⁾。しかし技術水準を構成するかどうかという法的判断基準に「当業者の動機」という主観要件を導入すれば、法の適用基準を不明確にすることになる⁽²⁰⁾。したがって物が公知の場合に当業者が分析・測定によって知り得る特性、即ち内因属性は、分析・測定動機という要件を付加することなく、画一的に技術水準を構成するとする考え方のほうが客観的で安定な運用が可能となると思われる⁽²⁰⁾。この考え方によれば公知の物の内因属性の発見に基づく用途発明の特許性はほとんど認められないことになる。

6. 属性を含むクレームの要旨認定

6. 1 属性は構成要件とならない

(1) 要旨認定

クレームに特定物が、その化学式、構造等で既に記

載されている場合に、その属性をさらにクレームに記載しても構成要件とはならない⁽²¹⁾。例えば、クレームに、特定物 A とその属性 a が記載されている場合、属性 a は構成要件とはならないので、発明の要旨は「構成 A」として認定される。

(2) 具体的事例

クレームに記載された物の属性が構成要件でないとされた事例を以下に示す。

(i) 密封容器入り中性飲料事件⁽²²⁾

特許第 2735927 号のクレームは次のとおりである。「乳成分及び乳化剤を含有する、加熱加圧殺菌された密封容器入り中性飲料において、脂肪分として、脂肪酸の炭素数 6~12 で融点が -5℃ 以下の中鎖脂肪酸トリグリセライドを含有することを特徴とする密封容器入り中性飲料。」

裁判所は、本件発明は中鎖脂肪酸トリグリセライドの融点を「-5℃以下」に限定しているが、以下の通り、刊行物と実質的な相違ではないと判断した。

「使用される中鎖脂肪酸トリグリセライドが物として特定されれば、それに応じて、その範囲内でその属性である融点も特定されるものであること（・・・）、及び、引用発明で使用される中鎖脂肪酸トリグリセライドは、刊行物 1 の記載によりその組成が特定されていることからすれば、引用発明で使用される中鎖脂肪酸トリグリセライドの融点は、上記特定に応じて既に客観的に特定されているのであり、・・・」。

(ii) 黒鉛珪石事件⁽²³⁾

本件特許のクレームは、「遠赤外線放射機能を有する黒鉛珪石を配合したことを特徴とする樹脂」である。裁判所は、「引用例 1 には、遠赤外線放射機能は、単に天然黒鉛珪石が有する属性であるから本件発明の構成とはいえない。・・・引用例 1 に記載された黒鉛珪石も、遠赤外線放射機能を有するものであることは明らかである。したがって本件発明は、引用例 1 に記載された発明であるということが出来る。」と判断している。

6. 2 外因属性を含むクレームの要旨

外因属性は、物が作用する対象物（または外部環境）の存在を前提とする。そして対象物（または外部環境）が実質的に用途に対応する。したがって外因属性は本質的に用途に内在しているといえる。前述の本事例において、「スーパーオキシドアニオンを分解す

る」という属性（作用機序）は、「スーパーオキシドアニオン分解剤」と「剤」の用語を付加するのみで、「用途」と解釈されている。一般に、外因属性の場合は属性または作用機序に「剤」または「方法」の用語を付加することで、「用途」として解釈される場合が多い⁽²⁴⁾。

7 EPC の実務

7. 1 内的特性と外的特性

EPC 審決では、物自体を分析して知り得る特性、即ち、内的特性 (intrinsic feature)⁽²⁵⁾ と、物が対象物に作用して、または外部環境下で奏する特性、即ち、外的特性 (extrinsic feature)⁽²⁶⁾ を区別し、それらの法的効果が異なることを示している。

(1) 内的特性 (intrinsic feature)

ある情報にアクセスすることが理論的に可能であれば、それは公衆に利用可能とされたものとなり技術水準を構成する⁽²⁷⁾。

公然実施の場合、その物品を分析する特定の理由があるかどうかを問わない。また発明にアクセス可能となった手段を問わない。商業的に入手可能な物品を分析して知り得る組成、内部構造および特性は技術水準を構成する⁽²⁸⁾。

(2) 外的特性 (extrinsic feature)⁽²⁸⁾

商業的に入手可能な物品は、それ自体では、組成や内部構造を超えて暗示的にせよ何ら開示するものではない。したがって、外的特性は、特定の効果や結果を提供したり、潜在的な結果や効能を発見することを目的として特別に選択された外部環境との相互作用によって初めて明らかにされるものであり、意識的な選択に依存するもので生産物それ自体を超えるものであるから、公衆に利用可能とされていたとは認められない。その典型的な例は公知化合物または組成物の、医薬への適用である。

(3) 内的特性の公知性の問題

過去の審決において、内的特性が公知であるとするためには、「物品を分析する特定の理由」が必要とする見解があった。この見解によると「組成物が公然実施されただけでは、公衆に利用可能となったとはいえず、当業者がなぜそれを分析したはずの理由が特定されなければならない。新製品が市場に導入されたという事実は競合者にとって新製品の組成を分析する必要を生じない」とするものである⁽²⁹⁾⁻⁽³¹⁾。

前記 EPC 拡大審決⁽²⁸⁾は、新規性判断において「物品を分析する特定の理由（動機）は必要としない」と判断し、主観的で不確定な要件を排除した。そして、客観的な基準として公然実施の物品を出願時の分析手段などで得られるすべての情報は技術水準を構成すると判断をした。

7. 2 EPC の実務のまとめ

(1) 内的特性 (intrinsic feature), 即ち, 公衆に利用可能とされた物の組成, 内部構造, 特性は技術水準を構成する。ここで組成などを分析する理由 (動機) を必要としない。

(2) 外的特性 (extrinsic feature), 即ち, 公知物が対象物との相互作用, または特別に選択された外部環境によってはじめて奏する特性は技術水準を構成しない。

8. おわりに

本稿では属性を内因属性と外因属性に分けるとともに, 用途発明は, 一般に外因属性の発見に基づいて成立することを説明した。用途発明が, 外因属性に起因するものに限定され, 内因属性に基づく用途発明の成立の余地がないのかどうかを議論した判例・学説は見当たらない。日本の実務では公知物の未知の内因属性の発見が評価される余地は少なく, したがって内因属性の発見に基づく用途発明が認められる可能性は少ないと思われる。

一方, EPC の実務においても, 前述のごとく特性を内的特性 (内因属性に対応する) と外的特性 (外因属性に対応する) に分けている。そして物が公知であれば前者は技術水準を構成し, 内的特性 (内因属性) に基づく用途発明は成立することは, ほとんどないと思われる。日本の実務は EPC の実務と実質的に整合しているように思われる。

参考文献

- (1) 審査基準第Ⅱ部 第2章 1.5.2(2)②
- (2) スーパーオキサイドアニオン分解剤事件: 知財高裁 平成 23 年 3 月 23 日判決 平成 22 年(行ケ)第 10256 号
- (3) 審査基準第Ⅱ部 第2章 1.5.2(1)②: 例 1「抗癌性を有する化合物 X」において, 抗癌性は特定の化合物 X の固有の性質であるとする, 「抗癌性を有する」は, 物を特定するのに役立っていないと記載されている。
- (4) 審査基準第Ⅱ部 第2章 1.5.2(2)①には, 用途限定が, その用途に適した形状, 構造, 組成などを意味することができる

場合として, 例 2, 例 3 を記載している。

- (5) 審査基準第Ⅶ部 第3章 2.2.2(3-2-1)(a)には, 作用機序から医薬用途を導きだせるときに, 下流側の医薬発明によって新規性が否定される事例が記載されている。
- (6) アミノ酸含有医薬用顆粒製剤事件: 平成 17 年 2 月 10 日東京地裁平 15 年(ワ)第 19324 号。
- (7) セフジニル事件: 平成 19 年 3 月 13 日東京地裁平 17(ワ)第 19162 号
- (8) 経管栄養剤事件: 平成 22 年 12 月 22 日知財高裁平成 22 年(行ケ)第 10163 号
- (9) 結晶性アジスロマイシン事件: 平成 20 年 6 月 30 日知財高裁判決: 平成 19 年(行ケ)第 10378 号において, 「甲第 2 号証が特許法 29 条 1 項 3 号所定の刊行物に当たるというためには, 本件優先日である昭和 62 年 7 月 9 日以前における当業者の技術常識ないし技術水準を基礎として, 甲第 2 号証記載の結晶 A が結晶性アジスロマイシン 2 水和物であると容易に知ることができたことを要するものであり, 本件優先日後の技術常識ないし技術水準を基礎とすることにより, 甲第 2 号証記載の結晶 A は結晶性アジスロマイシン 2 水和物であったことが初めて理解されるというにすぎない場合には, 甲第 2 号証は同号所定の刊行物に当たるといえることはできない。」と, 優先権主張日 (出願時) 以後に同一性が確認できても技術水準は構成しないと判断した。
- (10) 紙おむつ用弾性紙糸巻糸体事件: 平成 14 年 12 月 19 日東京高裁平成 12 年(行ケ)第 389 号
- (11) 審査基準第Ⅱ部第2章 1.5.2(2)② 例 4
- (12) 審査基準第Ⅱ部第2章 1.5.2(2)② 例 4
- (13) 審査基準第Ⅱ部第2章 1.5.2(2)② 例 6
- (14) 審査基準第Ⅱ部第2章 1.5.2(2)② 例 6
- (15) 殺虫剤事件: 昭和 38 年 10 月 31 日東京高裁昭和 34 年(行ナ)第 13 号
- (16) 胃炎治療剤事件: 平成 21 年 9 月 30 日知財高裁平成 20 年(行ケ)第 10366 号
- (17) 吉藤幸朔=熊谷健一補訂・特許法概説 [第 12 版] 62 頁に「大量に希釈したとき初めて調味性を呈する場合の調味性は, 発見に値する属性であるということが出来る。」と記載している。
- (18) EPC 拡大審決 G1/92 は, 「外的特性は, 特定の効果や結果, 潜在的な結果や効能を発見することを目的として特別に選択された外部環境との相互作用によって初めて明らかにされるものである」と判断している。
- (19) EPC 審決 T93/89 において, 技術水準を構成するためには分析する動機が必要であるとの判断をしている。なお, この見解は EPC 拡大審決 G1/92 で否定された。
- (20) EPC 拡大審決 G1/92
- (21) 審査基準第Ⅱ部第2章 1.5.2(1)②において, 「作用, 機能, 性質又は特性などを用いて物を特定しようとする記載がある場合において, その機能, 特性等が, その物が固有に有しているものである場合は, その記載は物を特定するのに役に立っておらず, その物自体を意味していると解する」と記載している。

(22) 密封容器入り中性飲料事件：平成 15 年 2 月 13 日東京高裁
平成 13 年(行ケ)第 242 号

(23) 黒鉛珪石事件：平成 17 年 4 月 19 日東京地裁平成 16 年
(ワ)第 15892 号

(24) 審査基準第Ⅶ部第 3 章 2.2.2(3-2-1)(a)(i)に、医薬用途発
明で作用機序に「剤」を付加して「用途」とした事例が示さ
れている。

(25) EPC 審決 T301/94 において、内的特性 (intrinsic fea-
ture) に関し次の判断をしている。

高い紫外線遮蔽性を有する特定組成の緑色のガラス瓶の発
明に関し、「光学的なパラメータはガラス組成物の内的な特
性を表すものであり、ガラスの特定の用途や応用法に依存す
る特性を表すものではない」と判断した。そして審判では、
「化学組成物が技術水準に属するために要求されることは、
市販された生産物の分析可能性と再生産可能性のみである」

と判断した。

(26) EPC 審決 T472/92 において、外的特性 (extrinsic fea-
ture) に関して次の判断をしている。

解決課題が、外側表面は良好な印刷特性を有し、瓶上に熱
収縮して装着される筒状部材の製造用の積層シートを提供す
る発明に関し、「材料の印刷特性は、特に選択された外的条件
との相互作用を必要とする明らかに外因的な特性であるた
め、単に納品されたことにより公衆に利用可能であった特性
とすることはできない」と判断した。

(27) EPC 審決 T444/88

(28) EPC 拡大審決 G1/92

(29) EPC 審決 T93/89

(30) EPC 審決 T114/90

(31) EPC 審決 T62/87

(原稿受領 2013. 11. 26)

パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長
会誌編集部担当 須藤 浩

記

- 応募資格** 知的財産の実務、研究に携わっている方（日本弁理士会会員に限りません）
※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載** 原則、先着順とさせていただきます。
- テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000 字以上厳守～ 20,000 字以内（引用部分、図表を含む）パソコン入力のこと
※ 400 字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
- 応募予告** メール又は FAX にて応募予告をしてください。
①論文の題名（仮題で可）
②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先（TEL・FAX・E-mail）を明記のこと
- 論文送付先** 日本弁理士会 広報・支援・評価室「パテント」担当
TEL:03-3519-2361 FAX:03-3519-2706
E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-4-2
- 選考方法** 会誌編集部にて審査いたします。
審査の結果、不掲載とさせていただくこともありますので、予めご承知ください。