

「内在同一について判断した高裁判決を読む」への指摘事項に対する回答



会員 宮前 尚祐

要約

パテント誌 平成29年5月号に掲載された「内在同一について判断した高裁判決を読む」(以下、「本稿」と称する)に意見が寄せられた。要約すると下記のとおりである。内在同一の争点として、用途発明と解される場合は思想同一説をとるが、その他の場合は物質同一説をとるべき。産業の発達に寄与しない発明を排除するために、事後的資料は参酌すべきであり、特性無価値説をとるべき。これに対し、筆者は、用途発明は思想同一説で異論はないが、内在同一の争点についても思想同一説によることを提案する。その立場から言えば、事後的資料は参酌しうるが、技術的意義を評価しその上で引例と対比することが前提となろう。機能・特性等による限定については、アプリオリに役立たない(無価値)とする実務対応は不利益につながりうることを危惧する。内在同一の判断について裁判例は揺れている。安定した実務運用のために、一般的規範を含めた我が国における判断体系の構築が望まれる。

目次

1. 指摘事項の要約
2. 用途発明の問題について
 - 2.1 用途発明と思想同一説
 - 2.2 用途発明と特性限定発明の関係
3. 事後的資料の参酌について
4. 特性無価値説について
 - 4.1 通説と裁判例の齟齬
 - 4.2 内因特性・外因特性
5. 結語

1. 指摘事項の要約

今回指摘のあった事項は要約すると下記のとおりと解される。

〈指摘事項1〉内在同一の争点について、用途発明と解される場合は思想同一説をとり、その他の場合は物質同一説をとるべきである。

〈指摘事項2〉事後的資料等は参酌すべきである。新たな構造の発見は産業の発達に寄与しない。

〈指摘事項3〉特性無価値説をとる。新たな特性の発見は産業の発達に寄与しない。

2. 用途発明の問題について⁽¹⁾

(指摘事項1について)

2.1 用途発明と思想同一説

そもそも用途発明は思想同一説で判断されるべきなのだろうか。この点、物質同一説的に論じたものがある⁽²⁾。つまり、用途限定は、物の発明としての限定要素にならないという説である。この説によると、用途発明はそもそも方法の発明であり、方法の発明として記載すればよいとする。ただし、医薬のみは、方法で記載すると産業上の利用可能性に抵触するので、例外的に物の発明として規定することを許容するというものである。

しかし、通説は、上記のような考え方をとらず、用途発明を方法の発明のみならず、物の発明としても規定できるとする⁽³⁾。我が国では、昭和50年に特許法が改正されるまで化合物は特許を取れない状況にあった。かかる法制度の下でも物質保護の必要性から、単一化合物や組成物を用途発明という形でクレームすることで特許する運用が審査基準を中心に醸成された⁽⁴⁾。

このような歴史的経緯もあり、用途発明を物の発明として規定することは、医薬のみならず、一般の物質についても定着した発明の表現形式となっている。そ

して、その物の異同に固執するのではなく、用途限定の思想的価値（技術的意義）を参酌して新規性・進歩性の判断をすべきことは、ほぼ異論のない実務になっていると解される。この理解は、指摘者と筆者とで一致している。

2. 2 用途発明と特性限定発明の関係

問題を複雑にしているのは、用途発明とその他の発明、特に機能・特性等により限定した発明（以下、特性限定発明）との区別の曖昧さではないだろうか。筆者も本稿の分析を始めた当初、この問題に直面した。例えば、スーパーオキサイドアニオン分解剤（以下、SOA 分解剤）事件⁽⁵⁾がある。本判決で知財高裁は SOA 分解剤を用途発明と認定し、その医薬用途が公知であるとして新規性を否定している。しかし、その判例評釈では、「SOA 分解（作用）」なる発明特定事項は、既知の用途の機序を解明したにすぎないから新規性が否定されるべきと論じる⁽⁶⁾。つまり特性無価値説に出た見解であり、これは、およそ指摘者と同じ視座に立つのであろう。換言すれば、特性限定発明に対する物質同一説である。

筆者はこのノイズを排除するために、本稿で検討対象とした 22 件を選定した。つまり、用途発明（用途限定）が主たる争点でないものを抽出して、純粋に内在的特徴における固有の論点を洗い出した。例えば、事件 No.12 の「結晶性アジスロマイシン 2 水和物」事件は、指摘者も認めるとおり用途発明ではない。その 2 水和物結晶（構造）の新規性が認められている。その他に新規性を認めたものを挙げると、例えば事件 No.1 「白色ポリエステル II」事件、事件 No.5 「帯電微粒子水」事件についても同様で、用途限定ではなく、その結晶化温度やガラス転移点、ラジカルの含有という内在的特徴が新規性の根拠として認定判断されている。つまり、22 件、いずれの事案も用途発明とは別個に考えてよく、結局、内在同一の論点について、筆者は思想同一説を提案するが、指摘者は物質同一説をとる点で異なるということである。

3. 事後的資料の参酌について

（指摘事項 2 について）

指摘者も、筆者も、事後的資料について参酌説をとる点で一致する。ただし、その根拠を、指摘者は、内在同一に係る発明を「何ら新しい産業の発達に寄与し

ない」と論ずる点で首肯しがたい。

例示された事件 No.12 の結晶性アジスロマイシン 2 水和物にしても、その結晶構造を初めて明らかにしたのであるから、新たな技術情報を世に提供したことには異論はない。その技術情報に付加価値（利点）があるなら、そこには産業を一步推し進める契機があるであろう。それでも、なお産業の発達への寄与を否定してしまうのは、やや無理があるように感じる。むしろ、作用の発見であってさえ、それ自体に技術的貢献が認められ、その貢献に見合った保護が産業の発達への寄与に望ましいと説示する審決例がある。このような態度は大いに尊敬に値すると実務家は評している⁽⁷⁾。

物質同一説を正当化する根拠としてしばしば論ぜられるのは、そうではなく、パブリックドメイン（公有物）を事後的に特定人に独占されるという不利益である⁽⁸⁾。確かに、この点はきわめて難しい側面を含み、定見を示すに至らない。この難問はひとまずおくとして、特許の保護の観点から筆者として支持したいのは、事後的資料を参酌した上で、物の異同のみに拘泥するのではなく、その技術的意義の観点から本件発明と引用発明とを対比して新規性を判断する立場である。

4. 特性無価値説について

（指摘事項 3 について）

4. 1 通説と裁判例の齟齬

指摘者は、新たな特性が見出されても、「産業の発達に何ら新たな寄与をもたらさない」とするが、これは上記で述べたとおり論旨においてやや無理があるように思う。

結局、この論点で否定的な立場をとる向きの主張の趣旨は、機能・特性等による限定では有体物の構造的特徴や使用態様を特定しておらず、従来の有体物あるいはその使用態様と区別がつかないということであろう。筆者もこの立場が通説であることは承知している。しかし、無体物たる発明の評価・判断の手法として、有体物の異同をことさら強調するのはどうか。

実際に、機能・特性等による限定の技術的意義を評価して、新規性を認めた裁判例がある。本稿で述べた事件 No.7 「耐熱性リボヌクレアーゼ H」事件が挙げられる。また、事件 No.5 「帯電微粒子水」事件で、知財高裁は下記のように論じている。「引用刊行物記載の

帯電微粒子にラジカルが含まれていることを帯電微粒子水が本来有する特性として把握していたと認めることはできない。」(下線筆者) この裁判例も、ラジカルの含有を特性ととらえ、それを相違点として認定している点で、特性限定説に立ったと解しうる。

4. 2 内因特性・外因特性

このように、特性限定説に立ったと思われる裁判例の存在が通説とは合致せず、実務家を悩ませている。かかる状況に鑑み、特性による限定について、それを内因特性と外因特性とに分けて整理を試みるものがある⁽⁹⁾。内因特性とは、物自体を直接分析・測定して認識できる特性、外因特性とはある対象物に作用したときに奏する特性とされる。この区別は示唆に富んでおり、明細書の作成実務上、非常に有益である。しかし、筆者の分析によれば、この区別の仕方でも裁判例を体系化することは困難なように思われた。例えば、同じ内因特性に係る発明でも、引例の記載の微妙な差で新規性判断の結論が異なっている(本稿事件 No.3, No.4)。その他、本稿で検討した22件を内因特性・外因特性に区分して整理してもみたが、明確な傾向はみられなかった。もとより、各判決の説示において、内因特性・外因特性を意識して論じているものは筆者の見限りなかった。

現状、確たる手がかりはなく、裁判例の蓄積を待つほかない。少なくとも、アプリアリに機能・特性等は発明の特定に役立たないとして切り捨てる態度は、実務に臨むにあたり、不利益な結果を招来するのではないかと危惧する。

5. 結語

指摘者は、物質同一説と思想同一説について、「どちらも真である」とする。筆者もそのとおりであると思う。どちらも一長一短があり、肯否を決しがたい。重要なのは、恣意的でない、どちらかに基礎を置く審理・判断手法の整理ではないだろうか。プロダクトバイプロセスについて同種の混乱があったが、最高裁により終止符が打たれたことは記憶に新しい⁽¹⁰⁾。

米国ではインヘレンシーの判断において物質同一説をとっている⁽¹¹⁾。同国はコモンロー(判例法)を基礎とする。そのため、規範の形成において、特許庁における発明保護の局面よりは、係争による侵害判断の方がより大きな影響を与える方向となろう。その結果、

思想よりは、訴訟物、ひいては物質(物品)の異同の判断が前面に出てくるものと解される。古くから、新規性の判断を侵害の属否判断と同様に行うInfringement Testが採用されていることは周知のことである⁽¹²⁾。しかし、それを貫徹すると発明保護に厳しくなりすぎる。意識的であるかは別として、それが裁判例の集積のなかで織り込まれ、インヘレンシーの判断には、必然性要件や、場合により認識要件を課して、簡単に新規性が否定されない工夫がなされている⁽¹¹⁾。こうして米国の状況をみると、結局バランスの問題のように思われる。物質同一説のもつ発明保護の希薄化を、各論の運用で修正しているのである。

我が国はどちらの方向に進むべきであろうか。我が国は米国と異なり大陸法(成文法)を基礎とする。先に述べたように、過去より審査基準を中心に運用するなど、立法に基づいた行政指導による実務が積み重ねられてきた。その観点から言えば、発明保護、つまり技術思想の観点からみた思想同一説をとるのが座りがよいように思料される。それで新規性判断が緩くなりすぎるのであれば、各論の運用によって厳しめに調節していくことが一案である。いずれにせよ、安定した実務運用のためには、一般的規範を含めた固定的な判断体系の構築が望まれる⁽¹³⁾。

注記(引用文献, 参考文献)

- (1)用途発明については、論点が発散するのを避け、本稿ではあえて触れず、内在同一固有の問題点に絞って論じた。しかし、ここで、若干でもその論点に触れることができ幸いである。ご指摘をいただいた川上弁理士に謝意を表したい。
- (2)南条雅裕, パテント, Vol.62, No.1 (2009) pp.43-57
- (3)平成15年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「主要国における用途発明の審査・運用に関する調査研究報告書」;平成16年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「用途発明の審査・運用の在り方に関する調査研究報告書」;濱田百合子, パテント, Vol.67, No.4 (別冊 No.13) (2014) pp.142-151 等
- (4)昭和40年5月21日決定 産業別審査基準「単一化合物の用途発明」;昭和48年3月9日決定 産業別審査基準「組成物」;原増司判事退官記念「工業所有権の基本的課題」(歌門章二「用途発明について」)有斐閣(1971) pp.145-179;石黒淳平先生追悼論集「無体財産権法の諸問題」(松居祥二「化学物質の用途発明と特許権」)法律文化社(1980) pp.204-233
- (5)平成23年3月23日知財高判平22(行ケ)10256
- (6)井関涼子, L&T, No.60 (20013/7) pp.44-54
- (7)竹田稔先生喜寿記念「知財立国の発展へ」(久保田稔「用途発明雑感」)発明推進協会(2013) pp.1029-1030

- (8) 竹田和彦「特許の知識」〔第8版〕(2006) pp.124-125, 吉田
広志, パテント, Vol.69, No.5 (別冊 No.15) (2016) pp.90-104
- (9) 細田芳徳, 知財管理, Vol.65, No.1 (2015) pp.79-94; 仲村
義平, 知財管理, Vol.60, No.4 (2010) pp.529-546; 細田芳徳,
弁理士会 e-ラーニング, [集] 化学・バイオ分野の進歩性判断
(2016年9月30日収録)
- (10) 平成27年6月5日最判平24(受)1204, 同2658
- (11) 宮前尚祐, 知財管理, Vol.65, No.12 (2015) pp.1633-1643
- (12) ヘンリー幸田「米国特許法逐条解説」<第6版> (2013)
pp.102-103
- (13) 指摘事項では用途発明と技術的範囲ないしサポート要件
との関係についても問われている。この論点は本稿とかけ離
れるため、ここでは下記に参考文献を挙げるに留めたい。

佐伯とも子, パテント, Vol.52, No.4 (1999) pp.33-38; 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), pp.370-388; 竹田稔監修「特許審査・審判の法理と課
題」(今村玲子「用途発明」) 発明協会 (2002) pp.295-304; 「知
的財産法の新しい流れ-片山英二先生還暦記念論文集」石川
浩, 青林書院 (2010) pp.53-84; 園田吉隆, 知財管理, Vol.56,
No.7 (2006) pp.983-996; 竹田稔先生喜寿記念「知財立国の発
展へ」(森崎博之「化学特許の権利範囲に関する考察」) 発明
推進協会 (2013) pp.337-347; 前掲注4) 松居 p.231

(原稿受領 2017. 7. 10)