

## 特集《パブリックドメインとオープンソース》

特許法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

～権利成立の場면을題材として～



東京大学大学院法学政治学研究科 教授 田村 善之

## 要 約

特許法を含む知的財産法において、パブリック・ドメインは、知的財産権の保護が及んでいない領域として消極的に定義され、創作物の保護という形で内実が与えられる知的財産権に比して、意識的、あるいは無意識的に二次的な地位を与えられることに甘んじていたといえるかもしれない。しかし、特許権や著作権等の知的財産権の存在意義が産業の文化の発展にあるのだとすれば、これらの権利は、発明や創作を促進することによって最終的には人々が利用しうる知的財産、つまり、パブリック・ドメインの豊富化を目的としていることを意味しているのではなかろうか。そこで、本稿は、パブリック・ドメインの醸成とその確保に焦点を当てて知的財産法を俯瞰する「パブリック・ドメイン・アプローチ」とでも呼ぶべき発想の下で、新規性、進歩性、先使用权など、主として権利の成立とその周辺の場面上における論点を検討することで、ともすれば創作物や創作者を中心に据えるところから出発する「創作物アプローチ」に傾きがちな一般的な傾向を相対化することを試みたい。

## 目次

- I 知的財産制度におけるパブリック・ドメインの意義
- II 新規性喪失の判断における相剋
- III 進歩性（非容易推考性）欠如の判断における相剋
- IV 先使用权の成立の場面上における相剋
- V 結び

## I 知的財産制度におけるパブリック・ドメインの意義

特許法を含む知的財産法において、パブリック・ドメインは長い間、日陰の存在であったといってもよいかもしれない。パブリック・ドメインは、知的財産権の保護が及んでいない領域として消極的に定義され、その結果、創作物の保護という形で内実が与えられる知的財産権に比して、意識的、あるいは無意識的に二次的な地位を与えられることに甘んじていたといえるかもしれない。

しかし、特許権や著作権等の知的財産権の存在意義（の少なくとも主たる一つ）が産業の文化の発展にあるのだとすれば（参照、特許法1条、著作権法1条）、これらの権利は、発明や創作を促進することによって最終的には人々が利用しうる知的財産を増大させることを企図しているはずである。そのことは、とりもな

おさず、パブリック・ドメインの豊富化を目的としていることを意味している。つまり、これらの権利は、究極的にはパブリック・ドメインの醸成を（も）目的としていると言い換えることができる<sup>(1)</sup>。

もちろん、何の論証もなく、特許権や著作権制度の目的が産業や文化の発展のみに存し、パブリック・ドメインの醸成こそがこれらの権利の唯一無二の存在意義であると断じるとすれば、強力な異論が提出されることであろう。実際、筆者自身、これらの権利が産業や文化の発展を目的としていると理解するインセンティブ論ばかりでなく、創作者であるから保護されるという自然権論をも組み合わせた二元論により知的財産権を正当化することを試みてきた<sup>(2)</sup>。ただ、従来の知的財産法学の議論の多くが、創作物や創作者を中心に据えるところから出発するものであったとすれば（本稿では、知的財産法に対するこの種のアプローチの仕方を「創作物アプローチ」と呼ぶ）、パブリック・ドメインの醸成とその確保に焦点を当てて知的財産法を俯瞰してみようとする発想（本稿では、この種のアプローチを「パブリック・ドメイン・アプローチ」と呼ぶ）にも、一つの思考実験としての意義を見出すことができるように思われる。

すでに、このような観点から、パブリック・ドメインとの境界線に位置する創作物にかかる特許権の権利行使の規律のあり方について論じたものが近く公刊される予定であるので<sup>(3)</sup>、本稿では、そのような出口論ではなく、むしろ権利の成立という入口論に関して、より一般的に、創作物アプローチとパブリック・ドメイン・アプローチの対立がどのような対照的な帰結をもたらしうるのかということ論じることにしたい。

## II 新規性喪失の判断における相剋

まず最初に取り上げるのは、新規性喪失の有無を吟味する場面において引例たりうるためには発明が具現されている必要があるのか、という論点の取扱いである。

象徴的な事案を扱った判決として、東京地判平成26.3.27平成24(ワ)11800[銅張積層体]<sup>(4)</sup>、知財高判平成27.4.28平成26(ネ)10045[同(侵害訴訟)]<sup>(5)</sup>を紹介しよう。

この事件は、「フィルムの機械搬送方向(MD)の熱膨張係数 $\alpha$  MDが10ppm/°C以上20ppm/°C以下の範囲」にあり、「幅方向(TD)の熱膨張係数 $\alpha$  TDが3ppm/°C以上7ppm/°C以下の範囲」にあるという数値限定がかかったポリイミドフィルムにかかる特許発明に基づく特許権の侵害訴訟である。被告が本件特許発明の優先日前に先行製品を実施していたので、公然実施を理由とする無効の抗弁が成り立つのかということが争点となった<sup>(6)</sup>。

被告先行製品は31回製造され、そのうち28本は、特許発明の構成要件を充足するポリイミドフィルムであったが、1ロットの中でも、 $\alpha$ MDが10ppm/°C未満であったり、 $\alpha$ TDが3ppm/°C未満や7ppm/°C超であったりして、本件発明1の構成要件と一致しないものが含まれていたために、原告は、被告は先行発明を完成させていないと主張した。しかし、原審も控訴審も、発明は完成していたとして原告の主張を認めなかった。以下は、この点に関する控訴審の説示である。

「確かに、先行製品は、原判決別表先行製品一覧表記載のとおり、1ロットの中でも、 $\alpha$ MDが10ppm/°C未満であったり、 $\alpha$ TDが3ppm/°C未満や7ppm/°C超であったりして、本件発明1の構成要件1C1及び2と一致しないものが含まれているものの、弁論の全趣旨によれば、それは、被控訴人が、本件発明1の内容を知らず、 $\alpha$ MDを10ppm/°C以上、 $\alpha$

TDを3~7ppm/°Cとすることを目標にしていなかったからにすぎないことが認められるのであって、前記アのとおり、被控訴人は、平成14年3月10日頃から平成15年4月2日までの間に、先行発明の技術的範囲に属する28本の先行製品を反復継続して製造しているのであるから、1ロットの中に本件発明1の構成要件1C1及び2と一致しないものが含まれ、あるいは製品ごとに熱膨張係数についてTD及びMDにそれぞればらつきがあるからといって、それだけでは、先行発明が完成していないことになるものではない。」

しかし、この理由のみで、先行製品に特許発明と同じ発明が完成していたと評価するのは困難であるように思われる。かりに、 $\alpha$ MDを10ppm/°C以上、 $\alpha$ TDを3~7ppm/°Cとすることに格別の技術的意義がないのであれば、その点を被告が先行製品製造の際に目標にしていなかったとしても、特許にかかる発明が完成していたと認定することは可能である。この点に関し、原判決や控訴審判決には、被告が「 $\alpha$ TDを $\alpha$ MDより低くした先行製品を製造していた」(この説示に関しては、両判決は同文)との記載があるが、原告特許発明の数値限定が技術的に意味がないという説明はなされていない<sup>(7)</sup>。

もっとも、そもそも29条1項2号の引例たりうるために、発明が示されている必要があるかということとは別途、問題になりうる。話を簡単にするために、この事件の事案で、かりに本件特許発明の前記数値限定に格別の技術的意義があり、それが本件特許発明の技術的思想の中核を占めていたとしよう。そして、被告が先行製品の製造の際に当該数値を目標にしていなかった理由は、その数値の技術的意義に気付いていなかったからであるとしよう。このような仮定を入れてしまえば、発明が完成していたと評価することはおよそ困難といえよう。しかし、それにも関わらず、すでに公然と実施されている被告製品によって、公衆は発明の効果を(それを知らずのうちにとはいえ)享受している状況にいたっている。そのような状態の技術にあえて特許権を付与することは、公衆が利用可能となった技術に排他権を設定することを意味するが、そこまでして創作のインセンティブを付与する必要はないという判断も十分にありえるだろう。実際、学説では、このような場合にはもはや新規性喪失と解すべきである旨を明言するものがある。数値限定発明は、その数値

範囲中の特定の一点の構成が公知であれば、数値限定にかかる技術的思想が示されているか否かとは無関係に、その部分を除かない限り、新規性を喪失していると解すべきであるというのである<sup>(8)</sup>。

本稿は、この論点の対立に、創作物アプローチとパブリック・ドメイン・アプローチの相剋を看取する。公然実施に発明が具現されていない限り新規性は喪失しないと解する立場は、単に条文上、特許法 29 条 1 項 2 号に「発明」と記されている以上はそのように読めるというだけでなく、創作物としての技術的思想がいまだこの世に現れていない以上、いまだ創作のインセンティブは失われていないとか、創作の保護の必要性があるという正当化が可能である。これは、本稿にいうところの創作物アプローチに他ならない。他方、技術的思想はいまだ見出されていなかったとしても、構成を公衆が享受可能であった以上、新規性は喪失していると解する立場<sup>(9)</sup>がパブリック・ドメイン・アプローチに基づくものであることはもはや多言を要しないだろう。

従来、新規性要件の理由付けとしては、本稿の分類論でいえば、創作物アプローチに基づくものが主流を占めていたといえるかもしれない。新規性を喪失した発明は、創作のインセンティブを付与する必要性が失われているという理由付けのみで新規性の要件を基礎付けるものは、創作物アプローチに分類しうるのである。しかし、パブリック・ドメイン・アプローチを模索する立場の下では、技術的思想の創作とは無関係に、事実として公衆に利用可能となっている技術には、あえて特許を付与し公衆からその利用の機会を剥奪してまで公開のインセンティブを与える必要はない、という趣旨を読み込むことになる。「発明」を要求する 29 条 1 項の文言が前者に有利であることは否めないが、思考実験として、より高次の特許制度の目的がパブリック・ドメインの保護にあることに着目する発想の下では、違った世界の可能性が拓けてくるように思われる<sup>(10)(11)</sup>。

### Ⅲ 進歩性（非容易推考性）欠如の判断における相剋

続いて、進歩性（非容易推考性）欠如を判断する場面に目を向けることにしよう。取り上げるのは、顕著な効果に関するいわゆる独立要件説と二次的考慮説の対立である<sup>(12)</sup>。

一般に発明の構成に顕著な効果があるという事情は

進歩性を肯定する方向に斟酌されると理解されているが、その理由付けとして、独立要件説は、当業者が引例から発明の構成を容易に想到しうるとしても、当該構成に顕著な効果がある場合には特許権を与えるべきであるとする見解である<sup>(13)</sup>。他方、二次的考慮説は、構成が想到容易である場合には進歩性を肯定すべきではないが、顕著な効果があることは構成が容易想到でないことを推認する事情として斟酌されうるとする見解である<sup>(14)</sup>。顕著な効果が何故、容易想到でないことを推認させるのかということに関しては、そのような効果があるにも関わらず、これまで発明されていなかったということは、発明が困難であることを示しているのだとか<sup>(15)</sup>、あるいは、効果を予測し得ない場合には発明をしてもそれが成功する合理的な期待がないからである<sup>(16)</sup>などの説明が与えられている<sup>(17)</sup>。

この二つの見解が結論に影響しうる事案類型は幾つか想定しうるが<sup>(18)</sup>、ここでは分かりやすい例として、「試すことが自明」(obvious to try)を扱うことにしよう。裁判例では、知財高判平成 24.11.13 平成 24 (行ケ) 10004 [シュープレス用ベルト]<sup>(19)</sup>が好素材を提供する。

同事件の原審決が、本件発明と引用発明 1 (甲第 1 号証に記載された発明：硬化剤につき、物性面からすると熱硬化性ウレタン樹脂が好ましいと記載あり) との相違点を架橋するために用いた、引用発明 2 (甲第 2 号証に記載された発明) には、代表的ウレタン硬化剤である MOCA には発ガン性が指摘され、より安全性の高い材料が求められており、MOCA に代わる新しい硬化剤として ETHACURE300 が開発されたことが記されていた。

原審決は、これらの引例に基づいて、本件特許は無効となると判断した。甲第 2 号証に接した当業者が安全性の点から MOCA に代えて ETHACURE300 を用いることにより、本件発明の構成を想到することは容易である、というのである。

しかし、知財高裁は、原審決を取消した。

「しかしながら、前記のとおり、引用発明 1 は、従来技術において、CMD 方向の寸法変化が生じ易く、ベルト寿命が低減するという欠点を改善するため、MD 方向と共に CMD 方向の強度を高め、寸法精度の高い安定した走行状態を長時間維持できる等の効果を奏する良好なシュープレス用ベルトを提供するという

ものであり、また、引用発明2は、発ガン性等がない安全な硬化剤を提供するというものである。これに対し、本件発明1は、シュープレス用ベルトの外周面を構成するポリウレタンを形成する際に用いる硬化剤として、ジメチルチオトルエンジアミンを含有する硬化剤を用いることにより、ベルトの外周面を構成するポリウレタンにクラックが発生することを防止できるという効果を奏するものであり、特に、以下のとおり、本件特許出願時の技術水準から、当業者といえども予測することができない顕著な効果を奏するものと認められる。」

「上記記載によれば、硬化剤として、ジメチルチオトルエンジアミンを含有する硬化剤を用いることにより、クラックの発生が顕著に抑制されることが認められる。そして、このような効果について、甲第1号証及び同第2号証には何らの記載も示唆もなく、ほかに、このような効果について、本件特許出願当時の当業者が予測し得たものであることをうかがわせる証拠はない。そうすると、硬化剤として、ジメチルチオトルエンジアミンを含有する硬化剤を用いることにより、クラックの発生が顕著に抑制されるという効果は、甲第1号証及び同第2号証からも、また、本件特許出願時の技術水準からも、当業者といえども予測することができない顕著なものというべきである。」

本判決は、引用発明2は発ガン性等がない安全な硬化剤を提供するためのものであったのに対し、本件発明は硬化剤を用いることによりクラックの発生が顕著に抑制されることが認められることを理由に、そのような効果について本件特許出願当時の当業者が予測し得たものとはいえないとして、原審決を取り消した。

しかし、発ガン性抑止という目的こそ違え、当業者が硬化剤を用いることの動機づけがあることが示されている以上、たまたまとはいえクラックの発生が抑制されることが発見されるのは間近であったといえ、それが予測しがたい顕著な効果であるからといって、あえて特許を与える必要はないように思われる<sup>(20)</sup>。

顕著な効果に関する二次的考慮説の下では、構成が容易想到であることが示されれば、それで進歩性は否定されることになり、かりに当該構成は顕著な効果があったとしても進歩性が肯定されることはないから、公衆が利用可能となる寸前の技術に特許が与えられることはない。簡単にいえば、試すことさえ自明であれ

ば、試された結果、導かれる効果が自明でなくとも進歩性は否定されるというのが二次的考慮説の帰結である。本稿の分類ではパブリック・ドメイン・アプローチに位置付けられる。

これに対して、独立要件説の下では、試すことが自明であっても、効果が自明でない場合には、進歩性が否定されることはない。なにゆえ、構成が容易想到であるにも関わらず、進歩性を肯定するのかということに関しては、そのような効果を開示したことに対する報奨として、あるいは、構成と並んで効果も発明の一部であるとして容易想到ではないと主張していると理解しうる理由付けが与えられることがあるが<sup>(21)</sup>、いずれにせよ、独立要件説は、効果が見出したということ（＝創作）を理由に、公衆が利用可能となる寸前の技術に対して特許の付与することを正当視するものであるから、本稿の分類論にいう創作物アプローチを具現するものに他ならない。

条文の「容易に発明をすることができたとき」との文言は二次的考慮説に親和的であるようにも思われるが、たしかに「発明」に構成ばかりでなく効果も含まれると考えてしまえば、現在の条文のままでも独立要件説に与することが可能であることは否めない<sup>(22)</sup>。

#### IV 先使用権の成立の場面における相剋

最後に取り上げるのは、先使用権の成立に、特許発明と同一の発明が完成していることが必要かという論点である<sup>(23)</sup>。

特許法79条は、その文言上、先使用者の側で独自に発明が完成していることを要求しているように読めるが、それが特許発明と同一である必要があるということは、従前の学説では当然の前提とされており<sup>(24)</sup>、論点として意識されることすら減多になかった<sup>(25)</sup>。しかし、近時、少なくともパブリック・ドメイン・アプローチに立脚する場合には、発明の同一性を要求することが果たして先使用者の保護として十分といえるのかということに疑問を覚えさせる事例が登場している。それが、知財高判平成30.4.4平成29（ネ）10090〔医薬〕（被疑侵害製品名：「ピタバスタチンCa・OD錠4mg『トーワ』」）である<sup>(26)</sup>。

この事件では、被疑侵害者である被告が本件の特許の出願前に製造していたサンプル薬は、水分含量が不明であるがゆえに、特許発明の技術的範囲に含まれるものであった可能性があったのだが、知財高裁は、そ

の点に拘泥することなく、以下のように述べて、当該サンプル薬は特許発明の技術的思想を具現するものではないことを理由に、先使用権の成立を否定した。

「控訴人は、本件出願日前に本件 2mg 錠剤のサンプル薬及び本件 4mg 錠剤のサンプル薬を製造するに当たり、サンプル薬の水分含量を 1.5～2.9 質量%の範囲内又はこれに含まれる範囲内となるように管理していたとも、1.5～2.9 質量%の範囲内における一定の数値となるように管理していたとも認めることはできない。」

「本件発明 2 は、ピタバスタチン又はその塩の固形製剤の水分含量を 1.5～2.9 質量%の範囲内にするという技術的思想を有するものであるのに対し、サンプル薬においては、錠剤の水分含量を 1.5～2.9 質量%の範囲内又はこれに含まれる範囲内に収めるという技術的思想はなく、また、錠剤の水分含量を 1.5～2.9 質量%の範囲内における一定の数値とする技術的思想も存在しない。」

このように、裁判所は、所定の数値の範囲内での管理がなされていないことをもってただちに先使用権を否定しているが、その事実認定を前提にしても、水分含量を所定の数値の範囲内に調節するというもの以外の技術的思想がサンプル薬に具現されている可能性がある<sup>(27)</sup>。その点を吟味することなく先使用権の成立を否定した本判決は、特許発明とは異なる技術的思想に関して先使用権が成立することはありえないと考えていることが分かる。

しかし、この事件でそれに対する先使用権の成否が問題となった特許発明は数値限定発明であって、パブリック・ドメインと境を接しているところ、被告のような後発医薬品メーカーとしては、原告のような先発医薬品メーカーがいかなる要素に着目して特許を取得するのかということの予測が困難である。それにもかかわらず、本判決のように後発医薬品メーカーのイノベーションにかかる技術的思想と、先発医薬品メーカーのイノベーションにかかる技術的思想の同一性を要求する考え方が適用されてしまうと、後発医薬品メーカー自身のイノベーションに基づく製品であっても、たまたま後発医薬品メーカーが着目していなかった要素の数値限定に抵触してしまい特許権侵害となる可能性を払拭しえなくなる。このような帰結は、

後発医薬品メーカーをして、そのイノベーションの実施を躊躇わせることになりかねない。基準時前にはパブリック・ドメインであった領域で実施が行われていた以上、パブリック・ドメイン・アプローチの下では、そのような実施によって生じた期待を保護すべく先使用権の成立を認めるべきことになる。

他方、本判決の理屈に賛成する立場からは、本来、実施形式はともかく、技術的思想としては特許出願前に原告の特許発明にかかる技術的思想が存在していなかった以上、それを創作した発明者の保護を優先すべきであると論じることがありえよう。これは、本稿の定義では、創作物アプローチと呼ぶことができる。

特許法 79 条の条文が、先使用にかかる発明が特許発明と同一の技術的思想であることを要求しているか否かについては定かではないところがあるが、たしかに、通常実施権として規定していることに着目するのであれば同一の思想であることを前提としているといえるのかもしれない。しかし、かかる形式論に対しては、何故、同条が、同じく特許権を制限する機能を果たす 69 条とは異なり、通常実施権と構成したのかということに関する考察をなすことが不可欠と考える。もちろん、先使用権の存在意義にさかのぼったよりメタの議論も必要であろう<sup>(28)</sup>。

さらにいえば、パブリック・ドメイン・アプローチの下では、さすがに立法論にはなるものの<sup>(29)</sup>、先使用権の要件として果たして先使用者側に発明が存在することが必要かということが問われうる。ピタバスタチン OD 錠事件において、基準時前からパブリック・ドメインの領域を実施する被告の期待を保護するためには、とくにそこに発明が存在しなくても構わないという制度設計とすることも十分にありうるからである。その意味で、先使用権の成立に、先使用者側に特許発明とは独自に<sup>(30)</sup>発明が存在していることを要求している 79 条は、先使用者側に創作物があることを前提としているといえるから、パブリック・ドメイン・アプローチを貫徹するのではなく、創作物アプローチを併有する制度と評価することができよう。

## V 結び

以上、本稿は特許制度のなかでもとりわけ権利の成立に関する各種場面において、創作物アプローチとパブリック・ドメイン・アプローチがどのように絡み合っているのかということに俯瞰してきた。しかし、

創作物アプローチとパブリック・ドメイン・アプローチという二つの発想を提示する本稿は、もちろん、いずれかのアプローチをとることで、たとえばパブリック・ドメイン・アプローチをとるからこの論点についてはこの立場をとるとか、創作物アプローチをとるからそのように解してはならないなどといった一刀両断の解釈論を推奨しようとするものではない。そのようなことをいえば、パブリック・ドメイン・アプローチをとるから特許制度は不要であるとか、創作物アプローチをとるから常に創作物の利用は保護するなどといった大雑把な議論をしているのと変わるところはない。

そうではなくて、あくまでもこれが思考実験であることを強調する本稿の眼目は、この二つのアプローチがありうることを意識することで、個別の論点を議論する際にも、自己の主張しようとする見解がいかなる基盤に成り立っているのか、あるいは反対説はどのような根拠を持っているのかということをも具体化することを容易にし、さらなる議論を促したり、さらには、既存の解釈や法制度がいずれのアプローチ寄りとなっているのかを見極めることで、解釈論、そして立法論を含めて従来、意識されてこなかった論点を覚醒させたりすることにある。知的財産法においては創作の保護と利用の自由のバランスをとらなければならないと言われている<sup>(31)</sup>。本稿の提示する二つのアプローチという発想がそのバランスを探る作業について何らかの一助となるのであれば、幸いである。

(注)

- (1)このような発想の転換を促した啓発的な論文として知られるのが、Jessica Litman, *The Public Domain*, 39 *Emory Law Journal* 965, 968 (1990) である。その紹介として、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あり方～創作物アプローチ vs. パブリック・ドメイン・アプローチ～」パテント別冊 22号掲載予定。パブリック・ドメインに関する各種の議論を俯瞰するものとして、see, Pamela Samuelson, *Enriching Discourse on Public Domains*, 55 *Duke L.J.* 783, 783-834 (2006)。
- (2)田村善之「知的財産法学の課題－旅の途中－」*知的財産法政策学研究* 51号 1～9頁 (2018年)。
- (3)田村／前掲注 1。
- (4)参照、生田哲郎＝佐野辰巳 [判批] *発明* 111 巻 7号 36～38頁 (2014年)。
- (5)参照、黒川恵「公然実施発明に基づく進歩性判断」*パテント* 69 巻 5号 (別冊 15号) 81～82・86～87頁 (2016年)。
- (6)ほかに、被告はこの先行製品の実施に基づき先使用権も主張していたが、原審でも控訴審でも公然実施を理由として原

告の特許は無効であると判断されたため、判決は先使用権に関する論点には立ち入っていない。

- (7)なお、本件特許発明については、控訴審判決と同日付けて同一裁判体により、実施可能要件、サポート要件を充足しないことを理由に、無効不成立審決を取消した判決が下されている(知財高判平成平成 27.4.28 平成 25 (行ケ) 10250 [同(審決取消訴訟)])。
- (8)公用に限らず、刊行物記載を含めた叙述として、梶崎弘一「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』(2002年・発明協会) 308頁、前田健「公然実施に基づく新規性・進歩性判断」*AIPPI* 61 巻 11号 970～971頁 (2016年)。とりわけ、前田／971頁の理由付けは、本稿の議論を先取りするものである(ただし、同 972頁は、前掲知財高判 [銅張積層体(侵害訴訟)]につき、別途、再現可能性を問題にしていると理解する可能性を示唆している)。
- (9)前田／前掲注 8・971頁。
- (10)これは法解釈の方法論にも関係する。「integrity」としての法を重視する解釈手法として、ロナルド・ドゥウォーキン(小林公訳)『法の帝国』(1995年・未来社) 353～363頁。その紹介として、内田貴「探訪『法の帝国』(1)・(2・完)」*法学協会雑誌* 105 巻 3号 219～259頁・4号 408～445頁 (1988年)、簡便には、田村／前掲注 2・36～38頁。
- (11)用途発明、とりわけ機能性食品に関する新規性要件の取扱いについての、田村／前掲注 1の叙述も参照。  
また、副引例として主張された刊行物から本願発明の相違点に係る具体的な技術的思想を抽出しえないことを理由として、進歩性を否定する引例たりえないとした知財高判平成 30.4.13 平成 28 (行ケ) 10182 等 [ピリミジン誘導体] については、その説示が新規性喪失についての引例適格性にまで及ぶのかということを含めて多角的な考察が可能であることにつき、参照、田村善之 [判批] *WLJ* 判例コラム 153 号 1～25頁 (2018年)。
- (12)この項目についての詳細は、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) 1～12頁 (2016年) を参照されたい。
- (13)山下和明「審決(決定)取消事由」竹田稔＝永井紀昭編『特許審決取消訴訟の実務と法理』(2003年・発明協会) 159～162頁。
- (14)竹田和彦『特許の知識』(第8版・2006年・ダイヤモンド社) 164～165頁。
- (15)染野義信／内田譲文他『発明』(特許法セミナー (1)・1969年・有斐閣) 86～87頁。
- (16)前田健「裁判例にみる進歩性判断とあるべき判断手法」『現代知的財産法 実務と課題』(飯村敏明退官・2015年・発明協会) 363～364頁、同「進歩性判断における「効果」の意義」*Law&Technology* 82号 38頁 (2019年)。
- (17)顕著な効果は基準時に当事業者が予測しえなかったものである必要があるか否かという論点がありうるが、後者の説明の下では、顕著な効果は基準時に当事業者に予測されてはならないといえよう。他方、前者の説明の下では、顕著な効

果が出願前に予測されていない場合は、効果を予測していない以上、発明に到達するのも困難であったと推認されるという意味で進歩性を肯定する方向に斟酌してよいが、他方、顕著な効果が出願前に予測されていたとしても、それにも拘らず誰も発明に到達していなかったということはそれが困難であることを示しているという形でやはり進歩性を肯定する方向に斟酌することが許されるだろう。

また、顕著な効果であるか否かを判断する際に対比すべきは発明の構成を与えられたと仮定した場合に基準時の当業者が予測しえたと考えられる効果なのか、それとも引例から予測しえた効果なのかという論点がある。前者の説明の下では、引例から予測しえた効果と対比すべきであるという帰結が導かれやすいといえるかもしれない（前田／前掲注 16・Law&Technology82号 42～43頁）。他方、後者の説明をとった場合には、いずれから対比したとしても、発明の構成から予測しえない場合には、そのような発明をする意味がないと思われるかもしれないという意味で容易想到を否定する方向に斟酌することが可能であり、引例から予測しえない場合でも引例の周辺を発掘しようとする意欲を減退させるという意味で容易想到性を否定する方向に斟酌することができるだろう。

近時の学説では、二次的考慮説に与しつつ、前者の説明に依拠して、予測し得ない効果であることが必要であることを前提とし、また予測しえなかったか否かの判断に際しては、発明の構成から当業者が予測しえたと考えられる効果と対比することを提唱する見解が唱えられている（後者の説明の可能性については触れられていないが、前田／前掲注 16・Law&Technology82号 41～43頁）。しかし二次的考慮説の下では、顕著な効果は進歩性の要件ではなく、あくまでも容易想到でないことを推認する事情に過ぎない。そして、容易推考の推認の仕方には多様なものがありうるから、前者の説明か後者の説明かということは二者択一的なものではなく、事案に応じて片方のみが、あるいは両者がともに用いられることがありえよう。もちろん、両者ともに用いられないこともありうる。

(18) 田村／前掲注 12・5～11頁。

(19) 田村／前掲注 12・5～11頁。

(20) もっとも、シュープレス用ベルト事件の知財高裁は、被告（無効審判請求人）の主張に応える形で、ETHACURE300をシュープレス用ベルトの硬化剤として使用した場合に、安全性以外の点（例えば耐久性）についてどのような効果を奏するかは不明であり、安全性の点からMOCAの代替となる硬化剤は、ETHACURE300のほかにも数多く開発されることが認められ、その中から特にETHACURE300を選択すべき理由は見当たらず、かえって、当業者であれば、安全性の点からは、MOCAの代替としては、ETHACURE300よりも他の代替品を選択する可能性が高いとの推測を可能とする証拠があることを理由に、容易想到性を否定している。この部分の論理構成は、本稿の主張にも沿うものであるが、判決の論理構成は、こうしたETHACURE300の選択の困難性を論じるまでもなく（その部分は、あくまでも被告主張に応える形で、駄目押しの論じられているに止まる）、当業

者にとって予測しがたい顕著な効果があるがゆえをもって、進歩性が肯定されるという独立要件説的な論法を用いている点にある。実際、本判決を引用する、特許庁『特許・実用新案審査ハンドブック』附属書D「特許・実用新案審査基準」審判決例集 208～211頁は、上記駄目押しの説示の部分に言及することなく、予測しがたい顕著な効果があることを理由に進歩性を肯定した判決として、本判決を紹介している。本文で紹介した独立要件説的な説示の影響を物語る。

(21) 自身は二次的考慮説に立つ、前田／前掲注 16・Law&Technology82号 37頁の分析である。

(22) 前田／前掲注 16・Law&Technology82号 37～38頁。

(23) この項目についての詳細は、田村善之「特許法の先使用権に関する一考察（2）－制度趣旨に鑑みた要件論の展開－」知的財産法政策学研究 54号掲載予定を参照されたい。

(24) 田村／前掲注 23の文献引用を参照。

ただ、従来でも、先使用にかかる発明が特許発明の一部である場合（特許庁編・工業所有権法（産業財産権法）逐条解説（第20版・2017年・発明協会）283頁、織田季明＝石川義雄・増訂新特許法詳解（1972年・日本発明新聞社）293～294頁、最判昭和61.10.3・民集40巻6号1068頁〔ウォーキングビーム炉〕）、あるいは同じことの別表現となるが、先使用にかかる発明が下位概念、特許発明が上位概念で構成されている場合には、先使用にかかる下位概念の限度で先使用権が成立すると解されている（三宅正雄『特許法雑感』（改訂版・1976年・富山房）315～316頁）が、これはむしろ同一の技術的思想の中での話と理解されているようであり、それを理由に技術的思想が異なる場合一般に先使用権の成立を認めると主張しようとするものではない。

(25) 例外的に、先使用者が特許の請求範囲の外で実施していた場合にも先使用権の成立を認め、技術常識範囲内で実施形式の変更をなした結果、それが特許の請求範囲にも食い込む場合にも先使用権を主張しようと解すべきである旨を詳述する見解として、吉田広志「先使用権の範囲に関する一考察－実施形式の変更が許される範囲の基準について－」パテント 56巻6号71頁（2003年）がある。そこでは、特許発明の技術的思想が異なる場合を念頭に置いているのかということとは明示されていないものの、特許発明が選択発明の場合には食い込みを許すべきではないと論じられているから、逆にいえば、先使用にかかる発明と特許発明の技術的思想が異なる場合に先使用を認める趣旨であることは明らかである（先使用権が通常実施権であることを理由に、この見解に明示的に反対するものとして、森崎博之＝岡田誠／中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法（中巻）』（第2版・2017年・青林書院）1501頁）。

(26) 参照、田村／前掲注 23。

(27) もちろん、ピタバスタチン OD錠事件で発明が完成していなかったとすれば、結局は、それを理由に先使用権を否定すべき事案であったことになるが、裁判所がそのような理屈を用いているわけではない。ところで、原審の東京地判平成29.9.29平成27（ワ）30872〔医薬〕も、先使用主張者が特許発明と同一の内容の発明を出願日までに完成していたとは認

められないことを理由として先使用を否定していた。しかし、原判決は、サンプル薬に複数のロットがあったことを理由に、特許発明の構成要件を備えるものとして製品の内容が一義的に確定していたとは認められないことも理由に掲げており、その点に言及することなく、発明の同一性一本で先使用を否定した控訴審判決とはなお一線を画している。

(28) 紙幅の都合上、これらの点に関する分析は、田村善之「特許法の先使用权に関する一考察(1) - 制度趣旨に鑑みた要件論の展開 -」知的財産法政策学研究 53号 138~144頁(2019年)・同/前掲注 23に譲る。

(29) 法のインテグリティを重視する立場の下では、制定法にながしかの合理性があると認められる以上、その趣旨に従った解釈を逸脱する議論は、立法論となる。先使用权について、実施(事業の準備を含む)ばかりでなく独自発明を要求していることに、実施を促進することに加えて、過剰な出願を抑止することに資するという要素も加わって初めて先使用者を免責するという合理性を見出しうる以上、そして、独

自発明という要件がそのために設定されていると考えられる以上(田村/前掲注 28・141~144頁)、それにどの程度の強い合理性が認められるかはともかく、解釈論として独自発明の要件を無視することは許されないように思われる。

(30) なお、79条は、技術的思想が同じであるか否かという論点とはまた別に、そのような技術的思想が特許発明にかかる発明者とは別個の者によってなされたこと、すなわち、独自発明が存在していることを要求していると解される。この点に関しては、いわゆる二重発明であることが必要であるか否かという論点として、独自発明であることは不要とする見解もある。筆者は必要説に立つが、この点については、田村善之『知的財産法』(第5版・2010年・有斐閣) 287~289頁を参照(なお、冒認に関しては、同書の後の2011年改正で立法的な工夫がなされており、79条の解釈論として無理をする必要が薄れている)。

(31) 参照, 中山信弘『特許法』(第3版・2016年・弘文堂) 12頁。

(原稿受領 2019.6.3)