

# 発明の同一性についての考察

— 除くクレームの進歩性 —

会員 小宮山 聡



## 要 約

新規性の判断では、抽象的な概念である発明どうしが対比され、その同一性が判断される。本稿では、発明を「形態の集合」と捉え、発明の同一性の説明を試みる。新規性なしと評価される発明には、3つのタイプがあることを指摘する。特に興味のある問題として、除くクレームの進歩性について検討する。

## 目次

1. 「集合」による発明の表現
2. 発明の同一性とは何か
3. 侵害テストの拡張
4. 除くクレームの進歩性
5. まとめ

### 1. 「集合」による発明の表現

発明とは、技術的思想の創作である。「技術」とは所定の課題を解決するための具体的な手段であり、「技術的思想」とは抽象的な観念又は概念としての手段であるとされている<sup>(1)</sup>。本稿では、抽象的な概念である発明の対義語として、具体的な事実としての物や方法を「形態 (embodiment: 具現化されたもの)」と呼ぶ。発明を現実に実施する際には、必ず形態として実施される。

本稿では、発明を「ある共通の性質を有する形態の集合」と捉える。より具体的には、発明を「所定の課題を解決できる形態の集合」と定義する。発明 I が解決しようとする課題を P とする。形態 x が課題 P を解決するかどうかという条件を P(x) とする。このとき、下記の命題が成り立つ。

$$x \in I \rightarrow P(x)$$

集合は、内包 (intension: その集合が持つ共通の性質) と外延 (extension: その集合に属する具体的なもの) によって定義される<sup>(2)</sup>。内包と外延の一方が特定されれば、他方も一意に特定される。内包と外延のどちらかが特定されれば、集合は一意に特定される。

特許請求の範囲は、発明を内包によって記述したものである。例えば、発明 I が発明特定事項 A, B, C からなるとする。形態 x が発明特定事項 A, B, C を満

たすかどうかという条件をそれぞれ A(x), B(x), C(x) とする。このとき、発明 I は次のように記述できる。

$$I = \{x \mid A(x) \& B(x) \& C(x)\}$$

発明の技術的範囲は、発明の外延に相当する。形態 x が特許発明 I の技術的範囲に属するかという命題は、要素 x が集合 I に属するかという命題と等価である。

### 2. 発明の同一性とは何か

#### (1) 二つの発明の関係

特許法 29 条 1 項における新規性の判断では、抽象的な概念である発明どうしが対比され、その「同一性」が評価される。本稿の立場では、二つの発明の関係は、二つの集合の関係であり、図 1 の (a) ~ (d) に分類できる。二つの発明が (a) ~ (d) の関係にあるとき、両者を同一と評価できるかどうかを考える。

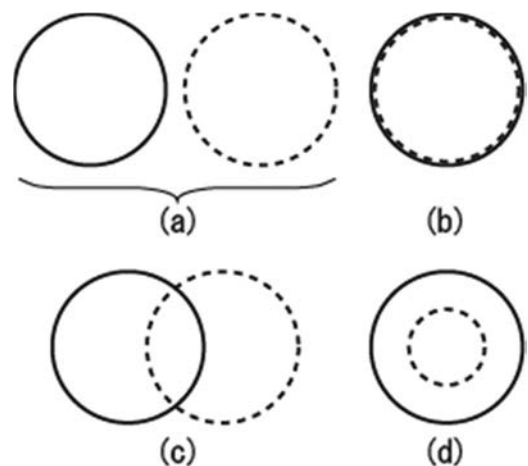


図 1 二つの集合の関係

(a)は、二つの集合が要素を全く共有しない場合である。この関係にある二つの発明は、同一ではない。

(b)は、二つの集合が要素を完全に共有する場合である。この関係にある二つの発明は、同一である。二つの発明の課題が異なる場合に、両者を技術的思想として同一と評価できるかという問題はある。しかし、両者を客観的に区別することはできないので、同一と扱わざるをえない。

(c)は、二つの集合が要素を部分的に共有する場合である。この関係にある二つの発明は、それぞれ異なる課題を解決する形態の集合であり、別発明である。両者がともに特許されると権利範囲が一部重複するので、ダブルパテントの関係にあるようにも思える。しかし例えば、「構成 A を備える装置」と「構成 B を備える装置」とは、「構成 A と構成 B とを備える装置」という形態を共有するが、両者とも有効な特許として成立しうる。このように、二つの発明が形態を部分的に共有することは、それ自体では拒絶理由や無効理由にならない。

(d)は、二つの集合の一方が他方を包含する場合である。この場合については、次節で詳しく検討する。

(2) 包含関係にある二つの発明は同一か

図2のように、先願発明が後願発明を包含する場合(d-1)と、後願発明が先願発明を包含する場合(d-2)とに分けて考える。いずれの場合も、先願発明は後願発明の出願時に公開されているとする。

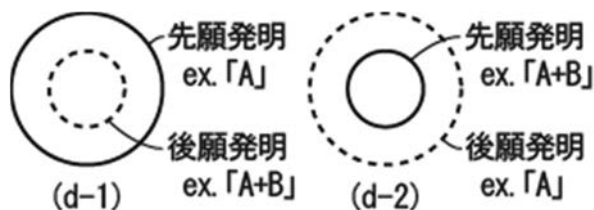


図2 先後願関係にある二つの発明の関係

(d-1)の例として、先願発明が「A」であり、後願発明が「A + B」であるとする。先願発明は後願発明の発明特定事項のすべてを開示していないから、後願発明の新規性は否定されない。(d-2)の例として、先願発明が「A + B」であり、後願発明が「A」であるとする。先願発明は後願発明の発明特定事項のすべてを開示しているから、後願発明の新規性は否定される。

この結論は、ごく自然に思える。しかし、新規性を発明の同一性の問題と捉えると、一方から見れば同一であるが、他方から見ると同一ではないという結論はおかしい。

(d-2)において、構成 A 及び構成 B のそれぞれが解決する課題を分離して理解できる場合、先願発明「A + B」は、「A」及び「B」という発明を同時に開示していると評価できる。先願発明「A + B」が開示する「A」と、後願発明「A」とは同一である。もっともこの場合、先願発明を「A + B」と認定せず、「A」と認定して後願発明と対比するのが自然だろう。また、先願発明が「A + B」を一体不可分と捉えている場合に、「A」だけを抽出して認定することが許されるのかという問題がある。特に、後願発明の課題とは全く異なる課題を解決する手段として「A + B」が採用されている場合、「A」だけを抽出して認定することは許されないように思われる。

しかし実務上は、後願発明が先願発明を包含する関係にある場合、一律に新規性なしとされているように思われる。このことの妥当性は後述する。

(3) 侵害テスト

先に述べたように、新規性の判断は、発明どうしを対比して行われる。29条1項は「……次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。」と規定しているからである。引用文献に基づいて新規性を判断する場合、①引用文献に記載された事項から引用発明を認定し、②請求項に係る発明と引用発明とを対比する、というステップが必要である。しかし実務上は、引用文献に記載された事項を形態と見立てて、この形態が請求項に係る発明に属しているか、という基準で新規性が判断される場合がある<sup>(3)</sup>。これは米国で侵害テスト (Infringement Test) と呼ばれる手法である<sup>(4)</sup>。

侵害テストによる新規性の判断は、結論は妥当と思われる一方、上記29条1項の文言と整合しないようにも思える。そこで、ある発明が引用文献の記載から侵害テストによって新規性なしとされる場合、その引用文献の記載からその発明と同一の発明を必ず認定できるという構造になっているかを調べる。

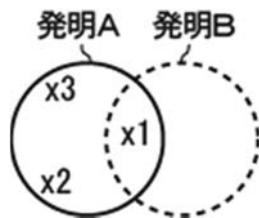


図3 発明と形態の関係

結論を述べると、そのような構造にはなっていない。図3において、引用文献に形態 x1 だけが開示されているとする。形態 x1 は、発明 A にも発明 B にも属するとする。形態 x1 と発明 A とが示された状況において、形態 x1 が発明 A に属するかどうかを判断することは、理論的には可能である。一方、形態 x1 だけが示された状況において、形態 x1 から発明 A を導き出すことは、必ず可能なわけではない。形態 x1 の他に形態 x2 や x3 が示されてはじめて、発明 A を導き出せる場合もありうる。

(4) 小括

以上のとおり、新規性なしとされる発明には、次の3つの類型がある。

- (i) 公知発明と同一の発明 (図1の(b))。
- (ii) 発明特定事項のすべてが公知発明に開示されている発明 (図2の(d-2))。換言すれば、内包が公知の内包に包含されている発明。
- (iii) 侵害テストによって新規性なしとされる発明、すなわち、公知の形態を権利範囲に包含する発明。換言すれば、外延が公知の要素を包含する発明。

このうち、条文の文言に忠実なのは(i)だけである。(ii)、(iii)に該当すれば必ず(i)に該当するというわけでもない。

(ii)、(iii)に該当する発明を特許すべきではないという結論そのものは妥当と思われる。すなわち、(ii)の場合、先願発明「A + B」がある状況で後願発明「A」を特許すると、先願発明の特許権者は「A + B」を後発的に実施できなくなる一方、後願発明の特許権者は「A」を自由に実施できることになり、両者の利益のバランスを著しく欠く結果になる。(iii)に該当する発明を特許した場合も、公知の形態が後発的に実施できなくなる事態が生じる。

(ii)、(iii)に該当する発明が新規性なしとされるのは、発明の同一性とは異なる価値判断によるものであ

る。すなわち、特許法には、公知発明と同一の発明を保護しないという価値判断に加えて、公知となっている物や方法を権利範囲に包含する発明を保護しないという価値判断がある<sup>(5)</sup>。前者の理由は、そのような発明には技術情報として価値がなく、開示を促す必要がないからである。後者の理由は、そのような発明に排他権を与えると産業の発達に支障があるからである。(ii)、(iii)に該当する発明は、後者の理由によって公知発明と同一と「擬制」されているのである。これは、条文の文言からは導き出せない規範的な解釈であると考える。

3. 侵害テストの拡張

(1) 侵害テストの拡張

侵害テストを拡張して、同様の議論が29条2項の進歩性の判断に適用できるかを検討する。

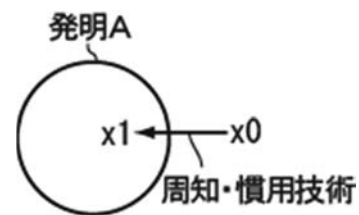


図4 侵害テストの拡張解釈

図4のように、発明 A に属さない形態 x0 が引用文献に記載されているとする。この形態 x0 に周知・慣用技術を付加すれば、発明 A に属する形態 x1 になるとする。この論証によって、発明 A は形態 x0 から進歩性がないと認定することはできるだろうか。

このような「侵害テストの拡張解釈」は、常に正しいとはいえないと考える。まず、形態 x0 から形態 x1 に容易に想到できたとしても、形態 x1 から発明 A を必ず導き出せるわけではないことは、先に述べたとおりである。したがって、形態 x0 から発明 A に容易に想到できたとは、必ずしもいえない。また、侵害テストによって特許性が否定される場合があるのは、公知の形態を権利範囲に包含する発明を保護しないという価値判断によるものであるが、形態 x1 は公知の形態ではない。したがって、この価値判断から発明 A を保護すべきでないという結論にもならない。

形態 x0 から発明 A に容易に想到できたことを論証するためには、形態 x0 から形態 x1 に容易に想到できたことを示すだけでは不十分で、形態 x1 から特段の

思考を経ることなく、いわば形態 x1 の自然な上位概念として<sup>(6)</sup>発明 A を導き出せることを示す必要があると考える。あるいは原則どおり、形態 x0 の自然な上位概念として導き出せる発明（発明 X とする。）をまず認定し、発明 X から発明 A に容易に想到できたことを示す必要があると考える。

審査基準には、「審査官は、請求項に係る発明の下位概念と引用発明とを対比し、両者の一致点及び相違点を認定することができる。」との記載がある<sup>(7)</sup>。この手法によれば、発明 A の下位概念として形態 x1 を認定し、形態 x1 と形態 x0 とを対比して論理付けをできることになる。これはまさに、上述した侵害テストの拡張解釈に他ならない。この手法は、新規性の判断に用いることはできても、進歩性の判断に用いるのは適切ではない場合があると考えられる。

もっとも、機械分野の発明では、形態はもともと何らかの目的を持って人工的に作り出されたものである場合が殆どであり、形態を理解できれば直ちにその発明の課題を理解できる場合も多いと思われる。課題が理解できれば、具体的な形態から自然な上位概念として発明を導き出せる可能性も高い。したがって、機械分野の発明では、侵害テストの拡張解釈が結果的には妥当となる場合も多いと思われる。

#### (2) 均等論の第4要件との関係

ボールスプライン事件判決<sup>(8)</sup>は、均等の第4要件として「対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたもの」ではないことを挙げ、その理由として「特許発明の特許出願時において公知であった技術及び当業者がこれから右出願時に容易に推考することができた技術については、そもそも何人も特許を受けることができなかつたはずのものであるから」と述べている。この二つを合わせると、特許出願時において公知であった技術から容易に推考できた形態（対象製品等）を権利範囲に包含する発明は、特許を受けることができない、と述べているようにも読める。これは前節の結論と合致しないので、若干の検討を加える。

上記の「公知であった技術」が、「形態」を指しているのか「発明」を指しているのかは明確ではない。第4要件の判断は、厳密には、①「公知であった技術」から公知発明を認定し、②公知発明からある仮想発明<sup>(9)</sup>

に容易に想到できたことを論証し、③対象製品等がその仮想発明に包含されていることを確認する、というステップで行われていると考える。

### 4. 除くクレームの進歩性

#### (1) 除くクレームとは

「除くクレーム」とは、請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、請求項に係る発明に包含される一部の事項のみをその請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう<sup>(10)</sup>。

出願当初から除くクレームの記載形式をとることもあるが、審査・審判等で指摘された引用発明との重複部分を除くために、除くクレームに補正・訂正することもある。「除く」とする対象が出願当初の明細書に記載されていない場合に、そのような補正・訂正が許されるのかという問題がある。この問題に関しては多くの論稿<sup>(11)</sup>が著されているので、本稿では触れない。本稿の興味の対象は、このような「除く」とする補正・訂正によって、新規性だけでなく進歩性をも肯定できる場合があるのか、あるとすればどのような論理で正当化されるのか、という点である。

#### (2) 除くクレームの新規性

これまで議論してきたとおり、発明 A が先願発明 B（発明 A の出願時に公開されているものとする。）によって新規性なしとされるのは、(a)発明 A が先願発明 B と同一の場合、(b)発明 A が先願発明 B を包含している場合、及び(c)先願発明 B に係る出願の明細書に、発明 A に属する形態 x が記載されている場合である（図5参照）。

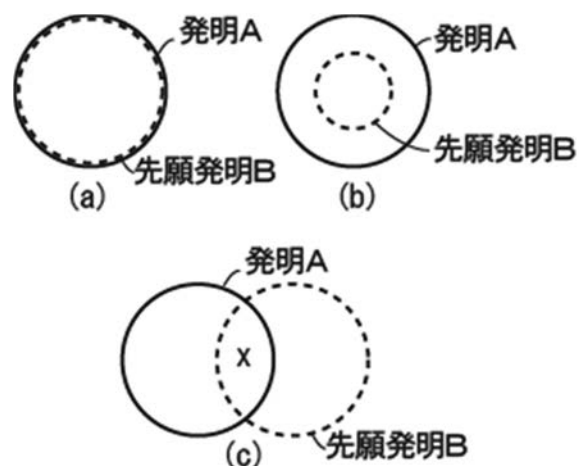


図5 新規性なしとされる場合

(a)の場合、発明 A を除くクレームとすることはできない。この場合であっても、二つの発明が解決しようとする課題が異なれば、技術的思想としては異なる」と評価する余地はある。しかし、発明 A から先願発明 B を除くと、保護すべき形態がなくなってしまう。

(b)の場合、「A, 但し B を除く」として新規性を確保できる。「A, 但し B を除く」は、集合 A と集合 B との差集合である。「A, 但し B を除く」と「B」とは、要素を全く共有しないから、別発明である。

(c)の場合、「A, 但し B を除く」としてもよいが、「A, 但し x を除く」としても新規性を確保できる。「A, 但し x を除く」は、集合 A から要素 x だけを除いた集合である。先に述べたように、発明 A と先願発明 B とが形態を一部共有すること（権利範囲が一部重複すること）自体は拒絶理由や無効理由にならない。発明 A は、公知の形態 x を包含するため侵害テストによって新規性なしとされるが、x を除くことによって公知の形態を包含しなくなる。

### (3) 実質同一の問題

進歩性について検討する前に、先願発明 B が発明 A の出願時には公開されていない場合、すなわち 29 条の 2 の場合について検討する。29 条の 2 では、請求項に係る発明と引用発明との間に相違点がない場合に加え、相違点がある場合であっても、両者が実質同一であれば同一と判断するとされている<sup>(12)</sup>。

「A, 但し x を除く」とした発明は、発明 A から形態 x という「点」だけを除いたものである。文言解釈上は、形態 x にどんなわずかな変更を加えたものでも「A, 但し x を除く」に属することになる。そうすると、「A, 但し x を除く」と形態 x とは、実質同一であるようにも思える<sup>(13)</sup>。

しかしこれは、先に検討した侵害テストの拡張解釈による判断であり、常に正しいとはいえない。すなわち、形態 x から別の形態（形態 x1 とする。）を導き出せたとしても、形態 x1 から発明 A を必ず導き出せるわけではない。形態 x1 の自然な上位概念として発明 A を導き出せなければ、「A, 但し x を除く」と形態 x とが実質同一であるとはいえない。

一方、形態 x や x1 の自然な上位概念として発明 A を導き出せれば、「A, 但し x を除く」と形態 x（正確には、形態 x に具現化された発明）とは実質同一である。すなわち、進歩性が問題とならない 29 条の 2 の

場合であっても、除くクレームとすれば常に拒絶理由や無効理由を解消できるわけではない。

### (4) 除くクレームの進歩性

審査基準には、「『除くクレーム』とすることにより特許を受けることができる発明は、引用発明と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有するが、たまたま引用発明と重なるような発明である。」との記載がある<sup>(14)</sup>。「引用発明と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有するが、たまたま引用発明と重なるような発明」とは何か。本稿は、課題が全く異なる発明を意味すると考える。

発明の外延を見ただけでは、一般的にはその発明がどのような課題を解決するものかは分からない。もっとも機械分野の発明では、形態から課題を理解できる場合も多いと思われる。一方、化学分野の発明では、形態から課題を全く予測できない場合がある。目的を持って人工的に作られた物質であっても、常に所期の効果を示すとは限らない。また、既知の物質に新たな特性が発見されることも多い。

化学分野の発明では、形態はそれ自体で価値を形成するものではなく、それによって解決される課題が認識されてはじめて、何らかの産業に利用できる場合がある。解決される課題が潜在的に存在するというだけでは、公衆に利用可能な状態とはいえない。形態と課題の両方が提示されてはじめて、技術情報として価値があるといえる<sup>(15)</sup>。

特許制度の目的の一つは、有益な技術情報の開示を促すことである。この観点では、公知の形態についても、公衆に利用可能になっていない課題を新たに提示する発明は、保護する価値があるといえる。しかし、特許制度は発明の外延に排他権を与えるものである。既に公衆に利用可能となっている形態に排他権を及ぼすことは適切ではない。そのため、新規性のない発明は、たとえ技術情報として価値があっても、特許を受けることができない。

「引用発明と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有するが、たまたま引用発明と重なるような発明」とは、このような技術情報として価値を有するが、新規性のない発明である。そして、図 5 における (b)や(c)の場合、除くクレームとすることで新規性を確保できることを確認した。

それでもなお、進歩性に関しては以下の問題がある

ようにも思える。

(i) 審査基準には、「審査官は、……、主引用発明から出発して請求項に係る発明とは別の思考過程による論理付けを試みることもできる。」との記載がある<sup>(16)</sup>。発明 A と先願発明 B とが技術的思想として顕著に異なっているとしても、形態 x から出発すれば何らかの思考過程によって常に「A、但し x を除く」に想到できるのではないか。

(ii) 「A、但し x を除く」とした発明の効果は、仮にそれが従来知られていない顕著なものであったとしても、潜在的には形態 x にも存在しており、「x を除く」としたことでもたらされたものではない。これは、単なる効果の発見であって、新規な構成を創作したと評価できないのではないか。

(i) は、前節の実質同一に関する議論と同様、侵害テストの拡張解釈による判断であり、常に正しいとはいえない。また、発明 A が解決しようとする課題（課題 P とする。）と先願発明 B が解決しようとする課題とが全く異なる場合に、課題 P を解決しようとする発明者が、先行技術として形態 x を発見できたかという問題（引用発明発見の困難性<sup>(17)</sup>）を考慮する必要がある。

(ii) は、発明 A と形態 x とが「同一」であるという誤解に基づくものである。先に検討したとおり、発明 A は侵害テストによって新規性なしとされているのであって、発明 A と形態 x とが「発明として同一」なのではない。「A、但し x を除く」という発明の貢献は、先行技術「A」から x を除いたことではなく、先行技術「x」から発明「A」を導き出したことである。したがって、先行技術「x」の存在を前提にしても、新規な構成を創作したと評価できる。

## 5. まとめ

発明を「形態の集合」と捉え、発明の同一性について検討した。新規性なしと評価される発明には、3つの類型があることを確認した。さらに、除くクレームの進歩性が肯定される論理について、筆者の仮説を述べた。「侵害テストの拡張解釈」については、本稿の結論が妥当なのか、筆者自身にも迷いがある。公知の形態から容易に想到できる形態を権利範囲に包含する発明は、進歩性なしとすべきなのかも知れない。しかしそのように解すると、除くクレームとして進歩性が肯定される場合は殆どないようにも思われる。今後、よ

り精緻な理論が提案されることを期待したい。

## 注

- (1) 吉藤幸朔、熊谷健一、「特許法概説（第12版）」、p.53-55、有斐閣
- (2) 内包と外延については、「解説 平成6年改正特許法の運用」、p.33、発明協会を参照。
- (3) 例えば数値限定発明の場合、数値限定を満たす具体例が引用文献に1点でも開示されていれば、その発明は新規性なしとされる。
- (4) ヘンリー幸田、「米国特許法逐条解説（第4版）」、p.83-84、発明協会
- (5) 岡田吉美、「新規性・進歩性、記載要件(上)」、特許研究 Vol.41、p.28 は、新規性には二面性があり、一つは、権利範囲として新規性のないものを包含しないかという判断であり、他方は、思想としての同一性の判断である、と論じている。これは、特許請求の範囲の二つの機能（権利範囲を特定する機能と、特許を受けようとする発明を特定する機能）に起因するとしている。
- (6) 平成27年改訂前の審査基準には、「引用発明が下位概念で表現されている場合は、発明を特定するための事項として『同族的若しくは同類的事項、又は、ある共通する性質』を用いた発明を引用発明が既に示していることになるから、上位概念で表現された発明を認定できる。」と記載されていた。同箇所は平成27年の改訂で、「先行技術を示す証拠が発明を特定するための事項として『同族的若しくは同類的事項又はある共通する性質』を用いた発明を示しているならば、審査官は、上位概念で表現された発明を引用発明として認定できる。」と改められた（特許・実用新案審査基準 第Ⅲ部第2章第3節3.2(2)、下線は筆者による。）。この改訂について特許庁は、「『特許・実用新案審査基準』改訂案に対する御意見の概要及びその回答」No.139において、「引用発明の認定において不当な上位概念化をしないことを明確化しています。」と説明している。
- (7) 特許・実用新案審査基準 第Ⅲ部第2章第3節4.2
- (8) 最三小判平10.2.24（平成6年(オ)第1083号）
- (9) 第4要件は、米国の判決における仮想クレームテストを採用することを明示したものとされている。
- (10) 特許・実用新案審査基準 第Ⅳ部第2章3.3.1(4)
- (11) 吉田広志、「クレームを『除くクレーム』とする訂正の可否が争われた知的財産高等裁判所大合議判決」、特許研究 No.47、p.61 / 相田義明、「『除くクレーム』の知的財産大合議部判決について」、特許懇 No.252、p.99 / 神谷恵理子、「我が国における除くクレームについての考察」、パテント Vol.63、No.7、p.56 / 高瀬彌平、「『除くクレーム』とする補正および構成要件を削除する補正に関する判決」、パテント Vol.63、No.12、p.68 / 南条雅裕、「訓練に立つ除くクレームとする補正の適法性要件」、知的財産法政策学研究、Vol.34、p.57
- (12) 特許・実用新案審査基準 第Ⅲ部第3章3.2
- (13) ソルダーレジスト事件（知財高判平20.5.30（平成18年(行

ケ)第 10563 号)) においても、原告(無効審判請求人)から「本件各発明は、本件各訂正により除外された組合せ以外の成分(A)～(D)及び同(A)～(E)からなる発明であり、……、本件各発明は依然として引用発明と実質同一であるというべきである」との主張がなされた。

(14)前掲注 10

(15)化学物質の発明において実施可能要件を満たすためには、一つ以上の技術的に意味のある特定の用途を記載する必要があるとされている(特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部第1章

第1節 3.1.1(3))。

(16)特許・実用新案審査基準 第Ⅲ部第2章第2節 3.1.1(2)

(17)高橋淳,「裁判例から見る進歩性判断」, p.26, 経済産業調査会は、発明の容易性の判断では、「課題の発見」,「主引例の発見(選択)」,「相違点の克服」の3つのステップすべてについて容易であることが論証されなければならない、と論じている。

(原稿受領 2016. 2. 12)

1. 知的財産権誌上研究発表会の発表論文に対する質問, 意見, 反対論文を募集します。いずれも 2016 年 6 月 6 日(月)までに, 日本弁理士会事務局広報・支援室宛てに E-mail にてお送りください。
2. 採用された質問, 論文は「質疑応答の部」として, 2016.8 月号に掲載します。論文の採否については, 会誌編集部に一任ください。

日本弁理士会事務局広報・支援室

TEL 03-3519-2361

E-mail patent-bosyuu@jpaa.or.jp