

## ● 寄稿3

# 特許法を巡る対話

## ～特許法と実務の中に相同性理論は存するか～

特許庁 審査第二部 自動制御 宮崎 賢司

### 抄録

本稿では、KさんとSさんとの対話を通じて、ときに深く、ときに横断的に特許法とその実務への理解を深めたいと思います。テーマは、特許法と審査審判実務の中に存在する（ように思われる）相同性理論についてです。特許要件の判断対象となる発明の開示と、引例の開示との相関関係について直接述べる論説等を様々な視点で参照することで、特許法とその実務への興味がいっそう増した、理解が深まった、庁内外問わず実務上の役に立ったと感じていただければ、望外の幸せです。

### はじめに

本稿では、今年審査官となったKさんと、Kさんの元指導官で審判官を経て弁理士・弁護士となられたSさんとの対話を通じて、会話形式を用いて、ときに深く、ときに横断的に特許制度の理解を更に深めたいと思います<sup>1)</sup>。今回のテーマは、特許法と審査審判実務の中に存在する（ように思われる）相同性<sup>2)</sup>です。本稿にいう相同性とは何でしょうか。事例がないとわかりにくいと思われるので、KさんとSさんが、識者の方々の論説、裁判例等を紹介しながら説明してくれます。

審査審判実務では、出願人・発明者（特許権者）、特許異議申立人、特許無効審判請求人、参加人、そして審査官、審判官、被告指定代理人等、様々な立場の方が携わります。特許異議申立制度が設立されて5年目に入り、活用されていく中、本稿で取り上げるような相同的思考を身に付けておく意義は、実務上どのような立場にあっても今後ますます高まると思われます。

本稿を機会に、特許法とその実務について、よりいっそう興味が増した、理解が深まった、庁内外問わず実務上の役に立ったと感じていただければ、望外の幸せです。

なお、下線、太字等での強調は、特にお断りすることがなければ、筆者によるものです。引用は、紙面の都合により部分抜粋にとどめますが、内容についてはあくまでも本文に当たってください。また、登場人物は架空の人物であり、本稿の内容は筆者の所属する組織の見解を表明するものではありません。

### 【目次】

- 第1話 ～Kさんが気になる相同性～
- 第2話 ～明確性と進歩性～
- 第3話 ～発明の成立性と29条の2～
- 第4話 ～転用範囲の広さと進歩性～
- 第5話 ～開示から読み取る程度と進歩性～
- 第6話 ～発明の成立性と進歩性～
- 第7話 ～実施の可能性と進歩性～

1) 本稿は、下記の玉稿に似た会話形式となっておりますが、その著者である戸次一夫さんのご快諾を得て、作風を参考にさせていただきました。まだ読んでいない方は、ぜひお読みください。「知的財産法を巡る対話」特技懇誌267号(2012)52頁(特技懇ホームページ)。

2) 本稿では、異種なるものの中にある相似性、類似性という意味でこの用語を用います。相同性も加味して実務上判断する考え方を「相同性理論」と呼ぶことにします。

- 第8話 ～開示の十分性と進歩性～
- 第9話 ～追試, 再現実験～
- 第10話 ～ひとまとまりの技術～
- 第11話 ～化学分野における引用発明の認定～
- 第12話 ～引用の適格性とは何か～
- 第13話 ～引用発明の認定と同一性～
- 第14話 ～記載要件と技術水準の関係～
- 第15話 ～補正と進歩性～
- 第16話 ～侵害訴訟～
- 第17話 ～求められる主張立証の程度～
- 最終話 (1) ～条文相互の関係(図1)～
- 最終話 (2) ～引例に求められる開示の程度～
- 最終話 (3) ～進歩性要件が担う役割～

## 第1話 ～Kさんが気になる同一性～

**S:** いよいよ審査官になりましたね。業務にはすっかり慣れましたか。

**K:** そうですね。でも、特殊な案件やレアケースとなるとまだ不慣れな面は隠せません。そういうときは先輩から助言をいただきながら業務を行っております。

**S:** 業務をする中で、興味・関心のあることは何かありますか？

**K:** 最近気になるのは、実務の中にある種の同一性のようなものがあるような気がしています。

**S:** え？ 同一性？ あ、アインシュタインの？

**K:** いいえ。それは相対性理論。そうでなくて、同一性。そのような用語で表現してよいのかもわかりませんが……。

**S:** 実務の中に同一性？ どういうことですか？

**K:** う～ん、何と説明したらいいのでしょうか。審査等の対象となっている本件発明<sup>3)</sup>に求められるいくつかの特許要件同士の相関関係というか、連動的な関係というか……。

**S:** ? ? ?

**K:** 具体例として、代わりに説明してくれている解説を見つけました。

No.1 Gianfranco Matteucci, 事務局 (訳)「最近のEPO 審決(131)」AIPPI58巻12号(2013)915頁。  
T734/12 TNF  $\alpha$  阻害剤/GENENTECH, INC.

キーワード：同一の先行技術からみた十分な開示の要件及び進歩性の扱い：EPC第83条

……更に審判部によると、クレームしたリツキシマブの投与計画を実行することによって関節リウマチ患者を良好に処置したことを開示している先行技術文献D10(ジェネンテック社のプレスリリース)を当業者は知徳していた。こうして審判部は、文献D10からして、これらの患者のうち少なくとも一部は本来的にTNF  $\alpha$  阻害剤が効かないことが統計的にみえ得ると当業者が考えるであろうという見解を示した。審判部はこれらの先行技術に基づく事実すべてを掛け合わせて考慮した結果、クレーム1及び2によるリツキシマブの投与計画によって患者グループを処置することが「あり得る」ものであり、主題がEPC第83条の要件を充足していることに納得した。しかしながら、審判部は、クレームが文献D10らみて進歩性を持たないという見解も示した。

コメント：本件審決は、十分な開示の要件を裏付けるための、共通一般知識に基づく証拠を認める場合におけるEPOの姿勢を確認する興味深いケースである。もっともこのようなケースにおいて特許権者は、まったく同一の先行技術を利用することによって発明が自明になってしまうという脱出不能のトラップに陥るおそれがあるので、先行技術に依拠してクレーム発明の十分な開示を裏付ける主張を行うときには十分に注意しなければならない。

**K:** 文献D10からみて進歩性があると主張すると、十分な開示をしていない(第83条の要件を満たしていない)ことになるし、十分な開示をしているのだと主張すると、文献D10からみて自明(進歩性がない)ということになる……。

**S:** “脱出不能のトラップ”ですか。すごいネーミング

3) 引用される先行技術や技術水準に対して区別するため、審査、審理等の対象となっている案件と、その発明、明細書、図面を、それぞれ「本件」、「本件発明」、「本件明細書」、「本件図面」と呼ぶことにします。

ですね。なんだか私も実務経験上心当たりがある気がしてきました。Inescapable Trapについてはのちほどまた補正の話題になったときに議論しましょう。

**K**：米国ではチザム氏が下記のようにご説明されています。

**No.2 ドナルド・S・チザム（竹中俊子訳）『アメリカ特許法とその手続』1511節（雄松堂出版,改訂第2版,2009）第77頁。**

1511 刊行物記載—実施可能要件

新規性を喪失させるためには、刊行物の記載が当業者に「実施可能な」程度に、即ち、発明を製造し使用する方法を教示するのに十分な説明を含んでいる必要がある<sup>4)</sup>。但し、十分に実施可能でない、つまり意図した効果を奏するように機能しない製品又は方法を開示する刊行物も、非自明性を判断するための「先行技術」の一部とすることができる<sup>5)</sup>。

発明者の特許明細書の開示内容が先行技術の刊行物の内容と同程度にしか詳細を説明していない場合、この刊行物が実施可能な程度に発明を説明していないとする発明者の主張は説得力を持たない<sup>6)</sup>。

**S**：なるほど。明細書の開示の程度と、刊行物の開示の程度との相同性ですね。

**K**：新規性要件と非自明性要件（わが国でいう進歩性要件）を明確に区別して解説されていますね。

**S**：確かに、両要件は全く趣旨が異なる要件ですから、引用する刊行物に要求される記載の程度は明確に区別しなければなりませんね。

**No.3 MPEP2144.09 化合物（同族体、類似体、異性体）間の構造的同等性 [R-08.2012]<sup>7)</sup>**

VII. 優れた又は予想外の結果の証拠によって反論できる一応の証明

……しかし、クレームの化合物は、特許権者によって主張されるクレームの化合物の特定の利点が明示的に先行技術において開示されていないにもかかわらず、先行技術の化合物によって、又は構造的に同等であることによって示唆されるために自明であるかもしれない。それは、非自明性を決定するそれぞれの特性における事実の違いにある。先行技術の化合物が実際に特定の利点を有している場合、その利点が先行技術において認識されていないとは言いながら出願人のその利点の認識それ自体はクレームの化合物を先行技術と区別するには十分ではない。Dillon, 919 F.2d 688, 16 USPQ2d 1897 (Fed. Cir. 1991)。

**S**：な～るほど。つまり、これらに共通して言えることは、ある主張をしようとする、他の先行技術（又は技術水準）との関係で、自らの発明の特許性や主張が危うくなるため、その主張がしづらくなることがあるということですね。二枚舌のようになり、説得力が低下することが起こり得る。

**K**：特許法の条文でいえば、本件発明が、先行技術（又は技術水準）からみて相対的に、新規性・進歩性を有することを主張する場合、その主張内容次第では、別の理由（別の根拠条文）で特許性がないことを自認することがあるかもしれません。

**S**：このような見解は、わが国においてもあるでしょ

4) 例えば、Paperless Accounting, Inc. v. Bay Area Rapid Transit Sys., 804 F.2d 659, 231 USPQ 649 (Fed. Cir. 1986) ; Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Corp., 748 F.2d 645, 223 USPQ 1168 (Fed. Cir. 1984) . Reading 事件において裁判所は、ある方法の効果を自慢した1頁の販売促進用パンフレットは実施可能とする程度に開示する記載には不十分であると判断した。

5) Symbol Technologies, Inc. v. Opticom, Inc., 935 F.2d 1569, 19 USPQ2d 1241 (Fed. Cir. 1991) (「第102条 (b) 項に基づき新規性がないとするためには、その先行技術引用例が発明を実施可能にする情報を含んでいなくてはならないが、発明を実施可能とする情報を含まない引用例を第103条に基づき自明性がないと判断するために使用することができる」) ; Backman Instruments, Inc. v. LKB Produkter AB, 892 F.2d 1547, 13 USPQ2d 1301 (Fed. Cir. 1989) (「クレームに係る装置又は方法が自明であることを示すためには、先行技術が該当分野の通常の知識を有する者がこの装置又は方法を製造及び使用可能にする情報を有していなくてはならない」が、「たとえ先行技術の引用例が動作不可能な装置を開示していても、それが教示する全ての内容についての先行技術となる」)。

6) In re Epstein, 32 F.3d 1559, 31 USPQ2d 1817 (Fed. Cir. 1994) ; Constant v. Advanced Micro-Devices, Inc., 848 F.2d 1560, 7 USPQ2d 1057 (Fed. Cir. 1988) (先行技術の刊行物が特定のコンピュータプログラムを開示していないので実施可能な情報を有していないという特許権者の主張は、特許権者の明細書もそのようなプログラムを開示していないから採用できない。「[先行技術の引用例の] 開示は少なくとも特許の開示と同じ程度の詳細さで技術を説明している。コンピュータプログラムの開示が新規性を喪失されるために必要だとしたら、特許の開示も特許法第112条の実施可能要件を充たしていないことになる」)。

7) 米国特許審査便覧 (MPEP) 第2100章 (第9版) (和訳は日本国特許庁ホームページ)。

うか。

**K**：あるようですよ。識者の見解，裁判例を，以下に挙げてみます。

**S**：興味深いですね。そのような視点で，論説や裁判例を参照することも，実務上有益です。ただし，新規性，同一性判断の場面，進歩性判断の場面は，明確に区別しながら理解していきましょう。

## 第2話 ～明確性と進歩性～

**K**：まずは、「発明の明確さ」と新規性・進歩性との関係からみていきましょう。No.4をご覧ください。本件発明の明確さは，先行技術の明確さとの相同性が問題となることがあります。

No.4 座談会形式による『審決取消訴訟の審理をめぐる問題点(4)』パテント38巻7号(1985)18頁<sup>8)</sup>。

舟本判事：恐らくここら辺は，出願人と審決庁との黙示のなれ合いみたいところがあるようで，適当に発明を完成したもの，これは表現は不完全だがこういうものだというのでやり過ぎてしまう。査定系を中心にして申し上げている訳ですが，いざ拒絶してみると出願した発明・考案がどうも明確でない。

で，先生がさっきおっしゃったように，そのために権利範囲というのが非常に抽象的に広がる可能をもったものとして扱われかねない。実施例の裏づけを余り重視しないという，第一審地方裁判所の侵害訴訟における判断のあり方の一つの要因にもなるのではないかと思うのです。そこら辺は審決取消訴訟の場ですと，引用例が憎らしいのは十分わかるのですが，攻撃する引用例の内容はよく解るのですが，本願の方の内容を少しもはっきり説明していないということがよくあります。審決はその処は前にも申し上げましたように，出願発明・考案の要旨認定を特許請求の範囲で認定してるために，どこがポイントなのかかわからない。突き詰めていけば特許庁としてはここら辺がポイントだと思って引用例を引いてる訳ですが，

その引用例から遡って本願を見ないとわからないような審決の書き方をしてるわけですね。

特許庁における審査の過程でも，その点は十分に，本当はポイントはここにあるのだ，従来技術から改良された本願の発明・考案のここそが自分たちが狙っていることだということが，当然明確になっているはずなのに，それが少なくとも形の上でははっきりしないままにさりと通りぬけられている。特36条4項，5項の問題が，ややもするとないがしろに流されて，お互いに特許請求の範囲ということは何となく過ぎてきて，訴訟になってくると，いや，この引用例はけしからんと。それだからといって出願の方の発明・考案のどこにポイントがあるのだというのは審決には書いてない。当事者の主張にも出てこないのですね，まずポイントはどこなのだということを説明してくれない限り先へは入れない，引用例の問題はその先なのだということで，その引用例は全く同一の場合があるかもしれませんが，通常はその一部が新規性，進歩性否定の根拠にはなっても他に関係ない違っている部分がありますし，違っている部分は同一または同類型としてあげている部分を否定する意義を持たないものでない限り必要ないわけですね。違ってるのは違ってる。ただ転用困難な問題になったりする場合は別としまして，同じところあるいは近いところが問題なんで，引用例の違っている部分について論じてみても仕方がない。ところが一般にほとんど3分の2くらいは，まず引用例が本願と違うところだけを主張されてくる。で，本願はそのまま特許請求の範囲で来ているために，しかもそれが厳密に開示されたものをつきつめて把握して表現されているという形で示されていないことが多いために，漠然としていつまでたっても双方がかみあわず争点が定まらないということが少なくない。……その段階がはっきりしてなくて，どちらともつかずに，そのまま訴訟まで持ち込まれるという例が多いのではないか。そこら辺りの整理の仕方それから審査の仕方のもう少し厳しさが出てくれば，審決取消訴訟における場での争点がより明確になり，裁判所

8) [出席者(敬称略)] 東京高裁判事 舟本信光，特許庁審判長 三原恒男，弁護士 松本重敏。以降も引用しますが，出席者は同じ。

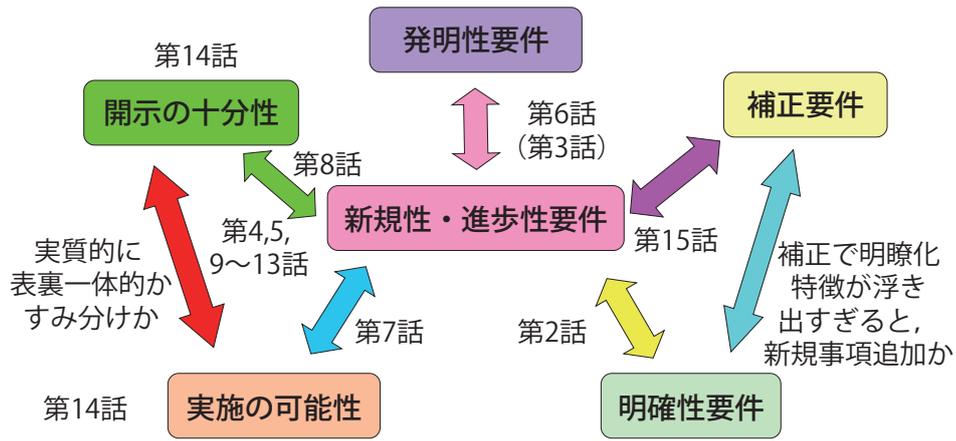


図1 条文同士の関係に、相同性理論は存するか

の判断もし易くなるのではないかなという気はするのです。

**K**：確かに、引用例との相違点はよくわかるのですが、進歩性ありなしの判断以前に、そもそもこの発明はどこがポイントなのか？と思うことがあります。  
**S**：もちろん明細書に課題又は効果等の開示があることが多いのですが、そのうちのどれなのかという場合、記載が一般的すぎる場合、引用例の開示からみてそれが進歩性を肯定する決め手とはいいいかねる場合等があり得るでしょうね。

**No.5 座談会形式による『審決取消訴訟の審理をめぐる問題点(5)』**パテント38巻8号(1985)21頁。

舟本判事 確かに、本願の方の主張の仕方が明確になってくればくるほど、引用例を、つまりは引用例に対する攻撃の仕方がしやすくなるのかもしれないね。本願の課題が際立って新しく、明確であればあるほど、それが可能な筈です。本当に攻撃できる可能性があればですが。……本願の課題というものの明確な把握と提示、開示があつて、初めて引用例も攻撃できるのではないかという気がしますね。

**S**：なるほど。本件発明(クレーム)のポイントがどこにあるのかや、本件発明の課題が具体的にどういふものなのか等が明瞭になっているからこそ、他の先行技術との差異をはっきりと主張できて、進歩性があるとの主張に説得力が増すのでしょうね。

**K**：そういえば、Sさんにご指導いただいていた審査

官補時代に、進歩性要件と明確性要件の拒絶理由を併せて通知したことがありましたね。

**S**：ああ、そうだったね。よく覚えていたね。クレームの記載が明確だとすると、広い意味で解釈されて新規性又は進歩性がないかもしれない。何らかの新規性又は進歩性があるとすると、その記載は不明確となる場合が起こり得る。

**K**：相同性理論ですね。ということは、第49条1項(拒絶理由)、第113条1項(無効理由)、第123条1項(特許異議の申立て理由)に列挙された条文は、図1のように、相互に関係があるのでしょうか。

**S**：条文自体が規定上相互に関係していることはいませんが、実務上は、ある事案が複数の拒絶理由の根拠条文に結果的に関係しており、ある条文に当てはまらない(当てはまる)と主張すると、結果的に別の条文に当てはまる(当てはまらない)ことが起こり得るのでしょうね(図1)。

**K**：次は、特許法29条の2、29条1項柱書、36条関連から探してみます。

### 第3話 ～発明の成立性と29条の2～

**K**：次は、特許法29条の2における、先願発明と本件発明の完成の程度です。

**No.6 座談会形式による『審決取消訴訟の審理をめぐる問題点(5)』**パテント38巻8号(1985)11頁。

松本弁護士……そうすると、ただその出願人が希望的な「こういうふうにも使えるんじゃないか」「これもいいよ」と、ただ書いたことだけの記載なのに、それがもう完成された発明という形でそ

の記載が後から実質的に実施可能性を確かめて、そして発明と構成して出願された後願が、ただ希望的に確認されていない、実質的に言うと発明未完成なものに過ぎない先願明細書によって、「記載に共通性がある」というようなところでこれが拒絶されるという危惧感を、出願をされてる先生方、大分お持ちじゃないか。……そのほかにやはり特29条の2で拒絶する場合には、いわゆる何と言うか「1行記載」と言っておられるようですが、その部分的な記載ですぐ拒絶するということをされる前に、これは本当に完成された発明として開示されてる記載なのかどうかということを、やはりその出願の先願に係る発明について解釈といたしますか判断を持たれて、そして拒絶の運用をお願いしたいということを考えて、問題として指摘されてるんじゃないかと思うんです。

#### No.7 東京高判平13・4・25（平10（行ケ）401） 〔タピオカ澱粉事件〕

用途発明に係る特許出願については、出願前に、その物質自体は公知であっても、当該新たな用途への使用に適することが見いだされていなければ、発明の新規性は否定されないというべきである。したがって、用途発明の新規性を判断する上で、これと対比して同一であるかどうかを判断する対象となる発明も用途発明でなければならない。同様に、用途発明に係る特許出願につき、当該特許出願の日前の他の特許出願であって当該特許出願後に出願公開等がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明と同一であるとして、特許法29条の2第1項により、特許を受けることができないとされるためには、上記「当該特許出願の日前の他の特許出願に係る発明」も用途発明でなければならない。

また、用途発明に係る特許出願に限らず、一般に、特許出願に係る発明が特許法29条の2第1項により、特許を受けることができないとされるためには、上記「当該特許出願の日前の他の特許出願に係る発明」は、発明として完成しているこ

とを必要とするものというべきである。そして、発明が完成したというためには、その技術手段が当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙げるができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていることを要し、かつ、これをもって足りるものと解すべきである（最高裁昭和61年10月3日判決・民集40巻6号1068頁）。

**K:** このような考え方は米国とは異なるのかもしれませんが<sup>9)</sup>、判示されるように、本件発明と先願発明又は引用発明における相同性理論がいえると思われま。ただ、両発明において、出願時の技術常識の参酌は許容されるでしょうね。

**S:** そうですね。ここで注意すべきは進歩性要件の存在でしょうね。もし、引例の開示の不足、不備等を一律に「引例不適格」と称して引用が禁じられると拡大解釈してしまうと、進歩性要件の存在を半ば否定するかのようになりますから、そこは注意しましょう。この論点については引用発明の認定の話題になったときに再度議論しましょう。

#### 第4話 ～転用範囲の広さと進歩性～

**K:** 明細書の最後のほうに、このような記載がよく見られます。

本件明細書及び図面の説明は、限定的なものとして理解すべきではなく、あらゆる意味で例証的および例示的なものであり、これらの組合せ、自明な修正等、様々なバリエーションが本件明細書から当業者によって導かれることを理解されたい。

**S:** ああ、よく見かけるね。

**K:** これに関連して、

No.8 座談会形式による『審決取消訴訟の審理をめぐる問題点(5)』パテント38巻8号(1985)21頁。

松本弁護士 発明の方の場合は、発明の課題というのは、結局、作用効果、発明の効果とも絡ん

9) Dr.Marvin A.Motsenbocker,事務局(訳)「最近のCAFC判決(67)」AIPPI52巻1号(2007)37頁,同「最近のCAFC判決(50)」AIPPI50巻8号(2005)506頁,山口洋一郎「米国における知的財産関連の重要判例」特許懇誌259号(2010)31頁。

で、「効果は非常に大きいよ」と言っておいて、いろんなところに適用できるとしておきながら、今度は引用例の方と分野が違うと言ってそれを制限すると。そこらに矛盾が出てくるというようなことでは困るわけですけども……。

……その点で引用例との対比、つまり課題、構成、作用効果と、これが全部一体として引用例と比較されなければいけないという問題でしょうね。

**S:** う〜む。確かに、本件明細書の開示内容が、先行技術の開示内容と同程度かそれ以下であったり、先行技術に開示のない重要な知見や根拠が本件明細書にさほど書いてあるわけではないのに、本件発明はクレームが広く、この分野（又は用途）にも、あの分野にも適用（転用）できると主張しつつ、一方で、先行技術はその分野（又は用途）には適用（転用）できないと主張されると困る気がします。

**K:** そのことに関して、興味深いご意見がありました。

**No.9 特許性検討会報告書2009 第5事例<sup>10)</sup>〔工芸素材類を害虫より保護するための害虫防除剤事件〕検討結果（主な意見等）。**

⑥また、予測性がないということであれば、異なる昆虫で殺虫効果を確認すれば、その度にその昆虫を対象とした発明に進歩性が認められるということになるが、それは妥当か。

**S:** な〜るほど。一般論として、先行技術の転用（適用）の困難性や、先行技術や技術水準からの効果の予測可能性の低さを強調しすぎると（引例不適格と言い過ぎると）、選択肢を変えて出願するたびに、1件1件特許が得られるのかという話にもなります。この手の話題はときどき出てきませんか？

**K:** はい。進歩性判断でときおり話題になります。一定以上の実務経験がある人なら、誰でも一度は考えたことがあるのでは。これも相同性理論の1つだと思えます。

**S:** 効果の予測可能性が低く、種類を変えれば効果があるとは限らないから、先行技術から他への転用は困難だ、引例の開示が少なく不適格だとあまり主張しすぎると、では本件明細書には（本件クレームの広さ

に比して）どれだけの実験例、実験例が開示されているのだろうか？ということが問題となり得ます。

**K:** 例えば公知文献には電極を長方形としたものしか開示されていない。正方形や台形とする開示も示唆もないから進歩性があると言うと、電極の形を逐一変化させて出願するたびに特許になるのだろうか……という例は挙げられそうです。

**S:** もちろん、常にこのような話題が導入できるとは限らず、対象となる技術の特性や、先行技術の開示の程度、本件発明が奏する有利な効果等に依存します。また、特別な技術的意義を見出したといえる場合は特許になる可能性が出てきます。しかし、一般的には、進歩性のハードルを下げていくと、どのような技術分野のどのような場面でも、上記ご意見⑥で指摘されるような状況が潜んでいます。

**K:** 先行技術と本件発明の両面において、開示される課題や用途の想定している技術範囲又は効果の予測性に基づく技術の適用（転用）範囲の問題全般にいえることなのでしょうね。

## 第5話 ～開示から読み取る程度と進歩性～

**S:** では、明細書の開示から読み取ることができる技術内容の程度と、進歩性との関係については、どうでしょうか。

**K:** 下記No.10には、示唆に富むご意見があります。

**No.10 審判実務者研究会報告書2011 第7事例 162頁〔高選択的ノルエピネフリン再取込みインヒビターおよびその使用方法事件〕検討結果（主な意見等）。**

（4）検討事項4（引用例に記載された発明の認定について）

⑥逆に、明細書に十分記載されているわけではない効果についてデータが後出し出来るとすれば、その効果を生じる事象につき周知であるということになり、進歩性のレベルが低いと判断される方向に繋がる。

（6）検討事項6（効果の主張について）

①メカニズムから効果が一対一で予測出来るなら

10) [https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/sinposei\\_kentoukai.html](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/sinposei_kentoukai.html)

データを出す必要はないし、予測できないならデータの後出しは許すべきではない。結局、後から効果を追加することは出来ないのではないか。技術常識を参酌して効果が認定できるなら効果データを提出する必要もない。

③もしも、作用メカニズムの特許が他社で成立すると、そのメカニズムからカスケードの下流の疾患群までに対しても全てその権利が及ぶので困る。

S：一般に、明細書に効果又はその裏付けデータの開示がない（開示があってもクレームが広すぎる）場合、仮に明細書から読み取れる内容だとして後出しの主張立証が参酌されるとしても、高々開示するまでもないような程度のものと評価され、進歩性判断においては重要なものとは評価されない可能性が出てくるかもしれません<sup>11)</sup>。もちろん事案によりますが、あくまで傾向として。そのような傾向は我が国だけにいえることではありません<sup>12)</sup>。

No.11 宮崎賢司「有利な効果の参酌について」竹田稔先生傘寿記念「知財立国の発展へ」（発明推進協会,2013）第725,726頁。

……問題の本質とは、「明細書に記載のない効果やその裏付けの参酌が柔軟になるのであれば、先行技術（技術水準）からも参酌が柔軟に認められやすい傾向となるが、どのような統一的運用が妥当か」という第1の問題と、「出願後に主張される効果の参酌を認めるかどうかの判断は、明細書に定性的な効果が裏付けと共に記載されている後願（特許権）が、当該効果又はその裏付けについて開示がなく、出願後に主張がなされる先願により排除されるのか否かの判断と同じであり、どのような運用が妥当か」という第2の問題に深く関係することに注目すべきである。

S：ここでいう第1の問題、第2の問題は、相同性理論の一類型ともいえるでしょうね。裁判例ではどのようなものがありますか。

K：探してみます。

No.12 知財高判平 19.1.30（平 18（行ケ）10222）  
〔交通機関積載物重量自己表示機事件〕

この周知技術の内容は、本願補正明細書に記載され、上記推論の基礎となるべき事実と同一であり、そうすると、上記周知技術から、当業者が予測することができる作用効果は、同一の事実を基礎とする以上、本願補正明細書の記載に基づき、本願補正発明1の効果として推論することができる作用効果と同内容となるはずである。すなわち、仮に、本願補正発明1の作用効果として原告が主張する上記効果が、本願補正明細書から推論できるのであれば、それは、上記周知技術から予測できる効果でもあるということになる。

したがって、原告が主張する上記本願補正発明1の作用効果は、明細書の記載に基づかないものであるか、又は、当業者が容易に予測し得るものであるかのいずれかであり、そのいずれであるにせよ、失当である点では異ならない。

No.13 東京高判平 13・12・11（平 12（行ケ）152号）〔布地接着方法及び布団事件〕

原告が本件発明1、2の作用効果として主張する、①取付布端部に接着テープを用いることができ、接着剤又は接着フィルムでコーティングするという作業過程を省略することができること、②圧着する際の折り畳まれた部分の厚みにむらが生じにくく、均一な接着が可能になること、については、本件特許明細書には何ら記載がない。記載されていない理由が、これらの作用効果が自明の作用効果であることによるのであれば、そのような作用効果が特許権の根拠になり得ないことは、論ずるまでもないところである。また、自明の作用効果ではないとしても、自明でないにもかかわらず開示しないでにおいて、これを特許性の根拠とすることは、許されないことという以外にない。いずれにせよ、このような明細書に開示されていない作用効果を、本件発明1、2の進歩性の根拠とすることはできない。

11) 宮崎賢司＝神野将志「発明の公開を代償に一定期間独占的権利を得るときの「公開」とは何か」判例秘書ジャーナル（2018.11）10-12頁。  
12) 前掲注 [11] 脚注 49,50, 宮崎＝神野・後掲注 [73]（3連載と特技懇誌 285号）。

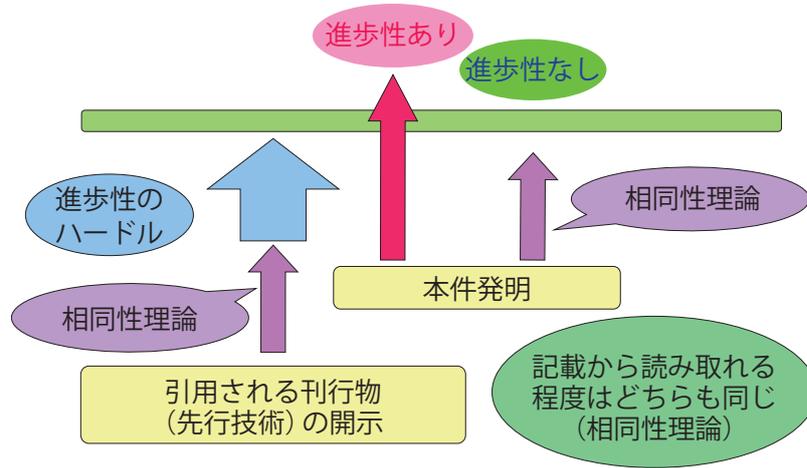


図2 本件明細書と、引例、それぞれに求められる開示の程度

**No.14 知財高判平成19・2・26（平18（行ケ）10079号）〔インビトロにおける組織の生存能力及び増殖能力を測定する，自生状態法及びシステム事件〕**

原告は，仮に本願明細書にインビトロにおける細胞生存能力及び増殖能力の測定結果を合わせて評価した結果が記載されていないとしても，両者を合わせて評価することによりインビボでの腫瘍阻止能力を正しく予測できる見込みが高まることは，自明なことであり，甲13，14にこれを裏付ける記載がある旨主張する。しかし，「単一の評価指標により予測するより，複数の評価指標により予測する方が予測精度が高まる」との一般論から理解できる程度の効果が，本願発明1の効果が顕著であることの根拠にならないことは明らかである。

しての作用効果は，甲2から予測し得る範囲内のものといわざるを得ないことになるから，いずれにしても，原告の上記主張は失当である。

**No.16 知財高判平成22・10・12（平21（行ケ）10362号）〔電磁波遮蔽積層体およびこれを用いたディスプレイ装置事件〕**

そして，前記（2）の内容によれば，上記第1の高屈折率層または第2の高屈折率層の屈折率に関しては，引用発明も条件を満たしており，また，酸化亜鉛を主成分とする材料からなる酸化物層の上に銀を積層する構成に関しても，引用発明は本願補正発明6と同じ構成を有することが認められるから，これらの構成に基づく作用・効果（すなわち，高い可視光透過率，銀の耐湿性等）は引用発明も奏するものであり，これらの点は，本願補正発明6が引用発明と比較して顕著な効果を有する要因にはなり得ないというべきである。

**No.15 知財高判平成20・8・28（平19（行ケ）10416号）〔防火シャッター事件〕**

仮に，本件訂正発明1や本件明細書に記載がないにもかかわらず，出願時における技術常識から当業者が推論できるものであったとするならば，甲2発明においてシャッター止め（8）以外の停止手段を採用することも当時の技術常識であったといえることになり，その場合，同シャッター止め（8）もまた他の停止手段が何らかの理由で作動しなかった際の安全装置として機能するものといえることになり，結局，原告が主張する安全装置と

**S**：冒頭で登場した脱出不能のトラップに似た状況になってしまった事例ですね。発明の効果に限りませんが，当業者にとって，明細書から読み取れる技術的情報と，先行技術から読み取れる技術的情報は，両者の開示がほぼ同程度であれば同水準とすべきという，一種の相同性理論ですね<sup>13)</sup>。

**K**：私たちが今取り上げている様々な場面での相同性理論を，図1とは異なる視点で図示してみると，図2のようになりますね。

13) (参考) 島並良「刊行物における発明の開示の程度 (13)」中山信弘外2名編『特許判例百選 (第三版)』(有斐閣,2004) 28頁(『当業者の実施可能性』),加藤志麻子「化学分野の発明における進歩性の考え方」『特許』61巻10号(2008) 89頁。

S：そうですね。新規性・同一性判断であれば、一般論としては、図2にいう左右対称なバランスのとれた「相同性理論」のみで対比判断できるかもしれません<sup>14)</sup>。左右どちら側にしても同じ当業者の視点で開示内容を理解し、対比するわけですから。進歩性判断を加えるとどうなるか。化学系ならば左右対称となるのではないかという意見も耳にしますが、法の趣旨が異なる進歩性要件がある以上、化学系の技術であれば図2が左右対称になるとそう単純にはいきません<sup>15)</sup>。本件発明に新規性があるか否かの判断と、引例の開示内容から特許法29条1項各号に掲げる発明として認定し引用できるかどうか、そして進歩性があるか否かの判断を混同してはなりません。

K：そうですね。化学物質関連の発明等の場合は、確かに、効果の予測困難性（その裏返しとしての予測外の課題の解決）を考慮して進歩性を認める場面が比較的多くなり、図2でいう進歩性のハードルが結果的に低くなる場合が増えるとは思いますが、そのハードルが消えてなくなるわけではなく、あくまでも個別の事案に応じた総合判断でしょうね。

S：引例の適格性という言葉がありますが、引例不適格という名の下にこれを拡大解釈して、新規性があり、そのまま進歩性もあると安易に考えてはいけません<sup>16)</sup>。

K：実務上は確かに、新規性があり、引例不適格としてそのまま（半ば同時に）進歩性もあるとしたようにみえる事案はあります。まるで「一挙兩得」みたいですが、あくまでも場面に応じた判断の結果でしょうね。

S：そのようになる場面とは、引例の開示に不足、不備等があり、新規性が認められ（本件発明が認定できず）、なおかつ、その不足等による相違点のある引用発明から（副引例、周知例、技術の特性等を

考慮して）容易性を検討しようにも、その入口においてそれ以上当業者が（本件発明の方向に）創作することがまったく想定できず、図2の進歩性のハードルの矢印の根元付近でその引例が脱落する場面（また、その他の観点で引用発明を改めて認定したとしても容易性が示せない場合）ですね。引例の開示に阻害要因がある場合がその主な例でしょう<sup>17)</sup>。しかし、本来は阻害要因があるならば阻害要因があると述べれば済むことなので、引例不適格という言葉を送り歩きさせて拡大解釈してはいけません。

K：ここで、総合判断という言葉がでてきましたが、注意すべきなのは以下の点でしょうね。

**No.17 特許性検討会報告書2009 第5事例〔工藝素材類を害虫より保護するための害虫防除剤事件〕検討結果（主な意見等）。**

⑦進歩性判断には、具体的な動機付けの強さも問題となるのではないか。動機付けが強ければ、進歩性が認められるだけのより顕著な効果が必要とされ、動機付けが弱いのであれば、それほど顕著な効果が必要とされないのではないか。

S：本件発明と先行技術それぞれにおける相同性という視点だけでなく、本件発明と先行技術とがどの程度近いのか、先行技術に本件発明に関する事項がどの程度まで開示されているかは、実務上重要なファクターになるように思えます<sup>18)</sup>。相同性について欧米ではどうですか？

K：欧米でも同じような判例や見解がありますよ。

**No.18 欧州特許庁審判部編, 欧州特許審決研究会（翻訳）「欧州特許庁審決の動向」（発明協会, 2009）118頁。第1章・特許性C. 新規性**

14) (参考) 後掲注 [25]。後掲注 [24]。田村・後掲注 [40] 8-13頁。

15) 第12話で議論します。図2が左右対称ではない点について、(参考) 後掲注 [25] , 大谷寛「進歩性の要件の再解釈」『特許』68巻11号(2015) 106頁。この点は特に最終話(2)に関係します。

16) 後掲注 [25] , 岡田・後掲注 [30] 50頁, (関連裁判例) 後掲注 [24]。引例の開示に阻害要因がある、効果の予測困難性を参照できる場合等、事案に応じて総合判断により進歩性を肯定しているのであって、引例不適格を拡大解釈し、引例が開示不十分であれば新規性は肯定かつ引例とならないから、進歩性もあると半ば自動的に考えることは妥当ではありません。そうでないと、進歩性要件の趣旨を逸脱し、その存在意義を否定するようになります。

17) 宮崎賢司「寄稿3 間接事実説なのか、独立要件説なのか、それとも？—進歩性判断における二次的考慮事項の位置づけ—」『特許』289号(2018) 166,167頁(上流側阻害要因, 下流側阻害要因のうち、この場合は上流側阻害要因)。

18) 進歩性の判断は総合的判断ですので、進歩性に求められる効果の程度(その意外性、予測困難性等)は、構成の容易想到性の程度と相互に関係することが多いと思われます。このような関係は特許庁審判部編「審判実務者研究会報告書」平成18年度(第3事例)、平成21年度(第5,6事例)、平成23年度(第5,7事例)等でも繰り返し指摘されています。

## 5.1.4. 技術水準に対するさらなる技術情報

T1031/00において、クレーム1は、(-) amlodipine (アムロジピン) の最初の医療上の使用、すなわち、高血圧症の治療に向けられていた。しかしながら、先行技術は、すでに、試験管内でカルシウムイオンがラットの大動脈組織に流入するのを抑制するという (-) amlodipine の能力を、高血圧症の治療における有用性を示すものとして開示していた。その先行技術はまた、アムロジピンが、その後、高血圧症のためのフェーズⅢの臨床試験を受けることも開示していた。

審判合議体は、特許出願の明細書には多くの実施例が記載されているにもかかわらず、高血圧症を扱っているのはただ一つのみであり、試験管内での実験しか行っていないことを見出した。このように、明細書は、アムロジピン異性体の人間又は動物に対する実際の高血圧症効果について、先行技術が開示した以上の証拠やデータを提供するものではなかった。審判合議体は、元々の特許出願に、先行技術文献(3)の開示と比較して、人間又は動物の高血圧症の実際の治療に関する付加的な情報を提供する何らのデータもないという状況においては、この特許出願の主題事項は、先行技術文献における開示によって先取りされている、すなわち、文献(3)は問題となっている特許出願と同じ医療上の使用を開示していると結論せざるを得ない、と判断した。

**No.19 宮崎賢司, 神野将志「非自明性要件における非開示の利点の主張に関する米国判例法について」特許懇誌 285号(2017) 63頁<sup>19)</sup>。**

(9) (最高裁) Lincoln Engineering Co. v. Stewart-Warner Corp. 37 USPQ 1, 303 U.S. 545 (1938) 裁判所は、「この主張は後知恵である。ニップルのそのような機能について、特許明細書にはヒントも記載されていない。もしこの機能がそれほどまでに装置の機能として重大な要素であるというのなら、全く言及がなされていないことは奇妙である (最高裁 Union Edge-Setter (1891), 最高裁 Ball & Sockett (1893), Kursheedt (1900) 等を引

用)。また、先行技術においても似た機能を果たすことを含んでいるので、そのような主張は不健全である。」と述べて特許無効の結論を下し、下級審の判断を覆した。

(13) In re Robertson 53 USPQ 382 ; 127 F.2d 304 (CCPA 1942)

審判部による「この主張の主な難点は、そのような機能に関して出願人の当初明細書が informative であれば、それと同じように引例も informative であるということだ。もしその機能が出願人のデバイスに内在しているなら、その利点は先行技術の中にも内在している。」とした判断が、CCPA でも支持された。

(18) In re Rossi 112 USPQ 479; 241 F.2d 726 (CCPA 1957)

しかし、裁判所はその利点は出願時の明細書で述べられておらず、そのような開示されていない利点からは特許が許可される根拠が通常形成され得ないとし (Abbott (1939), In re Pollock (1949), In re Dalzell et al. (1948) を引用)、さらに、先行技術においても内在的 (inherently) にそのようなガス漏出を許容する構造になっている (構造上クレームと異なる点がない)と判断し、審判部の判断を支持した。

**No.20 宮崎賢司, 神野将志「米国における発明の非開示の利点に関する主張とその参酌について (中)」L & T (Law & Technology) 76号6月発刊 (2017) 51頁。**

(5) (最高裁) Graham v. John Deere, 383 U.S.1, 148 USPQ 459 (1966)

ここで最高裁は、出訴後に初めて新たな主張が提起された判例として最高裁 Lincoln Engineering (1938) を想起させると指摘しつつ、そのような主張は「後知恵」であると指摘した。そのような機能は特許明細書においてほのめかしすらなされていない。もしこのことがこの装置の機能を果たすための構成要素として極めて重大ならば、それが全く記載されないことは奇妙であるとした。さ

19) <http://www.tokugikon.jp/gikonshi/285/285kiko3.pdf>

らに、専門家によればこのflexは実際には本特許において重要な特徴ではないと明確に証言し、裁判所はこれを受け入れて798特許の非自明性を認めなかった。

[考察] チザム氏は、「リンカーン最高裁以後、多くの下級審が非開示であった発明の利点を後知恵的に主張する行為を非難した。そして本件でこのような話題が再燃した。」と評しつつ、対極する2つのライン間の調和をを図る議論を重ねているので、以下に紹介する。……

No.21 宮崎賢司,神野将志「米国における発明の非開示の利点に関する主張とその参酌について(下)」L & T (Law & Technology) 77号9月発刊(2017) 53,54頁。

(ウ) ダイク判事反対意見の概要

……多数意見は112特許の化合物に対して同じように考えないで、vWF結合を生じさせるためのノバルティスの化合物におけるA3領域を信用することは一貫していないように見える。多数意見は112特許のいくつかの変形がA3領域の保持から離れる教示をしていると指摘するが、ノバルティス特許のある所定の変形もまた、vWF結合が達成されず、A3領域を完全にしておくことから離れた教示をしているという事実を無視する。

……ある特許への挑戦者が、発明者が望んだことを達成するために、既存の先行技術を組み合わせる既知の動機づけに頼らなければならないように、特許権者も、後にはなくて、特許が出願された時点で、実際に予期しない結果を熟考したことを証明しなければならない。もしvWF結合におけるA3領域の有意が発見される前に、ジェネティクスが初期の段階で熟考していれば620特許がおそらく自明に思えることは重大である。

S: な～るほど。欧米でもよく似た考え方がありますね。

K: 本件明細書又は引例に記載がないものの、図面から技術情報を引き出す場合でも、図2のように、同様の相溶性理論がいえそうです。

S: そうでしょうね。先行技術の開示内容が、本件明細書及び図面の開示の程度に近いか同等以上であ

れば、本件図面から読み取れることは、先行技術に開示の図面からも読み取れるとされる可能性があります(図2)。

## 第6話 ～発明の成立性と進歩性～

K: 次に、発明の成立性(発明の完成、29条1項柱書)と進歩性の関係についてです。

S: 本件発明が完成されたものか、先行技術が完成されたものかという意味で、両者の相溶性が問題になるということですね。

No.22 横尾和也「進歩性判断のための引用文献としての適格性」知財管理62巻8号(2012) 1175頁。

「原告の立場になって考えると、仮にそのように主張することで引用例の適格性を否定できる可能性があったにせよ、本件引用発明は自分のものであり、自分が発明だと考える技術的思想を「未完成のもの」であるとか、「事実と異なるもの」であると根拠を挙げつつ詳細に主張することには抵抗があったと思われる。また、審査官が本件本願発明を本件引用発明との比較で進歩性がないと判断をしていることから、本件本願発明が本件引用発明と似たり寄ったりのものであったことは容易に想像がつき、そうだとすれば、本件引用発明が発明ではないとすると、本件本願発明まで発明ではないと判断されてしまうこともありえ、原告の主張はまさに諸刃の剣であった。

その結果、原告の主張、立証が不十分となり、裁判所も上記のような、本件引用発明が発明といえるかどうか深く立ち入らない判断を示すにとどめたのではないかと思われる。」

K: なるほど。両主張に矛盾が生じないようにしなければなりませんね。

S: 先行技術が、発明とはいいいかぬ単なるビジネス方法だったり、化学分野における効果や用途等の単なる数行記載や、発明の構成(選択肢)、効果又は用途の単なる羅列(いずれも裏付けがないか不十分)等の場合がありますが、実務上は本件発明もその先行技術とさほど大きな違いはないか、似たり寄ったり、どっこいどっこいという場面があり得ます。

K：以下の裁判例も、先行特許が自らのものである場合です（新規性・進歩性）。

No.23 東京高判昭56・11・5（昭54（行ケ）107号）〔新規ペニシリン及びその塩の製造法事件〕特許と企業157（1982）23頁，審決取消訴訟判決集昭和56年187頁。

（なお、「特許の権利範囲とは、幾つかの具体例に基いていわば任意に線を引き，自己の領界を設定したにひとしい。その中にどのようなものが潜められているか，線引きの時にはわからない」と原告は述べており，また，引用例の明細書中のD型L型を含むという記載は単なる「意図の表明」で発明発見とはいえないスペキュレーションであるとの趣旨を述べている。そうであれば，引用例は特許請求範囲にかかる発明が，まだ，完成していないのに，単にスペキュレーションで権利を求めたということの意味するであろう。引用例が原告自身の特許であることを考えると，こうした原告の発言は，原告会社自身の特許出願の姿勢について疑問を生じさせるものである。）。

K：興味深い裁判例ですね。本件（後願）発明の選択発明の成立を主張するために，引用例である自らの先行特許の権利範囲には（山岳地帯にたとえて）いわば未開の地があることを自認したかのような原告の主張に対する高裁の判示（なお書き）ですね。

S：引用される先行特許の明細書の開示の程度と，本件明細書の開示の程度との相同性ですね。選択発明が成立する場合には，通常本件クレームに，予測困難な効果等，何かしらの技術的意義があるのでしょうか，その技術の特性や，その効果を裏付けた本件明細書に開示の実験の程度に比した本件クレームの広さも評価要素として加わるでしょう。事案によってなかなか難しい問題ですね。

K：先行特許の審査段階で，明細書の開示は十分と主張しなければならず，その主張と，その後の本件発明の審査段階で選択発明を成立させるための主張との間にあまり矛盾が生じないようにしなければなりませんね（図1，2）。

No.24 中村稔「選択発明に関する二、三の疑問」『特許争訟の諸問題 三宅正雄先生喜寿記念論文集』（発明協会，1986）49,50頁。

前述したとおり，先行技術において，たんにスペキュレーションで，広汎な上位概念でその発明や技術を表現することは稀ではないと思われるし，予想可能な範囲を超えて，化学名や構造式，ばあいによっては，実施例まで，思いつくままに列挙することは不可能ではないだろう。だから，たまたま先行技術に化学名等が記載されていれば，そのことだけで，具体的な開示があったとして，記載された特定の化合物を選択した発明の特許性を否定することに問題があろう。一方，先行技術に具体的に化合物の性状まで明らかにされていなければ，具体的開示がなかった，ということは，抽象的にみれば些か行き過ぎではないか，という感がふかい。

S：確かに，実施不能なある意味で絵空事のような希望的開示，裏付けのない選択肢（候補）の単なる列挙や数行程度の記載等ではなく，化合物の性状等の具体的な開示が引例にあり，当業者が通常そこから実施できるのに，それと同じものを明らかに含む発明を新規性又は進歩性で拒絶できないとすれば，確かに行き過ぎのように思います<sup>20)</sup>（図1，2）。

K：下記のご意見では，ビジネス方法の分野に言及されています。

No.25 特許性検討会報告書2009 第5事例〔工艺美术素材類を害虫より保護するための害虫防除剤事件〕検討結果（主な意見等）。

④新規性の場合は，その発明が記載されているか否かの問題であるが，進歩性の場合は，例えば刊行物に記載されている事項から本願発明が容易に想到できるかの問題であるから，主引用例に記載され，本願発明と対比されるものが発明である必要はない。その意味で，引用例に新規性を否定できる引用発明が記載されていると認定できない場合であっても，記載されている事項に基づいて進歩性を否定することは可能ではないか。また，

20) 後掲注 [24] 参照。

特許法第29条第2項の規定は、「発明に基づいて」容易に発明をすることができたときは特許を受けることができないというものであるが、発明とはいえない事項に基づいて進歩性を否定することは実務上行われており（例えばビジネス方法）、妥当と考える。

**No.26 仁木弘明「論説 審決取消訴訟における発明の効果の主張と立証（6）」特許管理40巻10号（1990）1224頁。**

また、進歩性判断の引用例となる場合は、その引用例を進歩性の存否が問われている出願発明の出願当時の技術水準に照らして解釈、確定しうる技術的事項自体が出願発明の技術的思想形成の基因ないし契機となるかどうかによって判断すべきものであって引用例の発明の完成いかんは必ずしも関係がないと考えられる<sup>21)</sup>。

**S:**なるほど。これらのご見解ではいずれも、新規性判断の場面と進歩性判断の場面を、それぞれの条文の趣旨の違いを踏まえて明確に区別しています。

**K:**吉藤先生も以下のように区別して解説されています。

**No.27 吉藤幸朔＝熊谷健一補訂『特許法概説（第13版）』（有斐閣,1998）135,136頁。**

(F) 進歩性に関する問題 発明の進歩性に関しては、実務上いくつかの興味ある問題がある。……

②進歩性を否定するためには、その基礎となる事項は発明でなければならないか。

29条2項は、1項各号に掲げる「発明」に基づくべきことを規定する。このため、公知発明（かつては発明であったが、今は単なる公知事実にはすぎないものも、ここでいう公知発明である）でない公知事実、たとえば、自然法則自体又は未完成発明を引用して進歩性を否定することができないようにも解される。しかし、進歩性の規定の趣

旨からそのように狭く解すべきではない。29条2項は、新規性のある発明であっても、それから容易に考えられるものは特許を受けることができない旨を明示するため、公知事実中、最も普通である公知発明を代表的に例示したにすぎないと解すべきである。もしそのように解さないとすれば、上記のような公知事実から容易に考えられる発明が特許を受けることができることとなって、進歩性の規定の趣旨に反することは明らかである（下記[注1]の例）。

しかし、ここで留意すべきは、進歩性の判断において、1項の「発明」を公知事実を含むと解すべきであるからといって、これを「公知事実」と読み替えるべきである、としてはならないことである。新規性自体を否定するためには、引用すべきものは文字どおり発明でなければならないからである。

[注1] 例 自然法則に関する記載（たとえば、DDTをふりかけたところ、のみが死滅したとの記載）があれば、これを公知事実として引用し、これに基づき容易に考えられる発明（たとえば、DDTを主剤とする殺虫剤の発明）の進歩性を否定しなければならない。

**S:**まさに相同性理論であり、図2のとおりのご説明ですね。29条各項にいう「発明」は、条文ごとのそもそもの趣旨をきちんと踏まえた解釈をすべきということですね。誤解しないでほしいのですが、このことは、本件発明と先行技術との認定、対比手法自体を新規性判断と進歩性判断において変えるということではありません。のちほど引例の適格性の話題になったときに説明しますが、これらの手法自体はもちろん同じです。

**K:**[注1]の例以外にもいろいろ事例がありそうですね。実務上は、上記No.25のご意見④のとおり、記載要件<sup>22)</sup>又は29条1項柱書要件違反と、進歩性要件違反を併せて通知することが行われています（図1）。

21) 東京高民6判昭44・3・29昭和34年（行ナ）64号〔編物機における腹背式誘導カム構造事件〕（審決取消訴訟判決集昭和44年p.263）、東京高民6判昭45・5・28昭和43年（行ケ）12号〔アミノ酸の製法事件〕（審決取消訴訟判決集昭和45年p.489,p.495）、東京高民6判昭61・10・23昭和60年（行ケ）19号〔全固体化録音再生方式事件〕（特許と企業216号p.78）。

22) 実施可能要件、サポート要件を総称して本稿では「記載要件」と呼ぶことにします。

S：昭和52年の最高裁判例<sup>23)</sup>では、進歩性判断における引例において求められる開示の程度についてまで何らかの判示をしているわけではありません。

K：吉藤先生のおっしゃるとおり、特許法29条の条文の文面を硬直的に読むのではなく、各条文にいう「発明」は、条文ごとのその趣旨に合致するよう、柔軟に解釈すべきでしょうね<sup>24)</sup>。

S：そうですね。上記No.27のとおり、法の趣旨に照らし、引用する技術の開示内容に基づいて当業者の視点でみて進歩性はどうかという視点が基本なように思います。個々の引例単独の開示内容（出願時の技術常識は一般に参酌可）に、1点の上位概念的記載、不備や不足等があれば当業者は創作を断念する（引例としての適格性を有していない）とは必ずしもいえません<sup>25)</sup>。

## 第7話 ～実施の可能性と進歩性～

K：今度は実施の可能性と進歩性との関係についてです。

No.28 Fubuki Tokkyoteki「医薬系“特許的”判例ブログ」東京地裁平成19年（ワ）26761〔高純度アカルボース事件〕<sup>26)</sup>。

【コメント】有効成分の純度を改善した組成物発明（数値限定発明）についての特許性を考える上で参考になる事例。特許権者である原告の立場からすれば、実施可能要件を満たしている（出願時の当業者であれば容易に高純度の精製組成物が得られる）と主張すればするほど、逆に引例適格性の欠如や進歩性（引例及び出願時の技術常識に基づき当業者が容易に高純度の精製組成物を得

- 23) 最判昭52・10・13 (昭和49年(行ツ)107)民集31巻6号805頁,裁判集民事22号25頁〔獣医用組成物事件〕「特許法二条一項は、「この法律で『発明』とは、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をいう。」と定め、「発明」は技術的思想、すなわち技術に関する思想でなければならないとしているが、特許制度の趣旨に照らして考えれば、その技術内容は、当該の技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていなければならないものと解するのが相当であり、技術内容が右の程度にまで構成されていないものは、発明として未完成のものであつて、法二条一項にいう「発明」とはいえないものといわなければならない(当裁判所昭和三九年(行ツ)第九二号同四四年一月二八日第三小法廷判決・民集二三巻一号五四頁参照)。ところで、法四九条一号は、特許出願にかかる発明(以下「出願の発明」という。)が法二九条の規定により特許をすることができないものであることを特許出願の拒絶理由とし、法二九条は、その一項柱書において、出願の発明が「産業上利用することができる発明」であることを特許要件の一つとしているが、そこにいう「発明」は法二条一項にいう「発明」の意義に理解すべきものであるから、出願の発明が発明として未完成のものである場合、法二九条一項柱書にいう「発明」にあたらぬことを理由として特許出願について拒絶をすることは、もとより、法の当然に予定し、また、要請するところというべきである。」。
- 24) (関連裁判例) 知財高判平成23・3・10(平22(行ケ)10121号)〔納豆食品事件〕, 知財高判平成24・9・27(平23(行ケ)10201号)〔光学増幅装置事件〕, 知財高判平成22・12・22(平22(行ケ)10163号)〔経管栄養剤事件〕, 知財高判平成19・12・26(平18(行ケ)10316号)〔ガソリンエンジン用燃料油事件〕, 知財高判平成18・9・14(平17(行ケ)10553号)〔光硬化性樹脂組成物及びそれを用いて電極形成したプラズマディスプレイパネル事件〕, 知財高判平成22・8・31(平22(行ケ)10001号)〔固形の熱成形し得る放出制御医薬組成物事件〕, 知財高判平成26・5・7(平25(行ケ)10268号)〔放射能除染装置事件〕, 東京高判平成14・10・15(平12(行ケ)141号)〔排ガス処理方法及び排ガス処理装置〕, 知財高判平成27・9・30(平26(行ケ)10240号)〔農作業機の整地装置事件〕, 知財高判平成20・9・29(平19(行ケ)10250号)〔終点検出方法およびシステム事件〕。
- 25) 川田篤「平成24年における特許審決取消訴訟の概況」パテント66巻11号(2013)96頁,「特許法29条1項各号は、引用例において、引用発明がいわゆる実施可能要件を満たすに足りるだけの開示があることまでを要件としていない。したがって、当業者において、特許出願当時の技術常識を踏まえて、一定の技術的思想を認識することができるだけの記載があれば、引用発明足り得るものと解される。……化学の分野においては、発明が奏する効果が、特許性の認定などにおいて重視される傾向がある。したがって、例えば、引用例において、選択された化学物質が効果を有する可能性が示唆されているのみでは、特許発明と対比するだけの技術的思想の記載としては十分ではなく、引用発明足り得ないとされることもあるかもしれない。しかし、それは、引用発明足り得るために「特許法所定の特許適格性」までが要求されることを意味するものではないと思われる。」、小合宗一「引用文献に記載の発明の実施可能性」パテント63巻5号(別冊No.3)(2010)100-108頁,「新規性の判断では、引用文献に記載の発明が実施不能であれば、新規性を否定する根拠としては不十分である。審査対象の発明が実施可能なように記載されているのに、引用文献に記載の発明が実施可能なように記載されていないのであれば、両者は同一とはいえないからである。これに対し進歩性の判断では、実施不能な公知技術を根拠とする進歩性の否定も論理的に成り立つ。公知技術がそれ自体は実施不能であっても、その教示に基づいて容易に実施可能な発明ができる場合もあるからである。しかし、化学・バイオ分野では、発明の作用効果が発明の構成から予測することが困難であったり、通り一遍の一般的な教示だけでは成功の見通しがあるとは当業者が判断しない場合があるため、引用文献としての適格性についても慎重な判断が求められる。」、増井和夫＝田村善之「特許判例ガイド」第4版第1刷(有斐閣,2012)73頁「(a) 実施不能または困難な公知発明 引用例記載の発明が実施不能である場合、同一性の証拠としては不十分である(出願の発明は実施可能なはずであるから、何らかの相違がある)と考えられるが、進歩性については、公知技術がそれ自体は実施できなくても、その教示に基づいて容易に実施可能な発明ができる場合もあるとすれば、実施不能な公知技術を根拠とする進歩性の否定も論理的に成り立つ。」、中山信弘＝小泉直樹編「新・注解 特許法〔第2版〕上巻」(青林書院,2017)269頁〔潮海久雄〕。

26) <https://www.tokkyoteki.com/2009/03/20081126-v-1926761.html>

ることはできない)の主張と矛盾してくる可能性を含んでいるので要注意である。

**K:** さきほどの図1のような関係、すなわち相同性理論ですね。

**S:** ただし、36条の記載要件と、進歩性要件とで、争点とされる課題(又はその裏返しとしての効果)が実質的に同じか異なるかには注意が必要です。

**K:** それはどういうことですか？

**S:** そもそも異なるものであってよいのか(特許法の趣旨はどうか)という見解もあるとは思いますが、その話題は最終話(3)にとっておくことにして、もし実質的に同じであれば、記載要件と進歩性要件の射程が重複しますから、図1の「開示の十分性」<sup>27)</sup>の枠内、「実施の可能性」の枠内は、それぞれ、いわゆるサポート要件、実施可能要件にも対応し得ることになります。図1の「明確性要件」も同様です。一方、実質的に異なる場合は、36条自体は図1の対象外となり、図1にいう「開示の十分性」要件、「実施の可能性」要件、「明確性要件」はいずれも進歩性要件に属する要件ということになります。

**K:** なるほど。これらを区別して理解するようにします。

**No.29** 竹田和彦「明細書に於ける開示とクレームの広さ」パテント 53巻1号(2000)46頁。

#### 8. 結び

……広いクレームが常に技術の進歩に役立つと考えるのは単純すぎる。前掲のイギリス最高裁が、「ライト兄弟は、空気より重いものの飛行が可能であることを示したが、空気より重い飛行機械の独占権を与えられなかった。……(中略)……明らかに望ましい目標を達成する方法を見出した第一人者に、それを実施するあらゆる他の方法を独占させることによって、その後の研究と健全な競争を抑圧しないように注意する必要がある」と述べているのは示唆に富む判示である。

**K:** No.29に関連して、以下の論文があります。

**No.30** 岡田吉美「未完成発明、引用発明の適格性、発明の容易性についての考察(上)」パテント 60巻5号(2007)64頁。

特許法第29条第2項における「容易に発明をすることができた」という意味は、「技術手段としての想到容易性」であって、「思想を具現化する実現容易性」までは意味しないことを明らかにし、専ら達成すべき課題をそのまま発明特定事項とした、いわゆる「達成すべき課題クレーム」は、原則として進歩性がないとすべきことを示した。

**S:** なるほど。「達成すべき課題クレーム」ですか。

**K:** 他にも、「時速500kmで走る車」という仮想事例を挙げた解説もあります<sup>28)</sup>。

**S:** さきほどのNo.29で言及された「空気より重い飛行機」と同様、本件発明(発明といえるか否かは別として。米国にいう「主題」。)が、例えば数行程度で「時速500kmで走行可能とする……自動車用エンジン」といったように、どのようにして実現するのか、クレームの記載の程度が低い場合に、同じく開示の程度が低い引用文献によって、進歩性なしとの拒絶をしてよいか否かという問題意識ですね。図1、2の相同性理論そのものです。

**No.31** 横尾和也「進歩性判断のための引用文献としての適格性」知財管理 62巻8号(2012)1175頁。

[13] 知的財産権法研究会でこの点についても議論したところ、「ドラえもののどこでもドアが将来実現したとしたら、その発明には漫画には出ていない技術的思想があるはずだから、新規性と進歩性はともに認められるはず」、「漫画に出てくる発明は実施不可能なものも多いだろうから、その点で引用例とならないのでは」という意見が出た。

**K:** 上記[13]のご意見はそのとおりだと思います。漫画、SF小説のような絵空事までいかずとも、一般的には、これまで実現不能だったことがもし将来

27) 判断対象となっている発明の課題が解決できることを「当業者が認識できるように記載されている」といえるのに足る技術的情報が開示されているか。

28) 岡田吉美「新規性・進歩性、記載要件について(上)」特許研究41巻(2006)31頁(<https://www.inpit.go.jp/content/100030548.pdf>)。

実現して出願された場合、その明細書には具体的な構成や実現方法が開示されているはずですから、クレームの記載に引例の開示にない重要な特徴を反映させることができるはずです<sup>29)</sup>。本件のクレームに、引例に開示のない特徴的な技術内容が（当業者に実現できるように）しっかり記載されていれば（引例が適格性を有しているか否かという話題は、必ず持ち出すべき争点とはいえず<sup>30)</sup>）、進歩性否定のために引用されないことが通常だと思いますね。

S：仮に引例されるとしたら？

K：仮に引用されるとしたら、本件クレームの記載自体も、発想だけかそれに近いものであるとき、先行技術に比してさほど大差ないか、どちらもどっちというか、どっこいどっこいの場合、実施例の開示はしっかりしていてもクレームが広すぎる場合等です。

S：日本のみならず、欧州でも類似した論説等がありますか？

K：下記のEPO審決がありました。

No.32 Gianfranco Matteucci,事務局（訳）「最近のEPO審決（31）」AIPPI50巻4号（2005）46頁。  
T210/02 EPO 審判部審決2004年10月1日。

異議部は、本件発明における解決すべき技術的課題が、犬の免疫システム機能が加齢によって低下する症状を改善することであると考へた。異議部は引用された先行技術に基づき、マウスにおける免疫システムの加齢による低下に対してデプレニルが有効であることを当業者であれば知っていたであろうと主張した。そうであれば、この教示内容を犬に置き換えることは自明である。こうして異議部は、進歩性の欠如を理由として特許を取り消した。……審判部は、たしかに先行技術には免疫システムの複雑さが明確に記載されており、更にデプレニルと免疫経路との関係が未だに不明な状況では病状の予後判断が困難であることも明確に記載されている点は認めた。しかし、審判部

は、本件特許によると、デプレニルが犬の免疫システム機能の加齢による低下を抑制する効果を有していることを示す根拠がまったく含まれていないという見解を持った。本件特許の出願書類に示されていた実施例は単に机上論的な（prophetic）性格のものであり、具体的な証拠を欠く主張にすぎないものといえる。こうして審判部は、免疫システムが非常に複雑なものであるから、単に効果があると主張するだけでは進歩性を支援する根拠になり得ないという結論に達した。

K：なるほど。先行技術によれば免疫システムは複雑なものですから、開示された効果自体は進歩性を肯定に導く重要な判断要素となりそうです。しかし、複雑だからこそ、本件明細書に開示の机上論的な実施例では不十分ということでしょうね。

S：非自明性（我が国にいう進歩性）の要件自体にも、我が国と同様、明細書の記載要件的な要素を担っているということをあらためて確認できます。

## 第8話 ～開示の十分性と進歩性～

K：次は、開示の十分性<sup>31)</sup>と進歩性との関係です。

No.33 審判実務者研究会報告書2011第5事例〔音響波方式タッチパネル事件〕検討結果（主な意見等）。

⑩選択発明のように、公知文献、先願発明などの数値範囲の中から一定の数値範囲を選択したことにより、格別又は格段の作用効果を発揮する発明である場合には、その数値範囲の臨界的意義が必要になるので、実施例などにおけるデータの裏打ちが必要と思われる。一方、組成物発明において、ある特定の化合物を配することが新規であって、それにより特定の作用効果を発揮するような場合には、配合量をクレームで規定する必要はな

29) 化学物質関連の発明の場合は、No.24のようなケースバイケースの問題も生じ得ます。この問題は最終話（2）に関連します。

30) 末吉剛「知財高裁平成23年1月31日判決（平成22年（行ケ）第10075号）」AIPPI57巻2号（2012）112頁。oneflewover「理系弁護士の日常 2013-10-26 引用発明の適格性」（<http://d.hatena.ne.jp/oneflewover/20131026/1382800369>）,岡田吉美「未完成発明,引用発明の適格性,発明の容易性についての考察（上）」「特許」60巻5号（2007）50頁。

31) 判断対象となっている発明の課題が解決できることを「当業者が認識できるように記載されている」といえるのに足る情報が開示されているか。

く、実施例などにおけるデータも配合による効果が確認できる程度のもので良いことになる。要するに、本件発明の周辺にどの程度の近似する技術があって、本件発明が、どのレベルの発明特定事項及び効果であれば特許できるかを考慮した上で、サポート要件違反について検討してもらいたい。例えば、周囲に近い技術が多くある場合には、選択発明といえるような、限定とそれを裏打ちするデータが必要となるであろうし、逆に、周囲に近い技術がない場合には、それほど詳細なデータは必要ないと考えられる。

**K**：以下の論説では、本件発明の課題と、進歩性の関係を述べておられますね。

**No.34 高石秀樹【特許★★】** 発明の課題が解決されるか否かの判断基準の1つを数値で特定し、明細書の開示等から当業者が当該課題を解決できると認識できないとして、サポート要件違反とした事例2017年08月14日<sup>32)</sup>

「発明の課題」は、発明の詳細な説明の記載から認定されるものであるから、これを必要以上に発明の詳細な説明に具体的に記載すると、少なくともサポート要件との関係では、広いクレームのサポート要件が否定される方向に働くという不利益があるため、明細書作成時には注意を要する。また、これと関連して、「発明の詳細な説明に「発明の課題」(及び目的・作用効果)を具体的に記載しすぎた場合、特許権侵害訴訟における充足論において当該「発明の課題」(及び目的・作用効果)を解決し得るものにクレーム文言を限定的に解釈され、非充足となる可能性が高くなるという不利益がある点にも留意されたい。(典型的な裁判例として、東京地判平成27年(ワ)第11434号)

一方で、発明の詳細な説明に「発明の課題」を具体的に記載すれば、進歩性判断の場面においては、引例との課題の相違を理由の一つとして進歩性が認められやすくなるというメリットがある。近時の裁判例の傾向においては、「発明の課題」が従来技術と異なることが重視されているため、こ

の点は、看過し得ないメリットであろう。……

以上のとおり、発明の詳細な説明に「発明の課題」を具体的に記載することは、進歩性判断の場面ではメリットがあるものの、サポート要件や充足論においては不利益がある。

**S**：確かに、課題を具体的に書きすぎて、本件発明が狭いものと解釈されたり、広いクレームのサポート要件が否定される方向に働くことは確かにあると思いますが、一方で、課題やその解決手段を発明の詳細な説明に具体的に(詳細に)記載することによって、良い意味で発明の特徴が詳しくわかるようになり、開示された実施例から想定できる発明の範囲が広がって(拡張ないし一般化が説明しやすくなって)、逆に広いクレームのサポート要件が肯定されやすくなることもあると思います。

**K**：開示する課題や解決手段、効果等の技術的性質によりますね。発明の特徴の適用範囲(想定範囲、転用範囲)を広げる方向に働く場合と、狭める方向に働く場合とがありますね。

**No.35 穴戸充「裁判実務における明細書の役割」** 知財管理60巻2号(2010)192頁。

ここで、例えば従来技術の抱えている課題が複眼的な視点で幅広く検討されており、その課題をどのように解決したのかについても同様に幅広く検討されていると、読む側としては好感が持てる。……このような明細書の場合は拒絶、無効になりにくい。また、侵害訴訟においても、いろいろと法的な意味付けをして、多彩な主張を展開することが可能となる。これが逆に、上位概念の言葉を使うことですまそうとすると、いわゆる広すぎるクレームの問題となるおそれがある。裁判所は、且頃、広すぎるクレームに出会っているので、簡単に見破られて、かえって悪印象を与えかねない。

また、上記のように、複眼的視点からしっかりと検討されている明細書においては、複数の実施例と比較例の検討によって、技術を重層的に検討することになるので、発明の有機的な結合性、相乗効果などについて新たな着眼をうる契機とも

32) [http://www.nakapat.gr.jp/japanese/legal/2017/08/post\\_17.html](http://www.nakapat.gr.jp/japanese/legal/2017/08/post_17.html)

なりうる。

さらに、従来の言葉では発明の内容を適切に表現できない場合が生じる。「新しいブドウ酒は新しい革袋へ」のたとえのように、言葉の定義が必要となろう。

**No.36 宍戸充「公知技術の組合せと進歩性」**パテント62巻8号(2009)53頁。

このように、強い特許と広い特許とが両立しないことは以外に多い。広い特許によって、広範囲の技術について独占排他権を求めようとすると、その独占排他権の前提である特許権を失うことになりかねない。

**No.37 特許第2,3小委員会「進歩性判断時における発明の課題に関する検討」**知財管理68巻2号(2018)180頁。

なお、特許請求の範囲に「課題」を記載すると、権利範囲がそれだけ限定的に解釈されるおそれがある。そのため、権利行使の場面においては、出願人・権利者にとって好ましくないことにもなりかねない。また、特許請求の範囲に「課題」を記載すると、特許請求の範囲が広すぎるなどの記載不備の無効理由が生じるおそれもある。

特許請求の範囲に「課題」を記載するにあたってはこれらのおそれが生じないように十分に検討することが必要ではあるものの、記載した「課題」によって、引用発明との差異が明確になり進歩性を主張しやすくなると考えられる。

**K**：ふ～む。なるほど。

**S**：このご見解は先ほど（No.28の後）述べたようにサポート要件と進歩性要件とで争点とされる課題（又はその裏返しとしての効果）を実質的に同一としている場合を前提としておりますね（図1）。

**No.38 加藤志麻子「化学分野の発明における進歩性の考え方」**パテント61巻10号(2008)87,91,92頁。

(1) 引用発明の認定における留意点（一般論）  
一般に、予測性が高い機械分野の発明は、あ

る程度構成が記載されていれば実施が可能であるとみなされるため、発明の詳細な説明中の一行記載に基づく構成や選択肢を組み入れた発明についても実施することが可能であると解される場合が多い。したがって、引用文献に記載された発明の場合であっても、引用例中の一行記載や選択肢を引用発明認定の基礎として利用できる場合が多いといえる。

これに対し、予測性の低い化学分野の発明においては、引用文献の発明の詳細な説明中に記載されたあらゆる一行記載、選択肢さらにはこれらの組み合わせに基づいて発明を認定することが許されるわけではない（典型的には化合物、用途等のマーカッシュ記載）。

(a) 引用文献に記載された選択肢の中に本願発明に該当するものが含まれている場合であって、かつ、当該引用文献に記載されているが選択肢が非常に少ない場合……

このような場合においては、仮に引用文献に記載された本願発明に該当する選択肢の効果の裏付けが不十分であり、一方で、本願発明の顕著な効果が本願発明全体にわたって充分裏付けられている場合であっても、進歩性が否定される場合が多い。これは、選択肢の数が少ない場合には、本願発明の顕著な効果をもってしても構成の容易想到性を覆すことが困難であるからであると考えられる。

(c) 本願発明の顕著な効果が特許請求の範囲にわたって充分裏付けられていない場合

本願発明の顕著な効果が具体的な実施例のデータによって全く裏付けられていない場合や、特許請求の範囲の記載によってカバーされる発明の範囲が広いのに対し、これに含まれるごく一部の実施例についてしか効果が確認されておらず、特許請求の範囲全てにわたって発明の顕著な効果が裏付けられているとは認められない場合は、引用文献に記載されている同様に効果の裏付けのない選択肢等の一行記載的な開示の組み合わせ等によって、本願発明の進歩性が否定される場合がある。

No.39 吉井一男「数値限定クレームを如何にサポートするか?」知財管理56号4巻(2006)592頁。

5.2.1.クレーム・明細書作成時のポリシー

「ジキルとハイド」原則で、充実した明細書・クレームを作成する、ということに尽きる。すなわち、明細書においては、ジキル原則で「是非とも、この発明を実施して下さい」という気持ちで、読者(審査官及び第三者)にフレンドリーな(すなわち「痒い所に手が届く」ような)明細書の起草を心がけるべきである。他方、クレームに関しては、ハイド原則で、「特許化可能な範囲は、貪欲にクレーム範囲内とする」ことを心がけるべきである。本稿の趣旨に則り、以下では「数値限定クレーム」特有の対策を中心に述べる。

No.40 Dr.Marvin A.Motsenbocker,事務局(訳)「最近のCAFC判決(105)」AIPPI55巻3号(2010)195頁。Therasense,Inc.et al.and Abbott Laboratories v. Becton,Dickenson and Company 2010年1月25日判決。

\*「自明でない旨の客観的証拠は、それが裏付けようとするクレームの範囲と均衡が取れていなければ、認められない。」

……もっとも、無効の判断は自明性に基づいて維持された。その理由は、「(先行技術で『解決されなかった』)所謂ショートフィル(short fill)なる課題が、クレームに係る発明によって解決された」とのアボット社の主張は、その「課題」を「解決する装置も解決しない装置もカバーするほどクレームの範囲が広い」ことから、的外れである、というものである。PTOも同様に、結果(データ)がクレームの幅全体と整合していない限り、予測不能な結果に関する証拠を提出しても、これを拒否し、非自明であったとの判断を避けることが多い。広範なクレームの幅に見合う証拠及び主張が要求されるといっても、最も広範なクレームの幅全体を通じて、発見された事項に関するすべての実施態様に関するデータ及び主張を作り出すことは、出願人にとって簡単なことではないから、これは不公平である。USPTO及び米国裁判所は、こうして米国特許権の息の根をゆっくりと止めよ

うとしている。その結果として、新たな技術の保護及び奨励に長けている日本など他の国が競争力で優位に立つ状況を許しているのである。

No.41 Dr.Marvin A.Motsenbocker,事務局(訳)「最近のCAFC判決(50)」AIPPI50巻8号(2005)506頁。Upsher-Smith Laboratories,Inc.,v. Pamlab,L.L.C.et al.2005年6月17日。

\*「有効成分を『選択的に包含する』組成物に関する先行技術は、同様の組成物であるが当該有効成分を明確に除外しているクレームを予測させる。」

……CAFCは、ハーバートこそが「酸化防止剤がビタミンB12及び葉酸を破壊することを初めて詳細に分析した者」であったと思われるが、「本質的に酸化防止剤を含有していないサプリメント自体は先行技術として既に知られていた」という理由によって、原審の判断を容認した。

科学者は時として、実施内容自体既に知られているものが実際にはどのように作用するのか発見すると、自己の論理に基づき非常に広い範囲のクレームを記載して、新たな洞察に基づき、有用かつ新規である可能性を持っている、方法、物質又は装置を創出することがある。本件においてハーバートは不運にも、構成要素として本来的に(すなわち、明確に記載しなくても)包含される先行技術が、その発明の上位概念である「属(genus)」としてカバーされる程度まで、自己のクレームを広範に記載してしまったのであった。CAFCは、ハーバートの主張していたクレームが「先行技術によって教示される組成物の下位概念である『種(species)』に限定されていないのであるから、「属」をカバーしている先行技術によって予測可能であると指摘した。このような状況に対処するために特許実務者は、先行技術に本来的に含有されない、範囲は狭いが有用な「種」をクレームに記載するよう努めるべきである。

同「最近のCAFC判決(92)」AIPPI54巻2号(2009)90頁。Sanofi-Synthelabo et al. v. Apotex,Inc. et al. 2008年12月12日。

\*「引用例は……互いに直接的な関連性を有して

いない各種の開示事項を、抽出、選択及び組合せする必要なしに……クレームされた発明を明瞭かつ明確に開示していなければならない」。

……バイオ技術の文献では、夢のような膨大な数の化合物ファミリーを記載していることが多い。しかし、この夢のような記載があったとしても、予想外の特性を有する個別の化合物が特別に発見された場合には、その発見を開示していたものといえない。

同「最近のCAFC判決(91)」AIPPI54巻1号(2009)26頁。Impax Laboratories, Inc. v. Aventis Pharmaceuticals Inc. 2008年10月3日。

\*「クレームされた発明の新規性を否定するためには、先行技術の記載によって、いずれかの当業者が不当な実験活動を必要とせずに発明が可能であったことを立証しなければならない」。

……バイオ技術分野は、数知れない化合物や数知れない努力を夢見心地で開示したもので満ち溢れているが、そのほとんどは役に立たない。それでもPTO審査官や訴訟当事者は、先行技術に基づく無効請求において、このような引用例を根拠とすることが多い。しかし時には、普通の実施可能性に関する分析で十分であり、引用例が不要なこともある。

No.42 末吉剛「記載要件及び進歩性における出願後の証拠による立証」知財管理65巻3号(2015)337頁。

(2) 実施例の効果がクレーム全体に及ぶことを立証する場合

……実際、サポート要件の課題のレベルを低く設定すると、サポート要件は肯定されても、進歩性が否定され易く、サポート要件の課題のレベルを高く設定すると、サポート要件が否定される。つまり、明細書の記載が不十分である場合には、進歩性の充足とサポート要件の充足とを両立させることが難しくなる。

No.43 相田義明「知的財産高等裁判所10周年記念(下)進歩性判断の国際比較」判例タイムズ1413号(2015)63頁。

「例えば、ある物の発明について、出願書類の全記載に基づけば、発明の課題は「特定の性能を改善すること」と理解されたとしても、先行技術がすでに当該性能を備えていることが判明した場合、発明の課題は「先行技術の代替物を提供すること」と再設定される。要するに、よりありふれた課題に置き換えられるのである。したがって、より近い先行技術が発見されると、発明の課題はより一般的なものに設定し直され、関連する技術分野(進歩性判断に考慮される先行技術の範囲)が広がって、進歩性が否定されやすくなる。……先行技術との関係で課題を再設定することは、先行技術に対する技術的貢献を評価するという課題解決アプローチの核心部分である。出願書類では野心的な課題を掲げていても、近い先行技術が発見されると、発明の技術的貢献は小さくなり、課題は陳腐なものに再設定される。その分、関連する技術の範囲が広がって、進歩性が否定され易くなる。一見もっともらしいが、技巧的で必ずしも妥当な結論を導かないのではないか、といった批判がある。

S:なるほど。本件発明に近い引例がでるほど、自分の貢献は少なくなると。

K:本件発明と先行技術が近いほど、構成又は課題の差異が比較的規模の小さいものに……確かにそうなることが少なからずありそうです。

S:ただ、異論もあるそうですね。私の実務経験でいえば、本件発明が明細書に詳細に開示されている場合は、(構成の差異にせよ、課題の違いにせよ)本件発明にかなり近い先行技術が引用されても、かえって細部での差異を出せる(それをクレームアップできる)ように思います。

K:なるほど。必ずしも、ありふれた、一般的な課題に置き換えられるとは限らない場面もありそうですね。

## 第9話 ～追試、再現実験～

K:次は、本件発明と引用発明の追試、再現実験についてです。

No.44 座談会形式による『審決取消訴訟の審理をめぐる問題点(5)』『パテント 38巻8号(1985)17頁。

舟本判事 それから、実験報告書で問題になるのは、引用例についての実験結果というか、追試なのですね。これは引用例について審決が認定しているような技術内容としては実現できないものなのだ。効果はないのだ、といことを自分なりの勝手な条件設定で実験しくるのでですね。証拠方法としては、引用例に対する反証ということになりますか。稀にはそうした実験報告書を出す当事者がいるのです。そうして自己出願の発明については好成绩の実験報告を提出して比較させようとする。

その場合、本願の方の実験報告書には、今の三原審判長がおっしゃったように、請求範囲のクレームに基づいて、明細書の開示の範囲としては、一番好適な条件で、しかも明細書に開示されていないノウ・ハウに支えられているわけですから、臨界的な意義として際立つものがある。クレームの範囲内であれば、それはそれなりに評価できる訳ですけども、引用例に対する反対証拠として、引用例を実施しても、そこに書いているようにはならないという実験報告というのはどうもいままで実際の評価の対象として採用したことはないのですが、その理由というのは、この場合には引用例発明の支えになっているノウ・ハウなどの書かれていない前提が無視されている。その当事者の考えたいろいろな条件設定が入ってくるので、引用例の改悪実施というか、もう引用例発明ではなくなってくるのですね。引用例というのは、やはり幅のある技術的思想として読むべきもので、引用例発明の発明者の意図に基づいて実施されねばならないもので、他人が勝手な設定で実施した内容のものとして読むべきものではない。どうも出願人の方の設定で、引用例というものを読んでいいかどうか、非常に疑問に思うんです。

人の発明・考案の出願時の技術水準というものを常にバックにして、容易推考の根拠にするわけですから、そこを十分見きわめてお考えになっていきたい。引用例憎さに、とんでもない茶番に走ってしまわないようにお願いしたいと思うのです。こうした実験報告書はただ記録が厚くなるだけで、無意味な場合が多いのではないか。そういうものが出ますと、形式的に証拠ですから、判決の理由中では証拠を排しなくてはならないので、それだけ裁判所労が多くなる訳です。よくよくお考えになれば恐らく皆さんの方でそういうことはする要がないということがお解りになるのではないかと思います。意外に自然科学者の方は主観的で思いこまれると偏執的にどんどん先にいってしまうことが少なくない気がします。恐らく馴れない方ですと、出された場に当惑する面もある立証じゃないかと思えますね。

K: 米国では我が国よりも厳しいので、なおさらそううまい具合にはいかない気がします<sup>33)</sup>。

S: 本件発明と引用発明、それぞれの追試は、その信頼性も重要になってきますし、実験方法、実験条件などの再現方法についていろいろな相同性理論がありそうですね。

## 第10話 ~ひとまとまりの技術~

K: 引用例の中からひとまとまりの技術的思想を有する発明を抽出すべきという判示もみられます。

No.45 岡本岳「進歩性の判断構造」飯村敏明=設楽隆一『リーガル・プログレッシブシリーズ』(青林書院,2008)426頁。

### 引用発明の認定

一般に、本件発明と対比すべき引用発明の認定

33) ドナルド・S・チザム(竹中俊子訳)[上記No.2]第240-241頁「3140 誠実義務 特許を出願する者は、PTOに対し、審査に重大であると自分達が認識する情報を開示すると共に、事実の不実表示又は変造を行わない義務を有する。この誠実義務に対する違反は、「不正行為」と呼ばれる。」、吉藤・[第6話のNo.27]266,267頁。[注1]アメリカとわが国の考え方 アメリカでは、出願人が審査に重要な(material)先行技術を知りながら記載しなかったため特許されたと認められるときは、先行技術開示義務違反としてのフロード(fraud)であるとして、特許権者は、衡平法上の汚れない手の原則(clean hands)により、特許権侵害に対する救済を求めることができない(もちろん、特許は無効)。米国特許法施行規則 § 1.56は……これに比べ、わが国では従来技術の記載に対する審査方針は、単なる施行規則上の問題にすぎないとして極めて緩やかであるが、一考を要しよう。ただし、わが国では、極端な場合には特許詐欺罪が成立する(666頁2参照)。衡平法の法諺。“He who comes into equity, must do so with clean hands.”(「衡平法の救済を求める者は、汚れない手によって訴えねばならぬ」)の原則『英米法辞典』有斐閣、昭27年)。」

に当たっては、引用例の中からひとまとまりの技術的思想を有する発明を抽出することができるのであって、その引用例が特許公報であっても特許請求の範囲の記載に限定されるものではない<sup>34)</sup>。しかし、発明は各構成要素の単なる寄せ集めではないから、引用例から引用発明を抽出するに当たって、引用例に本件発明と類似する各構成要素が記載されていても、これらをひとまとまりの技術的思想として把握することができない場合には各構成要素の全体を一つの発明と認めることはできず<sup>35)</sup>、引用発明と認定することはできないというべきである。

……なお、引用発明の一体となっている構成の中から本件発明に類似する部分のみを取り上げて、これを一致点として認定することは、ひとまとまりの技術的思想として引用発明にない構成を認定することになり許されないというべきである<sup>36)</sup>。

#### No.46 檀本英吾「進歩性判断における上位概念化の上限」特許懇誌245号(2007)71,73頁。

##### 3.1 本願発明の上位概念化と進歩性

これまでの考察から引用発明の認定が引用文献から抽出される技術思想をひとつの単位として行われることが分かった。しかし、このような単位で進歩性の判断をするのは、本願発明に技術思想があることを前提としている。つまり、技術思想(作用・効果等)が認定できないほどに請求項の構成が広い場合を考えると、上記の引用発明認定の上限を適用することは、技術思想の無い構成の進歩性を技術思想によって判断することを意味しており、妥当ではない。(そもそも「技術思想が無い構成の進歩性」という時点で無理がある。)このような場合の進歩性の判断では、引用文献から構成を集めるような作業になりがちである。

①本願発明の認定：本願発明は、発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えてはならない。したがって、本

願発明がこの範囲を超えていると認定される場合は、サポート要件違反となる。

②主引用発明の認定：引用文献に記載されたひとまとまりの構成及び技術的思想を抽出することができる。(引用文献の全体の記載から、一個の独立した技術思想を表現した構成を抽出することができる。)

**K**：引例から一つのまとまった技術思想を認識できないほどに、断片的な一部の記載のみを恣意的に抽出したり、いいとこ取りをして複数の技術又はその一部を合体し、引用発明としてはならないということでしょうね。

**S**：この論説の上記①と②とが表裏一体であるように、本件発明においても同じことがいえますが、Kさんわかりますか？

**K**：あ、なるほど。つまり、一般に引例からは「ひとまとまりの技術的思想」を有する発明を引用せねばならないのと同じように、本件クレームに記載の発明も、断片的なものではなく、本件明細書の開示からのいいとこ取りではなく、ひとまとまりの技術的思想を有する発明でなければならない。さもなければ、サポート要件や実施可能要件、進歩性要件を満たさない可能性があるということですね。また、新規事項とされることもあるかもしれません。

**S**：本件明細書に、発明の構成、効果、用途等について、いろいろな選択肢や候補を書いておいて、それらの組合せをも考慮するとなると、膨大な組合せが一応開示されていることにはなるのかもしれませんが、引例をみた後、その明細書の開示から効果等の裏付けのない特定の選択肢(群)を抽出したり、断片的な構成のみを抽出したり、他の構成等(あるいは実施例同士)を適宜合体させたり、安易に特定の構成要件を削除したり、いいとこ取り等によるクレームアップは、上記②や引例が不適格という考え方の裏返しでしょうね(図1, 2)。

**K**：特許異議申立事件、特許無効審判事件では、そのようなクレームアップである(ひとまとまりの技術になっていない)という趣旨の主張もみられるようですね。

34) 知財高判平17・7・19(平成17(行ケ)10062号)最高裁ホームページ

35) 知財高判平19・1・30(平成18(行ケ)10138号)最高裁ホームページ

36) 東京高判平16・1・30(平成14年(行ケ)226号)最高裁ホームページ

## 第11話 ～化学分野における引用発明の認定～

**K:** 化学物質関連の発明のように、効果（その裏返しとしての解決すべき課題）に予測困難性があることが多い技術分野では、その引例は不適格とする主張がみられます<sup>37)</sup>。

**S:** 化学は「実験の科学」<sup>38)</sup>といわれているように、発明の構成（方法）自体をみると一見（一応）容易に思えるわりには、良いものを見つけた、うまくいった、という成功者の結果が実は困難なことだったという場合が少なからずあるということでしょうね<sup>39)</sup>。そのため、本件明細書の開示と同じように、主引例の開示にせよ、副引例の開示にせよ、単なる発想（根拠がほとんどない見込み）の開示、（実験等の裏付けがない）数行の記載や、構成、効果、用途等の選択肢の単なる羅列等にとどまる場合は、特定の技術的思想が十分に開示されているとは認めかねる場面があるのでしょうか（図2）。

**K:** 昨年の大合議判決は記憶に新しいですね<sup>40)</sup>。この事案では、甲第2号証には相違点に係る構成が記載されているとはいえない（技術的思想を抽出し得ると評価することはできない）とされ、甲1発明に甲2発明を組み合わせる容易性（動機付け等の有無）検討の土俵を踏むことができなかった事案ということでしょう。

**S:** 「積極的あるいは優先的に選択すべき事情」という判示からすると、例えば選択発明の新規性・進歩性判断において、平凡というかさほどの効果がなくても、何か特定の化合物を強調して効果を裏付けておけば、新規性・進歩性ありとされるのか？ という

ような問題提起もあり得ますが（前掲注[40]）、本判決ではそのような論点について踏み込んで判示しているわけではありませんし、判示自体は特に問題ないと思います。化学分野に限らず一般に、各引例に本件クレームの構成要素が記載されていると認定できないし、単なる設計事項等でもないのなら、さほどの効果等がなくても、新規性、進歩性はあるという以外にありませんし、そのように判断されることは珍しいことではありません。

**K:** この事案では、もっと具体的な開示があるか又は選択肢が少なければ、容易性判断の中で総合的に検討されたかかもしれません。

**S:** それは井関先生の言葉を借りれば、「いわば技術的思想が半分開示されていたようなもの」<sup>41)</sup>という場合ですね。引例での開示が膨大な選択肢とまではいえない場合、一定の技術的思想がある程度は読み取れる場合等で、どのように引用発明を認定して、どのように対比・判断をするかは、やや特殊なものとなり得ます<sup>42)</sup>。化学分野ならではというか、十分な検討を要する部分ですね。

## 第12話 ～引用の適格性とは何か～

**K:** そもそも引例の「適格性」とは何なのでしょうね。この点についてすでにいろいろ議論してはきましたが、書いてあるとほぼ評価できないならば認定しないまでですし、ある程度は書いてあるならば、容易性を検討する土俵においてある程度の考慮がされ得るわけですが、その土俵に行く前に、引例となるためには資格が必要なのですか？<sup>43)</sup>。

37) 川田・前掲注[25], 小合・前掲注[25], 前田健=小林純子「進歩性判断の法的な構造」*パテント* 63巻7号(2010) 122頁, 室伏良信「引用発明としての適格性について」*AIPPI* 54巻10号(2009) 594頁, 知財高判平成22・8・19(平21(行ケ)10180号)[4-アミノ-1-ヒドロキシブチリデン-1, 1-ビスホスホン酸又はその塩の製造方法及び前記酸の特定の塩事件]。

38) 中山信弘『特許法第3版(法律学講座双書)』(弘文堂, 2016) 108頁。

39) 細田芳徳「発明の効果と進歩性」*パテント* 61巻5号(2008) 17, 20頁。

40) 井関涼子「知的財産高等裁判所特別部 平成30年4月13日判決〔平成28年(行ケ)第10182号・第10184号〕「ピリミジン誘導体」事件」*特許研究* 66巻9号(2018) 60頁 (<https://www.inpit.go.jp/content/100865263.pdf>), 「知財高裁大合議判決〔ピリミジン誘導体事件〕」*L & T (Law & Technology)* 80号7月(2018) 88頁, 田村善之「進歩性要件の判断の基礎となる引例適格性について」*Westlaw Japan K.K.* (2018) 8-13頁 ([https://www.westlawjapan.com/pdf/column\\_law/20181119.pdf](https://www.westlawjapan.com/pdf/column_law/20181119.pdf)), 山田威一郎「ピリミジン誘導体事件 知財高裁大合議判決」*知財ぶりずむ* 16巻189号(2018) 57頁, 加藤浩「引用発明の適格性の考え方を判示した知財高裁大合議判決」*知財ぶりずむ* 16巻190号(2018) 27頁, 速見禎祥「特許権消滅後の審決取消訴訟の訴えの利益/進歩性判断における引用発明の認定」*知財管理* 69巻2号(2019) 275頁。

41) 井関・前掲注[40] 74頁, 「具体的な技術的思想までは開示されていなかったとしても、いわば技術的思想が半分開示されていたようなものであり、そこから具体的な発明に想到することは、ゼロから想到することとは異なると考えることには合理性があると思われる。」

42) (参考) 加藤・前掲注[13] 90頁左欄, 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) 367頁, 脚注75。

43) (参考) 吉藤・[第6話のNo.27] 135, 136頁, 中山・前掲注[38] 126頁, 川田・前掲注[25], 小合・前掲注[25], 室伏・前掲注[37], 田村・前掲注[40] 8-13頁, 岡田・前掲注[30] 50頁。

S: そのような言い方をしなくても、進歩性を肯定するのであれば、1つ又は複数の引例からは進歩性を否定できない(動機付けがない、阻害要因がある等)と言えば済むという考え方も当然あります<sup>44)</sup>。

K: 吉藤先生は進歩性要件についてはNo.27(第6話)のようにご説明されており、新規性においては下記のとおりご説明され、両要件を明確に区別しております<sup>45)</sup>。

**No.47 吉藤幸朔=熊谷健一補訂『特許法概説(第13版)』(有斐閣,1998)84,86,101頁。**

(2) 発明の新規性(A)原則(d) 記載された発明  
「記載された発明」とは、内容が記載されている発明、いいかえれば、記載された内容により当業者が容易に実施することができる程度に(注1)<sup>46)</sup>記載されている発明を意味する。発明が記載されているということが出来るためには、少なくとも発明がどのような構成をもっているかが示されていなければならない。

(b) 特許法29条1項各号に掲げる発明として引用する発明(引用発明)の認定

……例えば、ある記載事項が刊行物中にマークッシュ形式で記載された選択肢の一部であるときは、その記載事項単独で当業者にとって把握することができる発明(引用発明)といえるかどうかを検討する必要がある。

また、ある発明が、当業者が当該刊行物の記載及び刊行物頒布時の技術常識に基づいて、物の発明の場合はその物を作れ、また方法の発明の場合はその方法を使用できるものであることが明らかであるように刊行物に記載されていないときは、その発明を「引用発明」とすることができない。

したがって、例えば、刊行物に化学物質名又は化学構造式により化学物質が示されている場合において、当業者が当該刊行物の頒布時における技術常識を参酌しても、当該化学物質を製造することができることが明らかであるように記載されて

いないときは、当該化学物質は「引用発明」とはならない(なお、これは、当該刊行物が当該化学物質を選択肢の一部とするマークッシュ形式の請求項を有する特許文献であるとした場合に、その請求項が36条4項の実施可能要件を満たさないことを意味しない)。

K: 現行の審査基準の3.1.1(1)bと、審査ハンドブック(3206)は、吉藤先生のご説明を概ね踏襲しておりますね<sup>47)</sup>。

S: No.27とNo.47とを読み比べてみてください。吉藤先生は矛盾したことを述べているのではないかと感じるかもしれませんが、そうではありません。

K: なるほど。新規性要件において「特許法29条1項各号に掲げる発明」として引例に求められる開示水準と、進歩性要件において「前項各号に掲げる発明」として引例に求められる開示水準は異なると。仮に、進歩性判断において考慮するために引例に求められる開示水準を高いものに設定すると、吉藤先生がNo.27でおっしゃるように、進歩性要件の趣旨に明らかに反することになります。同様の指摘はNo.25のご意見④にもありましたね。

S: 化学物質等に関連する発明の場合は慎重に判断すべきであるにしても、「発明」やその「認定」は、吉藤先生らが解説するように(No.26, No.27(第6話)、前掲注[24]参照)、新規性要件と進歩性要件、それぞれの法の趣旨にのっとって考えるべきであり、新規性要件と進歩性要件とでは、(1)それぞれの条文にいう「発明」は意味が異なるのか、二重の意味を持つのか、(2)発明の認定手法が異なるのか、二元的な認定手法があるのか、という2点について注意しておく必要があります。上記(1)については、

**知財高判平成23・3・10(平22(行ケ)10121号)  
〔納豆食品事件〕**

(3) 発明に係る二重の基準を用いる誤りについて進歩性の判断に係る引用発明における「発明」の

44) 前掲注[30]。

45) 裁判例としては前掲注[24]参照。

46) (注1)として、「記載の程度 旧法(大正10年法)は、記載の程度を「容易ニ実施シ得ヘキ程度」(4条2号)と限定していたが、現行法ではこれを削除している。しかしこれは、容易に実施し得べき程度に記載されていなくてもよいという趣旨ではなく、その程度に記載されていないものは発明(技術的思想)が記載されたとはいえないので、特記する必要がないと認めたからであろう。」

47) (注意) No.47の(2)(A)(d)にいう「容易に」については、井関・前掲注[40]74,75頁の脚注5、岡田・前掲注[30]54,55,61頁参照。

認定が、特許出願当時の技術水準を基礎として、特許出願に係る発明等の内容との対比に必要な限度において、その技術的思想を実施し得る程度に技術的思想の内容が開示されていることが必要であり、かつ、それで足りるというのに対し、特許性の判断における当該出願に係る「発明」の認定が、当業者が反復継続して目的とする技術効果を上げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていることを要するといふべきところ、両者における「発明」の認定について、同一の判断基準に拠っていないとしても、認定の目的及び対象が異なる以上、当然といふべきであって、これを不合理であるということではできない。

と判示されているように、不合理であるとはいえないと思います<sup>48)</sup>。また、上記(2)については、発明の認定、対比手法自体は、両要件で何ら異なりません。しかし、引例の開示内容は複数の観点で理解できることが通常であり、新規性判断を前提として技術的思想を認定した発明と、進歩性判断を前提として技術的思想を認定した発明とが同一でなければならないとするいわれはないのですから、両要件で発明の認定が異なるとしても何ら問題はありませぬ。よって、新規性判断を行い、そこで認定、対比した結果をそのまま利用して引き続き進歩性判断を行ってももちろんかまいませんが、その認定に拘束されることはありませぬ。それとは別に他の認定をして進歩性判断をしてもかまいません。その点を見逃し、かつ引例不適格の意味を拡大解釈してしまうと(個々の引例単独に対して高い開示水準を求めると)、第5話のNo.16の後にも議論があったように、新規性があり、そのまま(半ば自動的に)進歩性を肯定し、それが間違っている(検討不足である)おそれがあります。

**K:** そうですね。一般には、進歩性判断において引用される個々の引例「単独」の開示において、発明成立性要件や実施可能要件等の開示水準以上を求めべきではありませんね<sup>49)</sup>。

**S:** つまり、一般に進歩性判断とはあくまでも個別の

事案に応じた総合的判断というのが基本であり、引用される個々の引例ごとに高い開示水準等を求めることは、上述したように、進歩性要件のそもそもの趣旨を逸脱することにもなりかねないが、引例不適格という用語は、化学物質に関連する発明等、主に「実験の科学」といわれるような技術を扱う場合には、効果(又は課題の解決)の予測性の低さを適切に評価して進歩性判断に反映させるための一つのツールとして場面に応じて運用上導入されているといえます。

### 第13話 ～引用発明の認定と相同性～

**K:** ところで、引例は不適格と主張する以上、十分な開示が必要なのは本件明細書においても同じなので、引例が不適格とあまり言い過ぎると、引例の開示と本件クレームとの関係で思わぬしっぺ返しを食らうこともあると思います。さきほど第4話のNo.9で⑥のようなご意見がありました。

①従来の審査基準1に「当該刊行物に何ら裏付けされることなく医薬用途が単に多数列挙されている場合は、技術的に意味のある医薬用途が明らかであるように当該刊行物に記載されているとは認められず、その発明を引用発明とすることはできない。」と記載があるのは、新規性に関する記載部分であり、進歩性に関する記載部分ではないので、判決は当然のことを言っただけなのではないか。

⑨この点は開示要件とも関連する。このような場合に上位概念の発明が記載されていないということであれば、「5種の個別害虫の防除剤」の実施例に基づいて、「害虫防除剤」の発明を出願したら、逆に、そのような上位概念の発明は発明の詳細な説明に記載されていないということになり、「5種の個別害虫の防除剤」しかクレーム出来ず、「害虫防除剤」をクレームするとサポート要件を充たさないというようなことになるが、問題はないのだろうか。

⑩「5種の個別害虫の防除剤」の記載からは「害虫

48) (関連裁判例) 前掲注 [24], 大谷・前掲注 [15] 106頁右欄においても解説。

49) 前掲注 [25] の各論説参照。田村・前掲注 [40] 8-13頁, 岡田・前掲注 [30] 50頁。この点は最終話(2)に関係します。

「防除剤」の発明が記載されていないということであれば、仮想のケースとして、本願発明が「(非特定の)害虫防除剤」の発明であり、引用例が「5種の個別害虫の防除剤」が記載されたものであったとしたときには、引用発明として「害虫防除剤」の発明が認定できず、本願発明は引用例に記載されているという理由では新規性が否定できなくなってしまうのではないか。もちろん、本願発明が「5種の個別害虫の防除剤」の態様を含んでいるのであれば、その態様は引用例に記載されているから、本願発明が新規性のない部分を含んでいるという理由で新規性を否定することはできるが。

ご意見⑨と⑩は鋭い指摘ですね。この事案自体はさておき、一般には効果の予測性が低いから引例不適格、引例の認定誤りとあまり言い過ぎると、主張にほころびが出てくることが考えられますね。

S：う〜ん。なるほど。引例が不適格と言うと、では本件発明はどれほどの開示かという点が論点になり得ますから(図1, 2), 引用発明の認定には、本件明細書の開示の程度や本件クレームの広さとの相関関係において、相同性理論が多く潜んでいるといえますね。

③記載があれば、阻害事由がない限り、当業者はその通りにやってみようと思うのではないか。

④記載の程度にもよるのではないか。考えられる昆虫がすべて列挙されているような場合には、対象の昆虫について何も記載されていないのと同じではないか。

⑤昆虫が違うと予測性がないということであれば、実施可能要件やサポート要件の観点から、許されるクレームの範囲はかなり狭くなるのではないか。

S：④のご意見は、昨年の大合議判決<sup>50)</sup>の判断に近いと思います。

K：⑤のご意見に沿うと、冒頭で話題にした「脱出不能のトラップ」に似た状況に陥るかもしれません。

## 第14話 ～記載要件と技術水準の関係～

K：今度は、新規性進歩性の場面ではなく、明細書の記載要件そのものですが、出願時の技術水準<sup>51)</sup>との相互関係が述べられています。

No.48 国際第1委員会「米国特許法第112条「記述要件」関連判例と当業者の認識について」知財管理56巻8号(2006)1170頁。

### (3) 技術の成熟度

技術に関する知識の蓄積の程度をここでは技術の成熟度と呼ぶ。……成熟度の低い技術分野では、より詳細な記述が求められるが、同じ技術分野でも成熟度が高まれば、求められる記述の詳細度は低くなるものと思われる。

No.49 MPEP 2164.03 当該技術の予測可能性と実施要件関係 [R-08.2012]<sup>52)</sup>

当該発明を実施可能にするために必要な指針又は指示の量は、当該技術の状態における知識の量とともに当該技術分野の予測可能性に反比例する。……「指針又は指示の量」とは、当該発明を製造又は使用する方法を正確に教示する、最初に提出されたときの出願に記載される情報をいう。当該発明の性質、当該発明の製造方法及び使用方法について先行技術で周知されているほど、そして当該技術が予測可能であるほど、当該明細書に明示的に記載する必要のある情報は少なくなる。その一方、当該発明の性質について先行技術で周知されていないほど、そして当該技術が予測不能であるほど、明細書は当該発明の製造方法及び使用方法について実施可能なものとするためにより詳細であることが必要となろう。

求められる実施可能性の範囲はかかわる予測可能性の程度に逆比例して変化するが、予測不可能な技術分野においてさえも、すべての動作可能な種は求められない。単一実施例は機械的又は電気

50) 前掲注 [40]。

51) 特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節進歩性「(注2)「技術水準」とは、先行技術のほか、技術常識その他の技術的知識(技術的知見等)から構成される。」。

52) 米国特許審査便覧(MPEP)第2100章(第9版)(和訳は日本国特許庁ホームページ)。

的要素などの予測可能な要因に対する場合に広い実施可能性を提供することができる。……大部分の化学反応及び生理学的活性などの予測不可能な要因を含む場合、より多く求められる可能性がある。

**No.50 木村耕太郎「判例で読む米国特許法〔新版〕」(商事法務,2008)158頁。**

[判例] In re Gardner, 427 F.2d 786, 166 USPQ 138 (CCPA 1970)

さらに、投与対象が何かにかかわらず、一日の投与量は「約10mgから約450mg」と、非常に広範な範囲を示していた。……出願人は、拒絶を維持した審決に対する取消訴訟において、人間に対する適切な服用量が当業者によく知られたイミプラミンと、本件発明にかかる調合薬とを、ラットを使用した実験で活性の比較をすれば、本件調合薬の人間に対する適切な服用量を知ることができるなどと主張したが、裁判所は、そのような主張は、「もし我々の発明を使用したいなら、使用方法は自分で発見しなさい」と言うに等しく、開示の程度が不十分であることを自ら認めるものであるとして、審決を維持した。

もちろん、出願時点において当業者に知られていた技術知識をわざわざ明細書中において説明する必要はない。しかし、だからと言って上記判例の出願人のような主張は認められない。この辺りは、ルールははっきりしているが、実際の事案へのあてはめは難しいことがあるかもしれない。

**S:** 確かに、技術の習熟度や知識の量が大きいほど、わが国にいう「技術水準」が高いほど、本件明細書に求められる開示は少ないものでよく、一般に両者は逆比例的な関係にはありそうです。

**No.51 欧州特許庁 審査便覧 F部 第IV章<sup>53)</sup>**

6. 明細書における裏付 6.2 一般化の程度  
殆どのクレームは、1又は複数の特定の実施例から一般化されたものである。許容され得る一般化

の程度は、審査官が関連する先行技術に照らして各特定事案について判断しなければならない事項である。したがって、まったく新しい分野を開拓する発明では、公知の技術の進歩に関係する発明と比較して、クレームにおいてより広い一般性を認めることができる。クレームの公正な陳述とは、クレームが発明の範囲を超える程度まで広くもなく、当該出願人の発明の開示に対しての正当な見返りを出願人から奪う程度まで狭くもないものをいう。

**K:** 示唆に富む審査便覧ですね。ただ、パイオニア発明のように、「まったく新しい分野を開拓」したとまでいえる発明に遭遇することはまれかもしれません。

**S:** 新分野の開拓とまではいかないまでも、例えば新たな用途を見出した発明等があって、公知技術との関係で、パイオニア的な発明と評価できる場合は、広い一般化を認めてよいことがあるかもしれませんね。ただ、そのような事案かどうかを見極めることは難しいことがあるかもしれません。

**K:** 以下の補足説明は、審査官が考慮した技術常識と、出願人が意見書において主張する技術常識が、どちらもそれなりに妥当で両者相打ちのように記載要件違反か否か決めかねる場合、実験成績証明書により、「結果的に」出願人の技術常識が妥当と裏付けられれば、記載要件を満たすとされています。

**No.52 附属書A「特許・実用新案審査基準」事例集(記載要件)**

事例6の(補足説明)

審査官が判断の際に考慮した技術常識と、出願人が意見書において示した技術常識が、いずれも出願時に存在しており、意見書による主張のみでは、いずれの技術常識が請求項1に係る発明に妥当するものであるかが不明である場合(すなわち、出願人の主張の真偽が不明である場合)には、拒絶理由が解消するとはいえない(審査基準「第II部第1章第1節 実施可能要件」の4.3、審査基準「第II部第2章第2節 サポート要件」の3.3参

53) [https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/europe/ip/pdf/guidelines\\_part\\_f.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/europe/ip/pdf/guidelines_part_f.pdf) (その他参考) Gianfranco Matteucci,事務局(訳)「最近のEPO審決(98)」AIPPI56巻3号(2011)207頁。

照)。このような場合において、実験成績証明書を提出することにより、出願人が意見書において示した技術常識が請求項1に係る発明に妥当することが裏付けられれば、当該技術常識に照らして、請求項1に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化でき、また、発明の詳細な説明は、請求項1に係る発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されているといえるので、拒絶理由は解消する。

## 第15話 ～補正と進歩性～

**K**：議論の冒頭で「脱出不能のトラップ」という用語がでてきましたが、欧州で Inescapable Trap といえは「EPC123条(2)項(新規事項の追加禁止)」と「EPC123条(3)項(異議手続きでの拡大補正禁止)」に基づくトラップ<sup>54)</sup>が有名です。

### No.53 欧州特許付与に関する条約 第123条 補正<sup>55)</sup>

- (2) 欧州特許出願又は欧州特許は、出願時における出願内容を超える対象を含めるように補正してはならない。
- (3) 欧州特許は、保護を拡張するように補正してはならない。

**K**：欧州特許の権利化後の異議手続きで、特許付与前の補正でクレームに追加した構成要素が、審査段階では補正が認められたとしても、後に新規事項と判断され、それを削除する補正はEPC123条(3)違反となるため認められない。かといって、構成要素の削除が拡大補正になる場合、それも認められないため(EPC123条(3)項)、Inescapable Trapに陥り、

特許取消となることがあるそうです。

### No.54 多田達也「ドイツの特許制度とそれを取り巻く環境」特許懇話会誌260号(2011)35頁<sup>56)</sup>。

#### (3) 逃れられないワナ (Inescapable trap)

EPCでも、当然補正による新規事項の追加は認められておらず<sup>57)</sup>、特許が認められたのちには、特許された請求項の範囲を広げることは出来ません<sup>58)</sup>。このため、審査官が見逃すか、または新規事項と思わなかったため、新規事項を含んだまま特許された請求項については、後にその構成が新規事項と認められた場合、その構成の削除が請求項の範囲を広げる場合には、単に削除することは許されません。その構成を削除する代わりに言い換えることによって、新規事項を解消し、かつ請求項を広げることを避けられればよいのですが、そのような補正ができない場合には、削除も許されず補正できないため、その特許は取り消されるしかなくなります。このような状況は、逃れられないワナと呼ばれます。

ドイツでも同様の法律がありますが、このような逃げられないワナは回避可能です。ドイツでは、あるクレームの構成が新規事項であると特許後に認められた場合、その構成からは何の権利も発生させないということ認めたとうえで、その特許を維持する場合があります<sup>59)</sup>。つまり、無効などにおける新規性や進歩性の議論では、その構成を無視して検討し、侵害の議論ではその構成を考慮して侵害品との比較をします<sup>60)</sup>。特許権者にとっては、特許の防御にはその構成は使えず、攻撃の際にはその構成は考慮されるので、当然不利な状況ですが、特許が完全に取り消されるよりはましということになります。

54) Gianfranco Matteucci, 事務局 (訳)「最近のEPO審決(11)」AIPPI48巻7号(2003)582頁, 安原重湖「(解説) 欧州特許に対する異議申立手続きにおける補正の制限(いわゆるEPC第123条(2)-(3)トラップ)」パテント64巻1号(2011)46頁, 高橋明雄, 稲積朋子「欧州特許条約における補正要件」知財管理65巻10号(2015)1325頁。

55) <https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/epo-jyoyaku.pdf>

56) <http://www.tokugikon.jp/gikonshi/260/260tokusyu4.pdf>

57) EPC Art. 123 (2) 参照。

58) EPC Art. 123 (3) 参照。

59) かつては「脚注による解決 (footnote solution)」などという方法で、注釈を入れることにより特許を維持する実務もあったようですが、下記の最近の判決によると、必ずしもそのような注釈はいらなようです。また、このような特許が維持されるには所定の条件を満たす必要があります。BGH, Xa ZB 14/09, Winkelmesseinrichtung (2010年10月) 参照。

60) Axel Pfeiffer, On EPC Article 123 sections 2 and 3 (2003) [http://www.beetz.com/fileadmin/editorData/PDFs/123-2-3\\_en.pdf](http://www.beetz.com/fileadmin/editorData/PDFs/123-2-3_en.pdf) より入手可, など参照。

K:我が国においては、補正の許否判断が柔軟であった要旨変更時代(平成5年改正法以前)ではありますが、吉藤先生が非常に興味深いご発言をされています。

No.55 内田護文(他7名著)『ジュリスト選書 発明(特許法セミナー(1))』(有斐閣,1969)217頁。

(3) 具体的事例の補充の限界

後日の補充を許すか許さないかの判断は、結局、他人がそういう補充に該当するものを後願として出してきた場合に、それを許すか許さないかという判断と全く同じではないかと私は思っているのです。つまり、他人が出してくれば、先願の発明の中に包含されていると否とにかかわらず、ともかく許さざるをえない。そういう発明的なファクターを持っていると考えられる新しい事項であるならば、そういうものはあとで補充することは認められない。つまり、要旨変更であるとしなければならぬであろう。もし要旨変更でないとするれば、初めからそういうことが明細書の中にあった場合と同じであることになりますから、そういう補充を、たとえば他人が出願したあとにしたとしても、それがむしろ先行することになってしまっ、その補充の前にされた他人の出願が先願の実施例の一と一致し、先願に完全に包含されてしまい、結局、後願だから許されないということになるわけですから、それでは非常に不合理であることは当然で、したがって、そういう補充がいったような不合理を生ずる場合は認めるべきでないし、それが生じない場合は認めてもいいということできめるべきではないか、と思っているのです。……その実施例を考え出すことに、一つの発明的なファクター、そういうものを必要とするような場合が問題なんです。

S:後日の補充(明細書の補正)について、特許要件判断と後願排除効の判断は同列に扱われるべきと考えられると。なるほど。現在の補正要件においてもある程度妥当するものと思われ(図1)。

K:補正による追加(変更)事項に意味があればあるほど、進歩性判断においても重要と評価され(上記「発明的なファクター」とされ)、そのような補正は認められにくくなるかもしれません。逆に、補正事

項があまり重要でない(新たな技術的事項の導入とまではいえない)ことであれば、その補正は認められるものの、その補正事項を主たる決め手として進歩性が認められる可能性は低いかもしれません(図2)。

## 第16話 ～侵害訴訟～

K:特許の有効性(進歩性が認められるべきクレーム範囲)と、侵害訴訟での権利範囲(均等論における充足論)や間接侵害有無の判断との相同性理論も興味深いですね。

No.56 高石秀樹「発明の詳細な説明において、実施例と別に一般論として『効果』等を具体的・詳細に記載することの功罪」別冊パテント13号(2014)53頁。

以上検討してきたとおり、発明の詳細な説明において、実施例と別に一般論として「効果」を具体的・詳細に記載することが充足性肯定に寄与する類型は、存在しないか、存在するにしても極めてイレギュラーな場合に限定される。

上記のとおり、「効果」の記載がクレーム文言の拡張的解釈に寄与した事案も幾つか存在するが、現在の実務においては、何れも均等論の問題に帰着するであろう。

そして、均等論第1・第2要件の充足性判断においても、実施例と別に「効果」を記載することは、逆に記載した「効果」に縛られる危険もある以上、必ずしも有意義であるとは認められない。(この論理は、非専用品型間接侵害(特許法102条2号及び5号)の「不可欠要件」においても同様である。)

……そうすると、発明の詳細な説明において、実施例と別に一般論として「効果」を記載するのであれば、侵害訴訟の充足論において不必要な限定解釈の根拠とされないように、これを薄味で記載するに留め、チャレンジクレームと言われる極めて広範な出願時の請求項1に対応する「課題」、及び、その裏返しレベルの「効果」を記載して体裁を整えるに留めておくことが推奨される。

なお、「効果」ではないが、実施例と別に一般論として「(作用)機序、メカニズム」を記載することは、機能的クレーム(広過ぎるクレーム)について

は、充足性肯定に寄与すると考える。この理は、化学分野のみならず、電気分野・機械分野においても同様なので、参考にして頂ければ幸いである。

**K**：この論説以外にも、さきほどの第8話でのNo.34にも侵害訴訟における充足論と、サポート要件や進歩性との関係がありましたね。

**S**：特許無効審判事件における進歩性の争点において、請求人が、侵害訴訟での均等侵害（各要件<sup>61)</sup>）に絡む相手方当事者の（自己に有利な）主張を証拠として提示するケース（またはその逆のケース）がみられます。

**K**：本件発明の進歩性要件と均等論の各要件は関係があるのでしょうか。均等侵害関連の訴訟は今後とも増えそうな気がしますし<sup>62)</sup>、進歩性に限ったことではありませんが、特許の有効性判断の場面と、侵害有無の判断の場面とで二枚舌のような主張が生じないようにしたほうがいいですね。

**No.57** アレックス・シャルトーヴ、豊栖康司（訳）「有効な米国特許とするには、発明の記載を完全に必要」AIPPI44巻2号（1999）88頁。

（4）出願審査の段階でPTOに提示した発明の記載は、侵害訴訟の過程で裁判官または陪審に提示する発明の記載と一致しているか？

トロンゾ事件において特許権者は出願審査の段階および明細書自体の記載に関しては、円錐状のカップ・インプラントが有効であるとの立場をとった。しかしながら、侵害訴訟において特許権者は、移植が成功した後はどのような形状でも同様に良好に機能すると明確に主張したのである。特許権者自身による発明の記述に関してこのように明らかな不一致が見られる場合は、広い「包括」クレームを無効と認定される事態を招き、さらにこれより狭い従属クレームが均等論下で非侵害と認定される結果となるだろう。

**S**：なるほど。この米国の事件では特許権者が一貫性のない、自己矛盾的な立場をとったことが災いし、

広いクレームが無効となり、下位クレームは非侵害という事態を招くと。

**No.58** 半蔵門伝次郎「知財世界の醍醐味Vol.6切り餅事件」IPジャーナル3号（2017）55頁。

……新潟の業者は、自らの販売については、上下面の十字の切れ目だけでは焼き上がりの効果が不十分だったので、さらに側面に切れ目を入れたと主張してきた。一方で、クレームの解釈においては、明細書には上下面に切れ目を入れると忌諱すべき形状になると書いてある以上、さらに側面に切れ目を入れても効果はなく、忌諱すべき形状のままだと主張することになる。しかし、全く効果がないのであれば、自らも上下面に加えて新たに側面に切れ目を入れるはずもない。当時販売していたことを説明すればするほど、その効果を強調することになっていたのだ。そして確かに、長岡の業者は、一旦は「側面のみ」との解釈をするよう特許庁に求めた経緯はあるものの、その後その主張は撤回され、以後は一貫して、少なくとも側面にさえ切れ目があれば、効果は十分だと主張してきた。これらを踏まえ知財高裁は逆転判決を下し、長岡の業者の特許は上下面に加えて側面に切れ目のある餅も含むものであるから、侵害との判断をした。……

**K**：侵害と先使用との関係も悩ましいところがあります。

**No.59** 半蔵門伝次郎「知財世界の醍醐味Vol.5表面筋状こんにやく事件」IPジャーナル2号（2017）53頁。

……岐阜の業者にしてみれば、ここは思案のしどころである。自分達が前からずっと作っていたという先使用権の証拠だけでも十分かどうかわからない上、他人から見てもそれがわかるという公然実施の証拠となるとさらにハードルが高い。ましてその証拠能力を裁判で争うとなると、万が一負けた場合は先使用の抗弁も失い、ずっと侵害を

61) 非本質的部分（第1要件）、置換可能性（第2要件）、置換容易性（第3要件）、公知技術等除外（第4要件）、意識的除外（第5要件）。

62) 最判平29・3・24（平成28年（受）1242号）民集第71巻3号359頁〔マキサカルシトール事件〕。

続けていたという証拠だけを残すことにもなりかねない。自分達には先使用权があると答えたら、ずっと放っておかれたのだから、このまま黙っていれば事なきを得るのではないか、そんな考えも頭をよぎったことだろう。しかし……

張する側（無効審判請求人）の主張立証の程度との関係で特許権者が行うべき主張・立証の程度がどのように変化するかについて、より踏み込んだ判断をしたものとみることができる。

## 第17話 ～求められる主張立証の程度～

**K:** 冒認に係る事案ですが、相同性理論に関係があると思いましたが、ご紹介します。当事者がなすべき具体的な主張立証の程度についての解説です。

No.60 今井優仁＝奥村直樹「平成29年における特許審決取消訴訟の概況」パテント71巻9号（2018）105頁。

「特許権者の行うべき主張立証の内容、程度は、冒認出願を疑わせる具体的な事情の内容及び無効審判請求人の主張立証活動の内容、程度がどのようなものかによって左右されるものというべきである。すなわち、仮に無効審判請求人が冒認を疑わせる具体的な事情を何ら指摘することなく、かつ、その裏付けとなる証拠を提出していないような場合は、特許権者が行う主張立証の程度は比較的簡易なもので足りるのに対し、無効審判請求人が冒認を裏付ける事情を具体的に指摘し、その裏付けとなる証拠を提出するような場合は、特許権者において、これを凌ぐ主張立証をしない限り、主張立証責任が尽くされたと判断されることはないものと考えられる。」

冒認が争点となる訴訟にて主張立証すべき内容およびその責任の負担者については従前様々な考えがあったものの、「貝係止具事件」<sup>63)</sup>においても、「無効審判請求において、特許権者が、正当な者によって当該特許出願がされたとの事実をどの程度、具体的に主張立証すべきかは、無効審判請求人のした冒認出願を疑わせる事実に関する主張や立証の内容及び程度に左右されるといえる」旨が判示されている。本判決は、そのような冒認を主

## 最終話 (1) ～条文相互の関係 (図1)～

**S:** 図1に戻りましょう。特許法の条文に基づく要件は、あくまで独立した規定ではありますが、実務上、個別事案への当てはめの段階で、複数の規定が当てはまり、かつ、結果的には相互に関係しているという側面を備えているかもしれません。

**K:** 条文ごとに完全に独立して判断しては、事案によっては、なかなかあるべき妥当な結論にもっていくことが困難又は審査手続に時間を要すると実務経験上感じたことがあります。

**S:** 複数の規定の適用において、相互に依存した関係で柔軟に当てはめていることがあるかもしれません。図1で注意すべき点は、第7話でも述べましたが、36条の記載要件と進歩性要件とで争点とされる課題や効果が実質的に同じ場合と異なる場合の区別です。図3をご覧ください。異なる場合 (図3の課題A、B) は、図1の各枠内は進歩性要件についてのみ (Bについてのみ) となります。その要件については最終話 (3) で議論しましょう。

**K:** ということは私たちがこれまで各話を通じて議論

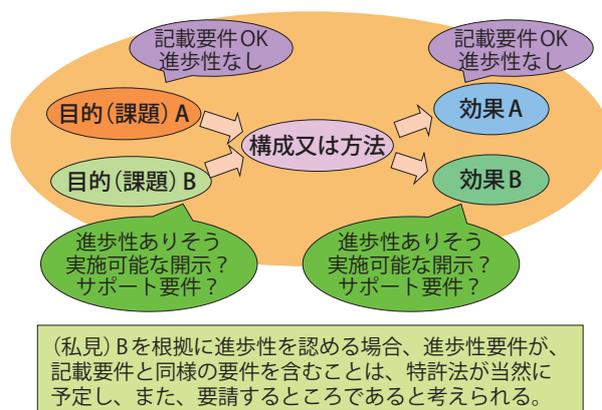


図3 複数の特徴を持つ発明の特許法上の解釈とは？

63) 知財高判 (3部) 平成22年11月30日 (平成21年 (行ケ) 第10379号) [貝係止具と、集合貝係止具と、連続貝係止具と、ロール状連続貝係止具事件]。

してきた相同性理論を端的にまとめて言えば、図1において争点とされる課題（又はその裏返しとしての効果）を何に設定するかに応じて、

(1) 先行技術の開示の程度に比した本件発明（明細書）の開示の程度（相対評価）に依存する、「本件発明の容易性の判断」と「36条の記載要件の判断」との相関関係（連動的関係）を議論している場合、又は、  
 (2) 先行技術の開示の程度に比した本件発明（明細書）の開示の程度（相対評価）に依存する、「本件発明の容易性の判断」と「（最終話（3）であらためて議論する）進歩性要件が担っている記載要件の判断」との相関関係（連動的関係）を議論している場合

の2とおりがあるということですね。

S：そのとおり。よくわかりましたね。図1でこれまでの議論以外にも、その他の相同性の議論が何かありますか？

K：あります。[補正要件と明確性]もあるでしょうね（図1）。補正で明瞭化するのはいいのですが、特徴が浮き出すぎると、新規事項追加のようになる可能性があります。また、補正事項に明確でない表現が含まれており、明確な内容だと解すると新規事項のおそれがでてくるし、新規事項ではないとすると補正事項が不明瞭ということがあり得ます。

S：[進歩性と実施の可能性]にもあり得ますかね（図1）。構成要件AとBを組み合わせるとうまく機能しなくなるから阻害要因があると主張すると、主張内容によっては、では本件発明であるA+Bは機能しない（効果がない又は実施不能な）ものなのかと疑問が生じることがあり得ます。

K：36条にいう実施可能要件とサポート要件との関係（表裏一体か、そうでないとしたらどのようにすみ分けられるのか等）については、こちらの論文<sup>64)</sup>に

おいて詳しく論じられておりますので、図1に追加しました。

### 最終話（2）～引例に求められる開示の程度～

S：図4をご覧ください。図2を、視点を変えて書いてみました。これまで、化学分野において主に登場する引例の適格性等についても触れつつ議論してきましたが、化学系でなくても、技術分野によらず、どのような案件でも引例に求められる開示の程度というのがあるように思います。

K：それはどのようなものですか。

S：例えば本件発明を、引例1、引例2、周知技術に基づいて進歩性がないとする場合について考えてみますと、一般に、引例1にせよ引例2にせよ、引例単独の開示において常に実施可能要件と同等以上要件を満たさなければならないとはとても言いがたいが（前掲注[49]）、容易に発明をすることができたとする発明、すなわち29条2項の条文にいう「その発明」自体に対する（図1にいう）「発明の成立性」、「実施の可能性」、「開示の十分性」<sup>65)</sup>、「明確性要件」要件は満たすといえる程度の水準に、引例1、引例2、周知技術の開示内容が全体として達していなければ<sup>66)</sup>、進歩性なしとして拒絶すべきでないように思われます（図4）<sup>67)</sup>。

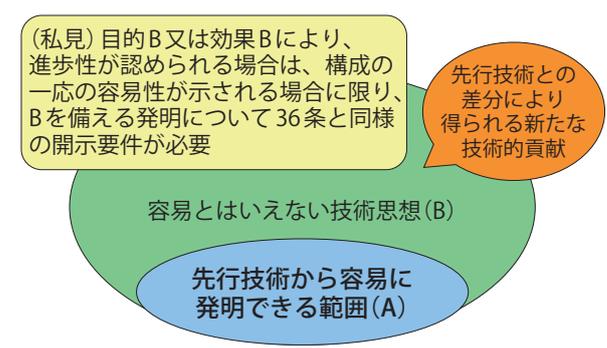


図4 進歩性要件において求められる開示の要件（図3の「B」を根拠に進歩性が認められる場合）

64) 今村玲英子「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」竹田稔先生傘寿記念「知財立国の発展へ」（発明推進協会,2013）第567頁、前田健「22実施可能要件とサポート要件」特許判例百選（第4版）（有斐閣,2012）46頁、前田健「明細書の開示が特許法の中で果たしている役割について」特許66巻3号（別冊No.9）（2013）2-6頁。

65) 判断対象となっている発明の課題が解決できることを「当業者が認識できるように記載されている」といえるのに足る情報が開示されているか。

66) もちろん、阻害要因等はなく、論理付けができるという前提です。

67) この点は、おそらくこちらの論説の108頁のご見解と概ね同趣旨であろうと思われます。大谷・前掲注[15]108頁。

**K**：なるほど。引例1，引例2，周知技術（+出願時の技術常識）全体を考慮したときに，そのような開示水準に到達しているといえることが求められるのですね。

**S**：さて問題です。その場合，図2を書き直すようになるでしょうか？

**K**：あ，その場合は図2が左右対称な図になると思います。

**S**：正解。そう考えると，出願時には実施不可能だった発明があって，出願人（発明者）が実現して出願した場合に，そのクレームに記載の文言を形式的に引例1，引例2，周知技術により埋めることができ，論理付けができたとしても（引例1，引例2，周知技術，技術常識いずれを総合的に考慮しても実施できないのであれば）進歩性ありとなります。また，29条2項は，「容易に想到し得た」ではなく，誤解を招くおそれのないよう，「容易に発明をすることができた」という条文に沿って解すべきであろうと思われま<sup>68)</sup>。また，そのような場合の多くは，各引例単独の適格性という話を無理に持ち出さなくとも，本件発明が奏する効果が実は予測し得なかった等の主張立証の参酌を経て，進歩性は認められやすい傾向になると思われま<sup>69)</sup>。ただし，実現したことと比してクレームが広すぎる等，他に諸事情があれば別です。その場合は，例えばそのたった数個の実施例をもって，クレーム範囲全体にわたって課題を解決する（又は効果を奏する），そのような見込みが立つというなら，上述した引例1，引例2，周知技術が全体として上記「開示水準」に到達しているという限りにおいて，引例からもそのような見込みが立つと判断される可能性があります（相同性理論）。いずれにしても，このような「開示水準」こそが，進歩性を否定するにあたり，引用される公知技術の集合（周知技術等を含む。）に求められるべきだと思いますし，特許法がそれを予定し，また，要請しているように思われま<sup>70)</sup>。

### 最終話 (3) ～進歩性要件が担う役割～

**S**：これまで，進歩性要件を中心に相同性理論について議論してきました。議論を通じて，29条2項の条文をどのように解釈すべきかを考えさせられます。

**K**：それはどういうことですか？

**S**：極端な話，進歩性要件は条文上「容易に発明をすることができたとき」と述べているだけであり，36条のような記載要件ではないのではないかと。進歩性要件においては，明細書に開示がなくても後出しの主張立証は参酌されるべきという意見も耳にするわけ<sup>71)</sup>です。問題となるのは，図3にあるように，本件発明の構成（方法）は「A」という課題又は効果を踏まえて36条の記載要件を満たしていると共に，引例から一見（一応）容易と考えられる一方で，「B」という課題又は効果を参酌すると，容易性は肯定できず，進歩性が認められそう<sup>72)</sup>だ。しかし，本件明細書の開示をみると，Bについては発明の成立性要件又は36条の記載要件を満たしていないときです。

**K**：なるほど。例えば図3の効果Bといえ<sup>73)</sup>ば，審査基準（進歩性）にいう「異質な効果」<sup>69)</sup>に相当するケースが考えられま<sup>74)</sup>すね。進歩性の土俵にいけば，Bについては明細書に実施可能な開示，開示の十分性は必要ないのでしょうか（？）。

**S**：つまり，本件発明において，先行技術の開示を超えた進歩性を認め得る発明<sup>70)</sup>の特徴点（図2，4）について，これまで私たちが図1の第2～10話，第15話などにおいて相同性理論と称して議論してきたように，発明成立性，実施可能な開示，開示の十分性，明確性の要件はどう理解すればよいのかという論点が出てくるわけ<sup>71)</sup>です。

**K**：先行技術と本件発明との相同性理論のその先にあるそのような発明の特徴（図2，4）に対して課すべき要件はどう理解するのか，ひいては進歩性の判断はどうあるべきかということ<sup>72)</sup>です。

**S**：問題はそこなのですが，じゃあ記載要件的な要素

68) 大谷・前掲注 [15] 108頁。ただし，発明の完成については，前掲注 [23]，最判昭61・10・3昭和61年（オ）454民集40巻6号1068頁，裁判集民事149号1頁 [ウォーキングビーム式加熱炉事件] を参照。

69) 特許・実用新案審査基準 第III部第2章第2節進歩性「(i) 請求項に係る発明が，引用発明の有する効果とは異質な効果を有し，この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合」。

70) 特許法上の定義は，「(定義) 第2条 この法律で「発明」とは，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をいう。」と定められています。

71) (参考) 末吉剛「記載要件及び進歩性における出願後の証拠による立証」知財管理65巻3号 (2015) 335,341,342頁，大谷・前掲注 [15] 105頁。

はない(さほどない、ある程度はある、事案に応じて考えればよい)と考えるのは明らかに早計です。そもそも特許法は、発明とは、「ある課題(目的)があって、そのための構成(方法)が創作され、一定の効果を奏する」一連の技術的思想の創作であることを前提に規定されており、発明が図3のように、各特許要件ごとに異なる課題(又はその裏返しとしての効果)を主張する場合を想定していないと思うのですよね。

**K:**確かに。条文上は、図3のように36条の記載要件では課題Aが、進歩性要件では課題Bが主張され、争点となった場合どのように判断するかまでも想定していない。

**S:**実務上は、発明者(出願人)が、記載要件において主張する課題又は効果と、進歩性要件において主張する課題又は効果が異なる(異質な)場合を許容している……してしまっているのかもしれない。

**K:**それならば、図3にあるように、「課題A、構成、効果A」、「課題B、構成、効果B」というパラレルな複数のストーリーを有する技術的思想の創作であるとみなして、それぞれの創作において36条、29条の

要件が課されていると考えるのでしょうか。そうすれば、進歩性要件が記載要件の役割を担う必要はなくなります。

**S:**そう。もしかしたら、特許法を最初からそう理解するのが自然だった、むしろそういう運用があるべき姿だったのかもしれませんが<sup>72)</sup>。現在の実務上は、本件発明がすでにAという課題において記載要件を満たしているのに、Bという課題においては記載要件を満たしていないとして拒絶することはありません。

**K:**ということは、進歩性要件と記載要件等で異なる課題又は効果を主張してもそれを受け入れる、そういう運用をすとした以上は、やっぱり進歩性要件は、実施可能要件やサポート要件のような機能を担っている(と考えるしかないし、それが素直な理解といえる)わけですね。事案ごとの場面や各当事者の主張の説得力にも依存するとはいえ、欧米でもその点は同じです<sup>73) 74) 75)</sup>。

**S:**ここでときおり耳にしたのは、明細書に開示のない主張立証に対する参酌が厳しすぎるのではないかという見解です。この是非についていかがでしょうか。

**K:**今の場面は、進歩性を認める主な決め手が「B」

72) (注意) その場合でも記載要件にせよ進歩性要件にせよ、原則何か1つの課題又は効果において要件を満たせばいいのですから(現在の運用も同様)、異なる技術的意義をいくつも有する発明は明細書の開示負担が際限なく大きくなるのではないかという指摘は当たりません。

73) 前掲注 [19] に解説の米国判例 In re Davies (1973) 等では、非自明性要件(我が国でいう進歩性要件)において、明細書の記載要件を超えるレベルで明細書における十分な開示を求める根拠が直接の争点とされた。詳しくは宮崎賢司、神野将志「寄稿3 非自明性要件における非開示の利点の主張に関する米国判例法について」特許懇誌285号(2017.05) 56頁(72-79頁の[25] Carter-Wallace, [26] In re Davies, [27] General Tire等を参照)。米国判例法の歴史的展開や19、20世紀の最高裁判例については、同特許懇誌285号に加え、宮崎賢司=神野将志「米国における発明の非開示の利点に関する主張とその参酌(上)」L & T (Law & Technology) 75号(2017) 32頁(特に図表3とその解説)、同「(中)」76号(2017) 44頁、同「(下)」77号(2017) 50頁(以上3連載)を是非とも参照されたい。米国判例法から分かるとおり、米国では後出しの効果(又はその裏返し課題)と、その裏付け(実験結果等)に対する参酌が我が国より寛大というよりは、判決による判断の触れ幅が大きいことが少なからずあり、最高裁判例等を引用して争えば、主張次第でどうなるか分からないと言ったほうが、正確な表現であろう。

74) EPOにおける実務では、非自明性要件において当初明細書の開示内容にもっともらしさ(蓋然性、plausibility)を要求する判断基準がケースローとして採用されている。課題が実際に解決されたことに蓋然性が有ることが当初の出願内容で示されなければならない(単なる憶測を超えた、信頼性のある立証。ただし、実験データが必須ではなく、理論等による立証も可)、その条件を満たしているときに限り、次の段階として、比較実験例の後出し等により、効果が先行技術に比して驚くほどに優れていることの主張立証段階に入るというEPOの運用(plausibilityの要求)は、要するに単なる憶測による独占的権利の先取りを許さないという要件を非自明性要件において導入する、シンプルでスマートな判断指針のように思える。T0939/92 (AgrEvo), T1329/04 (Johns Hopkins), T609/02 (Salk), T488/16 (Bristol-Myers Squibb/dasatinib) 等、Case Law of the Boards of Appeal of the EPO [I. Patentability D. Inventive step 4.6. Solving a technical problem - post-published documents], 「EPO 知財情報 EP 特許として記載されるべき情報」HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK (平成20年1月19日) [http://www.harakenzo.com/jpn/epo\\_ohim/ep\\_9.html](http://www.harakenzo.com/jpn/epo_ohim/ep_9.html), 松澤美恵子=ディルク・シュスラー - ランゲルハイネ「欧州における知的財産法の最近の動向」知財管理68巻4号(2018) 494, 495頁 ([https://www.hoffmaneitle.com/wp-content/uploads/Recent-Trends-of-IP-Law-in-Europe-Chizai-Kanri-vol.68-No.4\\_2018.pdf](https://www.hoffmaneitle.com/wp-content/uploads/Recent-Trends-of-IP-Law-in-Europe-Chizai-Kanri-vol.68-No.4_2018.pdf))

75) (参考) 末吉・前掲注 [71] 341頁。「欧州 実施可能要件……例えば、T235/04のクレームは、染毛剤組成物に関し、必須の成分として、多数のカチオン性直接染料から選択される少なくとも1種が特定されていた。しかし、実施例では、1つのカチオン性直接染料しか用いられていなかった。審決では、まず、課題を色の強度の改善と設定し、当該課題は、クレームのカチオン性直接染料全てにおいて解決できるわけではないと判断し、次いで、クレームの全範囲において解決できる課題を再設定し(当然ながら、最初の課題よりも難易度の低いものとなる。)、その課題に基づいて、クレームされた発明は進歩性を欠くと判断した。この例のように、欧州特許庁の判断では、進歩性の判断の過程で、日本におけるサポート要件での判断手法が組み込まれている。もし日本で同様の事例が争われるとしたら、欧州特許庁と同様に課題のレベルを低く設定することによってサポート要件を肯定しつつ、進歩性を否定するという結論に至ると思われる。」Gianfranco Matteucci, 事務局(訳)「最近のEPO 審決(34)」AIPPI50巻7号(2005) 431頁

という課題又は効果にありますから、さすがに進歩性要件でありさえすれば、「B」について明細書の開示がほとんどなくても後出しでよいという人はあまりいないと思いますが、一応吉藤先生（No.55の88頁）が作った仮想事例で考えてみることにします。

No.61 本件明細書に、特定の合成繊維について、その繊維は丈夫で、織物あるいは編物にも使用できると記載してあり、それにより、36条の記載要件は満たしていると後に判断されるとする。この明細書には、この特定の合成繊維は「魚網」として適している（魚がたくさんひっかかる）と数行程度の記載又は多数の候補の列挙の中の一つとして記載はあるが、実施可能な開示がない、課題（魚網としての利点）を解決すると認識し得るようには記載されていない<sup>76)</sup>とする。しかし、後出しで、この合成繊維の魚網としての実施可能性を主張立証し、また、実際に魚網として製造して海中に入れるとうまく無色透明になり、魚がその網に気がつかないでよくひっかかるという予測し得ない効果を主張立証してきた。一方、先行技術からみると、この丈夫で、織物あるいは編物にも使用できる特定の合成繊維は一応容易想到に思えるものの（図3）、魚網としての利点を考慮すれば進歩性があることは明らかな場合にどう判断すべきか（図4）。

**K:** 確かに、明細書には「魚網」としての実施の開示はないのに、後出しの主張立証を参酌してよいとは考えにくいです<sup>77)</sup>、構成（方法）の容易性とA、Bそれぞれの予測性の高さ（低さ）からも影響を受けるとはいえ<sup>78)</sup>、進歩性要件なのだから36条の記載要件の半分（？）程度担っているものとして判断をすべきというような折衷案のようなものも法的には考えにくく、判断の予測性も相当低下し、混乱しそうです<sup>79)</sup>。これまで議論してきた様々な場面での相同

性理論を考慮すると、なおさらです。つまり、特許法とは元々一つの発明ストーリーを想定した上で規定されていて、図3のように複数ある場合を想定していなかったが、もし、複数あってそれを主張する場合には、「課題A、構成、効果A」、「課題B、構成、効果B」という技術的思想の創作ごとに記載要件、進歩性要件を判断すればよかったのかもしれない。しかし、そういう運用はしなかった。両要件で異なった主張をしても受け入れることとした。そうであるならば、実施可能要件、サポート要件と同等の要件を進歩性が担っていると考えるのが素直な理解ともいえます。

**S:** 先ほど欧米について言及しましたが、欧州は欧州で、EPO（欧州特許庁）の運用は厳しいという意見もみられるようです（松澤・前掲注[74]）。しかし、それでもEPO審判部はその運用（plausibilityの要求）で一貫しています。米国では、判例法の国である以上、19,20世紀の最高裁判例、Lincoln Engineering line of Cases等を引用した主張立証次第ですね（前掲注[73]）。米国は米国で独特の制度がありますから、他国と比べて特定の視点のみで厳しか寛大かを比較しても意味がないと思います。

**K:** では、我が国における進歩性要件が、発明成立性要件、記載要件を担うことを踏まえて整理すると、進歩性要件とはどのようなものとなるのでしょうか。本当に厳しすぎるのか。その問いに答えるべく考察し、それを整理しているのがこちらの論説<sup>80)</sup>のようです。

**S:** それ私も読みました。詳細は本文に当たって頂くとして、整理の主なポイントは、「明細書に開示のない後出しの主張立証についての参酌可否の問題については、出願時点での進歩性評価に特有の事情（特に、先行技術との対比等を通じ、解決した課題又は効果の予測困難性を主張立証しなければならない。）があり、それには配慮しなければならない。参酌が後知恵であるといえない程度に。よって、参酌

76) 実施例等の裏付けがないパターン、一応裏付けはあるがクレームが広すぎるパターンがあり得ます。

77) 我が国においても多くの裁判例が判示しています。宮崎・[上記No.11] 733,734頁、宮崎・前掲注[11] 11-13頁。

78) 上記No.17,前掲注[18]。(参考)米国では、前掲注[73] (特技懇誌285号)の73,74頁の[25] Carter-Wallace等が参考になります。

79) ちなみに、第14話に登場した上記No.51のようないわゆるパイオニア発明は、広いクレームでも許可すべきという考え方があり、それは一理あるとしても、それは発明の構成（方法）自体は課題A又は効果Aの下で一見（一応）容易らしいことを前提としている本論点とは、また別問題だと思います。

80) 宮崎賢司＝神野将志「発明の公開を代償に一定期間独占的権利を得るときの「公開」とは何か」判例秘書ジャーナル（2018.11）1-22頁。

が厳格とは必ずしもいえない。参酌する場面があるために、かえって先願主義<sup>81)</sup>、特許制度の趣旨(特許法の趣旨)<sup>82)</sup>に反することがあるのかといえ、そうとはいえない。」ということですね。

**K**：要するに、どのような後出しの主張立証ならば参酌され、どのような主張立証では参酌が許容されないのかが、図を交えて実務的に整理されていますね。

**S**：繰り返しになりますが、私見では進歩性が認められる特徴点(図3, 図4でいう「B」, 上記仮想事例にいう魚網としての価値あるいは公衆への技術的貢献)をいわば核心とした発明について、発明成立性要件、実施可能要件、サポート要件、明確性要件と同等の要件を、進歩性要件が基本的にはそのまま引き継いでおり(上述した進歩性要件特有の事情に配慮する場面等を除く。)、実務上それらを担っている。そう考えることが、「もとより、法の当然に予定し、また、要請するところというべきである」と思うのですが。

**K**：……。どこかで聞いたことあるようなフレーズですね。我が国の最高裁判例だったような。

**S**：えっ、よくわかりましたね。長々と議論に付き合

わせてしまいました、Kさん、よくいろいろな論説等を持ってきましたね。たまには、一つの視点で法律と実務を横断的かつ深く考究することも大切です。

**K**：今回の相同性理論は、取り上げられることはあってもどちらかと言えばいつもわき役であることが多かった気がしますね。

**S**：あっ、間もなく終電の時刻になってしまいました。次回はもう少し短い話題にしましょう。

**K**：今後も引き続き勉強を続け、特許制度の趣旨の下、適正な業務ができるよう邁進していきたいと思っています。

## Profile

宮崎 賢司 (みやざき けんじ)

平成14年4月入庁

現在 審査第二部 自動制御 上席審査官

81) 吉藤・[第6話のNo.27] 191頁、「同一発明について2以上の出願が別々になされた場合は、当然これらのうちの1つのみに特許を付与すべきであるが、……(中略)……、先に出願した者に対して特許を付与する主義。」。

82) 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第20版]』(2017) 11頁(特許庁ホームページ)。「(趣旨)……すなわち、特許制度は、新しい技術を公開した者に対し、その代償として一定の期間、一定の条件の下に特許権という独占的な権利を付与し、他方、第三者に対してはこの公開された発明を利用する機会を与える(特許権の存続期間中においては権利者の許諾を得ることにより、また存続期間の経過後においては全く自由に)ものである。このように権利を付与された者と、その権利の制約を受ける第三者の利用との間に調和を求めつつ技術の進歩を図り、産業の発達に寄与していくものにほかならない。」。