

引用文献の適格性にみられる「聖域」とは何か¹⁾ ～特許法29条2項が同条1項にいう「発明」のみを引用すると何が起きるのか～

審査二部自動制御 宮崎 賢司

抄録

特許懇誌300号を迎える本誌に掲載させていただいた本稿では、新規性・進歩性要件において争点とされる、引用文献に求められる開示の程度（適格性）について網羅的に取り上げる。我が国の特許法29条に特有の条文構造から、引例適格についてどのような問題意識が生じ、どのような論争が生じているのか、裁判例ではどのように判断されているのかという点を取り上げ、類型化した上で、米国のMPEPやPCTガイドラインでの説示とも比較しつつ、我が国においてあるべき姿を考察する。

【目次】

1. はじめに
2. 本稿の論点1, 2
3. 本稿の論点全体の位置付け
4. 裁判例の類型
5. 吉藤先生の解説
6. 新たに生じる論点
7. 論点3-1について
8. 論点3-2について
9. 引例適格がもたらし得る影響
10. 識者の見解（論点2再考）
11. 識者の見解（論点1再考）
12. 米国MPEP
13. PCTガイドライン
14. 進歩性要件における真の引例適格
15. 引例に対する実施例主義は妥当か
16. まとめ

1. はじめに

以下の条文は、特許法29条である（ただし、筆者による強調付き）。

（特許要件）第29条 産業上利用することができる発明をした者は、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。

（新規性要件）

- 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
- 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
- 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

（進歩性要件）

2項 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

1) 本稿は、平成30年12月17日に行なわれた「第32回塩月勉強会」において筆者が作成、発表した資料に、加筆・修正を加えたものである。なお、昨年の5月号に塩月勉強会の紹介記事を寄稿した。宮崎賢司「寄稿1 塩月勉強会のご紹介」特許懇誌No.297 (2020) 49頁 (<http://www.tokugikon.jp/gikonshi/297/297kiko1.pdf>)。

この条文は、審査官等にとって最もなじみの深い条文の一つであろうと思われる。個別の案件にどう当てはめるかはさておき、条文自体は知り尽くしたつもりでいたものの、実は奥が深く、未開の地のような論点をいくつも潜んでいることがある。

一つ例を挙げると、特許法の条文には、発明の構成、効果（作用効果、用途）という用語すら出てこないのに、構成が一応想到容易でも、効果が予測外の場合に進歩性を認めることがある。この点については古くから学説があり、数多くの論文、論説が世に出ていたが、一昨年最高裁判決²⁾と、そこで破棄された知財高裁の原判決を契機に、議論が再燃した³⁾。筆者も出しているのでぜひ参照されたい⁴⁾。

本稿で今回取り上げるのは、端的に言えば、「いわゆる新規性・進歩性要件において、文献の開示内容を認定（引用）するために、文献に求められる開示の水準があるのか否か、あるとすればどのような根拠により、どの程度の開示水準が妥当か」という問題意識である。

この論点について、中山先生の著書⁵⁾によれば、

「なお、刊行物に発明が記載されているとされるためには、当業者が特別の思考を要することなく、当該発明を実施しうる程度に記載されている必要がある⁶⁾。それには、その発明の構成要件が記載されている必要はない⁷⁾。」とされており、一般的には、刊行物の開示から当業者にとって実施し得る程度の記載が求められるものと考えられるが、実務上は、判断対象の発明の技術的性質や、その発明と刊行物の開示の程度との兼ね合い、該当する技術分野に特有の事情等、個別の事案に応じて、様々な判断が裁判所により下されている。

これに関連して、引用発明（として）の“適格性”という用語⁸⁾が使われることがある。文献の開示がある一定の水準に達していない場合は、その開示内容を認定できなくなるのに対して、その水準に達している場合は、その開示内容を認定（引用）でき、新規性又は進歩性の検討段階に入れるというわけである。ただ、実務上は、特許請求の範囲（クレーム）にせよ、引用文献にせよ、かなり抽象的な記載がな

- 2) 最高裁判所令和元年8月27日第三小法廷判決（平成30年（行ヒ）第69号）審決取消請求事件（https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=88888）、大寄麻代「最高裁重要判例解説 化合物の医薬用途に係る特許発明の進歩性の有無に關し当該特許発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定した原審の判断に違法があるとされた事例」L & T (Law & Technology) 87号4月発行（民事法研究会,2020）106頁。
- 3) 高林龍「判例解説 最高裁判決『進歩性判断における顕著な効果の位置付け』」年報知的財産法2019-2020（日本評論社,2019）28頁、清水節「69進歩性（5）顕著な効果の独立要件説」小泉直樹＝田村善之編『特許判例百選第5版』（有斐閣,2019）140頁、田村善之「医薬用途発明の進歩性につき発明の構成から当業者が予測し得ない顕著な効果の有無の吟味を要求して原判決を破棄した最高裁判決について～局所的眼科用処方物事件最高裁判決の検討（その1）～」WLJ判例コラム第189号（2020）（https://www.westlawjapan.com/pdf/column_law/20200108.pdf）、幸谷泰造「最高裁令和元年8月27日判決（平成30年（行ヒ）第69号）審決取消請求事件」AIPPI第188回判例研究会（令和元年9月30日）での発表資料（AIPPI Vol.65.No.3（2020）2頁にも掲載）、飯島歩「進歩性判断における予測できない顕著な効果の位置付けに関するドキシセピン誘導体含有局所的眼科用処方物事件最高裁判決について」イノベンティア・リーガル・アップデート2019年9月16日投稿（<https://innoventier.com/archives/2019/09/9159>）、高石秀樹「令和元年8月27日最高裁判決平成30年（行ヒ）第69号「アレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」事件」パテント73巻1号（2020.01）43頁（<https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3480>）、Aurelia VAVASSEUR、柴田和雄「令和元年8月27日最高裁判決が扱った「アレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」の発明についての欧州実務家による報告書」AIPPI Vol.65.No.3（2020）228頁、岡田吉美「発明の進歩性の評価における効果の位置づけの考察」特許研究69号（2020）（<https://www.inpit.go.jp/content/100870233.pdf>）35頁、特許法の八衢「最高裁は効果の独立要件説を採ったのか？」2019-08-31（<https://patent-law.hatenablog.com/entry/2019/08/31/194348>）。
- 4) 宮崎賢司「二次的考慮説は終焉を迎えるか～後知恵の双方向性と、技術的思想の創作説～」知財ふりずむ6月号No.213（経済産業調査会,2020）56頁（http://www.chosakai.or.jp/intell/contents20/202006/202006_5.pdf）、宮崎賢司「進歩性ALERT～発明の課題の取り扱いと後知恵、二次的考慮説、主引例選定の困難性～」知財ふりずむ12月号No.207（経済産業調査会,2019）62頁（http://www.chosakai.or.jp/intell/contents19/201912/201912_5.pdf）、宮崎賢司「間接事実説なのか、独立要件説なのか、それとも？」特技懇誌289号（2018）156頁（<http://www.tokugikon.jp/gikonshi/289/289kiko3.pdf>）、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）715頁。
- 5) 中山信弘『特許法〔第4版〕』法律学講座双書（弘文堂,2019）134頁。
- 6) 最判昭38年1月29日取消集昭和38-39年19頁（テトラポット事件）。旧法では、刊行物に「容易ニ実施シ得ヘキ程度ニ於テ」記載されていることを要するとされていたが、現行法では削除された。しかしながら現行法においても旧法と異なった解釈をする理由はない。織田季明＝石川義雄『増訂新特許法詳解』91頁、吉藤幸朔『特許法概説〔13版〕』85頁、橋本良郎『特許法〔3版〕』194頁、無体財産法研究会編『判例特許・実用新案法』（新日本法規,1980）309頁。
- 7) 東京高判昭46年11月30日取消集昭和46年67頁、東京高判昭48年1月23日無体裁集5巻1号1頁（冷凍魚解氷水滴防止方法事件）、東京高判昭53年11月22日判タ383号145頁（平版印刷機版加湿装置事件）。
- 8) 「引用発明（として）の適格性」と呼ばれることも多いようであるが、29条の条文に登場する「発明」そのものの解釈も主要な争点の一つであるから、本稿では「引用文献（として）の適格性」、「引例適格」等と呼ぶことにする。なお、後掲注〔31〕、〔33〕、〔61〕、〔116〕にも本稿と同様の呼び名がみられる。

されたり、多数の選択肢や効果（用途等）を列挙又は包含した記載がなされることがある⁹⁾。新規性又は進歩性を否定するのに“適格性”を有していない文献を引用することは妥当性を欠くという見解もあり、本稿で以下に取り上げるように、長く論争¹⁰⁾が続いているようである。

そこで本稿では、まずは論点を整理した後、識者の見解等を取り上げつつ、裁判例での判断を類型化し、引用文献に求められる開示の水準についてどのような運用が妥当かを考察する。また、その際に米国のMPEPやPCTガイドライン¹¹⁾での説示とも比較しつつ、我が国においてあるべき運用を考察し、私見を述べる。

なお、本稿の内容は、筆者の所属する組織とは無関係であり、当該組織の見解を表明するものではない¹²⁾。

2. 本稿の論点1, 2

さきほど挙げた29条の条文において注目すべき点は、以下の2点である。

〔論点1〕 新規性	29条1項各号において、特許を受けられないものを「発明」としている点。「発明」といえないものは、一切認定（引用）できないのか。そもそも1項各号でいう「発明」とは、どのような意味に解釈されるか。29条柱書にいう発明と同じ用語である以上、同義なのか。
〔論点2〕 進歩性	29条1項各号にいう「発明」のみを、29条2項において引用している点。その「発明」以外は一律に引用できないのか。換言すれば、引用文献にある程度の開示水準が要求されるとしても、新規性要件でのそれと、進歩性要件でのそれとでは、技術分野や事案の場面によらず、一律に同水準なのか否か ¹³⁾ 。

特に論点2は、本稿の副題そのものである。我が国特有の条文構造からこのような論点1, 2が生じており、大変興味深い。本稿では、裁判例での判断傾向等も検討した上で、あるべき運用を考察する。

ここで、上記29条1項柱書きにおいてまず最初に登場する「産業上利用することができる発明」については、昭和52年最高裁判例¹⁴⁾において判示される

9) 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、場合によっては、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る。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、具体的な開示がなかった、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。」、佐伯直人「平成26年（行ケ）10176号「高透明性非金属カソード」事件」ユニアス国際特許事務所（<http://www.unius-pa.com/case/patent/injunction-patent/3574/>）「[コメント] 明細書を作成するに際し、請求項1については、往々にして広い権利範囲となるように作成する傾向にある。」。このような事情は米国でも同様のものである。Dr.Marvin A.Motsenbocker,事務局（訳）「最近のCAFC判決（50）」AIPPI 50巻8号（2005）506頁「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を発見すると、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。」、同「最近のCAFC判決（92）」AIPPI54巻2号（2009）90頁。「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「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。」。

10) 後掲注[59]参照。

11) 本稿では、「PCT国際調査及び予備審査ガイドライン」を略してPCTガイドラインと呼ぶことにする。

12) また、本稿での下線等による強調は、特に断りがない限り筆者によるものである。

13) (注意) 本稿では、文献の開示内容から認定できるか否かのいわば「ハードルの高さ」の違いについて考察している。新規性、進歩性いずれの判断においても、「認定の手法」自体は同じであるので、その点は区別されたい（本稿5.(2)(3)を参照）。

14) 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122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（当裁判所昭和三十九年（行ツ）第九二号同四四年一月二十八日第三小法廷判決・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、その一項柱書きにおいて、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、法二九条一項柱書きにいう「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。」。

とおり、特許要件としての発明として、2条1項にいう「発明」の意義に理解すべきものであり、当業者が「反復実施して目的とする技術効果を挙げることが出来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」と解すべき（さもなければ未完成発明である）と判示された。

しかし、上記29条1項各号及び2項にいう各「発明」に関するこれらの論点1、2については、以下に取り上げるとおり、裁判例での判断や識者の見解はかなり分かれており、論争¹⁵⁾が続いていることは興味深い。

もし、論点1、2共に回答が常にYESと解すると、どうなるか。引用文献に完成された「発明」の開示がない（開示内容を認定できない）とされた途端に、

「引用文献は不適格」
 ⇒ 即「新規性あり」
 ⇒ 自動的に「進歩性もあり」

という判断が一律に起こり得る¹⁶⁾。以下、「4.」以降で裁判例での判示や識者の見解をみていくことにする。

3. 本稿の論点全体の位置付け

我が国の裁判例をみると、引用文献に求められる開示は、場面に応じて以下のような項目がたびたび取り上げられる。

*引用文献に求められる開示の類型	
(A)	特定の技術的思想が当業者に読み取れるか（抽出できるか）。出願時の技術常識を参照して当業者に理解できるように記載されている（記載されているに等しい、記載から自明な事項）といえるか ¹⁷⁾ 。

(B)	引例に、当業者にとって実施が可能なように ¹⁸⁾ 発明が開示されているか。
(C)	引用文献の開示は、未完成発明にとどまるか。
(D)	文献を引用するには、実施例（実験結果等）の開示が必須なのか。
(D1)	特定の技術的事項（発明の構成又は効果（用途）等）の記載はあるものの、多数の選択肢の列挙であり、その中から特定の選択肢が読み取れる（抽出される）としてよいか。
(D2)	（発明の構成又は効果（用途）等について）広範な範囲を包括的に含む記載又は単なる数行程度の記載にとどまる（実施例等による裏付けがないか不足している）場合、その下位概念である特定の技術が読み取れる（導き出せる）としてよいか。

本稿では、「4.」～「11.」において、引用文献の適格性の論点の中でも主に（A）～（C）の論点を取り上げる。そして、「12.」～「13.」では、米国MPEP、PCTガイドラインを確認し、我が国の裁判例の傾向と比較する。「14.」では、そこから得られる引例適格について更に考察する。そして「15.」では、残った論点である（D1）～（D2）に関係の深い、実施例主義を取り上げる。

4. 裁判例の類型と識者の見解

引用文献に求められる実施可能な開示について、我が国の裁判例では、どのように判断されているのであろうか。技術分野や事案の場面に応じて様々な判断が下されているものの、大きく以下の6項目に分類できる（裁判例は脚注[19]-[23]を参照）。

15) 後掲注 [59] 参照。

16) 場合によっては、新規性、進歩性それぞれの本来の検討すらなされずに、このような一挙両得的な判断が自動的に生じることもあり得る。

17) なお、類型（A）には、当業者が通常抽出し得る「ひとまとまりの技術」が開示されているか否かという論点が含まれており、訴訟でも争点となることがある。本稿では詳細に取り上げないが、以下に解説がある。岡本岳「進歩性の判断構造」飯村敏明＝設楽隆一編『知的財産関連訴訟』（青林書院、2008）426頁、内堀保治「進歩性判断における“ひとまとまり”の概念についての一考察」知財管理70巻7月号（2020）959頁、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）366頁の脚注73、前田健「進歩性要件の機能から見た裁判例の整理と実証分析」知財研紀要Vol.23（2014）2頁右欄（http://www.iip.or.jp/pdf/fellow/detail13j/h25_z01.pdf）。ただし、単独の引用文献に、ひとまとまりの技術が開示されている（読み取れる）かどうかと、（完結的に）実施可能という意味でまとまった技術が開示されているかどうかと、判断対象（クレーム）がひとまとまりの発明とみなし得るか（予測し得ないある価値をもったひとまとまりのもの）とみなし得るため、それを分断して引例の組合せで拒絶すべきではないと評価されるかどうか）は、全くの別論であり、混同すべきではない。

18) 製造可能性（又は再現可能性）、事案により、入手可能性、使用可能性を意味する。

〔裁判例の類型表〕引用文献に求められる実施可能な開示の水準

新規性	4アミノライン ¹⁹⁾	アカルボースライン ²⁰⁾	(本稿11.で考察)
進歩性	4アミノライン ²¹⁾	納豆食品ライン ²²⁾	光学増幅装置ライン ²³⁾
概要	引用文献+技術常識のみ ²⁴⁾	引用文献+技術水準 ²⁵⁾ (技術常識を含む) 対比に必要な限度で実施可能な開示があれば、それで足りる	開示された技術的思想が理解でき、客観的に対比できればよい 一部実施不能な開示、未完成発明でも引用は可能 ²⁶⁾

- 19) 知財高判平成19年9月10日(平19(ネ)10034号)[7-[2-(2-アミノチアゾール-4-イル)-2-ヒドロキシミノアセトアミド]-3-ピニル-3-セフェム-4-カルボン酸(シキリ体)の新規結晶事件], 知財高判平成24年2月8日(平23(行ケ)10115号)[シクロヘキサン化合物及び該化合物を含有した液晶組成物事件]。
- 20) 東京地判平成20年11月26日(平19(ワ)26761号)[精製アカルボース組成物事件](判時2036号125頁, 判タ1303号289頁), 知財高判平成20年4月21日(平19(行ケ)10120号)[結晶性アジスロマイシン2水和物及びその製法事件], 知財高判平成20年6月30日(平19(行ケ)第10378号)[結晶性アジスロマイシン2水和物及びその製法], 東京高判平成9年6月10日(平8(行ケ)33号)[摩擦用ライニング事件](最判平成11年1月22日(平10(行ツ)56号), 東京高判平成3年10月1日(平3(行ケ)8号)[光学活性置換ベンジルアルコール及びその製造法事件](判時1403号104頁), 東京高判平成14年4月25日(平11(行ケ)285号)[ヒト白血球インタフェロン事件], 知財高判平成28年12月26日(平28(行ケ)10118号)[高効率プロペラ事件], 知財高判平成21年6月24日(平21(行ケ)10002号)[外径1.6mmの灌流スリーブ事件]。
- 21) 知財高判平成22年8月19日(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], 知財高判平成25年10月31日(平24(行ケ)10314号)[高透明性非金属カソード事件], 知財高判平成30年11月6日(平29(行ケ)10117号)[マイクプラズマ・ニューモニエ検出用イムノクロマトグラフィ試験デバイスおよびキット事件]。
- 22) 知財高判平成23年3月10日(平22(行ケ)10121号)[納豆食品事件]「原告が指摘する最高裁判決は、旧特許法1条の定める工業的発明というためには、当事者が反覆実施してその目的とする技術効果を挙げるができる程度にまで具体化され、客観化されたものでなければ、発明としては未完成であると判断するものであり、進歩性の判断に係る引用発明について、判示したものでない。」, 知財高判平成22年12月22日(平22(行ケ)10163号)[経管栄養剤事件], 知財高判平成20年9月29日(平19(行ケ)10250号)[終点検出方法およびシステム事件], 知財高判平成25年1月17日(平24(行ケ)10150号)[排気熱交換器事件], 知財高判平成28年3月8日(平27(行ケ)10043号)[トランスフェクションおよび免疫活性化のためのRNAの複合化事件], 知財高判平成19年12月26日(平18(行ケ)10316号)[ガソリンエンジン用燃料油事件](審査ハンドブック附属書Dの事例), 知財高判平成20年8月8日(平23(行ケ)10360号)[熱交換器事件], 知財高判平成28年3月31日(平27(行ケ)10140号)[エンジン及び回転体発電装置事件], 東京高判平成12年6月29日(平11年(行ケ)10号)[エリスロポエチンの製造方法事件](<https://ipforce.jp/Hanketsu/jiken/no/8969>), 知財高判平成19年7月12日(平18(行ケ)10482号)[工芸素材類を害虫より保護するための害虫防除剤事件]。
- 23) 知財高判平成24年9月27日(平23(行ケ)10201号)[光学増幅装置事件], 東京高判平成元年11月28日(昭63(行ケ)275号)[搬送装置事件](取消集12巻210頁, 特許と企業253号40頁), 知財高判平成22年4月20日(平21(行ケ)10111号)[ビルの解体方法事件], 東京高判平成13年3月27日(平12(行ケ)315号)[磁気ディスプレイシステム事件], 東京高判平成14年10月15日(平12(行ケ)141号)[排ガス処理方法及び排ガス処理装置事件], 知財高判平成22年8月31日(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年5月7日(平25(行ケ)10268号)[放射能除染装置事件]「なお、仮に、引用例2に記載された事項が発明に該当しないとしても、引用発明1が、特許法29条2項, 同条1項3号の「頒布された刊行物に記載された発明」に該当することは明らかであり、この引用例に基づく発明との相違点に係る構成を、発明以外の事項(例えば、当事者にとっての周知技術や技術常識)から適用することも何ら問題がないのであるから、いずれにせよ、原告主張の取消事由は理由がない。」。
- 24) 特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節進歩性(特許庁HP)では、「(注1)「技術常識」とは、当事者に一般的に知られている技術(周知技術及び慣用技術を含む。)又は経験則から明らかなる事項をいう。」とされている。なお、技術常識について前掲注[21]の4アミノ事件では、「証拠上、甲5文献のみであること、甲5文献は、一般的な化学辞典であるなど、その記載内容が当事者の技術常識であることをうかがわせるものではないことを考慮すれば、「4-アミノ……とその製造方法」が、公知の技術事項であるとはいえても、本件優先日当時の技術常識に属する事項であるとすることはできないというべきである。」と判示されている。また、田中玲子「[4-アミノ-1-……トリハイドレート]事件」(<https://www.oslaw.org/publication/pdf/p-20100819.pdf>)では、「……裁判所は「技術常識」とはいえない、として審決を取り消した。原告は技術常識であることを否定する多数の証拠と専門家の見解書を提出しており、物量作戦が功を奏したといえるであろう。」と解説を加えている。
- 25) なお、前掲注[24]の審査基準第2節進歩性では、「「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。」とされている。その他、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)(https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201005/jpaapatent201005_119-132.pdf)122,130頁脚注29, 竹田和彦「特許の知識[第8版]」(ダイヤモンド社,2006)141頁にも説明がある。
- 26) (注意)この項目はさらに細分化が可能であるが、類型表の複雑化を避けて、上述のように一括りにした。ここで1つ注意すべきは、この項目では、引用できる文献に何の制約もないということはなく、他のラインと同様、進歩性判断にいう論理付けが文献同士で適切になされなければならないことは当然である。なお、特許・実用新案審査基準(特許庁HP)の第III部第2章第2節によれば、「論理付け」には、「動機付け」、「主引用発明からの設計変更等」、「先行技術の単なる寄せ集め」が含まれる。

この表からわかるとおり、特に進歩性判断において判断基準がより大きく分かれており、論争²⁷⁾になりやすいといえる。

右端の光学増幅装置ラインと納豆食品ラインには、化学系の事案もあるが、電気・機械系が多い印象であり、左端の4アミノラインは（筆者が調べた範囲では）化学系の事案のみである。また、右端から納豆食品ラインを経て左端へ行くほど、食品や燃料油等の組成物（混合物）、さらには化合物（化学物質）の発明が増えるという印象がある。

なお、表には加えなかったが、先願発明との同一性（特許法第29条の2）判断時の先願明細書に求め

られる開示水準については、新規性判断時の開示水準と対比して相違があるとしても、進歩性判断での各ライン間ほど大きな相違はないと考えられる²⁸⁾。裁判例としては、事案によって判断が分かれるものの²⁹⁾、未知の用途を見出した用途発明の場合は、同一性の検討対象となる先願発明にその未知の用途を見出したとされる十分な開示が求められると考えられる。

次に、これらのラインの違いについて理解を更に深めるため、各ラインの裁判例と、識者の見解（脚注[30]-[33]を参照）を以下に確認する。

27) 後掲注 [59] 参照。

28) 新規性判断時との相違について解説があるものは以下のとおり。吉田・後掲注 [33] 17-18頁、前田・前掲注 [17] (商事法務) 367頁、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（下）」パテント60巻8号(2007)98-100頁 (https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/200708/jpaapatent200708_089-107.pdf)、医薬系特許判例ブログ「特29条の2の先願発明となるべき化学物質発明：知財高裁平成20年（行ケ）10483」(<https://www.tokkyoteki.com/2010/02/20091111-v-2010483.html>)、奥村・後掲注 [37] 49-50頁。

29) 東京高判平成13年4月25日（平10（行ケ）401号）〔即席冷凍麺類用穀粉事件〕（裁判所HP）「なお、本願発明が用途発明であること、用途発明の新規性を判断する上で、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が用途発明でなければならないことは、当事者間に争いが無い。……したがって、先願発明が完成した発明であることを要するとの点についても、実質上、当事者間に争いが無いことになる。」、知財高判平成23年3月23日（平22（行ケ）10313号）〔パン・菓子用米粉組成物……製造方法事件〕「……新規性の有無を判断するに当たって、引用発明として示された既知の技術それ自体が、従前の技術以上の作用効果を有することは要件とすべきではない。」、知財高判平成21年11月11日（平20年（行ケ）10483号）〔ヘキサアミン化合物事件〕「そして、化学物質の発明の成立のために必要な有用性があるというためには、用途発明で必要とされるような用途についての厳密な有用性が証明されることまでは必要としないが、一般に化学物質の発明の有用性をその化学構造だけから予測することは困難であり、試験してみなければ判明しないことは当業者の広く認識しているところである。したがって、化学物質の発明の有用性を知るには、実際に試験を行い、その試験結果から、当業者にその有用性が認識できることを必要とする。……同法29条の2第1項により先願発明との同一性を判断するに当たっては、化合物双方が同族列の関係にあることをもって、一方の化合物の記載により他方の化合物が「記載されているに等しい」と解するのは相当ではない……しかし、前述のとおり、特許法29条の2第1項による先願発明との同一性の判断は、同法29条2項の進歩性の判断とは異なるから、上記のような「公知技術」を安易に参酌して先願明細書等の記載を補充するのは相当ではなく、メチル基の有無を捨象して化合物 No.II-10と「先願発明」化合物を同視し、「先願発明」化合物が先願明細書等に実質的に記載されていたとみることが相当ではない。」、知財高判平成26年3月25日（平25（行ケ）10199号）〔高分子化合物……レジストパターン形成方法事件〕「以上によれば、先願明細書には、先願明細書発明に係る高分子化合物そのものが確認され、製造でき、有用性があることが開示されているということができ、先願明細書発明が、当業者が反復実施して所定の効果を挙げる程度にまで具体的・客観的なものとして記載されていることができ、審決による先願明細書発明の認定に、誤りはない。……しかしながら、化学物質そのものが確認されるといえるためには、化学物質が、化学物質名又は化学構造式により示されていることが必要と解されるもの、一般式に含まれる化合物に関して少なくとも1つの物性データや具体的な製造例ないし実施例が必須であるというものではないから、原告の上記主張を採用することはできない。」、知財高判令和2年2月25日（平31（行ケ）10010号）〔配列操作のための系……エンジニアリング事件〕「したがって、特に先願明細書等に記載がなくても、先願発明を理解するに当たって、当業者の有する技術常識を参酌して先願の発明を認定することができる一方、抽象的であり、あるいは当業者の有する技術常識を参酌してもなお技術内容の開示が不十分であるような発明は、ここでいう「発明」には該当せず、同条の定める後願を排除する効果を有しない。そして、ここで求められる技術内容の開示の程度は、当業者が、先願発明がそこに示されていること及びそれが実施可能であることを理解し得る程度に記載されていなければならないというべきである。」、東京高判平成11年3月2日（平9（行ケ）330号）〔新規なジアゾジスルホン化合物事件〕「確かに、化合物に係る発明は、新たな化学物質の創案を本質とするものであるから、発明として成立するためには、少なくともその化学物質名（あるいは化学構造式）及びその製造方法が特定される必要があると解される。したがって、本件発明について特許法29条の2の規定を適用するためには、先願明細書に、本件発明の化合物に相当する化合物の化学物質名（あるいは化学構造式）及びその製造方法が記載されていないなければならない。しかしながら、特許法29条の2の規定を適用するためには、先願明細書記載の発明（以下「先願発明」という。）が特許を受ける必要はなく、出願公開されれば足りるのであるから、先願発明について同法29条1項柱書の要件（原告のいう有用性）は必要でない」と解すべきである（例えば、先願発明と、後にされた特許出願に係る発明（以下「後願発明」という。）が全く同一の構成のものであるが、先願明細書には先願発明の有用性についての記載が存在しない場合において、先願明細書には発明の記載はないとし、後願発明は、同法29条の2の規定にいう後願発明には当たらないとして特許を受けることができるとするのは、およそ不合理である。）」（参考：<https://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/news/199909news.html>）。

4 アミノライン ³⁰⁾ (新規性要件) (進歩性要件)	*特に、当該物が、新規の化学物質である場合には、新規の化学物質は製造方法その他の入手方法を見出すことが困難であることが少なくないから、刊行物にその技術的思想が開示されているというためには、一般に、当該物質の構成が開示されていることに止まらず、その製造方法を理解し得る程度の記載があることを要するというべきである。そして、刊行物に製造方法を理解し得る程度の記載がない場合には、当該刊行物に接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を發揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見いだすことができることが必要であるというべきである。
アカルボース ライン ³¹⁾ (新規性要件)	*29条1項3号に規定する「特許出願前に頒布された刊行物に記載された発明」というためには、特許出願時の技術水準を基礎として、その刊行物に接した当業者がその発明を実施することができる程度に、発明の内容が開示されていることが必要であると解される。
納豆食品ライン ³²⁾ (進歩性要件)	*特許法29条2項における進歩性に係る判断において、同条1項3号に定める特許出願前に「頒布された刊行物に記載された発明」というためには、特許出願当時の技術水準を基礎として、当業者が当該刊行物を見たときに、特許請求の範囲の記載により特定される特許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、それをもって足りる。
光学増幅装置 ライン ³³⁾ (進歩性要件)	*特許法29条1項3号は、……同号所定の「刊行物に記載された発明」というためには、刊行物記載の技術事項が、特許出願当時の技術水準を前提にして、当業者に認識、理解され、特許発明と対比するに十分な程度に開示されていることを要するが、「刊行物に記載された発明」が、特許法所定の特許適格性を有することまでを要するものではない。

- 30) 前田健「進歩性(3) 引用発明の適格性〔ピリミジン誘導体事件〕」小泉直樹＝田村善之編『特許判例百選第5版』(有斐閣,2019) 137頁「引用発明の認定に開示が必要とされる理由は、次のように考えられる。そもそも、新規性要件の趣旨は、既に公開され利用可能となっていた技術的思想に新たに特許権を付与してインセンティブを与えても産業の発達に資することがないことに基づく」と説明されている。そのため、引用発明が利用可能となっていたと評価できるだけの一定の開示が求められるのである。29条2項は1項各号を引用しているので、進歩性の場合でも基本的には同じと考えられてきた。」、前田・前掲注[17](商事法務)361頁及び脚注52、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頁左欄(https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/200810/jpaapatent200810_086-102.pdf)「……バランスの悪い結果を招くから、29条と36条とで求められる開示の程度は同程度であると解するのが適切であろう。」(これらの解説は本稿10., 14., 15. で取り上げる。)、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)604頁(<https://www.siks.jp/wp-content/uploads/2018/01/file02.pdf>)9頁「すくなくとも、他人の出願を拒絶に導く引用発明となる以上、我が国の審査基準に既に規定されているように、「技術常識を考慮し、明らかに製造できるように記載された発明」のみが引用発明となるという取り扱いが適切である。公衆に利用可能になった発明が新規性のない発明である、という原理・原則に戻り、我が国においても、ラセミ体が公知の場合の、エナンチオマーの新規性の判断について、現在までの特殊と思われる取扱いを止め、一般的審査基準や裁判例に沿ってその製造可能性を判断することによって、欧米とも調和のとれた判断が好ましいと考える。」
- 31) 飯島歩「13 刊行物における発明の開示の程度」特許判例百選第4版(有斐閣,2012)29頁では、「これに対し、新規性の文脈において刊行物記載に実施可能性を求めるのは、引用文献の信頼性の担保に目的があり、引用発明が単なる空想の産物ではなく、現実に利用可能であったことを求めるものと考えられる。そうであれば、出願前の技術水準によって一応利用可能な発明が開示されたときは、「特別の思考を要することなく実施できる程度」の開示までなくとも新規性が失われると考えることもできる(刊行物記載における容易性は進歩性におけるそれより水準が低いとするものとして、中山＝小泉編・前掲254頁〔潮海久雄〕。判決が、「当業者がその発明を実施することができる程度に」と述べるのみで容易性を認めず、また、「実施可能性の根拠として、技術常識の認定に加え、現にXが高純度のアカルボースを生成していたという事実を指摘しているのは、このような発想になじむ。」、潮海久雄「第29条(特許の要件)第1項」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「……先行文献に製法の記載がなくとも、従来技術を利用することにより先行文献に記載された物と同一の物を得ることができれば引用文献としての適格性を認められる(東京地判平20・11・26判時2036号125頁)。」、島並良「刊行物における発明の開示の程度」特許判例百選第3版(有斐閣,2004)28-29頁「さらに開示の程度についても、ラセミ分割の方法が本件特許出願前から種々行われていたという事実……に鑑みると、その分割の効率性はともかく、当業者にとって(少なくとも一つの「生産」方法も含め)「実施」可能な開示が既になされていたとする点も正当である。」
- 32) 吉藤・前掲注[6]100-101頁。ただし、本稿5. で取り上げるように、吉藤先生は概ね上記各ライン全てについて網羅的に解説していると思われる(前掲注[6]74-137頁)。
- 33) 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～ピリミジン誘導体事件知財高裁大合議判決(平成30年4月13日判決言渡)の検討(その2)～」WLJ判例コラム第153号10-17頁(https://www.westlawjapan.com/pdf/column_law/20181119.pdf)、なお、知的財産法政策学研究Vol.56(2020)163頁(<https://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/wp-content/uploads/sites/6/2020/10/c7cee4f38f4fa9b6c446ec43e403bfe8.pdf>)にも掲載されている。吉田広志「パブリックドメイン保護の観点から考える用途発明の新規性と排他的範囲の

排ガス処理方法及び排ガス処理装置事件	*ある発明が、出願された発明の進歩性等を判断する資料(引用発明)となり得る、というためには、そこに上記判断の資料となり得る技術的思想が開示されていれば足りるというべきである。……それが特許性を有する程度にまで至っておらず、その意味では未完成であっても、それは、引用発明となり得る、というべきである。
搬送装置事件	*右引用例は、本願発明に特許を付与することを拒絶する理由の根拠として示されたもので、本願発明の進歩性を判断するためにそこに記載の技術的思想が対比の対象とされているに過ぎないものであるから、その技術がさらに実施可能なものであるか否かまで問うところではない。(換言すれば、引用例記載の発明が実施不能なものであるとしても、そこに一定の技術的思想が記載されていれば、その思想を対比の対象とすることに妨げはない。)
ビルの解体方法事件	*仮に原告が主張するように、甲1発明が実施不可能ないし未完成であるとしても、上記審決で認定した甲1発明の技術思想を明確に把握することは可能であるから、甲2発明の解体工法をビルの解体に適用できるか否かを検討する際に、甲1発明を参酌する動機付けがないとはいえない。
磁気ディスプレイシステム事件	*仮に、刊行物1記載の発明が、何らかの理由により、実施不能又は発明未完成であったとしても、刊行物1から……との技術的思想を認識し、これと他の発明を組み合わせることが不可能となるものではない。したがって、刊行物1記載の発明が、原告ら主張の理由により、実施不能又は発明未完成であるとしても、刊行物1記載の発明に基づいて、いかなる発明も想到できない、などというものではないことは明らかである。
固形の熱成形し得る放出制御医薬組成物事件	*原告は、引用例Aは、発明として未完成であり、また実施可能要件を欠くと主張する。しかし、本件においては、引用例Aの記載に基づいて、その開示内容を認定できるのであって、引用例Aが発明に当たるか否か、実施可能要件を充足しているか否かは、結論に影響を与えるものでなく、この点の原告の主張は採用できない。

関係」特許研究No.64 (2017) 25頁右欄,26頁左欄,33頁脚注49 (<https://www.inpit.go.jp/content/100862916.pdf>), 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頁左欄 (https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201309/jpaapatent201309_093-107.pdf)「なお、近時、化学の分野の事案において、引用発明の適格性を肯定したかのような裁判例(17)もみられる。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もされるかもしれない。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3号)(2002)100,108頁「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が求められる。」、[4. 結語 化学・バイオの分野であっても、発明の構成が記載されていれば、その発明が実施可能なように記載されているかに関わりなく、引用文献としての適格性があるというのが原則であることは疑いがない。」、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「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とも、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。」、特許性検討会報告書2009第5事例「工芸素材類を害虫より保護するための害虫防除剤事件」(特許庁HP)主な意見等「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。」、井関・後掲注[44]74頁、「積極的あるいは優先的に選択すべき事情」という判断要素は、従来引用発明の認定において基準とされてきた当業者の実施可能性というよりも、進歩性の判断基準である組合せや置換の動機付けの考慮に近いように思われる。そうであれば、引用発明の適格性を認めた上で、組合せの動機付けを判断する方が適切であると考えられる。」、仁木弘明「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。「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。」、OMNI国際特許事務所「(知財高裁, 特許) 引用発明の適格性」2010年12月20日 (https://www.omni-pat.com/archives/precedent_domestic/)。

上表からわかるとおり、「4アミノライン」は、各引用文献に求められる開示の水準が高く、「光学増幅装置ライン」では低い水準に設定されるといえる。また、各ラインに並行して、脚注[30]-[33]のとおりに、識者の見解も分かれていると共に、引用文献に求められる開示の水準は、新規性要件でのそれと、進歩性要件でのそれとでは、技術分野や個別事案の事情等により、異なる水準となり得ることがわかる。

ただ、この表だけでは、各ラインと29条の条文構造との関係が依然として把握しにくいと思われる。次の「5.」では、吉藤先生の特許法概説³⁴⁾での解説をベースに、これらのラインが、それぞれ29条の条文の中でどのように位置付けられるのかを確認して、各ラインの理解を更に深めることとする。

5. 吉藤先生の解説

吉藤先生の特許法概説は著名であり、たびたび引用されるものの、ある部分だけの抜粋では誤解を招き得る。吉藤先生の解説から知見を得るには、以下に挙げるように、関連箇所全体を通し読みしなければ意味がない。興味深いことに、上記「4.」で類型化した各ラインが概ね全て登場している。以下に、吉藤解説と、各ラインとの対応をみてみる。

(1) 新規性要件における解説

以下は29条1項各号の解説である³⁵⁾。

II 特許をうけることができる発明
2 発明の特許要件

(2) 発明の新規性

(A) 原則

わが国の現行法は、新規性を次の3つの事項に分けて規定している(29条1項)。

すなわち、発明が、

- ①特許出願前に日本国内において³⁶⁾公然知られたもの
- ②特許出願前に日本国内において公然実施をされたもの
- ③特許出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載されたもの

であるときは、新規性がないとしている。

この解説では、「主語」である発明は判断対象となる発明そのものであり、一方、認定する側の条文上の「発明」を、吉藤先生はあえて「もの」としている³⁷⁾(本稿の論点1)。

(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³⁸⁾実施することができる程度に(注1)³⁹⁾記載されている発明を意味する。

この解説は4アミノライン又はアカルボースラインに近いといえる⁴⁰⁾。また、(注1)では、旧特許法(大正10年法)について触れられている。旧法では、その第4条第2号に、開示の水準について明文の規定があったが、当時の条文には新規性の規定しかな

34) 吉藤・前掲注[6] 74-137頁。

35) 吉藤・前掲注[6] 75,84頁。

36) 現行法では各号「日本国内又は外国において」とされている。

37) この点に関連して、以下の指摘は大変興味深い。奥村茂樹「進歩性判断の法的問題点」パテント65巻11号(2012)48-51頁(https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201211/jpaapatent201211_047-051.pdf)。

38) (筆者注) この「容易に」については、いくつか解説がある。井関・後掲注[44]68頁左欄及び74,75頁の脚注5、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)54,55,61頁参照(https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/200705/jpaapatent200705_050-067.pdf)を参照。また、以下の見解も大変参考になる。潮海・前掲注[31]269頁「旧法4条2項(大正10年法)も刊行物に「容易ニ実施スルコトヲ得ヘキ程度ニ於テ記載セラレタルモノ」を要求していた。ただし、「容易に」とは進歩性にいう容易により水準が低いと考えるべきである。そうでないと新規性の規定の意味が失われるからである。」とする。

39) (注1)「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い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。」

40) 実施可能性を求める点は、欧州特許庁審判部のCase Law of the Boards of Appeal第I章.特許性C.新規性「4.11.(先行技術の)開示内容の再現性」(https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2019/e/clr_i_c_4_11.htm)「確立されたケースローに従い、当業者にとって再現可能な教示を含む開示のみが新規性を喪失させる(T1437/07,T1457/09)。……」での説示ともさほど異ならないと考えられる。

く、進歩性の要件はなかった⁴¹⁾、旧法の規定からは、進歩性判断において、現在実務上併存する各ラインのうちいずれの手法が妥当かについて直接の答えを得ることは困難と考えられる⁴²⁾。

そして、新規性要件における、刊行物の開示からの化学物質の認定については以下のとおりである⁴³⁾。

(D) 新規性の判断
 (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
 ③刊行物に記載された発明
 ……すなわち、「刊行物に記載された発明」とは、刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明をいう。……(中略) ……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)。

④引用発明の認定に際して特に留意すべき事項
 ……一方、引用発明が上位概念で表現されている場合は、下位概念で表現された発明が示されていることにならないから、下位概念で表現された発明は認定できない(ただし、技術常識を参酌することにより、下位概念で表現された発明が導き出せる場合は認定できる。)

刊行物の開示から化学物質を認定する場合、参酌できるのは「技術常識」と明言されており、単独の刊行物の記載事項に対して高い水準の開示が求められると考えられる。つまり、新規性判断時、化学物質を認定する場合には、上述した4アミノラインでみられたような手法により判断すべきとしている。

一方、上記④の解説は、本稿3.の類型表の(D)すなわち(D1)や(D2)に関連しており、先の大合議判決が記憶に新しい⁴⁴⁾。同大合議判決では、

41) 産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第2回審査基準専門委員会 配布資料4「日本国特許庁における進歩性の判断基準について」(特許庁HP)によれば、以下のとおり解説されている。「旧特許法(大正10年法) 旧特許法では、特許の要件は、第1条で、「新規なる工業的発明を為したる者は其の発明に付特許を受くることを得」と包括的に規定され、第4条には、

第4条 本法に於て発明の新規と称するは発明が左の各号の一に該当することなきを謂う
 一 特許出願前国内に於て公然知られ又は公然用いられたるもの
 二 特許出願前国内に頒布されたる刊行物に容易に実施することを得べき程度に於て記載せられたるもの
 とあり、第2号に「刊行物に容易に実施することを」とあるが、これは、刊行物の記載が実施できる程度に開示することを要件とする規定であった。すなわち、旧法では、新規性の規定のみが存在し、進歩性を明文で規定してはいなかった。しかし、実務上は、単なる材料の置換や、単なる設計の変更などは、発明を構成しないものとして排斥していた。

現行法(昭和34年法) 特許法第29条第2項(発明の進歩性の要件)を導入。アメリカ特許法103条をモデルに検討された。この当時進歩性・非自明性を規定していたのはアメリカ特許法のみであった。』なお、旧法時代に現行法でいう進歩性要件に近い判断がなされた裁判例としては、加藤幹「進歩性判断における効果の位置づけ」パテント73巻9号(2020)41-44頁(<https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3601>)に詳しい。

42) 「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)96頁。識者により見解が分かるとする。本稿5.の以下(2)、(3)も参照。

43) 吉藤・前掲注[6] 100-102頁。

44) 小泉直樹「ピリミジン誘導体事件 知財高裁大合議判決」ジュリスト1527号1月号(有斐閣,2019)8頁、山田威一郎「ピリミジン誘導体事件 知財高裁大合議判決」知財ふりずむ6月号No.189(2018)56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〔ピリミジン誘導体事件〕」知財ふりずむ7月号No.190(2018)27頁、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>)。

したがって、副引用発明が「刊行物に記載された発明」であって、当該刊行物に化合物が一般式の形式で記載され、当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合には、特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り、当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはできず、これを副引用発明と認定することはできないと認めるのが相当である。

と判示された。一般に、刊行物に膨大な数の選択肢を有する一般式の形式で記載されているにとどまる場合は、技術常識を参酌したところで、下位概念の発明が導き出せないことが通常であると考えられるため、この判示と吉藤解説は概ね合致していると思われる⁴⁵⁾。一方、選択肢が膨大な数とまではいえない場合、実験等による裏付けを含め、ある程度は記載されているといえる場合には、その選択肢の中の特定の1つ又は複数の開示の程度（開示全体からみ

た位置付け）がより大きくなるため、事案に応じた慎重な判断が求められる⁴⁶⁾。

同大合議判決を契機に、本稿で取り上げている引例適格のあり方そのものの議論⁴⁷⁾に加えて、以下の議論が生じた。すなわち、進歩性有無を検討する場合には、通常2つの関門があると考えられるところ、

引用文献が適格か（第1の関門）

→ 認定した範囲内で

→ 論理付け⁴⁸⁾できるか（第2の関門）

→ 進歩性あり／なし

という進歩性判断の流れの中で、進歩性判断の根拠を、どの程度「引用文献の適格性」という第1の関門に依拠すべきか、どの程度「論理付け」という第2の関門に依拠すべきか、という各考慮要素のウエイトについても議論⁴⁹⁾が巻き起こったことは興味深い。その議論を、本稿4.で類型化した各ラインと関連付けるならば、以下のようになる。

【4アミノライン】	【納豆食品ライン】	【光学増幅装置ライン】
引用文献の「適格性」を重視	← ←	→ → 「論理付け」の手法を重視

45) ちなみに米国MPEP（本稿12.）には、例えば以下のように説示されている。どのような場合に新規性が喪失したとされるべきか（されるべきでないか）その趣旨がうかがい知れるため、大変興味深い。MPEP2131.02 III.「一般的（上位）概念の開示は、種が当該開示から「即座に予測する」ことができる場合、その開示によってクレームされている種の新規性を喪失させる結果として、その引例は、「あたかも当該技術の熟練者が、各構造式を描写し、又は書面による各名称を記載したかのように、完全に同参考文献に含まれる様々な順列の各々を」十分に記載すると認定された。クレームされた化合物はこれら20の化合物のうちの1であった。したがって、当該引例はクレームされた化合物を「記載」し、かつ同引例はそのクレームの新規性を喪失させた。」、MPEP2144.08II.A.4.「Petering事件において裁判所は次のように述べている。「単純な計算でR基の一定のものの中から異性体を取り除くとKarrerの中で我々が確認する限られたクラスはわずか20の化合物であることがわかるであろう。しかし、ここで重要なことは、この限られたクラスの単なる化合物の数ではなく、Y及びZについてわずか2つの変形例でその他の環ポジションには変形例がなく、大きな不変の親構造核という、Rの変形物の限られた数のような要因を含めて、関係する全体の状況であることを指摘したい。これらの状況を念頭に置いて、Karrerはまるですっかり自分がそれぞれの構造式を描いた又はそれぞれの名前を書いたかのようにここに関係するさまざまな置換のそれぞれを当業者に対して記載したとするのが我々の意見である。」。

46) 井関・前掲注[44]74頁左欄には、「……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は異なることには合理性があると思われる。」と示唆に富む見解が述べられている。

47) 後掲注[59]、[65]参照。

48) 論理付けについては前掲注[26]参照。

49) 同大合議判決の基準に肯定的なものとして、山田・前掲注[44]65頁では、「本判決のように引用発明の認定の問題として処理した場合、組み合わせの動機付けを論じる前段階での処理が可能となり、よりすっきりと議論を整理できると考えられる。」とする。一方、反対意見としては、井関・前掲注[44]74頁右欄「積極的あるいは優先的に選択すべき事情」という判断要素は、従来引用発明の認定において基準とされてきた当業者の実施可能性というよりも、進歩性の判断基準である組合せや置換の動機付けの考慮に近いように思われる。そうであれば、引用発明の適格性を認めた上で、組合せの動機付けを判断する方が適切であると考えられる。」、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)286頁左欄、288頁左欄 (<https://ihmlaw.jp/wp-content/uploads/2019/09/fca588066f7b4f9643755d7c66181a3f.pdf>)「この点、私見では、主引用発明の選択基準を厳格にしなくても、副引用発明との組合せの動機付けを適切に判断することで後知恵的な判断を排除することは十分可能と考えられることから、本件判決が示した主引用発明の選択基準が厳格に適用・運用されることには反対であり、現行の特許・実用新案審査基準程度の幅のある運用の方が妥当と考えられる。」、「私見では、本件判決自体が「刊行物に化合物が一般式の形式で記載され、当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合には」と明示的に適用範囲を限定した判示を行っていること、引用発明の認定段階で処理するよりも、動機付けの段階で処理した方が進歩性について柔軟な判断が可能となることから、本件判決の射程を一般式の形式で記載された化合物以外に軽々に拡大することには否定的である。」、田村・前掲注[33]10-17頁。

この議論については、識者によって見解が分かれるようであるが、この枠内のような視点も考慮に入れつつ、吉藤解説を引き続き追っていくこととする。

(2) 進歩性要件における解説 [1]

引用文献の適格性で最も関心が集まるのは、やはり進歩性判断であろう⁵⁰⁾(本稿の論点2)。

(3) 発明の進歩性

(D) 進歩性の判断基準

(a) 進歩性の判断の基礎になる事項の認定

……請求項に係る発明及び引用発明の認定、並びに両者の対比の仕方は、「新規性の判断の手法」と共通である。

ただし、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ために29条1項における引用発明とすることができない場合においても、当業者が得ることができる出願時の技術水準に属する知識に基づけば、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することができるときは、その発明を29条2項における引用発明とすることができる。

この解説は本稿で重要なポイントの一つである。29条1項3号に掲げる発明として引用文献に求められる開示水準と、29条2項に基づいて認定(引用)される文献に求められる開示水準は異なると明言さ

れている(併せて、認定と対比の仕方は新規性・進歩性要件において共通とも解説されている。)⁵¹⁾。そして、採るべき判断基準は、納豆食品ラインであって、4アミノラインではないと明言している点は特筆すべきことである⁵²⁾。ただし、解説はこれで終わりではなく、後述する(3)でさらに説明が続く。

一般に進歩性要件は、新規性要件の次に続いて検討される要件であり、あたかも新規性要件の延長線上にある(連続的につながっており、段差のない、すなわち、認定し得るか否かのハードルに高低差のない)要件かのように考えられることもあるが、必ずしもそうではない。認定の手法自体は両要件で共通なのであるが、どの程度の開示があればその開示内容を認定してよいかという、認定可能な開示水準が異なるため、引例適格の論点は、両要件がいかに趣旨の全く異なる別個の要件かを浮き彫りにする性質を持った論点といえるであろう⁵³⁾。

一方、化学物質の発明を扱う場合は、以下のとおり⁵⁴⁾。

(V) 選択発明の進歩性の考え方

選択発明とは、……(中略)……新規性が否定されず、しかも物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属する発明をいう。

……例えば、ある記載事項が刊行物中のマーカッシュ形式の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

50) 吉藤・前掲注 [6] 112頁。

51) (注意) 前掲注 [13] 参照。なお、本稿12.13.で取り上げる米国MPEP, PCTガイドライン第12章においても同様に明言されている。

52) この解説は、以下の判示にも表れている。前掲注 [22], [33] の工芸素材類を害虫より保護するための害虫防除剤事件では、「また、被告は、用途発明の一種である医薬発明に関しては、特許庁の審査基準に、「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。」と記載されていることから、甲2のヤマトシロアリ、イエシロアリに関する記載を引用発明とすることは不適當である旨主張しているが、上記審査基準は、発明の公知性の有無に係る新規性の判断に関するものであり、進歩性の判断の当否を問題とする本件に該当するものではないから、失当である。」

53) この論点について、前掲注 [33] の特許性検討会報告書2009第5事例(特許庁HP)では示唆に富む多くの見解が述べられている。「④新規性の場合、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、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、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うもののであるが、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。」

54) 吉藤・前掲注 [6] 119頁。

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、このような発明は選択発明になりうる。

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カ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。）。

吉藤先生は、いわゆる選択発明に対する進歩性判断において、化学物質を認定する場合は、新規性判断時の上記解説をほぼそのまま引き写していることは大変興味深い。進歩性要件においても、採るべき判断基準は4アミノラインということである。

このことは何を意味するか。つまり、このような場面では、技術常識を参酌しても、単独の引用文献の開示に製造可能性や使用可能性がない場合、

引用文献は不適格

- (自動的に) 新規性あり
- (自動的に) 進歩性あり

という判断過程を採り得るといえる（一般に、電気・機械系、通信系ではなじみの薄い判断手法であろう。）。

本稿では、このような判断過程を採り得る場面、すなわち新規性・進歩性両要件において、引用文献に要求する開示水準を4アミノラインとする場面を、「聖域」と呼ぶことにする。

(3) 進歩性要件における追加の解説 [2]

吉藤先生は、再び進歩性要件一般に戻り、改めて念を押すように下記のとおり解説する⁵⁵⁾。

(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（注1）⁵⁶⁾。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。

吉藤先生は、進歩性判断時に認定（引用）する事項が、公知事実、たとえば、自然法則自体又は未完成発明でもよいことを改めて強調する（前掲注[56]の注1も参照）。この解説は光学増幅装置ラインに相当し、本稿の論点2に対する吉藤先生の明確な回答といえる⁵⁷⁾。我が国特有の条文から来る論点であ

55) 吉藤・前掲注[6] 135-136頁。

56) (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。

57) この見解への賛同は数多いと思われる（前掲注[33]、[53]）。その他後掲注[59]、[65]も大変参考になる。

るが、吉藤先生は条文の解釈としては、「発明」とされているのは代表的な例示にすぎないとしていることは、とても印象的である⁵⁸⁾。確かに、29条2項の規定の趣旨に照らして、進歩性有無はどうかという視点が基本であろう。

しかし、このような考え方や光学増幅装置ラインには否定的な見解もあり、論争⁵⁹⁾が続いていることは興味深い。次の「6.」では、新たな問題意識(論点)を抽出し、更に考察を深めることとする。



6. 新たに生じる論点

「5.」では、吉藤解説と、裁判例を類型化した各ラインとの対応をみてきた。そうすると、次に、特に進歩性判断において、個別の事案ごとに、どのラインを当てはめるのが妥当かという意味で、新たな論点3がおのずと生じる。

論点3-1	4アミノラインは、どのような範囲の事案にまで適用されるべきか
-------	--------------------------------

論点3-2	一般に、納豆食品ライン、光学増幅装置ラインのどちらを適用すべきか
-------	----------------------------------

論点3-1について、吉藤先生は、4アミノラインが適用される、本稿にいう「聖域」は、「選択発明に対する進歩性判断であって、化学物質を認定する場面」としていた。

本稿4.の〔類型表〕では、電気・機械系が比較的多い右端の光学増幅装置ラインから納豆食品ラインを経て左端へ行くほど、食品や燃料油等の組成物(混合物)、さらには、化合物(化学物質)の発明が増える印象があった。

これに対し、識者の見解に目を向けると、特に光学増幅装置ラインのように、引用文献に求める開示水準を低いものとする判断手法について肯定的な見解⁶⁰⁾が数多い一方で、(極端な例ではあるが)マンガやSF小説のような絵空事でも引例となり得るのかという意見⁶¹⁾や、進歩性判断に後知恵が入るのではないかという否定的見解もみられるところである⁶²⁾。

しかし、特許性の判断対象となる明細書に発明を実施可能とする十分な開示があり、一方の引用文献の開示は実施可能なレベルに達していない場合、その明細書の開示の中に(引用文献に開示のない)重要な技術的特徴点があるはずである⁶³⁾。それをクレームに不足なく反映させれば、新規性及び進歩性が肯定されることが多いと考えられるので、引例適格という考え方をあえて持ち出す必要はないと解す

58) 一般に進歩性判断において、当業者とは、技術常識のみを参酌して引例1の開示自体、引例2の開示自体、それぞれに発明が実施できるように開示されていなければ、参照しようとしないうか、たとえ参照しても採用しようせず、組み合わせようとしないうか。そのような引例からは何一つ創作できないような者であろうか。そのようなことは到底いえないであろう(前掲注[23]、[33])。該当する技術分野や技術の特性に応じて4アミノラインの判断手法を採る(聖域に属するとする)ことはあっても、一律に「単独」の文献での開示の完全性を重視しすぎると、吉藤先生が解説するとおり、進歩性要件のそもそもの趣旨を見失うことにもなり得る。

59) 前掲注[30] - [33]に挙げられる見解の相違。前田健「審決取消訴訟の訴えの利益と進歩性判断における引用発明の認定」L & T (Law & Technology) 83号(2019)25頁右欄及び脚注42。前田・前掲注[30](判例百選第5版)137頁、「しかし、学説には、このような枠組み自体を批判し、具体的な技術的思想を開示するものとしては不十分としても、なんらかの動機付けを与えたりすることはありえるのだから、すべては「動機付け」の判断で総合的に行えば済むとの見解も有力である(知財高裁詳報・L & T80号88頁)。これに対し、本判決の枠組みを擁護する見解(前田健・L & T83号16頁)は、進歩性の判断過程を明確なものにするため、当業者の参照できる知識は、「技術常識」か、引用発明適格性を満たすものに限られるというルールが必要とする。」。その他前田・前掲注[17](商事法務)355-361頁。反対意見として、吉田・前掲注[33]25頁右欄、26頁左欄、33頁脚注49、田村・前掲注[33]10-17頁。

60) 前掲注[33]、[49]、[53]、後掲注[65]参照。

61) 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)1173頁左欄。また、1175頁の脚注13には、「なお、「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。」という見解が紹介されている。

62) 前田・前掲注[30](判例百選第5版)137頁、前田・前掲注[59](L & T83号)25頁右欄及び脚注42。後知恵との関係については、本稿8.で改めて取り上げる。

63) 前掲注[61]の前者の見解(ドラえも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。)という見解からもうかがい知れる。

ることも可能である⁶⁴⁾。実際に、引用文献の適格性を問う意義に対して否定的な見解がたびたびみられるし⁶⁵⁾、適格性を問うにしても、引用文献に求める開示水準をあまり高くしすぎると、吉藤先生が指摘するように、進歩性要件のそもそもの趣旨を逸脱して、引用文献の開示事項の過度な非認定が頻発し、進歩性要件が形骸化するおそれもある。

なお、実務上はマンガやSF小説レベルの明細書などほとんど見かけないと思われるかもしれないが、たとえ明細書の(実施例等の)開示は申し分ないのであっても、判断対象となるクレームの記載は発明特定事項が減らされ、引用文献の開示内容と大差なく、その範囲が広すぎるか、多数の選択肢の列挙であったり、単なる抽象的なアイデアとさしたる違いはないものとなっていることは、珍しいことではない⁶⁶⁾。

では、進歩性判断において、どのようにして各ライン(判断手法)を使い分けるのか。次の「7.」で考察する。

7. 論点3-1について

論点3-1は、単独の文献の開示に高い水準を設ける進歩性判断手法を採るか否かを決めるファクターは何なのかである。大きく分けて、少なくとも2つのファクターが考えられる。

一つは、加藤先生が化学分野の発明において、「し

かし、予測性が低い発明の場合は、「○○してみよう」と思うことと、実際に特定の構成に至らしめたり、作用効果を発現させたりすることの間には、雲泥の開きがある場合が多い。」と解説するように⁶⁷⁾、効果(効果に基づく用途、効果の裏返しとしての課題の解決という意味も含む。)の予測性がどの程度低い技術を扱っているのか(効果参酌における後知恵防止)という点であろう⁶⁸⁾。

上記予測性が低いほど、有利な効果を奏するものを探索し、詳細な実験方法及びその結果を開示することに労力やコストを要するわりには、それらをさほど開示せずに、単なる憶測か願望により、化合物等の構成や実験方法、効果(用途、機能等)を多数列挙したり、数行の記載で済ませることが多い⁶⁹⁾。ただ、今後のAI技術の進展により⁷⁰⁾、効果(用途、機能等)の予測性がどのように変化していくか(上記「雲泥の開き」がどのように縮小していくのか)は不明であるが、単に構成を列挙することと、実際に検証して予測外の効果や新規な用途を発見することとの労力のギャップが技術的にみて大きいほど配慮が必要であろう。

また、化学系でありさえすれば、どのような場面でも、必ず効果の予測性が低いとは限らないし、電気電子の分野等であっても、効果の予測性が低い場面がときにあることには注意が必要である。このような事情から、納豆食品ラインや光学増幅装置ラインに、化学系の事案も含まれている。

64) では引用文献に最低限どこまでの水準の開示があればよいのかということが問題となるが、「光学増幅装置ライン」にみられた数々の開示を筆者がまとめると、「当業者にとって何らかの技術的に意味のある(その文献に開示の技術と論理付けられる他の公知技術との組合せや設計変更等により利用可能な「発明」に導くことができる)思想ないし知見が開示されており(膨大な選択肢の単なる羅列は除く。)、公知技術との客観的な対比判断ができる(何が一致していて、何が相違するのかが把握できると共に、実質的な容易性の検討・判断ができる)程度に開示されていること」が必要であるといえるであろう。

65) 田村・前掲注[33] 10-17頁。その他、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>)、判例タイムズ1324号(2010) 29頁(飯村敏明判事の発言)、末吉剛「判批」(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、そとく日記「①進歩性拒絶の引例に引用発明適格性など必要か?」2018年10月31日(<http://thinkpat.seesaa.net/article/462365805.html>)、同「前田健先生 ビリミジン誘導体事件知財高裁大合議判決評釈」2019年04月16日(<http://thinkpat.seesaa.net/article/465159333.html>)、ビリミジン大合議事件関連では、前掲注[49]参照。

66) 前掲注[9]参照。

67) 加藤・前掲注[30] 94頁右欄、小合・前掲注[33] 100,108頁参照。

68) 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) 725-737頁、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) 10-12,21-22頁。

69) 前掲注[9]参照。

70) AI(人工知能)の急速な進歩により、新薬開発等にかかる候補探索時間が大幅に短縮される事例も目立つ。浅見節子「ハーセプチン用法・用量特許事件」知財管理70巻1号(2020) 94頁によれば、今後はAI技術などの発展により、シミュレーションデータに基づく発明が増えることが予想されると解説する。井関・前掲注[44]74頁でも、「……AIの発達により、選択肢が公知であれば、その数が膨大であっても、引用発明として認定することに何ら支障はなくなるであろう。」とする。そのため、これまで効果(用途)の予測性が低いとされていた化学物質においても、本稿にいう4アミノラインが今度どうなるかは未知数といえるであろう。

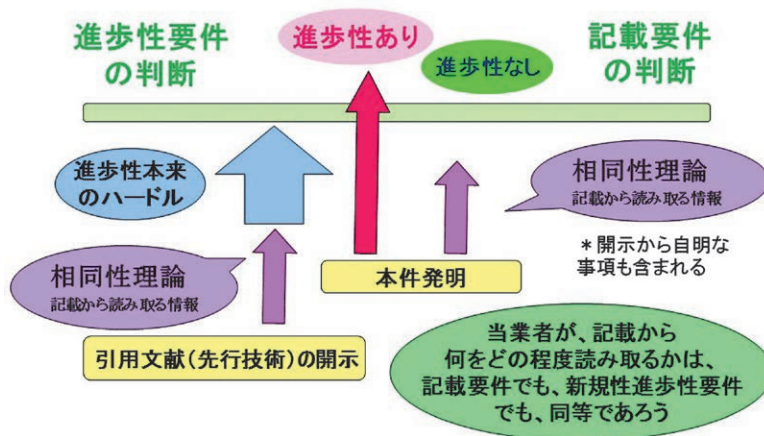


図1 本件明細書と、引例、それぞれに求められる開示の程度

もう一つの重要なファクターは、一語で述べるならば、筆者が以前詳細に取り上げた「相同性理論」であり、実務上、幅広く適用されている⁷¹⁾(図1参照)。

すなわち、引用文献に対して不適格と主張する以上、十分な開示が必要なのは判断対象となるクレーム又はその明細書においても同じなので、たとえ引用文献の開示内容が、抽象的、未完成発明に近い、又は、実施可能な開示が不足している(例えば、数行の記載や多数の選択肢による記載にとどまる)としても、そもそも判断対象のクレームの記載自体も範囲が広すぎるか抽象的すぎて、引用文献の開示と大差はなく、似たり寄ったりの場合⁷²⁾、その文献を無視するわけにもいかない場合があり、その文献を認定して新規性又は進歩性が否定されやすい傾向と

なり得る。例えば以下の判示にも、相同性理論が現れている。

東京高判平成12年6月29日(平11年(行ケ)10号)〔エリスロポエチンの製造方法事件〕(https://ipforce.jp/Hanketsu/jiken/no/8969)「(1) 前記1(1)に説示の甲第1号証の3の記載によれば、甲第1号証の3の記載は短いものではあるが、動物細胞へのDNAの導入法及びエリスロポエチンの精製法を除き、使用した宿主細胞、プロモーター等の点につき少なくとも本件発明の構成と対応する程度の詳しさと開示されていることが認められる。」

遠藤先生も、記載要件との関係に対して鋭い指摘をする⁷³⁾。

71) 宮崎賢司「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～」特技懇293号(2019.05)91頁(<http://www.tokugikon.jp/gikonshi/293/293kiko03.pdf>)において様々な事例を紹介した。例えば以下にも相同性理論が表れている。知財高判平成26年8月7日(平25(行ケ)10170号)〔(+)-2-[1-(3-エトキシ……及び組成物事件)「原告は、本願補正発明が炎症性疾患の中でも特に乾癬を対象とするものであることを強調するが、乾癬は、引用例1にも記載されているとおり、炎症性疾患の一つであって、炎症性疾患一般に効果を有する化合物が乾癬に効果を有しないと理解するべき理由もない。本願明細書においても、乾癬は羅列列挙された多数の炎症性疾患のうちの一つにすぎず、本願補正発明が炎症性疾患の中でも乾癬に特化した医薬組成物であると認めるに足りる記載は見いだせない。」、Dr.Marvin A.Motsenbocker,事務局(訳)「最近のCAFC判決(91)」AIPPI54巻1号(2009)26頁「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。」。

72) 横尾・前掲注[61]1175頁左欄にもそのような事例が紹介されている。

73) 遠藤真治「バイオ分野の文献の引用発明適格性が狭く解釈された事例」2019年1月5日(<http://benrishie.blogspot.com/2019/01/blog-post.html>)。岩永先生は「進歩性とのトレードオフ」と述べている。岩永利彦「近時の特許侵害訴訟における記載不備による無効の判決について」知財管理60巻4号(2010)633頁右欄(<http://www.iwanagalaw.jp/media/548148a9a542afa8ffff8038ffd97125.pdf>)。前田先生は、開示要件の判断と進歩性の判断を連動させることには、特段合理性はないとする。前田・前掲注[17](商事法務)289-290頁。一方、筆者の見解は、宮崎・前掲注[71](特に最終話(1)及び(3)、122-127頁)で説明したとおり。すなわち、進歩性要件は、記載要件としての機能を実務上明らかに有している。また、36条の条文に基づく記載要件の判断において検討される課題又は効果とは異なる課題又は効果の主張について、新規性・進歩性要件において検討されることも珍しくない。判断対象の発明と、引例に開示の技術、それぞれにおける「効果(用途等を含む。)の予測性の高低」や「求められる開示の程度」について、二枚舌や自己矛盾は許されないであろうから、容易性の判断と、進歩性要件が担っている記載要件の判断は実務上相互に連動する(さもなくば妥当な判断ができない)といわざるを得ないであろう。なお、進歩性要件が担っている記載要件について真正面から考察しているものとしては、他にも医薬系特許判例ブログ「進歩性のための明細書記載要件」(<https://www.tokkyoteki.com/2008/04/blog-post-52.html>)があり、大変興味深い。

バイオ分野において発明が「刊行物に記載された発明」であるというためには、単に概念が記載されているだけでは不十分であり、より具体的な開示が求められることを理解するうえで参考になる判決である。なお、今回の裁判例では争点ではないが、本事例のように先行技術文献の開示の範囲を狭く解釈するのであれば、本件特許発明の実施可能要件、サポート要件を満たす範囲についても同様に狭く解釈されるべきだと思われる。

例えば効果の予測性が低い技術であるから引例不適格とするならば、出願に係る発明又は特許発明に対しても、同等の予測性の低さを前提として、記載要件等が判断される（一貫性のある判断が求められる）であろう⁷⁴⁾。

吉藤先生も、相同性理論を分かりやすく解説するために、本稿5.(3)の(F)②で、以下の仮想事例(注1)を挙げたと考えられる。

(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、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。

DDTは化学物質⁷⁵⁾であるが、一律に4アミノラインを適用せずに、事案に応じて、この単なる公知の事実を認定して進歩性を否定しなければならないとする。つまり、吉藤先生は、クレームの記載が「DDTを主剤とする殺虫剤」といった程度の内容であって、他にこれといった特徴がないのであれば、「DDTをふりかけたら、のみが死滅した」という程度の(それと大差ない、似たり寄ったりな内容の)公知事実を引用して進歩性を否定しなければ、進歩性要件が形骸化するであろうと分かりやすい例を出して解説していると考えられる。

このように、引用文献の適格性を主張する際には、実務上「相同性理論」は切っても切れない関係にある。引用文献が不適格とあまり言い過ぎると、判断対象のクレーム又はその明細書と、引用文献での開示との関係で、主張にほころびが生じたり、思わぬしっぺ返しを食らうことがある⁷⁶⁾。

したがって、判断対象の発明が、化学系でありさえすれば一律に引用文献に求める開示水準を上げるというのではなく、個々の事案ごとに、判断対象の発明(クレーム)と引用文献との距離又は重複の程度に応じた相同性理論と、その発明が奏する効果(用途等)の予測性の高低や技術的特性に応じて、どのラインの判断手法を採用するのが妥当かを見極める必要がある。

8. 論点3-2について

納豆食品ラインの各裁判例から得られた判断手法は、「出願時の技術水準を基礎として、当業者が引用文献を見たときに、クレーム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、それをもって足りる」というものであった。

一方、光学増幅装置ラインの各裁判例から得られた判断手法(引用文献に要求される最低限の開示水準)を、筆者が総括するならば、「当業者にとって何らかの技術的に意味のある(その文献に開示の技術と論理付けられる他の公知技術との組合せや設計変更等により利用可能な「発明」に導くことができる)思想ないし知見が開示されており(膨大な選択肢の単なる羅列は除く。)、公知技術との客観的な対比判断ができる(何が一致していて、何が相違するのかが把握できると共に、実質的な容易性の検討・判断ができる)程度に開示されていること」であろうと考えられる。

そして、個別の事案をどちらのラインに当てはめるべきか、その指針はどういうものかと問われると、論点3-1で述べた相同性理論はもちろん、効果(又

74) 前掲注 [68], [71], 後掲注 [76] を参照。

75) DDTとはdichlorodiphenyltrichloroethane (ジクロロジフェニルトリクロロエタン)の略であり、かつて使われていた有機塩素系の殺虫剤、農薬である。

76) 宮崎・前掲注 [71] 92-95,116-117頁等参照。また、「脱出不能のトラップ (Inescapable Trap)」に陥ることもある。宮崎・前掲注 [71] 92,99,117,119頁参照。

はそれに基づく用途)の予測性の高低も判断に影響するであろうと思われるものの、一般論としてそれらの分岐点を説明することはかなり難しいかもしれない。

ここで、前田先生は、引用文献に対して比較的高い開示水準を積極的に求める理由として、判断に「後知恵」が入るおそれを指摘する⁷⁷⁾。

……進歩性の判断過程を明確なものにするため、当業者の参照できる知識は、「技術常識」か、引用発明適格性を満たすものに限られるというルールが必要とする。そして、刊行物に記載されている事項が何でも当業者の知りえた知識として進歩性判断の基礎に用いられるとすると、後知恵により過度に進歩性が否定されることにつながりかねないとする。

ただ、光学増幅装置ラインに沿った裁判例(前掲注[33])を参照すると、たとえ引用文献の開示内容が未完成発明にすぎないと主張されようとも、実施可能な水準に達していないと主張されようとも、不適切な後知恵防止に当然配慮した上で、それでもなお、進歩性要件の趣旨に照らし、当業者の視点で妥当な論理付けができる以上、引用文献単独の開示の完全性に過度にこだわることなく、その引用文献の開示内容を認定(引用)して進歩性を否定すべき旨

の判断が数多くなされている。

両ラインの裁判例の判示を対比すると、納豆食品ラインの判断手法は、個々の事案に応じて、後知恵防止のツールとしての機能を一定程度果たすことがあるといえるであろう⁷⁸⁾。

9. 引例適格がもたらし得る影響

ここでは、引用文献に高い開示水準を要求した場合に起こり得る実務への影響について、以下の図2により説明する。

図2にあるとおり、一般論としては、引用文献に求められる開示の水準を一律に設定し、その水準を高くすればするほど、その水準に達しない引用文献の開示内容は、新規性又は進歩性判断において認定(引用)できないこととなる。

そうなると、判断対象となるクレーム(もの又は方法)が、例えばその範囲が広すぎるほど、抽象的なほど(図2で低い位置にあるほど)、適切な引用文献がむしろ発見されやすい傾向となるのに、皮肉にも図2のラインに満たない文献は引用できず、29条1項柱書や36条に基づく拒絶や無効等の理由しか指摘できない傾向となり得る。

29条1項柱書や36条に基づく拒絶や無効等が可能であれば、結論は同じであって、それで十分と考える論者もいるかもしれないが、このような引用文

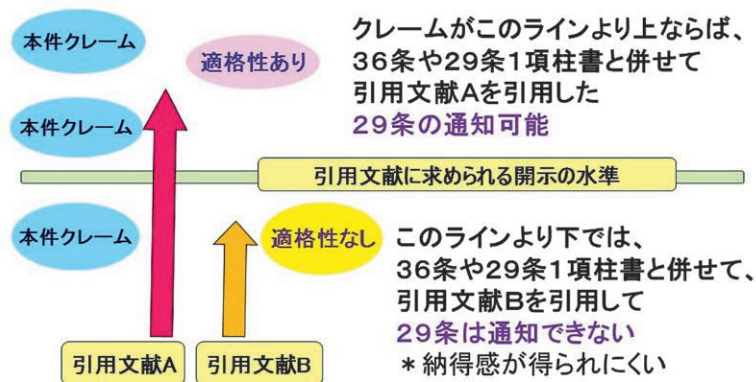


図2 引用文献に開示水準を設定することは必要か？

77) 前田・前掲注[30](判例百選第5版)137頁、前田・前掲注[59](L&T83号)25頁。

78) もちろん、あらゆる事案でその機能があるとは限らない。引例適格と後知恵とは関連はするものの、進歩性判断は各考慮要素によるあくまでも総合的な判断であろう。大寄・前掲注[2]110頁左欄、脚注11。

● 献の開示に基づかない理由のみによる拒絶や無効等は、通常判断対象のクレームと公知技術との距離感や重複の程度が分からないままの処分となる場合も多いため、一般に引用文献に求める開示水準を高くすればするほど、出願人又は特許権者のみならず当事者全体の納得感が得られにくい傾向となり、無用の審判事件や訴訟が増加する傾向になるといえる⁷⁹⁾。

● 10. 識者の見解 (論点2再考)

ここで、再び本稿の論点2について更に考察する。論点2は、本稿の副題である、「特許法29条2項が同条1項にいう「発明」のみを引用すると何が起きるのか」という我が国特有の条文構造から来る問いかけそのものであった。加藤先生は、論文⁸⁰⁾の中で、

しかし、特許の成立の要件として求める開示の条件としては、当業者が実施できる程度を求めながら、特許法29条1項3号あるいはこれを引用する特許法29条2項を理由として特許の成立を否定する場合においては、引用文献において当業者が実施できる程度の記載を求めないというのでは、実際に試行錯誤の結果なされた価値ある発明を開示する特許出願を、具体性のない一行記載に基づいて拒絶することを許容するという、バランスの悪い結果を招くから、29条と36条とで求められる開示の程度は同程度であると解するのが適切であろう。

としている。ここで述べられている「バランスの悪い結果」、「29条と36条とで求められる開示の程度は同程度」という見解は興味深い。この見解はどのようなことを意味しているのだろうか。そもそもこのような比較は可能であろうか。この見解では、引例適格の問題において、29条1項及び2項すなわち

新規性要件と進歩性要件を一括りとするのみならず、さらに36条(ここでは実施可能要件)をも持ち込んで、それらを同列に比較して、求められる開示の程度は「同程度」とすべきとしている(本稿図1参照)。各条文の趣旨は全く異なるのに、本来このような比較評価ができるのであろうか⁸¹⁾。

結論を先に述べると、このようなことがいえるであろう場面が、本稿でこれまでただ1つ登場していた。それは、新規性・進歩性要件共に「4アミノライン」が適用される場面、すなわち「聖域」である。この場合、本稿4.及び5.で説明したように、引例が適格かどうかの開示基準は、新規性・進歩性それぞれの土俵で変化がないため、事案によっては、

“単独”の文献の開示で実施可能性なし
→引例不適格
→即新規性あり
→自動的に進歩性もあり

という判断もあり得る判断手法であった。

加藤論文では、更に36条の記載要件をも導入して、同列に比較を試みている。本稿4.の〔類型表〕で示したとおり、4アミノラインでは、

* 進歩性要件での認定時、参酌できる範囲
→ 引用文献+技術常識のみ
* 記載要件の判断時、参酌できる範囲
→ 明細書等+技術常識のみ

となると考えられるため、「29条と36条とで求められる開示の程度」は、加藤論文に述べられているとおり、概ね同程度となる(バランスが取れている)かもしれない⁸²⁾。

ただし、29条各項で想定している「当業者」、36条で想定している「当業者」が同義なのかという問題は生じる。このような論点については識者により

79) ちなみに、清水節「無効の抗弁と訂正の再抗弁の審理及び問題点について」パテント69巻3号(2016)82頁右欄(https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201603/jpaapatent201603_080-094.pdf)にあるように、特許庁の審査で実施可能要件だけを欠いているとして出願を拒絶することは余りないと思われるため、その分訴訟段階で「一度特許されたから救済しよう」という程には特許庁の審査への強い信頼はないといわれている。

80) 加藤・前掲注[30]89頁左欄。

81) 潮海・前掲注[38]269頁では、比較が論じられている。

82) 井関・前掲注[44]75頁の脚注5では、「……「容易に」の要素を外したのは29条と36条とで求める開示の程度は同じであると解した帰結にすぎない可能性もあろう。」と裁判例から分析する。

いくつかの見解が出ている⁸³⁾。本稿では、この論点について深く考察しないが、上記加藤論文では、化学分野で、効果の予測性が低い場面を考察の前提としているので、「29条と36条とで求められる開示の程度は同程度」という上記見解は、4アミノラインの判断手法や、吉藤先生の見解（本稿5.(2)で取り上げた選択発明における化学物質の認定時）と、さほど大きく異なるものではないと考えられる。

次に、以下の前田先生の見解を取り上げる⁸⁴⁾。

そもそも、新規性要件の趣旨は、既に公開され利用可能となっていた技術的思想に新たに特許権を付与してインセンティブを与えても産業の発達に資することがないことに基づくと説明されている。そのため、引用発明が利用可能となっていたと評価できるだけの一定の開示が求められるのである。29条2項は1項各号を引用しているので、進歩性の場合でも基本的には同じと考えられてきた。

最後の一文は、上記加藤論文での見解とほぼ同様の見解に思える。加藤論文との違いは、新規の化学物質の発明を想定しているとか、効果（用途等）の予測性の低い技術を想定している等の断り書きが見当たらない点である⁸⁵⁾。しかしながら、本稿でこれ

まで納豆食品ラインや光学増幅装置ラインをはじめ、多数の論者の見解等を取り上げてきたように⁸⁶⁾、全ての事案で一律に4アミノラインが適用される（本稿にいう「聖域」が、進歩性全般にまで広がっている）わけではなく、どのラインを適用するかは事案又は場面に依存するであろう。

したがって、実務上は、文献の開示に対して一律に4アミノラインを当てはめるのではなく、上述した効果等の予測性（技術的特性）や相同性理論も加味しつつ、事案に応じた検討を行い、吉藤先生が解説するように、進歩性要件の趣旨に沿った判断をすることになるであろう。

11. 識者の見解（論点1再考）

田村先生は、「新規性判断において引例から具体的な技術的思想を抽出しえない場合に、引用発明適格性を否定することに対する疑問」を提起しており⁸⁷⁾、大変興味深い。一口に具体的な技術的思想を抽出しえない引例とはいっても、個別の事案により様々であるが、例えば引例の開示内容それ自体では発明未完成であるか又は実施可能な開示に達していない可能性があっても⁸⁸⁾、判断対象と引用文献の開示内容が明らかに同一であれば、新規性なしと指摘する（併

83) 各特許要件での「当業者」の概念又は範囲の違いについては、吉藤・前掲注[6] 263頁「当業者の範囲 上述のいわゆる当業者は、すでに述べた発明の進歩性の規定上の当業者とその範囲を異にする。……明細書の記載が容易であるためには、当該技術分野に属する全部門の当業者にとって容易であることが必要である（1部門の当業者にとって容易であっても他分野の当業者にとって容易でないときは、容易でないとされる）のに対し、進歩性においては、全部門の当業者にとって容易であることは必要でない（1部門の当業者にとって容易でなくても、他の分野の当業者にとって容易であるときは、容易であるとされる）のである。このことは、特許法と実用新案法が、進歩性の規定において相違しながら、明細書の記載に関する規定において相違するところがないことからみても明らかである。」とされる。島並良「特許法における当業者の概念」神戸法学年報第18号(2002) (<http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/90002616.pdf>) 242頁、潮海久雄「特許法において開示要件（実施可能要件・サポート要件）が果たす役割」知的財産法政策学研究Vol.16(2007) 143頁 (https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/43527/1/16_131-166.pdf) も吉藤解説と概ね同趣旨と思われる。その他、前田・前掲注[17] (商事法務) 289-290,360-361,364-369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」パテント66巻3号別冊9号(2013) (<http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/90003676.pdf>) 11頁「……引用発明適格の基準と開示要件の基準は異なったものになるはずである。」とする。飯島・前掲注[31] 29頁「……特許法全般にわたり、要求される発明の開示の程度は実施可能性によって画され、「当業者」の知識水準、すなわち、参酌されるべき技術常識の範囲と表裏の関係に立つが、具体的な水準は、新規性、進歩性、記載要件、先願といった判断局面によって異なる」。また、飯島歩「刊行物公知における刊行物の……知財高裁判決」イノベーション・リーガル・アップデート (<https://innoventier.com/archives/2018/11/7402>) では、「……一見矛盾する判断のようにも見えますが、実施可能要件における開示は、開示と権利の代償性という特許制度の根幹にかかわる要請であるため、「刊行物に記載された発明」の認定における開示よりも厳格さが求められるのかもしれませんが。」と解説される。

84) 前田・前掲注[30] (判例百選第5版) 137頁。

85) 以下の論文でも同様。前田＝小林・前掲注[25] 122頁左欄及び130頁脚注30-31、特に脚注32「条文上、進歩性判断の際の引用発明と、新規性判断の際の引用発明は、同一とされている（比較法的にもそのような理解が一般的なように思われる）」、前田・前掲注[17] (商事法務) 361,365-367頁、前田・前掲注[17] (知財研紀要) 2頁右欄。また、前田・前掲注[83] (パテント66巻3号) 11頁では、「たとえば化学物質の発明の場合」と述べてはいる。

86) 前掲注[33]、[49]、[52]、[53]、[59]、[65]を参照。また、吉田・後掲注[122]の指摘も大変示唆に富む。

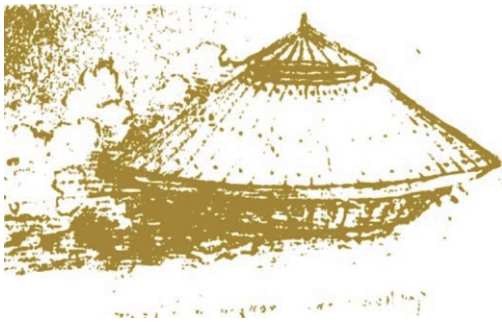
87) 田村・前掲注[33] 10,13頁。

88) (注意) たとえ明細書（実施例等）の開示は申し分ないものであっても、クレームの記載は発明特定事項が過度に減らされて、クレームの範囲が広すぎる（裏付け不十分）か、単なる抽象的なアイデアとさしたる違いはないものとなっている場合も含む（前掲注[9]参照）。

せて記載要件違反等を指摘する)ことはあり得るので、実務上は田村先生の述べるような案件はあるであろう⁸⁹⁾。

この点について田村先生は、判断対象の発明と、引用文献の開示が同一であることを示せば十分であって、ここでさらに、引用文献の適格性を問うことは無駄な迂路にすぎないという趣旨の見解⁹⁰⁾を述べている。

筆者は「9.」において、29条1項柱書や36条に基づく拒絶(又は無効等)の指摘のみならず、適切な文献があるのであれば、併せて引用文献に基づく指摘をしないと納得感が得られにくいことを指摘したが、田村先生の見解は、筆者の問題意識と共通点があると思われる。



12. 米国MPEP

MPEP⁹¹⁾では、引用文献に求められる開示の水準を、どのように説示されているであろうか。以下に、我が国と比較しながらみてみることにする。

716.07 参照文献の実施不能性 [R-08.2012]

すべての特許は、有効である(特許法第282条)ことを前提とし、その前提は、実施可能性を有することの前提を含む(Metropolitan Eng. Co. v. Coe, 78 F.2d 199, 25 USPQ 216 (D.C. Cir. 1935))ので、審査官は、特許の実施可能性について意見を表明すべきでない。参照文献として引用された特許の実施可能性を攻撃する宣誓供述書又は宣言書は、その実施可能性の前提を証拠の

優越性で反証しなければならない。……(中略)……また、熟練技能者は、即座に望まれる結果を得られないにしても、当然ながら、適任である技能者が、その能力の範囲内で、実験と適用性を検証する筈であることも前提となる。成功に関心を有さない実験者が失敗することは、多大に重要視すべきでない。

いったん特許になった発明を引用する場合には、その特許発明の実施可能性が推定されること、実施可能性に対して出願人からの主張がない限り、審査官がその推定を無視して意見を表明できないことは、我が国にはない運用であり、大変興味深い。

特許公報を引用する側としては、引用しやすい傾向となる(引用するハードルが低い)といえる。米国特許法第282条から来る、まさに本稿にいう相同性理論であろう。

2121 先行技術；一応の証明をするために必要な実用可能性の一般的水準 [R-08.2017]

I. 先行技術は使用可能/実施可能であると推定される
依拠する引例がクレームの発明の要素すべてについて明示的に新規性を喪失させる、又は自明とする場合、その引例は使用可能であると推定される。そのような引例が一旦認定されると、先行技術の実用可能性の推定に反論する事実を提供する責任は出願人側に転換する。

この説示は大変興味深い。すなわち、ある引例に、判断対象となるクレームの要素すべてが明示的に開示されている又は自明とされる場合には、そのクレームは使用可能/実施可能なものという建前で出願されている以上、その引例に開示の先行技術も使用可能/実施可能であると推定される(ただし、出願人は反証が可能)。まさに、本稿にいう相同性理論以外の何ものでもない。

89) (参考) 前掲注 [53], [116], [117], 横尾・前掲注 [61] 1175頁左欄の他、宮崎・前掲注 [71], [76] で多数の実例を挙げた。なお、29条1項柱書違反としつつ、違反していないと一応仮定した上で、併せて新規性又は進歩性なしの指摘をすることは珍しくない。

90) 田村・前掲注 [33] 13頁。ちなみに、米国MPEPによれば、この場合引用文献は使用可能性・実施可能性ありと「推定」されることは大変興味深い(本稿12.で取り上げるMPEP2121のI.参照)。

91) アメリカ合衆国特許審査便覧(MPEP) 特許性第9版2017年8月更新2018年1月版 (https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-shinsa_binran2100.pdf)。

2121 先行技術；一応の証明をするために必要な実用可能性の一般的水準 [R-08.2017]

Ⅲ. 有効性は先行技術の実施可能性の要件ではない先行技術の引例は実施可能な開示を提供する。従って、その引例は、当業者がクレームの発明を実施し得るに足る詳細さでクレームの発明を記載している場合、クレームの発明は新規性を喪失する。「先行技術の引例が、新規性を喪失させる目的を果たすために、有効性の証明は必要ない。」

MPEPでは、新規性を喪失させる引例にいわゆる有用性⁹²⁾の開示は求められていないことが繰り返し説明されている⁹³⁾。この点は我が国での運用ともなじむ⁹⁴⁾。

2121.01 実用可能性が問題となる拒絶での先行技術の使用 [R-08.2012]

「出願人の発明を第102条の『新規でない』又は『新規性を欠く』と宣言するために必要な先行技術の開示の量を判断する場合、判示されてきた基準は、引例が『実施可能な開示』を含むかどうかである……。」Hoeksema, 399 F.2d 269, 158 USPQ 596 (CCPA 1968)。新規性を喪失させると主張されている引例の開示は、望ましい保護対象の実施可能な開示でなければならない。単なる保護対象の名指し又は説明では、過度の実験なしにそれが作り出されない場合、十分でない。

I. 特許法第102条拒絶及び引例が使用可能であることを示す証拠の追加
特許法第102条の拒絶を行うことは、引例自体が当業者に当該発明を實踐する方法、すなわち開示される物品の製造法又は使用法を教示しないと

ても、可能である。その引例がクレームの物品のすべての要素を教示する場合、その他の特許又は刊行物などの二次的証拠を引用して製造及び/又は使用方法が公知となっていることを示すことができる。

ここでは、新規性を喪失させる単独の引例自体に実施可能な開示がない場合でも、二次的証拠を引用して製造及び/又は使用方法が公知であること示すことができるとされている。したがって、我が国の4アミノライン又はアカルポスラインとそう大きくは異なるであろう⁹⁵⁾。

次に、米国特許法103条すなわち非自明性要件についての説示である。

Ⅱ. 特許法第103条の拒絶と実施不能先行技術の使用

引例が実施不能の装置を開示したとしても、それにもかかわらず、それは先行技術を教示する。 Beckman Instruments v. LKB Produkter AB, 892 F.2d 1547, 1551, 13 USPQ2d 1301,1304 (Fed. Cir. 1989)。従って、実行不可能な引例は、特許法第103条による自明性を判断するために先行技術としての資格を与えることができる。

非自明性要件においては、光学増幅装置ラインを採ることが明言されており、吉藤解説(本稿5.)とも軌を一にしているといえる。

つまり、新規性要件と非自明性要件とでは、引例に要求される開示水準が異なるため、引用される資格があることが明確に説示されている。

ちなみに、チザム先生も同様の解説をする。

92) 「有効性」とも訳されているが、「有用性」という用語が一般的である。有用性については、MPEP706.03 (a), 716.08, 2104, 2106, 2107 参照。
93) このことは以下の解説にもある。Dr. Marvin A. Motsenbocker, 事務局 (訳) 「最近のCAFC判決 (67)」AIPPI 52巻1号 (2007) 37頁「2006年11月20日判決 Impax Laboratories, Inc. v. Aventis Pharmaceuticals, Inc. *特許法第102条に基づく新規性に関して先行技術文献に求められる実施可能要件は、第112条に基づく特許を受けるための実施可能要件と異なり、有用性が要求されない。*引用文献に、ある分類に属する化合物群、すなわち『属』が開示されていれば、当業者は実施可能なそれぞれの化合物、すなわち『種』について『その分類に属する各構成物を直ちに予見』できるはずである。」
94) 本稿15. で取り上げる。本稿15. の後掲注 [115]-[118] の他、前田・前掲注 [17] (商事法務) 362頁 (米国での運用)、367頁の脚注75 (我が国での運用) 参照。
95) Dr. Marvin A. Motsenbocker, 事務局 (訳) 「最近のCAFC判決 (50)」AIPPI 50巻8号 (2005) 506頁「Gary H. Rasmusson and Glenn F. Reynolds v. Smithkline Beecham Corp. 2005年6月27日判決」においても、「更にCAFCは、第102条で意味する先行技術の実施可能性については、後の実験結果によって証明することが可能であるから、欧州出願書類における引用は本来的に実施可能であったことを理由として、予測性が欠落していたと判断したPTOの決定を破棄した。すなわち、特許性に関する実施可能要件と、予測性に関する先行技術の実施可能性とは異なるものであり、その理由は、第112条では発明をどのように製造及び使用するかを教示するための開示が要求されているのに対して、第102条にはこのような要件が含まれていないからである。」と解説されている。

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⁹⁶⁾。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⁹⁷⁾。

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⁹⁸⁾。

チザム氏による脚注を含む一連の解説は、我が国という光学増幅装置ライン及び相同性理論以外の何ものでもないであろう。

次に、化学物質の発明ではどのような判断基準であろうか。

2121.02 化合物及び組成物—何が実施可能な先行技術を構成するか [R-08.2017]

I. 当業者が製造又は合成できなければならない化合物を製造するプロセスが発明の日の後まで開発されない場合、引例の化合物の単なる名指しは、それ以上のものがなければ、当該化合物の説明を構成することができない。Hoeksema, 399 F.2d 269, 158 USPQ 596 (CCPA 1968)。しかし、出願人が実用可能性の推定に反証する事実を提示するまで、

引例は使用可能と推定されることに留意すること。Sasse, 629 F.2d 675, 207 USPQ 107 (CCPA 1980)。従って、出願人は製造のためのプロセスが当該発明時点に知られていなかったことを示す証拠を提示しなければならない。適用すべき証拠基準については次の段落を参照のこと。

II. 引例は、化合物又は組成物を製造する試みが発明日前に成功していない場合、「実施可能な開示」を含まない

先行技術の引例が単にクレームする化合物の構造を開示しているだけの場合、その化合物を調合する試みは発明の日以前に成功していないことを示す証拠は、実施不可能性を示すために十分である。

引用文献が、単なる化合物の名指しや単なる構造の開示にとどまる場合には、引用文献として不適であることが説示されているものの、ここでも、出願人が実用可能性の推定に反証する事実を提示するまでは、引例は使用可能と推定されることも説示されており、我が国にはない運用である。

次に、先行技術に、有用性の開示が求められるのか否かについては、すでに「2121 III.」でも述べられていたが、

2122 先行技術の有用性の考察 [R-08.2017]

有用性は引例に開示される必要はない

先に開示された先行技術を構成するために、引例はクレームの化合物と同様に開示しなくてはならないが、有用性はその引例により開示される必要はない。……裁判所は、「古い化合物のクレームが新規性に欠けることを示す引例となるために、有用性が開示される必要はない」と説明した。964F.2d at 1122, 1124, 22 USPQ2d at 1671, 1673。

96) 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。

97) 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」)。

98) 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] 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」)。

クレームの化合物は引例により教示されることで十分である。) 次も参照のこと。Impax Labs. Inc. v. Aventis Pharm. Inc., 468 F.3d 1366, 1383, 8 USPQ2d 1001, 1013 (Fed. Cir. 2006) (「有効性の立証は、先行技術の引例が、新規性を喪失させる目的を果たすために必要ではない。」)

このように、有用性は引例に開示される必要はないことが繰り返し説示されている⁹⁹⁾。

2123 好ましい実施例に代わる先行技術の広範な開示による拒絶 [R-08.2012]

I. 特許はその内容すべてが先行技術として関係する

「引例としての特許の使用は、特許権者が自らの発明として記載するもの、又は取り上げている問題に限らない。それらは当該技術に関する文献の一部であってそれらの内容すべてが関係する。……(中略)……引例は好ましくない実施例も含め、当業者に対して合理的に示唆したであろうすべてについて依拠することができる。……裁判所は、クレームの発明から外れたところを教示していても、先行技術はそのクレームの新規性を喪失させると判定した。「単一キャリアデータ信号のモデムは最善ではないことが示されている事実は、それが開示されている事実の効果を増やしたものではない。」)

II. 好ましくない実施例及び代替実施例は先行技術を構成する

開示例及び好ましい実施例があれば、より広い開示又は好ましくない実施例により、的外れの教示を構成しない。Susi, 440 F.2d 442, 169 USPQ 423 (CCPA 1971)。「既知の又は自明の組成物は、それが同一用途の他の何らかの製品よりも少し劣っていると記載されていたという理由だけで特許を受けることができるようにはならない。」……

2144.01 黙示的開示 [R-08.2012]

引例の開示を検討する際、当該引例の具体的教示のみでなく当該技術の熟練者が合理的にそこから得るであろう推論も考慮することが適切である。

以上のように、引用文献の開示に対する実施可能性、有用性等について、かなり寛大なスタンスが読み取れる。

米国MPEPを我が国の状況と比較してみると、全体的な印象として、我が国よりも引用文献の開示に求められる基準がかなり寛大な(文献を引用するハードルが低い)可能性があり、仮にそうでないとしても、それほど大きくは異ならないと考えられる。少なくとも、米国の方が我が国よりも厳格(文献を引用するハードルが高い)とはいえないであろう。

13. PCTガイドライン

PCT国際調査及び予備審査ガイドライン¹⁰⁰⁾では、我が国にいう適格性に関連した説明はどのようになっているであろうか。

第12章 新規性

12.02 先行技術開示は、当業者によるクレームされた発明の実施を可能とするものでなければならない。通常、審査官は、先行技術に含まれる特許文献(公表された出願及び発行された特許)を考察する場合に、実施可能性を推定してよい。文面上実施可能性に関する問題を提起する非特許文献を考察する場合は、審査官は、先行技術が当業者のクレームされた発明の実行を可能にしていたかどうか判断すべきである。特定の文献が実施可能性を有するかどうか、そして、それによって新規性を奪うかどうかを判断する際、適切な場合には、先行技術文献以外からの知識を考慮してもよい。この判断を行うときに、先行技術文献以外のどのような知識を考慮することができるかに関する追加のガイダンスについては、第12章の附属文書参照。文献中で名称又は化学式が言及された化合物は、当該文献中の情報が、該当する場合には、当業者が一般的に利用可能な他の知識とともに、その調製及び分離(たとえば天然物の場合は分離のみ)を可能にしない限り、既知であるとはみなされない。しかし、クレームされた発明を実施可能

99) 前掲注 [92] - [94] 参照。

100) PCT国際調査及び予備審査ガイドライン2019年7月1日施行(日本語仮訳)令和元年7月調整課審査基準室(https://www.jpo.go.jp/system/patent/PCT/chosa-shinsa/guideline_PCT.html)。

にしないため新規性を否定することにならない先行技術文献は、クレームされた発明が進歩性を欠くか否かの決定に際しては、利用され得る。第13章を参照のこと。

12.09 ……換言すると、審査中のクレームが特定の例について記載しており、その特定の例が明示的に命名されていないが先行技術の1つの中に見出される包括的開示に属するものである場合でも、上記の特定の例が先行技術の中において十分な特定性をもって特定されていない限り、このクレームは新規性を奪われない。

12.10 ……当該クレームの新規性を奪うためには、クレームされた主題事項が先行技術において十分な特定性をもって開示されていないなければならない。

特許発明（特許文献）の引用に際して実施可能な開示を推定できることは、米国と同様である。それ以外の文献に実施可能な開示があるか否かの判断に際しては、その文献以外からの知識を考慮してもよいことが説示されており、我が国にいう4アミノライン又はアカルボースラインと類似している。

さらに、この説示では、化合物等の発明を明らかに前提として含みつつ、判断対象であるクレームを実施可能とする開示がないため新規性を奪うことにならない引例であっても、進歩性判断においては引用できることが明記されていることは、特筆すべきことである（類似の指摘として小合・前掲注[33]参照。）。

そして、進歩性要件については、以下に、本稿でこれまで登場しなかった引例適格の考え方が示されている。

第13章 進歩性

13.07 ……また、その先行技術は、その中で教示されているものに対して、たとえそれがクレームされた発明の全体ではないとしても、実施可能にさ

せるものでなければならない。したがって、先行技術と自認又は一般的知識とのいかなる組み合わせが使用されようとも、この組み合わせはクレームされた発明に関して実施可能性を適用しなければならない。

この説示は大変に興味深い。ここでいう「組合せ」とは“判断対象”すなわちクレームそのものであり、個々の引例の開示のみからは必ずしも実施可能でないとしても、引例の開示から得られる「組合せ」に対して実施可能性がなければならないということである。この視点は、これまで我が国での引例適格の議論に登場することはほとんどなかったと思われる¹⁰¹⁾。次の「14.」では、この考え方を我が国に導入して更なる考察を続けることとする。

以上のことから、PCTガイドラインの説示は、引例適格に対して、我が国よりも寛大である可能性があり、仮にそうでないとしてもさほど大きく異なるとはいえず、PCTガイドラインの方が我が国の運用よりも厳しい（文献を引用するハードルが高い）とはいえないであろう。

14. 進歩性要件における真の引例適格

進歩性一般において、PCTガイドライン13.07や米国判例（前掲注[101]）で説示されていたように、複数の引用文献（先行技術）の開示による「組合せ¹⁰²⁾」（すなわち判断対象である発明）に対する実施可能性が求められると考えることは、我が国においても一考の価値があるように思われる。

例えば文献1及び2を引用するのであれば、容易に発明をすることができたとする29条2項にいう「その発明」、すなわち引用文献1及び2から得られる「組合せ」に対して、当業者にとって実施し得る程度の開示が、引用文献1及び2（+必要に応じて技術常識）に求められることになる¹⁰³⁾。

101) このような指針は例えば前掲注[97]の米国判例Backman Instruments, Inc. v. LKB Produkter ABにおいて、「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」という判示に表れている。

102) ここでの意味は「組み合わせたもの又は方法」であり、制限的な意味ではなく、一つの主引例の開示に対する、単なる自明な設計変更、他の副引例の開示との組合せや一部置換、寄せ集め等を含む広い意味であり、引例は周知技術等も含む。

103) この「組合せ」に際しては、進歩性判断にいう、いわゆる論理付け（前掲注[26]）が適切にできていることが前提となる。この前提は前田先生が指摘するとおりである（前掲注[77]）。

新規性は肯定されるものの進歩性を否定する場合は、判断対象であるクレームそのものが単独の引例には開示されていないから、その引例自体に、そのクレームとは異なる別の発明が実施可能なように開示されているか否かは、そのクレームの進歩性有無の問題とは必ずしも直接の関係がない場合も多いであろう。

したがって、本稿にいう「聖域」に属する場合を除けば、「10.」で取り上げた加藤論文において、29条と36条とで「バランスが悪い」¹⁰⁴⁾とされた点は、そうではない。

進歩性要件	判断対象の発明 (クレーム)	引用文献による 「組合せ」
	両者には同等の実施可能性が求められる (技術常識は参酌可)	

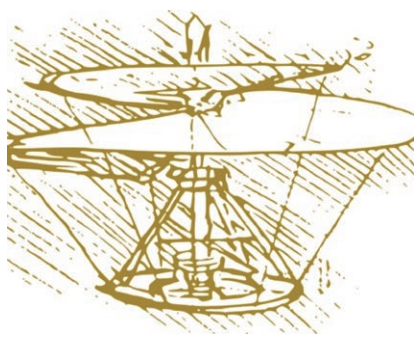
この表から分かるように、組合せ(すなわち判断対象)に対する引例適格を求めることは、進歩性一般において、本来バランスが取れていると考えることができる¹⁰⁵⁾。

このことに関連して、とても興味深いことが2つある。

1つ目は、以下のことがいえる。一般に、「単独の引例1+(技術常識や周知技術、自明な設計変更等)」により進歩性を否定することは、技術分野を問わず珍しくない。この場合、上記「単独の引例1+(技術常識……等)」がここでいう「組合せ」なのだから、そこに実施可能な開示が求められることになる。よって、単独の引例から進歩性を否定する場合には、納豆食品ライン、光学増幅装置ライン、4アミノラインがかなり接近するか、場合によってはほぼ同じ判断手法となることがわかる(3つのラインはあまり区別が付かなくなる)。

2つ目は、以下のことがいえる。例えば引例1と引例2を引用して進歩性有無を検討する場合、光学増幅装

置ラインであっても、引例1と引例2による「組合せ」に実施可能性が求められる。一方、納豆食品ラインに沿うと、「主引例1+技術水準」に対して実施可能性が求められるところ、この技術水準を示す文献に引例2が含まれる場合には、光学増幅装置ラインと納豆食品ラインは区別が付かなくなるし、引例2が含まれないとしても、両ラインはさほど大きな違いはないといえる。



このように、「組合せ」に実施可能要件を求める考え方が述べられていると思われる国内の論説は、筆者が知る限り、他にも大谷先生の論説¹⁰⁶⁾がある。

ただし、この論説では、「引用文献に本願発明と同一の構成Xがすでに記載されているか容易想到」という前提で、なおかつ、「本願発明の出願当時は構成Xの製造方法が知られておらず、本願明細書の開示がなければ当業者が容易には実施することはできなかった」という前提から引用文献に基づく進歩性の有無を考察しており、この前提にはかなり注意が必要である。

この場合、発明者が創作した発明の「核心」は、本来、製造方法(のある特徴部分)にあるのに、そのような発明の特徴点を構成Xという物のクレームの記載には何ら反映させていないことになる。それにもかかわらず、引用文献に対しては、実施可能性等の開示を要求していることになる点には、十分に注意しなければならない¹⁰⁷⁾。

また、「構成X」は出願時に製造できないが、天然物である、生物の体内にある等、地球上にすでに存在し、それ自体の入手も容易な場合や、単なる発見

104) 本稿の図1も、一見すると左右非対称である。

105) このことは、宮崎・前掲注[71]123-124頁の「最終話(2)~引例に求められる開示の程度~」でも解説した。

106) 大谷寛「進歩性の要件の再解釈」パテント68巻11号(2015)107-108頁(https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201511/jpaapatent201511_105-108.pdf)。ここでいう「組合せ」は、29条2項にいう「その発明」に対応することになる。

107) 本稿12.で取り上げたように、米国MPEP2121によれば、構成Xの開示がある又は自明とする文献が発見されると、実施可能性、使用可能性が推定される(ただし、出願人の反証が可能。しかし、文献の開示に実施可能性がないと反証すると、自らのクレームも実施不能なものを含むことを自認することになる場合もあるので、その場合は通常クレームの補正が必要になる)。このような場面では、発明の核心(特徴部分。新たな技術的貢献ともいえる。)がどこにあるのかという視点と、「構成の容易性」と「方法の容易性」とを明確に区別することが特に重要である。なお、もし「構成X」自体が想到容易でなければ、物として新規性及び進歩性は肯定されるというしかないであろう(記載要件を満たすかどうかは別)。

に該当する場合もある。

分かりやすい仮想事例を以下に挙げる。

機械系	クレームは「螺旋状の羽を高速回転させる飛行機」であり、明細書には実施例の開示あり
電気系	クレームは「効率99.999%のモータ」であり、明細書には実施例の開示あり
化学系	クレームは「純度99.999%の金」であり、明細書には実施例の開示あり
化学系	クレームは「海水中で無色透明になる魚網繊維」であり、明細書には実施例の開示あり
全分野	クレームは「構成X」であり、明細書には実施例の開示あり

要するに、自らの発明の核心は製造方法（のある部分、ある工程）であるのに、その製造方法で作ら

れた物と同一の物（その製造方法で作られた物に限らない。）であって、なおかつ、その物自体はすでに公知か又はそのような物を想起することに何ら困難性がない場合、容易に入手できる物である場合は、ある意味で発明の「核心」よりもクレームの範囲を過度に拡張させた、発想だけのクレームとみるべき場合も多いであろう¹⁰⁸⁾。また、引用文献の開示が、それ自体単独の開示では実施可能なものに到達していないとしても、一方で自らのクレームは、想到容易な物の構成自体（単なる発想だけのもの、課題（目的）そのものを記載しただけに等しいもの）としてクレームを拡張させている以上¹⁰⁹⁾、その文献が引用されることはいわば「お互い様」（相同性理論）であって、進歩性なしとされることも多いであろう。一方で、事案により、進歩性を認めた裁判例もある¹¹⁰⁾。製造方法に特徴があるのに、クレームの記載が、明らかに想到容易な課題（目的）そのもの、成果物そのものである事例での進歩性判断については、岡田論文¹¹¹⁾¹¹²⁾に詳しく解説されており、大変示唆に富む。

108) このような場合にその物自体を権利化することは、本来パブリックドメインに属する物に独占を許すこととなり、第三者との公平を不当に害する場合もあり得るので、慎重な判断が求められる。東京高判昭和37年6月26日（昭34年（行ナ）6号）〔磁気記録材料〕取決集昭36・37年269頁（大正10年法）「……本願の発明者が発明した新しい技術として上記明細書に開示されているところのものは、むしろ、従来にない優秀な磁気記録材料の製造方法であって、製造されたその材料そのものではないといわなくてはならない。……本願明細書に記載された製造方法が新規有用なものであって方法として特許さるべきであるかどうかは別論として、従前のものよりも優れた物というに異ならない本願の特許請求事項は、当業者の希望するところであつても、そのような希望を述べることに格別の発明能力を要するものとは考えられない。」。東京高判平成15年11月27日（平12年（行ケ）429号）〔めがねフレーム事件〕（裁判所HP）「その製造方法でも、ましてや上記材料自体ないしその製造方法でもない。本件で考案の対象とされる本件第1発明は、上記のようなめがねフレームそのものであって、上記製造方法、材料自体ないしその製造方法の容易想到性や、実現の困難性は、基本的に本件において問題になるものではない。本件第1発明の進歩性を、上記の構成のめがねフレーム自体の容易想到性の有無の観点から判断することが許されることは、当然である。(2) めがねフレームとして、①剛性や弾性が大きすぎないこと……の二つの性質は、好ましいというより、むしろ当然備えるべきものであり、そのことは、当業者のみならず、単なる消費者であつても容易に思い付く、一般常識といつてもよいことである。……「少なくとも3%の弾性を有する」の文言についても、その数値に具体的にどのような使用上の意義があるかは、本件明細書中に全く開示されていないから、結局、単に、一定数値以上の弾性を有すべきことを述べたにすぎない、と解するほかない。そうである以上、上記各文言は、めがねフレームとして一般的に必要とされる性質を表現しただけのものにすぎない、というべきである。……ニッケル-チタニウムベースの形状記憶合金及びそれに対する加工硬化と熱処理という周知技術の下で、これをみれば、つまるどころ、これらの技術を用いて達成すべき課題をそのまま構成要件としただけのものであり、それ以上に具体的な要素は何ら有するものではない（このような課題を実現する具体的手段に想到することは困難であり得ても、このような課題に想到することには何らの困難もない。両者の区別は明確に認識されなければならない。）。

109) たとえ明細書にその物の製造方法が実施例として十分に開示されているとしても、クレームの記載としては拡張されていることに変わりはない。前掲注〔71〕、本稿12. で取り上げたMPEP2121のI. や2121.01のI. II.等を参照。

110) 知財高判平成20年10月2日（平19年（行ケ）第10430号）〔高純度アカルボース事件〕「しかしながら、ある精製方法を繰り返し行ったとしても、その精製方法ごとに、達成できる純度に自ら上限があるのが通例であつて、「精製を繰り返すことでより純度の高い物質が得られること」によって、直ちに、本件発明で規定する純度のものが得られるとは認められない。また、本件明細書の記載によれば、……非常に特に弱い酸性の親水性カチオン交換体を用い、かつ、狭く制限されたpH範囲内において溶出を行うことによって初めて、その純度を達成できたものであると認められる。これに対し、甲2に記載された精製法が、本件発明で規定する純度を達成可能なものであることは何ら示されていない。……そして、本件発明で規定する純度を達成可能な精製法を開示した証拠も存在しない。したがって、たとえ課題や動機が存在していたとしても、本件優先日前に、本件発明で規定する純度を達成可能とする手段は公知ではなかったことから、本件発明で規定する純度のものを得ることは、当業者といえども容易には行い得なかったものと認められる。(4) さらに、原告は、本件発明1において、純度を93%以上とすることによる特段の作用効果が認められない、と主張する。しかしながら、それまで技術的に達成困難であった純度を達成できたことは、それ自体で、特段の作用効果を奏したものであるということが出来るものであつて、原告の上記主張も採用することができない。」

111) 岡田吉美「新規性・進歩性、記載要件について（上）」特許研究 No.41 (2006) 34-36頁 (<https://www.inpit.go.jp/content/100030548.pdf>)、岡田・前掲注〔38〕（パテント60巻5号）61-63頁、岡田・前掲注〔3〕35頁。なお、本稿14. の仮想事例はこれらの論文も参考にした。

112) 前掲注〔110〕の高純度アカルボース事件の解説については、岡田吉美「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る最高裁判決」特許研究60号 (2015) 59-61頁 (<https://www.inpit.go.jp/content/100762396.pdf>) が大変参考になる。

15. 引例に対する実施例主義は妥当か

引例適格について考察してきたが、ここで最後に残った論点について考察する。

(論点) 新規性・進歩性要件それぞれにおいて、引例の開示内容を認定(引用)する場合には、実施例でなければならないのか。すなわち、課題又はその裏返しとしての定性的な効果(用途等)と、製造可能性(具体的な製造方法)の開示があるだけでは足りず、所望の効果が得られるかどうかの予測性が低い又は不明な場合には、実際に試験を行って効果を確かめたこと(定量的なデータ等の裏付け)が引例に開示されて

いなければ、その開示内容を認定できないのか¹¹³⁾。

このように、実験結果等の裏付けの開示を引例に要求する考え方を、「実施例主義」と呼ぶ論者もみられ¹¹⁴⁾、訴訟でもたびたび争点とされている。

この論点については、効果の裏付け(有用性)の開示が引例に対しても求められることには否定的な見解が多数を占める¹¹⁵⁾。また、本稿12.で取り上げたように、米国MPEPには、有用性は引例に開示される必要はないことが繰り返し説示されている。

我が国の裁判例をみると、引用文献に対して効果の裏付け、実験結果等の開示までも要求しない事例が大勢を占める^{116) 117)}。事案により要求する裁判例

- 113) ただし、化学物質の発明においてそのような場面は少ないであろうという指摘もある。前掲注 [28] (医薬系特許的判例ブログ) 参照。
- 114) 医薬系特許的判例ブログ「2010.08.31 レーボラトワール……知財高裁平成22年(行ケ)10001」(<https://www.tokkyoteki.com/2010/12/20100831-v-2210001.html>)。この裁判例については前掲注 [23]、後掲注 [117] 参照。
- 115) 中山・前掲注 [5] 134頁、吉田・前掲注 [33] 28頁右欄、前田・前掲注 [17] (商事法務) 367頁の脚注75では、前掲注 [22]、[33]、[52]の害虫防除剤事件について、「……有用性は引用発明の認定には不要であり、作用効果を奏することがまったくわからない場合は別論であるが、本事案においては、有用かどうかはともかく何らかの作用効果を示すことは表れており、いずれにしろ判決と同様に、引用発明を認定して差し支えなかったと思われる。」とする。その他、前田健「用途発明の意義」パテント72巻12号別冊22号(2019)45頁及び脚注93 (<https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3403>)、OMNI国際特許事務所「(知財高裁、特許)引用発明の適格性」2010年12月20日 (https://www.omni-pat.com/archives/precedent_domestic/)「原告は、「化学物質発明は、その構造から有用性を予測することが困難な技術分野に属するから、特定された用途ないし性質に関する有用性が明細書に裏付けられていなければ、当事者が発明を把握することができない。」と主張しているが、化学物質発明に於いて、有用性の裏付けが引用発明に対しても求められるものではないことを示した判決であり、妥当な結論である。」。
- 116) (以下、新規性) 知財高判平成19年3月1日(平17(行ケ)10818号)〔タキソールを有効成分とする制癌剤事件〕「……発明として未完成であると主張する。しかしながら、「頒布された刊行物に記載された発明」(特許法29条1項3号)においては、特許を受けようとする発明が新規なものであるか否かを検討するために、当該発明に対応する構成を有するかどうかのみが問題とされるべきであるところ、その投与プロトコルの有効性及び安全性は、甲1ないし4に記載された臨床試験においても当然に期待されているものであり、その期待どおりの効果が得られることを確認する試験として進行中のものであって、確立した態様としては記載されていないとしても、それだけでは、本件発明1の構成要件を充足する態様が甲1ないし4に記載されていると認定することの妨げにはならないというべきであるから、甲1ないし4は、引用文献としての適格性を欠くものではない。」、東京高判平成15年12月25日(平14(行ケ)524号)〔ケラチン繊維の……染色方法事件〕(裁判所HP)「確かに、刊行物1の……には、酸化染料前駆体やほかのカップラーとしてそれぞれ多数の物質が列挙されており、その組合せは膨大な数となる。しかし、特許請求の範囲に含まれる組合せの数がいかに膨大な数であっても、そのことによって、直ちに、その中の特定の組合せが明細書中に開示されているということが否定されることになるわけではない。」。
- 117) (新規性・進歩性) 東京高判平成15年11月27日(平成13(行ケ)409号)〔ケラチン繊維の……染色方法事件〕(裁判所HP)「……決定が、実施例に記載されたものにとらわれず、同刊行物中に記載されたところに基づいて、……2、4-ジアミノアニソールを含む上位概念として広くとらえている点にある。……しかしながら、そのことは、特許公報から引用発明として複数の成分の組合せの発明を認定するに当たり、認定の根拠を実施例の記載だけに限定する理由とはなり得ない。」(以下、進歩性) 知財高判平成24年5月31日(平23(行ケ)10277号)〔セミフルオロアルカン及びその使用事件〕「以上によると、引用例Aにおいては、PFOBのみが実施例に記載され、PFOBの実験結果のみが記載されているが、引用例Aに接した当事者は、引用例Aに例示されたフルオロカーボン-ヒドロカーボン化合物、すなわちセミフルオロアルカンを含む他のフルオロカーボンも、酸素と二酸化炭素を容易に溶解し、PFOBと同様に、液体呼吸に有用であると理解すると認められる。これらを総合すれば、……容易想到性の有無を判断する前提である引用発明としての適格性に欠くとはいえない。」、知財高判平成22年8月31日(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〕「したがって、当事者であれば、引用例Aに具体的な実施例の記載がなくても、その持続放出性という機能が示されていることを合理的に理解することができるといえる。以上によれば、引用例Aには、……持続的に放出することが可能であるという有用性、すなわち用途及び性質について、当事者が理解できるように合理的に記載されていることが認められる。」、知財高判平成19年7月12日(平18(行ケ)10482号)〔工芸素材類を害虫より保護するための害虫防除剤事件〕、知財高判平成22年12月22日(平22(行ケ)10163号)〔経管栄養剤事件〕「……当事者が、当該刊行物の記載及び特許出願時の技術常識に基づいて、その物ないしその物と同一性のある構成の物を入手することが可能であれば、必ずしも、当該刊行物にその物の性状が具体的に開示されている必要はなく、それをもって足りるというべきである。」、知財高判平成20年9月29日(平19(行ケ)10250号)〔終点検出方法およびシステム事件〕「そして、甲22公報からは、審判が認定した限度における上記発明を優に把握できるのであるから、甲22公報におけるポリシングパッドの素材や表面構造あるいはスラリーの抗生物質ないし組成を厳密に特定できないからといって、引用例としての適格性に欠けるものではない。」、知財高判平成20年7月30日(平19(行ケ)10377号)〔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〕「このような論文の性質及び内容に鑑みれば、引用例8に接した当事者は、著者が、根拠のない単なる希望や空想ではなく、専門家として、レボキセチンに関する多くの臨床例や論文を検討した上で、ノルエピネフリン再取込み阻害剤が疼痛症候群に対し有用である旨の見解を記載していると考えるのが自然であり、このことは、

もあるものの¹¹⁸⁾、引用文献に、その開示内容を認定するために、効果等の裏付け（有用性）の開示までも一般的に必要とはいえない。

一方、36条にいう実施可能要件、サポート要件は、そのような裏付けが必要であると一般的に解される¹¹⁹⁾（もちろん予測性が低い技術の場合）。

そのため、本稿10. で取り上げた加藤論文にみられた、29条と36条とで「バランスが悪い」という見解を受けて、筆者が本稿14. の表を通じて「本来バランスが取れている」と述べた点について、裏付け（有用性）の開示要求まで加味すると、下表のように、完全なバランスがとれているわけではないといえる。

	判断対象の発明 (クレーム)	引用文献による 「組合せ」
進歩性 要件	両者には同等の実施可能性が求められる (技術常識は参酌可)	
	裏付けの開示が 必要	裏付けの開示は 不必要なことが多い

この点について、飯島先生が、「……特許法全般にわたり、要求される発明の開示の程度は実施可能性によって画され、「当業者」の知識水準、すなわち、参酌されるべき技術常識の範囲と表裏の関係に立つが、具体的な水準は、新規性、進歩性、記載要件、

先願といった判断局面によって異なる。」と解説する¹²⁰⁾。

したがって、本稿図1のように、一方当事者にとっては時にバランスが悪い（不公平¹²¹⁾）と感ずることがあるかもしれないが、各特許要件の趣旨が異なることから、判断局面によって要求される開示の程度が異なる以上、致し方ないことであろうと考えられる。

16. まとめ

我が国の特許法29条の条文では、29条2項が引用するものは同条1項各号にいう「発明」のみであり、同条1項3号では「公衆に利用可能となつた発明」とされている。このような我が国特有の条文構造を厳格に捉えるならば、我が国の場合、引例の開示に厳しい適格性が求められることにもなり得る。

しかし、引用文献単独に求める開示水準を上げれば上げるほど、特許権は得やすくなるかもしれないが、その反面、自らが文献（特許文献に限らない。）に技術を開示したつもりが、その文献に基づいた他者の後願発明に対して新規性・進歩性を否定する効力は弱まるため、吉田先生が述べるとおり、一般に科学者や技術開発者等に対してより高い開示負担と、そのための知識水準（特許出願明細書ではないのに、一律に、実施可能要件等の特許要件を満たすように開示するための明細書作成能力）を課すこと

引用例8に上記見解に至った具体的臨床試験結果や動物試験結果、論理的な説明の記載があるかどうかにより左右されるものではない。」「エ そうすると、抗うつ剤として用いられるノルエピネフリン再取り込み阻害剤が慢性疼痛症候群に対して有効であることは、本願の優先日当時、十分可能性のあるものとして理解されていたものというべきであるから、引用例8における上記記載は根拠を有するものというべきである。」、知財高判平成26年8月7日（平25（行ケ）10170号）〔（+）-2-[1-(3-エトキシ……及び組成物事件)（前掲注[71]）〕「しかし、当業者は、引用例1の記載から、引用発明の化合物がTNF-α及びPDE4の望ましくない作用を阻害する活性を有することが読み取れ、それによって炎症性疾患一般に対して薬理作用を発揮するであろうことを理解することができる。』。

118) (新規性、引用発明の認定) 知財高判平成29年2月28日（平28（行ケ）10107号）〔乳癌再発の予防用ワクチン事件〕。この事件に対する詳細な批評として、吉田・前掲注[33] 8-10,16,23-28頁、医薬系特許的判例ブログ「2017.02.28ザ・ヘンリー・エム……知財高裁平成28年（行ケ）10107（<https://www.tokkyoteki.com/2017/04/20170228-v-2810107.html>）「臨床試験プロトコルが引用文献に記載されていたとしても、試験結果が記載されていない引用文献の内容からだけでは、（判決の文言を借りれば）「必ずしも〔医薬品〕としての臨床効果があるとはいえない」から、ヒト用医薬用途発明の新規性判断において、引用発明として認定されないことになってしまうのか。裁判所の技術常識のあてはめ方は、医薬品として効果が「有用であろう/期待できる/推論できる」と当業者が認識できるかどうかという観点での技術常識をあてはめるべきところ、医薬品として効果が「証明できる」と当業者が認識できるかどうかという観点での技術常識をあてはめた点で、本判決における引用発明の認定判断は妥当だったのかどうか疑問が残る。」等の解説が大変参考となる。

119) 前田・前掲注[83]（パテント66巻3号）3-4頁、設楽隆一「記載要件—実施可能要件とサポート要件との関係、併せてプロダクト・バイ・プロセス・クレームについて」パテント69巻2号（2016）100-101頁（https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201602/jpaapatent201602_093-111.pdf）。そーとく日記「サポート要件・実施可能要件の「表裏一体説」（同一要件説）は絶滅したか」2020年10月22日（<http://thinkpat.seesaa.net/archives/20201022-1.html>）。

120) 飯島・前掲注[31] 29頁。なお、吉田・前掲注[33] 25頁右欄、26頁左欄、大谷・前掲注[106] 106頁右欄の解説も概ね同趣旨と思われる。

121) 本稿の図1でいえば、左右がアンバランスなように思えること。

にもなり得る¹²²⁾。

このような問題意識の下、本稿では、引例適格について我が国の裁判所で下されている判示を、論者の見解と共に類型化した。そして、そこで得られたいくつかの判断手法について、吉藤先生による一連の解説にも触れつつ理解を深めた。

その結果、裁判所は、我が国特有の上記条文をそのまま硬直的に捉えることなく、むしろ柔軟に解釈して、新規性・進歩性それぞれの要件の趣旨に沿って、本稿4.の〔類型表〕にみられたように、技術分野の特性、時に相同性理論等を考慮しつつ、事案に応じた判断をしているように思える。

また、我が国の裁判所での判断は、米国MPEPやPCTガイドラインの説示と対比する限り、特に寛大（文献の開示から認定するためのハードルが低い、進歩性が否定されやすい）ということはなく、むしろ我が国の方が厳格である可能性がかなりあるものの、さほど大きく異なることはないといえと同時に、このことは、裁判所による上述した柔軟な法解釈と事案に応じた適用（引例に求める開示水準の調整）によってもたらされているように思われる¹²³⁾。

本稿により、我が国において引例適格に対するあるべき妥当な姿に一步でも二歩でも近づき、また、本稿が庁内職員をはじめ庁外の実務家の理解の一助になれば幸いである。

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

122) 吉田・前掲注 [33] 33頁脚注49「……その刊行物に記載された技術的内容が如何なる目的（学術目的か、発明目的か）を持ってなされたものかを問わず、常に特許法36条4項1号を意識しつつ記載することを要求する点で、科学者の行動に対して大きな制約を課すことになるのではないか」。まさに本稿7. 8. 12. 14. で繰り返し取り上げた「相同性理論」の新たな一側面であろう。本稿で主なテーマとした「聖域」は、拡大解釈しすぎると、諸刃の剣となり得る。

123) 引例適格についてより国際調和が必要としつつ、我が国特有の条文を硬直的に捉えることによって引例適格を厳格化し、それにより国際調和が図られるという考え方があるとするれば、まるで自己矛盾のようであるし、その必要性もないと思われる。