

# 対偶論法による新規性及び進歩性の判断

## ～新規性要件と進歩性要件の狭間で～

審査第二部自動制御

宮崎 賢司

## 抄録

本稿では、「後に生じれば侵害となるものは、先に生じれば新規性を失わせる」(That which will infringe, if later, will anticipate, if earlier.)という法格言に、いわゆる「対偶論法」を適用して、我が国での新規性・進歩性の判断について考察します。

## 1. はじめに

本稿では、「後に生じれば侵害となるものは、先に生じれば新規性を失わせる」という米国に古くからある法格言<sup>1)</sup>に「対偶論法」を適用して、主に先行技術の占める範囲と実質的に包含ないし重複の関係にある発明や、先行技術と近接する発明、先行技術の教示に沿えばそのまま同クレームの構成が創作される蓋然性が高い発明等に対する新規性・進歩性の判断はどうあるべきかについて考察します<sup>2)</sup>。

## 2. 非侵害の連鎖は生じるか

上述した米国の法格言は、我が国における実務においても成り立つことには、さすがに異論はないと思われまふ。これに誰もが一度は習った対偶論法

「ある命題が真ならば、その対偶も真である」<sup>3)</sup>を適用すると、以下ようになります。

命題	後発であれば侵害するものは、先発であれば新規性を喪失させる。
対偶	ある発明Aの新規性判断において、「先発としてある公知又は公用の先発明が存在しても、新規性を喪失しない」というのであれば、「その先発明と同じもの（又は方法、以下同じ。）が後発として存在しても非侵害」である。

この命題に対して、発明の構成上実質的に上位概念・下位概念の関係にあるケース<sup>4)</sup>を当てはめると、

- 1) 木村耕太郎「アメリカ特許法における新規性」特許75巻7号(2022)51頁右欄 (<https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4018>)。加藤幹「パブリック・ドメインの保護という観点からの発明の新規性理論」特許75巻12号(2022)53頁 (<https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4101>)にも、19世紀の米国最高裁判決文中の一節として紹介されています。
- 2) 本稿の内容はすべて筆者の私見であり、筆者所属の組織の見解、決定等を示すものではありません。また、引用における下線や太字の強調は、特に断りがない限り筆者によるものです。
- 3) 対偶論法 (<https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%BE%E5%81%B6%E8%AB%96%E6%B3%95>) 「……命題「AならばBである」の対偶は、「BでないならばAでない」となる。命題とその対偶の論理的な真偽は常に一致する。したがって、ある命題が真ならばその対偶も真であるし、偽の場合もしかりである。」。
- 4) 高部真規子「新規性を考える」特許75巻7号(2022)16頁右欄 (<https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4015>) によれば、「請求項に係る発明を特許請求の範囲の記載に従ってそのまま発明の要旨を認定し(最二小判平成3・3・8民集45巻3号123頁〔リパーゼ事件〕)、これと引用発明とを対比するのが原則であるにもかかわらず、その下位概念と引用発明とを対比することができるのはなぜなのか、また、構成要件AにA1が含まれるだけで、従前から請求項に係る発明の技術的意義を検討することなく公知の発明であると判断していたのはなぜなのか、という点の説明は見当たらない。」としています。

本稿の 命題	特許クレームAに包含される後発aであれば侵害するものは、先発aであれば新規性を喪失させる。
本稿の 対偶	クレームAという発明の新規性判断において、公知ないし公知の先発明aがAの下位概念として包含されても <b>新規性を喪失しない</b> とするのであれば、その先発明aと同じものが後発として存在しても <b>特許Aに対して非侵害</b> である。

質的にこの炭素含有量値のみ（引用発明が、**実質的には本件発明に構成上包含されており、上位概念・下位概念の関係にあった**）という事案であり、争点が進歩性要件という前提ではありますが<sup>7)</sup>、下表のように引用例1に**本願発明という技術的意義**の開示ないし示唆はないと判示されました。

本件発明 Aの技術 的意義A	エッチング速度が早められると共にアラビが解消され、さらに、炭化物系介在物による不良が実質的に解消されるという作用効果が得られるもの。
引用発明 aの技術 的意義a	曲面成形性を向上し変形を防止した高精度のシャドウマスクを構成するためのもの。

ということになります。

実際、このような対偶に、かつて稀有な判断がなされたとして耳目を集めた「**微細エッチング加工用素材事件<sup>5)</sup>**」での判断を当てはめると、

（対偶α）本件発明A「36%Ni-Fe合金よりなるエッチング加工用のニッケル-鉄合金素材において、**該素材中の炭素含有量が0.01%以下……**（中略）……であることを特徴とする微細エッチング加工用素材」という特許発明Aに対し、後発として、上記「当該炭素含有量を0.01%以下としたもの」に代えて、同特許発明に構成上実質的に包含される「**a：当該炭素含有量を0.009%としたもの**」が存在しても、非侵害である。

ということになります<sup>6)</sup>。この事件は、引用発明a（この対偶でいえば後発）と本件発明との相違は実

また、引用例1には、本件発明Aの技術的意義が、そこに記載される構成の技術的意義、すなわち目的、作用効果として当業者に周知であるともいえないとも判示されました。

このような判示に、本稿の対偶を当てはめた「**下位概念にあるa（上記素材中の炭素含有量を0.009%としたもの）**」が後発として存在しても、上記素材中の炭素含有量を0.01%以下とする発明Aに対して**非侵害である**という判断が裁判所でなされるとすれば、それは何を意味するのでしょうか？

ここで、引用例1により本件発明Aが拒絶されない理由が、本件発明の技術的意義（目的、作用効果等）が引用例1に開示も示唆もなく、本件の出願時

5) 東京高判平成 7・7・4 審決取消集 51 巻 43 頁は、岡田吉美「新規性・進歩性、記載要件について(上)」特許研究 41 号 (2006) 38 頁 (<https://www.inpit.go.jp/content/100030548.pdf>)、梶崎弘一「数値限定発明に係わる公知概念の変遷」知財管理 48 巻 2 号 (1998) 201 頁、今村玲英子「(4)-2 数値やパラメータによる限定を含む発明」竹田稔監修『特許審査・審判の法理と課題』(発明協会、2002) 325 頁、神谷恵理子「数値限定発明における実験報告書の攻防」特許 56 巻 5 号 (2003) 35 頁 ([https://jpaa-patent.info/patents\\_files\\_old/200305/jpaapatent200305\\_030-036.pdf](https://jpaa-patent.info/patents_files_old/200305/jpaapatent200305_030-036.pdf))、館秀典「数値限定発明の進歩性、特に臨界的意義の要否」特許 61 巻 6 号 (2008) 104 頁 ([https://jpaa-patent.info/patents\\_files\\_old/200806/jpaapatent200806\\_095-106.pdf](https://jpaa-patent.info/patents_files_old/200806/jpaapatent200806_095-106.pdf))、高石秀樹「数値限定発明の進歩性判断」特許 63 巻 3 号 (2010) 57 頁 ([https://jpaa-patent.info/patents\\_files\\_old/201002/jpaapatent201002\\_046-067.pdf](https://jpaa-patent.info/patents_files_old/201002/jpaapatent201002_046-067.pdf))、そとく日記「特許審査の検討「外縁説という迷宮」2022 年 08 月 10 日 (<https://thinkpat.seesaa.net/article/490439761.html>) 等、多数の論者に取り上げられてきました。

6) この事件は、前掲注 [4] 17-18 頁で高部先生も取り上げており、「数値の一部が一致したりするだけで、請求項に係る発明の技術的意義を検討することなく新規性がないと判断するのは、事実上公知のものの特許されるのを防ぐ趣旨だという(4)。しかし、なぜこの場合に新規性がないのか、という点の説明は見当たらない。……請求項に係る発明は A (=10~20) + B + C、引用発明は A (=10) + B + C と認定し A の数値を**いったん相違点と認定した上で、新規性については実質的に同一か、進歩性についてはそれが容易に想到できるかを判断する**という手法は考えられないのであろうか。」と指摘しています。また、最近の事例研究として、松任谷優子「効果を発明特定事項とする物の発明の特許性」知財管理 73 巻 6 号 (2023) 678 頁があります。

7) (注意) この事案は、**新規性判断と進歩性判断の境界ゾーン（進歩性判断とはいっても実質的に新規性判断に近い場面）**に属する事案といえるでしょう。例えば引用発明とクレーム A とに形式的な相違があるだけ（実質的には同一）の場合、相違はあってもそれは構成の相違ではなく、クレームに課題や効果、作用機序、機能等の記載があることによる相違の場合、両者が実質的に包含関係ないし重複関係にある（クレーム範囲の境界が異なるだけである蓋然性が高い）場合、引用発明からクレーム A ないしそれに含まれる構成が当業者であれば通常そのまま難なく導ける場合等には、このような境界ゾーンに属する事案として実務上多々みられます。この場合、審査官等の判断者は両要件に基づいて併せて指摘する場合がありますし、ひとまず新規性は一応肯定しておいて進歩性の判断を行う場合もあります。

に周知の事項として引用例1において考慮されるともいえないという理由であれば、引用発明の上記炭素含有量が、その他の値0.01%、0.008%、0.007%……(aと同等ないし等価なもの)等であった場合でも、同様の結論にならなければとでもつじつまが合わない(他に特段事情がない限り、0.009%からわずかでもずれれば非侵害から急に侵害に転じるというのでは一貫性のある判断とはいえない)ということが起こり得ます(図1)。つまり、

(対偶β) 公知ないし公知の先発明aの構成が、実質的にクレームAの範囲に属する(構成上明らかに包含ないし重複の関係にある)のに、新規性を喪失させないのならば、その先発明aが後発で存在しても特許クレームAに対して非侵害である。そして、そのことと矛盾が生じない範囲で、aと実質的に同等ないし等価な(特別なものとはいえない、他に格別の特徴を持たない)その他の発明a1、a2、a3、……が後発であっても非侵害であると判断されなければ筋が通らない(その場合、非侵害の連鎖が生じ得る)。

ということが起こり得ます(図1)。もし、a又はそれと同等ないし等価なもの(後発)は侵害とすべき(権利行使を望む)とすると、それはa及びそれと同等ないし等価なものに新規性又は進歩性はないと判断すべきであったことの裏返しということになります。

もちろん、一般的には、その他の発明a1、a2、a3……のうちの少なくとも一部について、新たに予測し得ない作用効果ないし機能が得られることに基づいて<sup>8)</sup>、クレームAにより具体的な用途を特定する記載を加える、クレームAが広いためaと同等ないし等価とはいえない(当業者が想到容易な範囲を超える、もはや別発明であるといえる)ものが含まれている等といったように、新規性及び進歩性を肯定し得る根拠が他にあれば、その発明については別論です<sup>9)</sup>。

しかし、そのような事情がない場合には、「この特許権Aとはいったいどのような権利なのか? どのような範囲にまで権利行使できるのか?」という疑問が第三者にとって(事案によっては権利者本人にとっても)生じ得る、予測性の低い特許権となることが考えられます<sup>10)</sup>。

### 対偶論法による侵害・非侵害の判断

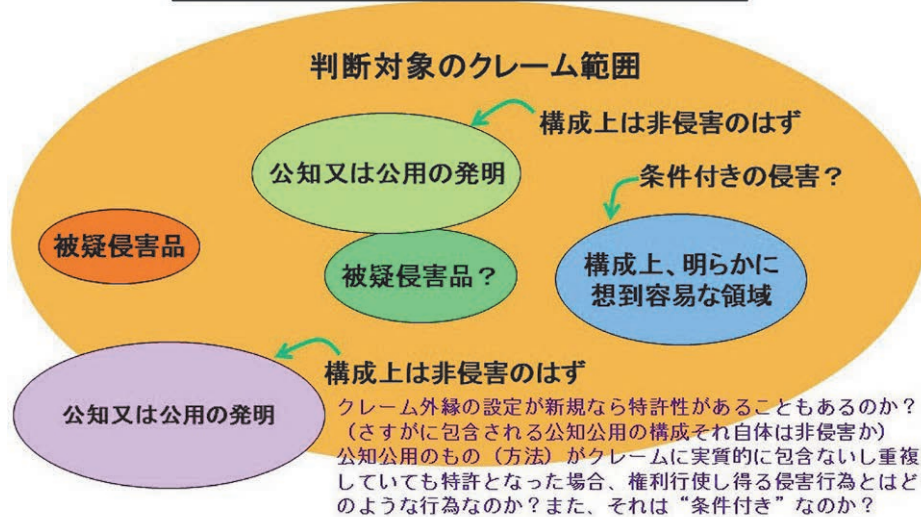


図1

8) ただし、その作用効果や機能は常に参酌されるとは限らず、明細書等に相応の開示が必要となります。詳細は、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、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(LIC,2018)、宮崎賢司「再修正・評価記載不要説とは何か?」特技懇誌301号(2021) 64頁 (<http://www.tokugikon.jp/gikonshi/301/301kiko4.pdf>) 参照。

9) なお、aを含む所定領域(例えば引用文献1に記載の請求項1に係る発明の範囲)を除く、いわゆる「除くクレーム」とすれば新規性が肯定され、さらに進歩性も肯定される場合がありますが、個別の事案に応じた判断次第でしょう。前田健「公然実施に基づく新規性・進歩性判断」AIPPI61(11)(2016) 970頁。

10) 論者らの見解については後掲注[25]-[26]参照。

しかし、実務では、吉藤解説にも審査基準にもあるとおり<sup>11)</sup>、「請求項に係る発明の“下位概念”と引用発明とを対比し、両者の一致点及び相違点を認定することができる」とされていますので、このような非侵害の連鎖は一般的には生じ得ません。

先発明aがクレームAの下位概念として構成上包含される（その蓋然性が十分に高い）のであれば、一般的には新規性なしと判断されますので、本稿の上記対偶自体は真であっても、そこで設定した前提（クレームAに包含されるものが公知又は公用的に新規性ありとすること）が実務上原則として成り立たないものであったということになります<sup>12)</sup>。

一方、進歩性要件一般の場合はどうでしょうか。進歩性判断時も、対比認定の手法自体は新規性判断時と同じです<sup>13)</sup>。その場合は、

「先発明xから明らかに同クレームAに構成上包含される発明a1、a2……は想到容易」とすることが妥当という前提で、それでもなお、依然として

発明Aの進歩性を肯定すべきならば、その発明a1、a2……そのものが後発で存在してもAに対して非侵害であると考えざるを得ない（その場合も、非侵害の連鎖が生じ得る。）。

ということが起こり得ます<sup>14)</sup>。

もちろん、先発明xから一応発明a1、a2……は想到容易であろうと考えられる場合であっても、例えば予測し得ない顕著な作用効果を奏する<sup>15)</sup>、クレームAに更なる用途限定を意味する記載が加えられる、発明A（又はその一部分の発明）が客観的にみて新たな技術的意義のあるひとまとまりの発明とみなされる等といったように、進歩性を肯定する根拠が別途生じる場合には、最終的な結論として進歩性が肯定されることがあります<sup>16)</sup>。そのような作用効果や、用途、機能等を根拠として特許発明Aが成立した場合、どのような範囲にまで権利が及ぶのか、どのようなものにまで権利行使が可能な特許権であるべきかという問題意識があり、新規性要件と同様に近年議論が熱いです<sup>17)</sup>。

- 11) 吉藤幸朔著＝熊谷健一補訂『特許法概説（第13版）』（有斐閣、1998）102-103、112-113頁（新規性・進歩性）、特許・実用新案審査基準第III部第2章第3節4.2（特許庁HP）参照。また、前田・前掲注[9] 965-969頁によれば「下位概念の発明において認識できる課題が本件発明の課題と異なる場合であっても、認識できる構成さえ当該発明に包含されていれば、新規性は否定され得ると考えることができる。……発明の同一性は解決手段の同一性のみによって判断されるとされてきた従来の実務とも整合し、米国や欧州の運用も十分に説明可能である。」として、このような新規性判断の実務は日米欧で共通とする比較研究報告がなされています。その他、仲村義平「物性で特定された発明の新規性—日本、米国及び欧州の内在的開示の比較考察—」知財管理60巻4号（2010）529頁も示唆に富みます。
- 12) 加藤・前掲注[1] 53、60-61頁では、客観的にみて出願発明が公知技術の上位概念であることが出願発明が新規性を否定されるための必要十分条件であるという発明の新規性の考え方を確認すると共に、それに続く論考である、加藤幹「発明の新規性理論の特許法29条の2の規定及び発明の進歩性への展開」『パテント76巻1号（2023）82頁（<https://jpa-patent.info/patent/viewPdf/4131>）』では、上記法格言を拡大先願や進歩性の判断に展開しており、示唆に富みます。その他、進歩性については、深沢正志「進歩性の客観化」『パテント66巻13号（2013）43頁』があります。
- 13) 前掲注[11]の他、宮崎賢司「進歩性判断において、主引用例を判断の起点とすることの容易性は必要か」特技懇誌303号（2021）72頁及び脚注15、75頁（<http://www.tokugikon.jp/gikonshi/303/303kiko3.pdf>）で筆者が裁判例を類型化して解説したとおり、新規性・進歩性の判断において引用発明の認定の手法自体は共通であるものの、引用例にどこまでの開示があれば認定してよいかという開示の程度は事案（そこで扱う技術の特性等）に応じて異なります。
- 14) 加藤・前掲注[12]（76巻1号）82,86頁では、PCT国際調査及び予備審査ガイドライン（日本語仮訳は特許庁HPに掲載。）13.03を紹介しつつ「後発であれば侵害するものは、基準時に容易到達であれば進歩性を否定する」という考え方は、具体物説（本稿の以下「3.」を参照。）そのものであり、我が国においても通説であるとしています。このような考え方は、前田健「進歩性要件の意義と判断の方法」『進歩性 日本工業所有権法学会年報（2020）第44号』（2021）151頁や前田・後掲注[33]において、前田先生が釈迦頭ジュースの設例を使って述べている見解と合致すると思います。また、戸次・後掲注[25]17頁において、戸次教授は、先使用権の成否にせよ、新規性・進歩性の判断にせよ、裁判所で特許権者や出願人に有利に働く解釈がなされても、他方で、侵害訴訟の場面で判断の整合性をとろうとすると、かえってそれらの者に不利に働き、また、整合をとらないとすると、各場面間の均衡を欠くこととなる（諸刃の剣となり得る。）という重要な指摘をしています。
- 15) ただし、前掲注[8]参照。
- 16) 前掲注[11]の審査基準第III部第2章第2節進歩性2.にいう「総合的な評価」がなされます。総合評価については、宮崎・前掲注[8]（301号）85頁脚注119、宮崎・前掲注[13]（303号）84-85頁脚注83参照。
- 17) この点、清水先生は、以下のように大変興味深い指摘をしております。清水節「69 進歩性（5）—顕著な効果の独立要件説」特許判例百選 第5版（有斐閣、2019）141頁「また、本判決は、本件発明1が、発ガン性がないという観点から従来使用されていた硬化剤（ETHACURE300）をシュープレス用ベルトに用いたことにより、ベルトの外周面でのクラック発生の防止という予測することができない顕著な効果を奏することを理由に進歩性を認めたものである。したがって、いわゆる用途発明の議論と同様に、従前から当業者が使用していた当該硬化剤をシュープレス用ベルトの製造等に用いたことに対して、本件発明1はどのように権利行使ができるのかが問題となる。具体的には、本件発明1の特許出願の後に実際に当該硬化剤を用いたシュープレス用ベルトを製造等した者は、効果の主張と関わりなく全て特許権侵害となるのか、それともクラック発生の防止という効果を主張した場合に特許権侵害となるのか等の問題が生じ（中山信弘『特許法〔第3版〕』[2016] 139頁参照）、今後検討すべき課題となろう。」

つまり、先発明xから構成上は一応想到容易な発明を含むクレームAであっても、先発明xからは予測し得ない効果（又はその裏返しとして予測し得ない課題の解決）をもたらすということで特許権Aが取得できたとして、清水先生が指摘するように（前掲注[17]）、特許発明Aに基づく権利行使ができる侵害行為とはどのような範囲を占めるのか、予測性が低い側面をもっているということが実際にあります<sup>18)</sup>。このことは、先発明xやそこから想到容易な発明の範囲と、特許クレームAの占める範囲とが実質的に近ければ近いほど、一部重複している（蓋然性が高い）ならばその重複が大きければ大きいほど、予測性が低下する傾向となることは明らかでしょう。

発明Aが特許として成立した場合に、その権利により侵害に問える行為とは、その特許の出願以前から元々公に許されているはずの自由技術の全領域を除き、かつ、残った領域のうち上記効果又は課題を行為者本人が意図ないし認識している（と客観的にいえる）行為なののでしょうか。或いは、当該効果（又は課題の解決）を客観的に反映させた（当該効果という発明の恩恵（ないし果実）を確実にその特許発明Aの利用者側が享受している）といえる行為なののでしょうか<sup>19)</sup>。

そもそも、そのような行為を、そうでない行為と客観的に区別できるのでしょうか<sup>20)</sup>。クレーム上の形式的な表現ぶりや言葉の言い回しに、当事者や判断者が振り回される事態とはならないのでしょうか。

また、クレーム表現上区別が可能としても、そのような区別に基づく権利は、そもそも第三者（公衆）にとって本来初めから自由に許されていたはずの行為（パブリック・ドメイン、以下「PD」ともいいます。）を不当に制限させるものであり、本稿にいう対偶論法からすると権利化と侵害訴訟との関係で矛盾ないし二枚舌を含んでいる行為（実は非侵害の連鎖が生じている行為）を招来することにならないのでしょうか。

また、クレームに用途限定の記載があるとして（仮に曖昧ではなくその記載自体は明確に理解できるものであるとして）、明細書の開示と発明の属する技術分野における技術常識を参酌して、ある程度は想定される侵害行為と非侵害行為をクレーム表現上一応区別できるようであればよいのか<sup>21)</sup>、たいていの案件は（クレームの用語ないし文章を上手く記載することにより、時には表現上のテクニック次第で）何かしらの区別がなされたかのように装えることも多いということはないのか<sup>22)</sup>、特許権を取得される側すなわち公の第三者にとって、本来自由に許され

18) 作用効果によるクレームの限定解釈の成否や作用効果不奏功の抗弁等に関する最近の事例研究としては、河合哲志=佐藤慧太「特許権侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の確定と発明の作用効果・作用機序」知財管理73巻6号(2023)666頁があります。

19) 侵害被疑者が技術的意義Aを意図したかどうかは、客観的にみて不明なことも相当ありそうです（日本弁理士会 中央知的財産研究所 第16回公開フォーラム「用途発明 - その権利成立と権利行使の場面での問題をめぐって - 」パテント72巻12号別冊22号(2019)247頁 (<https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3411>)、そのような意図（主観的にせよ客観的にせよ）を侵害認定の判断材料として加えることには異論も十分ありえます（前田・後掲注[33]参照）。

20) 仮に一応区別できるとしても、運用するに足りるほど（混乱や不公平を招かない程度に）その予見性は高いといえるのかという問題もあります。

21) 前掲注[19]（第16回公開フォーラム）、細田芳徳「内在特性と新規性—免疫関連分野の発明を題材にして—」パテント75巻11号別冊No.27(2022)199頁、加藤志麻子「用途発明の特許性—技術思想アプローチの立場から」ビジネスローの新しい流れ 片山英二先生古希記念論文集（青林書院、2020）121頁。

22) 田村善之「新規性要件の機能～パブリック・ドメイン・アプローチによる内在同一問題に関する一考察～」パテントVol.75 No.7(2022)31頁 (<https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4016>)「ありていにいえば、完全に同一の事象というものは歴史的に二度と起こり得ないのであって、全ての事象は過去の事象となりがしか異なる要素を有している。したがって、何らかの区別をしようと思えば、いくらかでも区別は可能なところ（時刻、場所、被験者、気温etc...）、そのうちのいくつかを列挙して区別しただけで同一性が否定されるのだとすれば、およそ同一性という概念は要件として機能しないことは自明である。」と指摘しています。また、前田先生の解説（釈迦頭ジュースの設例）も参考になります。前田・前掲注[14]106,150-154頁。また、筆者の説明については宮崎・前掲注[13](303号)84-85頁脚注83参照。

ているはずの経済活動をする上で過度な（不公平な）委縮作用は働かないのか<sup>23)</sup>、ということは今後ますます考えていく必要があると思われ<sup>24)</sup>。

近年では、たとえ特許Aが成立したとしてもその権利はどのような範囲を占めるのか、どのような行為に権利行使できるかの予測性が低い（ややもすればPDが脅かされる）ことがあることは、かねてから多くの論者により指摘されております<sup>25)</sup>。発明が（引用文献に直接記載のない）技術的意義を一応有するとしても、引用発明（PDの一部）と実質的に包含ないし重複の関係にあるか、引用発明から当業者であれば通常導かれる発明、クレームの表現ぶりが新しいだけで引用発明と構成上さしたる相違はない発明、前掲注[22]-[23],[25]等で指摘されてい

る「公知技術も同然の発明」やクレーム表現上の「装い」に基づく発明、PDの「浸食」や、第三者の過度な「萎縮」につながるおそれのある発明に対して、本稿で述べた矛盾や非侵害の連鎖をも引き起こし得る広すぎる権利化が安易になされるべきではないと考えられます<sup>26)</sup>。

### 3. 構成を重視か？ 技術的意義を重視か？

次に、近年よく取り上げられるようになった対極する2説を取り上げて若干の考察を行いたいと思います。この論点についてはこれまで様々な論者が各々の定義で議論を展開しており、大変興味深いです。

- 23) 吉田広志「公知の用途と区別ができないうえ用途発明が特許無効とされた事例」特許研究No.75 (2023) 60頁 (<https://www.inpit.go.jp/content/100877332.pdf>)、吉田広志「パブリック・ドメイン保護の観点からの新規性と先使用の再構成」特許研究No.72 (2019) 57頁 (<https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3407>)。
- 24) 想特一三先生は、清水先生が指摘する問題意識（前掲注[17]）を受けて、以下に見解が述べられており、大変興味深いです。そとく日記「顕著な効果の用途限定権利行使論？ シューブレス用ベルト事件判決解説」2019年08月27日 (<https://thinkpat.seesaa.net/article/469023000.html>)。
- 25) 吉田・前掲注[23]（特許研究）70頁「仮に本件のように、従来の患者群の一部を何らかの要素で特定の患者群に限定すれば特許性が生じる、と考えると、「化合物Aからなる抗がん剤」の特許の存続期間が満了する寸前に「化合物Aからなる、血液型O型の患者に特によく効く抗がん剤」のように、部分的であるにせよ、実質的に存続期間が延長されることとなり、出願後から20年経過した後はPDとして人類の共有財産とするという特許制度の根本を揺るがすことになりかねない。そしてこのことは、作用機序によって特定する効果相違型の用途発明にも、同じことが言える。」、川田篤「『進歩性』特許無効と特許権の安定性」特許研究75巻1号(2022)80頁 (<https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3936>)「……公知技術も同然の発明についてまで、特許査定がされ、無効審判においても特許が維持されてしまいかねない。その結果、第三者の経済活動の自由を過度に不安定化しておそれがある。……我が国の特許は、今や「本物の虎」であるにとどまらず、「猛虎」と化してはいないであろうか。行き過ぎがないよう、技術常識を含めた技術水準を踏まえた当業者としての引用例の柔軟な理解など、常に妥当な無効理由の判断方法が探求されるべきである。」、よろず知財コンサルティングのブログ「公然実施発明に基づく新規性、進歩性判断」3/1/2022 (<https://yorozuipsc.com/blog/1358731>)「特許の出願日前に販売していた製品が存在していても、審査段階では公然実施品が調査をされることはほとんどなく文献しか参照されることが多いため、公然実施品の特性をパラメータや数値で規定しただけのいわゆる数値限定発明やパラメータ発明が特許として認められることが多くなっており、どう対応したらよいか悩んでいる人が増えているようです。」、同ブログ「進歩性の本質について 技術的貢献説の再生」22/6/2022 (<https://yorozuipsc.com/blog/8304052>)、同ブログ「外縁説という迷宮&数値限定発明の憂鬱」12/8/2022 (<https://yorozuipsc.com/blog/1335953>)「日本では、知財高裁がプロパテントの最先端となっていますが、行き過ぎではないかという議論が増えてきているように感じています。」、想特一三「時間的要件および評価的要件としての進歩性二要件（Sotoku 通号11号）」そとく日記 2023年06月06日 (<https://thinkpat.up.seesaa.net/doc/Sotoku11-20230606.pdf>)、榊田祥子「抗体医薬発明の保護範囲に関する一考察：抗体の構造が特定されない機能的・作用効果クレームの課題」AIPPI65巻8号(2020)42-44頁、宮前尚祐「数値限定発明に対する先使用権を否定した事案」特許研究72巻3号(2019)93頁 (<https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3204>)、牧野知彦「発明特定事項ではない事項によって進歩性の判断が特許庁の判断と異なった事例」知財管理73巻8号(2023)992頁、加藤・前掲注[1]及び[12]、戸次一夫「偶然に構成一致=技術思想は相違？」知財ぶらぶら17巻205号(2019)10-17頁。やや古い論文として、梶崎弘一「(4)-1 数値やパラメータによる限定を含む発明」竹田稔監修『特許審査・審判の法理と課題』（発明協会、2002）313頁には、前述の微細エッチング加工用素材事件の概要を解説しつつ、「しかし、当該知見を重視し過ぎると、構成から見て当業者に想到容易な発明に特許される場合が生じ、特許法第29条第2項の文言及び趣旨に反する結果になる。また、発見としての意義は大きくても、創作としての意義が小さい発明に特許されることにもなり、特許制度の趣旨にも反する。」と解説されています。
- 26) 吉田広志「パブリック・ドメイン保護要件としての新規性/進歩性の再構成」知的財産法政策学研究61巻(2021)103-108頁では、「本稿のようにPDと排他権の緩衝領域を保つとしても、それを法律上具体的にどう行うかという点である。そしてこれは、特許要件で行うか（事前調整）、侵害訴訟で行うか（事後調整）に更に分かれる。最も相応しいのは特許要件による事前調整、特に新規性/進歩性で行うことだろう……特許制度が審査主義を採用している理由は、もともと利用者の萎縮効果に配慮しているからである。そうであれば、萎縮効果が強く懸念される典型であるPDへの排他権の脅威、すなわち内在的同一が生じやすい用途発明は、審査すなわち事前に調整することが相応しい。本稿は決して事後的調整そのものを否定するつもりはない。本稿が問題視するのは、事後的調整にすべてを委ねて事前の調整を否定しない軽視する立場である。」と指摘されています。

宮前尚祐先生 <sup>27)</sup>	物質同一説 VS 思想同一説
田村善之先生 <sup>28)</sup>	PDアプローチ VS 創作物アプローチ
時井真先生 <sup>29)</sup>	非容易推考説 VS 技術的貢献説 (2020年日本工業所有権法学会での講演及び議論)
想特一三先生 <sup>30)</sup>	物同一説 VS 特性認識必要説
想特一三先生 <sup>31)</sup>	態様説 VS 外縁説
前田健先生 <sup>32)</sup>	具体物説 VS 発明特定事項説 (実施態様説) (外縁説)
前田健先生 <sup>33)</sup>	発明内容説 VS 創作過程説 (技術貢献説) (容易推考説、誘引基準説)

論者の方々の2説の定義は類似してはおりますが全く同じともいえないので、一括りにして考察することは困難ですが、筆者としては、高部先生(前掲注[4],[6])が指摘する請求項に係る発明の「技術

的意義」の考慮を踏まえ、「構成重視説<sup>34)</sup>」と「技術的意義重視説<sup>35)</sup>」という名で分けたいところです。両説の重み付けを、下表のようにまとめてみました。

[1] 新規性(同一性)の判断	構成重視 ≧ 技術的意義重視
[2] 新規性(同一性)の判断 (物の発明における用途限定あり)	構成重視 = 技術的意義重視
[3] 新規性判断の場面に近い進歩性判断 <sup>36)</sup>	構成重視 > 技術的意義重視
[4] 進歩性判断一般(上記[3]以外)	構成重視 = 技術的意義重視

- 27) 宮前尚祐「内在同一について判断した高裁判決を読む」『特許』70巻5号(2017)4頁 (<https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/2797>)、同「内在同一について判断した高裁判決を読む」への指摘事項に対する回答」『特許』70巻9号(2017)107頁 (<https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/2894>)。
- 28) 東大教授の田村先生らがかねてから取り上げる議論であり、論文多数。Fubuki先生がこれまでの裁判例や田村先生らの論文をまとめており、大変ありがたいです。医薬系特許的判例ブログ「内在同一の問題—製薬・バイオテクノロジー分野における新たな科学的発見と公衆衛生との間で揺れる特許保護のジレンマ—」2022.07.27 (<https://www.tokkyoteki.com/2022/07/inherently-anticipated.html>)。
- 29) 時井真「技術的貢献説の再生」『進歩性 日本工業所有権法学会年報(2020)第44号』(2021)69頁。
- 30) そーとく日記「PCSK9中和抗体事件第2ラウンド(無効2020-800011、無効2020-800012;リジェネロンv.アムジェン)」2021年07月20日 (<https://thinkpat.seesaa.net/article/482537761.html>)。
- 31) そーとく日記「Claimed invention as embodiments within the claim scope rather than the scope itself (外縁説v.態様説—クレームに係る発明とは「クレームが規定する範囲」という発明なのか、「クレームが規定する範囲に包含される各態様」という発明なのか)」2021年05月10日 (<https://thinkpat.seesaa.net/article/481383406.html>)。
- 32) 前田健「対象物を新着眼の特性で特定したクレームの特許性:発見かそれとも発明か?」神戸法学雑誌70巻1号(2020)63頁 (<https://da.lib.kobe-u.ac.jp/da/kernel/81012050/81012050.pdf>)。
- 33) 前田健「第131回 発明の容易想到性とは、発明特定事項への容易想到性なのか? ~パラメータ発明や内在同一の取り扱い~」知財実務オンライン2023年2月16日 (<https://www.youtube.com/watch?v=RJO1EiH9jwk>)。
- 34) クレームAに包含される発明の客観的構成を重視する考え方。
- 35) クレームAのベースとなる技術的意義(クレームAに直接記載があるか又はクレームAに対応する明細書の開示がある。)を重視する考え方。梶崎・前掲注[25]313頁での指摘に登場する言葉を借りれば、「技術的意義重視説」は「知見重視説」ともいい得ると考えられます。
- 36) この類型[3]は、前掲注[7](新規性判断と進歩性判断の境界ゾーン)に対応します。

以上の表のような傾向にあることは実務上一般的にいえると考えられます<sup>37)</sup><sup>38)</sup>。

私見では、前田先生らが論じる具体物説（構成を重視）なのか、発明特定事項説（技術的意義を重視）なのかと問われれば、**そもそも特許権を行使する対象はあくまでも「具体物（実施態様）」なのであって、クレームにある文言をなぞる者ではないのですから（特許権者も通常それを望んでいるでしょうし、特定の先行技術 a（具体物 a）を根拠に実質的に同一である等といった指摘を受ける前までは、往々にしてそれと同等・等価な具体物 a が自らの権利範囲に入**ることを望んでいたでしょうから）、原則としては**具体物説（実施態様説）が基本とされるように思われますが、いずれにしても、本稿の上記「2.」の最後に述べたように、第三者にとって本来初めから確保されていたはずの PD が脅かされるほどに広い、安易な権利化がなされるべきではないと考えられます。**

#### 4. 新規性要件と進歩性要件の狭間で

本稿で取り上げてきた問題意識は、事案として新規性要件と進歩性要件が重複し得るような場面において、特に顕在化するといえます。

すなわち、本稿「3.」の表の [3]（脚注 [7]）のように、判断対象の発明と引用発明が構成上包含ないし重複等の関係にあって、本来は新規性要件違反にも問えそうな場面であるのに、当該発明と引用発明との外縁が一致していない、重複がないことが事実とはいえない（主に化学分野や物性分野）等といった事情で、争点は新規性要件ではなく進歩性要件であるとしつつ、当該発明の技術的意義が十分にあれば進歩性が肯定され得るという、本来は同表の [3] よりは典型的には [4]（当該発明と引用発明とに十分な距離がある、全く用途が異なる等といった進歩性一般の場面）を想定した上で採用され得る進歩性肯定の根拠をもって、新規性要件違反にも問えそうな上記場面（同表 [3]、脚注 [7]）において主張がな

される場合（いわば両要件のいいとこ取り）に、上記問題意識が顕在化します。

したがって、このような場合は、両要件それぞれの判断手法に過度にとらわれて機械的な判断をすることなく、柔軟に妥当な判断をすべきと考えられます。

#### 5. 結びにかえて

本稿では、古くからある法格言に対偶論法を適用して、近年たびたび議論されている内在同一の問題を中心に、新規性・進歩性の判断について考察しました。実務上は一般に同判断における対比認定は、請求項に係る発明の“下位概念”と引用発明とを対比し、両者の一致点及び相違点を認定することができるため、本稿にいう非侵害の連鎖や矛盾が生じることはありませんが、本稿で述べてきたように、両要件のハードルを下げていくと、得られた特許権が占める（であろうと思われる）範囲が、第三者からみて不明瞭なものとなり、第三者に本来初めから許されていたはずの行為（パブリック・ドメイン）に対して不当な萎縮効果が働いたり、権利者との間で不公平を招来するおそれがあることは、これまで多くの論者が指摘しております。

思い起こせば、筆者は入庁後しばらくして、特許法とは元来「真に最先に発明をしてそれを公に利用しようという者、すなわち『一番手』の創作者」と、「発明は遅れて『二番手』ながらも、最先に出願して（同発明が公開されて）権利化しようという創作者」のどちらを重視する立場を取っているのかを考えました。

その答えは同法の規定上明らかで、現行の特許法は、出願やその後の権利化等を問題とする以前に、まずは、「**世界のどこかで、ある創作者が真に新しい発明をして、それを秘匿せずに公衆に知られ得るものとするか又は公然と実施すれば、その発明と同一ないし実質同一の発明のみならず、その発明から容易にすることができる全ての発明**」について、二番手以下後続の出願人（発明者）による一切の権利化を

37) (注意) クレームに特定の技術的意義 (例えば課題、効果、機能、特性等) を示す記載があって、その記載が発明構成の更なる特定に役買っている (客観的にみてそれが明らか) と認められる場合には、そのより具体的に特定された構成が引用文献に開示されているのか否かが考慮されます (化学物質等よりも、電気や機械、通信等の分野に多いと思われます)。

38) なお、他国との違いについて述べる最近の論考としては、松任谷・前掲注 [6] の他、以下のものがあります。野村和弘=金野豊彦「化学分野における自明性 (米国) / 進歩性 (日本) 拒絶理由通知への対応の違い」特許 75 巻 13 号 (2022) 60 頁左欄、62 頁右欄 (<https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4116>) 「日本ではクレームを発明の中心 (思想) としてとらえるが、米国では、クレームの外縁としてとらえるので、米国クレームは、出願人 (日本実務家) が意図した範囲よりも広く解釈される傾向があるので注意が必要である。」



排除する（いわば「後願排除効」を与える）規定となっています。そして、**そのような大前提の下で、もし、その一番手である発明者が権利化を望むのであれば、最先に出願し、一定期間権利化し、権利活用をすればよいし、さもなければ誰もが自由に実施できる（PDとなる）ことを条文上明確に定めています<sup>39)</sup>**。このように、同法の構造上、出願や権利化を問う以前の大前提として、**まずは真に最先の発明がなされ、公の利用可能性を最重要視して、後願排除効を与えつつPDを確保するという同法の基本姿勢は、旧法から現行法に至るまで一貫しており、わが国の特許法に限るものではありません<sup>40)</sup>**。

特許法が長年にわたり取ってきたこの基本姿勢から真っ先にいえることは、同法が元来最も期待してきたことは、「いち早く出願をして（PDとの重なりやそのおそれなどはともかく）広い独占権を狙え。」ではなく、正しくは「**新しい発明を生み出してほしい（出願の1番手ではなく、あくまでも発明の1番手になってほしい。）そしてそれを包み隠すことなく、いち早く社会に役立ててほしい。**」ということであることは、同法の規定及びその解釈上、誰の目から見ても明らかです<sup>41)</sup>。

近年、先行技術との相違が曖昧な（例えば内在同一の関係にある）クレームに対する権利化の問題について議論が活発ですが、例えばクレーム表現の工夫や、クレーム記載上の明確な特定すらない、発明のその時点での解釈ないし主張等により、やや前めに権利が要求されるあまりに、PDとの違いないし重複が曖昧なままの広すぎる権利を認めるべきではないと考えられます。さもなければ、**我が国の特**

許法が長年発信し続けているメッセージをないがしろにしてしまう可能性があります。現行法が「神の見えざる手」を持っているとまでいえるかどうかは筆者にはわかりませんが、長い目でみて、同法が堅持するこの基本姿勢は、それなりによくできているのかもしれない。

本稿が、実務者にとって、PDを適正に意識した、新規性・進歩性の判断のあるべき姿について、考察や議論が更に深まる一助となれば幸いです。

## 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 首席審査官

日本工業所有権法学会 正会員（2020-）

■ 論文、論説等（特許懇誌を除く。）

- ・「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、2013.09）715頁。
- ・（3連載、共著）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（上）、（中）、（下）」L & T (Law & Technology) 75～77号（民事法研究会、2017.03～09）。
- ・（共著）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 一特に、発明の進歩性要件について」判例秘書ジャーナル（LIC、2018.11）1頁。
- ・「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～」知財ぶりずむVol.18 No.207（経済産業調査会、2019.12）62頁。
- ・「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～」知財ぶりずむVol.18 No.213（経済産業調査会、2020.06）56頁。
- ・「我が国の特許法は、どのような発明者を最も待ち望んでいるのか ～公開的先発明主義とパブリック・ドメインの確保～」判例秘書ジャーナル（LIC、2023.09）1頁。



この記事が気に入ったら、QRコードからスマホで「いいね！」を送ってね！

※ログイン不要・匿名でOK



39) 我が国の特許法の場合、一番手の発明者が発明をいち早く実施等をしているものの、その実施に「公然性」が認められない場合は、後続の出願人は権利を得ることが可能となりますが、その最先の発明者（実施者、その準備者）は一定の条件の下、先使用权（先使用による通常実施権、特許法第79条）を得ることが可能です。つまり、先に発明した者がいて、すでに実施等をしている場合には、後続の出願人の得る権利は減じられるといえます。後掲注 [40] 参照。

40) 詳しくは、宮崎賢司「我が国の特許法は、どのような発明者を最も待ち望んでいるのか～公開的先発明主義とパブリック・ドメインの確保～」判例秘書ジャーナル（LIC、2023.09）1頁。

41) 前掲注 [25] の他、田村先生らは以下のように説いています。田村・前掲注 [22] 25、31頁「先に特許制度の目的は産業の発展にあると説いたが、特許制度が保護の期間を区切った特許権を付与することで果たそうとする産業の発展は、結局、公衆が利用可能となるパブリック・ドメインの醸成によってもたらされることが予定されているといつてよい。いわば産業の発展＝パブリック・ドメインの醸成が特許制度の究極の目的であって、特許権の付与はその目的に奉仕するための手段であり、その意味で特許権の保護は二次的な目的に止まると道具主義的に理解することができる。このような見方の下では、新規性の要件には、パブリック・ドメインの確保という機能、いったん公衆が利用可能となったパブリック・ドメインを特許権という禁止権の外に置くという機能をも見出すことができよう。」「4. 結び……しかし、特許法の構造上、パブリック・ドメインの醸成が第一次的な目的であって、創作物の保護は道具的な関係にあることに鑑みると、限界線上の事例で決め手がないのであれば、デフォルトとしてはパブリック・ドメイン・アプローチを採用することが望まれるのではなかろうか。本稿が取り扱った内在同一の問題は、その種の限界事例の一つであると目される。」、前田健「後出の特許による既存事業の差止めは許されるか」知財管理72巻8号（2022）899頁（<https://da.lib.kobe-u.ac.jp/da/kernel/0100482569/0100482569.pdf>）「現在の一部の裁判例の立場を前提とすると、既存事業が後出の特許により差し止められるリスクは相当程度ある。しかし、特許権は、創作のインセンティブを付与するために必要限度で与えられるべきものであって、既存の技術や独自開発された技術の利用が制約される事態は、必要最小限度にとどめなければならない。……この点を踏まえて、特許法の解釈論について更なる議論が進むことを期待している。」