

新規性判断における発明の技術的思想性についての一考察 －用途発明における新規性を起点として－

知的財産研究科 教授
高島 喜一

(英文)

A Consideration of Technical Idea in a Judgment on Novelty of an Invention
- Starting from a Review of Novelty of an Invention for a Specific Use -

by

Kiichi TAKASHIMA

Professor

Graduate School of Intellectual Property

概要

新しい技術を公開した発明者には、その代償として一定期間、独占排他権を付与することが特許制度の原理である。近年、新しい発明、すなわち、新規性の判断手法に関し、特に用途発明における判断手法が揺れている。筆者は、発明の定義における「技術的思想」に着目し、動搖の発生原因の一つが、新規性判断における発明の「構成」偏重説に起因し、ひいては、「発明」の新規性と「保護を求める対象」の新規性との混同にあることを論ずる。

Abstract

According to the principle of the Patent System, a person who makes a new invention is granted patent right for a specified period of time as a reward for the disclosure of the invention. Recently, the determination method of a new invention, i.e., novelty of the invention fluctuates especially in a use invention. In this paper, I pay attention to "technical ideas" which defines a statutory invention in Article 2(1) of the Patent Act, and argue that such fluctuation results from an approach weighing heavily upon a constitution of the invention for the novelty judgment. I also argue that one of the reasons for occurrence of such fluctuation lies, upon determining whether the invention has novelty or not, in a confusion between novelty of the invention and that of the matter for which protection is sought.

目次

1. はじめに	3
2. 審査基準	4
3. 事例（平成 18(行ケ)10227 号「シワ形成抑制剤事件」）	6
4. 問題の所在	7
5. 検討	7
5.1 発明について	7
5.2 新規性について	11
5.3 審査基準に対する検討	16
5.4 判例に対する検討	19
5.5 「発明」と「保護を求める対象」の混同	20
6. おわりに	22
参考文献	23

1. はじめに

産業の発達に寄与する新しい技術を公開した発明者には、その代償として一定期間、独占排他権を付与するというのが特許制度の原理であるところ、今時、シワ形成抑制剤事件⁽¹⁾を契機として、技術の新しさ、すなわち新規性論理が問題となっているので⁽²⁾、一考を呈したい。当該問題が用途発明に顕在化しているので、筆者は、先ず、用途発明を概観した後、新たな新規性論理の模索を試みる。

用途発明とは、人により多少の差はあるものの、「物の特定の性質（属性）を発見し、この性質を専ら利用する物の発明」⁽³⁾とされている。そして、物のカテゴリーで表現された用途発明の解釈には、大まかに分ければ二つの解釈が存在する。第1の解釈は用途区別説、すなわち、「用途発明の特徴を新規な用途の開発それ自体にあるととらえ、クレーム中の用途限定において公知の物（の用途）と区別できれば、物自体として公知の物と区別できるか否かによらず新規性を認め得るとする立場」であり、第2の解釈は形態区別説、すなわち、「用途発明の特徴を、新規な用途の開発自体ではなく、その結果として創出された当該用途に適した構造ないし形態にあるととらえるものであり、物のクレームとして記載された用途発明に新規性を認めるためには、物自体において公知の物と区別できることを必要とする立場」である⁽⁴⁾。

欧米では、原則、上記第2の形態区別説が採用されており⁽⁵⁾、我が国の運用と異なっていることも指摘されている⁽⁶⁾。しかしながら、それでは実態に合わず、米国では、「有効成分が公知の物質である場合の医薬用途の発明においては、それが、最初の医薬用途である場合には、当該有効成分に加えて、単に「薬理的に許容できる担体」を構成要件とする表現形式を採用することにより、組成物としても新規性を確立することができ」⁽⁷⁾とし、欧州でも「医薬用途発明に関しては、改正条約（いわゆるEPC2000）における明文をもって、例外的に新規性を確立させることを規定している」⁽⁸⁾といわれている。

一方、用途発明と新規性との関係を明確に言及する近年の判決の一つとして、平成10（行ケ）401号「即席冷凍麺類用穀粉事件」を挙げることができる。ここでは「用途発明は、既知の物質のある未知の属性を発見し、この属性により、当該物質が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明であると解すべきである。なぜなら、既知の物質につき未知の属性を発見したとしても、それによって当該物質の適用範囲が従来用途を超えなければ、技術的思想の創作であるということはできず、また、新たな用途

(1)平成18(行ケ)10227号

(2) 南条雅裕「試練にたつ用途発明を巡る新規性論」・『パテント』（2009）Vol. 62 No. 1 p. 43-57

(3) 吉藤 幸朔 著・熊谷 健一 補訂『特許法概説〔第13版〕』有斐閣（2001.11.30）p.64

(4) 財団法人 知的財産研究所『用途発明－医療関連行為を中芯として－』雄松堂出版（2006年12月20日）p. 272

(5) 南条・前掲注 [2] p. 43-57

(6) 佐伯とも子「今後の医薬開発分野と医薬特許による保護」・『パテント』（1999）Vol. 52 No. 4 p. 36

(7) 南条・前掲注 [2] p. 45

(8) 南条・前掲注 [2] p. 45

への使用に適するといえるものでなければ、適用範囲が従来の用途を超えたとはいえないからである。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。」と判示する。

現時点(2010.9.1)での特許庁編「特許・実用新案 審査基準」(以下、「審査基準」という。)の「用途発明」の箇所は、この判決に影響を受けて作成された観があるので、以下、当該審査基準を見ていきたい。

2. 審査基準

審査基準 第Ⅱ部第2章 1.5.2では「特定の表現を有する請求項における発明の認定の具体的手法」として、先ず、「(1)作用、機能、性質又は特性(以下、「機能・特性等」という。)を用いて物を特定しようとする記載がある場合」を上げ、「①請求項中に機能・特性等を用いて物を特定しようとする記載がある場合には、……原則として、その記載は、そのような機能・特性等を有するすべての物を意味していると解釈する。」としながらも、「②ただし、その機能・特性等が、その物が固有に有しているものである場合は、その記載は物を特定するのに役に立っておらず、その物自体を意味しているものと解する」とする⁹。

また、請求項に用途限定が記載されている場合には、「明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮して、その用途限定が請求項に係る発明を特定するための事項としてどのような意味を有するかを把握する」としている¹⁰。そして、「用途限定がある場合の一般的な考え方」として、「用途限定が、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術

(9 この例として、例1「抗癌性を有する化合物 X」を上げている。すなわち、抗癌性は特定の化合物 Xの固有の性質であるとする、「抗癌性を有する」なる記載は、物を特定するのに役に立っておらず、化合物 Xが抗癌性を有することが知られていたか否かにかかわらず、「化合物 X」そのものを意味しているものと解する。したがって、化合物 Xが公知である場合には新規性が否定される。(なお、「化合物 Xを含む抗癌剤」の場合は、「第Ⅶ部第3章 医薬発明」の取扱いにしたがう。))とする。

(10「ただし、「～用」といった用途限定が付された化合物(例えば、用途Y用化合物Z)については、このような用途限定は、一般に、化合物の有用性を示しているに過ぎないため、……用途限定のない化合物(例えば、化合物Z)そのものであると解される」とし、その例として、「例1:「殺虫用の化合物Z」明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮すると、「殺虫用の」なる記載はその化合物の有用性を示しているに過ぎないから、「殺虫用の化合物Z」は、用途限定のない「化合物Z」そのものと解される。したがって、この場合、「殺虫用の化合物Z」と、用途限定のない公知の「化合物Z」とは、別異のものであるとすることはできない。」を挙げている。

常識をも考慮して、その用途に特に適した形状、構造、組成等（以下、単に「構造等」という。）を意味すると解することができる場合のように、用途限定が付された物が、その用途に特に適した物を意味すると解される場合は、その物は用途限定が意味する構造等を有する物であると解する。したがって、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とが、用途限定以外の点で相違しない場合であっても、用途限定が意味する構造等が相違すると解されるときは、両者は別異の発明である⁽¹¹⁾とする一方で、「用途限定が付された物が、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮しても、その用途に特に適した物を意味していると解することができない場合には、その用途限定は」、原則、「物を特定するための意味を有しているとはいえない。したがって、この場合、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とが、用途限定以外の点で相違しない場合は、両者は別異の発明であるとするとはできない。」とする。

そして、例外として、「請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とが、用途限定以外の点で相違しない場合であってかつ用途限定が意味する構造等が相違せず、したがって、用途限定が付された物が、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮しても、その用途に特に適した物を意味していると解することができない場合」においても、なお、それを「用途発明」として新規性を有するときがあることを説明している。すなわち、「② 用途限定が付された物の発明を用途発明と解すべき場合の考え方」として、「一般に、用途発明は、ある物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明と解される。参考判決：東京高判平 13.4.25（平成 10（行ケ） 401）、東京地判平 4.10.23（平成 2（ワ） 12094）、東京高判平 12.7.13（平成 10（行ケ） 308）、東京高判平 12.2.10（平成 10（行ケ） 364）そして、請求項中に用途限定がある場合であって、請求項に係る発明が、ある物の未知の属性を発見し、その属性により、その物が新たな用途に適することを見いだしたことに基づく発明といえる場合には、当該用途限定が請求項に係る発明を特定するための事項という意味を有するものとして、請求項に係る発明を、用途限定の観点も含めて解することが適切である。したがって、この場合は、たとえその物自体が既知であったとしても、請求

(11) この例として、例 2 及び 3 を上げている。

例 2：「～の形状を有するクレーン用フック」

明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮して、「～の形状を有するクレーン用」なる記載が、クレーンに用いるのに特に適した大きさや強さ等を持つ構造を有するという、「フック」を特定する事項という意味に解される場合は、請求項に係る発明はこのような構造を有する「フック」と解される。したがって、「～の形状を有するクレーン用フック」は、同様の形状の「釣り用フック（釣り針）」とは構造等が相違するから、前者と後者とは別異のものである。

例 3：「組成 A を有するピアノ線用 F e 系合金」

明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮して、「組成 A を有するピアノ線用」なる記載が、ピアノ線に用いるのに特に適した、高張力を付与するための微細層状組織を有するという、「F e 系合金」を特定する事項という意味に解される場合は、請求項に係る発明はこのような微細層状組織を有する「F e 系合金」と解される。したがって、「組成 A を有するピアノ線用 F e 系合金」は、このような微細層状組織を有しない F e 系合金（例えば、「組成 A を有する歯車用 F e 系合金」）とは構造等が相違するから、前者と後者とは別異のものである。

項に係る発明は、用途発明として新規性を有し得る⁽¹²⁾。ただし、未知の属性を発見したとしても、その技術分野の出願時の技術常識を考慮し、その物の用途として新たな用途を提供したといえなければ、請求項に係る発明の新規性は否定される。また、請求項に係る発明と引用発明とが、表現上の用途限定の点で相違する物の発明であっても、その技術分野の出願時の技術常識を考慮して、両者の用途を区別することができない場合は、請求項に係る発明の新規性は否定される⁽¹³⁾。」としている⁽¹⁴⁾。

3. 事例（平成 18(行ケ)10227 号「シワ形成抑制剤事件」）

以上述べた状況下で、「シワ形成抑制剤」が新たな用途への使用に適することを見いだしたか否かが争われた事件である。

出願に係る発明（以下、「本願発明」ともいう。）は「アスナロ又はその抽出物を有効成分とするシワ形成抑制剤」であり、これに対する引用発明は「有効成分として、ヒノキ科植物（Cupressaceae）の成分であって、中間極性を有する有機溶媒、一価若しくは多価の低級アルコール、又はこれらの混合物に可溶性を示すものを含有することを特徴とする美白化粧品組成物」である。

拒絶査定不服審判では、本願発明は引用発明と同一であるから、特許法 29 条 1 項 3 号により特許を受けることができないとの審決がなされている。

これに対して、知的財産高等裁判所は、当該審決を取消している。その理由として、本稿の検討で関係する部分を抜粋すれば、以下のとおりである。

(12 この例として、例 4：「特定の 4 級アンモニウム塩を含有する船底防汚用組成物」を挙げている。検討 5.3 参照。

(13 この例として例 5：「成分 A を添加した骨強化用ヨーグルト」及び例 6：「成分 A を有効成分とする肌のシワ防止用化粧品」を挙げている。検討 5.3 の項参照。

(14 ただし、以下の注意事項が存在することに留意すべきである。

（注 1） 一般に、ある物の未知の属性の発見に基づき、その物の使用目的として従来知られていなかった一定の目的に使用する点に創作性が認められた発明は、用途発明として新規性を有し得るとされる。そして、この用途発明の考え方は、一般に、物の構造や名称からその物をどのように使用するかを理解することが比較的困難な技術分野（例：化学物質を含む組成物の用途の技術分野）において適用される。他方、機械、器具、物品、装置等については、通常、その物と用途とが一体であるため用途発明の考え方が適用されることはない。

（注 2） 請求項に係る発明が、その物の属性に基づく新たな用途を提供したといえるものである場合であっても、既知の属性や物の構造等に基づいて、当業者が、当該用途を容易に想到することができたといえる場合は、当該請求項に係る発明の進歩性は否定される（東京高判平 15.8.27（平成 14（行ケ） 376））。

（注 3） 記載表現の面から用途発明をみると、用途限定の表現形式を採るもののほか、いわゆる剤形式を採るものや使用方法の形式を採るものなどがある。上記の取扱いは、用途限定の表現形式でない表現形式の用途発明にも適用され得るが、1.5.1(4)に示した趣旨から、その適用範囲は、請求項中に用途を意味する用語がある場合（例えば、「～からなる触媒」、「～合金からなる装飾材料」、「～を用いた殺虫方

「被告は、引用発明の「美白化粧品組成物」を皮膚に適用すれば、「美白作用」と同時に「シワ形成抑制作用」も奏しているはずのものであり、「シワ形成抑制作用」のような作用は、視覚や触覚のような五感で容易に知得できる作用であるから、「美白化粧品組成物」を皮膚に適用・使用した場合に、その使用者が容易にその効果を実感できるものであることを理由として、本願発明につき格別新たな用途が生み出されたとすることはできないと主張する。しかし、引用発明の「美白化粧品組成物」を皮膚に適用すれば、「美白作用」と同時に「シワ形成抑制作用」を奏しているとしても、本願の出願までにその旨を記載した文献が認められないことからすると、「シワ形成抑制作用」を奏していることが知られていたと認めることはできない。」

「さらに、被告は、引用発明の「美白化粧品組成物」と本願発明の「シワ形成抑制剤」は、いずれも、美容効果のうち、特に紫外線による皮膚のトラブルに対する予防効果を期待して皮膚に適用されるものであって、「同じ効果を期待する使用者に対して用いられるものではない。」とする原告の主張は、失当であると主張する。しかし、「シワ」と「美白」が異なることは、前記(3)のとおりであって、美容効果のうち、特に紫外線による皮膚のトラブルに対する予防効果を期待して皮膚に適用されるものであるとの共通点があるからといって、当業者が、本願出願当時、引用発明につき、「シワ」についても効果があると認識することができたとは認められない。」

4. 問題の所在

用途発明に関する上記審査基準、判例から、以下の論点を抽出した。

- (1) 発明とは何か。
- (2) 新規性とは何か。
- (3) 用途発明の解釈に関し、「用途区別説」と「形態区別説」が出てくるのはなぜか。

以下、検討する。

5. 検討

5.1 発明について

(1)請求項の記載

発明の成立要件や特許要件（産業上の利用性、新規性、進歩性）等の判断対象となる発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された発明である。特許法 36 条 5 項は、「特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。」と規定してい

法」等）に限られる。

る。すなわち、請求項において記載の対象となるものは、大略、「発明」である。審査の対象となる発明は、請求項の記載に基づいて認定するのが判例⁽¹⁵⁾であり審査基準⁽¹⁶⁾でもある。

(2)一般的な研究プロセス

研究開発は、ほとんど偶然に組み立てられた構成に親が後でその意義を見いだす、乳幼児の積み木遊びと異なり、その実態は、必要は発明の母といわれるように、先ず発明者が認識する主観的な解決すべき課題が最初にあり、その課題を解決すべく困難を極め努力を重ねた結果、当該課題の解決手段としての構成を発見し、当該課題に対応する効果を奏するものを創作したときに、発明者は自己の発明が完成したと認識するのが、その一般的プロセスである⁽¹⁷⁾。したがって、発明には、既に、その目的、効果が常にその意識として織り込まれている。そして、使用目的（「用途」と書きたいところであるが、「用途発明」における「用途」と混同する虞があるので使用目的としておく。）は発明の目的の大前提をなす⁽¹⁸⁾。発明は、技術的思想として使用目的を必ず含むものであり、使用目的が全く観念できない様な発明を想定することは通常、無意味である。猫に、定規やヤスリの付いた十四徳鋏（はさみ）を与えても、徳に与れるどころか、鋏の使用目的すら解せず、これが「発明」と言ってみたところで、猫にとっては何の意味もなさないからである。

使用目的は、通常、どの発明にも観念される事項であり、一般の場合には、発明特定事項として請求項の末尾に現れる。「～を特徴とする鋏」の様に請求項の末尾からその使用目的が分かる場合もあれば、「～を特徴とするクレーン用フック」の様に「クレーン用」

(15) 昭和 62 年（行ツ）3 号「リパーゼ事件」では「特許出願に係る発明の新規性及び進歩性の審理にあたっては、この発明を 29 条 1 項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解できないとか、あるいは一見してその記載が誤記であることが明細書の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情のない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。」とする。なお、相田義明「先願発明との同一性」・小野昌延先生喜寿記念『知的財産法 最高裁判例 評釈体系 [1] 特許・実用新案法』青林書院（2009.9.28）p. 498 では、「現在では、特許請求の範囲の記載の文言に拘泥せず、その技術的意義を解明して発明同一を判断する手法が定着している。」とする。

(16) 審査基準 第Ⅱ部第 2 章

(17) ジュリスト選書『発明 特許法セミナー(1)』有斐閣（昭和 44.2.25）p. 93「条文でいうと、作用効果が卓越したことは、29 条 2 項の容易でないことの裏付けに過ぎないかも知れませんが、思想的にいうと、私は作用効果というほうが先立つと考えて良いのではないか思うのです。いうまでもなく、発明というものは、結局人間の欲望を満たすある技術的課題に対する解明であり、このような欲望に対する解明は、結局その欲望を満たすような技術的な作用効果を持つか持たぬかということだと思います。（原氏発言）」

(18) 新規化合物や化学物質でさえ、吉藤・前掲注 [3] p.59 では「発明は有用（有用性）なものでなければならないから、新しい物（たとえば新規化合物）を創作したとしても、何の役に立つか（用途）が不明である限り、その創作物は、発明としては未完成である。用途の分からない新規化合物であっても、技術の豊富化の名のもとに、発明として特許すべきであるとの見解もあるが、技術を曲解したものである。上記化合物につき、後日、用途が発見されたとき、はじめて発明（用途発明）が成立するのである。」とされ、審査基準 第Ⅰ部第 1 章 3.2.1(2)③では、「化学物質の発明の場合は、当該化学物質を使用できることを示すためには、一つ以上の技術的に意味のある特定の用途を記載する必要がある」とする。

と「フック」の合わせ技で使用目的が理解できる場合もあり（鉄も「切断用工具」と考えれば立派にこの類に入る。）、はたまた、審査基準でいう「構造等」（形状、構造、組成等）が使用目的に直結しない場合、すなわち、「特定の4級アンモニウム塩を含有する組成物」ではその使用目的が全く理解できず「船底防汚用」という限定を付する、換言すれば、「特定の4級アンモニウム塩を含有する船底防汚用組成物」とすることにより初めて使用目的が理解できる場合もあるという差があるにすぎない。

(3)発明の定義

「発明」は、特許法2条1項によれば「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」と定義されている。発明の定義に関しては、その必要性につき制定時に既に議論があり⁽¹⁹⁾、定義制定後も、発明と非発明とを区別するメルクマールとしては有用であるとする反面、目まぐるしい技術進歩に追従できないとの批判があり、定義は学説や判例に委ねた方がよいとの議論もある⁽²⁰⁾。しかしながら、現行法は定義としておいているのであるから、「発明」の検討にあたっては、ここから出発するのが筋である⁽²¹⁾。

「発明」は、上述のとおり、「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」と定義されているところ、その要件の一つである「創作」には、①「新しさ」を有し、②「作り出したもの」であり、かつ、③作り出すことが自明のことがらでないこと（以下、「非自明性」という。）が必要⁽²²⁾とされるが、それら及び「高度」に客観性を要求すると、論理的には、先ず、出願に係る事物（方法又は物）が「発明」に該当するか否かを審査し、それに該当するもののみが、特許法29条1項各号で規定する「発明」に該当するか否かを審査することとなる⁽²³⁾。したがって、出願に係る発明が周知・慣用技術に類するものである場合には、当該発明は特許法2条1項で定義する「発明」ではないから特許法29条1項柱書違反であるとして拒絶され、「発明」の定義をクリアした事物のみが、特許法29条1項各号で規定する「発明」（当然にして、この中にも周知・慣用技術の類は含まれていない）に該当するか否かを審査することとなる。その場合には、創作における上記①「新しさ」及び③の非自明性と新規性及び進歩性との関係は、論理的には前者は発明時での要件、後者は出願時での要件であると説明される⁽²⁴⁾。

しかしながら、現実のプラクティスでは、発明時を問題とすることはなく、また、「自然法則の利用性」及び「創作」のうちの②「作り出されたもの」の審査は行うものの、上記①「新しさ」並びに③の非自明性及び「高度」は審査せずに全て特許法29条の新規性及び進歩性で賄っているので、以後は、「創作」における②「作り出されたもの」の客観性

(19) 酒井宏明・井口泰孝・曹勇「発明概念の研究」・『パテント』Vol. 58 No. 10 p. 23-24

(20) 中山信弘『工業所有権法 上 特許法 第二版増補版』弘文堂（平成19年11月15日）p. 95

(21) 三宅正雄著『[改訂版] 特許法雑感』富山房（昭和51年7月10日）p. 32「ちなみに、定義規定・・・をおいたら、終始これに従うべきであり、都合により、いろいろに定義したり・・・することは許されるべきではない。

(22) 吉藤・前掲注 [3] p. 63

(23) 特許法セミナー(1)・前掲注 [17] p. 56 及び p. 77（染野氏発言）

(24) 特許法セミナー(1)・前掲注 [17] p. 53（吉藤氏発言）

(25)は必要であるが、①「新しさ」や③の非自明性、及び、「高度」は、発明者の主観で十分であるとの前提で検討を進めていく⁽²⁶⁾⁽²⁷⁾。そして、当然のこととして特許法 29 条 1 項各号で規定する発明もこの前提で（すなわち、周知・慣用技術の類も含まれるとして）検討を進める⁽²⁸⁾。

なお、ここで、「創作」における客観性とは、発明者自ら創作したものであって他人の創作ではない⁽²⁹⁾というくらいの意味である。「創作」に天然物は含まれないと解するものが多々存在する⁽³⁰⁾。創作の語彙それ自体を考えるのであれば確かにそのとおりであるが、ペニシリン等の微生物関連発明の場合の説明が苦しくなる。現在、当該微生物等に関しては立派に発明としての成立性が認められているが、それらは自然界に存在するものであるからである。この場合、一般的には、その単離・抽出過程に創作性があると説明する⁽³¹⁾。しかしながら、なぜ単離・抽出を行うかといえ、ペニシリンの場合、それが抗生物質として使用できるからであろう。抗菌作用があることは「自然法則」それ自体であるが、それを利用して、抗生物質として使用しようとする考えは「自然法則を利用した技術的思想の創作」である⁽³²⁾⁽³³⁾。すなわち、ペニシリン自体は天然物であるが、そこに抗菌作用とい

(25) 田村義之『知的財産法 第5版』有斐閣 (2010.5.30) p. 194「創作の要件が満たされるためには、人が何らかの方法で自然法則に人為的に介入することをもって足りる、というべきであろう。」とする。

(26) 特許法セミナー(1)・前掲注 [17] p. 51「発明の観念の中には、創作性 (originality) というものは客観的に内在していなければならぬと思うのです。ただ、そのほかの新規性 (novelty) だとか、進歩性 (inventive step) といものは、発明の観念のうちには含まれない。それは、創作であるその発明が特許になるに値いするかどうかの特許要件になるだけのものじゃないか、というふうに考えております。(原氏発言)」

(27) 特許庁編『工業所有権法逐条解説 (第17版)』(2008.5.30) p. 14「特許法 2 条 1 項 本条にいう創作は発明時を基準として考えられるものであり、しかも主観的に新しいと認識したものという程度の軽い意味であるをもって足りるものと考えられる。これに対して、29 条の新規性及び進歩性の問題は特許出願時を基準として判断される問題であり、しかも客観的なものでなければならない。」

(28) 特許法セミナー(1)・前掲注 [17] p. 78「29 条 1 項の各号に、何とかの発明、何とかの発明、というのがありますね。これは一体、2 条にいうような厳格な意味での発明と見るかどうか。これは、物とか方法とかいえばいいもので、発明などというものはおかしいのではないかと思います。(原氏発言)。

(29) 渋谷達紀『知的財産法講義 I 第2版 特許法・実用新案法・種苗法』有斐閣 (2006.7.10) p. 13「創作とは、他人の発明を冒認(盗用)したものであってはならないことを意味する要件である。冒認の有無は、発明の完成時を基準として判断される。冒認発明は、冒認した本人にとっては創作性の要件を欠き、発明ではない」とする。なお、同書 p. 12 で渋谷氏は、「思想とは、天然物や自然現象の単なる発見を発明概念から除くための要件である。」とする。

(30) 例えば、武田和彦『特許の知識 (第8版)』ダイヤモンド社 (2006.3.9) p. 61「創作という用語が示しているように、発明はそれ以前に存在しなかったものを意味する。自然界に存在するものを見つけ出し、発見であっても創作ではない。」とする。

(31) 例えば、審査基準 第VII部第2章 p. 11

(32) 昭和 63 年 (行ケ) 133 号「錦鯉飼育法事件」では、「確かに、スピルリナプラテンシスあるいはスピルリナマキシマがある種の生体に対して色揚げ効果を有すること自体は自然法則にほかならないが、・・・本件発明は、スピルリナプラテンシス「及び/又は」スピルリナマキシマを「赤色系錦鯉等」に対して「給飼」すること・・・を要旨とするものである。したがって、本件発明の方法には、単なる自然法則の「発

う「未知の属性」を発見し、その属性を利用しようという使用目的のもとに「ペニシリン」を把握する場合には、それは立派な「自然法則を利用した技術的思想の創作」となる。

以上のことから、「技術的思想の創作」は「自ら創作した技術的思想」と解すべきである⁽³⁴⁾。さすれば、そもそも「思想」は人間が創作するものである。また、「創作」に該当しない例として万有引力の法則等を上げるものがあるが、それらは自然法則そのものとして、自然法則の「利用」に反するが故に発明の成立要件を満たさないのであり⁽³⁵⁾、「物はすべて引力を有する」という考え方が創作されたことには間違いあるまい。したがって、ここでの「創作」は「自ら為した創作」と解し、「技術的思想の創作」は上述のとおり「自ら創作した技術的思想」と解するのが妥当である。

なお、以上の様な前提で検討を進めるとしても、「自然法則の利用」や「技術的思想」の要件はチェックするのであるから、発明の成立要件をチェックした後での、新規性や進歩性等の特許要件をチェックするという、二段階テスト⁽³⁶⁾を採用していることに間違いはない。

5.2 新規性について

特許法 29 条 1 項は、産業上利用することができる「発明」をした者は、同項各号に掲げる「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旨規定しているところ、特許法において発明の定義は特許法 2 条 1 項の一種類だけであるから、特許法 29 条 1 項柱書と同項各号、あるいは特許法 36 条とで「発明」を別異に解する必然性はないことになる。さすれば、特許法 29 条 1 項各号で規定する、いわゆる、公知、公用、刊行物記載等の発明に対して、出願に係る特許請求の範囲の請求項に記載された、同項柱書の発明（本願発明）が新規性を有するか否かの判断は、それら発明どうし、すなわち、「高度のもの」を別として考えれば、「自然法則を利用した技術的思想の創作」どうしを比較して判断することとなり、発明が新規であるとは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」が新規ということになる。そして「技術」とは「一定の目的を達成するための具体的手段」と一般的に定義されている⁽³⁷⁾。したがって、発明の定義が、発明と非発明の区別には役だっても、別発明か否かの判断には全く役に立たないというのであれば格別、そうでなければ、例えば 2 つの発明の具体的な目的や手段等の、これら定義における要件の具体的な要素が一つでも異なれば、両者は別発明であり、それが従来技術と本願発明との関係であれば、本願発明は新規性を有すると考えるのが最も自然ということになる。そうであっても両発明は同一であるとか（本稿での「同一」は、新規性判断において同じ発明と評価できるという意味

見」を越えて、自然法則を利用した技術的思想の創作といいい得る要素が含まれて」と判示する。

(33 これに対して、田村義之「特許発明の定義 — 「自然法則の利用」の要件の意義 — 」・『法学教室』(2001.9) No. 252 p. 16 では「物質特許制度の導入以降、Kohler 流の自然と人間の創作したものを区別する考え方は現行制度とは適合しなくなって」とする。

(34 酒井・前掲注 [19] p. 20

(35 審査基準 第 II 部第 1 章 1.1(1) 参照。

(36 酒井・前掲注 [19] p. 17

(37 吉藤・前掲注 [3] p. 55

であり、特許法 29 条の 2 における「同一」⁽³⁸⁾や特許法 39 条における「同一」⁽³⁹⁾を意味しない。) 、別発明の要件を発明の定義とは別に考えるというのであれば、さらなるそれなりの論理の構築が必要となろう。

なお、「自然法則」は、結果として利用するものであれば十分であり、発明者はその法則についての正確かつ完全な知識を持つことは必ずしも必要でないとされていること⁽⁴⁰⁾、及び、「自然法則の利用性」に関しては本稿の検討範囲外であるので、以下、適宜、「技術的思想の創作」について焦点を当て、検討する。

新規性を論ずる場合、「技術的思想の創作」の「創作」をどの様に解するかを、再度、別の角度から検討する。創作を、創作された「物（有体物）」と解することは、発明のカテゴリーに方法があることから直ちに誤りであることが理解できる。また、「発明」は最終的に「創作されたモノ（物又は方法）」であるとして、技術的思想はそのモノに到る過程であり、発明の最終評価はモノそれ自体であるとする考え方は、上記研究開発プロセスのところで述べたように、妥当とはいえない。また、発明の定義のところで述べたように、「技術的思想の創作」は「自ら創作した技術的思想」と解すべきことから、妥当とはいえない。さらに、このような考え方に従えば、物のカテゴリーの発明に関し、DDT が公知の場合に、「DDT からなる殺虫剤」が新規性を有するとの論理を確立することは不可能になる。「創作されたモノ」を手にとってみれば、どちらも DDT そのものであるからである。また、方法の発明に関し、高圧水による洗浄方法が公知であれば、それと同じ工程を

(38 審査基準 第Ⅱ部第 3 章 3.4(1)では、請求項に係る発明と引用発明とを「対比した結果、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とに相違点がない場合は、請求項に係る発明と引用発明とは同一である。」とするばかりではなく、「請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とに相違がある場合であっても、それが課題解決のための具体化手段における微差（周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの）である場合」も同一（実質同一）とする。(39 出願日が異なる場合(特許法 39 条 1 項又は同 3 項の場合)には、審査基準 第Ⅱ部第 2 章 3.3 で、「(1) 後願の請求項に係る発明（以下「後願発明」という。）の発明特定事項と先願の請求項に係る発明（以下「先願発明」という。）の発明特定事項に相違点がない場合は、両者は同一である。」とするばかりではなく、「(2) 両者の発明特定事項に相違点がある場合であっても、以下の①～③に該当する場合（実質同一）は同一とする。

- ① 後願発明の発明特定事項が、先願発明の発明特定事項に対して周知技術、慣用技術（注 1）の付加、削除、転換等を施したものに相当し、かつ、新たな効果を奏するものではない場合
- ② 後願発明において下位概念である先願発明の発明特定事項を上位概念（注 2）として表現したことによる差異である場合
- ③ 後願発明と先願発明とが単なるカテゴリー表現上の差異である場合。」とする。

出願日が同じ場合（特許法 39 条 2 項又は同 4 項の場合）には、審査基準 第Ⅱ部第 2 章 3.4 で、「(1) 発明 A を先願とし、発明 B を後願としたときに、後願発明 B が先願発明 A と同一（上記 3.3 でいう同一を意味する。この項において以下同じ。）とされ、かつ発明 B を先願とし、発明 A を後願としたときに後願発明 A が先願発明 B と同一とされる場合には、両者は「同一の発明」に該当するものとして取り扱う。」とし、「(2) 発明 A を先願とし、発明 B を後願としたときに後願発明 B が先願発明 A と同一とされても、発明 B を先願とし、発明 A を後願としたときに後願発明 A が先願発明 B と同一とされない場合には、両者は「同一の発明」に該当しないものとして取り扱う。」とする。

(40 吉藤・前掲注 [3] p. 53

踏む限り、高圧水による彫刻方法も、「創作されたモノ」は同じであるから、進歩性ではなく新規性が欠如することになる。

同様に、「技術」は上述のとおり「一定の目的を達成するための具体的手段」と定義されるが、「一定の目的」は「具体的手段」に到る過程であり、発明の最終評価は「手段」それ自体であるとする考え方もまた、上述したような、「創作されたモノ」と同じ轍を踏む議論といわざるを得ない。もちろん新規性の有無が問題となる場合、「手段」が異なるときには、通常、新規性ありと判断されるケースがほとんどであるが、それを以て、手段だけを見れば済むというものではあるまい。逆は必ずしも真ならずの諺どおり、手段が同じでも目的が異なれば、発明は新規である場合がある。そして使用目的は、目的を構成する最も上位のものである。したがって、仮に手段が同じでも発明者の考えた使用目的と先行技術に係る発明の使用目的が異なれば、技術的思想は異なり、少なくとも発明者の考えた発明と先行技術に係る発明とは別発明と評さなければならない。そのような先行技術が存在する場合に、出願に係る発明が当該先行技術にかかる発明と同一であると評価できるためには、出願時の技術水準により、先行技術に係る発明から出願に係る発明を当業者が導き出せるものでなければならない。

発明は構成である（「発明＝構成」）とする説がある⁽⁴¹⁾。この考え方に従えば、発明の新規性や進歩性を判断する場合、本願発明の構成と引用発明の構成とを比較して判断する、構成要件説が生まれてくる。そして構成とは、一般に、特許請求の範囲の請求項に、発明特定事項として記載された、上記審査基準で言うところの「構造等」（形状、構造、組成等）を指す。このような考え方は、新規性・進歩性判断における無反省的な「上位概念化」⁽⁴²⁾や新規性・進歩性判断における「後知恵」⁽⁴³⁾の一因ともなる⁽⁴⁴⁾。しかしながら、条文上、

(41) 吉藤・前掲注 [3] p. 123-124 「発明の進歩性は、発明を構成することの難易の問題」である。発明の実体は、発明の「目的」でもなく、また発明の「効果」でもなく、発明の「構成」自体であるからである。したがって、進歩性を判断するにあたっては、論理的には、発明の構成を対象とし、その難易によって進歩性の有無を判断すべきであることはいうまでもない。しかし、実際問題として、発明構成上の難易を判断することは必ずしも容易でないことが少なくなく、また往々にして判断を誤ることもある。……以上のことから、発明の目的や効果を参酌することによって、構成上の難易、すなわち、発明の進歩性の有無を判断することが、手法として一般的に行われている。……構成の困難性がないことが明らかな場合においては、参酌する必要はない。目的や効果は参酌事項であって決めてではないからである。」

(42) 審査基準 第Ⅱ部第2章 1.5.3(4)によれば、「引用発明が下位概念で表現されている場合は、発明を特定するための事項として「同族的若しくは同類的事項、又は、ある共通する性質」を用いた発明を引用発明が既に示していることになるから、上位概念（で表現された発明を認定できる。）とし、出願時の技術水準を考慮することなく、上位概念化が可能であるとする。なお、GEEPO (Guidelines for Examination in the European Patent Office (June 2005)) にも同様の記載がある (Part C-IV, 9.5 Generic disclosure and specific examples 参照)。そして、進歩性の場合においても「なお、請求項に係る発明及び引用発明の認定、並びに請求項に係る発明と引用発明との対比の手法は「新規性の判断の手法」と共通である (1.5.1～1.5.4 参照)。」として、この上位概念化を無反省的に踏襲する (審査基準 第Ⅱ部第2章 2.4(3))。

(43) 公表された構成Aから、現在審査の対象となっている出願に係る発明 (本願発明) を知ったがゆえに、それまでは知られていない技術的思想を把握でき、それにより認識される発明を後知恵による発明と定義する。例えば、出願前には知られていない効果 γ が構成Aに存在することを見出して出願された本願発明を審査する場合に、その出願に係る発明を知ったがゆえに、目的 α を技術的課題とし課題解決手段とし

「発明」の定義は特許法2条1項で規定されているだけであり、一通りしか存在しない。したがって、上述のように「発明＝構成」と解釈する根拠がなく⁽⁴⁵⁾、また、何ゆえ、発明の成立性と新規性・進歩性とで発明の定義を変えなければならないのかが説明できない⁽⁴⁶⁾。また、このような考え方も、上述したような、「創作されたモノ」と同じ轍を踏む議論といわざるを得ない。さらに、上述した「DDT」の例の様に、新規性及び進歩性の判断対象はあくまでも構成自体であるとの考え方は、用途発明の新規性を直接には説明できない。そこで、通説では、用途も構成の一部として考え、用途が特定されておれば、その他の構成が一致していても別発明とする⁽⁴⁷⁾。しかしながら、「用途」を「構成の一部」とすることは、「発明＝構成」説からすれば、構造等が同じであっても用途の場合にはそれを別発明にしたいための、方便・便法にすぎない。なぜなら、発明は、目的、構成、効果により把握されるとよく言われているように、目的若しくは効果に起因する「用途」は、所詮、構成とは別ものであるからである。新規性の有無に関して判断の対象となる、特許法

て構成Aを採用した発明が記載された刊行物から、目的γを技術的課題とし課題解決手段として構成Aを採用した発明を認識するとき、当該刊行物から把握される発明は後知恵による発明となる。後述する、客観的な発明と後知恵による発明は、ともに、公表された構成Aから導出される発明である点で一致するが、導出のよりどころが、前者は出願時の技術常識であるのに対して後者は本願発明の技術的思想である点で異なる。

(44 拙稿「進歩性判断における後知恵についての一考察 —引用文献記載発明の上位概念化を起点として—」・『知的財産専門研究 No. 4』大阪工業大学大学院 知的財産研究科(2008年11月) pp. 65-99を参照されたい。<http://www.oit.ac.jp/ip/~takashima/ronbunkaisetu.html>からも閲覧可能。引用文献記載発明の後知恵による上位概念化を示せば、引用例には「タイヤ」が記載されているところ、本願発明を知った結果、引用例には「車両走行用ゴム」の発明が記載されていると認定したり、引用例には「A+B+C」の発明が記載されているところ、当該発明の本質からは「A+B」と「C」を分離・認定できないにもかかわらず、本願発明を知った結果、引用例には「A+B」の発明が記載されていると認定する場合である。前者の認定に関して、判決(平成14年(行ケ)第197号「ゴムクローラー事件」)では、「刊行物1記載のゴムクローラーの内周のゴム層と刊行物2記載のゴム層Bにおける①作用する力、②力の作用の仕方及び③要求される性能が上記のように相違するので、両者は繰り返し変形するという点で共通するだけであって、両者のゴム層に引き起こされる変形の態様において相違するものである。」として、進歩性欠如とした審決を取消している。

(45 その根拠として、旧法の36条5項(時代によっては特許法36条4項)における特許請求の範囲の記載要件、すなわち、特許請求の範囲には、「発明の構成に欠くことができない事項のみを記載」する規定を上げるものがあつた(例えば、松本重敏「進歩性の判断基準」別冊ジュリスト『特許判例百選(第二版)』有斐閣 p. 60-61)。しかしながら、構成だけでは必ずしも発明を適切に表現できない場合があるとして、平成6年法の改正では、出願人が特許を受けようとする「発明を特定するために必要と認める事項の全てを記載する」と規定し、発明を特定するために必要と認める事項(発明特定事項)として、装置の作用や動作方法も記載できるようにし、技術の多様性に柔軟に対応した特許請求の範囲の記載を可能としたという経緯がある(特許庁総務部総務課 工業所有権制度改正審議室編『平成6年改正 工業所有権法の解説』発明協会(1995.4.26)第3章Ⅲ.2.)。したがって、その根拠は失われたことになる。

(46 ちなみに、特許法29条2項では「前項各号に掲げる発明」としているところ、意匠法では3条2項で「前項各号に掲げる意匠」とせずに、物品性を問わない「日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」とし、新規性と創作非容易性とで異なる対象を定義している。

29条1項で規定する全ての「発明」を構造等それ自体ではなく、特許法2条1項で定義するとおりの「技術的思想」と解すれば、上記「DDT」と「DDTからなる殺虫剤」の例の場合、「DDT」の方には殺虫剤として使用するという意識（技術的思想）はないのであるから、後述する、主観的な発明から見ても客観的な発明から見ても両者は異なるのであり、新規性は当然にあることとなる。

このように、発明は、目的、構成、効果から総合的に判断しなければならない。通常は、目的は発明の起因であり効果は発明の結果であると言える場合が多いから、構成の占める比重が大きいことは事実であるが、発明の評価を全うするためには、特許請求の範囲に記載された構成のみから「発明」を理解するのではなく、目的、構成、効果を以て総合的に発明を評価すべきである。

判例及び審査基準では、例えば、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。「記載されているに等しい事項」とは、記載されている事項から本願出願時における技術常識（注）を参酌することにより導き出せるものをいう。」⁽⁴⁸⁾としている。これは見方によっては、先行技術に係る発明の認定において必ずしも当該発明の発明者の意図した技術的思想どおりに認定を行う必要のないことを示していると、展開させることもできる。そこで、先行技術に係る発明の認定に関し、便宜上、ここで「主観的な発明」と「客観的な発明」という概念を導入する。すなわち、上述の研究開発プロセスに鑑み、発明者の認識する使用目的や課題に基づいて、その使用目的や課題に対応する効果を奏する課題解決手段を見出した発明を、以後、主観的な発明と呼ぶこととする。主観的な発明をした発明者は、それに基づいて論文や特許明細書等を記述・作成する。したがって、論文や公報等の刊行物に記載された発明としての技術的思想は、発明者が認識した技術的思想であり、それと出願に係る発明の構成が同じであっても使用目的や効果の認識が異なれば、すなわち、発明者の認識する技術的思想が異なれば、特許法2条1項の定義により、少なくとも両者の主観的な発明は異なると言わざるを得ない。その一方で、論文や公開公報等により公表された発明に関しての発明者の主観的な技術的思想を問題とすることなく、当該公表された発明の構成から出願時⁽⁴⁹⁾の技術常識を考慮して導き出せる「技術的思想」を、ここでは客観的な発明と呼ぶこととする。

そうすれば、審査の対象となる、本願発明に係る主観的な発明⁽⁵⁰⁾が新規性を有するか否

(47) 吉藤・前掲注 [3] p. 85 「用途発明にあつては、用途自体が発明の構成要件の一つである。」

(48) 審査基準 第Ⅱ部第2章 1.2(3)

(49) 審査基準 第Ⅱ部第2章 1.2.4(3) 「「記載されているに等しい事項」とは、記載されている事項から本願出願時（下線は筆者による）における技術常識（注）を参酌することにより導き出せるものをいう。」に準拠した。なお、蛇足ながら、旧審査基準（産業別審査基準「一般基準」）では、「本願出願時」とされていたところ、日米欧による三極特許庁運用ハーモナイゼーションの結果、旧審査基準では「刊行物の頒布時」とし、当該頒布時から本願出願時までの技術については「新規性」ではなく「進歩性」の問題であるとして三極統一されたが、現行審査基準では再度「本願出願時」と改訂され、旧審査基準に戻っている。現行の審査基準では、公知発明及び公用発明の場合には「公知・公用の時」とし、刊行物記載の発明の場合と、少なくとも表面上は平仄が合わない。

(50) 審査の対象は、出願に係る主観的な発明であつて客観的な発明であつてはならない。客観的な発明

かの比較対象となるものは、引用発明に係る主観的な発明及びそれから導き出せる客観的な発明までであるとするのが、発明の定義を有する我が国の法律の当然の帰結となる。

5.3 審査基準に対する検討

審査基準では、上述のとおり、「用途限定が、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮して、その用途に特に適した形状、構造、組成等（以下、単に「構造等」という。）を意味すると解することができる場合のように、用途限定が付された物が、その用途に特に適した物を意味すると解される場合は、その物は用途限定が意味する構造等を有する物であると解する。したがって、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とが、用途限定以外の点で相違しない場合であっても、用途限定が意味する構造等が相違すると解されるときは、両者は別異の発明である」とする一方で、「用途限定が付された物が、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮しても、その用途に特に適した物を意味していると解することができない場合には、その用途限定は」、原則、「物を特定するための意味を有しているとはいえない。したがって、この場合、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とが、用途限定以外の点で相違しない場合は、両者は別異の発明であるとする事はできない。」として、一般的には、形態区別説をいわず採用したと同様の結果となり、上記の例外として、「ある物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明」すなわち用途発明に関しては用途区別説を採用し、この場合には、「当該用途限定が請求項に係る発明を特定するための事項という意味を有するものとして、請求項に係る発明を、用途限定の観点も含めて解することが適切である。したがって、この場合は、たとえその物自体が既知であったとしても、請求項に係る発明は、用途発明として新規性を有し得る」としている。二元的新規性判断基準と呼ばれる由縁である⁽⁵¹⁾。

しかしながら、一般の発明の場合にはいわば形態区別説で処理し、なぜ用途発明の場合には用途区別説で処理するのが理解できず、一貫性にも欠ける。また、用途発明の新規性判断において用途区別説を採用しようとするれば、必然的に「新たな用途」の提供を要件とせざるを得ない。二元的新規性判断基準において、その中の一元である「用途区別説」内で整合性を採ったものと言わざるを得ず、いわば、短距離秩序を図ったものと考えることができるが、トートロジーに陥る危険性があり、また、「新たな用途の提供」か否かで紛糾する虞が出てくる⁽⁵²⁾。

しかしながら、長距離秩序すなわち全体としての整合性を図るべく、発明を「技術的思想」と捉えるのであれば、用途限定をしている本願発明は、用途限定をしていない先行技術に係る発明とは、少なくとも主観的な発明としては異なるといえるばかりではなく、本

を対象とすることは、当該発明の発明者は審査官となってしまふ。同様の非難を米国から受けて、36条5項における文言を「出願人が特許を受けようとする発明」に改正した経緯がある。

(51) 南条・前掲注 [2] p. 43

(52) 南条雅裕・前掲注 [2] p. 52 「「新たな用途の提供」……をして、物の発明としてクレームされた用途発明についての二元的新規性判断の適用のための概念道具とするには、その意義及び内実が不明確に過ぎる。これでは、「新たな用途の提供」が法的安定性・予見可能性に乏しい魔法の言葉（マジックワード）

願發明が、先行技術に係る發明には現れていない「未知の属性」を発見し、これを利用しようとするものであれば、使用目的は異なるのであるから、「技術的思想」は異なり、両者は、少なくとも主観的な發明としては、異なる發明ということになる。「新たな用途への使用に適することを見いだした」か否かには関わらない。そして、それが客観的な發明として同一と言えるためには、出願時の技術水準を考慮して、本願發明が先行技術に係る發明に含まれていると当業者が認識できるものでなければならないことになる。

上述の考え方に基づいて、すでに現れているいくつかの事例の新規性について、以下に検討する。

(1)「特定の4級アンモニウム塩を含有する船底防汚用組成物」

審査基準（第Ⅱ部第2章 1.5.2(2)②）には、例4として、以下の例が記載されている。

「「特定の4級アンモニウム塩を含有する電着下塗り用組成物」と、「特定の4級アンモニウム塩を含有する船底防汚用組成物」とにおいて、両者の組成物はその用途限定以外の点で相違しないものであったとしても、「電着下塗り用」という用途が部材への電着塗装を可能にし、上塗り層の付着性をも改善するという属性に基づくものであるときに、「船底防汚用」という用途が、船底への貝類の付着を防止するという未知の属性を発見し、その属性により見いだされた従来知られている範囲とは異なる新たな用途である場合には、この用途限定が、「組成物」を特定するための意味を有することから、両者は別異の發明である。」

用途区別説からすれば、審査基準の説明どおり、「未知の属性」を発見し、「新たな用途」の提供があったのであるから、当然に新規性を有することとなる。しかしながら、形態区別説からすれば、両者は共に「特定の4級アンモニウム塩を含有する組成物」として「物」は同じなのであるから、新規性欠如と判断するのが筋であろう。

發明の技術的思想に着目すれば、ともに「特定の4級アンモニウム塩を含有する組成物」であっても、引用發明は「電着下塗り」に使用することを目的としており、本願發明は「船底防汚」に使用することを目的としているのであるから、両者は、少なくとも主観的な發明としては異なる。したがって、出願時の技術常識を考慮しても、電着下塗り用組成物が船底防汚用にも使用できることが、周知、少なくとも公知でなければ、客観的な發明も異なるといわざるを得ない。したがって、例4の記載は、その結論において妥当である。

(2)「成分Aを添加した骨強化用ヨーグルト」

審査基準（第Ⅱ部第2章 1.5.2(2)②）には例5として、以下の例が記載されている。

「成分Aを添加した骨強化用ヨーグルト」が、骨におけるカルシウムの吸収を促進するという未知の属性の発見に基づく發明であるとしても、「成分Aを添加したヨーグルト」も「成分Aを添加した骨強化用ヨーグルト」も食品として利用されるものであ

と化す惧れがある。」とする。

るので、成分Aを添加した骨強化用ヨーグルト」が食品として新たな用途を提供するものであるとはいえない。したがって、「成分Aを添加した骨強化用ヨーグルト」は、「成分Aを添加したヨーグルト」により新規性が否定される。なお、食品分野の技術常識を考慮すると、ヨーグルトに限らず食品として利用されるものについては、公知の食品の新たな属性を発見したとしても、通常、公知の食品と区別できるような新たな用途を提供することはない。」

本願発明も引用発明も、構造的には「成分Aを添加したヨーグルト」で異なるところはない。審査基準はこの事例を、新たな用途を提供していないとして用途区別説で説明するが、形態区別説の立場に立つならば、「物」が同じとして、結果には直ちに納得するところであろう。しかしながら、発明の技術的思想に着目すれば、本願発明の目的とするところの「骨強化」に用いるという技術的思想が、引用発明には存在しない。したがって、少なくとも主観的な発明としては両者は異なる。

日本の審査基準でも、請求項が「成分Aを添加した骨強化剤」となっておれば（ただし、服用するとヨーグルトの味がする）、新規性の有無に付き、結果は異なる可能性がある（もちろんその場合には、「新たな用途」の提供があったとするのであろうが、薬食同源を考えれば、「新たな用途」の判断は微妙となる。）。

発明の技術的思想に着目する立場では、上述のとおり、少なくとも主観的な発明は異なることを認め、次の段階として、出願時の技術水準を考慮して客観的な発明としては同じか否かとか、あるいは、それらから見て進歩性が欠如していないかどうかをチェックすることとなる。

(3)「成分Aを有効成分とする肌のシワ防止用化粧品」

審査基準（第Ⅱ部第2章 1.5.2(2)②）には例6として、以下の例が記載されている。

「成分Aを有効成分とする肌の保湿用化粧品」が、角質層を軟化させ肌への水分吸収を促進するとの整肌についての属性に基づくものであり、一方、「成分Aを有効成分とする肌のシワ防止用化粧品」が、体内物質Xの生成を促進するとの肌の改善についての未知の属性に基づくものであって、両者が表現上の用途限定の点で相違するとしても、両者がともに皮膚に外用するスキンケア化粧品として用いられるものであり、また、保湿効果を有する化粧品は、保湿によって肌のシワ等を改善して肌状態を整えるものであって、肌のシワ防止のためにも使用されることが、当該分野における常識である場合には、両者の用途を区別することができるとはいえない。したがって、両者に用途限定以外の点で差異がなければ、後者は前者により新規性が否定される。」

この例の説明は、例4及び例6との関係で、一貫性がない。新規性を認めるにつき「保湿効果を有する化粧品は、保湿によって肌のシワ等を改善して肌状態を整えるものであって、肌のシワ防止のためにも使用されることが、当該分野における常識である」という条件を課している。しかしながら、用途区別説に立っても、本願発明である「成分Aを有効成分とする肌のシワ防止用化粧品」も引用発明である「成分Aを有効成分とする肌の保湿

用化粧品」も「スキンケア化粧品」という同一の「用途」であり、したがって、上記条件の存否にかかわらず、「ある物の未知の属性」を発見しても「その物が新たな用途に適することを見いだした」とは言えないのではないか。事実、後述するように「シワ形成抑制剤」事件では特許庁はそのような主張をしている。形態区別説に立てば、「物」は同じであるから、もちろん新規性なしとするところであろう。

しかしながら、発明の技術的思想に着目すれば、本願発明も引用発明もともに「成分Aを有効成分とする化粧品」ではあっても、本願発明は「肌のシワ防止」に用いることを目的としており、引用発明は「肌の保湿」を目的としているのであるから、少なくとも主観的な発明は異なると言わざるを得ない。客観的な発明としても異なるか否かを検討する場合に、上記条件が活かってくる。すなわち、「保湿効果を有する化粧品は、保湿によって肌のシワ等を改善して肌状態を整えるものであって、肌のシワ防止のためにも使用される」ことが、当該分野において周知であれば、本願発明（主観的な発明）と、客観的な発明としての引用発明とは同一であると判断する合理性が出てくる。もちろん、周知とまでは言えないが公知である場合には、本願発明は新規性はあるが進歩性がないと判断することとなる。

5.4 判例に対する検討

(1)平成 10(行ケ) 401 号「即席冷凍麺類用穀粉事件」

判決は、「既知の物質につき未知の属性を発見したとしても、それによって当該物質の適用範囲が従来の用途を超えなければ、技術的思想の創作であるということはできず、また、新たな用途への使用に適するといえるものでなければ、適用範囲が従来の用途を超えたとはいえないからである。」とするが、上述のように、「創作」は「自らなした創作」と解し、また、その創作の「新しさ」や「非自明性」は、発明者の主観で十分であるとの前提に立てば、未知の属性を発見し、それによって従来と同じ用途であっても、ある用途を考えたのであれば、それは「技術的思想の創作」となる。それが、「従来の用途を超えているか否か」、「新たな用途への使用に適する（下線は筆者による。）」か否かは、新規性若しくは進歩性の問題である。判決の言うように「技術的思想の創作であるということはでき」ないのであれば、本来、特許法 29 条 1 項の問題ではなく、特許法 29 条柱書で規定する「発明」に該当しないとして処理するのが自然である。

(2)平成 18(行ケ)10227 号「シワ形成抑制剤事件」

「シワ形成抑制剤」とする本願発明も「美白化粧品組成物」とする引用発明もともに「アスナロ抽出物を有効成分とする」点で共通であるとしても、本願発明は「シワ形成抑制」に使用するものであり、引用発明は「美白」に使用する点で、技術的思想は異なる。したがって、少なくとも主観的な発明は異なると思わざるを得ない。

特許庁は、「本願発明の「シワ形成抑制剤」中のアスナロ抽出物等の有効成分の含有量と、引用発明の「美白化粧品組成物」中の有効成分の含有量とは異なるものではなく、また、両者の取り得る形態も異ならないから、引用発明の「美白化粧品組成物」を皮膚に適

用すれば、「美白作用」と同時に「シワ形成抑制作用」も奏しているはずのものである⁽⁵³⁾。そして、「シワ形成抑制作用」のような作用は、視覚や触覚のような五感で容易に知得できる作用であるから、「美白化粧品組成物」を皮膚に適用・使用した場合に、その使用者が容易にその効果を実感できるものである。したがって、そのような効果を単に認識し、それをうたった「皮膚外用組成物」と、公知の「美白化粧品組成物」とは、物として明確に区別することができないし、「皮膚外用組成物」について、格別新たな用途が生み出されたとすることもできない。」と主張したが、裁判所は、「本願の出願までにその旨を記載した文献が認められないことからすると、「シワ形成抑制作用」を奏していることが知られていたと認めることはできない。」、「当業者が、本願出願当時、引用発明の「美白化粧品組成物」につき、「シワ」についても効果があると認識することができたとは認められ」ないとして、「本願発明の「シワ形成抑制」という用途は、引用発明の「美白化粧品組成物」とは異なる新たな用途を提供したといえることができる。」とする。

発明の技術的思想に着目すれば、仮に「引用発明の「美白化粧品組成物」を皮膚に適用すれば、「美白作用」と同時に「シワ形成抑制作用」も奏してい」たとしても、その認識が、出願時の技術常識から導き出せないものであるならば、自ずと、客観的な発明としても異なるといわざるを得ない。

5.5 「発明」と「保護を求める対象」の混同

形態区別説が発生する根源は、新規性の判断対象として「発明」と「保護を求める対象」との混同にあるのではないか。すなわち、我が国の法制からすれば、本来、「発明」の新規性を判断すべきところ、「保護を求める対象」の新規性を判断すべきと考えているところに、議論の混乱があるのではないのか。発明の技術的思想性を無視して「保護を求める対象」を新規性の判断対象とすることは、「5.2 新規性について」で述べた「創作されたモノ」や「手段」或いは「構成」それ自体を判断対象とすることに通じる。

日本の特許法 36 条 5 項は、「特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。」と規定している。特許請求の範囲には「保護を求める事項」を記載する EPC⁽⁵⁴⁾と異なり、日本においては「発明を特定するために必要と認められる事項」、平たくいえば、「発明」を記載することが要求されおり、発明は「技術的思想」である。「技術」は、「一定の目的を達成するための具体的手段」であるから、請求項に記載された発明は、一定の目的を達成することができるものでなければならない⁽⁵⁵⁾。その一方で技

(53) 筆者注：当該主張は、シワ抑制作用は単なる効果の追認であるとの主張とも解することができる。

(54) EPC 規則 43(1)で The claims shall define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention. (訳：請求の範囲は、保護を求める事項を発明の技術的特徴を以て明示する)との記載があるものの、規則より上位にある条文、EPC84 条には The claims shall define the matter for which protection is sought. (訳：請求の範囲には保護を求める事項を明示する)とある。

(55) このことは、実は、サブコンビネーションクレームは日本の法制では認められない可能性があるという、重大な結果をもたらす。これに関する興味深い判決が二つある。一つは訂正の可否が争点の一つとなった判決(平成 18 年(行ケ)第 10439 号「インクタンク事件」)であり、他は、発明に必須の構成要件が請求項に記載されているか否かが問題となった判決(平成 17 年(行ケ)第 10220 号「ケース事件」)

術的範囲（保護範囲）に関しては、特許法 70 条で「特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない」と規定しており、「特許請求の範囲の記載により定めなければならない」と規定していない。すなわち、保護を求める対象や保護範囲は、特許請求の範囲から直接導き出せるものではなく、特許請求の範囲に記載された「発明」を解釈することによって定まるものとしている。

特許法 29 条 1 項では「次に掲げる発明を除き」と規定しているのであるから、新規性とは発明の新規性、すなわち「技術的思想」の新規性である。上述のとおり、技術には目的を考慮しなければ意味のないところ、使用目的は目的の大前提をなすものであるから、使用目的が異なれば、別発明と認識するのが、自然の帰結である。その意味で、形態区別説よりも用途区別説の方が、日本の法律解釈にはなじみやすいが、発明は「技術的思想」であるとする本稿の考え方によれば、このことは用途発明に限らず、一般の発明に言えることである。「発明」の新規性を論ずる場合、審査基準でいうところの「構造等」（形状、構造、組成等）が異ならなければ新規性無しとする形態区別説の考え方は、「保護を求める対象」の新規性を論ずる場合には意味のあることであっても、「発明」の定義を有する我が国の法律からは直接的には導き出せない考え方である。

である。両判決は共に、請求項には、発明の目的が達成できるように記載されていなければならないという大前提に立っているが、前者は、形式上、特許請求の範囲を減縮することを目的とする訂正であっても、「インクタンクの発明であるにもかかわらず、ホルダとの相互関係ないし協働関係を不明確なまま構成要素として含んだことによって、特許請求の範囲（請求項 1）を全体として不明確とするものであるから」、すなわち、コンビネーションクレームで初めて発明の目的を達成できるのであり、サブコンビネーションクレームでは発明の目的は達成できないから、「特許請求の範囲の減縮に当たるか否か判断することすらできないものであって、結局、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正ということはできず、また、誤記、誤訳の訂正又は明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正ということもできない」とした。後者は、「本件発明 1 は、その設置箇所及び形状から格別の作用効果を奏し得る並列係合溝を備えたケースをその内容としたものであり、並列係合溝に係合する係合部材を構成要件としなくとも、当該特有の形状を有する並列係合溝を備えることにより、当業者にその構成と機能ないしは作用効果とを認識させることができるのであるから、特許請求の範囲の記載に不備があるということとはできず、改正前特許法 36 条 6 項の要件を満たさないものではない」と判示するが、並列係合溝のみを有しスライダ（係合部材）を有さないサブコンビネーション「ケース」だけでは、明細書記載の目的である、中身の盗難を防止することはできず、また、ケースに対応するサブコンビネーション「スライダ」の形状如何によっても、盗難を防止することができないことは明かであるから、後者の判断は前者の判断と平仄が合わない。そもそも、対応する発明の特別な技術的特徴を有するとして発明の単一性を満たすサブコンビネーションクレームどうしにあっては、両方の発明の特別な技術的特徴は従来技術に対する貢献を有しているのであるから、換言すれば、少なくとも新規性を有しているのであるから、サブコンビネーションだけでは発明の目的を達成できず、両方の発明の特別な技術的特徴が請求項に記載されている、コンビネーションクレームによって初めて発明の目的が達成できるのである。公知の「送信機」から発せられる通常の電波の受信感度を高める目的で特定の構成を採用した「受信機」を、それ単独でクレームする場合とは異なることに注意されたい。サブコンビネーションを、保護を求める対象として特許請求の範囲（claims）に記載できる EPC と異なり、発明を請求項に記載しなければならない我が国においては、請求項にはコンビネーションしか記載できず、サブコンビネーションに相当するものは、コンビネーションクレームの間接侵害として処理する法体系を採用しているといわざるを得ない。

6. おわりに

近年、特に用途発明の間で判断手法が揺れている発明の新規性に関し、その動揺の発生原因が、新規性判断における発明の「構成」偏重説に起因すること、ひいては、「発明」の新規性と「保護を求める対象」の新規性との混同にあることを論じた。筆者は、特許法2条1項で規定する発明の定義における「技術的思想」に着目し、技術的思想が異なれば別発明となること、したがって、新規性の判断対象は、「保護を求める対象」ではなく「発明」であるとする、現行法から導かれる素朴な解釈を述べた。

その一方で、本稿はあくまでも現行法を擁護するものではなく、国際調和の観点から諸外国と制度・運用を一致させなければならないというのであれば、困難かつ大作業ではあろうが、発明の定義や特許請求の範囲の記載要件、新規性や進歩性に関する特許要件の規定ぶりを含めて、法改正を検討する必要があるだろう。

「良き一言」を目指しての職人の思考であるが、新しき「新規性理論」確立への一助となれば、幸いである。「猫」によると、人間は「只入らざる事を捏造して自ら苦しんで居る者」と定義されるとのことであるが、さて、どうであろうか。

参考文献

- (1) 歌門章二「用途発明について」・「原増司判事退官記念 工業所有権の基本的課題 上」
(昭和 46 年 12 月 15 日) p. 109-179
- (2) 渋谷達紀著「知的財産法講義 I 第 2 版 特許法・実用新案法・種苗法」有斐閣 (2006.7.10)
- (3) 竹田和彦著「特許の知識 理論と実際【第 8 版】」ダイヤモンド社 (2006.3.9)
- (4) 竹田稔監修「特許審査・審判の法理と課題」発明協会 (2002.2.5)
- (5) 竹田稔監修「特許審決取消訴訟の実務と法理」発明協会 (2003.10.22)
- (6) 竹田稔著「知的財産権侵害要論 特許・意匠・商標編 (第 5 版)」発明協会 (2007.9.10)
- (7) 田村義之著「知的財産法 第 5 版」有斐閣 (2010.5.30)
- (8) 知的財産研究所編「用途発明 ―医療関連行為を中心として―」雄松堂出版
- (9) 土肥一史著「知的財産法入門 (第 12 版)」中央経済社 (2010.3.20)
- (10) 中山信弘著「工業所有権法 上 特許法 (第二版)」弘文堂 (平成 10.9.30)
- (11) 松本重敏著「特許発明の保護範囲 (新版)」有斐閣 (平成 12.4.30)
- (12) 吉藤幸朔著・熊谷健一補訂「特許法概説 (第 13 版)」有斐閣 (2001.11.30)
- (13) ジュリスト選書「発明 特許法セミナー(1)」有斐閣 (昭和 44.2.25)
- (14) 特許庁編「工業所有権法逐条解説 (第 16 版)」発明協会 (2001.8.20)
- (15) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編「平成 6 年改正 工業所有権法の解説」発明協会 (1995.4.26)