



後出の特許による既存事業の差止めは許されるか : 特殊パラメータ発明の新規性・進歩性・記載要件・ 先使用权の検討

前田, 健

(Citation)

知財管理, 72(8):899-911

(Issue Date)

2022-08

(Resource Type)

journal article

(Version)

Version of Record

(URL)

<https://hdl.handle.net/20.500.14094/0100482569>



後出の特許による既存事業の差止めは許されるか

——特殊パラメータ発明の新規性・
進歩性・記載要件・先使用権の検討——

前 田 健*

抄 録 特許権は絶対的効力を有するから、独自に開発された技術に基づいて事業に着手した場合であっても、後から現れた他者の特許により、事業の継続が困難となる場合がある。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な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。

以上によると、先使用権の要件たる発明の同一性は緩やかに認めるべきであり、新規性・進歩性は、「新規」でない技術が技術的範囲に含まれる場合には、原則として否定されるべきである。また、クレームに効果・機能を記載することによりサポート要件を潜脱することを防止すべきである。このように、上記理念に沿うよう特許法解釈を行えば、前記リスクを抑えることができる。

目 次

1. はじめに
2. 関連する諸制度
 2. 1 先使用権
 2. 2 新規性・進歩性
 2. 3 記載要件
3. 既存事業に対する権利行使に対抗手段はあるかー特殊パラメータ発明に関する近時の裁判例を中心に
 3. 1 特殊パラメータ発明とは
 3. 2 先使用権に係る裁判例
 3. 3 新規性・進歩性に係る裁判例
 3. 4 記載要件に係る裁判例
 3. 5 小 括
4. 解決策
 4. 1 パブリックドメインは積極的に保護されるべきか
 4. 2 先使用権
 4. 3 新規性・進歩性
 4. 4 記載要件
 4. 5 自由技術の抗弁？
5. おわりに

1. はじめに

本稿のテーマは、事業者が事業に着手した後に出願され成立するに至った他人の特許により当該事業が差し止められることはあるか、あるとしてそれを防ぐためにどのような手段を用いることができるかについて検討することである。本稿では、発明の実施である事業であって、少なくともその準備の段階に至っているものを「既存事業」、前記段階に至った後に出願された他人の特許を「後出の特許」と呼ぶこととする。

特許権は、絶対的効力を有しており、特許発明と独立に開発された技術を使用する場合であっても、その排他的効力に服する場合があるのが原則である。そのため、独自に開発された技術に基づいて事業に着手した場合であっても、後から現れた他者の特許により、事業の継

* 神戸大学大学院法学研究科 教授
Takeshi MAEDA

続が困難となる場合がある。一方で、新たな技術の創作と公開を奨励するという特許制度の目的に照らせば、独自に創作されていた技術に対し常に権利行使を認める必要はないとも考えられる。実際、特許制度の中には、独自開発された技術に対する権利行使を防止しうる仕組みが存在している。

そこで、本稿では、後出の特許により既存事業の継続ができなくなることの是非について、この問題が顕在化しやすい特殊パラメータ発明を題材として検討する。まずは、2.で関連する諸制度をおさらいしたうえで、3.で特殊パラメータ発明に関する裁判例を検討し、一部の裁判例の考え方を前提にすると、既存事業に対して後出の特許により容易に権利行使できる実態を明らかにする。そのうえで、4.において、後出の特許による権利行使が禁止されるべきなのはいかなる場合かを検討した上で、その解決策について論じる。最後に5.で議論を総括する。

2. 関連する諸制度

事業に着手した時点では、いまだ出願・公開されていなかった特許による権利行使を防ぐ手立てとしては、まず、被疑侵害者が先使用権を有すると主張することが考えられる。これは、特許発明とは独自に開発された技術を用いる者が、特許出願前からの利用を継続できることを主張するものであり、本稿の問題関心と直接に関係する制度といえよう。

また、当該特許が新規性・進歩性要件を欠いて無効であると主張することも考えられる。これは、特許に係る技術はすでに公知あるいは公知技術から容易に得られるものであったことを主張するものであり、本来誰もが自由に利用できるはずのものであったことを主張するものだといえるだろう。さらに、既存事業への権利行使が問題となる後出の特許は、公知技術またはそれに近い技術を含むからこそ問題が生じるの

であるが、そのような特許は往々にして、「広すぎる」場合が多い。そのため、無効の主張への記載要件の活用も選択肢となる。

2. 1 先使用権

特許法79条1項の定める先使用権は、特許出願前から、特許発明とは独立に創作された発明の実施である事業の準備をしていた者が、その準備をしている発明及び事業の目的の範囲内で有する通常実施権である。先使用権制度の趣旨には諸説あるが、近時の学説では、特許法では独立の発明者であっても権利行使を受けるリスクがあるのが原則であるが、このようなリスクを除去して発明の実施を促進し、また、このようなリスクをおそれて社会的には無駄な出願が行われることを排除することが、先使用権制度の趣旨である旨が唱えられている¹⁾。

私見では、先使用権制度の趣旨は、出願時の準備の有無を基準に、特許発明に依拠しない独自創作にも特許権を行使できるという原則を修正することにある²⁾。本来、発明のインセンティブ確保の観点からは独自発明に権利行使を認める必要はないといえるが、出願後の実施であれば依拠を擬制でき、同一発明への重複投資を抑制する必要があることを理由に、独自発明への権利行使が正当化できるのである。一方、特許発明が後から出現することで発明の実施が中止させられるリスクがあると、発明の実施に対する資源投下が抑制されるおそれがあるが、産業の発達に資するためには、完成された発明を自由に実施できることを確保することが望ましい。通常の状態では、特許権の絶対的効力を認める必要性が発明の実施を促進すべき必要性を上回るため依拠性が要求されないが、先使用権が成立するような状況ではその比較衡量が逆転するため、先使用権の制度が設けられているのである。

以上によれば、先使用権は、一定の条件の下

で独自創作の抗弁をなすことを許容し、独自に開発した技術の実施を確保することをその趣旨とするものと考えられる。

2. 2 新規性・進歩性

特許法29条1項の定める新規性要件は、公然知られた発明、公然実施をされた発明、頒布された刊行物に記載された発明または電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明は、特許を受けることができないと定めるものである。新規性要件を欠く発明が特許を受けることができないのは、すでに公衆に利用可能になった発明は、独占権を与えてまで創作・公開を奨励する必要がないからである。別の角度から表現すると、新規性要件は、すでにパブリックドメインにあった発明に対し独占が及ぶことを防止することを、その趣旨とするものである³⁾。

一方、29条2項の定める進歩性要件は、当業者が29条1項各号に掲げる発明に基づ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特許を受けることができないと定めるものである。進歩性要件は、形式的には新規な発明であっても、公知の発明と相違する程度が低い発明について、特許保護を否定するものである。容易に発明することができた発明は、既存の発明から低いコストで生み出される発明であるため創作のインセンティブを与える必要がなく、公知の発明と類似した発明でも独占権が得られるとすると、過剰投資のおそれや発明の利用が妨げられるおそれがある。このような理由から、進歩性のない発明には特許権を与えないこととしているのである⁴⁾。

以上の通り、新規性・進歩性は、本来パブリックドメインにあるべき技術、または、それと近い技術が独占の対象となる特許権が発生するのを防ぐ機能を有している。

2. 3 記載要件

本稿の関心と関係がある記載要件は、主に36条6項1号の定めるサポート要件及び同条4項1号の定める実施可能要件である。実施可能要件とサポート要件は、明細書に開示した内容を超えて独占権が生じることを防ぐことをその趣旨とするものである。明細書は、新規な技術を公衆に利用可能にしたという、発明者の技術的貢献を明らかにする文書であるから、両要件は、発明者の技術的貢献に対応する適切な特許保護の範囲を規定する機能を有しているといえる⁵⁾。

実施可能要件またはサポート要件に違反する特許は、発明者の技術的貢献が及ばない技術までも独占下におこうとする「広すぎる」ものであるといえる。両要件に基づく無効の主張も、既存事業に対する権利行使に対抗する抗弁として、活用することができる。

3. 既存事業に対する権利行使に対抗手段はあるかー特殊パラメータ発明に関する近時の裁判例を中心に

以上の通り、後から現れた特許権の行使に対する適切な対抗手段は、すでに特許制度の中に用意されているようにも思える。しかし、近時の裁判例を見る限り、それら制度が十分に機能しているとは必ずしもいえない。特に、その傾向は、独自の表現による発明特定事項を有する発明に顕著である。以下では、その最たるものとして、特殊パラメータ発明に着目し、関連する裁判例を検討する。

3. 1 特殊パラメータ発明とは

特殊パラメータ発明とは、確立した定義があるものではないが⁶⁾、請求項に係る物または方法の有する特性（機能、効果等）を数値範囲で表現したものであって、その数値範囲の表現の仕方が「特殊」な発明のことである。特殊パラ

メータ発明とは、発明者が独自に考案したパラメータや数式により表現された発明特定事項を含む発明であると定義することができる。独自に考案したパラメータとは、他の技術分野においては一般的なパラメータであっても、当業者が当該パラメータに着目することそのものが特殊であるものや、その測定条件（方法）が特殊なものも含む。

このような特殊パラメータ発明は、「特殊な」表現による発明特定事項を含むが故に、公知の技術（及びそれから容易想到な技術）とは、外観上は、全く異なったものに見えることが多い。一方で、特殊なのはあくまで発明特定事項の「表現」とどまり、技術的範囲に具体的に包含されている物や方法がありふれたものである場合も少なくない。そのため、公知の物や方法が、たまたま特殊パラメータに係る特性値を備えるものであって、特殊パラメータ発明に係る特許の構成要件を充足するという事態が頻発する。たとえば、発明者が考案した「甘味指数」なる特殊パラメータにより表現される果汁飲料に係る発明を考えた場合、公知のジュース飲料などのありふれた飲料が、「甘味指数」を測定してみると、たまたま構成要件を充足しているという事態が生じ得るのである。

特殊パラメータ発明の抱えるこのような特徴は、先使用権、新規性・進歩性要件、記載要件のいずれの場面でも問題となり得る。そして、その特徴ゆえに、これらの抗弁の適用が阻まれる場面が少なくないのである。以下、裁判例をいくつか紹介して具体的にこれを見ていく。

3. 2 先使用権に係る裁判例

特許法79条によると、先使用権の成立には、「特許出願に係る発明の内容を知らないで」「その発明をし」、「その発明の実施である事業」の少なくとも準備をしていることが求められる。「特許出願に係る発明」を特許発明と呼び、特

許発明とは独立に完成され、先使用権を主張する者（先使用者）がその実施である事業またはその準備をしている実施形式に具現された発明を先使用発明と呼ぶことにすると、特許法79条を文言通り解する限り、特許発明と先使用発明とは同一であることが求められることになる。そして、特許発明が特殊パラメータ発明の場合、先使用発明においては特殊パラメータそのものには着目していないことが多いため、両者は「同一」とは認められず、先使用権が認められる場合が極端に少なくなるのではないかということが問題となる⁷⁾。

その懸念が顕在化したのが知財高判平成30年4月4日・平成29年(ネ)10090号[医薬]である。この判決は、先使用権が成立するには先使用発明が特許発明と「同じ内容」の発明でなければならないと判断した点が注目される。この事件の特許発明（本件発明2）は医薬品の発明であり、「固形製剤の水分含量が1.5～2.9質量%である」とする構成要件を有している⁸⁾。この判決は、先使用者の実施形式であるサンプル薬には、錠剤の水分含量をこの範囲の数値とする技術的思想が存在しないことを理由として、特許発明と先使用発明とは同じ内容の発明ではないと判断した。先使用発明は水分含量の調節に着目をしていなかった点が問題とされたことからすると、この判決によると、先使用に係る実施形式が特許発明の技術的範囲に属するだけでは不十分で、特許発明に係る構成を自覚的に採用していなければならないと解される⁹⁾。

上記医薬事件のように解した場合、特殊パラメータ発明の場合、先使用権の成立はかなり困難になるものと考えられる。先使用者が、特殊パラメータに係る構成に自覚的であることは、その定義上かなり例外的な場合に限られると思われるからである。このため、果たして先使用権制度は既存事業の保護手段として十分かが問題となる。

なお、裁判例には、大阪地判令和3年9月16日平成29(ワ)1390号〔ランプ及び照明装置〕のように、先使用に係る実施形式が特許発明（本件訂正発明1-17及び1-18）の構成要件を充足する構成を備えたものであることをもって、先使用発明と特許発明との同一性を認めるものもある。この事件における特許発明は特殊パラメータ発明であり、輝度分布の半値幅 y (mm) と発光中心間隔を x (mm) が「 $1.09x \leq y \leq 1.49x$ の関係を満たす」照明装置という構成を備えていた。先使用に係る実施形式に「 x 値及び y 値の関係を特定する技術的思想が明示的ないし具体的にうかがわれるものではない」と認定しながらも、先使用権の成立を認めている。この判決のような立場を採るなら、先使用権の成立可能性は、より高まる。

また、上記のランプ及び照明装置事件のように、先使用に係る実施形式が特許発明の構成要件を充足すれば足りるという立場を採るとした場合、さらに、先使用に係る実施形式自体は特許発明の構成要件をみたしていなくても、それに具現された先使用発明と特許発明に重なりがあれば先使用権の成立を認める立場の是非が問題となる。すなわち、事業の準備をしていた実施形式が特許発明の構成要件を充足していなくても、それに変更を加えた結果特許発明の構成要件を充足することとなった被疑侵害品が、実施形式に具現されていた発明の範囲に入るのであれば、先使用権の成立を認める見解の是非である。この論点は、クレーム外の先使用からの「食い込み」の可否として論じられている¹⁰⁾。これがまさに論点となった事件として、知財高判令和2年9月30日・令和2年(ネ)第10004号〔光照射装置〕があるが、先使用物件が特許発明の技術的範囲に属することは必須の要件ではないとの主張は排斥され、食い込みは認められていない¹¹⁾。既存事業を保護するために食い込みを認めるべきかが問題となる。

3. 3 新規性・進歩性に係る裁判例

(1) 新規性

新規性要件は、請求項に係る発明と引用発明（29条1項各号に係る発明）とを対比して、その結果、相違点がない場合には否定される。ここで2つの発明の相違点の認定の方法、すなわち、発明の同一性の判断方法が重要となる。請求項に係る発明が特殊パラメータ発明である場合、特殊パラメータの表現上の新規性が同一性を否定する根拠となるのかが問題となる。この論点は、内在同一は新規性喪失の理由となるかという問題の中で議論されてきた¹²⁾。

実務では、少なくとも数値限定発明については、数式自体の新規性は、発明の新規性を基礎付けないことが当然視されてきたと思われる¹³⁾。特殊パラメータ発明について、内在同一により新規性喪失理由との判断をした裁判例としては、知財高判平成26年9月25日・平成26年(ネ)第10018号〔誘電体磁器〕がある。この事件で問題となった発明（本件訂正発明）は、組成物の発明で、成分のモル比が数式により特定されたものであった。この事件では、引用例記載の実施例を再現実験して組成物を作成し、構成要件を充足していることが確認できたことにより、新規性が否定された。引用発明において当該数式・数値範囲についての認識がなかったこと、引用例の組成物の成分についての認識がなかったことは、ともに新規性を否定する根拠にはならなかった。

一方で、内在同一は新規性を喪失しないとの立場の裁判例も存在する¹⁴⁾。知財高判令和2年12月14日・令和元年(行ケ)第10076号〔IL-2改変体〕では、タンパク質の一種「IL-2改変体」を成分に含む組成物の発明について、請求項で特定されていたIL-2改変体の有する特性が引用発明においては認識されていなかったことを理由に新規性を認めた。ただし、この事件では、

発明特定事項の表現を想到していなかったことが新規性肯定の理由ではなく、あくまで特性そのものの認識が全くなかったことが理由である。

特殊パラメータ発明において、請求項記載の独自に考案されたパラメータや数式の表現そのものの新規性が、発明の新規性を基礎付けないことは、共通了解であると言ってよいように思われる。一方で、特殊パラメータや数式により表現されている特性を新たに発見したことが、それが引用発明にも内在していた場合においても、新規性を基礎付けるか否かについては見解が分かれているといえよう。

発明特定事項の表現の新規性や内在していた特性の発見も新規性を基礎付けるとの立場を採ると、後出の特許による既存事業差止めリスクは上昇する。

(2) 進歩性

進歩性要件は、請求項に係る発明と主引用発明との一致点及び相違点を認定し、相違点を解消して請求項に係る発明を想到することが容易であるか否かにより判断される¹⁵⁾。発明の容易想到性は、基本的には、発明特定事項の容易想到性により判断されるが、専ら発明特定事項の容易想到性により判断すべきか、それとも、別の論理付けも許されるのが論点となる。

前者の立場の裁判例として、知財高判令和元年10月30日・平成31年(ネ)第10014号〔PCSK9に対する抗原結合タンパク質〕がある。この事件では、発明者が発見した抗体（参照抗体）と競合する、という発明特定事項を有する抗体の発明（本件発明）の進歩性が争点となり、裁判所はこの発明特定事項に容易想到でないことを理由に進歩性を認めた。参照抗体と競合するという発明特定事項は、参照抗体が発明者により新たに発見され具体的に配列を特定された抗体である以上、容易想到でないことは当然と思われる。しかし、それと競合する抗体には公知の

抗体も（可能性としては）含まれるにも関わらず、そのような点は無関係である旨の判断が下されている¹⁶⁾。この事件の本件発明は、特殊パラメータ発明と同様、発明特定事項は特殊だが具体的に包含される物はある物であり得るという特徴を有している。特殊パラメータ発明一般においても、特殊パラメータ発明に係る発明特定事項そのものに容易想到でなければ、進歩性を肯定するのが多くの裁判例である¹⁷⁾。

しかし、裁判例の中には、発明特定事項について非容易想到でも、請求項に係る物そのものに容易想到であれば進歩性を否定するものもある。東京高判平成15年9月30日・平成13年(行ケ)第489号〔バネ構体〕では、「ゴム板の直径をD、ゴム板の総厚をhとしたとき… $8 > D/h > 5$ 」という構成を有するバネ構体の特殊パラメータ発明の進歩性が問題となった。判決は、「本件発明の特許出願前においてD/hに着目した者がおらず、従来公知のバネ構体においてはD/hという概念に着目されていなかったとしても…従来公知のバネ構体のD/hを計算すると、偶然にその数値範囲に含まれることが判明することも十分あり得ることであり、その場合に、D/hが特定の数値範囲に属するバネ構体に特許を与えることは、従来公知のバネ構体そのものに特許を与えることにほかならず、これが不当であることは明らかである。」（下線筆者）と述べ、発明特定事項が非容易想到であることそのものは問題とならないという立場を採用している¹⁸⁾。

請求項に係る発明の容易想到性を論理付けるために、発明特定事項の容易想到性が求められるとすると、特殊パラメータ発明の場合、進歩性を否定することはかなり難しくなる。したがって、後出の特許による既存事業差止めのリスクも増大する。

3. 4 記載要件に係る裁判例

請求項の記載がサポート要件を満たしているか否かは、クレームに記載された発明が、発明の詳細な説明の記載や技術常識に照らして、当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであるか否かにより判断される（パラメータ特許権事件大合議判決¹⁹⁾）。そして、同大合議判決によると、パラメータ発明のサポート要件を満たされるのは、発明の詳細な説明に、①その数式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味を具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載した場合、②その数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載した場合のいずれかである。一方、実施可能要件を満たすには、実施例その他の合理的根拠に基づいて、請求項に係る発明が所期の作用効果を奏することを説明する必要がある²⁰⁾。実施可能要件を満たすためにも、サポート要件と同様に、請求項に係る発明が所期の作用効果を奏することを、明細書及び技術常識によって、裏付ける必要がある。

ここで問題となるのが、発明特定事項に、請求項に係るものの発揮すべき作用・効果や機能が記載されている場合である。特殊パラメータ発明は、そのようなものであることが多い。請求項において発明の奏すべき効果が特定されている場合には、上記大合議判決の基準の適用にあたって注意が必要となる。発明特定事項中の奏すべき効果（すなわち、解決すべき課題）を特定する部分とその解決手段を特定する部分とを選び分けてから同基準を適用しない場合には、「課題を解決できる」ものが課題を解決できるかを問うことになってしまうと思われる。

このような事態を避けるために、裁判例には、クレーム中の構成要件のうち、課題を特定する

部分と解決手段を特定する部分を分けて認定し、そのうえでサポート要件を判断するものがある²¹⁾。すなわち、請求項において特定されている解決手段に係る構成が、請求項において特定されている課題を解決できると認識できる範囲かどうかにより、サポート要件を判断するものがある。知財高判平成29年10月25日・平成28年（行ケ）第10189号〔光学ガラス〕では、特殊パラメータ発明という光学ガラスの発明のサポート要件が問題となり、まさに上記のような考え方が採用された。この事件での本願発明は、光学定数に関する発明特定事項（「本願物性要件」）と、化学組成に関する発明特定事項（「本願組成要件」）からなり、本願物性要件を満たす光学ガラスを提供することを課題とするものである。判決は、本願物性要件は、本願組成要件で特定される光学ガラスを本願発明の課題を解決できるものに限定するための要件であるとしたうえで、「サポート要件に適合するものといえるためには…本願組成要件で特定される光学ガラスが高い蓋然性をもって本願物性要件を満たし得るものであることを…当業者が認識できることが必要」と判断した。

一方、知財高判平成30年12月27日・平成29年（行ケ）第10225号／同第10226号〔PCSK9に対する抗原結合タンパク質〕のように、裁判例には、発明特定事項をすべて一様に扱い、「課題を解決できる」ものが課題を解決できるかを問うことを厭わないものも少なくない²²⁾。この考え方を採用すると、達成すべき効果をクレーム中に書き込めば、それによってサポート要件（及び実施可能要件）を容易に充足できることになる。

3. 5 小 括

特殊パラメータ発明は、発明特定事項の表現は新規で特異なものである一方で、具体的にその請求項に包含されている物または方法は必ずしもそうではないという特徴を持っている。こ

のような特徴を持つ発明においては、ある技術と特許発明とをいかにして「同一」と判断すべきかが論点となり、発明特定事項の表現自体の新規性や内在していた特性の発見の取扱いが問題となる。そこで採る立場によっては、先使用権または新規性・進歩性欠如に基づく無効の抗弁が認められにくくなる。

また特殊パラメータはクレームの対象が有すべき特性を特定するものであり、請求項に係る発明が達成すべき効果（解決すべき課題）を特定するものである場合がある。このような場合に、請求項に係る発明は課題を解決できるものに限定されているから、サポート要件の充足性が特許性に対しておよそ問題にならないと解されるおそれがある。達成すべき効果を発明特定事項に持つクレームは、少なくともある立場においては、サポート要件及び実施可能要件を容易にクリアすることができる。

以上の通り、特殊パラメータ発明またはそれと共通する特徴を有する発明が特許発明の場合、一部の裁判例を前提とする限り、後出の特許により既存事業に対して容易に権利行使ができるという実態が存在する。

4. 解 決 策

4. 1 パブリックドメインは積極的に保護されるべきか

以上の検討から、現在の一部の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ことがわかった。このリスクを軽減するため、特許法の解釈を改めるべきであろうか。これについては、特許法上の各要件を、それぞれの趣旨に則って解釈し、その結果として既存事業が差し止められたとしても、それはやむを得ないという指摘もあろう。確かに、この指摘そのものは、全くもって正当なものである。

しかし、特許法上の各要件の趣旨は、究極的には特許制度の目的によって定まるから、各要件の解釈に当たっては、特許法の目的を参酌することが必要である。この点に関し、近時の学説では、知的財産法の最終目的はパブリックドメインを豊かにすることにあり、パブリックドメインの保護と創作物の保護が衝突した場合、前者を優先するアプローチ（パブリックドメイン・アプローチ）を採るべき旨を論じるものがある²³⁾。特許法の目的にパブリックドメインの保護が含まれているのだと考えれば、各要件の解釈において、後出の特許による既存事業差止めのリスクの問題は、結果として考慮されることになるだろう。

私見でも、特許権は、創作のインセンティブを付与に必要な限度でのみ与えられるべき独占権であって、その保護範囲は謙抑的であるべきである。出願時に既に公衆に利用可能となっていた技術や発明者の技術的な貢献が及ばない技術に対して、独占権の行使を認めるべきではない。特許権による独占の範囲に、創作の奨励をすべき技術が含まれる場合であっても、前記のような独占権の行使を認めるべきでない技術が含まれている場合には、特許権を認めるべきでない場合があると考ええる。創作の奨励の必要性和自由領域の確保の必要性を比較衡量することにより、特許保護の可否を判断すべきである。特許要件たる、新規性・進歩性要件および記載要件の解釈は、このような態度でなされなければならない。

また、創作のインセンティブ付与という観点からは、本来知的財産権による独占は、創作に依拠して行われた行為にのみ及べば十分である。成果へのフリーライドが認められることが保護の必要条件だからである（ただし十分条件ではない）²⁴⁾。一方で、特許権は絶対的効力を有するのが原則とされているが、これは、2. 1で指摘したとおり、出願後の実施であれば依拠

を擬制でき、同一発明への重複投資を抑制する必要性が認められるからにすぎない。この前提が崩れる状況では、先使用权という形で、独自発明の抗弁を積極的に認めるべきと考えることができる。

4. 2 先使用权

先使用权の要件の解釈においては、3. 2において、特許発明と先使用発明の同一性の判断基準および「食い込み」の可否が論点となること、これらの論点に対する態度次第では、既存事業に対する制約になり得る旨を指摘した。

筆者の理解するところの先使用权の趣旨によれば、独自に発明を完成させた者は本来その発明を自由に実施できてしかるべきであるが、発明の完成及び実施の準備が他者の特許発明に係る出願より遅れた場合には、外形的には特許発明に依拠していた疑いがあり、そうでないとしても、発明に対する重複投資を避ける必要があるから、特許権の絶対的効力が認められる²⁵⁾。

この趣旨からすると、先使用权の成立に発明の同一性を求める必要は、先使用权の効力が生じる範囲は特許発明の技術的範囲を超えられないという当然のことを担保する以上には、ないと解すべきである。したがって、特許法79条にいう「その発明」の実施の事業と認められるには、先使用発明の範囲と特許発明の技術的範囲とに重なり合う部分があれば（両方に属する実施形式が存在すれば）足りると解される²⁶⁾。これは、先使用に係る実施形式が特許発明の技術的範囲に包含されている必要は、必ずしもないということである。つまり、クレーム外の先使用からの「食い込み」も認められるべきと考える。

発明の同一性の論点については、知財高判平成30年4月4日・平成29年(ネ)10090号〔医薬〕は妥当ではなく、大阪地判令和3年9月16日平成29(ワ)1390〔ランプ及び照明装置〕の考え方を採るべきである。また、知財高判令和2年9

月30日・令和2年(ネ)第10004号〔光照射装置〕では「食い込み」が否定されており、当該事案に対する結論としてはやむを得ないのかもしれないが、一般論としては認めるべきである。

4. 3 新規性・進歩性

3. 3において、新規性要件の解釈においては、特許発明と引用発明の同一性の判断基準が論点となること、進歩性要件の解釈においては、発明特定事項そのものの容易想到性の取り扱いが論点になることを指摘し、これらの論点に対する態度次第では、後出の特許が既存事業に対する制約になり得る旨を指摘した。これらの論点は、結局のところ、請求項の記載の表現上の新規性・進歩性が、特許発明の新規性・進歩性と同視できるのかという論点と、内在する特性の発見が新規性・進歩性を基礎付けるかという論点の複合であるといえるだろう。

まず、3. 3(1)で述べたとおり、請求項の記載の表現上の新規性が発明の新規性を基礎付けないことは、実務的にも、余り異論はないように思われる。進歩性については、知財高判令和元年10月30日・平成31年(ネ)第10014号〔PCSK9に対する抗原結合タンパク質〕のようにこれと異なる立場を採るものも見られるが、新規性と同様、請求項の記載の表現上の進歩性は、発明の進歩性を基礎付けないと解すべきである。特許請求の範囲は、あくまで権利の境界を示す標識の役割を有するにすぎないから、その表現ぶりが要保護性を基礎付けると解することはできない。特許要件は、ある物または方法を独占権の下に置くことの可否を判断するものであるから、発明の新規性・進歩性を基礎付けるのは、あくまで請求項に包含される物または方法が「新規」な（本節では、公衆に利用可能となっていないこと、又は、そのようなものを改変して容易に得ることができるものではないことを意味する）ものであることと考えられる。

次に、内在する特性の発見が新規性・進歩性を基礎付けるかということについては、これを肯定する裁判例も少なくない。この論点をどう扱うべきかは、「発明」とは何かという理解に依存すると思われる。「発明」とは、一定の課題を解決する具体的手段を提示するものであって、新たな特性の発見そのものは特許法で保護されるべき「発明」にはあたらないと考えるのであれば、内在する特性の発見は新規性・進歩性の根拠とはならないと解すべきであろう²⁷⁾。

もっとも、請求項の表現ぶりが新規なものであるとき、あるいは、内在する特性を発見して上位概念化されたものをクレームしているとき、それは決して「新規」な技術を偽装しているわけではなくて、実際に「新規」な技術がある程度見いだしている場合も少なくない。すなわち、請求項の表現ぶりが新規な、又は、内在する特性を上位概念化したクレームは、その一部に「新規」ではない物または方法を含む一方で、請求項に含まれるものの大半は、物または方法としても「新規」なものであるという場合も少なくないのである。新規な表現ぶりや新規な特性を見いだしたということは、実質的にも新たな観点・発想を見いだしたことを意味し、これにより、従来知られていた技術を上位概念化することが可能となり、より多くの物または方法を課題の解決手段として供することが可能となる場合もある。これを根拠として、請求項の表現ぶりが新規な発明や、内在する特性を上位概念化した発明の要保護性を肯定すべきだという反論もあるだろう。

確かに上記のような場合には、保護の必要性は認められる。しかし、物の特殊パラメータ発明の場合には、当該パラメータに着目してそれを調節することにより特定の物を得ることと自体は新規なものと認められることを根拠として、そのような生産方法の発明として保護すれば十分であろうと考える。また、除くクレーム

ムにより対応すれば、新規ではない物または方法を含んでいるという瑕疵を治癒することもできる。これらを考えると、自由領域の確保の必要性を犠牲にしてまで前記の瑕疵を含む特殊パラメータ発明を保護すべき必要はないように思われる。独占させるべきでないものが権利の対象に含まれている状況において安易に独占を正当化することはできないから、「新規」でない技術が請求項に含まれる場合には、それを除くことを出願人に求めることができないといえる場合を除き、新規性・進歩性を認めるべきでないと考える。

4. 4 記載要件

3. 4において、記載要件においては、発明特定事項に、請求項に係るものの発揮すべき作用・効果や機能が記載されている場合の取扱いが問題になることを指摘した。このとき、発明特定事項中の奏すべき効果（すなわち、解決すべき課題）を特定する部分とその解決手段を特定する部分とを選び分けたうえで判断しないと、実質的に、記載要件の潜脱が可能になることを指摘した。自由領域の確保云々を議論するまでもなく、一般論としては、知財高判平成29年10月25日・平成28年(行ケ)第10189号〔光学ガラス〕において採用されたような基準が採用されるべきといえるだろう。

なお、請求項において奏すべき作用・効果・機能が特定されている場合、それを発明の解決すべき課題と認定できるかどうかは、場合による。ここにも価値判断が入り込む余地がある。発明とは課題を解決する手段を具体的に与えることが求められるものであり、抽象的にしかそれを与えていないのに広い独占を得ることは不当だとすれば、機能的クレームのように、作用・効果・機能を請求項にて特定するのみで具体的にそれを実現する手段を記載しないことは原則として避けるべきであり、そのような記載がや

むを得ない場合に限られると解すべきではなかろうか²⁸⁾。

4. 5 自由技術の抗弁？

以上の通り、既存法理の解釈・運用を改めれば、後から現れた特許により既存事業の継続ができなくなる問題については、かなりの程度対処することができる。これに関して、近時の裁判例等に鑑み、パブリックドメインを特許権から「保護」する手段の一つとして、自由技術の抗弁が再評価されるべき旨の指摘がある²⁹⁾。自由技術の抗弁とは、公知技術の抗弁ともよばれ、被疑侵害者の実施する技術が公知技術と同一又はそれに近い場合には、特許発明の技術的範囲や特許の有効・無効を問わず、権利行使を禁ずるという抗弁である³⁰⁾。

無効の抗弁、先使用権の抗弁が（本稿の評価では）適切に機能していない実態があることを踏まえれば、自由技術の抗弁を活用すべきという見解には傾聴すべきものがある。もとより、自由技術の抗弁は、先使用権や記載要件の代わりにはならないが、新規性・進歩性要件の代わりにはなるかもしれない。仮に、本稿の提案するような新規性・進歩性要件の解釈ができなくても、同様の帰結を自由技術の抗弁の解釈により達成できるというのであれば、自由技術の抗弁が無効の抗弁を補完できることになる。

しかしながら、自由技術の抗弁のそのような解釈が正当化できるのであれば、本稿の主張する新規性・進歩性要件の解釈もまた正当化できるだろう。自由技術の抗弁を認める根拠は、結局のところ新規性・進歩性についての無効の抗弁と同一であるからである³¹⁾。無効の抗弁と異なる自由技術の抗弁の意義は、迅速な訴訟進行・当事者間の交渉の促進にとどまるものと思われる³²⁾。無効の抗弁と同時に自由技術の抗弁を認めることが望ましいとしても、無効の抗弁の代わりとなるものではないように思われる。

とはいえ、無効の抗弁と重複するからといって自由技術の抗弁をあえて否定する必要はないし、裁判所が自由技術の抗弁を用いて本稿主張の帰結を達成することを否定するつもりも毛頭ない。今後のさらなる検討が望まれる。

5. おわりに

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。産業の発達を究極の目的とし、それに必要な限度で特許による独占を許容するという特許制度の趣旨に鑑みれば、このようなリスクは決して放置してよいものではない。この点を考慮しつつ、先使用権、新規性・進歩性要件、サポート要件（及び実施可能要件）を、それぞれの趣旨に則って解釈を行えば、結果として、このリスクを相当程度軽減することができる。本稿が主張した解釈は、一部の裁判例とは抵触するものであるが、特許制度の趣旨に照らすならば、むしろ正当といえるものと考えている。

特許権は、創作のインセンティブを付与するために必要な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。

注 記

- 1) 田村善之「特許法の先使用権に関する一考察（1）－制度趣旨に鑑みた要件論の展開－」知的財産法政策学研究53号（2019）137頁、吉田広志「先使用権の範囲に関する一考察」パテント56巻6号（2003）61頁、吉田広志「判批」新・判例解説watch13号（2013）207頁。
- 2) 前田健「先使用権の成立要件：制度趣旨からの考察」特許研究 68号19頁（2019）。
- 3) 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」パテント72巻12号(別冊No.22)(2019) 58頁, 田村善之「際物(キワモノ) 発明に関する特許権の行使に対する規律のあり方」パテント72巻12号(別冊No.22)(2019) 3頁。

- 4) 愛知靖之・前田健・金子敏哉・青木大也『知的財産法』(有斐閣, 2018年) 48頁, 前田健「進歩性要件の意義と判断の方法」日本工業所有権法学会年報44号91頁(2020)。
- 5) 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年)。
- 6) 特許第2委員会第3小委員会「特殊パラメータ特許の記載要件に関する研究」知財管理70巻11号(2020年) 1562頁では, 特殊パラメータ特許の定義は統一されていないとしつつ, 次のように定義している。「数値限定特許のうち, 次の①～③の何れかに該当する特許 ①特性値が数式(比や差も含む) で表現されているもの ②特性値の測定条件を発明者が独自に設定しているもの ③特性値が属する技術分野において当業者に慣用されていないもの」。
- 7) この点の問題意識を示したものとして, 田村善之「特許法の先使用権に関する一考察(2) - 制度趣旨に鑑みた要件論の展開 -」知的財産法政策学研究54号129頁(2019), 前田・前掲注2) 25頁, 横山久芳「先使用権の成立要件の解釈: 発明の同一性と事業の準備」Law & Technology88号1頁(2020)。
- 8) 水分含量は, 当業者が十分着目しうるパラメータであるようなので(同判決では, 本件発明2の進歩性を認めつつも, 当業者であれば, 一般論としては, 当該固形製剤の水分含量を低く調整することを試みることが容易であると判断している。), 厳密には特殊パラメータ発明とはいえないかもしれないが, 問題の構造は共通するので, ここに紹介する。
- 9) 岩瀬吉和「判批」民事判例17号(2018) 136頁は, 実施品が特許発明の構成要件を充足することを認識していたか, 実施者が実施品について意識的に特許発明の構成要件を充足するようにしていたことが求められるとする。重富貴光「判批」知財管理69巻3号(2019) 385頁は, 先使用権主張者が製造した製品に関し特許発明が開示する事項への着目・測定・管理が求められるとする。
- 10) これに肯定的な学説として, 吉田・前掲注1)

71頁, 田村・前掲注7) 137頁, 前田・前掲注2) 26頁。横山・前掲注7) 7頁は「両発明を構成上区別することが可能な場合には, 両発明の技術的思想が異なる以上, 発明の同一性を認めることはできない。」と述べるが, 食い込みには否定的であるように思われる。

- 11) なお, 地裁判決では先使用権の成立には, 「先使用に係る発明が特許発明の技術的範囲に属する必要がある」と述べていたのを「同一の発明であることが必要である」と言い換えており, 食い込みを明示的に否定する地裁判決からは距離を置いていることに注意が必要である。食い込みを認める立場でも, 先使用権の成立には被疑侵害物件が先使用発明の範囲に入ることが必要で, 同事件ではそもそもそれが認定できなかったのだと解する余地があるのかもしれない。
- 12) 竹田和彦『特許の知識[第8版]』125頁, 吉田・前掲注3) 57頁, 宮前尚祐「内在同一について判断した高裁判決を読む」パテント70巻5号4頁(2017) 参照。
- 13) 竹田稔監修『特許審査・審判の法理と課題』308頁〔梶崎弘一〕。審査基準第Ⅲ部第2章第3節4.2, 東京高判平成15年6月5日・平成13年(行ケ)第338号〔ギヤシェーパ〕, 東京高判平成12年5月8日・平成11年(行ケ)第88号〔光ファイバ〕参照。
- 14) 本文に掲げるもののほか, 知財高判平成26年1月30日・平成25年(行ケ)第10163号〔帯電微粒子水〕, 知財高判平成20年7月3日・平成19年(行ケ)第10160号〔フェノール性化合物〕, 知財高判平成20年6月30日・平成19年(行ケ)第10378号〔アジスロマイシン2水和物〕。
- 15) 進歩性判断の枠組みについては知財高判平成30年4月13日判タ1460号125頁〔ポリミジン誘導体事件大合議判決〕参照。
- 16) 同旨の判断として知財高判平成30年12月27日・平成29年(行ケ)第10225号/同第10226号〔PCSK9に対する抗原結合タンパク質〕。判決がこのように分析できることについては, 前田健「判批」・神戸法学雑誌70巻1号63頁参照。
- 17) 高石秀樹「パラメータ発明の進歩性判断」日本工業所有権法学会年報44号215頁(2021) の分析による。たとえば, 知財高判令和2年10月28日・令和元年(行ケ)第10137号〔セレコキシブ組成物〕。

- 18) このほか、知財高判平成29年12月21日・平成29年(行ケ)第10058号〔ランフラットタイヤ〕では、「 $10.0 \leq p/h \leq 20.0$, 且つ, $4.0 \leq (p-w)/w \leq 39.0$ の関係を満足するよう前記突部と前記溝底部が形成されている」という構成の容易想到性が問題となったが、当該数値範囲に限定する技術的意義は認められず、当業者が適宜調整する設計事項であるとしている（ただし、当業者はピッチ（ p ）と突部の高さ（ h ）との関係及び溝部の幅（ $p-w$ ）と突部の幅（ w ）との関係に着目することができるということが前提）。
- 19) 知財高判平成17年11月11日判時1911号48頁〔偏光フィルムの製造法〕。
- 20) 知財高判平成24年6月28日判時2160号109頁〔血管内皮増殖因子拮抗剤〕。
- 21) 以下の光学ガラス事件と知財高判平成25年6月27日平成24(行ケ)10292〔強接着再剥離型粘着剤及び粘着テープ〕のほか、知財高判平成20年9月8日・平成19年(行ケ)第10307号〔無鉛はんだ合金〕, 知財高判平成25年2月20日・平成24年(行ケ)第10151号〔高強度高延性容器用鋼板〕がこのような判断手法を採る。
- 22) 評釈として、劉一帆「判批」知的財産法政策学研究57号155頁参照。高石秀樹「特許法上の諸論点と、『課題』の一貫通貫（サポート要件・進歩性判断における『課題』を中心として）」パテント72巻12号（別冊No.22）（2019）137頁は、クレームアップされた発明の課題が発明特定事項と解釈されるのであれば、課題が達成できないものは発明の要旨に含まれないことになり、サポート要件が認められやすくなると指摘し、この判決ほか複数の裁判例を指摘する。
- 23) 田村・前掲注3）1頁。
- 24) 前田・前掲注2）21-22頁同旨。
- 25) なお、特許法79条において、先使用権成立の基準時が「出願時」とされたのは立法技術上の便宜のため、あるいは先願主義のもと早期に出願するインセンティブを出願人に与える別途の政策上の配慮であり、立法論的には他の基準時を設けることもあり得ると考えている。前田・前掲注2）33頁の注22）23）の説明はこれと反する限度で改める。
- 26) 学説の状況については、前掲注10）参照。
- 27) 上記は、物の特性の発見を根拠に物の発明としての保護をする場合の議論であるが、さらに用途発明として保護する場合には別途の議論が必要である。筆者は、結局結論は変わらないと考えているが、筆者の考えについては、前田健「用途発明の意義：用途特許の効力と新規性の判断」パテント72巻12号25頁（2019）参照。
- 28) 前田健「「広すぎる」特許規律の法的構成：クレーム解釈・記載要件の役割分担と特殊法理の必要性」パテント71巻11号（別冊No.20）（2018）150頁参照。
- 29) 田中永介「自由技術の抗弁の現代的意義」, 特許法の八衢, 2021年12月31日。
<https://patent-law.hatenablog.com/entry/2021/12/31/034312>, (2022年3月23日最終アクセス)。
- 30) 中山信弘『特許法〔第4版〕』472頁, 牧野知彦「侵害訴訟における無効の抗弁と自由技術の抗弁」知財管理58巻4号（2008年）475頁, 古城春実「特許侵害訴訟と公知技術－自由技術の抗弁再考」日本工業所有権法学会年報29号（2005）47頁。
- 31) 中山・前掲注30）473頁。
- 32) 牧野・前掲注30）479頁は、自由技術の抗弁には、無効の抗弁にはない、①訂正による訴訟遅延がないこと、②クレーム解釈を確定する必要がないこと、③被疑侵害者にとって穏当な交渉の材料にしやすいこと、というメリットがあると主張する。これらは、いずれも重要であるが、実体的に無効の抗弁で救済できないケースを救済するものとはいえない。

（原稿受領日 2022年3月30日）