Kobe University Repository : Kernel

PDF issue: 2025-10-14

公然実施に基づく新規性・進歩性判断

前田, 健

(Citation)
一般社団法人日本国際知的財産保護協会月報,61(11):964-979

(Issue Date)
2016-11

(Resource Type)
journal article

(Version)
Version of Record

(URL)
https://hdl.handle.net/20.500.14094/90003909

論　　説

公然実施に基づく新規性・進歩性判断 *

前　田　　健 **

1．はじめに

発明とは，自然法則を利用した技術的思想の創作であり（特許法（以下省略する。）2条1項。），技術的思想とは，一定の課題を解決するための具体的手段である[1]。また，特許を受けることのできる発明は，新規性・進歩性を満たすものでなければならない（29条）。新規性・進歩性のない発明が特許を受けることができないのは，すでに公衆にとって利用可能な状態に置かれた技術的思想又はそこから容易想到な技術的思想は，独占を許容してまでその創作・公開を奨励する必要がないからである。

29条1項3号によれば，頒布された刊行物に記載された発明は，特許を受けることができない。なぜなら，そのような発明は，その技術的思想の内容がある文献に記載されており，その技術的思想が公衆に利用可能になったといえるからである。一方，29条1項2号によれば，特許出願前に公然実施をされた発明については特許を受けることができない。発明が公然実施をされるとは，それが物の発明であれば，その発明の実施品が公然と使用をされたり譲渡されたりすることである（2条3項参照）。この点，実施品が使用・譲渡された事実は，何らかの技術的思想が公衆に利用可能な状態に置かれたことを直ちには保証しない。ある発明の実施品が販売され，そのこと自体を知り得たとしても，その発明と同一ないしその下位概念たる技術的思想が，公衆に利用可能になっていたと言えるとは限らないからである。

もちろん，公然実施品に基づいて新規性や進歩性が否定される場合はあるはずである。しかしそれは，公然実施品から認識できる技術的思想に基づく限りにおいて正当化できると考えられる。新規性判断においては，下位概念の発明で上位概念の発明の新規性を否定できるため，このような限定が意味を持つ場面は必ずしも多くはないのかもしれない。しかし，こと進歩性の判断においては，これが重大な意義を有してくる可能性がある。

本稿は，このような問題意識に基づき，公然実施発明の認定及びそれに基づいた新規性・進歩性判断の在り方について考察を加えるものである。このような問題意識は，実施品と技術的思想が半ば一体化しているような機械の発明などにおいては顕在化しにくい。しかし，数値限定発明・パラメータ発明など技術的思想がかなりの程度抽象化された発明においては，公然実施品からいかなる技術的思想が利用可能となっていたのかを検討することが，新規性・進歩性の判断にとって重要な意義を有すると思われる。

以下では，まず2．及び3．において，欧州・米国におけるこの論点に関する裁判例等を概観する。この分析を踏まえて，4．において公然実施の事実に基づいて，どのようなときに新規性・進歩性の基礎となる29条1項2号の発明が認定できるのかを検討する。さらに，5．において，進歩性の判断はどのように行うべきかを検討する。最後に，6．において総括する。

---

* 本稿は、科学研究費補助金（若手B：26780072）による研究の成果の一部である。なお、本稿は、ノンアルコールビール特許事件控訴審（平成27年（ネ）10131号）において、控訴人（原審原告）代理人より依頼を受けて作成した意見書を基礎とした部分がある。

** 神戸大学法学研究科 准教授

2．欧州における公然実施に基づく新規性・進歩性判断

(1) 新規性判断

欧州特許条約において，新規性は，発明が「技術水準（state of the art)」の一部を構成していないときに認められる[2]。そして，技術水準とは，出願日前に，書面・口頭・使用その他あらゆる方法によって公衆に利用可能になったもののことである[3]。特に「使用」によって公衆に利用可能となったもののことを「先行使用（prior use)」と呼び[4]，これが日本における公然実施発明と対応する概念である。技術水準を構成するか否かは先行技術文献によって認定されることが多いが，開示によって新規性が失われるのは，それに含まれる知見に再現可能性があるときのみであるとされる[5]。なぜなら，ある文献に記載された内容が公衆に利用可能となったとえいえるのは，そこで与えられた情報が，当時の技術常識も考慮して，当該文献の主題たる技術的知見を当業者が実施できるに十分なときに限られるからである[6]。欧州の考え方は，それを日本法の概念で表現するならば，新規性を失わせる引用発明を認定するためには，技術的思想，すなわち，ある課題を解決するための具体的な手段が文献に記載され，その技術的思想を当業者が再現できるだけの記載があることが必要だということだと思われる。このように理解するならば，日本における文献公知発明の認定（後述）と欧州のそれは，基本的に同一の考え方に基づくものであるといえる。

先行使用においても，原則としてその発明の内容が認識かつ再現できる態様において使用されることが求められる。たとえば，機械の発明の場合，展示された機械からその設計を複製できる程度に技術的特徴や機能について認識できる必要があるとされている[7]。この点は，実施品の内部構造又は物質の組成がどの程度分析可能性があれば公衆に利用可能になったと評価できるか，という論点として議論されている。これにつき，欧州特許庁審判部は，出願時前に販売された製品の組成若しくは内部構造に関する情報は，出願時前に当業者にとって利用可能であった既知の分析技術を用いて，直接的かつあいまいさなくその情報にアクセス可能であった場合には，公衆に利用可能になったものである旨述べている[8]。先行使用が技術水準を構成するには，発明内容の認識可能性と再現可能性が要求されている。

この点，出願時前に販売された製品を分析し，当業者がその製品がクレームの構成要件を満たすことを知ることができるなら，新規性要件は失われるとされた審判例が複数存在する[9,10]。ある拡大審判部の判決は，「ある製品の化学的組成が技術的水準となるのは，その製品が公衆に利用可能であり，かつ，それ分析し再現することが当業者にとって可能な場合である。その組成を分析しようという理由が特に存在した必要はない。」と述べている（G1/92[11]）。先行使用においても，原則通り，出願時における発明の認識可能性及び再現可能性を要求しつつも，後知恵なく本件発明の技術的思想を認識できる必要はなく，当時の分析技術を前提にクレームに該当する物品であることを知ることさえできれば新規性は失われるとしている。これは先行使用については，認識可能性ないし再現可能性の基準を緩和するものという理解も可能である。一方で，本件発明と同じ技術的思想は認識できなくても，その下位概念たる当該製品という技術的思想は認識できているのだから，それにより新規性が失われるにすぎず，基準を緩和するものではないと解することもできる（なお，用途発明に関して注参照[12]。）。

(2) 進歩性判断

(a) 課題解決アプローチと「最近接先行技術」の認定

欧州特許条約においては，発明は，それが技術水準を考慮した上で当業者にとって自明でない場合には，進歩性を有するものと認められる[13]。欧州の進歩性判断は，いわゆる「課題解決アプローチ」によって行われる[14]。その手順は，（ｉ）「最近接先行技術（closest prior art)」を決定する，（ii）解決すべき「客観的な技術的課題（objective technical problem)」を決定する，（iii）最近接先

行技術及び客観的な技術的課題から出発して，クレーム発明が当業者にとって自明であるかを検討する，というものである。そして，進歩性判断の出発点となる最近接先行技術は，通常は，クレーム発明と同一の目標のもと，同一の目的又は狙いをもって考案された主題を開示する先行技術文献であって，最も関連した技術的特徴を共通に持つものであるとされている[15]。すなわち，最近接先行技術は，発明として，同一の目的又は効果に向けられたものでなければならず，そうでなければ，当業者がクレーム発明に自明にたどり着くことを導くことは不可能であるとされているのである[16]。

以上を前提とした場合，直ちに疑問となるのは，先行使用によって技術水準を構成するとされた技術を最近接先行技術として用いて，進歩性を否定することができるのはどのようなときかということである。先行使用に基づき新規性判断を行うとき，クレーム発明の構成要件充足性を知れば十分であり，その実施品が開示する技術的思想の内容を厳密に確定する必要はない。しかし，そこで認識できる技術的思想の内容がクレーム発明とは異質なものである場合，クレーム発明の最近接先行技術としては認定しえず，あるいは，それをもとに進歩性を否定することはできないとも考えられるのである。この点，まさに先行使用に基づいた進歩性が争点となった次の事件が参考となる。

(b) T952/92 事件について[17]

本件で新規性・進歩性が争われた発明は，液体シンチレーション計数法（LSC）に用いる混合液の発明である[18]。請求項の構成要件を満たす混合液（Supersolve という商品）が，出願日前に販売されていたことをもって新規性が失われるか否かがまず争点となった。特許権者は，Supersolve の科学的組成はまったく公開されていなかったし，構成要件にかかる成分に着目して当該製品を分析することができなかったのだから，新規性は失われない旨を主張した。これに対して，審判部は前記の拡大審判部の判決（G1/92）を引き，当業者がクレームの構成要件を満たすことを知ることさえできれば，それ以上の完全な分析を行うことができる必要はないと述べた。つまり，その組成に着目するという動機付けは，新規性を否定するためには不要だと判断した。

一方，特許権者は，次のような予備的主張もしていた。先行使用された実施品は，構成要件中の「アルカリ性物質」について具体的にアンモニアを使用したものであった。したがって，予備的に，アルカリ性物質からアンモニアを除くクレームに訂正するとした。これに対しては，そうだとしてもアンモニア以外のアルカリ性物質として何を用いるかは当業者が適宜選択できる事項であるから進歩性がないという主張がさらになされていた。特許権者はこれに対する反論として，本件発明は，アルカリ性試料を測定するために用いられる場合，化学蛍光を抑制するという効果があるものであり，一方，Supersolve はそのような技術的思想を開示するものではない。したがって，Supersolve の組成を変更しようとする動機付けは当業者にはないと論じた。これに対して審判部は，進歩性については特許権者の主張を容れた。先行実施品から，本件発明と同様の作用効果に当業者は気づかないので，アンモニアを別のアルカリ性物質に置換する理由をもたないとして，進歩性を認めたのである。

以上の判断では，実施品から本件発明と同様の技術的思想を認識でなくても，実施品が本件発明の技術的範囲に属することは当時の分析技術により知ることが可能であったので，それにより新規性は失われた。一方で，進歩性判断においては，後知恵なく実施品から認定できる範囲の技術的思想を前提に，進歩性を否定することが認められなかったのである。

3．米国における公然実施に基づく新規性・進歩性判断

(1) 新規性判断

米国において，2012 年改正後の特許法においては，クレームされた発明が，その有効出願日前に，特許されたか，印刷刊行物に記載されていた

か，または，公然使用，販売，その他の公に利用可能であった場合は，特許を受けることができない（米国特許法102条[19]）。クレームが新規性を失うのは，クレームのすべての構成要件を，明示又は黙示に，単独の引用例中に発見することができる場合である[20]。このような開示があると認められるためには，その開示が「実施可能な開示(enabled disclosure)」でなければならないと解されている[21]。すなわち，引例の記載や図面が，当業者がその発明の実施をできる程度のものでなければならない。この点の基本的な考え方は，我が国や欧州と類似点があると言えよう。

では，公然使用または販売によって新規性が失われるときも，同じように当業者がその発明の実施をすることができる程度の情報が開示されていなければならないであろうか。この点米国では，公然実施または販売されたのは「発明」でなければならないので，「特許される準備ができている(Ready for patenting)」状態でなければならないとされている[22]。すなわち，発明が優先日前に発明が実施化（reduction to practice）されていたこと，又は，図面など当業者がその発明を実施できる程度に詳細に発明を記載した物を発明者が用意していたことを証明する必要がある（Pfaff 基準）[23]。この基準は，発明が完成されていたか，そこに発明があったのかの基準であるといえるとされている[24]。

Pfaff 基準は，発明が客観的に再現性を備えたことのみを要求し，第三者に再現可能であることを要求するものではない。これは，公然使用・販売にかかる発明について，「実施可能な開示」の基準を骨抜きにするものと理解されている[25]。*Abbott v. Geneva* 事件[26]において，Abbott 社は，テラゾシン塩酸塩のⅣ型という結晶の型の無水物をクレームしていた[27]。テラゾシン塩酸塩自体は公知で Abbott 社自身もその二水和物結晶を含む医薬品をハイトリンという商品名で販売していた。争点となったのは，基準日以前に，結晶の型を特定せずに販売されたテラゾシン塩酸塩無水物（Ⅳ型結晶も含まれていた）によって新規性が失われるかである。Abbott 社は，「販売」が無効原因となるには，「発明」が販売されていなければならず，発明の主題に想到（conceive）していない本件は無効原因になり得ないと主張した。しかし，裁判所は問題の物質が販売されていれば，想到している必要はなく，販売時に当該物質のすべての特徴の重要性が認識されている必要はないとしたのである。

米国法においては，公然使用・販売による新規性の喪失に，新規性の問われた発明の技術的思想そのものが，第三者に，実施品から認識できることは求められていない。当該実施品が再現性をもって生産されていたという事実さえあれば，第三者にとって完全な再現可能性はなくても新規性は失われるとされている点は注目に値する。

(2) 非自明性判断

以上の通り，新規性判断は比較的，出願人にとって厳しい機械的なルールによって処理されることになるが，非自明性判断は，より柔軟なスタンダードを用いて処理されることになる[28]。米国において，進歩性に相当する非自明性は，「クレームされた発明と先行技術との相違点が，その発明全体を当業者にとって自明なものとするようなものか否か」によって判断される（米国特許法103条[29]。102条の先行技術は103条のもとでも先行技術となるのが原則と解されているので[30]，公然使用・販売された実施品も非自明性判断の基礎となるのが原則と考えられる。ただし，注意しなければならないのは，米国では，非自明性判断の基礎に使える先行技術は，クレーム発明と「類似（Analogous）」なものでなければならないという「類似技術（Analogous Art）」の原則があるということである。

類似技術の原則とは，非自明性否定のための引用例は，クレーム発明と類似技術でなければならないという原則であり，（ｉ）同一の試みの領域からのものである（課題は異なってもよい）又は（ii）解決すべき課題と合理的に関連している（同一の試みの領域でなくてもよい）必要がある（これを Wood 基準という[31]。類似技術の原則の由来は現行法の制定前に遡るが[32]，このような原則が

求められる理由は，非自明性では，その発明の課題に直面している発明者が，その当該先行技術を参照したであろうと合理的に言えるかどうかが問われているからである[33]。非自明性論証のための先行技術の選択については，このような「課題解決」のアプローチが米国においても採用されているのである[34]。

このような非自明性における先行技術の考え方は，新規性における考え方とはきわめて対照的である。類似技術の原則は，非自明性判断にのみ通用する考え方であり，新規性判断においては妥当しない[35]。前述のとおり，新規性判断では，実施品さえ公然使用・販売されていれば，その技術的思想は，類似していることはもちろん，実施品から読み取れることすら要求されていなかった。しかし，非自明性判断においては，類似技術の原則に照らせば，公然使用・販売された実施品を引用例とすることは，クレーム発明と類似する技術的思想をそこに認定することができない限り，許されないことになると考えられる。

4．公然実施に基づく引用発明の認定

(1) 引用発明の認定の原則

（i）総論

前述のとおり，日本特許法において，発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作（2条1項）と定義され，技術的思想とは一定の課題を解決するための具体的手段と解されている。特許法の目的は発明を奨励することにより産業の発達を図ることにある（1条）から，そのような意味での技術的思想を創作すること奨励することに目的があるといえる。

29条1項において，29条1項各号の発明（引用発明）が認定できたとき，それと同一ないしそれを包含する発明は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技術的思想は，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[36]。すなわち，ある課題を解決する手段である技術的思想について，その課題を解決するための手段としてその構成を再現し所期の作用効果を発揮させてその効果を享受することができるという意味において[37]公衆がそれを利用することが可能になっていた場合には，特許法がその技術的思想を創作し公開することを奨励する必要性は認められず，それに対し新たに独占権を与えることは正当化できない。逆にいえば，いまだその状態に至らない技術的思想には奨励の必要性はなおあり，したがって，新規性は認められることになる。

進歩性においても，条文の文理解釈の必然的帰結として，新規性と同じ状態に達した技術的思想のみが29条1項各号の発明として進歩性否定の基礎となる。また，実質的にも反論可能性のある安定した進歩性判断を実現するために，公衆に利用可能でなかった技術的思想を，進歩性否定の基礎たる引用発明として用いるべきではないと考えることができる[38]。

（ii）裁判例（刊行物記載について）

以上の理は，裁判例においても，刊行物記載（29条1項3号）に基づき引用発明を認定する場合においては，明示的に前提とされている。裁判例には，29条1項3号において刊行物に「記載された」発明と認められ，引用発明を認定するには，当業者がその技術的思想の内容を認識し実施できる程度に十分に開示されている必要がある旨を述べるものが多い[39]。

たとえば，知財高判平成24年9月27日・平成23年（ネ）第10201号〔光学増幅装置〕は，引用文献に発明の課題が指摘されるにとどまり課題解決の具体的構成が開示されていないのではないかが問題となった事案で，「特許法29条1項3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」と述べたうえで，結論としては，構成が当業者に理解可能な程度に明らかになっていたとして引用発明を認定している。また，知財高判平成22年8月19日・平成21年（行ケ）10180号〕は，「「刊行物」に「物の発明」が

記載されているというためには，同刊行物に当該物の発明の構成が開示されていることを要することはいうまでもないが，発明が技術的思想の創作であること（同法２条１項参照）にかんがみれば，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発揮するまでもなく，特許出願時の技術常識に基づいてその技術的思想を実施し得る程度に，当該発明の技術的思想が開示されていることを要する」としたうえで，新規の化合物について，刊行物に化学式が記載されているのみで製造方法を理解しうる程度の記載がないことを理由に，引用発明を認定することができないと判断している。

その技術的思想が公衆に利用可能になったと評価できて初めて，その発明が刊行物に「記載された」と評価できると考えられる。

(2) 公然実施発明の認定

公然実施発明（29条１項２号）の認定には，一般には，発明の内容が知られるおそれのある状況で実施をされる必要があるとされている[40]。上記（1）（ii）で述べた理論を敷衍して公然実施発明に当てはめるならば，その意味するところは次のように理解されることになる。すなわち，その発明が29条１項２号にいう「公然実施をされた」の要件を満たし，公然実施発明を認定するには，実施品に接した出願時の当業者にとって，①その技術的思想の内容を認識でき，②その認識できた技術的思想を再現できることが必要であると考えられる。以下，詳細に検討する。

（i）認識可能性について

(a) 総　論

公然実施発明の認定は，あくまで当業者が認識可能だった範囲で行われるべきであり，上位概念化は許容されるべきでないと考えることができる。その理由は，引用発明の認定は，公衆に利用可能となった技術的思想を認定するものであり，当業者が現実に認識しえなかった技術的思想を利用可能となっていたと評価することは困難だからである。また，引用発明の出願時の当業者の認識を超えた上位概念化を許すことは，進歩性判断で最も戒めるべきとされている後知恵を認めることになりかねないので，この観点からも許容されるべきでないこととなる[41]。この点，知財高判平成24年１月31日・平成23年（行ケ）第10121号〔半導体装置の製造方法〕は，引用発明の技術内容は，「引用文献の記載を基礎として，客観的かつ具体的に認定・確定されるべきであって，引用文献に記載された技術内容を抽象化したり，一般化したり，上位概念化したりすることは，恣意的な判断を容れるおそれが生じるため，許されない」と述べている。

これに対して，認識可能性を厳密に要求しその限度でしか引用発明の認定を認めないと，公然実施品に基づいて新規性がおよそ否定できなくなる，あるいは今までの新規性判断の実務や，すでに述べた米国や欧州の実務と齟齬をきたすという反論がありうる。

しかし，公然実施品が存在するとき，究極の下位概念として少なくとも公然実施品自体を技術的思想と認識することは可能であり，下位概念の発明により新規性を否定できると考えれば[42]，公然実施品に基づいて新規性を否定することはなお十分に可能である。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，新規性は否定されると考えることができる。なぜなら，当該発明の一部をなす解決手段が公衆に利用可能になっていたと評価できるのであれば，認識される課題が異なったとしても，部分的には技術的思想は公衆に利用可能になっていたのであり，その部分につき保護を与える必要は認められないといえるからである。このように考えれば，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[43]とも整合し，米国や欧州の運用も十分に説明可能である。

以上によれば，新規性判断の場合，公然実施品からどこまで上位概念化した発明が認定できるかやその課題の内容を厳密に検討しなくても，実施品が請求項に係る発明の構成要件を満たしていることさえ判断できれば，新規性を否定できると考

えられる[44]。ただし，認識できる限度が請求項に係る発明の下位概念に留まる場合には，当該部分を補正・訂正により除くことにより，残りの部分の新規性を維持することができると考えられる。

(b) 用途発明に関して

なお，本稿は，認識可能性を要求するとしても，構成の同一性のみに基づいて新規性の有無は判断すべきという立場である。公知発明と新規発明とがその用途でしか構成要件として区別できないときに，当業者の新規用途の認識可能性があったかどうかを基準として新規性を判断する立場（知財高判平成18年11月29日・平成18年（行ケ）10227号）〔シワ形成抑制剤〕はこのような立場と解する余地がある）を擁護するものではない。

現行審査基準において，用途限定のみが異なる公知の発明によって新規性が失われないのは，原則としては，用途限定が実は言語で明瞭に表現しがたい構成（解決手段）の差異を表現している場合のみである[45]。しかし，用途限定の付された発明がいわゆる「用途発明」に該当する場合については，用途限定のみが異なる公知の発明が存在するときでも，なお新規性は認められるとされている[46]。審査基準によれば，用途発明とは，（ｉ）ある物の未知の属性を発見し，（ii）この属性により，その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であり，用途発明と認められるためのポイントは，「新たな用途の提供」である。技術常識を考慮して，既知の発明と区別できる新たな用途を提供した場合には，その発明は用途発明として新規性を認められるとされている[47]。

以上のような用途発明の新規性の判断方法は，特殊で例外的だという見方もある[48]。あくまで，物として客観的に違うか否かで判断するのが原則と考えられるからである。「新たな用途の提供」の意味が判然としないという批判もある[49]。

本稿は，用途発明の新規性でも，原則通り，あくまで構成により発明の同一を判断すべきと考える。しかし，その「構成」の同一性の概念を，物としての客観的同一性よりやや拡張して，「実施行為」の同一性により判断すればよいと考える。つまり，用途発明において新規性が認められるのは，公然実施発明の実施行為と新規用途のための実施行為とが客観的に区別できる場合に限ると考える。

そもそも仮に新規用途に基づく発明に特許権が認められた場合，特許権の侵害行為となるのは，新規用途のために当該構成を使用等する行為のみであり，既存用途のために当該構成を使用等することは侵害とならない[50]。新規用途のための行為と既存用途のための行為が客観的に区別できるときは，実施行為に重なりが生じないので，課題の解決手段はあくまで異なるものと評価することができる。たとえば，抗がん剤として物質Ａの使用と殺虫剤としての物質Ａの使用は，クレーム上は用途以外の特定で区別できないとしても，どの用途で使用されているかは外形的に区別することが可能であると思われる。一方，既存の用途のための実施行為と新規用途を外形上区別することが不可能な場合もあり，そのときには，解決手段を区別することができず新規性は否定される。たとえば，「物質Ａを用いた美白化粧用組成物」が公然実施品としてあり，これを皮膚に塗れば「美白作用」と同時に必ず「シワ形成抑制作用」も奏するとする。この場合，出願時の当業者が「シワ形成抑制作用」を認識できなかったとしても，物質Ａを用いて美白作用を生じさせていることが認識できれば，引用発明を認定することができ，２つの実施行為を外形的に区別できないのであるから，「物質Ａを用いたシワ形成抑制剤」の新規性は否定される[51]。

(c) 数値限定発明に関して

数値限定発明についても，本稿の立場は，新規性についての従来の実務の運用を否定するものではなく，むしろその扱いの理論的な説明を与えるものである。

数値限定発明はその数値範囲中のある１点（実施例）についての技術的思想が公知となっていても新規性は失われるというのが定着した実務であるとされる[52]。数値限定発明は，ある数値の範囲

に特別の技術的意義があることを発見したことに価値があるから，ある1点のみが知られていたとしても，あくまで認識可能性があって公衆に利用可能になったのは，その実施例に係る技術的思想のみであり，数値範囲としての技術的思想はいまだに公衆に利用可能となっていない。しかし，その特定の1点のみに関していえば，その構成の再現可能性があるのであれば，その構成は数値限定発明全体とは別の技術的思想に基づくとはいえ利用可能な状態にあったのであり，少なくともその部分を保護する必要がない。したがって，その部分が補正・訂正などにより除外されずにいる限りにおいて，全体についても新規性が失われるということになる。

（ii）再現可能性について

公然実施についていかなる意味で再現可能性が必要かについては，①公然実施品そのものを第三者が再現できることが必要である，②公然実施品から認識できる公然実施発明を第三者が再現できることが必要である，③公然実施をしていた者本人にとって公然実施発明の再現可能性が存在すれば十分である，という3つの立場を考えることができる。少なくとも③がなければ，客観的に発明として完成しているということはできないと考えられる。また，東京地判平成17年2月20日判時1906号144頁〔ブラニュート顆粒事件〕は「当該発明の実施品が，当業者にとって当該実施品を完全に再現可能なほどに分析することが可能な状態にあることまでは必要でないが，当業者が利用可能な分析技術を用いて当該発明の実施品を分析することにより，特許請求の範囲に記載されている物に該当するかどうかの判断が可能な状態にあることを要するものと解するのが相当である。」と述べているので，少なくとも①説をとってはいない。米国の立場は③に近いと思われ，欧州は②ないし③の立場をとっていると解される。

①説については，問題となっているのがあくまで認識可能性のある公然実施「発明」だということからすれば，公然実施「発明」ではなく公然実施「品」に再現可能性を要求するのは背理であろう。一方，当業者にとって再現可能性のない発明は技術的思想が公衆に利用可能になっていると評価することは困難であることからすれば，真に公衆に利用可能となった発明のみ引用発明として認定できるという引用発明認定の原則を29条1項2号においても貫くならば，③説ではなく②説が取られるべきことになる[53]。

この②説に対しては，公然実施発明につき第三者からの再現可能性を要求すると，それなしに当該実施品に係る発明を実施していた者がいたとき，当該実施品に基づいて新規性を否定することができず，同じ発明について後から特許権を得られることとなり妥当でないとの批判がありうる。しかし，特許権が認められた場合であっても，客観的な再現可能性さえあれば「発明」としては完成しているので，当該実施品に係る発明の発明者には先使用権（79条）が認められると考えられる。したがって，特許権者は当該実施品に係る発明に関して権利行使はできないので，不都合は生じない。

③説は客観的な発明の完成さえあれば，第三者の利用可能性は厳密には求めない立場である。この立場の正当性は，公然と販売等された実施品は，厳密な再現はできなかったとしても，その内容を認識し使用すること自体は誰にでも可能になっていれば，公衆に部分的に利用可能となっていたと評価する余地があることに求められる。確かに，実施品が存在しない公知・刊行物記載発明においては，再現可能性がない場合に公衆に利用可能になっていたと評価する余地はないが，29条1項2号においては事情がやや異なる。もし2号の独自の意義を肯定するなら，このような部分的な利用可能性に基づく引用発明の認定を正当化することも十分にあり得る。

しかし，これに対しては，そもそも1号と2号を区分すること自体に疑問を呈する有力な見解[54]があり，2号をこのように特別扱いすることの正当化根拠が不明だとの反論ができよう。さらに，部分的な利用可能性をもとに進歩性を否定することを認めることは，容易想到の論理構築の幅が無限定になりすぎ，進歩性が簡単に否定されすぎ

るという問題点を指摘できる。完全に公衆に利用可能になったといえる技術的思想を出発点に容易想到性を論理付けることができてはじめて，そのような発明は特許権による創作の奨励なくとも創出されることが期待できるとの評価が基礎づけられ，したがって，特許性を否定することが正当化できると考えられる。

（ⅲ）裁判例について

公然実施発明の認定が問題となった裁判例として，まず前述の東京地判平成17年2月20日判時1906号144頁〔ブラニュート顆粒事件〕が挙げられる。これは，製造方法の発明の新規性が問題となった事件であり，そもそも被疑侵害物品が発明の構成要件を満たしているかどうかの判断ができない事案であった。この事件は新規性が争点のため認識可能性は問題とならないが，再現可能性について②ないし③説のいずれかに立つものと評価できよう。

東京地判平成26年3月27日・平成24年（ワ）11800号〔ポリイミドフィルム〕においては，数値限定発明の新規性を判断する際の公然実施発明の認定が問題となった。判決は，「特許法2条1項の『発明』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から，当業者が創作された技術内容を反復実施することにより同一の結果を得られること，すなわち，反復可能性のあることが必要である…。被告は…先行発明の技術的範囲に属する28本の先行製品を製造したのであって，先行発明には反復可能性があるから，被告が…先行発明を完成させていたことは明らかである。」と述べているので，少なくとも③説のような再現可能性は必要だということを確認しているといえる。

進歩性判断の前提としての認定について，たとえば，東京地判平成27年10月29日判例時報2295号114頁〔ノンアルコールビール特許事件〕においては，ノンアルコールビールの実施品から，どのような公然実施発明が認定できるか問題となり，判決は，特に深い検討もなく，公然実施発明1として「別紙1－1～3に示された各分析項目の成分量ないし特性を備えたノンアルコールのビールテイスト飲料であり，エキス分の総量は0.39重量％，pHの値は3.78，糖質はゼロ（栄養表示基準に基づき100mℓ当たり0.5g未満）」という認定をした。この事件も含め裁判例の多くは，進歩性の判断の基礎とする場合，認識可能性や再現可能性が必要かどうかという問題意識は希薄である[55]。この事件において，後知恵なく認識可能なものとして「実施品そのもの」に近い下位概念としての技術的思想を認定しているのだとしたら，その点は認識可能性を求める本稿の立場から説明可能である。しかし，再現可能性について前記②説に立つならば，そのような「実施品そのもの」の第三者にとっての再現可能性が示されなければならない。また，「エキス分の総量は0.39重量％，pHの値は3.78，糖質はゼロ」という上位概念化した技術的思想を認定しているのだとしたら，再現可能性はおそらく問題なく認められるのだろうが，今度は，そのような上位概念化した認識が出願時に可能であったかが問われなければならないことになるだろう。

5．公然実施に基づく進歩性の判断

(1) 進歩性判断の基本原則：近年の判断傾向を踏まえて

（ⅰ）進歩性判断の近年の傾向

進歩性要件とは，29条1項各号に掲げる発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができた発明は，特許の保護の対象としないというものである（法29条2項）。このような発明が保護されないのは，特許権による独占を与えなくても創作のインセンティブが不足するとはいえず，また，権利の氾濫による発明の利用の停滞や類似の発明への過剰投資のおそれの観点から，独占権を与えるべきではないからである[56]。

進歩性判断は，①請求項に係る発明の認定（発明の要旨認定），②主たる引用発明の認定，③両者の一致点と相違点の認定，④相違点の判断という流れによって行われる[57]。相違点の判断は容易想到性の判断とも呼ばれ，主引用発明から出発し

て，当業者が請求項に係る発明に容易に到達する論理付けができるか否かを判断するのが現在の確立した実務である[58]。進歩性は，主引用発明から請求項にかかる発明に至ることが技術的に容易であったかを法的に評価するものであるが，客観的で予測可能性の高い判断がなされるよう，判断様式がこのように定型化されている。

近年，知財高裁の判断においては容易想到性の論理付けとして，綿密かつ具体的なものが求められる傾向が強くなっていると指摘されている。知財高裁発足直後には進歩性判断が厳しいとの指摘が多かったが，それが緩和され，より丁寧な進歩性判断がなされるようになったとの認識は共通のものとなっているといえる[59]。

このような変化を象徴するものとして，特に次の2つの裁判例が指摘される。知財高判平成18年6月29日・平成17年（行ケ）10490号〔紙葉類識別装置〕は，引用発明と本件発明とが近接した技術分野に属するとしても，その機能，作用，その他具体的技術において少なからぬ差異があるので「それなりの動機付け」が必要とされ，単なる設計変更であるということで済ませた審決の論理付けには誤りがあると判断した。また，知財高判平成21年1月28日判時2043号117頁〔回路用接続部材〕は，容易想到性の有無を客観的に判断するためには，当該発明の特徴点を的確に把握すること，すなわち，当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠であり，容易想到性の判断の過程においては，事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならない，当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく，当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要である，と述べた。

筆者が2013年に行った実証分析もこの傾向を証明している[60]。ただし，特定の判決により実務が突然変化したわけではなく[61]，あくまで個々の裁判官が個別の判断を行っていくなかで流れが生じたものである[62]。たとえば，上記回路接続用接続部材が述べた「到達したはずである示唆」に関していえば，近年の知財高裁判決がこの判決に従ってこれを必須の要件として運用している事実は認められないが，一方で，引用発明中の示唆の存在が以前より重視されるようになった傾向があることが，筆者による実証研究では確認されている[63]。

（ii）進歩性判断の方法

このような近年の傾向を踏まえると，公然実施発明に基づく進歩性判断という本稿の主題と関連して，①後知恵の排除（出願時の当業者が認識しえた範囲を基礎にしなければならない）と，②技術的思想の把握（請求項にかかる発明及び引用発明がいかなる課題を解決するための具体的手段として構成されているかの把握を前提としなければならない）の少なくとも2点が，綿密な容易想到性の論理付けとして求められていると指摘できる。

後知恵の排除については，進歩性判断を論じるほとんどすべての文献において前提とされており[64]，裁判例においても同様である[65]。引用発明の選択とそれらを組み合わせれば本件発明に至るという道筋という容易想到性の評価の対象の提示においてはある程度後知恵の入らざるを得ない部分もあるが[66]，引用発明の認定それ自体及びその道筋をたどることができたのだという論理付けをなす容易想到性の判断そのものにおいては，後知恵を排除することが求められている。

技術的思想の把握の重要性についても多くの文献や裁判例において指摘されている[67]。また，筆者による上述の実証分析によれば，2012年と2005年の裁判例全件の比較で本件発明と主引用発明との技術的思想における共通性が容易想到性判断において重視される傾向が強くなり，それは，技術的思想に共通性が認められない事実が容易想到性を否定する方向にかなり強く参酌されているというデータとして表れている[68]。一方で，興味深いことに両者に共通性が認められるという事実が容易想到性を肯定する方向に作用しているという有意な結論は得られず[69]，裁判所が技術的思想の把握を前提に慎重な判断を行っていることが示

唆されている。

以上によれば，進歩性判断においては，具体的かつ綿密な容易想到性の論理付けが求められるが，それは後知恵を排除し，請求項にかかる発明と引用発明がいかなる課題を解決するための具体的手段であるかという技術的思想を把握したうえで行われる必要があることを言うと理解できる。

(2) 公然実施に基づく進歩性判断

（ｉ）公然実施発明の認定

公然実施の事実からの進歩性判断は，公然実施品から引用発明を認定するところから始まる。前述のとおり，これは後知恵なく認識できる範囲で行われる必要がある。出願時の技術常識のみを前提にして，当該実施品を分析して知ることのできた情報から認識かつ再現できる範囲で引用発明を認定する必要がある。

なお，公然実施発明を根拠に進歩性を否定できるのは，公然実施品から後知恵なくとも技術的思想を簡単に認識・再現できる機械や装置の発明の場合が必然的に多くなると思われる。

（ii）容易想到性の論理付け

綿密な反論可能性のある論理付けを行うには，技術的思想の把握が重要である。したがって，容易想到性の論理付けは，本件発明と引用発明との課題及び構成を比較し，引用発明に接した当業者が，主引用発明がいかなる課題を解決するための具体的手段として構成されているかを把握したうえで，本件発明の課題の解決手段として引用発明の構成を変更して本件発明の構成を採用すべき動機付けがあったか否かによって行われるべきと考えられる[70]。近年では「周知技術」というだけで動機付けはできないとの共通理解が確立しているが[71]，この理解も上記理念から導くことができる。

公然実施品から進歩性判断を行うとき，そこにどのような技術的思想が認識可能かつ再現可能かを検討せずに，本件発明の後知恵に引きずられ，上位概念化した発明を認定する危険性が高いといえる。また，公然実施品から，それがいかなる課題を解決するための手段として構成されているのかという技術的思想を読み取ることが困難な場合も多いため，課題の把握をせずに，漫然と技術的分野における一般的知見をもとに容易想到性を肯定してしまい，動機付けを綿密に検討しない誘惑が大きいといえる。

公然実施に基づく進歩性判断に理論として何ら特殊な点はないが，あてはめには注意すべき特殊な事情があるといえよう。

（iii）裁判例について

東京地判平成27年1月22日・平成24年（ワ）15621号〔Cu－Ni－Si系合金〕においては，被告が公然実施していた被告合金3を引用例とした進歩性判断が問題となった。問題となった発明は，構成をNiの含有量，Siの含有量，「X線ランダム強度比の極大値」（構成要件D）などで特定された，銅の合金についてのものである。裁判所の認定によれば，「本件発明は，集合組織（X線ランダム強度比の極大値）と強度及び曲げ加工性との相関により，高強度を維持しつつ，曲げ加工性が良好なCu－Ni－Si系合金を提供しようとするもの」である。公然実施品と本件発明との相違点は，構成要件Dのみであった。被告は「本件発明と被告発明との相違点は，数値限定の有無のみであり，課題が共通する」と主張していたが，裁判所は，公然実施品からいかなる技術的思想を読み取ることができるかを慎重に検討し，結果として容易想到性を否定する判断を下している。すなわち，「被告合金3やそのサンプルは，ただの合金であるから，それ自体がX線ランダム強度比の極大値と強度及び曲げ加工性との相関に係る技術思想を開示するものではない」として論理付けを行う前提として，公然実施品から課題を把握できないことを指摘している。

知財高判平成27年4月28日・平成25年（行ケ）第10263号〔蓋体及びこの蓋体を備える容器〕では，電子レンジなどの加熱用の容器とそのフタに関する発明が問題となり，公然実施品（引用例1）からの進歩性判断が争点となった。裁判所は，引用例1の「クレハ容器」は「固定型と移動型の双方の金型を必要とすることなく，金型の構造を

単純なものとして一体成形可能としたところに，その技術的意義を有する」と認定し，引用例１がいかなる課題の解決手段として構成されているかを綿密に把握したうえで判断している。そして，結論として引用例１からの動機付けを否定した。

知財高判平成 27 年 4 月 28 日・平成 26 年（ネ）第 10045 号〔ポリイミドフィルム〕[72] は公然実施品に基づいて容易想到性を肯定した事案である。裁判所は「公然実施された先行発明はＣＯＦ用基板に使用するために開発されたポリイミドフィルムである」と認定しており，容易想到性の論理付けに必要な技術的思想の把握を行ったうえで，それを前提に「先行発明と本件刊行物発明は，ＣＯＦ用ポリイミドフィルムとこれを基材としたＣＯＦ用基板という密接に関連した技術分野に属するから，当業者は，先行発明に本件刊行物発明を容易に組み合わせ，これにより…相違点に係る本件発明２の構成に想到することができたものと認められる。」と述べて論理付けを行っている。事案からすれば，一足飛びに容易想到性を肯定する誘惑がありそうでありながらも，裁判所は技術的思想の把握を怠ることなく，ポリイミドフィルムが「ＣＯＦ用基板に使用するために開発された」ものであることを明示的に確認したうえで論理付けを行っていると評価することができよう。

このように多くの最近の裁判例においては，公然実施発明から認識できる技術的思想を緻密に把握し，後知恵のない進歩性判断が心がけられているといえる[73]。

6．まとめ

新規性・進歩性判断の基礎となるのはあくまで出願時に公衆に利用可能となっていた技術的思想である。技術はそのような状態に至って初めて，特許の保護による奨励が不要になると考えられるからである。それは公然実施に基づく場合でも不変であり，公然実施発明の認定には，実施品に接した出願時の当業者にとって，その技術的思想の内容を認識でき，その認識できた技術的思想を再現できる必要があると考えられる。

また，進歩性判断において，一般に容易想到性の論理付けは，本件発明と主引用発明との課題及び構成を比較し，主引用発明に接した当業者が，主引用発明がいかなる課題を解決するための具体的手段として構成されているかを把握したうえで，本件発明の課題の解決手段として引用発明の構成を変更して本件発明の構成を採用すべき動機付けがあったか否かによって行われるのが基本である。進歩性判断においては，少なくとも①後知恵の排除（出願時の当業者が認識しえた範囲を基礎にしなければならない）と，②技術的思想の把握（請求項にかかる発明及び引用発明がいかなる課題を解決するための具体的手段として構成されているかの把握を前提としなければならない）の２点が必要と考えられる。

この点を踏まえると，公然実施発明に基づいて請求項にかかる発明の容易想到性を論理付けるには，実施品から，出願時における技術常識を前提に後知恵なく認識することのできる技術的思想を基礎とする必要があると考えられる。すなわち，公然実施発明が，どのような課題を解決するためにどのような具体的手段を採用したものであるかということを具体的に把握することが求められ，論理付けはこれを前提に行う必要があるといえよう。当該技術分野一般において認識されていた課題・周知技術のみを根拠にした論理付けでは不十分であり，実施品がいかなる課題を解決するための具体的手段として構成されているかを認定できないときは進歩性否定の基礎となり得ないということになろう。

(注)

1) 中山信弘『特許法〔第三版〕』(弘文堂, 2016) 104 頁，知財高判平成 25 年 3 月 6 日判時 2187 号 71 頁〔偉人カレンダー〕。また，知財高判平成 27 年 1 月 22 日・平成 26 年 (行ケ) 第 10101 号は，「『発明』とは…一定の技術的課題の設定，その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成し得るという効果の確認という段階を経て完成されるものである。」と述べる。

2) Article 54　Novelty

(1) An invention shall be considered to be new if it

does not form part of the state of the art.

(2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.

3) 同上。

4) Case law of the EPO Boards of Appeal (7th edition, September 2013) 1.9.9 Prior use を参照。

5) 前掲注 4) 116 頁 (3.11. Reproducibility of the content of disclosure)

6) 同上 (T26/85, T206/83, T91/99)。

7) 前掲注 4) 93 頁。 T363/90 では，トレード・フェアで，クレーム発明に該当するシート・フィーダーが展示され実演されたが，審判は，この状況下では，当業者が，展示された機械の技術的特徴及び機能を，当業者がその設計を複製できるほどに，認識若しくは更なる情報に基づいて推測することは不可能であったと判断した。

8) T952/92.

9) 前掲注 4) 94 頁。 事例としては，以下でも触れる G1/92 (OJ 1993, 277), T952/92, T301/94.

10) T301/94 においては，緑色のガラス瓶に関する発明で少量の硫化物を有していることが特徴な発明の新規性が問題となった。出願日前に実施品が使用されていたことについて，特許権者は，当業者はそのようなガラスを分析する際には，硫化物濃度には注目しなかったと主張した。しかし，審判部は，「商業的に利用可能な製品が，優先日に既知の方法で分析することができたのであれば，その化学的組成は技術水準の一部を構成し，それは当業者が，出願時の技術常識に基づいてアプリオリに（すなわち分析前に）それを認識できなったとしても同様である。」旨を述べた。

11) G1/92 (OJ 1993, 277)

12) T208/88 (OJ 1992, 22) においては，公知物質の成長調整剤という新規用途の新規性が問題となった。既知の技術（防カビ剤）としての実施する際に実はこの効果が生じていた可能性もあったが，公衆に利用可能になったとは言えないとされた。この事件では，技術的思想の認識可能性が要求されたとも理解できるが，そもそも用途発明の場合，当該用途に用いるとの明確な目的のもと使用しない限り侵害にならないのだとすれば，クレームに該当するということを知ることができなかったともいえよう。

13) Article 56 Inventive step

An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art.

14) 前掲注 4) 165 頁。

15) 同上 167 頁。

16) 同上 168 頁。

17) 我が国にこの事件を紹介した先行文献として，熊倉禎男「公知発明および公用発明についての一考察」中山信弘編『知的財産法と現代社会』(信山社，1999) 589 頁参照。

18) その請求項は，「液体シンチレーション計数法 (LSC) に用いる均質な混合液であり，シンチレーション液，シンチレーター及び界面活性剤から成るものであって，該混合液は 1 以上のリン酸モノエステル及び／又はジエステルを含み，該リン酸エステルは，少なくとも 5 の pKa を有するアルカリ性物質により，中和産物がモノリン酸塩及び／又はジリン酸塩からなるような pH に中和された混合液。」である。

19) 35 U.S.C. § 102

(a) NOVELTY; PRIOR ART. — A person shall be entitled to a patent unless —

(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention.

なお，2012 年改正前の条文はやや複雑で，102 条 (a) で国内で使用された発明は，同 (b) で出願日より 1 年以上前に国外で公然使用または販売された発明は，特許を受けることができないとされていた。旧法と新法の差は極めて大きいものがあるが，本稿における議論においてはこの点の違いを無視することができるので，この改正には踏み込まずに議論を進めている。この点には，注意をされたい。

20) *Verdegaal Bros. v. Union Oil Co. of California*, 814 F.2d 628 (Fed. Cir. 1987)

21) *Seymour v. Osborne*, 78 U.S. 516 (U.S. 1871) 及び *In re Hafner*, 56 C.C.P.A. 1424 (C.C.P.A. 1969) 参照。もっとも，実施可能要件とは異なり，発明の有用性を開示する必要はないとされている。

22) *Pfaff v. Wells Elecs*, 525 U.S. 55 (U.S. 1998).

23) Id. at 67.

24) *Invitrogen Corp. v. Biocrest Manufacturing L.P.*, 424 F.3d 1374, 1379 (Fed. Cir. 2005). なお，Pfaff 判決は公然使用についてのものであるが，販売にもこの基準が適用されることを明らかにしたのは，Invitorogen 判決であるとされている。

25) Robert P. Merges and John F. Duffy, PATENT LAW AND POLICY: CASES AND MATERIALS (6th ed., 2013) 539 頁.

26) *Abbott Labs. v. Geneva Pharms., Inc.,* 182 F.3d 1315 (Fed. Cir. 1999)

27) U.S. Patent No.5,504,207 の請求項 4。

28) この点を指摘するものとして，Merges and Duffy 前掲注 25) 747 頁。

29) 35 U.S.C. § 103 - Conditions for patentability; non-obvious subject matter
A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.（下線・筆者）

30) Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) Ninth Edition, Revision 07.2015, Last Revised November 2015（以下 MPEP として言及）2141.01.

31) *In re Wood,* 599 F.2d 1032 (C.C.P.A. 1979)。同基準を採用したより最近の裁判例として *In re Bigio,* 381 F.3d 1320 (Fed. Cir. 2004)。

32) *A. J. Deer Co. v. U. S. Slicing Mach. Co.,* 21 F.2d 812 (7th Cir. 1927) がその嚆矢とされる。

33) Merges and Duffy 前掲注 25) 744.

34) 同上。同書では Problem-Solving Approach と呼んでいる。

35) MPEP 前掲注 30) 2131.05 は類似技術の原則は，102 条の判断とは無関係であることを明記し，*Twin Disc, Inc.v. United States,* 231 USPQ 417 (Cl. Ct. 1986) などの裁判例に言及している。

36) 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）356 頁同旨。中山・前掲注 1) 120 頁では，既存の発明に独占権を与えるということは，既存の産業の一部に独占権を与えるということであり，産業の発達にとってマイナスの効果を持つなどと説明されている。

37) 前田・前掲注 36) 356 頁 360 頁に，刊行物記載に関して同旨の記載がある。

38) この点は，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」特許庁委託平成 24 年度産業財産権推進事業（平成 24 ～ 26 年度）報告書（知的財産研究所，2014）29 頁においても同旨を述べた。

39) 表現は様々であるが，多くの裁判例が同旨を述べていると理解しうる。例えば，本文の知財高判平成 24 年 9 月 27 日・平成 23 年（ネ）第 10201 号，知財高判平成 22 年 8 月 19 日・平成 21 年（行ケ）第 10180 号の他，知財高判平成 20 年 4 月 21 日・平成 19 年（行ケ）第 10120 号，知財高判平成 20 年 6 月 30 日・平成 19 年（行ケ）第 10378 号，東京地判平成 20 年 11 月 26 日判時 2036 号 125 頁などが挙げられる。

40) 特許・実用新案審査基準 第Ⅲ部 第 2 章 第 3 節 新規性・進歩性の審査の進め方 3.1.4 公然実施をされた発明。高林龍『標準特許法』（第 5 版，2014）50 頁。

41) 加藤志麻子「進歩性の判断－合理的かつ予見性の高い判断のために」飯村敏明先生体感記念論文集『現代知的財産法－実務と課題』（発明推進協会，2015）407 頁も引用発明の認定における後知恵排除を徹底することが重要であると指摘する。一方，黒川恵「公然実施発明に基づく進歩性判断」パテント 69 巻 15 号（2016）87 頁は，公用発明の認定は「本件発明の特許請求の範囲というフィルタを通した言語化の中で拡大される可能性がある」このような認定は「通常，後知恵なしには行ないえない」と指摘する。黒川はこのような認定そのものは否定しないが，進歩性の判断においては「拡大された引用発明」から容易想到性を判断するべきではないとする（同 88 頁）。

42) 特許・実用新案審査基準 第Ⅲ部 第 2 章 第 3 節 4.2 は，「審査官は，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」としているので，これによれば本件発明の下位概念たる発明と引用発明が一致するときでも新規性は喪失するのである。

43) 熊倉禎男「公知発明および公用発明についての一考察」中山信弘編『知的財産法と現代社会』（信山社，1999）601 頁が平成 5 年改訂の審査基準を引用してこの旨指摘する。

44) 東京地判平成 17 年 2 月 20 日判時 1906 号 144 頁〔ブラニュート顆粒事件〕が新規性判断において「当業者が利用可能な分析技術を用いて当該発明の実施品を分析することにより，特許請求の範囲に記載されている物に該当するかどうかの判断が可能な状態にあることを要する」と述べたことは上記の趣旨に基づいて，最低限認定すべき事項を示したに過ぎないと理解されることになる。

45) 審査基準 第Ⅲ部 第 2 章 第 4 節 3.2.1 によれば，用途限定がその用途に特に適した物を意味し，構造等の違いを意味している場合には，その他の点が相違点がなくても同一の発明と判断される。

46) 審査基準　第Ⅲ部 第 2 章 第 4 節 3.1.2 及び 3.2.1 参照。

47) 以上につき，審査基準　第Ⅲ部 第 2 章 第 4 節

3.1.2。審査基準は，「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い場合は，請求項に係る発明は，用途発明に該当しない。」としている。

48) 井関涼子「用途発明の新規性判断の基準－「スーパーオキサイドアニオン分解剤」事件をめぐって－」L&T60号（2013）は，用途発明の新規性判断について，物自体には新規性がなくとも，用途の新規性によって物の新規性を認める二元的新規性判断基準を採用していると評している。

49) 南条雅裕「用途発明を巡る新規性の確立についての一考察」知的財産法政策学研究24号（2009）132頁は，審査基準は，新規性の確立には「新たな用途の提供」を要求していると整理したうえで，「新たな用途」基準がその字義を超えた役割を負わされ，漠然としていると批判している。

50) 吉田広志「用途発明に関する特許権の差止請求権のあり方：「物」に着目した判断から「者」に着目した判断へ」知的財産法政策学研究16号167頁(2007)。井関・前掲注48）51頁も基本的に同旨と思われる。

51) これは，米国におけるいわゆるinherencyの議論に対応する。南条・前掲注47）134頁がこの点について詳しく考察を加えている。

52) 梶崎弘一「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』(2002) 308頁は，数値限定発明に公知文献の実施例が一つでも含まれる場合には，数値限定の技術的意義を検討することなく，新規性なしとする判断がなされており，これは古くから定着した考え方であると指摘する。

53) 黒川・前掲注41）87頁は，公用発明も，特許公報記載発明と同様に発明の完成が求められ，第三者にとっての実施可能性が求められると指摘する。

54) 中山・前掲注1）122－124頁は，公知と公用を区別することの妥当性を否定する。

55) 東京地判平成17年6月17日判時1920号121頁〔低周波治療器〕は新規性の判断においては，ブラニュート顆粒事件と同様の検討をして引用発明を認定できないとしつつ，結局それを進歩性判断の基礎としてしまっている。そのほか，特に進歩性判断の前提としてどのような引用発明の認定が可能かの検討の形跡がないものとして，東京地判平成27年1月22日・平成24年（ワ）15621号〔Cu－Ni－Si系合金〕。

56) 進歩性要件の意義についての議論は，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」特許庁委託平成24年度産業財産権推進事業（平成24～26年度）報告書（知的財産研究所，2014）8頁以下が詳しい。

57) このことを指摘する文献は枚挙にいとまがないが，たとえば知財高裁裁判官による文献として，清水節「裁判官から見た進歩性－東京高裁・知財高裁における裁判例を中心として」飯村敏明先生退官記念論文集『現代知的財産法－実務と課題』（発明推進協会，2015）380頁，高部眞規子『実務詳説特許関係訴訟〔第2版〕』（金融財政事情研究会，2011）334頁などがある。

58) 審査基準第Ⅲ部 第2章 第2節3.。これを論理付けアプローチともいう（田中昌利・古川裕美「発明の進歩性に関する知財高裁の近時の判断傾向の特徴」知財研フォーラム86号(2010)56頁)。

59) 塚原朋一「同一技術分野論は終焉を迎えるか—特許の進歩性判断における新しい動きを思う—」特許研究51号2頁(2011)は，かつては「同一技術分野論」が支配的だったが，この理由づけだけで進歩性を否定することははるかに少なくなり，課題認識の重要性を改めて認識するなどの変革が起こりつつあると指摘している。清水節「ここ10年の進歩性の判断について」判例タイムズ1413号(2015) 11頁は，近年の裁判例において進歩性の判断の仕方がより丁寧になっていることを指摘する。その他田中＝古川・前掲注58)，田村善之「知財高裁3部の挑戦－進歩性要件の判断における後知恵防止－」（ウェストロージャパン，2011年3月7日付コラムhttp://www.westlawjapan.com/column/2011/110307/)，時井真「進歩性判断の現況とその応用可能性（1)」知的財産法政策学研究41号125頁（2012)，同「進歩性判断の現況とその応用可能性（2・完)」知的財産法政策学研究42号172頁（2013）も同様のことを指摘する。

60) 前田・前掲注56）に基づく。その概要については，前田健「裁判例に見る進歩性判断とあるべき判断手法」飯村敏明先生退官記念論文集『現代知的財産法－実務と課題』（発明推進協会，2015）353頁も参照。

61) 前田・前掲注60）356頁。

62) 清水・前掲注59）5頁は，知財高裁の判決に必要以上の「傾向」を読み取ることには慎重であるべきとし，知財高裁において法律的に特色のある判決がなされても，他の裁判体が直ちにこれに追従した判決が行われるものでないことは言うまでもないとする。

63) 前田・前掲注56）80-86頁。

64) 加藤・前掲注41）は，近年の文献を挙げつつ共通認識となっていることを指摘する。塚原朋一「特許の進歩性判断の構造について」片山英二先生還

暦記念論文集『知的財産法の新しい流れ』(青林書院, 2010) 420頁, 特許法は進歩性の判断について「事後分析法」をとっていることを指摘するが, これと後知恵や hindsight は明確に区別できると指摘しているので, 後知恵排除の原則は前提にしている。この塚原の指摘は, 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) 124頁の, 引用発明から本件発明への道筋を構築してみせる際には後知恵の混入はやむを得ないが, そのような道筋が可能であったかの論理付けをなす段階で後知恵の排除ができれば足りるとの指摘と同旨と思われる。

65) 前掲の回路用接続部材部材事件は, 事後分析的思考 (後知恵) の排除の必要性を端的に指摘する。

66) 前掲注64) の塚原及び前田・小林参照。引用発明の認定に後知恵は許されないと考えられるが, 無数の文献をサーチして引用文献をピックアップするというプロセス自体は後知恵といえば後知恵だが, それは許容せざるをない。

67) 塚原・前掲注59) は,「同一技術分野論」を批判し, 発明が目的とする課題の把握の重要性を指摘する。また, 前掲紙葉類識別装置事件, 前掲回路用接続部材部材事件, 知財高判平成23年1月31日判時2107号121頁〔換気扇フィルター〕はいずれも課題を具体的に把握したうえでの丁寧な動機付けの必要性を強調する。清水・前掲注59) 11頁は, ここ数年は (飯村判事在籍時代のころと比べると) 一般論を説示する判決は見られなくなったことは認める一方で, 技術分野の異同を明確にしたうえで動機付けや示唆の有無を丁寧に判示するものは増加していると総括している。

68) 前田・前掲注56) 80頁以下の分析 (特に92頁の回帰分析の結果) 参照。引用発明中に示唆がないこと, 主引用発明中に本件発明と逆方向に向かう示唆があることと並んで, 主引用発明と技術的思想の共通性がないことが, 容易想到性否定に強力に作用しているとの結論が得られた。

69) 同上。

70) 前田・前掲注36) 359頁同旨。

71) 審査基準第Ⅲ部 第2章 第2節3.3 (3) は,「周知技術であるという理由だけで, 論理付けができるか否かの検討 (その周知技術の適用に阻害要因がないか等の検討) を省略してはならない。」とする。

72) 前掲・東京地判平成26年3月27日・平成24年 (ワ) 11800号〔ポリイミドフィルム〕の控訴審。

73) 前掲・東京地判平成27年10月29日判例時報2295号114頁〔ノンアルコールビール特許事件〕など必ずしもそのような流れに沿わない裁判例もある。

(原稿受領日　平成28年7月6日)