

## 内在する特性と追試実験

知的財産高等裁判所 平成26年1月30日判決  
平成25年(行ケ)第10163号 審決取消請求事件

細 田 芳 徳\*

**抄 録** 本事件は、進歩性欠如と判断した無効審決に対する審決取消請求事件であり、本件発明と引用発明との相違点が引用発明に記載はないが「本質的に内在する特性」である場合に、その特性が引用発明にも存することを本件特許明細書の記載を参酌して認定することは許容されるのか否や、また、その特性が引用発明に内在していることを出願後の追試実験によって確認し、優先日当時、当業者が認識できたものと認定することは許容されるのか否や、といった点が争点となった事件である。

裁判所は、本件優先日時点においては、本件特許明細書は未だ公知の刊行物とはなっていないことから、その記載事項を参酌することはできないこと、そして、出願後の追試実験の結果は、あくまで追試時点の結果を示すものであり、本件優先日時点において当業者が認識できたことを裏付けるものとはいえないと判示し、審決を取消している。

本稿では、物に内在する特性について、各種の観点から考察してみた。

### 目 次

1. 事件の概要
  1. 1 はじめに
  1. 2 本件発明と引用発明
  1. 3 当事者の主張・反論
2. 知財高裁の判決の概要
  2. 1 本件特許明細書の参酌
  2. 2 優先日当時の認識
  2. 3 追試実験
3. 考 察
  3. 1 問題の所在
  3. 2 内在する特性
  3. 3 出願後の参酌
  3. 4 裁判例からみた検討
  3. 5 本事件の考察
4. おわりに

## 1. 事件の概要

### 1. 1 はじめに

原告（特許権者）は、特許庁が被告（無効審判請求人）による無効審判の請求に対して、進歩性欠如を理由とする無効審決をしたため、審決取消訴訟を提起した。本事件は、この審決に対する審決取消訴訟であり、引用刊行物に記載の発明の認定において、内在する特性と追試実験をどのように扱うかが争点となった事件である。

### 1. 2 本件発明と引用発明

#### (1) 本件発明

訂正請求がなされ、訂正後の請求項は、請求

\* 弁理士 Yoshinori HOSODA

項1～4である。以下、請求項1に係る発明を「本件訂正特許発明1」、請求項3に係る発明を「本件訂正特許発明3」などといい、これらを総称して「本件訂正特許発明」という。

【請求項1】

大気中で水を静電霧化して、粒子径が3～50nmの帯電微粒子水を生成し、花粉抗原、黴菌、ウイルスのいずれかと反応させ、当該花粉抗原、黴菌、ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方法であって、前記帯電微粒子水は、室内に放出されることを特徴とし、さらに、前記帯電微粒子水は、ヒドロキシラジカル、スーパーオキサイド、一酸化窒素ラジカル、酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラジカルを含んでいることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方法。

【請求項3】

霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備え、当該電圧印加部の高電圧の印加によって、大気中で水を静電霧化して、粒子径が3～50nmであり、花粉抗原、黴菌、ウイルスのいずれかと反応させて、当該花粉抗原、黴菌、ウイルスの何れかを不活性化するための帯電微粒子水を生成し、前記帯電微粒子水は、室内に放出されることを特徴とする不活性化装置であって、前記帯電微粒子水は、ヒドロキシラジカル、スーパーオキサイド、一酸化窒素ラジカル、酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラジカルを含んでいることを特徴とする不活性化装置。

(請求項2, 4は省略)

まとめると、本件訂正特許発明は、水を静電霧化してラジカルを含んだ帯電微粒子水を生成し、花粉抗原などと反応させて不活性化する花粉抗原などの不活性化方法(請求項1, 2)及びそれに用いる不活性化装置(請求項3, 4)

に関するものである。

(2) 引用発明

引用発明(甲1発明1)は、以下の通りである。

「静電霧化装置をチャンバー内で運転して水を静電霧化して、粒径計測で20nm付近をピークとして、10～30nmに分布を持つ帯電微粒子水を生成し、チャンバー内の空間臭、付着臭を消臭する帯電微粒子水による消臭方法。」

(3) 審決が認定した一致点と相違点

本件訂正特許発明1について、一致点と相違点を述べる(他の発明については省略)。

一致点：

「大気中で水を静電霧化して、粒子径が3～50nmの帯電微粒子水を生成する方法。」

相違点：

相違点1 a

「本件訂正特許発明1は、帯電微粒子水を花粉抗原、黴菌、ウイルスのいずれかと反応させ、当該花粉抗原、黴菌、ウイルスの何れかを不活性化する帯電微粒子水による不活性化方法であるのに対し、甲1発明1では、帯電微粒子水により室内の空間臭、付着臭を消臭する消臭方法である点。」

相違点1 b

「本件訂正特許発明1では、帯電微粒子水は、室内に放出されるのに対し、甲1発明1では、帯電微粒子水が、チャンバー内に放出される点。」

相違点1 c

「本件訂正特許発明1では、帯電微粒子水は、ヒドロキシラジカル、スーパーオキサイド、一酸化窒素ラジカル、酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対し、甲1発明1では、帯電微粒子水が、そのようなものであるか明らかでない点。」

## 1. 3 当事者の主張・反論

### (1) 原告（特許権者）の主張

原告は、主として、以下の点などを主張している。

① 審決が、本件特許明細書の実施例に基づき、引用刊行物に記載もなく記載されているに等しいものでもない事項（帯電微粒子水がラジカルを含有するとの事項）を、引用発明特定事項として認定した判断は事後分析であり、誤っていること、

② 引用刊行物に記載されている事項ないし出願時技術常識に基づき記載されているに等しい事項とは、ガス成分が帯電微粒子水に溶解するという事項であり、帯電微粒子水がラジカルを含有していることが記載されているに等しいとはいえないこと、

③ 本件特許出願時の技術常識は、ラジカルは高反応性かつ短寿命であるというものであったことから、引用刊行物の記載に接した当事者が、ラジカルが含まれているためにガス成分が分解（不活性化）されると理解することは困難であること、

④ 引用刊行物には、「帯電微粒子水を室内に放出し、当該室内の花粉抗原、黴、菌、ウイルスの何れかと反応させ、当該花粉抗原、黴、菌、ウイルスの何れかを不活性化する」ことの開示はないこと。

### (2) 被告（無効審判請求人）の反論

被告は、主として、以下の点などを述べて反論している。

① 審決は、引用刊行物に記載された帯電微粒子水が本来有する特性、つまり内在する特性を本件訂正特許発明1の帯電微粒子水と比肩して認定するために、本件特許明細書の記載を参酌しているにすぎないこと、

② 引用刊行物の帯電微粒子水が、本件特許

明細書において実施形態として記載された帯電微粒子水と同じであれば、引用刊行物の帯電微粒子水にラジカルが含まれる点が文言上は開示されていないとしても、実質上はラジカルが含まれており、帯電微粒子水がラジカルを含んでいるとの本件訂正特許発明1の構成を具備することになるところ、引用刊行物の帯電微粒子水と本件訂正特許発明1の帯電微粒子水は異なることはないことから、引用刊行物の帯電微粒子水にラジカルが含まれると認定したこと、

③ 空気清浄機は一般に室内の空気の除菌や消臭に用いられているところ、消臭効果を持つことが公知である引用刊行物記載の静電霧化装置による帯電微粒子水にラジカルが含まれ、除菌などの不活性化効果を見出したとしても、その不活性化効果は誰しも予期できるありふれた特性であって、原告はそれを実験で確認したにすぎず、空気清浄機として何ら新たな用途を提供したとはいえないこと、

④ 実際に引用刊行物の帯電微粒子水にラジカルが含まれることは、引用刊行物の実質的な追試結果(甲12)や被告による実験結果(乙6)によっても示されていること。

## 2. 知財高裁の判決の概要

### 2. 1 本件特許明細書の参酌

裁判所は、以下のように述べて、本件特許明細書の記載を参酌した審決の認定判断は誤りであると判断している。

「審決は、……甲1発明1の内容を解釈するに当たり、本件特許明細書の【0031】ないし【0033】、【0041】及び【0042】の記載、本件特許明細書の図5……の記載と引用刊行物の記載事項を照らし合わせた上で、引用刊行物に記載されたものが、本件特許明細書に記載されたものと同様の構成の静電霧化装置によって水を霧化させ、粒径計測で20nm付近をピークとして

10nmないし30nmに分布を持つ帯電微粒子水を得ているものであるとし、甲1発明1における帯電微粒子水は本件訂正特許発明1と同様にOHラジカル等のラジカルを含んでいると考えるのが妥当である、との認定判断をしている。

しかし、上記審決の認定判断は、甲1発明1の内容を解釈するために本件特許明細書の記載を参酌しているところ、本件優先日時点においては本件特許明細書は未だ公知の刊行物とはなっており、当業者においてこれに接することができない以上、甲1発明1の内容を解釈するに当たり、本件特許明細書の記載事項を参酌することができないことは明らかである。」(下線は筆者)

## 2.2 優先日当時の認識

裁判所は、以下のように述べて、優先日当時、引用刊行物記載の帯電微粒子水がラジカルを含むものであることを認識できたとは認められないと判断している。

「ラジカルは、活性であるために、非常に不安定な物質で空気中では短寿命であり(前記(1)ア)、拡散距離も短いとされていたのに対し(甲26ないし28)、甲1発明1は22m<sup>3</sup>チャンバー内を消臭するものであること、前記(2)認定のとおり、引用刊行物においても、チャンバー内の空間臭、付着臭を消臭するメカニズムにつき、ガス成分の水微粒子への溶解と推察していることに照らすと、本件特許明細書に記載された図と同内容のFig. 6の粒子分布が引用刊行物に記載されているとしても、本件優先日時点の当業者において、上記粒子分布を有する引用刊行物記載の帯電微粒子水がラジカルを含むものであることを認識することができたものとは認められない。」(下線は筆者)

## 2.3 追試実験

被告は、帯電微粒子水にラジカルが含まれる

ことは、引用刊行物の追試結果(甲第12号証及び乙第6号証)によっても示されている旨を主張している。これに対し、裁判所は、以下のように述べて被告の主張を排斥している。

「当業者が、本件優先日時点において、引用刊行物記載の帯電微粒子にラジカルが含まれていることを帯電微粒子水が本来有する特性として把握していたと認めることはできない。なお、甲第12号証及び乙第6号証の記載についても、あくまで追試時点の結果を示すものであり、本件優先日時点において当業者が引用刊行物記載の帯電微粒子水にラジカルが含まれていることを認識できたことを裏付けるものとはいえない。」(下線は筆者)

## 3. 考 察

### 3.1 問題の所在

本事件における相違点1a~1cのうち、争点のポイントは、相違点1cである。審決では、引用刊行物の消臭実験に用いられた装置と本件特許明細書に記載された帯電微粒子水を霧化する装置とを対比し、得られた帯電微粒子水の粒径ないし分布とを比較してその共通性を根拠に、甲1発明1における帯電微粒子水は本件訂正特許発明1と同様にOHラジカル等のラジカルを含んでいると考えるのが妥当であるとの認定を行った上で、容易想到と判断している。被告は、引用刊行物の静電霧化装置による帯電微粒子水にラジカルが含まれ、除菌などの不活性化効果を見出したとしても、それは予期できるありふれた特性であり、原告は実験で確認したに過ぎず、空気清浄機として何ら新たな用途を提供したとはいえないこと、実際にラジカルが含まれることは、引用刊行物の追試結果などによっても示されている旨を主張している。

そこで、内在する特性であれば、本件特許明細書の記載を参酌して判断したり、出願後の追

試実験により認定することが許容されるのかといった点に焦点をあてて検討する。

### 3. 2 内在する特性

#### (1) 内在する特性とは

内在する特性 (inherent feature) とは、一般に物に本質的に備わっている特性である。本件発明の物と引用例の物との相違がこの内在する特性の規定の有無のみのような場合、内在する特性をクレームに規定することで、本発明の物が新規な物となるのか否やという問題がある。しかし、それらの特性の発見は、本来、単なる物性、属性の発見であり、それを発見したからといって、公知の物自体が新規な物になるわけではない。

この点に関し、審査基準<sup>1)</sup>でも、機能・特性等による規定があるため、引用発明の物との対比が困難であっても、同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、新規性欠如の拒絶理由を通知することができる旨が記載されている。即ち、公知の物と「物」として同じであれば、引用発明に記載のない機能・特性等で規定されていても、物の新規性は否定される。

#### (2) 「物」と内在特性との関係

「物」には、化学物質、機械的構造物など、各種の物が存在するが、内在特性が問題となるのは、もっぱら化学関連の物であろう。そして、化学関連物質にも、その構造が化学式、構造式などで明確に規定できる場合と、構造が明確に規定できないために、機能・特性等を加えて規定せざるを得ない場合とがある<sup>2)</sup>。「物」の構造が、同定するのに十分な程度に明確に規定されていれば、クレームで物を特定するに際して機能・特性等をさらに追加して規定することは不要であり、仮にそのような規定をクレームに設けても、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

を特定するのに役立つおらず、規定の意義はないとされる (例、抗癌性を有する化合物 X)<sup>3)</sup>。即ち、化合物 X が特定の化学式で規定できる化合物であれば、抗癌性を有するか否かは物の特定には関係ないことになる。従って、化合物 X にその属性として抗癌性が発見された場合、それは化合物 X に内在していた特性ということになるだろうが、抗癌性自体は、物の特定に何らの役割もなく、物の構成とみることができないことから、物自体の新規性とは関係がないことになる。例えば、後述の黒鉛珪石事件<sup>4)</sup>において、裁判所は、黒鉛珪石を配合した樹脂の発明に対して、遠赤外線放射機能は「単に天然黒鉛珪石が有する属性であるから、本件発明の構成とはいえない」と判示している。

してみると、内在特性が問題となるのは、構造が明確に特定できない物の場合が典型的であり、機能・特性等が物を特定するための一つの手段となり得る場合であろう。そして、このような場合であっても、実際に物として、公知の物と区別がつかない場合には、物の新規性は否定されるのが原則である。

ところで、物自体の新規性は否定されても、内在特性の存在が出願当時に認識し得なかった場合、その内在特性の発見は新規なものであり、これに基づき新たな用途が提供される場合には、用途が内在特性から自明なものであっても用途発明としての新規性は認容されるべきものとみるのが相当である。例えば、前記の「抗癌性を有する化合物 X」の場合、化合物 X は物として公知であっても、抗癌剤という用途発明は新規な発明として把握できる。従って、「物」と内在特性との関係を考える場合、物自体の新規性と用途発明のベースとなる内在特性の新規性とは、切り離して考えるのが適切ではないかと思われる<sup>5)</sup>。

### (3) 内在する特性の種類

「内在する特性」には、以下に示すような各種のタイプがあり、必ずしも画一的に取り扱うことはできない。

#### A) 物理化学的・構造的特性 (A 1) と作用機能的特性 (A 2)

内在する特性には、物に本質的に備わっている特性であることからみて、物の物性、内部構造などの物理化学的・構造的特性と、物の作用、機能といった作用機能的特性（薬理作用など）とに分けることができる。

#### B) 内因特性 (B 1) と外因特性 (B 2)

内在する特性には、その物自体を直接分析・測定すれば認識できる内因特性 (intrinsic feature) と、ある対象物に作用したときに奏する特性であって、対象物の存在が前提となる外因特性 (extrinsic feature) とに分けることができる。これらは、EPCの実務<sup>6)</sup>で持ち出される概念である。

#### C) 出願時に知り得た特性 (C 1) と知り得なかった特性 (C 2)

内在する特性には、出願時の分析技術により分析・測定可能で、当業者が出願当時、知り得た特性と、分析不能などのため知り得なかった特性とに分けることができる。また、出願時に知り得なかった特性には、それが分析技術の点から分析不能であったためである場合 (C 2-1) のみならず、仮に分析可能な特性であったとしても、当業者が全く想定していないものである場合には、特性の内在を認識できないため知り得たとはいえず、知り得なかった特性 (C 2-2) というべきであろう。

ここで、内因特性 (B 1) は、その物自体を直接分析・測定して認識できるものであるため、その物の物理化学的・構造的・作用機能的特性 (A 1) に該当する 경우가多く、また、通常、出願時に知りえた特性 (C 1) であるといえよう。一方、外因特性 (B 2) は対象物の存在を前提としている。

例えば、白金微粉末自体が公知でも、それ自体を分析、測定してもスーパーオキシドアニオン分解作用は認識できない<sup>7)</sup>。「スーパーオキシドアニオン」という対象物との相互作用を検討して初めて、「分解作用」という特性の存在が認識される。そのため、外因特性 (B 2) は、作用機能的特性 (A 2) であり、出願時に知り得なかった特性 (C 2) となる場合が多いと思われる。外因特性の発見に基づき用途発明<sup>8)</sup>をなすことが想定される。例えば、前記したように、化合物 X が抗癌性を有する場合、化合物 X は物として公知であっても、抗癌剤としての用途発明は可能である。

このように、一般に、物理化学的・構造的・作用機能的特性 (A 1) は、内因特性 (B 1) であり、知り得た特性 (C 1) であり、一方、作用機能的特性 (A 2) は外因特性 (B 2) であり、知り得なかった特性 (C 2) とみて、「内在する特性」を区分すると理解し易いかもしれない。しかし、必ずしも常にそのように線引きができるとは限らず、例外的な事案も多々想定できる。例えば、ある物質の吸湿性は、水分の存在が前提となるので、外因特性 (B 2) であるというべきであるが、吸湿性の有無は、その物の物理化学的・構造的・作用機能的特性 (A 1) でもあり、出願時に分析可能であり、当業者が通常検討する範囲のことであるから、知り得た特性 (C 1) であるというべきではないかと思料される。

それでは、本事件の場合はどうであろうか。帯電微粒子水がラジカルを含むことは、物理化学的・構造的・作用機能的特性 (A 1) であり、帯電微粒子水を直接分析・測定することで見出し得る内因特性 (B 1) であろう。そして、知り得た特性であるか否かについては、帯電微粒子水の分析により直ちに認識し得るものであれば、知り得た特性 (C 1) というべきであろうが、裁判所は、優先日において、帯電微粒子水がラジカルを含むことを認識できたとはいえないと判断し

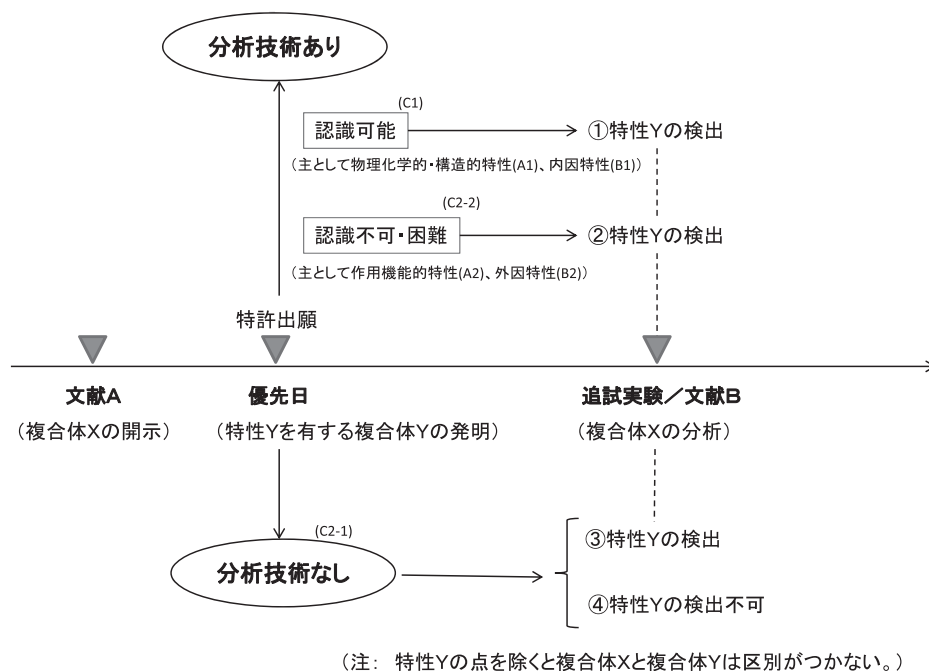


図1 内在特性の仮想事例

ている。従って、この判断が正しいとすれば、知り得なかった特性(C2)ということになり、本事件も一つの例外的事案になろう。

#### (4) 出願当時の分析技術と認識の可否

内在する特性は、前記したように、種々の異なるタイプがあることから、「内在する特性をクレームに規定することにより公知の物が新規な物になるわけではない」との前記の考え方は、あらゆる場合に該当する規準となるのか否かは検討を要することである。即ち、内在する特性には、そのタイプにより、特性が出願時に分析可能であったか否や、当業者が知り得たか否やという問題があり、これらの点と物の新規性との関係が問題となる。

この点に関し、一例として、図1に示す仮想事例で検討してみる。文献Aには、構造が明らかではない複合体Xが開示され、本件の特許出願は、「特性Yを有する複合体Y」に係る発明であるとし、特性Yの規定を除くと複合体Xと複合体Yとは、構造は互いに不明なるも種々の物性等の観点からみて区別のつかない物である

という前提とする（注：特性Yは、審査基準<sup>9)</sup>でいう「機能・特性等」に該当するものとする）。そして、出願後に文献Aに記載の複合体Xを調製し、分析する追試実験を行い、あるいはその実験結果を記載した文献Bが頒布されたとする。この場合、追試実験により特性Yの存在が検出され、複合体Xにも特性Yが備わっていたことが判明した場合、文献Aが本件発明に係る複合体Yの物としての新規性を阻却する先行技術となると考えるべきであろうか。図1では、優先日当時、複合体Xから特性Yを検出する分析技術が存在し、分析可能であった場合と、当時の分析技術では分析不能であった場合とに分類している。さらに、分析技術があり、分析可能であったとしても、当業者が分析を試み、特性Yの存在を容易に認識し得たか否かという観点から、認識可能（図1の①）と認識不可・困難（図1の②）とに分類した。また、分析不能であった場合にも、その後の分析技術の発展により分析が可能となり、現時点で分析したところ特性Yを検出できた場合（図1の③）もあれば、依然として分析不能のままであり、検出で

きない場合（図1の④）とがあろう。ここで、図1の④は現時点でも特性Yを検出できないのであるから、物としての同一性を判断することができないというべきであるから、問題となるのは、特性Yが検出された図1の①、②、③の場合であろう。

米国においては、クレームに記載の特性が、先行技術文献に記載の公知の物に必然的に存在する固有の特性である場合には、その特性が、出願時に分析可能であったか否や、その特性を知り得たか否やに関係なく新規性が否定される（Doctrine of inherency）<sup>10</sup>。そうすると、前記の図1の①、②、③の場合は、特性Yが検出され、複合体Xと複合体Yは区別がつかない物であるから、いずれの場合も物として新規性がないことになる。一方、EPOでの考え方は、米国とは多少異なる。米国では、前記したように、先行技術文献の中に内在しているか否かが重視されるのに対し、EPO<sup>11</sup>では、先行技術文献における内在性を正面から捉えるというよりも、むしろ「大事なものは、公衆に利用可能になったものに何が内在していたかではなく、何が実際に公衆に利用可能になったかである。」（G2/88）との観点が重視され、内在的な開示を考慮することにためらいがあるようである。そして、先行技術文献に記載のプロセスを実施することにより得られる必然的かつ明確な結果は、先行技術文献に開示されたものとして扱われる（T919/93）。従って、先行技術文献に記載のプロセスの追試により、必然的かつ明確な結果として物の同一性が示される場合には、クレームされた物の新規性が奪われる可能性がある。尚、EPOでは、物自体を分析して知り得る内因特性は、その物品を分析する理由があるかどうかを問わず、公衆に利用可能なものとされ、技術水準を構成すると判断され、外部環境下で奏される外因特性は、外部環境との相互作用によって初めて明らかにされるものであるため、公衆に

利用可能とされているとは認めないようである。

これに対し、日本では、どうであろうか。「内在する特性」と刊行物における開示<sup>12</sup>という点から、特許法29条1項3号との関係について検討してみる。審査基準<sup>13</sup>には、「刊行物に記載された発明」は、本願出願時における技術常識を参酌して認定され、「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当業者が把握できる発明をいう」とされ、したがって、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当業者が把握することができない発明は「刊行物に記載された発明」とはいえず、「引用発明」とすることができない、と記載されている。そうすると、「内在する特性」は、刊行物に明示的に記載されているわけではないので、「刊行物に記載されている事項」には該当しないが、「記載されているに等しい事項から当業者が把握できる」特性であれば、その刊行物に記載の発明は、内在する特性で規定する本件発明の物に対し、新規性を否定する引用発明となる。一方、記載されているに等しい事項から当業者が把握できない特性である場合は、物の新規性を否定することはできないことになる。「記載されているに等しい事項から当業者が把握できる事項」が具体的にどのようなものを指すのかは、必ずしも明らかではないが、内在する特性がこれに該当する場合もあれば、該当しない場合もあろう。少なくとも、前記図1の①のように、出願当時に分析技術があり、分析して知り得たものであって、当業者が認識可能であったものは、出願当時の技術水準を構成するものというべきであり、欧米と同様に物としての新規性を欠くものと判断される。例えば、内在する特性が物の内部構造のような場合、当業者であれば、内部構造の解析を試みようとする一般的動機づけが生じるため、分析して知り得たものといえよう。問題は、分析は可能であったとしても認識不可ないし認識困難であ



った場合（図1の②）や、出願時には分析技術がなかったものの、その後分析可能となり、その特性を有していたことが判明した場合（図1の③）である。しかし、後者の③のような出願時には分析技術がなかった場合は、少なくとも優先日当時、当業者が公知の複合体Xについて特性Yの存否を把握できたとはいえないから、「記載されているに等しい事項から当業者が把握できる事項」とはいえず、物の新規性を否定することはできないと考えるべきであろう。結晶性アジスロマイシン2水和物事件<sup>14)</sup>において、裁判所は、特許法29条1項3号の適用に関し、「優先日後の技術常識ないし技術水準を基礎とすることにより、甲第2号証記載の結晶Aは結晶性アジスロマイシン2水和物であったことが初めて理解されるというにすぎない場合には、甲第2号証は同号所定の刊行物に当たるということとはできない。」と述べ、「優先日前において、本件発明と同一の物が記載されていると理解できたかどうか問題となるのであって、本件発明と同一の物が本件優先日前に存在したか否かが問題となるものではない」ことを説示している。従って、引用刊行物（文献A）に記載の物（複合体X）にも本件発明の特性（特性Y）が存在し、同一の物であることが、出願後に可能となった分析技術によってのみ確認された場合、即ち、その特性が出願時の分析技術や測定技術では分析、測定ができず、知り得なかったが、出願後の分析で判明した場合、その引用刊行物は、その特性を有する物を有効に開示したものとはいえないことになろう。

一方、前記②の場合、分析は可能であったとしても、出願当時、特性の存在自体が全く想定し難い場合、当業者はその特性の存在を認識することは殆ど不可能ないし困難である。例えば、ある酵素活性の阻害作用の発見が全く予測もされないような場合がある。そのような場合、それが分析可能な特性であったとしても、当業者

が分析して知り得る機会には実質的に存在しないと思われる。従って、特性Yの存在自体は新規な知見であり、この発見に基づき用途発明が成立することは可能であろう。本事件も、もっぱらこの類型に該当し、新たに見出したラジカルを利用して的花粉抗原などに対する不活性化方法の発明が成立したとみるのが相当であろう。

しかし、優先日時点で、分析が可能である限り、特性Yは検出可能であり、物（複合体）としての同一性は把握可能なものであるから、複合体としての新規性は否定されるといえよう。後述のプラニュート顆粒事件<sup>15)</sup>でも、特許法29条1項2号の公然実施に関し、裁判所は、「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となる状態にあることを要するものと解するのが相当である。」と判示している。

### 3. 3 出願後の参酌

#### (1) 本件特許明細書の参酌

引用発明の内容の解釈は、あくまでも出願当時の技術常識、技術水準に従って、解釈すべきことは当然のことである。従って、仮に内在する特性の確認であったとしても、本件特許明細書の記載事項を参酌することはできないというべきである。その意味で、本事件で裁判所が、本件優先日時点では、本件特許明細書は未だ公知の刊行物とはなっていないことを指摘して参酌を否定した説示は妥当なものといえよう。確かに、引用発明の帯電微粒子水が本件発明のものと同じであれば、引用発明でも実質上はラジカルが含まれていたことにはなるものの、ラジカルを利用することが出願当時の技術常識、技術水準からみて認定できなければ、引用刊行物の構成とみることはできない。即ち、引用刊行物に「記載されているに等しい事項から当業者が把握できる事項」でないのであれば、引用刊

行物の構成とみるべきでない。同じ特性が内在しているかということよりも、その特性の内在について、出願当時に当業者はどのように認識していたのかということの認定がされるべきである。

同様の問題は、耐熱性リボヌクレアーゼH事件<sup>16)</sup>でも見受けられる。この事件で、被告（特許庁長官）は、酵素の基質切断特異性は、酵素という物質の発明の構成自体ではなく、それが奏する作用・効果であること、物はその構造（アミノ酸配列）により特定できるものであり、その構造を有するものが本来有している作用・効果については、物の発明である引用発明を特定する事項として認定する必要はないこと、そして、引用文献3に記載された発明の物が本来どのような作用・効果を奏するものであったのかの認定において、出願後の知見や文献を考慮することは認められるべきである旨を主張している。しかし、裁判所は、「一般に、発明の進歩性の判断は、審査を行う時点ではなく、出願日……を基準になされるものであるから（特許法29条2項）、発明の進歩性の有無を判断するにあたって参酌することができる知見は、出願前までのものであって、このことは、発明の構成の容易想到性判断のみならず、発明の効果の顕著性の判断に関しても同様である。」、「特許出願された発明に関する明細書に記載された知識に基づいて出願前の発明ないし技術常識を認定することは、後知恵に基づいて特許出願された発明の進歩性を判断することになりかねず、同項の趣旨に反するものであり、許されない。」（下線は筆者）と説示し、被告の主張を排斥している。被告は、酵素の基質切断特異性は発明の構成自体ではなく、作用・効果であるから、出願後の知見や文献の考慮が許容されるべきと主張しているが、これを認めると、作用効果の顕著性の判断を出願当時に基準に行うことができなくなり妥当でない。従って、裁判所が指摘する

ように、本願明細書に記載の酵素と引用文献3に記載された酵素とは、アミノ酸配列の70%弱は一致するものの、残りは相違する別の酵素であるところ、本願明細書の記載から基質切断特異性が推認できるとする審決の認定は、まさに後知恵であり、判断手法に誤りがあるとの裁判所の判断は適切なものと思われる。

## (2) 出願後の分析、刊行物の参酌

内在する特性には、その特性が公知発明にも存在するか否かを、出願後に追試して分析した実験結果を参酌して判断したり、出願後に頒布された刊行物の記載を参酌して判断することが許容されるか否やという問題がある（前記の図1でいえば、「追試実験／文献B」である）。内在する特性には、前記したように、各種のものがあるので、一概にはいえないが、少なくとも出願当時に知り得た特性であり、出願時の技術水準を構成するものといえる場合には、出願後の分析結果や出願後に頒布された刊行物の記載を参酌しても、出願当時の技術水準を確認するに過ぎないものであるから、参酌が許容されることに特段の問題はないように思われる。

しかし、出願時に知り得なかった特性は、用途発明の場合、出願当時の技術水準を構成するものではないので、参酌は否定されるのが筋であろう。例えば、本件の帯電微粒子水事件において、裁判所は、「当業者が、本件優先日時点において、引用刊行物記載の帯電微粒子にラジカルが含まれていることを帯電微粒子水が本来有する特性として把握していたと認めることはできない。なお、甲第12号証及び乙第6号証の記載についても、あくまで追試時点の結果を示すものであり、本件優先日時点において当業者が引用刊行物記載の帯電微粒子水にラジカルが含まれていることを認識できたことを裏付けるものとはいえない。」（下線は筆者）と判示している。即ち、「ラジカルが含まれている」とい

うことが、出願時に帯電微粒子水に内在する特性として把握されていたのではないから、追試結果は、追試時点での認識であって、出願時の認識を示すものではないとの判断であり、理に適ったものといえる。このような点に関連して、耐熱性リボヌクレアーゼH事件をみると、被告（特許庁長官）は、「本願補正発明の基質切断特異性に係る効果は、引用文献3に記載された発明の物が本来有していた効果と同様の効果を単に発見したに過ぎないものである。そして、引用文献3に記載された発明の物が本来どのような作用・効果を奏するものであったのかの認定において、出願後の知見や文献を考慮することは認められるべきである。」と反論している。しかし、確かに、基質切断特異性は酵素が本来有していた特性ではあるが、進歩性の判断においては、出願当時、当業者がその酵素の基質切断特異性をどのように認識していたのかという点を考慮して判断すべきであると思われる。

### 3. 4 裁判例からみた検討

以下に、内在する特性が関係した裁判例を検討してみる。

#### (1) 物理化学的・構造的特性に関する裁判例

##### A) 密封容器入り中性飲料事件<sup>17)</sup>：

内在する特性として、「融点」が問題となった事件である。本件発明では、中鎖脂肪酸トリグリセライドの融点を「 $-5^{\circ}\text{C}$ 以下」に限定しているのに対して、引用発明では、融点について記載されていない点で相違していた。裁判所は、「刊行物1の記載によりその組成が特定されていることからすれば、引用発明で使用される中鎖脂肪酸トリグリセライドの融点は、上記特定に応じて既に客観的に特定されているのであり、当該融点が $-5^{\circ}\text{C}$ 以下であるならば、……融点に関する限り、本件発明の中性飲料との間に何らの差異もないものとなる。」（下線は筆者）と

判示している。そして、出願後の実験結果を参酌して「融点」を認定することに関し、裁判所は、「刊行物1の記載により既に定まっている客観的事実を認定するに当たって、本件出願後のものである甲第10号証の実験結果を資料の一つにするということである。本件発明の構成要件とされる融点は、本件出願当時における技術水準に従って特定されるものであることを前提として定められているというべきであるから、測定技術の進歩などにより、本件出願時と現実の測定時とで、測定方法に変化が生じ、同じ物についても、融点が異なった数値で示される、といった事態が生じれば、本件出願後測定された値をそのまま用いることは許されないことになる。しかし、甲第10号証の実験結果にそのような事項は存在しない……」（下線は筆者）と判示している。

即ち、物が特定されれば、融点は既に客観的に特定されているとの解釈であり、それ故に、その認定に出願後の実験結果を用いることは問題とされていない（前記図1の①に該当）。

##### B) ブラニユート顆粒事件<sup>15)</sup>：

内在する特性として、「粒度」が問題となった事件である。この事件では、粒度を「 $20\sim 700\mu\text{m}$ 」に調整された分岐鎖アミノ酸を含む顆粒製剤の製造方法に関する発明の新規性に関し、特許法29条1項2号の公然実施が問題となっている。裁判所は、「不特定多数の者の前で実施をしたことにより当該発明の内容を知り得る状況となったことを要するものであり、単に当該発明の実施品が存在したというだけでは、特許取得の妨げとはならないと解するのが相当である。」と述べ、「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。」（下線は筆者）と判示している。

即ち、内在する特性が、出願時の分析技術により認識可能な状態になっていなければ、新規性は喪失しないということである（前記図1の①に該当）。

C) 経管栄養剤事件<sup>18)</sup>：

内在する特性として、「粘度」が問題となった事件である。この事件では、引用例に記載の「<sup>®</sup>テルミールソフト」には粘度の記載がなかったところ、当該商品の性状を記載した出願後のパンフレットを参酌して粘度を認定したことが争点となっている。出願後の刊行物に基づいて粘度を認定したことは誤りであるとの原告（特許出願人）の主張に対し、裁判所は、「<sup>®</sup>テルミールソフト」が、本件出願前から販売され、容易に入手可能であったことから、「発明の進歩性の有無を判断するに当たり、上記出願当時の技術水準を出願後に領布された刊行物によって認定し、これにより上記進歩性の有無を判断しても、そのこと自体は、特許法29条2項の規定に反するものではない（最高裁昭和51年（行ツ）第9号同年4月30日第二小法廷判決・判例タイムズ360号148頁参照）。」（下線は筆者）と判示している。

即ち、引用例にその物の性状が具体的に開示されていなくても、その性状は出願当時の技術水準を構成するものであり、その技術水準の認定に、出願後に領布された刊行物を用いて行うことは許容されるということであろう（前記図1の①に該当）。

D) 結晶性アジスロマイシン2水和物事件<sup>14)</sup>：

内在する特性として、「2水和物」という結晶型が問題となった事件である。この事件で、原告（無効審判請求人）は、甲第3、第4号証は、甲第2号証に記載された結晶Aが2水和物であるという事実を確認するために用いるにすぎないものであるから、甲第3、第4号証自体が、本件優先日後に領布された刊行物であることは問題とならないと主張したのに対し、裁判

所は、「甲第2号証が特許法29条1項3号所定の刊行物に当たるというためには、本件優先日である昭和62年7月9日前における当業者の技術常識ないし技術水準を基礎として、甲第2号証記載の結晶Aが結晶性アジスロマイシン2水和物であると容易に知ることができたことを要するものであり、本件優先日後の技術常識ないし技術水準を基礎とすることにより、甲第2号証記載の結晶Aは結晶性アジスロマイシン2水和物であったことが初めて理解されるというにすぎない場合には、甲第2号証は同号所定の刊行物に当たるといえることはできない。」（下線は筆者）と判示している。

即ち、引用例の結晶Aが2水和物であるか否かの判断が、優先日前における当業者の技術常識ないし技術水準を基礎としてなし得ない場合は、新規性を否定する刊行物とはならないということであり、換言すると、このような場合には、出願後に領布された刊行物を用いて認定を行うことは許容されないということである（前記図1の③に該当）。

これらの裁判例からみて、内在する特性が、融点、粒度、粘度のように、物の基本的な物理化学的特性である場合には、引用例に具体的に記載されていなくても出願当時の分析技術で分析可能であり、出願当時の技術水準を構成するといえるのが通常であるので、出願後に領布された刊行物を用いてその特性を認定することは、一般に許容されるものといえる。また、結晶などの構造的特性は、出願当時の分析技術、技術水準では分析不能な場合もあり、そのような場合には、仮に出願後の分析技術により解明されても、それは出願当時の技術水準の認定にはならない、というのが裁判例に共通した考え方であり、妥当なものと思われる。

## (2) 作用機能的特性に関する裁判例

E) 黒鉛珪石事件<sup>4)</sup>：

内在する特性として、「遠赤外線放射機能」が問題となった事件である。本件発明は、「遠赤外線放射機能を有する黒鉛珪石を配合したことを特徴とする樹脂。」に係る発明であるところ、引用例1には、天然黒鉛珪石を熱硬化性樹脂に混合して得た天然黒鉛珪石配合樹脂が記載されているが、天然黒鉛珪石が遠赤外線放射機能を有することの記載はなかった。裁判所は、「引用例1には、遠赤外線放射機能を有するかどうかについては記載がない。しかし、……遠赤外線放射機能は、単に天然黒鉛珪石が有する属性であるから、本件発明の構成とはいえない。」また、証拠……によれば、天然の黒鉛珪石は、それ自体遠赤外線機能を有するものであることが認められ、引用例1に記載された黒鉛珪石も、遠赤外線放射機能を有するものであることは明らかである。したがって、引用例1にこの点の記載がなくても、本件発明は、引用例1に記載された発明であるということが出来る。」(下線は筆者)と判示している。

即ち、赤外線放射機能は、黒鉛珪石自体が有する特性であるが、本件発明はこの特性を利用した用途発明でもなく、単にこの機能を有すると規定されているに過ぎないものであり、機能を有すると規定することで、引用例の黒鉛珪石と物として区別することもできないことから、新規性を欠くとの判断は妥当であろう。尚、前記した複合体Yの場合は構造が解明されておらず、特性Yをもつ点で複合体Xと区別される点で事案が相違する点に留意する必要がある。

#### F) スーパーオキシドアニオン分解剤事件<sup>7)</sup>:

内在する特性として、「スーパーオキシドアニオン分解作用」が問題となった事件である。この事件は、スーパーオキシドアニオン分解作用という属性を新たに発見したことに基づく、「分解剤」という用途発明に係るものである。属性自体の発見は新しく、公知文献に記載がないことから、特許庁での審決では、新規性及び

進歩性を認めた。しかし、裁判所は、白金微粉末を「スーパーオキシドアニオン分解剤」として、具体的には、ガン、糖尿病、アトピー性皮膚炎などの予防、治療に用いるものであれば、公知文献に記載の白金微粉末を用いた用途と実質的に何ら相違はないことを理由に新規性を否定し、審決を取消している。

医薬発明の用途表示には、具体的な疾患名(糖尿病治療剤)で特定する場合もあれば、薬効(抗炎症剤など)や薬理作用、作用機序などで特定する場合など、さまざまであるが、表現は異なれども、医薬用途に実質的な違いがなければ、新規性が否定される<sup>19)</sup>。従って、発見した特性は新規であり、それ自体は、前記図1の②に対応するものであろうが、クレームがその特性を利用した用途の表現であり、それが公知の用途と実質的に変わるものではないとして、用途発明の新規性が否定されている。

#### G) 芝草品質の改良方法事件<sup>20)</sup>

内在する特性として、「フタロシアニンの芝草の生理学的性質(密度、均一性及び緑度)への作用」が問題となった事件である。この事件は、フタロシアニンの新たな属性の発見に基づきなされた用途発明に対し、特許庁での審決では、銅フタロシアニンを含む組成物を施用して芝生を緑色に着色する引用発明と同一であるとして新規性、進歩性を否定した。しかし、裁判所は、「芝草の密度、均一性及び緑度を改良するための」は、本願発明の用途を限定するための発明特定事項と解すべきであって、銅フタロシアニンを含む組成物の有効量を芝生に施用するという手段が同一であっても、この用途が、銅フタロシアニンの未知の属性を見出し、新たな用途を提供したといえるものであれば、本願発明が新規性を有するものと解される。」と判示し、審決を取消している。

芝生に施用して緑度などを改良する点からみると、同じように見えても、人工的に着色する引

用発明に対し、芝生に対し生理的に働きかけて成長調整剤として使用される本発明の用途は、相違している。この点は、未知の属性であっても用途が実質的に同じであると認定されたスーパーオキシドアニオン分解剤事件とは異なる。

H) 耐熱性リボヌクレアーゼH事件<sup>16)</sup>：

内在する特性として、「酵素の基質切断特異性」が問題となった事件である。この事件で、審決は出願後の文献を参酌して本願補正発明のポリペプチドが、引用文献3の酵素と比べて格別な違いはないと認定した。これに対し、裁判所は、出願後の文献をみてその物の作用効果を認定し、本発明のポリペプチドの進歩性を判断した審決の用いた判断手法は誤りであると認定している。

即ち、酵素の基質切断特異性は、酵素という物質の構成自体ではなく、それが奏する作用・効果であるが、出願後の文献をみてその物の作用効果を認定し、本発明のポリペプチドの進歩性を判断することは、出願当時の技術水準に基づく判断とはならないことになり、許されないというべきであろう。

ここで検討した作用機能的特性は、スーパーオキシドアニオン分解作用、芝草に対する生理作用、基質切断特異性などのように、その物自体の固有の作用、性質であるが、出願当時に存在の認識がなく、知り得ない場合が多いように思われる。従って、これらの特性の発見は、その特性を利用した用途発明に繋がりやすいが、このような場合、物が本来有していた特性であるというだけの理由で、出願後の文献などを参酌して認定することは許容されるべきではない。公知の物の特性がどのようなものであったかということよりも、出願当時、どのように当業者に認識されていたのかが重要であろう。

### 3. 5 本事件の考察

本事件に係る発明は、帯電微粒子水自体の発

明ではなく、それが含むラジカルを利用した用途発明である。そして、大気中で水を静電霧化することで、粒子径が3～50nmの帯電微粒子水が生成することは、引用刊行物に開示があり公知である。従って、本事件は、図1で示した仮想事例とは異なり、物（帯電微粒子水）自体が公知物と同じか否かは問題とはならない。問題は、この帯電微粒子水が、ラジカルを含んでいるか否かの認識である。即ち、ラジカルの存在は、帯電微粒子水に内在する特性であるが、それを、本件優先日時点で当業者が認識し得たものであるか否かである（特性（C2）に該当するか否かの問題）。この点に関し、裁判所は、引用刊行物記載の帯電微粒子水がラジカルを含むものであることを本件優先日時点の当業者において認識することができたものとは認められないと認定している。この判断が正しいとすれば、優先日当時、ラジカルの存在を当業者が認識できなかったものであるから、これを利用して花粉抗原などと反応させて不活性化させようとする着想も容易には生じ得ないものというべきである。そうすると、確かに、引用刊行物には、帯電微粒子水を生成する静電霧化装置が開示され、10～30nmに分布を持つ帯電微粒子水を生成することが開示されているが、そこにはこの装置を用いてチャンバー内の空間臭、付着臭を消臭するための装置、方法として開示されているのであって、花粉抗原などと反応させて不活性化することの開示や示唆はないようである。そうすると、装置構成としては同様のものであったとしても、その用途において相違し、その用途の開示、示唆が引用刊行物に記載がないのであれば、不活性化方法とか、不活性化用の装置などの用途発明に対して容易想到と判断する根拠はないように思われる。

この点に関し、被告は、「単に用途の違いがあるだけで、物として同一であるにもかかわらず、即ちその特性を内在しているにもかかわらず

ず、その物自体に新規性及び進歩性が認められるという不合理な結果を招来する」と主張している。しかし、本発明が、ラジカルを含んだ帯電微粒子水自体を発明の対象とするものであればともかく、それを利用した不活性化方法あるいは不活性化装置の発明であることを考慮すると、必ずしも不合理とはいえないように思われる。確かに、引用刊行物に記載の装置は消臭目的で使用されるものであり、その空間にも花粉などが存在すれば、結果的には花粉抗原などが不活性化されていたのかもしれない。しかし、そのこと自体の認識が出願当時、当業者になければ、その装置を利用した不活性化方法とか、不活性化用の装置としての着想は持ちえなかったのではないかと思料される。

また、帯電微粒子水におけるラジカルの発生が優先日当時、当業者が認識できなかった内在する特性であれば、優先日後の追試実験により確認したとしても、優先日当時、当業者が、その内在特性の存在を認識していたことの根拠とはなり得ないものである。この点について、裁判所は、「本件優先日時点において、引用刊行物記載の帯電微粒子にラジカルが含まれていることを帯電微粒子水が本来有する特性として把握していたと認めることはできない。」「甲第12号証及び乙第6号証の記載についても、あくまで追試時点の結果を示すものであり、本件優先日時点において当業者が引用刊行物記載の帯電微粒子水にラジカルが含まれていることを認識できたことを裏付けるものとはいえない。」と指摘している。この前提となる判断が適切な判断であれば、賛同できる。追試実験による確認は、事実の確認であって、優先日当時の当業者の認識とは関係のないことであるからである。

#### 4. おわりに

本稿では、「本質的に内在する特性」と本件特許明細書の記載の参酌の問題、出願後の追試

実験の参酌の問題などを検討した。結局のところ、出願当時、当業者がその特性の存在をどのように認識していたのかという問題に尽きるように思われ、あらためて出願当時の技術常識、技術水準の認定の難しさを痛感する思いである。

#### 注 記

- 1) 審査基準 第Ⅱ部第2章 1.5.5 (3) に、「機能・特性等による物の特定を含む請求項についての取扱い」が記載されている。「機能・特性等」とは、「作用、機能、性質又は特性」を意味する (1.5.2 (1))。
- 2) 旧物質特許制度の運用基準 (昭和50年10月) では、化学物質の特定は、「化合物名又は化学構造式によって表示することを原則」とし、化合物名又は化学構造式で特定することができないときは、「物理的又は化学的性質によって特定できる場合に限り、これら性質によって特定することができる」とされ、また、化合物名、化学構造式又は性質のみで十分特定できないときは、「更に製造方法を加えることによって特定できる場合に限り、特定手段の一部として製造方法を示してもよい」とされていた。
- 3) 審査基準 第Ⅱ部第2章 1.5.2 (1)
- 4) 黒鉛珪石事件 [平成16年(ワ)第15892号 東京地裁 平成17年4月19日判決]
- 5) 仲村義平 知財管理Vol.60 No.4, pp.529-546 (2010) においても、「化合物 (A) が刊行物記載の場合に、その固有の特性 (a) も、その「認識性」に関係なく刊行物に記載されているとすれば、用途発明の進歩性は否定されることになる」と述べられ、疑問が指摘されているが、同感である。
- 6) 仲村義平 パテントVol.67 No.3, pp.102-110 (2014) EPCでは、内在する特性に関し、intrinsic featureとextrinsic featureとを区別し、intrinsic featureは、「公衆に利用可能とされた物の組成、内部構造、特性は技術水準を構成する。ここで組成などを分析する理由 (動機) を必要としない。」、extrinsic featureは、「公知物が対象物との相互作用、または特別に選択された外部環境によってはじめて奏する特性は技術水準を構成しない。」とされている。
- 7) スーパーオキサイドアニオン分解剤事件 [平成

22年(行ケ)第10256号 知財高裁 平成23年3月23日判決] この事件は、スーパーオキサイドアニオン分解剤という新たに発見した属性に基づく用途発明に係るものである。属性自体の発見は新しく、公知文献に記載がないことから、特許庁での審決では、新規性及び進歩性を認めた。しかし、裁判所は、白金微粉末を「スーパーオキサイドアニオン分解剤」としての用途に用いるという技術は、公知文献に記載の白金微粉末を用いた方法(用途)と実質的に何ら相違はないことを理由に新規性を否定し、審決を取消している。

- 8) 用途発明とは、「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」(審査基準 第II部第2章 1.5.2 (2))。
- 9) 前掲注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旨が説明されている。
- 10) 米国では、Doctrine of inherencyと呼ばれ、出願時に当業者がその特性の存在を認識している必要はなく、実際に先行技術の中に内在していればよいとの見方がされる (Schering Corp. v. Geneva Pharm. Inc., 339 F.3d 1373, 1377 (Fed. Cir. 2003))。また、一般に、先行技術に明示された開示から自然にもたらされる結果は、本質的に内在するものである (Eli Lilly & Co. v. Barr Labs., Inc., 251 F.3d 955, 970 (Fed. Cir. 2001))。
- 11) 「新規性に関する比較研究報告書」[http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/pdf/sinsa\\_jitumu\\_3kyoku/sinkisei.pdf](http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/pdf/sinsa_jitumu_3kyoku/sinkisei.pdf) (特許庁2009年11月公表) ここには、EPの実務に関し、「内在する、又は固有の特徴の利用可能性については、例えば、先行技術文献における教示を実施したことによって必然的に生じる結果が公衆に利用可能となったといえるかどうかは、事実の問題であり、個々の事案ごとに判断しなければならない。」と説明されている。
- 12) 刊行物の開示には、明示的な開示 (express disclosure), 黙示的な開示 (implicit disclosure), そして内在的な開示 (inherent disclosure) とがある。
- 13) 審査基準 第II部第2章 1.2.4 (3) において、「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を参酌することにより導き出せるものをいう、と説明されている。

- 14) 結晶性アジスロマイシン2水和物事件 [平成19年(行ケ)第10378号 知財高裁 平成20年6月30日判決]
- 15) ブラニユート顆粒事件 [平成15年(ワ)第19324号 東京地裁 平成17年2月10日判決]
- 16) 耐熱性リボヌクレアーゼH事件 [平成24年(行ケ)第10252号 知財高裁 平成25年3月18日判決]
- 17) 密封容器入り中性飲料事件 [平成13年(行ケ)第242号 東京高裁 平成15年2月13日判決]
- 18) 経管栄養剤事件 [平成22年(行ケ)第10163号 知財高裁 平成22年12月22日判決]。尚、赤岡迪夫、吉岡亜紀子は、知財管理Vol.62 No.6, pp.805-819 (2012) において、「①引用例に記載された物が出願時において一般的に入手可能であったことを前提として、②出願後に頒布された刊行物によって当該性状等が明らかにされており、③当該性状等は、出願当時と当該刊行物の頒布の時とにおいて、発明特定事項との関係で実質的に差異がない、と現時点において合理的に解釈できる場合には、出願後の刊行物を参酌して引用発明の当該性状等を認定することが許容される」との見解を述べている。
- 19) 審査基準 第VII部第3章 2.2.2 (3)
- 20) 芝草品質の改良方法事件 [平成25年(行ケ)第10255号 知財高裁 平成26年9月24日判決] 本願発明は「芝草の密度、均一性及び緑度を改良するためのフタロシアニンの使用方法」に係るものであるところ、特許庁は、これを用途発明とは認定せずに、「フタロシアニンを含有する組成物を製造し施用する方法」の発明であって、「芝草の密度、均一性及び緑度を改良」は作用効果であると認定し、フタロシアニンを含む組成物を芝生に施用する引用発明とは、その具体的な方法・手段において区別することができないとして、新規性を否定した。しかし、裁判所は、「芝草の密度、均一性及び緑度を改良するための」は、本願発明の用途を限定するための発明特定事項と解すべきであると認定して、審決を取消している。

(原稿受領日 2014年9月30日)