

進歩性判断のための引用文献としての適格性

知的財産高等裁判所 平成23年10月31日判決
平成23年(行ケ)第10189号 審決取消請求事件

横 尾 和 也*

抄 録 原告が名称「牛，鶏，豚の生物の疾病に対して塩化マグネシウムを利用する方法」とする発明につき特許出願をしたが，拒絶査定を受けたため，これに対する不服の審判請求をするとともに特許請求の範囲を補正し，合計3度の補正をした後，特許庁から請求不成立の審決を受けたことから，その取消しを求めた事案である。

原告は，①刑事事件において裁判所が引用例について全くのでたらめな内容の本であると判断したこと，②原告が引用例の出版に関して相談した大学教授が引用例について全くのでたらめな内容の本であると判断したこと，③引用例が廃刊となったこと，の3つの根拠から，引用例は進歩性判断のための引用文献としての適格性を欠く等と主張した。

本件を題材に，特許庁の審査官が進歩性否定の根拠として指摘した引用例に対し，引用文献としての適格性を争って拒絶理由の解消を目指す場合にどのような事実を主張・立証すべきかを検討した。

目 次

1. はじめに
2. 事件の概要
 2. 1 本件に至る経緯
 2. 2 審決の概要
 2. 3 本件で原告が主張した引例適格性欠如の根拠について
 2. 4 裁判所の判断
3. 研 究
 3. 1 問題の所在
 3. 2 発明として記載されていることの意味
 3. 3 未完成発明の引用の是非
 3. 4 引用発明がでたらめであるとの主張について
 3. 5 本件で原告が主張した事実に関する考察
4. おわりに

1. はじめに

本件は，原告が名称を「牛，鶏，豚の生物の疾病に対して塩化マグネシウムを利用する方法」とする発明につき特許出願（特願2007-218907号，請求項の数3，特開2009-51757号）をしたところ，拒絶査定を受けたので，これに対する不服の審判請求をするとともに特許請求の範囲を補正し，3度目の補正をした（請求項の数1，発明の名称を「牛，鶏，豚の生物の細胞の活性化に対する塩化マグネシウムを利用する方法」と変更，当該補正後の請求項1にかかる発明を以下「本件本願発明」という。）が，特許庁から請求不成立の審決を受けたことから，その取消しを求めた事案である。

* 弁護士 大阪弁護士会知的財産委員会 委員
知的財産権法研究会 会員 Kazuya YOKOO

本件では、本件本願発明が原告の著書である引用例：出願人著、「病気を治す機能性食品塩化マグネシウム」中日出版社平成19年2月28日発行、79頁～127頁、135頁～147頁に記載された発明（以下「本件引用発明」という。）との間で進歩性を有するか（特許法29条2項）、又は同引用例が引用文献としての適格性を有するか、の2点が争点となっているが、本稿では、後者の争点のみに絞って紹介する¹⁾。

2. 事件の概要

2.1 本件に至る経緯

特許出願：平成19年8月24日
拒絶理由通知：平成19年10月30日
意見書提出：平成19年11月19日
拒絶査定：平成20年2月27日
拒絶査定不服審判請求（同時に手続補正）：
平成20年3月11日（不服2008-6063号）
拒絶理由通知：平成23年2月9日
手続補正（2回目）：平成23年2月18日
手続補正（3回目）：平成23年3月14日²⁾
請求不成立審決：平成23年5月23日

2.2 審決の概要

本件本願発明は、本願の出願前に頒布された本件引用発明から当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条第2項の規定により特許を受けることができない。

2.3 本件で原告が主張した引例適格性欠如の根拠について

(1) 本件で問題となった刑事事件について

原告は、「癌に効く」等、医薬品的効能効果を標榜して塩化マグネシウムの粉末を（無承認無許可医薬品として）医薬品販売業の許可を受けずに販売したとして、平成2年、平成9年に薬事法違反の罪（24条1項、84条）で有罪判決

を受け、その後は効能を記載せずに販売していたが、平成17年ころ、自分の癌が塩化マグネシウムの粉末の摂取で治ったと考え、再度効能をうたって販売するようになったという。

平成19年10月7日に塩化マグネシウムの粉末180gを瓶詰めにした「機能性食品MG-PRO」を癌等の生活習慣病の治療と称して医薬品販売業の許可なく販売し、販売目的で保管していたとして薬事法違反の罪で平成20年1月30日に逮捕された。刑事裁判では、「医薬品としての認識はなかった」と起訴事実を否認し無罪を主張したが、平成20年7月30日、有罪判決が言い渡された。

なお、「裁判所が引用例について全くのでたらめの内容の本と判断した事実」に関して、本件では、原告が裏づけとなる証拠（刑事事件の記録等）の提出等の立証活動を行わないまま主張しただけにとどまっているようであり、その詳細や経緯・理由については不明である。

(2) 大学教授の意見について

原告は、原告が引用例の出版に関して相談した仁愛女子短期大学教授、京都大学・福井県立大学名誉教授のAが引用例について全くのでたらめな内容の本であると判断したと主張をしているが、本件でA教授が引用例を全くのでたらめな本だと述べた事実についての直接証拠はないようである。

A教授は問題点を4つ挙げ、「以上のようにこの本の内容には多くの教育機関で教えられている事実とことになっており、……ヒトは様々であり、あるヒトには有効である薬剤でも他のヒトには全く効かないことが良くあります。……個人的な経験のみで本をかくことは不十分で、少なくとも統計学にかけて有効性を判断できる程度の例数が要求されるような風潮になってきています。」等と記載した手紙を原告に送って出版に難色を示していたという。

(3) 引用例の廃刊の経緯について

原告によれば、刑事事件の裁判所も大学教授も引用例の内容は全くでたらめであると判断し、このような経緯等から、引用例は廃刊となったという。

上記(1)、(2)の事情に加えて廃刊のきっかけとなった事実の主張は特になされていないようである。

2. 4 裁判所の判断

本稿で取り上げる争点に関し、裁判所は、「仮に刑事事件において裁判所が引用例の内容をでたらめと判断し、あるいはA教授が引用例の内容をでたらめと判断し、さらには引用例とされた刊行物が絶版になった事実が認められたとしても、当該刊行物が出版されたという事実自体が消滅するものではなく、引用例は特許法29条1項3号所定の『特許出願前に日本国内…において、頒布された刊行物』に該当する。」と判断した。

3. 研究

3. 1 問題の所在

特許庁の「特許・実用新案審査基準」によれば、審査官が、請求項に係る発明が特許法29条2項の規定（進歩性欠如）により特許を受けることができないものであるとの心証を得た場合、拒絶理由が通知される。出願人はこれに対して反論、釈明することができ、審査官の心証を真偽不明になる程度まで否定できた場合、拒絶理由は解消する（特許・実用新案審査基準第II部 第2章 2.9参照）。

反論、釈明としては、請求項に係る発明が、審査官の認定・選択した引用発明からの最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集めではないことや、引用発明の内容に動機づけとなり得るものがないこと等（特許・実用新案審査基準

第II部 第2章 2.4 進歩性判断の基本的な考え方の逆）を主張し、審査官の心証を真偽不明に持ち込むことが本筋であると思われるが、「審査官が認定・選択した引用発明の記載された文献（引用例）が引用文献としての適格性を欠く」という反論が行われ、適格性が否定された結果、拒絶理由が解消されることがある。

このような、引用例適格性欠如の主張を行うにあたり、その根拠としてどのような事実が主張、立証されているのか、すべきなのかを以下検討する。

3. 2 発明として記載されていることの意味

拡大先願の対象となる文献による後願排除効（特許法29条の2）が争点となった「タピオカ事件」³⁾で、原告は、先願発明が発明として未完成であることを根拠に、本願発明に対する（拡大先願を根拠とする）拒絶理由を有しないと主張した。

これに対し、裁判所は、「先願発明が本願発明に対するいわゆる後願排除効を有するためには、必ずしも先願発明が客観的に特許性を備えた発明であることを要するものではないが、特許性の具備以前の問題として、先願発明が完成した用途発明として（下線は著者による。以下、同様。）先願明細書に開示されていることを要する」、「先願明細書の記載において、タピオカ澱粉を特定割合で他の穀粉と配合した先願発明につき、その効果として、単に喫食可能な即席冷凍麺類が製造できるということ、すなわち、穀粉類のみから成る即席冷凍麺類用穀粉という従来技術以下の効果を奏することしか開示されていないとすれば、先願明細書上、用途発明である先願発明が、当業者が反復実施して所定の効果を挙げる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されているとは到底いうことができず、したがって、先願発明が完成した用途発明として開示されているということ

はできない。」と判断した。

先願発明の記載は、単に記載されているか否かで形式的に判断されるのではなく、「当業者が反復実施して所定の効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されている」中身のあるものでなければならず、中身がなければ、先願発明は、未完成な発明とされる。

「タピオカ事件」は拡大先願に関する事例であるが、上記の規範が新規性喪失理由の有無が問題となる事案についても適用されることに異論はない。

3. 3 未完成発明の引用の是非

(1) 未完成発明について

未完成発明とは、一応発明らしき外観を呈しているものの、その発明の課題解決の具体的手段に欠け、あるいは課題解決の具体的手段が曖昧であるものを指す⁴⁾。

未完成発明に関して、最高裁は、「獣医用組成物事件」⁵⁾において、「特許制度の趣旨に照らして考えれば、その技術内容は、当該の技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていなければならないものと解するのが相当であり、技術内容が上記の程度にまで構成されていないものは、発明として未完成のものであって、法2条1項にいう『発明』とはいえないものといわなければならない。」と判示している。

(2) 未完成発明を引用例とすることの是非

吉藤幸朔⁶⁾は、新規性自体を否定するために引用すべきものは文字どおり発明でなければならないが、未完成発明を含む「公知事実」から容易に考えられる発明が特許を受けることができることとなれば進歩性の規定の趣旨に反するとして、未完成発明を引用して進歩性を否定す

ることは可能である旨論じている。

この考えに基づけば、「タピオカ事件」での規範を、進歩性を否定する場合にまで適用することはできず、よって、引用発明が中身の無い未完成なものであることを主張して立証に成功しても、本願発明の進歩性が否定されることは依然としてありうるとの考え方も成り立つ。

未完成発明を進歩性否定のための引用発明としてよいかどうかについては、否定説、肯定説、折衷説の3つの考え方がありうる。

まず、第一に、否定説は、「特許法の条文ごとに『発明』の意味が異なると解釈することはできず、未完成発明が特許法2条1項にいう『発明』とはいえない以上、特許法29条2項にいう『発明』ということもできない」との考え方である。

第二に、肯定説は、上記の吉藤幸朔と同様に考えるものであり、「特許法において『発明』という語句を統一的に捉える必要はなく、条文に応じた解釈をすればよい」との考え方である。すなわち、「発明」とは何かという哲学的な話になるが、何らかの技術的思想が表れていれば、それは（いわゆる未完成発明を包含する）広義の発明といって差し支えなく、特許法29条1項各号にいう発明と異なり、特許法29条2項にいう発明は広義の発明でありさえすればよいと考えるものである。

第三に、折衷説は、「主引例については否定説のように厳格に解する必要があるが、副引例については肯定説にいう広義の発明にあたるものでよい」とする考え方である。

筆者は、特許法2条1項の規定が「この法律で『発明』とは、…をいう」となっていることから、特許法の条文ごとに「発明」の定義を変えることになる肯定説をとることは条文の解釈上無理があると考えられる。仮に、広義の発明と狭義の発明を観念できるとしても、特許法29条2項が同条1項各号に掲げる「発明」に基づく

べきことを規定していることからすると、未完成発明を新規性否定のための引用発明とすることができないことには異論がない（上記3. 2参照）にもかかわらず、進歩性否定のための引用発明とすることはできるという解釈をすることには無理がある。

折衷説は傾聴に値するが、条文の解釈が技巧的になり過ぎるきらいがある。

最高裁判決において、未完成発明が特許法2条1項にいう「発明」ではないと判示されていることから、とるべき実務としては否定説を妥当と考える。

実務が上記の3つの考え方のうちどの説をとっているのかは明らかではないが、後述のように、当業者の技術常識を参酌することによって、いわゆる未完成発明の範疇に属するのではないかと思われる引用発明についても柔軟に解釈して進歩性否定の適格性を肯定しているようである。

(3) 未完成発明と実施可能要件について

ところで、引用例の適格性が争われる事案では、引用発明が未完成であるとの主張ではなく、引用発明に実施可能性がない旨の主張がなされることもある。

例えば、「ヒトのBリンパ芽腫細胞系事件」⁷⁾では、請求項の記載が「L612として同定され、アメリカン・タイプ・カルチャー・コレクション（American Type Culture Collection）にATCC受入番号CRL10724として寄託されているヒトのBリンパ芽腫細胞系。」である発明の進歩性が問題となった事案で、「L612を分泌するヒトB細胞系」、「L612を分泌する細胞系」とのみ記載のある本願優先日前に刊行された学術雑誌の投稿文（発明者が著者の1人となり、引用例に記載されたL612細胞系とこの出願に係る発明のL612細胞系とが同一の細胞であることを原告自身が認めている）が特許法29条1項3号の刊行物にあたらぬとされた。

判決では、「『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又は記載されているに等しい事項から当業者（その発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者）が把握できる発明をいう、と解するのを相当とする」と前置きし、本願優先日前、発明者やその共同研究者がL612細胞系につき、第三者から分譲を要求されても同要求に応じる意思がなく、L612細胞系は第三者にとって入手可能ではなかったという事情のもとでは、L612細胞系の内容が裏付けられ、引用例にL612細胞系の発明が記載されているということとはできないとの判断をしている。

生物試料の場合、一般の機械装置や化学物質のように、言葉や記号式による表現のみを使ってその構成内容を特定することができないので、寄託という制度が採られ、客観的に内容が固定され、寄託番号によりその内容の特定が達成されているという事情があるから、寄託されておらず、第三者にとって入手可能でなければ、当業者が物理的に実施することができないということから、当該刊行物の実施不可能な記載に基づいた新たな発明を行うことは想起できないということであろう。

「特許・実用新案審査基準」が平成5年6月に改訂された際、未完成発明という概念は削除され、発明の未完成は実施可能要件として扱われることとなっていることから、引用例の適格性の議論において、引用発明に実施可能性がないことを主張することと、引用発明が発明未完成であることを主張することを区別する実益はないと思われる。

但し、発明の完成の問題は、「抽象的な単なる願望を超えて技術的思想と評価できる程度に客観的な技術手段で構成されているか」という技術の表示価値に関係する「具体性・客観性」の問題と、「当該発明を構成する技術手段に自然法則を作用させた場合に所期の目的とする技

術効果を再現性をもって奏するか」という純科学的問題である「再現性」の問題とが合わさったものであるのに対して、実施可能要件の問題は、「当業者が容易に実施可能であるための十分な情報が明細書に開示されているか」という明細書における技術情報の開示の水準の問題である⁸⁾等として、両者を区別すべく多くの者が議論していることは付言しておく。

(4) 当業者の技術常識の参酌について

進歩性が争われた「ボルトヒータ事件」⁹⁾で、特許庁が認定した「スタッドボルト10の軸心穴11に挿入され、高周波誘導加熱を用い、管状導体の外表面に耐熱性絶縁物を施した高周波加熱トーチ」との内容の引用発明について、原告は、記載された実施例の具体的な構成では高周波誘導加熱を実現することができない（この点は当事者に争いなし）ので発明とはいえず、本願発明の進歩性否定の根拠となる引用発明となるべき資質を備えていない旨主張した。

裁判所は、引用発明自体には実現できるように記載されていない高周波誘導加熱の具体的な構成そのものは本願発明の特許出願当時、当業者の技術常識であったのであるから、当業者は、引用発明の高周波誘導加熱に技術常識であった誘導加熱体の具体的な構成を参酌し、高周波誘導加熱を実現することができるものとして、引用発明を把握することができた旨の判断をし、原告の主張を排斥した。

実務では、このように、明らかな誤記であって、正しい記載が周知技術から把握できる引用例については、当業者の技術常識を参酌することで引例としての適格性を肯定している。

3. 4 引用発明がでたらめであるとの主張について

(1) 発明未完成と「でたらめ」について

審査官が進歩性否定の根拠として指摘した引

用例に対し、引用文献としての適格性を争って拒絶理由の解消を目指す場合、引用発明が未完成であること、ないし実施不可能であることが主張されていることは、ここまでみてきたとおりであるが、本件で原告が主張した「引用発明が全くのでたらめである」との主張は、これと同様に考えることができるであろうか。

「広辞苑（第5版）岩波書店」によれば、「でたらめ」とは、筋の通らない言動、でまかせ、物事や言動が首尾一貫せずいいかげんであるさまをいう。とすれば、でたらめであるとの主張は、引用発明（の記載）が未完成ないし実施不可能、すなわち、発明の課題解決の具体的手段に欠け、あるいは課題解決の具体的手段が曖昧である（＝「中身がない」）ということからさらに一歩進んだ¹⁰⁾、発明の課題解決の具体的手段が荒唐無稽である（＝「事実と反する」）との主張ととることができそうである。

(2) 事実と反する記載の引用の是非

前掲吉藤幸朔著書¹¹⁾では、「事実と反する事項は進歩性否定の根拠となるか」、すなわち、「記載が誤りであり、この誤りに対応する正しい記載が何であるかを当業者において容易に知り得ないような誤記である場合、又は当業者の常識から事実と反する記載であることが明らかな場合に、このような記載をもって公知事実であるとして進歩性否定の根拠とすることができるかどうか」という問題についても言及されており、「当業者がこの記載をもって上記のような誤記又は常識に反する記載としてのみ認識するものである以上、なまの記載を新規性否定の根拠とすべきでないことはもちろん、進歩性否定の根拠とすることは妥当性がないと認められるから（できない）」と論じられている。

事実と反する記載にまで引例適格性があるとすると、公知事実の外延に際限がなくなってしまう。公知事実の外延を際限なくしてしまうと、

進歩性判断における引用例として、SF小説や漫画¹²⁾に出てきた技術的思想を出してこることも可能だということにならないかという疑問がある¹³⁾。3. 3 (2) の議論において、肯定説や折衷説をとる論者に対しても、何らかの基準をもって公知事実の外延を画すべきという考え方には賛同を得られるのではないだろうか。

前掲吉藤幸朔著書では、上記問題点に関連する裁判例として、「引用例記載の命題が真実に反しており、かつそのことが本願出願前当業者間に周知であったとすれば、(本願発明は引用例の記載から容易に推考できたものである旨)の被告の右主張を採用することができない」と前置したうえで、引用例記載の命題と反対の実験結果がいくつか報告されていたこと等の事実を本願出願前における技術常識として認定し、本願発明は引用例の記載から容易に推考できたものということとはできないとした事案(昭和48年2月27日東京高等裁判所判決:昭和44年(行ケ)第84号「接着用銅材料の表面処理法事件」判例タイムズ302号297頁)等を紹介している。

私見としては、当業者が特許出願時における技術水準から容易に発明することができたものを「進歩性のない発明」と呼んでいることから考えて、当業者からみて明らかに事実反する記載だと分かるものを進歩性否定の根拠とすることには抵抗がある。「接着用銅材料の表面処理法事件」における「引用例記載の命題が真実に反しており、かつそのことが本願出願前当業者間に周知であったとすれば、引用例は本願発明の進歩性否定の根拠とはならない」との考え方には賛成であり、これを公知事実の外延を画する基準とすべきであると考え。但し、少数説に依拠した発明もありうることから、「引用例記載の命題が真実に反することが当業者に周知であった」という主張をするにあたっては、信頼性のある実験データを証拠として提出することや、実験データの信頼性の裏づけとして、

客観性を担保する間接事実の主張、立証も必要となろう。

問題は、引用例の引用文献としての適格性を争いたい当事者が「引用例が事実反する記載であること」について、どのような間接事実を主張・立証すれば足りるかということであるが、これを本件で原告が主張した事実絡めて最後に検討する。

3. 5 本件で原告が主張した事実に関する考察

(1) 刑事事件の事実認定について

刑事訴訟においては、「事実の認定は、証拠による」(刑事訴訟法317条)とされており、これは、重要な事実(公訴事実、つまり犯罪成立要件となる事実が典型)の認定は、厳格な証明によってなされることが要求されていると解されている。手続的な事実については、より簡便な証明(「自由な証明」と呼ばれる)で足りるとされている。厳格な証明とは、刑事訴訟法の規定により証拠能力が認められ、かつ、公判廷における適法な証拠調べを経た証拠による証明を意味する(最高裁判所昭和38年10月17日判決:昭和35年(あ)第1378号「白鳥事件」刑集17・10・1795)。

刑事訴訟法の教科書では、裁判官の心証の程度には、合理的な疑いを生ずる余地のない程度に真実であるとの心証(確信)、肯定証拠が否定証拠を上回る程度の心証(証拠の優越)というものがあり、厳格な証明は「確信」に概ね対応し、それは、一般人なら誰も疑わない程度の状態を意味すると説明されている¹⁴⁾。

とすれば、刑事事件で裁判官が「引用発明は事実反する」と事実認定したのであれば、一般人なら誰もが引用発明は事実反することを疑わない状態であることを意味するはずである。

しかし、このロジックには注意しておかなければならない点がある。それは、特許出願手続

における審査官が抱いた進歩性なしとの心証に対しては、3. 1で言及したとおり、真偽不明になる程度まで否定する（反証する）ことが想定されており、訴訟上の証明と同様に考えることができるが、「引用例が事実と反する記載であること」の証明については、訴訟上の証明と同様に考えることはできないということである。自然科学における真実に関しては、自然科学界の実験に基づく理論的証明がなされるのであって、それは訴訟上の証明とは異なる。したがって、刑事裁判で裁判官が「引用発明は事実と反する」と認定したとしても、それは訴訟上の事実として認定されたのであって、自然科学における真実とは異なるのである。

また、一般人なら誰もが事実と反すると信じて疑わない状態が、当業者なら誰もが真実に反すると信じて疑わない程度と同列に扱うことはできない。なぜなら、一般人は高度に専門的な実験データを見ても、それが信頼できるのかどうか判断できず、専門家である当業者の認識とは食い違うことが考えられるからである。

以上により、刑事裁判手続での裁判官の認定は、それだけでは審査官の心証を真偽不明に持ち込むものとはなりえないと考える。

「引用例が事実と反する記載であること」については、実験に基づく理論的証明が必要であり、信頼できる実験データの裏づけが必須である。ただ、実験の結果に沿う内容を刑事裁判手続で裁判官が認定した事実があれば、これを実験データの信頼性を高める事実として主張することは非常に有効であると考えられる。

(2) 一教授の意見について

本件で、原告はA教授が引用例について全くのでたらめな内容の本であると判断したことも主張しているが、この事実だけを主張することにはあまり意味がないのではないかと感じる。

本願発明の属する技術分野の専門家の人

すぎないA教授がでたらめだと言っているとの事実だけを主張するのでは不十分で、専門家の中で、A教授の意見がどの程度認知されていたかもあわせて主張すべきであるし、その認知の程度も、本願発明の属する技術分野の出願時の技術常識を有する者であれば誰もが真実に反すると信じて疑わない程度でなければならない。

もちろん、すでに述べたとおり、信頼できる実験データの裏づけは必須であり、上記の事実は実験データの信頼性を担保するものにすぎない。

この点、原告は、A教授の手紙のみを証拠としていたようであり、立証不十分といわざるを得ない。

(3) 引用例の廃刊について

原告は、「刑事事件の裁判所も、大学教授も、引用例の内容は全くでたらめであると判断している。このような経緯等から、引用例は廃刊となった。」と、廃刊の事実のみを加えて主張していた。

しかし、事実と反する記載であることから引用例としての適格性に欠くことを主張するのであれば、刑事事件の裁判所や大学教授だけに止まらず、出版社の関係者等、廃刊のきっかけとなった人物（本願発明の属する技術分野の専門家であればなお良い）は存在するはずであり、そのような人物が引用例の内容を「事実と反する記載である」旨述べていた事実やその根拠があれば、実験データを証拠として提出したうえで、それらを実験データの信頼性を担保するものとして主張、立証すべきであったと思われる。

4. おわりに

本件で、裁判所は、原告の主張していた本稿の争点に関する事実について、その事実があったかどうかの判断をすることなく、仮にそれらの事実が認められたとしても、引用例は特許法29条1項3号所定の「特許出願前に日本国内

…において、頒布された刊行物」に該当すると判断した。

ところで、判決理由をよく見ると、「引用例は特許法29条1項3号所定の『頒布された刊行物』に該当する」としか書いておらず、「引用発明が『刊行物に記載された発明』である」とまでは書いていない。このことからしても、裁判所は、本件引用発明が未完成であることや、もしくは事実と反することについてまで判断をしていないことが窺われる。

原告の立場になって考えると、仮にそのように主張することで引用例の適格性を否定できる可能性があったにせよ、本件引用発明は自分のものであり、自分が発明だと考える技術的思想を「未完成のもの」であるとか、「事実と異なるもの」であると根拠を挙げつつ詳細に主張することには抵抗があったと思われる。また、審査官が本件本願発明を本件引用発明との比較で進歩性がないと判断をしていることから、本件本願発明が本件引用発明と似たり寄ったりのものであったことは容易に想像が付き、そうだとすれば、本件引用発明が発明ではないとすると、本件本願発明まで発明ではないと判断されてしまうこともありえ、原告の主張はまさに諸刃の剣であった。

その結果、原告の主張、立証が不十分となり、裁判所も上記のような、本件引用発明が発明といえるかどうかには深く立ち入らない判断を示すにとどめたのではないかと思われる。

注 記

- 1) 本稿を執筆するにあたっては、筆者が会員として在籍している知的財産権法研究会で本件に関して議論をする中で受けた示唆に負う箇所もあることをあらかじめおことわりしておきたい。
- 2) 本件において争点となった、自身の著書の引用文献としての適格性については審査・審判手続では主張されていなかったようである。
- 3) 東京高等裁判所平成13年4月25日判決：平成10年(行ケ)第401号
- 4) 中山信弘, 特許法, p.104 (2010) 弘文堂
- 5) 最高裁判所昭和52年10月13日判決：昭和49年(行ツ)第107号 民集31巻6号805頁
- 6) 吉藤幸朔著, 熊谷健一補訂, 特許法概説(第13版), p.136 (1998) 有斐閣
- 7) 知的財産高等裁判所平成22年10月12日判決：平成22年(行ケ)第10029号審決取消請求事件
- 8) 岡田吉美, パテント, Vol.60 No.5, p.59 (2007)
- 9) 知的財産高等裁判所平成18年4月24日判決：平成17年(行ケ)第10672号
- 10) 「ヒトのBリンパ芽腫細胞系事件」での引用発明は、第三者が実施することはできないが、発明者やその共同研究者には実施することができた(=世の中に存在する)。事実と反する記載内容は、誰にも実施することができない(=世の中に存在しない)という点で異なる。
- 11) 前掲注6) 吉藤幸朔著 p.136
- 12) 最高裁は、「特許法29条1項3号にいう頒布された刊行物とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図画その他これに類する情報伝達媒体であって、頒布されたものを指す」(最高裁判所昭和55年7月4日判決：昭和53年(行ツ)第69号「西独実用新案事件」民集34巻4号570頁)と判示しており、漫画もこれに該当すると考えてよいであろう。
- 13) 知的財産権法研究会でこの点についても議論したところ、「ドラえものどこでもドアが将来実現したとしたら、その発明には漫画に出ていない技術的思想があるはずだから、新規性と進歩性はともに認められるはず」、「漫画に出てくる発明は実施不可能なものもいだらうから、その点で引用例とならないのでは」という意見が出た。
- 14) 池田修・前田雅英, 刑事訴訟法講義(第4版), p.387 (2012) 東京大学出版会

(原稿受領日 2012年5月19日)