

インヘレンシーについて判断した 米国控訴裁判所の判決を読む

宮 前 尚 祐*

抄 録 米国では、内在同一による新規性の欠如について、ドクトリン・オブ・インヘレンシー（インヘレンシーの法理）という独特の法理に基づいて審理する。その審理手法は日本人にとって難解に感じられる。そこで、本稿では、インヘレンシー（内在同一）が争点となった米国控訴裁判所の判決を過去から現在にわたって通覧し、筆者なりの視点でその法理の整理を試みる。具体的には、「特性ルール」「必然性ルール」「認識ルール」の3つに分けて整理する。なかでも「認識ルール」については、その判断に裁判官の間で隔たりがあることが分かった。それにより新規性判断の結論が不安定になっていることを指摘したい。また、上記の整理に基づき、インヘレンシーの法理と用途発明および機能クレームとの関係についてそれぞれ検討する。特に実務上の留意点に着目して判決を分析する。さらに、インヘレンシーが争点となる事案における立証責任のあり方を確認し、実務上の留意点について触れる。

目 次

- はじめに
- 内在同一性判断のルール
 - 1 特性ルール
 - 2 必然性ルール
 - 3 認識ルール
- 用途発明との関係
 - 1 方法の発明とすること
 - 2 必然性ルールとの関係
 - 3 用途発明の新規性の限界
- 機能クレームとの関係
 - 1 広すぎるクレームの問題
 - 2 数値限定での対応
 - 3 112条(F)項との関係
- 立証責任
- おわりに

1. はじめに

米国の参考書籍¹⁾は別として、ドクトリン・オブ・インヘレンシー（インヘレンシーの法理）について詳細に執筆された日本の参考書や論文

はあまりない。インヘレンシーとは、潜在的特性や固有性などと翻訳されるが、公知文献に明示的な記載はないものの、解釈により同一の発明が黙示的に開示されていると認められ、発明の新規性を失う状況をいう。特許性判断において、内在同一や偶発的一致などとして論じられる。分野を問わず、実務では頻繁に出くわす重要な争点のひとつである。審査手続きにおいても一定の視座を持って対応したいところである。そこで、本稿では、インヘレンシー（内在同一）が争点となった米国控訴裁判所(CCPA²⁾、CAFC³⁾、CATC⁴⁾の判決を過去から現在にわたって抽出し、読みすすめた。抽出された判決は添付の表1に示す46件である⁵⁾。

これらの判決をベースにして、インヘレンシーの法理を構成する要素について検討する。筆者なりの視点で、「特性ルール」「必然性ルール」「認識ルール」の3つに区分してその法理を整

* 弁理士 Naosuke MIYAMAE

理した。その分析結果を活用して、用途発明および機能クレームの実務的な留意点について考察する。さらに、米国特有の立証責任のあり方についてインヘレンシーの視点から確認し、実務上の留意点に触れる。

2. 内在同一性判断のルール

2.1 特性ルール

公知の物に内在する特性や機能、作用を見出ただけでは、新規性が肯定されるには至らない。本稿ではこれを「特性ルール」と呼ぶ。この点は日本でもほぼ同様に判断されており、あまり違和感なく受け入れられるところであろう。リーディングケースは下記の事件No.4（事件No.は添付表1参照）である。

事件No.4の出願に係る発明は、ポリプロピレン（PP）樹脂に特定のNi錯体を配合し、光安定性を付与した樹脂組成物に関する。物の発明としては「光安定性組成物」をクレームし、方法の発明としては「露光による劣化の防止方法」をクレームしていた。これに対し、引例は、PP樹脂とZn錯体を組み合わせて耐熱性の向上を図る発明を開示していた。一方、その一般記載には、PP樹脂と特定のNi錯体との組み合わせに関する言及があり、退色の点で重大な不利益をもたらすと、比較例としての説明がなされていた。

この状況で、CCPAは、本願発明は、物の発明も方法の発明も新規性を欠くと判断した。その説示は下記のとおりである。

物の発明については、成分組成が一致していることを指摘し、「『光安定性の組成物』というクレーム表現については、引例がそれを文言上開示していないとしても、それは重要ではない」
「その組成物のクレームが〔特定のNi錯体⁶⁾に言及しており、その点で引例と区別できず、その拒絶という判断は支持される」と結論付けた。

方法の発明については、以下のように説示する。「『露光によるポリプロピレンの劣化防止方法』という導入句は、本発明の方法について、引例に対する特許的な区別を与えるものではない。この導入句は要するに2つの物質を混合したときの結果を述べている。引例はその結果を特定の認識として開示していないだけで、本願の発見は公知の組成物の特性を単に確認したにすぎないのである。」（下線筆者）

このような判断は特に化学やバイオの分野で頻繁になされている。以下にさらに2例ほど要約して事例を挙げておく。

事件No.9で、発明者は、公知のモルヒネ鎮痛剤の中で、ある化合物だけが、他の化合物より依存性（常習性）が少ないことを確認した。この知見に基づき、公知の化合物につき、動物に対する依存性がない鎮痛剤ないし鎮痛方法をクレームしていた。

事件No.12は特定の組成を有するTi合金の発明に関する。しかし、その組成のTi合金はロシアの文献に開示され公知となっていた。争点は、本願のクレームに規定された「加熱した塩水に対する耐腐食性を有する」という要件の新規性である。ロシアの文献には、強度や塑性の開示はあるが、耐腐食性については記載されていない。

いずれの事件においても、公知物について新たに発見された特性による限定は、発明に区別を与えるものではないとして、その新規性が否定されている。

ところで、物の特性や作用、機能はそれだけでは新規性の根拠とはならなくても、発明の目的（用途）として特徴づけられ、用途発明として成立するのではないかという疑問が生じる。この点は、日本と米国との判断手法の相違に注意しながら、用途発明の論点として後記3.で詳しく分析する。

2. 2 必然性ルール

インヘレンシー（内在同一）とは、前述のとおり、引例には明示のない技術事項が本発明にはあるが、引例から黙示の事項として解釈により読み取れる場合に、その発明の新規性を否定するものである。明示の開示がないにもかかわらず、発明の新規性を否定するのであるから、そこには何らかの制限が必要である。その1つが、筆者が「必然性ルール」とここで呼ぶものである。それは、蓋然性や可能性ではならず、非開示の技術事項が引例から当然の結果として導かれることを必要とする。米国控訴裁判所でのリーディングケースは事件No.11である。

事件No.11の出願に係る発明は、ミサイルの動翼を制御するサーボ機構（物体の位置、方位、姿勢などを制御量として、目標に追従するように自動で作動する機構）を特徴とする発明である（下記図1参照）。そのクレームは発明対象を「制御装置」とし、いわゆるミーンズ・プラス・ファンクション形式で構成された物の発明である。ここでは、サーボ機構を飛行中に動作させる「キャリア信号の周波数」(CF)を、システムの「共鳴周波数」(RF)よりも小さくする、つまり $CF < RF$ とする信号発生手段を規定していた。

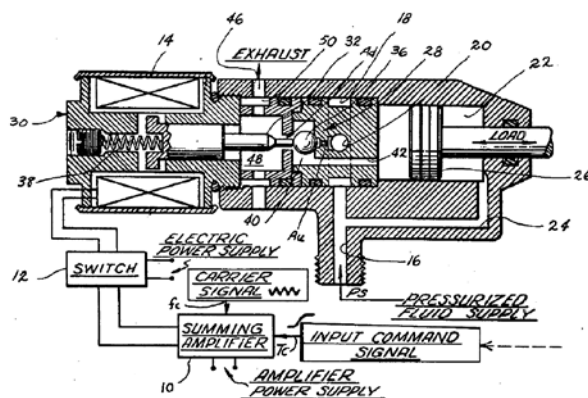


図1 事件No.11の出願に係る図面

公知文献は、本願の発明者自身の先の発明であり、基本構造を同一とするサーボ機構を開示していた。そこでもCFとRFについて述べ、そこに開示された具体的な周波数をみると、 $CF < RF$ となりうる数値も含まれている。その内在的な公知性が争われた。

CCPAは、以下のように判示する。

「インヘレンシーとは蓋然性や可能性 (probabilities or possibilities) で肯定されうるものではない。」「公知例に示唆される操作から導かれる当然の結果 (natural result) が、争点となる機能を達成する結果につながるだろうということ、そのことが十分に示されているときに、その開示は十分なものとして認定されるべきである…。」(下線筆者)

そう説示した上で、本願発明の機能的な限定 ($CF < RF$) は「公知例に示唆される操作から導かれる当然の結果とは言えず、…そこに必然的に存在する (inevitably present) ものではない」(下線筆者)とされ、本願発明の新規性が肯定された。

さらに新規性が肯定された重要な件について説明する。事件No.19は、Glaxo Inc. (以下「G社」) が保有するラニチジンの特許に関するものである。ラニチジンは同社が開発・販売する抗潰瘍薬の有効成分である。G社はラニチジンの基本特許を保有していたが、その存続期間は満了していた。一方、G社ではその後の改良開発を通じ、基本特許において合成したラニチジンの結晶型(1型)に対して、より製造適性に優れる2型の合成に成功した。この2型の結晶をIRスペクトルとX線回折とで規定したのが本件特許発明である。

一方、Novopharm Ltd. (以下「N社」) は後発医薬の発売のためにその承認申請を行っていた。これは2型のラニチジンであり、本件特許の技術的範囲に属する状況にあった。N社は、G社の基本特許の実施例について、大学教諭等

による追試を行った。その結果、基本特許には記載のない温度やpHのわずかな変化により、1型だけではなく、2型が生成することを示した。この結果にもとづき、基本特許は2型のラニチジンを内在的に開示しており、本件特許は新規性を欠くと主張した。

G社は基本特許の開発当時の実験記録を提示した。そのIRスペクトルは1型と同定されるものであった。

これに対しCAFCは下記のように判示する地裁判決を支持した。「以上の証拠を総合すると、〔基本特許〕を適正に追試した場合、ときには1型のみが生成し、ときには2型のみが生成することが認められる。〔基本特許〕の発行時の結果では、明らかに1型が生成していた。証拠は〔基本特許〕の実施により必然的に (necessarily) 2型が生じることを裏付けてはいない。インヘレンシーは可能性や蓋然性では肯定されない。」(下線筆者)

必然性ルールは、およそ我が国には存在しない法理と言えよう。日本では、そこまで厳密に新規性を吟味せずに、争点となる相違点を一応のところ認定して、あとは進歩性の議論に送ることが多いように思われる。この差は、この必然性ルールが、日本にはないインターフェアレンスの審理を通じて形成されてきたことに一因があるようである(添付の表1 事件No.1, 5-7, 10, 26, 28)。事件No.6は日本でも有名なノーベル賞受賞者ジャック・キルビー氏の半導体集積回路の発明に関する。こうした重要な発明の数日ないし数ヶ月の先後で勝敗を決めるインターフェアレンス手続き。その発明の異同を決する法理としても機能するよう必然性ルールが確立されてきたのだから、それが自ずと厳格な基準となることも首肯しうる。

ここで審査実務の留意点について触れると、上記のような必然性ルールの厳格さを考慮して対応することが挙げられる。上記の2件からも

わかるように、内在同一が問題となるケースでは、自己の先願公知文献であったり、既知の公知文献が最近接引例であることが少なくない。とすれば、本願出願の際に明細書において、これを見据えて手当しておくことが有効である。特に比較例において当該公知文献との差異を明示することが挙げられる。このとき公知文献に記載の条件やパラメータの設定で結果に差があれば当然のこと、そこに記載のない条件等で差が生じる場合にも、拒絶理由を回避するきわめて有効な武器となる。明細書の作成実務上重要な視点となろう。

逆に、必然性ルールに沿って新規性を否定した例として、以下の2件を紹介する。いずれもRader判事が執筆担当をされたケースである。

事件No.34では、ロラタダインという医薬化合物が問題となった。本件特許は、ロラタダインの体内代謝物(DCL: デスカルボエトキシロラタダイン)を規定した物質特許である。ロラタダイン自体は、医薬化合物として、本件特許の出願の1年より前にすでに公知となっていた。争点は、ロラタダインの医薬としての開示が、その代謝物の新規性をも否定することになるかである。CAFCは、ロラタダインの使用(服用)が必然的 (necessarily and inevitably)にその代謝物(DCL)を生じることを根拠に、内在的な同一性を認め、本件特許発明の新規性を否定した。ただし、判決は、化合物クレームではなく、“単離物⁷⁾”や“組成物(担体との組み合わせ)”などとクレームすることによって、新規性を具備しうることを示唆した。

事件No.37では、パロキセチンという抗うつ剤となる化合物が問題となった。本件特許では、パロキセチン塩酸塩(PHC)のヘミハイドレート結晶がクレームされている。ヘミハイドレート結晶とは、無水物とは異なる、特有の水和状態の結晶を規定したものである。公知文献には、パロキセチン塩酸塩の結晶が開示されていた

が、その当時の製法では無水物が得られることがわかっている。これに対し、被疑侵害品はPHCの無水物であった。特許権者は、被疑侵害品の無水物には、トレース量のヘミハイドレートが混在しているとし、侵害が主張された。地裁では、これに対し、衡平の観点からクレームを有効量のヘミハイドレート結晶が含有されている場合と限定的に解釈して、本件を非侵害と認定した。

CAFCは、クレームをそのままの意味に解釈し、その文言記載を超えて限定する地裁の解釈手法を否定した。すなわち、被疑侵害品はトレース量であってもヘミハイドレート結晶を含有する以上、本件特許の技術的範囲を充足することを前提とした。一方、そうであれば、公知文献中で得られている無水物にも、当然の結果として、かつ必然的な結果としてトレース量のヘミハイドレート結晶が混在しているはずであると認定した（この点は両当事者に争いが無い）。すると本件特許発明は公知文献に内在的に開示されていると言え、新規性が欠如し無効であるとした。結論としては、非侵害となった。

2. 3 認識ルール

必然性ルールに包含される、あるいはそれとは別異のルールとして「認識ルール」がある。インヘレンシー（内在同一）において新規性の欠如を認めるには、引例等から、当該発明の非開示の事項の認識までも読み取れる必要がある。この説を説くリーディングケースは、Newman判事が担当した下記の事件No.17である。

事件No.17において、本件特許発明のプラスチックボトルは、その底部に内部が中空のリブ24（下記図2）を有する。この中空リブにより、柔軟でありかつ衝撃耐久性をそなえる。

これに対し、引例のボトルは、底部にリブ18b（下記図3）を有するものの、中空構造としては示されていなかった。引例および本発明のボ

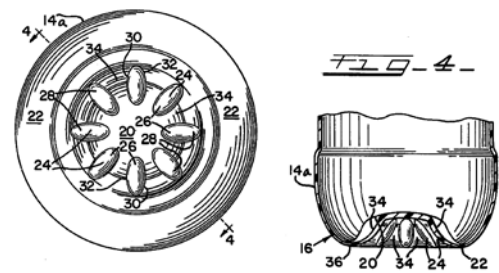


図2 事件No.17の特許発明に係る図面

トルはいずれもブロー成形により製造されることを前提とする。被告は、その事実に依拠し、引例の製品は図面に示された構造とは異なり、実際にはそのリブが中空構造になっているはずだと主張した。

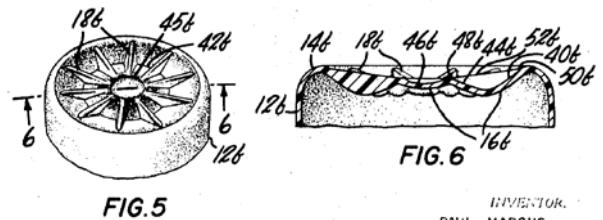


図3 事件No.17の引例に係る発明の図面

CAFCは以下のように判示する。

「引例が争点となる内在的な特徴を開示していないとき、その新規性を否定するものとして、外部証拠によりその溝を埋めることができる。その証拠は非開示の事項が引例中に必然的に存在している (necessarily present) ことを明確に示していなければならず、かつそう当業者が認識しうる (would be so recognized) もでなければならない」(下線筆者)

このように説示し、Newman判事は、非開示の事項の内在性（必然性と認識）を否定し、本件特許発明の新規性を認めた。

認識ルールについては、その必要性を否定する、認識不要説を採る向きもある。Rader判事がそうである。上述した事件No.34, 37の両件において、「内在公知とするために、内在される事項が当業者に認識されている必要はない」

と断言している。一方、事件No.34, 37の両件、さらに事件No.40に対してNewman判事はことごとくRader判事に反対意見を提示している(表1参照)。両者の立場は明確に対立している。

認識ルールの適用の違いにより新規性の結論に大きな差をもたらしている。添付表1に示した件で、Rader判事が執筆を担当したケースにおいて、新規性の肯定率は33% (3件/9件)である。一方、認識必要説を採るNewman判事の判断は、反対説を提示しているものを1件として含めて言うと、新規性の肯定率が88% (7件/8件)である。その差は歴然としている。

上述のとおり認識必要説と不要説のどちらが正しいかは、決着がついていない状況である。裁判官の傾向からみると、Newman判事ほど強く認識必要説を説く判事はおらず、どちらかといえば認識不要説に傾いているのではないだろうか。MPEP (Manual of Patent Examining Procedure) は特許庁の立場からか認識不要説をとり、それを強調している⁸⁾。したがって実務上は、認識ルールを意識しつつも、認識不要説のサイドからアプローチするのが、ひとまず懸命な態度となろう。

しかしながら、認識必要説に根拠がないかと言えそうではない。表1以前の古い連邦最高裁判決に、「偶発的かつ無意識に生産されたなら (accidentally and unwittingly produced)」、あるいは「意図も認識もされていない偶発的な結果は (accidental results, not intended and not appreciated)」, 新規性を否定する根拠とはならないと説くものがある⁹⁾。そこでは主観的要件が課されており、認識必要説に親和的な判例といえる。日本の学説でも、認識必要説を支持するものあるいはそうした判決を紹介するものがある^{10)~12)}。いずれにせよ、この論点については、今後もCAFCの判断の動向を注視していくこととなろう。

3. 用途発明との関係

用途発明は日本では特別視され、公知物の新たな使用に関する発明でも、物の発明としてその新規性が認められうる¹³⁾。一方、米国では、このような特別扱いはない。新規性の審査のなかで他の種類の発明と同様に審査される。その中で、しばしばインヘレンシーの問題が争点となる。そこで、下記では、用途発明におけるインヘレンシーの問題について着目しつつ実務上の留意点を確認したい。

3.1 方法の発明とすること

まず基本的なことを確認しておくが、米国では用途発明(公知物の新たな使用に関する発明)は方法の発明としてクレームしなければ特許になりえない。このことを判示したリーディングケースは添付表1の事件No.3である。

本願発明はろう付け用の合金を発明対象としていた。すなわち物の発明である。クレームには特定量の金、銅、ニッケルが規定されている。一方、同一の組成を有する合金が引例に開示されていた。この引例の合金の使用目的は装飾用途である。これに対して、CCPAは以下のように判示する。

「特許法100条(b)および101条では、…新規用途 (new use) の発見または発明が特許になることを認めている。そして、その用途 (use) とは方法 (method or process) の発明に外ならない。それゆえに、クレームの記載ぶりとして、新たな用途の発見は、物の発明ではなく、方法の発明として保護しなければならない。」

上記のカテゴリカルな区別は審査の段階でも厳格に運用されている¹⁴⁾。したがって、以下では、用途発明が方法の発明として表示されることを前提に検討を進める。

3. 2 必然性ルールとの関係

用途発明を方法の発明として規定するとして、その判断はどのようになされるのか。まず、新規性の否定例をみってみる。

事件No.31に係る発明では、ブロッコリー等の特定の品種を栽培し、これを成長させず、あえて新芽（ブロッコリー・スプラウト等）の状態で収穫する。これにより、グルコシノレートが豊富な食材を得る方法をクレームに規定していた。また、別のクレームで、ブロッコリー等の新芽を食することで、哺乳動物の第二相酵素を増加させる方法、さらに発がん性物質を低減させる方法を規定していた。グルコシノレートは、人体において第二相酵素を誘発し、発がんのリスクを抑える作用がある。

これに対しCAFCは、古い料理本等を引用し、「グルコシノレートや、その第二相酵素の誘発能は、〔ブロッコリー等の〕新芽であれば必然的（necessarily）に存在していたものであり、それはまさに本願の出願日の1年以上前からのことである。」（下線筆者）とした。

必然性ルールのもと、その新規性が否定されている¹⁵⁾。なお、認識ルールについては、「当業者が新芽のそうした特性を認識していたかは重要ではない」として、認識不要説の立場がとられている。

次に新規性の肯定例をみると、下記の事件No.46が挙げられる。

事件No.46はPGF（プロスタグランジンF2 α ）類の化合物に関する。本発明者は、これがまつ毛の増毛・育毛に有効であることを発見した。その特許発明は、要約して言うとおりのとおり規定されている。「PGF類の化合物を有効成分とする組成物を、哺乳動物に投与し、減毛を措置する方法。」

一方、上記PGF類は緑内障の治療に有効であることがすでに知られており、そのことを開示

した特許文献が引用されていた。このような状況で地方裁判所は以下のように両発明の差異を認定して、控訴裁判所もこれを支持している。「点眼液の眼球での流れをゼロに減少するように付与することは、少なくとも可能ではあった。〔公知文献〕には点眼液の流れがどのようにして肌に移行するか明示の示唆はない。」

この認定は、緑内障とまつ毛育毛との用途（目的）の差を問題としているのではない。本発明の新規な用途に係る物理的なプロセスが、公知文献から、必然的に導かれるかを問題としていると言える。すなわち、用途発明の用途の相違についてもインヘレンシーの法理の範疇で審理され、必然性ルール（引用例からの当然の結果として導かれるか否か）に照らして結論を導出していると解される。判断の視点が我が国とは大きく異なる場所であり、主張立証に際し注意を要する点と言えよう。

3. 3 用途発明の新規性の限界

用途発明の構成要件を目的要素と行為要素に分けて、その特許性を分析した例がある^{16)、17)}。行為要素とは、適用手段、適用場所、適用時期¹⁸⁾のように、方法の発明としたときに工程条件として客観的に区別がつくものである。そこに、新規性の根拠を見出すことは難なく理解できる場所である。一方、目的要素は、用途発明の目的（課題）がクレームに表示されたものであり、主観的な要素である。そこに発明の新規性を認めるかは、方法の発明として表示したとしても議論の分かれるところであろう¹⁹⁾。

事件No.38において、本件特許1は、その要部のみを示すと、アスコルビン酸の脂肪酸エステルを“日焼けした肌”に局所的に適用する方法を規定していた。本件特許2は、同様に上記の脂肪酸エステルを肌に適用する方法に関するが、日焼けによる損傷の抑制剤として“日焼け前の肌”に局所適用する方法を規定していた。

これに対し、引用例は、同じ脂肪酸エステルを含有する乳剤を肌に局所的に適用することを開示する。つまり、引用例と本件特許発明1, 2とは、有効成分と肌への適用の点で一致するが、肌の日焼けに関する用途（目的）が特定されている点で異なる。

かかる事案についてCAFCは、本件特許1の新規性を肯定し、本件特許2の新規性を否定した。その説示に当たると下記のとおりである。「[引例] はまさに本件発明と同じ方法を開示しており、たとえ[引例]の開示のときに認識されていなくても、その利益はそれらの方法から導かれる当然の結果である。」「[本件特許1]について問題となるのは、…[引例]のローションが日焼け肌に適用されたなら内在的にそのダメージに有効であるかどうかということではなく、[引例]が日焼け肌に適用する組成物を開示しているかどうかということである。そのような開示はない。…公知の物や工程の新たな使用は確かに特許しうる主題である。」「[本件特許2]は…単に露出した肌にその組成物を適用することを要件としている。すべての肌表面が日焼けのダメージに対して感受性があり、実際に露出した肌表面に組成物を適用するのだから、[引例]の『局所的な適用』とは〔本件特許2〕の適用工程を包含するものである。」（下線は判決のまま）

つまり、CAFCは、用途発明における目的要素（日焼け用途）としての新規性ではなく、行為要素（適用時期）としての側面（日焼け後の肌）に基づいてのみ新規性を肯定したものと解される。

上記の事件No.38の判示からは、目的要素のみによる用途発明の新規性は否定されそうである。さらに別の事件に目をやると、事件No.27では、「同じ目的に向けた公知のプロセスにおける新たな結果の発見は、そのような結果が内在的であるため特許することはできない」（下

線筆者）と判示する。これは、逆に言えば、目的が違えば特許する余地があるとの意味にもとれそうである。事件No.39でも同様に説示する部分がある。しかしながら、事件No.27も39も結局その発明の新規性は否定されている。先例的な価値は限定的である。

日本の論考に載せられた米国代理人のコメントとして、米国では、方法の発明とすることで、目的要素により、用途発明の新規性が認められるとの意見が寄せられていた²⁰⁾。しかしながら、その根拠となる裁判例は挙げられていない。いずれにせよ、目的要素の相違のみにより新規性を認めた事案は、米国控訴裁判所の判決のなかにはいまだないようである。今後の裁判例の動向に注視していくべき論点といえよう。

4. 機能クレームとの関係

機械分野の事案は比較的少ないが相応の数で争われている（15件/46件=33%）。おおまかに傾向をみると、インヘレンシーについては、機能クレームで構成された発明が問題になるようである。以下では、典型的な事例として事件No.21を示す。

4.1 広すぎるクレームの問題

事件No.21は、ポップコーンの容器に取り付ける“小分け取り出し口”の発明に関する（下記図4(a)）。これは、円錐形を基調とし、その先端に開口部を有する。クレームではこの開口部を、「数個のポップコーンが通過する大きさ」と機能的に規定していた。引例は、油を入れる容器の注ぎ口を開示した文献である（下記図4(b)）。

これに対し出願人は、引例の注ぎ口では、数個のポップコーンが通過するには小さすぎることを主張した。しかし、CAFCは以下のように判断している。「[出願人の]宣誓書は、[引例]が本願のクレーム1に規定された機能的特徴を

内在的に有しないことを証明していない。」要するに機能的クレームではそこで特定されるものが広すぎ、引例と区別がつかないという判断である。

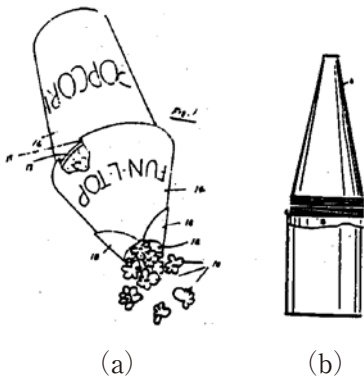


図4 事件No.21の出願及び引例に係る図面

4. 2 数値限定での対応

上記の事件No.21の発明は結局、その開口部の大きさを「1インチ超」と規定することで特許になっている(US6,431,415B1)。このように、機能クレームのインヘレンシーによる拒絶の対応策として、具体的な構成で補正することは当然ながら有効である。なかでも数値限定は端的に対応して明確に区別がつくので便宜である。クレームは機能的に広くとっても、明細書の一般記載に具体的な数値を適宜仕込んでおくことが、インヘレンシーの拒絶理由に対して有効であるといえる。

紙幅の関係上、具体的な説明は割愛するが、事件No.44も数値限定によってインヘレンシーの争点を克服し新規性が認められた事案である。しかしながら、結局、進歩性は否定されてしまった。数値限定により区別はつくとしても、それに続く進歩性の議論に耐えうるような技術的意義がそこには必要である。とくに機械分野の場合は、数値の設定が単なる設計事項となりがちなので、進歩性の議論に資するよう、その数値を設定した意義や、作用機序などを丁寧に

明細書に示していくことが必要であろう。

4. 3 112条(F)項との関係

事件No.22は使い捨てのおむつに関する事案である。通常、この種のおむつには、これを装着するファスニングテープが付いている。本願発明のおむつにおいては、下記図5(a)のように両面にファスニングテープが付されていた。表側は装着時に使い、裏側は廃棄時に使用される。廃棄時の状態は図5(b)のようなものである。

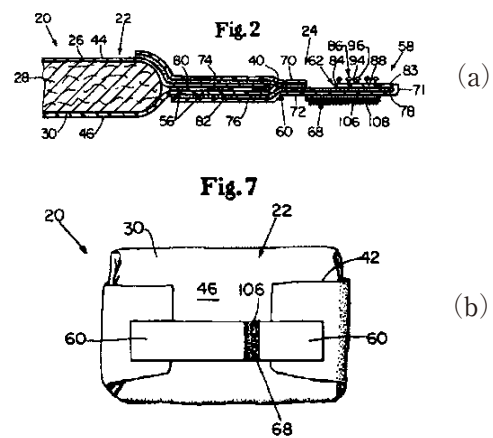


図5 事件No.22の出願に係る図面

このような具体例に対して、クレームは、両面にファスニングテープがあることを規定せず、裏面のファスニングテープを「第3のファスニング手段」とよび、「廃棄手段」を構成するものとして、抽象的に表現されていた。

引例としては通常の使い捨ておむつが引用されていた。上記の規定が抽象的であり、引例との区別が不明瞭なところがあるが、認識必要説に立ち、CAFCはその新規性を認めた。

これに対し、Rader判事は同意意見を提示し、別の理由を述べている。それは認識必要説によるのではなく、「クレームがmeans-plus-functionで構成されているのであるから、当裁判所は構造を特定するために明細書を参酌すべきである」とする。これは、要するに、特許法112条(F)

項 (pre-AIAの第6パラグラフ) により、このような機能的クレームは明細書に示された具体例に対する均等物に限定して解釈されることを考慮したものといえる。機能クレームにおいてインヘレンシーの争点で窮した場合に、具体例の均等物に限定されるとの主張は、その拒絶・無効理由を克服する上で重要な選択肢の1つとなる。

5. 立証責任

インヘレンシーが争点となる事案は、上述したように、特性や必然性、認識など抽象的な事実が争いの対象となる。例えば、その証明のために、事後的な実験結果を提出する件も少ないが、どちらも自己に都合の良い結果を提示したり、裁判所の要望に沿う実験条件が提示できないなどの状況に陥ったりする。したがって、インヘレンシーの争点については、とりわけ立証の責任を課された当事者が厳しい状況に追い込まれがちである。

事件No.13は、出願人の立場を次のように説示する。「控訴人〔出願人〕は新規性欠如に関する審判廷の判断が明らかな誤り (clearly erroneous) であることを立証していない。…PTOがインヘレンシーに基づく一応の合理的疑い (prima facie case) を構成した後には、立証責任は控訴人に移り、『控訴人は公知技術の主題が争点となる特性を有さないことを証明しなければならない。』すなわち、「特性ルール」において一応の合理的な疑いとして否定された物の相違を、出願人側で証明せよということである。難解である。このように、出願の段階では、多くの場合出願人が立証のための厳しい責めを負うこととなる。

他方、米国では、ひとたび特許されると、その特許が有効であるとの推定がはたらく (282条(a)項)。これは攻撃防御において非常に大きな影響を与える。上述した出願時の状況が逆転

し、特許権者が有利な立場に立つこととなる。さらに、証拠が審査段階で引用された引用文献の場合、無効を主張するものの立証の責任は一層大きなものとなると説示するものもある²¹⁾。

今回筆者が検討した事件のなかで新規性の肯定率をみても、査定系の事件は17% (2件/12件) であり、侵害系の事件は42% (11件/26件) であった。統計上の意義は限定的ではあるが、傾向として、一度成立した特許はつぶれにくいことが窺える。インヘレンシーの拒絶理由の克服は困難をとまなうが、ひとたび特許になれば強い権利になる。とくに厳しい引例であれば、それを克服した際の相手方の立証の責任は、逆に、きわめて重いものになる。このあたりも考慮し、重要な案件においては、厳しい引例に対峙し、粘り強く権利化を目指すことも必要となる。

6. おわりに

米国は判例法の国である。裁判例の蓄積が法理を形成していく。そのため、現状に対していきなり劇的な変化をすることは考え難いが、未解決の争点に少しずつ着実に結論が与えられていく。インヘレンシーの法理は筆者の整理によれば、「特性ルール」「必然性ルール」「認識ルール」に区分して考察することができた。そのなかで「認識ルール」は、不要説が主流かもしれないが、未解決の争点といえる。

本稿では用途発明や機能クレームについても考察した。日本とは異なる運用ないし判断手法がとられているのでとくに注意を要するところである。なかでも用途発明において、目的要素についてそれのみで新規性を認めるかは未解決の争点であると解される。今後の裁判例の動向に注目していきたい。

注 記

- 1) 例えば、Donald S. Chisum “Chisum on patents”

- SS3.03 pp.3-81~3-122 (2008)や, John G. Mills, Donald Cress Reiley, Robert Clare Highley and Peter D. Rosenberg “Patent law fundamentals” SS10 : 5 pp.1-11 (2013) 等
- 2) Court of Customs and Patent Appeals
 - 3) United States Court of Appeals for the Federal Circuit
 - 4) United States Court of Appeals, Third Circuit
 - 5) 前掲注1)の参考書や, MPEPに引用されている判決を中心に参照した。さらに各判決に引用されている裁判例を孫引きし, 必要なものを選定した。近時の判決については, Finnegan事務所の検索サイト (<http://www.finnegan.com/publications/federalcircuit/>) を活用した。
 - 6) 判決中の〔 〕は内容を変更せずに, 理解の便宜を考慮して表現を変更した部分を示す。
 - 7) 現在では, 米国特許法101条の有用性(特許保護適格性)の判断の変更により, 「単離物」としただけでは特許性を認められない可能性があり, 注意を要する(Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc 米国連邦最高裁判所 2013年6月13日判決参照)。
 - 8) MPEP 2112 II 参照。
 - 9) *Tilghman v. Proctor* 102 U.S. 707 (1881), *Eibel Process Co. v. Minnesota & Ontario Paper Co.* 261 U.S. 45 (1923)
 - 10) 平成15年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告 [主要国における用途発明の審査・運用に関する調査研究報告] (平成16年3月, 知的財産研究所) 加藤実執筆部分, pp.167-173
 - 11) 仲村義平, 知財管理, Vol.60, No.4, pp.529~546 (2010)
 - 12) 細田芳徳, 知財管理, Vol.65, No.1, pp.79~94 (2015)
 - 13) 特許・実用新案 審査基準 第Ⅱ部 第2章 新規性・進歩性 1.5.2 (2) ②
 - 14) 用途発明について, 日本で物の発明として特許となるため, 米国でも物の発明として特許を取得したい。そう考える向きも時折あるようであるが, 物に新規性のない用途発明の場合, それは得策ではない。方法の発明としてクレームすべきである。
 - 15) 本件の結論をみる限り, 昨今我が国で議論になっている食品分野の用途発明は成立しにくいように思われる。また, 前掲注7)で述べた有用性の観点でも拒絶・無効理由を包含する可能性があり注意を要する。
 - 16) 平成16年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告 [用途発明の審査・運用の在り方に関する調査研究報告] (平成17年3月, 知的財産研究所) 加藤実執筆部分, pp.41-45
 - 17) 濱田百合子, 別冊特許, 第13号, Vol.67, No.14, pp.142~151 (2014)
 - 18) 産業別審査基準 [単一化合物の用途発明] 6.1 (2)
 - 19) 我が国では, 公知のシミ取り剤(美白化粧品組成物)に対するシワ取り剤(シワ形成抑制剤)の発明について, 目的要素に基づき, 物の発明として, 用途発明の新規性を認めた例がある(知財高裁平成18年11月29日判決 平成18(行ケ)第10227号)。
 - 20) 前掲注10) 資料1 p.37では, 保湿剤として公知の物質Xについて, 美白剤としての新規な用途を発明した場合が問われている。肌に適用する点で共通する。これについては, 方法のクレームとすることで特許されうるとの現地代理人意見が掲載されている。
 - 21) 事件No.46 Chen判事反対意見参照。ドナルド・S. チザム(著) 竹中俊子(訳) 「アメリカ特許法とその手続」(改訂第二版) (2000/9/30) p.685は, 「無効主張が審査官と同じ引用例に基づくならば, 挙証義務の遂行はより困難となる。」と述べる。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表1 検討対象としたインヘレンシーを争点とする事件(判決)の一覧

No.	判決名称(収録等)	判決期日	種別*1	新規性*2	分野*3	裁判所	執筆担当判事	反対意見*4
1	Hansgirk v. Kemmer(26 CCPA 937, 102 F.2d 212, 40 USPQ 665)	1939/02/27	インタ	あり	機械	C.C.P.A	Bland	
2	In re King and Waugh(27 CCPA 754, 107 F.2d 618, 43 USPQ 400)	1939/12/04	査定	なし	化学	C.C.P.A	Jackson	
3	In re Hack(245 F.2d 246, 114 USPQ 161)	1957/06/04	査定	なし	化学	C.C.P.A	Jackson	
4	In re Tomlinson(363 F.2d 928, 150 USPQ 623)	1966/08/04	査定	なし	化学	C.C.P.A	Rich	
5	Dyer v. Field(386 F.2d 466)	1967/12/14	インタ	あり	機械	C.C.P.A	Worley	
6	Noyce v. Kilby(416 F.2d 1391)	1969/11/06	インタ	あり	機械	C.C.P.A	Almond	
7	Stamicarbon N.V. v. Chemical Construction Corp.(544 F.2d 645, 192 USPQ 11)	1976/10/21	インタ	あり	化学	C.A.T.C	Rosenn	
8	In re Best(562 F.2d 1252, 195 USPQ 430)	1977/10/13	査定	なし	化学	C.C.P.A	Markey	
9	In re May(574 F.2d 1082, 197 USPQ 601)	1978/04/20	査定	なし	化学	C.C.P.A	Lane	
10	Standard Oil Co. v. Montedison S.P.A.(664 F.2d 356, 212 USPQ 327)	1981/10/14	インタ	なし	化学	C.A.T.C	Sloviter	
11	In re Oelrich(666 F.2d 578, 212 USPQ 323)	1981/12/10	査定	あり	機械	C.C.P.A	Rich	
12	Titanium Metals Corporation of America v. Donald W. Banner(778 F.2d 775, 227 USPQ 773)	1985/11/07	査定	なし	化学	C.A.F.C	Rich	
13	In re William J. King(801 F.2d 1324, 231 USPQ 136)	1986/09/19	査定	なし	機械	C.A.F.C	Rich	
14	Verdegaal Bros., Inc. v. Union Oil Co. of California(814 F.2d 628, USPQ2d 1051)	1987/03/12	侵害	なし	化学	C.A.F.C	Nies	
15	In re Spada(911 F.2d 705, 15 USPQ2d 1655)	1990/08/10	査定	なし	化学	C.A.F.C	Newman	
16	Stoller v. Ford Motor Co.(925 F.2d 1480, 18 USPQ2d 1545)	1991/01/25	侵害	あり	機械	C.A.F.C	Lourie	
17	Continental Can Co. USA, Inc. v. Monsanto Co.(948 F.2d 1264, 20 USPQ2d 1746)	1991/11/13	侵害	あり	機械	C.A.F.C	Newman	
18	Electro Medical Systems S.A. v. Cooper Life Sciences Inc.(34 F.3d 1048, 32 USPQ2d 1017)	1994/09/12	侵害	あり	機械	C.A.F.C	Lourie	
19	Glaxo Inc. v. Novopharm Ltd.(52 F.3d 1043, 34 USPQ2d 1565)	1995/04/21	侵害	あり	化学	C.A.F.C	Rich	
20	In Hazani v. U.S. Int'l Trade Comm'n(126 F.3d 1473, 44 USPQ2d 1358)	1997/10/14	侵害	なし	機械	C.A.F.C	Bryson	
21	In re Schreiber(128 F.3d 1473, 44 USPQ2d 1429)	1997/10/23	査定	なし	機械	C.A.F.C	Bryson	Newman
22	In re Robertson(169 F.3d 743, 49 USPQ2d 1949)	1999/02/25	査定	あり	機械	C.A.F.C	Friedman	
23	Abbott Labs v. Geneva Pharms., Inc.(182 F.3d 1315, 51 USPQ2d 1307)	1999/07/01	侵害	なし	化学	C.A.F.C	Lourie	
24	Atlas Powder Co. v. Ireco Inc.(190 F.3d 1342, 51 USPQ2d 1943)	1999/09/07	侵害	なし	化学	C.A.F.C	Rader	
25	MEHL/Biophile International Corp v. Milgraum(192 F.3d 1362, 52 USPQ2d 1303)	1999/09/30	侵害	なし	化学	C.A.F.C	Rader	
26	Hitzeman v. Rutter(99-1604, 99-1605)	2001/03/21	インタ	あり	化学	C.A.F.C	Michel	
27	Bristol-Myers Squibb Co. v. Ben Venue Labs., inc.(246 F.3d 1368, 58 USPQ2d 1508)	2001/04/20	侵害	なし	化学	C.A.F.C	Lourie	
28	David M. Rapoport v. William C. Dement, Mark R. Rosekind, and Jeffrey L. Schwimmer(254 F. 3d 1053)	2001/06/28	インタ	あり	化学	C.A.F.C	Clevenger	
29	EMI Group N America Inc. v. Cypress Semiconductor Corp.(268 F.3d 1342, 60 USPQ2d 1423)	2001/09/21	侵害	なし	化学	C.A.F.C	Rader	
30	Crown Operations Intern. Ltd. v. Solutia Inc.(289 F.3d 1367, 62 USPQ2d 1917)	2002/05/13	侵害	あり	化学	C.A.F.C	Gajarsa	
31	In re Cruciferous Sprout Litigation(301 F.3d 1343, 64 USPQ2d 1202)	2002/08/21	侵害	なし	化学	C.A.F.C	Prost	
32	Elan Pharmaceuticals, Inc. v. Mayo Foundation(304 F.3d 1221, 64 USPQ2d 1292)	2002/08/30	侵害	あり	化学	C.A.F.C	Newman	
33	Dayco Prod. Inc. v. T.C.I.(329 F.3d 1358, 66 USPQ2d 1801)	2003/05/23	侵害	あり	機械	C.A.F.C	Dyk	
34	Schering Corporation v. Geneva Pharmaceuticals(339 F.3d 1373, 67 USPQ2d 1664)	2003/08/01	侵害	なし	化学	C.A.F.C	Rader	Newman
35	Toro Co. v. Deere Co.(335 F.3d 1313)	2004/01/20	侵害	なし	化学	C.A.F.C	Michel	
36	Metabolite Labs., Inc. v. Laboratory Corp. of A.H.(370 F.3d 1354, 71 USPQ2d 1081)	2004/06/08	侵害	あり	化学	C.A.F.C	Rader	
37	Smithkline Beecham Corp. v. Apotex Corp.(365 F.3d 1306, 70 USPQ2d 1737, 403 F.3d 1328)	2005/04/08	侵害	なし	化学	C.A.F.C	Rader	Newman
38	Perricone v. Medicis Pharmaceutical Corp.(432 F.3d 1368)	2005/12/20	侵害	あり	化学	C.A.F.C	Rader	
39	Abbott Laboratories v. Baxter Pharmaceutical Products, Inc.(471 F.3d 1363)	2006/11/09	侵害	なし	化学	C.A.F.C	Gajarsa	
40	In re Omeprazole Litigation(483 F.3d 1364, 82 USPQ2d 1643)	2007/04/23	侵害	なし	化学	C.A.F.C	Rader	Newman
41	Leggett & Platt Inc. v. Vutek, Inc.(537 F.3d 1349, 87 USPQ2d 1947)	2008/08/21	侵害	なし	機械	C.A.F.C	Prost	
42	King Pharmaceuticals, Inc. v. Eon Labs, Inc.(2009-1437, 2009-1438)	2010/08/02	侵害	なし	化学	C.A.F.C	Gajarsa	
43	In re Montgomery(2011-1376, 667 F.3d 1375, 102 USPQ2d 1881)	2012/05/08	査定	なし	化学	C.A.F.C	Dyk	
44	Rexnord Industries v. David J. Kappos(2011-1434)	2013/01/23	IPR	あり	機械	C.A.F.C	Newman	
45	Motorola Mobility, LLC v. ITC(2012-1535)	2013/12/16	侵害	あり	機械	C.A.F.C	Rader	
46	Allergan, Inc. v. Apotex Inc.(2013-1249)	2014/06/10	侵害	あり	化学	C.A.F.C	Prost	

*1 インタ：インターフェアレンスに係る事案、査定：査定系の事案、侵害：侵害系の事案、IPR：Inter Partes Reexaminationに係る事案

*2 メインクレームに対する判断結果。インターフェアレンスでは、「あり」が「相違」、「なし」が「同一」の意味

*3 分野は大きく「機械」と「化学」とのみに分類した

*4 Newman判事によって新規性の結論について反対意見が提示された件

(原稿受領日 2015年7月3日)