

# 特許法における内在的同一の場合の新規性の判断 —物の発明あるいは物の発明特定事項を中心に—

阿部光利

人間社会学部 非常勤講師

出光興産株式会社 知的財産部 弁理士

## 要旨

特許法における内在的同一の問題に関しては新規性欠如とする立場と新規性具備とする立場の両方の見解が対立していた。本稿は、新規性具備という結論を導くための立論が、引用発明の認定について本件発明の出願日における当業者の認識可能性を要求し事後的証拠を排除する当業者認識要求説と、クレームに記載されていない何らかの思想の相違を理由とする思想同一要求説の二つのアプローチに整理できること、さらには両者の関係を示した。他方、本稿はいずれの見解に対しても否定的であり、内在的同一の場面においては一律に新規性欠如という結論を妥当とする。また、裁判例には内在的同一の場合に新規性具備の結論を導いたものが散見されるどころ、いずれも例外的な場面であり、パブリックドメインの浸食は生じていないと説明し得ることを見出した。

## 1. はじめに

新規性判断における「内在（的）同一」の問題が指摘されている。引用発明が、客観的態様としては本件発明のクレームに規定の発明特定事項に対応する構成を全て備える場合において、なお本件発明について新規性具備とすることが可能であるかという問題であり、近時も特許庁と裁判所で判断が分かれた裁判例が存在する<sup>1</sup>。先行研究では用途発明を分析するものが多い<sup>2</sup>。しかし、内在的同一は発明のカテゴリーによらず問題となる。本稿は、特に用途発明ではない通常の物の発明（あるいは物の発明特定事項<sup>3</sup>）における内在的同一の問題について検討する。

以下、本稿の結論を示す。内在的同一の問題に関しては新規性欠如とする立場と新規性具備とする立場の両方の見解が対立していたが、後者の立場は多くの先行研究において複数の立論が別個に議論されるに留まっていた。本稿は、新規性具備という結論を導くための立論が、引用発明の認定について本件発明の出願日（又は優先日、以下同様）における当業者の認識可能性を要求し事後的証拠を排除する当業者認識要求説と、クレームに記載されていない何らかの思想の相違を理由とする思想同一要求説の二つのアプローチに整理できること、さらには両者の関係を示した。他方、

本稿はいずれの見解に対しても否定的であり、本件発明の出願日に存在した証拠であっても、事後の証拠であっても客観的同一の立証を認め、またクレームに表出しない思想の相違は新規性判断に影響せず、内在的同一の場面においては一律に新規性欠如という結論を妥当とする。また、裁判例には内在的同一の場合に新規性具備の結論（あるいは発明特定事項の一つについて新規性具備を基礎付ける実質的な相違点であるという結論）を導いたものが散見されるところ、いずれも例外的な場面であり、パブリックドメインの浸食は生じていないと説明し得ることを見出した。

## 2. 内在的同一の問題が生じる理由

第一の理由は、審理対象の発明特定事項との対比が簡明となる引用発明の認定が容易ではないことにある。引用発明が公然実施発明である場合には、特に対比が困難となる。そこで新規性欠如を主張する当事者は、出願日時点で存在した文献のみならず、出願日後の文献や実験結果を用いて客観的同一を立証することを試みる。前者の立証活動は通常問題とならない。問題とされるのは後者の事後の証拠による立証活動であり、これが内在的同一の場合における新規性判断手法が争いになる第一の場面である。本稿では、広義の内在的同一を、引用発明が客観的には発明特定事項に対応する構成を全て備えていることと定義し、さらに狭義の内在的同一を、引用発明が事後の証拠によれば客観的には発明特定事項に対応する構成を全て備えていると認められることと定義する。第一の場面の問題は、狭義の内在的同一であっても新規性欠如とされない場合があるかどうかと言い換えることができる。

第二の理由は、特許出願される特定の発明に到達し得る背景や開発経路が一つではないということにある。全ての発明者が、同一の研究開発方針のもと、同一の最近接技術を起点とすることは現実には考えにくい。広義の内在的同一の場合に本件発明の新規性具備を主張する見解は、そのようなクレームに表出されない何らかの思想の相違を根拠として新規性具備の結論を導くことを志向するが、その相違が新規性を基礎付ける実質的な相違点となるかどうかは別途問題となる。これが、新規性判断手法が争いになる第二の場面である。以上の二つの類型は、先行研究では必ずしも明確に意識されていなかった可能性がある。

また用途発明の内在的同一に関しては、結局のところ（権利行使の場面を含めて）用途がどの程度区別できるかという点に帰着する<sup>4</sup>。これに対し、純粋な物の発明においてはそのような区別の足掛かりがなく、より問題は深刻となる。

## 3. 内在的同一に関する先行研究

先行研究の多くは新規性欠如の結論を志向する<sup>5</sup>。古くは前述の第二の場面に関する研究が目立ち、先行研究において第一の場面が注目されたのは比較的最近のことである。もっとも、両者を区別しつつ関係性を議論した先行研究は殆ど見当たらない<sup>6</sup>。また発明特定事項に関する他の論点との関係性も緩やかに指摘されるに留まる<sup>7</sup>。

これに対して、技術的思想が同一とはいえない場合には新規性欠如ではないと判断する余地があるのではないかと疑問を呈する見解<sup>8</sup>、さらに進んで新規性欠如と判断するためには技術的思想の同一が要求されるとする見解<sup>9</sup>が見られる（いずれも主として第二の場面を念頭に置いているものと推察される）。

また第一の場面に関して、事後的証拠を排除する見解を一例として挙げる先行研究<sup>10</sup>のほか、事後的証拠を一律に排除するのではなく、客観的同一の立証が出願日の時点で技術的に不可能である場合など当業者の具体的な認識可能性がない場合にのみ事後的証拠による同一性の立証を排斥して新規性を認める見解がある<sup>11</sup>。これらの見解は、刊行物等に記載された発明とは当業者が把握できる発明であるという理解に基づくものと考えことができ、特に後者はこの点を強調する。

さらに異なる観点として、権利行使段階での調整を志向する見解<sup>12</sup>がある。

#### 4. 内在的同一に関する裁判例

内在的同一の問題が真の争点となっている裁判例は多くない。まず、引用発明の記載に起因して、その記載だけでは発明の客観的態様が必ずしも確定せず客観的同一であるとはいえないとする裁判例がある<sup>13</sup>。また全く別の観点として、引用発明は、当該引用発明が記載された刊行物や本件発明の出願日における他の文献あるいは周知技術に基づき、その出願日における当業者の製造可能性がなければ引用発明としての適格性を備えないということを理由に、客観的に同一の構成を備える物が刊行物に記載されていたとしても新規性具備と認める裁判例がある<sup>14</sup>。いずれの裁判例も、内在的同一の判断手法の相違とは異なる観点から新規性具備の結論を導いている。以上の観点によって新規性具備の結論に至らなかった場合、内在的同一の場合の新規性判断手法の影響が現れる。

はじめに、上述した第一の場面において事後的証拠による立証を認める裁判例<sup>15</sup>に対して、新規性欠如の結論を導くためには出願日において刊行物等に接した当業者が発明特定事項に対応する構成を認識できることを求める裁判例がある。後者の裁判例によれば、出願日後の文献や追試によって引用発明の構成を明らかにすることは（一律かどうかはともかく）認めないこととなる。通説的見解との相違が、発明の認定の段階であるか、対比の段階であるかは悩ましいものの、このような立場が内在的同一であったとしても新規性具備と判断する第一類型であり、仮に事後的証拠による客観的同一が判決文において認定されたとしてもそれは傍論ということになる。なお事後的証拠が排除されなかったとしても、客観的同一の立証に失敗すれば当然新規性具備の結論となる<sup>16</sup>。

次に第二の場面に関して、（事後的）証拠によって客観的同一が認定された場合に、多くの裁判例は新規性欠如とする<sup>17</sup>。引用発明が発明特定事項に対応する構成を全て備えると判断されているのであるから、当然である。しかしながら、これでもなお引用発明と同一とはいえないとして新規性具備とする裁判例が第二類型である。ここでは、審理対象である本件発明のクレームに発明特定事項として記載のない何らかの「思想」について、出願日において引用発明が記載されている刊行物等に接した当業者の認識可能性が問われるのである。このような新規性判断手法は、狭義の内在的同一の場面だけでなく、出願日時点で存在する証拠によって同一性が立証される場面、さらには

引用発明が記載されている刊行物に直接構成が記載されている場面においても採用され得る。従って、第一類型と区別する実益が認められる。

以下では、新規性具備とした第一類型あるいは第二類型の裁判例を紹介する。

#### (1) 知財高判〔フェノール性化合物及びその製造方法〕<sup>18</sup>

本件は、事後的証拠に基づき客観的同一を認定したとも読み取れる事案にもかかわらず、新規性具備と判断された裁判例である。本件発明は、クレームにおいて「主成分」と規定されたフェノール化合物と、「少量成分」と規定された主成分とは異なる構造のフェノール化合物を含む組成物であり、発明特定事項として含有量は規定されていなかった。知財高裁は、クレームに規定の「少量成分」は「その含有量も問わない」ものと文言解釈しつつ、引用発明には主成分の生成物に加えて「化合物（副生成物）も少量含まれている」がその「化合物が何であるかについては不明」であり、引用発明には副生成物「を含むことは明らかとはいえず・・・発明が開示されているということはできない」上、追試によって副生成物が引用発明の「生成物に存在することが証明されたとしても・・・副生成物・・・の存在に意味があるとの記載はなく・・・何らかの存在意義を見いだしたものとはいえず・・・組成物に関する発明が開示されているということとはできない」ことから新規性欠如ではないとした。さらに知財高裁は上記に続いて、被告及び原告が行った追試の結果に鑑み、副生成物は引用発明の主成分中に「少量成分として生成する可能性が高い」とした。

本件は事後的証拠によって客観的同一が認定されたにもかかわらず刊行物に副生成物の「何らかの存在意義」が記載されていないことを理由に新規性欠如が認められなかった裁判例と評価することもできるし、副生成物「を含むことは明らかとはいえず」という判決文の表現から事後的証拠を排除して客観的同一と認定しなかった裁判例と評価することもできる。事後的証拠によって客観的に同一と認定されたことが判決文に（傍論であったとしても）明記されると、第一類型と第二類型の区別は容易ではない。いずれにしても、本件は内在的同一の場面において正面から新規性具備を認めた数少ない裁判例である<sup>19</sup>。

ただし、本裁判例は新規性具備の判断に続いて、引用発明が「格別顕著な効果を奏するものというとはできない」ことのみを理由として、その他の論理付けの考慮要素に一切言及することなく進歩性欠如の判断に至っている。特許性を認めない以上、顕著な効果を奏しないという認定のもとでは、あえて新規性欠如を導く必要性がなかったのかもしれない。

#### (2) 知財高判〔エクオール含有抽出物及びその製造方法、エクオール抽出方法、並びにエクオールを含む食品〕<sup>20</sup>

本件は、先行研究において本稿の挙げる第一類型と指摘される裁判例である<sup>21</sup>。本件発明は、発酵原料を微生物で発酵処理する、オルニチン及びエクオールを特定量含有する食品素材用粉末状発酵物の製造方法である。本件発明は物の発明ではないが、争点となったのはオルニチン及びエクオールを含む発酵物という、特許発明である製造方法の発明を規定する物の発明特定事項である。

相違点<sup>22</sup>として、引用発明は得られた発酵物がオルニチンを含有するかどうか分からず、また



エクオールは微生物によって生成されるものの発酵物中の含有量が分からないという第一の相違点と、引用発明は発酵物の用途が特定されていないという第二の相違点が認定され、前者が争点となった。

知財高裁は、第一の相違点のうち特にオルチニンの含有に関して事後的証拠に基づき客観的同一を主張した原告に対して、出願日において主引用発明に「接した当業者が・・・オルニチンが生成・蓄積していると認識することを裏付けるものとはいえない」ことを理由にその事後的証拠を排除して、原告の主張を認めなかった。そして、二つの相違点の存在と、少なくとも第一の相違点に関して「オルチニンの生成・蓄積が認定できない」ことを根拠に新規性を基礎づける実質的な相違点であることを理由として新規性具備を認めた。続けて、第一の相違点が容易想到ではないとして、第二の相違点について判断することなく進歩性を認めた。

本裁判例では事後的証拠が排除されており、本稿のいう第一類型と理解し得る。また知財高裁は第一の相違点に関して本件発明の構成に容易に想到できないことを理由として進歩性を認めている。ある発明特定事項の構成が引用発明と客観的に同一であるならば、その構成について、当該引用発明を主引用発明としたときに容易想到性を求めることは通説の見解からは考えられず、疑問が生じる。しかし事後的証拠を排除し、かつ同様の進歩性判断手法を採ったと理解し得る裁判例は他にも見られる<sup>23</sup>。

## 5. 内在的同一の議論の整理

本稿では、内在的同一の問題に対する立場を明確にしつつ、内在的同一の事案で新規性具備と判断した裁判例と本稿の見解の関係を示す為、さらに議論の整理を図る。まず新規性要件の趣旨と議論の前提を確認する。先行研究が指摘する通り、新規性要件の趣旨としてパブリックドメインの保護の観点があることは、唯一の趣旨であるかどうかは別として支持できる。従って、本稿は「特許権侵害となる態様は、それが先にあるならば新規性を喪失させる」という公式<sup>24</sup>を堅持する。また以下では29条1項各号を区別することなく議論する<sup>25</sup>。

近時、特許性判断にあたって、発明特定事項がどのような意義を有するかについて議論がある。用途発明に限った内在的同一の検討においては、議論の中心となる発明特定事項は「用途」であって、他の議論との関係をそれほど意識する必要がなかった。しかしながら、本稿では用途以外の発明特定事項が議論の対象となることから、関係整理が必須になる。発明特定事項の議論は進歩性で先行しており、常に発明特定事項そのものの容易想到性が問われると理解する「特定事項説」と、発明特定事項が容易想到でなかったとしてもクレームが包含する具体的態様が容易想到であれば進歩性欠如と理解する「具体物説」との対立が指摘される<sup>26</sup>。

事例1（進歩性判断における特定事項説と具体物説の対立）

①本件発明：

成分A、成分B、成分C、成分Dを含み、物質 $a$ を分散相としてコロイドを形成することができる特性（＝特性X）を備える組成物。

（明細書によれば、成分Cによって成分A及び成分Bが安定し、成分Dによって特性Xを備える。物質 $a$ は本件発明の実施例で用いられているが、出願日時点で新規な物質である<sup>27</sup>。成分Dが極微量であると特性Xを奏しないが、その下限量は成分A、B、Cの含有量によって微妙に異なる為、成分Dの下限値をクレームで特定するのではなく、特性Xを発明特定事項としている。特性Xにより、この組成物を充填した機械の動作安定性が向上する。）

②主引用発明：

成分 $a$ が44重量%、成分 $b$ が44重量%、成分 $c$ が12重量%からなる組成物。

（ $a$ はAの下位概念。明細書には成分 $c$ によって成分 $a$ 及び成分 $b$ が安定するという記載あり）

③副引用発明：

成分 $a$ が44重量%、成分 $b$ が44重量%、成分 $d$ が12重量%からなる組成物。

（明細書には、成分 $d$ によって成分 $a$ 及び成分 $b$ が安定し、また物質 $\beta$ などの多くの物質とコロイドを形成することができる特性を備え、その特性により機械の動作安定性が向上する旨の記載あり）

④容易想到発明（含有量は各引例に好適範囲の説明があり適宜調整できたとする）：

成分 $a$ が40重量%、成分 $b$ が40重量%、成分 $c$ が10重量%、成分 $d$ が10重量%からなる組成物。

主引用発明にさらに成分 $d$ を添加することは容易として発明④が容易に想到できると認定された場面を想定する。容易想到発明が特性Xを客観的に備える組成物であるとしても、主引用発明（記載の刊行物）にも副引用発明にも物質 $a$ 及び特性Xの記載がなく、それら引用発明から「物質 $a$ を分散相としてコロイドを形成することができる」という発明特定事項（を備える発明）を容易に想到できない以上は、本件発明の進歩性欠如を導くことができないとする見解が「特定事項説」である。これに対し、「物質 $a$ を分散相としてコロイドを形成することができる」という発明特定事項を容易に想到できない場合であっても、容易想到発明が特性Xを客観的に備えるならば、本件発明の進歩性欠如を基礎づけるというのが「具体物説」である（特に物質 $\beta$ と類似の性質を発現する部分的構造を備える物質 $a$ との間でもコロイドを形成することが、物質 $a$ の構造を見たならば当業者に予想可能であり、また機械の動作安定性も予想可能であるとすれば、進歩性判断における効果の位置づけの見解によることなく進歩性欠如となる）。

この議論を新規性に展開したものが、内在的同一の問題の第一類型である。

事例 2（内在的同一の第一類型）

①本件発明：

成分 A、成分 B、成分 C、成分 D を含み、測定方法  $\gamma$  により測定した場合に特性 Y を示す組成物。

②刊行物記載発明（刊行物には一切記載がないが、客観的には特性 Y を備える）：

成分 a が 40 重量%、成分 b が 40 重量%、成分 c が 10 重量%、成分 d が 10 重量%からなる組成物。

刊行物記載発明は客観的には本件発明の発明特定事項に対応する構成を全て備えているのであるから新規性欠如を導くというのが通説的見解である。これに対し、出願日において刊行物に接した当業者が特性 Y を認識する可能性がなければ新規性を具備するという見解がある。例えば、刊行物記載発明が特性 Y を発現することの事後的証拠は出願時の当業者には認識し得ないとしてそれを一律に排除し、当業者が当該刊行物の記載から特性 Y を読み取ることができず、また出願時に存在した他の証拠によっても特性 Y の認識可能性があることを立証できないならば、本件発明は新規性を失わないとする考え方がある<sup>28</sup>。また、認識可能性を個別具体的に評価して、当業者が認識し得たであろう事実に関する事後的証拠については排除しない立場もある<sup>29</sup>。いずれにしても、引用発明の発明特定事項に対応する構成が出願日時点で存在する証拠に基づき認定できない限り、引用発明にその構成が内在していたとしても新規性欠如を導かないという考え方は「特定事項説」に近い。

さらに内在的同一は、構造に関する発明特定事項でも問題となる。事例 3 の争点は「成分 C」という発明特定事項であり、事例 2 において争点となった発明特定事項とは性質が異なる。

事例 3（形式的な相違点が構造を規定する発明特定事項の場合）

①本件発明：成分 A、成分 B、成分 C を含む組成物。

②刊行物記載発明：

商品名 P（成分 a であると記載）が 50 重量%、商品名 Q（成分 b であると記載）が 50 重量%からなる組成物。

事後的証拠によれば Q には成分 c が一定量含まれているが、本件発明の出願日における当業者には認識されておらず、その認識の可能性もなかった。

以上の通り、事例 2 及び事例 3 は、いずれも新規性欠如という通説的見解に対して、事後的証拠を排除し新規性具備の結論を導く反対説がある。客観的同一は仮に認定されたとしても傍論であって、引用発明が発明特定事項に対応する構成を全て備えていないことを判決理由として新規性具備の結論を導く。反対説の見解を直接的に表現するならば「事後的証拠排除説」となるが、その根底には引用発明の認定が本件発明の出願日における当業者の認識の範囲内であることを求めるという実体法上の要件に関する理解があり、「当業者認識要求説<sup>30</sup>」としておく。

続く第二類型は、引用発明が本件発明の発明特定事項に対応する構成を全て備えていることを

認めつつ、なお新規性を否定する見解である。

事例4（内在的同一の第二類型）

①本件発明：

成分A、成分B、成分Cを含み、前記成分Aの含有量が組成物全量に対して5重量%以上15重量%以下である組成物。

②刊行物記載発明：

成分A、成分B、成分Cを含み、前記成分Aの含有量が組成物全量に対して4重量%以上30重量%以下である組成物。一例として、成分A、成分B、成分Cを含み、前記成分Aの含有量が組成物全量に対して5重量%以上15重量%以下である組成物。

具体的には、成分a、成分b、成分cからなり、前記成分aの含有量が組成物全量に対して14重量%である組成物（実施例）。

事例4は、刊行物記載発明が本件発明の発明特定事項に対応する構成を全て備えていることが他の証拠によらず認定できる。それにもかかわらず、刊行物記載発明が成分Aの含有量を規定した「思想」と本件発明が成分Aを添加した「思想」の一致がなければ新規性具備とする見解があり、これが第二類型である。例えばこの事例では、成分Aに関して、刊行物記載発明は本件発明に比べて多めの含有量を志向しており、思想は何らかの意味で異なる可能性がある。

ただし、事例4において仮に刊行物記載発明が実施例だけであるならば、なお「特定事項説」の延長線上と説明することも不可能ではない。本件発明の発明特定事項が「A」あるいは「5重量%以上15重量%以下」であるのに対し、刊行物記載発明の構成はそれぞれの下位概念であるところ、刊行物に上位概念の発明特定事項について開示がないことから当業者に上位概念の発明特定事項（を構成とする本件発明）は認識可能ではなく、なお新規性欠如を導くことができないと説明し得る。他方、事例4のように発明特定事項と完全に同一の構成によって記載されている引用発明が認定できる場合には、特定事項説（を新規性に展開した立場）では新規性具備を説明できないが、特定事項説とは異なる観点から、思想の一致がなければなお新規性具備の余地があるとする見解がある。

本稿では、事例4において思想の一致がないことを理由に新規性具備の結論を導く見解を「思想同一要求説」とする<sup>31</sup>。思想同一要求説は、当業者認識要求説と必ず一緒に採用される見解ではない。事後的証拠による客観的同一の立証を排除しつつ、さらに思想の同一を要求するというのが自然ではあるが論理必然ではなく、事後的証拠による客観的同一の立証を認めつつ思想の同一を要求する見解も有り得る。もっとも、出願日時点の思想を事後的証拠により立証することを認める見解があるとしても、出願日後に知られるに至った思想を事後的証拠により立証して思想の同一性を主張することは認めないと思われる。

以上、内在的同一の問題を整理した。検討すべきは当業者認識要求説、具体的には事後的証拠排除の適否と、引用発明が客観的には発明特定事項に対応する構成を全て備えていると判断（出願



日において存在する証拠による立証でも、事後的証拠による立証でもよい）された場面における思想同一要求説の適否である。

## 6. 思想同一要求説の適否

まず思想同一要求説の適否を検討する。パブリックドメイン保護の観点からは思想同一要求説に反対する立場にならざるを得ない。このことは先行研究において十分に論証されている<sup>32</sup>。すなわち、技術的範囲の属否の判断において実施主体がどのような思想に基づいて特許発明を実施しているかは考慮事項とならないという理解が通説的であるところ<sup>33</sup>、仮に思想同一要求説に基づき公知発明と客観的に同一である発明に新規性を認めてしまうと当該公知発明の実施が一律に特許権侵害となってしまうことがその理由である。また特許法は単なる発見について保護を予定していない。通説はもちろん、思想同一要求説（あるいは当業者認識要求説）に立つとしても、発見しただけでは従前知られていなかった天然物について特許性を認めないであろう<sup>34</sup>。新たな特性の発見に基づき新たな用途を見出した用途発明はその例外であり、用途発明（あるいは方法の発明）という選択肢が設けられている以上<sup>35</sup>、あえて物の発明として保護する必要性が高いとは言い難い。

権利行使の場面での調整、すなわち思想の相違を何らかの形で技術的範囲の属否の考慮要素として、特許性が認められる理由となった新たな思想に基づく実施行為のみを技術的範囲とするという調整をパブリックドメイン保護の手段とすることは、用途発明においてはその調整が機能する可能性も否定できないが、純粋な物の発明においては容易ではない。用途発明においては、発明特定事項としての用途が技術的範囲の境界線として機能する。芝を緑色に着色する用途と芝成長を促進する用途はいずれも芝に散布するという点で一見すると区別できないように思われるところ、用途発明実施の客観的状況<sup>36</sup>から区別して調整を図ることは不可能とまでは断定できず、用途がクレームに規定されている以上それを根拠とすることも許容され得る。これに対し、物の発明に関して思想同一要求説の立場から新規性具備を認める場合、クレームにその思想の規定が無い上、思想が異なるからといって用途を区別し得るとも限らない（例えば完全に同一の用途で本件発明は付加的効果を発見していたという場合）以上、調整ができない。

本稿の見解に対し思想同一要求説の立場からは、進歩性判断において、ある特性が発明特定事項としてクレームに規定されていない場合であっても、当該特性あるいはそれに相当する事項を論理付けの考慮要素として容易想到性を否定する場合があるという反論が考えられる。

確かに、主引用発明と副引用発明の課題が共通していて本件発明の構成が容易想到と評価し得る状況において、本件発明の課題が各引用発明とは異なることを理由として容易想到でないと言われ、進歩性具備の結論に至ることがあるのかもしれない<sup>37</sup>。このとき、本件発明の課題に対応する発明特定事項がクレームに規定されているとは限らない。また、進歩性判断における効果の位置づけに関する独立要件説<sup>38</sup>は、構成が容易想到であってもなお予想できない効果を奏することを理由に容易想到性を否定して進歩性具備の結論を導く。これも実質的には、クレームに規定されていない効果の容易想到性を（クレームに規定されているかのように）要求するものだと説明し得る<sup>39</sup>。

しかし、新規性と進歩性が連続的なものであるとはいえ、パブリックドメイン保護への寄与は全く異なるのであるから、仮に上記反論が根拠とする容易想到性の判断手法を是としても<sup>40</sup>、容易想到性の判断と同一性の判断は異なるとして説明できる。また発明の条文上の定義における「技術的思想」という文言を進歩性判断手法と新規性判断手法の統一的理解の根拠とすることも考えられるが<sup>41</sup>、条文は相対的解釈が許される以上、個々の条文の趣旨を超えて統一的理解が必要である根拠が別途要求されるところ、パブリックドメインの保護を超える根拠を見出すことは難しいと思われる。

## 7. 当業者認識要求説の適否

当業者認識要求説の適否についてもパブリックドメイン保護の観点から新規性欠如の帰結が必要になるところ、その理由は思想同一要求説に関して述べたことが同様に当てはまる。ここではその他の観点から検討する。当業者認識要求説は、刊行物等に記載された発明とは当業者が把握できる発明であるという理解をその根拠とすると思われる<sup>42</sup>。このような理解に基づく当業者認識要求説は内在的同一の問題を引用発明の認定の段階の問題と捉えている。しかしながら、引用発明を形式的に認定して対比の段階において内在的同一の判断をすると考えることも可能であり、かつそのような判断手法を採る裁判例が多いことも指摘できる。パブリックドメイン保護の観点と併せて考えるならば、当業者認識要求説を採る理由として説得力があるとは言い難い。なお、進歩性判断における引用発明の認定に関して言及したピリジン誘導体事件<sup>43</sup>の「当該刊行物の記載から抽出し得る具体的な技術的思想でなければならない」という判示は刊行物の記載から特定の引用発明が認定可能か否かという争点に関するものである。内在的同一の問題を認定の段階の問題と捉えたとしても、そこでは引用発明が備える客観的態様の認定の可否が争点となっているに留まり、引用発明そのものが認定可能であることは争点になっていないのである。

以上の分析は、事後的証拠を一律に排除せず、出願日において客観的同一の立証が技術的に不可能である等の理由により当業者の具体的な認識可能性がない場合においてのみ事後的証拠を排除する見解についても同様である。本稿としては、公知発明の実施が、技術的範囲に属することの立証が分析技術の発展によって可能になった一定期間経過後には、裁判所において特許権侵害であると判断されることが見込まれる以上、出願日における当業者の個別具体的な認識可能性が無い場合においても事後的証拠を排除せず、客観的同一が立証されたならば新規性欠如の結論が妥当であると考えられる。細田は、用途発明では当業者の認識可能性がない特性に基づく用途に関していわゆるラベル論等によって事後的調整ができると指摘する<sup>44</sup>。しかしながら、物の発明ではそのような調整は難しい。

## 8. 思想同一要求説及び当業者認識要求説が許容される場面：裁判例の整合的理解

それでは、思想同一要求説あるいは当業者認識要求説の立場から新規性具備の結論を導いた前

述の裁判例はどのように理解すべきか。本稿は以下の通り、それらの裁判例がいずれも両説に基づく判断手法が許容され得る例外的場面であると分析した。事案の解決として優れる積極的理由があり、かつパブリックドメインの保護を否定するものでなければ許容され得るのである。

#### (1) サポート要件欠如が疑われる領域における内在的同一の事案

〔フェノール性化合物及びその製造方法〕は思想同一要求説または当業者認識要求説を採り内在的同一による新規性欠如を否定した裁判例であるが、最大の特徴は、微量である不純物に対応する発明特定事項が形式的相違点として挙がっていることである。

本件発明は第一成分及び第二成分を必須とする組成物の発明であり、引用発明は主成分に不純物が混ざっていた（事後的証拠によって認定された）態様の組成物である。引用発明の追試結果から、本件発明の第二成分に対応する当該不純物は微量の可能性がある<sup>45</sup>。もし微量であるが故に引用発明では本件発明の効果を奏しない場合、クレームのうち発明の効果を奏しない領域はサポート要件欠如となるので<sup>46</sup>（判決においてはクレームがそのような領域を含むと解釈されている<sup>47</sup>）、仮に本件のように進歩性欠如という結論に至らず特許が無効とならなかったとしても、引用発明を実施した場合には侵害訴訟においてサポート要件の欠如を理由とする特許無効の抗弁によって非侵害の結論が導かれる上、不純物であることを根拠に技術的範囲に属しないという結論が導かれる可能性もある<sup>48</sup>。不純物を伴う公知発明について技術的範囲に属しないという結論を導くことは、用途発明に関して事後的調整を志向する分析との共通性があるかもしれない<sup>49</sup>。

パブリックドメインを浸食しない以上、残る問題は積極的理由である。一般論としては、二成分を必須として発明の効果を奏するときに、発明の効果を奏しない含有量がクレームの範囲にならないように下限値の規定を常に要求することが妥当とは言い難い。サポート要件を厳格に考えるとその帰結になるかもしれないが、技術的思想を文言で表現する以上、効果を奏しない領域がわずかにでも存在しないことを要求することは事実上不可能に近く、実務感覚とも乖離する。他方、本件では新規性欠如が疑われる引用発明があり、訂正を要求することは正当化し得る。残る理由は、本件特許の明細書では訂正によって下限値を適切に規定することが新規事項追加禁止要件の観点から難しく、これを要求することは事案の解決として適切ではないと考えた可能性である<sup>50</sup>。この考慮が第三者の委縮を念頭においてもなお必要であるとするならば、積極的理由を構成し得る。

#### (2) 新規性を基礎付ける実質的な相違点の候補が複数存在するときの内在的同一の事案

〔エクオール含有抽出物及びその製造方法、エクオール抽出方法、並びにエクオールを含む食品〕は当業者認識要求説を採り、事後的証拠を排除して新規性を認めた。しかも、争点となっている成分の引用発明における含有量が微量ではない可能性がある。しかしながら、当業者認識要求説が許される例外的場面と評価することが不可能ではない。

本件の事案に着目すると、事後的証拠を排除して客観的同一の立証を認めなかった相違点が新規性を基礎付ける実質的な相違点であるという判示が、裁判所の真意であったか否かは悩ましい。その理由は、判決文において第二の相違点について判断されていないからである。裁判所の認定に

よれば引用発明には用途の開示がなく、第二の相違点である用途の発明特定事項<sup>51</sup>を理由に新規性具備は明らかな事案と評価することも可能である。

また第二の相違点が実質的な相違点であると仮定して進歩性について考えてみると、論理付けの過程で第一の相違点の当業者の認識が重要な考慮要素となることは有り得る。例えば本件では、オルチニン及びエクオールを特定量含むと認識できない素材を食品素材として用いるということが容易想到ではないとして論理付けを否定するという場合である<sup>52</sup>。この過程においては、事後的証拠を排除し、当業者が出願日においてその発酵物がオルチニンを含むと認識できないと認定することは妥当である。この認定を、新規性具備を導く理由としても利用したということは考えられないであろうか。本件は用途の容易想到性を判断することなく、新規性で争点となった発明特定事項の容易想到性の判断に終始しており、本稿の見解とは異なる立場に基づくものであるが（ただし後者は仮に客観的同一であったとしても進歩性判断について特定事項説に立つと考えるならば筋は通るであろうか）、当業者認識要求説を妥当ではないとする本稿の立場と整合的な理解をするならばこのような説明が考えられる。敷衍すると、本裁判例は形式的には第一類型の事案といえるかもしれないが、新規性具備は争点となっていない別の相違点で十分といえるところ、その言及をすることなく、進歩性判断の論理付けの可否を審理する過程で登場する事後的証拠の排除に基づく認定を新規性判断に転用し、それによって新規性具備と判断したかのように表現された可能性が否定できないということである。

## 9. おわりに

原則として内在的同一の事案は新規性欠如の結論が妥当と考える。裁判例は、パブリックドメインの浸食はない例外的場面に限って当業者認識要求説あるいは思想同一要求説を採ったと説明し得る。公然実施の特殊性については今後の課題とする。（2024年9月25日脱稿）

## 注

- 1 知財高判令和4年8月4日（令和3年（行ケ）10090号）〔噴射製品および噴射方法〕
- 2 例えば田村善之「新規性要件の機能－パブリック・ドメイン・アプローチによる内在同一問題に関する一考察－」『パテント75-7（2022）30頁は、用途の区別を中心に分析したとする。
- 3 従って方法の発明や用途発明でも、さらに進歩性でも、本稿の問題が生じる可能性はある。
- 4 前田健「用途発明の意義－用途特許の効力と新規性の判断」田村善之編著『知財とパブリックドメイン第1巻：特許法篇』（勁草書房、2023）126頁
- 5 先行研究として中山信弘編著『注解特許法〔第三版〕上巻』（有斐閣、2000）240頁〔同〕、裁判例として東京高判昭和46年11月30日（昭和41（行ケ）8号）判タ275号354頁、東京高判昭和48年1月23日（昭和45（行ケ）76号）判タ291号199頁（39条の判断として同条の趣旨である重複特許の排除から述べる）、東京高判昭和53年11月22日（昭和52（行ケ）77



号) 判タ 382 号 145 頁を挙げる。鈴木俊光ほか「発明の新規性」竹田稔監修『特許審査・審判の法理と課題』(発明協会、2002) 200 頁も同様。竹田和彦『特許の知識〔第 8 版〕—理論と実際』(ダイヤモンド、2006) 125 頁も同様、裁判例として東京高判昭和 57 年 6 月 30 日(昭和 55 年(行ケ) 25 号)〔ゴルフクラブ〕、東京高判昭和 58 年 12 月 26 日(昭和 57 年(行ケ) 24 号)〔電解用電極〕、東京高判昭和 59 年 6 月 28 日(昭和 56 年(行ケ) 84 号)〔有機過酸化物の製造方法〕を挙げる。

近時も中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法〔第二版〕上巻』(青林書院、2017) 269 頁〔潮海久雄〕、加藤幹「パブリック・ドメインの保護という観点からの発明の新規性理論」パテント 75-12 (2022) 53-54 頁、宮崎賢司「対偶論法による新規性及び進歩性の判断～新規性要件と進歩性要件の狭間で～」特技懇 311 (2023) 41 頁、吉田広志「パブリック・ドメイン保護要件としての新規性／進歩性の再構成—内在的同一について特許を認めたロシュ v. アムジェン事件を端緒として」田村善之編著『知財とパブリックドメイン第 1 巻：特許法篇』(勁草書房、2023) 149-151 頁、濱田百合子「公然実施された製品から把握される発明(公然実施をされた発明)について」清水節先生古稀記念論文集『多様化する知的財産権訴訟の未来へ』(日本加除出版、2023) 146-151 頁(公然実施に限った議論ではないと理解した)。前田健「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—」知財管理 72-8 (2022) 901 頁、908 頁は、物を生産する方法の発明として保護可能であることや除くクレームによる補正が可能であることを理由に「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・・・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」と述べる(裁判例として東京高判平成 15 年 6 月 5 日(平成 13 年(行ケ) 338 号)〔ギヤシェーパー加工方法及びギヤシェーパー〕、東京高判平成 12 年 5 月 8 日(平成 11 年(行ケ) 88 号)〔プラスチック光ファイバ〕を挙げる。後者は進歩性事例である)。田村・前掲注(2) 31 頁は原則として新規性欠如の立場を採りつつ「闇雲に内在同一性が肯定されるわけではない。肝要なことは、基準時において当該技術的思想の恩恵を公衆が享受可能であったか、ということ」と述べるが、物の発明の場合には「公衆が利用している場合には、事実として当該物の属性の効果を公衆が享受していることが多く・・・新規性を否定すべき場合が多い。」とする。

- 6 両者を区別する先行研究として宮前尚祐「内在同一について判断した高裁判決を読む」パテント 70-5 (2017) 9-10 頁、前田健「新規性・進歩性の判断対象たる「発明」の意義—パブリック・ドメインの保護とイノベーションの調和に向けて—」パテント 77-7 (2024) 70-71 頁
- 7 関係性に言及するものとして、宮崎・前掲注(5) 41-42 頁、前田・前掲注(6) 70-71 頁
- 8 高部眞規子「新規性を考える」パテント 75-7 (2022) 16-18 頁
- 9 宮前・前掲注(6) 10 頁、小林茂「新規性要件の判断における技術的課題の考慮」パテント 75-5 (2022) 45 頁(職務発明が争点であるが、東京地判平成 29 年 10 月 27 日(平成 25 年



- (ワ) 30271号)を批判)。高島喜一「新規性判断における発明の技術的思想性についての一考察—用途発明における新規性を起点として—」知的財産専門研究8(2010)11-16頁
- 10 宮前・前掲注(6)8頁。宮前自身は事後的証拠を考慮する立場を採る。
  - 11 細田芳徳「判批」知財管理65-1(2015)85-87頁。細田が新規性欠如の結論となった裁判例として挙げるのは東京高判平成15年2月13日(平成13(行ケ)242号)〔密封容器入り中性飲料〕、東京地判平成17年2月10日(平成15年(ワ)19324号)〔分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤とその製造方法〕、東京地判平成17年4月19日(平成16年(ワ)15892号)〔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〕。
  - 12 用途発明に関して、大須賀滋「用途発明の新規性と効果：パブリック・ドメインの保護を重視する学説の検討を踏まえて」パテント74-3(2021)68-70頁
  - 13 知財高判令和2年9月29日(令和元年(行ケ)10128号)〔低鉄損一方向性電磁鋼板〕、知財高判平成28年7月19日(平成27年(行ケ)10099号)〔白色ポリエステルフィルム〕、知財高判平成19年11月28日(平成18年(行ケ)10250号)〔船底塗料用防汚剤およびそれに用いる高純度銅ピリチオンの製造方法〕、東京高判平成16年8月24日(平成13年(行ケ)392号)〔2軸配向ポリアミドフィルム及びその製造法〕、東京高判平成12年6月26日(平成11年(行ケ)19号)〔エチレン系共重合体およびその製造方法〕。宮前・前掲注(6)6-7頁は「当然同一説」と「通常同一説」の対立が見られると分析する。
  - 14 通説的見解であり裁判例も多いが割愛する(先行研究として加藤志麻子「新規性、進歩性の判断における刊行物からの引用発明の認定——「発明」としての認定に関する論点について」三村量一先生古稀記念論集『切り拓く——知財法の未来』(日本評論社、2024)101-114頁)。本稿と関連して知財高判平成20年6月30日(平成19年(行ケ)10378号)〔結晶性アジシロマイシン2水和物及びその製法〕は一般論として製造可能性を要求した上で内在的同一の場合に新規性欠如を導くための論拠を二つ提示する。
  - 15 知財高判平成26年9月25日(平成26年(ネ)10018号)〔誘電体磁器及びこれを用いた誘電体共振器〕、知財高判平成22年12月22日(平成22年(行ケ)10163号)〔経管栄養剤〕(ただし進歩性事例)、知財高判平成18年11月9日(平成17年(行ケ)10689号・10690号)〔アルミン酸塩蛍光体〕(第二事件)、東京高判平成15年2月13日・前掲注(11)〔密封容器入り中性飲料〕(ただし進歩性事例)、東京高判平成11年7月15日(平成9年(行ケ)215号)〔新規生理活性物質、その製造方法及び鎮痛、鎮静、抗アレルギー作用を有する医薬〕
  - 16 近時の裁判例として知財高判令和3年8月30日(令和2年(行ケ)10044号)〔脂質含有組成物およびその使用方法〕
  - 17 前掲注(5)に記載の各裁判例を参照。その他の事後的証拠ではない裁判例として知財高判平成17年6月30日(平成17年(行ケ)10280号・10285号)〔積層セラミックコンデンサー用ニッケル超微粉〕、東京高判平成16年12月21日(平成16年(行ケ)78号)〔重炭酸透析用人工腎臓灌流用剤の製造方法及び人工腎臓灌流用剤〕(事後的証拠もある)、東京高判平成15年7月15日(平成14年(行ケ)471号)〔ゴルフクラブヘッドの製造方法〕、東京高判平成

- 14 年 7 月 16 日（平成 12 年（行ケ）198 号）〔抗菌性無機塗料〕
- 18 知財高判平成 20 年 7 月 3 日（平成 19 年（行ケ）10160 号）〔フェノール性化合物及びその製造方法〕
- 19 争点は進歩性であるが、客観的同一である構成に対応する発明特定事項の容易想到性を否定して進歩性具備を導いた裁判例として知財高判平成 30 年 2 月 14 日（平成 29 年（行ケ）10121 号）〔はんだ合金、ソルダペーストおよび電子回路基板〕、東京高判平成 7 年 7 月 4 日（平成 6 年（行ケ）30 号）審決取消集 51 巻 43 頁〔微細エッチング加工用素材〕
- 20 知財高判令和 2 年 10 月 21 日（令和元年（行ケ）10112 号）〔エクオール含有抽出物及びその製造方法、エクオール抽出方法、並びにエクオールを含む食品〕
- 21 細田芳徳「内在特性と新規性—免疫関連分野の発明を題材にして—」パテント 75-11（2022）200 頁
- 22 新規性判断の手順について、片山英二ほか著『日米欧 重要特許裁判例—明細書の記載要件から侵害論・損害論まで—』（エイバックズーム、初版、2013）56 頁、高部・前掲注（8）15 頁
- 23 知財高判平成 26 年 1 月 30 日（平成 25 年（行ケ）10163 号）〔帯電微粒子水による不活性化方法及び不活性化装置〕（訂正特許発明 3、本稿のいう微量の問題も関連し得る）。このような判断手法を批判する裁判例として東京高判平成 15 年 2 月 13 日・前掲注（11）〔密封容器入り中性飲料〕
- 24 これを前提とする先行研究として、加藤・前掲注（5）53-54 頁、前田・前掲注（6）72-73 頁
- 25 公然実施は現実の実施を必ず伴う点で他と異なり、区別して議論する必要性が否定できない。高部・前掲注（8）18 頁は公然実施について「たまたまある 1 点においてのみ・・・一致する場合」に検討を要するとするが、これは公然実施に対して厳しい判断（審理対象発明の新規性を肯定する方向）をする可能性を示す。本稿は、公然実施は現実の実施を伴うことが確実であり、刊行物公知に比べて緩やかな見方（審理対象発明の新規性を否定する方向）に傾くことも有り得ると考えている。もっとも、これらは両立し得る。
- 26 前田健「判批」神戸法学雑誌 70-1（2020）107-112 頁の整理に沿った。前田は具体物説を採用。なお、具体物説であっても、発明特定事項が容易想到である場合には進歩性欠如と判断することはなお有り得ることにつき、前田・同 109-110 頁
- 27 前田・前掲注（6）73 頁の指摘する「新奇なパラメータ」でも発明特定事項が容易想到ではなく事例として成立する。
- 28 前掲注（10）参照。測定方法  $\gamma$  が出願日に周知の場合でも新規性具備となる可能性がある。
- 29 前掲注（11）参照。例えば測定方法  $\gamma$  が出願日に周知の場合、事後的証拠を排除せず新規性欠如となる可能性がある。
- 30 東京大学大学院法学政治学研究科助教の阿部冬星先生から示唆を頂いた。
- 31 宮前・前掲注（6）5 頁のいう「思想同一説」は「物質同一説」と対立する立場の名称であり、宮前のいうところの各論である判断態様、例えば事後的証拠を排除するか否かといった判断手法よりも上位の概念として定義されており、本稿のいう「思想同一要求説」とは位置

付けが異なる。

- 32 例えば前田・前掲注(6) 72 頁
- 33 吉田・前掲注(5) 164 頁、前田・前掲注(6) 78 頁、濱田・前掲注(5) 145 頁。吉田はこの点についても研究の必要性に言及する。また濱田・同 149 頁は、仮想事例において製品自体からは峻別できないとしつつ技術常識から例外的に意図が認定できる場合が有り得るとする。
- 34 ただしいわゆるインセンティブ論の観点から、単なる発見はインセンティブを与えなくともなされるものであるとして特許法上の保護が不要という帰結を導くことの妥当性は悩ましい。例えば(特許法上の保護がなされる)用途発明は、新たな特性の発見の点で困難性があり、その特性に基づく新しい用途への適用は単なる発見ではないものの容易に想到できる場合が少なくない(参考、細田・前掲注(11) 83 頁)。この用途発明の保護と発見のインセンティブの関係をどのように説明できるかについては別途検討を要する。新しい用途に結びつくような特性についてはインセンティブを与えないと発見されない、従って例外的に用途発明は保護するという説明が一案である。本文では単なる発見の不保護の理由について公衆の実施可能性担保の観点から説明するに留めた。
- 35 前田・前掲注(5) 901 頁、908 頁(前掲注(5) 参照)
- 36 用途発明に限っては、これらの客観的状況から認定される実施主体の主観と説明する立場も有り得るだろうか。
- 37 高石秀樹「進歩性判断のダブルスタンダード―「本件(本願)発明の技術的意義(発明の課題解決)」が「(特にパラメータ発明の)容易想到性」判断に与える影響―」『特許』77-7(2024) 50-53 頁
- 38 独立要件説の解説として田村善之「「進歩性」(非容易推考性)要件の意義: 顕著な効果の取扱い」『特許』69-5(2016) 2-4 頁(ただし田村は独立要件説に反対の立場)。高石・前掲注(37) 52 頁は「本件発明の課題が従来技術と異なることにより、本件発明が課題を解決することにより奏する効果が審査基準に言うところの「異質な効果」となると理解することが可能」と指摘する。
- 39 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』(発明協会、2002) 313 頁は、進歩性判断における予想できない効果の意義の検討において、「知見の技術的意義を重視した」裁判例として東京高判平成7年7月4日・前掲注(19)〔微細エッチング加工用素材〕に言及する。
- 40 進歩性判断において独立要件説を採ったとしても、新規性判断において思想同一要求説に反対することは有り得るというのが本稿の理解である。前田・前掲注(6) 77-78 頁も、予想できない効果を主張して進歩性が認められた場合に技術的範囲の属否として当該効果を主張して製品を製造等した場合に限り特許権侵害となるという考え方によれば「技術思想説」(本稿の思想同一要求説に相当)を採り得ると指摘するに留まる。
- 41 高島・前掲注(9) 11 頁は条文を一つの根拠とする。
- 42 参考、細田・前掲注(11) 86-87 頁

- 43 知財高判平成 30 年 4 月 13 日（平成 28 年（行ケ）10182 号・10184 号）〔ピリミジン誘導体〕
- 44 細田・前掲注（21）226 頁は「使用態様の外形的区別がつかない場合でも、製品の流通、使用の現場において認識が客観的に区別されていれば、新規性を認めることに問題はない」とする。
- 45 特許無効審判審決平成 19 年 3 月 28 日（無効 2005-80195）では含有量の直接の認定はない。
- 46 一般的には、課題を解決できない領域がクレームに存在することはサポート要件欠如を導く。
- 47 サポート要件は審決で判断が示されず、審決取消訴訟において審理事項となっていない。もし審理事項であれば、この認定判断はサポート要件欠如を導く可能性が高い。
- 48 現在ではクレーム限定解釈は必要性に乏しいが、不純物の事例なら有り得なくはない。また別の観点で、不純物かどうかは客観のみならず実施主体の主観が影響しているとも評価し得るので、技術的範囲の属否に実施主体の主観を考慮しないことについて研究を要するという前掲注（33）の吉田の指摘が当てはまる領域かもしれない。
- 49 大須賀・前掲注（12）69 頁は主たる用途と付随する用途に分けて検討する。後者は本稿で検討した不純物の事案と近い発想にあるかもしれない。
- 50 前田・前掲注（5）908 頁は一般論として同旨を指摘する。
- 51 発明特定事項である物の用途を規定するので、用途限定として機能するか疑義はある。
- 52 エクオール含有は事後的証拠によらず認定されており、本文の評価は難しい可能性もある。

# Determination of Novelty in situations with Inherent Prior Disclosure in Patent Law —Focusing on Inventions of Products or Elements of Products in Claims—

Mitsutoshi ABE

Part-time Lecturer, Faculty of Humanities and Social Sciences, Jissen Women's University

Japanese patent attorney, IP department, Idemitsu Kosan Co., Ltd.

## Abstract

Regarding the issue of inherent disclosure in patent law, there have been two conflicting views: that such disclosure causes lack of novelty, and that novelty is maintained despite such disclosure. This article categorizes the arguments for reaching the conclusion that novelty is maintained into two approaches: the "awareness requirement theory," which demands the recognition of the cited invention by a person skilled in the art as of the filing date of the present invention and excludes ex post facto evidence, and the "identical idea requirement theory," which concludes the maintenance of novelty by reason of some differences in ideas not described in the claims. Furthermore, this article clarifies the relationship between these two theories. Furthermore, this article clarifies the relationship between these two theories. On the other hand, this article takes a negative stance towards both views and concludes that in cases of inherent disclosure, a conclusion of lack of novelty is uniformly appropriate. Moreover, it has been found that, although there are judicial precedents where the conclusion of maintaining novelty was reached in cases of inherent disclosure, these are exceptional cases, and it can be explained that there has been no erosion of the public domain.