

利用発明をめぐる問題点

三枝国際特許事務所
弁理士 三枝英二

抄 録

本稿は、特許権の本質が排他権であり、従って特許法72条が特許権の効力を制限する例外規定としてではなく92条の協議および裁定を求めるための要件を規定したものとして意義を有することを明らかにすると共に、利用発明には92条の協議および裁定を求めるための利用発明と侵害態様としての利用発明とがあり、両者は概念を異にすることを明らかにし、さらに化学特許に特有の問題として選択発明、第三成分の添加および中間的生成物と利用関係の成否をとり上げ、選択発明は原則として利用関係が成立すること、第三成分の添加は生成物が構造および性質からみて実質的に同一とみなしうるときに利用関係が成立し、また中間的生成物については、中間的に特許発明と同一の原料物質が生成し特許発明と同一の反応が生起する場合には利用関係が成立することを明らかにするものである。

目 次

[1. はじめに](#)

[2. 特許権の効力と特許法72条](#)

- 2.1 概説 - 通説の考え方と問題点
- 2.2 私見

[3. 利用発明の概念](#)

- 3.1 従前の考え方と問題点
- 3.2 私見

[4. 利用発明の態様](#)

- 4.1 概説
- 4.2 選択発明と利用関係の成否
- 4.3 第三成分の添加と利用関係の成否
- 4.4 中間生成物と利用関係の成否

1. はじめに

利用発明に関しては、既に多くの論文が提出されている。しかし見解は統一されておらず、複雑で解明し難い問題が多く存在する。本稿は、特許法72条の法意、利用発明の概念及び利用発明の態様を中心に従前の考え方を整理し、問題点の所在を明らかにし、その解明を試みようとするものである。すなわち特許権の効力と特許法72条との関係を明らかにすると共に、従来議論のあったダブルパテントの場合の考え方に試論を試み、また利用発明には特許法92条に従い協議及び裁定を求めるためのものと侵害形態としてのものとがあることおよび両者がどのように相違するかを明らかにし、更に選択発明と利用関係の成否を明確にし、また化学特許に特有の利用関係にも触れ、利用発明に関連する問題点を解明しようとするものである。

2. 特許権の効力と特許法72条

2.1 概説 - 通説の考え方と問題点

特許法68条には「特許権者は業として特許発明の実施をする権利を専有する」と規定されている。この規定から、特許権は特許発明を独占排他的に実施する権利であるとし、自分で特許発明を実施する積極的効力と、他人がその特許発明を実施することを禁止する消極的効力とを有するとするのが最も通説的な考え方である¹⁾²⁾³⁾。この通説に従えば、特許発明の実施は法によって保障され、いったん特許が成立すれば、先願であれ後願であれ自己の特許発明を実施するのは正当な権利行使であり、ただ特許法72条に該当する時にのみその例外となり、後願特許権者の実施は制限されることとなる。すなわち、72条は特許権の効力を制限する例外規定となる。そしてこの考え方によれば、72条を根拠としなければ利用が侵害行為であるとはなしえなくなる。

しかし、上記通説の考え方に従えば、次のような解釈上の矛盾が生ずる。

(1) 後願が公告中なら72条は適用されないのか。

72条は後願が特許されてからの制限規定であるから、後願が未だ特許には至っておらず公告の段階にある時は、72条は適用されず特許権と同様な権利である仮保護の権利に基づき先願特許を自由に利用でき、それが特許されると72条の適用をうけ実施できなくなるのかという疑問が生ずる。たとえば兼子・染野氏⁴⁾は、特許法72条につき「本条の解釈上、特許発明の実施についてのみ適用され、出願公告より生じた専用権について適用されないとすれば両者の均衡上問題がある。といっても本条は列挙的であるからこれを出願公告より生じた専用権にまで拡張することはできない。すなわち本条の如き規定を設けたことから、その反対解釈として出願公告から生じた専用権の実施が他人の権利を利用する場合は放任されるという考え方を生み出す。」と説かれている。

これに対し、利用関係にある場合には、特許権となってさえも先願に係る他人の特許発明を実施しえないのであるから、公告の段階では当然に実施できないとする考え方があるが、これは明文の規定がないのに例外規定である72条を拡張解釈または類推適用して有効に発生した権利を制限することとなる。特許権を特許発明を実施する権利であると解し、従って72条を上記特許権の効力を制限する例外規定であると解する限り、72条は仮保護の権利には適用されないとする解釈が生ずるを避けえない。

(2) 先願特許権者は後願特許発明を自由に利用できるのか。

72条には、後願特許発明が先願特許発明を利用する場合を規定しているだけであって、逆の場合については規定されていない。従って72条は、先願特許発明が後願特許発明を利用する場合には適用されず、先願特許権者はその特許権の実施行為の範囲内で正当な権利行使として後願特許発明を自由に実施できることとなる。たとえば先願特許が化学物質Xであり、後願特許が該物質Xの新しい用途である場合、先願特許権者は該物質Xを後願特許発明の用途に自由に用いることとなる。明らかに後願特許権者の保護に欠け、しかも92条2項及び4項の規定の趣旨とも噛み合わない。しかし特許権の効力及び72条の法意を前記のように解する限り、このような解釈上の疑義を生ずるを避けえない。

(3) ダブルパテントが成立した場合には、先願特許権者も後願特許権者もその特許発明を自由に実施できるのか。

特許権を特許発明を実施する権利であると解すれば、過誤によりダブルパテントが成立した場合、先願特許権者も後願特許権者も正当な権利行使として自己の特許発明を自由に実施できることとなる。そして後願特許権者は無効にされた場合にのみ実施できなくなる。たとえば染野啓子氏⁵⁾は、「同一発明も利用発明もその実施が侵害となるという面では変りがなくとも、前者は特許の対象とはなりえず、また特許された場合は過誤特許として無効とされない限りその実施は侵害とされないのに対し……」と述べられている。判例⁶⁾⁷⁾においてもこの考え方に基づくものがあり、後願特許が無効とされない限り、その実施は侵害とならないと判示している。

しかし、ダブルパテントは本来成立するはずのないものである。過誤によりいったん特許が成立すれば、当然拒絶されてしかるべきであった後願特許の権利者は正当な権利行使としてその発明を実施できるとするのは、どうしても理解できないところである。しかも先願特許権が存続期間の満了により消滅すると、以後の実施行為は権利に基づかないものとなり、後願特許権を侵害することになりかねないという矛盾をも生じてしまう。

上記問題を先願優位の原則によって解こうとする考え方がある。すなわち72条によって利用発明の場合でさえ、先願特許権者の実施許諾が必要なことから、同一発明の場合も当然に許諾なしには実施できないとする考え方である。しかし有効に存在する権利について明文の規定もないのに、法条を拡張解釈又は類推適用してその権利を制限することは許されないのではなかろうか。また72条の利用の概念の中に抵触が含まれ、従ってダブルパテントの場合には当然に72条が適用されるとする考え方もある。しかし抵触は、二つの発明についてみれば、両者の内容が同一である場合の概念である。しかるに利用なる概念は、一方が他方に含まれる関係にあるが両者は別個の発明である場合の概念であり、従って利用なる概念の中に抵触が含まれることはない。しかも、もし含まれるとすれば、ダブルパテントの場合にも、92条の規定に従い裁定を求め先願特許権者から強制的に実施権をとりうることになる。92条が強制的にも後願特許発明を実施させようとするのは、技術の進歩に貢献させ、ひいては産業の発達に寄与させることに究極の目的がある。従って先願特許発明と同一であって何らの技術的進歩をも与えない抵触する発明にまで強制実施権を与えることは、法の全く予期していないところである。この点からも、72条の利用の中に抵触が含まれるとする考え方は採りえない。

このように、特許権を特許発明を積極的に実施する権利であるとし、従って72条の特許権の効力を制限する例外規定であると解する時は、明らかに法が期待しているとは考えられない、しかも実情にそぐわない解釈上の矛盾が生ずる。

2.2 私見

私は、特許権は排他権であると考えている。本来自己の発明を実施するのは自由であり、権利である必要はない。特許権の有する排他性に基づき、特許発明を独占排他的に実施することが可能となるのである。この考え方によれば、たとえ特許権を有していようと、その実施が他人の特許発明を実施することとなる限り当該特許権を侵害する。従って特許法72条は特許権の効力からすれば当然のことを規定したに過ぎないことになり、むしろ72条の意義は92条の裁定を求めるための要件を規定した点にあるといえる。特許権を排他権とすると、このように他人の特許発明を実施する行為は侵害行為となり、従って利用は当然の侵害態様であって、侵害訴訟において72条を根拠として利用が侵害であるとする必要はなくなる。

特許権は排他権であるという立場にたつと、実施しようとする発明が、特許されているか否か、公告中であるか否か、先願か後願か等にかかわらず、他人の特許発明を実施する限りその特許権を侵害することになる。従って、公告中の発明であるが故に先願特許を利用して侵害でないという考え方は存在の余地がなくなる。また、たとえその実施が先願特許の実施行為の範囲内であっても、後願特許を実施すれば後願特許権を侵害することになる。従って、化学物質Xの先願特許権者といえども、該物質Xの新しい用途につき後願特許がある場合には、その後願特許権者の許諾なしには物質Xをその用途に使用できないことになる。これは後願特許権者の発明的努力に報いる上において当然のことであろうと考える。そして特許法92条2項及び4項は、上例のような場合に、後願特許権者からの協議及び裁定に対抗して先願特許権者からクロスライセンスを求め得ることを規定している。

ただ、特許権を排他権であると解すると、過誤によるダブルパテントが成立してしまった場合、先願特許も後願特許も実施しえなくなるのかという疑問が生ずる。[三宅氏^{8\)}](#)は「二重特許の場合、相抵触する双方の権利に差止請求権を認めるのか、逆にこれを否定するのか、さらには、後のものみにこれを否定するのか、の三つの考え方がありうる。……互に差止請求権があると解すると、一方が無効にされるまで誰も実施できないことになる。やむをえない儀というべきであろう。」とされ、両者とも実施できなくなるとされている。しかし、この考え方はあまりにも実状にそぐわず首肯しえないところである。一方、特許権は排他権であるという立場にたちながら、先願優位の原則に基づき、[先願の発明構成要件そのものの実施すなわち先願のクレームに記載されたとおりの発明を実施する限り、後願の排他権の影響を受けることなく自由に実施できるとの考え方^{9\)}](#)もある。しかし、権利発生後にまで先願優位の原則をもちこみ、一旦発生した後願の権利が明文の規定もないのに制限されるとするのは妥当でないように思える。

私は、これらの考え方が出るのは、いずれも後願特許の権利範囲を考慮していないことに起因すると考える。ダブルパテントの場合、後願は本来特許されえないはずのものであり、これがいったん特許されると当然に先願と同一の技術的範囲を有すると考えて判断しているところに問題がある。特許発明の技術的範囲を判断するに当たっては、いかなる発明に特許が付与されたかを勘案しなければならない。何故なら特許要件を具備しない技術領域は本来特許されえず、従って特許の保護を受けえないはずのものであるからである。このような技術領域に特許が付与されたからといって、強力な独占的排他権を認めることは第三者の利益を不当に害することになる。特許された発明が、もし特許要件を具備しない技術領域を含む場合には、それ以外の領域に特許が付与されたものとして技術的範囲を狭く解するのが相当である。[特許発明が公知である場合、公知でない技術領域に特許が付与されたものとして特許請求の範囲に記載された文言を越えてより狭く技術的範囲を解する判例^{10\)11\)12\)}](#)が有力となってきている。この判例の考え方は、正に本来特許されえない技術領域には権利は及ばないという理念から発している。私は、ダブルパテントの場合も同様に解されるべきだと考える。すな

わち過誤により成立した後願特許の技術的範囲は、本来特許の成立するはずのない先願特許発明と同一の技術領域を含むはずはなく、先願特許発明とは同一でない技術領域に特許が付与されたものとして限定的に解釈されるべきものとする。従って、たとえ過誤によりダブルパテントが成立しても、先願特許は後願特許の技術的範囲に属しないものとなり、後願の排他権の影響を受けることはなくなる。一方、後願は、先願特許と同一の技術内容を実施しようとするれば、当然に先願特許の技術的範囲に属することとなり、先願特許により排他される。

[目次へ](#)

3 . 利用発明の概念

3.1 概説 - 従前の考え方と問題点

利用発明の概念については多くの説がある。その主なものを整理すると、次のとおりである。

- (1) 特許発明の構成要件の全部又は主要部をその構成要件の主要部としている発明（[全部又は主要部包含説](#)¹³⁾）
- (2) 特許発明を改良又は拡張した発明（[改良拡張説](#)¹⁴⁾）
- (3) 特許発明の要旨に新たな技術的要素を加えたものであって、特許発明の要旨全部を含み、これをそっくり利用した発明（[そっくり説](#)¹⁵⁾）
- (4) 特許発明を実施しなければ実施することのできない発明（[実施不可避説](#)¹⁶⁾）
- (5) 特許発明を侵害しなければ実施することのできない発明（[侵害不可避説](#)¹⁷⁾）

このように説がわかれるのは、特許法72条をどのように解するかについて見解が統一されていないことの一つの原因がある。既に詳述したように、「利用発明」には92条の裁定を求めるための利用発明と侵害形態としての利用発明とが存在する。従来の学説は、上記二つの利用発明の概念が異なっているのか否か、異なっているとすればどのように異なっているのかを明らかにしていないものがある。また、学説の中には上記二つの利用発明の概念を混同して考えているものもあるようである。

3.2 私見

私は、特許法72条に規定された利用発明と侵害形態としての利用発明とは、明確に区別されるべきものであると考える。72条に規定された利用発明は、先後願に係る二つの特許発明間の問題であり、かつ92条の協議及び裁定を求めるためのもので、当然に92条の趣旨に照らして解釈されるべきものである。一方、侵害形態としての利用発明は、侵害形態が特許されているか否かにかかわらず、かつ92条とは全く無関係に、特許発明を侵害するか否かのみを判断すれば足りるものである。

特許法92条は、後願特許権者の発明を先願特許権者の意思に反してでも強制して実施させることによって、技術の進歩に貢献させ、ひいては産業の発達に寄与せしめようとするところにその趣旨がある。そうすれば、72条に規定される利用関係はこの趣旨に沿って解釈されなければならない、特許請求の範囲の記載のみによって解釈されるべきではない。先願特許の特許請求の範囲と後願特許の特許請求の範囲を対比して利用関係の存在を判断するとすれば、たとえば (a) 先願特許が物の製造方法であり、後願特許がその方法を実施するための装置である場合、(b) 先願が化学物質 X、後願が化学物質 Y（ただし上記 Y は X を原料として製造される）である場合、あるいは (c) 先願が化学物質 X の製造法、後願が X の用途（ただし X は先願の方法によって製造される）である場合等には、後願の特許請求の範囲には先願特許の構成要件を書く必要のない場合が多く、従って後願特許は、前記(1)の全部又は主要部包含説、(3)のそっくり説によっては利用関係が成立しないこととなる。これは92条の立法趣旨に反する結果となってしまう。92条の趣旨からすれば、自己の特許発明を実施しようとするとならば必然的に先願特許発明を実施しなければならない関係にある時、利用関係が成立するとする実施不可避説を採るのが最も妥当であると考えられる。実施不可避説によれば、上記のような場合にも利用関係が成立する。このように(1)の全部又は主要部包含説及び(3)のそっくり説では92条の立法趣旨に適合せず、しかも(1)では主要部の概念が不明である。その他(2)の改良拡張説は改良及び拡張の概念がきわめて不明確であり、また(5)の侵害不可避説は、特許権を侵害するか否かの判断を特許庁長官にゆだねることになり、妥当でない。このように

裁定系においては、実施不可避説をとるのが最も妥当である。

一方、侵害系における利用関係の成否は、侵害形態が特許発明を実施しているか否かを判断すれば足りる。すなわち侵害形態が特許発明の実施を伴っているか否かを判断すれば良いのであって、実施が不可避であるか否かは無関係である。そうすれば、侵害形態が特許発明の要旨全部を含みこれに他の技術的要素を付加している形態すなわちそっくり説が、侵害系における利用の概念として最も妥当であるといえる。判例もほとんどこれによっている。

しかし、そっくり説にも広義と狭義があるようである。すなわち、そっくり説をとる判例をみても、「[そっくりそのまま含まれる^{18\)}](#)」ことを要件とするものと、「[一体性を失うことなく含まれる^{19\)}](#)」ことを要件とするものがある。「そっくりそのまま」なる表現は、文字どおり解すれば、すべてがそのまま含まれていることすなわち一切の変更なしに含まれていることが要件であるかのようにとれる。しかし、たとえば特許発明がそれと均等な形態で含まれていても利用関係は成立する。すなわち特許発明が完全に同一の状態に含まれていなくとも、実質的に同一の状態に含まれていれば利用関係は成立する。従って、侵害系における利用関係は、文字どおり「そっくりそのまま」含まれている狭義の関係ではなく、「一体性を失うことなく」含まれている広義の関係を意味している。

[目次へ](#)

4．利用発明の態様

4.1 概説

前述した如く、利用発明の概念が従来裁定系と侵害系とで必ずしも明確に区別されていないために、利用発明の態様においても混同がみられる。裁定系の利用発明の態様と侵害系の利用発明の態様とは、前述のごとくその概念が異なるが故に、自ずから差異が生ずる。

裁定系の利用発明は、自己の後願特許発明を実施しようとするれば必然的に他人の先願特許発明を実施しなければならない関係にある場合である。その態様として挙げられるものは次のとおりである。

(1) カテゴリーまたは目的の相違する実施不可避の利用発明

先願特許発明と後願特許発明とのカテゴリーまたは目的は相違するが、後願特許発明を実施しようとする先願特許発明を実施しなければならない関係にある場合である。たとえば、方法の先願発明に対するその方法を実施するための装置に係る後願発明、化学物質Xの先願発明に対する化学物質Y（ただしYはXを原料として製造される）に係る後願発明、化学物質Xの先願発明に対するその物質Xの用途の後願発明を挙げることができる。

(2) 付加の利用発明

先願発明Aにある構成要素 を加えた後願発明（A + ）。後者（A + ）を実施すると、必然的に前者Aを実施することとなる。

(3) 選択発明

先願発明が上位概念Aで表現されている場合に、その概念に属する下位概念aで表現されている後願発明。

侵害系においては、侵害形態が特許発明を実施しているかどうかだけが問題となり、実施不可避かどうかは無関係である。そして実施不可避の態様たとえば上記(1)の態様は一見ただけでも明白に特許発明を実施しており、侵害系において利用なる概念をもち出す必要のないところである。事実、侵害系において問題とされる利用の態様は、上記(2)の付加の利用発明および(3)の選択発明である。

上記(1)～(3)の他、[戸村氏^{20\)}](#)は、均等も利用であるとされている。しかし、均等なる概念はある技術が特許発明と実質的に同一とみなし得るか否かの問題であり、一方、利用なる概念は特許発明とは実質的にも同一でない技術についての問題であり、両者は明確に区別されるべきものである。

また、[不完全利用（改悪実施）なる侵害態様についても、若干ではあるが判例上及び学説上問題にされている^{21\)22\)23\)}](#)。不完全利用は、特許発明の構成要件の一部を欠如する態様である。構成要件の一部欠如の態様は、特許発明と実質的に同一とみなしうるものとみなしえないものがある。実質的に同一とみなしうるものは均等の態様として当然に特許発明の技術的範囲に属するものであって、利用発明の概念には属さないものである。一方、特許発明の構成要件を欠如しかつ実質的に同一とはみなしえないものは、特許発明を一体性を失うことなく含んでいるとはいえず、技術的付加もないから、利用の概念に属しえないものである。このように、不完全利用は利用とは異なる概念である。そして、既に拙稿「[均等論適用上の問題点](#)」²⁴⁾においてのべたように、特許発明が保護される領域は、特許請求の範囲に記載された発明および均等領域等これと実質的に同一とみなしうる領域を限度とすべきであり、侵害形態がこのような特許発明の保護領域を実施する時に侵害が成立する。そうすれば、構成要件を一部欠如しかつ特許発明と実質的に同一とみなしえないような態様は、特許発明を実施することにはならず、本来侵害を構成しないものである。この意味から私は、不完全利用による侵害態様自身の存在を否定するものである。

利用発明の態様において具体的に問題となるのは、化学特許に特有のものが多い。その1つが、主に化学の分野での問題である選択発明と利用関係の成否である。その2が、付加の態様においてみられる第三成分の添加と利用関係の成否および中間的生成物と利用関係の成否の問題である。以下、これらの問題につき検討を加える。

4.2 選択発明と利用関係の成否

選択発明は、その構成要件の一部または全部が上位概念で表現された先行技術に対し下位概念で表現された発明であって、(1) 上記下位概念が先行技術中に具体的に開示されておらず、かつ(2) 上記下位概念の選択によって先行技術に比し質的に全く異なるか、あるいは量的に著しく優れた効果を奏することを条件として成立する発明である。すなわち、上記(1)および(2)を充足する時に、先行技術が先願である場合には別個の発明として、また先行技術が公知技術のときには新規性を有するものとして特許されるのである。

上記(1)または(2)の要件を欠如する時は、選択発明は成立しない。すなわち、(1)または(2)のいずれかの要件を欠く時は原発明と同一の発明となり、もはや選択発明なる概念をもち出す必要がなくなるからである。たとえば、選択した下位概念が先行技術に具体的に開示されておれば、効果上の異同を論ずるまでもなく両者は同一の発明であり、また、たとえ先行技術に具体的に開示のない下位概念を選択しても、効果上差がなければ、やはり先行技術に含まれる同一の発明である。選択発明の特許性の判断において、新規性と進歩性との間にどのような差異が存するかは必ずしも明確ではない。しかし私は、上記(1)および(2)は新規性の要件であり、ここでは予測性につき考慮する必要はないが、先行技術に比して進歩性を有するとするためには、上記(1)の下位概念の選択あるいは(2)の選択に基づく効果が(3) 容易に予測しえないことが要求されるとするのが妥当であると考えられる。

選択発明が原発明に対し利用関係を有するか否かについては、説が分かれている。消極説としては次のようなものがある。

- (a) [原発明と選択発明とはそれぞれ別個の発明であり、相互に独立であり、利用関係はないとする説^{25\)}](#)。
- (b) 選択発明が成立した部分は、原発明には初めから含まれていなかったとして、利用関係の成立を否定する説（穴あき説、ドーナツ説）。

- (c) 特許発明の保護される技術的範囲は、発明者がその特許出願当時、発明として意識した範囲に限られる。選択発明において原発明の発明者が上位概念で表現された技術思想を真円と考へても、発明者が出願当時意識していた技術思想からみるとその円周に歪み又は凹窩があり、従って実際には円周に内接するたとえば多角形状の輪郭内にしかその技術思想は存在しなかったことになる。上記円周内でかつ多角形状外方を埋める新しい技術思想を形成した選択発明は、先願とは別個の新しい技術であって、利用関係は存在しないとする説²⁶⁾。

これらの説のうち、(a)は選択発明が原発明と別発明であることを根拠に利用でないと結論されているが、もとも利用は均等のように同一性を判断する概念ではなく別個に存在する二つの異なる発明の間に生ずる概念であるから、妥当性に欠ける。また(a)を含め(b)および(c)は、いずれも原特許がいかなる発明に対し特許されたものかということおよび選択発明がいかなる要素を選択しかつそれに基づきいかなる効果を得たのかということを見捨て、選択発明は一律に利用でないと結論しているところに問題があると思われる。

選択発明はあくまで原発明の技術思想を利用している発明であり、これがすべて原発明に対し利用関係はなく自由に実施できるとすれば、原発明が基本的発明であればある程その保護に欠ける結果となることは明白である。すなわち、原発明は本来基本的な課題を有し、その課題を解決したことによって特許される。これに対し選択発明は、原則として基本的課題及びその解決手段において原発明と共通しており、副次的な課題（たとえば主効果の増大あるいは副作用の低減等）において差異があるだけである。すなわち、選択発明は原発明の上位概念に包含される要素を選択して原発明の効果と要素の選択に基づく効果とを得るものであって、原発明の技術思想を含み利用していることの明らかな発明である。そして、原発明と対比すれば原発明に具体的に記載のない下位概念に相当する技術要素を選択したものである。中本氏²⁷⁾は、これを「選択的要素」の付加と呼ばれている。すなわち、特許発明Aに他の構成要素を加える付加の態様(A+)は外的付加の態様であり、選択発明は上位概念に包含される下位概念である要素を選択するものであって、内的付加の態様である。広義には、両者とも付加の利用発明と考へうるものである。このように、選択発明は原発明の要旨全部を含みかつこれに選択的要素を付加(内的付加)したものであって、裁定系における実施不可避説によっても、また侵害系におけるそっくり説によっても、いずれも利用発明の1態様になりうるものである。直接判断されたものではないが選択発明に利用関係の成立を示唆した判例²⁸⁾²⁹⁾があり、またこれを直接判断し利用関係の成立を認めた判定³⁰⁾³¹⁾もある。

このように選択発明は利用発明の態様に入りうるものであるが、これはあくまでも原則論であり、すべての選択発明が原発明に対し利用関係を有すると結論すべきではない。原発明の出願当時の技術水準を参照し、いかなる発明につき特許が付与されたかを検討し、広い上位概念に相当する技術的範囲をもちうるか否かを判断する必要があると考へる。何故なら、広い上位概念につき特許が付与されると、たとえそれが不当に広い場合でもその概念中に入るすべてのものが技術的範囲に含まれるとするのは、原発明に対する保護があまりに厚くなり過ぎ、衡平に欠けるからである。たとえば、原発明の特許請求の範囲に表現された広い上位概念が、一部に公知技術を含む場合には、当然に限定的に解釈されなければならない。また、上位概念の一部に実施不可能な部分が含まれている場合にも、限定的に解釈されてしかるべきであるとする。これに対し、「請求人の言うように全く研究されていない未開発の分野ないしは実施不可能なものまでも包含しているとするならば、この事実は前者の明細書が特許法第36条4項の規定に違反したものであるとする根拠とはなりうるとしても、このことが同法70条による本件特許発明の技術的範囲の判定に影響を及ぼすものとは解し難く……」とする考へ方³²⁾もある。しかし、上記判定はあまりにもクレームの文言に拘泥して技術的範囲を解釈しすぎている。特許発明の技術的範囲は特許の保護を受けるに値する範囲をもって限度とすべきであり、この基本原理を見捨てクレームの文言に入るものはすべて技術的範囲に入るとする考へ方には賛同しえない。更に、原発明の技術的範囲を選択発明との相対的關係から限定的に解すべき場合もあるであろう。たとえば、選択された要素が広い上位概念中には含まれていても原発明者の全く思いもつかなかったことの明らかなものである場合や、選択された要素によって得られる効果が質的に本質的に異なるものとなっている場合等である。ただ上記判定では、選択的要素が全く研究されていない未開発の分野のものであっても技術的範囲の解釈に影響を及ぼさないとしており、また選択的要素が原発明の出願当時未開発の物質であっても利用関係の存在を認めた判定³³⁾がある点は留意されねばならない。

このように、原発明の上位概念が、たとえば公知技術または実施不能の技術を含むことを理由としてあるいは原発明と選択発明との相対的關係から限定的に解釈され、原発明は初めから選択発明の技術を含まなかったとされることがある。この場合、選択発明は、原発明とは思想上関係のないものとなり、もはや選択発明とは称しえないものとなり、原発明に対する利用関係は存しないものとなる。

4.3 第三成分の添加と利用関係の成否

原料物質 A 及び B を反応させて目的物 X を得る特許発明に対し、原料物質として更に第三成分 C を添加する方法が利用となるかどうかの問題である。この場合問題となるのは、化学反応を伴うが故に機械や装置の発明とは異なって特許発明 A に付加された要素 がそのままの形で存在して A + の形態をとるのではなく、付加された要素 が反応に関与して異なる物質が生成する点にある。

このようなケースに該当するものの事例としては、たとえば、(1) [軽量保温材事件^{34\)}](#)、(2) [ポリプロピレン事件^{35\)}](#) および (3) [ポリエステル事件^{36\)}](#)³⁷⁾ 等がある。(3)のポリエステル事件は、大阪地裁及び京都地裁で争われ、結論は異なっている。これらのうち(1)、(2)および(3)の大阪地裁は消極に解し、(3)の京都地裁は積極に解している。

この問題については、既にポリエステル事件に関連して[拙稿^{38\)}](#)において問題点の解明を試みた。従ってここでは詳論をさけるが、結論的には、添加した第三成分によって特許発明の目的物とは全く相違する物質が生成するか否かによっている。たとえば、第三成分の添加によって生成した物質が特許発明の目的物と化学構造上全く異なる物質となる場合には、完全に別異の化合物を得る方法になるから、利用関係を生ずることはなくなる。生成物が特許発明の目的物と構造上類似する場合は問題であり、この場合には両化合物の性質の異同を検討し、両者が全く別異の化合物と叫ぶかあるいは構造が異なってもなお実質的に同一の化合物と叫ぶかを判断する必要がある。基本的に重要な性質を異にする二つの化合物は、別異の化合物となし得る。重要な性質を共通しその程度に差がある場合には、程度に差があることが予測しうるかあるいはその差がわずかしかない時は、両化合物が本質的に相違するとなす根拠とはなりえない。しかし、それが予測できずしかも格段の差があるときは、両化合物は本質的に相違する別異の化合物と叫ぶ。

4.4 中間生成物と利用関係の成否

反応過程において中間的に生成する物質が特許発明の原料物質である場合に、利用関係が生ずるか否かの問題である。たとえば侵害系を例にとると、特許発明が X と Y とを反応させて Z なる目的物を得る方法である場合に、イ号方法は A に Y を反応させて Z を得る方法であり、外見上原料物質が相違するようにみえるが、反応過程において先ず A が X に変換し、この中間的に生成した X に Y が反応して Z を生成するような場合である。式で示せば次のとおりである。

特許方法



イ号方法

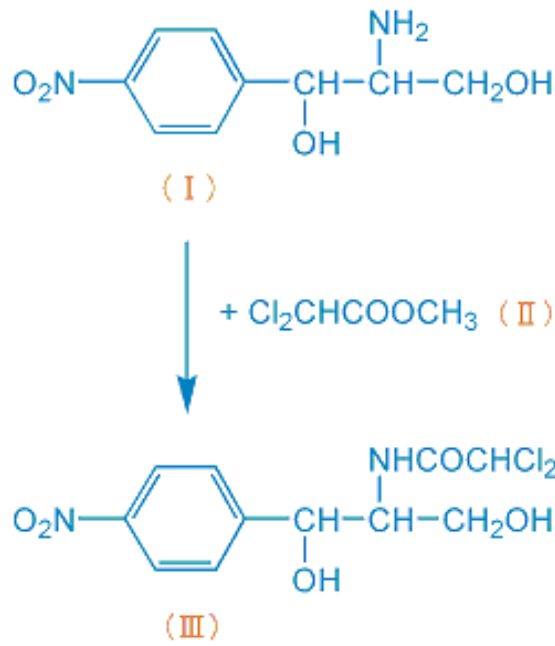


このようなケースについてなされた事例としては、たとえば、(1) [クロラムフェニコール事件^{39\)}](#)、(2) [ピリダジン事件^{40\)}](#)、(3) [メトクロブラミド事件^{41\)}](#)、(4) [ビタミン E ニコチン酸エステル事件^{42\)}](#) 等がある。利用関係の成否に関しては、(1)、(3)及び(4)は積極に解し、(2)は消極に解している。以下に(1)及び(2)を要約して説明する。

(1) クロラムフェニコール事件

(a) 本件発明

アミノジオール (I- ベイス) (I) にジクロル酢酸メチルエステル(II)を反応させてクロラムフェニコール(III)を得る方法



生成物(III)は新規有用な医薬である。

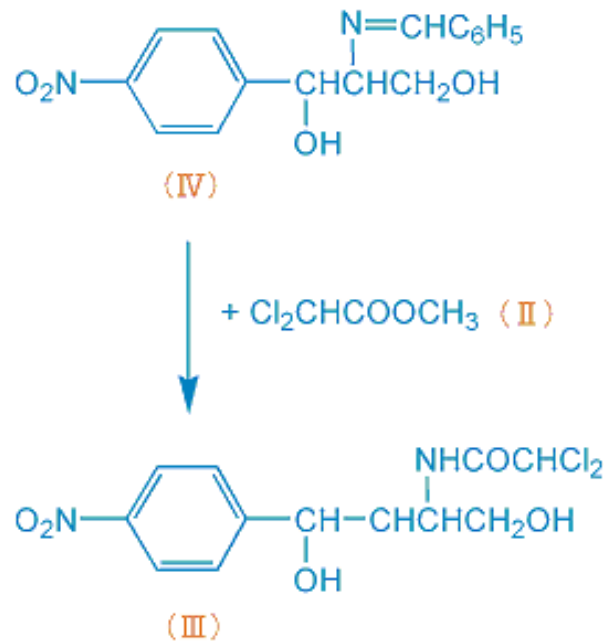
< 要点 >

(I)に(II)を反応させて(III)を得る方法。



(b) イ号方法

アミノジオール (β- ベイス) のベンザル化合物(IV)にジクロル酢酸メチルエステル(II)を反応させクロラムフェニコール(III)を得る方法。



< 要点 >

(IV)に(II)を反応させて(III)を得る方法



(c) 両者の異同

特許発明とイ号方法とを対比すると、特許方法では原料物質の一方にp-ベイス(I)を用いているのに対し、イ号方法ではそのベンザル化合物(IV)を用いており、この点に差異が存在する。しかしイ号方法の反応では、反応過程においていったんp-ベイス(I)が生成し、これがジクロル酢酸メチルエステル(II)と反応することが認められた。すなわち反応をみれば、イ号方法は



となる。

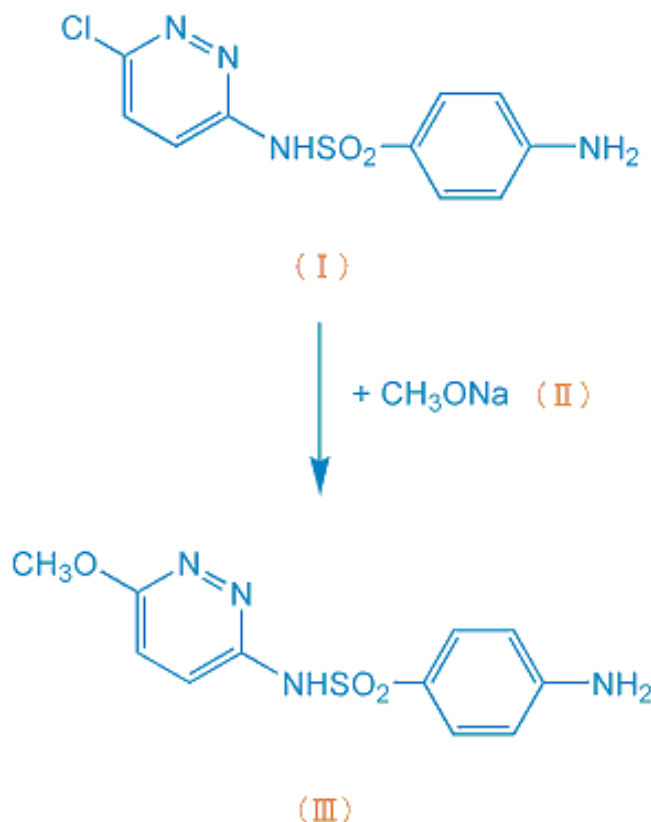
(d) 判決

債務者実施の反応過程において、必然的にアミノジオール(p-ベイス)(I)が生成しこれとジクロル酢酸メチルエステル(II)との反応によってクロラムフェニコール(III)ができるのであれば、たとえアミノジオール(p-ベイス)(I)の生成は債務者の意図しないところであるにしても、それはまさに本件特許の権利範囲に属する方法であるから、債務者は、本工程において右特許発明を利用しているものといわなければならない。

(2) ピリダジン事件

(a) 本件発明

3-スルファニルアミド-6-クロロピリダジン(I)にナトリウムメチラート(II)を反応させる3-スルファニルアミド-6-メトキシピリダジン(III)の製造法



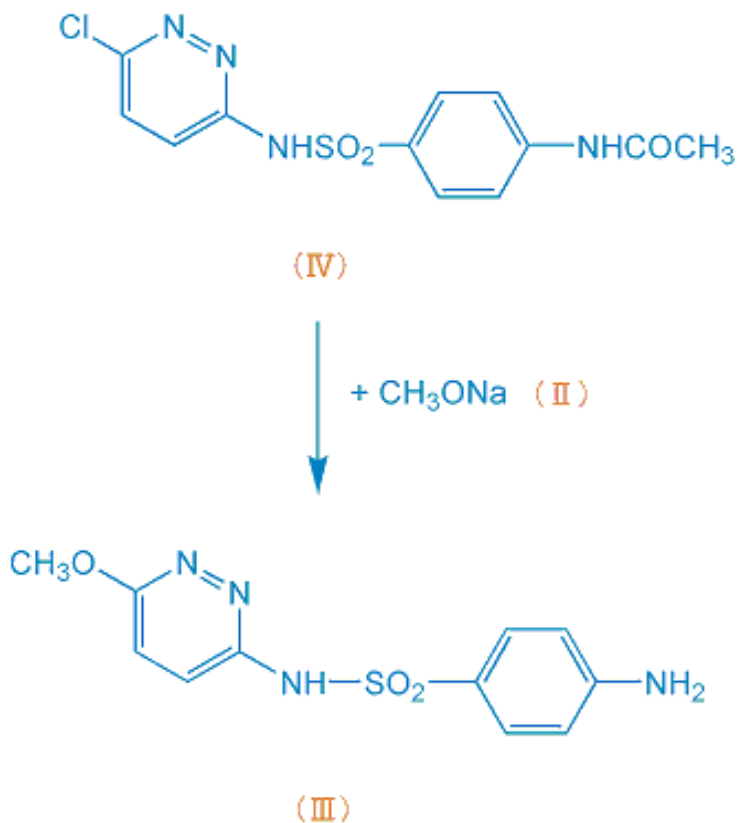
< 要点 >

(I)に(II)を反応させ(III)を得る方法



(b) イ号方法（第2工程）

3 - 0 - (P - アセトアミノベンゼンスルホンアミド) - 6 - クロロピリダジン(IV)を無水メタノール中にてナトリウムメチラート(II)と反応させ、3 - スルファニルアミド - 6 - メトキシピリダジン(III)を得る方法



< 要点 >

(IV)に(II)を反応させ(III)を得る方法



(c) 両者の異同

両者は原料物質を異にしている。被請求人（特許権者）は宣誓供述書を提出して、イ号方法の第2工程において(IV)が先ず脱アセチル化して(I)となって後(II)と反応し、メトキシ化されて(III)が生成するとして、特許発明の利用であると主張した。



(d) 審決

供述書の記載によると、反応条件も反応後の生成物の分離方法および分析方法も不明であって、スルファニルアミド - 6 - クロロピリダジン(I)の中間的生成がこれによって立証されたとは認められない。しかも、仮にそのような事実があったとしても、イ号の方法はまず脱アセチル化を行ない次いでメトキシ化を行なう二段の操作工程によって目的物を製造する方法ではなく、一操作工程でメトキシ化と脱アセチル化とを一挙に行なうことを要件とする方法なのであるから……被請求人の所論はイ号の方法と関係のないもので採用し難い。……従って……イ号の方法は本発明を利用する発明ではなく、思想的に別種の発明であると判断される。

上記の事例では、イ号方法はいずれも特許発明とは異なる原料を使用しているが、その反応過程において特許発明と同一の原料物質が生成し、同一の反応を経て同一の目的物を得ている。(1)の事例では、原料物質(Ⅰ)が中間的に生成することを出願人が意図していなかったとしても、特許発明と同じ反応が生起している限り、イ号方法は特許発明を利用するものであると結論している。前記(3)および(4)の事例においても同様に、中間的に特許発明と同一の原料物質が生成し同一の反応が生起することを理由に、利用関係の成立を是認している。一方(2)の事例は、特許発明の原料物質(Ⅰ)の中間的生成が立証されなかったことが結論に影響を与えているのかも知れないが、「仮にそのような事実があったとしても」という仮定にたつて、イ号方法は二段の操作工程〔すなわち(Ⅳ) (Ⅰ) (Ⅲ)という二段の工程〕によって目的物を得る方法ではなく、一段の操作工程〔すなわち(Ⅳ) (Ⅲ)〕によって目的物を得る方法であるとして、利用関係の成立を否定している。すなわち後者は、反応過程で生起する反応よりも反応操作を重視し、二つの反応がおこっても操作は一つであり、その操作が特許発明と相違するからとして、利用関係の成立を否定したものである。

化学物質の生産をともなう化学的方法は、原料物質、処理手段及び目的物の三要件から成っており、これに特許が付与されるのであって、反応に付与されるのではない。このことからみると、(1)および(2)のいずれの事例においても、イ号方法は特許発明とは目的物とは同一ではあるが、原料物質を異にし、従って原料物質と処理手段との組み合わせにおいても相違する方法であり、この関係からすれば思想上特許発明を利用しているとは言い難いものである。

しかしながら、反応の過程において中間的に特許発明の原料物質(Ⅰ)が生成し同一の反応が生起して同一の目的物が得られるとするならば、そのようなイ号方法は特許発明の原料物質、処理手段および目的物をそっくり含むことになる。ただ、イ号方法においては中間的に生成する原料物質(Ⅰ)は直ちに(Ⅱ)との反応に消費され単離することは不可能であり、従って独立した原料物質とはいえないものであり、特許発明の原料物質はこのような単離されえないような中間生成物を含みうるのであろうかとの疑問が生ずる。この点につき、(3)の事例において「本件発明は……出発物質が単離されるものであることを要件とするものではないし、他に単離されるものに限定すべきことを認める証拠もない」として、上記のような中間的生成物も特許発明の原料物質に含まれる旨判示している。特許発明の原料物質はすべて単離された状態のものでなければならぬとする根拠はなく、従って上記判示は妥当なものとする。

このようにみると、上記のような態様は特許発明の出発物質、処理手段及び目的物をそっくり含み、これを実施すると必然的に特許発明を実施することになり、裁定系においても侵害系においても利用関係の成立を認めるのが妥当であるとする。イ号方法を実施する者が、反応の過程で原料物質(Ⅰ)が生成することを意図したか否かは、(1)の事例が示すように、利用関係の成否とは無関係である。

[目次へ](#)

< 参考資料 >

- 1) 光石士郎著「特許法詳説(新版)」
243ページ(昭51)、ぎょうせい [戻る](#)
- 2) 吉藤幸朔著「特許法概説[第4版]」
242～264ページ(昭52)、有斐閣 [戻る](#)
- 3) 織田季明、石川義雄著「新特許法詳解」
268～280ページ(昭47)、日本発明新聞社 [戻る](#)
- 4) 兼子一、染野義信著「工業所有権法」
196ページ(昭35)、日本評論新社 [戻る](#)
- 5) 染野啓子「特許判例百選」
別冊ジュリスト8号、152～153ページ(1966.8) [戻る](#)
- 6) 大阪地判、昭和32(ヨ)1387号、昭33.9.11判決、
兼子・染野「判例工業所有権法」103-9-15ページ [戻る](#)
- 7) 京都地判、昭和43(ヨ)579号、昭46.5.7判決、
「特許と企業」31号、45～47ページ(1971.5) [戻る](#)

- 8) 三宅正雄「特許法雑感」
323ページ、富山房 [戻る](#)
- 9) 竹田和彦「特許管理」14巻8号、
14～25ページ(1964.8) [戻る](#)
- 10) 東京地判、昭45(ワ)12843号、昭47.9.29判決
無体判例集4巻2号、517ページ [戻る](#)
- 11) 松山地判、昭45(ワ)323号、昭48(ワ)154号、昭49.2.25判決、
判例時報752号、79ページ [戻る](#)
- 12) 大阪高判、昭45(ネ)603号、昭51.2.10判決、
特許ニュース4488号 [戻る](#)
- 13) 織田季明、石川義雄著「新特許法詳説」
289ページ、前掲 [戻る](#)
- 14) 萇優美著「工業所有権法解説 四法編」
196ページ(昭52)、ぎょうせい [戻る](#)
- 15) 大阪地判、昭32(ヨ)1387号、前掲 [戻る](#)
- 16) 吉藤幸朔著「特許法概説」
255ページ、前掲 [戻る](#)
- 17) 竹田和彦著「特許の知識」
94～96ページ、(昭51)、ダイヤモンド社 [戻る](#)
- 18) 大阪地判、昭35(ヨ)493号、昭36.5.4判決、
判例タイムズ119号、41～76ページ [戻る](#)
- 19) 京都地判、昭37(ワ)72号、昭43.3.27判決、
判例時報521号、38～45ページ [戻る](#)
- 20) 戸村玄紀、特許管理、17巻1号、
9～22ページ [戻る](#)
- 21) 田中美登里、企業法研究、254輯、
22～26ページ [戻る](#)
- 22) 大阪地判、昭42(ワ)3553号、昭43.5.17判決、
特許ニュース2144号(昭43) [戻る](#)
- 23) 東京地判、昭46(ワ)4758号、
無体判例集、7巻137ページ [戻る](#)
- 24) 三枝英二、企業法研究、257輯、
25～31ページ、(昭51) [戻る](#)
- 25) 吉田茂、特許管理、19巻5号、
319ページ [戻る](#)
- 26) 内田修、企業法研究、40年1月号、
20～21ページ [戻る](#)
- 27) 中本宏、有機合成化学協会誌、24巻、
1065～1069ページ [戻る](#)

- 28) 東京高判、昭34(行ナ)13号、昭38. 10. 31判決、
兼子・染野「判例工業所有権法」32の602～607ページ [戻る](#)
- 29) 大阪地判、昭48(ワ)3834、昭50. 1. 24判決、
特許と企業、75号、56～58ページ(1975年3月) [戻る](#)
- 30) 特許庁昭和36年判定請求6号、昭37. 6. 22判定、
特許判定解説集(化学編)192～194ページ、(1967)、日本技術貿易 [戻る](#)
- 31) 特許庁昭和36年判定請求150号、昭38. 10. 3判定
特許判定解説集(化学編)202～204ページ、(1967)、日本技術貿易 [戻る](#)
- 32) 特許庁昭和36年判定請求第6号 前掲 [戻る](#)
- 33) 特許庁昭和36年判定請求150号 前掲 [戻る](#)
- 34) 東京地判昭37(ワ)1737号、昭39. 11. 14判決、
判例タイムズ170号、220～227ページ(1965年3月) [戻る](#)
- 35) 大阪地判、昭35(ヨ)2667号、昭39. 12. 26判決、
兼子・染野「判例工業所有権法」2305-104～119ページ [戻る](#)
- 36) 大阪地判、昭37(ワ)310、昭42. 10. 24判決、
判例時報521号、24～38ページ [戻る](#)
- 37) 京都地判、昭37(ワ)72号、前掲 [戻る](#)
- 38) 中川淳、播磨良承編「判例工業所有権法」
120～136ページ(1977) 有信堂高文社 [戻る](#)
- 39) 東京地判、昭29(ヨ)9885号、9886号、昭30. 12. 24判決、
兼子・染野「判例工業所有権法」23-19ページ [戻る](#)
- 40) 特許庁昭34審判203号、昭34. 3. 10審決、
兼子・染野「判例工業所有権法」110の69ページ [戻る](#)
- 41) 東京地判、昭47(ワ)6468号、昭51. 6. 30判決、
判例タイムズ、346号、279～287ページ [戻る](#)
- 42) 大阪地判、昭50(ワ)5286号、昭52. 2. 18判決、
判例タイムズ、353号、273ページ [戻る](#)

(原稿受領日 昭和53年7月14日)