

1. はじめに♪

皆さんこんにちは。5月に入り、吹き抜ける風が心地よい季節になりました。知的財産の「伝説の名指揮者(?)」こと弁理士の中川^{きよむね}浄宗です。

今回は、「錦鯉飼育法事件」を紹介して、「発明」というためには、「自然法則を利用した」ことが必要であるから(特2条1項)、自然法則自体では発明に該当しないことを説明しました。

今回も引き続き、自然法則の利用の要件に関する判例として、東京高等裁判所の平成5年9月28日の判決「ドクダミの脱臭方法事件」を紹介します。

この事件は、発明の成立について、発明者が自然法則を正確に認識していること、つまり、発明者が自分の発明を正しく理解していることが必要であるか否かを判断しています。

例えば、A・B・Cの3つの要素からなる発明 α を実施すると、効果Dを生じるとしましょう。この場合、発明 α の実施が効果Dを生じる原理を正しく理論的に説明できることが発明者に求められるかどうかという問題です。

ここで、皆さんは「なぜこんなことが問題になるのか!?!」と思われるかもしれません。確かに、発明者が自分の考え出した発明を理解しているのも、またその理論的な説明ができるのも、半ば当然のことかもしれません。

しかし、ある発明について特許を認めるべきかどうかという問題と、発明者が発明を正しく理解しているか否かという問題は、そもそも切り離して考えるべきものではないでしょうか？

今回紹介する判決を通じて、特許^マ制度^シが果たす役割と^マ学問^シが果たす役割はどこが異なるのかを、皆さんに理解していただき、特許法の「マスター」にまた一歩近づきましょう。

2. この事件のあらすじ♪

被告Yは、その名称を「ドクダミの脱臭方法」とする発明(Y発明)について、昭和54年6月23日に特許出願(Y出願)を行いました。

その後、Y出願は、昭和63年4月7日に、特許1435445号として特許権の設定の登録が行われました。

Y発明は、次ページのフローチャートに示すように、生ドクダミを粉碎して液状物を得て、この液状物に砂糖・水あめ・蜂蜜などの炭素源を加え、これに酵母菌を接種し、発酵させて得られる混濁液をろ過することを特徴とするドクダミの脱臭方法の発明です。

Y出願の公報(Y公報)によれば、ドクダミは古くから十薬の名で知られ、その薬効についてもさまざまな漢方薬に関する書物に記載されており、優れた薬効を有するとともに、安全な民間薬であるとされています。

しかし、皆さんもご存じのとおり、ドクダミは特有の臭気があるため、飲用しにくく、また貯蔵の安定性の点でも問題がありました。

そこで、Y発明は、ドクダミに特有の臭気を脱臭するための新しい方法を提供するとともに、貯蔵の安定性にも優れたドクダミ飲料を提供するため、上記のような構成を採用したのです。

Y公報によれば、Y発明で得られた製品(Y製品)は、ドクダミに特有の臭気を有していないとされています。

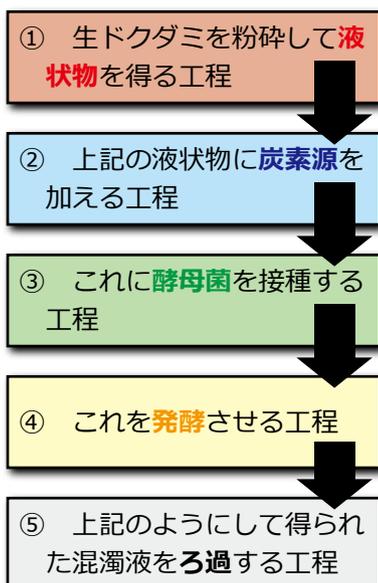
また、一般の発酵工業において通常行われているように、Y製品を加熱殺菌処理した後、密閉可能な容器に詰めて貯蔵したところ、発明者の経験によれば6年を経過した後も、Y製品は安定していたとされています。

さらに、接種した酵母がアルコール発酵することにより、Y製品中にアルコールが含まれることになります。そうすると、このアルコールの存在により、Y製品の貯蔵の安定性も向上することになるとされています。

これに対して、原告Xは、Y特許について特許無効審判を請求しましたが、審判官は、Y特許は有効であるとの審決（本件審決）を行いました。

そこで、XはYを被告として、本件審決の取り消しを求めて、東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起しました。

【Y発明の工程】



Xは、「Y発明によるドクダミ臭の除去は化学的にあり得ないから、Y発明は実施不能である」と主張しています。

これに対して、Yは、「Y発明を実施した結果ドクダミの脱臭ができれば十分であり、脱臭のメカニズムをうんぬんする必要はない」と反論しています。

3. この判決の内容

この判決のポイント

「特許法にいう『発明』は、自然法則を結果として利用するものであれば足り、学術的な意味において正確かつ完全な自然法則の認識は必要ではなく、その利用によって一定の効果が奏せられれば、発明は成立する。

すなわち、一定の手段により常に一定の効果を達成するものであればよくそれがいかなる化学的作用に基づくものかを解明することは、発明の成立にとって必要なことではない。

しかして、……本件発明の目的はドクダミ臭を完全に除去することにあるのではなく、飲料としての適性を損なうドクダミ特有の臭気、すなわち異臭を除去するにあり本件発明は特許請求の範囲第1項記載の構成により上記目的に沿う効果をもたらすものと認めることができるものであるから、本件発明の成立について、それがいかなる化学的作用に基づくものであるかを問題にする必要はないものというべきである」

4. 発明の理解の要否

まず、本判決は、発明というためには、結果的に自然法則を利用していけば、それで十分であり、発明者は、その自然法則について、学術的な意味において正確かつ完全に認識している必要はないと判断しています。

ここで、前々回のレッスンで取り上げた「黄桃の育種増殖法事件」を思い出してみましょう。この判例は、『自然法則を利用した』発明であるためには、当業者がそれを反復実施することにより同一結果を得られること、すなわち、反復可能性のあることが必要であると述べていました。

本判決も、「一定の手段により常に一定の効果を達成するものであればよく」と述べているため、「自然法則の利用」の意義について、双方の判決は同様に理解していると考えられます。

さて、この反復可能性は、発明者が自然法則を正しく認識しているか否かとは直接関係のない問題のようです。

本件でいえば、Y発明の工程を経ることにより、確実にドクダミの異臭の除去や貯蔵の安定性の向上を図れるならば、反復可能性が認められ、自然法則を利用しているといえます。

よって、Y発明の発明者が、Y発明の工程を経ると、上記のような一定の効果が得られることを経験的に知っているならば、Y発明は十分に発明として成立していると認められます。

Y発明の工程を経ると、なぜドクダミの異臭の除去や貯蔵の安定性の向上が図れるのか、発明者がその原理を理解している必要まではありません。

発明者がその原理を理論的に説明できなくても、自然法則を利用していることに変わりはないからです。

5. 誤った発明の理解

本件は、発明者が、自然法則を十分に認識していないケースでした。それでは、発明者が、自然法則について誤った認識をしている場合、つまり、自分の発明について誤解している場合は、どうなるのでしょうか？

冒頭の例でいえば、発明αの発明者である甲は、A・B・Cの3つの要素から構成される発明αを実施することにより、はじめて単独の効果Dが得られると理解していたとします。

ところが、効果Dを得るためには、実際は要素AとBで十分であり、要素Cは不要であるといった場合、あるいは、発明αを実施すると、実際は効果Dだけではなく、別の効果Eも得られるといった場合を考えてみましょう。

つまり、甲は、自分の発明αを誤って理解していたわけですが、そのような場合、発明αは発明として成立しているといえるでしょうか？

この点について、実用新案法に関する事件ですが、東京高等裁判所の昭和62年10月29日の判決「ドラムブレーキのシュー支持機構事件」は、「考案者において解決手段とそれがもたらす作用効果との間の因果関係や理論的関連性につき科学的認識を欠き、又は誤った認識をもったとしても、このことは何らその考案性を妨げるものといえることができない」と述べています。

先ほどの例でいえば、甲の理解とは異なり、要素Cが不要であったり、効果Eが得られたりしても、要素A・B・Cを実施することで、確実に効果Dが得られるのであれば、やはり反復可能性があることに変わりはありません。

つまり、発明者が自然法則について誤った認識をしている場合であっても、発明は十分に成立するわけです。

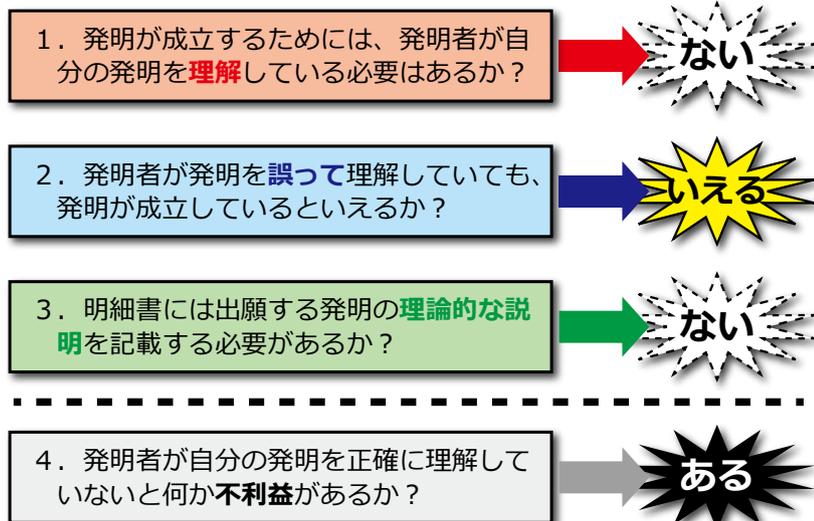
6. 明細書への記載の要否

ところで、本件に関連する問題として、特許出願の書類には、出願を行う発明について、その理論的な説明や根拠などを正確かつ完全に記載する必要はあるのでしょうか？

この点について、東京高等裁判所の昭和52年10月27日の判決「半導体装置の製造方法事件」は、明細書に記載されている文言が、「明細書において、その実施をすることができる程度にその目的、効果が明らかにされている以上、……その実験的裏付けないし理論的根拠まで明らかにすることは、特許法36条4項の要求するところではないと解される」と述べています。

この事件の時と現在では、少し規定の内容が異なりますが、「明細書」に記載する事項である「発明の詳細な説明」は、「当業者がその実施をできる程度に明確かつ十分に記載したものであること」(実施可能要件)が必要であると規定されています(特36条4項1号)。

【ひと目で分かる発明の理解の要否に関するポイント】



例) 他人による類似技術の特許取得、特許権による保護の範囲の狭小化など



本件のY発明でいえば、明細書にその工程が明確かつ十分に記載されていれば、必ずしもその理論的な説明が記載されていないとしても、ドクダミの異臭の除去や貯蔵の安定性の向上といった効果を発揮できると考えられます。

反対に、肝心のY発明の工程が不明確で十分に記載されていないとすれば、仮にその理論的な説明が記載されていたとしても、上記のような効果を発揮させることはできません。

それに、本判決が述べるように、発明者が自然法則を正確に認識していなくても、発明は成立するとしながら、明細書にはその理論的な説明を記載しなければならぬとすれば、結局のところ出願書類を作成できないため、特許出願ができなくなってしまいます。

つまり、実施可能要件をはじめとする出願書類の記載要件の充足性と、出願書類における発明の理論的な説明の有無とは直接的には関係がないということになるわけです。

7. 誤解による不利益

それでは、発明者は、常に自分の発明を正しく理解している必要はないと言いきれるのでしょうか？

冒頭の例でいえば、効果Dを発揮するためには、実際はA・Bの2つの要素だけで十分ですが、甲はA・B・Cの3つの要素が必要であると誤って理解していたとします。

そして、甲が、この3つの要素からなる発明 α について、出願Pを行って特許Pを取得したとしましょう。

ところが、乙が、効果Dを発揮するためには、A・Bの2つの要素だけで十分であることを見だし、2つの要素からなる発明 β を完成させました。

発明 β (A+B) は、発明 α (A+B+C) とは、要素Cがない点において、発明を構成する要素が異なるため、別個の発明であり、構成が簡素化された改良発明であると考えられます。

この場合、乙が、発明 β について出願Qを行うと、同一の発明に関する出願Pの後の出願であるとして排除できず(特39条1項)、乙が発明 α の類似技術である発明 β について特許Qを取得してしまうおそれがあります。

また、特許権の侵害は、原則として、特許を取得した発明と同一の発明を侵害者が事業として実施する場合に成立します(特68条・70条1項)。

ところが、上記のとおり、発明 α と β は、あくまで別個の発明ですから、乙が類似技術である発明 β を実施しても、甲は乙に対して特許Pを行使できないということになってしまいます。

このように、発明者が自分の発明を正しく理解していない場合、他人が類似技術について後から出願して特許を取得してしまったり、あるいは特許による保護の範囲が狭くなってしまったりするおそれは十分にあるのです。

8. おわりに

なぜ、判例は、発明者が自然法則を認識していなくても、あるいは自然法則を誤って認識していても、発明が成立すると考えているのでしょうか？

大阪地方裁判所の昭和41年2月14日の判決「溶融アルミナ事件」は、発明者が発明を正しく理解しているか否かは、あくまで「学問の世界に属する」問題であると述べています。

特許法の目的は、発明の保護と利用を図ることにあります(特1条)。そうすると、発明の原理を解明することは、直接的には特許制度が果たすべき役割ではなく、本来的には学問が果たすべき役割であると考えられます。

今回のレッスンを通じて、特許制度と学問がそれぞれ果たすべき役割の違いを確認しておいてください。

今回は、「自然法則の利用」の要件に関する最後の問題点として、「発明を構成する全ての要素について自然法則を利用していることが必要なのか？」について説明します。それでは皆さん、今回もお疲れさまでした！

中川 浄宗 (Kiyomune Nakagawa)

中川特許事務所 所長/弁理士

2006年に弁理士試験合格後、特許事務所を開設、幅広く知的財産の実務に携わり、専修大学および東海大学で講師も務める。ドヴォルザークの交響曲は、もちろん「新世界より」が著名だが、西スラブの野性味にあふれた逸品として「第7番」もお薦めしたい。

〒231-0006 神奈川県横浜市中央区南仲通3-35横浜エクセレントⅢ TEL.045-651-0236
URL : <http://www.ipagent.jp>
E-mail : customer@ipagent.jp