



シリーズ

Pharmistrial～薬化材分野の特許想

第10回 選択発明

【銀座ケミカル推進事業部】

化学・バイオ系分野においては、「選択発明」という概念に基づき、発明の進歩性の存否を議論することがあります。選択発明とは、刊行物に記載された上位概念の発明の範疇に入るものの、刊行物に具体的記載のない事項を発明特定事項として有する発明をいいます（審査基準第II部第2章2.5(3)参照）。

審査基準によれば、選択発明の進歩性は、刊行物に記載されていない有利な効果を有するのみでは認められず、第1に、その効果が刊行物において上位概念で示された発明の効果とは「異質」であること、又は、同質であるが「際立って優れた」ものであること、第2に、選択発明の効果が「当業者が予測できたものでない」ことが必要です。

本稿においては、理解を深めて頂くために事例を挙げてご説明したいと思います。

《事例》

出願人Aの公開特許公報A（刊行物）には、「アルキル基又はアリアル基を有する化合物Xを含む食器用洗剤（以下、「食器用洗剤A」という。）」が記載され、効果として「優れた洗浄力」のみが記載されている。

その後、ある研究員Bは、食器用洗剤に「炭素数1～4のアルキル基を有する化合物X」を配合したところ、「手荒れ防止効果」があることを新たに見出し、「炭素数1～4のアルキル基を有する化合物Xを含む食器用洗剤（以下、「食器用洗剤B」という。）」について、特許出願Bをしたいと考えている。

《選択発明の進歩性》

本事例においては、従来の「優れた洗浄力」という効果と比較すると、「手荒れ防止効果」は異質であるといえます。従って、「食器用洗剤B」に係る発明は、進歩性が認められる可能性があります。

特許出願Bを行う際には、「手荒れ防止効果」及びこの効果を実証する「実施例」及び「比較例」を明細書に記載することが望ましいことは言うまでもありません。

また、仮に、アリアル基又は炭素数が比較的大きい（炭素数5以上）のアルキル基（ C_nH_{2n+1} ）を有する化合物Xを使用した場合には、「手荒れ防止効果」が得られず、炭素数が比較的小さい場合（炭素数1～4）に当該効果が得られるメカニズムについて、研究員Bがある程度把握しているのであれば、そのメカニズムを明細書に記載しておくことも、進歩性を主張する上で有用ではないかと考えます。

《選択発明の侵害論》

上記事例において、「食器用洗剤A」が特許発明であるとともに、後に出願された「食器用洗剤B」について進歩性が認められ、これも特許発明になったとします。

この場合、特許出願Bに係る権利者Bが「食器用洗剤B」を製造すれば、「食器用洗剤A」を製造することにもなります。「食器用洗剤B」は、アルキル基を有する化合物Xを使用する点で「食器用洗剤A」と一致するためです。そうすると、権利者Bによる「食器用洗剤B」の実施は、「食器用洗剤A」に係る特許権の侵害となるのでしょうか。

上記のような侵害の成否を考える場面では、「利用発明」という概念が用いられます。利用発明とは、他人の先願特許発明の構成をそっくりそのまま利用する発明をいいます。特許法第72条は、発明について特許がされた場合であっても、その発明が他人の特許発明等を利用するものであるときは、その特許発明を実施できない旨を規定しています。

この規定からすると、権利者Bは、「食器用洗剤A」の権利者Aの許諾を得る等しなければ、「食器用洗剤B」を実施できないように思われます。

しかし、権利者Bが「食器用洗剤B」を実施する行為が、常に、侵害を構成するかというとはそうではなく、侵害訴訟などにおいては、個別具体的に利用関係の成否が判断されるようです。

注解特許法（上）（中山信弘編著、第3版、2000年、第798頁）には、「選択発明が先願発明の利用関係になるか否かは、一義的に決定できる問題ではなく、個々にケース毎に判断されねばならないことである。それは選択発明の発明性についての問題と不可分であり、また後願の発明性は、先願発明の開示の程度とも不可分だからである」と記載されています。

本事例にあてはまると、公開特許公報Aにおける「炭素数1～4のアルキル基を有する化合物X」についての開示が不十分であれば、利用関係が否定され、権利者Bの行為に対して「非侵害」との判断がされ（いわゆる穴あき説）、一方、公開特許公報Aにおける「炭素数1～4のアルキル基を有する化合物X」について十分に開示がなされているのであれば、利用関係が肯定され、権利者Bの行為に対して「侵害」との判断がされそうです。

以上