

1. はじめに♪

皆さん明けましておめでとうございます。「エチュード♪」ではご無沙汰しています。知的財産の「伝説の名指揮者(?)」こと弁理士の中川浄宗です。本年もよろしく願いいたします。

今回から数回のレッスンでは、2016年3・5月号に引き続き、「特許法」について、「発明」とは何かを理解するのに役立つ判例を紹介しましょう。

以前紹介した最高裁判所の判決「獣医用組成物事件」が述べるように、特許法上の発明に該当しないモノについて特許出願を行っても、「産業上利用することができる発明」(特29条1項柱書き・49条2号)に該当しないと、特許を取得することができません。

ですから、特許出願を行う際に、「コレは発明といえるのか？」について、検討してみる必要があるわけです。

それでは、特許法の規定を確認しておきましょう。特許法は、「この法律で『発明』とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」(特2条1項)と定義しています。

この規定は、一般に4つの要件に分解することができますが、その1つ目の要件が、発明とは「自然法則を利用したものであること」になります。

今回は、最高裁判所の平成12年2月29日の判決「黄桃の育種増殖法事件」を紹介します。この判決を通じて、「自然法則の利用」とはどのような意味なのかを理解し、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「桃の新品種黄桃の育種増殖法」とする発明(Y発明)について、昭和52年10月24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9月28日に、特許1459061号として特許権(Y特許)の設定の登録が行われています。

Y発明は、Yが従来の桃の品種を交配させて改良育成した桃の品種「タスパーター」を種子親とし、その両親は明らかでないものの、偶然優れた性質を備えた桃の品種「晩黄桃」を交配させ、そこから得られた種子より発芽し

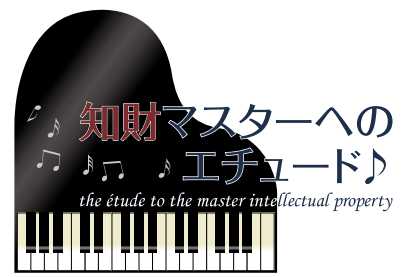
た植物を選抜淘汰して、その葉、花、果実に優れた性質を有する桃の新品種黄桃(Y黄桃)を育成し、接ぎ木といった通常の無性的な繁殖手段により増殖する方法に関する発明です。

原告Xは、Y発明が反復可能性のないものであって、Y発明の育成方法では、同じ種子親と花粉親を交配させても、同じ特性を備える新種植物を必ずしも得られないと主張して、Y特許について特許無効審判を請求しました。

ところが、審判官は、育種学上、特定の植物を交配させれば、一定の法則に従って、その遺伝子の組み換えが起こり、何通りかの組み換えのうちの一つとして、確率的または統計的に、必ず目的とする特定の性質を備える植物が得られることから、Y発明は理論上その反復可能性が認められるとして、有効審決(本件審決)を行いました。



[Y黄桃の写真]



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。

しかし、東京高等裁判所（平成9年8月7日）も、『「反復可能性」があるとは、理論的に新品種の育種を再現できることであり、その確率が高いものであることを要求されないのであって、当業者において当該明細書の記載に基づいて確実に一定の結果をもって新品種を再育種できるならば、反復可能性は満たされる』とし、Y発明はその意味での反復可能性を否定できないと判断して、Xの請求を棄却しました。

この判決を不服として、Xが上告した上告審の判決が、今回紹介する判例になります。

なお、Y黄桃の親品種である晩黄桃を入手することは、Y出願が行われた当時は可能でしたが、平成7年にYが死亡したことにより、現在は晩黄桃の原木が所在不明になってしまい、その入手が困難になっています。

3. この判決の内容

1. 自然法則の利用の意義

この判決のポイント

「……（特2条1項）にいう『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。

そして、この反復可能性は、『植物の新品種を育種し増殖する方法』に係る発明の育種過程に関しては、その特性にかんがみ、科学的にその植物を再現することが当業者において可能であれば足り、その確率が高いことを要しないものと解するのが相当である。

ただし、右発明においては、新品種が育種されれば、その後は従来用いられている増殖方法により再生産することができるのであって、確率が低くても新品種の育種が可能であれば、当該発明の目的とする技術効果を挙げることができるからである」

2. 本件への当てはめ

「これを本件についてみると、前記のとおり、本件発明の育種過程は、これを反復実施して科学的に本件黄桃と同じ形質を有する桃を再現することが可能であるから、たとえその確率が高いものとはいえないとしても、本件発明には反復可能性があるというべきである。

なお、発明の反復可能性は、特許出願当時にあれば足りるから、その後親品種である晩黄桃が所在不明になったことは、右判断を左右するものではない」

4. 自然法則とは？

まず、「自然法則」とは、いったい何でしょうか？ 残念ながら、特許法もそこまでは定義を行っていません。

自然法則とは、自然界において生じるさまざまな現象の間に成立していることが、経験的に見いだされる一般的な原則のことであると考えられます。

例えば、エネルギーが他の物体へと移動したり、他の形態へと変化したりしても、その総量は変わらないといった「エネルギー保存の法則」が自然法則に該当します。

もっとも、丸太は水に浮かぶといった自然界の現象そのものも、特に「法則」としての名称がつけられてはいませんが、自然法則といえます。

一方で、人間の知的または精神的な活動そのもの、あるいはそういった活動から生み出された各種の法則は、自然法則に該当しません。

例えば、直角三角形の斜辺の長さの2乗は残りの2辺の長さの2乗の和に等しいという「ピタゴラスの定理」のような学問上の法則、男女間の心理的な距離は物理的な距離に比例する（つまり、いわゆる遠距離恋愛には困難が伴う）という「ボッサードの法則」といった心理法則などが挙げられます。

また、「歩」の駒は前方に1マス進むことしかできないという「将棋のルール」のように、各種のスポーツやゲームのルールといった人為的な取り決めも、自然法則に該当しません。

それでは、このような「自然法則を利用した」とは、具体的にはどのような意味なのでしょう？

5. 反復可能性とは？

この判決の1つ目のポイントは、「自然法則を利用した」発明であるためには、「反復可能性」を備えていることが必要であるとして、特許法2条1項の「自然法則を利用した」という文言の意義を明らかにした点にあります。

この反復可能性とは、言い換えれば、同一の条件であれば同一の結果が得られること（**確実性**）をいいます。

前述のとおり、自然法則とは、自然界の秩序を支配している法則ですから、これを利用していけば、反復可能性があるのは当然のことです。

例えば、Aさんが、新しい植物の品種である黄桃 α が実る桃の木を育成する方法 γ を開発したとしましょう。

しかし、同じ方法 γ で育てているのに、Aさんが別の機会に桃の木を育てたり、あるいは別のBさんが桃の木を育てたりすると、黄桃 β しか収穫できなかったとしたら、果たして発明が存在するといえるのでしょうか？

これでは、黄桃 α は、突然変異などによって、偶然でできたかもしれません。つまり、客観的に発明が存在するとはいえないのです。

逆にいうと、同じ方法 γ で育てれば、Aさんが別の機会に桃の木を育てても、あるいは別のBさんが桃の木を育てても、黄桃 α が収穫できるとなれば、偶然で来たとはいえず、客観的に発明が存在するといえるのです。

6. 再現率の高低

この判決の2つ目のポイントは、反復可能性があるというためには、Y発明のような植物の新品種を育成する方法であれば、その分野の技術者（当業者）が科学的にその植物を再現できれば十分であって、その植物（結果）を再現できる確率（**再現率**）が高いことは必要でないとした点にあります。

本件は、植物の新品種を育成する方法に関する事件ですが、およそ発明全般について、その再現率が100%でなくても、反復可能性は認められます。

先ほどの例でいえば、方法 γ で黄桃を育成した際に、黄桃 α を収穫できる可能性が低かったとしましょう。

しかし、方法 γ で育てれば、Aさんが別の機会に桃の木を育てても、あるいは別のBさんが桃の木を育てても、確実に黄桃 α を収穫できるならば、反復可能性は認められるのです。

一般に、発明が基礎的な技術や開拓的な技術である場合、技術的に未発達な場合も多いでしょうから、その再現率は低い傾向にあるでしょう。

例えば、御木本幸吉氏の養殖真珠法の発明（特許2670号）は、当初、加工した真珠貝300個のうち数個からしか真珠を取ることができず、その成功率は1～2%程度だったという話は、皆さんもご存じだと思います。

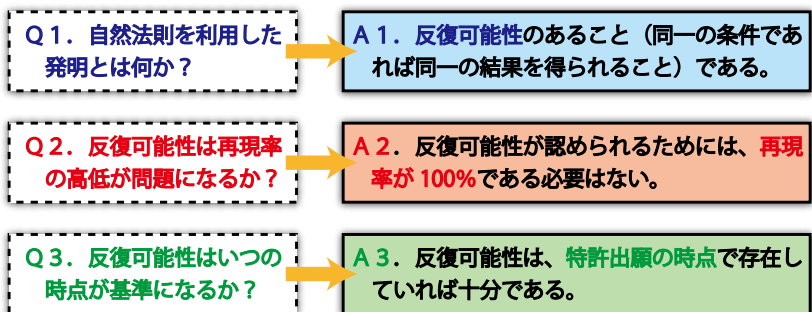
もし、基礎的な技術や開拓的な技術は、再現率が低いので、反復可能性がなく、発明でないとすれば、本来ならば特許で保護すべき重要な技術について、特許を取得できなくなり、特許法の目的に反してしまいます。

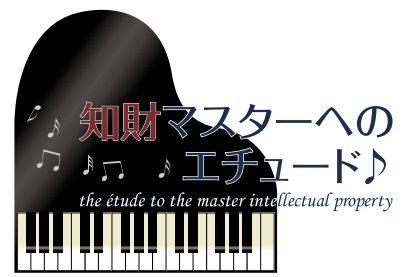
したがって、今回の判決は、上記のような発明についても、特許によって適切に保護すべく、再現率の高低は問わないと述べているわけです。

もっとも、現実に特許出願を検討する際には、再現率の高低が問題になるかもしれません。

例えば、新しい形態の菓子Pを製造する装置Qを開発したとしましょう。装置Qを稼働させて100個の菓子を作っても、1個しか菓子Pを作れないとしたら、果たして皆さんは装置Qについて特許出願を行うでしょうか？

【ひと目で分かるこの判決のポイント】





このような装置Qは、確かに反復可能性はあるでしょうが、費用や労力をかけて特許権を取得するほどの有用性はないかもしれません。その意味で、特許出願を行う際に、再現率の高低が問題になる余地はあります。

ところで、反復可能性がないとされるものの代表的な例として、スポーツなどにおける「技能」が挙げられます。

例えば、フィギュアスケートのトリプルアクセルは、スケート選手の熟練によって達成できるものです。

残念ながら、私がおの「こつ」などを教わっても、トリプルアクセルを跳んで再現することはできません。

つまり、このような技能は、他人に知識として伝える客観性が欠けているので、反復可能性がないのです。

しかし、トリプルアクセルも、厳密に言えば、先ほどのエネルギー保存の法則といった各種の自然法則に基づいているとも考えられます。

ですから、スケート選手がトリプルアクセルを跳ぶ原理を解析して、スケート選手型ロボットを製作すれば、トリプルアクセルを再現できるでしょう。そうであれば、反復可能性は認められることとなります。

7. 反復可能性の基準時

この判決の3つ目のポイントは、前述の反復可能性は特許出願時にあれば十分であると述べている点です。

そうであれば、反復可能性があるというためには、Y出願の時点でY発明に用いる親品種である晩黄桃が所在していれば十分であって、Y出願の後で晩黄桃が所在不明になってしまっても、反復可能性が否定されないのは当然のことといえるでしょう。

しかし、判決の時点では、晩黄桃が所在不明になっており、Y発明は実施できなくなっている可能性もあるのだから、判決は不当であると思われる方もいるかもしれません。

ところが、特許法は、発明を実施できるか否かの問題については、明細書における「発明の詳細な説明」の記載に関し、当業者がその発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載する必要がある（特36条4項1号）と、別に規定しています（実施可能要件）。

したがって、反復可能性の有無と、実施可能要件を満たしているか否かは、切り分けて考えるべき問題であるといえるでしょう。

つまり、Y発明によれば、その再現率の高低はともかくとして、一定の特徴を備えるY黄桃を確実に収穫できたという事実があり、その事実が明細書に具体的に記載されているならば、十分に反復可能性があるといえます。

当業者が、Y発明を使用して、Y黄桃を収穫できる程度に、Yが「発明の詳細な説明」を明確かつ十分に記載しているか否かとは別の問題なのです。

それに、今回のようなケースについて、反復可能性が否定されてしまうと、特許出願人や特許権者に重い負担を強いられるおそれもあるでしょう。

つまり、特許出願人や特許権者は、少なくとも特許権の存続期間が終了するまでは、Y発明における晩黄桃のように、発明を構成する要素や部材を保有していなければならないといったことになりかねないからです。

8. おわりに

今回の判決は、「自然法則を利用した」という要件について、基本的かつ重要な問題点を取り扱っています。

今回のレッスンを通じて、自然法則の利用とは、まず、反復可能性のあること、しかし、その再現率の高低は問わないこと、そして、それは特許出願時を基準として判断することを確認しておいてください。

今回は、もう少し具体的に自然法則の利用とは何かについて説明していきます。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、特許事務所を開業、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。最近、ギリクの「パール・ギュント」より「山の魔王の宮殿にて」を目覚ましに使っている。迫力を増してくる曲なので起きられる。

〒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