

発明の進歩性の評価における効果の位置づけの考察 ——特許法の趣旨説（独立要件説）の再検討——

A Consideration of the Role of Technical Effects in Inventive Step Assessment Under the Japanese Patent Law System: A Review of the Purposive Construction Approach (the Inventiveness Constituent Approach)

岡田吉美*
OKADA Yoshimi

【抄録】

発明の進歩性の評価における効果の位置づけについては、「特許法の趣旨説（独立要件説）」と「経験則説（間接事実説，二次的考慮説）」の二大学説がある。前者は，構成の容易想到性が認められるが効果の予測困難性・顕著性が存在する場合，特許法の目的を考慮して発明への想到困難性があると理解する。他方，後者は，効果の予測困難性・顕著性を構成の想到困難性を推認する事実と捉える。本稿は特許法の趣旨説を検証する。まず，特許法の趣旨説は経験則説が適用される余地を全否定するものではない。次に，本説は，何らかの効果を目的として構成の容易想到性が認められる場合を大前提にして，効果を根拠として進歩性が認められるためには，当該効果は従来技術には存在しない新規な構成に基づく効果であること（前提条件）に加え，1）当該構成の効果として予測または発見することが困難であること（予測困難性），及び，2）当該構成のものとして予測または発見される効果と比較してよほど顕著なものであること（顕著性），の2条件を満たすことが必要とするものである。前提条件は，公知の構成について新たな効果を発見してもそれ自体では新規性が認められないとする「単なる効果の発見（追認）」の法理から導かれる。第1条件の当該構成の効果としての予測困難性は，発明を構成と効果の因果関係を認識したアイデアの情報と捉えることからごく自然に導かれる結論である。そして，予測困難性について判示した最判令和元年8月27日裁時1730号1頁は，米国及び欧州の判例・実務と調和している。さらに，第2条件の効果の顕著性についても，米国及び欧州の判例・実務と共通するものである。最後に，効果を発明の要素とする考え方は古くからあり，特殊な考え方ではないことを示しつつ，特許法の趣旨説は思想保護の要請と発明の実施規定からの要請を比較衡量する考え方と理解することにより，その理論的補強を試みる。

1. はじめに

特許法は，特許が付与されるための要件として，出願された発明が新規性を有することだけでなく，特許法 29 条 2 項において，その発明の属する技

術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものでないこと，いわゆる「進歩性」を充足することを要件としている。一般に，発明の進歩性の評価は，発明の構成（技

* 特許庁審査第一部 上席審査長（応用光学），一橋大学イノベーション研究センター 特任講師
Senior Director, Applied Optics Division, First Examination Department, the Japan Patent Office; Adjunct Assistant Professor, Institute of Innovation Research, Hitotsubashi University

術手段)の容易想到性およびその効果の予測困難性・顕著性を考慮して判断されるところ、旧産業別審査基準の「発明の進歩性判断のための手法」(昭和47年3月特許庁策定)においては、三つの具体的な判断手法が示されていた。平成5年6月、特許庁は、それまでの産業別審査基準を廃止して、「特許・実用新案 審査基準」を策定、公表し、一般基準に統合した¹⁾。その際、進歩性の判断手法も統一されたが、その背景にある根源的な考え方については示されていない。その後の2015年9月、特許庁は、進歩性の審査基準を改定し、進歩性の要件を規範的要件と位置づけ、効果の予測困難性・顕著性を発明の容易想到性の評価障害事実と位置づけて、発明の進歩性の評価における効果の考慮の考え方を整理した²⁾。

これまで、現行特許法(昭和34年法)の下での、発明の進歩性の評価における効果の位置づけについて判示した最高裁判所の判例は存在しておらず、学説は、大きく分けて、後述する、「特許法の趣旨説(独立要件説)」と「経験則説(間接事実説、二次的考慮説)」の二つに分かれていた³⁾。

このような中、昨年(2019)の8月、最高裁判所第三小法廷は、医薬関連発明についての特許無効審判の審決取消訴訟の上告審において、効果の予測困難性の比較の対象についての判断を示した(最判令和元年8月27日裁時1730号1頁(平30(行ヒ)69)[局所的眼科用処方物])⁴⁾。当該判決は、特許法の趣旨説(独立要件説)に親和的との見解もあり⁵⁾、この最高裁判決を契機として、再び発明の進歩性の評価における効果の位置づけについての議論が盛んになっている。

このような状況を踏まえ、本稿は、発明の進歩性の評価における効果の位置づけ、特に特許法の趣旨説について検証して、その妥当性を確認するとともにその理論的補強を試みる。

まず、次節で、特許法の趣旨説(独立要件説)と経験則説(間接事実説、二次的考慮説)の内容を確認し、いくつかの重要な論点を確認する。これには、情報財の一種としての発明の捉え方、単なる効果の発見(追認)の法理と、これらが効果の予測困難性の比較対象に与える帰結、効果の予測困難性と顕著性の区別などがある。次に第3節で、確認された論点について、我が国の裁判例の存在を確認しつつ、米国・欧州(欧州特許制度)における判例・実務にも触れながら順次検討する。さらに、旧産業別審査基準における進歩性判断の3手法について振り返る。第4節で、以上の検討結果も踏まえて、特許法の趣旨説(独立要件説)の理論的補強を試みる。

なお、本稿は筆者個人の見解を述べたもので、筆者の属する組織の見解ではないことをあらかじめお断り申し上げる。

2. 効果の位置づけの二大学説

2.1 経験則説(間接事実説、二次的考慮説)

「経験則説(間接事実説⁶⁾、二次的考慮説⁷⁾)」は、効果の予測困難性・顕著性を、「構成の想到困難性」を裏付ける(または、推認する)事実として捉える考え方である。より具体的には、従来技術に比較して顕著な効果があるにもかかわらず当該構成に到達していなかったという事実が当該構成への想到困難性を推認させるとする、経験則又は論法に基づいて説明される⁸⁾。

特許法の趣旨説を許容せず、経験則説のみとする立場の見解は、「発明=構成」または「発明の容易想到性=構成の容易想到性」と考えているようであり⁹⁾、筆者はこの点が最大の弱点と考える。

予測困難性がある効果Aとは異なる他の効果Bを狙って当該構成に容易に想到できるという前提があるときに¹⁰⁾、効果Aの予測困難性があったと

しても、なぜ当該構成を想到困難と評価し直すことができるのか、その理屈が不明である¹¹⁾。

ただし、歴史的にみると、経験則説の対極に位置するのは、特許法の趣旨説（独立要件説）というよりも、むしろ、はじめにのところで言及した、旧産業別審査基準に示された三つの発明の進歩性判断のための手法のうちの、第一の手法（「全思想要素均等考慮説」）である。この説では、「構成」のみならず、「効果」も「発明」の要素であると考えている。進歩性の評価における効果の位置づけについての二大学説は、発明の捉え方の差に起因していると考えられる。この点は第3節で最初に検討する。また、第3節の最後の節で、全思想要素均等考慮説を含む進歩性評価の3手法について検討する。

2.2 特許法の趣旨説(独立要件説)

2.2.1 山下説

「特許法の趣旨説（独立要件説）¹²⁾」については、批判も相当あるところ、まずは、そもそもの提唱者である、山下先生の説明を忠実に引用させていただくと、次のように説明されている¹³⁾。なお、下線は全て筆者による。

「特許制度は、『創作』を保護する制度であり(特許法1, 2条参照), 『発見』自体は、保護の対象としていない。現に、一般に、公知の発明についての単なる効果の発見は、特許性の根拠にはなり得ないものとされている。他方、特定の発明の作用効果は、客観的には、すべて、当該発明の構成の必然的な結果であり(逆にいえば、当該構成の必然的な結果でないものを当該発明の作用効果とすることはできない。), 構成とは別の要素として存在し得るものではない。そうだとすると、構成自体は既に公知となっている発明についてはもちろん、構成自体についての容易推考性の認められる

発明についても、その作用効果のみを理由に特許性が認められるということは、本来あり得ないことである、ということもできるであろう。ただ、構成自体についての容易推考性の認められる発明であっても、その作用効果が、その構成を前提にしてなおかつ、その構成のものとして予測することが困難であり、かつ、その発見も困難である、というようなときに、一定の条件の下に、推考の容易なものであるとはいえず新規な構成を創作したのみでなく、上記のような作用効果をも明らかにしたことに着目して、推考の困難な構成を得た場合と同様の保護に値すると評価してこれに特許性を認めることには、特許制度の目的からみて、合理性を認めることができると考えられる。現実にも、主として化学の分野において、構成自体の推考は容易であるとされた発明について、それが有する予想困難な顕著な作用効果を根拠として、特許性が認められることがある。また、いわゆる用途発明は、このようなものの特殊な例に当たるといえることができる。しかし、このような立場に立ったとしても、特許制度は上記のとおり『創作』を保護するものであって『発見』を保護するものではない、ということを経験する限り、構成自体の推考は容易であると認められる発明に特許性を認める根拠となる作用効果は、当該構成のものとして、予測あるいは発見することの困難なものであり、かつ、当該構成のものとして予測あるいは発見される効果と比較して、よほど顕著なものでなければならぬことになるはずである。」

「取消事由として『予測困難な顕著な作用効果の看過』が主張されることが多いことは、上述のとおりである。しかし、そこで主張される作用効果の顕著性は、多く場合、引用発明の有する作用効果との比較におけるものであって、当該発明の構成のものとして予測あるいは発見される作用効果

との比較における顕著性ではない。」

「現実に行われてきている『予測困難な顕著な作用効果の看過』の主張の多くは、構成の推考の困難性を推測させる間接事実の主張としての意味を持つことはあり得ても（出願・特許発明が、その構成を引用発明から推考することの困難なものであるときは、その作用効果も、引用発明の作用効果との比較においては、予測困難な場合が多いであろう。）、それ自体では取消事由とはなり得ない性質のものであるということが出来る。」

「出願・特許発明の有する『予測困難な顕著な作用効果の看過』が取消事由となり得るのは、構成自体の推考は容易であることを前提にしてもなおかつ特許性が認められるべきであるとするときに限られ、そのとき主張される作用効果の予測の困難さや顕著性は、当該構成のものとして予測あるいは発見されるものとの比較における意味でなければならず、事実上、化学（まれに電気）の分野の一部におけるものに限られる。」

2.2.2 山下説の要点・論点のまとめ

山下説について検討するとき、重要な論点として、五つの点があると考えられる。以下、次節以降でより詳細な検討を行う前に、概略を述べる。

①経験則説を全否定するものではない

「現実に行われてきている『予測困難な顕著な作用効果の看過』の主張の多くは、構成の推考の困難性を推測させる間接事実の主張としての意味を持つことはあり得ても」との説明があることから、山下説は、経験則説の考え方による進歩性の主張を全否定するものではない。

山下説は、何らかの技術効果を目的として、当該構成についての容易想到性が認められることを前提条件としたときに、予測困難な顕著な作用効

果を根拠として進歩性が認められるのはどのような場合で、それはどのような法解釈に基づくかを、従来の実務も踏まえて説明している。

②確立された重要な法理「単なる効果の発見」

「公知の発明についての単なる効果の発見は特許性の根拠にはなり得ない」という確立された「単なる効果の発見」の法理が存在する。山下説は、効果の予測困難性・顕著性の存在を根拠として進歩性を認めることを、新規な構成を創作した点において「単なる効果の発見」と区別している。

同一の構成から複数の効果が奏されることは多々あるところ、このような場合であって、何らかの技術効果を目的として構成の容易想到性が認められるときに、予測困難性・顕著性を根拠に進歩性が認められる効果とはいずれの効果なのかを分析する上で、「単なる効果の発見」の法理は非常に重要である。

第3節で詳細に検討するが、結論を先に述べると、先行技術で認識されていない効果であっても、客観的に見て、「当該発明の構成の一部の構成であって、かつ、公知となっている構成」が当該効果を奏する場合は、たとえそれが予測困難なものであっても、進歩性の根拠とすることができない。換言すると、構成の容易想到性が認められる場合に、進歩性の根拠となりうる効果は、新規な構成の結合に起因するものでなければならない。この点は欧米の実務・判例と共通している。

③効果の予測困難性の比較対象と比較衡量

何らかの技術効果を目的として、構成の容易想到性が認められる場合に、効果の顕著性を根拠に進歩性要件を充足すると認められるためには、山下説では、下記の2点を充足することが必要である。

- i) 当該構成の効果として、予測あるいは発見することが困難な効果であること¹⁴⁾ (以下「予測困難性」という。)
- ii) 当該構成のものとして予測あるいは発見される効果と比較して、よほど顕著なものであること (以下「顕著性」という。)

③-1 効果の予測困難性

効果の予測困難性の点、特にその比較の対象については、単なる効果の発見の法理を前提条件として、発明を「構成と効果の因果関係を認識した思想」と捉えると、ごく自然に導かれるものである。第3節で詳細に検討する。

また、重要な帰結として、効果の予測困難性を充足するためには、構成を異にする従来技術が奏する効果と比較して当該効果の程度が優れている必要はなく、当該構成のものとして予測・発見が困難であること、を満たせばよい。

従来技術が奏する効果と比較してその程度が優れている必要があるのは、たとえば、「長らく未解決であった課題」の法理に基づく構成の想到困難性を主張するような場合である。

効果の予測困難性の充足について、従来技術が奏する効果と比較してその程度が優れている必要がないことは、欧米の実務・判例と共通している。

③-2 効果の顕著性

効果の顕著性の点について、山下説のもともとの考え方は必ずしも理解されていないようであり、特許法の趣旨説（独立要件説）では、効果の予測困難性が認められる場合、必ず進歩性を満たすとの理解もあるようである¹⁵⁾。

山下説は、新規な構成について効果の予測困難性がある場合に、必ず進歩性の要件を満たすとするものではない。むしろ、効果の予測困難性だけ

では不十分で、当該構成のものとして予測あるいは発見される効果と比較して、よほど顕著なものであるという、効果の顕著性を要求している。

「予測困難な顕著な効果」という言い方をすることがよくあるところ、山下説では、「予測困難な効果＝顕著な効果」ではなく、「予測困難な効果であり」、かつ、「顕著な効果である」、という「AND条件」であることに留意が必要である。

新規な構成の効果に予測困難性がある場合に、必ずしも進歩性を充足するものではない点は、欧米の実務・判例と共通している。後述するが、我が国の審査基準は、この点、注意深く記述しており、欧米の考え方と対立するものではない。

④法的根拠

山下説は、その考え方を採ることについて、特許法1条に規定された「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与する」という特許制度の目的を考慮して特許法29条2項の解釈をする¹⁶⁾と説明している。そこで、本稿では、山下説及びこれに類似する考え方を「特許法の趣旨説」と呼ぶことにし¹⁷⁾、特に山下先生のもともとの考え方を指すときには「山下説」の語を用いている。

山下説に対して、長沢・前掲注(3)41頁は、独立要件説をもって正当と解したいとする一方、特許法1条のみを根拠に作用効果の顕著性を独立要件と解することにやや無理はあるとしている。

これに対して、宮崎氏は、効果は技術思想である発明の要素であるという考え方を示して、山下説の考え方を補強している¹⁸⁾。効果は発明の要素であるという考え方は、実は古くからあり、平成5年以前に審査で用いられていた三つの進歩性の判断手法の一つの「全思想要素均等考慮説」はこの考え方を採っており、構成の予測性（容易想到

性)がある場合であっても、効果の予測困難性を根拠に進歩性を認めるとしていた。第4節でこの点をより詳しく検討する。

⑤技術分野と構成に対応する効果の予測性

山下説では、効果の予測困難性・顕著性が認められるのは、事実上、化学(まれに電気)の分野の一部におけるものに限られるとしており、それまでの実務と変わらない結論を導いている。技術分野と構成に対応する効果の予測性の問題は、純粋に科学の問題であるので、本稿では以下に簡単に触れるにとどめる¹⁹⁾。

機械等の力学の分野やソフトウェア等の分野では、実際に作らずとも、設計図やフローチャートから効果を直ちに理解することができることが多い。電磁気学、波動力学、流体力学等の分野では、効果を直観的に把握することは困難なことが多いが、コンピュータシミュレーションにより効果を高度に予測することができる場合が多い。これらの分野は効果の予測性が高い技術分野である。

これに対して、化学は、実験の学問であるとか、実証科学であると言われるように、実際に作って測定してみないと、物性(効果に相当する。)を予測することは難しいことが多い²⁰⁾。医薬・生理学の分野になると、光学異性体が典型であるように、化学構造が極めて類似しており物性がほぼ等しい物質であっても、人体に対する作用は大きく異なることが多く、効果の予測は一層困難となる。

3. 効果に関する各論点の検討

3.1 情報財としての「発明」の捉え方

特許権は知的財産権の一種であるところ、中山先生は、知的財産権法に共通することとして、他人の情報の不当な利用を排除し、情報の財産的価値を守る点にあるとしており、発明を情報の一種

と捉えている²¹⁾。

経済学においても、「発明」を情報財の一種と考えることは常識である。たとえば、小田切先生は、「発明」を知識の一種としている²²⁾。

それでは、「発明」とはどのような情報であるのだろうか。特許法は「発明」を2条1項で「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。」と定義している。この定義規定は抽象的で分かりにくい、発明の成立性に関する次の最高裁判例の判示内容は、発明がどのような情報であるのかを考えるに際して大変参考になる。

最判昭和52年10月13日民集31巻6号805頁

「特許法2条1項は、『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。』と定め、『発明』は技術的思想、すなわち技術に関する思想でなければならないとしているが、特許制度の趣旨に照らして考えれば、その技術内容は、当該の技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙げる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていなければならないものと解するのが相当であり、」

最高裁判所の上記説示も踏まえると、「発明」とは、「〇〇という技術手段を用いれば、□□の技術効果を奏することができる」という、技術構成(技術手段)と技術効果の因果関係を認識した技術的アイデアの情報ということができらる²³⁾。

3.2 発明の新規性・進歩性評価の出発点

「発明」とは、「〇〇という技術手段を用いれば、□□の技術効果を奏することができる」という技術的なアイデアの情報であるとする、構成が新規であるか、または、構成が新規でなくとも当該

構成に起因して奏される効果が新しければ、新規性があるということができそうである。

また、同様に、構成が想到困難であるか、または、その構成が想到容易であるとしても、当該構成に起因して奏される効果が想到困難であれば、想到困難な技術思想ということができそうである。

しかし、新規性については、前述のとおり、単なる効果の発見は、特許性の根拠にならない。これはどのように理解できるのだろうか。また、単なる効果の発見の法理を踏まえると、進歩性の評価における効果の予測困難性・顕著性の評価はどのようにされるべきであろうか。以下検討する。

3.3 引用文献に記載のない効果

3.3.1 単なる効果の発見(追認)と新規性

①単なる効果の発見(追認)の法理

引用文献に記載された構成について、これまで知られていなかった新たな効果を見出したとしても、新規性を充足しないとされる。この考え方は、「単なる効果の発見」又は「効果の追認」と呼ばれている²⁴⁾。

最高裁判例としては、定形文の判決ではあるが、最判平成2年3月15日判工[2期版]345の12頁(昭62(行ツ)140)[鑄鉄の冷却曲線に最初の熱停止を発現させる方法](東京高判昭和62年6月10日判工[現行法編]2037の531の2頁(昭59年(行ケ)138)の上告審の判決である。)がある。そのほか、下級審の裁判例では東京高判昭和57年6月30日無体集14巻2号517頁(昭55(行ケ)25)[ゴルフクラブ]が挙げられる。

平成5年以前に用いられていた旧産業別審査基準の「一般審査基準 発明の同一性に関する審査基準」(昭和53年4月)においては、下記の例が発明の同一性を満たすとされていた²⁵⁾。

【事例1】²⁶⁾

本願発明 A

構成：メタクリル酸エステル重合体でその主体を構成したコルセット。

効果：紫外線を透過するため患部はコルセットをつけたまま光線浴をすることができる。

先願発明 A

構成：メタクリル酸エステル重合体でその主体を構成したコルセット。

効果：透明なので外部より患部を透視できる。

【事例2】

本願発明 B

構成：ポリエチレンで被覆した電線。

効果：高周波損失が少なく、高周波特性が良い。

先願発明 B

構成：ポリエチレンで被覆した電線。

効果：絶縁性で優れている。

②単なる効果の発見(追認)の法理の根拠

前記の二つの事例について、効果の相違を根拠として特許を付与することとすると、特許請求の範囲の記載が同一内容の特許権を二重に付与してしまうこととなる。独占権である特許権の趣旨からして、単なる効果の発見の法理(追認)が妥当であることは自明であろう。

特許請求の範囲の各請求項には、通常は構成のみが記載されている。平成6年の特許法の改正前までは、請求項には、「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載」することと法律で規定されていたので、特許請求の範囲には構成しか記載されていなかった²⁷⁾。その後、当該規定が改正され、発明が明確で、簡潔性

違反を問われない限り、請求項に効果を記載しても違反とはならなくなったが、請求項には構成のみ記載されていればよく、効果を記載する必要がないことは変わっていない。

それでは、現行法において、請求項に効果の記載をする必要がないことはどのように正当化されるであろうか。

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ころ（特許法 68 条）、特許法 2 条 3 項 1 号の規定により、物の発明については、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡し）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。）をする行為が実施に該当するところ、どのような技術効果を目的として実施するかは実施の条件とされていない。そうすると、特許法は、物理的存在である「物」の発明については、発明者と実施者の目的とする効果の相違にかかわらず、その物を製造等する行為に特許権の効力を及ぼそうとする趣旨であると理解される。したがって、現行法下においても、特許請求の範囲に効果の記載をする必要がないといえることができる。

以上を踏まえると、単なる効果の発見（追認）の法理は、技術思想の観点からではなく、実施者が目的とする効果の相違にかかわらず発明の実施に該当するとする制度からの要請、すなわち、現実空間からの要請といえることができるであろう²⁸⁾。

③米国における単なる効果の発見の取り扱い

米国においては、我が国における「単なる効果の発見（追認）」の法理に相当する考え方は、「the doctrine of inherency」としてよく知られている。我が国の審査基準に相当する「Manual of Patent Examining Procedure（以下「MPEP」という。）には、以下の記述があり、単なる効果の発見では新規性が認められないことは、我が国と共通である。

MPEP 2131

A claim is anticipated only if each and every element as set forth in the claim is found, either expressly or inherently described, in a single prior art reference. “*Verdegaal Bros. v. Union Oil Co. of California*, 814 F.2d 628, 631, 2 USPQ2d 1051, 1053 (Fed. Cir. 1987).”

MPEP 2112

I. SOMETHING WHICH IS OLD DOES NOT BECOME PATENTABLE UPON THE DISCOVERY OF A NEW PROPERTY

“[T]he discovery of a previously unappreciated property of a prior art composition, or of a scientific explanation for the prior art’s functioning, does not render the old composition patentably new to the discoverer.” *Atlas Powder Co. v. IRECO Inc.*, 190 F.3d 1342, 1347, 51 USPQ2d 1943, 1947 (Fed. Cir. 1999). Thus the claiming of a new use, new function or unknown property which is inherently present in the prior art does not necessarily make the claim patentable.

II. INHERENT FEATURE NEED NOT BE RECOGNIZED AT THE TIME OF THE INVENTION

There is no requirement that a person of ordinary skill in the art would have recognized the inherent disclosure at the time of invention, but only that the subject matter is in fact inherent in the prior art reference. *Schering Corp. v. Geneva Pharm. Inc.*, 339 F.3d 1373, 1377, 67 USPQ2d 1664, 1668 (Fed. Cir. 2003) (rejecting the contention that inherent anticipation requires recognition by a person of ordinary skill in the art before the critical date and allowing expert testimony with respect to post-critical date clinical trials to show inherency);

④欧州における単なる効果の発見の取り扱い

欧州特許条約に基づく欧州特許制度においても、物理的存在である「物」の発明については、物理的存在として先行技術に存在しない特徴が必要である²⁹⁾。我が国の審査基準に相当する「Guidelines for Examination (以下「GE」という。)」には、以下の記述がある。

GE, G, VI Novelty

2. Implicit features or well-known equivalents

A document takes away the novelty of any claimed subject-matter derivable directly and unambiguously from that document including any features implicit to a person skilled in the art in what is expressly mentioned in the document, e.g. a disclosure of the use of rubber in circumstances where clearly its elastic properties are used even if this is not explicitly stated takes away the novelty of the use of an elastic material.

7. Examination of novelty

In determining novelty of the subject-matter of claims, the examiner must have regard to the guidance given in F-IV, 4.5 to 4.21. He must remember that, particularly for claims directed to a physical entity, non-distinctive characteristics of a particular intended use are to be disregarded (see F-IV, 4.13). For example, a claim to a substance X for use as a catalyst would not be considered to be novel over the same substance known as a dye, unless the use referred to implies a particular form of the substance (e.g. the presence of certain additives) which distinguishes it from the known form of the substance. That is to say, characteristics not explicitly stated, but implied by the particular use, are to be taken into account (see the example of a

“mold for molten steel” in F-IV, 4.13). For claims to a first medical use, see G-II, 4.2.

3.3.2 進歩性に影響を与える効果の同定

①我が国での取り扱い

新規性を満たさない発明に周知・慣用手段を付加しただけでは、特許要件を満たさないということに異論はないだろう。したがって、「単なる効果の発見」に相当する構成に、周知・慣用手段を付加しただけでは、「単なる効果の発見」と大差がなく、進歩性は認められるべきでないだろう。

さらに進んで、「単なる効果の発見」に相当するとして新規性を満たさない構成に他の技術手段を適用することが当業者に自明ならば、その組み合わせに進歩性はなく、特許要件を満たさないと解釈すべきであろう。

そうすると、引用文献に記載はないが、客観的には先行技術も奏する効果は、新規性の根拠とならない以上、進歩性の根拠にもならないということになる。

この点を判示した最高裁判例は見当たらないが、下級審の裁判例としては、東京高判平成3年12月26日[2期版]判工611の171頁(平元(行ケ)57)[グラビア印刷用軽量コート紙]、知財高判平成23年10月11日裁判所Web(平23(行ケ)10050)[抗骨粗鬆活性を有する組成物]、及び、知財高判平成23年1月18日裁判所Web(平22(行ケ)10055)[血管老化抑制剤]などがある。

発明の構成の容易想到性が認められる場合に、効果を根拠として進歩性が認められるのは、従来技術に存在しない「新規な構成の結合」により奏される効果であって、「本願発明の構成の一部分である公知の構成」が奏する効果は、それが予測困難なものであっても進歩性の根拠とすることはできない。

②米国における取り扱い

米国においても、公知の構成について、新たに効果を発見しても、進歩性の根拠とはならない。MPEPには次のように記載されている。

MPEP 2145

II. Prima Facie Obviousness Is Not Rebutted by Merely Recognizing Additional Advantages or Latent Properties Present in the Prior Art

Mere recognition of latent properties in the prior art does not render nonobvious an otherwise known invention. *In re Wiseman*, 596 F.2d 1019, 201 USPQ 658 (CCPA 1979) (Claims were directed to grooved carbon disc brakes wherein the grooves were provided to vent steam or vapor during a braking action. A prior art reference taught noncarbon disc brakes which were grooved for the purpose of cooling the faces of the braking members and eliminating dust. The court held the prior art references when combined would overcome the problems of dust and overheating solved by the prior art and would inherently overcome the steam or vapor cause of the problem relied upon for patentability by applicants. Granting a patent on the discovery of an unknown but inherent function (here venting steam or vapor) “would remove from the public that which is in the public domain by virtue of its inclusion in, or obviousness from, the prior art.” 596 F.2d at 1022, 201 USPQ at 661.); *In re Baxter Travenol Labs.*, 952 F.2d 388, 21 USPQ2d 1281 (Fed. Cir. 1991) (Appellant argued that the presence of DEHP as the plasticizer in a blood collection bag unexpectedly suppressed hemolysis and therefore rebutted any *prima facie* showing of obviousness, however the closest prior art utilizing a DEHP plasticized blood collection

bag inherently achieved same result, although this fact was unknown in the prior art.).

③欧州における取り扱い

欧州特許制度においても、公知の構成について、新たに効果を発見しても、進歩性の根拠とはならない。GEには次のように明記されている。

GE G VII 10.2

The unexpected effect must be based on the characterising features of the invention, in combination with the known features of the claim. It cannot be based merely on features which are, in combination, already comprised in the prior art.

3.3.3 引用発明と比較した有利な効果

前節で検討したとおり、発明の構成に容易想到性が認められる場合に、進歩性の根拠となりうる効果は、「本願発明の構成の一部でありかつ引用文献に記載された構成」では奏することができず、新規な構成の結合により奏される効果である。

これに対して、審査基準では「引用発明と比較した有利な効果は、進歩性が肯定される方向に働く要素である。」としているところ、果たして上記の結論と比較して違いは生じるのであろうか。結論を先に述べると、単なる効果の発見の法理を前提とすると、得られる結論に相違は生じない³⁰⁾。

以下、構成「Aを有するX」と構成「Bを有するX」の結合からなる発明「A及びBを有するX」のモデルを考えて考察する。

発明が構成「AかつB」を有するとき、構成Aに起因して α という効果を奏し、構成Bに起因して β という効果を奏し、協働効果（相乗効果）として γ を奏するとする（簡単化のため、 α と β に減殺効果はないとする。）。

文献1に効果 α を奏する構成「Aを有するX」が、文献2に効果 β を奏する「Bを有するX」が、それぞれ記載されていたとする。この場合、「A及びBを有するX」という構成をとったとき、効果 α 及び効果 β を奏することが予測される。結局効果 γ だけが、単純には予測できないものとして生き残ることとなる。

簡単化のため、上記の議論では、効果 α 及び効果 β はそれぞれ文献1又は2に記載されているものとした。仮にこれらの効果が文献に記載されていないとした場合でも、効果 α と効果 β はそれぞれ文献1又は2に記載の構成が奏する効果であるから、そのような効果を認識しても、それらはそれぞれ構成「Aを有するX」及び「Bを有するX」についての単なる効果の発見であって、構成Aと構成Bを結びつけることの困難性とは無関係であるので、参酌されない。

このように、審査基準では「引用発明と比較した有利な効果」を考慮することとしているところ、単なる効果の発見(追認)の法理を前提とすると、発明の構成の容易想到性が認められる場合に、効果を根拠として進歩性が認められる効果は、「新規な構成の結合」が奏する効果(協働効果、相乗効果)であって、「本願発明の構成の一部でありかつ引用文献に記載された構成」が奏する効果は、進歩性の根拠とならないことには変わりはない。

3.4 予測困難な効果の比較の基準

3.4.1 構成に対応する効果の予測困難性

これまでの検討のとおり、構成の容易想到性が認められる場合に、効果の予測困難性・顕著性を根拠に進歩性が認められるためには、新規性がある構成「AかつB」が奏する協働効果(相乗効果)である効果 γ が存在することが必要である。

何らかの技術効果を目的として「AかつB」と

いう構成に想到することが容易であったとしても、効果「 γ 」が構成「AかつB」の効果として予測困難であるならば、「『AかつB』という構成により、『 γ 』という効果を奏する」という技術思想には、想到困難といえる。したがって、効果の予測性における比較の対象は、あくまで当該構成が奏する効果として当業者が予測するものとなる。

また、「当該構成が奏する効果としての予測困難性」が問題なのであるから、「構成を異にする他の既存技術の効果を超えていること」までは要求されない。

はじめにのところで紹介した最高裁判決は下記のとおり判示したところ、「発明」を構成と効果の因果関係の認識に基づく技術的アイデアの情報と捉えると、ごく自然に導かれる、至極当然の結論ということができらるだろう。

最判令和元年8月27日裁時1730号1頁(平30(行ヒ)69) [アレルギー性眼疾患点眼剤]

「原審は、結局のところ、本件各発明の効果、取り分けその程度が、予測できない顕著なものであるかについて、優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か、当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点から十分に検討することなく、本件化合物を本件各発明に係る用途に適用することを容易に想到することができたことを前提として、本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみから直ちに、本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定して本件審決を取り消したものとみるほかなく、このような原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。」(下線筆者)

上記の最高裁判所の考え方は、実は古くからある考え方であり、大正 10 年法の下での東京高裁判決であるが、同旨判決として下記のものがある。

東京高判昭和 46 年 12 月 24 日判タ 275 号 364 頁 (昭 41 (行ケ) 129) [エステル製造法]

「……前掲甲号各証記載の発明は、被告も指摘するとおり、本件特許発明とは、いずれもその技術構成を異にするものであること各記載に徴し明らかかなところであるから、それらのあるものもたらす効果が、反応時間の短縮及び副反応の抑制の点において、本件特許発明のもたらす効果と大差なく、あるものはそれを凌ぐものがあつたとしても、そのことから直ちに本件特許発明が、その選んだ技術手段によつてもたらしうる前掲効果をもつて、当業者の容易に予測しうる程度であるとし、もつて、本件特許発明を当業者が容易に想到しうる程度のものと速断することはできない。けだしある発明のもたらす作用効果が顕著といえるかどうかは、その如何なる具体的技術によつてもたらされるかという具体的手段と切り離して考えることはできないものだからである。」

3.4.2 長らく未解決であった課題

進歩性を評価するにあたり、効果を考慮する点が共通するといっても、構成の容易想到性が認められる場合に効果の予測困難性・顕著性を考慮する場合と、長らく未解決であった課題を解決する効果を考慮する場合では、考え方に大きな違いがある点に注意しなければならない³¹⁾。

「長らく未解決であった課題」の論理³²⁾で進歩性を主張する場合は、構成の容易想到性を争うものである。このような場合、当たり前のことであるが、「長らく未解決であった課題」に対応する効果であるから、その性格上、全ての公知の先行技

術の効果と比較して、未解決であったと評価されなければならない。

また、「長らく未解決であった課題」の論理は、構成の容易想到性を争うものであるから、その効果については、当該構成を採用したときに予測または発見される効果としての困難性は要求されるべきでないこととなる。

3.4.3 欧米での取り扱い

①米国における取り扱い

米国の MPEP では次のような記述があり、効果が予測困難である限り、既存のものを下回ってもそれ自体は問題とならない。

MPEP 716.02(a) I.

“A greater than expected result is an evidentiary factor pertinent to the legal conclusion of obviousness ... of the claims at issue.” *In re Corkill*, 711 F.2d 1496, 226 USPQ 1005 (Fed. Cir. 1985). In *Corkhill*, the claimed combination showed an additive result when a diminished result would have been expected. This result was persuasive of non-obviousness even though the result was equal to that of one component alone.

②欧州における取り扱い

欧州の GE では次のように、効果の予測困難性について、既存のものに対して優れた効果であることは必要ないことが明記されている。

GE G VII 10.2

However, the product or process does not have to be “better” than known products or processes. It is sufficient that the property or effect would not have been expected.

3.5 予測困難な効果と比較衡量

3.5.1 我が国での取り扱い

当該構成のものとして予測困難な効果が存在しても、これは進歩性充足の十分条件ではなく、必ずしも進歩性は認められない。例えば、長沢・前掲注(3)は、「(経験則説と特許法の趣旨説の)いずれの説も、効果の顕著性のみによって進歩性をみとめるものではなく、構成の容易想到性と効果の顕著性とを総合的に判断するという点で異なることはなく、また、実際の事案において結論が異なるものでもないと解される。」としている。

特許審査基準の規定は、下記のとおり「技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることは、進歩性が肯定される方向に働く有力な事情になる」(下線筆者)と規定しており、予測困難な効果が存在すれば必ず進歩性があるとは断定していない。

「(1) 引用発明と比較した有利な効果の参酌

請求項に係る発明が、引用発明と比較した有利な効果を有している場合は、審査官は、その効果を参酌して、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理付けを試みる。そして、請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有していても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理付けられた場合は、請求項に係る発明の進歩性は否定される。

しかし、引用発明と比較した有利な効果が、例えば、以下の(i)又は(ii)のような場合に該当し、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることは、進歩性が肯定される方向に働く有力な事情になる。

(i) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果とは異質な効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合

(ii) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果と同質の効果であるが、際だって優れた効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合」(下線筆者)

なお、山下説では、効果の予測困難性と効果の顕著性は別の要件で、後者は、「当該構成のものとして予測あるいは発見される効果と比較して、よほど顕著なものであること」の意味であるが、審査基準では、「予測困難な効果」＝「顕著な効果」と解釈できる記載になっており、「効果の顕著性」については、論者、文献、判決文によってどちらの意味で用いているのか十分な留意が必要である。

山下説では、構成の容易想到性が認められる場合を前提条件としているところ、一口に「容易」といっても、その程度にはさまざまな場合があるのではないかというのが通常の発想であろう。山下説はこの点も考慮して、比較の基準は、「当該構成のものとして予測あるいは発見される効果」であるとしている。すなわち、当該構成を採用する目的・動機づけとなる効果との比較衡量で総合的に評価するとしていると理解される。決して、構成の容易想到性と独立して予測困難な効果の顕著性を評価するのではない。

効果の顕著性があっても特許性を認めなかった判例として、大正10年法の下での大審院のものではあるが、大判昭和6年6月24日審決公報号外7号97頁(昭和5年(オ)1293号)がある。人造弾性ゴムに炭素を配合してその性質の改善をする発明について、その効果が天然物の場合より人造物質の場合において顕著であっても、天然物処理方法を人造物に応用することはなんら発明力を要せず、当業者が容易に想到し得るものである旨判示している³³⁾。

3.5.2 欧米の取り扱い

①米国における取り扱い

米国の MPEP では次の点が明記されており、効果の予測困難性の存在だけでは、必ずしも進歩性充足の十分条件とはならない。

- 1) 予測困難な効果があったとしても、必ずしも非自明性が認められるとは限らないこと。
- 2) 自明性を裏付ける証拠に対して比較衡量すべきであること。
- 3) 効果は、予測を超えるものであり、かつ、実際上の重要な意義があるものであること。
- 4) 予想される特性に比較してすくなくとも同等程度の重要性を有する効果であること。

MPEP 716.02(a) I.

However, a greater than additive effect is not necessarily sufficient to overcome a *prima facie* case of obviousness because such an effect can either be expected or unexpected. Applicants must further show that the results were greater than those which would have been expected from the prior art to an unobvious extent, and that the results are of a significant, practical advantage.

MPEP 716.02(a) III.

The submission of evidence that a new product possesses unexpected properties does not necessarily require a conclusion that the claimed invention is nonobvious.

MPEP 716.02(c) I.

Evidence of unexpected results must be weighed against evidence supporting *prima facie* obviousness in making a final determination of the obviousness of the claimed invention. (中略)

Where the unexpected properties of a claimed invention are not shown to have a significance equal

to or greater than the expected properties, the evidence of unexpected properties may not be sufficient to rebut the evidence of obviousness.

MPEP 2145

Evidence pertaining to secondary considerations must be taken into account whenever present; however, it does not necessarily control the obviousness conclusion. See, e.g., *Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc.*, 480 F.3d 1348, 1372, 82 USPQ2d 1321, 1339 (Fed. Cir. 2007) (“the record establish [ed] such a strong case of obviousness” that allegedly unexpectedly superior results were ultimately insufficient to overcome obviousness conclusion); (中略) Office personnel should not evaluate rebuttal evidence for its “knockdown” value against the *prima facie* case, *Piasecki*, 745 F.2d at 1473, 223 USPQ at 788, or summarily dismiss it as not compelling or insufficient. If the evidence is deemed insufficient to rebut the *prima facie* case of obviousness, Office personnel should specifically set forth the facts and reasoning that justify this conclusion.

②欧州における取り扱い

欧州においても予期せぬ効果の存在は、必ずしも進歩性充足の十分条件ではない³⁴⁾。例えば、他に選択肢がないために「一方通行」の状況が生じるなど、クレームに包摂されるものに到達することが当業者にとって自明である場合には、予期せぬ効果は単なるボーナス効果とされて進歩性が認められないことが GE に明記されている。

GE G VII 10.2

However, if, having regard to the state of the art, it would already have been obvious for a skilled person to arrive at something falling within the terms of a claim, for example due to a lack of alternatives

thereby creating a “one-way street” situation, the unexpected effect is merely a bonus effect which does not confer inventiveness on the claimed subject-matter (see T 231/97 and T 192/82). If the skilled person would have to choose from a range of possibilities, there is no one-way street situation and the unexpected effect may very well lead to the recognition of an inventive step.

また、欧州の Case Law of the Board of Appeals (以下「CASE LAW」という。)では、予期しない効果であるが進歩性を肯定しない効果とされる「ボーナス効果」に関する審決例が記載されている。

CASE LAW I. D. 10.8.

In T 21/81 (OJ 1983, 15) the board considered that if, having regard to the state of the art, it would already have been obvious for a skilled person to arrive at something falling within the terms of a claim, because an advantageous effect could be expected to result from the combination of the teachings of the prior art documents, such claim lacked inventive step, irrespective of the circumstance that an extra effect (possibly unforeseen) was obtained (see T 365/86, T 350/87, T 226/88). This case law was also confirmed in T 69/83 (OJ 1984, 357). Where, because of an essential part of the technical problem being addressed, the state of the art obliged a skilled person to adopt a certain solution, that solution was not automatically rendered inventive by the fact that it also unexpectedly solved part of the problem. Therefore, an unexpected bonus effect does not confer inventiveness on an obvious solution (T 231/97). (中略) In T 227/89 the board stated that in determining

which effect was crucial and which was merely accidental (the so-called “bonus effect”), a realistic approach had to be taken, considering the relative technical and practical importance of those effects in the circumstances of a given case (see also T 732/89 and T 729/90). When assessing chemical substances for inventive step, it is often their surprising properties that are considered (see in this connection T 20/83, OJ 1983, 419).

3.6 三つの進歩性の評価手法

平成5年6月以前に用いられていた、旧産業別審査基準の「発明の進歩性判断のための手法」(特許庁, 昭和47年3月)においては、三つの判断手法が示されていた³⁵⁾。以下、順に紹介する。

3.6.1 手法1 全思想要素均等考慮説³⁶⁾

①手法1の概要

対象となる発明について、(1) 目的の予測性、(2) 構成の予測性、及び、(3) 効果の予測性の有無を考察することによって判断することとし、いずれか一つの段階または複数の段階に予測性がないと認められる場合には、進歩性を認める。

目的、構成、効果の予測性を判断するに当り前段階を前提として判断する。構成の予測性は、前段階の目的が設定されていることを前提に評価する。効果の予測性は、当該発明の技術的構成からもたらされる技術的効果が、質的または量的にみて、当該発明の構成として採択された構成要件である既存の技術または新規技術の機能を前提とし、かつ出願時の技術水準に基づいて当然予測できる範囲を出ないと認められる場合には、効果の予測性があるものとする。

本手法の妥当性の根拠として、旧審査基準は、目的、構成、および効果は、完成された発明を表

現し把握させるための重要な要素となるものであるが、本来これらは発明者とその発明を成立させた際の創作行為の全過程を、段階的に三つの部分に区分して表現したものとみることができる、ということも挙げている。

②手法1の分析、評価

手法1は、進歩性の評価において、効果を構成と対等な評価要素として考慮するものということができる。なお、効果の予測困難性の比較の対象は、「当該発明の構成として採択された構成要件である既存の技術または新規技術の機能を前提とし」としているので、単なる効果の発見の法理を前提とすると、「当該構成のものとして予測あるいは発見されることが期待される効果」とする山下説と同等ということができる³⁷⁾。

高島・前掲注(11)は、「効果が予測できない顕著なものであるときには構成の容易想到性を破ると考えるのではなく、構成の容易想到性が成立する場合でも、効果が予測できない顕著なものであるときには、発明の容易想到性が成立しないと考える方が、すなわち、『予測できない顕著な効果』は、構成の容易想到性とは独立した進歩性判断の要件であると考えの方が、上記技術開発のプロセス及び発明の定義からして妥当と考える。」(下線筆者)と述べておられる³⁸⁾。

全思想要素均等考慮説の進歩性の評価手法では、効果の予測困難性があると必ず進歩性を認めるという結論になる点で、後述するほかの手法とは結論が異なることとなり、この点が最大の弱点ではないかと考えられる³⁹⁾。

この点について、高島・前掲注(11)181頁は、新規性における単なる効果の発見の場合には、出願時に既に存在する構成に対してそれを技術的範囲として含むような権利を発生させないと配慮す

るところに妥当性を見出すことができるが、新規性の場合と異なり、進歩性判断の場合には、想到容易とされる構成も未だ世の中には存在しないのであるから、そのような配慮は不要である、と述べておられる。

確かに、予測困難な効果が技術的に重要な意義を有する顕著なものである一方で、構成の容易想到性の動機付けとなる効果が瑣末なものである場合、形式的には当該構成に容易想到できるとしても、発明思想の実質的な部分には想到していないということができ、高島先生のご指摘のとおりであると考えられる。

しかし、逆に、たとえ効果の予測困難性があつたとしても、それが瑣末的なものであつて、實際上技術的にあまり重要な意義を有しないものであり、かつ、当該構成を採用しようとする目的となる他の効果が非常に大きい場合には、当該構成は形式的には出願時に既に存在する構成ではなくても、発明思想の実質的な部分である「構成とその重要な効果」には容易に想到するのであるから、このような場合にまで独占権の設定を認めるべきではないというのが、実際の技術者・事業者の感覚ではないだろうか⁴⁰⁾。

また、全思想要素均等考慮説の考え方は、効果の予測困難性は必ずしも進歩性充足の十分条件ではないとする欧米の実務を比較すると、異なる結論を導くものとなっており、我が国が国際的に異なる運用とするには、相当の理由が必要であると思われるところ、上記のとおり、技術者・事業者の感覚からすれば、この考え方を貫徹する妥当性は乏しいと考えられる⁴¹⁾。

3.6.2 手法2

①手法2の概要

当該発明の目的との関係において比較する一つ

の公知発明と、当該発明とが実質的に相違する場合には、さらにその相違点について他の公知発明と当該発明を比較する。

当該発明の構成が比較のために参照された公知発明の構成によって充足され、しかも、当該発明の作用効果が、当該発明の構成として採択された公知発明の構成に対応する作用効果に比較して格別の作用効果でないとき、当該発明は前記公知発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとする。

効果については、次の1から4に該当する場合には、格別の作用効果があるものとする。

- 1) 自然現象又は自然法則に対する発見に基づく場合。
- 2) 従来技術が有する問題点に対する未知の原因の解明に基づく場合。
- 3) 公知発明の作用効果と比較して異質でかつ客観的に認識され得る程度に有効なものである場合。
- 4) 公知発明の作用効果と比較して、出願時の技術水準において、予測し得ない程度に有効かつ量的に増大されたものである場合。

効果の位置づけについては、発明が技術進歩に寄与する実体は、その作用効果に存するものといえるので、作用効果をみることによって各構成要素を採択し、結合することの容易性を判断することができる、と説明している。

②手法2の分析、評価

手法2は、作用効果をみることによって各構成要素を採択し、結合することの容易性を判断しているため、その意味では経験則説（間接事実説、二次的考慮説）に近いと考えられる。

効果の格別性については、手法1の場合とは異なり、基本的に比較の基準は公知発明である⁴²⁾。

3.6.3 手法3

①手法3の概要

公知発明との構成の差異部分の困難性の程度により次のとおり判断する

- 1) 構成に困難性のないことが明らかな場合には、目的または効果に一応のものを有していても進歩性を有しない。
- 2) 構成に困難性を有することが明らかな場合には、目的および効果に格別のものがなくとも進歩性を有する。
- 3) 構成の困難性の判断が構成のみの比較では難しい場合には、目的または効果上の差異を比較し、当該発明の目的の特異性または効果の予測性の有無を参酌することにより次のように構成の困難性を判断する。
 - (1) 目的が特異ではなく、かつ効果が予測しうる発明は、当業者が必要に応じてその構成の採択結合を容易になし得たものであるといえ、進歩性を有しないと判断する。
 - (2) 目的が特異であるか、または効果が予測できない場合には、当業者といえどもその構成の採択結合を容易になし得なかったものといえるから、進歩性を有すると判断する。

②手法3の分析、評価

手法3は、効果で構成の困難性を評価している点で、経験則説（間接事実説）に近い考え方であるということできる。ただし、効果を考慮する場合は、構成の困難性の判断が構成のみの比較では難しい場合としている点で、現在の審査基準の手法とも、また、経験則説（間接事実説、二次的考慮説）、欧米的な二次的考慮とも異なっている。

4. 特許法の趣旨説再考

4.1 山下説に基づく結論の検証のまとめ

現在の進歩性の判断手法は、構成を中心に評価しているが、旧産業別審査基準における進歩性判断の第一の手法であった全思想要素均等考慮説では、効果は発明の要素であるという考え方を採っていた。このことから分かるように、「効果」を発明の要素と捉える考え方は、古くからある考え方で、特殊な考え方ではない。

山下説は、全思想要素均等考慮説と対比すると、何らかの技術効果を目的として構成の容易想到性が認められる場合を前提として進歩性を充足するためには、効果の予測困難性が認められるだけでは不十分で、当該構成のものとして予測あるいは発見されることが期待される効果と比較して、よほど顕著なものであることという、効果の顕著性要件の充足が必要であるとし、全思想要素均等考慮説の最大の弱点である、「効果の予測困難性があれば必ず進歩性を満たすという結論を導くこと」に対する修正を行っている点に、大きな意義がある⁴³⁾。

すなわち、効果の顕著性を、効果の予測困難性と切り離して、容易想到性を裏付けるほかの事情と比較衡量することができる考え方を示し、一般人（技術者、事業者）の感覚からして妥当な結論を導くことができるようにし、かつ、欧米の実務と調和した点に大きな意義がある。

4.2 宮崎説による特許法の趣旨説の補強

特許法の趣旨説の法文解釈上の考え方として、宮崎・前掲注（18）166頁は、「発明」をその構成に限定せず、目的、効果を含む技術的思想の創作として考えると、法文上優れていないとされていた独立要件説の欠点が解消されるといえるであろうと述べている⁴⁴⁾。宮崎氏の提案は、全思想要素

均等考慮説の考え方を取り入れてはどうかとの提案と考えられる。

「発明」の成立性についての最高裁判例を踏まえれば、「発明」とは、技術的構成（技術手段）と技術効果の因果関係を認識した技術的なアイデアの情報ということができ、「○○という構成を用いれば、□□の技術効果を奏することができる」という技術的なアイデアということができる。旧産業別審査基準における進歩性判断の第一の手法であった全思想要素均等考慮説に見られるように、「効果」を発明の要素と捉える考え方は、古くからある考え方であり、特殊な考え方ではない。特許出願の審査は、技術思想たる発明を審査するものであるから、構成の容易想到性が認められても、当該構成のものとしての効果に予測困難性があれば、効果まで含めた技術思想として想到困難ということができる。

他方、一旦特許が成立すると、特許法の発明の実施に関する定義規定を介して、特許発明の目的とする効果とは異なる効果を目的とする場合でも製造・使用等をすると侵害となる。「単なる効果の発見の法理」は、発明が実施される現実の世界の要請を考慮して、公知の構成の単なる効果の発見では新規性を有しないとの結論に到っている。しかし、この要請については、新規性のある構成の場合、高島・前掲注（11）が述べられているように、相当程度弱まっているので、技術思想面からの要請を考慮する余地がある。

特許法の趣旨説は、29条2項について、一般人（技術者、事業者）の感覚からして妥当な結論を導くことができるように、技術思想の世界と発明が実施される現実の世界の両面からの要請を比較衡量して、発明の実質を評価し、その要件の充足を合目的的に総合的に評価するという考え方と理解することができるのではないだろうか。

4.3 選択発明との対比から

特許法の趣旨説について、選択発明との対比から検討してみたい⁴⁵⁾。選択発明とは、構成の全部又は一部が上位概念となっている先行発明に対し、その上位概念に包含される下位概念のものを構成とする発明で、先行発明が記載された刊行物中に具体的に開示されていないものを構成として選択した発明であって、先行発明が奏する効果とは異質の効果、又は、同質の効果であるが際立って優れた効果を奏することにより、効果の顕著性が認められて、先行発明とは独立した別個の発明として特許性が認められる発明である⁴⁶⁾。

選択発明の進歩性の考え方の指導的先例となった東京高判昭和 56 年 11 月 5 日無体集 13 卷 2 号 816 頁 [新規ペニシリン及びその塩の製造法] は、次のように判示している。

「特許出願に係る発明が、先行の公知となった特許明細書に記載された発明に包含されるときは、その出願発明がいわゆる選択発明として特許され得る場合を除き、特許法第 29 条第 1 項第 1 号または第 3 号により特許を受けることができないものと解するを相当とする。けだし、特許出願に係る発明の構成要件が、既知の文献又は特許明細書に記載された発明にその下位概念として全部包摂されるときは、原則として同一発明として特許を受けることができないというべきであるが、しかし、先行発明には具体的には開示されていない選択肢を選び出し、これを結合することにより先行発明では豫期できなかった特段の効果を奏する発明に特許を与えることは、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とする特許法の精神に合致するから、形式的に二重特許になる場合であっても、右のような選択発明に特許を与えることを否定すべき理由はないからである。」(下線筆者)。

上記判決は、なぜ選択発明が新規性・進歩性を

有すると解釈するのかについて、特許法の精神を考慮して説明しており、特許法の趣旨説の考え方と共通する。選択発明を認めるのであれば、特許法の趣旨説による法文解釈を否定することはできないのではないだろうか。

4.4 証明責任論について

予測できない顕著な効果の有無については、特許権者、特許出願人に主張・立証責任があるとされている⁴⁷⁾。全思想要素均等考慮説の立場に立つと、単純な理解では、構成の容易想到性のみならず、効果の予測性も、特許庁や無効審判請求人の側にあることとなり、広く受け入れられている考え方と整合しないことになってしまうので、検討が必要である。

この点、次のとおり考えてはどうだろうか。発明の実施の定義規定では、目的は条件となっていないことから、原則、構成が容易想到であれば、発明としても容易想到と評価する。しかし、発明は、技術的構成と技術効果の因果関係を認識した技術的思想であるので、思想の困難性がある場合には、技術思想を保護するという特許法の目的を考慮して、この原則論に修正を加える。この意味で、主張責任・立証責任は、構成と効果で分配され、それぞれ、拒絶・無効を主張する側と特許出願人・特許権者側の双方に分配される。

5. 終わりに

発明の進歩性の評価における効果の位置づけについて、経験則説（間接事実説、二次的考慮説）と特許法の趣旨説（独立要件説）の二大学説が存在するところ、本稿は、特許法の趣旨説（独立要件説）の妥当性について検討した。

経験則説は、効果の予測困難性・顕著性を構成の想到困難性を推認する事実と考える。これに対

して、特許法の趣旨説は、何らかの技術効果を狙って構成の容易想到性が認められる場合を前提として、発明の奏する効果が従来技術に存在しない新規な構成に基づく効果であることに加えて、i) 当該新規な構成の効果として予測あるいは発見することが困難な効果であること（予測困難性）、及び、ii) 当該構成のものとして予測あるいは発見される効果と比較してよほど顕著なものであること（顕著性）の2要件を満たす場合に、発明が進歩性を充足すると考える。

まず、特許法の趣旨説は経験則説が適用される余地を全否定するものではないことを確認した。

次に、進歩性の根拠となりうる効果は従来技術に存在しない新規な構成に基づく効果であることについては、単なる効果の発見の法理から導かれ、米国及び欧州における判例・実務と調和していることを確認した。

そして、予測困難性の比較の対象は、当該構成が奏すると予測される効果である点については、発明を構成と効果の因果関係を認識した技術的アイデアと捉えること、すなわち、効果を発明の要素と捉えることからごく自然に導かれる帰結であることを確認した。そして、同旨を判示した、最判令和元年8月27日裁時1730号1頁〔局所的眼科用処方物〕は、米国及び欧州における判例・実務とも調和していることを確認した。

さらに、顕著性の要件に関して、効果の予測困難性は進歩性充足の十分条件ではなく、構成の容易想到性の根拠となる他の効果などと比較衡量して総合評価することは、米国及び欧州における判例・実務と共通していることを確認した。

最後に、旧産業別審査基準に示されていた全思想要素均等考慮説の進歩性の判断手法を振り返り、効果を発明の要素とする考え方は古くからあり、特殊な考え方ではないことを示しつつ、特許法の趣旨説は、それぞれ特許法2条1項及び3項の、発明の定義規定及び発明の実施の定義規定から導かれる、思想空間と現実空間の両面からの要請を比較衡量して一般人（技術者、事業者）の感覚からして妥当な結論を導くという、特許法29条2項の合目的的解釈手法であると理解することができることを提案し、その理論的補強を試みた。

前述の最高裁判決が特許法の趣旨説に立つのか否かは別として、本稿の検討によれば、当該判決が示した考え方は、欧米とも共通する考え方であり、当該判決を特許法の趣旨説の立場から見た場合、その判示事項は全ての技術分野の発明に広く適用されて全く問題ないことが理解されるのではないだろうか。ただし、最高裁判決は、経験則説的な考え方を否定するものではないことには注意が必要である。例えば、長らく未解決であった課題に対応する効果は、当該構成の効果として予測可能なものであってもよく、比較の基準は当然に先行技術の奏する効果であるところ、最高裁判決はこの論理による進歩性の主張を排除するものではない。

本稿による考察が、進歩性評価における効果の位置づけのあり方の探求に少しでも資することができれば幸いである。

※ 本稿は筆者個人の見解です。筆者の属する組織の見解ではありません。

注)

¹⁾ 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会第1回審査基準専門委員会ワーキンググループ配布資料「参考資料1 特許・実用新案審査基準等の改訂の経緯」

1頁(2014)を参照。

²⁾ 現行の審査基準は、特許庁「特許・実用新案審査基準第Ⅲ部 第2章 第2節 進歩性」2-4, 9, 10頁(2015)を参照。なお、このほか、2000年12月にも進歩性の基

- 準が改定されている。
- 3) 後述するが、特許法の趣旨説（独立要件説）を最初に明示的に述べた山下先生は、経験則説（間接事実説、二次的考慮説）の考え方による進歩性の主張の余地を認めており、経験則説を全否定してはいない（山下和明「審決（決定）取消事由」竹田稔ほか『特許審決取消訴訟の実務と法理』161頁（発明協会、2003）参照。）。
- また、多くの場合、両説の間で進歩性の評価の結論に差が出るものでもない。高林龍「判批」年報知的財産法2019-2020・29頁（2019）、長沢幸男「進歩性の認定（4）——顕著な作用効果」中山信弘ほか『特許判例百選〔第3版〕』40-41頁（有斐閣、2004）、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」パテ69巻5号5頁（2016）、速見禎祥「進歩性判断における顕著な効果の参酌」知管67巻5号738頁（2017）、及び、岡田吉美「新規性・進歩性、記載要件について（下）～数値限定発明を中心に～」特研42号30-34頁（2006）参照。
- 4) 本判決の判例評釈として、清水節「判批」ジュリ1540号8頁（2019）、高林・前掲注（3）24頁、山田威一郎「判批」知財ぶりずむ18巻205号33頁（2019）、愛知靖之「判批」NBL1160号11頁（2019）、田村善之「判批」WLJ判例コラム189号1頁（2020）、高石「判批」パテ73巻1号43頁（2020）、及び、中務尚子「判批」知財ぶりずむ18巻208号109頁（2020）。
- 原審（知財高判平成29年11月21日裁判所web（平成29年（行ケ）10003））の判例評釈として、玉井克哉「判批」自研94巻6号136頁（2018）、及び、飯島歩「判批」知管68巻9号1275頁（2018）。
- 5) 清水・前掲注（4）8頁及び山田・前掲注（4）39頁参照。
- 6) 本説の名称として、長沢・前掲注（3）は「間接事実説」という名称を用いている。かつては、「容易に想到しえた」という評価自体が主要事実として捉えられ、効果の予測困難性・顕著性は当該主要事実の非成立を根拠付ける間接事実として捉えられていた。しかし、現在では、法的な評価を伴う要件である評価的要件・規範的要件については、当該評価を根拠付ける具体的事実が主要事実であると考えられていることが多い（司法研修所『増補民事訴訟における要件事実 第一巻』1-37頁（法曹会、1986）、伊藤滋夫『要件事実の基礎』125-131頁（有斐閣、2000）、及び、岡田吉美「新規性・進歩性、記載要件について（上）～数値限定発明を中心に～」特研41巻41-43頁（2006）を参照。）。このため、本稿では「間接事実説」の名称を用いないこととした。
- 7) 田村・前掲注（3）は、「二次的考慮説」の名称を用いている。これは、米国における発明の非自明性の評価手法で用いられる用語を参考にして付けられた名称であると考えられる。米国の手法と同じであるとの誤解を生じやすいと考え、本稿はこの名称を用いないこととした。我が国では一次審査のときにも効果の予測困難性・顕著性を考慮に入れるのに対して、米国では一次審査のときには審査官は効果について特に考慮することはなく、審査官による自明性拒絶の“a prima facie case”が成立した後の出願人による反駁を踏まえて効果の予測困難性・顕著性が考慮される点も、我が国の実務と異なる。本説の考え方は、効果の予測困難性・顕著性を、構成の想到困難性を根拠付ける事実と捉える点に本質
- があるもので、本稿では経験則説の名称を用いている。
- 8) 猿渡章雄「数値限定発明についての判例及び考察（1）」パテ51巻3号46頁（1998）は、「効果の顕著性は、顕著な効果を生み出す構成は、当業者が当然に求めるものであり、求められながら得られなかった構成に到達するには、困難性があったからであるとする経験則あるいは論法に基づいて、進歩性の根拠となるものである。」と効果の顕著性と進歩性の関係を説明する。
- 田村・前掲注（3）4頁は「29条2項の条文に忠実に考えると、特許発明が従来技術に比して顕著な効果を有していることが直接、進歩性を基礎づけることにはならないのだが、しかし従来技術に比して顕著な効果があるにも関わらず、発明がなされていなかったということが、進歩性を肯定する方向に斟酌すべき一事情となることまでが否定されるものではない。」「論理構成としては、それほど優れた効果を発揮する構成が近くに存在したにも関わらずこれまで発明されなかったということは、当該発明をなすことが技術的に困難であることを物語るという考え方がありえよう」と説明する。
- 前田健「進歩性判断における『効果』の意義」L&T82号36頁（2019）は、「請求項に係る発明の構成を採用しようとの試みにつき動機付けが一見ある場合であっても、『効果』の存在が認められるときには、その試みは結局実行されなかったであろうといえるから、『効果』は請求項に係る発明の『構成』の容易想到性を否定する要素となるという整理である。」と述べる。
- 経験則説に基づくものとしては、ほかに、染野義信及び吉藤幸朔の発言録、内田護文ほか『特許法セミナー（1）』86-87頁（有斐閣、1969）、吉藤幸朔『特許法概説第9版増補』109-110頁（有斐閣、1992）、青木康=新垣恒輝『特許手続法』161-164頁（弘文堂、1971）、松本重敏「特許発明の新規性・進歩性の要件と審決取消訴訟におけるその審理範囲」『無体財産法と商法の諸問題』183頁（有斐閣、1981）、舟本信光=井上繁規『特許訴訟の実務』555-556頁（新日本法規出版、1991）、及び、盛岡一夫『工業所有権法概説』14頁（法学書院、3版、1992）などを参照。
- 9) AIPPI第188回判例研究会（令和元年9月30日）における議論等を踏まえた。そのほか、田村・前掲注（3）3頁参照。
- 10) 当該発明が解決しようとする課題とは別の課題の解決のためであっても、本願発明の構成に容易に想到できる場合には、進歩性は認められない。参考裁判例としては、東京高判昭和61年11月27日無体集18巻3号432頁（昭58（行ケ）54）[テクスチャヤーンの製造法]、及び、知財高判平成18年10月4日（平成17年（ネ）10111）裁判所web「透過形スクリーン」がある。欧米でも、本願発明と異なる目的での組み合わせによる進歩性の否定は可能である。米国審査マニュアル（MPEP）の「2144 IV. RATIONALE DIFFERENT FROM APPLICANT'S IS PERMISSIBLE」の項目、及び、欧州特許庁（EPO）審査ガイドラインの「G VII 5.2 Formulation of the objective technical problem」を参照。
- 11) 高島喜一「判批」判時2063号181頁（2010）、及び、岡田・前掲注（3）30-31頁参照。
- 12) 「独立要件説」という名称は、その響きから、構成の容易想到性に関係なく、効果の予測困難性があれば必

ず進歩性を充足するとの解釈の発散を生みやすいので（後掲注（15）参照。）、筆者は不適切と考えている。

また、前田・前掲注（8）42頁は「独立要件説のもと効果の容易想到性を構成とは完全に独立に捉えたい」と、愛知・前掲注（4）11頁は「効果の容易想到性を構成の容易想到性から独立させる独立要件説では、必ずしも特定の構成を前提とした効果の予測可能性を問題にする必要はないため」と解釈しており、効果の比較対象についても解釈の発散を誘発している。

このような事情を考慮し、「独立要件説」の名称の使用は避けるべきと考え、本稿では「特許法の趣旨説」の名称を用いている。

- 13) 山下・前掲注（3）159-162頁参照。
- 14) このように判断した下級審の裁判例としては、東京高判平成11年11月30日裁判所web（平8（行ケ）55）[封止用組成物]及び知財高判平成25年7月24日裁判所web（平24（行ケ）10206）[光学活性ピペリジン誘導体の酸付加塩]がある。
- 15) 幸谷泰造「最高裁令和元年8月27日判決（平成30年（行ヒ）第69号）審決取消請求事件」AIPPI第188回判例研究会（令和元年9月30日）における発表資料参照。飯村敏明「進歩性について——さらなる研究——」別冊特許No.16, 198頁（2016）では、平成18年進歩性検討報告会資料における進歩性評価のフローチャートと同一のフローチャートを引用し、「実務では、チャートで示されている順序を進めると考えて差し支えない」としていることを根拠に、「予想以上の効果があれば進歩性が肯定される」とされていた。しかし、飯村敏明「特許訴訟における進歩性の判断について」NIBEN Frontier, 2009年6月号3頁では、「その有利な効果が、当時の技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものである場合は、進歩性が否定されないことがあります。」（下線筆者）と述べておられる。また、大淵哲也「特許審決取消訴訟における訴訟物、審理範囲及び取消判決の拘束力」法学協会雑誌136巻12号（2020）59頁は「効果を構成とは独立の要件とする独立要件説では、新規性欠如に限りなく近い構成容易想到性が認められる場合であっても、予測できない顕著な効果があれば進歩性を肯定するという帰結にならざるを得ず、このようにいって初めて独立要件説であるといえる。」と述べる。そのほか、高石・前掲注（4）57頁は「筆者は、“独立要件説”とは、発明の構成（用途を含む）が容易想到であることが確定しているにもかかわらず、「予測できない顕著な効果」により、発明の容易想到性が否定され（特許法29条2項）、進歩性が認められるという判断枠組みを採る説であると定義する。」としているところ、「予測できない効果」であれば「顕著な効果」であり、進歩性が認められると考えているように思われる。
- 16) 特許制度の目的を考慮して29条2項を解釈する考え方は古くからある。織田季明『新特許法詳解』110-111頁（日本発明新聞社、1951）は次のように述べておられる。「発明の進歩性の問題は、当該発明が容易に発明することができたものであるか否かの問題であるが、従来の判例審決例においてはその発明の工業的效果の程度によって発明をすることの『容易さ』を斟酌するのが通常である。論理的には発明の工業的效果は発明をしたことの結果として生じるものであり発明をすることの難易の問題はそれに先行する問題であるが、特許制

度の本来の趣旨が産業の発達を図ることを目的とするものであるということにも照し、このような運用がなされるに至ったものであろう。」

- 17) 相田義明「発明の進歩性」竹田稔監修『特許審査・審判の法理と課題』224-225頁（発明協会、2002）も、「予測できない顕著な効果があるときは、特許法1条の趣旨から、産業の発展に貢献する発明として進歩性があるものとされるのだ、と考えてはどうか。」としている。
- 18) 宮崎賢司「間接事実説なのか、独立要件説なのか、それとも？～進歩性判断における二次的考慮事項の位置づけ～」289号156-170頁（2018）参照。岡田・前掲注（3）30頁左欄の特許法の趣旨説の説明において、「②効果を発明の推考の困難性を裏付ける根拠として理解するのではなく、『特許制度の目的を考慮して、推考容易ではあるが推考の困難な構成を得た場合と同様の保護に値すると評価する』（下線筆者）との記載は不適切であった。「②効果を構成の推考の困難性を裏付ける根拠として理解するのではなく、」とすべきであった。
- 19) 詳細は、岡田吉美「未完成発明、引用発明の適格性、発明の容易性についての考察（上）」パテ Vol.60, No.5, 60-61頁（2007）参照。
- 20) 化学に関するものでも、予測可能な物性もある。たとえば、融点等の単純な物性は、化学構造が類似するほかの物質からある程度は予測ができる。
- 21) 中山信弘『工業所有権法（上）第2版増補版』5頁（弘文堂、2000）参照。
- 22) 小田切宏之『企業経済学第2版』194-197頁（東洋経済新報社、2010）は、ミクロ経済学・公共経済学における、研究開発投資の過少性の定理として「知識は非競合性、非排除性という公共財と共通する特性を持つ。このため、発明者が自ら発明した知識を専有することができず、発明へのインセンティブが過少となる。また、誰もが他者による発明にただ乗りするインセンティブを持つ。このため、研究開発投資は社会的に過少となる。」（下線筆者）と述べている。
- 23) 岡田・前掲注（19）56-57頁、岡田吉美=道祖土新吾「特許法と技術思想」竹田稔先生傘寿記念『知財立国の発展へ』543-565頁（発明推進協会、2013）、及び、岡田吉美「イノベーション創出のための知的財産権制度」一橋大学イノベーション研究センター編『イノベーション・マネジメント入門第2版』334-335頁（日本経済新聞社、2017）を参照。大淵・前掲注（15）60頁も「構成と効果から成る発明」と述べる。
- 24) 山下・前掲注（3）159-160頁のほか、吉藤・前掲注（8）82-83頁（有斐閣、第9版増補、1992）、及び、竹田和彦『特許の知識 第8版』124-126頁（ダイヤモンド社、2006）参照。
- 25) 本審査基準では、対比される発明の間で、「本願発明」と「先願発明」という区別はなく、二つの発明の同一性の観点で説明されていたが、説明の都合上一部改変し、片方を先願発明とした。各事例では、対比される二つの技術思想の間で、当該「物」の使い方が異なる。使い方まで含めて同じ技術思想の方が最適な事例であるが、本審査基準に例示されたもので説明する。
- 26) この事例に接するとき、「物」の発明の効果を考慮する際の難しさに接する。「物」の発明の効果は、当初想定された使い方によって得られる効果なのか、特殊な使い方に対応する効果も含めるのかの議論もあり得る。

本稿では、詳細には立ち入らない。なお、後願が特殊な使い方の場合、例えば方法の発明とすれば、特許を取得できる場合がある。

- 27) 平成6年改正前の特許法36条5項2号参照。
 28) 高島・前掲注(11)181頁参照。単なる効果の発見の法理について、出願時に既に存在する構成に対してそれを技術的範囲として含むような権利を発生させないと配慮するところにその妥当性を見いだせるとしている。この考え方としては、米国の制度に対するものであるが、ヘンリー幸田『米国特許法逐条解説 第6版』102-103頁(発明推進協会, 2013)が、「米国で新規性判断の最も標準的な基準は侵害テスト (infringement test) である」としている点も参考となろう。

- 29) 英国でも事情は同様である。Guidance “Examining patent applications relating to chemical inventions (Updated 5 June 2017)”には次のように記載されている。
 “31.

A claim to a material or composition for a particular purpose is regarded as a claim to the material or composition per se. Therefore if a product is known in a form suitable for a stated use then it would render a claim to the product for that use not novel even though the product has never been described for that use. By contrast, a known product which is per se the same as the material or composition defined in the claim, but which is in a form which would render it unsuitable for the stated use, would not deprive the claim of novelty. This is particularly relevant for chemical compounds where the suitability of a particular compound for a particular use will be an intrinsic property. In I. G. Farbenindustrie A.G.’s Patents, it was stated that “no man can have a patent merely for ascertaining the properties of a known substance”. There is however an exception to this general principle where the claim is to a known substance or composition for use in a surgical, therapeutic or diagnostic method (see section 4A of the Patents Act 1977 and the Examination Guidelines for Patent Applications relating to Medical Inventions).”

“36.
 It is normally required that, for an invention to lack novelty, the features of the claim under consideration are explicitly disclosed, for example in an earlier publication. However, the teaching implicit in a document can be taken into account, as guided by paragraph 2.07 of the Manual. This may be particularly relevant in chemical process cases or cases relating to intrinsic properties of compounds or compositions etc.”

ドイツにおいても、既知の物質の新しい用途を発見しても、そのことは当該物質を新規としない (Rainer Schulte, “Patentgesetz mit EPÜ- Kommentar 9. Auflage,” 312頁 (Carl Heymanns Verlag, 2014) 参照)。

- 30) 岡田・前掲注(3)31-32頁参照。
 31) 審査基準は包括的に記述しているので、「引用発明と比較した有利な効果」には、「長らく未解決であった課題を解決する効果」も含まれている点にも留意が必要である。
 32) 達成すべき結果(課題)クレームが特許要件を満たさないこととは明確に区別されなければならない。このようなクレームでは、専ら目的とする結果(効果)がクレームに記載されているのに対して、長らく未解決であった課題の法理の下で進歩性を満たすと評価されるクレームは、結果(効果)ではなく、当該効果を奏するための構成が記載されている点異なる。岡田・前掲注(3)30頁、岡田・前掲注(19)61-63頁、岡田=道祖土・

前掲注(23)547-550, 560-562頁、及び、岡田吉美「判批」特研60号59-61頁(2015)を参照。

我が国の最高裁判所判決に相当する英国のバイオゲン事件判決 (Biogen Inc v Medeva plc [1997] RPC 1 at page 34)におけるホフマン卿の次の説示は、達成すべき結果(課題)クレームについて述べたものではないが、発明思想の把握についての留意点として大変分かりやすい。“The inventive idea would be the way of achieving the goal. In yet other cases, many people may have a general idea of how they might achieve a goal but not know how to solve a particular problem which stands in their way. If someone devises a way of solving the problem, his inventive step will be that solution, but not the goal itself or the general method of achieving it.” (下線筆者)。

- 33) もっとも、本判決は、予測可能性はないにしても、山下説における、発見が容易と認められる効果、すなわち、当該構成の採用により容易に発見することが期待される付随する効果に該当すると考えられ、欧州の「単なるボーナス効果」の考え方に類似するものと考えられる。

- 34) EPOだけでなく、ドイツでも同様である。川田篤「ドイツにおける進歩性の判断の傾向——近時の判決を踏まえて——」パテ69巻5号139頁(2016)によると、ドイツ連邦通常裁判所は、BGH, Urteil v. 15.04.2010, GRUR 2010, 607, 612, Rdn. 80において、次のように判示している。「このような背景の下で、より高い濃度でのEPAとDHAの組み合わせの投与が、より低い濃度での同量の活性物質の投与よりも驚くほど高い効果を示すという被告が主張する事実は、進歩性を正当化することができない。ドイツ連邦通常裁判所の判例によれば、予期せぬ驚くべき効果であっても、当該組合せの提供が技術水準により専門家に提案され、専門家が実際に組合せを入手する手段を有している場合には、追加の効果は既知の物質の組合せの発明力を正当化することができない (BGH, Ur t. v. 10.12.2002 - X ZR 68/99, GRUR 2003, 317, 320 ——化粧用日焼け止め製品 I; Sen.Urt. v. 10.9.2009 - Xa ZR 130/07, GRUR 2010, 123 Tz. 41 ——エンタロプラム)。」

英国でも同様である。我が国の審査基準に相当する「Manual of Patent Practice (Last updated 2 January 2020)」には次のように記載されている。

“3.94 Although the discovery of an unexpected advantage may point to a step not being obvious if it was only one of many steps which could have been tried (see 3.88) or if it was one taken counter to accepted views (see 3.97), if the prior art leads directly to the step then it is not made inventive by any additional advantage obtained. In Inventa AG’s Application, [1956] RPC 45, the use for spinning nylon of a process which had been disclosed (before the introduction of nylon) for spinning artificial filaments in general was held to be obvious, and not to be saved by an additional advantage, since no further modification of the process was required to secure this advantage. And in Union Carbide Corporation (Hostettler’s) Application, [1972] RPC 601 at page 609, Whitford J observed (obiter) that “if in fact the step taken was an obvious step, it remains an obvious step however astonishing the result of taking it may be”.”

“3.96 In general, an otherwise obvious combination is not saved from a finding of obviousness by some unexpected advantage caused by an unpredictable co-operation between the elements of the combination (see Glaxo Group Ltd’s Patent [2004] RPC 43).”

- 35) 西島孝喜『[改訂版] 発明の進歩性——判断の実務』48頁（東洋法規出版，2011），及び，花田吉秋「審決の一致点相違点方式の根源」竹田稔先生傘寿記念『知財立国の発展へ』1106-1111頁（発明推進協会，2013）参照。
- 36) 全思想要素均等考慮説又はこれに近い立場をとるものとしては，尊優美「わが特許法における特許要件の構造——特に発明の定義と進歩性との関連について」三宅正雄先生喜寿記念『特許争訟の諸問題』18-20頁（発明協会，1986），竹田稔「特許審決等取消訴訟の実務」171-196頁（発明協会，1988），及び，高島・前掲注（11）179-186頁などがある。
- 37) 説明は省略するが，旧審査基準において挙げられた「1.52 進歩性が認められる例」の例1及び例2を参照するとより分かりやすい。これらの例では，目的の予測性はないが，効果の予測性はあるとしている。
- 38) 高島・前掲注（11）181頁参照。
- 39) 目的（課題）の予測性がなければ直ちに進歩性を満たすという点も弱点であるが，本稿では立ち入らない。ただし，この点を利点と考えている立場もある（竹田稔「竹田勉強会最終講義録 特許要件——特に進歩性の判断について——」特許懇 No.273，51-54頁（2014）参照）。筆者は，目的（課題）は，基本的に効果と同様に扱えばよいと考えている。
- 40) 相田・前掲注（17）225頁は「特定の構成を採用したことにより付随的に予測できない副次的な効果が得られる場合でも，主たる効果を含めて容易想到性が強く推論されることもある。このような場合は進歩性を否定してもいいのではないか。単に付随的效果があるというだけで公共の領域から取り上げて絶対的排他的独占権を付与することは特許制度の趣旨に適合しない。」と述べる。そのほか，大淵・前掲注（15）59頁も参照。
- 41) もっとも，実際の裁判では，妥当な結論になるように，効果の予測性の評価の中で調整していたようである。竹田稔先生は，「当業者において，その構成について容易に想到し得ることを併せ考えれば，その効果は当業者が通常予測し得る範囲に過ぎないというような判断で締めくくることが多いです。特に化学の分野みたくに，実験結果が出ないと分からないというようなものを中心に，年に，1件か2件ぐらいは，作用効果の顕著性だけで，構成について容易に想到し得るとしても，この作用効果の顕著性は，初めて見出された顕著なものであって，進歩性があるのだという判断をしたことはありますし，今でも，そこはそうだと思っています。」と，裁判官・裁判長時代の実務を振り返っておられた（竹田・前掲注（39）53頁参照）。
- 42) 説明は省略するが，旧審査基準において挙げられた「2.52 進歩性が認められる例」の例1及び例2を参照するとより分かりやすい。手法1では，効果の予測性があるとされた事例が，手法2では，作用効果が格別なもの例とされている。
- 43) 前掲注（39）で述べた，全思想要素均等考慮説における「目的（課題）」の弱点についても，山下説では，目的（課題）を効果と同等に扱うことにより解決される。
- 44) 宮崎・前掲注（18）166頁は，さらに「独立要件説は名称を変えて『技術的思想の創作説』として理解すると，条文にも沿っており素直な理解が可能であるといえるであろう。」と述べている。ただ，提案された名称は，どちらかといえば，全思想要素均等考慮説の名称により合っていると考えたので，本稿では用いなかった。大淵・前掲注（15）60頁は『『効果付き構成』（ないし『効果を奏するような構成』）の容易想到性で総合的に考えるべきと解される。こうすれば，まさに法律文言どおりとなる。進歩性は単一概念であり，構成進歩性と効果進歩性に分断されるわけではない。法律要件は，発明非容易性であり，構成非容易性も効果非容易性も法律要件ではない。構成と効果に分けるのは，発明非容易性の判断をしやすくするための手法にすぎない。構成と効果から成る発明全体の非容易性が進歩性である。構成と効果から成る発明につき構成だけに還元するのも，逆に，構成容易性と全く独立に効果非容易性だけで進歩性を肯定するのも無理がある。構成と効果から成る発明については，素直に，構成と効果の総合考慮として容易性を考えるしかない。」と述べる。また，田村善之「特許法における創作物アプローチとパブリック・ドメイン・アプローチの相剋～権利成立の場面を題材として～」パテ72巻9号8頁（2019）も「条文の『容易に発明をすることができたとき』との文言は二次的考慮説に親和的であるようにも思われるが，たしかに『発明』に構成ばかりでなく効果も含まれると考えてしまえば，現在の条文のままでも独立要件説に与ることが可能であることは否めない。」と述べる。
- 45) 岡田・前掲注（3）31頁参照。
- 46) 東京高判昭和62年9月8日無体集19巻3号309頁〔鉄族元素とほう素とを含む無定形合金〕参照。
- 47) 知財高判平成30年4月13日判タ1460号125頁（平成28年（行ケ）10182）〔ピリミジン誘導体〕参照。