



裁判例にみる進歩性判断とあるべき判断手法

前田, 健

(Citation)

現代知的財産法 : 実務と課題 : 飯村敏明先生退官記念論文集:353-365

(Issue Date)

2015-07-04

(Resource Type)

book part

(Version)

Version of Record

(URL)

<https://hdl.handle.net/20.500.14094/90003680>



裁判例にみる進歩性判断とあるべき判断手法¹

前 田 健

1 はじめに

特許法29条2項の定める要件である進歩性は、発明の特許性判断のための最も重要な要件の1つであり、実務においてももっとも争点となることが多い要件である。進歩性要件は、発明の創作の技術的困難性を測ることを通じ、特許権によるインセンティブを与えずとも創作される発明であって、その独占が社会に対して弊害をもたらすものを、保護の対象から除外する機能を果たしていると考えられる²。

したがって進歩性要件は、特許法の体系上においても、実務的な意味においても、もっとも重要な位置を占めているといっても過言ではない。その一方で、ある発明が進歩性要件を満たしているかを判断するには発明の技術的内容の細部まで立ち入った検討が必要であり、事案特異的な面が強く、恣意的な判断のおそれに常に直面している。この事実は、進歩性判断に際しての確たる法的基準の必要性を高める理由の1つとなる一方で、進歩性要件の体系的・法的な研究を困難にする理由の1つともなっている。

そのような状況にありつつも、進歩性判断に関する研究は、近年になって急速な発展を始めている。その理由の1つに、飯村敏明裁判長（当時）による知財高判平成21年1月28日判時2043号117頁〔回路接続用部材〕により議論が喚起

¹ 本研究は、特許庁委託平成24年度産業財産権研究推進事業（平成24～26年度）として行った研究（その内容については、前田健・特許庁委託平成24年度産業財産権研究推進事業（平成24～26年度）報告書「進歩性要件の機能から見た裁判例の整理と実証分析」一般財団法人財産研究所（2014）参照）を基にそれを発展させたものである。その後の研究に際しては、科学研究費補助金（若手B：26780072）の助成を得た。

² 前田・前掲注（1）17,19頁。中山信弘『特許法（第2版）』（弘文堂,2012）120頁は、①進歩性のない発明は、独占権の付与というインセンティブを与えなくともされることが十分期待でき、②進歩性のない発明に独占権を与えると第三者の自由な営業活動を妨げると指摘している。

されたことがあげられると思われる。後述のように、同判決は進歩性判断の基準を提示し、それにより裁判例の流れを変えたとされている。

本稿においては、近年の研究と裁判例の蓄積を前提にして、現在の進歩性に関する議論をまとめ、あるべき進歩性判断の基準と手法を提示することを試みる。

2 従来の進歩性判断の展開

(1) 進歩性とは

特許法29条2項は、「特許出願前に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前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」としている。本項の要件を一般に進歩性要件と言う。この条文から、進歩性は「特許出願前」すなわち出願日を基準時として判断されること、「その発明の属する技術の分野における通常の知識」すなわち「技術常識」を前提として、それを有する者すなわち「当業者」を基準として判断されることが導かれる³。これらを前提として、その発明が「容易に発明をすることができた」か、すなわち「容易想到性」を肯定できるものであるかを判断するのが進歩性の判断である。さらに、容易想到性は、「前項(29条1項)各号に掲げる発明に基いて」判断されると規定されているので、29条1項各号の発明すなわち「引用発明」を出発点とした判断をしなければならず、その限りにおいて、29条1項各号の発明の内容も当業者の知識の内容として用いることができる。引用発明は、主たるもの1つ選びそれとの比較により容易想到性を判断するのが原則であるが、それと組み合されるべきものとして主引用発明以外の引用発

³ なお、審査基準第Ⅱ部第2章2.2(2)は、「当業者」とは、「①本願発明の属する技術分野の出願時の技術常識を有し、②研究、開発のための通常の技術的手段を用いることができ、③材料の選択や設計変更などの通常の創作能力を発揮でき、かつ、④本願発明の属する技術分野の出願時の技術水準にあるもの全てを自らの知識とすることができる者」としている(数字は筆者)。①、②は本稿の言うところの「技術常識」として用いることができると思われる。③は、結局のところそれが「通常の創作能力」というのかはその選択肢が「技術常識」の中に入っているか、あるいはその適用が技術常識に照らして容易想到と評価できるかにかかっているわけであるから、本稿の整理と異なるわけではない。さらに、④にいう「技術水準」とは、審査基準によれば主として29条1項各号の発明を指すものとして用いられている。以上によれば、審査基準は本稿と概念の整理がやや異なるものの、本稿と内容的にはほぼ同じことを述べていると解される。

明を用いることもできる。

以上に基づき、進歩性の判断は、①本件発明の認定、②（主たる）引用発明の認定、③一致点と相違点の認定、④相違点の判断（容易想到性の判断）という流れに基づき行われるのが通例である。①の発明の要旨認定（すなわちクレーム解釈）や②の引用発明の認定を巡っても論点は多いが⁴、進歩性判断に特有の部分といえる④容易想到性の判断が中核的な部分と言え、本稿でも主にこの点を論じる。

容易想到性の判断は、一般に、その発明をすることが容易であったとの論理づけが構築できるかによって判断される⁵。論理づけを構築できる理屈としては、後述のように、「動機づけ」や「示唆」の存在など、様々なものが利用可能とされている。本項では、この論理づけをなしうる論理を、一定の視点により整理することを大きな目的の一つとしている。

（２）知財高裁平成21年判決とその後の展開

以上が、進歩性判断の大枠であるが、進歩性判断は、2005年の知財高裁の発足以降いくつかの変遷を経ている。

知財高裁発足直後の2005年ころ、知財高裁の進歩性判断は厳しすぎるとの不满を実務家からもたれていたとされている。たとえば、引用発明同士に技術分野の同一性が認められれば、それらを組み合わせることの容易想到性をただちに肯定する「同一技術分野論」を採用している⁶、あるいは、動機づけを要求しない「動機づけ不要論」をとっており、むしろ進歩性を肯定しようという側に組み合わせることの阻害要因の証明責任を課す「阻害要因必要論」を取っている⁷などと指摘されていた。これらが真実であったかはともかく、裁判所は「後知恵」により進歩性を否定しすぎるという不满が存在したのは確かである⁸。

⁴ クレーム解釈についてはいうまでもないが、引用発明についても、引用発明の認定に必要な開示や、29条1項各号の意義をめぐる議論が多く存在する。ただし、引用発明に関する議論は新規性要件とも共通なので、進歩性特有のものとはいえない。

⁵ 審査基準第Ⅱ部第2章2.4「進歩性判断の基本的な考え方」（2）。田中昌利・古川裕美「発明の進歩性に関する知財高裁の近時の判断傾向の特徴」知財研フォーラム86号（2010）56頁は、これを論理づけアプローチと呼んでいる。

⁶ 塚原朋一「同一技術分野論は終焉を迎えるかー特許の進歩性判断における新しい動きを思う」特許権白51号2頁（2011）。

⁷ 片山英二「知財高裁に対する実務界からのコメント」ジュリスト1326号20頁（2007）。

筆者の行った実証研究もこの点を裏付けている。たとえば、2009年～2012年において、進歩性を争点とする無効成立審決及び拒絶査定不服審判不成立審決（すなわち進歩性を肯定した審決）と無効不成立審決（進歩性を否定した審決）で、知財高裁によりその審決が取り消される率に有意な差はないが、2005～2007年においては、両者の取消率には統計的に有意な差があった⁹。知財高裁発足後の時期に、裁判所は進歩性を否定する方向にバイアスを有しているという不満が持たれるのも無理はない状況であった。

知財高裁における進歩性判断の潮流が変わり始めたのは筆者のデータによれば2008年ころである¹⁰。潮流の変化は特定の判決を境に急に起きたわけではなく、それ以前にもすでに兆候は表れていたと考えられる¹¹。ただ、これらの変化を象徴するものとして、2009年の前掲知財高判平成21年1月28日が一つのメルクマールと見られていることも事実である¹²。

この判決は、容易想到性判断は、その発明の「特徴点（先行技術と相違する構成）」に到達することが容易か否かを判断するものであるとし、発明の特徴点はその発明が目的とした課題を解決するためのものであるから、その「課題を的確に把握することが必要不可欠である」とした。さらに容易想到性の判断にあたっては「事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならない」ことを強調した。そしてさらに、「先行技術の内容の検討に当たっても、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分で

⁸ 同上。

⁹ 前田・前掲注(1) 78頁参照。たとえば、2007年においては、進歩性肯定審決は6割を超す率で取り消されるのに対し、進歩性否定審決は、無効審判・拒絶査定不服審判を問わず、1割強しか取り消されない。2012年では、両者とも25%前後である。

¹⁰ 同上。進歩性肯定審決と否定審決の取消率の著しい乖離が消滅を始めるのは2008年からである。

¹¹ 田中昌利「進歩性に関する知財高裁判決の外観[2]」判例タイムズ1235号39頁は、2006年の知財高判平成18年6月29日・平成17年（行ケ）第10490号〔紙葉類識別装置の光学検出部〕が変化の嚆矢と見ており、これ以降知財高裁には論理づけをより綿密に検証していく姿勢が強化されていく傾向が見られたと指摘している。同様の認識に立つものとして永野周志『特許権・進歩性判断基準の体系と判例理論』（経済産業調査会、2014）。

¹² 大野聖二「進歩性の判断基準－回路用接続部材事件」中山信弘ほか編『特許判例百選[第4版]』（別冊ジュリスト209号、2012）34頁、田村善之「知財高裁3部の挑戦－進歩性要件の判断における後知恵防止－」（ウェストロージャパン、2011年3月7日付コラム <http://www.westlawjapan.com/column/2011/110307/>）、塚原・前掲注(6) 参照。

はなく、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要である」と述べている。

この判決は、発明とは課題とその解決手段であると捉えており、この思考法は、欧州における「課題解決アプローチ」の影響を受けていると考えられる¹³。さらに、「事後分析的思考」を排除すべきことを強調し、「発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つ」では不十分で、「当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要」と述べている点においても、欧州の「could-would アプローチ」の影響を見て取れる¹⁴。そして、後知恵防止のために「示唆等」の必要性を述べている点は、引用例中に「教示、示唆、動機づけ」があるときに限って自明性を肯定できるとする米国の TSM テストからの影響を受けていることが指摘できる¹⁵。

この判決が課題把握の重要性を述べており、「推測」では不十分であって、具体的かつ綿密な論理づけの必要性を指摘したことには異論はないだろう。問題は、それを超えて、「示唆等が必要」という基準を、必須の要件を課すものとして、厳格に適用すべきと考えるかである¹⁶。米国自身が、2007年の KSR 最高裁判決において、それを硬直的に用い、必須の形式を要求するものとして適用さ

¹³ 判決当時の Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office (5th edition, 2006) 120頁においては、「課題解決アプローチ Problem and Solution approach」の説明として、解決されるべき技術的課題 technical problem to be solved を定義し、クレームされている発明の達成した結果を得るために、クレームされている技術的特徴的部分 technical feature を提案したであろう would have suggested といえるかを検討すると述べている。用語法の上でもかなり影響を受けていることが推察される。なお、最新版(7th edition, Sep. 2013)においては、課題解決アプローチとは、解決されるべき技術的課題 (the "objective technical problem" to be solved) を立てたうえで、それと引用発明からスタートした時に、クレームされている発明が当業者に自明といえるかを検討するとしている。

¹⁴ 前掲注(13) (5th edition, 2006) 131-132頁は、審判部は「事後的判断 ex-post facto analysis」に陥らないよう注意を促しており、「問題は、当業者がその発明を発明できたこともありえたか could have done どうかではない。むしろ、その課題を解決できるとの期待の下、または、何らかの改良ないし利点が得られるとの予想の下、そうしたであろうといえる would have done か否かである。」が確立した判例法であるとしている(前掲注(13) (7th edition, Sep. 2013) 182頁同旨)。

¹⁵ ちなみに、飯村敏明「特許訴訟における進歩性の判断について」第二東京弁護士会知的財産権法研究会編『特許法の日米比較』(2009年、商事法務)195頁において、日本の柔軟な進歩性判断手法と TSM テストを対置し、TSM テストは「要件」(それがなければ進歩性を否定できない要素)として機能していることから後知恵排除には有効であるとの指摘がなされている。

れる場合には、TSM テストを否定している¹⁷。

この判決自身の意図がどこにあったかはともかくとしても、筆者の行った実証研究によれば、最近の知財高裁判決は、確かに従来よりも具体的で綿密な論理づけを要求するようになったが¹⁸、「示唆等」を必須の要件とするような硬直的な運用はしていない¹⁹。たとえば、2005年と2012年の知財高裁判決を比較した場合、2005年では「周知技術」や「技術分野に関連性あり」といった論理が直ちに容易想到性の肯定に結び付けられる傾向が強いが、2012年ではそのような傾向が弱まっている一方、引用発明に本件の発明と課題などにおける共通性があるのかや引用発明同士に課題などの共通性があるのかといった点をきちんと見るようになってきている²⁰。引用発明中に示唆があるかどうかは以前よりも言及される割合が増え重要な役割を担うようにはなったものの²¹、進歩性の肯定否定を問わずこの要素に言及する裁判例はおよそ半分ほどであり、それ以外の要素も変わらず論理づけに使われている²²。

知財高裁は、現在では、発明の課題などに照らして、容易想到性の論理づけが具体的かつ綿密にできるかどうかにより進歩性を判断していると解される。

¹⁶ 田村・前掲注(12)は同判決はTSMテスト同様に示唆等の存在を要求するものとして理解している。大野・前掲注(12)は、そうだとすると、進歩性を争う側には厳しすぎる基準となってしまうと批判している。

¹⁷ KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398, 418 (2007)

¹⁸ 他に、時井真「進歩性判断の現況とその応用可能性(1)」知的財産法政策学研究41号(2012)125頁及び同「進歩性判断の現況とその応用可能性(2・完)」知的財産法政策学研究42号(2013)172頁は、主引用発明を認定し周知技術を認定したうえで当事者が主引用例から出発してどのような思考過程をたどるかをほとんど判示せずに「したがって容易想到」とするタイプを「従来型」とよび、従来型にもう1ステップ加えて「実際の発明過程とは無関係に、主引用例から出発して対象発明までの到達する思考回路として仮想的に呈示された動機づけの論証が合理的か、自明といえるような点以外は証拠によって認定できるか」といった視点も重視して進歩性の有無を判断する進歩性の判断手法を論理型としたうえで、近年では論理型の判決が増えてきていると分析している。

¹⁹ 以上につき、前田・前掲注(1)71頁以下参照。

²⁰ 前田・前掲注(1)86-88頁参照。

²¹ 前田・前掲注(1)80-86頁参照。前田・前掲注(1)92頁の回帰分析によれば、技術分野の関連性や引用発明と本件の課題にあることは容易想到性を肯定するのに有意に作用していない一方、引用発明中に示唆がないことは、容易想到性を否定する要素として強く作用している。しかし、引用発明中の示唆が圧倒的な決定的要素ということはない。

²² 前田・前掲注(1)80-86頁参照。設計事項、周知技術などの論理づけもよく使われている。

その結果として、従来の進歩性に否定的なバイアスが存在したと疑われうる状況は、脱しているものと考えられる。

3 容易想到性判断の方法

(1) 容易想到性判断の枠組み

以上の現在の状況を踏まえ、具体的に容易想到性の論理づけはどのように行われるべきかについて整理する。

一般に容易想到性の判断においては、まずそれを肯定しようとする側が、その発明に到達しようとすることの「動機づけ」が存在するなどの論理づけを提示して容易想到性を論証し、否定しようとする側はそれを否認することになる。ここで、どのような論理を容易想到性の論証のために用いることができるのかが問題となる。また、それとは別に、容易想到性を否定しようとする側は、上記のような論理づけがなされてしまっても、「予測できない効果」や「阻害要因」を立証することで、容易想到性を否定できると解されている²³。この点が、枠組みの中でどのように整理できるのかも問題となる。

そもそも、容易想到性の判断は、その発明が出願時に、技術常識と29条1項各号の発明を所与としたときに、引用発明を出発点としてその発明に到達することが技術的に容易であったかを判断するものである。そして、発明とは技術的思想であり、ある課題を解決するための手段であるとするならば、その論理づけは、当業者がその発明の課題解決のための手段として、その発明の構成を採用しようとするのが十分にあり得たことであったかにより行われるべきものと考えられる。たとえば、引用発明に課題の共通性があるという事実、当該発明と引用発明の相違点は周知技術にすぎないという事実、引用発明中にその発明に至るべき示唆があるという事実は、いずれもこの点を論理づけるものと思われる。

ただ、その発明の構成を採用しようとするのが論理づけられたとしても、もし、その試みに成功の見込みがなかったのだとしたら、容易想到性は論証されたことにはならないものと考えられる。欧州や米国においては、発明が自明

²³ たとえば、この点を述べるものとして、相田義明「発明の新規性・進歩性・同一性」竹田稔監修『特許審査・審判の法理と課題』（発明協会、2002）223頁。予測できない効果につき、審査基準第Ⅱ部第2章2.5(3)①、阻害要因につき、中野睦子「進歩性判断における阻害要因と証明責任－テアニン含有組成物事件」知財管理61巻2号(2011)207頁も参照。

であるといえるためには、「成功の合理的期待」が必要であると考えられている²⁴。一方、日本においては、一般には容易想到性を示そうとする側がこれを証明する必要はないとされている。これは、発明の構成を採用しようとすることがありえたことの論理づけがなされていれば、一応の成功の合理的期待もそこに示されているとの推定が働くといえるからだと考えれば正当化できる。しかし、およそ成功の見込みがないときに容易想到性を肯定することはできないと考えられるので、日本においても、進歩性を肯定しようとする側が成功の合理的期待がなかったことを証明すれば、容易想到性は否定されると考えるべきである。そして、それが、予測できない効果及び阻害要因の役割であると理解することができる²⁵。

以上によれば、進歩性の判断においてはそれを否定する側が、まず当事者がその発明の課題解決のための手段として、その発明の構成を採用しようとすることが十分にあり得たことを論理づける責任を負い、進歩性を肯定しようとする側は、その論理づけに反論するとともに、一応の論理づけができた場合であっても、予測できない効果や阻害要因を示すことにより、成功の合理的期待がなかったことを立証することで、進歩性を肯定することができる。

(2) 論理づけの要素

発明の構成を採用しようとすることが十分にあり得たことを論理づける要素としては具体的に何があるだろうか。本稿はそれの代表的なものとして、「設計事項」「周知技術」「技術分野の関連性」「課題・作用・機能の共通性」「課題の自明性」「引用発明中の示唆」を挙げることができると考えている。以下、詳述する。

「設計事項」とは、引用発明との相違点に格別の技術的意義がないため、当事者であれば材料や数値範囲を適宜調整したり、均等物と置換して好適化したり、技術の具体的適用に併せて好適化したり自在にできる、という論理づけにより

²⁴ 欧州について、前掲注(13)(7th edition, Sep. 2013)184-185頁。米国について、MPEP § 2143.02 (Mar. 2014)。

²⁵ 予測できない効果について、欧米の「成功の合理的期待」との関連で理解する見解としては、他に加藤志麻子「科学分野の発明における進歩性の考え方－作用・効果の予測性の観点から」「特許」61巻10号86頁(2008)、細田芳徳「発明の効果と進歩性」「特許」61巻5号(2008)17頁。

容易想到性を肯定することである。設計事項は実務においてもよく用いられ²⁶、相違点を埋めるべき公知技術を引用例により適示する必要のない点において、他の論理づけと区別されることもある²⁷。そのため、しばしば詳細な理由を述べる必要のない論理づけとして扱われてしまうことも珍しくない²⁸。しかし、設計事項が論理づけたりするのは、それが、その発明と引用発明は課題・作用効果において共通性が極めて高いこと、相違点が当業者にとって適宜利用可能な手段の一つであることが技術常識によって裏付けられることなどがいえるからであり、他の論理づけと同様な具体的かつ綿密な根拠が本来的には必要な点においては変わらない。設計事項であるという簡単な論理づけが許されるのは、あくまで、一定程度パターン化されているケースであって、冗長に理由を述べるのが真の理由を理解するうえで必要ない時に限られると思われる。原理的に他と区別するのは相当とは思われず、争点となれば、設計事項といえることの理由を、適宜文献などを示しつつ論証する必要があると考えられる。

「周知技術」とは、その発明と引用発明の相違点に係る部分が、技術常識に属する技術（これを「周知技術」と呼ぶ）を適用すれば解消できるのであるから容易想到であるという論理づけである。周知技術というのは論理づけの一要素となりうるが、少なくとも最近においては、それだけでは容易想到性を根拠づけるものとしては不十分な場合も多いと考えられている²⁹。単に周知だったというだけで直ちにその技術を適用することが容易であるとは一般には言えな

²⁶ なお、このほかにも「単なる寄せ集め」という表現が論理づけとして実務上用いられることがあるが、これは単なる結論の言い換えにすぎないか、あるいは設計事項の別の表現にすぎないと整理することができると思う。

²⁷ 特許庁審判部『進歩性検討会報告書』（平成19年3月）127頁は設計事項の場合は「動機づけのような論理づけは必要な」いなど、明確に設計事項を他の論理づけと区別した整理をしている。井上義隆「進歩性判断の手法 - 知財高裁と特許庁の判断が分かれた最近の事例の分析を通じて」『パテント61巻3号（2008）24頁もこの整理に準じている。

²⁸ 前掲注（27）『進歩性検討会報告書』127頁は、安易に相違点を設計事項等と判断している印象を与えないために、理由を審決で説示することが重要だとの指摘をしている。

²⁹ 周知技術に基づく論理づけに終始し、本件発明の技術的課題などを看過した審決を破棄した裁判例として、知財高判平成23年2月8日・平成22年（行ケ）第10056号（前掲注114参照。）、平成23年9月28日・平成22年（行ケ）第10351号などがある。さらに、知財高判平成24年1月18日・平成23年（行ケ）第10143号のように、周知技術という論理づけに加えて、相違点に格別の技術的意義ないことが組み合わされることではじめて容易想到性を肯定した例もある。また、周知技術の論理づけとしての地位が従前より低下しているとのデータもある（前田・前掲注（1）87頁参照）。

い。

また、引用発明と相違点を埋めるべき技術が同一または密接に関連する技術分野に属していることが、その技術を適用することが十分にあり得たことを論理づける場合がある。ただ、引用発明を出発点にその発明の構成を採用しようとすることがありえたことを論理づけるものとしては、関連性はやや薄いと言わざるを得ない。同様に、その発明と引用発明が同一または密接に関連する技術分野に属していることは、相違点を克服できることについてはほとんど何の説明を与えていないに等しいであろう。最近の裁判例を見てみても、「技術分野の関連性」は補完的な要素としてはなおよく参照されているものの、重視されているとはいえない³⁰。

引用発明との相違点を埋めるべき技術に、課題（あるいは技術思想）やその部分の構成の作用・機能に共通性があるという事実は、その技術を適用することが十分にあり得たことを論理づける場合がある。このような論理づけはその発明の課題に即した具体的なものとされ、比較的強力な論理づけとされやすい。一方、引用発明と本件発明に課題・機能などに共通性があるという事実は、その引用発明を出発点として当該発明の構成に至ることがありえたことをある程度は基礎づけると思われるが、相違点をうめるべき技術の特定に至っていない分、論理づけとしてはやや弱いものになると思われる。裁判例においても、前者の共通性は重視されているが、後者の共通性は共通性がないことが容易想到性を否定する方向に働くという文脈のみで考慮される傾向がある³¹。

当業者がその発明の課題解決のための手段としてその発明の構成を採用しようとすることが十分にあり得たことを論証するには、課題を所与としたときにその構成を採用することがありえたことを論証しなければならないのはもちろんであるが、前提としてそもそもそのような課題を設定しえたかも問われるのが原則である³²。したがって、課題が当業者にとっては自明なものであったことというのは、その前提部分の論理づけをなすものであり、構成の採用が十分にあり得たことと合わせて、容易想到性を論理づけることになる。

³⁰ 前田・前掲注(1) 87-88, 92-93頁参照。

³¹ 前田・前掲注(1) 92-93頁の裁判例の実証分析がそのような結論を裏付けるデータを提供している。また、たとえば、知財高判平成20年12月25日判時2046号134頁は、本願発明と主引用発明とが解決課題及び技術思想を異にするもかかわらず、周知技術を適用することが容易であると判断した審決を誤りであるとしている。

「引用発明中の示唆」とは、主たる引用発明の中にその発明の構成を採用すべきことの示唆があることである。主たる引用発明に適用されるべき技術を記載した引用文献中に、その発明と至るべき示唆が存在することもこれに含めて理解してもよい。これらの事実は、本件発明と至るべきことが明確に引用文献中に見て取れるということであり、強力な論理づけを提供するものとなりうる。ただ、示唆の程度が課題の提示にとどまるのか、具体的構成の提示まで含むものかによって強弱はある。また、前掲知財高判平成21年1月28日は、「先行技術の内容の検討に当たっても、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたはずであるという示唆等が存在することが必要」と述べている。この点から同判決が、引用発明中の示唆の存在が、容易想到性の肯定には必須であるという理解もありうるところである³³。しかし、引用発明中の示唆のような具体的かつ強力な論理づけを要求すること自体は正しいとしても、硬直的に特定の形式の論理づけを要求することは相当ではない。Ⅱ(2)で述べた通り、知財高裁の裁判例の大勢もそのような硬直的な運用はしていない。

(3) 予測できない効果と阻害要因

予測できない効果と阻害要因は、進歩性を肯定しようとする側が証明すると進歩性が肯定されることになるが、これは成功の合理的期待が存在しないことを証明した時に進歩性を肯定するものだと理論的には整理できる。日本では成功の合理的期待の存在は容易想到性を認めるために特に証明は求められないが、その不存在の証明責任を、進歩性肯定側が負っていると解される。

発明の「効果」を進歩性判断にどう参酌できるかには色々な考え方があるが、有利な効果一般が進歩性に有利に参酌されるという考え方は近年では批判が強い³⁴。しかし、当業者にとって引用発明から予測される範囲を超えた顕著な効果が存在するときには、進歩性を肯定できると考えられている。「予測できな

³² 知財高判平成23年1月31日判時2107号131頁は、「容易想到性の有無の判断するに当たっては・・・「解決課題の設定が容易であったか」及び「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であったか否か」を総合的に判断することが必要かつ不可欠となる。・・・たとえ「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった」としても、「解決課題の設定・着眼がユニークであった場合」・・・には、当然には、当該発明が容易想到であるということとはできない」としている。

³³ 前掲注(16) 参照。

³⁴ 竹田和彦『特許の知識(第8版)』164-165頁、細田・前掲注(25) 18頁参照。

い」効果があることは、そこに成功の合理的期待がなかったことを示す事実と理解できるので、その限度で進歩性の判断に用いることができる。引用発明から「予測できない」か否かを直接図ることできるとは限らないので、そのようなときは効果自体が引用発明と比べて「顕著」なものであるかどうか、具体的には、引用発明とは異質な効果や同質であるが際立って優れた効果を有するかどうか³⁵が考慮される。

効果は発明にとってその内容の一部をなすものであり、発明は内容が明細書に開示されるべきという原則があることを考えると、予測できない効果を主張するためには、明細書にその効果について少なくとも基礎となる記載が必要であると考えられる。しかし、引用発明から予測できないこと自体を明細書に記載されていることまでを求めることは出願人に困難を強いることになるため、効果の顕著性その他の予測できないことを基礎づける事情について、実験成績証明書等によりそれを補うことは許されると解される³⁶。

阻害要因とは、引用発明を出発点にその発明の構成を採用しようとする試みには、技術的な障害が存在することを強く予測させる事情のものと定義できる。引用発明同士を組み合わせてもうまく機能しないと予測される事情³⁷や成功にいたるまでに多大な試行錯誤が予測されること³⁸などがそれにあたる。実務的

³⁵ 審査基準第Ⅱ部第2章2.5(3)①、前掲注(27)『進歩性検討会報告書』131頁、相田前掲注(23)224頁参照。

³⁶ 知財高判平成22年7月15日判時2088号124頁は、「当業者において「発明の効果」を認識できる程度の記載がある場合やこれを推論できる記載がある場合には、記載の範囲を超えない限り、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは許される」としている。この判決は本文と同旨をいうものと理解できる限りにおいて支持できる。

³⁷ たとえば、引用発明2を引用発明1に適用すると引用発明1の構成の再最適化が必要になること(知財高判平成23年7月19日・平成22年(行ケ)第10357号)、引用発明の材料を別の材料に変換すると機械的な脆弱性による破損の恐れが大きいと予測されていたこと(知財高判平成19年9月12日・平成19年(行ケ)第10007号)がこれにあたる。医薬の発明について副作用があると予測されることが阻害要因にあたるという見解(知財高判平成21年10月28日・平成20年(行ケ)第10377号。ただし、結論としては阻害要因の存在を認定していない)は、発明として完成するのに副作用があってはならないという立場(最判昭和44年1月28日民集23巻1号54頁参照)をとるなら支持しうるが、それには反対説も有力と思われる(酒井宏明「危険の防止と発明の完成」中山信弘ほか編『特許判例百選[第4版]』(別冊ジュリスト209号, 2012)12頁参照)。

³⁸ 知財高判平成23年9月5日・平成22年(ネ)第10028号は、若干の試行錯誤が必要であることは、容易想到性の判断に影響を与えるものでないとしている。

には阻害要因という用語は、もう少し広い意味で使われることも多い（動機づけの不存在をいう意味で使われることすらある）が、阻害要因という概念の存在意義を見出すためには、前記のような定義で理解すべきであろう³⁹。このように理解すれば、端的に成功の合理的期待の不存在を示す要素として整理できる。

4 おわりに

本稿では、進歩性要件について、近年の裁判例の展開に対する分析を踏まえつつ、その判断枠組みの整理を行った。近年では容易想到性の論証として綿密かつ具体的なものが求められる傾向があり、それを一定の視点で整理することの重要性は高まっていると思われる。本稿は、進歩性とは発明の創作の技術的困難性を測るものであり、容易想到性とは、その発明の課題解決のための手段として、その発明の構成を採用しようとするのが十分あり得たことであり、そこに成功の見通しがなかったわけではないことであるとの理解に基づき、判断要素、枠組みの整理を試みた。本稿が、進歩性要件についての議論の発展に少しでも貢献できれば幸いである。

³⁹ 同様の見解として、川田篤・井上義隆「平成23年における特許審決取消訴訟の概況」パテント65巻6号（2012）92頁及び中野・前掲注（22）217頁参照。