



進歩性判断における「効果」の意義

前田, 健

(Citation)

Law & technology, 82:33-44

(Issue Date)

2019-01

(Resource Type)

journal article

(Version)

Version of Record

(URL)

<https://hdl.handle.net/20.500.14094/90006301>



論説・解説

進歩性判断における「効果」の意義

神戸大学准教授 前 田 健

1 問題の所在

特許法29条2項の定めるいわゆる進歩性要件は、請求項に係る発明が引用発明に基づいて容易に発明をすることができないといえるかを判断するものであり、特許性の有無を分かち最も重要な要件の一つである。実務上、この進歩性の判断にあたっては「予測できない顕著な効果」の存在が、進歩性に有利に参酌されると考えられてきた。一方で、なぜ、このような効果の存在を進歩性判断にあたって考慮することができるかについては、いまだ共通の理解は確立されていない¹⁾。発明とはその客観的構成で定義されるものであり、「構成」への想到の容易性が進歩性判断の中心であるとする、発明の「効果」がなぜ進歩性判断において参酌することができるかが問題となる。「効果」の意義について考察することは、「進歩性」の概念を明らかにすることにつながるのみならず、そもそも「発明」とは何かについて明らかにするものでもある。本稿はこのような問題関心から、進歩性要件の判断において、なぜ効果を参酌する

ことができるのか、また参酌されるとしてそれは進歩性の判断枠組み全体の中でどのように位置づけられるのかについて論じる。

また、進歩性判断においては諸外国との調和も問題となる、米国および欧州での状況を簡単に概観し、日本の状況をそれらと対比して位置づけることを試みる。さらに、以上で明らかとなった進歩性要件の判断における効果の意義に立脚すると、訴訟等で具体的にどのように「効果」の主張立証がなされるべきなのか、特に、参酌できる「効果」の内容と、そのような効果の認定に明細書の記載はどの程度必要なのかについて検討することとする。

2 進歩性要件においてなぜ「効果」を参酌できるのか

(1) 進歩性要件判断の概要

(ア) 進歩性要件の趣旨

そもそも進歩性要件を欠く発明はなぜ保護すべきでないのか²⁾。進歩性のない発明とは容易に発明できる発明のこと、すなわち特許によるインセ

1) 近年、議論が盛んだが、代表的なものとして田村善之「「進歩性」(非容易推考性)要件の意義：顕著な効果の取扱い」『特許』69巻5号1頁、三村量一「顕著な作用効果と進歩性—近時の裁判例の検討を中心に」『特許』69巻5号13頁、濱田百合子「化学分野の発明の進歩性『構成容易』と『有利な効果』について」『特許』69巻5号25頁、高石秀樹「進歩性判断における『異質な効果』の意義—容易想到性判断における『課題』と『異質な効果』との融合的理解」『特許』69巻5号39頁。

2) 中山信弘『特許法〔第3版〕』134頁は、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なされることが十分期待でき、一方で独占権を与えると第三者の自由な営業活動を妨げることになりかねないと指摘する。前田健「進歩性要件の機能から見た裁判例の整理と実証分析」『知的財産研究所『平成25年度産業財産権調査研究報告書』18頁も、進歩性要件の意義は特許によるインセンティブが不要な発明を振るい落とすことにあるとし、それにより特許保護がもたらす弊害を除去することにあると指摘する。また、中山信弘＝小泉直樹編『新注解特許法〔第2版〕上巻』〔内藤和彦＝酒井仁郎〕276頁は、進歩性のない発明は「日常において自然に発生するもの」であり、独占権を与えると「その技術を使った自由な開発行為」を妨げ「第三者が自由に技術を利用できる利益」を害する旨指摘する。なお、愛知靖之ほか『LEGAL QUEST 知的財産法』48頁は、上記二つに加えて、進歩性のない発明を保護したときの過剰投資のおそれも指摘する。

ンティブがなくても創作されるような発明のことであるから、わざわざ創作のインセンティブ確保のために独占を付与する必要がないと指摘されている。また、進歩性のない発明に排他権を与えると、技術の利用を不必要に妨げるとの指摘もある³⁾。特許権による独占は、独占の本質として発明へのアクセスを妨げることが避けられないが、通常は、創作のインセンティブとのトレードオフとして許容されている。しかし、対抗利益としての創作の促進という効果が見込めない部分について独占を認めてしまうことは正当化できないということだと考えられる⁴⁾。

進歩性要件は、特許法29条2項によれば、出願前に当業者が同条1項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができた場合に否定される。同条1項各号に掲げる発明のことを通例に従い「引用発明」と呼ぶとすると、進歩性要件は引用発明に基づく容易想到性の有無によって判断される。進歩性の内容について、容易想到性とは創作が技術的に困難であったかを問うものであり、「進歩性」という慣用されている名前と反して、発明が技術的にすぐれているか否か、あるいは、技術的に進歩しているか否かは問わないものという理解は一致している⁵⁾。したがって、進歩性を欠く発明とは、引用発明に基づいてそれを創作することが、当業者にとって技術的に容易であった発明をいうとの理解は共通のものと考えられる。

しかし、そもそも発明とは何か、あるいは発明

を創作するとは具体的に何を指すのかという点については必ずしも理解は一致していない。進歩性の判断対象となる発明とは請求項に係る発明であるが、それはクレームに記載されている「構成」によって特定されている⁶⁾。そして、発明とは「技術的思想」（特許法2条1項）であり一定の課題を解決するための具体的な手段であると定義されるところ、構成とは通常課題解決の「手段」を特定するものであり、解決されるべき課題やその手段がもたらす効果については、クレームでは特定する必要はない⁷⁾。そうすると、第1に、容易に発明できたとは、その「構成」に着想することが容易であれば足り、効果について確認することの容易性は問題にならないという理解が出てくる⁸⁾。一方第2に、課題を解決できて初めて発明といえることから容易想到性とは、「構成」の着想の容易性と「効果」確認の容易性の両方がそれぞれ問われるのだという理解もあり得よう。第2の考え方は「構成」と「効果」を別々のものと捉えて、双方の容易性が必要だという整理である。しかし、構成とは効果の必然的結果であり、両者はあくまで一体であるとも考えられる。そこで、第3に、発明の容易想到性とは構成の容易想到性というが、構成を創作することが容易だったことを論証するに際してその構成の奏する「効果」を考慮要素とできるという整理もあり得よう。このような「容易想到性」の意義の理解をめぐる対立は、進歩性判断における「効果」の位置づけにも大き

3) この点に関して、高林龍『標準特許法（第6版）』56頁は、進歩性のない発明は社会に何ものをも加えていないので権利として成立させて発明者に独占させるのは不当であるとの政策判断に基づくものと指摘する。また、竹田和彦『特許の知識—理論と実際（第8版）』3頁は、進歩性要件の趣旨はすでに社会や公衆のものとなっている技術に近い技術を特定の個人が奪うことがあってはならないからと指摘する。

4) 特許庁編『工業所有権法逐条解説（第20版）』83頁は、「通常の人が容易に思いつくような発明に対して排他的権利（特許権）を与えることは社会の技術の進歩に役立たないばかりでなく却ってさまたげとなるので、そのような発明を特許付与の対象から排除しようとするものである」と述べる。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』218頁も同旨。

5) 竹田・前掲〈注3〉134頁、田村・前掲〈注1〉1頁、前田・前掲〈注2〉17頁。

6) この点に関し、吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説（第13版）』123頁は、発明の実体は発明の「目的」でも「効果」でもなく「構成」自体だとする。

7) ただし、効果がクレーム中に書き込まれる場合は、機能的クレームなど数多く存在し、中には他の特許要件をクリアするためにそのような記載が必要な場合もあるだろう。

8) 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(II)」パテント60巻5号62頁は、「特許法第29条第2項における『容易に発明をする』とは、『技術手段として容易に想到する』という意味であって、『容易に思想を具現化して実現する』ことまでも要求するものではない」と指摘する。

な影響を及ぼしていると考えられる。

(イ) 進歩性判断の一般的枠組み

容易想到性の意義について検討する前に、実務における進歩性判断の枠組みについて確認しておきたい。進歩性判断は、裁判例⁹⁾でも特許庁¹⁰⁾でも(表現は微妙に異なるが)、主たる引用発明を一つ選択し、主引用発明から出発して請求項に係る発明に容易に到達することができるか否かという枠組みによって行われている。通常は、請求項に係る発明と主引用発明との構成における一致点および相違点が明らかにされ、当該相違点に係る構成につき容易に到達できたかを判断する。

容易想到性の判断はいわゆる「論理付けアプローチ」¹¹⁾によってなされている。すなわち、進歩性を否定する側は、請求項に係る発明が引用発明に基づいて容易想到であったことの論証を尽くし、特許権者・出願人側はそれに反論をする。そして、進歩性がないと主張する側の、請求項に係る発明が容易想到であったとの論理構築がさしあたり成立したときには、進歩性を否定するという判断手法である。ある種の説明責任が進歩性を否定する側に課される点が特徴的といえるだろう。

論理付けの際に考慮できる要素についても、ある程度共通の理解が確立している。主引用発明に別の引用発明(副引用発明)を組み合わせるなどして、請求項に係る発明に到達できると論理付けの場合にあっては、主たる引用発明の相違点を変

更して請求項に係る発明に到達しようとする動機付けの有無がまず判断される¹²⁾。動機付けの有無は、主引用発明または副引用発明の内容中の示唆、技術分野の関連性、課題や作用・機能の共通性を総合的に考慮して判断される¹³⁾。論理付けは、このような動機付けの有無によってまず判断され、進歩性を否定しようとする側が、動機付けがあることを基礎づける事実を、まずは主張・立証する必要がある¹⁴⁾。

これに対し、進歩性を肯定しようとする側は、動機付けを否定する事実を主張するとともに、「阻害要因」および「予測できない顕著な効果」の有無を主張・立証することとなる¹⁵⁾。動機付けが認められても、阻害要因または予測できない顕著な効果が立証された場合には、進歩性は肯定されることとなる。これらが抗弁として動機付けとは独立に判断されることになるのか、動機付けとの総合考慮になるのかは必ずしも一致した理解はない¹⁶⁾。この点について詳細は次の(2)で議論する。

(2) 進歩性判断における効果の位置づけ

(ア) 従前の学説とその対立軸

(1)で述べた進歩性判断の枠組みを共通の理解としつつ、効果の位置づけについてはさまざまな見解が主張されているが、それらはいわゆる二次的考慮説と独立要件説の対立と整理できる¹⁷⁾。これら見解の対立軸はどこにあるのだろうか。

(A) 二次的考慮説

- 9) 知財高判平24・1・31判時2163号124頁(樹脂封止型半導体装置の製造方法)、知財高判平30・4・13(平成28年(行ケ)第10182号・10184号)(本誌80号88頁参照)(ピリミジン誘導体事件大合議)。
- 10) 特許庁「特許・実用新案審査基準」(以下、「審査基準」という)第Ⅲ部第2章第2節3。
- 11) 田中昌利＝古川裕実「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56頁による命名。審査基準第Ⅲ部第2章第2節2は「容易に想到できたことの論理の構築(論理付け)ができるか否かを検討する」とする。知財高判平24・1・31・前掲〈注9〉は「容易であるとの立証を尽くしたといえるか否かによって、判断をする」と述べる。
- 12) 知財高判平30・4・13・前掲〈注9〉は「主引用発明に副引用発明を適用して本願発明に至る動機付けがあるかどうかを判断する」と述べる。審査基準第Ⅲ部第2章第2節3は「請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に関し……論理付けができるか否かを判断する」とする。
- 13) 知財高判平30・4・13・前掲〈注9〉。審査基準もほぼ同旨。
- 14) 審決等取消訴訟につき知財高判平30・4・13・前掲〈注9〉。
- 15) 知財高判平30・4・13・前掲〈注9〉。ただし阻害要因は「適用を阻害する要因」と表現されている。審査基準では、「阻害要因」「有利な効果」と呼ぶ。
- 16) 知財高判平30・4・13・前掲〈注9〉は「併せ考慮して判断することとなる」とする。審査基準は、まず動機付けを判断しそれが認められたときに初めて効果等の判断に進むとするが、そこで動機付けに係る要素とも含めて「総合的に評価」して判断すると述べる。いずれも後に述べる二次的考慮説に近いといえようが、明確ではない。
- 17) 二次的考慮説と独立要件説という分類は、田村・前掲〈注1〉による。

二次的考慮説では、「効果」は発明の容易想到性を否定する要素となると捉える。容易想到性はさまざまな要素を総合考慮して判断されるが、その一要素として「効果」が作用するという理解である。

この説では、容易想到性の意義について(1)(ア)で述べた第3の理解が前提となっている。すなわち、発明の容易想到性とはその構成の容易想到性のことであるが、これを論理付けるに際し効果も一つの考慮要素になるとの理解である。換言すれば、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。

効果の存在が具体的にいかなる意味で「構成」の容易想到性を否定するのかについては、二次的考慮説に立つと思われる論者の間でも微妙に説明が異なっている。田村は、すぐれた効果があるのにこれまで発明されていないという事実が、創作の技術的な困難性の一指標となると捉えている¹⁸⁾。また、「成功の合理的期待」¹⁹⁾という観点から説明する見解もある。それによると、進歩性判断において参酌される「効果」とは「予測できない効果」であり、効果が予測できなかったことは、相違点に係る構成を採用してもその成功の合理的期待がなかったことを意味する。そして、動機付けが一見ある場合であっても成功の合理的期待がない場合には、容易にその構成を採用できたであら

うとの論理付けは成立しないことになる²⁰⁾。さらに、別の見解（評価障害事実説と呼ばれる）では、進歩性判断において参酌される「効果」とは、請求項に係る発明の主引用発明と「異質な効果」と捉える²¹⁾。この見解では、「異質な効果」とあるということは請求項に係る発明は引用発明と異なる新たな課題等を設定するものであるから、「課題の共通性」を著しく欠くという点において、動機付けを否定する要素として「効果」を捉える。

裁判例としては、知財高判平23・11・30判時2134号116頁（本誌55号93頁参照）〔カルバゾール化合物事件〕²²⁾や、知財高判平24・11・13（平成24年（行ケ）第10004号）（本誌59号76頁参照）〔シュープレス用ベルト事件〕²³⁾を二次的考慮説に立つ例としてあげられる。後者の判決では、相違点に係る構成を採用する動機付けを一応認めながらも、予測できない効果があるので「強く動機付けられるとまでいうことはできない」として進歩性を肯定している。これは、動機付けが一見ある場合でも、予測できない効果がある場合には、結局その構成を採用したであろうとの論理付けは成り立たない旨を述べるものであろう。

なお、二次的考慮説に立ったとしても、「効果」が動機付けと全く同様に、総合考慮の一要素となるとは限らない。二次的考慮説は「効果」が認定できても総合的に判断して容易想到性を判断する立場であるが、その総合考慮の中での「効果」の重要度の評価についてはさまざまな立場があり得る。たとえば、進歩性否定側が動機付けの論理付けに成功すれば容易想到性は一応肯定されるが、

18) 田村・前掲〈注1〉4頁。吉藤・前掲〈注6〉124頁も参照。

19) 3で述べる欧米における Reasonable Expectation of Success という概念に相当する。

20) 前田・前掲〈注2〉、前田健「裁判例にみる進歩性判断とあるべき判断手法」飯村敏明先生退官記念『現代知的財産法—実務と課題』353頁。より早くこの点を示唆していたものとして、加藤志麻子「化学分野の発明における進歩性の考え方—作用・効果の予測性等の観点から—」パテント61巻10号98頁参照。また、相田・前掲〈注4〉225頁も参照。

21) 高石・前掲〈注1〉69頁。

22) 田村・前掲〈注1〉4頁。

23) 高石・前掲〈注1〉42頁も同じ。一方、田村・前掲〈注1〉9頁は、その目的こそ違え発明に係る構成に至るべき動機付けがあることが示されている以上、予測しがたい顕著な効果があるからといって特許を与える必要はなく、判決の結論を正当化するには独立要件説しかないとする。実質的には田村の指摘するとおりであるにしても、判決の論理はあくまで発明に係る構成を採用する動機付けがあったかどうかという点の判断に終始しており、少なくとも形式論理としては、二次的考慮説によっていると評価できると思われる。

相手方が「効果」の存在を抗弁として立証したときには、結局容易想到性は否定されるという運用も、二次的考慮説のもとで必ずしも排除されないものである。実のところ、裁判実務では「予測できない顕著な効果」の有無と進歩性の有無がほぼ連動しているという指摘がある²⁴⁾。独立要件説では、「動機付け」＝「構成の容易想到性」と「効果の容易想到性」とを分離して捉えるので必然的にそのような運用となるが、二次的考慮説を前提にしても事実上、同様の運用をなすことは可能である。その意味では、少なくともこの観点において、両説の対立は実際上の結論の違いをもたらさない²⁵⁾。

(B) 独立要件説

二次的考慮説は、発明の容易想到性とは発明の構成の容易想到性であると理解し、あくまで、その枠組みの中で効果の位置づけを説明しようとするものである。これに対し、独立要件説は、「効果」は構成の容易想到性とは独立に、それ自体として進歩性を基礎づけると捉える点が特徴である²⁶⁾。

独立要件説は、従来はすぐれた効果発見という功績に対する報奨という観点から説明されてきた。たとえば、東京高判平14・3・28（平成12年（行ケ）第312号）（本誌16号84頁参照）〔焼き菓子事件〕には濃厚にそのような発想を認めることができる²⁷⁾。また、知財高判平25・10・3（平成24年（行ケ）第10415号）〔アテローム性硬化症予防治療剤事件〕は「作用効果が顕著である点において当該発明は特許法の目的である産業の発展に寄与……す

るものとして進歩性を認めるべき」と述べるが、効果がすぐれた発明を保護することが特許法の趣旨にかなうのだという説明といえよう²⁸⁾。

このような考え方は、自然権説的な発想に支えられているといえる²⁹⁾。これに対しては、すぐれた成果に対する報償という説明は、特許法の目的は「発明の奨励」（特許法1条）であり創作のインセンティブ付与であるという説明や進歩性とは技術的にすぐれていることをいうものではないという説明と不整合である、容易想到性の外に効果を位置づけることは「容易に発明できた」とのみ述べる同法29条2項の文言と合わないとの批判が可能である。

むしろ最近では、発明の容易想到性とは、構成の容易想到性と効果の容易想到性との二つに分離して理解できるという観点から、独立要件説の正当化が試みられているといえる。知財高判平28・3・30（平成27年（行ケ）第10054号）〔モメタゾンフロート事件〕は「本件発明の有する効果が……顕著なものである場合は、本件発明がその限度で従来の公知技術から想到できない有利な効果を開示したものであるから、当業者がそのような本件発明を想到することは困難であるといえる」と述べているが、これは効果の容易想到性を構成の容易想到性と別に観念することで特許法29条2項の文言から導きうる概念の中に効果を位置づけるものといえよう³⁰⁾。ただ、これに対してもなお、発明の容易想到性を構成の容易想到性と効果の容易想到性に分離して捉えることが妥当なのかという

24) 前田・前掲〈注2〉89頁～90頁。

25) 田村・前掲〈注1〉5頁およびその注17参照。

26) 玉井克哉「特許審決取消訴訟における進歩性の認定と審決取消判決の拘束力—アレルギー性眼疾患治療薬事件」自治研究94巻6号140頁は、進歩性を基礎づけるには当該発明の構成を当業者が容易に想到できなかったことか（構成非容易性）実際に構成した場合に予測を超えた著しい効果を発揮したことか（効果顕著性）いずれか一方があれば足りるとする。

27) 同判決は、「推考の容易なものであるとはいえ……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」と述べる。

28) 長沢幸男「進歩性の認定(4)—顕著な作用効果」別冊ジュリ170号（特許判例百選〔第3版〕）41頁、岡田吉美「新規性・進歩性・記載要件について(Ⅱ)—数値限定発明を中心にして—」特許研究42号30頁も同旨。岡田は「特許法の趣旨説」と名づける。

29) 田村・前掲〈注1〉3頁の（注11）の指摘を参照。

30) 遠見禎祥「判批」知財管理67巻5号738頁は、同判決は二次的考慮説に親和的、または、独立要件説の中でも発明の効果（顕著な効果とまではいえない効果）を構成に着目した判断枠組みにおいて参酌する立場と見得ると指摘するが、後者の見方は本文の説明に近いようにも思われる。

批判ができるだろう。

(C) 対立の背景

効果の位置づけをめぐる二次的考慮説と独立要件説との対立は、最近の独立要件説の説明を前提にすれば、特許法29条2項にいう発明の容易想到性とはあくまで発明の構成の容易想到性に帰着すると理解するのか、それとも構成の容易想到性と効果の容易想到性の二者であると捉えるのかという対立であるといえる。

そして、二次的考慮説には、構成の容易想到性の具体的な意義の理解においてさらに細かい対立が存在し、効果を相違点に係る構成を採用しようとの動機付けの問題として説明するのか、成功の合理的期待という観点から説明するのかなどで対立する。これは「効果」とは具体的に何を指すのかという理解の違いに由来するといえるだろう。

(イ) 本稿の見解

以上の議論の整理を踏まえ、本稿は、「効果」が進歩性に有利に参酌されることは、以下のとおり、基本的に二次的考慮説によって正当化することが妥当であると考ええる。

そもそも特許法29条2項は、請求項に係る発明の創作の技術的困難性を評価するものであると考えられる。このような理解は、その文言の理解として最も素直であることに加えて、特許法の目的が、特許権による創作のインセンティブの付与にあることとも適合的である。特許権による独占の付与は、特許権を与えなければ創作が行われなほに創作が困難なものに限って正当化できる。その発明がすぐれているかどうかは要保護性とは無関係であり、独占の付与が創作の奨励に必要なかどうかによって、特許保護の要否が決定される。

そして、発明の容易想到性とは、発明の構成の容易想到性であり、構成が容易想到であるというには、構成を採用しようとの動機付けが一応認められることに加えて、採用しようとの試みに成功の合理的な期待があったことが求められると考えられる。発明とは、課題を解決する手段であることからすると、手段の内容を特定する構成こそが

発明を特定すると考えられ、構成が定まれば効果も一義的に定まるという見方に立つのであれば、構成と効果とを分離して捉えることはできないからである。また、動機付けが認められるとされる場合であっても、そこでなされる発明の容易想到性の論証は一応のものにすぎない。請求項に係る発明の構成が奏するであろう効果が、当業者が予測できる範囲を超えていた場合には、当該効果を奏して課題を解決できだろうと予測できなかったものであり、そのような状況のもとでは、当該構成を採用しようと実際に試みるはずはなかったといえる。

本稿の理解では、「動機付け」と「効果」はともに容易想到性の考慮要素であるが、動機付けが一応認められても予測できない効果が認められるときには、結局当該発明の構成に想到することが容易であったとはいえず、容易想到性が否定されることになる。その意味では、本稿の見解は基本的には二次的考慮説に立ちつつも「効果」をある程度独立して捉えているといえる。

なお知財高判平21・1・28判時2043号117頁（本誌44号76頁参照）〔回路用接続部材事件〕は、容易想到性の論理付けには、単なる推測では十分である旨を指摘している。動機付けは、「請求項に係る発明の構成を採用しようとすることがありえた」ことを示すかもしれないが、強い論理付けではない。効果についても別途考慮することで、いわゆる「後知恵」を排除し、進歩性の判断の客観性を担保できると考えられる。

(3) 選択発明の進歩性判断における効果の位置づけ

ここまでを前提に、「効果」が特許性判断に重要な役割を果たすとされる選択発明についても検討しておきたい。選択発明とは、構成要件が上位概念で表現された引用発明に対し、その下位概念として包含される発明のことである。実務上、このような発明は、①引用例中に具体的に開示されていないものを構成要件として選択した発明であること、②引用発明とは異質の効果、または同質の効果であるが際立ってすぐれた効果を奏する場合

には、特許性が認められると考えられてきた³¹⁾。裁判例では、新規性と進歩性とを明確には区別せず、上記①・②の双方が認められるときには、両者を認めるというものも多い³²⁾。一方、現在の審査基準では、新規性と進歩性の問題は明確に分けられて記述されており、新規性の判断基準は必ずしも明らかではないものの、②の点が進歩性を認めるために必要であると整理されている³³⁾。

このように選択発明の新規性・進歩性判断には「効果」が決定的な重要性を有しているが、選択発明について特別の新規性・進歩性の判断基準が適用されるとすることは、少なくとも条文解釈としてそのよすがとなる文言がない以上、正当化することは困難と考えられる。現在の実務の判断基準を正当化しようとするれば、新規性・進歩性の一般理論と接合させる形で説明がなされる必要がある。

一つの説明は、上記①、②の問題を新規性の問題として整理し、発明は「構成」と「効果」で特定されるから、「構成」が同一でも「効果」が異なれば別個の発明となるという一般論から正当化する考え方である³⁴⁾。この整理では下位概念の構成は上位概念のそれと構成としては同一とみざるを得ないが、効果が異なれば別の発明となるので、新規性がクリアできるという説明になる。もう一つの説明は、上位概念の構成と下位概念の構成は「構成」として区別できるから新規性は認められるということを前提に、進歩性の判断において一般的な発明と同様に「効果」が参酌されるとする整理である。この整理では、選択発明の進歩性では、発明の性質上、動機付けや阻害要因より効果が実

際上重要となるにすぎないと整理する。

前者の説明は、最近の独立要件説の前提とする発明の理解と親和的である。一方、発明はあくまで「構成」によって定義されるという整理の下では、基本的に後者の理解が正当であると考えられる³⁵⁾。

(4) まとめ

以上によると、進歩性要件とは、請求項に係る発明の容易想到性を評価するものであり、効果は、容易想到性を評価する指標の一つとして考慮される。発明の構成の容易想到性と効果の容易想到性を分離して捉える独立要件説と、あくまで構成の容易想到性に還元して考える二次的考慮説との対立があるが、発明を特徴づけるのはあくまでその構成であると理解すれば、二次的考慮説のほうが正当であることになる。もっとも、この対立はあくまで理念的なものとしての色彩が強く、進歩性を否定する側が動機付けを論証し、進歩性を肯定する側が効果と阻害要因を論証するという主張立証の構造自体はどちらも変わらない。しかし、「効果」の具体的な認定方法などの議論に際しては、両者いずれの理念によるかが影響を及ぼすものと考えられる。

3 欧州・米国における議論の状況

(1) 米国の状況

以上の日本の状況を踏まえ、まずは米国の状況と比較してみる。米国で進歩性に相当するのは、米国特許法103条の定める「クレームされた発明と先行技術との間の差異が……自明である」場合に

31) 東京高判昭62・9・8無体集19巻3号309頁がこの旨を述べた初期の例であり、近年では知財高判平29・6・14(平成28年(行ケ)第10037号)(本誌77号95頁参照)(評釈として細田芳徳「選択発明の新規性判断」知財管理68巻6号763頁参照。本稿もこれに負うところが大きい)が同旨を述べる。

32) 細田・前掲〈注31〉764頁、766頁～767頁。東京高判平15・12・25(平成14年(行ケ)第524号)(ケラチン繊維の酸化染色組成物事件)では、進歩性の判断が新規性の判断に影響を及ぼすことを正面から認める判示をしている。

33) 審査基準第三部第二章第4節7。審査基準は、②に加え、「効果」が有利なものであること、および、出願時の技術水準から当業者が予測できたものでないことも求められるとしている。

34) 知財高判平23・7・7判時2126号113頁(本誌54号114頁参照)(液晶用スベーパー事件)はそのような処理をしている。

35) なお、そもそも選択発明と従来整理されてきた場合でも、上位概念たる発明が本当に公衆に利用可能な状態にあったのか、すなわち、引用発明として本当に認定できるかは議論を要すると思われる。知財高判平30・4・13・前掲〈注9〉では、「刊行物の記載から抽出し得る具体的な技術的思想」でないと引用発明とならないとしており、上位概念の発明が、たとえそれとして特許の対象となっていたとしても、引用発明として認定してよいのかは議論の余地があるだろう。

は特許できないという非自明性 (nonobviousness) 要件である³⁶⁾。この判断において、明文の根拠はなくても、効果が参酌されると考えられている。

米国の非自明性判断の枠組みでは、「成功の合理的期待 Reasonable Expectation of Success」という概念が大きな役割を果たしている。米国では、請求項に係る発明の自明性を示すにあたり、主引用発明に副引用発明を組み合わせる動機付けに加えて、その組合せに成功の合理的期待があることが求められる³⁷⁾。成功の合理的期待があるのは、たとえば予見可能な結果しか生じない場合である³⁸⁾。このように成功の合理的期待と結びつける形で予期しない効果が、非自明性判断に参酌される。

また、米国では「試みるのが自明 obvious to try」というだけでは、自明性は肯定されないとされている³⁹⁾。これは自明性を肯定するには、さらに成功の合理的期待が必要であるということである。

米国の自明性判断では、二次的考慮要素 (secondary consideration) あるいは客観的指標 (objective indicia) が、非自明性の最も説得的な証拠の一つとされてきた⁴⁰⁾。この二次的考慮要素という観点からも、効果の意義は説明される。米国では、「予期しない効果」は二次的考慮要素として自明性を覆す重要な証拠となると理解されてきた⁴¹⁾。考慮さ

れるのは効果が予期できないかどうかであり、効果がすぐれているかどうかは直接関係ない⁴²⁾。

興味深いことに、予期しない効果を奏するのはクレームの一部でもよいとされている⁴³⁾。また、予期しない効果は明細書に記載されている必要はない⁴⁴⁾。

(2) 欧州の状況

欧州特許庁 (EPO) の状況も米国と類似している。欧州特許条約56条は「発明は……自明でない場合は、進歩性を有するものと認める」と定める⁴⁵⁾。この判断において、明文の根拠はなくても、効果が参酌されると考えられている。

欧州特許庁の実務でも、成功の合理的期待が進歩性判断において重要な役割を果たしている⁴⁶⁾。当業者が成功の合理的期待をもって先行技術の教示するところに従ったであろうことを証明すれば、その発明は自明とされる⁴⁷⁾。換言すると、発明が自明とみなされるのは、何らかの改良ないし有利性の期待の下それを実行した時である⁴⁸⁾。予期できる効果しか生じていないときには、成功の合理的期待があり、進歩性は否定される。「試みるのが自明 obvious to try」だからといって、成功の合理的期待があるとは限らないとされている点も同様である。

このように、「予期しない効果」は進歩性判断の

36) 条文和訳は〈https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf〉による。

37) Manual of Patent Examining Procedure (Ninth Edition, Revision 08.2017, Last Revised January 2018.) (以下、「MPEP」という) 2143.02 Reasonable Expectation of Success Is Required.

38) In re Merck & Co., Inc., 800 F.2d 1091 (Fed. Cir. 1986) では、請求項に係る医薬品が類似構造の化学物質が同じ効果を有していたことから予見可能性が認められ、一応の自明性が認められた。KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007) は、予見可能な結果しか生まないときには、多くの場合において自明であるとする。

39) Chisum on Patents § 5.04A [g] Predictability and the Necessity of Experimentation; Unexpected Results.

40) Mintz v. Dietz & Watson, Inc., 679 F.3d 1372 (2012)

41) In re Soni, 54 F.3d 746 (Fed. Cir. 1995)、MPEP 2145 Consideration of Applicant's Rebuttal Arguments.

42) MPEP 716.02(a) Evidence Must Show Unexpected Results I. GREATER THAN EXPECTED RESULTS ARE EVIDENCE OF NONOBVIOUSNESS.

43) In re Chupp, 816 F.2d 643, (Fed. Cir. 1987).

44) In re Chu, 66 F.3d 292, (Fed. Cir. 1995). 裁判所は、効果についての記載を「明細書に含めることを要求することは、出願人に対して、PTOが発するであろう拒絶理由を出願のときに予言することを求めることになる」と述べている。

45) 条文和訳は〈https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/epo/jyouyaku.pdf〉による。

46) Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office (8th Edition, July 2018)(以下、EPO Case Lawとして引用)。7.1. Reasonable expectation of success.

47) T 249/88, T 1053/93, T 318/02, T 1877/08.

48) T 2/83.

指標になる。ただし、当業者が請求項に係る発明に到達しようとするのが自明であることがすでに示されている場合、予期しない効果は、単なる「ボーナス効果」であって、請求項に係る発明に進歩性を付与しないとされている⁴⁹⁾。つまり、動機付けられる選択肢がただ一つしかない状況においては、予期しない効果は進歩性の認定に結びつかない。効果は、「優れている」必要はなく、あくまで予期できたかが問題となる⁵⁰⁾。

(3) まとめ

米国でも欧州でも、進歩性判断において参酌されるのは「予期しない効果」である。そして、予期しない効果は成功の合理的期待と結びつけられて議論されることがあり、その場合には、構成の容易想到性を評価する一指標と位置づけていると思われる。

そして、効果の内実を「予期しない効果」と理解する点は、「予測できない顕著な効果」を問題とするわが国の実務と整合的である。また、成功の合理的期待と結びつける説明は、わが国の二次的考慮説と親和的であるように思われる。

4 「予測できない顕著な効果」の内容とその認定

(1) 進歩性判断において参酌される「予測できない顕著な効果」とは何か

(ア) 有利な効果か予測可能性の有無か

裁判例においては「予測できない顕著な効果」が進歩性に有利に参酌されてきた⁵¹⁾。しかし、具体的にどのような内容の効果が認められた場合に参酌できるのかについては必ずしも一致をみていない。「予測できない顕著な効果」は何らかの比較

対象との関係で判断されると考えられるとすると、何と比較してどうであれば「予測できない顕著な」ということになり、進歩性判断の際に考慮できるのかが論点となる。

この点には、二つの考え方があり得る。請求項に係る発明が比較対象を基準として有利な効果を奏する場合に考慮できるとする考え方（有利な効果に着目する説）と、請求項に係る発明が比較対象からは予測できない効果を奏する場合に考慮できるとする考え方（予測可能性に着目する説）である。

もっとも、前述の二次的考慮説と独立要件説のいずれの前提に立っても、最終的に問題となるのは創作の技術的な困難性である。いずれにしる、効果の優位性がそれ自体として関連するとの説明は困難であり、予測可能性という説明のほうが整合的である。裁判例も少なくとも近年は、ほとんどが単に「顕著な効果」とはいわず「予測できない顕著な効果」と表現しているのも、このような事情の表れとみることができる。欧米でも「予期しない効果」が問題にされていることからすると、国際調和の観点からも予測可能性説に分がありそうである。

(イ) 何を比較対象とするか

「予測できない」効果を考慮できるのだとして、何と比較して予測できないことが求められるのが問題となる。これについてはおおむね次の三つの説を考えることができる

第1の説は、予測できない顕著な効果を、請求項に係る発明と引用発明の奏する効果の比較で捉える理解である⁵²⁾。裁判例の中にも、このような引用発明を比較対象とする説を前提としていると

49) Guidelines for Examination in the European Patent Office, (November 2017) Part G Chapter VII 10.2 Unexpected technical effect; bonus effect, EPO Case Law 10.8. Surprising effect - bonus effect.

50) 効果がすぐれていても、それが自明な試みから生じている場合には、自明性の証拠とはならないとされる（T 296/87, OJ 1990, 195; T 432/98, T 926/00, T 393/01）。

51) 知財高判平30・4・13・前掲（注9）はこの表現を用いるが、裁判例における「効果」を表現する言葉は必ずしも安定していない。上記のほか、単に「顕著」「予想外に顕著」「予測される範囲を超えた顕著」などの表現も用いられる。

52) 細田芳徳『化学・バイオ特許の出願戦略（改訂7版）』508頁がこの考え方を紹介し、審査基準がこれをとっていると指摘する。確かに、審査基準 第Ⅲ部第2章第2節3.2.1は、「引用発明と比較した有利な効果」が進歩性に有利に参酌されうると述べるが、むしろこれは後述の技術水準と比較する見解をいうものと理解するほうが正当であるように思われる。

解される例がいくつかある⁵³⁾。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うえ、効果が容易想到性だとは引用発明から予測可能な範囲を超えていないことだと理解するならば、このような説もあり得ると思われる。

第2の説として、予測できない顕著な効果を、請求項に係る発明と、出願時の技術水準における同種の発明の効果との比較で捉える理解がある。これは、技術水準を比較対象とする説といえる。現在の審査基準は「出願時の技術水準から当業者が予測することができた」かを問題にしている⁵⁴⁾ので、これと親和的といえようか。裁判例では、ヒスタミン放出阻害剤の発明につき、出願時の技術水準において同程度の効果の化合物が存在するかを問題とした例があるが⁵⁵⁾、これはこの説を前提にするものと捉えられる。この考え方も効果を構成と独立に捉える独立要件説を前提に、効果の容易想到性とは技術水準から予測可能な範囲を超えていないことであると理解するならば、説明は可能である。

最後に第3の説として、予測できない顕著な効果を、請求項に係る発明の構成が現に奏する効果と、その構成が奏するであろうと予測された範囲とを比較する考え方がある。これは請求項に係る構成から予測される範囲を比較対象とする説である。裁判例にも、この説に立つものがいくつかみられる。たとえば、「比較の対象は、従来技術の示す効果ではなく、同発明の構成のものと当業者が予想する効果である」と述べる東京高判平15・11・27（平成13年（行ケ）第409号）〔酸化染色組成物事件〕や「発明が奏する効果が、当業者がその構成のものとして予測し得る効果と比較して顕著

なもの」かが問題となるとする知財高判平19・10・31（平成19年（行ケ）第10031号）〔カデュサホスのマイクロカプセル化製剤事件〕がその典型としてあげられるだろう⁵⁶⁾。このような考え方は、二次的考慮説から最も説明しやすい。効果を構成の容易想到性の問題に一元化して捉える場合、その構成のものとして予測される範囲を超えていることは、結局、その構成を採用して当該効果が得られるという見込みがなかったことを意味し、そのような場合には、その構成を実際に採用しようとしたであろうとはいえないからである。

ウ) 本稿の見解

進歩性判断において考慮される効果とは「予測できない顕著な効果」であり、その効果が有利かどうかではなく、予測可能かどうかが問題となる。二次的考慮説に立つならば、構成の容易想到性に関連するのは効果の予測性と捉えられるし、仮に独立要件説に立っても、近時の効果の容易想到性を問題にする見解に立つならば、やはり予測可能性が問題となるからである。

進歩性において考慮されるのは、効果が予測できなかったことであるとして、一体何と比較して捉えるのかが問題となる。二次的考慮説に立ち、効果を構成の容易想到性を否定する要素として捉えるならば、請求項に係る発明が奏すると予測された範囲を超えていたことをいうと解するのが論理的な帰結であろう。

具体的に「予測できない顕著な効果」を主張するには、請求項に係る発明の構成が出願時の技術常識を前提としてどのような効果を奏すると予測できたのか、予測された効果と発明が現に奏する効果とはどう異なるのか、どうしてそれが予測で

53) たとえば、知財高判平28・3・30〔モメタゾンフロエート事件〕（前掲37頁）および知財高判平29・9・11（平成28年（行ケ）第10056号）〔コーヒー飲料事件〕では、「引用発明と比較した本件発明の有利な効果」を問題にし、明細書にそのような比較が読み取れるかを問題にしている。

54) 審査基準 第Ⅲ部第2章第2節3.2.1(1)。

55) 知財高判平29・11・21（平成29年（行ケ）第10003号）（本誌79号69頁参照）〔アレルギー性眼疾患を処置するためのドキシセビン誘導体を含有する局所的眼科用処方物事件〕。

56) 「引用発明1及び引用発明2を組み合わせることにより得られると予測される以上の効果を奏する必要がある」と述べる知財高判平25・10・31（平成25年（行ケ）第10078号）〔マチ付きプラスチック袋事件〕も、引用発明を組み合わせる請求項に係る発明の構成に至るわけであるから、この説に分類できるとと思われる。

きる範囲を超えるものと評価できるのかにつき、出願時に当業者が利用可能なあらゆる事実を用いて、主張立証していくことになると考えられる。

(2) 効果の明細書記載の要否

進歩性判断において「効果」を参酌するには、明細書にその基礎となる記載が必要とされるかが問題となることがある⁵⁷⁾。特に実務上は、実験成績証明書等に基づいて「予測できない顕著な効果」を主張することは許されるかが問題となる場合がある。このとき、いかなる理解に立ったとしても、明細書に何らの効果をも開示しなくてよいことにはならない。というのは、いずれにしろ、発明の奏する効果について何の記載もない状態では、実施可能要件またはサポート要件を満たさないと考えられるからである。問題は、それを越えた記載が要求されるかである。この点、効果そのものの存在に加えて、「効果が予測できない顕著なものであること」についても明細書に記載されていないければ、進歩性肯定の資料とすることはできないという記載必要説と、効果そのものの存在は明細書に記載されている必要があるが、「効果が予測できない顕著なものであること」を明細書に記載する必要はないという記載不要説とを考えることができる。

この点について裁判例は割れており、記載必要説・不要説いずれもみられる。このうち、記載必要説に立つ裁判例⁵⁸⁾には、引用発明と本件発明とに効果の対比を明細書に記載しなければならないとする見解（以下、「対比記載必要説」という）に立つものが近時みられる。代表的なのが、知財高判平28・3・30〔モメタゾンフロエート事件〕（前掲37頁）である。同判決は「当該効果が明細書に

記載されているか、あるいは、当業者が、明細書の記載に当業者が技術常識を当てはめれば読み取ることができるものであることが必要である」と述べる⁵⁹⁾。同旨を述べる判決として知財高判平29・9・11（平28年（行ケ）第10056号）〔コーヒー飲料事件〕もある。これらの判決は、「予測できない顕著な効果」の意義について、引用発明を比較対象とする説を前提とし、そのうえで、引用発明と対比して本件発明の効果がすぐれていることが明細書に記載されていないことを根拠に、「予測できない顕著な効果」として参酌することができないとしたと考えられる。

一方、記載不要説に立つ裁判例としては、知財高判平22・7・15判時2088号124頁〔日焼け止め剤組成物事件〕をあげられる⁶⁰⁾。この判決は、「当初明細書において明らかにしていなかった『発明の効果』について、進歩性の判断において、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは、出願人と第三者との公平を害する結果を招来するので、特段の事情のない限り許されない」としつつ「当初明細書に、『発明の効果』に関し、何らの記載がない場合はさておき、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」とする。そして、効果について定性的な記載はあったことを前提に、従来品との効果の違いを定量的に示す資料の参酌を許容した。

対比記載必要説に立つ上記裁判例は、発明の公開の代償として特許権（独占権）が付与されるという特許法の趣旨を前提として指摘する。確かに、

57) 前田健「記載要件の論点—ライフサイエンス発明を中心に」法時89巻8号28頁では、この論点につき、「対比記載必要説」「対比記載不要説」との対立という枠組みで議論している。本稿の議論は本質的にこれと異なるものではない。

58) 本文であげたもののほか、対比記載必要説ではない記載必要説に立つ裁判例として、「当業者の予測を超える顕著な作用効果（いわゆる相乗効果）」の記載がないことを問題視した、知財高判平24・4・11判時2154号105頁（本誌57号70頁参照）〔ピオグリタゾン事件〕をあげられる。

59) 速見・前掲〈注30〉732頁は、本判決が、本件発明の効果が記載されているだけでなく、本件発明の効果が顕著であること（本件発明の構成から当業者の予測する効果と比較して顕著であること）までも記載が必要としたと指摘する。

60) このほか、知財高判平23・11・30〔カルバゾール化合物事件〕（前掲36頁）、知財高判平24・5・28判時2155号89頁（本誌57号76頁参照）〔腫瘍特異的細胞傷害性誘導方法事件〕もそう理解する余地がある。

効果の容易想到性が独立して特許性を基礎づけているのだとすると、それにつき明細書に記載する必要があるのだという理解は、一応説明として成り立つ。しかし、前述のとおり、そもそもその前提とする独立要件説に疑問がある。

発明の容易想到性の論証は、当業者の技術常識に照らして行われるものであり、容易想到性を基礎づけるために用いられる証拠が明細書の記載内容に制約されるとは考えられてこなかった。予測できない顕著な効果といえども究極的には構成の容易想到性を評価する一要素と整理する二次的考慮説に立つならば、同様に、記載不要説に立つことが論理的には一貫すると考えられる⁶¹⁾。

また、実質的な観点からは、引用発明との対比を明細書に記載することを求めることは、出願人に不可能を強いることになる⁶²⁾。すなわち、出願人はあらかじめ引用発明となりそうな引用例をリサーチし、それらに対して予測できない顕著な効果を主張できるよう、多くの費用と労力をかけてデータを収集し明細書に記載することを強えられる。これが発明の奨励を目的とする特許法の趣旨にかなうかには疑問がある。さらに、効果の参酌

に進歩性判断における後知恵否定という積極的な意義を認めるのであれば、明細書への記載を要求すると進歩性が過度に否定されやすくなることが懸念される。

5 最後に

以上、本稿では進歩性判断における効果の意義について分析した。本稿では、発明の容易想到性とはその構成の容易想到性であり、その論理付けの一考慮要素となるという立場に立脚しつつ、他の立場との相対化を図りながら議論の整理を試みた。そのうえで、参酌される効果とは「予測できない顕著な効果」であり、それも、その発明の構成として当業者が予測できた範囲を超える効果のことを意味するという考え方を、これも他の説との相対化を図りつつ、正当化を試みた。本稿ではさらに、実務上関心の高い、「効果」参酌の前提としての明細書記載の要否についても検討を加えた。

進歩性要件の判断基準は産業政策上の重要な政策レバーとなる⁶³⁾。本稿では産業政策の観点からの「効果」の意義については十分に分析できていない。その点は今後の課題としたい。

61) 田村・前掲〈注1〉6頁は、二次的考慮説に立脚すれば明細書への記載は不要となると指摘する。

62) 服部誠「判批（日焼け止め組成物事件）」AIPPI56巻4号19頁がその旨指摘する。

63) Dan L. Burk, Mark A. Lemley（山崎昇訳）「特許法における政策レバー（2・完）」知的財産法政策学研究15号53頁参照。