

# 進歩性の判断における効果の位置付け

大阪大学 知的基盤総合センター特任教授 加藤 幹

## 要 約

進歩性の判断における効果の位置付けについて検討した。そして、進歩性の判断について、①旧法当時は中心限定主義に対応した手法が採用されていたが現行法制定を機に周辺限定主義に対応した手法が導入されたこと、②現在の実務の大勢には、なお旧法当時の手法の名残があること、③独立要件説は従前の進歩性判断の手法を正面から説明しようとするものであり、二次的考慮説は従前の進歩性判断の手法を周辺限定主義の立場から正当化することを試みるものであること、等を明らかにした。

## 目次

1. はじめに
2. 明治 42 年法・大正 10 年法における進歩性の判断
  - (1) 明治 42 年法における裁判例
  - (2) 大正 10 年法における学説・裁判例
  - (3) 小括
3. 大正 10 年法における進歩性の判断の考え方
  - (1) 周辺限定主義と中心限定主義
  - (2) 大正 10 年法における状況
  - (3) 小括
4. 現行法の制定と周辺限定主義の導入
  - (1) 現行法の制定
  - (2) 実務における周辺限定主義の限定的な導入
  - (3) 判例・学説における周辺限定主義の導入の完了
5. 周辺限定主義への転換と現在の実務
  - (1) 平成 6 年改正による法文上の周辺限定主義への転換
  - (2) 平成 6 年改正後の実務
  - (3) 小括
6. 進歩性の判断における効果の位置付け
  - (1) 従前の進歩性の判断における効果の位置付け
  - (2) 進歩性の判断における効果の位置付けをめぐる議論
7. 進歩性の判断における効果の位置付けについての最高裁判決
  - (1) 事案及び判旨の概要
  - (2) 比較されるべき効果と最高裁判決の射程
8. おわりに

## 1. はじめに

進歩性の判断における出願発明の構成の容易想到性と効果とがどのような関係にあるのかについては、従前から議論がされてきたが定説はないとされる<sup>(1)</sup>。

本稿では、進歩性の判断における効果の位置付けに

ついて、従前あまり議論されていない歴史的経緯や、近時の議論の状況、近時の最高裁判決を概観し、その大きな流れを明らかにすることを目的とする。

## 2. 明治 42 年法・大正 10 年法における進歩性の判断

### (1) 明治 42 年法における裁判例

明治 42 年法（旧々法）当時、特許無効抗告審判の審決取消訴訟において、「二個の発明が同一なるや否やは必ずしも発明に係る考案を実施する構造の差異のみに因りて之を決すべきものに非らず假令構造に多少の差異あるも其構造に因り効果を現はす考案が彼此同一に帰するときは両者同一の発明なりと謂わざるべからざる」と説示した大審院判決がある<sup>(2)</sup>。

また、実用新案についての権利範囲確認審判の審決取消訴訟において、「甲実用新案権が乙実用新案権と抵触するや否やは之に関する物品の形状構造又は組合わせを斟酌して之を定めることを要し其効果の同一なるや否やを斟酌して之を定めることを得ざるものとす之に反して特許権は新規なる工業的発明を支配するの権利なること特許法第一条に依り明白にして又新規なる工業的発明は新規なる工業的效果を生じせしむる自然力利用の思想なり故に甲特許権が乙特許権と抵触するや否やは専ら自然力の利用に依りて生ずる工業的效果の同一なるや否やを斟酌してこれを定むべきものと云うべし」と説示した大審院判決がある<sup>(3)</sup>。特許権に関する説示は傍論であるが、実用新案権の同一性は物品の形状等を考慮して判断すべきであることを強調す

るため特許権の同一性は効果を考慮して判断すべきであることを述べたものであり、注目すべきである。

さらに、特許無効抗告審判の審決取消訴訟において、「考案の因て生じた各資料は公知の事項に属するも之を総合応用して新たに前示の如き工業上特殊有益なる効果を奏することを得る考案其のものは従前公知の事項に属せざりし工業的創案に外ならざれば其考案たる本件特許の方法は新規なる発明に属するものと謂わざるを得ず」と説示した大審院判決がある<sup>(4)</sup>。

以上のとおり、旧々法においては、出願発明が公知発明に属するかどうかという場面や、特許権同士が抵触するかどうかという場面において、発明の同一性は主として効果が同一であるかどうかという観点から判断されていた。また、発明の効果は自然力の利用によって生じるという考え方や、公知事項の寄せ集めであっても格別な効果を奏する場合は新規な発明を構成するという考え方があった。

## (2) 大正 10 年法における学説・裁判例

大正 10 年法（旧法）において、進歩性がないものは「新規なる工業的発明」<sup>(5)</sup>を構成しないという形で進歩性の概念が導入されていた<sup>(6)</sup>。また、「発明の三要素、すなわち一定の目的、その目的を達成するための具体化された進歩性のある技術的構成、それとその結果生ずる作用と効果、この三つの要素を発明の同一性の判断のよりどころと」するという当時の実務の説明<sup>(7)</sup>において、「進歩性のある技術的構成」とあるところから、当時の「発明の同一性」は発明の新規性のみならず進歩性を含む場合もあったと解される。これらのことから法文上も実務上も進歩性の概念が新規性の概念の延長として導入されていたことがうかがえる。

また、衆議院議員として旧法の制定に深く関与した学者は、その著書において発明を定義し説明するにあたり、上述の旧々法における大審院判決を引用し肯定的に参酌している<sup>(8)</sup>。したがって、(1)で紹介した旧々法の考え方はそのまま旧法に引き継がれていたと考えられる。

さて、旧法当時、拒絶査定不服抗告審判の審決取消訴訟において、「凡そ甲乙両機械の構造上の差異が一見微差たるに過ぎざるが如き感ある場合と雖之が為其の工業的効果に著しき優劣の差を生じ単に従来の装置の改良と目し得ざるが如き場合…右構造上の差異は則

ち通常当業者において特考を要せずして容易に変更し得べき構造上の微差に過ぎざるものと云うを得ざるものと解するを相当とす」と説示した大審院判決がある<sup>(9)</sup>。この判決は発明の構成の容易想到性に発明の効果を関連付けて出願発明の新規性・進歩性を判断するものであると解することができなくもないが、この判決の後にも、発明の構成の容易想到性に言及せず発明の効果の格別性のみで出願発明の新規性・進歩性を判断した判決を複数確認することができる。

例えば、実用新案についての拒絶査定不服抗告審判の審決取消訴訟において、出願考案の認定と引用発明の認定をした上で、「審決に引用された…湿布器では本件考案の企図するような特徴は全く達成されないものと解さざるを得ない。然らば本件考案と右引用例に記載された特許発明とは全然その工業的効果を異にするものであって、本件考案は当業者が右引用例の記載事項から格別の考案力を用いずに容易になし得るものとは解し難く、従って右引用例の存するが故に本件考案を以って実用新案法にいわゆる新規の考案でないとはできない」と説示した判決がある<sup>(10)</sup>。この判決は、上述の大審院判決を効果の重要性を強調したものと理解したのではないかと考えられる。

また、拒絶査定不服抗告審判の審決取消訴訟において、「既知公知に属する個々の思想を集成し一の考案を為したる場合と雖其の集成の上に特殊別様の点ありて新規なる結果を生ずるに於ては之を目して一の発明と為すを妨げずとするも其の修正の結果が個々の思想の単なる総和以上に出でざる場合においては直ちにこれを発明と為し得ざるや論を俟たず」と説示した大審院判決がある<sup>(11)</sup>。この判決は、上述の旧々法における大審院判決<sup>(12)</sup>の裏返しであり、単なる公知事項の寄せ集めは新規な発明を構成しないという考え方を明示している。この判決は、発明の構成には言及するもののその容易想到性には言及していない<sup>(13)</sup>。

他にも、拒絶査定不服抗告審判の審決取消訴訟において、「本件出願発明は、これら各部分を一個の編物機に適用して、高速度編物機を構成するものであるが、これら各部は、それぞれその部分としての効果をそのままに発揮するに止まり、これらを一つに結合したために、互いに関連して特殊の効果を奏するものとは解されない。すなわち本件出願発明は、それぞれ新規性を有しない各部分の単なる寄せ集めに過ぎないので、特許法第一条にいわゆる発明を構成しないもの

といわざるを得ない」と、公知事項を寄せ集めることの容易想到性に言及せずに発明の進歩性を否定した判決がある<sup>(14)</sup>。

そのほか、旧法においては権利化段階においても「均等」の概念が存在し、均等かどうかの判断においても効果の同一性が重視されていたようである。例えば、「乙第一号証…には…弾性高粱板の製造法について記載されてある。そこで之と本件発明の方法…とを比較するに…両者その原料、製造工程及び製品の用途等全ての点で均等なものであり、結局本件発明は…当業者に於いて容易に思いつき得る程度のものに過ぎずして、特許法第一条にいわゆる発明を構成するものと認めがた」と、発明の構成の容易想到性に言及せずに出願発明が引用発明と均等であるとした裁判例がある<sup>(15)</sup>。

### (3) 小括

以上のとおり、旧法においては出願発明の新規性・進歩性の判断においてその効果が重視されていたことができる。

もっとも、出願発明が格別な効果を奏すれば直ちに特許されていたわけではなかった。「発見は発明にあらず<sup>(16)</sup>」という考え方は旧法制定当初からあったし、引用文献に記載された発明を具体化すると自ずと出願発明になるという場合には必ずしも効果を参酌する必要はない旨を説示した最高裁判決<sup>(17)</sup>もあった。したがって必ずしも構成が軽視されていたというわけではない。

## 3. 大正 10 年法における進歩性の判断の考え方

### (1) 周辺限定主義と中心限定主義

周辺限定主義とは、特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の用語の厳密な文言上の意義により定められ、明細書及び図面は特許請求の範囲における意義が不明確な点を理解するために参酌されるに過ぎないとする考え方である。これに対し、中心限定主義とは、特許請求の範囲の記載はガイドラインとしてのみ使用され、特許発明の技術的範囲は当業者が明細書及び図面を考慮して特許権者が意図していたと想定し得る範囲にまで及ぶとする考え方である<sup>(18)</sup>。前者は第三者の法的安定性を重視したものであり、後者は特許権者に対する公開代償を重視したものであるといえる。

現在では、特許発明の技術的範囲を認定するにあ

たっては、いずれか一方の主義にのみに拠って立つのではなく、特許権者の保護と第三者の法的予見可能性とを両立させるように配慮をすることが望ましいと考えられている<sup>(19)</sup>。

以上は権利行使段階において特許発明の技術的範囲を認定するにあたっての考え方である。しかし、新規性・進歩性の判断は、公知のものやそれから容易に推考できたものといった、何人も自由に利用できるべきであるものに特許権の効力が及ぶことにならないかどうかの判断であるから、権利行使段階において特許請求の範囲に拘泥しないのであれば、権利化段階においても特許請求の範囲に拘泥するべきではないことは当然である。したがって、特許発明の技術的範囲の認定を周辺限定主義に立脚してするか中心限定主義に立脚してするかによって、新規性・進歩性の判断のあり方も自ずと異なってくる。

また、旧法において、「特許請求の範囲」には「発明の構成に欠くべからざる事項のみを一項に記載すべし…」とされ、明細書の「発明の詳細なる説明」には「その発明の構成、作用、効果及び実施の態様を記載すべし」とされていたように<sup>(20)</sup>、通常特許請求の範囲には発明の構成が記載され、明細書の発明の詳細な説明にはこれに加えて作用・効果等が記載される。

以上から、特許発明の技術的範囲の認定において周辺限定主義に立脚する場合は出願発明の新規性・進歩性の判断において特許請求の範囲に記載された発明の構成を重視することになり、特許発明の技術的範囲の認定において中心限定主義に立脚する場合は出願発明の新規性・進歩性の判断において特許請求の範囲に記載された発明の構成に拘泥しないことになる。本稿では「周辺限定主義」・「中心限定主義」という用語をこのような意味をも含めて使用する。

### (2) 大正 10 年法における状況

衆議院議員として旧法の制定に深く関与した学者は、旧法制定当初から、「発明の範囲の確定は主として特許明細書の解釈問題なり。…特許法施行規則に依れば発明の範囲を一見明瞭ならしむる為め明細書に特に「特許請求の範囲」なる項目を設け、発明の及ぶ範囲を明記せしむるの方針を採る。…然れども…特許請求の範囲の何なるやが争と為るときは、単に「特許請求の範囲」に拘泥するところなく明細書の他の部分の記載並に発明の性質及目的に着眼して解釈を下すべき

ものとす」<sup>(21)</sup>と述べている。また、旧法末期には実務家から（現行法への）「改正案で、特許権利範囲の判断は、特許請求の範囲の記載によってなされるという方式一本にまとめられたことは…結構この上もない。…特許請求の範囲の項の記載に対する考え方には、従来、二つの方式があった。…一方の方式は、日本でこれまでやってきた方式である。即ち、特許請求の範囲の項に記載された文句には必ずしもよらないで、技術的に見て、その項に記載された事柄から容易に実施し得る同効の技術態様であると認められる技術態様は、その特許請求の範囲の記載では直接には包含できないでも、それは、その特許権利範囲に属するという考え方である。…もう一方の方式は、米英で行われている方式で、特許請求の範囲の項に記載された文句が現はす思想が直接にそれを包含する或は Cover する技術的態様は、その権利範囲に属するが、その文句が現はす思想に直接包含されない技術的態様は、その記載から容易に実施し得る同効の技術的態様であっても、それは、その特許権利範囲に属さないとする考え方である。」<sup>(22)</sup>との指摘がされている。

このように、旧法当時、特許発明の技術的範囲の認定において一貫して中心限定主義が採用されていた。

### (3) 小括

2.での検討と(1)及び(2)での検討から、旧法当時、特許発明の技術的範囲の認定において中心限定主義が採用されていたため、出願発明の新規性・進歩性の判断はこれに対応するべく、特許請求の範囲に記載された発明の構成に拘泥することなく一すなわち発明の詳細な説明に記載された発明の効果を相対的に重視して一行われていたと整理することが適切であると思われる。「発明の目的、作用、効果のうち効果の点に特殊性があれば発明は相違する」というのが「通論」であり、出願発明が公知技術の単に設計上の変更に過ぎない場合は、出願発明は、公知発明と「均等」あるいは「等価」であるとして特許を受けることができないとの説明<sup>(23)</sup>や、「どのような作用効果を持つか、又その作用効果は当時の技術水準からみて卓越したものであるか否かということは発明を構成するための要素をなしているのであって、作用効果について判断を加えないで発明を認定することはできない…同一性に関しては…構成に多少の変化はあってもその変化が、問題となっている技術について有意の差であるか否か

を作用効果の面から検討し、作用効果が同一であれば発明の同一性を認めるという判断が用いられている」<sup>(24)</sup>という説明は、旧法における発明の同一性の考え方を端的に示すものといえよう。

また、公知事項を寄せ集めたものであってそれらの総和効果を奏するに過ぎないものは発明とはいえない旨を説示した旧法下の判決<sup>(25)</sup>や、2.(2)で指摘したとおり旧法における発明の進歩性の考え方は上述の発明の同一性の考え方の延長にあったことを考慮すると、この発明の同一性の考え方は発明の進歩性の考え方も包含していたといえよう。

## 4. 現行法の制定と周辺限定主義の導入

### (1) 現行法の制定

現行法の制定により、特許法70条において「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」と規定され、特許発明の技術的範囲の認定について周辺限定主義が採用された。また、特許法36条4項において「第2項第4号の特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない。」と規定されるとともに、この規定について特許庁から「発明の詳細な説明に記載した発明の一部についてのみ特許請求の範囲に記載し…、他の一部の発明については記載されていないときは、必ずしも本項違反になるとは限らない。このような場合は、公開をしたにもかかわらず権利の請求をしなかったということになる。」<sup>(26)</sup>と、特許請求の範囲の内容と発明の詳細な説明の内容とが必ずしも一致する必要はない旨の説明がされた。

### (2) 実務における周辺限定主義の限定的な導入

そのため、現行法の制定後、出願発明の新規性・進歩性の判断においても周辺限定主義が導入されていったようである。新法制定の7年後に産業界の者によりされた、「発明が同一か否かを判断するにあたり、その発明を構成している技術的要件を第一要件、第二要件というように逐語的に抽出し、このそれぞれの要件を、比較すべき他の発明の該当部分と突き合わせて、両者がイコールとなるか、あるいはならないかという角度から観察する比較法がある。…今日において実務上ほとんど決定的といってよい支配的な分析法といってよいであろう」<sup>(27)</sup>という指摘は、出願発明と主引用

発明との対比について周辺限定主義の導入が進んだことを示している。

しかし、同時期に、周辺限定主義・中心限定主義について「日本では発明の技術的範囲をどのように解釈すべきであろうか。形式的にはわが国のクレームは…中心限定のように見えるが、戦後アメリカの影響もあり周辺限定主義のような明細書も増えて正に混戦状態である」<sup>(28)</sup>との指摘がされていることから、現行法の制定により周辺限定主義の導入が完了したわけではなかったことがうかがわれる。

この点について、現行法の立法担当者は、進歩性について「旧法においても…進歩性のない発明が特許にならないことは当然なこととして認められていた。新法はこの事実を法文の上に表現したに過ぎない」とし、続けて「二つの手段が同一の作用効果を奏するときは、均等物といわれる」として、発明の構成の容易想到性には特段言及することなく同一の作用効果を奏する均等物には進歩性がない旨を述べている<sup>(29)</sup>。また、特許庁の元審判官は、「特許法 70 条の規定によれば周辺限定主義で行くべきようにも思われる。ところが、アメリカの場合は先発明主義であり、先願明細書の記載事項はそれが請求範囲に記載されていなくても後願の拒絶理由に引用できる。…日本ではこのような措置がないので、アメリカ流にクレームを解釈することは発明者にあまりにも酷である。…このように考察すると特許法第 70 条の規定は旧法時代の考え方を明文化したにすぎないと解釈するのが妥当である」<sup>(30)</sup>と述べている。拡大先願（現在の特許法 29 条の 2）が導入されていないため、先願の判断において特許請求の範囲の記載に拘泥されないことが必要であるというのである。

これら行政の指摘と上述の産業界の指摘とを併せ考えると、出願発明と主引用発明との対比については周辺限定主義の導入が進んだが、その後の判断についてはそうではなかったのではないと思われる。

この点については、出願発明と主引用発明との対比後の判断において中心限定主義に一定の利点があることも、周辺限定主義の導入があまり進まなかったという推測を支持するであろう。公知技術の寄せ集めであって寄せ集めることに技術的理由がない発明は特許されるべきではない<sup>(31)</sup>。なぜならば、発達した産業とは需要者に多様な選択肢を提供することができる産業であるところ<sup>(32)</sup>、そもそも何の役に立つのかわか

らないもの（絶対的有用性がないもの）や、従来技術と比較してどのような長所があるのかわからないもの（相対的有用性がないもの）は需要者の実質的な選択肢の増大に寄与しないので、そのようなものの創作に対するインセンティブを付与する必要はないからである。ところが、このような発明については、公知技術を寄せ集める動機がないので、周辺限定主義に立脚した場合は進歩性を否定することは困難である<sup>(33)</sup>。しかし、中心限定主義に立脚した場合は総和効果を奏するに過ぎない公知技術の寄せ集めであるとして<sup>(34)</sup>進歩性を否定することができる。

また、本質的部分を含むほぼすべての構成において主引用発明と一致し、相違点において主引用発明が採用する進歩した構成ではなくそれに劣る周知の構成を採用する発明についても同様である。そのような発明は進歩性を否定されるべきであると考えられる者は一定程度存在すると思われるが<sup>(35)</sup>、周辺限定主義に立脚した場合は進歩性を否定することは困難である<sup>(36)</sup>。しかし、中心限定主義に立脚した場合は「進歩した技術を進歩する前の技術に戻すことに格別の動機付けが必要とはいえない」<sup>(37)</sup>等として進歩性を否定することができる。

以上のような種々の事柄を考慮すると、実務において、出願発明と主引用発明との対比後の判断についての周辺限定主義の導入は、それらの対比についてのそれと比較してゆっくりとしたものだったのではないと思われる。

### （3）判例・学説における周辺限定主義の導入の完了

拡大先願の導入前から、「技術発展はますますの細分化、綿密化を生じ、その境界を重畳不明としがちであるので今後のクレームのあり方としては周辺限定主義に行くべきものと思われる」との指摘がされていた<sup>(38)</sup>。そして、昭和 45 年法改正により拡大先願が導入されたことにより、周辺限定主義導入の阻害要因がひとつ除去された。

また、昭和 62 年法改正において、改善多項制の導入に伴う立法技術上の問題から特許請求の範囲の記載を規定する特許法 36 条 4 項（現在の特許法 36 条 6 項）が複数の号に分割されたが、その際、特許請求の範囲に記載されたものが特許を受けようとする発明であることが明確化された<sup>(39)</sup>。

さらに、出願発明の要旨認定は特許請求の範囲の記

載に基づいてされるべきである旨を説示した最高裁判決<sup>(40)</sup>がされ、出願発明の要旨認定について周辺限定主義の採用が確固としたものとなった。また、出願発明と主引用発明との対比後の判断においても学説上は「発明の進歩性は、発明を構成することの難易の問題である。発明の実体は…発明の「構成」自体であるからである」<sup>(41)</sup>という考え方が主流となった。

## 5. 周辺限定主義への転換と現在の実務

### (1) 平成6年改正による法文上の周辺限定主義への転換

平成6年改正により、旧法においては発明の同一性の判断の要素とされ<sup>(42)</sup>、現行法制定時は発明の詳細な説明の必要的記載事項とされていた発明の目的・構成・効果が、必要的記載事項ではなくなった（現在の特許法36条4項1号）。

また、特許請求の範囲には発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない旨規定していた現行法制定時の特許法36条4項が、特許請求の範囲には出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない旨規定する現在の特許法36条5項<sup>(43)</sup>と、特許を受けようとする発明は発明の詳細な説明に記載したものでなければならない旨規定する現在の特許法36条6項1号とに分割され、前者は拒絶理由ではなくなった。これにより、特許を受けようとする発明は出願人が自らの判断のみ特定すべきものであるとされ、また特許請求の範囲に記載されたものが「特許を受けようとする発明」であることがより明確とされた<sup>(44)</sup>。

さらに、現行法制定時の特許法36条4項のうち現在の特許法36条6項1号に対応する部分は、現行法制定時は特許請求の範囲が「発明の詳細な説明に記載した発明の範囲を超えた部分について記載するものであってはならない」<sup>(45)</sup>というように、発明の詳細な説明の存在を前提として特許請求の範囲の記載を規定するものと解釈されていたが、平成6年改正後は「サポート要件」と呼ばれるようになり、現在ではこの呼び方が定着している<sup>(46)</sup>。このことは、この部分の解釈が、平成6年改正により、特許請求の範囲の存在を前提として発明の詳細な説明の記載が特許請求の範囲をサポートしていなければならないことを規定するという考え方に転換したことを示している。

以上を要するに、現行法制定当時は、発明の目的・構成・効果を記載した発明の詳細な説明がまずあり、特許請求の範囲をその発明の詳細な説明に見合うものとするよう求められていたのに対し、平成6年改正により、発明の構成を記載した特許請求の範囲がまずあり、発明の詳細な説明をその特許請求の範囲に見合うものとするよう求められるようになったといえる。つまり、平成6年改正により、法文上、特許請求の範囲と発明の詳細な説明との主従関係が逆転するという、中心限定主義から周辺限定主義への転換が生じたといえる。

### (2) 平成6年改正後の実務

平成6年改正により法文上は周辺限定主義への転換がなされたが、実務の大勢は現在に至るまで中心限定主義に立脚していると思われる。

先願・拡大先願の判断については、まず出願発明と主引用発明とを対比し相違点の有無を明らかにすべきとされている。そして、出願発明と主引用発明との相違点が課題解決のための具体化手段における微差（周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの）に過ぎない場合は、両者は同一であるとされている<sup>(47)</sup>。

しかし、周辺限定主義からすれば、微差であろうと相違点がある以上両者は同一ではないとするのが自然である。また、手綱を多少緩めて均等の概念を導入するとしても、周辺限定主義的観点からは、「周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等」の容易想到性の検討が必要であるはずである。発明の同一性の判断にそのような検討を持ち込まずに新たな効果の有無という観点を持ち込むという考え方は、旧法における発明の同一性の考え方と同様であり、中心限定主義に立脚するものである。

一方、新規性の判断については、先願・拡大先願の判断とは異なり、出願発明と主引用発明との相違点があれば新規性を有するとされている<sup>(48)</sup>。このことは、出願発明と主引用発明との相違点が課題解決のための具体化手段における微差に過ぎない場合であって、主引用発明が公知発明であるときは、出願発明は新規性ではなく進歩性の問題として拒絶されることを意味し、また、その際は先願・拡大先願における「発明の同一性」の判断と同様にその微差の容易想到性は必ずしも検討されないこと、を示唆する<sup>(49)</sup>。

### (3) 小括

今世紀に入ってから多数の裁判例を分析し、「主引用例を認定し、周知技術を認定した上で、当業者が主引用例から出発してどのような思考過程を辿るか殆ど判示せず、「したがって容易想到」とするタイプ」が「なお根強く用いられている」<sup>(50)</sup>と指摘する先行研究がある。出願発明と主引用発明との対比は周辺限定主義に立脚して行い、その後の判断においては中心限定主義に立脚し、(2)で述べたように相違点が課題解決のための具体化手段における微差に過ぎないとしてその微差の容易想到性を検討せずに出願発明の進歩性を否定したり、4.(2)で述べたように相違点に係る構成が公知技術・周知技術に存在することと出願発明の効果が主引用発明とそれらの総和であることのみをもって出願発明の進歩性を否定したりすると、このタイプと同様の判断となる。

また、出願発明と主引用発明との対比後の判断において、中心限定主義に立脚しつつも出願発明の構成の容易想到性を十分検討すると（周辺限定主義を十分導入すると）、出願発明に構成の非容易想到性と効果の格別性のいずれかがあればその進歩性が認められることとなる。これは、元裁判官に「従前からの審決…や多くの裁判例の立場である」<sup>(51)</sup>と評される、いわゆる独立要件説である。

以上から、進歩性の判断における出願発明と主引用発明との対比後の判断についての現在の実務の大勢は、なお中心限定主義に立脚している、と把握するのが適切であるように思われる。

## 6. 進歩性の判断における効果の位置付け

### (1) 従前の進歩性の判断における効果の位置付け

これまで述べてきたことから明らかであるが、従前の進歩性の判断において効果が参酌されるのは、中心限定主義に立脚し、旧法と同様に効果を発明の要素であるとするからである。ここで、これまでの検討を踏まえ、従前の進歩性の判断において、出願発明の構成の容易想到性の判断が適切になされた後に出願発明の効果がどのように判断されるかについて、最大公約数的と思われる考え方を、中心限定主義の観点からまた私見を交えて整理する。

まず、中心限定主義に立脚することから、進歩性の判断においては常に発明の効果が考慮される。「なぜ、法文上明記されていない、「作用効果」が進歩

性の判断に際して参酌され得るのか」<sup>(52)</sup>という問題提起もされているが、私見によれば、発明の効果はその発明で利用されている自然法則の表徴であり<sup>(53)</sup>、そして自然法則の利用は発明の要素であるため（特許法2条1項）、発明の効果は事実上発明の要素と位置付けられるからである。つまり、特許法の趣旨等を持ち出すまでもなく法文上から、効果を発明の要素であるということが理由付けられる。

また、出願発明の効果と比較されるべき効果は、出願発明の構成から当業者が予測する効果、すなわち出願発明の構成となるように主引用発明に公知技術等の付加等をした際に奏するはずであると当業者が認識した効果（いわゆる相加効果・寄せ集めの効果）である<sup>(54)</sup>。

そして、出願発明の効果が出願発明の構成から当業者が予測することができた効果と比較して「予測できない顕著な効果」である場合（いわゆる相乗効果がある場合）は、出願発明の進歩性が認められる<sup>(55)</sup>。私見によれば、この場合は出願発明が利用する自然法則を当業者が予見することができなかつたと評価できるからである。

なお、主引用発明が奏する効果のうち、出願時に当業者が認識することができない効果は、出願発明の構成から当業者が予測することができた効果には含まれない<sup>(56)</sup>。私見によれば、発明の効果が事実上発明の要素であるのは、主引用発明においても同様であるからである。

出願発明の効果と出願発明の構成から当業者が予測する効果との比較においては、まず出願発明の効果と主引用発明の効果とを比較し、両者の差分すなわち「出願発明の、主引用発明と比較した有利な効果」について検討するという手法が採用されることが多い<sup>(57)</sup>。出願発明の構成の容易想到性の判断において、当業者が容易に想到し得た構成が出願発明の要旨（特許請求の範囲）に含まれるかどうか<sup>(58)</sup>を効率的に判断するため、まず出願発明の構成と主引用発明の構成とを対比し、両者の差分すなわち相違点を検討するという手法と同様である。

発明の効果は事実上発明の要素であるから公開代償の対象である。したがって、出願発明の効果については、明細書の記載から当業者が認識することができる効果のみが考慮対象となる。ただし、主引用発明がどのようなものであるかによって出願発明の効果と主引用

発明の効果との差分すなわち検討すべき効果が異なり得るから、効果についての過度の記載は不要である<sup>(59)</sup>。

## (2) 進歩性の判断における効果の位置付けをめぐる議論

ここでは、近時の進歩性の判断における効果の位置付けをめぐる議論を概観し、これを整理する。

### ア 独立要件説

独立要件説とは、出願発明の効果を出願発明の構成の非容易想到性とは独立した進歩性判断の要素であるとする考え方である。この考え方は「従前からの審決…や多くの裁判例の立場である」<sup>(60)</sup>とされる。独立要件説にはいくつかのバリエーションが見られる。

第1の説は、その根拠を特許法1条に規定する特許法の目的に求めるものである<sup>(61)</sup>。この考え方は、効果を発明の要素であるとするわけではないので、周辺限定主義に立脚するものではないかと思われる。

第2の説は、効果を公開代償の対象とすると「色々なケースについて統一的に理解することができ、考え方の整理として理解しやすい」とするものである<sup>(62)</sup>。この考え方は、効果を公開代償の対象とする点で、効果を発明の要素とするもの、すなわち中心限定主義に立脚するものであると考えられる。

第3の説は、「現在でも発明は少なくとも「目的（あるいは課題）」、「構成（又は方法）」、「効果」の三要素を含んだ技術的思想の創作であり、それぞれの予測困難性を検討することになる」が「目的（課題）又は効果にある程度の予測困難性があっても、例えば発明の構成とほとんど同一のものが公知であった場合…等で、事案によっては総合判断として進歩性を否定すべき場合もある」として、構成と効果を独立に検討した上で両者を総合考慮するというものである<sup>(63)</sup>。この考え方は、発明の構成の容易想到性を重視するものの、効果を発明の要素であるとする点で中心限定主義に立脚するものであると考えられる。

いずれの説にしろ、独立要件説は、進歩性の判断において出願発明の効果を参酌するという従前の進歩性判断の手法を正面から説明しようとするものであると位置付けることができる。

### イ 二次的考慮説

二次的考慮説とは、発明の容易想到性とは発明の構成の容易想到性である<sup>(64)</sup>ということを前提とし、「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」<sup>(65)</sup>という観点から、出願発明の効果は出願発明の構成の容易想到性を判断する際の考慮要素であるとする考え方である。二次的考慮説にも、従前の進歩性判断の手法にできるだけ沿うような構成とするもの<sup>(66)</sup>から、出願発明の効果は出願発明の構成の容易想到性を判断する際の考慮要素であるとするところからの論理的帰結を重視した構成とするもの<sup>(67)</sup>まで、やはり幾つかのバリエーションがあるように思われる。

二次的考慮説はその前提からみて周辺限定主義に立脚するものであるから、進歩性の判断において出願発明の効果を参酌するという従前の進歩性判断の手法を周辺限定主義の立場から正当化することを試みるものであると位置付けることができる。現在の特許法は権利化段階においても周辺限定主義に立脚するから、この試みの意義は非常に大きいと思われる。

なお、二次的考慮説よりも徹底した周辺限定主義に立脚する学説もある<sup>(68)</sup>。

### ウ 課題解決アプローチ

進歩性の判断において出願発明の効果とその課題と位置付ける考え方として、また二次的考慮説よりも周辺限定主義に忠実であると思われる考え方として、課題解決アプローチについて検討する。

課題解決アプローチは、発明の構成の容易想到性をもって発明の容易想到性とし、主引用発明の構成に公知技術等の付加等をして出願発明の構成とすることが容易であるかどうかの判断において、「出願発明が解決しようとする課題と同一の課題を解決することを意図してそのような付加等をするのが容易」である場合に限り出願発明の構成の容易想到性を認める、という考え方である。

ここでいう「出願発明が解決しようとする課題」は出願発明と主引用発明との相違点に基づいて客観的に決定されるものであるし<sup>(69)</sup>、発明の課題は発明が完成した以上その発明の効果と同義である<sup>(70)</sup>。したがって、課題解決アプローチは、「主引用発明が奏する効果と比較した有利な効果を奏することを意図してそのような付加等をするのが容易」である場合に限り出願発明の構成の容易想到性を認めるというものであるともいえる。つまり、従前の進歩性判断の手法は、出願発明の構成に至る動機付けを自由に試みた後で出願発明で利用されている自然法則を効果として把握して考慮するものであるのに対し、課題解決アプローチ

は、出願発明の構成に至る動機付けの場面で出願発明で利用されている自然法則を発明の課題として把握して考慮するものである。

そうすると、両者は、中心限定主義に立脚するか周辺限定主義に立脚するかという点や、出願発明で利用されている自然法則を効果として考慮するか課題として考慮するかという点では異なるものの、特許請求の範囲に記載された出願発明の構成の容易想到性と、明細書に表された出願発明の効果又は課題によって表徴される出願発明が利用する自然法則の認識可能性との両者を考慮するという点で共通する。したがって、従前の進歩性判断の手法と課題解決アプローチとは、進歩性の判断の結論においてほぼ一致すると考えられる。

一方、現在の特許法は権利化段階においても周辺限定主義に立脚するから、課題解決アプローチの方が法文との整合性が高いことは明らかである。課題解決アプローチを採用したものとして著名な裁判例<sup>(71)</sup>は、進歩性の判断について周辺限定主義への転換を示したものであり、その意義は非常に大きいと思われる。

しかし、仮に課題解決アプローチを採用とした場合、当然実務に一定程度の混乱が生じることは避けられない。また、主引用発明と主観的な効果が異なるに過ぎないともいい得る出願発明の進歩性を認める<sup>(72)</sup>ことの是非や認める場合の考え方、先願・拡大先願・新規性の判断のあり方など、課題解決アプローチの採用の前提となる周辺限定主義への転換についてはなお精緻な検討が必要である。したがって、そのような検討の間当面は従前の進歩性判断の手法を維持するというのも政策的判断としては十分合理的であると思われる。

## 7. 進歩性の判断における効果の位置付けについての最高裁判決<sup>(73)</sup>

### (1) 事案及び判旨の概要

化合物の医薬用途に係る特許発明（本件発明）についての特許無効審判請求不成立審決取消訴訟であり、争点は本件発明の効果が予測できない顕著なものか否かである。

知財高裁は、本件発明の構成は主引用発明から容易に想到することができることを前提として、本件発明に係る化合物とは異なる公知化合物の公知同質の効果を技術水準として認定し、本件発明の効果とこの技術

水準とを比較した上で、本件発明の効果は予測できない顕著な効果ではないとした。

これに対し最高裁は、原審の判断では、本件発明の効果が本件発明の構成から当業者が予測できない顕著な効果であることを否定できないとして、事件を知財高裁に差し戻した。

### (2) 比較されるべき効果と最高裁判決の射程

出願発明の効果と比較されるべき効果は出願発明の構成から当業者が予測する効果であるとした点は、6. (1) で述べた従前の進歩性判断の手法と同様である。この点については「医薬用途に限定された判断手法ではない」<sup>(74)</sup>との指摘が妥当するであろう。もっとも、医薬化合物の結晶多形に係る発明については事情が異なる。

結晶とは原子や分子が規則正しく配列した固体をいい、結晶多形とは原子や分子としては同一であるがその配列の仕方が異なる複数種の結晶が存在する現象をいう。換言すれば、結晶多形とは同一の原子や分子の結晶として複数のタイプの結晶が存在する現象をいう。これら複数のタイプの結晶は、原子や分子としては同一であるから、例えば液体に溶解すれば区別はつかない。

結晶のタイプが異なると、例えば熱に対する安定性や液体への溶解速度が異なるなど物理的・化学的性質が異なってくるが、具体的にどのような配列の場合にどのような性質となるかは、あるいはそもそも結晶となるかは、容易には予測できない。また、例えば医薬化合物の結晶の血液への溶解速度が早いことは即効性を意味し、遅いことは徐放性を意味するなど、結晶としての物理的・化学的性質の相違が医薬としての性能に直結する上、ここで例示した即効性と徐放性など、相反する二つの効果の双方ともが進歩性の判断において有利な効果と評価できる場合がある。これらの理由から、医薬化合物の結晶多形に係る発明については、比較されるべき効果を出願発明の構成（特定の医薬化合物の特定の配列）から当業者が予測する効果であるとする、多くの場合進歩性が認められることになる。一方、医薬の分野において、医薬化合物について様々な結晶化方法を網羅的に試み結晶多形の存在を探索することは常識となっている。

こうした事情のためであると思われるが、知財高裁においては2007年以降<sup>(75)</sup>、医薬化合物の結晶多形に

係る発明については、出願発明の効果と比較されるべき効果は、出願発明の構成から当業者が予測する効果ではなく、一般的に結晶のタイプが異なった場合に当業者が漠然と期待する効果であるとする実務が定着している<sup>(76)</sup>。

そうすると、本事案は、知財高裁が、医薬化合物の結晶多形に係る発明における判断手法を産業的にごく近接する分野である化合物の医薬用途に係る発明に応用したところ、最高裁が、医薬化合物の結晶多形に係る発明における従来の知財高裁の判断手法に影響を与えないように留意しつつ、その応用に待ったをかけたものであると解することもできると思われる。そうであれば、本事案は消極的に産業分野毎の特許政策の舵取り<sup>(77)</sup>がされた例であると評価することができよう。

## 8. おわりに

進歩性の判断における効果の位置付けについて、歴史的経緯や近時の議論の状況、近時の最高裁判決を概観し、その大きな流れをある程度明らかにすることができた。本稿が今後の議論に寄与すれば幸いである。

### (追記)

脱稿後、岡田吉美「発明の進歩性の評価における効果の位置づけの考察」特許研究 69 号 35 頁（2020 年）に接した。同論文の 49 頁～51 頁では、1993 年まで用いられていた特許庁「産業別審査基準（一般基準）」（旧審査基準）の「発明の進歩性判断のための手法」（1972 年）には進歩性の判断手法として三つの手法が示されていたことと、それらの手法の概略とが説明されている。

そのうち同論文が「手法 2」とする手法については、同論文では紹介されていないものの、「この手法に対する主な意見」の項に「当該発明と公知発明との実質的な構成の相違を判断する場合、構成の予測性を考慮すべきか。」との意見が掲げられている。また、そこで紹介されているいずれの実例においても、出願発明と主引用発明との構成の対比はしっかりと行われているものの出願発明の構成に至る動機付け等は検討されていない。したがって、この手法は、旧法における大判大 4・1・19（注（4））・大判昭 12・9・17（注（11））といった裁判例や「結合（Combination）は発明になるが、湊合（Aggregation）は発明にならない。」（注（12））という学説、今世紀に入ってからもお根強く

用いられているという「主引用例を認定し、周知技術を認定した上で、当業者が主引用例から出発してどのような思考過程を辿るか殆ど判示せずに、「したがって容易想到」とするタイプ」（注（50））と同様のものである。

そうすると、旧審査基準は、本稿における、出願発明と主引用発明との対比後の判断についての周辺限定主義の導入はそれらの対比についてのそれと比較してゆっくりであったという私見や、進歩性の判断について現在の実務の大勢にはなお旧法当時の名残があるという私見を補強するものであると思われる。

### (注)

- (1) 高林龍「判批」高林龍ほか編『年報知的財産法 2019-2020』24 頁（日本評論社、2019 年）27 頁
- (2) 大判大 7・6・5 大正 7 年（オ）372 号民抄録 78・18231。なお、本稿においては、引用の際に適宜旧字体を新字体にしたり、片仮名を平仮名に改めたりした。
- (3) 大判大 8・6・14 大正 7 年（オ）821 号民抄録 84・19942
- (4) 大判大 4・1・19 大正 3 年（オ）499 号民録 21・11
- (5) 旧法 1 条
- (6) 吉藤幸朔「発明の成立における概念的思想和具体的思想」我妻栄編集代表『特許判例百選』14 頁（有斐閣、1966 年）15 頁
- (7) 山本茂「特許及び実用新案に関する審査方針」特許 11 巻 4 号 41 頁（1958 年）42 頁
- (8) 清瀬一郎『特許法原理』80～88 頁（中央書店、1922 年）
- (9) 大判昭 11・12・16 昭和 11 年（オ）1350 号民集 15・24・2239
- (10) 東京高判昭 30・5・31 昭和 29 年（行ナ）34 号行集 6・5・1237
- (11) 大判昭 12・9・17 昭和 12 年（オ）572 号法律新聞 4182・15
- (12) 大判大 4・1・19 前掲注（4）。この判決と大判昭 12・9・17 前掲注（11）とを併せ、旧法においては、新たな技術上の効果を生むかどうかという観点から「結合（Combination）は発明になるが、湊合（Aggregation）は発明にならない。」（粵優美『條解工業所有権法 増訂版』25～26 頁（博文社、1957 年）。清瀬・前掲注（8）84 頁も同旨）と考えられていた。
- (13) もっとも、「直ちに」という留保はされている。
- (14) 東京高判昭 32・7・23 昭和 31 年（行ナ）2 号行集 8・7・1292
- (15) 東京高判昭 29・8・30 昭和 28 年（行ナ）30 号行集 5・8・1857
- (16) 清瀬・前掲注（8）88～89 頁
- (17) 最判昭 31・4・24 昭和 30 年（オ）101 号裁判集民 21・853
- (18) 欧州特許条約第 69 条の解釈に関する議定書第 1 条参照
- (19) 前掲注（18）参照
- (20) 特許法施行規則（大正 10 年 12 月 17 日農商務省令第 33 号）38 条
- (21) 清瀬・前掲注（8）153～154 頁
- (22) 奥山恵吉「特許制度改正案についての雑感（その二）」パ

- テント 10 卷 11 号 35 頁 (1957 年) 35~36 頁
- (23) 杉林信義「審決判決拾讀集」パテント 9 卷 9 号 25 頁 (1956 年) 25 頁
- (24) 品川澄雄「作用効果に対する判断の要否」我妻栄編集代表『特許判例百選』24 頁 (有斐閣, 1966 年) 25 頁
- (25) 大判昭 12・9・17 前掲注 (11), 東京高判昭 32・7・23 前掲注 (14)
- (26) 特許庁編『新工業所有権法逐条解説』78 頁 (発明協会, 1959 年)
- (27) 川畑秀信「発明の構成要件の差異と発明の同一」我妻栄編集代表『特許判例百選』40 頁 (有斐閣, 1966 年) 30 頁
- (28) 服部敏夫『特許法要説』97~98 頁 (技法堂, 1966 年)
- (29) 荒玉義人「新特許法の解説 (その 3)」特許管理 10 卷 9 号 18 頁 (1960 年) 19~21 頁
- (30) 服部・前掲注 (28) 98~99 頁
- (31) 例えば, 「育毛剤を車体に塗布したことを特徴とする自動車」。宍戸充「公知技術の組合せと進歩性」パテント 62 卷 8 号 48 頁 (2009 年) 51 頁は, 「公知技術の単なる寄せ集めに進歩性を認めないことについては, おそらく異論がないものと思われる」とする。しかし, このような相対的有用性がない発明は, 本来進歩性の問題ではなく発明の詳細な説明に技術上の意義が記載されていないという明細書の記載要件 (特許法 36 条 4 項 1 号・特許法施行規則 24 条の 2) の問題として拒絶されるべきであろう。
- (32) 加藤幹「発明の産業上の利用可能性について」企業と法創造 7 卷 6 号 190 頁 (2011 年) 193~195 頁
- (33) 課題解決アプローチを採用する欧州では, この問題は 5 インチの皿を 5¼ とする技術的理由はないという「5¼”plate」問題と呼ばれているようである (相田義明「進歩性判断における課題解決アプローチ」設楽隆一ほか編『現代知的財産法実務と課題』367 頁 (発明推進協会, 2015 年) 373 頁参照)。
- (34) 大判昭 12・9・17 前掲注 (11)
- (35) このような発明も本来進歩性の問題ではなく相対的有用性の問題 (前掲注 (31) 参照) の問題として拒絶されるべきであろう。
- (36) 特に, 主引用発明が当該周知の構成の課題を指摘して当該進歩した構成を採用したものである場合は, その課題の指摘がいわゆる「阻害要因」とされるであろう。
- (37) 知財高判平 17・9・21 平成 17 年 (行ケ) 10026 号裁判所 Web サイト [分波器事件]。なお, なぜ格別の動機付けが必要とはいえないかについては何ら明らかにされていない。したがって, この考え方は周辺限定主義の皮を被った中心限定主義であると評価せざるを得ない。また, 東京高判平 15・3・27 平成 13 年 (行ケ) 364 号裁判所 Web サイト [プラスチック注射器事件] は, 「本願発明は…不安のあるままで満足することにした, いわゆる退歩発明であると理解するほかなく, このような発明に想到することが容易であることは明らかである」とするが, これも同様に評価せざるを得ない。
- (38) 服部・前掲注 (28) 99 頁
- (39) 新原浩朗編『改正特許法解説』16~17 頁 (有斐閣, 1987 年)
- (40) 最判平 3・3・8 昭和 62 年 (行ツ) 3 号民集 45・3・123 [リパーゼ事件]
- (41) 吉藤幸朔『特許法概説 [第 9 版]』97 頁 (有斐閣, 1991 年)。同様の考え方を採るものとして, 加藤志麻子「化学分野の発明における進歩性の考え方」パテント 61 卷 10 号 86 頁 (2008 年) 91 頁, 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」パテント 69 卷 5 号 1 頁 (2016 年) 1 頁, 前田健「進歩性判断における「効果」の意義」Law&Technology 82 号 33 頁 (2019 年) 38 頁, 愛知靖之「判批」NBL1160 号 8 頁 (2019 年) 13~14 頁
- (42) 山本・前掲注 (7) 42 頁
- (43) これにより特許請求の範囲に機能や作用に記載することが許容されるようになったが, 実務上, 特許請求の範囲に記載されるものは従来どおり構成であり, 特許請求の範囲の機能や作用の記載は構成を機能的・作用的に記載したものであると理解されている (特許庁「特許・実用新案審査基準」(2020 年 3 月 10 日版) 第三部第 2 章第 4 節 2. 参照)。
- (44) 特許庁編『工業所有権法 (産業財産権法) 逐条解説 [第 20 版]』126~127 頁 (発明推進協会, 2017 年)
- (45) 特許庁編『新工業所有権法逐条解説』77~78 頁 (発明協会, 1959 年)
- (46) 特許庁・前掲注 (43) 第二部第 2 章第 2 節 1. 参照
- (47) 特許庁・前掲注 (43) 第三部第 3 章 3. 2, 第三部第 4 章 3. 2
- (48) 特許庁・前掲注 (43) 第三部第 2 章第 1 節 2.
- (49) 「進歩した技術を進歩する前の技術に戻すことに格別の動機付けが必要とはいえない」(知財高判平 17・9・21 前掲注 (37) 参照) という考え方を採れば, 微差の容易想到性は検討するまでもなく常に肯定されることになろう。しかし, この考え方を採るということは中心限定主義に立脚することを意味する (前掲注 (37) 参照)。
- (50) 時井真「進歩性判断の現状とその応用可能性 (2・完)」知的財産法政策学研究 42 号 173 頁 (2014 年) 195, 220 頁
- (51) 清水節「進歩性 (5)」小泉直樹=田村善之編『特許判例百選 [第 5 版]』140 頁 (有斐閣, 2019 年) 141 頁
- (52) 長沢幸男「進歩性の認定 (4)」中山弘信ほか編『特許判例百選 [第三版]』40 頁 (有斐閣, 2004 年) 41 頁
- (53) 大判大 8・6・14 前掲注 (3)
- (54) 大判昭 12・9・17 前掲注 (11), 東京高判昭 32・7・23 前掲注 (14)
- (55) 大判大 4・1・19 前掲注 (4)
- (56) 公知の構成における新たな効果の発見には進歩性が認められないが, 発見した効果を活かすような構成の変更が加わると進歩性が認められ得る。用途発明が典型である。なお, 主引用発明と主観的な効果が異なるに過ぎないともいい得る出願発明の進歩性が認められた事例もあるが (知財高判平 18・11・29 平成 18 年 (行ケ) 10227 号裁判所 Web サイト [シワ形成抑制剤事件], 知財高判平 26・9・4 平成 25 年 (行ケ) 10255 号裁判所 Web サイト [芝生品質の改良方法事件]) その評価が定まったとは言い難いように思われる。
- (57) 特許庁・前掲注 (43) 第三部第 2 章第 2 節 3. 2 参照
- (58) WIPO「PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン」(2019 年 7 月 1 日版) 13.03 参照

- (59) 知財高判平 22・7・15 平成 21 年（行ケ）10238 号判時 2088・124〔日焼け止め剤組成物事件〕。なお、産業上の利用可能性要件における有用性（特許法 29 条 1 項柱書）、明細書の記載要件における技術上の意義（特許法 36 条 4 項 1 号・特許法施行規則 24 条の 2）、サポート要件（特許法 36 条 6 項 1 号）における課題の解決としてどの程度の効果の記載が要求されるかということは別の問題である。
- (60) 清水・前掲注（51）141 頁
- (61) 相田義明「(4) 発明の進歩性」竹田稔監修『特許審査・審判の法理と課題』217 頁（発明協会、2002 年）224～245 頁、長沢幸男「進歩性の認定（4）」中山信弘ほか編『特許判例百選〔第三版〕』40 頁（有斐閣、2004 年）41 頁。そのほか、法的根拠を明言しないものとして、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訴訟の拘束力」自治研究 94 巻 6 号 136 頁（2018 年）140～142 頁
- (62) 岡田吉美「新規性・進歩性、記載要件について（下）」特許研究 42 号 21 頁（2006 年）30～31 頁
- (63) 宮崎賢司「間接事実なのか、独立要件説なのか、それとも？」特技懇 289 号 156 頁（2018 年）165～166 頁。なお、発明の課題は発明が完成した以上その発明の主たる効果と同義であるから（後掲注（70）参照）、発明の完成・未完成（特許法 29 条 1 項柱書）と進歩性の有無（特許法 29 条 2 項）とを別に判断する現行法においては、進歩性の判断において目的を効果とを別に検討する必要はない。そのため、この考え方は構成と効果を独立に検討して両者を総合考慮するものであるといえる。
- (64) このような考え方を採るものとして、吉藤・前掲注（41）97 頁、加藤・前掲注（41）91 頁、田村・前掲注（41）1 頁、前田・前掲注（41）38 頁、愛知・前掲注（41）13～14 頁
- (65) 前田・前掲注（41）37～38 頁
- (66) 加藤・前掲注（41）90～94 頁
- (67) 田村・前掲注（41）5～11 頁
- (68) 愛知・前掲注（41）13～14 頁及び脚注 11
- (69) WIPO・前掲注（58）A13.08.3～A13.08.7 参照
- (70) 品川・前掲注（24）25 頁は、「発明は一定の課題の解決だといわれる。課題の解決は技術的作用効果として現れる」とする。
- (71) 知財高判平 21・1・28 平成 20 年（行ケ）10096 号判時 2043・117〔回路用接続部材事件〕
- (72) 知財高判平 18・11・29 前掲注（56）、知財高判平 26・9・4 前掲注（56）
- (73) 最判令元・8・27 平成 30 年（行ヒ）69 号裁時 1730・1〔局所的眼科用処方物事件〕
- (74) 清水節「判批」ジュリスト 1540 号 8 頁（2020 年）9 頁
- (75) 知財高判平 19・7・4 平成 18 年（行ケ）10271 号裁判所 Web サイト〔タキキニン受容体拮抗薬多形結晶事件〕。同判決をリーディング・ケースと評するものとして、中村敏夫「医薬化合物の結晶発明に関する最近の判決動向」知財管理 64 巻 1 号 33 頁（2014 年）34 頁
- (76) 例えば知財高判平 30・11・21 平成 29 年（行ケ）10196 号裁判所 Web サイト〔新規結晶形事件〕、知財高判平 30・11・20 平成 29 年（行ケ）10147 号裁判所 Web サイト〔結晶多形体事件〕、知財高判平 24・12・5 平成 23 年（行ケ）10445 号判時 2176・83〔アトルバスタチン事件〕。中村・前掲注（75）35 頁は、進歩性が認められるためには効果が「通常得られる結晶多形よりも予想外に極めて顕著であることが必要とされる」と評している。
- (77) 田村善之「知財高裁－中央集権的かつ多元的な専門裁判所に対する制度論的研究－」設楽隆一ほか編『現代知的財産法実務と課題』29 頁（発明推進協会、2015 年）31～33 頁

（原稿受領 2020.3.19）