

寄稿 3

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～

特許庁 審判部 16 部門 宮崎 賢司

抄録

本稿では、進歩性判断におけるいくつかの考慮事項（構成の容易想到性、構成が奏する効果、商業的成功など）の特許法上の位置づけについて、間接事実説、独立要件説等の学説を紹介し、それらの特徴や違いを解説、整理する。その上で、どのような位置づけが妥当かについて、実務的な視点で考察する。

1. はじめに

本稿では、進歩性判断における効果¹⁾の予測困難性等の各種考慮事項の位置づけについて、いくつかの学説を紹介し、主に実務的な視点から考察を加える²⁾。

発明の進歩性判断は、多くの場合、発明の構成（又は方法、本稿では以下構成と略す。）の容易想到性を検討し（この段階を本稿では一次的考察とする。）、容易想到性がないならば進歩性が肯定され、一応容易想到に思えても、効果の予測困難性等の二次的考慮事項³⁾を検討し、進歩性判断において考慮することが一般的であるが⁴⁾、当業者にとって「容易に発明をすることができた」とした判断が、予測

し得ない効果等の存在によってなぜ、判断が覆るのであろうか。予測し得ない効果とは無論あくまでも“結果”であって、発明（実用新案であれば考案）の創作以前に文字通り予測されていなかったはずである。そのような結果論的な事実により、容易に発明をすることができることが、一転して容易に発明をすることができないと判断することはある意味で奇妙なことである。このような判断構造の特許法上どのように理解すればよいのだろうか。換言すれば、進歩性判断において発明の有利な効果は特許法上どのように位置づければよいのであろうか⁵⁾。この問いについてはいくつかの学説があり、大きく2つに分けられるが、一部に混同が生じている感もあり、やや整理されていない面があるように思える。本稿

1) 作用効果という用語もあるが、作用の相違は結局効果又は構成の相違に基づくことも多く、発明の作用と効果を明確に区別することが困難な場合、区別する必要のない場合も多いため（清野寛甫「発明における作用効果とその主張立証」三宅正雄先生喜寿記念論文集刊行会編『特許争訟の諸問題—三宅正雄先生喜寿記念』（発明協会、1986）530,531頁）、本稿では「作用効果」の語は効果と原則区別せずに用いることにする。

2) 本稿で付される下線や太字等による強調は、特に断りのない限り、筆者によるものである。

3) 参酌の優劣等を付ける意図ではないが、本稿では二次的と呼ぶことにする。二次的考慮事項は効果の予測困難性の他にも、商業的成功、下流側阻害要因（本稿で解説）、長年のニーズ、他人の失敗・模倣、専門家の賞賛等がある（本稿「12.」と後掲注（52）-（54）参照）。これらは立証負担が大きい（費用対効果が劣る）場合もあるかもしれないが、米国等に特有の考慮事項ではなく、我が国においても主張・立証がなされれば検討、考慮がなされる。

4) 吉藤幸嗣著＝熊谷健一補訂『特許法概説（第13版）』（有斐閣、1998）123,124頁。

5) 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第20版〕（平成29年3月、特許庁HP：<https://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/cikuyoukaisetuh.htm>）によれば、「趣旨」第二十九条二項は新しく設けられた規定で、いわゆる発明の進歩性（inventive step）に関するものである。規定の趣旨は、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。とされている。予測困難な効果についての言及はない。

では、実務的な視点からあらためてこれらの学説について考察、整理してみたい。なお、本稿の内容はすべて筆者個人の私見であり、筆者所属の組織とは無関係である。

2. 学説が大きく二つに分かれる分岐点

各学説を解説する前に、それらの違いをわかりやすく解説するため(図1参照)、まずは学説が大きく二つに分かれる分岐点について端的に解説する。

学説が大きく二つに分かれる分岐点

端的に言えば、効果の顕著性が、出願時の当業者にとっての実際の(現実の)構成の容易想到性に直接影響を与え得るとするのか否か、である。

すなわち、発明の構成が当業者にとって一見容易想到と判断されるとしても、発明の奏する効果が予測困難(あるいは顕著)なものであったと認められる場合、(1) 何らかの理由で、当業者にとっての(出願時の)容易想到性を改めて検討し、その効果を根拠に実際にその構成が容易想到で

あったのか否かによって結論を出すのか⁶⁾、それとも、(2) 何らかの理由で、効果の予測困難性をもって結論において進歩性を肯定するのか(仮に効果を参酌しなければ依然として構成自体は一応容易想到であると認めつつも、その効果を含む各考慮事項の総合判断⁷⁾として容易想到ではないと“みなす”のか、又は、構成の容易想到判断とは実質的に切り離して(独立して)効果を評価し、結論としては容易想到ではないという判断と“同等の判断”をするのか)、どちらの位置づけとすることで学説が大きく二方向に分かれる。

このような分岐点により、学説が二種類に分かれる(図1参照)。発明の構成が奏する効果の予測困難性の存在を前提に(出願時の当業者を想定したときに) 実は、容易想到であったかどうかを真に検討、判断する段階を踏むのか踏まないのか⁸⁾、どちらか二通りしかないはずであるから、どちらにも該当しない学説はないはずである。

そして、(1)(2)それぞれの位置づけが依拠する根拠(すなわち上述した「何らかの理由」)の違いによって、更に細かい学説に分かれ得る。次の「3.」以降

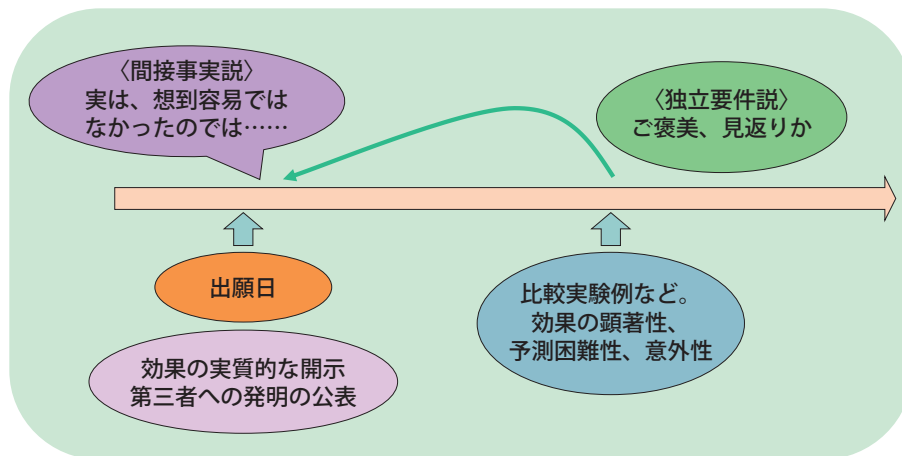


図1 進歩性判断における効果の位置づけ

- 6) 初めから効果の顕著性の検討を行ってもよいが(吉藤・後掲注(19)参照)、構成の容易想到性を検討しその後効果を踏まえて再検討するのか、最初から効果の顕著性の検討をするか(順序的なこと)は、(1)(2)それぞれの位置づけの違いを説明する上であまり本質的なことではないのでここでは深く立ち入らない。
- 7) 構成の非容易想到性と効果の顕著性のどちらか一方のみでは進歩性肯定の決め手としかねるものの、合わせ技一本的な判断(総合考慮)を行う場合もあり得るが、そうであるにしても、(1)(2)どちらの位置づけを前提とするのかは、判断のそもそもの前提としてやはり問題となり得る。
- 8) 単なる表現振りの違いではないので、(1)(2)どちらの位置づけを前提とするのかで進歩性判断の結論が異なる可能性がある(後掲注(37)参照。本稿での議論の実益にも関係する。)。なお、進歩性判断における要件事実論(後掲注(11)参照)も重要であるが、そもそも(1)(2)どちらの位置づけとするのかをはっきりさせなければならないように思われる。

では、このような区別を明確にした上で各学説の長所短所等を解説する。

3. 間接事実説とは

間接事実説とは、長沢氏の解説⁹⁾を引用して述べるならば、「作用効果をもって、構成の容易想到性を推認させる間接事実と解する説」である。間接事実説の代表的な学説としては吉藤幸朔氏の説¹⁰⁾があり、この説の特徴は、発明とはまず構成にあるとし、効果の顕著性をもって、構成の容易想到性（主要事実）を推認させる間接事実と解する点である¹¹⁾。この説は、

（特許の要件）第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

2 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。

という条文に忠実に則り、一見容易想到に思えたが、効果が顕著であるという事実から、実は容易想到ではないのではないかと考える点に大きな特徴がある。

間接事実説については、以下の議論が大変興味深いので紹介する（ただし、間接事実説を必ずしも支持しない意見も含まれていると思われる）。

内田護文（他7名著）『ジュリスト選書 発明（特許法セミナー（1））』（有斐閣、1969）86頁

吉藤先生 すなわち、効果を参酌し、もし大き

な効果があると認められれば、こんなに効果があるにもかかわらず従来それが実施されていないということは、特別の事情があればともかく、それこそ容易に考えられなかったからではないかという風に逆に考えて、その発明は容易に考えられないものであると認定する。そういう意味において、効果というものを判断の資料とするということがしばしばあるわけです。

染野先生 その点は同感です。二十九条二項の創作の困難性はこの法規の主張事実となりますから、直接に証明の対象となる。ところが、この事実は、天然現象や人間の行為と異なり、何月何日の何時にどこに起こった事実であるというように明らかにできないものである。一種の観念的な状況みたいなものです。そこで、その出願発明の作用効果が非常に大きい、このように大きい発明は容易にできるならこれまでにやらない人はいないはずだ、これは発明するにあたり困難性があったに違いない、というふうに推定するのに役立つ事実、したがって、間接事実として作用効果が問題となってくるのだというように考えます。

いいかえると、二十九条二項における「容易に創作することができたか否か」は、この法規の主要事実となります。ところが、この事実はなかなかとらえがたい。そこで、公知発明にくらべて出願発明の作用効果がきわめて大きいという場合には、その事実—したがって間接事実から、創作の困難性という主要事実を推定することになるだろうと思います。この点では、旧法四条二号の適用にあたり大審院判例が同様の論理を採用していたことは違見だと考えているわけです。

しかし、ここではっきりさせておきたいことは、公知資料ABCの三素材を発明者がコンバイ

9) 長沢幸男「進歩性の認定（4）」中山信弘外2名編『特許判例百選（第三版）』（有斐閣、2004）41頁。

10) 吉藤・前掲注（4）123,124頁。

11) 「間接事実説」については、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」別冊パテ第15号（2016）4頁脚注14によれば、「もっとも、進歩性（非容易推考性）のような抽象的な要件に関しては、何をもって「主要事実」とし、何をもって「間接事実」とするかということ自体が議論となりうる……本稿では、無用の紛糾を避けるため、「間接事実」という呼び名は避けることにした。」と説明し、二次的考慮説という呼び名を用いている。この説は本稿にいう（1）の位置づけを採るものであろうと思われる。なお、本稿では何をもって主要事実、何をもって間接事実とするかについて（議論が発散しないよう）特に論点としないが、進歩性における要件事実論（主要事実、間接事実等）について、林浩「要件事実論 事始め～要件事実論からみた進歩性～」特技懇誌273号（2014）103-106頁（特技懇HP）が大変参考になる。

ンした技術について、二十九条一項柱書で「発明でない」といって拒絶する場合と、「発明としては成立する」が、二十九条二項に定められている「創作の困難性を欠除する発明である」という理由で拒絶する場合があるということです。すると、同じ資料が別々に働く場合が起きておかしいと思われるが、しかし、これは、この公知資料が「すでに人の常識にまで社会化されてしまっているのか」それとも「公知ではあるが発明としての評価を社会的に受けているのか」によって区別する法律の組立からくる必然的な帰結であるわけです。前者と同じなら二十九条一項柱書にいう発明を構成しないし、後者と同じなら発明とはなるが二十九条二項の創作の困難性を欠くという理由で拒絶を受ける、ということになります。

こうした峻別の論理を前提として発明の作用効果というものを分析した場合、この作用効果は発明の成立のための主要事実であるが、二十九条二項の判断のためには間接事実として創作の困難性を推定するのであれば、ある程度その出願発明の作用効果は著大であるということが要求されましようね。

……………

内田先生 それは逆の推定だね。効果の上から、うしろに振り返るわけだ。

吉藤先生 そういうことですね、さきにいったことは。つまり容易かどうかの判断の有力な資料としてその効果が非常に大であるかどうかということを見る場合があるということです。

……………

染野先生 その点については、さきほど紹介したように、およそ公知発明から「容易に発明し得たものではない」という事実に対する間接事実として、効果のあるものなら誰かやる者がいた筈だ、そうした人がいないという事実があれば、発明をすることは容易でなかったという事実を推定してよい、という思考形式を採った大審院判例が存在しているわけです。

原先生 条文でいうと、作用効果が卓越したことは、二十九条二項の容易でないことの裏付け

に過ぎないかも知れませんが、思想的にいうと、私は作用効果という点のほうが先立つと考えてよいではないかと思うのです。いうまでもなく発明というものは結局人間の欲望を満たすある技術的課題に対する解明であり、このような課題に対する解明は、結局その欲望を満たすような技術的な作用効果を持つか持たぬかということだと思います。世界的に通説になっていると思いますが、コンビネーション (combination, 結合) とアグリゲーション (aggregation, 統合) とどう違うかは、個々の要素の有する効果を寄せ集めただけの効果が出るのがアグリゲーションで、そこにはインベンションはないのだけれども、素材個々が持つ効果を加えたよりもずっと大きな効果が出るのはコンビネーションで、そこにインベンションが成立するといわれている。つまり、本当にものをいうのは、卓越した作用効果の有無ということではないかと思います。しかし、それでは、条文ではどこでとらえていくかという、やはり吉藤さんのいったように、容易説でも持ってこなければならぬと思いますけれども、思想的にはやはり作用効果が先行する。要素だけ考えたなら、どうせいままで存在したのだから、何時かは何処かで結びついたかもしれない。しかし、そのときは誰も認識できなかったような大きな作用効果を、それは実験の結果とらえることもあるかもしれぬし、それはまた偶然とらえることがあるかもしれないけれども、いままで誰も気がつかなかったような卓越したそういう作用効果を意識的にその要素を組み合わせることによって発生せしめたのだから、それはもう特許していいと思われる。それを容易とか容易でないということ片付けようとするのは、なんだか本末転倒のような気がするのです。」

間接事実説のように、効果が予測し得ないことから、出願時の当業者にとって“実は容易想到ではなかったのではないか？”と結果論的に評価することを正当化する理由はなんだろうか。吉藤氏の上記発言の中にもその答えが登場しているが、その点は「7.」「9.」にて検討する。

4. 独立要件説とは

独立要件説を理解するには、まず下記の興味深い指摘を参照するとわかりやすい。

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）224,225頁。

顕著な効果があれば進歩性があるものと判断するという事は、発明の有する効果から進歩性を肯定的に評価することを意味し、当業者が発明の構成に容易に到達できたであろうことを引用例の記載事実に基づいて経験則を働かせて前向きに推論する証明の図式と相容れないようにも思える。効果が顕著なときは、なぜ容易に発明をすることができたという推定を破るのか。……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。

相田氏は、特許法第一条を根拠に、効果が顕著な場合は進歩性があるものとする説を提唱する。ここで、特許法第一条が登場したのでおさらいする。

（目的）特許法第一条 この法律は、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ことを目的とする。

長沢氏¹²⁾も、「容易想到性は、当該発明と引用発

明の相違の程度、複数の引用発明の組合せの容易性など、構成自体から判断されるものであって、発明の作用効果とは質的に異なるように思われる。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が、筆者としては独立要件説をもって正当と解したい。」と解説する。両氏とも、効果の顕著性により進歩性を肯定する根拠を特許法第一条に求めている。

5. 評価根拠事実・評価障害事実との関係

進歩性判断は、評価根拠事実（容易想到性を積極方向に基礎付ける事実）と、評価障害事実（容易想到性を消極方向に基礎付ける事実）とを総合考察した上でなされる法律判断とされている¹³⁾。この考え方は、容易想到性を消極方向に基礎付ける事実として考慮するので文言上は独立要件説よりは間接事実説に近いようにも思えるが、位置づけ(1)(2)のどちらを前提にしているのかは、論者にも依存し、明確になっていないように思える。単に形式的に「容易想到性を消極方向に……」と文言上うたっているだけであって、実質的な判断構造としては先行技術の組合せに際しての技術分野の関連性、課題の共通性、効果の顕著性、……などを“総合考慮”と称して判断するならば、実質的には独立要件説とさほど変わらないのではないかと¹⁴⁾。よって、評価根拠事実・評価障害事実による総合考慮という進歩性の判断構造は、それだけでは間接事実説（又は二次的考慮説¹⁵⁾）に近いものなのか、独立要件説に近いものなのか、どちらとも明確にいけないものになっていると考えられる¹⁶⁾。

12) 長沢・前掲注(9) 41頁。

13) 相田義明「進歩性の判断構造についての一考察」特技懇誌255号(2009)72,73頁(特技懇HP)、相田義明「進歩性の判断構造と、『阻害事由』『発明の効果』『周知技術』について」別冊パテ3号(2010)1,2頁、岡本岳「進歩性の判断構造」飯村敏明、設楽隆一編『リーガル・プログレッシブ・シリーズ 知的財産関連訴訟』(青林書院,2008)432-434頁、高石秀樹「進歩性判断における「異質な効果」の意義」別冊パテ第15号(2016)39,40頁及び脚注(2)、末吉剛「容易想到性(進歩性)判断における課題の意義」パテ69巻2号(2016)85,86頁(「規範的要件(総合判断型と選択型とに分類する場合には、総合判断型)では、評価そのものが主要事実となるのではなく、評価を積極方向に根拠づける具体的事実(評価根拠事実)及び消極方向に根拠づける具体的事実(評価障害事実)が主要事実とされる。……」)と解説する。)、前田健、小林純子「進歩性判断の法的な構造」パテ63巻7号(2010)125,126頁、脚注51、相田義明「進歩性の判断実務の日米欧比較」飯村敏明、設楽隆一編『知的財産関係訴訟(リーガル・プログレッシブ・シリーズ)』(青林書院,2008)445,446頁。

14) 「独立」という言葉を間に介するか否かの違い。学説の整理の問題として、要するに、当業者の立場に立って効果の顕著性を根拠に実際の(構成の)容易想到性を直接検討しない(位置づけ(1)を採らない)のであれば、そのような説は詰まるところ(各考慮事項の総合判断ということで)広い意味での本稿にいう独立要件説(位置づけ(2))であって、結局はどれもあまり大きな違いはないと整理することが可能である(もちろん、間接事実説の場合は総合的な考慮をすることが一切ないという意味ではない)。

15) 田村・前掲注(11)4-6頁参照。

16) 本稿「12.」で検討するように、各考慮事項ごとに、各学説に対して親和性・非親和性があると考えられる。

6. 現行の審査基準との関係

次に、現行の審査基準を確認する。審査基準によれば、進歩性判断における発明の効果についての考え方について、

特許・実用新案 審査基準(第II部第2章2.1(2))

2. 進歩性の判断に係る基本的な考え方

……………当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたか否かの判断には、進歩性が否定される方向に働く諸事実及び進歩性が肯定される方向に働く諸事実を総合的に評価することが必要である。そこで、審査官は、これらの諸事実を法的に評価することにより、論理付けを試みる。

3.2 進歩性が肯定される方向に働く要素

3.2.1 引用発明と比較した有利な効果

……………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。……………

と説明されている。審査基準の説明では、「5.」で取り上げた「容易想到性を消極方向に基礎付ける事実」が、「進歩性が否定される方向に働く諸事実」とされており、文言上はあたかも(間接事実説ではなく)独立要件説に依拠するかのようであるが、判断構造としては、評価根拠事実と評価障害事実を総合考察した上で判断するという「5.」で取り上げた判断構造と類似している。いずれにしても、効果が顕著

であることを根拠にして、出願時に当業者にとって“実際に発明構成が容易想到であったのか否か”を検討するとしても記載されていないことに変わりはなく、審査基準も、いずれかの学説に直接依拠しているとは言えないように思える。また、進歩性判断手順例(フローチャートによる図)¹⁷⁾にしても、一見すると独立要件説を前提にしているかのような図ではあるが、構成の容易想到性をまず検討し、一応容易想到ならば効果の検討に入るという一般的によくみられる手法を前提に図説しているだけであって、やはりいずれの学説を前提にしているとも明確にはいえないと考えられる。

7. 各説について論者の意見

裁判例については、本稿の最後に付録として記載した。「7.」では、各説の妥当性、各説が依拠する根拠や、長所短所等について論者の意見を紹介する。

間接事実説を肯定する(独立要件説を否定する)根拠又はメリット

- * 間接事実説の方が明らかに条文に忠実であり(条文に則っており)、長沢氏¹⁸⁾も指摘するように法文上優れていることは明らかである。
- * 吉藤氏¹⁹⁾は、「一見構成に困難性がないように認められるものでありながら実際は長年の間当業者が容易に想到し得なかったもの(このような発明は、結論的には、構成に困難性があるとすべきもの)」を挙げて、発明の目的や効果の参酌手法を解説する。

17) 特許庁審判部編「進歩性検討会報告書(2006)」(平成19年3月、特許庁HP)124頁に記載されている。なお、中山信弘『法律学講座双書 特許法』(弘文堂、2016)第3版141頁、高石秀樹「発明の詳細な説明において、実施例と別に一般論として「効果」等を具体的に・詳細に記載することの功罪」別冊パテ第13号(2014)15頁でも引用されている。

18) 長沢・前掲注(9)41頁。

19) 吉藤・前掲注(4)123,124頁。「すなわち、一見構成に困難性がないように認められるものでありながら実際は長年の間当業者が容易に想到し得なかったもの(このような発明は、結論的には、構成に困難性があるとすべきもの)が多々あるとともに、その反対に、一見構成に困難性があるようにも認められるが、当業者が容易に想到することができるもの(このような発明は、結論的には、構成に困難性がないとすべきもの)が少なくないからである。以上のことから、発明の目的や効果を参酌することによって、構成上の難易、すなわち、発明の進歩性の有無を判断することが、手法として一般的に行われている。」と解説がなされている。なお、「目的の参酌と効果の参酌との関係」については、「上述したことから明らかなように、目的に予測性がない場合は当然に効果の顕著性があり、目的に予測性がある場合は効果の顕著性の有無を参酌して、構成の困難性を決定することができるから、結局、目的の予測性を考慮することなく、効果の顕著性のみを考慮すれば足りるということもできる(効果は目的の達成度合を示すものとして理解することができるので、この見地からも以上の考え方が妥当であろう)。しかし実際問題として、効果の顕著性と切り離し又は並行して、目的の予測性を考慮することが(便利ないし必要な場合が少なくないので、目的の参酌は有用である。)」とする。

*猿渡氏²⁰⁾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。」と説明する。

*岡田論文²¹⁾では、「従来は、効果と進歩性との関係を経験則、すなわち、求められながら得られなかった顕著な効果を奏する構成に到達するには困難性があるという経験則に基づくものと理解するのが一般的であったと思う。」と従来の見解を解説し、これを「経験則説」としている。

*早田氏²²⁾は、出願時の技術水準に照らし、本件発明には当業者の予想を超える効果があることは、出願時、当業者のモチベーションを阻害する要因があったという意味において、構成について容易想到とする評価を一定程度妨げる方向に働くと考えてよいのではなかろうかという旨の見解を述べる。

*早田氏²³⁾は「ロ 副次的考慮説(推認説)」については、いわば発明の構成を主たる考慮要素として、発明の効果を副次的な考慮要素とする2段階のチェックによって、構成中心の進歩性判断に誤りが生じることを防止しようとするものであるとする。田村氏²⁴⁾、渡部氏²⁵⁾も、後知恵防止の作用について述べる。

*特許法29条2項の要件は一般に進歩性の要件

と呼ばれているものの、発明が“進歩”しているか否かを文言上直接に要求しているわけではないから、本来であれば“非容易想到性”とも呼ぶ方が好ましいのかもしれない²⁶⁾ことと同様に、筆者の私見であるが、求められる予想外の効果も予測困難性があればよいのであって、例えば賞賛されるべき(優れている)効果である必要はないかもしれないのに、独立要件説を前提とすると、発明の評価に本来不要なバイアスがかかる可能性がある²⁷⁾。

独立要件説を肯定する(間接事実説を否定する)根拠又はメリット

*長沢氏²⁸⁾は、「しかしながら、発明の効果をもって、構成の容易性を基礎付ける間接事実説であると解することは、理論的に無理があるのではなかろうか。構成の容易想到性は、当該発明と引用発明の相違の程度、複数の引用発明の組合せの容易性など、構成自体から判断されるものであって、発明の作用効果とは質的に異なるように思われる。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が、筆者としては、独立要件説をもって正当と解したい。」と述べている。

*「4.」の冒頭にて紹介したとおり、相田氏も独立要件説を提案する。

20) 猿渡章雄「数値限定発明についての判例および考察(1)」パテ51巻3号(1998)46頁。

21) 岡田吉美「新規性・進歩性、記載要件について(下)」特許研究No.42(2006)30,31頁。

22) 早田尚貴「審決取消訴訟における無効理由と進歩性」牧野利秋編『知的財産法の理論と実務 第2巻 特許法 [II]』421,422頁。

23) 早田・前掲注(22)419頁。

24) 田村・前掲注(11)5頁。

25) 渡部温「進歩性判断の傾向(機械分野)(3)」パテ51巻3号(2005)97,98,101頁。

26) 田村・前掲注(11)1頁にも類似の指摘がある。

27) しかし、仮にそうであるとしても、特許法の目的(特許法1条:産業の発達に寄与すること)からして、この目的に合致する限りにおいて、優れた(価値ある、有益な)効果を奏するかどうか(或いは技術水準からみて“進歩”した発明かどうか)を、特許法29条2項の要件においてある程度は要求してもよい(ある程度は要求すべき)という考え方もあり得るであろう。ちなみに、前掲注(5)の逐条解説では、特許法第一条の〔趣旨〕として、「……このように権利を付与された者と、その権利の制約を受ける第三者の利用との間に調和を求めつつ技術の進歩を図り、産業の発達に寄与していくものにほかならない。」とされている。

28) 長沢・前掲注(9)41頁。

29) 岡田・前掲注(21)30頁。「特許法の趣旨説」は文字どおり特許法の趣旨を根拠とする。本稿「2.」で述べた「何らかの理由」を、特許法1条から導出するか(長沢・前掲注(9)41頁)、特許法の趣旨から導出するかは異なるものの、特許法の趣旨説も独立要件説の一種であると整理できる。

8. 明細書に効果の開示を求める要件との関係

両学説について考察する前に、明細書に効果の開示を求める要件³³⁾との関係について述べておく。結論を先に述べれば、効果の顕著性をもって出願時に容易想到であったのかどうかを改めて検討すべきか否かという効果の位置づけの問題と、発明の効果の第三者への公表の必要性の問題とは、全く別問題のように筆者には思える。発明の効果の第三者への公表の必要性は、「発明の開示の代償として特許権(独占権)を付与するという特許制度の趣旨」³⁴⁾から導かれると思われるが、このような趣旨は間接事実説、独立要件説どちらを採用するにせよ、そもそもの大前提と思われる³⁵⁾。

したがって、発明の効果の第三者への公表の必要性を各学説から導出することを試みる必要性はないように思われる。

ちなみに、長沢氏、加藤氏は、両説のどちらを採るかで実務上の結論に差異があるとは思われないと述べている³⁶⁾。もし、発明の効果の第三者への公表の必要性は間接事実説からは導きかねる、独立要件説(特許法の趣旨等に依拠した説)からはそのまま導きやすいと考えるとすると、両説のどちらを採るかで実務上の結論に大きな差異が生じ得るので、筆者の私見としては、長沢氏、加藤氏は両学説に効果の開示要件を持ち込んではいないと推察される。本稿では、効果の開示要件はあくまで別問題として主たる考察対象としていないが、効果の開示要件を別問題としてもなお、両説のどちらを採るかで実務上

- * 岡田論文²⁹⁾では、「特許法の趣旨説」,「経験則説」について論じ、後者の説の欠点をいくつか指摘しつつ、前者の説の利点を強調する。
- * 早田氏³⁰⁾は、「イ全面的考慮説」,「ハ独立要件説1」,「ニ独立要件説2」に類型化する(いずれも本稿にいう独立要件説の一種であろう)。
- * 高島氏³¹⁾は、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妥当とする。
- * 筆者の私見³²⁾であるが、例えばある研究室で1000通りの同類の化学物質の組み合わせを試験する際に、研究員を2つのグループに分けて、Aグループは1通りから500通りまでの試験を行い、Bグループは同一の実験方法にて501通りから1000通りまでを検証して、Aグループは(後の審査等の段階で、結果的には)予測し得る程度と評価される効果しか発見できず、Bグループは888通り目で顕著な効果を奏する(と後の審査等の段階で評価される)組み合わせを発見し、両グループが出願した場合、同じ期間、同じ人員数で、同じ工程(同じコスト)で、同じ実験器具・実験手法で事実上同一の創作行為をしたにもかかわらず、結果論的に振り返って、前者のグループの創作は容易想到であり、後者のグループの創作は容易想到ではないと考えることには、かなり無理があると考えざるを得ない。

30) 早田・前掲注(22) 417-420頁。

31) 高島喜一「回路用接続部材事件(平成20(行ケ)10096号) 判例評論 No. 613(平成22年3月1日) pp. 179-186」(本文URL: <https://www.oit.ac.jp/ip/~takashima/ronbun3.pdf>)「……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。」

32) 宮崎賢司「有利な効果の参酌について」竹田稔先生傘寿記念「知財立国の発展へ」(発明推進協会,2013)717頁にて指摘したが、間接事実説を否定する意図ではなく、本稿[12.]で検討するように、各考慮事項ごとに、各学説に対して親和性・非親和性があると考えられる。

33) 当該要件については、宮崎・前掲注(32)725-737頁にて詳説した。

34) 例えば知財高判平成22・7・15(平成21年(行ケ)第10238号)[日焼け止め組成物事件]では、「ところで、特許法29条2項の要件充足性を判断するに当たり、当初明細書に、「発明の効果」について、何らの記載がないにもかかわらず、出願人において、出願後に実験結果等を提出して、主張又は立証することは、先願主義を採用し、発明の開示の代償として特許権(独占権)を付与するという特許制度の趣旨に反することになるので、特段の事情のない限りは、許されないというべきである。」とする。

35) このような特許制度の趣旨がないものとして、間接事実説から効果の第三者への公表の必要性を導出しようと試みることに意味がない。

36) 長沢・前掲注(9)41頁、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61巻10号(2008)91頁。

の結論が異なる可能性はある³⁷⁾。

9. 間接事実説の妥当性の考察

間接事実説は、条文に即した学説ではあるものの、同説によれば、予測し得ないという結果論的な効果（結果）を根拠に、出願時に実際に容易想到であったのかどうかを改めて検討し、あくまで容易想到であるのか否かによって結論を出すことになる。このような位置づけを正当化する根拠はなんだろうか。「3.」でも紹介したように、要するに「こんなにも予測困難な（意外な、顕著な）効果を奏する発明であって、一見（一応）容易に想到する発明に、どうしてこれまで誰も到達しなかったのだろうか？」と考えることができるというのがその根拠として挙げられる³⁸⁾。

しかし、そうはいつでも（構成の容易想到を覆し、進歩性が肯定されるに足りる）予測外の効果はあくまでも結果的に判明したことであって、因果関係を無視するわけにはいかないから、このような考え方の成立には、その前提として例えば当業者の間で（ある程度の長い期間）その発明³⁹⁾が求められていた（待望されていた）、研究開発・出願競争が盛んな特定の分野（あるいは技術）である、又は、競合他

社が多数存在する（他社が失敗し、その発明に到達できない中で、ようやく成功した発明である）等といった背景事実の存在がなければならないと考えられる⁴⁰⁾。一般に発明の構成が容易に想到し得るからといって、誰かが開示しないしは実施する等して、もうまもなく世に出る発明（じきに公に登場し、利用可能となる発明）であるとは必ずしもいえない。そういった背景事実がなく、単に一般論として（事実上ほぼすべての事案において）有利な効果は誰もが当然追い求めることであるという理由のみで、予測外の（顕著な）効果の事実を、構成の創作段階に戻って（立ち返って）、一転して容易想到でなかったとするための根拠とする（結果論的な思考をする）ことはかなり無理があるように思われる^{41) 42)}。

したがって、間接事実説自体（あるいは「2.」での位置づけ（1））は誤りではないものの、この説が妥当する（適用できる）射程は狭いものにならざるを得ないと考えられる。

10. 独立要件説の妥当性の考察

独立要件説は、（特許法1条、特許法の趣旨、いずれに依拠するにせよ）構成の容易想到とは別に効果

37) 米国の判例ではあるが、Bristol-Myers Squibb Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 752 F.3d 967 (Fed. Cir. 2014)は我が国での事件であった場合に、本稿で紹介する両学説のいずれを適用するかで結論が変わる可能性を示唆する興味ある事件である。この事件については、宮崎賢司、神野将志「非自明性要件における非開示の利点の主張に関する米国判例法について（上）」特許庁技術懇話会『特許懇話285号』（2017）5月号84-86頁（特許懇HP）、宮崎賢司、神野将志「米国における発明の非開示の利点に関する主張とその参酌について（下）」L & T (Law & Technology) 77号（2017）56,57頁で解説したので是非参照されたい。この事件では、先行技術（2'-CDG）における出願後に得られた毒性の証拠の参酌可否が問題となった。仮に間接事実説（又は二次的考慮説）を前提とするならば、本件特許は自明という結論となる（結論においてCAFCと同じ。ただし、事案によっては非自明になり得ると思われる。というのも、本件発明に到達することを妨げる要因（もちろん毒性に限らない。）があって、必ず避けて通れないほど強い障壁である（発明に到達するまでが一本道の）場合、発明者はその障壁をあえて乗り越えて創作したはずであるから、本件発明は自明と判断しておきながらその障壁は当時公知とはいえないので参酌しないというのでは、明らかに矛盾した判断になってしまうように思われる。しかし、本件はそのような事案ではないと思われるし、阻害要因とは必ずしもそのような必ず避けて通れないような強い障壁ばかりではなく、考慮されるにしても一参酌要素にすぎない事案も多々あるので、そのような場合は出願時当業者に全く知られていなかった事項は参酌しないことが妥当であろう。ちなみに本件場合は先行技術から本件特許（エンテカビル）に至る自明性の程度がかなり高いため、（発明後に得られた毒性の証拠の考慮可否の問題もあるが、その論点よりも自明性の高さが勝ることから）結論において自明と判断されたように思える。一方で、効果の開示要件からみると、本件特許は結果的に後から検証すると先行技術（2'-CDG）に比して毒性の少ないものといえるわけであるが、毒性が少ないという（実験的な裏づけ、根拠等を含む）具体的な開示が明細書にない特性を後から参酌してよいのかという点が問題となり得るとともに、同様に、先行技術（2'-CDG）においても出願時全く知られていなかった毒性という（意外な）特性が後から参酌されてよいのかという問題が生じ得る。また、仮に参酌できるとしても、本件特許（Entecavir）を2'-CDGとのみ対比すれば毒性が少ないと相対的にいえるのであろうけれども、Entecavir自体が該当分野での出願時の技術水準からみて（構成の一応自明を覆すほどの）顕著な効果があると認められるとは限らない（証拠に応じてケースバイケース）と考えられる。

38) 筆者が調べた限り、この根拠が最もポピュラーでかつ現時点で唯一納得できる根拠のように思われる。

39) 「長く解決が求められていた特定の課題」と読み替えてもよいが、小型化したい、コストを下げたい、副作用を低減したい等、どのような場面でもいえる単なる一般的な課題は該当しない。

40) 吉藤・前掲注（4）123,124頁、猿渡・前掲注（19）46頁、吉藤・後掲注（53）頁（ただし、解決しようとするれば容易に解決できる課題でありながら市場性に乏しいため当業者が解決に興味を示さなかったにすぎないようなものであった等、他に進歩性を否定すべき明らかな理由があるときは、この限りでないことはいうまでもない。）。

41) 岡田・前掲注（21）34頁においても、おそらく類似的指摘がなされていると思われる。

42) なお、判断者は後知恵を働かせるおそれがあるため、一度行った容易想到性を再び検討する機会が必要であるという考え方は心情的には理解できるものの、進歩性判断における効果の法理論的な位置づけと、後知恵のおそれの問題は、本来全く無関係である。

の顕著性を検討するので、あらゆる事案への適用という意味では（適用できる射程が狭くなる間接事実説よりは）独立要件説が優勢であるといえるであろう。すなわち、構成の容易想到性がいえても、予測困難な効果を奏する発明をし、世に公表した者への見返り（褒美、報奨等）と考えれば理解しやすい⁴³⁾ように思われる。ただし、その場合のデメリットとして、「7.」で言及したとおり条文との不整合の問題があったわけであるが、そのデメリットの克服については次の「11.」で検討する。

11. 「技術的思想の創作説」について

「11.」では、独立要件説の一種として、「技術的思想の創作説」を紹介したい。そもそも“発明”を特許法上の定義で振り返れば、

（定義）第二条 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。

と定められており、特許法の条文には構成、構造等の用語はどこにも登場しない。29条2項において「（当業者が）容易に「発明」をすることができたとき」というときのこの「発明」とは、発明の構成に限るものではない。竹田氏、清野氏の解説⁴⁴⁾を参考に

すると、実務上は構成を発明の“核心”として先行技術との一致点・相違点を検討することにはなるものの、（特許法36条が改正されたとはいえ⁴⁵⁾）現在でも発明とは少なくとも「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⁴⁶⁾と考えられる⁴⁷⁾（図2参照）。ここで、発明の核心をあくまでも構成とする理由は、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や、その構成が公知技術の大部分に包含される（大部分が重複する）場合、構成の容易想到性が十分に高いと推認される場合等で、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からであろうと考えられる⁴⁸⁾。

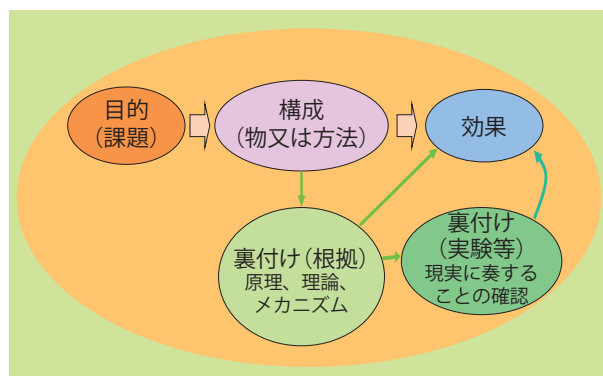


図2 発明（技術的思想の創作）とは（実務的な視点）

- 43) 田村氏は、「独立要件説を貫徹するには、そのような誰も思いつかなかった効果の発見に対する見返りという自然権的な説明しかないのではないと思われる。」と解説する。田村・前掲注(11)9頁。ただし、田村氏は独立要件説に否定的な見解を示している。
- 44) 竹田稔「第七章 発明の進歩性」竹田稔編『特許審査等取消訴訟の実務』（発明協会、1988）171,172頁、清野・前掲注(1)527-529頁。
- 45) 平成6年改正以前までは、36条において発明の目的、構成及び効果を記載しなければならないことが明確に定められていたが、平成5年に改定された審査基準では、パイオニア発明や試行錯誤による発見的発明等の出願に配慮し、「効果」について特段の記載がなくとも、発明の構成等についての記載を参照すれば当業者が容易に発明の効果を理解できる場合については、それらの記載を求めないこととして運用を弾力化した。それに合わせ、欧米等で法律上の義務とされていない目的や効果の記載要件について、技術の進展や多様化、国際的ハーモの必要性に鑑み、現行特許法である改正（平成6年改正）が行われたが、改正後も、特許性の判断において発明の目的や効果の記載が重要な要素であることに変わりはない（改正については「第3章明細書の記載要件」特許庁編『産業財産権法（工業所有権法）の解説（平成6年法律改正）』（特許庁HP）参照）。
- 46) 竹田・前掲注(44)171,172頁。「発明の進歩性の判断においては、当業者のレベルで、その出願時を時的基準として、当該発明の技術的課題（目的）、すなわち、当該発明が解決することを意図した課題、構成、すなわちその目的を達成するために採択された技術的手段、作用効果、すなわち、その構成によって奏することのできる特有の作用効果の予測性、困難性について考察すべきであり、そのいずれかの段階において予測性がない（困難性がある）と認められるときは、当該発明に進歩性があるとするのが一般的な考え方である。……進歩性の判断においては、発明の目的、構成、作用効果の面から総合的に認定、判断すべきであり、……しかし、発明の構成は、その目的達成のための技術的な手段であり、明細書に特許請求の範囲として記載され、これにより発明の技術的範囲が定められるから、いわば発明の核心ともいうべきものであって、判決も、構成を中心に対比判断をすすめるのが通常である（なお、審査等取消訴訟も当事者主義訴訟構造をとるから、原告が当該発明の奏する作用効果を重視し、作用効果の看過誤認を取消事由とした場合、その点が裁判所の中心的判断対象となることは、当然のことである）」とする。
- 47) 発明の目的や効果は重要なファクターではあるものの、あくまでも発明の核心（本体、実体）は構成であるとする見解について、中山・前掲注(17)136頁。早田・前掲注(22)417頁。六戸充「公知技術の組合せと進歩性」パテ62号8巻（2009）50頁。
- 48) 市川正巳「9 特許発明の進歩性の判断方法について」清水利亮、設楽隆一編「現代裁判法体系26知的財産権」（新日本法規、1999）146頁、特許・実用新案審査基準第2部第2章進歩性3.2.1(1)、3.2.2(1)(2)。

このように、「発明」をその構成に限定せず、目的、効果を含む（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）として考えるとすると、法文上優れていない（条文に沿っていない）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⁴⁹⁾。つまり、構成が発明の核心としつつも、特許法29条2項は条文上当業者が容易に発明（上述した三要素を含む「技術的思想の創作」：特許法2条にいう発明の定義）をすることができたときは、特許を受けることができないと理解できる。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（図2参照）^{50) 51)}。

12. 各説に対する各考慮事項の親和性について

最後に、効果以外の各考慮事項について、これま

で考察してきた説のどれを当てはめるのが妥当か検証してみよう。二次的考慮事項としては、効果（結果）の優越性の他にも、商業的成功、長年のニーズ、長年の不実施、専門家の賞賛、他人の失敗、阻害要因、他人の模倣等^{52) 53)}がある。

これらのうち、長年のニーズ、長年の不実施、他人の失敗（競争が盛んで多くの他社（他者）が発明できなかったという背景等）は、発明の構成は“実は出願時に容易想到ではなかったのではないか？”と考えられる有力な根拠となり得るので、「9.」で解説したように、間接事実説と親和性があるといえる⁵⁴⁾。

一方、商業的成功、他人の模倣は、やや結果論的な根拠のように思えるので、振り返って“容易想到ではなかったのでは？”と考えるよりは、独立要件説のような結果に対する見返り、報奨的な理解の方が親和的であろう⁵⁵⁾（図2参照）。

専門家の賞賛については、解釈によってどちらに

- 49) ちなみに、平成6年改正法前は、請求項には「発明の構成に欠くことができない事項のみ」が記載されていることが求められた（旧特許法36条5項2号）ので、請求項に係る発明の進歩性を否定するには、基本的にはその「構成」の容易想到性を立証すれば足りるという考え方が多数を占めていたかもしれない（参酌した効果に非予測性がある場合、そのような効果を奏する構成自体が実は容易でなかったと再考され得るという考え方。岡田・前掲注（21）30,31頁参照）。しかし、平成6年改正法以降は、請求項には「発明を特定するために必要と認められる事項のすべて」が記載されることとされた（特許法36条5項）ところ、請求項に記載する事項が（自由度が上がった分、それに連れて）多様化したようにも思われる。
- 50) この説に近いと思われる見解が述べられている論説としては、高石氏が知財高判平成28・2・3（平27（行ケ）10035号）〔破袋機とその駆動方法事件〕を、高石秀樹「容易想到性の判断において、「効果」を踏まえて本件発明の「技術思想」を認定し、引用発明の構成及び効果から容易想到でないと判断した事例」中村合同特許法律事務所HP（http://www.nakapat.gr.jp/japanese/legal/2016/02/post_4.html）にて解説しており、興味深い。また、加藤氏は、「・・・本願発明の特定の効果をもった構成に到達することに困難性があったと解して、発明の進歩性を根拠づけているのではないか。つまり、形式的には特定の構成に想到することが容易と考えられたものが、効果の参酌によって、その特定の構成を選択したことに意味づけがされる結果、立ち返って当該特定の構成に想到すること自体も容易ではないとされるのではないかと思われる。」としている。加藤・前掲注（36）91頁。間接事実説を前提としていると思われるものの、ここでいう構成に対する“意味づけ”は、本稿にいう技術的思想の創作説と共通するように筆者には思われる。
- 51) ちなみに、米国のMPEP（特許審査便覧、日本国特許庁HPに和訳が掲載）において「V. 公開される潜在的特性は「全体として」の審査の一部である……Papesch, 315 F.2d 381,391, 137 USPQ 43, 51 (CCPA 1963)（特許法の見地から、化合物とそのすべての特性は切り離すことができない。）自明性は、ある潜在的な特徴が後になって立証されたとしても、発明が行われた時点で知られていないものを前提とすることができない。……」（MPEP2141.02 V.）としつつ、「予測し得ない効果を奏するものは非自明である証拠である」（MPEP716.02 (a) I.II.III.IV.）とする考え方は、技術的思想の創作説に類似しているように思われる。
- 52) 中山・前掲注（17）137頁、市川・前掲注（48）147頁。同147頁では、（五）商業的成功等（2）長く要望されていた課題として、「要望されていないながら長年の間解決されていなかった課題であったこと……は、経験則として商業的成功以上の強さがあると考えられるが、実務上はあまり主張されていない。ただ、発明の詳細な説明における従来技術の説明等の中で自ずとこの点が主張され、考慮されている面がある。」とする。
- 53) 吉藤・前掲注（4）126,127頁。「（a）商業的成功 発明品の売行が従来品を抑えて商業的成功（commercial success）を収めている場合、又はこれに準ずる場合、たとえば従来品よりすぐれているとの賞賛をユーザーから得ているとか、模倣品が多く出回っている等の事実がある場合は、その発明には進歩性があると認めることができるとするものである。ただし、その成功が発明の特徴に基づくものでない等、他に進歩性を否定すべき明らかな理由があるときは、この限りでないことはいうまでもない。……（b）発明の不実施 効果が大きいにもかかわらず、長年の間これを実施した者がいなかったとか、要望されていないながら長年の間解決されていなかった課題（long-felt but unsolved needs）であった等の事実がある場合は、その発明には進歩性があると認めることができるとするものである。ただし、解決しようとするれば容易に解決できる課題でありながら市場性に乏しいため当業者が解決に興味を示さなかったにすぎないようなものであった等、他に進歩性を否定すべき明らかな理由があるときは、この限りでないことはいうまでもない。」と解説する。
- 54) もちろん、発明の特徴（クレームに記載した特徴的事項）との直接的関連を立証しなければならないであろうし、競合他社のうちたった一社の失敗だけでは根拠として弱いと思われるが、それなりの長期間にわたって、幾つかの競合他社においても求められながら得られなかった（失敗し続けていた）発明の場合には、よほど新規性を否定させる同一発明の先行技術でも見つからない限り、経験則からも一般的に進歩性を肯定すべき重要な根拠になりえると考えられる。市川・前掲注（48）147頁。吉藤・前掲注（4）126,127頁。
- 55) 加藤・前掲注（36）101頁脚注27。「ただし、独立要件説を採用する立場であると、現在日本の判例などではあまり認められていない二次的考慮要素についても進歩性を認める独立した要因として採用しやすくなると思われるから、その意味では進歩性の判断（結論）が異なってくるといえるかもしれない。」とする。

も親和性があるように筆者には思える。なぜなら、出願以前から長く「この発明を完成させる者が現れたら賞賛すべきことである」と考えられていたとしたら間接事実説と親和性があると考えられるし、発明後に（出願等を経て）公知になった後、専門家から賞賛されるのであれば、報奨的な（結果に対する評価的な）意味合いが強いので、独立要件説と親和的なように思われる。

阻害要因については、その考察の前に阻害要因とは明らかに以下の2種類あることを説明しなければならない。一つは、主引用文献に対して、副引用例を持ってくると自体想定し得ない（複数の先行技術を組み合わせることなど思いも寄らない）とすべき根拠であり、その根拠を本稿では上流側阻害要因と呼ぶことにする。もう一つは、複数の先行技術を組み合わせる（又は、一方を他方に適用すること自体に困難性はないが、例えば設計や製造、技術の適用等の段階で）組合せを断念させる（方向へ仕向ける）要因があるとする根拠（本稿では下流側阻害要因と呼ぶことにする。）があり、これらは明確に区別すべきであろう。

そのように区別すると、上流側阻害要因は明らかに二次的考慮事項ではなく、最初に構成は容易想到としたこと自体が誤っていたことになるので、そも

そも本稿の論点対象外である。一方で、下流側阻害要因はまさに振り返って“実は容易想到ではなかったのではないか”と考える根拠となることから、間接事実説と親和性があるといえる。

13.まとめ

本稿でこれまで解説してきた、進歩性判断における発明の効果の位置づけについて、学説とその特徴を整理すると、表1のようになる。

各説に対する各考慮事項の親和性・非親和性（向き・不向き）については、表2のとおりとなる。

14.おわりに

進歩性判断における各考慮事項の位置づけについて、各学説を整理した。発明が奏する有利な効果については、理論的に一番無理がなく（条文上も無理がなく）、適用できる射程が広いのは「技術的思想の創作説」であろうと考えられる。また、効果に限らず各考慮事項ごとに検討すると、一概にどの説のみが妥当というわけではなく、各説それぞれに対して親和・非親和（向き・不向き）があると考えられる。

表1 進歩性判断における、予測外の効果の位置づけについての学説の整理

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|--|
| 効果の予測困難性を、構成の実際の容易想到性において考慮 | 間接事実説 経験則説 二次的考慮説 | 適用の根拠として「求められながら得られなかった」という背景事実を前提とすると、適用される射程は狭くなる。 |
| 上記考慮をしない | 独立要件説 (特許法1条, 特許法の趣旨) | あらゆる事案に適用しやすいが、29条2項の条文に沿っていない。 |
| | 技術的思想の創作説 | 適用しやすく、条文に沿っている。 |

表2 各説に対する各考慮事項の親和性について

| | |
|----------------|--|
| 間接事実説と親和性があるもの | 効果の予測困難性（射程が狭くなる）、長年のニーズ、専門家の賞賛、長年の不実施、他人の失敗（開発・出願競争が盛ん）、下流側阻害要因 |
| 独立要件説と親和性があるもの | 効果の予測困難性、商業的成功、専門家の賞賛、他人の模倣 |

【付録】裁判例の紹介

下記の表にて、どちらかといえば間接事実説に近い裁判例、どちらかといえば独立要件説に近い裁判例をそれぞれ挙げる。各訴訟では必ずしも進歩性判断における効果の法理論的な位置づけが争点となっているわけではなく、裁判所がこの位置づけを意識して説示しているとは限らない点注意願いたい。

間接事実説に近いと思われる裁判例

東京高裁昭和52・9・7(昭44(行ケ)107号)
無体集9巻2号598頁〔三次元罫書き装置事件〕
「……本願発明における各構成の結合によりはじめてもたらされたものであって、各引用例のものには見られない顕著なものというべきであるから、本願発明は、その構成が公知であって各引用例記載の技術であるとはいえ、これから容易に推考し得るものということとはできない。」

知財高裁平成18・8・31(平17(行ケ)10665号)
〔静電潜像現像用トナー事件〕
一般に、実験的に数値範囲を最適化又は好適化することは当業者が通常行うべきことであるから、公知技術に対して数値限定を加えることにより、特許を受けようとする発明が進歩性を有するというためには、当該数値範囲を選択することが当業者に容易であったとはいえないことが必要であり、これを基礎付ける事情として、当該数値限定に臨界的意義があることが明細書に記載され、当該数値限定の技術的意義が明細書上明確にされていなければならないものと解するのが相当である。

知財高裁平成19・10・31(平19(行ケ)10031号)
〔カデュサホスのマイクロカプセル化製剤事件〕
「そして、出願に係る発明の構成のうち、ごく限定された実施態様についてだけその効果が示されているが、技術常識に照らせば、その効果が、出願に係る発明として記載された構成に含まれるものすべてについて及ぶと推測することができないような場合、出願に係る発明として記載された構成に含まれるものすべてについて、

効果を根拠として、その構成に想到することが容易であるといえないとすることはできないのであり、審決は、その趣旨で、本件明細書に記載されている効果が示されているのがごく一部の実施態様に限定されることを指摘したものと解することができ、これはいわゆる記載要件の不備とは別の問題であって、原告の主張は、採用することはできない。」

知財高判平成22・7・15(平成21年(行ケ)第10238号)〔日焼け止め組成物事件〕

本願発明は、同実験結果を参酌すれば、引用発明に比較して当業者が予期し得ない格別予想外の顕著な効果を奏するものであって、引用発明から容易に発明をすることができなかつたというべきであるから、審決が、本願発明は予想外の顕著な効果を奏するとはいえず、引用発明から容易に発明をすることができたとした点に誤りがあると解する。

知財高判平成24・10・10(平成24年(行ケ)10083第号)〔携帯端末を利用した商品情報システム事件〕

……原告が主張する補正発明の構成が広く実施されているとの事実そのこと自体で補正発明の商業的成功を認めることはできないことは、上記2で判示したとおりである。商業的成功の事実は進歩性判断の間接事実であるから、審決が、そのような商業的成功に関する原告の主張について別途判断しなかつたとしても、判断遺脱の違法があるとはいえない。

知財高判平成24・11・13(平24(行ケ)10004号)
〔シュープレス用ベルト事件〕

そうすると、一見すると、審決が判断するように、甲第2号証に接した当業者が、安全性の点からMOCAに代えてETHACURE300を用いることにより本件発明の構成を想到することは容易であるようにも見える。……(中略)……甲第2号証に接した当業者が、安全性の点からMOCAに代えてETHACURE300を使用することを動機付けられることがあるとしても、本件

発明1が、ベルトの外周面を構成するポリウレタンにクラックが発生することを防止できるといふ、当業者といえども予測することができない顕著な効果を奏するものであることに照らせば、本件発明1は、当業者が容易に想到するものであるとはいえず、進歩性があると認められるから、これを無効とすることはできない。

独立要件説に近いと思われる裁判例

東京高裁昭和63・12・13（昭60（行ケ）35号）判時1311号112頁〔バッファ回路事件〕

ある技術につき一見構成の変更が公知技術から容易である如き感がある場合、当業者はその構成変更によりもたらされる当該技術の作用効果は公知技術以上のものを出でないものと認識し、その構成の変更をあえて発明として特許出願をしないのが通常であると考えられるが、もし右のような構成の本稿が公知技術から予測される範囲を越えた顕著な作用効果をもたらすのであれば、それは産業の発達に寄与するものといふことができるから、最初にそのことに気づき作用効果の顕著性を立証して右の変更に係る構成を発明として特許出願をした場合には、公知技術から推考が容易でない発明として進歩性を認め、これを特許するのが相当といふべきである。

東京高裁平成4・1・15（平4（行ケ）12号）判時1470号137頁〔ガスの処理法事件〕

発明の進歩性の判断は、当業者を判断主体とし、当該発明の出願時を判断基準時として、当該発明の技術的課題（目的）、構成、作用効果の予測性、困難性について検討すべきであり、そのいずれかにおいて予測性がない（困難性がある）と認められるときは、当該発明に進歩性があるといふべきであるが、対比される公知技術（公知発明）が複数の構成（方法）を包括したものである場合に作用効果の予測性がないといふ得るためには、当該発明が公知技術のいずれの構成（方法）を選択した場合よりも作用効果において顕著であり、そのような作用効果を奏することが当業者にとって通常予測できないものであるこ

とを必要とする。特に、発明の構成において予測性がある場合、公知技術の結合によって奏する作用効果はそれらの公知技術の奏する作用効果の総和にすぎないのが通常であって、そのような場合に作用効果の予測性がないというためには、当該発明の奏する作用効果が公知技術の奏する作用効果の総和を越えた格別のものであることを要するから、複数ある公知技術の結合の一構成（方法）より優れているというだけでは足りないといふべきである。

東京高判平成9・5・29（平6（行ケ）221）〔d, l-2-（6-メトキシ-2-ナフチル）プロピオン酸の分割事件〕

以上のとおりであるから、引用発明に基づいて相違点②に係る本願発明の構成を得ることに格別の技術的困難性がないとした審決の判断に誤りはない。

もっとも、構成上本願発明が当業者に容易に想到しえたものであっても、本願発明の奏する作用効果が引用発明からは予測し得ない顕著な作用効果であるときは、本願発明はその作用効果において予測性がなく進歩性を認めることができるものといえよう。そこで、本願発明に係る混合物について、上記の作用効果の顕著性が認められるか否かを検討する。

東京高判平成9・10・16（平6（行ケ）58号）判例時報1635号138頁〔プロジェクションテレビ用背面投影スクリーン事件〕

そうすると、引用発明2から、本願発明の、引用発明1との相違点に係る構成を得ること自体については、格別の技術的な困難があるものとは認め難いところである。

しかしながら、……引用発明2を適用しても、そのような作用効果を奏することとは思い到らないと認められる作用効果を奏するものと認められるならば、本願発明は、引用発明1及び2から予測し難い作用効果を奏するものとして、本願発明の進歩性を認めることができるといふべきである。

東京高判平成10・7・28(平8(行ケ)第136号)
〔新規ペプチド事件〕

……引用例に基づき本願第1発明のようなモチリン誘導体を製造することが当業者が容易になし得ることであるから、その効果が量的な面で優れているとしても、その効果を発明の構成と切り離してそれ単独で判断することは適当でない旨主張する。しかしながら、ある発明に想到することが一見容易であるように見えても、その発明が当時の技術水準から予測される範囲を超えた顕著な作用効果をもたらすのであれば、これを特許するのが相当というべきであるから、この点の被告の主張も採用することができない。

東京高判平成14・3・28(平12年(行ケ)312号)
〔風味持続性にすぐれた焼き菓子の製造方法事件〕

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。

知財高判平成25・7・24(平24(行ケ)10207号)
〔光学活性ピペリジン誘導体の酸付加塩及びその製法事件〕

「したがって、審決が認定した本件特許発明1と甲1発明との相違点である、本件特許発明1では本件化合物の絶対配置が(S)体であるのに対し、甲1発明では本件化合物の絶対配置が(S)体であることが特定されていない点については、その構成という観点からは、当業者が容易に想到可能であったものということができる。しかし、絶対配置が(S)体である本件化合物が、甲1公報に記載された本件化合物と比較して顕著

な効果を有するのであれば、本件特許発明1の進歩性を肯定することができるというべきであるから、次に、絶対配置が(S)体である本件化合物の有する効果について検討する。……結局のところ、本件特許発明は甲1発明に対して進歩性を有するものとした審決の判断は、結論において誤りはない。」

知財高判平成25・10・3(平24(行ケ)10415号)
〔血清コレステロール低下剤或はアテローム性硬化症の予防又は治療剤事件〕

ところで、発明が引用発明から容易想到であったか否かを判断するに当たっては、当該発明と引用発明とを対比して、当該発明と引用発明との構成上の相違点を確定した上で、当業者が、引用発明に他の公知発明又は周知技術とを組み合わせることによって、引用発明において相違点に係る当該発明の構成を採用することを想到することが容易であったか否かによって判断するのを原則とするが、例外的に、相違点に係る構成自体の容易想到性が認められる場合であっても、当該発明が奏する作用効果が当該発明の構成そのものから当業者が予測し難い顕著なものであるときは、その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(同法1条)するものとして進歩性を認めるべきであるから、当該発明が引用発明から容易想到であったとはいえないものと解するのが相当である。

profile

宮崎 賢司 (みやざき けんじ)

平成14年4月入庁

現在 審判部16部門 審判官