

「再修正・評価記載不要説」とは何か？ ～進歩性判断の基準時は“出願時”か、 特許制度の趣旨・先願主義には例外があるのか～

審査第二部 自動制御 宮崎 賢司

抄録

前号の寄稿に続いての本稿では、東大の田村善之先生の大変興味深い問題提起を契機として、進歩性判断における「再修正・評価記載不要説」について理解を深めていき、近年の裁判所での判示や識者の見解、欧米での運用等とも対比しながら、進歩性要件のあるべき姿について考察する。

1. はじめに

本稿では、以下に引用する田村善之先生¹⁾の大変興味深い御講演を契機として、そこでなされた問題提起に答えるべく、「再修正・評価記載不要説」について説明し、このような考え方を採った場合、どのような進歩性判断構造となるのか（進歩性判断における考慮要素とは何か、明細書に当初から開示すべきことは何か等）を整理すると共に、特許制度の趣旨や先願主義に照らして同説はどのような説か、裁判例での判示との対比等を検討し、**進歩性判断の基準時は出願後にスライドし得るのか**（同一発明の進歩性が、その後、ある→ない、ない→ある、と変化してゆくことがあるのかどうか）を含め、進歩性判断のあるべき姿を考察する。

かなり月日が経ってしまったが、日本弁理士会中央知的財産研究所主催の第12回公開フォーラム（平成27年2月）における御講演及び以下の御講演資料（抜粋）において、田村先生は、進歩性判断において、**出願以後（優先日以降）に公開された文献を参酌すべきかどうか**が争点の1つとなった多くの裁判

例を精査した結果、①用語の意味確定型、②背景となる技術水準確定型、③相違点架橋型²⁾、という3類型に分類できると御報告された。

そして、これら3つのタイプのいずれにも該当しないと考えられる裁判例として、下記のうっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用事件（以下、カルバゾール事件という。本稿2.にて同事件の概要を解説。）を挙げ、その位置付けを、以下のように御解説された。

5. 知財高判平成25.10.16平成24（行ケ）10419
[うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物]の位置づけ
無効判断の対象となる本件特許発明の優先権主張日より後に公開された文献に基づき、特許発明の顕著な作用効果を否定し、もって本件特許発明の進歩性（非容易推考性）を否定することができるのかということが争点
具体的には優先権主張日以降に公開された**甲24文献記載の試験を斟酌することが許されるのか**ということにつき、審決はこれを否定したが、裁判所は以下のように述べて、これを肯定³⁾

1) 現在、東京大学大学院法学政治学研究科教授。

2) 同講演資料によれば、「本願ないし本件発明と引例との相違点を架橋する周知技術、技術常識、技術水準を、出願後に刊行された文献を用いて特定しようとするのは、そのような事後的な文献に記載された技術をもって出願時の技術常識等とする理由が具体的に示されない限り、原則として許されない。」とした上で、参酌を拒否した裁判例、許容した裁判例が紹介されている。

3) (筆者注) 効果の定量的比較は筆者が下記の図1にまとめた。

「以上によれば、本件発明の死亡率減少率は約35%であると認められる。」

「審決は、甲24文献においてビソプロロールによる34%の死亡率減少が記載されていることは本件特許の優先権主張日当時の技術水準を示すものではないから、これにより、本件発明の効果が顕著な効果ではないとすることはできない、と判断している。

確かに、甲24文献は、本件特許の優先権主張日より後に公開された論文である。しかし、前記のとおり、甲24文献記載の試験は、本件特許の優先権主張日以前に公開された乙11文献に記載された試験を更に検証するために行われたものである。そして、乙11文献には「…ビソプロロール投与下においてみられた20%の死亡リスク減少は、有意水準5%で統計的には有意ではなかった。しかし、この減少の95%信頼区間は、死亡率の有意な減少に見合う余地を残している。」(前記1(3)コ)と記載されている。この記載によれば、乙11文献記載の試験では、ビソプロロールの死亡率減少は20%で、統計的には死亡率減少効果がないと判断される試験結果が出たものの、再度検証を行えば、20%を上回る死亡率減少の結果が得られ、統計的にも死亡率減少効果があると判断される可能性があることが、本件特許の優先権主張日の時点において認識されていたことが認められる。

したがって、甲24文献記載の試験結果自体は、本件特許の優先権主張日当時の技術水準を示すものではないとしても、甲24文献の記載内容を参酌して本件発明の効果の顕著性について判断することに問題はない。」

「本件発明における死亡率低減効果35%と、……ビソプロロールの死亡率低減効果34%を比較すると、両者の差は1%であり、大きな差は存在しない。そうすると、本件発明が虚血性のうっ血性心不全の死亡率を減少させる効果は、格別顕著なものとはいえないというべきである。」

従前の裁判例の趨勢に鑑みると、本判決の判断は極めて特異なものであるということが出来る。

✓本判決が本件発明の優先日以降に公開されたものであり、優先権主張日当時の技術水準を示すものではないとしてもという前提で参酌した甲24文献は、本件発明の顕著な効果を否定するために持ち出されたものである。

しかし、進歩性に関する顕著な効果についても、元来、優先日前の知見に依らなければならないことは、前掲知財高判[耐熱性リポヌクレアーゼH]⁴⁾の説くところである。

✓具体的な当てはめに関しても、甲24文献は、乙11文献などの優先日より前に公開されている文献に明示的には記載されていなかった死亡率低減効果34%という数字を新たに持ち込むものであるから、従前の裁判例の類型論でいくと、①用語の意味確定型でも、②背景となる技術水準確定型でもなく、③相違点架橋型をも逸脱したものといえることができる。

そして、相違点架橋型に関する従前の裁判例において出願後の刊行物の記載の参酌が許された事案は、

▷第一に、公刊時こそ出願後であったが、版組は出願前であり、そこに記されている技術水準が出願前のものを示す叙述であるという事情(前掲東京高判[土壌の安定化法])や、出願後に公刊された文献の記載が、出願前から製造販売されている製品の特徴を記すものであるという事情(前掲東京高判[コンバインにおける粉タンク])などの特段の事情が示される場合であるか、

▷第二に、そのような出願時後に公刊された文献に記載された技術が出願前に公刊された文献にも記されており、出願後の刊行物に関する言及は出願前の刊行物から推認される技術常識や技術水準の認定を補強するために用いられるに止まる場合(前掲東京高判[顔料付蛍光体]、前掲東京高判[生分解性フィルム])か補完するに過ぎない場

4) (筆者注) 医薬系特許的判例ブログ「2013.03.18「タカラバイオ v. 特許庁長官」知財高裁平成24年(行ケ)10252」(引用発明の物が本来有していた作用・効果についての出願後の知見は進歩性判断に参酌できるか) (<https://www.tokkyoteki.com/2013/08/20130318-v-2410252.html>)にも解説がある(この事件については後掲注[66]を参照。)

合に限られていた

※ところが、本判決は、単に出願前に公刊されていた引例である乙11文献に再度検証を行えば、甲24文献に記されたような知見を得る「可能性があることが、本件特許の優先権主張日の時点において認識されていた」という程度で、出願後の刊行物である甲24文献記載の技術の参酌を許しているから、**従前の裁判例の枠をはみ出している。**

✓本件は、**出願時の刊行物に記載がない技術を出願後の試験結果によって示そうとしている。**

∴従前の裁判例の下では、出願時に刊行物に記載がない技術を追試により補完しようとしているものにすぎないとして退けられていたこと（前掲知財高判〔結晶性アジスロマイシン〕⁵⁾とも異なる）

[結論]

優先権主張日当時の技術水準を示すものではない文献に基づき、特許発明の顕著な作用効果を否定し、もって本件特許発明の進歩性（非容易推考性）を否定することができるとした本判決の取扱い、引例である乙11文献においては明らかになっていなかった事実を、出願後に明らかにされた技術で置き換えるものであり、**進歩性の判断基準時を実質的に出願時よりも後ろにずらすものとして、法29条2項の趣旨に反する。**

以上の田村先生の問題提起は大変興味深く、特に有利な効果の主張立証が出願後になされた場合の参酌可否について、重要な論点が含まれていると共に、この問題に対する答えをどのように考えるかは、進歩性要件のみならず、後述するように**特許制度の趣**

旨や先願主義にも関わる重大な論点であろうと筆者は考える⁶⁾。本稿では以下、この問題提起について考察し、筆者の回答を提示することとする。

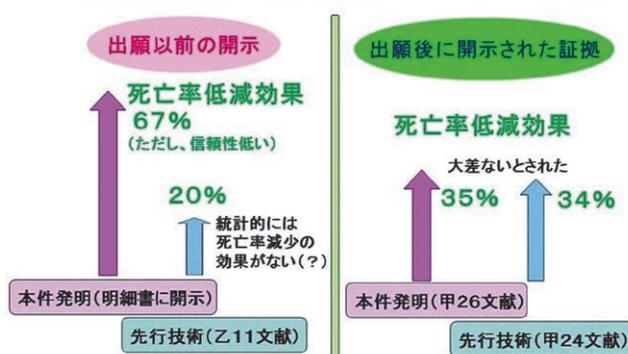
なお、本稿の内容は全て筆者個人の見解であり、筆者が所属する組織の見解ではない⁷⁾。

2. カルバゾール事件の概要

カルバゾール事件の詳細は、すでに解説が多くなされているので、そちらを参照されたい⁸⁾。本稿では、紙面の都合上、この事件の要点（顕著な効果の主張立証とその参酌可否、本稿図1参照）のみの確認にとどめる。

本件は、無効審判（無効2007-800192号）の不成立審決（審判に差し戻された後の第三次審決）に対する審決取消訴訟である。

図1 カルバゾール事件における発明の効果と先行技術との対比



当該第三次審決において、本件発明1と甲1発明との相違点は投与期間等であるところ⁹⁾、本件発明の効果について、その顕著性を認めたのに対し、本判決（第三次審決取消訴訟）では、本件発明は甲1

5) (筆者注) 医薬系特許的判例ブログ「2008.06.30「シオノケミカルv.ファイザー」知財高裁平成19年(行ケ)10378」(<https://www.tokkyoteki.com/2008/08/20080630-v-1910378.html>)にも解説がある(この事件については後掲注[67]を参照。)

6) ちなみに高石先生は、「豆乳発酵飲料」事件一出願日後に製造された物の追試により、進歩性が否定された事例」2019年6月(http://www.nakapat.gr.jp/ja/legal_updates_jp/)において、カルバゾール事件を「優先日後に頒布された非公知文献の開示内容が公知文献と異なる場合に、進歩性判断において当該非公知文献の参酌が許された裁判例は、本件(第2次判決)が初めてである。」と評している。

7) 本稿での下線等の強調は、特に断りがない限り筆者によるものである。なお、本稿は、第3期第8回竹田勉強会(2011年4-5月)、第15回竹田勉強会(2012年6月)、第8回塩月勉強会(2014年12月、審査第三部有機化学吉田直裕審査官(当時)との共同発表)において筆者が作成、発表した資料の内容も一部盛り込まれている。両勉強会については、竹田勉強会・竹田稔「特別寄稿 竹田勉強会最終講義録 特許要件一特に進歩性の判断について」特技懇誌No.273(2014)、宮崎賢司「寄稿1 塩月勉強会のご紹介」特技懇誌No.297(2020)を参照(特技懇HP)。

8) 例えば特許庁審判部編「審判実務者研究会報告書2016」(第10事例、カルバゾール事件)184頁(特許庁HP)、医薬系特許的判例ブログ「沢井製薬v.第一三共」知財高裁平成24年(行ケ)10419」2013.10.16(<https://www.tokkyoteki.com/2013/12/20131016-v-2410419.html>)。筆者らも以前解説した。宮崎賢司、神野将志「発明の公開を代償に一定期間独占的権利を得るときの「公開」とは何か一特に、発明の進歩性要件について」判例秘書ジャーナル(LIC,2018)を参照。

発明に周知技術等を勘案することにより当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件発明が虚血性のうっ血性心不全の死亡率を減少させる効果は格別顕著なものとはいえない等と判断し、審決を取り消した。

本件発明の効果の顕著性に係る争点に注目すると、本件明細書には、死亡率低減効果が67%等の記載があった(図1)。この数値をそのまま受け入れると顕著性ありに思えるが、実際に記載された試験内容は、少人数に対する試験であり、プラセボとの対比も行われていないものであった。

よって、裁判所は本件明細書に記載された効果を採用せず、本件特許出願における優先日後に公開された刊行物である甲26号証¹⁰⁾に記載された効果、すなわち、死亡低減効果は35%という値を本件発明の死亡率低減効果と認定した¹¹⁾。

一方、カルバゾールと同様の化合物であるピソプロロール¹²⁾の死亡率低減効果は、本件特許の優先権主張日より後に公開された甲24文献¹³⁾に記載されており、この証拠の参酌可否について争われた。審決では、甲24文献においてピソプロロールによる34%の死亡率減少が記載されていることは本件特許の優先権主張日当時の技術水準¹⁴⁾を示すものではないから、これにより本件発明の効果が顕著な効果ではないとすることはできないと判断していたのに対し、判決では以下のように判示された。

「確かに、甲24文献は、本件特許の**優先権主張日**

より後に公開された論文である。しかし、前記のとおり、甲24文献記載の試験は、本件特許の優先権主張日より前に公開された乙11文献¹⁵⁾に記載された試験を更に検証するために行われたものである。そして、乙11文献には「…ピソプロロール投与下においてみられた20%の死亡リスク減少は、有意水準5%で統計的には有意ではなかった。しかし、この減少の95%信頼区間は、死亡率の有意な減少に見合う余地を残している。」と記載されている。この記載によれば、乙11文献記載の試験では、ピソプロロールの死亡率減少は20%で、統計的には死亡率減少効果がないと判断される試験結果が出たものの、再度検証を行えば、20%を上回る死亡率減少の結果が得られ、統計的にも死亡率減少効果があると判断される可能性があることが、本件特許の優先権主張日の時点において認識されていたことが認められる。したがって、甲24文献記載の試験結果自体は、本件特許の優先権主張日当時の技術水準を示すものではないとしても、甲24文献の記載内容を参酌して本件発明の効果の顕著性について判断することに問題はない。」「上記アで認定した本件発明における死亡率低減効果35%と、上記イで認定したピソプロロールの死亡率低減効果34%を比較すると、**両者の差は1%であり、大きな差は存在しない**。そうすると、本件発明が虚血性のうっ血性心不全の死亡率を減少させる効果は、格別顕著なものとはいえないというべきである。」

9) 本件特許(確定した訂正審決(訂正2010-390052号)における訂正された請求項1に係る発明)は、次のとおり。「利尿薬、アンギオテンシン変換酵素阻害剤および/またはジゴキシンでのバックグラウンド療法を受けている哺乳類における虚血性のうっ血性心不全に起因する死亡率をクラスIIからIVの症状において同様に実質的に減少させる薬剤であって、低用量カルベジロールのチャレンジ期間を置いて6ヶ月以上投与される薬剤の製造のための、単独でのまたは1もしくは複数の別の治療薬と組み合わせたβ-アドレナリン受容体アンタゴニストとα1-アドレナリン受容体アンタゴニストの両方である下記構造：(略)を有するカルベジロールの使用であって、前記治療薬がアンギオテンシン変換酵素阻害剤、利尿薬および強心配糖体から成る群より選ばれる、カルベジロールの使用。」甲1文献には、血行動態パラメータを改善する目的で8週間以上、例えば6か月以上の長期にわたってカルベジロールの投与を継続することが示唆されていない。この点を相違点として、容易性が判断された。

10) 甲26：The New England Journal of Med., 2001, 344 (22) pp1651-1658. 多人数で行われた試験で、プラセボとの対比も行っており、より信頼性が高い試験結果。

11) 以下、判決文の抜粋。「そうすると、本件明細書に記載された本件発明の効果(米国カルベジロール試験の結果)である死亡率減少率68%(クラスII)、67%(クラスIII~IV)という数値もまた誇張されたものであるといわざるを得ず、信頼性が低いものというべきである。なお、甲16文献、甲21文献、甲22文献及び甲23文献は、いずれも本件特許の優先権主張日後に発行された刊行物であるけれども、これらは、本件明細書に記載された本件発明の効果である米国カルベジロール試験の結果が信頼性が低いものであることを示すものであるので、その立証趣旨においてこれらの証拠を採用することに支障はない。」

12) 例えばカルベジロールと同様、βブロック剤と呼ばれるグループに属する化合物等。

13) 甲24：The LANCET 1999, 353 pp9-13, 甲25：The LANCET 1999, 353 pp2001-2007.

14) ちなみに、審査基準(進歩性、特許庁HP)によれば、「(注2)「技術水準」とは、先行技術のほか、技術常識その他の技術的知識(技術的知見等)から構成される。」と説明される。

15) Willem J. Remme et al., European Journal of Heart Failure, 2007, 9 pp1128-1135 (この文献の要約には「特発性拡張型心筋症による心不全において、β遮断薬の機能的な有益性は観察されているが、生存率の改善は大規模な無作為化試験において実証されていない。」と記載されている。)

3. 裁判所は評価記載不要説を採用したのか

カルパゾール事件では、図1のとおり、本件発明の効果については、明細書に開示がなく、本出願の優先日後に公開された別の臨床試験の結果（本件特許化合物：甲26文献）を遡って参酌しつつ、その一方で、比較対象（本件特許の類似化合物：ピソプロロール）についても、優先日より前に公開された文献（乙11文献）には開示がなく、当該優先日より後に公開された論文に開示される死亡率低減効果（甲24記載の試験結果）を遡って参酌して、本件発明の効果の顕著性について判断がなされた。

本件の判示にみられる参酌の妥当性について、現時点で一応の回答を述べるならば、同判示は前田先生が以下のように述べる「**記載不要説**」に沿った判断であると考えられ、「**記載必要説**」ではないといえる。

前田健「進歩性判断における「効果」の意義」L & T82号(2019)43-44頁。

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ならば、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開示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。

すなわち、発明の効果そのもの（定性的な効果）の実質的な開示と、その効果が実際に奏することが自明ではなく予測性が低い場合には、その効果そのものの存在¹⁶⁾を示す開示が明細書において必要であるものの、進歩性判断時に考慮される、効果の**予測困難性**という『評価』¹⁷⁾自体については、明細書において開示しておくことまでも出願人に求められておらず、出願後の主張立証が参酌されるということである¹⁸⁾。このような考え方は、筆者によるもの¹⁹⁾を含め、すでに以前からたびたび指摘があったところである²⁰⁾²¹⁾。

このような考え方を、筆者としては「**評価記載不**

16) ここでいう「存在」とは、あるかないかの単なる憶測（願望、根拠の薄い見込み）ではない（単に憶測でよいなら、かなりのケースで効果は0ではないであろう（いくらかは期待できる）等）と言ってしまうかもしれない。吉田・後掲注 [105]。通常は実験的裏付け、定量データが代表的であるが、信頼性があれば、実験による確認の「代打」として、理論的な根拠（発明の原理やメカニズムの解説、シミュレーション結果等を含む。）でも、それらの併用でも許容されるであろう（本稿10.の図2）。それらの開示により、クレーム範囲全体にわたって有利な効果を奏することが認められる場合もある。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』（発明協会,1986）540-543頁。

17) 先行技術との比較実験結果等による主張立証が代表的であり、その他、専門家の証言、技術的特性等を踏まえた当業者にとっての非予測性や効果の優越性を示す理論的な説明等もあり得るが、**前掲注 [16] とは明確に区別しなければならない**。なお、効果の対比評価方法としては、**最高裁判所令和元年8月27日第三小法廷判決（平成30年（行ヒ）第69号）審決取消請求事件（裁判所HP）**において判示された。本稿では対比手法をテーマとしないため、便宜上単に「比較」ということにする。なお、この判例は以下に解説されている。大寄麻代「化合物の医薬用途に係る特許発明の進歩性の有無に関し当該特許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た原審の判断に違法があるとされた事例」L & T87号4月発行（民事法研究会,2020）106頁。

18) ただし、前判決の拘束力、一事不再理、時機に後れた攻撃防御方法の却下、信義誠実の原則違反等、別途法的制限が生じる場合はもちろん別論である。カルパゾール事件では、「本件訂正審決取消判決も、同条項に規定する拘束力を有するものであるが、その拘束力を受けるのは、訂正2010-390052号事件について審決をした特許庁である。原告が行政事件訴訟法33条1項に規定する拘束力を受ける理由はなく、また、原告が信義則上同判決の認定・判断と異なる主張をすることが許されないとする理由もない。」とされた。本稿ではこれらをテーマとして取り上げない。なお、審決取消訴訟の審理範囲については下記の論説に詳しい。高橋正憲「審決取消訴訟における新証拠提出範囲の検討：裁判例の類型的整理」知的財産法政策学研究Vol.44（2014）217頁（https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/55097/1/44_05.pdf）。

19) 宮崎賢司「有利な効果の参酌について」竹田稔先生奉寿記念『知財立国の発展へ』（発明推進協会,2013）721-722頁。

20) 細田芳徳『化学・バイオ特許の出願戦略（改訂3版）』（経済産業調査会,2008）110頁、弁理士TY（椿特許事務所）「「後出し」の実験データの採用の可否」2008年8月（<https://tsubakipat.jp/archives/137>）、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」知財研紀要Vol.23（2014）2頁右欄（http://www.iip.or.jp/pdf/fellow/detail13j/h25_z01.pdf）、速見・後掲注 [86] 741-743頁、前田健「裁判例にみる進歩性判断とあるべき判断手法」設楽隆一他編『飯村敏明先生退官記念論文集』（発明推進協会,2015）364頁（<http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/90003680.pdf>）。特許庁審判部編「進歩性検討会報告書（2006年度）」（第3事例）47-48頁（特許庁HP）では「例えば、複数の実験例が明細書に記載されていて実験例相互の間で効果に差があることが推論できる場合に、その効果をより明確にするために実験成績証明書で「顕著な効果」を立証することや、本願発明の効果を新たに実験成績書で付け加えないという前提で、**本願発明と引用発明の効果の差を示すために**、引用発明の効果を実験成績証明書で立証し、**本願発明の実施例と比較する**といったことは可能であるが、実験成績証明書による効果の事後的な立証をすべて許容しているわけではない。」という見解が示されている。この見解も、「評価記載不要説」と合致すると思われる。

21) なお、米国ではIn re Chu, 66 F.3d 292, 36 USPQ2d 1089 (Fed.Cir.1995)において丁寧に判示され（ただし、機械系の技術）、MPEP716.02(f)に大きく掲載された。この事件は筆者らが、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」特技懇誌285号（2017）80-82頁（<http://www.tokugikon.jp/gikonshi/285/285kiko3.pdf>）にて解説したので是非参照されたい。

要説」と名付けたい。

この評価記載不要説を、カルバゾール事件の事例に早速当てはめてみると、本件発明の効果について、出願後の証拠を参酌し、先行技術の効果と比較して顕著性があるかどうかの評価をすることは許容されるから、本件の判示は現時点で妥当ということになる²²⁾。

なお、1つ注意すべきは、明細書に開示の死亡率低減効果が最初から適正なデータであれば、その後の臨床試験の結果（甲26文献）と本来同じ値となるはずであるし、比較対象の効果についても同様に、数値に変更はないはずである。しかし、この事例では、明細書に開示される本件発明の効果を示すデータ、比較対象の効果を示すデータが、それぞれに信頼性が低かったようである²³⁾。

本稿では、早速、「評価記載不要説」を当てはめて

みたが、考察をこれで終わるわけにはいかない。なぜなら、この説がどのような考え方なのかを十分に理解し、それを採用すると**進歩性判断の構造はどのように整理されるのか**を考察しなければならないからである。そして、この説は**特許制度の趣旨や先願主義との関係で整合する**のか、わが国の裁判例からみて支持されているといえるか、欧米の運用との比較等を検討しなければならない。

以下、同説について理解を深め、必要に応じて同説に修正を加えることにする。

4. 「評価記載不要説」とは～問題の本質～

評価記載不要説とはどのような説であろうか。同説は下表のようにまとめられる。

(A)	発明の構成が一応容易想到であるにもかかわらず、進歩性が肯定されるためには、明細書に、本件発明と先行技術との 比較実験結果等の効果の評価（予測困難性を示す主張立証） が開示されていないと、有利な効果として参酌されないのか ²⁴⁾ 。	NO
(B)	上記（A）で述べた先行技術とは、本件発明に 最も近い先行技術 でなければならないのか。そのために出願人又は発明者は 審査官等のように文献検索をして比較検討 し、出願を遅らせなければならないのか。	NO
(C)	明細書に、この効果は予測困難（顕著）であるとの「 意思表示 」は必要か。それがないと、たとえ顕著性が判明しても参酌されないのか。	NO
(D)	明細書に、先行技術と対比して本件発明（クレーム）の どの構成要素が相違するがゆえに有利な効果を奏するのか（その効果の決め手となる相違点はどれか） を、出願時までには予測ないしは把握して明細書に開示するか又はそれを意識して自らの発明を説明しなければ、その効果は参酌されないのか。	NO
(E)	本件発明の効果が（先行技術のそれと対比して） 同質なものか異質なものか ²⁵⁾ を出願時までには把握して、その結果を前提に、効果の予測困難性を明細書に示しておかなければ参酌されないのか。	NO
(F)	上記（A）に戻って、発明の効果の実質的な開示と共に ²⁶⁾ 、その効果が実際に奏することが自明ではなく 予測性が低い場合（化学系や物性系等において特に多い。） においては、単なる願望や憶測ではなく、 その効果の実質的な確認 を示す開示が明細書において必要 ^{27) 28)} 。一般にクレームを広範なものにすればするほど、 その広さに見合う程度に ²⁹⁾ 効果の実質的な確認を示す開示が必要。	YES

22) 仮に、甲24の開示（34%）の参酌が「**後知恵**」であり許されない（本件発明の進歩性を肯定すべきだった）というのなら、甲26の開示（35%）の参酌も「**後知恵**」であって許されないと考えられる。

23) 仮に、乙11文献にピソプロロールによる死亡率減少は20%という確定的な記載がなされている場合には、その後の甲24文献の記載内容（34%）と真っ向から食い違ふと解されるため、訴訟の行方が異なるものとなり、結果的に今回の判示とは異なる判断が下される可能性がある。しかし、本件はそのような場面ではないことが説示されているといえる。その意味では本件においても、明細書に信頼性が低いデータを開示していたこと自体は問題とならないのか（進歩性要件又は記載要件の違反となるのか。）という議論も可能ではあるが、一口に信頼性が低いとはいっても、その程度に応じた判断であり、本件ではそれ自体が問題視されることはなく、より精度の高い後出しの証拠が参酌された。

24) (注意) もちろん、明細書にすでに効果の比較実験等を開示しておくこと自体は何ら問題がないし、実務上は多く散見される。しかし、それは仮にその開示が明細書になければ拒絶または無効とされるわけではなく、原則出願後の主張立証でも参酌されるという意味である。

「評価記載不要説」とは、上記(F)に対する回答のみを唯一のYESとする説³⁰⁾であり、前田先生の上記「記載不要説」と概ね同一の説であろうと筆者は考えている³¹⁾。

よくよく考えてみれば、発明者(科学者、技術開発者等)とは本来、特許制度の趣旨、先願主義の下、自らの発明を十分に公表すればよいのであって、先行文献の検索等を含む、審査官まがいの作業を時間

とコストをかけてする必要はなく、要するに「ある課題(目的)の下、ある構成を創作し、有利と思われる特定の効果を見出した上で³²⁾、その効果は実際に奏するのか不明又は予測性が低い場合には、その効果を(課題が実際に解決したことを)クレームの広さに見合うよう実質的に確かめて、その確かめたことを当業者が(第三者が)再現し利用できるように明細書に記載すれば、一般的にはそれで十分」と

- 25) 一般に発明の構成が容易想到でも進歩性が肯定されるには、先行技術の効果(用途等を含む。)と同質ならば顕著性、異質ならば予測困難性(意外性等)が求められる。
- 26) なお、一般に機械や通信の分野では、明細書に定性的に示されていない効果でも、記載されているに等しい(読み取れる)として参酌されることはある。一方、主に化学分野や物性分野等の場合では、直接の開示はないが記載されているに等しいとされ、比較実験等の後出しにより、その効果が顕著だと認められてそれが参酌されて、さらに、発明構成が引例から一応容易でもなお、その顕著な効果を主たる根拠として進歩性が肯定されるという場面はかなり想定し難い。
- 27) 前掲注[16]を参照。出願時の技術常識であれば一般的に後出しでも参酌されるであろう。理論的な根拠を開示する場合、一点の疑義も差し込む余地がないほど完全な理論の構築は一般的に不必要と考えるが、一定期間技術を独占するに相応しい程度に、当業者(又は第三者)からみた十分な信頼性が必要であろう。ちなみに、飯塚、紺野・後掲注[34][紺野]49-50頁において、実験を行わず、一定の根拠をもって「見込みが立った」場合にその時点で出願しても権利を取得し得るとする旨の見解が示されている。ここでいう「見込みが立った」とする根拠が、筆者のいう、一定期間技術を独占するに相応しい程度に十分な信頼性のあるものであって、実験等による裏付けに代わる根拠として、明細書に実質的に開示されていること(第三者への公表)を要するという趣旨であれば賛同できる。後掲注[38]-[43]等も参照。また、末吉剛「相違点が複数の技術的意義を有する場合の進歩性の判断:顕著な効果の位置づけ」パテントVol.73No.4(2020)57頁右欄(<https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3523>)によれば、「(4)明細書の裏付け(i)(当業者が新たな証拠なしに理解できるタイプ)については、発明者が明細書にその発明を記載すると、当業者にとっても、技術的意義は自ずと明らかである。その一方、(ii)(新たな知見が必要とされるタイプ)については、新たな知見及びそれを裏付ける証拠なしには、第三者には技術的意義が理解できない。つまり、発明者が出願時点においてそのような価値を備えた発明を完成させ保有していたのか、外部からは明らかではない。出願人又は特許権者が、後になって、明細書からは導き出せない技術的意義を主張しても、出願時点において、発明がそのような価値を備えたものとして提示されていなかったのであれば、その技術的意義を考慮することはできない。したがって、何れの見解でも、明細書の裏付けは必要である。」と解説する。末吉・後掲注[34]336,339,342頁。服部・後掲注[34]22頁脚注29、宮崎・前掲注[19]726-727,730-732頁も概ね同趣旨。
- 28) なお、わが国(末吉・後掲注[34]339頁右欄)に限らず、欧州でも、現状、医薬・バイオ等の分野では、理論的な根拠を示すことは極めて困難のようである。松澤ら・後掲注[97]では、「……本件における審判部の厳しい見解は、蓋然性に関するEPOケースローの主流となる可能性がある。化学領域および医薬領域双方における今後の出願では、技術的效果のサポートを明細書にて十分に開示しておかなければならず、出願人にとっては厳しい事態である。T488/16において審判部は、欧州特許出願において実験データが必須という要件はないことを認めたが、少なくとも医薬分野の出願人にとって、代替手段はほとんどないようである。……」と解説する。その他参考になるものとして、記載要件関連ではあるが「化学分野において、実験例がなくても特許をとれるのか?」知財管理Vol.70.No.12(2020)1692頁がある。
- 29) 膨大な数の実施例の開示までは求められないにしても。宮崎・前掲注[19]717頁。小松=藤野・後掲注[34]326頁右欄の解説も参考になる。なお、案件によって、クレームの広さが争点となりにくい事案もあれば、争点となりやすい事案がある。
- 30) 相田義明「進歩性判断と動機付け」中山信弘他編『片山英二先生古稀記念論文集』(青林書院,2020)10頁において、相田先生は「また、発明の効果の後出しのデータについては、出願明細書に当該効果の信用できる記載があれば、その程度が予測できない顕著なものであることを裏付けるために、特許出願の後に提出することが許されるものと考える。」としている。
- 31) 勘の良い者ならば、ここでもう1つ(G)を思い付くであろう。すなわち、事案によっては、そもそも効果が争点になるとは限らず、発明の「構成」の非容易によって新規性・進歩性が認められるかもしれない。どのような理由で拒絶又は無効とされるのかはあらかじめわからないことに配慮する(上記(A)~(E)参照)というのなら、そもそも何が争点とされるのかわからない中で出願するのだから、その点まで配慮すべきと考える者もいるかもしれない。しかし、それは効果の比較評価を開示不要とする同説の意図するところではないし、上記(A)~(E)に加えて(G)をも含める(すなわち、自らが見出し、有利であろうと思うその効果について実質的な確認を行い、その効果の予測困難性(顕著性、意外性等)の主張立証が将来求められるかもしれないことに備えて、その確認した結果を第三者に公表しようという基本姿勢さえも不要。公開すら要しない憶測程度あれば足りる。)という過剰な配慮をすることは、結局は明細書に再現方法及定性的な効果を一言程度(又は列挙された選択肢の1つとして)書いておけば十分である(上記(F)の要件が形骸化する)ことを意味するため、混乱を招くだけの無益な運用となるであろう。発明者は本来、技術者の一人として、自らの発明がその有利な効果を実際に奏するかが不明な(又は予測性が低い)ために、実質的な裏付け(信頼性のある理論も含まれる。)が必要かどうかを判断できるはずであるから、(F)に対応するその「見極め」だけは出願前にあらかじめ出願人(発明者)に求めることとし、裏付けが必要な場合には、自らが見出した有利であろうと思う効果の存在(実際に奏すること)を実質的に裏付けて、明細書を通じて第三者に公表しなければならないという結論になる。この裏付けは、発明者がそもそも技術的思想を創作したといえるのか否か(29条1項柱書)にも関わる重要な事実である(後掲注[36]も参照)。なお、潮海先生は、独占権を認めるならば積極的な理由が必要であり、出願人が積極的に進歩性の存在を示すべきと説く。潮海久雄「特許法における進歩性要件の現代的課題」特許研究No.70(2020)41-42頁(<https://www.inpit.go.jp/content/100871115.pdf>)。このことは、筆者が述べる上記「基本姿勢」についても同様であり、常に受け身ではなく、ある程度の前向きな姿勢(積極性)が求められるであろう。このような基本姿勢が明細書の開示において求められることは、引例等の内容をみても事後的にクレームを補正又は訂正することが許容されていることの裏返しなのである(この点、後掲注[41]、小松=藤野・後掲注[34]324頁右欄が参考になる。)
- 32) もちろん、クレームの全体構成と効果(又は課題)の対応関係の記載は明確にあることが前提。

したいところである³³⁾。

その一方で、上記(F)をも「NO」でよいのではないか、有利な効果が見込まればそれで十分ではないか等の意見もみられる。有利な効果について明細書にどの程度開示を求めるかは、様々な意見がみられるが³⁴⁾、上表の最後の(F)のみをYESとすること、それこそが**機械や通信等の分野と、化学分野や物性分野等との違いの「象徴」**³⁵⁾であって、特許法2条にいう「技術的思想の創作」がそもそもなされたのか否かにかかわる重大な要件³⁶⁾であるから、たとえ明細書作成負担が大きくなる傾向があるにしても、

化学が「**実験の科学**」³⁷⁾であるという前提を無視又は軽視するわけにはいかない³⁸⁾。そのような見解は、特許制度の趣旨及び特許法を根底から否定することにつながる上、効果の予測性が低い技術に属するはずの自己の発明を、**機械や通信の技術と同じように扱ってよいと自認することになると共に、競合する他者にとっても見込み程度で出願しやすくなり、結局は自らの首を絞めることとなる**³⁹⁾。単なる憶測か見込み程度による発明は、それと同程度の憶測の開示のある引例から、想到容易と判断される可能性が高くなると考えるべきであろう⁴⁰⁾。このことは、後

- 33) 自らの発明に近い先行文献に対する知見を豊富に持っており、それを十分に開示した出願人ほど、皮肉にも明細書の開示負担が重くなるという不公平や、その発明の各構成要素のうちどれが先行技術との相違点になるかをあらかじめ把握して、それを開示してしまうと、かえって明細書の開示負担が重くなる(効果の優位性の説明が足りない等とされて皮肉にも拒絶される)という事態等、明細書の開示負担が案件や出願人ごとに大きく異なり、不公平が生じる事態は好ましくない。
- 34) 服部誠「進歩性判断における出願後に提出された実験結果の参酌」AIPPI56巻5号(2011)2頁、館秀典「数値限定発明の進歩性、特に臨界的意義の要否」パテント61巻6号(2008)97頁右欄(https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/200806/jpaapatent200806_095-106.pdf)、吉田広志「事後的に提出した技術資料(実験証明書)と特許性判断の問題」パテント67巻14号(別冊13号)(2014)133-141頁、中山一郎「進歩性判断において、出願後に補充された実験結果を参酌して顕著な効果を認めた事例」速報判例解説9巻(2011)283頁右欄、齊木教朗「知的財産高等裁判所と実務第3部言渡し直近特許判例の分析」L & T50号(2011)62-63頁、飯塚卓也=紺野昭男「進歩性要件の判断にあたり出願後の実験データの参酌が許される明細書の記載の程度」パテント66巻3号(別冊9号)(2013)21頁、末吉剛「記載要件及び進歩性における出願後の証拠による立証」知財管理65巻3号(2015)335頁(<https://www.yuasa-hara.co.jp/wp-content/uploads/2015/03/e931946134e0f4ff99e0f2d658662c47-1.pdf>)、小松陽一郎=藤野睦子「後出しされた実験結果を参酌した上で、進歩性を肯定した事例」知財管理61巻3号(2011)317頁、高橋隆二「顕著な作用効果の認定と出願後に提出された実験結果」特許判例百選(第4版)(有斐閣、2012)36-37頁、生田哲郎=佐野辰巳「審判請求理由補充書の実験結果を参酌して進歩性を認めた事例」発明108巻4号37頁(<https://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/news/201104news.pdf>)、中山信弘=小泉直樹編「新・注解 特許法(第2版)上巻」(青林書院、2017)〔内藤=山田〕291-292,306-309頁。後掲注[119],[124]の報告書(平成19年3月)及び(令和3年3月)。
- 35) EPO 審判部のケースローでは、本稿17.で取り上げる「第1のハードル」がそれに対応するといえる。
- 36) なお、進歩性要件ではなく、発明該当性(29条1項柱書、発明未完成)の要件違反が問われる問題なのではないかという示唆もときおり散見される。しかし、わが国の場合、発明該当性の要件は、特定の先行技術との対比において判断されることは通常ないためか、同要件を満たすハードルは相当に低くあるべきという見解も根強くある。そうだとすれば、本来適正に特許性を否定すべき発明であっても、進歩性を否定しようとするれば土俵が異なるとされ、発明該当性を否定しようとするれば同要件を満たすハードルが高すぎて不当(お門違い、進歩性要件の土俵で判断すべき)という主張が展開され得る。このような主張をそのまま受け入れると、両要件の間を行ったり来たりして結局何の要件も適正に問えないおそれがある。記載要件(36条)についても同様である(本稿18.で解説)。関連する大変興味深い論説として田村・後掲注[113]234頁及び脚注108参照。
- 37) 中山信弘『特許法第4版(法律学講座双書)』(弘文堂、2019)116,151頁。
- 38) 特許庁審判部編「審判実務者研究会報告書2011」(第7事例)164頁(特許庁HP)には、「①メカニズムから効果が一对一で予測出来るならデータを出す必要はない、予測できないならデータの後出しは許すべきではない。結局、後から効果を追加することは出来ないのではないか。技術常識を参酌して効果が認定できるなら効果データを提出する必要もない。」、③「もしも、**作用メカニズムの特許が他社で成立すると、そのメカニズムからカスケードの下流の疾患群までに対しても全てその権利が及ぶので困る。**」等の見解もみられる。また、小松=藤野・前掲注[34]317,325-327頁には、進歩性判断を緩やかにすることによる、他者の出願や特許等の監視負担の増大が指摘されている。
- 39) 齊木・前掲注[34]62頁左欄では、開示要件と進歩性要件とは当業者概念を通じて一定範囲でトレードオフの関係(ジレンマ)に陥るとする潮海先生の解説を引用する。そもそも有利な効果を根拠に進歩性有無を判断する場面とは、実務上は通常、先行技術からすでに当業者にとって発明の構成は一応(一見)容易に想到すると判断されている場面である。それでもなお、出願時に当業者に予測し得なかった有利な効果を根拠に進歩性を認めるべきか否かを決する上で、広範なクレームに対してごく僅かな実施例(実験例)や、根拠の薄い又は開示すらされることのない憶測や見込み等があれば十分とはとても考えられない。末吉・前掲注[27]52頁,58頁左欄**「独占排他権が正当化できるレベルに達している効果の必要性」**も同趣旨と思われる。なお、特許制度の趣旨や先願主義を大前提として**第三者に公表すべきは発明の「構成」**であって、課題や効果など含まれない又は開示不足でもよい(後出しは一律に参酌されるべき)等として軽視しつつ、他方、「効果」の予測困難性も構成と並んで進歩性を肯定する上で当然に加味されるべき重要な判断要素である(引例には具体的な開示が必要)等と考えることは、目に余る自己矛盾である。
- 40) 仮想実施例を開示することは、出願人(発明者)がそのような実施例を想定していたという意味があり、そのような開示の意義を否定する意図は筆者にはないが、発明者が「おそろくこうなるであろう(こうなったらいい)」とだけ思っているだけで、実施例がないかまたは実施例に比してクレームが広すぎる発明は、先行技術からみて当業者にとって容易想到とされやすい傾向となる。宮崎賢司「特許法を巡る対話～特許法と実務の中に相同性理論は存するか～」特技懇誌293号(2019)(<http://www.tokugikon.jp/gikonshi/293/293kiko03.pdf>)。(注意)なお、大なり小なりバイオニア的な発明(用途発明を含む。)といえる場合には、そもそも構成の容易性が示せないことも多く、技術的貢献が特に大きいため、その貢献の程度に応じて、比較的少ない実施例で比較的広いクレームが権利化されることも起こり得るであろう。前田健「「広すぎる」特許規律の法的構成」パテントVol.71 No.11別冊No.20(2018)151-152頁(<https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3260>)、末吉・前掲注[34]339頁右欄。

出しの主張立証の参酌可否の問題の本質⁴¹⁾である。

また、「出願後に主張される効果の参酌を認めるかどうかの判断は、明細書に定性的な効果とその裏付けが記載されている後願（特許権）が、当該効果又はその裏付けについて開示がなく、出願後に主張がなされる先願により排除されるのか否かの判断と同じであるという側面を持つ」という問題の本質⁴²⁾も十分に踏まえるべきである。

補正の許否判断が柔軟であった要旨変更時代（平成5年改正法以前）における後日の補充（明細書の補正）の問題について、吉藤先生は特許要件判断と後願排除効の判断は同列に扱われるべきと発言しているが⁴³⁾、第三者との公平から導かれる正論であり、効果又はその裏付けが出願後に主張される場面においても妥当するといえよう。

5. 吉藤解説との整合性 (1)

吉藤先生の特許法概説は著名であり、特許法について網羅的に解説されている。同解説において特に興味深いのは以下の解説である⁴⁴⁾。

発明の進歩性に関しては、実務上いくつかの興味ある問題がある。

④事実に反する事項は進歩性否定の根拠となるか。

記載が誤りであり、この誤りに対応する正しい記載が何であるかを当業者において容易に知り得ないような誤記である場合、又は当業者の常識から事実に反する記載であることが明らかな場合に、このような記載をもって公知事実であるとして進歩

性否定の根拠とすることができるかどうかである。

できないものと解する。当業者がこの記載をもって上記のような誤記又は常識に反する記載としてのみ認識するものである以上、なまの記載を新規性否定の根拠とすべきでないことはもちろん、進歩性否定の根拠とすることは妥当性がないと認められるからである。

カルバゾール事件の場合（本稿の図1）、明細書に開示された67%という死亡率低減効果は信頼性が低く、ある意味で事実に反していた⁴⁵⁾といえるし、乙11文献に開示の20%の死亡率減少についても、ある意味で事実に反していたといえる。評価記載不要説を前提とした場合、より信頼性の高い新たな証拠により効果を再度比較評価することを許容するのであるから、同説は吉藤先生の解説と矛盾はないといえる。

6. 吉藤解説との整合性 (2)

さらに吉藤先生は以下のように解説する⁴⁶⁾。

引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これを参酌する。……有利な効果は明記されていないが明細書の記載から当業者がその有利な効果を推論できるときは、意見書等におけるその効果に関する主張・立証（例えば実験結果）を参酌する。

としており（以下、「推論テスト」という。）、我が国の審査基準⁴⁷⁾も推論テストに沿っており、裁判例で

41) 効果について、進歩性を否定する側の技術水準からの後知恵的認定と、肯定する側の明細書からの後知恵的主張立証は、共に重要な論点となること多いであろう（発明の構成の容易性のみならず、効果の予測困難性の参酌においても、いわゆる「後知恵」は双方向的性質を持っている。宮崎・後掲注 [64] (No.213) 59-60頁参照。)

42) 出願後になって、効果の定性的な記載そのもの又はその効果の裏付けが後出しされ、出願時に遡って参酌されるのならば、後願の立場になったときに権利は取れない（例えば選択発明、数値限定発明、用途発明は特許されない）こととなる。先願の立場でのそのような主張は参酌されるべきではないからこそ、後願の立場になったときに、新たな特許権が付与され得ると考えなければならない。この点は宮崎賢司、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 & T77号（民事法研究会,2017）55-56頁において詳しく解説したので是非参照されたい。

43) 兼子一「発明-特許法セミナー（1）」（有斐閣,1969）217頁で、吉藤先生は「後日の補充を許すか許さないかの判断は、結局、他人がそういう補充に該当するものを後願として出してきた場合に、それを許すか許さないかという判断と全く同じではないかと私は思っています。……（続きは宮崎・前掲注 [40] 120頁左欄にも掲載）」と解説する。

44) 吉藤幸朔著＝熊谷健一補訂「特許法概説（第13版）」（有斐閣,1998）136-137頁。

45) 前掲注 [11] 参照。

46) 吉藤・前掲注 [44] 115頁。

47) 審査基準（進歩性、特許許HP）参照。なお、浅見先生は、推論できるといえるのはどのような場合かは、必ずしも明確でないと解説する。浅見節子「ハーセプテン用法・用量特許事件」知財管理70巻1号（2020）99頁左欄。中山・前掲注 [34] 283頁、小松＝藤野・前掲注 [34] 322, 327頁にも同様の見解がみられる。

もときおり引用される。この「推論テスト」と「評価記載不要説」とを対比すると、同説では、有利な効果の存在（裏付け、定量データ等、本稿4.の(F)に対応。）の開示はクレーム範囲に見合うよう明細書に求められるのであるから、**その既に裏付けられた効果について**、出願後に改めて比較評価しても、明細書の記載から「推論」できることを参酌している、と解される。

7. 推論テストは新規事項の追加なのか

前節で「評価記載不要説」が推論テストとは矛盾しないことは確認できたが、推論テストによれば、進歩性判断において、明細書に明記はないが、その開示から推論できる内容であれば参酌されると解される。

しかしながら、明細書に直接追加せず、**意見書等⁴⁸⁾での主張立証でありさえすれば、「新規事項の追加禁止」の規定を免れることができ、進歩性判断において参酌されるというのであれば、結局のところ、その主張立証を明細書に追記することを実質的に許容したも同然ではないのか⁴⁹⁾。**

ここで、審査基準（特許庁HP）では以下のように説示される。

第IV部 第2章 新規事項を追加する補正（特許法第17条の2第3項）

3.3.2 (2) 明細書の補正

a 一般に、発明の効果を追加する補正は、**新たな技術的事項を導入するものである**ので許されない。

b しかし、当初明細書等に発明の構造、作用又は機能が明示的に記載されており、この記載から発明の効果が**自明な事項である場合は**、その発明の効果を追加する補正は、**新たな技術的事項を導入するものではない**ので許される。

と説明されており、いわゆるソルダーレジスト大合議判決⁵⁰⁾で導入された指針に沿った説明がなされている。

この指針と推論テストとを比較してみると、**推論テストの方が、明らかに幾分緩やかな指針のように思える**。両指針の違いはどう理解したらよいであろうか。確かに実務上は、出願時の技術常識とはとても言い難い、追加的な比較実験結果等が出願後に主張され、参酌されることがある⁵¹⁾。

つまり、発明の「効果」について、意見書等での主張でありさえすれば、同大合議判決で示された指針の枠組みを超えて、寛大な参酌をしてもよいのであれば、それはもはや新規事項追加禁止の規定を**実質的に形骸化（無力化）**させてはいないだろうか。

そうだとすれば、同規定の大前提となっている、「特許制度の趣旨」⁵²⁾や「先願主義」⁵³⁾に、**実質的な例外を作ったことを意味するのであろうか。**

48) 無論、審査段階に限らない。なお、この問題意識については、武宮英子「1-4特許要件(2)」牧野利秋他編『知的財産訴訟実務体系I』（青林書院,2014）158-159頁、小松＝藤野・前掲注[34] 324-325頁、末吉・前掲注[34] 337頁右欄にも考察がみられる。

49) **後出しの主張立証が参酌されない場合の参酌を拒否する根拠は、本来はまずここにある**と考えるべきである（初めからさしたる根拠のない先入観を持たずに。本稿20.のまとめを参照。）。だからこそ、田村先生が考究されたように、裁判所の判断が①～③（本稿冒頭）に分類されたのであろう。服部先生は、「そもそも何ゆえに、進歩性の存在を出願後に提出する追加実験成績証明書により立証することが許されるのであろうか。……」と問題提起した上で、その参酌を制限する根拠として**先願主義の要請**を挙げている（服部・前掲注[34] 13頁）。審査基準第IV部第2章（特許庁HP）によれば、特許法第17条の2第3項の規定の趣旨は、「出願人のために補正を許容する一方、**先願主義の原則を実質的に確保し、第三者との利害の調整を図るため**」とある。先願主義については吉藤・後掲注[53] 参照。

50) 知財高判平20.5.30（平成18年（行ケ）10563号）〔ソルダーレジスト大合議判決〕によれば、補正が「当初明細書等に記載した事項」との関係において、**新たな技術的事項を導入するものであるか否か**により、その補正が新規事項を追加する補正であるか否かを判断する（ここで、「当初明細書等に記載した事項」とは、当業者によって、当初明細書等の**すべての記載を総合することにより導かれる技術的事項**である。）。(参考) 浅見節子「〔除くクレーム〕及び新規事項の判断に関する一考察」中山信弘他編『片山英二先生古稀記念論文集』（青林書院,2020）13頁。

51) 末吉・前掲注[34] 337頁右欄、神谷恵理子「数値限定発明における実験報告書の攻防」パテント56巻5号（2003）30頁（https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/200305/jpaapatent200305_030-036.pdf）。

52) 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第21版〕』令和2年5月（特許庁HP）。（目的）特許法第1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。（趣旨）……すなわち、特許制度は、**新しい技術を公開した者に対し、その代償として一定の期間、一定の条件の下に特許権という独占的な権利を付与し、他方、第三者に対してはこの公開された発明を利用する機会を与える**（特許権の存続期間中においては権利者の許諾を得ることにより、また存続期間の経過後においては全く自由に）ものである。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。

53) 吉藤・前掲注[44] 191頁「同一発明について2以上の出願が別々になされた場合は、当然これらのうちの1つのみに特許を付与すべきであるが、……（中略）……、先に出願した者に対して特許を付与する主義。」前田・後掲注[112]（別冊9号）6-9頁にも解説がある。

一方、発明をなす要素のうち、「効果」ではなく「構成（又は方法）」については、同大合議判決の枠組みを超えて後出しが参酌される場面があるとはとても想定し難い。

また、明細書等の記載要件（特許法第36条）においても、明細書の開示内容を理解する上で当然に考慮すべき出願時の技術常識や、明細書の開示内容から自明な事項（補足説明等、本稿図4の右下半分）が参酌されることはあるものの、出願後の主張が、ソルダーレジスト大合議判決で示された指針による枠組みを超えて寛大に参酌されることはないであろう⁵⁴⁾。

そうだとすると、進歩性判断における「効果」の参酌という場面にも、推論テストの適用によって、新規事項追加禁止の規定、ひいては先願主義と特許制度の趣旨という大前提に、大きな例外の穴が空けられているのであろうか。このような運用を是とする根拠は何だろうか。次の8.にて考察する。

8. 進歩性判断における特有の事情

先願主義と特許制度の趣旨には「例外」があるのか。この疑問に答えるのが、本稿の「評価記載不要説」であろう。上述した「推論テスト」が、ソルダーレジスト大合議判決で示された指針よりも幾分寛大なものである理由は、要するに、公知技術等と相対評価⁵⁵⁾をしなければならないという進歩性要件に特有の事情に配慮すべきであるからであろう。もし、そのような予測困難性の評価までも明細書の開示に求めてしまうと、明細書作成の負担は過大なものとなり得る⁵⁶⁾。

また、出願人や特許権者のみならず、実験能力を有する特許異議申立人や無効審判請求人にとって、引例に効果の開示が実質的になされていれば、その開示を根拠に、出願後に実験等により行った比

較評価結果が、原則参酌されることとなる。

しかし、このことは、進歩性要件において、先願主義、特許制度の趣旨という大前提と、それに基づく新規事項追加禁止の要件に、ある意味で例外の穴を空けたことになる。このような理解でよいのであろうか。

この問いについては、本稿11.以降で引き続き検討することにして、次の9.及び10.では、「評価記載不要説」から導かれる、進歩性判断における考慮要素及び明細書に開示すべき事項を分類・整理する。この分類は、進歩性判断構造の根本にも関わる重要な事項である。

9. 「効果」と「商業的成功」は同類か？

発明の「効果」と「商業的成功」は、共に進歩性判断におけるいわゆる二次的考慮要素⁵⁷⁾という意味では一見同種の考慮要素のように思える。しかし、そうすると、「商業的成功」は後出しの主張立証であっても考慮されるのに、なぜ、「効果」は明細書に開示がないと考慮されないことがあるのか？ という疑問が生じ得る。本稿の「評価記載不要説」を前提とすれば、この疑問が解ける。筆者らは以前、下記のとおり答えた。

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 & T77号（民事法研究会, 2017）56頁。

（5）二次的考慮事項（商業的成功）について
多数意見、ダイク判事ともに本件の争点と商業的成功との関係について言及する。このように商業的成功に関する証拠は出願後に提出しても参酌されるのに、同じ二次的考慮事項の1つである効果はなぜ明細書における記載が求められる場合

54) 山中隆幸「明細書の記載要件に関する考察」パテント61巻7号（2008）12-14頁（https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/200807/jpaapatent200807_004-015.pdf）によれば、例えば実施例に技術的な矛盾がないことを証明することや、明細書等の開示内容と出願時の技術常識とに基づいて当業者が予測できる効果を確認することを目的とした実験データは、後出しでも参酌されるとする。この場合、先願主義にも特許制度の趣旨にも反しない（新規事項の追加禁止の要件を形骸化させていない）と解される。なお、このような運用は、結論の先取り（後付け）との批判的指摘もみられるが（末吉・前掲注 [34] 335,339頁左欄等）、それはかなりグレーゾーン的な特定の場面において一理あるとしても、通常はそのような批判は当たらない。

55) 発明の構成が一応容易であってもなお、進歩性が認められるためには、一般に効果の予測困難性の主張立証等が求められる。前掲注 [17], [19] - [21] 等参照。

56) 本稿4. 参照。まさか、出願人は本件発明に近い引例の発見に失敗したから、何が相違点となるのか把握して明細書を作成していないから、後に効果の顕著性が判明しても参酌を拒絶することが妥当とは考えにくい。

57) 「Secondary Consideration」等とも呼ばれている。

があるのかという趣旨の問題提起がなされることがあるので⁵⁸⁾、ここで検討することとする。

これまで繰り返し述べているように、構成の一応自明を覆すために、利点(効果)が予測しえないものであることを示す評価事項(又はその主張立証)自体を明細書に当初から開示することまでも求められていない。このことは、**予想外であることが(出願以前は不明、未検討であって)結果的に後になって判明(主張立証を経て確定)してもよい**ということを意味する。そして、商業的成功(長年のニーズ、専門家等の賞賛、他人の模倣や失敗等)は**そもそも発明の効果(結果)ではなく、あくまでも発明の評価事項**である(非自明性要件に特有のものであり、構成の一応の自明性を覆すことが目的)。したがって、この評価事項については原則出願後の主張立証が可能であることは、何ら上記問題を提起させるものではないと筆者は考える。

つまり整理すると、下表のように、発明の「効果」は、発明をなす要素の1つであり、明細書に実質的

に開示すべきであろうが、「効果」自体は、進歩性判断において考慮される要素ではなく、効果の予測困難性という評価(の主張立証)こそが考慮要素であると整理すべきである。

		明細書への開示	進歩性判断の考慮要素
発明の要素 ⁵⁹⁾	効果	原則必要 ⁶⁰⁾	考慮されない
効果の評価	その予測困難性	原則不要	考慮要素となる
	商業的成功		

したがって、発明の「効果」と、その「予測困難性」や「商業的成功」(という評価)は、**全く別物として区別**しなければならない。

10. 進歩性判断における考慮要素全体の分類

次に、本稿8.9.を踏まえて、進歩性判断における考慮要素全体を適正に分類すると、下表のようになる。

	発明がもたらす「結果」	結果に対する「評価要素」
「構成の容易性」に直接関わる考慮要素	考慮要素ではない	進歩性判断(総合評価)における考慮要素
公知文献の開示 ⁶¹⁾ 上流側阻害事由 ⁶²⁾ 下流側阻害事由 長年のニーズ等	効果(図2参照) (注)発明の要素(目的、構成又は方法、効果)のうちの1つ。	効果 ⁶³⁾ の予測困難性(比較実験結果等) 商業的成功 専門家の賞賛等
明細書に開示不要。 *後出しの主張立証が原則参酌される。	明細書を通じて第三者への公表が必要。 *本稿4.(F)を参照。	明細書に開示不要。 *後出しの主張立証が原則参酌される。

58) Choate・後掲注[74] 632,635頁。

59) 本稿10.の図2上半分を参照。前田・後掲注[125]も同趣旨。

60) 開示されているに等しい場合、開示から自明と認められる場合を含む。一般に、出願時の技術常識は後出しでも参酌可能であろう。ただし、進歩性肯定の主たる根拠となるほどの有利な効果については、開示が求められることが多い。前掲注[16]、[26]-[27]参照。

61) 審査基準(進歩性、特許庁HP)によれば、進歩性を否定する方向に作用する論理付けとして、「(1)技術分野の関連性、(2)課題の共通性、(3)作用、機能の共通性、(4)引用発明の内容中の示唆(以上、動機付け)」、「主引用発明からの設計変更等」、「先行技術の単なる寄せ集め」が含まれる。なお、寄せ集め発明については進歩性を否定することが通例であるが、主引用発明との相違点が多く、そのことは**創作にかけた労力や実現化の工夫に起因する場合**、進歩性を肯定する方向に考慮されると考えられる。清水節「裁判官からみた進歩性」設楽隆一他編『飯村敏明先生退官記念論文集』(発明推進協会,2015)401頁。

62) (補足) 阻害要因は明らかに以下の2種類であろう。1つは、主引用文献に対して、副引用例を参照して組み合わせることなど思いも寄らないとすべき根拠(上流側阻害要因)であり、もう1つは、両先行技術を参照して組み合わせようとする自体には困難性はないようであるが、具体的適用等の段階で組合せを断念させる明らかな要因があるとする根拠(下流側阻害要因)であり、これらは明確に区別すべきであろう。

63) その裏返しとしての解決すべき課題という意味も含む。

左端列の考慮要素は、いずれも発明の「構成」の容易性そのものを直接否定する方向に働く考慮要素である。例えば多くの技術者に長く求められながら得られなかったと認められる発明は、よほどその発明とほぼ同内容の開示のある公知文献でも発見されない限り、その構成が非容易であったと判断すべきことが通常であろう。

右端列の考慮要素はいずれも一般に「構成」の容易性自体とは直接の関係はなく、あくまでも発明がもたらす「結果」に対する評価要素である⁶⁴⁾。

左端列と右端列の考慮要素は、発明の一部をなすものではないので、明細書において開示は不要で、後出しでも参酌される。

そして、中列に属する「効果」は、発明の要素の1つをなし、明細書を通じて発明の実質的な公表が要求されるものの、進歩性判断における考慮要素ではない。ここでいう「発明の要素」を図示すれば、図2のようになる⁶⁵⁾。



11. 修正・評価記載不要説とは？

さて、ここからはいよいよ、本稿で述べてきた「評

価記載不要説」に修正を加えていく。まずは、同説を端的におさらいする。

「評価記載不要説」を採用した場合の疑問

* 明細書の開示において、効果の予測困難性を主張立証する必要はないから、「効果が予測困難」という事実は、出願時には判明しておらず、その後の効果の比較評価等によって初めて判明することとなる。

* 換言すれば、効果の再評価によって、出願以後、進歩性が「あり→なし」、又は、「なし→あり」と変動し得ることとなる(カルバゾール事件での一連の経緯)。このように、出願後に初めて判明した事実を進歩性判断において採用することは、いわば「後知恵」による判断とならないのか。

* このことは、新規事項追加禁止の規定、ひいては先願主義、特許制度の趣旨という大前提に大きな例外の穴を空けたことになるのか?(本稿7.8.参照)。すなわち、カルバゾール事件での裁判所の判断は、進歩性判断の基準時を未来にスライドさせ、進歩性要件の趣旨に反したことになるのか?。

このような疑問に対する答えとして、出願時点では一般にまだ入手不能であった実験器具や実験手法、出願時にはまだ取得不能であった知見等を利用した効果の評価によって、効果の予測困難性が主張立証される場合は、参酌されるべきではないであろう^{66) 67)}。

64) 効果やその評価を根拠にして、当業者にとっての発明の「構成」の容易性そのものを直接否定することは、通常は後知恵的思考(結果論的思考)となるので妥当でない(当業者の視点で創作の起点に立ったときの、その容易性判断に、効果の評価(顕著性等)が真に直接の影響を及ぼすと認められる場面が全く想定できないわけではないが)。宮崎賢司「進歩性ALERT」知財ぶりずむ平成31年12月号No.207(経済産業調査会,2019)62頁、宮崎賢司「二次的考慮説は終焉を迎えるか」知財ぶりずむ令和2年6月号No.213(経済産業調査会,2020)56頁。

65) 発明とは、実務上は一般にその構成(又は方法)を“核心”としつつ、目的(課題)、構成(又は方法)、効果(結果)の3要素からなるといえる。宮崎・前掲注[64](No.213)63-64頁参照。

66) 知財高判平成25・3・18(平24(行ケ)10252号)[耐熱性リボヌクレアーゼH事件]では、「一般に、発明の進歩性の判断は、審査を行う時点ではなく、出願日(優先権主張がなされている場合は優先権主張日)を基準になされるものであるから(特許法29条2項)、発明の進歩性の有無を判断するにあたって参酌することができる知見は、出願前までのものであって、このことは、発明の構成の容易想到性判断のみならず、発明の効果の顕著性の判断に関しても同様である。また、特許出願された発明に関する明細書に記載された知識に基づいて出願前の発明ないし技術常識を認定することは、後知恵に基づいて特許出願された発明の進歩性を判断することになりかねず、同項の趣旨に反するものであり、許されない。」としており、事案としては明細書に出願人主張の効果の開示がそもそも認められなかったことから、本稿の「修正・評価記載不要説」とは矛盾しないと考えられる。この裁判例の解説として、前掲注[4]では、「そもそも本願補正発明についての進歩性判断で出願人が主張した効果である基質特異性を有していることが明細書には開示されていなかったわけであり、実施可能要件の問題も潜在していたのではないかと思われるが争点にはならなかった。」と解説されている。高石・前掲注[6]では、「同知財高裁判決は、発明の効果の顕著性を否定し、進歩性を否定する場面において、発明の効果の顕著性を判断する際に参酌できる「知見」は出願前のものに限られることを判示した。」と解説する。細田芳徳「内在する特性と追試験」知財管理Vol.65No.1(2015)88頁にも同様の解説がみられる。本稿の「修正・評価記載不要説」は、同事件の判示と矛盾しない。

*修正・評価記載不要説とは

出願後の効果の比較等による評価は、あくまでも進歩性判断基準時である**出願時にしようとおもえばできた評価**であることが、参酌の条件である。

この場合、出願時に可能であったのだから、出願時に行ったとみなすこともできるのではないか。そのように考えれば、このような参酌が進歩性判断の基準時点を出願時よりも未来にずらしている（特許法29条2項の趣旨に反する）ことにはならないとする理由になると考えられる⁶⁸⁾。

12. 出願時可能でさえあれば参酌可か？

前節で「修正・評価記載不要説」を解説したが、本当にこれで問題ないのであろうか。依然として疑問が残らなくもない。カルバゾール事件の場合、出願時に公知であったのは、**他ならぬ乙II文献のみ**である（図1）。たとえデータの精度が低くても明らかな誤りとはいえない以上、当時の当業者にとっては、本件発明の効果は**顕著であったと一応認識するより他はないのではないか？**

たとえば、出願時にしようと思えばできた比較実験であっても、出願後の（より精度の良い）結果を参酌し、**当時の知見を書き換える**ことは、やはり後知恵であって、進歩性判断の基準時を後ろにスライドさせていることにならないか？

そのような一抹の不安を解消するためには、更にもう一步、理解を深める必要がある。しかし、一般論として述べても分かりにくいと思われる。そこで、米国の判例ではあるが、ブリストル事件⁶⁹⁾と対比すればわかりやすくなると思われるので、以下、解説する。

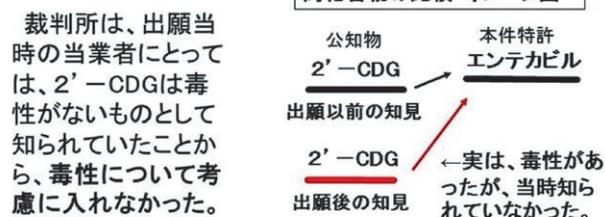
13. ブリストル事件との対比

米国判例であるブリストル事件⁷⁰⁾は、抗ウイルス薬であり本件発明である化合物「エンテカビル」について、同じく抗ウイルス薬である公知の化合物「2'-CDG」から出発してエンテカビルに至ることは自明とされた事件であり、その際、この2'-CDGにおける**出願後に得られた毒性の証拠の参酌可否**が争われ、CAFCが参酌しなかった事件である（図3）。

図3

Bristol Myers Squibb Co. v. Teva Pharmaceuticals

両化合物の比較 イメージ図



CAFCは、2'-CDGをリード化合物とすることは自然なことであり、そこからエンテカビルに至ることは自明であるとともに、もともと2'-CDGには毒性がないと思われていたのであるから、出願時にエンテカビルも毒性を有していないであろうという予想はでき、2'-CDGに比したエンテカビルの有利な特性が、一応の自明性の判断を覆す程度のものではないと判断した。

カルバゾール事件は、ブリストル事件とある意味で逆パターンの場面を含む事例であったといえる。カルバゾール事件では、本件発明との比較対象（公知物）の効果が、出願以前に公知のレベルよりも「案外良かった」のに対して、ブリストル事件では、比較対象（公知物）の効果が「案外悪かった」事件で

67) また、「修正・評価記載不要説」は、知財高判平成20年6月30日（平19（行ケ）第10378号）〔結晶性アジスロマイシン2水和物及びその製法〕、知財高判平成20年4月21日（平19（行ケ）10120号）〔結晶性アジスロマイシン2水和物及びその製法事件〕での判示とも矛盾しないと考えられる。なお、高石・前掲注[6]では、「……後掲〔結晶性アジスロマイシン事件〕のように、出願日に当業者が当該物質の存在を認識していなかった場合に、当該物質が実は存在していたことを追試により示した事案とは異なる。」と解説されている。細田・前掲注[66] 87,90頁にも解説がある。

68) 前掲注[8]（報告書、カルバゾール事件）209頁においても、「ただし、明細書記載の試験を否定するデータが後から出されることには問題ないものの、例えば、それが**優先日後になって初めて可能になった測定法によってしか知り得ない事実に基づくような場合には別論ではないか**との意見があった。」と報告されている。なお、優先日当時、全く不可能ではないにしても、例えば評価に30年もかかる、国家予算のような莫大な費用がかかるというのでは現実的ではないので、そのような評価手法は当時不可能であった評価に該当すると思われる。

69) Bristol-Myers Squibb Co. v. Teva Pharms. USA, Inc. (Fed.Cir.2014) .

70) ブリストル事件の詳細は、宮崎、神野・前掲注[21] 84-86頁（特技懇HP）において筆者らが解説したのでは是非とも参照されたい。同事件は以下の論説にも解説がある。Dzwonczyk Michael R.他(AIPPI事務局訳)「Bristol-Myers Squibb Co. v. Teva Pharmaceuticals事件」AIPPI60巻4号(2015) 298頁、南条雅裕「引用発明と比較した有利な効果…参酌の可否についての考察」パテント69巻5号(別冊15号)(2016) 70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巻5号(別冊15号)(2016) 1頁。

あった(図3)。

さて、ここからが重要である。両事件を、以下のように対比的に考察することによって、理解が深まる。

▷カルバゾール事件での判示に沿った、ブリストル事件の検証

カルバゾール事件の判示に沿えば、効果の比較評価、すなわち出願時に2'-CDGの有する特性が予測外であることを当初明細書において立証することは求められていないから、一見2'-CDGの毒性は出願時に遡って参酌されてよいようにも思える。しかし、2'-CDGの毒性という特性は、B型肝炎ウイルスの抗ウイルス薬としての特性や先行技術の開示等からは導き出せない異質の効果⁷¹⁾(意外性のある、新たな知見)であると考えられるから、出願時点でこのような異質の効果が公知でなければ原則参酌されるべきでないであろう⁷²⁾。

次に、カルバゾール事件を検証する。

▷ブリストル事件での判示に沿った、カルバゾール事件の検証

ブリストル事件では、もともと2'-CDGは毒性がないと当業者の間で「信じられ」ていて、2'-CDGをリード化合物として、エンテカビルに至ることは自明であると判断されたように(図3)、カルバゾール事件においても、仮に、ビソプロロールには死亡率減少効果がない(あるいは低いはず)と当業者の間で一般に「信じられていた」というほどの技術的背景(技術常識、通説、先入観、等)が存在していたとすれば、出願時の当業者は創作にあたり、その背景に大きな影響を受けるため、たとえ、出願後の実験による証拠で実は死亡率低

減効果が34%であることが判明したとしても、出願時の当業者の一般的知識が優先され、後出しの実験的証拠は参酌されないと考えられる。

しかし、本件においては、そのような技術的背景が存在したとまではいえず、裁判所が認定したとおり、乙11文献によれば、ビソプロロールによる死亡率減少は20%ではあるが、統計的に有意ではなく、再度検証を行えば、20%を上回る死亡率減少の結果が得られる可能性があることが、本件特許の優先権主張日の時点において認識されていたという程度であるから、後に判明する34%という証拠を参酌することが「後知恵」であって不適切とまではいいがたい。

それよりはやはり、出願人又は特許権者の過大な負担(進歩性要件特有の事情)に配慮する、本稿3.4.にいう「評価記載不要説」という一般原則が優先されて、本件において甲24文献の比較試験結果を参酌した裁判所の判断は妥当であったと考えられる。

また、同様のことは、本件発明の効果についてもいえる。

本件発明の効果の程度について、出願以前の当業者にとって一般的な知見や定説(技術常識等)といえるほど知れ渡っている場合には、それに反する後出しのデータ(甲26文献)は、あからさまな後知恵となる場合もあるので、参酌されないと考えられる⁷³⁾。

仮に、甲24文献に記載される、ビソプロロールの死亡率34%低減効果の参酌は「後知恵」であり許されない(本件発明の進歩性を肯定すべきだった)というのならば、甲26文献に記載される、カルベジロール(本件化合物)の死亡率35%低減効果の参酌も「後

71) ここでいう「異質」とは、一方の効果(及び発明の構成等を含む開示内容全体)から他方の効果を当業者が技術常識(当業者一般に知られた技術的特性等を含む。)を参酌しても自明な事項として導き出すことができない(分離独立した)関係にあると解される。この点は下記のとおり原則として欧州での運用ともさほど大きく異ならないであろう。(JETRO 翻訳) G部特許性 Guidelines for Examination in the European Patent Office (https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/europe/ip/pdf/guidelines_part_g.pdf) 76,84頁(5.2及び11を参照)。5.2「客観的な技術的課題の形成」では、「このように技術的課題を再構築することができる範囲は、各特定事案の実体的事項に基づいて評価しなければならない。原則として、発明によって得られるいかなる効果も、その効果を出願当初の内容から引き出すことができる限り、技術的課題の再構築の基礎として使用することができる(T386/89参照)。手続中に後から出願人が提示した新規な効果についても、当該技術の熟練者がその効果を、最初に示唆した技術的課題を意味する又はそれに関係するものと認めれば、それに依拠することもできる(G-VII,11及びT 184/82参照)」とされている。5.2及び11に対しては、浅見・前掲注[47] 100頁右欄、末吉・前掲注[34] 344頁右欄-345頁左欄に解説があり、大変参考になる。

72) その場合、結論はCAFCの判断と同じになる。おそらく我が国でも同じ結論になると推察される。

73) 出願当初の明細書(実験等による)裏付けの開示の程度や信頼性が低いほど、参酌されないことが起こり得る。逆に、比較データ等により効果の顕著性そのものが当初明細書にある程度示されていれば、(たとえ出願時の一般的知識、通説等に反していても)その後引用された文献を基に改めて比較評価を後出ししても参酌されるであろう。その場合は、前田先生のいう(評価)記載「必要」説(本稿3.)に他ならない。

知恵」であって⁷⁴⁾(本稿図1参照)、一般に出願人(特許権者)は出願時の明細書において効果のみならずその予測困難性までも(常に高精度なデータで)立証しておかねばならないことになる。もちろん、無効審判請求人等にとっても、自らが特許出願する場合には、同じ要件が課され、出願を遅らせることを強いられる。そのような運用が妥当とは考えにくい。

14. (総括) 再修正・評価記載不要説とは

以上述べたように、評価記載不要説とは、効果の予測困難性の比較等による「評価」は開示不要とする説であり、この場合、確かに、進歩性判断の基準時を未来に動かしたと言えなくもない。しかしながら、その(比較等による)評価は、出願時にしようとおもえばできた評価に限定され(修正・評価記載不要説)、本件発明の効果にせよ、先行発明(比較対象)の効果にせよ、後出しの評価内容が、当時の当業者にとっての技術常識、通説等に反しない(後知恵とならない)場合には、参酌されると考えられる(再修正・評価記載不要説)。

そして、カルパゾール事件については、参酌不可とする事情は特になかったと総括することができる。このような「再修正・評価記載不要説」をもって、進歩性判断の基準時を未来に動かしたわけではないとみなすことはできまいか。

なお、本事件について、審判実務者研究会報告書の検討結果⁷⁵⁾によれば、判決の判断については問題ないとの意見で概ね一致したと報告されている。

15. 日焼け止め剤組成物事件再考

近年の裁判例と対比する前に、日焼け止め剤組成物事件⁷⁶⁾について若干振り返ることにする。本事件(審決取消訴訟)は、その判示によれば、審判請求理由補充書の実験結果を参酌することができないとした審決の判断と、審判請求理由補充書の実験結果を参酌しても顕著な作用効果はないとした審決の判断が誤りであるとされ、審決が取り消された。

一時期大きな話題となったこの事件はどのような事件であったと捉えるべきか、それは、本件を担当する裁判長であった飯村先生御自身の当時の御発言⁷⁷⁾に尽きると思われる。この御発言のとおり、判示していることは、あくまでも審決の判断の妥当性であって、その経緯と判示内容から一事例判決であることは明らかである⁷⁸⁾。

そのような事件の経緯や判示での意図を無視又は軽視して、判決文の一部を取り上げた過度な拡大解釈や誤解もみられたのではないか(例えば本稿4.(F)をもNOとした等)というのが当時からの筆者の印象である⁷⁹⁾。同事件の経緯と判示内容からすると、審決を取り消す理由として、本稿4.にいう特に(D)等

74) 我が国では「後知恵」という用語が進歩性を否定する側に対してしか使用されないようである。しかし、米国では古くから、**非自明性を否定する側、肯定する側、双方において同じように使用される、双方向的な用語**である。Robert A.Choate「Invention and Unobviousness - Afterthoughts - Reliance on Features and Advantages Undisclosed at Original Filing」49 J. Pat. Off. Soc'y (JPTOS,1967) 619頁、Donald S.Chisum「Afterthoughts and Undisclosed Advantages as Evidence of Patentability: From Salt Dredges to Polystyrenes」57 J. Pat.Off.Soc'y (JPTOS,1975) 437-454頁、宮崎、神野・前掲注[21] 58-59,63,72,80,82,87頁参照。

75) 前掲注[8] (報告書、カルパゾール事件) 208,209頁(特許庁HP)。「明細書に記載されている臨床試験に問題があることの立証は、例えば、審判請求のために作成された専門家の意見書によっても行うことができるということを踏まえれば、優先日後の文献によってその点の立証を行うことに特に問題があるとは考えられない。」「明細書に記載されている薬理効果について追試を行うことは当然許されるどころ、甲26文献は、それを大規模かつ長期間の臨床試験で行ったものと見ることができ、その結果として、明細書記載の試験結果よりも高い信頼性のある結果が得られたのであれば、それに基づいて本件発明の効果が認定することに問題はない。」等の意見が寄せられている。

76) 知財高判平成22・7・15(平21(行ケ)10238号)[日焼け止め剤組成物事件]判時2088号124頁、判時2111号180頁、判タ1337号236頁。

77) 「50号記念特集 これからの知的財産高等裁判所と実務(座談会)」L & T50号(2011)22頁。「そのような流れを振り返ってみますと、審決の理由に求められる最も重要な点は、個々具体的な事件において、仮に、進歩性を否定する結論を採用するのであれば、進歩性を否定するに足りる、客観的かつ検証可能な論理が、適切かつ合理的に記載されることです。裁判所の司法審査は、個別具体的な審決について、そのような観点から判断して、審決で適用された論理が合理的であるか否かという観点から判断し、合理的であれば維持しますし、合理性を欠いていれば、取り消すということになります。進歩性の基準が緩やかになったとか厳しくなったという観点ではなく、論理を重視すべきという観点で判断しています。三村先生、宍戸先生のご指摘に沿っているかどうか自信はありませんが、そのような感想をもっております。」

78) 宮崎・前掲注[19] 734頁の他、生田=佐野・前掲注[34] 38頁右欄でも、「本件は判例を変更したのではなく、事例判決の一つと評価すべき」と評している。小松=藤野・前掲注[34] 325-327頁も同趣旨。

79) 宮崎・前掲注[19] 734頁参照。ちなみに、クレーム範囲全体で顕著な効果があるのかどうか等、本件のように当事者間で争点になっていないのであれば、裁判所としては特段検討しないし、判断も下さないことが通常であろう(第96回AIPPI判例研究会での議論(2011年2月22日))。

の指摘が丁寧になされたことからわかるとおり⁸⁰⁾、判示内容は本稿にいう評価記載不要説に沿ったものといえる。

この事件から生じる興味深い論点は、査定系事件、当事者系事件での効果参酌の違いがあるのか否か⁸¹⁾という問題意識である。

これに対し、早田先生は、「当初に特許査定を受ける段階と、いったん特許されたものについて特許を無効にする場合とで、進歩性の実体的な判断基準は同一かという問題も設定しえるが、少なくとも我が国においては、特許法123条1項2号の規定上、両者の判断基準は同一であるというほかはないであろう。」⁸²⁾としている。確かに、法の規定上、判断基準は同一という以外にないが、判断者（特に査定系）は実験能力を備えていないので、両場面で実務上の判断が異なる可能性があることは否めない⁸³⁾。日焼け止め組成物事件においては、実験能力がないことから生じる事情について、

なお、本件各実験における日焼け止め剤組成物の調製方法、評価方法、実験実施者等については、原告において別紙「本件各実験における日焼け止め剤組成物の調製方法、評価方法、実験実施者等」のとおりであることを明確にしておき、**実験能力等を有する利害関係者による詳細な反対立**

証もされ得ない現段階においては本件各実験の信用性を左右するに足りる証拠はないといえる。

と判示する。このように、審査段階、査定系事件における判断は、あくまでも実験能力がない者によるその時点での判断⁸⁴⁾ということになり得る。

なお、本発明については欧米でも出願がなされ、両国で特許されたが、その後欧州にて審決が出され、特許は取り消された。その判示によれば本発明はEP780119A1（日本でも引用された主引用例）から発明の構成は自明であり、出願後に提示された実験報告書については、本発明が比較例よりも優れた効果を奏することを証明するには説得力を欠くとされたようである（T0849/09）。

16. 近年の裁判例との対比

近年は、後出しの効果の主張立証の参酌可否に対する裁判所の判断について、様々な意見がみられる⁸⁵⁾。そのような中、例えば速見先生が指摘するように⁸⁶⁾、確かに、裁判例の中には、比較実験自体や効果の顕著性の主張立証までも明細書に記載が必要と判示しているかのような裁判例がみられる⁸⁷⁾。

そのような記載が必要とすることは、本稿4.で述べたように、突き詰めて考えると、「どのような先行

80) 審決では、本願発明と主引用発明のどの構成要素が相違点となるのかを出願人があらかじめ知っていることを求めているかのようであった。そして、その知見があることを前提に、効果について具体的な記載を明細書に求めているかのようであった。

81) すなわち、同事件は査定系の事件であったが、有利な効果の参酌可否は、無効審判事件のような当事者系の事件の場合と、審査段階または査定系の事件の場合とで、判断が異なるのかという論点。

82) 早田尚高「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]』（新日本法規出版、2007）404頁。

83) 実験能力がない者であっても、実験結果に矛盾や不足があること、効果は予測し得ること、信頼性が低いこと等を示す根拠又は技術常識（技術的背景）を指摘することはあり得るが、常にそのような指摘ができるとは限らない。

84) 小松＝藤野・前掲注 [34] 325頁右欄、高橋・前掲注 [34] 37頁、齊木・前掲注 [34] 63頁も同趣旨がみられる。また、少し時期は遡るが、竹田和彦先生は「明細書に於ける開示とクレームの広さ」『特許 Vol.53No.1 (2000) 41頁において、「実験手段や研究組織をもたない審査官が、「実施の形態を請求項に係る発明の外延に含まれる他の部分についての実施にまで拡張することができないものと信じるに足る十分な理由」を見出すことは通常困難である。その結果、少数の実施例があれば広いクレームが認められ、広いクレームは「書き得」といわれるようになったのではないだろうか。」と解説する。また、米英での多くの実例を挙げつつ、「……一例をあげれば、受容体拮抗作用は構造－活性相関が極めてデリケートでメチル基の有無や置換する位置が違っただけでも活性が著しく異なることが知られている。このような分野の審査が厳しくなるのは当然である。広いクレームが常に技術の進歩に役立つと考えるのは単純すぎる。前掲のイギリス最高裁が、「ライト兄弟は、空気より重いものの飛行が可能であることを示したが、空気より重い飛行機械の独占権を与えられなかった。……（中略）……明らかに望ましい目標を達成する方法を見出した第一人者に、それを実施するあらゆる他の方法を独占させることによって、その後の研究と健全な競争を抑圧しないように注意する必要がある」と述べているのは示唆に富む判示である。」と解説する。

85) 前掲注 [19] - [20], [27] - [30], [34], [38] - [42]。

86) 速見禎祥「進歩性判断における顕著な効果の参酌」知財管理67巻5号 (2017) 732頁 (<https://ihmlaw.jp/wp/wp-content/uploads/2018/03/79d5bd2e5a524d1570c039ecc0754c96.pdf>)。

87) 後掲注 [91] - [93] に挙げた以下の事件。放射線写真像記録システムにおける処理方法事件、有機エレクトロルミネッセンス素子事件、生ごみ処理装置事件、解熱鎮痛消炎剤事件、発泡耐熱火塗料事件、モメタゾンフロエートの使用事件、PTH含有骨粗鬆症治療事件、コーヒー飲料事件、eMIPを有効成分とするガン治療剤事件、医薬事件。

技術が引用されて、どのような内容の拒絶理由または無効理由が指摘されるかを、**出願時に予知せよ、予知した上で明細書を作成せよ**」と指摘しているようなものなので、**妥当な判断過程とはいえない**⁸⁸⁾。

しかし、事案を個別にみても、結論としては妥当な判断がなされている事案が多いように筆者には思える。例えばモメタゾンフロエートの使用事件について、前述の速見先生が、効果に顕著な差があることについてまでも明細書の記載を求める判断として批判的に論じつつも、本件判決が、顕著な効果を否定した結論自体には異論はない旨の見解を示しており⁸⁹⁾、筆者もほぼ同感である。

この裁判例のように、明細書に比較実験や顕著性の記載を直接求めるかのような判示部分は、半ば補

強的に述べられているだけである可能性もある⁹⁰⁾。

同事件を含む近年の裁判例を類型化すると、(1) 明細書に実質的に記載のない効果についての主張であり、参酌されないとされるパターン⁹¹⁾、(2) 主張される効果は予測される程度のもので、参酌したとしても進歩性は認められないとされるパターン⁹²⁾、(3) (たとえ効果は顕著であるとしても) 出願後の実験によるものなので参酌されない、若しくは、クレーム範囲に対して実験例が不足している、又はそれら両方に該当するとされるパターン⁹³⁾が多いようである⁹⁴⁾。一方、事案により後出しの主張立証の参酌が許容された裁判例もみられる⁹⁵⁾。

筆者の私見としては、**本稿4.にいう(A)～(E)をすべてNOとし、(F)のみをYESとする考え方が**

88) 米国でこの点が丁寧に指摘されたのがIn re Chu(1995)であった。前掲注[21]の解説参照。出願時の比較例開示の難しさは、後掲注[124]の報告書(令和3年3月)243頁のように散見されるが、だからといって自らの発明自体の効果又はその裏付けの開示が不要とまで拡大解釈することは誤りであり、開示に対するある程度の自発的な姿勢(前掲注[31])が求められる。

89) 後掲注[92]で挙げた事件。速見・前掲注[86]741頁右欄において、「もっとも、本件判決が顕著な効果を否定した結論自体に異論はない。すなわち、本件発明の構成から当業者の予測する効果(本件では、甲1発明の効果)と本件発明との間に同質の治療効果が認められる以上、両者の治療効果の程度に差があることが立証されなければ、顕著な効果とは言えない。本件では両者の効果の差があるとする根拠が乏しいように思われ、事実認定の問題として、そもそも顕著な効果を認めるに足りない事案であったように思われる。」と解説する。裁判例の傾向として、飯塚、紺野・前掲注[34]24頁、田上洋平「進歩性の判断における効果の顕著性」知財ふりむNo.166(2016)40頁にも同趣旨が含まれる。

90) 補強的であれば、そのような指摘をしてもよいと筆者は考えているわけではないが。なお、篠原勝美「わが国の進歩性の審判判断に関する若干の考察」知財管理Vol.70No.6(2020)749頁において、篠原先生は、引用例と比較した場合の顕著な効果について明細書の開示を要するか否かは、裁判例によって判断が分かれていると解説を加えている。

91) 知財高判平成21・8・31(平20(行ケ)10354号)[ツーピースソリッドゴルフボール事件]、知財高判平成17・9・27(平17(行ケ)10136号)[風味調味液が添付された蒸煮麺事件]、東京高判平成13・12・11(平12(行ケ)152号)[布地接着方法及び布団]、東京高判平成17・3・28(平16(行ケ)427号)[室温硬化性組成物事件]、知財高判平成23・12・26(平22(行ケ)10367号)[副甲状腺ホルモンの類似体事件]、知財高判平成25・3・18(平24(行ケ)10252号)[耐熱性リボヌクレアーゼH事件](この事件は前掲注[4],[66]参照)。

92) 知財高判平成19・2・26(平18(行ケ)10079号)[インビトロにおける組織の生存能力……システム事件]、東京高判平成16・9・14(平15(行ケ)216号)[放射線写真像記録システムにおける処理方法事件]、知財高判平成22・10・12(平21(行ケ)10362号)[電磁波遮蔽積層体およびこれを用いたディスプレイ装置事件]、知財高判平成24・2・22(平23(行ケ)10178号)[セルロースアシレート……調製方法事件]、知財高判平成28年3月30日平成27年(行ケ)第10054号[気道流路および肺疾患の処置のためのモメタゾンフロエートの使用事件](前掲注[86],[89]参照)、知財高判平成29・9・11(平28(行ケ)10056号)[コーヒー飲料事件]、知財高判平成28・11・28(平27(行ケ)10241号)[PTH含有骨粗鬆症治療事件]、知財高判平成17・11・8(平17(行ケ)10389号)[解熱鎮痛消炎剤事件](2006年度進歩性検討会報告書(第3事例)40頁、特許庁HP)、知財高判平成19・2・27(平18(行ケ)10386号)[透磁性および放射線遮蔽性構造体事件]、知財高判平成26・2・19(平25(行ケ)10129号)[美容処理におけるジドロカルコンに富むフェノール性画分の使用事件]、知財高判平成24・4・11(平23(行ケ)10146-10148号)[医薬事件]。

93) 知財高判平成17・6・22(平17(行ケ)10189号)[有機エレクトロルミネッセンス素子事件]、東京高判平成15・12・18(平13(行ケ)285号)[生ごみ処理装置事件]、知財高判平成18・11・13(平17(行ケ)10780号)[発泡形耐火塗料事件]、知財高判平成19・12・26(平19(行ケ)10109号)[アレスター事件]、知財高判平成19・7・30(平18(行ケ)10094号)[レンズ及びその製造方法事件]、知財高判平成25・10・10(平25(行ケ)10014号)[eMIPを有効成分とするガン治療剤事件]、知財高判平成30・10・11(平29(行ケ)10165号、10192号)[抗ErbB2抗体を用いた治療のためのドーセージ事件]、知財高判平成30・10・22(平29(行ケ)10106号)[抗-ErbB2抗体による治療事件](この2事件解説については速見・前掲注[47]94頁参照)。

94) 類型(1)-(3)のうち複数のにまたがるものもみられる。なお、この類型に含めなかったが、先行技術からの発明構成の容易性が特に強く推認されるため、効果の優位性よりも、そちらが優先されているのではないかと思われる事案も散見される。

95) 東京高判平成4・11・5(平4(行ケ)12号)判時1470号137頁[ガスの処理法事件](<https://daihanrei.com/>に全文掲載)、東京高判平成9・10・16(平6(行ケ)58号)[プロジェクションテレビ用背面投影スクリーン事件]判時1635号138頁(<https://daihanrei.com/>に全文掲載)。角田政芳「数値限定発明における作用効果の顕著性を認め進歩性を肯定した事例」知財管理50巻3号(2000)381頁に詳説されている。有利な効果の開示にやや説明不足や不備等があるとしても、当初から裏付けた事項を基にした効果の評価や補充説明程度は後出しでも参酌されるといえる。)、知財高判平成24・5・28(平22(行ケ)10203号)[腫瘍特異的細胞障害性誘導ベクター事件]、知財高判平成25・7・24(平24(行ケ)10206号、10207号)[光学活性ピペリジン誘導体事件]、東京高判平成15・6・24(平14(行ケ)84号)[共焦マイクロスコプ事件](この事件について宍戸先生の解説はあまりにも興味深い。宍戸充「公知技術の組合せと進歩性」特許62巻8号(2009)55、56頁、宍戸充「知財高裁元裁判官から見た知財訴訟代理人の訴訟活動」特許62巻7号(2009)14-19頁。)。以上、これらは実施例(実験例)の開示が十分なことや、容易性等効果以外の争点をも考慮された等の事情で進歩性が認められた事例判決である。

最も合理的であり、何が参酌されるのか、されないのかの予測性が向上すると考えられる⁹⁶⁾。また、そのように考えたときに、最初から図ったわけではないが、次の17.で取り上げる欧州の運用(Plausibilityの要求、第1, 2のハードル)とさほど大きく異ならないように思われる。



17. 欧米の運用との対比

EPO(欧州特許庁)において採用されているケースロー「Plausibilityの要求⁹⁷⁾」によれば、進歩性が認められるためには、「2つのハードル」⁹⁸⁾を乗り越えなければならない。この要件では、**課題が実際に解決されたことに蓋然性(Plausibility)が有ることが当初の出願内容で示されなければならない**(「第1のハードル」。単なる憶測を超えた、信頼性のある立証。ただし、実験データが必須ではなく、理論等による立証も可。)、その条件を満たしているときに限り、次の「第2のハードル」として、**比較実験例等の後出しかまわないので、効果が先行技術に比して驚くほどに優れていること**の主張立証が求められる。

このようなEPOの運用は、要するに、単なる憶測による独占的権利の先取りを許さないという要件(記載要件を含む。)を、非自明性(進歩性)要件において導入する、シンプルでスマートな判断指針の

ように筆者には思える⁹⁹⁾。

初期の審決T939/92(AgrEvo, 審決日は1995年9月)では、出願時の開示により、課題の解決を信用できるもの(蓋然性のあるもの)とする上記要求は、条文の根拠がないという旨の主張もなされたが、その要件は条文の本来の意味に含まれるとしてこの主張を拒絶し¹⁰⁰⁾、それ以降もEPO審判部はぶれることなくPlausibilityの要求を維持している。この要件は、表現ぶりは違えども(同一の指針かどうかはさておき)本稿4.(F)の要件に対応するといえる。

一方の米国については、本稿にいう評価記載不要説が、In re Chu(1995, 前掲注[21]にて解説。)において丁寧な判示された。

米国判例法は、以前筆者らがチザム先生らの論文をベースに調査研究を行い、3連載等により詳述し

96) 宮崎・前掲注[19] 721-722, 735-737頁参照。

97) 欧州特許庁(EPO)における実務では、進歩性要件において根底にある課題が実際に解決されたことに**plausibilityすなわち、もっともらしさ(蓋然性)、信用性(信用できるように、真実であると思える開示)**が**当初の出願書類において要求される**とする判断基準がケースローとして採用されている。この判断基準では、**推測の域を超えた最初の開示**といえる証拠が、出願後ではなく、当初の出願書類において開示されていることが求められる。T0939/92(AgrEvo), T1329/04(Johns Hopkins), T609/02(Salk), T488/16(Bristol-Myers Squibb/dasatinib), Case Law of the Boards of Appeal of the EPO [I. Patentability D. Inventive step 4.6. Solving a technical problem - post-published documents], 原謙三国際特許事務所「EP特許として記載されるべき情報」EPO知財情報平成20年1月(http://www.harakenzo.com/jpn/epo_ohim/ep_9.html), 松澤美恵子, ディルク・シュスラー=ランゲハイネ「欧州における知的財産法の最近の動向」知財管理68巻4号(2018)494, 495頁(前掲注[28]も参照)(https://www.hoffmanneitle.com/wp-content/uploads/Recent-Trends-of-IP-Law-in-Europe-Chizai-Kanri-vol.68-No.4_2018.pdf), 末吉・前掲注[34] 343-345頁, Patrick Campbell「1 欧州における蓋然性およびパラメータの取扱いについて」, Tom Carver「2 英国最高裁における蓋然性について」AIPPI・JAPANセミナー(平成30年5月)の講演資料, Daniel GROHS「EPO最新情報-EPO判例法」AIPPI Vol.64No.4(2019)4-5頁, 古橋伸茂「2019年AIPPI国際総会-ロンドン-(2)=蓋然性(Plausibility)=」AIPPI Vol.64No.12(2019)52頁。

98) 前掲注[97]参照。特にCampbell・前掲注[97]の講演資料。

99) 相田先生は、相田義明「欧州特許条約の下での記載要件と進歩性」Vol.72No.12別冊No.22(2019)(<https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3319>)12-14頁の中で、「物質とその製法は知られているのであるから、蓋然性(assumption)だけで用途発明の開示の十分要件が満たされるとすれば、事後的にその用途に適合することを確認することで、有効な特許が取得可能となってしまう、**開示(技術的な貢献)と独占の均衡が失われる**としている(判決文第19段落以下。)」とした英国最高裁判例等を解説し、また、欧州についても、「技術の地平が拡張されると、特許による保護の充実が叫ばれるのが常であるが、このようなときに重要なのは、**特許制度の趣旨の基本に立ち返り、分をわかまえること**であろう。欧州における「**技術に対する貢献**」を重視する考え方は、「技術」の内容の変遷の中にあって、**技術の独占と利用との間のバランスを取るために編み出されたもの**、と評価できるかもしれない。」とする。これらの理念は、吉藤解説を含む前掲注[42]-[43]とも通じるものがある。

100) EPC56条によれば、特許出願が技術的課題を解決していることを必要としない(進歩性有無は、課題の解決に無関係に決定すべき)という旨の主張に対して、EPO審判部は、クレームに記載された化合物が全て、除草剤としての活性を有していたことは、信用できなかった(蓋然性がなかった)、それ故、技術的課題を解決しなかった(進歩性なし)とされた。Campbell・前掲注[97]の講演資料。

たとおりである¹⁰¹⁾。CCPA時代の1960年代中頃には、最高裁判例に依拠せずに、一時期方針転換し、後出しの効果またはその裏付けに対する参酌が寛大になったように思えた時期があったし、その後のCAFC時代以降は、わが国に比して寛大といえるかもしれない。

しかしながら、米国判例法について、他国との対比などする以前にそもそも押さえておくべきことは、

120年以上にわたる米国判例法から分かったとおり、米国では、後出しの効果またはその裏付けに対する参酌が寛大というよりは、米国最高裁判例等を契機として、それ以降の裁判所の判断の触れ幅がわが国に比して大きいことが少なからずあり¹⁰²⁾（非自明性要件に限らないが）、米国最高裁判例（前掲注[101]、[102]）を引用して争えば、主張内容やその説得力次第でどう判断されるかは分からない、と言ったほうが客観的で正確な表現であろう

ということである。

次に、本稿で取り上げている論点を中心に、わが国の裁判例の傾向と対比を試みるならば、わが国の裁判例では、欧米ほどには、本稿4.(F)の要件¹⁰³⁾のみを出願人に課し、(A)～(E)を**全てNOとすることに“徹していない”**判断が一部みられるといえる（本稿16.参照）。その分、欧米よりもわが国の裁判例での判断の方が後出しに対する参酌が厳しいものに思えることがあるかもしれない。何が引用され、何が相違点とされるのか、予測困難な効果かどうか等を、出願人があらかじめ予測又は評価できたであ

ろうことを前提とするような判断¹⁰⁴⁾をするよりは、上記(A)～(E)を**全てNOとすることに“徹して”**、上記(F)の要件のみを課す運用を取る方が（たとえ結論自体は変わらない場合もあるとしても）より論理的であろう。

そのような運用（再修正・評価記載不要説）を採れば、例えば「明細書又はクレームに多数の候補や選択肢をあらかじめ列挙しておき、引用文献をみた後に（技術の進展や他社の動向等を考慮しながら）、その候補から有利な効果を得たものを選別し、（後出しでも原則参酌される）比較実験等の提示と共に、その実施例を包含する補正クレームを事後的に作出又は選定するような行為」¹⁰⁵⁾は、上記(F)の要件により、一定の制約を受ける¹⁰⁶⁾。そのため、実験能力がないからといって安易に進歩性を肯定せざるを得ない状況はある程度防止されると考えられるし、同説によって、何より、明細書に何を開示すべきか、どのような主張立証ならば参酌され、どのような主張立証は参酌されないのかが、あらかじめ判断しやすくなり、公平かつ予見性が高まると考えられる。

発明の効果についての後出しの参酌可否の問題は、依然として混迷を極めている等といった論調もみられたが、本稿にいう「再修正・評価記載不要説」を前提とすれば、一般論としてかなりのところまで整理ができていないのではないか。

18. 記載要件との関係

本稿のまとめに入る前に、本稿4.(F)の要件は（先

101) 米国では古くから本稿の論点と同様の争点について裁判所において争われてきた。初期のWestmoreland Specialty Co. v. Hogan (3d Cir.1909)では、「明細書に非開示であった利点が、その主題（我が国でいう発明）の特許性という意味での評価を高めてよいのか否か」という本質的な論点が争われたことは興味深い。その後の展開や19、20世紀の最高裁判例については、以下に詳しく解説したので、是非とも参照されたい。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」L&T75-77号の3連載(2017)、宮崎、神野・前掲注[21] 56頁。米国では、出願後に見出された非開示の効果が真正面から参酌され、その効果を主たる根拠として非自明性が認められるかのようにわが国において紹介されることもあるが、例えばSanofi-Aventis Deutschland GmbH v. Glenmark Pharms Inc., 748 F.3d 1354 (Fed.Cir.2014)については、判示内容としては、争点はいわゆるobvious to tryの成否であり、特定の組合せを試みるのが自明ではないことと、明細書に開示の効果及び非開示の効果の予測困難性から非自明性（進歩性）が認められたケースである。筆者らの上記解説にも取り上げたKnoll (2004), In re Khelghatian (1966), In re Chu (1995)等についても、判示内容がわが国において誤解されやすい傾向にある。

102) チザム先生は、Diamond Rubber以前の時代、Diamond Rubber line of Cases, Lincoln Engineering line of Cases, CCPAでの判断と区分して詳しく解説をしている。Chisum・前掲注[74] 437-454頁を参照。

103) 本稿17.で取り上げたEPOの「第1のハードル」が前掲注[16]に、「第2のハードル」が前掲注[17]に対応する。

104) 事案によっては明らかにそれらを予測できる場面もないわけではないが、進歩性を否定する理由を想定して明細書を書く者と、そうでない者との間の不公平はあってはならないであろう。

105) 吉田先生が指摘する、「負けないゲーム」の一類型であろう。吉田・前掲注[34] 139頁。

106) EPOのケースローでいえば、まずは「第1のハードル」がクリアできない。

行技術との比較評価の開示は求められないのであればなおさら) 進歩性要件よりも、記載要件¹⁰⁷⁾において問うべきではないか、(F)の要件は記載要件と同一ではないのか、という趣旨の見解も聞くため¹⁰⁸⁾、進歩性要件と記載要件との関係を、効果が同質か異質か¹⁰⁹⁾によって場合分けして以下に述べることとする。

(i) 本件発明の効果Aと引例の効果が同質の場合

わが国の実務では、記載要件と進歩性要件を基本的に別々に検討・判断しているところ¹¹⁰⁾、にわかに「4.(F)の要件は記載要件と同一」とすることは、筆者にはためらいがある。その理由は、わが国では、記載要件及び進歩性要件それぞれにおいて求められる開示水準を、各要件のすみ分けも含めてどの程度とすべきかについて、まだまだ識者等の見解が分かるところであり、ある程度安定した開示水準に向かって“収束”している状況にあるとは言い難いからである¹¹¹⁾¹¹²⁾。さらに、記載要件の判断では通常、特定の先行技術との対比検討は行われず、効果の顕

著性は要求されないことが多い¹¹³⁾、検討される課題を、進歩性判断時に検討される課題よりも相当ハードルが低いものに設定すべきという見解も根強い。その見解に沿うと、本来適正に特許性を否定すべき発明であっても、進歩性を否定しようとするれば、土俵が異なる(お門違い、記載要件で判断すべき)としつつ、記載要件違反を指摘しようとするれば、同要件を満たすハードルが不当に高すぎる(お門違い、進歩性要件の土俵で判断すべき)という狡猾な主張の展開もあり得る¹¹⁴⁾。このような主張に乗ると、**両要件の間を行ったり来たりして結局どちらの要件違反にも問えず**、上記(F)の要件を形骸化させ、適正な特許性判断ができなくなるおそれがある¹¹⁵⁾。

このような見解までもが存続して議論がいつまでも進展しないくらいであれば、(F)の要件を現状のまま進歩性要件とするか、又は、EPOのように、**記載要件を進歩性要件に組み込み**、上記(F)の要件として**明細書の開示内容に(先行技術に対する)技**

107) ここでいう「記載要件」は、サポート要件と考えてもよいが、本質的には(特許法36条における)サポート要件、実施可能要件、明確性要件のいずれにおいても当てはまり得る。

108) 2020年度工業所有権法学会の研究会(シンポジウム)でも、そのような見解も含め活発な議論がなされた。

109) 「異質」については前掲注[71]を参照。

110) EPOでは、記載要件が進歩性要件に組み込まれて判断されることも多い。Campbell・前掲注[97]参照。末吉・前掲注[34] 341頁右欄には、「例えば、T235/04のクレームは、染毛剤組成物に関し、必須の成分として、多数のカチオン性直接染料から選択される少なくとも1種が特定されていた。しかし、実施例では、1つのカチオン性直接染料しか用いられていなかった。審決では、まず、課題を色の強度の改善と設定し、当該課題は、クレームのカチオン性直接染料全てにおいて解決できるわけではないと判断し、次いで、クレームの全範囲において解決できる課題を再設定し(当然ながら、最初の課題よりも難易度の低いものとなる。)、その課題に基づいて、クレームされた発明は進歩性を欠くと判断した。この例のように、欧州特許庁の判断では、進歩性の判断の過程で、日本におけるサポート要件での判断手法が組み込まれている。」と解説される。

111) 偏光フィルム大合議判決で判示された指針の解釈や進歩性要件との関係について見解の相違がかなりみられるように思える。例えば吉田広志[判例時報(2117) 177頁(判例評論第631号)]、そとく日記2020年10月12日「サポート要件か進歩性か、効果(課題達成)はどこで検討する?」(<http://thinkpat.seesaa.net/article/477869651.html>)、末吉・前掲注[34] 335-337頁、343頁左欄、宮前尚祐「サポート要件再考」知財管理67巻12号(2017) 1791頁。潮海先生は記載要件と進歩性要件は**表裏一体**となる場合もあること指摘する。潮海・前掲注[31] 45頁左欄。

112) 進歩性要件と記載要件とのすみ分け(田村・後掲注[113]、宮崎・前掲注[40] 122-127頁最終話(1)及び(3)参照。)のみならず、実施可能要件とサポート要件とのすみ分けについても論者によって見解が分かっている。ただ、実質的には概ね**表裏一体**となるであろうという考え方も依然有力である(ただし、個々の事案に当てはめていく中で、結果として実務上たいてい同じ結論になるという意味であって、初めから一方の判断手法に代えて他方の判断手法を取り入れるべきではない。)。設楽隆一「記載要件—実施可能要件とサポート要件との関係……」パテント69巻2号(2016) 100-101頁(https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201602/jpaapatent201602_093-111.pdf)、大野聖二「パラメータ特許事件」ジュリスト1475号(2015) 20頁、今村玲英子「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」竹田稔先生傘寿記念「知財立国の発展へ」(発明推進協会、2013) 567頁、前田健「明細書の開示が特許法の中で果たしている役割について」パテント66巻3号別冊9号(2013) (<http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/90003676.pdf>) 2-6頁。また、そとく日記「サポート要件・実施可能要件の「表裏一体説」(同一要件説)は絶滅したか」2020年10月22日(<http://thinkpat.seesaa.net/archives/20201022-1.html>)の解説は大変参考になる。

113) ただし、適正な判断をするためには、事案によっては、**記載要件において、課題の再設定(読替え)によりそのハードルを上げるべき場合もある**という大変興味深い指摘が田村先生よりなされている。田村善之「進歩性要件の基礎となる引例適格性・サポート要件における課題の再設定について」知的財産法政策学研究Vol.56(2020) 215, 227, 233-236頁(<https://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/wp-content/uploads/sites/6/2020/10/c7cee4f38f4fa9b6c46eec43e403bfe8.pdf>)。

114) 前掲注[36]にて「発明該当性と進歩性のすみ分け」について述べたことに類似している。

115) ただし、前掲注[113]で取り上げたように、記載要件において**課題の再設定(読替え)によりそのハードルを上げるべき場合もある**という大変興味深い指摘が田村先生よりなされており、そとく先生はこれを分かりやすく紹介している(前掲注[111])。この指摘についての考察は後掲注[121]を参照。

術的な貢献¹¹⁶⁾を求める運用を取る方がより妥当な判断ができるであろう。

(ii) 本件発明の効果Bと引例の効果が異質の場合
異質な効果に対しても、(F)の要件は同様である。すなわち、発明者が見出した効果が「先行技術の効果とは異質なものであり、かつ、当業者にとって予測し得ないことを示す主張立証」は、明細書には原則開示不要である。

しかし、この場合も、上記(i)で述べた見解と同様の見解に乗ってしまうと同要件を形骸化させる。このことを以下に説明する。

下表のように、本件発明の課題A(効果Aという意味も含む。)に沿って、記載要件を満たすものの、本件発明は一応容易(一見進歩性はなさそう)に思えるところに、Aとは異質な課題B(効果Bという意味も含む。)についての主張立証がなされる場面を実務上よく遭遇する¹¹⁷⁾。その場合は、Bについても無視することなく(参酌の可否を含め)考慮要素とされるのが原則であるところ、Bは引例に開示がない

だけにハードルが高く、参酌するならば新規性・進歩性が認められるという場面を実務上経験する。ところが、明細書にBについての開示(裏付けを含む。)がないか又は不十分である場合に争点となりやすい。

発明	記載要件	新規性・進歩性要件
課題A (又は効果A)	満たす	一応満たさない (保留)
課題B (又は効果B)	? ?	満たす (予測困難性あり)

ここで、現在のわが国の実務では、いったん記載要件はすでにAを根拠に満たしているとされたのであれば、Bについて再び記載要件を検討、判断することは通常ないから、Bに対しては進歩性要件の土俵で検討、判断を行うしかない¹¹⁸⁾。この場合、当業者からみたBの予測性や技術的貢献の程度、明細書における開示の程度が、進歩性判断の総合考慮¹¹⁹⁾の段階で検討される。土俵が進歩性要件に移行した

116) 相田・前掲注[99]参照。

117) Aはハードルの低いものが設定されるよう、明細書には当初からあえてハードルの低い、抽象的な記載にとどめておく事例も散見される(最初からそれを戦略として提案する論説もみられる。高石秀樹「特許法上の諸論点と、「課題」の一貫通貫」*パテント* Vol.72No.12(別冊No.22)142頁(<https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3401>)、*知財管理* Vol.69No.6(2019)831頁)。

118) 要するに、記載要件はAを根拠に満たしているとし、進歩性要件はBを根拠に満たしているとすると二枚舌が許容されるのかを問題としている。宮崎・前掲注[40]122-127頁最終話(1)及び(3)参照。このような二枚舌は許容されないであろう。

119) **【総合考慮について補足】**この段階では、宮崎・前掲注[64](No.213)67頁で述べたように、発明の作用効果はその構成の容易性検討後の参酌事項の1つであり、「発明の構成に至ることが一応は容易であっても、新規な構成を創作したのみでなく、予測困難、かつ、発見も困難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されるかどうか」が判断されるべきである。総合考慮についてそとく先生(<http://thinkpat.seesaa.net/>)の御指摘(2021.2.18)を受けて以下若干の補足をする。(1)引例の開示から発明の容易性が強く推認される(例えば競合者も近々創作しそうに思えるほど、引例の開示から上記構成が強く動機付けられる、採り得る選択肢がごく少数、引例の開示との重複が大きい等)の場合は、効果が予測困難なレベルに達していても、推考困難な構成を得た場合と同等の保護に値すると評価されない可能性が高い。換言すれば、一口に「容易」とはいつでもその程度はピンからキリまで様々な場面があり、一応(一見)容易と判断されるものの、それが特に強くは推認されない場合に、予測も発見も困難な効果を参酌して総合考慮を行うことが実務上妥当と考える(ただし批判も散見される。分かりやすいものとして「進歩性等に関する各国運用等の調査研究報告書」平成19年3月「理解に苦しむ判例が多い」A-3頁(<https://www.aippi.or.jp/pdf/hokoku/h18/H18-3-2.pdf>)。)(2)相田先生は、発明の構成がある課題Aの観点で容易とされてもなお、異質な効果Bを主張して進歩性を肯定させたいならば、別途用途クレームとして権利化を図るべきとする。相田・前掲注[30]10頁脚注10。確かに一理あるものの、発明者が見出した異質な効果Bが全く新しい用途を開拓している場面もあれば、異質ではあるが用途は特段変わらないという場面もあり、事実は様々である。(3)また、川田先生が以下に解説するように、当業者が通常思い付かないとはいえ、例えば回りにくく作出した、いわば自作自演の、又は、明らかに保護に値しない、信頼性の低い効果等が上記B(又はA)である場合には、たとえ当初からの開示があっても、推考困難な構成を得た場合と同等の保護に値すると評価されない傾向になると思われる。川田篤「ドイツにおける進歩性の判断の構造」別冊*パテント* No.15(Vol.69 No.5)(2016)143頁、「発明の課題の認定において、出願人の主観的な認識を重視したのでは、公知例に記載のないような課題を出願人が任意に作出し、その課題を明細書に記載し、その課題があたかも解決されたかのように記載することにより、いわば自作自演の特許発明が認められてしまうおそれがある。……公知技術を踏まえた課題の客観的な認識という観点にも十分な考慮がされるべきであろう。」(4)ちなみに、クレームの記載が(特定され得る分野や用途等が通常不明となる)物質や構造そのもの(化合物や組成物、何らかの素子、装置等)である場合には、技術的思想の創作説(宮崎・前掲注[64](No.213)参照)を前提にするとしても、価値はあれど単なる発見物(又は天然物)にすぎない場合や、公知のもの単なる効果の追認(宮崎・前掲注[19]719頁)とみなすべき場合もあるため、それが権利化された場合の第三者からみた権利範囲の広さ(前掲注[52]、竹田・前掲注[84]、前号の拙著(特許誌300号)114頁及び脚注107-112参照)をも考慮した適正な発明該当性・新規性・進歩性等の要件判断がなされるべきことは当然である。なお、前田先生は、用途限定の記載がないと、容易想到性の論理付け方法の制約がなくなる結果、進歩性が否定されがちになる点を指摘する。前田健「用途発明の意義」*パテント* Vol.72(別冊No.22)(2019)17頁及びその脚注78参照(<https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3403>)。ただし、一般にクレームがいわゆる用途発明の形式を明示的に取らなくても、例えば……アンテナ素子、……発光装置という末尾の記載だけでもある程度は用途の特定を含んでいるといえる。

からといって、異質なBの開示は明細書にないか明らかに不足していてもかまわない（後出しは原則参酌される）という見解は誤りであろう¹²⁰⁾。

ところが、このような場合に、進歩性判断においてBについての記載不足を指摘すれば（進歩性要件は記載要件ではない等として）土俵の間違いとしつつ、記載要件違反を指摘すればAによりすでに記載要件は満たしている（お門違い）という2つの見解に乗ってしまうと、上記(i)と同様、両要件の間を行ったり来たりして結局どちらの要件違反にも問えず、上記(F)の要件は形骸化する。

Aにより記載要件を満たしていれば改めてBにより記載要件違反を再度問わないという実務を取る前提であれば、**(F)の要件は本来、「Bに対する記載要件を実質的に担っている進歩性要件」と考えねばならないのである**¹²¹⁾。

19. 日本版“Plausibility”の構築

上記18.(i)及び(ii)で再び取り上げた(F)の要件とはどのような要件か、どの程度の開示水準が求められるのかは、記載要件及び進歩性判断のみならず、ある意味で発明該当性（前掲注[36]参照）にも関わる、実務上関心の高い論点であるわりには、一朝一夕の議論ではなかなかまとまらないという意味で困難も伴う重要議題に思える。現に、EPO審判部は、長年にわたり審決を積み重ね、厳しいとの指摘をときに受けながらも（前掲注[28]）、上記(F)

の要件に対応する“Plausibility”の要件を維持し、そこで求められる開示水準のあるべき姿を追求し続けている。

(F)の要件は記載要件に一見類似するが、上記18.で述べたように課題（又は効果）のハードルを下げれば(F)の要件をいくらでも形骸化することができてしまうおそれがある。やはり(F)の要件とは、EPOのケースローと同様、純粋な（特許法36条としての）記載要件とイコールになり得る要件では本来なく、ある程度進歩性要件としての枠組みをも備えているといえるであろう（前掲注[31]参照）。では、(F)の要件とは具体的にどのような開示水準なのか、判断の予測性は高いのかと問われれば、できるだけ誤解を招かないように説明しようとする、前掲注[16],[27],[29],[31]のように長々としたものとなってしまう、一般原則としての説明は難しい面がある¹²²⁾。ならばいっそわが国でも記載要件と進歩性要件を統合すればよいという者もいるかもしれないが、そうすると、妥当な判断手法として“Plausibility”に近い運用に向かうことになりそうである¹²³⁾。

筆者は欧州のPlausibilityの運用が唯一の正答であり、わが国でもそのまま採用すべきとまでいうつもりはないが、EPO審判部がどのような指針を目指しているのか、その意図はPlausibilityの要件から十分に感得できる。わが国でも、様々な立場の者が相互に協力して、(F)の要件の議論を成熟させ、あるべき妥当な開示水準に“収束”していくよう、建設的な議論を積み重ねるべきであろう。そうでないと、欧米等の

120) 前掲注[20],[27],[38]-[43],[71],[118]、末吉・前掲注[34]336-339,342,344頁、宮崎・前掲注[19]726-732頁。

121) Bに対する指摘については以下の3択になろう。**[1] (Aに対する記載要件とは別に) 記載要件の機能を進歩性要件が担うか、[2] 記載要件において課題の再設定(読替え)を行うか、[3] (Aの検討以前に又は争点とされずに) Bについて記載要件と進歩性要件の違反を併用するか**、である。上記[1]はEPOの運用と類似する。[2]に近い見解と思われるのが、田村・前掲注[113]（課題の再設定(読替え)）である。進歩性を否定する根拠のわかりやすさから、あえて[3]のような併用は実務上たびたびあると思われ、筆者の実務経験上も例外ではないが、[1]-[3]のどれを選ぶかは結論に影響を及ぼさない形式的な問題という見方も可能かもしれない。この点、田村先生は「交通整理の問題」と述べている。田村・前掲注[113]235頁及び脚注108参照。しかしながら筆者としては、この問題は本来、「わが国の特許法は、[2]の顔を持つ発明をどのように扱うことを予定しているのか」と真正面から考察、議論すべき大きな論点と思えてならない。明文の規定がないとしても、前掲注[118]で述べたように、二枚舌は原則許容されないのであると思われる。ではどう扱うべきか。Aで記載要件を満たしているとされた場合、Bで満たしているか否かは再度判断しないという前提であれば上記[1]にならざるを得ない。しかし、AとBという複数のストーリー（課題(目的)から構成、効果に至る発明のストーリー）を持つ発明に対しては、まずはAに対して発明該当性、記載要件、新規性・進歩性要件を問い、一見（一応）進歩性を否定すべきと思えても（そのことが特に強く推認されない限りは）判断をいったん保留して、次にAとは異質なBという発明のストーリーについてこれら3要件を問い、特許性が認められそうなストーリーが少なくとも1つあればその程度に応じて特許性を肯定する方向に考慮する（前掲注[119]の総合考慮がなされる）という運用もあり得るのではないかと。宮崎・前掲注[40]122-127頁の最終話(1)及び(3)参照。もしそうだとすると、上記[1]のように進歩性要件が記載要件を担う必要はなくなり、上記[3]の方針（両要件の併用）に近いといえるが、上記[2]のように「AからBへ課題を読み替えた」といえなくもないから田村先生が指摘する前掲注[113]（課題の再設定）に近いともいえるのではないかと。

122) 後掲注[125]も参照。一方のEPO審判部は、その目指す運用の方向性を、抽象論としても“Plausibility”という一語でまずは端的に表現させている点は、実にスマートという他はない。筆者の説明のように、通信や機械の場合、化学や物性の場合等といちいち場合分けして説明する必要もない。

123) 末吉先生によれば、EPOでの解釈及び運用は、日本と類似すると評している。末吉・前掲注[34]344頁左欄。

狭間でただ揺れ動いているだけで、いつまで経っても議論が前に進むことはないであろう¹²⁴⁾。

20. (まとめ) 明細書に要求される開示とは

最後に、「再修正・評価記載不要説」について、以下に図解でまとめることにする(図4参照)。

まず、明細書に開示が必要な事項とは何であろうか。前田先生は、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する¹²⁵⁾。

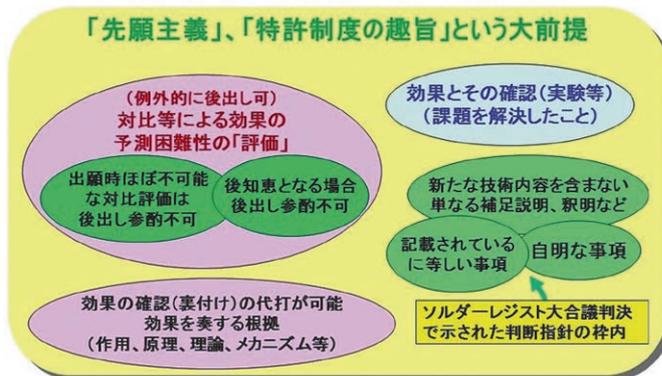
「再修正・評価記載不要説」では、初めから、効果又は裏付けの明細書での開示は不要等といった先入観ないしは極論をさしたる根拠もなく安易に取り入れるのではなく、先願主義、特許制度の趣旨という大前提¹²⁶⁾を謳うからには、明細書を通じて第三者に公表すべき「発明」とは、取りも直さず「発明」の全体そのもの(図2の目的、構成又は方法、効果の3要素)を指すとまずはいったん理解する(図2上半分で表現した「発明」そのものを、初めから先入観を持たずに、いったん素直に図4の全枠内にそのまま当てはめるというイメージで考えていただきたい。その理由は前掲注[49]参照。)

そして、本稿8.で述べたとおり、客観的にみて明白な根拠がある場合に限り、先願主義、特許制度の趣旨というそもそもの大前提を根底から否定しない程度に、例外的に後出しが参酌され得る場面があると理解すべきである。以下、本稿のまとめとして、図4の枠内を順に解説する。

まず、明細書の開示が不要となる1つ目の例として、出願時の技術常識を踏まえれば、実際に効果が得られる(課題が解決する)蓋然性が当業者からみて十分に高い場合は、定性的な効果の開示ないし示唆に加えて、実験的検証や理論的説明の開示は不要であることが多いであろう(電気・機械、通信等の分野に多い。図4の右下。)

次に、効果の予測性が低い技術を扱う場合であっ

図4 (まとめ)明細書に開示を要する事項と、要しない事項



て、明細書に実験等で確認したことが開示されている場合には、さらに踏み込んで、「なぜそのような効果を奏するのか」という理論的根拠(発明の原理、メカニズム等の説明)までも明細書において開示することは、原則不要であろう(ただし、理論的説明が、実験に変わる代打となり得る。図2の中ほど下、図4の左下。)

3つ目の例として、課題の裏返しがそのまま効果に対応する(効果の裏返しそのまま課題となっている)事案も多いので、そのような事案の場合には、どちらか一方の開示があれば他方の開示はなくてもよい(自明の事項である)という場面もあり得るであろう(図4の右下)。

そして、本稿4.8.で説明した、進歩性要件特有の事情に対する配慮から、明細書の開示において、効果の予測困難性を主張立証する必要はない(評価記載不要説、図4の左上の枠内)。

そうすると、「効果が予測困難」という事実は、田村先生が指摘するとおり、確かに、出願時すなわち進歩性の判断基準時においては判明しておらず、その後の効果の比較等による評価によって初めて効果の顕著性が判明することにはなるものの、本稿11.で述べたとおり、出願時にしようと思えばできた評価であって(修正・評価記載不要説、図4の左上の枠内の左側)、本稿12. 13.で述べたとおり、本件発

124) 宮崎・前掲注[19]737頁脚注80。ただし、「進歩性判断における予測できない顕著な効果に関する調査研究」令和2年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書(令和3年3月、特許庁HP)を参照すると、前掲注[119]の報告書(平成19年3月)の内容と比較して、後出しのデータ等の参酌について各国の判断の相違は概ね縮小に向かっているという印象を受ける。

125) 前田・前掲注[20](設楽隆一他編)364頁では、「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。」と解説する。そのような「基礎」を求めるとする判示もみられる。前掲注[92]の医薬事件、前掲注[93]の抗ErβB2抗体を用いた治療のためのドーゼージ事件等。

126) 新規事項追加禁止の規定、ソルダーレジスト大会議判決で導入された指針は、本稿7.で述べた。

● 明の効果にせよ、先行発明（比較対象）の効果にせよ、その評価の内容が**出願時の技術的背景、通説等に反するものではない**場合（再修正・評価記載不要説、図4の左上の枠内の右側）、参酌され得ると考えられる。そのような後出しの評価を参酌しても、進歩性判断の基準時点を、未来にスライドさせたわけではない（同一発明の進歩性が、その後、ある→ない、ない→ある、と変化しているわけではない）とみなすことはできないのか。

● 以上のような明細書の開示を不要とする例外の存在は、**例外とすべき明白な根拠があってのことであって**、予見性の低い、特定の立場の者にとって特定の場面でのみ有利となる安易な後出しを認めているわけではないから、新規事項追加禁止の規定に安易に例外の穴を空け、先願主義や特許制度の趣旨について実質的な**形骸化（無力化）をもたらしたとはいえない**、と解することはできないのか。

● 以上のような整理（再修正・評価記載不要説、図2、4）であれば、どのような後出しの主張立証が参酌されるのか（されないのか）の**予見性が比較的高くなる**と共に、**進歩性判断の基準時を実質的に未来に動かしたとはいえないし、特許法29条2項の趣旨に反するものではない**と考えることはできまいか。

● 以上の説をもって、本稿冒頭で紹介した田村先生の問題提起への筆者なりの回答としたいが、読者の皆さんはいかがであろうか。

21. あとがき

● 本稿では、田村先生の大変興味深い指摘を契機として、カルバゾール事件を取り上げ、ブリストル事件との対比も交えながら、「再修正・評価記載不要説」について考察し、理解を深めた。

● 本稿4.で述べたように、一般に発明者（出願人）は、先行文献の検索・選定、対比等を含む審査官まがいの作業をして、効果の比較評価をする必要はなく、「ある課題（目的）の下、ある構成を創作し、あ

る効果を見出した上で¹²⁷⁾、実際に奏するのかどうか不明又は予測性が低い場合には、その効果を奏することを（裏を返せば、課題が実際に解決したことを）クレームの広さに見合うよう実質的に確かめて、その確かめたことを当業者が（第三者が）再現し利用できるように明細書に記載すれば、それで十分」としたいところである（図4）。

しかし、本稿4.(F)の要件までも軽視しては、化学や物性等に関する発明であっても、機械か通信技術と同じように扱ってよいと自認することになる。この点は本稿17.で取り上げたEPOの“Plausibility”からもわかることである。

後出しの問題は、長く議論されてきたし、特に日焼け止め剤組成物事件以降は、後出しの参酌可否の基準が混迷を極めているかのような見解や、わが国での判断ばかりが厳しいという論調も少なからずみられた。また、政策的な問題とする指摘¹²⁸⁾もみられた。しかし、一般論としてすでにかかなりのところまでは整理ができるのではないか。本稿で取り上げた論点は、政策論を含むとすることを否定する意図は筆者にはない¹²⁹⁾。しかしながら、我が国において大前提としている先願主義と特許制度の趣旨、そして特許法から、予見性が高く、公平で妥当な運用が導けるのであれば、それはそれで、あるべき姿なのであろう。

（謝辞）

● 本稿の執筆にあたっては、審査第三部無機化学の神野将志上席審査官を始め、竹田勉強会及び塩月勉強会（前掲注[7]）メンバーの皆さんから、多数の助言と有益な議論をいただきました。ここに、感謝の意を表します。

profile

宮崎 賢司（みやざき けんじ）
平成14年4月入庁
現在 審査第二部自動制御 上席審査官

127) もちろん、クレーム全体の構成と効果（又は課題）の対応関係の記載は明確にあることが前提。

128) 服部・前掲注[34] 19頁には、「どのような基準が日本の産業の発達に資するかという政策的な価値判断の問題であるようにも思われる。」という指摘がある。末吉・前掲注[34] 345頁左欄、飯塚、紺野・前掲注[34]の[飯塚] 51-55頁も同趣旨。

129) なお、米国では、1973年の米国判例In re Davies (CCPA 1973)において、非自明性要件（我が国でいう進歩性要件）において、明細書の記載要件を超えるレベルで明細書における十分な開示を求める根拠を、「公共政策」に求める点が争点となった。宮崎、神野・前掲注[21] 80-82頁参照。Chisum・前掲注[74] 449-454頁。