

● 寄稿3

進歩性判断において、主引用例を判断の 起点とすることの容易性は必要か ～後知恵排除の一方方向性は終焉を迎えるか～

審査第二部 自動制御 宮崎 賢司

本稿では、進歩性の判断において、判断対象発明に最も近いその主引用例（主引用発明）を
探し当てることができた理由（容易に選定できた理由、その主引用例を当該判断の出発点とで
きた合理的な理由）を実務上説明すべきなのかについて考察する。

1. はじめに

一般に新規性・進歩性の判断では、審査官等の判断者が、判断対象である発明（以下「本件発明」という。）を認定し、検索等を経て得た公知文献（引用例）に記載された発明（引用発明）の認定を行い、両発明の一致点及び相違点を認定した後、新規性、進歩性等に関する拒絶理由（無効理由、取消理由）を構成するものであるか否かについて判断を行う¹⁾。その際、いわゆる主引用発明は、本件発明の構成（又は方法、以下同様。）に最も近い構成を備えた発明を選定することが、実務上一般的であろう²⁾。

この選定の作業は通常、本件発明を知っていないとできないことであるものの、「(1) 本件発明を知っ

た上で引用例（引用発明）を探索して、本件発明に最も近い主引用例（主引用発明）を定めること自体が後知恵によるものであり、後知恵的な判断とならないためには、その主引用例（主引用発明）を難なく選定できる根拠を示すべきなのか³⁾、それとも、「(2) 一口に後知恵とは言っても許容されるものとされないものがあり、本件発明を知った上で探索し、主引用例（主引用発明）を定めるまでは後知恵は許容され、主引用例（主引用発明）を選定した後は、避けるべき本来の後知恵に注意しながら、本件発明の新規性及び進歩性の有無を検討、判断すべきなのか」という論点について、識者により見解が分かれており、先のポリミジン誘導体大合議判決⁴⁾を契機に一時議論が再燃した⁵⁾。

1) 清水節「進歩性における予測できない顕著な効果について」『進歩性 日本工業所有権法学会年報（2020）第44号』（2021）48-53頁、本稿4.参照。

2) 特許・実用新案審査基準（特許庁HP）第III部第2章第2節（進歩性）3.、速見・後掲注[70] 284-286頁参照。

3) 判例タイムズ（知財高判平成23年3月17日（平22（行ケ）第10237号）の解説記事）1383号（2013）357-358頁（以下に一部抜粋が引用。
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/03-shiryu/08.pdf）、塚原朋一「特許の進歩性判断の構造について」『片山英二先生還暦記念』（青林書院、2010）420-432頁、塚原朋一「同一技術分野論は終焉を迎えるか」特許研究51号（2011）2頁（<https://www.inpit.go.jp/content/100126247.pdf>）、高橋淳「進歩性の判断Ⅲ」知財ぶりずむ13巻155号（2015）23頁（https://www.chosakai.or.jp/intell/contents15/201508/201508_3.pdf）。

4) 「知財高裁大合議判決〔ポリミジン誘導体事件〕」L & T（Law & Technology）80号7月（2018）88頁、井関涼子「知的財産高等裁判所特別部 平成30年4月13日判決〔平成28年（行ケ）第10182号・第10184号〕ポリミジン誘導体事件」、特許研究66巻9号（2018）60頁（<https://www.inpit.go.jp/content/100865263.pdf>）、森義之「新規性、進歩性の判断における刊行物に記載された発明の認定について」『片山英二先生古稀記念論文集』（青林書院、2020）563頁、他解説多数。同大合議判決でも確認されたとおり、新規性判断における発明認定時にも後知恵に配慮する場面がある（本稿3.の宮崎・前掲注[12]、本稿5.及び7.参照）。

5) 田村善之「判例研究」知的財産法政策学研究Vol.56（2020）198,210-212頁（<https://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/wp-content/uploads/sites/6/2020/10/c7cee4f38f4fa9b6c46eec43e403bfe8.pdf>）、想特一三（判例評釈<http://thinkpat.up.seesaa.net/doc/Sotoku10-20181031.pdf>）、森下梓「知財高裁大合議平成30年4月13日判決」知財弁護士.COM（内田鯨島法律事務所）（<http://www.ip-bengoshi.com/archives/3634>）では識者の見解が対比的に解説されており、「米国の裁判例は、下記のように基本的には主引例に限定はないと考えている。……日本における議論は、下記のとおり後知恵排除を主張する者が多い。」とする。後知恵排除については本稿10.で取り上げる。米国ではMPEP2141.01（特許庁HPに和訳）に「I.特許法第102条に基づき利用できる先行技術は特許法第103条に基づき利用できる。……」と説示されている。なお、前掲注[3]の同一技術分野論に関しては、東京高裁の当時から示唆及び動機付けを示す判決が行われており、高裁全体が同一技術分野論に立つかのような見解は不正確であろうという分析もなされている。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）391頁。

本稿では、識者の見解を一部紹介しながら、この論点について考察することとする。なお、本稿の内容はすべて筆者個人の私見であり、筆者所属の組織の見解等を表明するものではない⁶⁾。

2. 進歩性判断における主引用例の選定

本稿では、進歩性判断が事後分析（前掲注〔3〕）によりなされることに鑑みて、あらゆる後知恵を徹底的に排除する考え方を「**後知恵徹底排除説**」、主引用例の探索、選定までは本件発明を知った上で行い（許容される後知恵）、それ以後は後知恵に注意して判断を行う考え方を「**主引用例ベース説**」と呼ぶことにする。

後知恵徹底排除説によれば、「進歩性を否定する判断を示す起点となる、**本件発明に最も近い発明**を主引用例に設定したことは、本件発明を知ったからこそである。本件発明を知らなければ、その発明を主引用例に据えることは不可能かもしれない。本来、進歩性判断はその判断の時点を出願時としつつ、**本件発明の内容を知らないで判断すべきであるのに、本件発明の内容を知った上で、本件発明に最も近い発明が開示された主引用例を探し当てて、そこに開示された発明から容易に発明をすることができたとする理由を事後的に構築するわけであるから、なぜ、その主引用例を選定でき、判断の起点とすることができるのか、その選定は容易なことなのか、容易であるとすればその根拠は何か、という問いに答える必要がある。**」という考え方であろう⁷⁾。換言すれば、

（後知恵徹底排除説）発明者は通常「0」から技術的思想の創作を行うはずであり、**審査官等の判断者も、発明者と同じく、本件発明の内容を知らない「真っ白な状態」から、進歩性なしとする理由**

を構築（できる場合には）すべきである。そのためには、本件発明に最も近い主引用例を難なく判断の出発点とできた合理的な理由を説明すべき。

という考え方であるといえる。

一方、「主引用例ベース説」は、少なくとも単一の文献に開示される公知技術は、進歩性判断のベースラインともいえるべき「技術水準」を形成し得るものであるから、その公知技術をベースとした容易性を検討すべき、という考え方であろう⁸⁾。

前田先生らも「主引用例ベース説」に沿っていると考えられる⁹⁾。

なお、本件発明を念頭に引用例の探索を網羅的に行うことは、進歩性判断における後知恵排除とは矛盾しない。進歩性判断における後知恵排除とは進歩性判断のすべての段階について求められるものではない。厳密に後知恵排除を追究するという考えを徹底すれば、引用発明の認定の際にも、本件発明を念頭におかずに探索すべきことになる。しかし、そのような探索は実際には不可能であるので、引用発明の認定の際には後知恵を許す。一方、相違点についての判断（容易想到性の判断）の段階では厳しく後知恵の排除を要求する。このような明確な区分をおくことによって、手法として明快かつ合理的なものになるのである。

と述べており、前田先生は、本件発明を念頭におかない探索は実際には「不可能」とする。

主引用例ベース説に従った実務の例として、

（主引用例ベース説）

- a. 審査官Aが本件発明を理解し、最も近い発明が開示されている文献を探索、選定する。
- b. その文献を、本発明の内容を全く知らない審査

6) また、本稿での下線や太字等による強調は、特に断りがない限り筆者によるものである。

7) 塚原・前掲注〔3〕（片山先生還暦記念）421-422頁では、「要するに、特許法29条2項の法理は、事後分析法に基づいて、できあがっているのだから、先行発明A'を発明の出発点とすることができた合理的な理由を提示する必要がある。……すなわち、本件発明Aがまだどんなものか分からないのに、なぜ、先行発明A'を探し当てることができたのか、しかも、容易にできたのか、説明が必要となるはずである。」とする。

8) oneflewover「理系弁護士の日常 2013-10-26 引用発明の適格性」(<https://oneflewover.hatenadiary.org/entry/20131026/1382800369>)では、「現在、主引用発明の選択について、特に制約は設けられていません。したがって、進歩性を否定する立場の者は、自由に主引用発明を選択することができます。」「主引用発明として適格であるか否かは、相対的な問題です。進歩性の判断にあたり、いずれかの先行発明を出発点として検討せざるを得ません。適格な引用発明がないからといって、それだけで進歩性が肯定されるわけではありません（そもそも、「適格」か否かの判断基準がありません。）」とする。

9) 前田健=小林純子「進歩性判断の法的な構造」パテント63-7（2010）122頁左欄（https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201005/jpaaipatent201005_119-132.pdf）。前田健L&T83号（2019）26頁も同趣旨。

官Bに提供。

c. 審査官Bは、その文献の開示内容から、当業者の通常の創作能力の範囲内で、どのようなもの又は方法を創作できるかを検討する¹⁰⁾。

d. 審査官Aは、審査官Bの検討結果の中に、本件発明があるかを検証する。

という判断手法もあり得るのであろう。

さて、進歩性要件一般としては、どちらの説をもって正当とされるであろうか。

3. 本稿での考察の前提

ここで、考察の前提として「(主) 引用例」の意味について確認する。そのために、まずは特許法29条(以下、「特許法」は略す。)の条文と、新規性・進歩性の判断構造をおさらいする。

(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。

一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明

二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明

三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

2項 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。

進歩性判断における本稿の論点の射程を、「29条1項3号の規定に基づく刊行物の選定」についてのみとする理由は見当たらないため¹¹⁾、本稿では考察の範囲を29条1項各号に拡張する。本稿1.ではひとまず「主引用例(主引用発明)」としていた用語について、表現の煩雑さを避けるため、29条1項各号(公知、公用、刊行物公知)によらず、一律に「(主) 引用例」と用語を統一する。その場合、この用語は、29条1項1-2号の規定に従って公知公用の発明を引用する場合は「(主) 引用発明」を指すことが通常であろうし、29条1項3号の規定に従って頒布された刊行物を引用する場合は、「(主) 引用文献」を指すことになる。

ここで注意すべきは、一般に新規性及び進歩性判断において、**刊行物公知に該当する(主又は副の)引用例を1つ選定しても、その開示から「引用発明」を認定できるとは限らない点**である¹²⁾(特に化学、バイオ、物性分野等)。例えば引用例に本件発明との対比に必要な限度での実施可能な開示がない(開示の程度があまりにも低い)場合や、引用発明が(主又は副の)引用例に開示される膨大な選択肢の中の1つ又はごく少数にすぎない場合等では、事案により、実質的な開示はないに等しいと評価される場面が生じるであろう¹³⁾。では、選択肢が膨大とまではいえない場合はどのように判断すべきか、という興

10) (注意) もちろん、副引用例が書面上即座に思い付かないとしても、主引用発明に対して動機付け(又は論理付け)られる公知の関連技術を参照できることは当然である(関連技術の丸暗記は不要)。また、本件発明以外のものにもたどり着き得る(一本道ではない)ことは、本件発明の進歩性があることの理由にはならない。なお、この説にいう「最も近い発明」は、課題、構成、作用効果(機能、用途等)、分野等、いくつかの観点があり得るため、ただ1つの候補に絞る理由はない。

11) 進歩性判断において、仮に公知の刊行物の選定困難性は考慮すべきであるとして、その一方で、公知又は公用の発明の選定困難性は考慮しなくてよいとはとても考えにくい。

12) 前掲注[4] 参照。また、宮崎賢司「引用文献の適格性にみられる「聖域」とは何か」特許懇話会誌300号2021年1月号(<http://www.tokugikon.jp/gikonshi/300/300kiko2.pdf>)において筆者が詳しく取り上げたので是非とも参照されたい。

13) このようにみなされるかどうかは、宮崎・前掲注[12] 102頁脚注70でも述べたように、AI技術の進展等にも依存するため、出願時の技術水準、技術常識等かなり依存するであろう。大合議判決が取り扱った事案は、特に以下の見解④に近い事案だったと考えられる。特許性検討会報告書2009第5事例「工芸素材類を害虫より保護するための害虫防除剤事件」検討結果(特許庁HP)「②医薬やバイオ分野の特許出願では、開示から裏付けられる範囲を超えて多数の関連性のない疾患等が列記されることがある。このような記載を引例にし、動機付けがあるとして、進歩性が否定されるのは、出願人／権利者側にとっては厳しすぎる。③記載があれば、阻害事由がない限り、当業者はその通りにやってみようと思うのではないか。④記載の程度にもよるのではないか。考えられる昆虫がすべて列挙されているような場合には、対象の昆虫について何も記載されていないのと同じではないか。⑤昆虫が違うと予測性がないということであれば、実施可能要件やサポート要件の観点から、許されるクレームの範囲はかなり狭くなるのではないか。」

味あるグレーゾーン的な問題も生じるが¹⁴⁾、新規性・進歩性それぞれの要件におけるこのような引用発明の認定の問題は、筆者が特許懇300号（前掲注[12]）においてすでに取り上げたので、本稿ではこの論点を正面から取り上げずに、専ら「主引用例の選定困難性を考慮すべきか否か」について考察する。

4. 新規性判断における公知、公用、刊行物公知

本稿3.でおさらいした29条の条文に沿った新規性、進歩性判断としては、実務上は通常、以下の手順でなされるであろう。

表1 新規性・進歩性の判断

(1)	本件発明の認定
(2)	(公知・公用の場合) 公知又は公用となった引用例（すなわち引用発明）の認定
(2')	(刊行物公知の場合) 引用例に対する出願時の刊行物公知性の判断、引用例公知である場合、引用発明の認定
(3)	本件発明と引用発明との対比（一致点、相違点の認定）
進歩性判断を行う場合	
(4) 論点	上記引用例を「主引用例」として、その探索や選定に困難性がないことを示す必要があるのか？（選定困難性がある場合は引用不可⇒進歩性あり）
(5)	(主) 引用例からの主引用発明の認定 ¹⁵⁾

(6)	本件発明と主引用発明との対比（一致点、相違点の認定）
(7)	[総合考慮 ¹⁶⁾ の段階] 相違点について、(副引用発明の選定を含む) 論理付け ¹⁷⁾ の検討、二次的考慮事項の参酌等

上記(4)が本稿で取り上げている興味ある論点である。上記(1)、(3)及び(6)は本稿では取り上げず、(7)は本稿10（及び脚注[82] - [84]）で取り上げる。(2)、(2')及び(5)は、新規性・進歩性各要件における、発明の認定可否を含むテーマであり、本稿5.で取り上げる。さらに、(2)及び(2')については、発明の公知・公用性、刊行物の公知性の判断を含んでおり、本稿の論点である(4)との関係が特に深いと思われるので、以下におさらいする。

まず、29条1項1-2号（公知・公用）に該当するか否かを判断する際には、これらの条文に登場する「公然」の解釈が重要となる。

逐条解説によれば、「公然」とは、「公開的という程の意味」とされており、1号（公知）の趣旨によれば、「公然知られ」とは、必ずしも秘密を保つ義務を有しない多数の者に知られていることを要するものではなく、その発明が秘密の範囲を脱出した状態を指すとされている¹⁸⁾。

学説では、たとえごく少数の者が発明と知得しても公知となり得るという見解が多くみられ¹⁹⁾、公然知られたとするか否かは論者により見解が分かれる

14) 井関・前掲注[4] 74頁では、「……具体的な技術的思想までは開示されていなかったとしても、いわば技術的思想が半分開示されていたようなものであり、そこから具体的な発明に想到することは、ゼロから想到することとは異なると考えることには合理性があると思われる。」と示唆に富む解説がなされている。

15) 新規性・進歩性判断において、引用発明の認定の手法自体は共通であるものの、引用例にどこまでの開示があれば認定してよいかという開示の程度は、事案に応じて明らかに異なる。詳しくは宮崎・前掲注[12] 85,99頁を参照。

16) 詳しくは本稿の脚注[82] - [84]を参照。前掲注[2]の審査基準（進歩性）では総合的な評価とも呼ばれている。総合考慮については、大寄麻代「最高裁重要判例解説」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&T (Law & Technology) 87号4月発行（民事法研究会,2020）109-110頁左欄において、長沢先生の論説（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）40頁等）と、筆者の拙稿（宮崎賢司「有利な効果の参酌について」中山信弘他編『竹田稔先生傘寿記念 知財立国の発展へ』（発明推進協会,2013）第715 - 737頁）を挙げていただいている。また、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）最終頁も参照。

17) 前掲注[2]の審査基準（進歩性）によれば、「論理付け」には、「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、「動機付け」には(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が含まれる。

18) 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）。「29条1項各号〔字句の解釈〕3〈公然〉公開的という程の意味である。したがって、その発明が秘密の範囲を脱出したことを意味する。この点の解釈については従来から多くの判例があるが、それらを参照しながら説明すると次のとおりである。公然とは、必ずしも多数の者ということの意味しない。すなわち、きわめて少数の者が知っている場合であってもこれらの者が秘密を保つ義務を有しない者である場合は公然ということを妨げない。多数の者が知っているということは必ずしも公然であるということにはならない。すなわち、その多数の者が、秘密を保つべき義務のある特許庁の職員、工場の従業員のような場合は公然ではない。」。その他鈴木俊光=濱田聖司=加々美一恵「(2)発明の新規性」竹田稔監修『特許審査・審判の法理と課題』（発明協会,2002）191-200頁に詳細な解説がある。

19) 吉藤幸朔著=熊谷健一補訂『特許法概説（第13版）』（有斐閣,1998）77-79頁、田中秀幸「11公用の意義と守秘義務」中山信弘他編『特許判例百選第3版』（有斐閣,2004）25頁、角田政芳「10公知の意義と守秘義務」中山信弘他編『特許判例百選第4版』（有斐閣,2012）23頁。

場面もありそうであるが²⁰⁾、このようなグレーゾーンの側面について嶋末先生が裁判例に基づき考究されており、同先生によれば、「……既に公開された発明に対しては独占権を与える必要はないという立法趣旨と、新規性喪失事由を規定するためにわざわざ「公然」という用語が用いられていることにかんがみると、特許法の解釈としても、発明が**不特定・多数の人に伝わる可能性（伝搬性）**に着目し、ごく少数の者が知ったにすぎない場合であっても伝搬性が認められるときは、「公然知られた発明」と認めるべきであろう²¹⁾。」「……同号の公知とは別に、わざわざ公用（特許29①二）及び刊行物記載等（特許29①三）という類型を用意しているという文理を強調するのであれば、「公然知られた発明」というためには、単に知られ得る状態にあるだけでは足りず（**伝搬性が認められる限り**ごく少数の者であっても構わないが）、守秘義務を負わない者に現実に知られたことが必要であると解するのが素直かもしれない。」と解説する²²⁾。確かに、発明にあまり関心の無い少数の一般人がたまたま知っただけの場合や、発明を

技術的に理解できない者が聞いた（又は見た）だけの場合等²³⁾、発明内容が広く第三者に伝搬していくことが見込めない場面も多くありそうであり、そのような場合に公知となったとしてよいのかは疑問を感じるので、筆者としては、不特定少数の者が知っただけであっても公知性は認められ得るが、「伝搬性」を要求する嶋末先生の見解に与したい²⁴⁾。

また、2号（公然実施）の趣旨についても、**国内外のどこかで出願前にすでに実施され、発明の内容が秘密の範囲を脱したこと**、すなわち不特定の者に知られ得る状態となったこと（発明全体の内容が公然知られるおそれのある状況で実施されたこと）が示されれば、その発明は新規性がないとされる²⁵⁾。ただし、秘密の範囲を脱してさえいれば、その発明内容を入手するためにどんな困難を要するとしても公知公用となるのかといえ、必ずしもそうではなく、化学成分や化学物質の特性（例えば粒度等）のように、当業者が通常に利用可能な分析技術によっては、発明内容（構成や組成等）を知ることは極めて困難な場合²⁶⁾、極めて限定された空間のみで実施さ

- 20) 松尾和子「10 公知の意義と守秘義務」中山信弘他編『特許判例百選第3版』（有斐閣、2004）23頁によれば、「公知が「公然知られた状態」を必要とするのか、「公然知られうる状態」でよいのか……という点につき、……しかし、**現実に公然と知られる状態を要求すると立証が困難となるから、公然と知られうる状態にあれば、公知は推定され、反証のない限り公然と知られていると解すべきであるとする第三の調整的見解が表明され、賛同する見解が出されている**（吉藤著＝熊谷補訂・後掲78頁・79頁、中山編・後掲190頁、通産省監修・前掲60頁以下、山本・前掲164頁以下）。」とされる。潮海先生も1号と3号の違いについて概ね同様の解説をする。中山信弘＝小泉直樹編『新・注解 特許法（第4版）上巻』（青林書院、2017）〔潮海久雄〕244頁。
- 21) 秘密を知った者が守秘義務を負っている場合には、伝搬性が認められないのが通常であるが、**反対に、守秘義務がなければ当然に伝搬性が認められるかは問題である**。守秘義務がない場合であっても、伝搬性が認められない特段の事情がある場合には、いまだ「公然知られた発明」とはいえないことがあるかもしれない。なお検討を要する。
- 22) 嶋末和秀「26 審決取消訴訟における無効理由と新規性」牧野利秋他編『知的財産法の理論と実務2 特許法Ⅱ』（新日本法規出版、2007）387-402頁。
- 23) 中山信弘『特許法』第4版（弘文堂、2019）129頁によれば、「判決に現れた具体例を検討すると、発明者が資金援助の依頼のため、2、3の者に内示しただけでは公知ではない（大判昭3年9月11日民集7巻749頁（旋回座綱乾燥機事件））。試作機用の枠の木型の供給者等が工場内で試作機を目撃したとしても、それは秘密保持義務の約旨の下に立ち会ったものであれば公知とはならない（大判昭17年4月17日民集21巻374頁（婦人靴踵削成装置事件））。図面を作成した者が他の会社を経て官庁へ提出したとの一事をもって公知となるものではない（大判昭17年5月18日民集21巻560頁）。**家族同様の者が家内で考案物を製作所持しているのを見た**というだけでは公知とはならない（東京高判昭23年7月12日行政裁判月報23号208頁＝取消集昭和23-33年21頁（中空助燃事件））。……」とする。吉藤・前掲注〔19〕79頁では、「「知られ」とは、発明が「技術的に理解され」の意味である。たとえば、①機会の内部に特徴のある発明品についてその**外形だけを見せた場合**、又は②発明の内容を**到底理解できない者（たとえば小学生）だけに見せた場合等**には、その発明は公然知られたものであるとはできない。」とする。
- 24) ただ、第三者への伝搬性が認められても、第三者からの自由なアクセスが可能とは限らない。もし、とりわけ刊行物公知性の成立においてのみ高いアクセス容易性が求められるとすると、29条1項1-2号にいう公知公用と、同項3号にいう刊行物公知とは、それぞれの成立に要求されるアクセス容易性のレベルが異なるのか（異なっていてよいのか）という興味深い論点が生じる。
- 25) 飯島先生は以下のように総括する。飯島歩「59 新規性（1）公然実施」小泉直樹＝田村善之編『特許判例百選 第5版（別冊ジュリスト No.244）』（有斐閣、2019）121頁右欄において、「こうしてみると、我が国において、公用の成否の基準である、不特定多数者が発明を知り得たか否かという問題は、①発明が外観の観察や分解・分析によって認識可能な状態に置かれたという客観的・積極的要素とともに、②契約その他の事情に基づいて不特定多数者による発明へのアクセスが阻害された状態にあるかという主観的・積極的要素の有無も考慮して判断されているといえる。」。
- 26) 大鷹一郎「11 公用の意義—プラニュート顆粒事件」中山信弘他編『特許判例百選第4版』（有斐閣、2012）25頁、牧山皓一「特許権侵害訴訟において、公然実施による特許無効の抗弁を主張する際の留意点」『特許』62-3（2009）27頁（https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/200903/jpaapatent200903_027-035.pdf）。

れただけの場合²⁷⁾等では公然実施とされないようである。嶋末先生は、公然実施の成否においても、伝搬性が見込まれることを要求し、「……以上についてあえて一般化して述べるならば、具体的な事情の下で、発明の内容が知られ、これが伝搬する可能性があるか否かにより、公然実施となるかどうかが決まるということになるものと思われる。」と解説している²⁸⁾ ²⁹⁾。

では、3号(刊行物公知)はどうか。刊行物であるためには、「不特定又は多数の者を対象とする公開性」と、「対象物が配布する目的であるという頒布目的」が必要とされるところ³⁰⁾、刊行物による公知性も公知公用性との共通性がみられ、刊行物により公知となった否かの判断は、前記のとおり、当該刊行物が「不特定の者が見得るような状態におかれること」となったか否かにより判断することが一般的な見解と考えられる³¹⁾。

刊行物公知の成否については、明細書等の原本そのもの又はその複製物が刊行物といえるか否かが問

題となることが少なからずあったが³²⁾、嶋末先生は、「現行法の解釈論としても、単なる公開原本を刊行物とするのではなく、遅滞なく複写し得るといふシステム全体をもって刊行物と考えることは、単なる刊行物の受注生産と同じであり、それほど無理はないという注目すべき見解(中山・前掲239頁、増井和夫=田村善之『特許判例ガイド』23頁(有斐閣,1996年))があり、なお検討を要する。」と述べており³³⁾、この見解にも筆者は賛同したい。

とりわけ刊行物公知の成否においては、嶋末先生が繰り返し述べる第三者への「伝搬性」とは逆に、第三者からみた「アクセス容易性」の程度が問題となることがある³⁴⁾。ただ、一般的には、刊行物が頒布という目的から大きく外れる等の理由で、不特定者による刊行物の入手がよほど困難でない限り、国内外において不特定の者が一般的に知り得る刊行物の存在が示されれば、公知になったとされるであろう。

以上のように、ある発明が公知、公用又は刊行物公知となったか否かは、その解釈と事案への適用に

27) 公然実施の事例としては中山・前掲注[23] 131頁参照。その他グレーゾーン的な事例の解説として、角田・前掲注[19] [6本ロールカレンダーの構造及び使用方法事件] 23頁「従来、同様の判断をした判決例としては、特許出願前に発明の説明を受けた者たちは、「いずれも秘密を保持することを、すくなくとも暗黙のうちに求められ、かつ、これを期待することができる極めて局限された特定の人々であって、これらの人々が右装置の取付使用の事実を知ったとしても、これを以て、右装置が公然使用されたものと解することができない」とした東京高判昭和30・8・9(行集6巻8号2007頁[精紡機用バキュームクリヤラー事件])がある。」、潮海・前掲注[20] 245頁「何が、不特定多数が知りうるような方法で実施されているかについては事例により異なる。まず、明示黙示の秘密保持契約がある場合や、工場内等でせまい領域でしか認識していない場合には公用とはならない(増井=田村・特許判例[第3版] 16頁)。秘密を保持することが暗黙に求められ、またそれを期待できるきわめて少ない人々を知ったとしても公然実施にあたらない(東京高判昭和30・8・9行集6巻8号2007頁)」とされる。また、嶋末・前掲注[22] 397頁の脚注5によれば、意匠の事件ながら、「東京高裁昭和54年4月23日判決(判タ395・147)[サンドペーパーエアグラインダー事件]は、意匠法3条1項1号にいう「公然知られた意匠」とは、その意匠が、一般第三者たる不特定人又は多数者にとって、単に知り得る状態にあるだけでは足りず、字義どおり現実には知られている状態にあることを要し、また、不特定人という以上、その意匠と特殊な関係にある者やごく偶然的な事情を利用した者だけが知っているだけでは、いまだ「公然知られた」状態にあるとはいえないとする(東京高判昭和54・5・30取消集昭和54・685も同旨)」と解説される。

28) 嶋末・前掲注[22] 392頁。アクセス容易性については、前掲注[24]と同様。アクセスが容易か否かの基準を定めることは難しい。

29) 米国での状況については、飯島歩「AIA施行後も秘密保持義務を課された者への販売がOn-Sale Barの対象となるとした Helsinn Healthcare米連邦最高裁判決について」イノベーション・リーガル・アップデート2019年2月12日(<https://innoventier.com/archives/2019/02/7913>)、柴田和雄「米国最高裁判例評釈 AIA以降もOn-Sale Barの解釈は変わらないと判断」IPジャーナル10号(2019.9) 70頁(<http://www.eichi-patent.jp/OnSaleBar.pdf>)等。

30) 潮海・前掲注[20] 246頁。

31) 中山・前掲注[23] 132-134頁、吉藤・前掲注[19] 80-82頁の他、増井和夫=田村善之『特許判例ガイド[第4版]』(有斐閣,2012) 11-24頁も大変詳しい。

32) 潮海・前掲注[20] 246-267頁、増井=田村・前掲注[31] 11-24頁の他、田畑寛士=坪内優佳「オンラインによる特許出願明細書の閲覧は特許法29条1項3号の「電気通信回線を通じて公衆に利用可能」なのか」特技懇276号(2015) 78-81頁(<http://www.tokugikon.jp/gikonsshi/276/276kiko05.pdf>)が詳しい。

33) 嶋末・前掲注[22] 395頁。吉藤・前掲注[19] 81頁、潮海・前掲注[20] 262,264-265頁も同趣旨。また、増井=田村・前掲注[31] 11-24頁では類型化により詳しく解説されている。

34) 刊行物公知性において取り上げられる「アクセス容易性」の要否の問題については、田村・前掲注[5] 198,210-212頁、田畑=坪内・前掲注[32]に詳しい。先発明が知られ得る状態となったことにより後願を拒絶又は特許無効とするのか否かの問題はときに難しいが、要するに、国内外ですでにその先発明が知られ得る形でなされていた(ある意味での先発明性)を重視するのか、その発明を出願して第三者が自由にアクセスし利用できるようにした貢献をより重視するのかの問題(条文の解釈の問題)ではないだろうか。また、逐条解説(前掲注[18])によれば、「公然」とは、「公開的という程の意味」でよいとされており、潮海・前掲注[20] 263頁ではインターネット上のサイトは無数にあるものの、閲覧がない場合や(国内外の)マイナーなサイトで閲覧が困難な場合であっても、アクセス可能となった時点で公知となったとする。このことからみても、公知・公用性と、刊行物公知性とを比較したときに、要求されるアクセス容易性に大きな差がある(後者では高いアクセス容易性が求められるのに、前者ではかなり低くてよい)とすれば、筆者には違和感がある。

いまだ不透明な部分はあるものの、必ずしも多数であることは求められない不特定の者が知ったか又は知り得る状態におかれた（秘匿の域を脱し、かつ、不特定者への伝搬性が見込まれる）という事実の有無をもって判断されることとなる。

5. 引用例の選定には「不連続性」があるのか？

本稿では以下、主引用例の選定に困難性がないことを示す必要があるかという論点について様々な視点で考察していく。

本稿3～4.で確認したように、一般に刊行物公知発明を認定するまでに乗り越えるべき関門は2つあることが確認できる。1つ目の関門は、「その刊行物を公知の引用例としてよいかどうか」であり、2つ目の関門は、「その引用例にその特定発明の開示があるとしてよいかどうか³⁵⁾」である。一方、公知公用発明を認定する場合に乗り越えるべき関門は、通常1つ目の関門のみといえる³⁶⁾。

これらの関門を経て、引用例が公知又は公用となり、その開示から引用発明が認定（引用）されて、新規性判断がなされたにもかかわらず、後知恵防止のためとはいえ、進歩性判断の段階に移行すると、急にその主引用例を探し当てる前の（未選定の）状態に再び戻って、その探索や選定の困難性が改めて検討される（もし、選定困難性ありと判断された場合には、その発明は引用から脱落する）という判断手法は、筆者にはかなりの違和感がある。

新規性判断時において引用例が選定（認定）されたのに、進歩性判断の段階で、主引用例としてその選定の困難性が改めて検討されるのであれば、後知

恵徹底排除説には、引用例の選定について、下表のように、両特許要件の間に判断手法の「不連続性」があることを肯定せざるを得ない。

	新規性判断		進歩性判断
(主) 引用例の選定	公知、公用又は刊行物公知であれば引用例が選定できる	⇒	主引用例の選定が困難であれば選定できないとされてよい？
	両判断での引用例の選定に「不連続性」があつてよいのか？		
(主) 引用例の適格性	引用発明は認定できない	⇒	引用発明を認定できる
	認定するために求められる開示の程度が、両判断の段階で差があるため、一見「不連続性」があるようにみえる。		

この表の下段（引用発明の認定可否）について、新規性判断とは、基本的にある特定の発明（主としてその構成又は方法）そのものが主引用例に開示されているか否かの判断であるが、進歩性判断では、発明に対する容易性という評価的要素が入り、その際当業者の通常の創作能力が考慮されるのであるから、筆者が特技懇300号³⁷⁾で述べたとおり、新規性判断時よりも更に一步踏み込んで、主引用例の開示から技術を読み取り³⁸⁾、たとえ新規性の判断において引用例の開示内容から引用発明が認定できないとされても、進歩性判断においては認定される場合が事案に応じてあることに、何ら違和感はないであろう³⁹⁾。しかし、副引用例の選定容易性を問うのなら別として、主引用例の選定が容易かどうかを改めて問い直す（上述した不連続性が存在する）ことは、29条の条文からも受け入れがたい。

したがって、進歩性判断において、

35) 前掲注 [12] - [15] 参照。

36) ただし、関門の数を一律に限定する意図はなく、公知事実を示す証拠次第では上記2つめの関門に似た状況はあり得る。

37) 宮崎・前掲注 [12] 92-95,99-101 頁やその表を参照。

38) 特許性検討会報告書2009第5事例〔工藝素材類を害虫より保護するための害虫防除剤事件〕（特許庁HP）（主な意見等）「④新規性の場合には、その発明が記載されているか否かの問題であるが、進歩性の場合には、例えば刊行物に記載されている事項から本願発明が容易に想到できるかの問題であるから、主引用例に記載され、本願発明と対比されるものが発明である必要はない。その意味で、引用例に新規性を否定できる引用発明が記載されていると認定できない場合であっても、記載されている事項に基づいて進歩性を否定することは可能ではないか。また、特許法第29条第2項の規定は、「発明に基づいて」容易に発明をすることができたときは特許を受けることができずというものであるが、発明とはいえない事項に基づいて進歩性を否定することは実務上行われており（例えばビジネス方法）、妥当と考える。」また、高石秀樹先生の2020年4月20日の解説〔ギャッチベッド用マットレス事件〕（https://www.nakapat.gr.jp/ja/legal_updates_jp/）も参考になる。

39) では、引例適格においては両要件で認定できるレベルは「不連続」なのかと問われれば、一見そのようにみえるが、新規性判断と進歩性判断の両場面が重複しそうな（両場面の境界にありそうな）個々の事案（例えば本件発明が主引用発明から当業者が即座に想到すると思える（容易性が特に高い）事案、本件発明と主引用発明とで、それぞれの占める範囲がかなり重複する事案等）をつぶさに追っていけば、実は連続的につながっている（両判断手法に実質的な断絶はない）と筆者は考えている。

ある単独の主引用例（公知・公用発明又は公知の刊行物）に限り、判断の起点として選定することができる⁴⁰⁾

ということがいえるのではないか^{41) 42)}。

6. 引用例の発明をなした当事者らの存在

本稿5.の論点について異なる角度から更に考察してみることにする。当業者とは仮想的な者ではあるが、秘匿の域を脱して引用例が公知又は公用となり、その開示から引用発明が認定（引用）されて、新規性判断がなされた以上、その引用例の発明をなした（又はその文献を著した）専門家⁴³⁾が必然的に存在する。そのような当事者が事実として存在するのに、進歩性判断の段階では改めて引用例を選定する困難性のようなものを考慮するとなると、「当業者のうち、その発明をした本人らからみれば明らかに容易になし得る（進歩性を否定すべき）発明が、その他の者にしてみれば、その引用例の探索等の困難性のようなものが加味されるために、容易になし得る発明ではないということで進歩性が肯定され、その他の者は、その想到容易なはずの発明から権利行使を受ける」という、明らかに奇妙な事態や不公平が生じ得る⁴⁴⁾。

7. 識者の見解

本稿5.で取り上げた「2つ目の関門（引用例の適格性）」に論点をいったん戻すと、筆者が特許懇300号（前掲注[12]）で取り上げたように、この論点は識者により見解の相違がみられ、田村先生は「……そうだとすると、あえて引用発明適格性とでも呼称すべき関門を設けて、具体的な技術的思想を抽出しえない場合に、定型的に進歩性判断の参酌資料から落す意義が問われよう」⁴⁵⁾として、このような関門を設けることに否定的な見解を示している。そして、この見解の脚注51で、前田先生が引用例の適格性を積極的に要求する（田村先生とは見解が相違する）にもかかわらず、主引用例の選定は特に制限はない（本稿2.の四角囲い）としていることに対して、

……この点に関しても、前田／前掲注3・25頁は、本判決のような立場のほうが明確化に資すると主張するが、具体化している技術的思想ばかりでなく、具体化されていない技術的思想もなべて特許権の保護が与えられることのないパブリック・ドメインに属せしめられていることに鑑みれば、その周縁部もともにパブリック・ドメインに置いておくほうが、特許法の趣旨に則した法的な安定性に資するようと思われる。たとえば、後述するように、アクセス容易性を問わず引例としう

40) このことは、前掲注[17]で挙げた「先行技術の単なる寄せ集め」による判断手法にも無理なく当てはまると考えられる。ただし、主引用例と副引用例を入れ替えれば、進歩性有無の結論が変わり得ることはもちろんである。

41) その主引用例を選定し難いのならば、新規性判断においてなぜ引用されたのかということにもなり得る。ちなみに、oneflewover・前掲注[8]では、「しかし、日本の判断枠組みの下では、主引用例適格性を改めて持ち出す必要はないように思います。不適切な（つまり、発想の方向が異なる）主引用発明しか見つけれなかったのであれば、たとえ構成が本願発明と近接していても、通常、動機づけは否定できます。さらに、新規性の判断では、いくら用途や目的が異なっても、同一の物が公知である場合、新規性は欠如します（物の用途を限定したり方法の発明としてクレームすると、公知発明とは相違点が生じるため、新規性は生じます。）」と解説される。

42) 田村先生（前掲注[5] 210頁）は、「……学説では、特許法29条2項の進歩性の判断をなす際に、同条1項に掲げられた新規性喪失事由を構成する引例であれば、あらゆる引例が主引例となりうるのか、それともそこには当業者にとっての入手可能性のような何らかの制約があるのかということが議論されることがある。本判決では、被告からこの論点が主張されたが、裁判所は、・・（中略）・・と論じて、被告の主張を退けている。このように、本判決は、説示のうえでは、甲1発明が本件発明との技術分野の共通性、構成の近似性を理由に、主引例として選択したことは相当であると論じているが、一般論を展開することを避け、むしろ事実認定のレベルで被告の主張に応接していると理解することができよう。」と解説する。

43) グループの場合もあるし、引用例の内容を知っている関係者らがいることも多いであろう。吉藤・前掲注[19] 79頁によれば、「当業者特許法上の「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」（29条2項）の略称。通常の専門家ともいう。進歩性の規定のない旧法時代の実務上の慣用語である。」と解説される。

44) 宮崎賢司「進歩性ALERT」知財ぶらずむ平成31年12月号No.207（経済産業調査会,2019）70頁の7.（補足）を参照。この考察は、本稿9.の後半で更に進める。なお、この点、高橋先生は「欧州特許の進歩性判断における主引例適格性及び二次的考慮要因について（Ⅱ）」知財ぶらずむ19巻227号（2021）8頁において疑問を呈しているようであるが、進歩性判断とは、当業者の定義も含め、仮想的な考察と現実を踏まえた考察とを切り離してなされるものではない。進歩性判断は書面上行われるとしても無論当業者にとっての現実の容易性等を見据えて判断するものである。ある発明が現実想到容易であり、仮に非容易とすれば上述した奇妙な事態や不公平が現実生じ得るときに、その事情を無視することはできないであろう。

45) 田村・前掲注[5] 198頁及びその脚注51参照。そーとく日記2019年04月16日（<http://thinkpat.seesaa.net/article/465159333.html>）も概ね同趣旨。

るか否かという論点につき、前田／前掲注3・26頁は、法的安定性を理由に、本稿と同様、アクセス容易性を問わない立場を支持しているが、それと、当業者の参酌しうる技術的思想の具体性を要求することとは、(たしかに両者は別の問題であり、そこに論理的な矛盾があるというわけではないが) 価値判断、政策判断の平仄が合っているのか、疑問なしとしない。

と述べていることは、あまりにも興味深い。

この点、田村先生御自身が論理的な矛盾があるとはまでは述べていないとおり、両先生の見解はそれらの方向性として相容れないものではないと筆者は考える。

確かに、引用例の適格性を過度に重視しつつ、主引用例の選定に制限はないとすると、矛盾めいた見解のように思われる。なぜなら、「ある単独の主引用例の開示が多数の(ときに膨大な)選択肢にすぎない場合には、その中の特定の主引用発明が認定できない(引例不適格とすべき)場合がある」という判断手法が妥当であり、後知恵的な認定は排除すべきというのに、その一方で、審査官等の判断者は通常、調査対象範囲内の技術分野に属する多数の(ときに膨大な)公知文献又は公知公用発明の中から、**本件発明を知った上で近いものを探索し、主引用例を選定するのが通常であるところ、なぜゆえにその際の後知恵は許容されるのか、そこに矛盾はないのか**という疑問(本稿のテーマそのもの)も想定し得るところである。

しかし、このようなことを言い出すと、結局公知文献等が多数又は膨大に存在するほとんどの技術分野に属する案件は、一律新規性及び進歩性ありでよいではないかということにもなりかねない。

どうやら、判断者に後知恵排除をあまりにも徹底して要求する判断手法は、問題が生じそうである⁴⁶⁾(後知恵排除については本稿10.で改めて筆者の見解を示す。)

より重要なことは、両先生の見解の相違自体ではなく、特許懇300号(前掲注[12])で取り上げたとおり、我が国の裁判例からみても、国際調和的な視点でみても、要するに引例適格の判断手法を過度に否定しすぎることも、逆に拡大解釈しすぎることも、不適切であろうということである。

すなわち、引用例の開示が、前述のピリミジン誘導体大合議判決(前掲注[4])をはじめ、前掲注[13]の見解④のように、あまりにも膨大な選択肢があるに過ぎない場合や、開示の意味するところがあまりに広範ないしは抽象的すぎる場合等、技術的思想が**実質何も開示されていないのと同様**と評価すべき場面もあるであろう⁴⁷⁾。

かといって逆に、前掲注[13]の見解③のように、開示に接した当業者であったならば、いくら何でも技術的な示唆ないしは知見を通常読み取るであろうと考えられるのに、引例不適格の名の下に、**単独の引用例の開示の完全性に過度にこだわるあまりに、一定の開示水準のラインを形式的に引き、そのライン以下の引用例は一律に不適格として進歩性要件の趣旨を逸脱**するようなことはあってはならないのである⁴⁸⁾。

46) この点、田村先生は、田村・前掲注[5]の212頁脚注77で、「その意味では、本件が進歩性判断の一般的手法として掲げた判断過程も、偶然の発明もしばしばなされる現実のイノベーションの過程をそのまま反映するものではなく、裁判所にとって運用可能であり、裁判外においても一定の紛争解決の指針となりうるものであって、しかも一般に納得感をもたらそうとする法的規範の定立の努力の一つの現れといえる。……」と解説する。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』(発明協会, 2002) 221頁によれば、「個々の認定事実を基礎に、経験則を働かせて、当業者が容易にその発明に到達したであろうことが推論できれば容易想到性が示されたことになる。と考える立場からすると、公知の引用例の記載等から当業者が読み取る内容と他の副次的な事実の上に、強い経験則が働いて、当業者であればその発明に到達できたであろうことが推定できるに足る事実が示されれば、進歩性は否定される。」とする。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(2020) (<https://www.inpit.go.jp/content/100870233.pdf>) 52頁右欄によれば、「特許法の趣旨説は、29条2項について、一般人(技術者、事業者)の感覚からして妥当な結論を導くことができるように、技術思想の世界と発明が実施される現実の世界の両面からの要請を比較衡量して、発明の実質を評価し、その要件の充足を合目的に総合的に評価するという考え方と理解することができるのではないだろうか。」とする。前田健「進歩性要件の意義と判断の方法」『進歩性 日本工業所有権法学会年報(2020) 第44号』(2021) 94頁によれば、「以上によれば、進歩性要件は、特許によるインセンティブを与えられなければ、創作されないであろう発明を選別するために、発明の創作過程に着目して判断されるものであり、創作開始前に予測される、創作の技術的困難性を問うものであると理解するのが妥当である。」とする。

47) 「木を隠すなら森の中」のたとえしかりである。ただし、このことは、引用例に求められる開示の程度に限ることではなく、前掲注[13]の見解⑤でも指摘されるように、**本件発明のクレームや明細書の開示にも同様にいえる(特に化学や生物、物性等の分野)**。この考え方が筆者のいう「**相同性理論**」である。詳細は、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～」特許懇誌293号(2019) 91頁 (<http://www.tokugikon.jp/gikonshi/293/293kiko03.pdf>) 参照。

48) 宮崎・前掲注[12] 92-95頁の表、98-108頁、脚注64, 122-123、そーとく・前掲注[45] 参照。最近でもFubuki先生が改めて問題提起をしている。知財高裁令和2年(行ケ) 10094 (<https://www.tokkyoteki.com/2021/08/2021-06-29-r2-gyo-ke-10094.html>)。

このような中、新規性判断から進歩性判断の段階に移行したからといって、主引用例を容易に探索し選定できるのかを改めて問い直す要件があつてしかるべきとは考えにくい。実務上の判断手法としては本稿4.の表1(2)～(5)について、

新規性判断において、引用例の公知性を確認し、その開示から引用発明の認定可否を検討して新規性判断を行い、その後の進歩性判断では、その引用例はそのまま主引用例(判断の起点)として選定可能であり、その開示の中から改めて進歩性要件の趣旨に沿った引用発明の認定可否を検討していく。

と整理されることとなろう。

8. 後知恵徹底排除説における本来の問題意識とは

塚原先生は、主引用例選定の困難性と、本件発明と主引用発明との技術分野の相違との相関関係について、

これに対し、先行発明A'が、**法29条1項の1号に該当するというだけで足りる**という考え方もある。1項要件を満たせば十分であるという考え方である。この考え方は、**通常は、本件発明Aと引用発明A'とが同一又は関連した技術分野に属していることが多く**、そのため、当該発明者がなぜ引用発明A'を知り得ていたか、問題にならないことが通常であったため、ほとんど問題になら

なかったからにすぎない⁴⁹⁾。本件発明Aを抜きにして、すなわち、本件発明Aがまだどんなものか分からないのに、なぜ、先行発明A'を探し当てることができたのか、しかも、容易にできたのか、説明が必要となるはずである。

とし、事案として生海苔の異物分離除去装置事件を例示している⁵⁰⁾。

確かに、本件発明と同一技術分野⁵¹⁾に主引用発明が属しているにもかかわらず、主引用発明の選定困難性がないことの説明を行うべきとは考えにくい⁵²⁾。

では、本件発明が属する技術分野と主引用発明が属する技術分野が異なる場合(異なるものの関連性が高い場合、関連性が低い場合)や、本件発明の課題と、主引用発明の課題が異なる場合は、主引用発明の選定に容易性が要求されるであろうか。

前者の技術分野の相違については、実務一般では、本件発明のクレームに、技術分野を特定ないし示唆する記載がどこまで具体的に示されているかにもかなり依存するので一概にはいえないものの⁵³⁾、本件発明と主引用発明との技術分野の隔たりが大きく⁵⁴⁾、それにより両発明の構成に大きな相違点が生じている場合に、その引用発明をなぜ主引用発明として選定できるのか、選定できるとするならば合理的な根拠を示せ、という考え方には一考の価値があるようにも思われる。

また、本件発明の課題と、主引用発明の課題(主引用例に開示の課題)とが相違する場合、一般に「課題」が相違するからといって、必ずしも両発明の「構

49) 一例を挙げると、「生海苔の異物分離除去装置」(特許第2662538号)の東京高裁平成16年(行ケ)第214号事件・平成17年3月2日判決は、生海苔の異物分離除去装置の特許発明について、「パルプ等の繊維懸濁液のような異なる物質を連続的に篩い分けることができる装置」を引用発明にして容易想到性を肯定し、特許を無効にしている。引用発明に用いられたパルプに関する特許発明が、引用発明としてなぜ用いることができるのかについての判決の説示は、私は、不十分であると考えている。

50) 塚原・前掲注[3](片山先生還暦記念)421頁。

51) もちろん、本件クレームに、技術分野を特定する記載がある又はその特定を明らかに示唆する記載があるために、本件発明と主引用発明に相違点が生じている場合が前提となる。

52) 前掲注[4]の大合議判決では、「このような進歩性の判断に際し、本願発明と対比すべき同条1項各号所定の発明(以下「主引用発明」といい、後記「副引用発明」と併せて「引用発明」という。)は、通常、本願発明と技術分野が関連し、当該技術分野における当業者が検討対象とする範囲内のものから選択されるところ、同条1項3号の「刊行物に記載された発明」については、当業者が、出願時の技術水準に基づいて本願発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する基礎となるべきものであるから、当該刊行物の記載から抽出し得る具体的な技術的思想でなければならない。……過脂肪蛋白血症処置剤及び抗アテローム性動脈硬化剤に関するものであるから、本件発明と技術分野を共通にし、本件発明の属する技術分野の当業者が検討対象とする範囲内のものであるといえる。」と判示する。

53) クレームの末尾が「通信端末」や「駆動装置」、「化合物」、「組成物」、「加熱素子」、「発光素子」等、本件発明の属する技術分野がはっきりしないことは珍しくない。

54) 両発明が共通の技術分野に属するとするかについて、例えばベランダに設置されたパラボラアンテナの技術文献を主引用例とする場合、この主引用例はパラボラアンテナの分野に属するともいえるし、ポールの支持や固定の技術に属するともいえる場合があるので、注意が必要である(本件クレームで特定する分野の具体性と、主引用例の開示の程度に依存する。)

成」の相違が生じるとは限らないし、直ちに進歩性が肯定されるわけでもない⁵⁵⁾。しかし、単なる課題の相違にとどまらず、主引用発明の一部を変更して本件発明に至ることが容易とすればその技術的な方向性（ベクトルの向き、多くの場合、副引用発明の課題⁵⁶⁾とされる。）と、主引用発明における技術的な前提や解決すべき課題とに、大きな隔たりがある（相互のベクトルの向きが大きく異なる、正反対である、相容れない）場合には、その隔たりの程度に応じて、進歩性を否定することが困難な傾向となる。そのため、その引用発明をなぜ主引用発明として選定できるのか、選定できるとするならば合理的な根拠を示せ、という考え方にも、一考の価値があるように思われる。

本稿では、塚原先生の挙げる「生海苔の異物分離除去装置事件⁵⁷⁾」と、同事件との対比に適すると思われる「紙葉類識別装置の光学検出部事件⁵⁸⁾」と、米国判例「In re Icon Health and Fitness, Inc.⁵⁹⁾」，補足説明的に「水処理装置事件⁶⁰⁾」の4裁判例を取り上げる⁶¹⁾。これら4事例は、本件発明と主引用発明との間で、発明の前提ないしは技術分野が異なるものであった。ここで、なぜ判断者が本件発明とは異なる技術分野の発明を主引用発明として引用するのかといえは、それは多くの場合、本件発明の主要な特徴Xと

実質的にほぼ同一のものを開示しているからであろう。このような場面は下表にするとわかりやすい⁶²⁾。

本件発明	Aという技術分野又は前提で、特徴Xを備えた発明
主引用発明	Bという技術分野又は前提で、特徴Xと同一又は類似性の高いものを備えた発明
副引用発明	Aという技術分野又は前提で、一般的に知られた発明

上記4裁判例を上表に当てはめると、以下のようになる。

	本件発明	主引用発明
[1]	生海苔の異物分離除去装置	パルプ等の繊維混濁液に対する篩い分け装置
	どちらも、混合液の異物分離除去装置である点で共通	
[2]	紙葉類識別装置の光学検出部	紙葉類の積層状態の光学検知部
	どちらも、紙葉類を搬送させ、光学検知部により紙葉類から得られる光学的データを読み取って解析し、紙葉類に関する何らかの情報を得る点で共通	
[3]	折り畳み式踏み台を備えるトレッドミル ⁶³⁾	折り畳み式ベッド ⁶⁴⁾
	どちらも、アシスト用のバネを備えた折り畳み式構造である点で共通	
[4]	水処理装置	水熱反応装置

55) 一般に1つの技術分野に様々な課題が知られていることが通常であり、本件発明と主引用発明との課題が異なるからといって、一律に主引用発明においてその課題以外は当業者が想定し得ないということはない。前掲注[2]の審査基準（進歩性）、末吉剛「容易想到性（進歩性）判断における課題の意義」パテント69-2（2016）90頁右欄（https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201602/jpaapatent201602_084-092.pdf）では、「(1) 本件発明の課題と主引用発明の課題とは必然的に異なる……本件発明が初めて解決した具体的な課題と主引用発明の課題との共通性が乏しいことのみに依拠して、容易想到性を否定すべきではない（20）。」と解説する。

56) この課題は、進歩性を否定できるのであれば、本件発明の課題と一致するものが優先的に指摘されることが通常であろう。

57) 東京高裁平成17年3月2日（平16年（行ケ）第214号）〔生海苔の異物分離除去装置事件〕。井上先生は事例[1]と[2]を対比的に解説しており、大変参考になる。井上義隆「進歩性判断の手法」パテント61-3（2008）27-28,32-34頁（https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/200803/jpaapatent200803_024-037.pdf）。その他の解説としては、弁理士の日々2007-04-22（<https://blog.goo.ne.jp/bongore789/e/a6396a67a172db2df52ddf904f7c8546>）、ユニアス国際特許事務所（https://www.unius-pa.com/case_old/indexf03-05045-A.htm）。

58) 知財高判平成18年6月29日（平17（行ケ）第10490号）〔紙葉類識別装置の光学検出部事件〕。YAMAUCHIパテントNEWS「紙葉類識別装置判決から読めること」（<https://www.yamauchi-pat.com/wp-content/uploads/2019/07/Vol.20.pdf>）
松下正「最近の進歩性判断事例の紹介」AIPPI2007年2月号（<http://www.furutani.co.jp/office/ronbun/sinposei.pdf>）、板谷国際特許事務所（http://www.itaya-pat.jp/ipnews/court_p6.html）。

59) 判決全文（<https://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1396801.html>）。MPEP2143 I B例5（特許庁HPに和訳あり）。以下にも判例解説がある。河野英仁「米国特許判例紹介」2007年10月19日（<https://knpt.com/contents/cafc/2007.1019/2007.1019.html>）。

60) 知財高判平成23年3月17日（平22（行ケ）第10237号）〔水処理装置事件〕。秀和特許事務所（<https://shuwa.net/file/%EF%BC%A9%EF%BC%B0%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%882011.2-3.pdf>）、朋信国際特許事務所（<https://www.hohshin.com/theme34.html>）。

61) これらの裁判例は前掲注[57] - [60]のとおり解説が多数みられるので、本稿では紙面の都合上、各事案の解説はそちらにゆだねる。

62) ただし、本件クレームにAの分野に属することを示す記載ないし明確な示唆があり、そのために主引用発明との相違点が生じていることが前提。前掲注[53]参照。なお、副引用発明は、Aにおける周知技術と位置付けて文献を例示する事例も多くみられる。

63) テレッドミル（英語：treadmill）は屋内健康器具で、ランニングマシン、ジョギングマシンなどとも呼ばれる。

64) 副引用発明については、「Damarkの広告は、折りたたみ式テレッドミルの広告であり、最後の構成要件「ガスバネ」以外を開示している。」とされる。河野・前掲注[59]参照。

事例[1][3]では進歩性なし（端的に言えば、異分野への転用は容易）とされ、事例[2][4]では進歩性ありとされた。事例[1][3]はいずれも、右端欄の主引用発明が、本件発明とは技術分野又は発明の前提が異なるものであったが、本件発明の主要な特徴Xと同一又は類似性の高いものを備えている先行技術であったといえる。一方、事例[4]は争点が発明の対比認定の誤りであり⁶⁵⁾、本稿で取り上げている主引用例の選定の困難性の問題とは論点が異なるので、本稿の論点と混同しないよう注意を促すために取り上げた⁶⁶⁾。

とりわけ、塚原先生が挙げた事例[1]と[2]で進歩性判断が異なった理由について、井上先生が分析、解説しているので⁶⁷⁾、事案としてはそちらを参照していただきたい。これらの裁判例のように、本件発明と主引用発明との技術分野や前提が異なっても、転用に困難性はないとされるか否かは、我が国に限らず、事案ごとのケースバイケースの判断であろう⁶⁸⁾。

しかし、後知恵徹底排除説からすると、なぜこのような特徴Xを備えた発明が主引用発明として最初

から選定されているのか、唐突な（恣意的な）感がある、本件発明の特徴であるXを知ったからこそ探索、選定できたのであり、この主引用発明の選定自体が後知恵によるものではないのか、という問題意識が生じ得る。同説は、そのような主引用発明を安易に選定し、容易性を肯定すべきでない⁶⁹⁾と警鐘を鳴らしていると考えられる⁶⁹⁾。

一方、進歩性判断の手法としては、下表のように、主引用発明を入れ替えて進歩性有無を検討すべきという見解もあろう。

本件発明	Aという技術分野又は前提で、特徴Xを備えた発明
主引用発明	Aという技術分野又は前提で、一般的に知られた発明
副引用発明	Bという技術分野又は前提で、特徴Xと同一又は類似性の高いものを備えた発明

もちろん、主副をどう入れ替えたところで、AとBの隔たりが縮まるわけではないが、事例[2]で、「紙葉類識別装置の光学検出部一般」を周知例として主引用発明とした場合は、進歩性を肯定するにせ

65) 事例[4]では、「水処理装置に係る本願発明と「水熱反応装置」に係る引用発明とは、水の役割という点において異なり、技術分野においても異なるものであり、容器内の圧力状態や温度状態も異なるから、両者が「処理装置」の点で共通する点の審決の一致点の認定には誤りがあり、これを相違点として判断しなかった審決には、結論に影響を及ぼす違法がある。」と判示された。

66) 事例[4]とは逆に、事例[3]のように、本件発明と主引用発明とで一見（実施例レベルではかなりの）相違があっても、クレームの記載は抽象的でその意味するところが広いと、両発明に相違はないとされることが何れも珍しくない。河野・前掲注[59]参照。引用例の「適格性」をうたい文句にして、進歩性判断が誤りとされたものはなんでも引例不適格としてしまうと、論点が不必要に抽象化ないし拡張され、引例不適格と（動機付けや効果の参照等を含む）総合考慮との区別もできなくなって本来の争点を見失い、その結果、特許法上本来存在しない、主引用例に対する「要件」が進歩性判断構造の中に不適切に入り込むおそれがある。

67) 井上・前掲注[57] 27-28, 32-34頁によれば、「また、本件は、引用発明と本願発明の技術分野が異なる事案であり、この点において、上記裁判例2との共通性が認められるものの、上記裁判例2とは結論を異にしている。かかる結論の差異は、上記裁判例2では、異なる技術分野の適用に際して必要となる変更点（スリットの間隙の変更）は、引用発明を開示する刊行物1に記載されており、引用発明が想定する変更事項といえるが、本件における変更点（発光素子(6)と受光素子(7)の配置変更）は、引用例に記載されておらず、また、その技術思想も開示されていないことから、かかる変更は引用発明が想定するものではないことによるものである。」と対比的に解説されており、大変参考になる。

68) 事例[3]について、河野・前掲注[59]では、「4.CAFCの判断……KSR最高裁の判示事項、「公知の部品は、当該部品の主たる目的以外にも、明白な用途が存在する場合がある」*5を挙げ、Teagueの2重作用パネと、本願のガスパネとは類似の技術にすぎないと述べた。例えば、発明者がPCのヒンジ機構及びラッチ機構を開発する場合、他のハウジング、ヒンジ、ラッチ、パネ等を採用するピアノのふた、キッチンのキャビネット、皿洗い機のキャビネット、木製家具のキャビネット、またはオーディオカセット等の技術分野における文献を参照すると考えられる。そうすると本件においても同様に、トレッドミルを開発する当業者は、公知の2重作用パネを開示する折り畳み式ベッドの文献を参考にすると考えられる。以上のことからCAFCは、技術分野は相違するものの、類似の技術にすぎないと判断したのである。なお、本願のガスパネが、トレッドミル特有の機能を果たすのであれば、この判断が相違する点を、CAFCは示唆している。」と解説される。

69) 高橋・前掲注[3] 23頁によれば、「容易性の判断は、課題の発見、主引例の発見（選択）及び相違点の克服という3つのステップに分けることができる。……」とのことである。2番目のステップは、事例[4]のような発明の認定や対比の誤りの議論を除けば、本稿で取り上げているテーマであろう。1番目のステップについて、筆者はこのようなステップの存在に賛同するつもりはないが、一応検討してみるに、「課題」とはある引用例の開示に基づいて想定することがより一般的と思われる。引用例による特定の技術的場面を前提としないうちに、最初に「課題の発見」を要求する考え方は、想定できるとすれば、特定の技術分野における抽象レベルでの一般的課題が知られていることを要求するステップなのであろう（例えばモーター技術一般における高効率化、医薬発明における効果の持続性等。もちろん、本件クレームの記載において分野が特定されていることが前提。）。よって裏を返せば、このような抽象的レベルで課題が公知であることすら示せないとなれば、その課題は新規な又は想定外の課題等であることが多いかもしれない。その場合は、進歩性を肯定する方向に考慮される一要素にはなり得る。しかし、本件発明の課題が新規である、主引用発明の課題と異なるからといって一律に進歩性ありとされるとは限らないことはいまでもない（前掲注[2]の審査基準（進歩性）、末吉・前掲注[55] 90頁右欄、本稿10.及び後掲注[75]、[82] - [84]を参照）。

よ否定するにせよ、進歩性判断の起点が異なるため、全く異なる論理構成で判断が下されるであろう。

私見としては、本稿5.～7.で述べたように、「Bという技術分野又は前提で、特徴Xと同一又は類似性の高いものを備えた発明」を主引用発明（判断の起点）とすること自体には何ら問題はなく（発明の認定、一致点相違点の誤りがある場合を除く。）、その場合はBという起点からAへの転用は容易なことであったかを後知恵なしに検討、判断することになるというのが筆者の立場である。

そして、後知恵徹底排除説でいうところの「主引用例の選定の困難性」、すなわち、本件発明と主引用発明との技術分野（又は発明の前提）の隔たり、課題の隔たりは、進歩性判断におけるいわゆる総合考慮（本稿4.の表1（7）に相当。後掲注[82] - [84]も参照。）の一部として組み込まれるべきと思われる⁷⁰⁾（この点、本稿10.で後知恵の観点から改めて私見を述べる。）。

実際、事例[1]や[3]でみられたように、主引用発明はBを前提とするものであって、 $A \neq B$ なら一律に進歩性ありとされるわけではないし、その主引用発明をAへ転用しても依然として相違点が残るからといって一律に進歩性ありとされとも限らない。当業者が通常なし得る自明な設計変更程度は考慮されるであろう⁷¹⁾。当業者が通常想定し得る転用

や設計変更等であるのに、転用や設計変更等の度に、進歩性が1件1件その都度認められるというのめいかがなものか、という見解も少なからず散見される⁷²⁾。

ちなみに、審査基準（3.3進歩性判断における留意事項、前掲注[2]）には、下記のとおり注意を促す説示がみられる。この説示は、後知恵徹底排除説が問題意識としているところ⁷³⁾であろう。

請求項に係る発明とは技術分野又は課題が大きく異なる主引用発明を選択した場合には、論理付けは困難になりやすい。そのような場合は、審査官は、主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことについて、より慎重な論理付け（例えば、主引用発明に副引用発明を適用するに当たり十分に動機付けとなる事情が存在するか否かの検討）が要求されることに留意する。

（注1）自明な課題や当業者が容易に着想し得る課題を含む。

また、ここで検討されるのは、請求項に係る発明と主引用発明との間で課題が大きく異なるか否かである。ここで請求項に係る発明と主引用発明との間で検討される課題は、3.1.1（2）の課題（主引用発明と副引用発明との間で共通するか否かが検

70) (参考) oneflewover・前掲注[8]「引用発明の適格性の基準を設けることには、どのような意味があるのでしょうか。特許権者又は出願人側からすると、主引用発明を本件（本願）発明と構成の点でより近い発明に設定させることができると、進歩性は肯定されやすくなります。そこで、引用発明の適格性の基準を設けることにより、構成の点ではより近い発明であっても、発想が異なる発明を主引用発明から排除するという方式は、意味がありそうです。しかし、本件（本願）発明と主引用発明との発想の違いを進歩性の判断枠組みに取り込むのであれば、あえて「主引用発明の適格性」を問う必要はありません。そして、日本の判断枠組みでは、本件（本願）発明と主引用発明との発想の違いは、主引用例中の示唆や、引用発明間の課題の共通性という要素により、考慮に入れることができます。したがって、「主引用発明の適格性」という要素を新たに設けなくても済みます。」と解説する。速見禎祥「特許権消滅後の審決取消訴訟の訴えの利益／進歩性判断における引用発明の認定」知財管理69巻2号（2019）286頁左欄、288頁左欄参照（<https://ihmlaw.jp/wp/wp-content/uploads/2019/09/fca588066f7b4f9643755d7c66181a3f.pdf>）。また、285頁左欄では、「上記審査基準のように、主引用発明の選択そのものには特段の限定を付さず、容易想到の論理付けを行う上で最も適したものを選択することができ、仮に本件発明と技術分野の関連性が乏しい場合には、容易想到の論理付けの点で慎重な判断を行えばいいという考え方もある。」とする。

71) 転用や設計変更を妨げる要因がある場合や、予測し得ない新たな発明の意義が生み出されている等の事情があれば別。この点は、前掲注[68]において河野先生も解説している。

72) 前掲注[68]の河野先生の解説の他、特許性検討会報告書2009（特許庁HP）第5事例「工芸素材類を害虫より保護するための害虫防除剤事件」では、「予測性がないということであれば、異なる昆虫で殺虫効果を確認すれば、その度にその昆虫を対象とした発明に進歩性が認められるということになるが、それは妥当か。」という見解もある。末吉・前掲注[55]90頁左欄では、「しかし、主引用発明の技術分野を狭く認定し、その課題に技術常識といえるような高いレベルまで要求すると、主引用発明の課題と副引用発明の課題との共通性は見出し難くなる。その結果、副引用発明の構成cが本件発明（ $a+b+c$ ）でも同じ課題を解決しており、主引用発明（ $a+b$ ）と組み合わせても何ら相乗効果を奏していないにもかかわらず、組み合わせの数だけ特許が付与されるということにもなりかねない（19）。その一方、本件発明での相違点の構成cが、副引用発明とは異なる目的のために使用され、異なる課題を解決しているのであれば、その事情は重視すべきである。」とする。そとく先生は「……「①」の判断だけで直ちに「進歩性あり」という結論にならないように、「単なるでたらめ、ありきたりな発明」と評されるものについては、「②」の判断に進ませるような仕組みになっているわけだ。」（<http://thinkpat.seesaa.net/article/480972914.html>）と解説する。その他、Fubuki先生の以下の「コメント」を参照。知財高裁平成30年（行ケ）10036（<https://www.tokkyoteki.com/2019/04/20190319-v-3010036.html>）。

73) 判断手法としてではなく、あくまでも「留意事項」として説示されている点に注意。

討される課題)と同一である必要はない。

また、請求項に係る発明の解決すべき課題が新規であり、当業者が通常は着想しないようなものである場合は、請求項に係る発明と主引用発明とは、解決すべき課題が大きく異なることが通常である。したがって、請求項に係る発明の課題が新規であり、当業者が通常は着想しないようなものであることは、進歩性が肯定される方向に働く一事情になり得る。

ここでいう「課題が大きく異なる」とは、課題の「単なる相違」にとどまらず、典型的には、主引用発明(判断の起点)から主引用発明の一部を変更して本件発明に至ることが容易とすればその技術的な方向性(ベクトルの向き、多くの場合、副引用発明の課題⁷⁴⁾とされる。)と、主引用発明における前提や解決すべき課題等とに、大きな隔たりがある(ベクトルの向きが大きく異なる、正反対である、相容れない等の)場合や、本件発明の課題が新規であり、主引用発明において想定するとは通常考えにくく、かつ、その課題以外に本件発明に至るであろうと考えられる課題も想定し難い場合等⁷⁵⁾を指すのである。

9. 主引用例ベース説と法的安定性

再び「主引用例ベース説」に戻る。田村先生は、**法的安定性を重視し**、ピリミジン誘導体大合議判決(前掲注[4])を契機に、「法は少なくとも主引例については個別のアクセス可能性を問わないことで、一定の法的安定性を確保しようとしていると理解できよう。」と解説する⁷⁶⁾。

同大合議判決では、引用発明は通常、本願発明と技術分野が関連し、当該技術分野における当業者が検討対象とする範囲内のものから選択されること述べられたところであるが(前掲注[52])、一般論としてこのことは正当としても⁷⁷⁾、後知恵徹底排除説にあるように、進歩性判断において「主引用例として選定してよいか否か」が、本件発明と主引用発明との技術分野や課題等の相違(隔たり)の程度という尺度で**半ば形式的に決まり**、ひとたび両者の隔たりが大きいとすれば、進歩性の本来の検討(前掲注[16][17]、後掲注[83][84]の総合考慮)がなされないまま、その主引用例は判断材料から脱落するというのでは、事案に応じた妥当な判断ができなくなるおそれがある⁷⁸⁾。

この点、本稿5.で、筆者は、進歩性判断の過程において、「まず最初に、何か1つの主引用例に限り、

74) この課題は、進歩性を否定できるのであれば、本件発明の課題と一致するものが優先的に指摘されることが通常であろう。

75) ただし、川田先生が指摘するように、当業者が通常思い付かないとはいえ、例えば回りにどく作出した、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)課題の解決(課題の裏返しとしての効果)については、進歩性を肯定する方向に考慮しかねる場合もあろう。川田篤「ドイツにおける進歩性の判断の構造」別冊特許15(69-5)(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。」また、前田・前掲注[46]100頁でも、「そして、進歩性要件において判断される創作の期待費用は、その便益との関係で相対的に判断されるものである。発明の社会的便益が高いと評価することは困難であるが、技術的に無意味な構成が付加されているに過ぎないと認定することは、時に可能な場合がある。そのようなときには、社会的な便益が低いことが顕著であるといえるから、その事実を進歩性を否定する方法に考慮することが考えられるだろう。具体的には、技術的な貢献がないことが明らかな構成については、必要な動機付けの程度を緩やかに捉えるということが考えられる。本稿は、発明内容説(技術貢献説)には否定的であるが、あくまで創作過程説を基本に捉えつつ、技術的貢献説を加味することまでを否定するつもりはない。」と解説する。

76) 田村・前掲注[5]211-212頁。「特許法29条1項の新規性喪失に関しては、文言上、各号に記載された公知例に該当する場合には、それへのアクセス容易性を問うことなく、新規性が喪失することを定めたものと理解することができる。そこでは、個別のアクセスの容易性とは無関係に定型に特許の対象にはなりえないパブリック・ドメインの領域を画することで、法的な安定性を確保することが企図されている。そして、特許法29条2項も「前項各号に掲げる発明に基いて」と規定することで、そのような1項における法的安定性を継承し、アクセス容易性を問うことなくパブリック・ドメインに属するとされた技術に基づいて発明する余地を、特許権が奪うことのないようにしていると考えられる。一見すると、事実として創作容易であるか否かの問題でしかないかのように見える進歩性要件も規範的な要件であることに変わりはなく、法は少なくとも主引例については個別のアクセス可能性を問わないことで、一定の法的安定性を確保しようとしていると理解できよう(注77)。」とする。なお、この(注77)は本稿の前掲注[46]で一部引用している。

77) (注意) 判断対象となる本件クレームに技術分野(又は用途)が具体的に特定されていることが前提であろう。そうでないと引用発明との技術分野の隔たりをそもそも推し測ることができない。前掲注[53][62]参照。

78) 要するに、本件発明と主引用発明との隔たりが大きい場合に、最終的に進歩性が肯定されることが多くみられるのは、あくまでも総合考慮を経た結果論であって、引例不適格の名の下に、ある一定の隔たりを越えれば一律に進歩性が肯定される等という判断手法は採り得ないのである(本稿10.を参照。このような思考は後知恵(自己矛盾)となる。)。oneflewover・前掲注[8]、そーとく・前掲注[45]も同趣旨と思われる。

容易性を示す起点とすることができる」と述べ、その根拠の1つとして、本稿6.では、公知、公用、又は刊行物公知の発明を現実に創作した当業者（当業者によるグループや引用例の内容を知っている関係者ら）が存在するという事実を指摘した。

そうなると、以下のような疑問を呈する者も現れよう。すなわち、主引用例を現実に著した（公知公用発明をなした）者の存在の事実を考慮するのならば、では、「主引用発明、副引用発明ともに、同一人（又は同一組織）によるものであった場合には、そのことは進歩性判断において加味されるのか」という疑問が生じ得る。この疑問に対する答えとしては、原則NOが妥当であろう。なぜなら、もし、その者がたまたま当業者の創作能力レベルを超える、高度な創作能力を備えた者である場合、進歩性判断が厳しくなりすぎる（進歩性のハードルが上がりすぎる）こともあり得るからである。進歩性判断はあくまでも当業者の通常の創作能力を考慮して判断されるべきであり、発明をなした個人の能力が考慮されるべきではない。よって、副引用例が主引用例と同一人によるものであること自体は（一方の引用例が他方への参照を明示的に示唆している等の事情がない限り）、原則進歩性判断には加味されないと整理すべきであろう。

10. 後知恵の双方向性からみた帰結

最後に、本稿の論点について、「後知恵の双方向性」の視点から改めて考察する。

本件発明及び引用発明の認定や対比に誤りはないという前提で、主引用例が選定困難等といった不適格性と呼ばれる根拠により、判断の土俵から脱落さ

せて本件発明の構成は非容易と判断するとすれば、その根拠を何に求めるのであろうか。

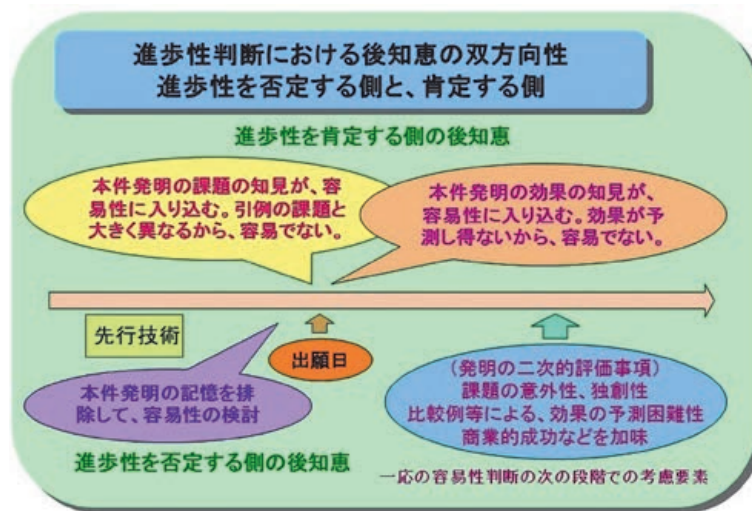
もし、その根拠を、本件発明を知って初めて得られる知見、すなわち、[1] 本件発明の課題が知られていない（主引用例に記載されていない）とか、[2] 本件発明の課題と主引用例の課題の相違（隔たり）が大きいとか、[3] 本件発明の課題がその属する技術分野において新規である、独創的（ユニーク）である等といった根拠に求めるとするならば、これらは全て、本件発明の知見を得たことによって生じる「認識（先入観）」の上に立った容易性判断に他ならない。また、発明の課題（目的）のみならずその裏返しとしての「効果」の知見についても同様、本件発明の知見を得ているからこそ、[1]-[3]のような「認識」に至るのである。

しかしながら、「後知恵徹底排除説」によれば、進歩性の判断は、本件発明と主引用発明それぞれの認定、対比、総合考慮の各段階において、創作の起点に立ち戻り、後知恵を徹底排除すべく、本件発明の内容をいったん記憶から排除して、容易性を判断すべきなのではなかったか。さもなければ、そのような判断は後知恵となり、それは禁じられているのではなかったか。

後知恵を徹底的に排除すべく、本件発明の知見を脳裏から完全排除して判断すべきというのであれば、そこには上述した[1]-[3]のような「認識」がそもそも生じるはずはないから、本件発明を知って初めて得られるこれらの認識を根拠にして、主引用例を選定から脱落させ、本件発明の構成に至ることは容易なことではなかったと実質的に判断することは、そのような判断手法こそが後知恵による判断に他ならず、本来は誤りである^{79) 80)}。

79) いわゆるKSR米国最高裁判決(KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007))でも、以下のように判示する(筆者注: Teleflex(特許権者)、Engelgau特許(本件特許)、Asano特許(主引用例)、以下の翻訳文は知財ぶりずむ平成19年7月号No.58(2007)14頁からの引用。)。[III B Teleflex41は、従来技術の開示事項がAsano特許にセンサを取り付けることと反することを教示するものである旨を間接的に主張し、その根拠として、Asano特許は、同社の見解によれば巨大で、複雑かつ不経済であることを挙げている。……(中略)……Asano特許はEngelgau特許の好適な実施形態と比較して非効率である、というもっともらしい主張をTeleflexは行ったかもしれない。しかし、Asano特許をEngelgau特許に照らして判断することは、後知恵の先入観で縛られることになり、これはまさに、Teleflexが防止されなければならないこととして強く主張している対象に他ならない。したがって、Teleflexは、Asano特許を用いるということと反する旨を教示する事項を従来技術中から何も示さなかったことになる。』つまり、米国最高裁は、Asano(主引用例)が大きく複雑で高価、効率的でないと評価することは、本件特許を知ったから、本件特許の知見を得ていることを前提にそれと比較したために、Asano(主引用例)に対してそのような観念ないしは認識を抱くのであって、それこそが後知恵に他ならないと戒めた。

80) (注意) なお、このような判断は、容易性判断の段階ではなく、その前の主引用例の適格性判断の段階でなされる(だから後知恵は許容される)等と形式的に解釈をすり替えたところで、本件発明の構成は非容易とするのであれば結局は後知恵(自己矛盾)であることに実質変わりはない。ただし、本件発明のクレームでの課題、効果(機能、特性等)、技術分野の明記ないし示唆が、いくらかでもその発明構成の更なる特定に一役買っており、かつ、それにより主引用発明との構成の相違が生じていると認められる場合には、その相違を埋められるのか否かの争点が別途生じるため、その争点について容易性の判断がなされることになる。詳しくは宮崎・前掲注[44]65頁の「3.」を参照。



まさか、進歩性否定を指摘する側は後知恵が禁止され、進歩性肯定を主張する側は後知恵が許されると考える者はいるまい。

すなわち、このイラストにあるように、進歩性判断における「後知恵」的思考とは、進歩性を肯定する側、否定する側いずれにおいても陥る可能性のあるものである。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が、米国では古くから、非自明性を否定する側、肯定する側、それぞれに対して同じように使用され得る、いわば双方向的な用語である⁸¹⁾。

それでは、本件発明の課題や効果等（引用例の開示になく、予測困難性（顕著性、特異性、意外性、独創性等）のある考慮要素）は、いわゆる用途発明

を除き、進歩性判断において何ら加味されないのかといえばそうではなく、主又は副引用例に直接開示のないこれらの考慮要素は、その課題の解決や効果が真実である（又は十分に信頼できる）という前提で、本件発明の構成が一応は容易とされてもなお（一口に容易とはいってもその程度や技術的意味合いは実務上ピンからキリまでであるために）、その先にある総合考慮⁸²⁾として、進歩性を認めるに相応しい発明（クレーム）であるか否かの最終判断を行う際の、いわば「参酌事項」として位置付けられる⁸³⁾ ⁸⁴⁾。判断手法としてそのように厳格な整理をしなければ、本件発明の知見を本件発明の構成の容易性判断に直接取り込むこととなり、後知恵徹底排除説が強く禁止する後知恵的思考に、自らが陥っていることになる。

81) Robert A.Choate「Invention and Unobviousness - Afterthoughts - Reliance on Features and Advantages Undisclosed at Original Filing」49 J. Pat. Off. Soc'y (JPTOS,1967), Donald S.Chisum「Afterthoughts and Undisclosed Advantages as Evidence of Patentability: From Salt Dredges to Polystyrenes」57 J.Pat. Off. Soc'y (JPTOS,1975) (このシリーズは特許庁図書館にて一部閲覧が可能)、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) 58-87頁 (<http://www.tokugikon.jp/gikonsshi/285/285kiko3.pdf>)。

82) 総合考慮については、前掲注[16][17]に加えて、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73-4(2020) 52頁,58頁左欄 (<https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3523>) では、進歩性を肯定するためには、**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**が指摘されており、岡田・後掲注[83] 119頁の説示も類似の趣旨と推察される。また、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>)。この指摘は、出願人独自の数式や特殊パラメータによって特定された発明、機能や特性等により構成が抽象的に特定される発明に対する特許性判断において特によく当てはまる。しかし、その特殊なパラメータや数値範囲を意図(又は認識)していないと引用例から同一又は容易とはいえない等として拒絶又は無効のハードルを上げれば上げるほど、権利範囲は狭くかつ第三者にとって不明瞭なものとなるであろう。後掲注[83] 参照。

83) 【補足説明】そうすると、本件発明の課題や効果の予測困難性は、当該構成の容易性の検討自体とは異なる次の段階であくまで「参酌事項」として考慮されることから、筆者はいわゆる「独立要件説」(宮崎賢司「間接事実説なのか、独立要件説なのか、それとも?」特技懇誌289号(2018) 156頁(特技懇HP))を支持しているかのようである。しかし、筆者は、発明の効果又はその裏返しとしての課題の解決の予測困難性を、その構成の容易性とは切り離して考慮し、進歩性を肯定するような、完全独立要件説ともいふべき判断手法を推しているわけではない。この点、岡田部門長が「独立要件貫徹説」を支持するのではないと述べており、筆者の見解も同様である。岡田吉美「発明の進歩性の評価について」『進歩性 日本工業所有権法学会年報(2020)第44号』(2021) 119頁。どの程度独立しているかは議論があるものの、前田先生は「進歩性判断における「効果」の意義」L&T82(2019) 38頁において「……その意味では、本稿の見解は基本的には二次的考慮説に立ちつつも「効果」をある程度独立して捉えているといえる。」としており、同説は筆者のいう技術的思想の創作説とは異なる説(後掲注[84])ではあるものの、やや歩み寄る余地があるといえるであろう(前掲・特技懇誌289号164頁の「9.」、167頁の表1-2参照。)。筆者はかねてから「技術的思想の創作説」を提案し、進歩性判断における総合考慮とは以下のように捉えるべきと考えている。すなわち、

発明は実務上一般に「目的（課題）、構成（又は方法）、効果」からなるものの、その核心はやはりその「構成」にあり、構成の想到容易性がまずは検討されることが通常であるが、たとえその構成が一応（一見すると）想到容易であるとしても、その程度は実務上ピンからキリまでであることから、その発明の「作用効果の程度や技術的意義等」に着目して、構成の容易性の程度やその技術的意味合いを考慮しつつ、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場合にこれに特許性を認めることは、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。宮崎賢司「「再修正・評価記載不要説」とは何か？」特許懇話会301号2021年5月号（2021）85頁脚注119【総合考慮について補足】参照（<http://www.tokugikon.jp/gikonshi/301/301kiko4.pdf>）。よって、前述の独立要件貫徹説のように、効果や課題の解決に予測困難性があれば容易性とは無関係に一律進歩性ありとするのではない（この点はそとく先生もたびたび指摘する（<http://thinkpat.seesaa.net/article/459960401.html>）。）。例えば、発明の構成が引用例の開示や示唆から一方通行的に（わずかな選択肢でごく自然に）導かれるものであったり、容易性が強く推認される（例えば競合他社等も近々発明をしそうに思える）場合、通常思い付くとは言い難いが、自作自演的な課題又は効果（明らかに保護に値しない、信頼性が低いもの、前掲注[75]の川田先生、前田先生の見解参照。）に該当する場合では、同説にいう推考困難な構成を得た場合と同様の保護に値すると評価しかねるのではないか。前掲・特許懇話会301号85頁脚注119【総合考慮について補足】参照。ここで誤解してはならないのは、発明を「技術的思想の創作」として理解するにしても、進歩性の判断以前に、そもそも適正な「発明該当性要件」、「明細書等の記載要件」、「新規性要件」等の判断がなされるべきことは当然である。例えばレアアースの発見は技術的思想の創作説からみても価値が高いかもしれないが、進歩性要件など論じる以前に発明該当性なしとなるだけである。さらに、新規性・進歩性の両要件は、前掲注[38]にあるとおり趣旨の異なる要件であるから、新規性の判断では発明の核心である「構成」の一致が重視される（ただし用途発明の場合もある。）のに対し、進歩性判断では、構成の差異はもちろん重要であるが、同時に、「技術的思想の創作」としてみたときの（課題の解決又は効果等の予測困難性等を含めた）総合的な評価がなされることが一般的であろう。この点、近時、そとく先生らが物同一説v.特性認識必要説等の名称で論じるなど、識者による議論が活発になっている（<http://thinkpat.seesaa.net/>）（注意）この議論は物クレームに包含される「構成」に対して引用発明との同一性又は容易性が示されることが前提となる。）。筆者は、原則として吉藤先生の解説（吉藤・前掲注[19]102-103,112-113頁）が妥当と考える。同先生はクレーム発明の下位概念と引用発明とを対比すると説き、進歩性判断ではクレーム発明の下位概念を容易に想到できるかどうかを判断することになると説く（審査基準第III部第2章第3節4.も同様。もちろん、最終的な判断は総合考慮で決まる。ただし、クレーム範囲にやむを得ず一部例外的に有利な効果を奏しない（課題を解決しない）構成が不可避免的に含まれてしまう又はそれを除くクレーム作成が客観的にみて極めて困難な場合は、除くクレーム又はクレーム解釈により柔軟にケアすべきであろうが、事案により時に判断が難しい。前田健「進歩性要件の意義と判断の方法」2020年度日本工業所有権法学会シンポジウム講演資料37頁。）。しかし、近年議論を更に難しくさせているのは、「物」のクレームが明示的に用途発明の形式を取っていないくても、用途の示唆、作用機序、特性、課題（目的）、機能（時に行為）、効果等、発明の「構成」以外の記載がクレームに含まれるために、どのような構成までが含まれるのか、その範囲がはっきりしない場合や、それらの考慮要素の予測困難性の主張を経て（クレーム上の記載の有無を問わず、それを主要な根拠の1つとして）特許となる場合（清水節「69進歩性（5）顕著な効果の独立要件説」小泉直樹＝田村善之編『特許判例百選第5版』（有斐閣、2019）141頁右欄の問題意識）であろう。クレームに登場する言葉や文章の解釈と、そこから導かれる妥当なクレーム範囲はどこまでかという問題はときに難しく、権利行使前の段階で判断者が逐一明確性要件（36条6項2号の規定）違反とするにも限界がある。審査段階等、権利行使前にあまり明確に主張してしまいたくない（曖昧なままにしておきたい）という本音もときおり耳にする。このことは化学分野に限らず、例えば「保持部材」といった用語を1つ取り上げても、積極的に何かを保持するよう意図して設計した部材のみを指すのが、たまたまそのような機能（特性）をいくらかでも備えた部材であれば包含するのかという問題が実務上生じてくるのである。（参考例）高石秀樹先生の2020年09月25日解説（アンテナ事件）（https://www.nakapat.gr.jp/ja/legal_updates_jp/）。線引きが難しいケースバイケースの議論であろうが、1つ言える重要なことは、ある意味で暗黙の契約を取り交わすように、権利化又は権利維持と引き替えに、そのようなクレームの記載又は経緯に見合うよう、権利範囲は狭く又は広く解されるであろうということである（広く解される場合には、元々それだけ多様な「構成」を含むと解されるはずであるが。）。例えば小宮山聰「発明の同一性についての考察」特許68-7（2016）27頁によれば、「形態x0から発明Aに容易に想到できたことを論証するためには、形態x0から形態x1に容易に想到できたことを示すだけでは不十分で、形態x1から特段の思考を経ることなく、いわば形態x1の自然な上位概念として発明Aを導き出せることを示す必要がある」とのことであるが、形態x0から形態x1に至ることが想到容易であるのに、このような制約を課すことによって得られる特許権の及ぶ範囲とは、取りも直さず「侵害疑義形態xの自然な上位概念として発明Aを導き出せることが示された範囲に限られる」というべきである。そのような権利範囲は通常、発明Aに包含される構成が占める全範囲よりはかなり狭く、第三者からみて何が含まれるのか予測性が低い権利となる。同様に、そとく先生（2021年07月14日<http://thinkpat.seesaa.net/>）や高石先生（2021年4月16日https://www.nakapat.gr.jp/ja/legal_updates_jp/）らの解説にも登場する、「パラメータに着目すること自体の非容易性」や「数値範囲Bを認識（管理）したこと自体の非容易性」等が引用例（又は先使用）から要求されたという経緯を経た特許権により行使できる範囲は、「パラメータに着目している侵害形態x」や「数値範囲Bを認識（管理）している侵害形態x」となるよう、相応の制限を受けなければ筋が通らない。この点、吉田広志先生の最近の論説（知的財産法政策学研究Vol.61（2021）、<https://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/wp-content/uploads/sites/6/2021/10/5be7f36cc2b8773ccc4a0d0278926f37.pdf>）は大変示唆に富む。大須賀先生は、権利行使の場面で適切な調整を図る方が適切な運用と指摘するが（大須賀滋「用途発明の新規性と効果」特許74-3（2021）69-70頁）、もし、侵害訴訟となると裁判所が取る判断手法が大きく変更するとすれば（一貫性がないため）好ましいとはいえず、また、侵害とされる形態xとは果たしてどのようなものかは定かではないことから、侵害か否かの予測性は低くなるであろう（上記吉藤解説とは全く異なる運用である。）。要するに、クレーム範囲に入る「構成」に新規性又は進歩性がない（実質的にパブリック・ドメインに入り込むこともあり得る）と考えられるのに、物のクレームに記載される上記特性や機能、課題、数値範囲の認識や管理等といった更なる+αの条件（高いハードル）を課せば課すほど、権利は取得又は維持しやすくなるが、その範囲は狭く、不明瞭なものとなる傾向となろう。そこまでして権利を取得又は維持したいと思うか、或いは上記ハードルは無いか相当に低くあるべきことを好むかは、出願人又は特許権者によるであろう。

- 84) 最後にもう1点補足する。前掲注[83]で、二次的考慮説が技術的思想の創作説かの問題は、歩み寄りをする余地があるとは述べたが、両説とも、発明の効果を参酌することには変わりはないという意味で形式的な差異にすぎず、実務上の判断の相違は生じないという論調もときおりみかける。確かに、どちらにしても効果は参酌するとまで議論を形式化すればそのとおりであるが、発明の構成が一応容易でも、それがもたらす有利な効果（又は課題の解決）の予測困難性を、「その構成が当業者の視点で容易であったのか否か」という土俵の上で考慮するのか、それとも、「その次の（最終的な総合考慮の）段階であくまでも参酌事項として考慮するのか」では、判断手法の違いがあまりにも大きく、個別具体的な事案において結論に差異がないはずはないと考える（そとく先生は前者をゾンビ説と呼んで批判する。<http://thinkpat.seesaa.net/>）。まさか、創作の「結果」である効果の予測困難性が、構成の容易性否定の直接の根拠とはなりにくい（ハードルが高い）ことを嫌って、進歩性を肯定する場面を増やすために、二次的考慮説を表面的な浅い理解にとどめて、有利な効果は誰もが求めているはずだから効果が予測困難なら非容易と半ば形式的に考えて思考を停止させているとすれば本末転倒である。引用例には開示も示唆もない、予測し得ない課題の解決や有利な効果（いわば技術的な価値）が見出され主張されたときに、それをどのようにどの程度考慮するのか、そして進歩性の結論をどうするかは、判断の前提として抽象論でもかまわないので何らかの拠り所（基本的な理念）が日々判断する者にとって必要となるではないか。その拠り所とは何かを考える上で、両説のいわばフィロソフィーの相違はあまりにも大きく、結論に差異のない形式的な問題とはとても言い難いと筆者は考えている。

11. おわりに

本稿では、「後知恵徹底排除説」と「主引用例ベース説」（本稿1.及び2.）とを対比的に検討すべく、発明の公知・公用性及び刊行物公知性の判断や、引用発明の認定を改めて確認して（本稿3., 4.及び7.）、進歩性の判断手法としては後者が妥当であり、後知恵徹底排除説は判断手法として妥当とはいえないが、審査基準（本稿8.）にもあるとおり、後知恵による判断防止の注意を促す「留意事項」としての意義はあることを確認した。

よって、主引用例の選定について、新規性・進歩性両要件に判断手法の「不連続性」はなく（本稿5.）、また、主引用発明を公知又は公用とした者らにとってのみ容易になし得る発明が権利化され、その他の者は権利行使を受けるという奇妙な状況は生じないことを確認した（本稿6.及び9.）。

さらに、本稿10.にて「後知恵の双方向性」からの検討を行った。後知恵の双方向性を考慮すれば、本件発明の課題や効果の予測困難性は、本件発明の構成が一応は容易とされてもなお、その容易性判断の先にある、最終的な総合考慮の段階で加味される「参酌事項」と整理すべきであることを示した。

本稿が、新規性・進歩性の判断手法における更なる理解の一助となり、読者の研究や実務等での役に立つことがあれば幸いである。

profile

宮崎 賢司（みやざき けんじ）

平成14年4月入庁

現在 審査第二部自動制御 上席審査官

日本工業所有権法学会 正会員（2020.02-）