

寄稿 2

欧州特許庁審判部のリーディングケースを読む ～特許法の八衢―自明だから自明なのか，自明だからこそ 自明でないのか～

審査第二部 自動制御 宮崎 賢司
審査第三部 無機化学 神野 将志

抄録

本稿では、欧州特許庁審判部における有名なリーディングケース審決を、審査審判実務上興味深いトピックごとに解説して若干の考察を加えることにより、同審判部のケースローや実務について理解を深め、我が国における実務への示唆を加えることとする。

1. はじめに

欧州特許庁（以下、EPO）では審判部が最終審であり¹⁾、同審判部の合議体は、審決の積み重ねで成り立っているケースロー（Case Law）に沿って判断を下すため、ある判断局面（ある特定の争点）における判断に際して、先例が同様の場面で「最初にどのように判断したのか？」が判断指針として最も重要視されることが多くみられる。

そのため、古い初期の審決ほど引用回数の高いいわゆるリーディングケースとなり、判断の拠りどころとされることが少なくない関係上、一般に同審判部における判断手法がそう簡単にぶれることはないという印象がある。

本稿では、審査審判実務上、興味あるトピックを5つ取り上げ、対応する欧州のリーディングケースの審決を解説しつつ、我が国での実務へ示唆を加え

ることとする。さらに、本稿8. では、これらの審決を踏まえ、本稿の副題にあるような「特許性判断の八衢²⁾」となる判断局面に焦点を当てて、実務上より妥当な判断を行うためにはどのように考えたらよいかについて考察を深めることとする。

なお、本稿の内容はすべて筆者個人の私見であり、筆者所属の組織における公式見解等を表明するものではない³⁾。

2. 本稿で取り上げる審決

本稿で取り上げるトピックと審決の対応表は、以下のとおりである。なお、この表は本稿の9. 付録で改めて掲載して、**欧州特許庁審査便覧G部（以下、G-VIIと略記）やCase Law I.D.**⁴⁾にみられるこれらの審決の解説をトピックごとにまとめた。また、EPOでの進歩性判断はいわゆる**課題解決アプローチ**等が

1) 欧州特許庁は欧州特許条約（EPC）に基づき1977年に設立された欧州特許機構（European Patent Organisation）の執行機関である。拡大審判廷、審判廷については後掲注[6]を参照。

2) 後掲注[62]参照。

3) 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。また、本稿での審決（要約）やCase Law（後掲注[4]）等の翻訳は筆者らによるものであり、翻訳精度を保証するものではなく、あくまでも参考程度とご理解いただきたい。なお、本稿の作成に際しては、三宅正雄監修・三宅特許問題研究所編「EPO審決集 - ヨーロッパ特許庁抗告審判廷審決集 -」（1980-1994）（三宅先生が監修され、伴正先生、津国肇先生、松永宣行先生、綿貫隆夫先生、島田幸保先生、吉井勉先生が執筆されたもの）、藤本義仁「特許制度の国際的調和に向けた進歩性判断の比較研究」（2005.03）（<http://www.j.u-tokyo.ac.jp/jjweb/research/MAR2005/36124.pdf>）等を一部参考にした。ちなみに、上記EPO審決集は特許庁地下1階の図書館で現在も閲覧等が可能である。

4) 欧州特許庁審査便覧G部第VII章（https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/europe/ip/pdf/guidelines_part_g.pdf）及びCase Law of the Boards of Appeal（9th edition, 2019.07）I. 特許性（<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html>）。

1	T01/80 ⁶⁾ 選択発明	EPO設立後の 第1号審決 。いわゆる課題解決アプローチ、選択発明の成立性 ⁷⁾ 、課題の重要性とその修正、適時の証拠の提出というトピックについて重要な判断が下された。
2	T184/82 課題の修正	課題の修正 についての初期のリーディングケース。我が国でも論説等で引用が散見される有名なもの。
3	T02/83 課題発明	課題発明のリーディングケースの一つで、いわゆる Could-wouldアプローチ の初期の審決。組合せは いったん自明に思えたが、特定の課題に基づく着眼点が無かったために、自明ではないとされた 。
4	T560/89 遠隔技術分野 T257/98 T35/04	隣接する技術分野とも、より広い一般的分野ともいえない他の分野（遠隔技術分野）からの技術の組合せにおけるリーディングケースの1つ（G-VIIの2010年4月改訂で追加された）。 黙示的に促されるか、認識できる動機付けがあれば、組合せとして十分とされた審決例（G-VIIの2010年4月改訂で追加された）。
5	T09/86 シンプルな解決	テーマは「シンプルな解決」。状況によっては、解決手段の 簡単さこそが進歩性肯定の証となる 。

前提となるが、本稿では紙面の都合上同アプローチ自体について特に解説しない。詳しくはG-VIIやCase Law I.D.を参照されたい⁵⁾。

3. T01/80（ノンカーボン複写紙事件）

最初の審決はEPOの技術抗告審判廷による第1号審決であり、主な論点は、進歩性判断における「選択発明の成立性」、「課題の重要性とその修正」、「適時の証拠の提出」である⁸⁾。

（1）本件発明の概要と審査段階までの経緯

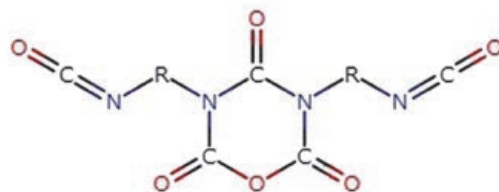
本件は1978年8月9日にBayer A Gにより出願され、1979年11月16日に拒絶、その後抗告審判請求がなされたものである⁹⁾。

本願発明の背景を簡潔に説明すると、従来、内部にインク染料を含んだマイクロカプセルを表面に多数配したいわゆる感圧紙は知られていたが、そのよう

なマイクロカプセルの壁には、染料及びその溶媒に対する十分な不透過性があること、万年筆の圧力下のみにカプセルが壊れる程度の適切な強度が保たれていること、カプセルが凝集しないこと、紙の表面に容易に塗布されること等の解決すべき課題があった。

本願発明（請求項1）について争点となった箇所を中心に示すと下記のとおりである¹⁰⁾。

「染料中間体の溶液をマイクロカプセル化された形態で含有する感圧性複製紙であって、該染料中間体が疎水性有機溶媒中の溶液としてカプセル化されており、かつ、該カプセル壁が次式（I）：



式中、Rは二価の脂肪族基を表す、で示されるジ

- 5) 「課題解決アプローチ」は以下の主要な3段階からなるとして、G-VIIに説示されている。(i)「最も近接する先行技術」を決定する段階、(ii)解決すべき「客観的な技術的課題」を確定する段階、及び、(iii)最も近接する先行技術及び客観的な技術的課題から着手して、クレームされた発明が当該技術の熟練者に自明であったか否かを検討する段階。詳細は以下のG-VIIの翻訳文を参照。欧州特許庁審査便覧G部第VII章進歩性5. (https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/europe/ip/pdf/guidelines_part_g.pdf)。Case Lawとしては前掲注[4] Case Law I.D.進歩性2.課題解決アプローチを参照。この判断手法は我が国でも有識者の解説が多くみられる。一例として長谷川寛「徒然なるままに欧州知財実務 Problem Solution Approachの3つのステップ」2020.03.24 (<https://hasegawa-ip.com/ep-patent/problem-solution-approach/>)がある。
- 6) 審決番号T01/80は、1980年に受理された1番目の事件の審決を意味し、Gは拡大審判部の審決、Jは法律審判部の審決、Tは技術審判部の審決を意味する。拡大審判廷は審判廷の上級審ではなく、審判廷が最終審を出す。拡大審判廷は、法律の均一適用の担保及び重要な法律問題を審理する。拡大審判廷の審理が必要であると審判部が判断した場合又は審判の当事者からの請求を審判廷が妥当と考える場合、その審判事件は拡大審判廷へ移管され、そこで下されたG審決が欧州特許条約の適用・解釈の厳格な指針となる。なお、各審決文（原文）はEPOホームページより入手可能である。
- 7) G-VII 12.選択発明の他、Charles Renney,Eleanor Maciver「EPOにおける選択発明」パテントVol.73No.14（2020）52頁、「欧州特許庁における数値限定発明に対する特許要件および記載要件」知財管理61巻9号（2011）1341頁が参考になる。
- 8) 引用条文はEPC第56条及び第114条（2）、規則第27（1）（d）及び第114条（2）。
- 9) 特許公報はEP0000903B1、日本でのファミリーも特許となっており、JPS56-047874B2。
- 10) （筆者注）本願当初の出願書類の開示では保存安定性が強調されており、この問題点を解決するために、出願人は、染料中間体を疎水性溶媒溶液としてカプセル化すること、さらに、カプセル壁の材料として、本願において一般式で表された基本構造を有する構造式を有するものとして特に特徴づけられるジイソシアナートとジアミンとの重付加反応生成物を使用することを提案している。

イソシアナートとジアミンとの重付加反応生成物からなることを特徴とする感圧性複製紙。」

本件出願は、西独国公開第2251381号公報¹¹⁾を主引用例として拒絶された。この主引用例には、マイクロカプセル化された染料溶液を含有するノンカーボン複写紙であって、該マイクロカプセルの壁膜は、ジイソシアナート又はトリイソシアナートとポリアミンから得られるポリ尿素基を含むノンカーボン複写紙が開示されている。この主引用例に開示の先行技術に照らすと、本件発明はイソシアナートを上述した**特定の化学式で示される(「-NCO」を2つ含む)ジイソシアナートに選択した点にある**(本件発明は主引用発明の下位概念)といえる。

また、本件に対する拒絶理由の中で、米国特許第3748329号明細書及び西独国公開第2221756号公報の開示によれば(本件発明で用いられる)ジイソシアナートは、広範囲のジアミンと反応して皮膜(コーティング)を形成することが知られており、マイクロカプセルも皮膜の一種であるから、これら2文獻に記載されたものが、主引用発明によるマイクロカプセルの製造に特に適したものであることは予想されたはずであると判断された。

(2) 審判段階での経緯

審判請求人は、本願発明のオキサジアジンジイソシアナート(上記式で表される特定のイソシアナート)は、マイクロカプセル化によるノンカーボン複写紙の製造に際して、三官能性のイソシアナートをはじめとする多くの他のイソシアナートに比べて予測し得ないほどに優れたものであることを、多くの比較実験結果の提出により主張した。審判請求人は審判合議体から更なる説明を求められ、適法な期間内に応答してより限定されたクレームを提出した。以下に補正クレーム1を示す。

「染料中間体の溶液をマイクロカプセル化された形態で含有する感圧性複製紙であって、該染料中間体が疎水性有機溶媒中の溶液としてカプセル化されており、かつ、該カプセル壁が次式(I):
(化学式は同じ)

式中、Rは炭素数2~10のアルキレンを表す、で示されるジイソシアナートとジアミンとの重付加反応生成物からなることを特徴とする感圧性複製紙。」

(3) 審決の概要

a. 本願発明について

出願人は、マイクロカプセル化された染料中間体を含有するノンカーボン複写紙がすでに知られていることを認めている(明細書等に記載がある)一方で、技術的課題として、不透過性のカプセル壁を製造することは不可能で、従来のノンカーボン複写紙に用いていたものでは、親水性溶媒に溶解し、マイクロカプセル化された染料中間体を含有することは不利であり、それから作られたノンカーボン複写紙は急速にその複写能力を失い、また、他の従来技術に記載されたような複写紙は、他の欠点と共に、カプセルの凝集の結果しみ(よごれ)を生じるという問題を認識している。そして、本願発明によれば、製造されたノンカーボン複写紙のマイクロカプセルは、(a)染料中間体及びその溶媒に対して不透過性であり、(b)筆圧下ではじめて破裂し、(c)凝集体を形成せず、(d)紙の表面に容易に塗布され、かつ、直ちに固定される。

b. 主引用発明について

主引用例には、マイクロカプセル化された染料中間体を含有し、カプセルがポリイソシアナートとジアミンの重付加反応生成物からなる壁を有する複写紙が記載されていた。

c. 相違点

本願発明のノンカーボン複写紙は、ポリイソシアナートとしてより下位概念で記載されたオキサジアジントリオンジイソシアナート(上記クレーム1に記載の化学式)が使用されている点で、従来技術のものとは異なる。

d. 判断

出願人は、審判段階において、審判請求理由の陳述書と共に数多くの比較実験結果を提出した。審判手続の中で、このような証拠を提出することは**形式的な拒絶理由とはならない**¹²⁾。これらの比較実験の

11) 同公報のファミリーとしてJPS48-49509Aがある。

12) (筆者補足)「課題についてこのように再主張することは、抗告審判手続の過程において可能であり、それを支持する証拠が審判請求理由陳述書とともに提出されるならば、それは、個々の場合について審理が行われた後、EPC第114条(2)にいう適法な時期に提出されたものとみなされるべきである。」とされた。

結果から、本願発明の複写紙は不透過性については同等であるが、主引用例に開示の、本願発明と同様に製造された（複写）紙よりも**保存安定性が優れている**。

主引用発明によれば、複写紙を製造するために、疎水性有機溶媒とも言える油状液体を溶媒とする溶液状の染料中間体を含む、カプセル化された染料中間体を使用することが有利であること、ジー又はトリイソシアナートのごときポリイソシアナートとポリアミンとの重付加反応生成物がカプセルに使用できることが知られている。ジアミン類と上記西独国公開第2221756号公報に記載された（本願発明において特定されているものと同じ）ジイソシアナートとの重付加反応生成物も用いられ得るかも知れないが、改善された保存安定性を有する複写紙を製造するという課題は記載されていない。

複写紙を製造することを目的とする染料中間体のマイクロカプセル化技術（主引用発明）と、他方の織物基材、皮革又は合成皮革のポリウレタン被覆材の（上記西独国公開第2221756号公報に開示の）製造技術は近接した技術分野にあると考えることが適切としても、審査で引用された上記米国特許第3748329号明細書を含む各引用例には、改良された複写紙を製造するためにオキサジアジントリオンジイソシアナートを用いることが何ら示唆されていない¹³⁾。

よって、各引用例の開示から、数多くの他の物質群の物質を互いに組合せたり、交換したりしたところで、既知の目的のために同等の適合性や同程度の効果を有するであろうことを想到させるだけである。

主引用例に特定された複写紙を改良しようとして

いた当業者は、このような先行技術の開示からでは、本願発明の解決法には到達していなかったであろうといえと共に、本願発明の化合物の使用により顕著に改善された複写紙を与えることは驚くべきことであるから、物としてのクレームであろうと、使用方法としてのクレームであろうと、本願発明はEPC第56条にいう進歩性を有するというべきである。

(4) 解説

本件は、いわゆる「選択発明」に対する進歩性判断を示したリーディングケースの一つであり、審判段階において、本願発明が奏する効果が格別に優れている点について多くの比較実験結果の提出によって証明がなされたようである。化学発明（本件においてはノンカーボン複写紙用マイクロカプセル）の進歩性を判断するに当たっては、まず、客観的基準に基づいて、その技術課題の決定を行わねばならず、引用された先行技術が、この課題が公知の物質群（ポリ尿素）に属する別個の新規な物質の選択であるとみなさねばならないことを示している場合には¹⁴⁾、その課題は、驚異的に改良された物質の選択にあると再論（再設定）することができるとされている。

本審決のその後のCase Law上の位置付けは重要なものとなったと考えられる（後掲注[81]参照）。欧州では、発明が解決する課題が新規である（引用例に開示の課題とは異なる）とか、発明の効果が予測し得るものとはいえないものであっても、必ずしも新規性又は進歩性が肯定されないことも多い¹⁵⁾。最新のCase Law I.D.10.8.でも、「Surprising effect - bonus effect」¹⁶⁾と題して進歩性が認められる（認められない）効果について事例解説がなされている。

13) (筆者注) この特別の化合物群はたまたま単に記述されているだけであり、実施例によって強調されていない。

14) このような考え方は、宮崎賢司「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」特許懇話会誌303号(2021)84頁脚注83にいう「……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」という考え方とかなり共通すると思われる。また、竹田稔先生は以下のように述べている。「竹田勉強会最終講義録 特許要件 ―特に進歩性の判断について―」特許懇話会誌273号(2014)53-54頁(特許懇ホームページ)「ただ、課題とか作用効果をあまりに重きを置いてみると、構成自体は、さっき言ったような動機付けから見ると、置換も組み合わせも容易であるというときに、**なおかつ課題の相違、作用効果の相違から進歩性を認めるには、論理的にというのか、何か一つ大きく段を踏み越えないといけないという感じがして、それだけのその発明の持つ価値というのか、意味付けというのか、そういうものを考えないと、あまり論理的に形式的にこれを見ていくと、本当の技術的思想の創作として、どれだけの意義があるものかという観点を離れて、それだけに拘泥してしまい、極めて形式論理的な判断になるので、そこは注意しなければいけない**とは思います……」。

15) 長谷川寛「どんな場合に課題が単なる代替物の提供と認定されてしまうか」2020.08.27 (<https://hasegawa-ip.com/ep-patent/alternative/>)、長谷川・後掲注[45]「EPOにおける進歩性の議論では「課題が新規」という主張は効果がありません。」2020.08.25 (<https://hasegawa-ip.com/ep-patent/problem-invention/>)、宮崎・後掲注[17]82-87頁参照。

16) 前掲注[4]参照。

進歩性の最終判断が肯定的となる効果とはどのようなものか、その線引きは実務上事案によりときに難しいと思われるものの、本件T01/80での効果は、進歩性が肯定される根拠となる Surprising effect に該当すると判断されたといえど共に、本審決により示された判断基準は、我が国での運用とさほど大きくは異ならないと考えられる。

一方、別の論点で、**比較実験データの後出しに対する参酌可否の問題**については、我が国での運用や裁判例と対比すると異なる傾向との見解もみられそうではあるが、本件の場合、出願当初の明細書に6つの実施例が開示されている事案であった。欧州でも、我が国と同様、実施例の開示がなくとも（又は開示が一応あってもクレームが過度に広い場合に）、もっぱら後出しの比較実験データに依拠して顕著な効果を認め、進歩性が認められるという運用は採用していない¹⁷⁾。

4. T184/82 (ポリ (p-メチルスチレン) 製品事件)

2番目に取り上げる審決は、我が国でも欧州解説においてたびたび取り上げられるトピック「課題の修正」における有名なリーディングケース¹⁸⁾である。

(1) 本件発明の概要と審査段階までの経緯

本件は、Mobil Oil Co.が米国出願に基づく優先権を主張して1979年9月14日に欧州で出願されたが、1982年7月14日に拒絶され、その後抗告審判請求がなされたものである¹⁹⁾。

本願発明は、放射線を照射したポリ (p-メチルスチレン) を用いた成形品に関するもので、加熱した脂肪に耐えうる食品用容器を提供することを目的とし、高温や食品の油に対する耐性を付与し得る特定の置換基を有するスチレンを用いたスチレン容器であった。具体的な課題は、電子レンジ (マイクロウェーブオーブン) 中で、ベーコン等の脂肪を加熱す

るのに耐えうる容器を提供することであり、実施例においても、電子レンジ中でベーコンを加熱するテスト (ホット・ベーコン・テスト²⁰⁾) によって技術的效果の裏付けがなされていた。

本願発明の請求項1は下記のとおり。

「300～700kGyのイオン化放射線を照射した少なくとも一層のp-メチルスチレンホモポリマー又は1～10重量%の共役ジエンとのコポリマーから成る、あるいは、それを含む、単層又は積層構造の加熱成形製品。」

審査段階での拒絶理由は進歩性の欠如である。主引用例 (米国特許第2989452号公報) は、ポリスチレン及びアリアル核に結合した脂肪族置換基を有するポリスチレン誘導体の混合物に関する発明を開示している。「アリアル核に結合した脂肪族置換基を有するポリスチレン誘導体」は本願クレームに記載されているp-メチルスチレンの上位概念に相当する。引用例では、エネルギー線の照射による上記誘導体の架橋反応で、耐熱及び耐溶媒性の性質が改善されたことや、そのために用いられる誘導体は少量で充分であったことが記載されている。そして、上記誘導体には、具体的化合物としてp-メチルスチレン単位を含むことも記載されていた。結論として、主引用例の開示に、当業者が既知のポリ (p-メチルスチレン) 製容器の性質を改良するために、その容器に照射を試みる意義があることの示唆があることから、本願発明に進歩性はないとされた。

(2) 審判段階での経緯

出願人は1982年8月26日に抗告審判請求を行い、その後、審判請求理由を詳述した理由書を提出した。その後の審判合議体の指摘に対応する形で、請求人は更に意見書を提出し、従属クレームの一つを訂正し、下記のように主張をして、特許を付与すべきことを求めた。

主引用例の他、米国特許第2893877号公報におけ

17) なお、欧州での比較実験データの後出しに対する参酌については、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) 82-87頁を参照 (特許懇ホームページ)、なお、Plausibilityの運用については、EPO審判部は昨秋に**拡大審判部に質問を付託している**。「欧州特許庁 (EPO) 審判部、出願日後に提出された証拠に関する質問を拡大審判部に付託 (JETRO デュッセルドルフ事務所, 2021.10.27)」(https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/_Ipnnews/europe/2021/20211027_2.pdf)、長谷川寛「徒然なるままに欧州知財実務」2021.10.26 (<https://hasegawa-ip.com/ep-patent/referral-g2-21/>) 等参照。

18) 引用条文はEPC第52条 (1) 及び第56条。

19) 欧州公開公報はEP0009377A1、日本のファミリーはJPS55-69624A。

20) 当初明細書に記載された、熱いベーコンでポリスチレン容器が影響を受けるか否かのテスト。

る種々のポリメチルスチレン（p-以外のメチルスチレンも含む本願の上位概念）への言及から、食品包装材料におけるポリスチレンをそのような種々の材料で置き換えうることを示唆してはいるが、エネルギー線の照射によりポリ（p-メチルスチレン）が選択的に改良されることを示すものはない。

審判請求理由書と共に提出した証拠は、この選択の予測し得ない優越性を示すものである。しかし、上記ホット・ベーコン・テストでは信頼性を欠いており、引用された先行技術は本願発明の材料と当該先行技術で示された公知の材料とを比較する際に必要となる定性的又は定量的データを含んでいないので、採用すべき標準的テストは軟化点（ビカット）及び溶解度（トルエン中、室温）に関するテストとすべきである²¹⁾。

(3) 審決の概要

出願人が当初主張した課題は、加熱脂肪に耐えうる食品用食器を得ることであった。したがって、クレームに記載の製品は、マイクロウェーブオーブン中で加熱された時にも、例えばベーコン等の形の脂肪を保持し得るものであり、そのような処理により実質的な損傷を受けないものでなければならない。これは、ある放射線量のイオン化放射線を照射した少なくとも90%のポリ（p-メチルスチレン）からなる、又は、それを含む材料を成形することによって達成されると記載されている。明細書に記載の実施例は、マイクロウェーブオーブン中でのベーコンを用いたテストにより、効果を実証し、容器の構成並びにそれが照射されたか否かによって極めて大きな相違が生じることを示している。

しかし、請求人は同じ基準において先行技術との比較テストをする考えを否定し、ベーコンの変質性に鑑みて、ホット・ベーコン・テストは、再現性のある結果を得るには信頼性に欠けると述べた。請求人は、ホット・ベーコン・テストの代わりに、ヒートレジリエンス（すなわち、ビカット温度）やトルエン中における溶解度等の関連する性質に関する標準テ

ストを、証拠として掲げた発明の性質に関連するものとして採用することを希望した。

課題に関する記載及びクレームに掲げた発明の使用からもたらされる関連する効果の記載が進歩性の判断の基本的局面となることは、すでに多くの審決により確立されている（T01/80）。課題の性質は、客観的な基準に基づき評価されるべきである。このことは、最も近い先行技術に対する技術的な成功の評価を必要とする（T20/81,OJ（EPO）6/1982,p.217参照）。発明によりもたらされる技術的效果は、テストすることができ、かつ、再現性のある結果を表わすものでなければならないことから、ホット・ベーコン・テストが信頼性に欠けるとする請求人の主張は、本発明により特定の課題が成功裡に解決されたとする、明細書及び実施例中の相当する記載の一般的な有効性に疑いを投げかける。

しかしながら、加熱ベーコンとの接触は、高温における耐久性及び優れた疎水性をも意味するゆえに、当業者は、初期の課題が容器の材料の耐熱性及び耐溶媒性の改善という、より一般的な目的に無関係ではないことを認識したに違いない。したがって、これらの点における改良は、当初の開示の一般的な教示に含まれるものと解釈することができ、より野心的な目標は完全又は信頼しうる程度には達成されなかったとしても、予期し得ない性質が進歩性を示すものとして認められ得る。先の抗告審判廷の審決において、課題の修正は、ある状況下にあつては、審判手続において可能であることが示された（T01/80）。発明の効果に関する具体的水準における失敗を、より一般的水準における成功をもって置き換えることは、当業者がそれを当初の課題から示唆され、又は、そのような課題に関連するものとして認識しうるのが条件に、可能であるとするのが抗告審判廷の見解である²²⁾。

(4) 解説

本件では、発明の効果を判断する際、当初の具体的な課題に代え、より一般的な課題を主張すること

21) (筆者補足) 審判請求理由書において、請求人は、ホット・ベーコン・テストは、ベーコンの性質がまちなために再現性のある結果を与えず、信頼性に欠けるとし、当初の具体的な課題に代え、軟化点やトルエン中における溶解度のような標準的なテストを用いて先行技術との比較をしたいと主張した。

22) (筆者注) 本件審決の理由の最終文に、脚注として、決定のうち残る進歩性の最終判断としては、本件のクレームされた発明には進歩性は認められない旨の決定が述べられている。

が容認された。本件において、当初の開示における具体的な水準における不成功を、より一般的水準での技術的成功をもって代えることが認められたのは、**ホット・ベーコン・テストそのものが、高温における耐久性や疎水性を求めるものであるといえる（課題を変更しても、当初の開示内容から当業者が認識し得る範囲の域を出ない）**から、当初開示の課題（ホット・ベーコン・テスト）に代えて、より一般的な課題である耐熱性や耐溶媒性を主張することは差しつかえないとされたと考えられる（後掲注[82]参照）。

ただし、審判合議体は、課題の修正は認めたものの、再設定された課題がより一般的なレベルに下がり²³⁾²⁴⁾、進歩性欠如の拒絶理由を覆すに足りる技術的效果は認められないとして抗告審判請求を却下している。筆者らの所感としても、スチレン上の置換の位置は、o-（オルト）、m-（メタ）、p-（パラ）の3通りであり、脂肪族の置換基として、メチル基というのは最も簡単な構成単位であり、引用例にも（本願発明と同じ用途で効果が奏される点の強調はなかったものの）用いられ得る化合物として例示されていたのであるから、効果が相当に顕著でなければ

進歩性は認めないという判断は妥当であったと考えられる。

本件は「課題の修正」という欧州にみられる論点における有名なリーディングケースであり、我が国でも引用が散見される。最近でも、前田先生が、「なお、明細書に明示的に記載されている効果でなくとも、本件各発明の課題解決に関係する効果であれば、「予測できない顕著な効果」として参酌できると考える。」としている²⁵⁾。この「関係」という一語は、本件T184/82や後掲注[82]のG-VII.5.2, Case Law I.D.4.4.等を参考にした見解と思われるところ²⁶⁾、関係（又は関連）というたった一語を強調することは、ミスリードを引き起こす（我が国において誤解されたままこのトピックでの議論がなされる）可能性がある²⁷⁾。本稿では高々T01/80やT184/82等を解説したにとどまるものの、欧州の運用をあえて一般論として理解するのであれば、少なくとも後掲注[82]等を全体として適正に理解すべきであるし、本来はケースローから窺い知れる審判部の判断の拠りどころを読み解いていく必要がある。一方、末吉先生²⁸⁾、相田先生²⁹⁾、浅見先生³⁰⁾らの論説には建

23) 欧州の運用にみられる「課題の変更による難易度の低下と進歩性判断との相関」については、識者による解説がときおりみられる。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6巻3号(2015)341,344-345頁、長谷川寛「欧州では発明の課題を謙虚にした方がよいです」2019.10.25 (<https://hasegawa-ip.com/application/problem-of-invention/>)、「どんな場合に課題が単なる代替物の提供と認定されてしまうか」2020.08.27 (<https://hasegawa-ip.com/ep-patent/alternative/>)、相田義明「知的財産高等裁判所10周年記念(下)進歩性判断の国際比較」判例タイムズ1413号(2015)58-63頁。相田先生は「例えば、ある物の発明について、出願書類の全記載に基づけば、発明の課題は「特定の性能を改善すること」と理解されたとしても、先行技術がすでに当該性能を備えていることが判明した場合、発明の課題は「先行技術の代替物を提供すること」と再設定される。要するに、よりありふれた課題に置き換えられるのである。したがって、より近い先行技術が発見されると、発明の課題はより一般的なものに設定し直され、関連する技術分野(進歩性判断に考慮される先行技術の範囲)が広がって、進歩性が否定されやすくなる。……出願書類では野心的な課題を掲げていても、近い先行技術が発見されると、発明の技術的貢献は小さくなり、課題は陳腐なものに再設定される。……一見もっともらしいが、技巧的で必ずしも妥当な結論を導かないのではないか、といった批判がある。」と解説する。

24) ただし、課題を具体的なし詳細に当初から開示するほど、進歩性が肯定されても、広いクレームをサポートしにくくなる（又は、権利行使時にクレームが狭く解釈されやすくなる）という、一方向に偏った見解もみられるが、実務上一般論としてこのようなことは必ずしもいえず、この見解は早計である。この点は本稿8.において表にして詳細に解説する。

25) 前田健「進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の意義」特許 Vol.74 No.7 (2021) 71頁 (<https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3816>)。

26) 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66巻3号(別冊9号)(2013)27-28頁でも、欧州の審査基準にみられる「関連」という一語を強調している。

27) 我が国ではIn re Chu (1995)等の(最高裁判例ではない)一部の判例のみから、米国における効果又はその裏付けの後出しに対する参酌可否の問題について早計な議論がなされた感があるが(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)56頁(特技懇ホームページ),同「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」L&T(Law & Technology)75-77号連載(民事法研究会,2017)参照),欧州の運用についても、あたかも出願当初の明細書に開示の課題と多少なりとも関連(関係)した課題でさえあれば原則参酌されるかのような、早計な議論が我が国において再びなされる可能性がある。

28) 末吉・前掲注[23]344頁右欄。「もっとも、その許容される範囲は、限定的であるように思われる。許容された例としては、T184/82がある。……(略)……しかし、このような課題の認定は、密接な関連という規範を持ち出さなくとも、我が国でも可能であるように思われる。それに対し、切削工具の保護膜の発明に関し、課題を摩耗性の改善から膜の密着性の改善に変更することは認められなかった(T344/89)、周縁に等間隔に突起を設置したホイールの発明に関し、課題を材料の削減から疲労寿命の改善に変更することは認められなかった(T386/89)。その一方、審査基準では、明細書の課題が薬理活性に関する場合に、課題を低毒性に再設定することを許容する(審査基準G-VII-11)。その根拠として、当業者は薬理活性と毒性とを常に一緒に考慮することが挙げられている。しかし、薬理活性と毒性とは別の機序によるものであるから、単に両者が一緒に考慮されるというのみでは、一方が他方の存在を推論するとは言えない。このような事例で毒性も考慮される理由は、政策的な判断にあるように思われる。」。

設的な解説がみられる³¹⁾。我が国において、関係(又は関連)というたった一語で安直に欧州実務が理解されることなく、同時に、本件T184/82にもあるとおりたとえ関係性が認められても進歩性は無しとされることもあることを十分に踏まえた上で、欧州の運用を正しく理解し、我が国において建設的で丁寧な議論がなされることが望まれる。

5. T02/83 (シメチコン錠剤事件)

本件は、Case Law I.D.9.11.「課題発明」の筆頭(後掲注[84])に登場する興味深い審決である。後からみると自明な発明に思えるが、認識されていなかった課題の発見が、特定の状況下で進歩性を有するとされたものである。

(1) 本願発明の概要

本件は、米国出願の優先権主張に基づき1980年8月20日に欧州特許出願がRider, Joseph Alfredによりなされ³²⁾、審査段階では拒絶されている³³⁾。本願発明のクレーム1は下記のとおりである(図1参照)。

「シメチコン及び制酸剤を含有する錠剤であって、該錠剤が、該シメチコンを含む³⁴⁾第1の部分;制酸剤を含む第2の容量部分(ここで、該第1及び第2の容量部分の各々が他の容量部分から分離独立している);及び該第1の容量部分中のシメチコンを第2の容量部分と接触しないようにし、かつ、一の容量部分から他の容量部分への成分の移行を防止するための、該第1及び第2の容量部分間の障壁手段からなり、該シメチコンが該錠剤中の他

の成分によって形成されるマトリックスの外部にあって、シメチコンの消泡作用の効果がかかるマトリックスの崩壊とは無関係であることを特徴とする錠剤。」

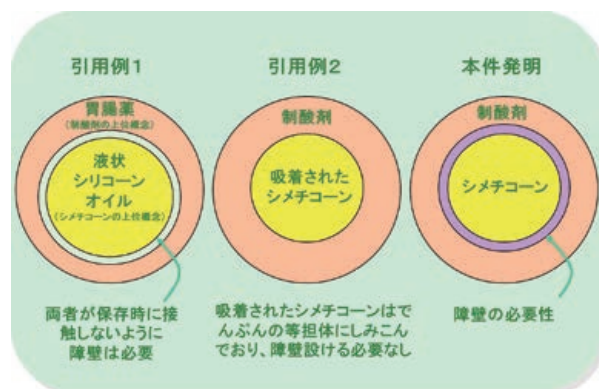


図1

シメチコンとは、シリカ(少なくとも4%)及びジメチルポリシロキサン(少なくとも93%)を含むシリコンオイル混合物であり、腸にガスがたまるのを抑える作用がある。制酸剤(ここでは、水酸化マグネシウム、水酸化アルミニウム)は、胃酸を和らげる効果を有する。どちらも胃腸薬に用いられるものであり、両者を併せて用いることは従来知られていたが、両者が物理的に接している、制酸-シメチコン錠剤は、貯蔵期間が長くなると作用が低下するという現象がみられた。本願発明では、錠剤中でシメチコン部分と制酸剤部分の間に障壁手段を設けることで、それらが分離されるようにしたものである。

(2) 拒絶理由の概要

引用例1(FR2077913A)には、胃腸管用配合薬

29) 相田義明「進歩性の判断構造についての一考察」特許懇話会誌255号(2009)76頁(<http://www.tokugikon.jp/gikonshi/255kiko2.pdf>)。「もっとも、一口に効果といっても、その場面・内容は様々である。例えば、特定成分が特定の医薬用途に効くという主たる効果が明確に明細書に裏付けられている場合であって、副作用が少ないとか、生物学的利用率が高い等の、医薬一般に求められる副次的な作用・効果の点を引用例からの進歩性を主張する根拠とする場合には、後出しの効果の主張を認めたとしても、それにより出願人が不当な利益を受けることにはならないとすれば、場面を限定して、後出しの効果の主張・立証を一定程度許容するという実務も、一考の余地がありそうである。」

30) 浅見節子「ハーセプチン用法・用量特許事件—進歩性の判断における事後的な実験データの参酌—」知財管理70巻1号(2020)100頁右欄。「なお、上記の事例において、毒性が低いことについては、効能と関連しているため、後に提出したデータは参酌されるように読める。しかしながら、医薬において効能と低毒性は、どちらも考慮事項ではあるものの、必ずしも関連しているとはいえず、事例の考え方には疑問が残る。」

31) 当初明細書に開示の課題と多少なりとも「関連」している課題であることは、その課題の設定が認められるための、最低限の条件(あとは事案に応じた審判合議体の判断次第)ということはいえるであろう。

32) EP14253B1。日本でのファミリーも特許となっており、JPS64-3845B2。

33) 引用条文:EPC第52条(1)及び第56条。

34) (筆者注)当初クレームは、障壁の内側にはシメチコンを含む(単に「含む」であるので、液体もあり得る)というだけの広いものであったが、後述するように、その後の補正により、障壁の内側にシメチコン吸着剤を含むものと限定された。このことは審判合議体の判断に影響したと考えられる。

(錠剤)について、シリコンオイルの部分及び胃腸管内で活性な物質の部分を含むことができ、それらの間に障壁手段を有することが教示されている。しかし、シリコンオイルの下位概念であるシメチコンを用いること、胃腸管内で活性な物質として制酸剤が用いられることは記載されていない(図1)。

引用例2(US3501571A)には、シメチコンを含む層と制酸剤を含む層を有する錠剤が記載されているが、シメチコンは担体に吸着され、制酸剤と混ざり合わないようになされており、それらの間に障壁手段は含まれていない(図1)³⁵⁾。

シメチコンと制酸剤との適切な分離を維持するための、いくつかの他の方法がすでに知られており、周知の問題を解決するために障壁手段を用いることは、驚くべき程の効果を生んでいない。

(3) 審判段階での経緯

審判請求人は、次のように主張した。

(a)「特許性を有する発明は、驚くべき効果を示さなければならないという要請は、条約中には、明示的にも黙示的にも存在しない。」

(b)「シメチコンを制酸剤と緊密に混合すると、**その効果が大幅に低下することが判明した後では**、薬学の技術的観点から考えつく解答は、シメチコンを適当な担体に包含させることであった。しかしながら、そのような配合物は、シリコンオイルを効果的に放出するには、まず担体(マトリックス)を分解・崩壊する必要がある、この点で、シメチコンが制酸剤中に吸収された元の錠剤に類似している。したがって、この方法も、**残念ながら不満足なものであることが判った。**」

(c)「出願人は、引用例2のような混合もしくは多層錠剤も、**意外にも、シメチコンの活性を大幅に低下させることを見出した**³⁶⁾。そこで、熟練した薬学の実務家(薬剤師)は改善の必要性を感じ、技術的に不必要で、かつ、望ましくない障壁系へと目を向けることができた。」

(d)「引用例1には、シリコンオイルがゼラチン障壁中にカプセル化され、それが更に胃腸管内で活性

な他の固体薬剤によって包囲された胃腸用配合剤が開示されているが、この障壁の目的は、腸管内において、別々に放出され得るようにすることであり、上記固体薬剤層を包囲した最外殻の障壁は、胃における薬剤の放出を防止する目的に役立つ。この文献の教示からすると、これにより液体を包含する障壁が不要となるであろうから、固体担体中にシリコン成分を吸収させる考え方と矛盾することとなる。」

口頭審理の後で、抗告審判廷は、審判請求人がさらに証拠を提出し、説明することを求めた。これらは、適時に提出された。抗告審判請求人は、本件審判のもとになった決定を取り消し、新しいクレームに基づいて特許が認められるべきことを請求した。

〈補正クレーム(図2)〉

「シメチコン及びシメチコン吸収材からなる固体担体を含む第1の容量部分；制酸剤を含む第2の容量部分(ここで、該第1及び第2の容量部分の各々が他の容量部分から分離独立している)からなり；該シメチコンが錠剤中の他の成分によって形成されるマトリックスの外部にあって、消泡作用のためのシメチコンの効力が、かかるマトリックスの崩壊によらない、シメチコン及び制酸剤を含有する錠剤であって、該第1の容量部分中のシメチコンを第2の容量部分中の制酸剤と接触しないように維持し、かつ、一の容量部分から他の容量部分への成分の移行を防止するために、該第1及び第2の容量部分間に障壁手段を有することを特徴とする錠剤。」(なお、下線部が補正箇所、前掲注[34]参照)。

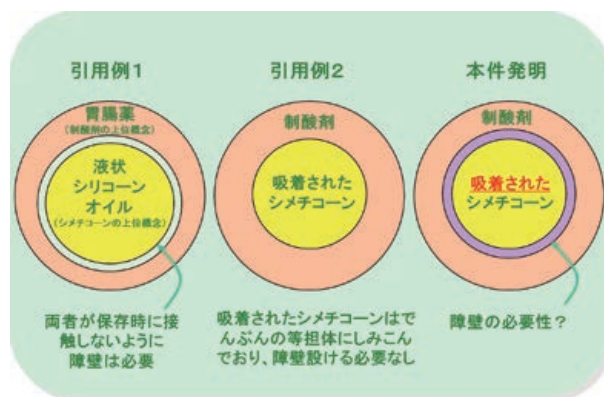


図2

35) (筆者注) 本願発明の構造的な構成は記載されていないが、用いられている材料は本願のものと同じである。

36) ライダー, J.A. Current Therapeutic Research, 1981, 30/6, 1033-1038 及び対応の宣誓供述書。

(4) 審決の概要

クレームに定義された本発明の課題は、患者の胃において、制酸効果を示す以外に改善された抗鼓腸効果を与えることであった。シリコンオイルの一種であるシメチコンが、かかる抗鼓腸活性を有すること、それが水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウムもしくは炭酸マグネシウムのような通常の制酸剤と共に投与することもできることは、すでに周知であった。しかしながら、シメチコンを制酸剤成分と緊密に接触させると、シメチコンの遊離は、制酸剤塩基の強い吸収力によって遅延するか、ある程度妨げられることが判明した。このことは、試験管内試験による、配合錠剤の消泡作用の低下によって実証されている³⁷⁾。生体内における抗鼓腸効果の変化は、一般に、消泡採用の変化と関係があると信じられている。

この課題の一つの自明の解決方法は、引用例1に記載された公知の胃腸配合薬においてされているように、液体のシメチコン成分を、障壁を用いて、固体の制酸剤から分離することであったかもしれないが、技術の流れは、面倒な障壁を用いない方法を取り、移行と制酸剤による吸収を防止するために、シメチコンを大過剰の担体と混合することが好ましいとされた。文献2によれば、有機ポリシロキサンオイル、例えば、シメチコン成分は、乳糖、ゾルビット、ショ糖、その他の適当な担体の表面に可逆的に吸着される。かかる材料の粒子を制酸剤粒子と混合して錠剤化する。一個の錠剤で、これらの材料から連続的な複数の層を形成し得ることも記載されている。

審判請求人の提出物によれば、市販品を用いた試験によって、引用例2の型製剤の混合タイプのもも層タイプのもも、**通常の保存後には満足な結果を与えないことが判った**。市場でも入手できる層タイプのもものは、本件抗告審判下にある出願に係る障壁を含む錠剤を長期間保存したものに比べ、かなり低い消泡活性を示した³⁸⁾。でんぷん及び他の担体と共に、少なくとも20~40倍もの量の乳糖に吸着さ

れた固体状のシメチコンを与えるとその移行及び不活化を充分防止できるはずであろうが、**本願発明は、その性能において驚くべき差をもたらした**。このことが引用例2の目的であった事実を考えると、特に2つの材料間の界面を最小にした多層構造の錠剤について、効果的な分離が達成されていないと推測すべき理由はなかった。したがって、本願においてクレームされた修正に係る錠剤は新規であり、挿入された障壁によって、改善された性能を示す。

今までに認識されていなかった課題の発見は、クレームされた解決法がもともと取るに足らないものであって、それ自身自明のものであっても、ある状況下においては、**特許性のある主題を生み出すことがある**（“課題発明”）。例えば、いわゆる化学的類似方法は、課題、すなわち、その効果として、ある特許性を有する生成物を与える**必要性が技術水準に属していない場合にかぎり**、クレームすることができる。しかしながら、公知の装置の修正は、**明らかに望ましい改良を目ざした真の選択ではない場合**、すなわち、当業者が**不可避的に一方通行の道路（one-way-street）の立場に立たされるような場合**、未だ知られていない課題の解決と解釈されうる未だ推測されなかった“ボーナス”もしくは副作用の付加的な提供は、必ずしも特許性にとって決定的ではない³⁹⁾。

本件特許出願人によって提案されたような公知の多層錠剤の修正に関連した、進歩性に関する問題は、**当業者が層間に障壁を挿入し得たかどうかではなく、何らかの改良もしくは利点を期待して、当業者がそうしたかどうかである**⁴⁰⁾。引用例2の錠剤は、その外見において、かつ、その商品化から推定されるところのものから、（シメチコンと制酸剤が混合してしまう）望ましくない問題に対する満足できる答えであったので、**障壁を設けることは、不必要、無駄かつ技術的效果がないように思われたであろう**。結局、障壁がかなりの効果を示すという認識に立って考えると、結果は予想できないものであり、かつ、クレームされた修正は、これにより進歩性を

37) Rezak, M., J. Pharm. Sci., 1966, 55, 538-539.

38) Rider J.A., Current Therapeutic Research, 1981, 30/6, 1033-1038 及び Rider による宣誓供述書。

39) 電磁作動スイッチ／アランプラッドレー, T21/81, OJ 1983/1, 15-21 頁。

40) (筆者注) いわゆる **Could-Would アプローチ**。特に、後掲注 [83], [86] を参照。

有する。

上述の考え方は、引用例2の錠剤の欠陥が本願の優先日に知られていなかったということを条件にしている。液状のシメチコンの挙動が既に知られていたからには、審査部が、かかる方法に特許性がないと認めたことは正しい。しかしながら、同じことは、担体に吸着されたシメチコーンには言えない。というのは、それに伴う問題点が公知ではなかったからである（担体に吸着されていれば、もうシメチコーンと制酸剤が混ざることはなく、引用例2の目的はそこに開示された限りのものとどまる。）。逆に、引用例1の障壁を含む系を、20～40倍の量の担体に液体を吸着させたものによって置き換えることは、配合を変えないで、かつ、その目的を失ってしまっている障壁を取り除くことなしに、引例の教示から想到することはできない。

1982年7月20日付の審査部の決定は破棄する。本件は欧州特許を付与すべきであるとする命令を付して、第一審に差し戻す。

(5) 解説

本件では、(1) クレームの解決法が、後で考える取るに足らないものであり、自明なものに思えても、認識されていなかった課題の発見が、ある状況下では、特許性を有する主題を生み出す場合があること、(2) 公知の多層構造の錠剤の層間に障壁を補充した事案において、抗告審判廷は、正当に問われるべき適切な疑問は、当業者が障壁を設定しえたかどうかではなく、当業者が、何らかの改良もしくは利点をめざしてそうしたかどうかであることが判示された。

審判合議体は、補正後のクレーム(図2)について、引用発明2において出願時シリコンオイルの移行の問題は解決されたと一般に考えられており、その問題点について誰も認識していなかったところに、この移行の問題が実は未解決であることを本件出願人が初めて見出し、引用発明2において(引用発明1

にみられるような、それ自体は周知性の高い) 障壁手段を設けることによってこの問題を解決したと判断した。本件では、審判請求後の熱心な証拠の提出と主張により審判合議体の進歩性なしの心証が逆転したようである。

ただし、このような事案が国内外にあることから、我が国において近年、進歩性判断における一般的な判断手法として、まずは「課題発見の容易性」が求められるとか、「課題や着眼点が新しければ一般に進歩性が認められるべき」等といった過度な拡大解釈も一部に生じているようであるが、本来は事案として以下の2つの類型にわけられる⁴¹⁾。

1つは、出願人(又は特許権者)がいう特定の課題以外の課題により先行技術から本件発明の構成(又は方法)に至ることが一応自明であること自体には誤りはないものの、出願時に知られておらず、予測することもできなかった特定の課題の解決又は特定の効果を得たことが高く評価される(解決された課題の技術的意義が特に大きい)場合⁴²⁾である。この場合は、総合考慮による最終判断として進歩性が肯定され得る。

もう1つは、その特定の課題以外の課題により先行技術から本件発明の構成に到達し得るとすること自体が実は誤りであって、その新規な特定の課題(ないしは着眼点)なくしては、本件発明の構成に至ることが自明とはいえない(いわば一本道であった)場合である。この場合には、進歩性の判断過程において当業者がその課題を認識し得たか(引用例や周知技術、技術常識等からその課題の教示が得られるか否か)が問われるであろう⁴³⁾。本件は事案として後者に類型されるといえる。

このような2パターンがあると考えるのが正当であり、我が国での進歩性判断一般において、発明の構成(方法)と引用発明との認定対比、容易性判断の段階以前に、出願人(特許権者)が選ぶ特定の課題(又は効果、すなわち本発明から得られる知見)の発見の容易性なるものの有無を検討し、それが無

41) 宮崎賢司「「進歩性ALERT～発明の課題の取り扱いと後知恵、二次的考慮説、主引例選定の困難性～」知財ぷりずむ 平成31年12月号(経済産業調査会,2019.12) 65-67頁。

42) 前掲注[14] 参照。我が国の実務との比較については、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—特許法の趣旨説(独立要件説)の再検討—」特許研究No.69(2020.03) 35頁に解説されている(<https://www.inpit.go.jp/content/100870233.pdf>)。

43) 引用例に判断対象の発明の課題が開示されているかが検討されるのは、特定の場面であることをしっかりと理解し、前置き又は場合分けしている論説は少ない。山下和明「審決(決定)取消事由」竹田稔=永井紀昭編『特許審決取消訴訟の実務と法理』(発明協会,2003) 159頁、宮崎・前掲注[41]の「3.」及び「表2」参照。

ければ一般に容易性が否定されるとする思考は典型的な後知恵であって誤りである⁴⁴⁾。この点は欧州においても同様であり、判断はケースバイケースであることは明らかである⁴⁵⁾。

6. T560/89 (アスベストフリーのアセチレン貯蔵容器事件)

本件は、技術分野の関連性がかなり低い遠隔分野の技術であっても組み合わせること自体は正当とされた興味深い審決である。

(1) 本件発明の概要

本件は、1982年1月18日に UNION CARBIDE CORP.により出願され、特許付与がなされたが⁴⁶⁾、その後異議申立がなされた。本件発明のクレーム1の要点は、下記のとおりである(図3)。

「金属シェル(20)と、硬化した一体のケイ酸カルシウム充填剤(30)であって、前記金属シェルに配置され、実質的に充填され、少なくとも35重量%の結晶相を含み、少なくとも約88%の多孔を有し、実質的に均一に分散された前記多孔で、アセチレンガス溶液を吸収し、孔は約0.05から25ミクロンのサイズを有し、前記ケイ酸カルシウム充填剤(30)は実質的に空洞を有しておらず、前記カルシウム充填剤は、ケイ酸カルシウム全体に均一に分散された沈降防止剤と、繊維状の強化剤を有しており、前記

充填剤(30)はアスベストを含まず、そして、耐アルカリ性ガラス繊維は、前記繊維強化剤として、また、前記沈降抵抗剤として、前記硬化ケイ酸カルシウム充填剤(30)の0.5~7重量%を構成する量で提供されるものであることを特徴とするアセチレン貯蔵容器(10)」⁴⁷⁾

従来、アセチレンの運搬等のために用いられるアセチレン貯蔵容器はすでに知られており、容器中の充填剤としては、コンクリートやセメントと同様の性質を有するケイ酸カルシウムが用いられていた。そして、それら容器の製造の際に、ケイ酸カルシウムを用いた充填剤に強度を付与するためのアスベスト繊維が用いられていた。一般にアセチレン貯蔵容器の充填剤には、微細孔が一樣に存在することが求められており、それにより微細孔にアセチレンを貯蔵することが可能となると、もし微細孔が空洞といえる程度に大きくなると、そこからアセチレンが気化して爆発をするという危険が生じることが知られている。そのため、一樣に微細な孔が存在する充填剤を製造することが求められ、そのために充填剤には強度に加え、製造中にケイ酸カルシウムが沈降しないようにすることも求められていた。

一方、建築現場では、コンクリートやセメントに強度を付与するために、アスベスト繊維がよく用いられており、アスベスト繊維による健康被害の問題を回避するために、同繊維に代えてガラス繊維を用いることが提案されていた。

44) 宮崎・前掲注[14]83-84頁、宮崎・前掲注[41]62頁等で解説した。このことを平成18年度進歩性検討会報告書(2009.03)124頁(https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/document/sinposei_kentoukai/01.pdf)の「進歩性の判断手順例」の判断フロー(中山信弘『特許法[第4版]』(弘文堂,2019)150頁等でも紹介されている。ただし、進歩性判断の一般原則を精緻に表記したものではなく、分かりやすさを重視した、あくまでも判断手順の例であろう。)で説明するならば、**【相違点の検討】(構成の組合せ又は置換が容易であるか)以前の段階で本件発明から得られる知見を取り入れて容易性を肯定することは後知恵となり不適切と強調しつつ、その一方で、「予測以上の効果があるか」(本件発明にいう課題の解決は予測し得たか)という、本件発明から得られる知見を加味した検討を上記【相違点の検討】以前の段階で行い、引用例にその特定の課題又は効果の記載がなく、予測し得ないものであれば容易性を否定すべきと考えることは、進歩性肯定を主張する側が陥る後知恵ないしは自己矛盾となる。**

45) (参考) 長谷川寛「EPOにおける進歩性の議論では「課題が新規」という主張は効果がありません。」2020.08.25 (<https://hasegawa-ip.com/ep-patent/problem-invention/>)では、以下のように解説されている。「……Problem Solution Approachでは客観的な技術的課題が強制的に認定されてしまいます。このため発明者が主観的に認識していた課題が新規であるか否かの検討がなされる余地がありません。したがって欧州特許庁では進歩性の議論において「課題が新規である」という主張の効果は期待できません。ここまで読んで「欧州にもProblem Inventionと呼ばれる課題の新規性に進歩性が認められた例があるじゃないか!」と思われる方がいると思います。確かに課題の解決手段が容易であっても今まで認識されていなかった新規な課題を認識した発明はProblem Inventionと呼ばれ、Problem Solution Approachとは別の考えで課題設定の困難性に進歩性が認められることがあります(例:T2/83, T225/84, T135/94, T540/93, T1236/03, T764/12, T1201/13, T2321/15)。またProblem Inventionの進歩性については元々は欧州特許庁のガイドラインにも明記されていました。しかしながらProblem Inventionの進歩性に関する項目は2010年にガイドラインから削除されました。……ガイドラインは欧州特許庁の審査部および異議部を拘束するのでProblem Solution Approachとの親和性が悪いProblem Inventionの進歩性が審査部および異議部で認められることはまず無いと思われます。したがって仮に発明がProblem Inventionに該当する場合であっても、審査部および異議部における進歩性の議論では「課題が新規である」という主張の効果は期待できません。」

46) EP0056645B1。この出願の日本ファミリーも特許されている(JPS63-49120B2)。

47) (筆者注) 下線部分の下限値は、後述するように異議手続中で補正される。

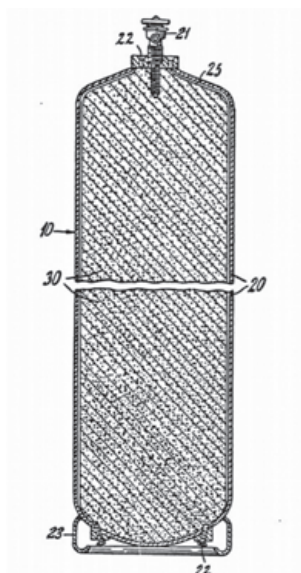


図3

(2) 異議部での経緯

異議申立後、クレームはガラス繊維の下限値が2%～となるように補正された。異議部は、クレーム1は欧州特許条約(EPC)の123条2項(新規事項追加の禁止)を満たしているとし、遅れて提出された引用文献は考慮に入れずに、引用文献⁴⁸⁾に開示の技術が本件発明に最も近接していると認定した。そして異議部は、建設産業のセメント製品では、アスベスト繊維をガラス繊維で置き換えることは知られているが、どの文献も、アセチレン貯蔵容器の中のケイ酸カルシウム充填剤が、溶解したアセチレンガスを吸収するのに適した特性を持ち、そこにおけるガラス繊維が、補強材、沈殿防止剤としての機能が実現するように、ガラス繊維をクレームされた特定の量で用いることを提案していないとして、特許を維持した。この決定に対して審判請求がなされた。

(3) 審判段階での経緯と判断

充填剤は、本質的に一様に分散された少なくとも88%の微細孔を有し、空洞がなく、ケイ酸カルシウム充填剤は、充填剤中で一様に分散している繊維性の補強材を含んでいる。この種のアセチレン貯蔵容器は最も近い技術が記載された引用文献1により既に知られており、このことについて、審判合議体は、異議部とすべての当事者が賛成していたとした。引

用文献1に記載の補強されたケイ酸カルシウム充填剤は、補強材として特にアスベスト繊維である不活性な鉱物繊維を含んでおり、この充填剤はシリカ、石灰そしてアスベストに加えて沈降防止剤を含む出発組成物から準備される。

ここで、アスベスト繊維は健康や環境問題を引き起こすという、よく知られた課題のためにアスベスト繊維の代替品を求めることは望まれていた。

引用文献1の開示内容を考慮すると、本件特許の基本にある技術的課題は、アスベスト繊維を用いることによる健康と環境リスクを回避し、充填剤は高い気孔率を有し、微細孔は一様に分散しており、強度、収縮度、熱吸収、そして、アセチレンガス溶液を吸収するのに適していて、ガスの放出をする特性を有する、アセチレン貯蔵器を提供することといえる。

この問題について、クレーム1の特徴により解決することが提案され、「(a) アスベスト繊維はアルカリ耐性ガラス繊維によって置換され、(b) ガラス繊維は繊維製の補強材としてまた沈降防止剤として用いられ、つまり、引用文献1で用いられている分散剤は不要であり、(c) ガラス繊維の量は硅酸カルシウムフィラーの2~7%であること」により解決される。

特許明細書の実施例と表に示された物理的特性からみて、審判合議体は、本件発明の技術的課題はもっともらしく解決されていると認めた。そして、このことは審判請求人により争われていない。また、引用された文献を審査して、審判合議体は、どの文献も上記(a)(b)(c)の特徴を有したケイ酸カルシウムフィラーを有するアセチレン貯蔵器を開示していない(本件発明は新規性を有する)と判断した。

そして、進歩性要件(特に(a)及び(b))について以下のとおり判断された。

引用文献1の教示それ自体は、ケイ酸カルシウム充填剤の補強材として用いるものをアスベスト繊維に限定していない、なぜなら不活性の鉱物繊維を使用することは、一般的に予見されるからである。もっとも、アスベスト繊維を置き換えるのに適しているであろうそれら鉱物繊維について、充填剤の製造における高いアルカリ環境や一般的な操作条件下での

48) US2883040A 参照。

情報は与えられていない。

審判部で確立された法理で、特定の分野で技術的問題に接した当業者は、その分野で有益な情報がないとき、同じ課題が提示されている、近接する又はより広い一般的な技術分野における提案を探し得る。また、当業者は、そのような一般的な技術分野に気付くことが期待される（T176/84,OJ EPO 1986,50 T195/84,OJ EPO 1985,121）。

さらに、当業者にとって、アセチレン貯蔵容器という特定の技術の他に、アスベスト繊維による健康リスクの問題が多くの技術分野でみられ、かつ、扱われており、特に建設業で扱われている。当事者間で争われていない事実ではあるが、一般人でさえこの問題について知っていた。さらに、アセチレン貯蔵器の充填剤の製造に関する引用文献13⁴⁹⁾に指摘されているように、ケイ酸カルシウムの格子体は、本質的にコンクリートのような化学的特性を有する。

このように、本件発明の技術分野と建設業は、多孔性の特性、製品の使用の観点が異なっており、それぞれ近接する分野でもなく、上記で述べられた決定により定義付けられたより広い一般的な分野という関係でもないが、建設業で用いられる材料との間の関連性が示されている引用文献13からみて、アセチレン貯蔵容器特定の分野と建設業界で使用される材料の間に関係はあるといえる。このような状況から、審判合議体は、上記のような（健康の）問題に接した当業者は、繊維によってセメント製品の強化をする技術に関して、建築業界の分野で提案を探そうとするのが自然であると認める。

そして、当業者は調査の過程で下記の理由で引用文献2⁵⁰⁾に接するだろう、すなわち引用文献2は、断熱ボード、レンガ等で用いられる技術ではあるものの、石灰とシリカを含む混合物をオートクレーブ処理したケイ酸カルシウムを強化する技術を開示している。当該技術はアセチレン貯蔵容器用の充填剤材料と密接に関連するといえる。

引用文献2によれば、ジルコニアを含んだアルカリ耐性ガラスは、オートクレーブ処理されたケイ酸カルシウム材料の補強要素としてとても大きな成功

を収めている。

この教示と引用文献1に開示の充填剤の場合のように、充填剤の製造中の厳しいアルカリ条件と高温を考慮に入れて、上記（a）について、アスベスト繊維の健康上のリスクを回避することに直面した当業者は、アスベスト繊維を、強化剤としての非常に好ましい性質を有する引用文献2で推奨されたガラス繊維に置き換えようとする、審判合議体は認める。

次に上記（b）について検討するに、引用文献1においては、充填剤を製造する際にスラリーを沈殿から防ぐために、沈降防止剤を添加する必要があるが、アルカリ耐性ガラス繊維に沈降防止効果があるとは記載されていないので、本件発明のように沈降防止剤を除こうとはしない。よって、アルカリ耐性ガラス繊維がアセチレン貯蔵容器において、補強材としてだけでなく沈降防止剤として用いられるという上記（b）の構成は自明なものではない。よって、上記（c）について検討するまでもなく本件審判の請求は成り立たないとし、特許は維持された。

(4) 解説

本審決は、技術分野の関連性がかなり低い技術同士であっても本件場合は組み合わせること自体は正当とされたことから、2010年4月にG-VII 3.の改訂に伴って新たに追加された（本稿9. 付録を参照）。すなわち、本件発明の属する技術分野からみると、建設業界は、隣接する技術分野ではなく、多孔性の特性、製品の使用の観点が異なっているため近接する分野でもなく、より広い一般的分野に属するとさえもいえないが、たとえそのような他分野における先行技術であっても、使用される材料に（特性等の）関連性があったり、双方の分野に共通する技術的課題が一般に取り組まれている（アスベスト繊維による健康リスクの問題は多くの技術分野で取り組み、一般人でさえ知っている）等といった理由で、当業者が促される場合には、そのような先行技術を考慮することは正当であるとされた、興味深い事案である。

前述したように、この審決はG-VII 3.の改訂で追

49) (筆者注) 審判段階で提出された新たな文献DE1494773A1。

50) GB1401972A 参照（ファミリーはJPS48-025725A）。

加されたことから、進歩性のハードルをやや上げる方向へシフトさせる意向があったと考えられる⁵¹⁾。ただし、この審決T560/89及びその解説自体は、この改訂前からCase Law I.D. (旧版)⁵²⁾には掲載されていた(改訂後のG-VIIについては後掲注[85],[86]を参照)。

確かに、我が国における筆者らの実務経験上も、そのような場面では、形式的には主引用発明からかなり離れた異分野の技術ではあっても、動機付けないし論理付けできると判断する場合もあるであろう。ただし、本件発明の構成(又は方法)と同じものが一応は想到容易であっても、本件発明の技術的意義(引用例の開示や技術常識等からは予測し得ないもの)が高く評価され、クレームの記載に十分反映されていれば、総合考慮の段階で結論としては進歩性が肯定される場合も多くみられると考えられる⁵³⁾。したがって、本審決で進歩性を認めた判断手順は、我が国でのそのような実務とさほど大きく異なるとは思われない。

7. T9/86 (ポリアミド製造方法事件)

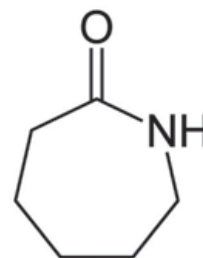
本稿最後に紹介する審決で取り上げられた論点は、本稿の副題とした。発明の解決手段が単純であれば進歩性なしとされることが少なくないところ、状況によっては、発明の解決手段が**シンプルだからこそ、そのことが進歩性を肯定する根拠となり得る**とされた印象的な審決である。

(1) 本件発明の概要と審査段階までの経緯

この出願は、BAYER AGにより先の出願(DE2821686A)の優先権を主張して1979年4月26日に欧州特許出願がなされたものであり、1983年4月27日に特許が付与された⁵⁴⁾。

本件発明は、 ϵ -カプロラクタムを、反応器内で重合反応させて、ポリアミド(いわゆるナイロン)を製造する方法に関する発明である(図4)。本件の欧州特許のクレーム1の要点は、次のとおりである。

「 ϵ -カプロラクタムを反応器中で加水分解重合に付し、次いで生成されたポリアミドと平衡状態にある低分子量の反応副生成物及び未反応の ϵ -カプロラクタムを減圧、高温下に分離器中で分離して、ポリアミドを製造する方法において、気相中へ分離された低分子量の反応副生成物及び未反応の ϵ -カプロラクタムを重合されるべき ϵ -カプロラクタム溶融物上へ直接凝縮させ、得られた混合物を、所用に応じ他のモノマーと共に、重合反応器へ返送することを特徴とする方法。」⁵⁵⁾



ϵ -カプロラクタム

一般にポリアミドの反応生成物は、目的物であるポリアミド、反応しなかった原料のモノマー、副生成物のダイマー⁵⁶⁾等の混合物であり、ポリアミドは分離して回収されるが、残りは原料のモノマーが含まれているため、再利用すること自体は従来から知られていた。また、副生成物のダイマーは、反応器から下流の配管中(例えば、分離器から出て、反応器や原料等に返送するための配管)で析出してしまい、配管の閉塞を起こし得るという問題もあった(図4)。このような問題のため、従来、ダイマーに対してより多くのモノマーを存在させて析出を防い

51) 西島孝喜「発明の進歩性～判断の実務～[改訂版]」(東洋法規出版,2011)830-831頁でも、3.(1)当業者のレベルアップ(11.3)「すなわち、事案に応じて当業者が念頭にすべき関連技術分野が広がったものと考えられる。」と解説する。さらに、同改訂と併せて「G-VII 5.3 Could-Wouldアプローチ」も改訂された。改訂後のガイドラインは後掲注[86]に示すとおり。この改訂について西島先生は、3.(2) Could-WouldアプローチにおけるWouldからCould方向への変化(11.5.3)「明示的な示唆がなくとも暗示的な示唆であっても先行技術を適用することができることとなった。その分、進歩性判断レベルが上がったととらえることができる。」と解説する。

52) 欧州特許庁審決の動向〔第5版対応〕欧州特許庁審判部編、欧州特許庁審決研究会翻訳(発明推進協会,2009)参照。

53) 前掲注[14],[41]-[43]参照。

54) EP0005466B1参照。日本でのファミリーも特許となっており、JPS61-39974B2。

55) (筆者注)クレーム中の下線は、後述するように、後の手続きで補正される箇所。

56) モノマー同士がつながった重合度の高い分子が重合体であるが、そのうち分子二つつながったものを、二量体またはダイマー(dimer)、三つつながったものを、三量体またはトリマー、トライマー(trimer)と呼ぶ。

でいたと考えられる。

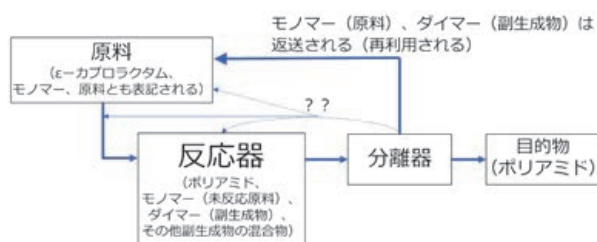


図4

(2) 異議申立事件での経緯

上記の特許について、主引用例⁵⁷⁾（以下、D1）を挙げてBASF AGにより異議申立てがなされた。D1に開示の技術（以下、引用発明1）は、カプロラクタムからポリアミドを製造し、次いで未反応のモノマー又はダイマーを分離して、再循環させるものであるが、気体状態の生成物の分離物（モノマーやダイマー等）を未反応のモノマーメルト上に直接凝縮させる点は有していなかった。また、引用発明1は、反応を平衡状態（それ以上は反応しない、最後まで反応させた状態）まで進めると、その分副生成物も増えるので、平衡状態まで反応を進めないというものであった。

異議部は、以下の[1]及び[2]のように判断して本件発明の特許性を維持した。[1] D1には、未反応のモノマー及び副生成物のダイマーを分離して再循環させる方法が開示されているものの、それをモノマー溶融物へ直接凝縮させるという本件特許の構成についての教示がない。[2] ダイマーの析出を防ぐために、高濃度のモノマーを存在させる状態とする点で、本件発明と引用発明1は共通するが、引用発明1においては平衡に達する前に重合をやめる（平衡状態まで反応させないので、モノマーも反応せずにかかり残っている）という反応方法により達成する点で本件発明と相違する。

(3) 審判部での経緯と判断

異議申立人は異議部での決定に対し抗告審判を請求し、副引用例⁵⁸⁾（D5）を追加して本件発明の進歩

性⁵⁹⁾を否定する根拠を主張した。

引用発明5もポリアミドに関するものであり、気体状態の生成物（混合物）に、カプロラクタム（モノマーの液体噴射剤）を吹きかけることで、目的物のポリアミドの他、ダイマー、モノマーが液体に取り込まれ、その後、ポリアミドは濾過により分離されて、残りのモノマー等は返送（再利用）されるというものであった。審判請求人は、D5の開示から、ポリアミドの製造方法において、気体状態の生成物（目的物や副生成物を含む）は、カプロラクタム（モノマー）中で凝縮されることはすでに知られており、特許性のある特徴としてあり得るのは、得られる混合物が再循環される点であるが、そのような点は引用発明1に示されていることから、本件発明は自明である（進歩性はない）という旨の主張を展開した。

これに対し、被請求人は、クレーム1について、「方法」を「連続的方法」に、「凝縮され」を「二量体が析出しないような方法で凝縮され」に補正した。

審判合議体は、本件発明に最も近い発明はD1に開示されており、その引用発明1では、重合を平衡状態になるまで進めずに重合をやめ、真空（分離）処理をして、ダイマーを凝縮物中に取り込み、そこで多量のモノマーによってダイマーを溶液状態に保ち、その後再循環させているが、そのような方法は、平衡状態まで重合を進めないために収率が低く、凝縮物中におけるモノマー濃度も高いため、エネルギー消費が高い等の欠点があることを認めた。

そして、審判合議体は、本件発明は3つの必須の特徴点として、「(1) 重合を平衡になるまで続ける点、(2) 分離されたダイマーが析出しないような方法で未重合のモノマーメルト上に直接凝縮させる点、(3) この混合物を反応器に移送する点」という3点を備え、これらにより新規性を有すると判断した。

そして、進歩性要件については、本件発明の解決手段は、それまでの技術の展開から切り離して見た場合には、一見自明のように思えるが、実際の技術的發展に照らすと逆の結論に至るとして、以下のように判断した。

モノマーやダイマーを除去するために従来用いら

57) DE2503308A1 参照。

58) DE1949911A 参照。

59) 引用条文：EPC 第56条。

れた種々の方法（スクレーパ付凝縮器、交互に使用する複式凝縮器、洗浄装置等）は、不都合な副生成物であるダイマーを取り除くという特定の問題を解決するものではなく、ダイマーが析出することに対する技術であって、いずれも追加の設備投資を要する（高コストである）のみならず、必ずしも連続操作はできない。

一方、引用発明5は、連続ポリアミドメルト蒸発方法を提案しており、その方法によれば、揮発性生成物をスプレー装置を用いて真空中に取り出し、凝縮可能な成分を液体噴射剤（純粋なカプロラクタム又は得られた凝縮物）中で凝縮させる。スプレー装置を用いて取り出され液体噴射剤中で凝縮された生成物は、濾過され、再循環される。D5の開示では、この濾過が特定されていないので実際にどのようにこの方法を実施するのか不明である。これを本件発明と同じように実施できるはずとする請求人の主張は後知恵である。

D5の開示が満足な解決手段を提供していないことは、D1では全く異なるアプローチが採られている事実からも明らかである。D1においては、ダイマー（二量体）の沈積による困難をさけるため、重合を平衡に達する前に止めており、モノマーを蒸発させるためのエネルギー消費の高い方法をあえて用いている。

このような技術の展開を踏まえると、多くの実験や提案があったにもかかわらず、なおダイマーの沈積の問題を経済的に解決する手段が求められていた。

D1の教示とは対照的に、本件特許では、重合を途中で止めるという考え方を捨て、平衡状態まで重合を進めるという従前の考え方に立ち戻り、簡単な方法で凝縮器中のダイマー濃度を溶解限度内に維持し、ダイマーを含むカプロラクタムを連続工程において経済的に使用することを特徴とする。

本件発明の解決手段は一見簡単であるが、商業上の重要性から少なからぬ注意が寄せられていたこの

分野の技術の展開に鑑み、その簡単さこそが進歩性の存在を語っている。

審決の結論：異議部の決定は、取り消す。本件は、当該特許を維持する命令を付して、第一審へ差し戻す。

(4) 解説

本件では、商業的に注目されている重要分野においては、発明の解決手段のシンプルさこそが、進歩性の証とされた、いわば逆説的な判断がなされた興味深い事案である。その判断の際に、**従来技術の展開（技術の進展やその方向性）**をも考慮されており、その意味では本稿3つ目の審決T02/83に類似している。解決手段が単純なものであると、公知の先行技術や技術常識からの開示や示唆が得やすい傾向にあり、その手段に到達することは自明とされることは少なくないと思われるが、その一方で、その単純さこそが非自明の証といえることがある。確かに、商業的に注目されている場合や、技術開発や出願の競争が活発である、長期間にわたり問題解決が求められている、たとえ構造が複雑（高コスト）でもそのような技術進展の流れがある等といった技術的背景がある場合、このようなシンプルかつ有益な解決手段があるのに、なぜ今頃になって世に登場するのかと当業者が客観的にみて不自然さを感じる場合がある⁶⁰⁾。

このように欧州での「Case Law I.D.10.7. シンプルな解決」（後掲注[87] 参照）の他にも、一見同種の証拠や主張に思えても、特許性の肯定と否定どちらの根拠にもなり得るかのような考慮要素が実務上いくつもみられ、大変興味深いので、以下に考察を続けることとする。

8. 特許性有無のどちらの根拠もなり得る考慮要素の例

進歩性要件に限らず、特許要件判断の境界線を探り、解明していこうという試みはたびたびみられる⁶¹⁾。

60) もちろん解決手段がシンプルであれば常にいえるわけではないが、例えば従来技術一般にみられる技術開発の流れや発想に逆らったもの、客観的にみて意表を突いたもの等が該当するであろう。進歩性評価要素（二次的な兆候）として、Case Law I.D.では、「10.7. シンプルな解決」の他にも、10.2. 技術的な偏見、10.3. 文献の古さ、10.4. 長年の要望への充足、10.5. 商業的成功、10.6. 市場での競業者、10.8. 驚くべき効果・ボーナス効果、10.9. 比較試験、が説示されている。筆者も「間接事実説なのか、独立要件説なのか、それとも？」特許誌289号（2018）167頁（特許誌ホームページ）において取り上げた。米国については、山口朔生「具体的な進歩性判断を！—米国特許法の「二次的考慮」を参考に—」パテントVol.58 No.2（2005）71頁が参考になる（日本弁理士会ホームページ）。

61) 例えば田村善之「特許適格対象の画定における物の本来の機能論の意義」パテントVol.74 No.11（別冊26）（2021）1頁、高石秀樹「パラメータ発明のサポート要件」パテントVol.74 No.5（2021）22頁、高石秀樹「特許法上の諸論点と、「課題」の一気通貫」パテントVol.72 No.12（別冊22）（2019）115頁。

このような考察は個別の事案ごとに妥当な判断をする上で有益と考えるが、**対極する判断手法やそれらに基づいた事例を対比する視点ばかりでなく**、本稿では更に一歩進め、本稿7. で述べたように「一見すると同種の証拠や根拠であるのに、それ自体が特許性の肯定と否定どちらの根拠にもなり得る考慮要素」について理解を深めることとする。

以下の表では、そのような考慮要素を列挙して検討を加えてみた。このような判断局面（争点）では、出願人又は双方当事者の主張やその根拠の内容次第でときに判断が難しく、田中永介先生が述べるところの“**特許法の八衢**”⁶²⁾（本稿の副題）、すなわち判断の分かれ目となりやすい⁶³⁾。だからこそのような考察はより妥当な判断をする上で大変有益であろう。

シンプルな発明 単純な解決手段	↓解決手段が単純だから、それに至ることは自明である。
	↑解決手段が単純だからこそ、非自明である。
	(解説) 本稿5. 及び7. の事例のように、出願以前の技術的背景（技術進展のトレンド、出願時の当業者の先入観、該当分野における注目度等の諸事情）を考慮する必要がある（主張立証がある場合は特に必要）。
発明の構成と効果 の関係	↑構成と効果は一体であり、切り離せない（効果は構成から必然的に奏する）ため、明細書に開示など原則不要で、進歩性要件で考慮されない。
	↓構成と効果は一体であるからこそ、 効果も構成と同様に 、進歩性要件で考慮され、かつ、明細書に（効果やその存在が自明である場合を除き）原則開示が求められる。
	(解説) 発明の効果（又はその裏付け）は構成と一体で必然的に奏することから、明細書を通じた第三者への開示の必要性を軽視しつつ、その一方で、進歩性を肯定し得る重大な考慮要素であると考えことは、目に余る自己矛盾である ⁶⁴⁾ 。
有利な効果の参酌	↓いいものは誰しもが求めるのだから、その発明の方向に向きやすく、容易にたどり着くはず。
	↑いいものは誰しもが求めるからこそ、これまで同じものが公知でなかったことから、実は容易でなかったはず。
	(解説) 効果の予測性等の二次的考慮事項を含めた 総合評価 がなされる ⁶⁵⁾ 。
解決への見込み、 成功の予測性、 他人の失敗等	↑うまくいくのかどうかわからない（予測性が低い）時は、当業者は断念するはずなので、非容易。
	↓うまくいくかわからないからこそ、一般にそれを求めようとするから容易（新規性・進歩性を否定するのに、過度に高い成功の予測性（実現の可能性）の立証までも不要）。
	(解説) 課題が解決するか（所望の効果が得られるか）予測性が十分に低い場合に進歩性が肯定される裁判例は特に化学系で多く見られるが、安易に認められるわけではなく、課題が解決するとは限らない（例えば選択肢によってはうまくいかないことが示された）からといって、必ずしも想到困難となるわけではない ⁶⁶⁾ 。
長年の未解決、 長年の不実施	↓あまり踏み込まなかった領域（未開の地）だから、新規な創作へのハードルが低く、容易なはず。
	↑これまで誰もやってこなかったからこそ、そこに踏み込んだことは非容易である。
主副引用例の課題 が同じ	↓主・副引用発明の課題が同じなので、動機付けあり、進歩性なし。
	↑主・副引用発明の課題が同じだからこそ、主引用例では解決済みのはずなので、あえて解決手段の適用や設計変更の必要性なし、進歩性あり ⁶⁷⁾ 。

62) 「特許法の八衢（特許法初学者が雑感を記すウェブログ）」<https://patent-law.hatenablog.com/> の各記事を参照。なお、八衢（やちまた）とは、道が分岐している所をいう。

63) 筆者が以前取り上げた相同性理論の議論の域を超えた、更にその先にある（個別の事案に応じた特許性判断の難しさを反映する）核心的な議論ともいえるであろう。相同性理論については、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）を参照（特許懇ホームページ）。

64) 宮崎・前掲注 [17] (301号) 71-72頁及び脚注35-43、宮崎・前掲注 [60] (289号) 163頁右欄参照。

65) 前掲注 [14]、前掲注 [60] 及びその特許懇誌289号（2018）164-167頁を参照。

66) 一例として、知財高判平25.7.11（平成24年（行ケ）10297号〔経口投与製剤事件〕）。「しかしながら、1つの添加剤が**全ての原薬の製剤化に適用可能であるわけではないからこそ、原薬と添加剤との相互反応に係る試験研究が必要となるものであるところ**、添加剤が原薬に影響を与え得ることが一般的な知見として知られていたからといって、当業者が上記各添加物をベボタスチンのベンゼンスルホン酸塩の固形製剤化に適用することが困難となるものではない。」

67) なお、主引用発明の課題は解決済みとして組合せや設計変更等は容易想到ではないとする場面を「解決済み課題論」と称して強調する論者もみられる。高橋淳「進歩性の判断 再論（I）」知財ぶりずむ Vol.17 No.202 (2019) 1-5頁、同 Vol.19 No.222 (2021) 36頁。確かにそのような場面も個別事案として時にあるが、文献に課題（効果）とその解決手段の記載があるのに、他にも解決手段があり得るとか、更なる問題点や改善の余地がある、十分に解決してはいない等とわざわざ記載されるものはあまりみかけない。この点について、川田篤「ドイツにおける進歩性の判断の傾向」別冊特許 No.15 (Vol.69 No.5) (2016) 143頁、末吉剛「容易想到性（進歩性）判断における課題の意義」特許 No.2 (2016) 90-91頁は示唆に富む。なお、川田先生は近年の我が国の特許権に関して警鐘を鳴らしている。川田篤「〈進歩性〉特許無効と特許権の安定性」特許 No.1 (2022) 80頁（日本弁理士会ホームページ）。

主副引用例の課題が異なる	↑主・副引用発明の課題が異なるため、動機付けなし、進歩性あり ⁶⁸⁾ 。
	↓主・副引用発明の課題が異なるからこそ、更なる改善のため課題の解決や設計変更を行う、進歩性なし。
課題の説明、発明の原理やメカニズムの説明、作用効果やその裏付けの説明	↓発明の課題等を詳細又は具体的に記載→よって、サポート要件又は進歩性要件を満たしにくい、又は、権利範囲が狭く解釈される。 (解説)確かに、発明の課題や原理(メカニズム)等を書きすぎて、本件発明が狭いものと解釈されたり、クレームが広いと拒絶又は無効とされる場合があることは否定できない。いわば書き損か ⁶⁹⁾ 。
	↑発明の課題等を詳細又は具体的に記載→だからこそ、サポート要件又は進歩性要件を満たしやすくなる、又は、権利範囲が広く解釈されやすくなる。 (解説)発明内容を十分に説明することのデメリットばかりが取り上げられるが、明らかに誤りである。 詳細又は具体的に記載したからこそ、技術的な特徴(発明の本質、核心部分)が客観的によくわかるようになり、その技術的思想から想定できる適用範囲がかえって広がる、すなわちクレームの拡張ないし一般化がより可能と認識されることも少なくない⁷⁰⁾。いわば書き得か⁷¹⁾。
全体として把握、ひとまとまりとしての理解(発明成立性)	↑発明を全体として理解すると、発明の成立性要件を満たす。
	↓発明を全体として理解するからこそ、発明の成立性要件を満たさない。 (解説)発明(クレーム)を全体として理解する、ひとまとまりの技術的思想の創作として把握することは妥当な手法であり、それにより発明成立性が肯定されることは少なくない ⁷²⁾ 。しかし、その一方で、クレームに記載の構成要素を個別にみるとあたかも29条1項柱書の規定を満たしそうであるが、発明を全体として把握することによって、同規定違反とすることがむしろ妥当とわかることも往々にしてある。よって、「 発明を全体として把握すること 」それ自体は、必ずしも、 発明成立性を肯定する方向に作用する、又は否定する方向に作用すると一概にいうことはできないので十分に注意が必要である。
全体として把握、ひとまとまりとしての理解(サポート要件)(実施可能要件)	↑発明を全体として理解すると、サポート要件を満たす。
	↓発明を全体として理解するからこそ、サポート要件を満たさない。 (解説)クレームを全体として(ひとまとまりのものとして)理解することによって、それに応じた技術的意義(価値)のある技術ということで、サポート要件を満たすとされることも確かにあるが、逆に、レベルの高い課題の解決又は効果が得られるものとして把握されることによって、かえってその分、明細書にはその課題を解決できると認識し得る程度の記載が無いということ、サポート要件違反とされる場合もある。実施可能要件についてもクレームが過度に広い場合は同様。よって、「 発明を全体として把握すること 」それ自体は、必ずしも、 サポート要件又は実施可能要件を満たす方向又は満たさない方向に作用すると一概にいうことはできないので注意が必要である。

68) 高橋・前掲注[67]では「課題解決相反論」も紹介されている。両論法は(課題に対する代替手段を取り得るかどうか、課題が一応解決してもなお更なる改良を通常想定し得るか否か、主副引用発明の課題が相反するとまでいえるか否か等を含め)あくまでも個別の事案ごとにみられる場面であって、進歩性判断の一般的手法に組み込む等、拡大解釈すべきではない。さもなくば、これら両論をもってすればあたかも主副引用発明の課題の同異によらず多くの場合進歩性ありとし得るかのような誤解を招きかねないという点に注意が必要である。時岡・後掲注[71]277頁右欄では、「……主引用発明の目的と副引用発明の目的が異なるというだけでは、進歩性主張の根拠としては弱いように思われる。進歩性を主張する立場としては、動機付けを否定し得るさらなる材料が必要であろう。」と解説される。

69) 書き損という用語があるかもしれないが、実際、発明をできるだけ開示せずに広い範囲で行使可能な権利を得る方策を考察する論説がたびたびみられる(一例として、高石秀樹「特許出願とブラックボックス化」JMAマネジメントVol.5 No.10(日本能率協会,2017)24-25頁及びその脚注i-ii。もちろん、ノウハウとして開示する気も権利化する気もないのであれば何の問題もないが、問題は実質開示していないのに権利化しようとする場合である。)。一般論として、発明の開示の程度が下がるほど、公開により得られる恩恵も低下する傾向となるのが通常であるから、当人にとってデメリットが生じ得ることは我が国に限らず(吉田ら・後掲注[71]参照)当然のことである。しかし、そうはいってもある程度有効に思えるテクニックの存在は、筆者らの審査審判実務経験上も否定できない(ただし、有効と思えたのはそのときだけであって、長い目でみると当人にとって必ずしも有効といえないことは往々にしてあるかもしれない。)

70) 書き損と書き得どちらに転ぶか(記載要件にせよ進歩性要件にせよ、クレームを狭める方向に解釈されるか、クレームを広げる方向に解釈されるか)は、課題(機能、作用効果)の性質、その課題と解決手段すなわち発明の構成(又は方法)との技術的關係、先行技術からの容易性の程度やその技術的意義等による。

71) 吉田哲=柘植聡人「米国審査における進歩性主張の問題-予測できない効果が評価されない理由」パテントVol.75 No.1(2022)58頁では、米国において以下のように分析がなされている。「確かに、米国審査において効果の主張はあまり有効的ではなく、拒絶解消の際にも効果を前面に押し出した主張は行わない。しかし、明細書を読んだ際、効果の記載がない明細書や、発明の構成と効果の関連がわからない明細書では、**発明及び明細書の評価が低くなる点は、日本側は理解すべきと考える**。例えば、「本件発明は温度センサーの発明であって、温度センサーの隣に超音波発生装置を設けた。(効果の記載なし)」や、「超音波発生装置を設けたことで温度の測定精度が高まった(普遍的記載)」といった記載を読んだ際、**審査官の心象として「一体何の発明なの?」といった疑問や「どうして精度が高まるのか?」といった疑問を持つことはあっても、明細書を精査してどんな効果があるのか、もしくは、どのような原理から測定精度が高まるのか理解しようと積極的にならないと考える**。むしろ、それなりの割合の審査官は、「こんな論理構成で説明される明細書なら読むに値しない」として、できるだけ短時間で発明の理解を切り上げて拒絶理由を作成しはじめるのではないだろうか。この点について、「**発明が従来技術よりなぜ優れているかを理解できなければ、米国審査官は発明を自明な改良であると考え**る」といった指摘が元米国審査官によってなされている(30)。筆者らの経験でも、拒絶理由が繰り返される明細書の一つのパターンとしては、明細書の記載が冗長であって、作用効果が不明瞭であるために、**発明の価値を理解できない場合である**。そのような**発明の場合、補正で拒絶理由を解消したとしても、審査官は新しい引例を追加して簡単に新しい拒絶理由を構築するのである**」。確かに、発明の作用効果の記載がない明細書や、記載が一応(例えば一行記載程度)あったとしても発明の構成と効果の関連がわからない明細書では、発明及びその明細書での説明への評価が低くなる傾向となることは、我が国での特許訴訟や審査審判の実務においても同様であろう。なお、特許庁で審判決調査員を務められた時岡先生は、一般論として以下のように解説する。時岡恭平「高コントラストタイヤパターン事件」知財管理Vol.71 No.2(2021)277頁右欄「進歩性を主張する場合には、発明の解釈を曖昧にすると、あるいは、引用例の発明の異なる構成については反論等を行わないと、裁判所に広く解釈されるおそれがあるため、発明の解釈を曖昧にせずに明確にして主張するべきであろうと思われる。」

全体として把握、ひとまとまりの技術 ⁷³⁾ (進歩性)	↑発明を全体として理解すると、進歩性が肯定される。↑ひとまとまりとして把握すると、進歩性が肯定される。
	↓発明を全体として理解するからこそ、進歩性が否定される。↓ひとまとまりとして把握するからこそ、進歩性が否定される。
	(解説) もっぱら進歩性肯定の根拠とするために、発明を全体として理解すべき、ひとまとまりとして把握すべきという論調がたびたび散見される ⁷⁴⁾ 。確かに、各相違点の容易性を個別にばかり検討せず、発明を全体として把握すると、その発明の持つ技術的価値が向上したり、高いハードルの課題を解決したものとなされて、進歩性が肯定されやすくなることはある。しかし、実務上は事案により必ずしもそうとはいえず、発明を全体として把握することによって、適正に進歩性を否定すべきことが判明することも多々ある。例えば、いたずらに発明を細切れにして相違点を多数洗い出すことによって、あたかも想到困難にみせることも可能である。1つ1つの相違点の存在を個別にみると、発明全体としてはあたかも想到困難かのように思えるものの、結局ある既知の(ひとまとまりの)発想ないし着想の下で順次又は同時に十分論理付けられる一連の相違点(又は自明な一連の設計変更等)にすぎず、発明全体として技術を把握すればむしろ進歩性を否定することが妥当ということも往々にしてある。すなわち、 発明を全体として(ひとまとまりのものとして)把握することそれ自体は、必ずしも、進歩性を肯定する方向、又は、否定する方向のどちらに作用すると、一概にいうことはできないので十分に注意が必要である。
クレーム上の課題や作用効果、機能等の包括的な記載 ⁷⁵⁾	↑クレームに課題、機能又は作用効果を記載したから、明確性要件、サポート要件、又は進歩性要件は満たされるはず。
	↓クレームに課題、機能又は作用効果を記載したからこそ、明確性要件、サポート要件、又は進歩性要件を満たさない。
	(解説) この類型については、例えば“物同一説”“v.”特性認識必要説”の対立として近年議論が活発である ⁷⁶⁾ 。証拠や主張によってどちらの方向に作用するかは、一般論として線引きが難しい、ケースバイケースの論点であるが ⁷⁷⁾ 、あえて1つ明確に言えることがあるとすれば、クレームにおける(構成又は方法の記載による特定に加えて)課題、機能又は効果という更なる発明特定事項とその解釈によって権利化又は権利維持がなされるかもしれないが、 それと引き替えに、そのようなクレームの記載に見合うように権利範囲が解釈されるであろう(さもなくば筋が通らない) ということである ⁷⁸⁾ 。また、そのような運用によって、権利範囲は第三者からみて予測性の低い、不明瞭なものとなることも往々にしてあり得る。

72) 例えば知財高判平成30年10月17日(平29(行ケ)10232)[ステーキの提供システム事件](発明成立性の肯定例)、知財高判令和2年6月18日(平1(行ケ)10110)[電子記録債権の決済方法事件](発明成立性の否定例)。

73) (参考) 内堀保治「進歩性判断における“ひとまとまり”の概念についての一考察」知財管理Vol.70 No.7 (2020) 957頁。

74) 西島・前掲注[51] 830頁の他、最近でも松本直樹「進歩性の判断で重要なのは開示内容であり、クレーム要件は副次的であるべき」パテントVol.75 No.1 (2022) 42,45-46頁にみられる。もちろん妥当な考え方ではあるが、発明を全体として適正に把握したからといって、必ずしも進歩性を肯定する方向にばかり作用するとは限らない。どちらの方向に作用するかは、個別の事案の内容による。

75) この論点に関連するものとして、神谷恵理子「効果(特性)を請求項に記載することの意義について」パテントVol.59 No.3 (2006) 27頁、高石・前掲注[61] (Vol.74 No.5) 36頁(6.最近の重要トピック)参照。山内伸ら「特許権侵害訴訟において本件発明の課題が与える影響」パテントVol.73 No.10 (2020) 33頁右欄では、「発明の課題の認定・解釈が、特許権者に有利に働く場合も、不利に働く場合も、どちらもあり、発明の課題が参酌されるからといって、どちら側が得かは簡単に論じることはできない。要するに、発明の課題を適切に捉えて判断するのが重要ということであろう。」とする。また、そとく先生の「PCSK9中和抗体」事件(第1-2ラウンド)についての一連の解説(<http://thinkpat.seesaa.net/>)も大変に興味深い。

76) そとく日記「課題が非容易なら物の構成は容易でも「物の発明」に進歩性はあるのか」2021.6.25、同「進歩性判断において「特定事項説」(＝外縁説)を採る特許庁・知財高裁(セレコシブ組成物事件)」2021.7.14 (<http://thinkpat.seesaa.net/>)、「医薬系「特許的」判例」ブログ「2021.05.17「メルク・シャープ・アンド・ドーム v. ワイス」知財高裁令和2年(行ケ)10015」2021.06.15 (<https://www.tokkyoteki.com/2021/06/2021-05-17-msd-v-wyeth-r2-gyo-ke-10015.html>)。

77) 高山周子「令和2年(行ケ)第10015号「免疫原性組成物を安定化させ、沈殿を阻害する新規製剤」事件」(<https://www.unius-pa.com/case/patent/injunction-patent/7673/>)では、「仮に、公知物で発揮されていた効果を初めて認識したことで、公知物とその効果の認識のみが異なる対象を新規性も進歩性もある発明とすることができるならば、公知技術を含む権利が成立することに繋がる。本判決は、相違点4に基づく判断にあたり、公知物とは異なる他の構成要件も影響していると言えるのではないだろうか。発明の効果が発明特定事項として認定され、新規性又は進歩性があるとされた裁判例は他にもある(例えば、平成27年(行ケ)第10097号、平成29年(行ケ)第10041号、令和元年(行ケ)第10076号など)。しかし、**発明の効果の記載が、いかなる場合にも他の構成要件と独立した形で新規性や進歩性を判断するの基になると一般化することはできない**と考える。」と解説する。吉田広志「パブリック・ドメイン保護要件としての新規性／進歩性の再構成」(知的財産法政策学研究Vol.61 (2021) (<https://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/wp-content/uploads/2021/10/5be7f36cc2b8773ccc4a0d0278926f37.pdf>))の4.では、「特許制度が審査主義を採用している理由は、もともと利用者の萎縮効果に配慮しているからである。そうであれば、萎縮効果が強く懸念される典型であるPDへの排他権の脅威、すなわち内在的同一が生じやすい用途発明は、審査すなわち事前に調整することが相応しい68。本稿は決して事後の調整そのものを否定するつもりはない。本稿が問題視するのは、事後の調整にすべてを委ねて事前の調整を否定ないし軽視する立場である。」と結んでいる。脚注68には、「むしろ、サポート要件のように排他権に見合った開示かどうかという要件は、いま排除しようとしている被疑侵害物との距離で評価すべきであり、事後的な調整に相応しい。サポート要件は基本的にはPDとは無関係なので、利用者の萎縮といった問題が無いからである。現状の実務は、事前の調整が必要な内在的同一の問題を審査でスルーし、事後的な調整が相応しいサポート要件を事前に判断しているように見える。」と示唆に富む指摘がなされている。

78) 吉田・前掲注[77]、宮崎・前掲注[14] 84頁脚注83頁の他、高石先生も「……一つの考え方として、充足論を絞る考え方がある。」としている。高石秀樹「ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」事件2020年10月27日 (https://www.nakapat.gr.jp/ja/legal_updates_jp/)参照。

引用発明の構成との実質的な相違、侵害事件でのクレーム文言解釈、均等侵害の成否	↑クレームで「約」(概ね、略)と述べているのだから、実質的な相違はない(クレーム範囲に実質的に包含されるはず)⁷⁹⁾。 ↓クレームに単に「約」と述べているからこそ(どのような意図(技術的思想)の下で「約」と述べているのが具体的に明らかとなっていなければ、技術的には何の意味もない(客観的にみれば単に書いてみただけの)「約」となるために、むしろそれこそが)本質的に相違する明白な根拠となっている⁸⁰⁾。
--	--

以上のように、一見すると同種の根拠であっても、それが特許性の肯定する方向、否定する方向、どちらの根拠にもなり得ることから、その考慮要素だけでは最終的な結論が適切に出せないことがあるため、十分留意が必要である。例えば本稿7.で取り上げた審決T09/86では、解決手段の簡単さこそが進歩性肯定の証とされたが、発明がシンプルであるというだけの根拠から結論が導かれたのではなく、上述したように技術的な背景等が考慮された。このような考慮要素を表に集約すると、あたかも「ものは言いたいようなのか」とも感じられるところであるが、妥当な判断のためには、様々な事案に当たり、一定以上の実務経験が必要となるであろうし、このような性質を実務上備えていることが、先行技術文献検索に限らず特許性の最終判断がときに難しい(近年話題のAI技術によってそう易々と可能とはならない)ゆえんであろう。

これらの場面では、判断対象となる発明の先行技術からの容易性(先行技術との技術的な隔たり)や

その程度を形式的に検討するのではなく、発明をなす各構成要素相互の技術的な関連性(発明の全体としての理解の必要性)を考慮しつつ、その発明が解決する課題やその解決原理(出願時に知り得る範囲内に限る。)、作用効果の予測性とその裏付けの程度、それらの技術的な意義(貢献)及びその発明の構成(方法)との技術的な関連性を適正に考慮すると共に、その発明が第三者に及ぼす影響の範囲を加味すべきであり、それに加えて更に、その発明が属する技術分野や業界等での注目度、長く求められていた課題(ニーズ)、出願時までの技術進展の流れ(方向性)、出願当時の当業者が持つであろう先入観等の諸事情を、当事者の主張立証等を踏まえて考慮して、総合的な評価により結論が導くことが妥当であろう。

本稿によって、欧州特許実務への理解が深まり、我が国での読者の方々の今後の研究や実務等の役に立つことがあれば幸いである。

79) (参考) 角田衛「[米国] “About” というクレーム文言の解釈が争点になった事例」知財管理 Vol.72 No.1 (2022) 117 頁、知的財産研究所「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究」平成 25 年 2 月 (<https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10322385/www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/zaisanken.htm>)。

80) (参考) 服部健一「カテーテル特許訴訟の逆転劇」法律文化 (LEC 東京リーガルマインド, 2000) <https://www.lec-jp.com/h-bunka/item/v1/regular/r1/05.html> から、<https://www.lec-jp.com/h-bunka/item/v6/kate/06.html> に至るまでの長期連載。(特許権侵害事件において、形状記憶合金で作ったカテーテルが「少なくとも約 10℃ (at least 10℃) で反応する」と特定する特許クレームに 10.5℃ が含まれるか否かが争点。)[「……いよいよ陪審員を前にした法廷が始まった。……[質問: この「少なくとも約 10℃」という修正はあなたが入れたか?][答: 違います][質問: 誰が入れましたか?][答: わかりません][質問: 誰の筆跡ですか?][答: 知りません][質問: 「少なくとも約 10℃」とはどういう意味ですか?][答: わかりません][質問: あなたはこの特許の発明者の一人ですよ。それでもわからないのですか?][答: わかりません][質問: 推測でも言えませんか?][答: わかりません] こういう知らぬ、わからぬという応答の紹介が延々と続いた。……ベルベスコスはその巨体から大声で、「以上のようにこの特許については発明者は 5 人とも「少なくとも約 10℃」の意味が全く分からないと証言している。これは特許として意味がないのと同じだ。こんな特許を侵害しようがない」と締めくくった。「異議あり! 発明者はそうは言っていない。証言を歪曲して伝えている!」「我々は証言の記録をそのまま読み上げたまでだ。発明者がそういったか否かは陪審員の皆様が決める問題である」ベルベスコスはビシッと封じた。シュナイダーはもう真っ赤になっていたが、それ以上何も言えなかった。……」。

9. 付録

以下に、本稿で取り上げた各審決に対応する G-VII と Case Law I.D. での説示を脚注に示す。

1	T01/80 (第1号審決) 選択発明	Case Law I.D.2. [課題解決アプローチ], Case Law I.D.4.1. [技術的課題の設定] のリーディングケースの1つ, Case Law I.D.9.8.1. [化学発明における課題解決アプローチ] のランドマーク的審決の1つ ⁸¹⁾ 。
2	T184/82 課題の修正	Case Law I.D.4.4. [課題の修正] ⁸²⁾ の有名なリーディングケース。我が国でも欧州解説での引用が散見される。
3	T02/83 課題発明	Case Law I.D.5. [Could-would アプローチ] ⁸³⁾ , Case Law I.D.9.11. [課題発明] ⁸⁴⁾ のリーディングケースの一つ。
4	T560/89 遠隔技術分野	Case Law I.D.8.2. [隣接分野] ⁸⁵⁾ のリーディングケースの一つ。G-VII の2010年4月改訂で追加された。
	T257/98 T35/04	G-VII 5.3 [黙示的な動機付け] ⁸⁶⁾ のリーディングケース。G-VII の2010年4月改訂で追加された。
5	T09/86 シンプルな解決	Case Law I.D.10.7. [シンプルな解決] ⁸⁷⁾ のリーディングケースの1つ。状況によっては、解決手段の簡単さこそが進歩性肯定の証となる。

- 81) 前掲注 [4] の Case Law I.D.2. 「……審判部のケースローによれば (see T1/80……), 進歩性の評価は、発明による主観的ではなく客観的な達成に基づいて行われなければならない。……」, Case Law I.D.4.1. 技術的課題の決定「審判部のケースローによれば (T1/80, OJ1981,206; T24/81, OJ 1983,133), 課題解決アプローチを適正に適用することによって、技術的課題の決定は、客観的な基準によりなされなければならない。……」等、引用多数。
- 82) G-VII 5.2 客観的課題の形成「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 (T 386/89 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)。」, G-VII 11. 出願人が提出した意見及び証拠「ただし、進歩性を支持するための新規な効果について言及するたびに注意が必要である。このような新規な効果は、それが出願当初に示唆されていた技術的課題を意味している又は少なくともそれに関係している場合に限り参酌することができる (G-VII,5.2, T386/89 及び T184/82 も参照)。」, Case Law I.D.4.4. 「審判部の確立した Case Law によれば、出願人又は特許権者は、明細書の記載に基づく特定の課題を再設定してよい。このことは、当初出願や成立した特許に記載される先行技術以上に、本願発明により近い先行技術が改めて引用され、それに基づいて進歩性の争点が客観的に検討される場合に特に当てはまる。……T184/82 (OJ 1984,261) において、審判合議体は、出願当初から提案されている課題を暗示するか又はそれに関連する課題と同じであると当業者が認識し得るならば、“発明の効果を考慮して”、課題を再設定することができる」と述べた。それゆえ、課題はより控えめな目的に適合するように再設定することができるであろう (T106/91, T339/96, T767/02 も参照)。」。
- 83) G-VII 5.3 Could-Would アプローチ「換言すれば、ここで重要になるのは、当該技術の熟練者が最も近接する先行技術を適応させ又は変更することによって発明に到達することができたであろうか否かということではなく、当該技術の熟練者が先行技術によって、客観的な技術的課題を解決することができるという希望、又はいくらかの改善若しくは利点があるという期待をもって、そうすることを誘発されたので、それをしたであろうか否かということである (T2/83 参照)。」, Case Law I.D.5. Could-Would アプローチ「クレーム発明に最も近い先行技術と客観的な技術的課題からスタートして、その発明が当業者にとって自明か否かを決するために、審判部では“Could-Would アプローチ”を採用する (G-VII,5.3, 2018.11 版)。このアプローチは、当業者が発明を成し遂げることができたであろうかどうかではなく、直面している課題の解決を期待して、又は、改善若しくは利点を期待して、その発明をなしたであろうか否かを問う手法である (T2/83, OJ1984,265; T90/84; T7/86, OJ1988,381; T200/94; T885/97)。」。
- 84) Case Law I.D.4.1. 技術的課題の決定「[課題発明] において進歩性を支持する証拠として課題が提示されている場合 (T2/83, OJ1984,265 参照) に特にいえることであるが、発明の進歩性は、本願出願日又は優先日前に当業者が有する知識に基づいて、評価されなければならない (T365/89 も参照)。」, Case Law I.D.9.11. 課題発明「クレームされた解決手段は遡及的にみればささいなものであり、それ自体は自明であるにもかかわらず、一定の状況の下では、認識されていなかった課題の発見によって、主題事項が特許性を生じさせることがある (T2/83, OJ1984,265; T225/84 参照)。新たな課題の提示は、その課題を当業者が提示し得たものであれば、その解決手段の進歩性を肯定する方向へは寄与しない (T109/82, OJ1984,473)。また、既存の装置や製品における欠点の排除や克服、改良を行うことは、当業者が通常行う作業であることも考慮しなければならない (T15/81, OJ1982,2; T195/84, OJ1986,121 参照)。T532/88 において審判合議体は、単にルーチンワークに従って困難を克服する方法を探索することを、課題として提示することは、進歩性を構築しないという、確立された原則を確立した。この Case Law に従い、審判合議体は T630/92, T798/92, T578/92, T610/95, T805/97, T1417/05, T2303/11 において、課題の提示はクレームされた主題事項に進歩性を与えるものでないとした。しかし、T153/94, T540/93 (ベット用ドア), T1236/03, T764/12, T1201/13, T2321/15 では、課題の提示自体が自明ではないとの理由で (もまた)、進歩性が認められた。……T971/92 において審判合議体は、例えば問題点の除去や、パラメータの最適化、エネルギーや時間の節約等といった、当業者にとって通常の活動の基礎をなす、従前の技術的課題を認識することには進歩性はないと強調した。……T764/12 では、事件となった特許における技術的貢献とは、先行技術において従来認識されていなかった課題、すなわち、環境的分解性ポリマーよりなるチューインガム基礎剤を環境状態で貯蔵する間の保護の必要性という課題を特定したことにあるとされた。」。
- 85) G-VII 3. 「周辺技術分野及び技術分野全般 (T176/84 及び T195/84 参照) 又は遠隔技術分野においても、そのように促された場合は、提案を模索することが想定される (T560/89 参照)。したがって、解決法が進歩性を含むか否かの評価は、その専門家の知識及び能力に基づくものでなければならない (T32/81 参照)。場合によっては、個人よりも多数からなるグループ、たとえば、研究チーム又は生

産チームとして考えた方が適切なこともある (T164/92 及び T986/96 参照)。」。Case Law I.D.8.2.隣接分野「T560/89 (OJ1992,725) で審判合議体は、隣接する技術分野ではなく、より広い一般的分野ともいえない他の分野における先行技術であっても、使用される材料の特性が関連していたり、双方の分野に共通する技術的課題が一般に取り組まれているといった理由で、当業者が促される場合には、そのような先行技術をも考慮するとした。この考えを拡張して、T955/90において次のことを付け加えた。実際、より広い一般分野に精通する当業者もまた、一般的技術の既知の主な応用として、その技術の特定の応用範囲の外に存在する課題の解決に向けた調査の中で、より狭い、より専門的な分野を利用するであろう (T379/96)。T454/87によれば、特定技術分野 (ガスクロマトグラフィー装置) を専門とする当業者は、通常の専門的な活動を通じて、関連する技術分野 (吸収スペクトル分析) で使用される装置の開発動向を知り得るとした。」。

- 86) G-VII 5.3 Could-Wouldアプローチ「当該技術の熟練者が先行技術からの要素を組み合わせたであろうことを証明するためには、黙示的に促されたか又は黙示的に認識できる動機があれば十分である (T257/98 及び T35/04 参照)。」。本稿では紙面の都合上、これら2審決の解説は割愛した。
- 87) Case Law I.D.10.7.シンプルな解決「注目されている商業的に重要な技術分野においては、提案された解決の単純さが進歩性の存在を示すこともある。品質を犠牲にすることなくシンプルな解決手段を開発することの困難さが進歩性の存在を示すかもしれない (T106/84, OJ1985,132; T229/85, OJ1987,237; T9/86, OJ1988,12; T29/87, T44/87, T528/89, T73/95)」。しかしこのことは、提案された解決のヒントとなるものが先行技術中には存在しないことを前提としている (T712/92)。T234/91では以下のことが指摘された。構造工学では経験上、同程度かそれ以上の効果を得るのに一本件では要するに信頼性の向上だが一、複雑な形態よりもシンプルな解決手段を特定し達成することの方がときによりずっと困難なことが多い。技術文献に提案された多数の解決策に照らして、審判合議体は、本件特許のシンプルな構造手段により到達する改善は自明ではないという結論に至った (T330/87も参照)。T349/95では、本件の主題事項はシンプルな装置のシンプルな形に関連するものであるが、その装置の主な機能的な改善には驚くべきものがあった。審判合議体の見解では、その驚くべき改善と、先行技術がその解決に何らのヒントも与えなかったという事実は、クレームされた解決手段の進歩性を肯定する証拠となるものであった。T113/82 (OJ1984,10) では別の側面が扱われた。既知の技術から本件発明に至るためには、一連のステップが踏まれるべきであり、審判合議体は、特に最後の最も重要な段階が、先行技術から既知と証明されたわけでも導き出されるわけでもない状況では、その最後の段階が一見非常にシンプルに見える場合であっても、それは進歩性を示す指標となり得ると述べた (T315/87, T508/88, T424/89, T394/90も参照)。」。

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 -)

profile

神野 将志 (じんの まさし)

平成15年4月入庁

平成27年 北京大学大学院法学研究科修了 (法学修士)
現在 審査第三部無機化学 上席審査官