

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 —

会員・弁護士 末吉 剛



要 約

発明の価値は、従来技術との差異について発明者によってどのような意味付けがなされたのか（つまり、どのような技術的意義が与えられたのか）に依存する。相違点の構成の技術的意義は、(i) 当業者が、実験データなど新たな証拠なしに理解できるタイプと、(ii) 当業者であっても、新たな知見を基礎として初めて理解できるタイプ（顕著な効果が該当する。）と、に大別され、1つの相違点の構成が両者を同時に備えることもある。その場合には、全ての技術的意義を考慮して、相違点の構成が評価されるべきであり、(i) のみで「構成の容易想到性」が結論づけられるわけではない。この点で、二次的考慮説よりも独立要件説が適切である。(ii) を考慮に入れるためには、何れの立場でも、明細書の裏付けが必要である。第三者が発明を実施すると、当該第三者が (i) のみを意図したか否かにかかわらず、客観的には全ての効果は奏されるのだから、技術的範囲は、当該第三者の主観に依存せずに定まる。したがって、(i) で進歩性を否定する方向に働く事情があるにもかかわらず、(ii) によって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の効果が必要である。効果を方法の発明としてクレームする場合に、クレームが公知技術を含まないよう狭く解釈すると、(ii) によって進歩性が肯定され得るが、明確性の観点からは、慎重な判断が求められる。

目次

- 1 はじめに
- 2 目的、構成及び効果と進歩性の判断手法
 - (1) 平成6年改正前の特許法36条4項
 - (2) 目的、構成及び効果の従来技術との関係
- 3 独立要件説と二次的考慮説
 - (1) 効果の位置づけの違い
 - (2) 独立要件説と二次的考慮説の違いはどのような影響を及ぼすのか（あるいは及ぼさないのか）
- 4 相違点の構成の有する複数の技術的意義
 - (1) 相違点による課題の解決及び効果並びに副引用発明との対比
 - (2) 複数の技術的意義の評価
 - ア 当業者が発明から技術的意義の全てを理解できる場合
 - イ 当業者が発明から技術的意義の一部のみを理解できる場合
 - ウ 進歩性が争われる場合の主張立証責任
 - (3) クレームされた発明での技術的意義が従来技術での技術的意義を量的に凌駕する場合
 - (4) 明細書の裏付け
 - (5) 攻撃防御の機会の保障
- 5 技術的範囲
- 6 効果を方法の発明としてクレームする場合
 - (1) 公知の発明の要素の新たな機能又は効果をクレームに加える場合

(2) 効果を方法として表現する場合

7 結語

1 はじめに

進歩性は、(a) 引用発明又は副引用発明の内容中の示唆、技術分野の関連性、課題や作用・機能の共通性等を総合的に考慮して、主引用発明に副引用発明を適用して本願発明に至る動機付けがあるかどうかを判断するとともに（いわゆる構成の（非）容易想到性）（進歩性の評価障害事実；容易想到性の評価根拠事実）、(b) 適用を阻害する要因の有無、予測できない顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断される（いわゆる効果の顕著性）（進歩性の評価根拠事実；容易想到性の評価障害事実）⁽¹⁾。進歩性の判断に際し、効果の顕著性が考慮されるべきであることについて、争いは無く、実務上も、特に化学・生物分野において、効果の顕著性の主張は、しばしば行われている。もともと、理論的な見地からの効果の顕著性の位置づけについて、見解は、いわゆる独立要件説と二次的考慮説とに二分されている⁽²⁾。最近の最判令和元年8月27

日裁時 1730 号 1 頁を受けて、当該最高裁判決が何れと親和的であるのかという議論も行われている⁽³⁾。

進歩性の判断枠組みのうち、相違点の判断のステップにおいて重要な点は、相違点の構成の持つ技術的意義である。そして、1つの相違点が複数の技術的意義を有する場合がある。一般には、暗黙の了解として、(i) 当業者が新たな証拠なしに理解できる技術的意義は、進歩性の評価障害事実で評価され、(ii) 新たな知見が必要とされる技術的意義は、進歩性の評価根拠事実で評価されているように思われる。

二次的考慮説は、目的、「構成」及び効果の中から「構成」を重視し、かつ (i) 当業者が新たな証拠なしに理解できる技術的意義のみで「構成」の容易想到性を判断できるとの立場を採っているものと解される。しかし、相違点の構成が容易想到であるか否かは、様々な要素（目的及び効果も含まれる。）の総合考慮によって判断されるべき事項である。つまり、構成が容易想到であるか否かが最終的な命題であり、目的及び効果は、その判断のための要素なのだから、構成が目的及び効果と同列に論じられるべきではない。本稿では、相違点の構成が複数の技術的意義を有し、(i) 及び (ii) にまたがる場合の判断の枠組みについて検討する。

さらに、相違点が複数の技術的意義を有する場合に技術的範囲の確定にどのような影響が及ぶのか（あるいは、及ばないのか）について検討し、効果を方法のクレームとして表現した特許（近時、このタイプのクレームがしばしばみられる。）の是非、その技術的範囲についても検討する。

2 目的、構成及び効果と進歩性の判断手法

(1) 平成 6 年改正前の特許法 36 条 4 項

平成 6 年法律第 116 号による特許法改正（平成 6 年改正）前の特許法 36 条 4 項では、明細書の記載要件について、「前項第 3 号の発明の詳細な説明には、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容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない」と規定されていた。この条文に基づき、発明が目的、構成及び効果の 3 要素によって表現されるとの理解の下、進歩性の判断手法として、

- (a) 構成を重視する方法、
- (b) 作用効果に重点をおいて判断する手法及び

(c) 3つの要素を平等に判断する手法があったとされている⁽⁴⁾。これらの中でも、(a) 構成を重視する手法が一般的であったとされる⁽⁵⁾。その理由として、発明の実体は、目的や効果ではなく、構成自体であると解されていたことが挙げられる⁽⁶⁾。もっとも、構成を重視する立場でも、構成の難易の判断において目的及び効果が参酌される。その理由として、目的及び効果は構成と一体不可分であることが挙げられている⁽⁷⁾。

(2) 目的、構成及び効果の従来技術との関係

言語において、人が言葉の間の差異と関係しか知覚できず、言葉の価値は相互間の差異に依存するように⁽⁸⁾、発明の価値も、他の発明との差異と関係とに依存する。進歩性の判断も、他の発明との差異（相違点）の存在を前提として、その評価に帰着する。

従来技術（具体的には、主引用発明）との対比という観点では、目的、構成及び効果という 3つの要素の位置づけは、異なり得る。

目的は、元来、従来技術（具体的には、主引用発明）との対比によって定まる。従来技術では解決できなかった事項が、達成すべき目的ないし課題である。効果がクレームされた発明に特有の効果を意味する場合には、効果も、従来技術との対比によって定まる⁽⁹⁾。

その一方、構成は多義的である。発明の実体が構成であるとしたら、構成は、従来技術との相違点ではなく、発明全体を指すことになる。そして、進歩性の最終的な命題は、発明全体の容易想到性である。もっとも、発明とは特定の課題を解決する手段であるとする⁽¹⁰⁾、その課題解決手段は、従来技術にはない事項、つまり相違点の構成を指すはずである。そして、進歩性の判断枠組みの最後のステップは相違点の判断であり、このステップでは、相違点の「構成」が判断の対象である（「進歩性の判断にあたっては、公知発明との間における構成の差異を見出し、この差異がある点についての構成の困難性の程度に応じて目的及び効果が参酌される」⁽¹¹⁾）。相違点の「構成」は、目的及び効果と同様、従来技術との対比によって定まる。構成の容易想到性を、相違点の判断のステップにおける相違点の「構成」の容易想到性と解するのであれば、この規範的要件の判断に際し、目的や効果などの要素が考慮されることは当然である。以上のとおり、「(当業

者が容易に発明をすることができた」(特許法 29 条 2 項) という場合の発明の構成の議論と、進歩性の判断枠組みの最後のステップ(相違点の判断)の場面での相違点の構成の議論とは、元来、区別されるべきである。

3 独立要件説と二次的考慮説

(1) 効果の位置づけの違い

進歩性の判断に際し、発明の効果を考慮できること自体には争いはなく、その際、効果の予測性が重要であることにも争いは無い。通常の手続きでは、進歩性を否定する側(無効審判では請求人、出願手続きでは特許庁)が構成の容易想到性による動機づけについて一応の立証をした後、それを覆すため、高いレベルの効果(顕著な効果)が求められる。

もっとも、顕著な効果の位置づけの見解は、独立要件説と二次的考慮説(間接事実説)の2つの説に分かれている。独立要件説は、効果の予測可能性を進歩性の評価の独立の要件と位置付ける説である。二次的考慮説は、顕著な効果を、引用発明から出発した容易想到の推論を覆滅する間接事実とみる説である⁽¹²⁾。

最近の多くの裁判例は、独立要件説と親和的であるとされる⁽¹³⁾。独立要件説の主たる根拠の1つは、特許法1条の趣旨にある。顕著な効果を奏する発明には、産業の発展に貢献する発明として進歩性が肯定され得る⁽¹⁴⁾。

その一方、二次的考慮説の立場からは、独立要件説が批判されている⁽¹⁵⁾。その理由は、特許法29条2項では発明の構成が重視されるべきであるという解釈にある。つまり、二次的考慮説の論者は、独立要件説では構成とは別に効果が評価されると解し、それに対する批判として「進歩性判断における容易想到性は「構成の容易想到性」であり、この判断を迂回することは許されない」との説明がされる⁽¹⁶⁾。

もっとも、二次的考慮説において、効果とは独立した「構成」の容易想到性がどのような意味で使用されているのか、「構成」の容易想到性の判断要素はどの範囲に限定されるのか、なぜ「構成」の容易想到性を先行させなければならないのか、必ずしも明確ではないように思われる。本来、相違点の構成が容易想到であるか否かは、規範的要件として、様々な要素の総合考慮により最終的に判断されるべき事項である。一部の要素のみで「構成」の容易想到性を

推論できるわけではなく、効果が排除されるべき根拠も見出し難い。一部の要素による判断を必ず先行させるべきともいえない。

「構成」の容易想到性が相違点の判断の言い換えであるとしたら、目的も効果も総合考慮されるべきであり、その趣旨では、独立要件説の方が適切である。

(2) 独立要件説と二次的考慮説の違いはどのような影響を及ぼすのか(あるいは及ぼさないのか)

独立要件説及び二次的考慮説の何れにおいても、顕著な効果は、進歩性の判断において考慮される。両説の違いは、顕著な効果のみで(つまり、「構成の容易想到性」を判断することなく)進歩性を肯定してよいのか否かという点に留まる。

その一方、両説の違いが進歩性以外の論点にどのような影響を及ぼし得るのかについては、従前より議論がなされてきた。例えば、独立要件説では、当初明細書での効果の記載が必須であるのに対し、二次的考慮説では、出願後に判明した効果でも考慮することができるという見解もある。それによると、独立要件説では、効果の開示が産業の発達させることが目的であるのだから、当該効果は明細書に記載されるべきであり、二次的考慮説では、効果は発明が困難であったことを推認するための証拠にすぎないのだから、明細書での記載は原則として不要であるとされる⁽¹⁷⁾。

さらに、顕著な効果の比較対象は、独立要件説では、容易想到とされる構成であるのに対し、二次的考慮説では、従来技術一般であるという見解もある⁽¹⁸⁾。その一方、二次的考慮説の立場からも、顕著な効果の比較対象は、請求項に係る発明について予測された範囲であるという見解もある⁽¹⁹⁾。したがって、何れかの説の選択が結論に直結するわけではない。

4 相違点の構成の有する複数の技術的意義

以下、「構成」として、相違点の構成について検討する。

相違点の構成は、従来になく複数の効果を同時に奏し、それにより従来技術との対比において複数の技術的意義を有することがある(その例について、後述の(2)を参照)。相違点の構成が容易想到であったか否かの判断に当たっては、これらの技術的意義を総合考慮する必要があり、一部のみに基づいて結論を導くことはできない。詳細は、以下のとおりである。

(1) 相違点による課題の解決及び効果並びに副引用発明との対比

クレームされた発明（以下、出願段階か特許後かにかかわらず「本件発明」ということがある。）に何らかの価値があるとしたら、本件発明と従来技術との相違点は、課題解決手段を提供しているはずである。あるいは、相違点は、意味のある効果を奏しているはずである。相違点の技術的意義は、相違点がどのような課題を解決するのか、どのような効果を奏するのかという点から評価されるべきである。

進歩性の判断において、相違点は、通常、副引用発明に対応する。そこで、相違点の技術的意義は、副引用発明との相違をふまえて評価する必要がある。以下、副引用発明を主引用発明に適用する類型について説明する。

進歩性が問題となる典型的な事例は、2つの公知発明（主引用発明及び副引用発明）を組み合わせるとクレームされた発明に到達するという場合である。副引用発明は、本件発明と主引用発明との相違点に対応する⁽²⁰⁾。この副引用発明がなければ、公知発明を組み合わせると相違点を埋めることができないのだから、本件発明は容易想到ではない。

副引用発明の適用は、さらに、(I) 置換型、(II) 付加型及び (III) 特定型に大別される。置換型の場合、主引用発明が $a+b$ 、副引用発明が $a'+c$ であり、主引用発明での b を副引用発明の c で置換することにより、本件発明 ($a+c$) に至る。付加型の場合、主引用発明が $a+b$ 、副引用発明が $a'+b'+c$ であり、主引用発明に副引用発明の c を付加することにより、本件発明 ($a+b+c$) に至る。特定型の場合、主引用発明が $a+B$ 、副引用発明が $a'+b$ (b は B の下位概念) であり、主引用発明での B を副引用発明の b に特定することにより、本件発明 ($a+b$) に至る⁽²¹⁾。

何れの場合でも、本件発明において相違点が解決している課題及び奏している効果と、副引用発明にて相違点の構成が解決している課題及び奏している効果との相違点を検討する必要がある。本件発明での相違点の構成が、副引用発明と同じ課題の解決手段として用いられ、同じ効果を奏している場合には、その事実は、進歩性を否定する方向に働く（進歩性の評価障害事実）。その一方、本件発明での相違点の構成が、副引用発明とは全く異なる課題の解決手段として用いられ、異質の効果を奏している場合には、その事実は、

進歩性を肯定する方向に働く（進歩性の評価根拠事実）。

次の問題として、相違点の構成が複数の技術的意義を有している場合に、それらをどのように評価することが適切であるのかという点が挙げられる。以下、この問題を検討する。

(2) 複数の技術的意義の評価

例えば、既存の組成物に新たな成分を添加する場合、当該成分が酸味料でありかつ保存料として作用することもある。この場合、相違点である当該成分は、酸味を付与するという技術的意義と、保存性を高めるという技術的意義とを同時に果たしており、両者は別の性格を有している。相違点の評価の過程においては（それを「構成」の容易想到性と呼ぶか否かはともかくとして）、これらの全てが考慮されるべきである。

発明の価値は、他の発明との差異と関係に依存し、その差異の意味（つまり、相違点の技術的意義）は、多数の従来技術のなす網目の中で発明者が発明をどのように位置づけているのかに依存する。差異の意味づけについて、(i) 当業者が、実験データなど新たな証拠なしに、クレームされた発明と従来技術との対比から直ちに理解できる場合もあるが、(ii) 当業者であっても、新たな実験や計算など今までにはなかった知見を基礎として初めて、理解できるものもある。問題は、これらをどのような過程で考慮に入れるのかという点にある。

ア 当業者が発明から技術的意義の全てを理解できる場合

一般に、機械的構造物の発明の場合には、当業者が、本件発明を提示されると、各要素の果たす機能及び役割を理解できることが多い⁽²²⁾。その場合、当業者は、本件発明における従来技術との相違点の技術的意義も理解できる。

このような場合には、「発明者が、着想の段階において、所期の目的で（つまり、相違点が何れの課題を解決するのかを予め意図して）、副引用発明（相違点）を主引用発明に適用した」というストーリーが受け入れられやすい。相違点の評価も、効果よりも目的又は課題という枠組みにて行いやすい。

イ 当業者が発明から技術的意義の一部のみを理解できる場合

その一方、化学や生物などの分野のうち更に特定の技術分野⁽²³⁾では、当業者が本件発明を提示されても、各要素の果たす機能及び役割の一部しか理解できないことも生じる。

知財高判平成24年11月13日(平成21年(行ケ)第10004号)も、このタイプに属する。この事案で判断の対象となった発明は、シュープレスト用ベルト(抄いた紙をフェルト上でプレスして脱水するパートのベルト)に関する。シュープレスト用ベルトでの従来技術の問題の1つは、使用時の加圧及び変形により、クラックが生じやすいという点であった。当該ベルトの材料として、従前よりポリウレタンが使用されており、主引用発明では、その硬化剤としてはMOCAが使用されていた。副引用発明は、別の硬化剤であるジメチルチオトルエンジアミンに属する化合物であった。この化合物の利点として、低毒性であることは知られていた。問題となった発明では、硬化剤として、MOCAに代えてジメチルチオトルエンジアミンが使用された。本件発明では、ジメチルチオトルエンジアミンは、毒性の低減という技術的意義だけでなく、外周面でのクラックの生成を抑制するという技術的意義をも同時に有することが見出された。

上記の裁判例の事案の場合、ジメチルチオトルエンジアミンの性質のうち、硬化剤及び低毒性という性質は、既に知られていた。したがって、適切な先行文献を考慮に入れると、当業者は、当該発明から、ジメチルチオトルエンジアミンが毒性を低減するための課題解決手段であること、そして低毒性の硬化剤という技術的意義を有することを理解できる。その一方、外周面でのクラックの生成を抑制するという技術的意義は、新たな知見に基づいており、明細書での開示なしには理解困難である。

以上のとおり、低毒性の硬化剤という技術的意義は、(i) 当業者が、実験データなど新たな証拠なしに、クレームされた発明と従来技術との対比から理解できる場合に当たり、外周面でのクラックの生成を抑制するという技術的意義は、(ii) 当業者であっても、新たな実験や計算など今までにはなかった知見を基礎として初めて、理解できる場合に当たる。

(i) は、アで述べたとおり、目的又は課題という枠組みで議論することが説得的である。その一方、(ii)

は、通常の研究開発の過程では、予め意図して達成されたものではないことが多い。そのため、目的又は課題というよりも、(予期しなかった)効果という枠組みで議論する方が説得的である。しかし、何れの枠組みを用いるのかにかかわらず、相違点の技術的意義の評価に当たっては、両者をともに考慮する必要がある。

一般的な判断の過程では、まず、(i) (当業者が新たな証拠なしに理解できるタイプ)のみを考慮して、相違点が容易に想到し得たものであるか否かを判断し、容易に想到し得たと一応は結論付けられる場合には、(ii) (新たな知見が必要とされるタイプ)も考慮して最終的な判断が行われる。そして、しばしば、前者が「構成」の容易想到性と呼ばれ、後者が「効果の顕著性」と呼ばれる。しかし、何れも、相違点の構成が容易に想到し得たものであるか否かの総合考慮における一部分にすぎない。前者に「構成の容易想到性」という名称を付したからといって、前者のみで相違点の構成について結論を下すことができるわけではない。

ウ 進歩性が争われる場合の主張立証責任

まず、(i) (当業者が新たな証拠なしに理解できるタイプ)が検討され、次いで、(ii) (新たな知見が必要とされるタイプ)が検討されるという上記の方式は、無効理由又は拒絶理由の立証責任に由来しているのであって、必ずしも進歩性が(i)を重視したというわけではない。

無効理由を争う側(無効審判の請求人及び侵害訴訟の被告; 審査段階での審査官が拒絶理由を出す場合も同様である。)は、進歩性の欠如を主張するにあたって、(i)の点からの動機づけを主張すれば足りる。その理由は、通常は、(i)は、本件発明では副引用発明の手段が同じ目的で転用されているという主張に結びつきやすく、進歩性の評価障害事実⁽²⁴⁾に該当するためである。その一方、(ii)は、権利者が進歩性の評価根拠事実として主張する事情である。したがって、その主張は、(i)の後に為されることが一般的である。

(ii)が争点となる事例の多くの場合には、相違点について何らかの技術的意義は既に知られており、副引用発明でも、その意図で相違点の構成が使用されている。つまり、(i)の点では、進歩性の評価障害事実⁽²⁴⁾が存在すること自体には、争いが無い(評価障害事実の

強さは、別の問題である。)。この事情を前提として、当事者間での攻防は、(ii) に絞られる。したがって、一見すると (ii) のみが争われている事案でも、実際には、(i) の存在は暗黙の了解となっているように思われる。

もっとも、事案によっては、(ii) での技術的意義が格別に優れており、(i) を考慮するまでもなく進歩性を肯定できることもある。当事者間の紛争では、無効理由を争う側が、(i) について何らかの主張立証を行うため、現実には、(i) についても何らかの判断がなされると思われる。しかし、裁判官又は審判官が (ii) のみで進歩性を肯定することも許されるべきである。通常の規範的要件でも、評価根拠事実のレベルは様々であり、評価障害事実に関わらず要件を肯定できる場合だから⁽²⁴⁾、進歩性の評価根拠事実（例えば、(ii) の事実）についても、評価障害事実（例えば、(i) の事実）を考慮するまでもなく、進歩性を肯定できる場合も生じ得る。

(3) クレームされた発明での技術的意義が従来技術での技術的意義を量的に凌駕する場合

(2) では、複数の技術的意義が互いに独立である場合について検討した。それとは別に、従来技術から予想される効果と本件発明の相違点の効果とが同じ種類ではあるものの、量的に異なるという場合もある。例えば、従来技術からも、相違点の構成から一定の効果が見込まれていたものの、本件発明では、その予測よりも桁違いの効果が得られたという場合が挙げられる。

この場合には、(i) の技術的意義（当業者が新たな証拠なしに理解できるタイプ）が、(ii) の技術的意義（新たな知見が必要とされるタイプ）によって上書きされる。したがって、(ii) に対応する効果（実際に得られた効果）が (i) に対応する効果（従来技術から予想された効果）を量的にどの程度凌駕しているのか、その乖離にどの程度の価値があるのかという点から、相違点が判断されるべきである。この判断の過程において、(ii) の評価にあたっての直接の比較対象は、(i) の効果、つまり、従来技術の知見に基づいて本件発明が奏すると予測された効果である。

しかし、(ii) （実際に得られた効果）と (i) （従来技術から予想された効果）との乖離を評価するにあたって、従来技術の効果そのもの（本件発明として予

想される効果ではなく、従来技術で達成されていた効果）も、評価の要素として考慮されるべきである。

例えば、(ii) と (i) との乖離が大きいとしても、(ii) の効果が、従来技術で達成済みの効果と比較してごく僅かにすぎない場合には、発明としての価値が疑われかねない。その一方、(ii) と (i) との差が小さくても、(ii) の効果が、従来技術の最高到達点に匹敵するレベルであれば、発明は優れた価値を有すると評価することもできる。

(4) 明細書の裏付け

(i) （当業者が新たな証拠なしに理解できるタイプ）については、発明者が明細書にその発明を記載すると、当業者にとっても、技術的意義は自ずと明らかである。その一方、(ii) （新たな知見が必要とされるタイプ）については、新たな知見及びそれを裏付ける証拠なしには、第三者には技術的意義が理解できない。つまり、発明者が出願時点においてそのような価値を備えた発明を完成させ保有していたのか、外部からは明らかではない。出願人又は特許権者が、後になって、明細書からは導き出せない技術的意義を主張しても、出願時点において、発明がそのような価値を備えたものとして提示されていなかったのであれば、その技術的意義を考慮することはできない。

したがって、何れの見解でも、明細書の裏付けは必要である。

(5) 攻撃防御の機会の保障

無効審判の最初の審決において、(i) の技術的意義のみが争われ、無効不成立の結論であったものの、その審決が審決取消訴訟において取り消され、審判が再開されるという場合を想定する。この場合に、再開された無効審判及びその審決取消訴訟において (ii) の技術的意義の主張立証を許容するか否かは、(ii) の技術的意義の理論的な位置づけというよりも、権利者にその主張立証の機会が与えられていたのかという点に左右されるように思われる。

例えば、実験に要する時間、労力及びコストが大きい場合にも、当初から全ての事項についての主張立証が求められるとしたら、権利者側の負担は大きい。したがって、結論は、訴訟指揮及び審判指揮を含めた実務の運用と具体的な事案とに依存する。

5 技術的範囲

前述の知財高判平成24年11月13日（平成21年（行ケ）第10004号）に関し、「（被疑侵害者による）効果の主張とかかわりなく全て特許権侵害となるのか、それともクラック発生の防止という効果を主張した場合に特許権侵害となるのか」との問題が提起されている⁽²⁵⁾。つまり、この問題は、相違点が複数かつ独立の技術的意義（(i)のタイプと(ii)のタイプとの両方に及ぶ。）を有し、かつ被疑侵害者が(i)の技術的意義のみ（上記の事例では、毒性の低減のみ）を意図して特許発明を実施する場合に、特許権侵害が生じるのかというものと解される。

被疑侵害者が特許発明を実施しているのであれば、被疑侵害者の効果の認識や効果の主張にかかわらず、その行為は、複数の技術的意義を同時に享受している。したがって、当該行為は、特許権を侵害する。被疑侵害者の効果の主張とかかわりなく、特許権侵害が成立する。

別の観点からみると、進歩性を肯定するための顕著な効果とは、上記の結論（つまり、(i)のタイプの技術的意義のみを取り上げると当業者が容易に想到し得る発明について、(ii)のタイプの技術的意義によって、権利者による独占を許容するという結論）が正当化できるほどのレベルに達している必要があると解される。

基本的な発明が公開された直後や、新たな商品が市場に現れた直後には、当業者であれば当然に採用する組み合わせではあるものの新規な改良発明が生じ得る。その場合に、物の用途からみると本質的とは言い難い些細な効果を過度に重視して、進歩性を肯定することには、慎重な検討を要する。例えば、相違点について他の選択肢が実質的に取り得ない場合には、その相違点の選択による効果は、bonus effect にすぎず⁽²⁶⁾、進歩性は否定されるべきである。その一方、相違点が発明の対象物にとって重要な課題を解決し、価値のある効果を奏しているのであれば、進歩性は肯定され得る。

6 効果を方法の発明としてクレームする場合

(1) 公知の発明の要素の新たな機能又は効果をクレームに加える場合

公知の発明のうちの1つの要素について、新たな機能又は効果を見出し、その機能又は効果をクレームに

付加しても、新規性は生じない。当該機能又は効果は、既存の物の説明にすぎず、公知発明で既に奏されていたのだから、相違点とはならない。

例えば、「(a) インドメタシンと (b) インドメタシン1重量部に対して0.01-5.0重量部のノニル酸又はトウガラシエキスを含む貼付剤」の発明が公知である場合に、ノニルサンワニリド又はトウガラシエキス（血行を改善する有効成分として知られている。）について、「インドメタシンの長期安定性を改善するための安定剤」との新たな機能又は効果を見出し、この機能又は効果を構成要件として付加しても、新規性は生じない⁽²⁷⁾。

方法の発明も、物の発明と同様である。公知の方法について、方法の実施で使用される要素について説明を付加しても、客観的な実施態様として区別がつかないのであれば、新規性は生じない。

(2) 効果を方法として表現する場合

その一方、効果を方法として表現する場合、方法の発明としてのクレームの及ぶ範囲は、必ずしも明確ではない。例えば、前述の例に関し、「ノニルサンワニリド又はトウガラシエキスを添加する工程を備える、インドメタシンの長期安定性を改善する方法」というクレームを想定すると、この方法のクレームが公知の方法（つまり、ノニルサンワニリド又はトウガラシエキスを貼付剤に添加する工程を備える、血行改善方法）に及ぶのか否か、文言からは必ずしも明確ではない。

公知の血行改善方法では、ノニルサンワニリド又はトウガラシエキスは、既に使用されている。したがって、方法の発明のクレームが公知の方法に及ぶ場合には、血行促進という技術的意義を持ち出すまでもなく、進歩性以前の問題として新規性が否定される。しかし、仮に、この方法のクレームを、公知の方法には及ばないよう狭く解釈するのであれば、インドメタシンの長期安定性を改善するという技術的意義により、進歩性が肯定される可能性がある。つまり、(i)の技術的意義（当業者が新たな証拠なしに理解できるタイプ）と(ii)の技術的意義（新たな知見が必要とされるタイプ）とが存在し得る場合に、方法の発明のカテゴリーを利用し、かつクレームを狭く解釈することによって、(ii)の技術的意義のみを考慮に入れて進歩性が肯定される場合が生じ得る。

方法の発明のカテゴリーがしばしば使用されるようになった契機の1つは、知財高判平成26年9月24日(平成25年(行ケ)第10255号)であると思われる。この事案では、本願発明及び主引用発明(当該事案の「刊1発明」)の何れも、客観的な態様としては、芝生に銅フタロシアニンを散布する方法であった。しかし、主引用発明は、芝生を着色する方法であったのに対し、本願発明は、「芝生の密度、均一性及び緑度を改良するためのフタロシアニンの使用方法」であった。つまり、本願発明は、「芝生の密度、均一性及び緑度を改良する」という効果を方法の発明としてクレームした発明であった。特許庁は、新規性を否定したのに対し、裁判所は、両者は「技術的意義が異なる」と判断し、用途発明として新規性を肯定した。

効果を方法として表現したクレームが公知の発明と明確に区別でき、クレームとして表現するための他の手法が見当たらない場合には、このタイプの方法の発明を許容することもできる。もっとも、このようなクレームが、効果のみを進歩性の判断において考慮に入れるための安易な手段として使用されるのであれば、クレームの範囲が不明確となりがちであることを考慮すると、慎重な判断が求められるように思われる。

7 結語

いわゆる二次的考慮説は、平成6年改正前の特許法36条4項では目的、構成及び効果の記載が求められていたこと、そして発明とは構成であるとのドグマの下で、進歩性の判断の対象は構成の容易想到性であると結論付け、効果を二次的な考慮要素に位置付けたものと解される。しかし、相違点にどのような意味づけを与えるのかは、発明者に依存しており、相違点の構成が複数の技術的意義を有する場合もある。その場合、相違点の評価において、全ての技術的意義を総合考慮する必要があり、(i)の技術的意義(当業者が新たな証拠なしに理解できるタイプ)のみで「構成」の容易想到性」の結論を導くことはできない。

(注)

- (1) 知財高判平成30年4月13日判タ1460号125頁
- (2) 学説について、例えば、清水節「進歩性(5) 顕著な効果の独立要件説」小泉直樹ら編『特許判例百選(第5版)』140-141頁(有斐閣・2019)及び前田健「進歩性判断における「効果」の意義」L&T33号33-44頁(2019)
- (3) 清水節「進歩性判断における「予測できない顕著な効果」

- の判断手法」ジュリスト1540号8-9頁(2020年)
- (4) 中山信弘編『注解特許法〔第三版〕上巻』242-251頁〔橋本良郎＝荒垣恒輝〕(青林書院・2000年)(242-243頁)；実務上は、(a)又は(b)が使用されていたと思われる。
 - (5) 早田尚貴「審決取消訴訟における無効理由と進歩性」牧野利秋ら編『知的財産法の理論と実務 第2巻』403-432頁(新日本法規・2007年)(405頁)
 - (6) 橋本・前掲4・245頁及び吉藤幸朔『特許法概説〔第13版〕』123頁(有斐閣・1998年)
 - (7) 吉藤・前掲6・123頁
 - (8) 例えば、丸山圭三郎『ソシユールを読む』(岩波書店・1983年)
 - (9) 効果が主引用発明と同程度であっても、従来技術とは別の手段を提供する点に発明の価値があるのであれば、進歩性は肯定され得る。
 - (10) WIPO『WIPO Intellectual Property Handbook』17頁(2008年)
 - (11) 橋本・前掲4・245頁
 - (12) 長沢幸男「進歩性の認定(4) 顕著な作用効果」中山信弘ら編『特許判例百選(第3版)』40-41頁(有斐閣・2004年)及び相田義明「進歩性(非自明性)の判断実務の日米欧比較」飯村敏明＝設楽隆一編『リーガル・プログレッシブシリーズ 知的財産関係訴訟』439-447頁(青林書院・2008年)(445頁)
 - (13) 清水・前掲2；その一方、相田・前掲12は、二次的考慮説が以前の日本の実務に近いとされる(446頁)
 - (14) 相田義明「発明の進歩性」竹田稔監修『特許審査・審判の法理と課題』217-238頁(発明協会・2002年)(225頁)
 - (15) 田村善之「「進歩性」(非容易推考性)要件の意義：顕著な効果の取り扱い」特許69巻5号1-12頁(2016年)及び愛知靖之「進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の判断手法」NBL1160号8-15頁(2020年)
 - (16) 愛知・前掲15
 - (17) 田村・前掲15
 - (18) 清水・前掲2
 - (19) 前田・前掲2
 - (20) 主引例中に相違点の示唆がある場合と相違点が設計事項である場合には、副引用発明は必要ではない。
 - (21) 末吉剛「容易想到性(進歩性)判断における課題の意義」特許69巻2号84-92頁(2016)
 - (22) 当業者が発明を提示されると各要素の機能及び役割を理解できることと、個別の要素しか存在しない場合に当業者がそれらを組み合わせることが容易であることとは、別の問題である。
 - (23) 化学の分野でも、分子構造に基づく物性は、予測可能であることも多い。
 - (24) 通常の規範的要件でも、評価根拠事実のレベルは様々であり、評価障害事実に関わらず要件を肯定できる場合もあることについて、伊藤滋夫『要件事実の基礎 新版』(有斐閣・2015)308-309頁(「相手方が何もいわずに、最低限これだけあれば正当事由といえる事実」から、「相手方が何をいっても絶対にひっくり返らない正当事由といえる事実」ま

である場合や、「請求原因において、要件に該当する評価の成立を極めて強く根拠づける機能を持つ複数の事実を主張することが許されるために、そうした請求原因が立証されてしまうと、同評価の成立を障害する機能をもつ抗弁は、その機能をすべて発揮しても請求原因の機能を障害する機能を果たすことができず、その段階で主張自体失当となってしまう」例が挙げられている。）。進歩性の評価根拠事実についても、

評価障害事実を考慮するまでもなく、進歩性を肯定できる場合も生じ得る。

(25) 清水・前掲注 3

(26) EPO Guidelines for Examination, Part G, Chapter VII, Section 10.2

(27) 東京高判平成 13 年 12 月 18 日 (平成 13 年 (行ケ) 第 107 号)
(原稿受領 2020.2.10)

書籍紹介



判 型：A5 判
頁 数：約 476 ページ
定 価：¥5,300 (+税)
ISBN：978-4-322-13514-5
発売日：2019 年 12 月 9 日

実務詳説 著作権訴訟【第2版】

著者：高部真規子

本書は、高部真規子判事による著作権訴訟の実務解説書である。「著作権訴訟」という標題だが、侵害成否の判断に大いに役立つので契約や相談が主たる業務である方にもお薦めである。ここでは特に、特許実務に携わりつつ著作権実務も充実させたい方へ本書を推薦したい。

日頃、権利化の実務において、権利を要求する客体を把握しかつ侵害行為の態様を想定しながら、願書に記載する権利範囲を決定する。この際に、権利範囲に記載したものが登録要件を満たすか否かを条文の文言だけでは判断し兼ね、条文の解釈のために特許庁の審査基準を参考にすることが多い。それでも尚、分からないことがあるので、グレーゾーンが小さくなるように、裁判、審判、審査の事例や学説、日頃の実務経験を収集し研究する。

しかし、著作権に関しては、行政庁による判断基準も判断事例もないし、出願も中間処理もないので、情報や経験が自ずと乏しくなる。そこで、論文および裁判例が我々による判断の主な拠り所になるが、やはり、公的な視点からの見解が知りたい。

本書は、過去の裁判で示された判断手法およびその後の類似の裁判例とともに、判事である著者の経験や見解を解説しており、著作権業務における判断のヒントを与えてくれる。特許審査基準ほど細かくはないが、そのようなものを求めている方に是非、読んで頂きたい。

また、特にコンピュータや通信の分野の発明の特許出願の実務では、主体問題が大きな悩みの種である。将来の権利行使の相手および当該相手の行為を想像しながら発明の特徴を捉えてクレームドラフティングしているが、これが難しい。

著作権の実務においても同様に、コンピュータや通信の発達に伴って著作権をめぐる環境が多様化しており、表現物、主体、侵害行為の特定の仕方が難しくなっている。著作権は創作と同時に発生するが、訴訟では原告がこれらを特定しなければならず、環境の多様化への対応が大きな課題である。

本書は、はしがきで著者が「デジタル時代にふさわしい最新の著作権訴訟の実務を詳説することとした」と述べている通り、デジタル・ネットワーク時代における内容が豊富に紹介されており、有り難い。特許法の主体問題と比べながら読むと、興味深さ倍増である。

以上、特許実務者に的を絞ってお薦めしたが、著作権実務のエッセンスがほかにもたくさん詰まっているので著作権実務に携わるすべての方へお薦めする。

(会員・2019 年度著作権委員会 副委員長 坂田泰弘)