

顕著な同質効果と進歩性要件の判断



会員 小林 茂

要 約

出願発明が顕著な同質効果を奏することを根拠として、出願発明の構成に想到することが困難であると判断すべきではなく、しかも出願発明が顕著な同質効果を奏することが、出願発明の構成に想到することが困難であることの根拠の一つとなるとすべきでもない、と考える。

また、出願発明の構成に想到することが困難ではないときには、出願発明が顕著な同質効果を奏することを根拠として、出願発明を容易に創作できないと判断すべきではない、と考える。

さらに、出願発明を容易に創作できるときには、出願発明が顕著な同質効果を奏するとしても、出願発明の進歩性を例外的に肯定すべきではない、と考える。

目次

- 1 進歩性要件の判断における顕著な同質効果の考慮
- 2 顕著な同質効果と出願発明の構成の想到困難性
- 3 顕著な同質効果と出願発明の構成の想到困難性の証左
- 4 顕著な同質効果と出願発明の創作容易性
- 5 顕著な同質効果と例外としての進歩性の肯定
- 6 最後に

義される」

そして、出願発明の解決課題を解決する解決手段は、出願発明の構成に他ならない。このため、進歩性要件の判断は、当業者が公知発明に基づいて、所定の構成を有する出願発明を容易に創作できたか否かの判断である。

以上のことから、第1に、当業者が公知発明に基づいて出願発明の構成に想到することが困難でないときには、通常は、出願発明を容易に創作でき（出願発明に容易に想到でき）、出願発明の進歩性は否定される、と考えられる。

また第2に、出願発明の構成に想到することが困難でなくとも、所定の事由が存在するために、出願発明を容易に創作できず、出願発明の進歩性が肯定されることがあり得る、と考えられる。

さらに第3に、出願発明を容易に創作できるのであれば、原則として出願発明の進歩性を否定すべきではあるが、所定の事由が存在するときには、出願発明を容易に創作できるとしても、出願発明の進歩性を例外的に肯定すべきであることがあり得る、と考えられる。

(2) 有利な効果

進歩性要件の判断においては、出願発明が有利な効果を奏することを考慮すべきであるとされている。

然るに、有利な効果としては、引用発明の効果とは異質である効果と、引用発明の効果と同質である効果とがある。また、進歩性要件の判断において有利な効

1 進歩性要件の判断における顕著な同質効果の考慮

(1) 進歩性要件の判断における考慮事項

進歩性要件を定める特許法第29条第2項は、いわゆる当業者が公知発明に基づいて容易に発明をすることができたときには、特許を受けることができないと規定している。また、特許法第2条第1項の規定からするならば、発明は創作された技術的思想である。

このため、特許法第29条第2項、同法第2条第1項の規定からするならば、進歩性要件の判断は、当業者が、公知発明に基づいて、特許請求の範囲の請求項に記載された発明（以下、「出願発明」という）の技術的思想を容易に創作できたか否かの判断である。

さらに、技術的思想、延いては発明は、解決課題を解決する解決手段についての思想であるといえる。

ちなみに、前田論文⁽¹⁾に次のように述べられている。「発明とは「技術的思想」（特許法2条1項）であり一定の課題を解決するための具体的な手段であると定

果が考慮されるためには、出願発明が有利な効果を奏することを、出願時の技術水準から当業者といえども予測できないことを要するとされている。

ちなみに、審査基準⁽²⁾に次のように記載されている。

「引用発明と比較した有利な効果が、例えば、以下の(i)又は(ii)のような場合に該当し、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることは、出願発明の進歩性が肯定される方向に働く有力な事情になる。

- (i) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果とは異質な効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合
- (ii) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果と同質の効果であるが、際だって優れた効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合」

このように、進歩性要件の判断においては、引用発明が奏する効果と異質であって「出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない」効果(以下、「顕著な異質効果」という)を、出願発明が奏することを考慮すべきであり、また引用発明が奏する効果と同質であって「出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない」効果(以下、「顕著な同質効果」という)を、出願発明が奏することを考慮すべきである、とされている。

(3) 顕著な効果と進歩性の判断

では、何故、進歩性判断においては、出願発明が顕著な異質効果、顕著な同質効果(以下、併せて「顕著な効果」という)を奏することを考慮すべきであるのか。

然るに、(1)で述べたように、第1に、出願発明の構成に想到することが困難でないときには、出願発明を容易に創作でき、出願発明の進歩性は否定される、と考えられる。

このことからするならば、出願発明が顕著な効果を奏するときには、出願発明の構成に想到することが困難であるから、進歩性要件の判断においては、出願発明が顕著な効果を奏することを考慮すべきである、とも考えられる。

なお、この点に関しては、周知のように、出願発明が顕著な効果を奏するにもかかわらず、引用発明が公知になった時点から直ぐには出願発明が開示されなかったことは、出願発明の構成に想到することが困難

であることの証左である、と謂われている。

また、(1)で述べたように、第2に、出願発明の構成に想到することが困難でなくとも、所定の事由が存在するために、出願発明を容易に創作できず、出願発明の進歩性が肯定されることがあり得る、と考えられる。

このことからするならば、出願発明の構成に想到することが困難ではないとしても、出願発明が顕著な効果を奏するという事由があるときには、出願発明を容易に創作できないから、進歩性要件の判断においては、出願発明が顕著な効果を奏することを考慮すべきである、とも考えられる。

さらに、(1)で述べたように、第3に、出願発明を容易に創作できるのであれば、原則として出願発明の進歩性を否定すべきではあるが、所定の事由が存在するときには、出願発明を容易に創作できるとしても、出願発明の進歩性を例外的に肯定すべきであり得る、と考えられる。

このことからするならば、出願発明を容易に創作できるとしても、出願発明が顕著な効果を奏するという事由があるときには、出願発明の進歩性を例外的に肯定すべきであるから、進歩性要件の判断においては、出願発明が顕著な効果を奏することを考慮すべきである、とも考えられる。

(4) 顕著な異質効果と顕著な同質効果との対比

顕著な異質効果とは、当然、顕著な質(類型、種類)の効果、すなわち「出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない」質の効果を意味している。このため、顕著な異質効果についての「出願時の技術水準から当業者が予測することができたもの」とは、効果の質である。

これに対して、顕著な同質効果の質は、引用発明が奏する効果の質と同じであるから、出願発明が奏する同質効果の質は当業者が予測することができると考えられる。

では、顕著な同質効果についての「出願時の技術水準から当業者が予測することができたもの」とは何か。

この点、顕著な同質効果についての「出願時の技術水準から当業者が予測することができたもの」とは、効果の程度である、と考えられる。

ちなみに、モメタゾンフロエート事件判決⁽³⁾の事案における原告の主張は次の通りである。

「審決が認めているように、全身性副作用を小さく

するという意味において、本件効果2と甲1に記載された効果とは同質であるから、当業者が本件効果2としての全身性副作用を予測できたか否かについての判断は、本件効果2の「程度」が当業者の予測を超えるほどの格別顕著なものであるか否かという観点からなされなければならない。」

このように、顕著な異質効果の定義と顕著な同質効果の定義とは、形式的には、同様な表現がなされているが、実質的には、「出願時の技術水準から当業者が予測することができたもの」が明らかに相違している。すなわち、顕著な異質効果では、「出願時の技術水準から当業者が予測することができたもの」は効果の質であるのに対して、顕著な同質効果では、「出願時の技術水準から当業者が予測することができたもの」は効果の程度である。

然るに、顕著な異質効果と顕著な同質効果とでは、「出願時の技術水準から当業者が予測することができたもの」が全く相違するから、進歩性要件の判断において顕著な効果を考慮すべきであるかという問題については、顕著な異質効果と顕著な同質効果とを別個に考えるべきである、と思料される。

(5) 本稿の検討事項

以上のことから、本稿では、まず、出願発明が顕著な同質効果を奏するときと、出願発明が顕著な同質効果を奏しないときとを比較すると、前者の方が出願発明の構成に想到することがより困難になるか、について検討する。

つぎに、出願発明が顕著な同質効果を奏するにもかかわらず、引用発明が公知になった時点から直ぐには出願発明が開示されなかったことは、出願発明の構成に想到することが困難であることの証左であるといえるか、について検討する。

また、出願発明の構成に想到することが困難ではないとしても、出願発明が顕著な同質効果を奏することを根拠として、出願発明を容易に創作できないと判断すべきか、について検討する。

さらに、出願発明を容易に創作できるとしても、出願発明が顕著な同質効果を奏するときには、出願発明の進歩性を例外的に肯定すべきか、について検討する。

2 顕著な同質効果と出願発明の構成の想到困難性

(1) 顕著な同質効果と構成の想到

出願発明が顕著な同質効果を奏すること、すなわち

出願発明が奏する同質効果の程度が顕著であることが確認されるのは、出願発明の構成に想到され、出願発明が実施されたときである。なお、発明者が出願発明はそのような同質効果を奏すると予測していたとしても、出願発明を実施しなければ、実際に出願発明が奏する同質効果の程度が顕著であるか否かを認識できない。

このように、出願発明が奏する同質効果の程度が顕著であることは、出願発明の構成に想到された後に確認される。すなわち、出願発明が奏する同質効果の程度が顕著であることは、謂わば「結果」である。

ちなみに、宮崎論文⁽⁴⁾に次のように述べられている。

「予測し得ない効果とは無論あくまでも“結果”であって、発明（実用新案であれば考案）の創作以前に文字通り予測されていなかったはずである。」

(2) 顕著な同質効果と構成の困難性

そして、出願発明が奏する同質効果の程度が顕著であることは、出願発明の構成に想到された後に確認されるのであれば、出願発明が顕著な同質効果を奏するときと、出願発明が顕著な同質効果を奏しないときとを比較すると、前者の方が、出願発明の構成に想到することがより困難であるとは必ずしもいえない、と考えられる。

すなわち、出願発明が奏する同質効果の程度が顕著であることは、出願発明の構成に想到された後に確認されるのであるならば、第1に、出願発明の構成に想到することが困難であり、しかも出願発明が奏する同質効果の程度が顕著であることがあり得るのであり、また第2に、出願発明の構成に想到することが困難でなく、しかも出願発明が奏する同質効果の程度が顕著ではないこともあり得る。しかし、出願発明が奏する同質効果の程度が顕著であることは、出願発明の構成に想到された後に確認されるのであるならば、第3に、出願発明の構成に想到することが困難であるが、出願発明が奏する同質効果の程度が顕著ではないこともあり得るのであり、反対に第4に、出願発明の構成に想到することが困難ではないにもかかわらず、出願発明が奏する同質効果の程度が顕著であることもあり得る、と考えられる。

そして、出願発明の構成に想到することが困難であり、出願発明が奏する同質効果の程度が顕著ではないこともあり得るのであり、反対に、出願発明の構成に想到することが困難でなく、出願発明が奏する同質効果の程度が顕著であることもあり得るのであれば、必

ずしも、出願発明が顕著な同質効果を奏するときと、出願発明が顕著な同質効果を奏しないときとを比較すると、前者の方が、出願発明の構成に想到することがより困難であるとはいえない、と考えられる。

(3) 小括

そして、必ずしも、出願発明が顕著な同質効果を奏するときと、出願発明が顕著な同質効果を奏しないときとを比較すると、前者の方が、出願発明の構成に想到することがより困難であるとはいえないのであれば、出願発明が顕著な同質効果を奏することを根拠として、出願発明の構成に想到することが困難であると判断すべきではなく、しかも出願発明が顕著な同質効果を奏することが、出願発明の構成に想到することが困難であることの根拠の一つとなるとすべきでもない、と考えられる。

3 顕著な同質効果と出願発明の構成の想到困難性の証左

(1) 引用発明の公知時点と出願発明の開示時点

1(3)でも述べたように、出願発明が顕著な効果を奏するにもかかわらず、引用発明が公知になった時点から直ぐには出願発明が開示されなかったことは、出願発明の構成に想到することが困難であることの証左である、と謂われている。

然るに、出願発明が顕著な効果を奏するにもかかわらず、引用発明が公知になった時点から直ぐには出願発明が開示されなかったときには、例外なく、出願発明の構成に想到することが困難であるとも考えられ、また出願発明の構成に想到することが困難であることが多いが、出願発明の構成に想到することが困難ではないこともあり得るとも考えられる。

そして、出願発明が顕著な効果を奏するにもかかわらず、引用発明が公知になった時点から直ぐには出願発明が開示されなかったときには、例外なく、出願発明の構成に想到することが困難であるのであれば、当然、出願発明が顕著な効果を奏するにもかかわらず、引用発明が公知になった時点から直ぐには出願発明が開示されなかったことは、出願発明の構成に想到することが困難であることの証左である。

しかしながら、出願発明が顕著な効果を奏するにもかかわらず、引用発明が公知になった時点から直ぐには出願発明が開示されなかったときには、出願発明の構成に想到することが困難であることが多いが、出願

発明の構成に想到することが困難ではないこともあり得るのであれば、出願発明が顕著な効果を奏するにもかかわらず、引用発明が公知になった時点から直ぐには出願発明が開示されなかったことは、出願発明の構成に想到することが困難であることの証左であるとは、必ずしもいえない。

(2) 開示しない何らかの事情

では、出願発明が顕著な同質効果を奏するにもかかわらず、引用発明が公知になった時点から直ぐには出願発明が開示されなかったときには、例外なく、出願発明の構成に想到することが困難であるか。

この点、発明が顕著な同質効果を奏するときであったとしても、発明の構成に想到することが困難ではないにもかかわらず、引用発明が公知になった時点から直ぐには発明が開示されないことも、あり得ないではないと考えられる。

例えば、発明の構成の想到することが困難ではなく、何人かの者が発明の構成に想到したが、何らかの事情によって、それらの者が発明を実施せず、このため発明が顕著な同質効果を奏することに気が付かず、すなわち発明が奏する同質効果の程度が顕著であることに気が付かず、それらの者は発明を開示しなかったということも、あり得ないではない。

このため、出願発明が顕著な同質効果を奏するにもかかわらず、引用発明が公知になった時点から直ぐには出願発明が開示されなかったときには、例外なく、出願発明の構成に想到することが困難であるとはいえない、と考えられる。

したがって、出願発明が顕著な同質効果を奏するにもかかわらず、引用発明が公知になった時点から直ぐには出願発明が開示されなかったことは、出願発明の構成に想到することが困難であることの証左であるとは、必ずしもいえない。

(3) 出願発明の開示時期と出願発明の構成の想到困難性

然るに、出願発明が顕著な効果を奏するにもかかわらず、引用発明が公知になった時点から直ぐには出願発明が開示されなかったときには、出願発明の構成に想到することが困難であることが多いとしても、出願発明の構成に想到することが困難ではないこともあるのであれば、出願発明が顕著な同質効果を奏することを根拠として、出願発明の構成に想到することが困難であると判断すべきではないのは当然である。

また、出願発明の構成に想到することが困難ではないこともあるが、出願発明の構成に想到することが困難であることが多いことが、出願発明の構成に想到することが困難であることの根拠の一つとなるとするならば、出願発明の構成に想到することが困難であることが推測されるに過ぎないにもかかわらず、出願発明の構成に想到することが困難であることの根拠の一つとしてしまうこととなる。

このため、出願発明が顕著な効果を奏するにもかかわらず、引用発明が公知になった時点から直ぐには出願発明が開示されなかったときには、出願発明の構成に想到することが困難であることが多いとしても、出願発明の構成に想到することが困難ではないこともあるのであれば、出願発明が顕著な同質効果を奏することが、出願発明の構成に想到することが困難であることの根拠の一つとなるとすべきでもない、と考えられる。

(4) 小括

このことからしても、2(3)で述べたように、出願発明が顕著な同質効果を奏することを根拠として、出願発明の構成に想到することが困難であると判断すべきではなく、しかも出願発明が顕著な同質効果を奏することが、出願発明の構成に想到することが困難であることの根拠の一つとなるとすべきでもない、と考えられる。

4 顕著な同質効果と出願発明の創作容易性

(1) 進歩性要件の趣旨

進歩性要件の趣旨は、容易に創作できる発明に特許を付与しなくとも、そのような発明は直ぐに創作されて開示されるから、発明の開示のために特許を付与する必要はなく、しかも直ぐに創作できる発明に特許を付与すると、自由な産業活動を妨げる結果となるから、直ぐに創作できる発明に特許を付与すべきではないことにある、と考えられる。

ちなみに、上述の前田論文⁽⁵⁾に次のように述べられている。

「進歩性のない発明とは容易に発明できる発明のこと、すなわち特許によるインセンティブがなくても創作されるような発明のことであるから、わざわざ創作のインセンティブ確保のために独占を付与する必要がないと指摘されている。また、進歩性のない発明に排他権を与えると、技術の利用を不必要に妨げるとの指摘もある」

では、出願発明の構成に想到することが困難ではないときにも、出願発明が奏する同質効果の程度が顕著であるならば、出願発明は直ぐには創作されないか。

(2) 進歩性要件の趣旨に反する結果

出願発明の構成によって、出願発明が顕著な同質効果を奏することを予測することは困難であると考えられる。

例えば、「化合物 A を主成分とし、化合物 B を添加した心臓病治療薬」という出願発明が、「死亡率が 90% 減少する」という顕著な同質効果を奏するという仮想の心臓病治療薬の例では、「化合物 A を主成分とし、化合物 B を添加した心臓病治療薬」が「死亡率が 90% 減少する」という顕著な同質効果を奏することを予測することは困難である。

しかしながら、顕著な同質効果に対応する課題に想到したときに、その顕著な同質効果に対応する課題を達成できるとの確信はないとしても、顕著な同質効果に対応する課題には誰であっても容易に想到できると考えられる。

上述の心臓病治療薬の例では、「死亡率が 90% 減少する」という効果が引用発明が奏する効果と同質である同質効果であることからするならば、「死亡率が減少する」という効果に対応する「死亡率を減少する」という課題は公知であるから、「死亡率が 90% 減少する」という顕著な同質効果に対応する「死亡率を 90% 減少する」という課題には誰であっても容易に想到できると考えられる。

そして、出願発明の課題に容易に想到することができ、しかも出願発明の構成に想到することが困難ではないときには、出願発明は直ぐに創作される、と考えられる。

さらに、2(1)で述べたように、出願発明が顕著な同質効果を奏すること、すなわち出願発明が奏する同質効果の程度が顕著であることは、出願発明の構成に想到された後に確認される。

これらのことからするならば、出願発明の構成に想到することが困難ではないときには、出願発明が奏する同質効果の程度が顕著であるとしても、出願発明が直ぐに創作される、と考えられる。

然るに、出願発明の構成に想到することが困難ではないときには、出願発明が奏する同質効果の程度が顕著であるとしても、出願発明が直ぐに創作されることを前提として考えるならば、出願発明が奏する同質効

果が顕著であることを根拠として、出願発明を容易に創作できないと判断すると、出願発明が直ぐに創作されるにもかかわらず、出願発明に特許を付与することとなる。

そして、出願発明が直ぐに創作されるにもかかわらず、出願発明に特許を付与したときには、早期の発明の開示のためには特許を付与する必要がない発明に特許を付与することとなるとともに、第三者の自由な産業活動を妨げる結果ともなるのであり、進歩性要件の趣旨に反する結果となる。

このように、出願発明の構成に想到することが困難ではないにもかかわらず、出願発明が顕著な同質効果を奏することを根拠として、出願発明を容易に創作できないと判断したときには、進歩性要件の趣旨に反する結果となる。

(3) 小括

したがって、出願発明の構成に想到することが困難ではないときには、出願発明が顕著な同質効果を奏することを根拠としては、出願発明を容易に創作できないと判断すべきではない、と考えられる。

5 顕著な同質効果と例外としての進歩性の肯定

(1) 特許出願による有用な発明の開示の促進

4(1)で述べた進歩性要件の趣旨からするならば、出願発明を容易に創作できるときには、出願発明の進歩性が否定されるのが原則である。

しかし、出願発明を容易に創作できるとしても、特許制度の目的からすると、出願発明が顕著な同質効果を奏するときには、特許出願による有用な発明の開示を促すために、出願発明の進歩性を例外的に肯定して、出願発明に特許を付与すべきである、とも考えられないではない。

上述の心臓病治療薬の例では、出願発明「心臓病治療薬」を容易に創作できるとしても、特許出願による有用な発明の開示を促すために、出願発明「心臓病治療薬」の進歩性を例外的に肯定して、出願発明「心臓病治療薬」に特許を付与すべきである、とも考えられないではない。

ちなみに、焼き菓子の製造方法事件判決⁽⁶⁾に次のように判示されている。

「構成自体についての容易推考性の認められる発明であっても、その作用効果が、その構成を前提にしてなおかつ、その構成のものとして予測することが困難で

あり、かつ、その発見も困難である、というようなときに、一定の条件の下に、推考の容易なものであるとはいえ新規な構成を創作したのみでなく、上記のような作用効果をも明らかにしたことに着目して、推考の困難な構成を得た場合と同様の保護に値すると評価してこれに特許性を認めることには、特許制度の目的からみて、合理性を認めることができると考えられる。」

では、出願発明を容易に創作できるとしても、出願発明が顕著な同質効果を奏するときには、出願発明の進歩性を例外的に肯定すべきか。

(2) 他の特許要件との均衡の観点

出願発明が公知発明と同一であるとき、出願発明を実施できると理解できないとき、出願発明が課題を解決できると認識できる範囲のものでないときに、出願発明が顕著な同質効果を奏するのであれば、特許出願による顕著な同質効果を奏する有用な発明の開示を促すために、新規性要件、実施可能要件、サポート要件を例外的に充足するとして、出願発明に特許を付与することは、到底考えられない。

では、出願発明を容易に創作でき、原則として出願発明の進歩性が否定されるときにも、出願発明が顕著な同質効果を奏するのであれば、特許出願による顕著な同質効果を奏する有用な発明の開示を促すために、出願発明の進歩性を例外的に肯定すべきか。

この点、出願発明が公知発明と同一であるとき、出願発明を実施できると理解できないとき、出願発明が課題を解決できると認識できる範囲のものでないときには、出願発明が顕著な同質効果を奏するときにも、新規性要件、実施可能要件、サポート要件を例外的に充足するとすべきではないのに対して、出願発明を容易に創作でき、原則として出願発明の進歩性が否定されるときにも、出願発明が顕著な同質効果を奏するのであれば、出願発明の進歩性を例外的に肯定すべきであるとする理由は、見出し難いと考えられる。

このことからすると、原則として出願発明が新規性要件、実施可能要件、サポート要件を充足していないときには、出願発明が顕著な同質効果を奏するときにも、出願発明が新規性要件、実施可能要件、サポート要件を例外的に充足するとすべきではないのであれば、同様に、原則として出願発明の進歩性が否定されるときには、出願発明が顕著な同質効果を奏するときにも、出願発明の進歩性を例外的に肯定すべきではないと考えられる。

このように、他の特許要件との均衡の観点からすると、出願発明を容易に創作できるのであれば、出願発明が顕著な同質効果を奏するとしても、出願発明の進歩性を例外的に肯定すべきではない、と考えられる。

(3) 発見されたものについての特許の付与の観点

特許制度は創作を保護する制度であるから、特許制度においては、発見自体は保護されない。

ちなみに、上述の焼き菓子の製造方法事件判決に次のように判示されている。

「特許制度は、「創作」を保護する制度であり（特許法1, 2条参照）、「発見」自体は、保護の対象としていない。」

そして、4(2)で述べたように、顕著な同質効果に対応する課題には誰であっても容易に想到できると考えられる。このため、出願発明を容易に創作できるとしても、出願発明が顕著な同質効果を奏するときには、出願発明の進歩性を例外的に肯定して、出願発明に特許を付与すべきであるとする、出願発明の課題に容易に想到でき、かつ出願発明の構成にも容易に想到できるのであるから、出願発明の顕著な同質効果に着目して特許が付与されたこととなる。

心臓病治療薬の例では、出願発明の「死亡率を90%減少する」という課題に容易に想到でき、かつ出願発明の「化合物Aを主成分とし、化合物Bを添加した心臓病治療薬」という構成にも容易に想到できるのであるから、出願発明の「死亡率が90%減少する」という顕著な同質効果に着目して特許が付与されたこととなる。

然るに、2(1)で述べたように、出願発明が顕著な同質効果を奏すること、すなわち出願発明が奏する同質効果の程度が顕著であることは、出願発明の構成に想到された後に確認される。このため、出願発明の構成に想到された後に発見された顕著な同質効果に着目して、出願発明に特許を付与したときには、創作されたものではなく、発見されたものに特許を付与する結果となると考えられる。

以上のことから、出願発明を容易に創作できるのであれば、出願発明が顕著な同質効果を奏するとしても、出願発明の進歩性を例外的に肯定すべきではない、と考えられる。

このように、発見されたものについての特許の付与の観点からしても、出願発明を容易に創作できるのであれば、出願発明が顕著な同質効果を奏するとして

も、出願発明の進歩性を例外的に肯定すべきではない、と考えられる。

なお、顕著な異質効果を奏する発明に想到するためには、「出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない」異質効果に対応する課題に想到することが必要であり、このような課題に想到することは困難であると考えられる。このため、顕著な異質効果を奏する発明の構成に容易に想到できるとしても、顕著な異質効果を奏する発明は容易に創作することはできないと考えられる。したがって、顕著な異質効果を奏する発明の進歩性を肯定して、特許権を付与したとしても、顕著な異質効果に着目して特許を付与することとはならない。この結果、出願発明が顕著な異質効果を奏することも出願発明の構成に想到された後に確認されるとしても、顕著な異質効果を奏する発明の進歩性を肯定して、特許権を付与したときには、発見されたものではなく、創作されたものに特許を付与する結果となると考えられる。

(4) 小括

以上の理由から、出願発明を容易に創作できるのであれば、出願発明が顕著な同質効果を奏するとしても、発明の進歩性を例外的に肯定すべきではない、と考えられる。

6 最後に

(1) まとめ

第1に、2(3)、3(4)で述べたように、出願発明が顕著な同質効果を奏することを根拠として、出願発明の構成に想到することが困難であると判断すべきではなく、しかも出願発明が顕著な同質効果を奏することが、出願発明の構成に想到することが困難であることの根拠の一つとなるとすべきでもない、と考えられる。

また、第2に、4(3)で述べたように、出願発明の構成に想到することが困難ではないときには、出願発明が顕著な同質効果を奏することを根拠としては、出願発明を容易に創作できないと判断すべきではない、と考えられる。

さらに、第3に、5(4)で述べたように、出願発明を容易に創作できるときには、出願発明が顕著な同質効果を奏するとしても、出願発明の進歩性を例外的に肯定すべきではない、と考えられる。

そして、周知のように、進歩性要件の判断における

顕著な効果の考慮に関しては、発明が顕著な効果を奏することは、発明の構成に容易に想到できることを否定する要素となるとする二次的考慮説と、発明の構成に容易に想到できるとしても、発明が顕著な効果を奏するのであれば、発明の進歩性を肯定すべきであるとする独立要件説とがある。

然るに、上記の第1～第3のことからするならば、顕著な効果のうちの顕著な同質効果に関する限り、二次的考慮説、独立要件説の両説を否定すべきである、と考えられる。

(2) 議論のたたき台

最近、二次的考慮説を採るべきか、独立要件説を採るべきかの議論が活発である。

この二次的考慮説を採るべきか、独立要件説を採るべきかの議論は、根本的には、どのような理由によって、顕著な効果を奏する発明の進歩性が肯定されるのかという議論に他ならないと考えられる。このことからするならば、どのような理由によって、顕著な効果を奏する発明の進歩性が肯定されるのかという問題について考察する必要があると考えられる。

ちなみに、田村論文⁽⁷⁾に次のように述べられている。

「当該構成が従来技術に比して顕著な効果を有していることのみをもって進歩性を基礎づけることはできないはずであるにも関わらず……、当該構成に顕著な効果が認められることを理由に進歩性を肯定する議論が展開されることがある。はたして、このような取扱いは、29条2項の解釈として正鵠を射たものなのであるか。」

そして、顕著な同質効果と進歩性要件の判断の問題も、根本的には、どのような理由によって、顕著な効果を奏する発明の進歩性が肯定されるのかという問題に他ならないと考えられる。このため、顕著な同質効果と進歩性要件の判断の問題についても考察する必要

があると考えられる。

また、特許制度が適正に運用されなければならないのは、極めて当然である。例えば、本来特許を付与すべきでない発明に特許が付与されないようにしなければならないのは、極めて当然である。そして、永年の運用であり、かつ最高裁判所によって認められた運用であったとしても、その運用が適正な運用でないのであれば、その運用を改めるべきであることも当然である、と考える。

そうであれば、顕著な同質効果と進歩性要件の判断の問題は、特許制度の適正な運用のために、特許制度に携わる者が議論すべき問題であると考えられる。

このようなことから、本稿において顕著な同質効果と進歩性要件の判断について検討した。

そして、本稿の結論には同意し難いと考えられる方が多いと推察されるが、本稿が顕著な同質効果と進歩性要件の判断についての議論のたたき台になれば幸いである。

(注)

- (1) 前田健「進歩性判断における「効果」の意義」Law & Technology 82号 34頁
- (2) 「特許・実用新案審査基準」第III部第2章第2節3.2.1(1)
- (3) 知的財産高等裁判所平成28年3月30日判決（平成27年（行ケ）第10054号）
- (4) 宮崎賢司「間接事実説なのか、独立要件説なのか、それとも？～進歩性判断における二次的考慮事項の位置づけ～」特技懇289号 156頁
- (5) 前掲注(1) 33, 34頁
- (6) 東京高等裁判所平成14年3月28日判決（平成12年（行ケ）第312号）
- (7) 田村善之「「進歩性」（非容易推考性）要件の意義：顕著な効果の取扱い」特許第69巻第5号（別冊特許第15号）1頁

(原稿受領 2020.9.1)