

特集「進歩性」序言

早稲田大学教授 高林 龍



パテント誌 2022 年新年号は特集として弁理士にとっての最大関心事といってもよい特許発明の進歩性(容易想到性)を扱う。

まずは、会員の皆様が無事に 2022 年の新年を迎えることができたことに対して最大限のお慶びを述べさせていただきます。新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大による異常事態は 2020 年当初から現実化しており、2020 年も 2021 年も社会活動が極めて制限され、2022 年新年においても未だアフターコロナとは言えない状況下にあるが、とにもかくにも 2022 年は明るい将来が展望できる年になるものと期待し、明るい気持ちで新年を迎えたいものである。

このような新型コロナウイルスによるパンデミック状態であったとはいえ昨年 2021 年には知的財産法分野における司法・行政・立法活動は通常年と遜色なく行われ、司法の分野でいうならば、知的財産法に関する注目される判決も多く言い渡された。特に前知財高裁所長であり高松高裁長官を務められた高部眞規子先生が昨年 9 月に定年退官を迎えられたが、篠原勝美初代知財高裁所長に次いで高裁長官の要職に就かれた高部長官の長年にわたる知財関係判例の蓄積に対する貢献に対しても、誌面をもって感謝の意を申し述べさせていただきます。

さて、パテント誌 2022 年新年号の特集「進歩性」に関して、私から簡単に序言を述べさせていただきます。

2019 年 8 月に最高裁が正面から特許発明の進歩性の要件を取り上げた実質初めての判決である最三小判令 1 (2019)・8・27 判時 2446・37 (アレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤事件、以下「令 1 最三小判」という。)が言い渡され、大いに注目され、2020 年度の日本工業所有権法学会のシンポジウムでも進歩性をテーマとして、この判例を中心として検討が加えられた⁽¹⁾。令 1 最三小判の評価については諸説あるが、同判決はいわゆる最高裁判所民事判例集(民集)に記載されていないことから明らかなように、判例とし

ての先例拘束性の乏しい事例判断ということができ、判旨といえるものは、「化合物の医薬用途に係る特許発明の効果が、その進歩性の有無の判断基準時当時、当該特許発明の構成が奏するものとして当業者が予測できなかったものであるか否か、当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超越する顕著なものであるか否か」という観点から十分に検討することなく、当該化合物を当該特許発明に係る用途に適用することを容易に想到することができたことを前提に、当該化合物と同等の効果を有する他の複数の化合物の存在が上記基準当時知られていたということのみから直ちに、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は、違法がある。」⁽²⁾とした部分のみである。この特許発明の効果が「当該特許発明の構成が奏するものとして当業者が予測できなかったものであるか否か」、「当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超越する顕著なものであるか否か」という観点から「十分に検討することなく…」行った原審の判断に違法があるとする判旨においてですら、令 1 最三小判が、発明の進歩性は構成からの予測可能性と効果の顕著性を 2 つの側面から別々に検討すべきであると読み取ることができるか(このような立場は「独立要件説」と呼ばれる)、そこまでは言っておらず、両者は総合的に判断されるべきとしか述べていないのか(このような立場は「二次的考慮説」と呼ばれる)についても意見は一致していない⁽³⁾。

ただし、令 1 最三小判の判断は、原判決(知財高判平 29 (2017) 11・21 LEX/DB 25449060)に先立ち当該特許発明の進歩性を認めた前審決を取消して確定した知財高判平 26 (2014)・7・30 LEX/DB 25447909 (以下、「前訴判決」といいう)の拘束力ある判断部分⁽⁴⁾には手を付けることができない中でのものであることが重要である。すなわち前訴判決が当該化合物のある効果を生ずる物として用いることへの動機付けが

あるとした判断には拘束力が及ぶという前提で⁽⁵⁾、かかる化合物に対して用途発明が成立するための進歩性の有無が残された審理対象となっている場面において、令1最三小判は、「化合物の医薬用途に係る特許発明の効果」を前述の2つの観点から判断すべきものと判示したものである。私としては、用途発明はある物質が特定の効果を奏するものとして用いることができることは構成要件に含まれる事項であることから、令1最三小判の判旨はこのような用途発明である場合に特化した事例的な判断であると考えている⁽⁶⁾。

しかしながら、これまで、特許発明の進歩性の判断は当該特許発明に固有の個別的な判断との意味合いが濃いことから、特許庁の審査基準や個別的な審決や判決の検討などについて専門的な知見に基づく検討が主として実務家により行われていたものの、学者にとって進歩性はいわばアンタッチャブルな領域と思われていた節もあったのであるが、令1最三小判を契機として、独立要件説か二次的考慮説かといった理論的な議論に止まらず、実務家や私を含めた学者双方から比較法的な検討や進歩性判断の機序に至るまでの理論的な側面や実務的側面からの検討が盛んに行われるようになったのは確かである。

特に、たとえばビジネス方法発明や特殊パラメータ発明などの進歩性判断において、仮に判断対象は構成要件であるとの立場を採用したとしても、それは特許請求の範囲に記載されたすべての発明特定事項のことをいうのか、特許請求の範囲から理解される具体的技術のことをいうのかも問題になる。前者の立場であるならば、発明特定事項であるビジネス方法や特殊パラメータの設定が容易想到でなければ進歩性が認められる可能性が高くなるが、後者の立場であるならば、ビジネス方法や特殊パラメータではなく、特許請求の範

囲から理解される具体的技術の容易想到性が判断対象となることになる。そのいずれを採用すべきかという基準としては、特許法の制度趣旨に思いを致す必要もあるものであって、いわゆる技術的貢献説⁽⁷⁾的な発想も捨てがたいように思われる。

年報44号は工業所有権法学会として開催した現段階における理論的視点から加えられた進歩性に関する論考からなるものであるが、本パテント誌2022年新年号の特集「進歩性」は高部前高松高裁長官を始めとして、この問題について専門家である弁理士弁護士等が、進歩性を巡る実務的な観点や米欧あるいは中国における審査を巡る問題など、いわば現段階における実務的視点から加えられた進歩性に関する論考からなるものである。理論と実務の協働こそが知的財産法研究に求められるスタンスであることから、価値の高い特集号ということができる。

(注)

- (1) 日本工業所有権法学会年報第44号（有斐閣，2021年，以下「年報44号」という。）
- (2) 最高裁判所裁判集民事262号51頁参照
- (3) 年報44号138頁等参照
- (4) 令1最三小判に至るまでには無効審判請求後において審決が3回、審決取消訴訟における知財高裁の判断も3回示され、さらに令1最三小判後に差戻審判決（知財高裁令2（2020）・6・17判時2461・30）がされたとの特殊な経緯がある。これらの点については高林龍「審決取消判決の拘束力」片山英二先生古稀記念論文集329頁（青林書林，2020年）参照。
- (5) 令1最三小判では「本件化合物を本件各発明に係る用途に適用することを容易に想到することができたことを前提として」と判示されている。
- (6) 私見の詳細は高林龍：令1小最三判判批：年報知的財産法2019-2020（日本評論社，2019年）24頁以下参照
- (7) 技術的貢献説については、たとえば年報44号69頁以下の時井真論考「技術的貢献説の再生」等を参照

（原稿受領 2021.9.27）