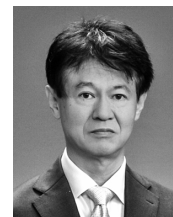


特集 《進歩性》

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



弁護士 松本 直樹

要 約

- ・ 進歩性要求の趣旨からは，クレーム要件に厳格に関連してはいない成果をも考慮対象にするべきである。
- ・ 侵害の技術的範囲や新規性判断の際の要旨認定は，クレーム要件に基づくべきであるが，進歩性判断はそれと違う。
- ・ それによる結論は，最判（アレルギー性眼疾患点眼剤事件・最判令和元年8月27日）の趣旨にもなっていない。
- ・ 米国での非自明性要求の判断では，発明全体を判断対象とするべきと説かれており，これは同趣旨と解される。

目次

1. 進歩性の趣旨から，開示内容と成果が重要になるべき
2. 米国の近時の裁判例から考える非自明性要件
3. グラハム・テスト
4. 進歩性を発明全体から判断した場合には
5. クレームによる技術的範囲の画定を再考する
6. 結語

進歩性の要求は，新規性を前提として，特許権の対象を定期的独占権を与えるにふさわしい発明に限定する。進歩性の判断は，発明の価値の判断であるべきであり，産業的に十分な貢献のある内容であることを要求するものと思われる。

1. 2 新規性判断と違い，クレーム要件が決定的ではなくて良いはず

進歩性が否定される典型例は，何か。新規性は否定されないが，それに近いものが進歩性を否定されるというのが現実的だろう。実際的にそのような判断および処置がされていると思われる。

そうした場合に重要なのは，明細書と図面で開示された内容であるべきだと考える。その技術的価値を問題とすべきであって，クレームの範囲ないし要件規定は，基本的には重要ではないのではないか。それが本稿の指摘したいことである。

新規性については，もちろん，クレームが重要である。クレームによって規定される技術的範囲が決定的である。これは，侵害認定の際のクレーム要件の充足の認定と同じである。既存の技術を独占させないという趣旨から考えて，この点ではクレーム要件を重視する必要がある。

これに対して進歩性の判断においては，むしろ，独

1. 進歩性の趣旨から，開示内容と成果が重要になるべき

進歩性の判断においてクレーム要件を重要視することに疑問を持っている。特に，クレーム要件を細かく分解して取り上げることは適切なのだろうか。

1. 1 進歩性の要求の趣旨

新規性の要求は，特許出願の時点で既に存在しているまたは知られている技術の独占を認めないようにするのが，その趣旨として重要だと思われる。要するに，出願の前に存在していた技術は独占させてはいけない，既存の技術が技術的範囲に入るようなクレームは許さない，というのが新規性要求の基本的な趣旨である。既存の技術が，特許権の独占権の範囲に取り込まれて，自由に実施できなくなるのはいけない，というのが重要である。

占権を与えるにふさわしい技術的な貢献があるかどうか、その発明内容ないし開示内容がそれだけの価値のあるものなのかどうか、ということの問題とすべきだと思うのである。この際には、クレーム要件だけで直ちに特別の効果や成果が表れているというのが要求されるべきかという、そうではないのではないか。クレームに該当するものを利用して役立て得る、ということがあれば、それで十分に意義のあるものということになるのではないか。

この話は、米国での非自明性の要求（103条）について以前から思ってきた（ないし感じていた）ことである。米国においてもはっきりした話ではなく、むしろ余り意識されていないようにも思われる（また、議論としてはさらに極端なものもあつたりする）。ただ、自覚は不十分としても、日本での進歩性での扱いに比べると実は明らかに違っている点だと思っている。それで、日本の進歩性について、非自明性と同じにする必要は決してないが、考えてもよい点だと思うのである。

1. 3 効果や商業的成功などの成果を重視すべき

アレルギー性眼疾患点眼剤事件最判（最判令和元年8月27日）が現に、予測できない顕著な効果を、進歩性を肯定すべき独立した要件として認めている（独立要件説）と解される（厳密には、[愛知]⁽¹⁾の言うとおり、積極的に独立要件としているわけではないが、手続き経過などからはそのように理解する必要がある大きいし、少なくとも判断において重要な事実となり得るとしているには違いない）。ただし、法律条文の文理的には疑問で、どういう位置づけなのか、よく分からないところがある（条文的には、単に特許法29条2項が「容易に発明することができた」なら特許性無しとするだけであるから）。それにしても、顕著な効果があれば進歩性が認められるのが判例と言える。

なお[田村]⁽²⁾は、インセンティブ論と条文の文理などから独立要件説に否定的で、その指摘のように、容易ならインセンティブを与えるまでもないというのは論理的ではある（ただし、成果が大きい場合にこそ同じ独占権でもインセンティブとしての意義も大きくなる点は、さらに考慮が要るようには思われる。成果が大きい発明の独占は社会的コストが大きいとも思われるが、新規である以上は独占されても社会にとって

コストではないと考えることも出来る）。しかし、インセンティブが不要なほどに容易との判断を事後的に適切にくださるのは簡単でないと思われるし、現に成果があるのにそれまで出来ていなかったのなら実は容易ではないのだとの議論も説得的である。その意味で、田村も認める間接事実説（二次的考慮説）のルートで進歩性の肯定につながるのはいかに認めて良いように思われる。

しかし、顕著な効果を認定することによって進歩性を肯定する例は、かなり少ない。独立要件説からすれば、顕著な効果それだけで進歩性が認められることになるというのに、顕著な効果を認定すること自体が稀なのである（それだけで進歩性を肯定することになるだけに、厳しく認定しているという面はあろうが）。そして、その少ない例というのは、通常、化学ないし薬品に限られている。

そうなる理由の一つとして重要なのは、クレームに規定された発明自体によってそうした効果などがもたらされているということの証明を高度に要求することだと思われる。これが厳しく求められると、対応は非常に難しい。クレーム要件を満たしさえすればそれで成果がもたらされるかという、そうは言えないのがむしろ普通であろう。他の要因もあればこそ成果が得られているという場合が多いと思われる。

化学の発明で物質を規定するクレームの場合には、その物質の性質として顕著な効果もたらされるのであれば、クレーム要件自体とその効果との関係が極めて高度である。要件に該当しさえすればその効果が必ずあると言える。これは、たとえば機械の場合とはだいぶ様子が違う。機械の場合には、そのクレームに従ってはいても、それだけで必ずうまく働くとは限らない。極端なことを言えば、たとえ設計図に従って機械を作ろうとしても、下手につくれば動かないわけである。そういうことを考え始めると、クレーム要件から効果を認めることは難しいことになる。

効果についてすらそうで、まして商業的成功についてはクレーム要件を充足するだけでは不十分で、もっと他の要素もあればこそ上手く行っているというのが現実だというのは、おそらく普遍的なことである。[中山]⁽³⁾が、「広告、資本力、経済状況さらには運等の他の要因によっても左右されるので」との指摘の上で、「現実には商業的成功例や失敗例が決め手となった例はほとんどない。」とするとおりの現実である。

成果の考慮が限定的なのは、妥当なのか。少なくとも、厳しく要求しすぎるのは間違いだと私には思われる。進歩性の判断において、個々のクレーム要件ばかりを問題とするのが、その原因になっているのではないか。

1. 4 進歩性の判断におけるクレーム要件

クレーム要件の重要な機能は、技術的範囲の画定である。特許発明の定義として働き、要件をすべて満たすものはいずれも、そしてそれだけが、特許の権利の対象となる。その意味で範囲が規定される。

この技術的範囲は、侵害の成否と新規性の判断においては決定的である。しかし、それと進歩性とは大分違うのではないか。クレームの規定に完全に対応してはいない発明内容ないし開示内容に技術的な価値があるという場合もあり得る。技術的範囲との関係はもちろもあるものの、対応は不完全という場合である。そうした場合でも、その発明によって、条件関係的な意味で成果を得られるという状況自体を評価すべきことがある。

多くの場合に相違点の認定として行われているのは、先行技術が満たしていないクレーム要件の確認となっている（要旨認定として請求項の要件を摘出した上で）。そして、先行技術が欠いている要件について、満たすことが容易であるかどうかの判断が、進歩性の判断と同義になっている。

本稿は、こうした判断手法に疑問を提起するものである。

1. 5 相違点だけに着目することへの疑問

実際に言って、相違点を、クレーム要件のうちで満たしていないものとして取り上げて判断対象とするわけだが、そのように要件についての考察として進歩性を考える所に問題を感じる。

クレーム要件は、新規性の判断においては決定的である。これは侵害についての技術的範囲についても同様である。しかし進歩性では違うのではないか。上でも記したように、日本での実際においては、クレーム要件の中で先行技術において欠けているものをもっぱら検討していると思われるが、それではいけないのではないか。

発明としての意義を認めるためには、何らかの意外な成果がもたらされることが必要だと思われる。単な

る寄せ集めで、それぞれの部分のもたらす成果として知られたものの総和以上のものが何も無いなら、これは原則的に進歩性が否定されるべきである。

意外な成果とは、“構成の全体によって新たにもたらされるもの”である。ところが、先行技術において欠けているクレーム要件を満たすことが容易かどうかというところにばかり関心を持ってそれで進歩性を判断するのだと、“全体によって新たに”を見過ごしそうである。しかも、クレーム要件から必然的にもたらされる成果しか認めないのでは、“意外な成果”を求めるのは矛盾しかねない。過剰に厳しくなってしまうそうである。つまり、そのクレーム要件ないしそれに当たる構成を追加することで、成果がもたらされるとして、それが容易かということ、その追加によって当然に成果を得られる構成なのであれば、それは当たり前前の追加と成果であり進歩性を認めないということになりかねない。分解すればすべては当たり前である。しかし、そういう判断は、まさに避けるべき後知恵である。

分解して足りない要件に着目しての判断というのは、それ自体、後知恵的な考察になってしまうものではないか。また、成果を十分に考慮に入れないことにもなるのではないか。

2. 米国の近時の裁判例から考える非自明性要件

この問題に関連して、近時の米国裁判例に接して改めて非自明性の判断について気付いたことがある。これをご説明したい。American Axle & Manufacturing (AAM) v. Neapco Holdings（プロペラシャフト製造方法事件）についてのCAFC（United States Court of Appeals for the Federal Circuit）の決定（2020年7月31日）である（この案件はその後に最高裁にcertiorariが申し立てられ現在係属している）。

2. 1 事件の概要

地裁のサマリー・ジャッジメント（特許適格性を否定して無効とした）を支持したCAFCのパネルの判決（2019年10月3日）に対して、大法廷再審理を求める申立がなされたが、これを否定する決定がくだされた（2020年7月31日、6対6の同数による）。

事案は米国特許第7,774,911号の侵害訴訟で、問題となったクレームは、プロペラシャフトの製造方法の形にはなっているが、規定内容は非常に抽象的なもの

で、そういう意味で当たり前のことだけが規定されているように見えるものである。筆者には当初、本来は、広すぎるクレームとして、自明で無効とするべきところを、サマリー・ジャッジメントへの対応として、多少無理でも請求棄却を維持したのか、と思われた。しかし、クレームが広すぎる場合に無効とするためには、自明と言うのは難しいというのが本来なのかも知れないと再考している。

日本でなら進歩性を否定することになりそうな、不十分な要件規定だけを有するクレームについて、101条違反とされた。米国でもこれは自明 (obvious) だという話になってもよさそうだが、そういう考え方は取らないように見える。

こうした点で、進歩性の要件と非自明性の要件とはかなり違いがある。もちろん、101条違反については、サマリー・ジャッジメントで判断できるというのが大きく働いており、そうした訴訟手続きの問題という面があることを否定するわけではないが、101条違反として扱うのが、米国における広すぎるクレームの対処として重要であるには違いないと見える。以下でご説明する。

2. 2 クレームは、確かに、発明でないと言えそう (進歩性違反が穏当ではあろうが)

問題のクレーム 22 は次のとおりである：

A method for manufacturing a shaft assembly of a driveline system, the driveline system further including a first driveline component and a second driveline component, the shaft assembly being adapted to transmit torque between the first driveline component and the second driveline component, the method comprising:

- providing a hollow shaft member;
- tuning a mass and a stiffness of at least one liner; and
- inserting the at least one liner into the shaft member;

wherein the at least one liner is a tuned resistive absorber for attenuating shell mode vibrations and wherein the at least one liner is a tuned reactive absorber for attenuating bending mode vibrations.

グーグル翻訳を元にした和訳：

ドライブライン・システムのシャフト・アセンブリ

を製造するための方法であって、第1のドライブライン・コンポーネントおよび第2のドライブライン・コンポーネントをさらに含むドライブライン・システムであり、第1のドライブライン・コンポーネントと第2のドライブライン・コンポーネントとの間でトルクを伝達するようにシャフト・アセンブリが採用されるもので、その方法は次を含む：

中空シャフト部材の提供；

少なくとも1つのライナーの質量と剛性の調整；

少なくとも1つのライナーのシャフト部材への挿入、

ここで、少なくとも1つのライナーは、シェルモード振動を減衰させるための調整された抵抗吸収体であり、少なくとも1つのライナーは、曲げモード振動を減衰させるための調整された反応吸収体である。

製造する方法と言いつつ、ライナーが複数のモードの振動を吸収するようにする、という以外の特徴的な規定は見られない (そうなるようにライナーを入れる工程を含む製造方法、というだけ)。これはさすがに、製造方法ではなく、発明ではない (101条違反) というのも分かる。

それでも、無効理由としては、発明ではないと言うのではなく、シャフトの振動についての従来知見を元にしての自明とするのが穏当だろうとは思われた。

でもまた、発明ではないと言うのを否定するべきかは、微妙なようにも思われる。101条の発明でないとも言える、と。CAFCの多数意見は、そういう意味のようにも理解される。

2. 3 CAFC にとっての状況、差戻しは不適切と考えることも

この件は、そもそもはデラウェア連邦地裁に提起された侵害訴訟で、そこでのサマリー・ジャッジメントに対する上訴の判決 (パネルでの) についての大法廷再審理否定の決定が今回のものである (全員ではないが意見が付されている)。この場合、地裁のサマリー・ジャッジメントは或る点 (ここでは101条違反で無効) についての判断しかしていないので、CAFCとしては、それを維持するか破棄差戻しするか選択肢が無い。

もちろん、そうにしても、事実認定の場合のような、明白な誤りとかの限定があるわけではなくて、法律判断としてCAFC裁判官独自の判断で結論するべ

き問題状況ではある。ただ、そうにしても、維持するか、破棄差戻しでトライアルをやらせるか（別のサマリー・ジャッジメントの可能性もゼロではないかもだが、基本はトライアルになるのだろう）、という選択ということになる。そう考えると、この案件なら、維持できるなら維持したい、というのは常識的だと思われる。

2. 4 広すぎるクレームの対処は、101 条違反になるのか

この決定を見た当初は、上でも書いたように、クレームが無内容過ぎるために日本でなら進歩性が問題となるところで、米国でも自明とされるべきものだが、或る種の便法として101 条違反として良いかどうか、という問題状況のように思った。しかし反対意見を読んで、再考して、理解が変わった。

反対意見のニューマン⁽⁴⁾の言うとおりに、これをフックの法則や摩擦の法則そのものを独占するクレームと言うのは難しいとは思われる。つまり、ライナーに一定の条件を課するように工夫することで規定のようにシャフトの振動が抑えられるようにするというのを内容としているので、対象物はプロペラシャフトでありまたそこに加えるライナーである。それが規定されていて、それに対するプロセスになっている。それなのに101 条違反だとするのは、違うのではないかと。

しかしまた、広すぎるクレームだろうというのは、これは確かに分かる議論である。ライナーの質量と剛性を調整する (tuning a mass and a stiffness) とあるものの、なんとも具体性に欠けており、調整して両モードの振動を減衰させさえすれば該当するクレームになっている。フックの法則すらも出てこない、抽象的なものである。

そういう広すぎる場合の対処方法というのが、101 条違反になっているというのが、現在の (or 現在の解釈による) 米国特許法なのかも知れない、と思われてきた。この点で、どの程度で無効とするべきなのかが争点ということでもある。そもそも明細書に技術的価値が或る程度以上あるなら、クレームが簡単でも自明ということはない、問題にはならない、というのを共通の前提としているように見える。

3. グラハム・テスト

MPEP (Manual of Patent Examining Procedure,

Ninth Edition, Revision 10.2019, Last Revised June 2020) を参考にして、一般的な非自明性の判断について概略をみる。

3. 1 3 点の事実認定は日本の進歩性判断と同様
米国特許法でも、自明 (obvious) かどうかの判断対象は the claimed invention である。非自明性については、一般的にグラハム・テストによる判断がなされるが、そこでは difference を見るように言われる。

グラハム最判 (Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966)) に基づくいわゆるグラハム・テストであるが、次の3点の事実認定に基づいて判断するとされる：

- (A) Determining the scope and content of the prior art;
- (B) Ascertaining the differences between the claimed invention and the prior art; and
- (C) Resolving the level of ordinary skill in the pertinent art.

(A) 先行技術を認定し、(B) クレーム発明との差異を確定し、(C) 当業者のレベルを決する、というわけで、ここまでは、日本での進歩性の判断と同じに見える。

3. 2 全体としてのクレーム発明が判断対象

注目すべきはここからである。差異を確定した上で判断については、MPEP の 2141.02 Differences Between Prior Art and Claimed Invention [R-10.2019] に、次のとおり記されている：

In determining the differences between the prior art and the claims, the question under 35 U.S.C. 103 is not whether the differences themselves would have been obvious, but whether the claimed invention as a whole would have been obvious.

わざわざ、the differences themselves が自明かどうかではなくて、the claimed invention as a whole が自明かどうかを判断する、と言うのである。判断対象について、the claimed invention と、claimed というからには、クレーム要件が関係し得るにしても、the differences ではなくて the invention as a whole を考えるのだという。その典拠として、Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp., 713 F.2d 1530, 218 USPQ 871 (Fed. Cir. 1983) などが上げられている。

ここを重視すると、次の様に言える（少なくともその可能性がある）：クレームは広くても、役に立つ開示があって、その開示内容が従来技術との関係で十分に意義があるのなら、その発明は自明とは言えない。こういう考え方をとるなら、広すぎるクレームの対処手段としては、101条こそが適切ということにもなる。

3. 3 二次的考慮事項には商業的成功なども含まれる、要件との関連は限定的なはず

そもそもグラハム最判は、上記の三段階の事実認定の上で、判断に当たっては、二次的考慮事項（secondary consideration）を検討するとしている。その要素は、the Graham factorsとして、KSR最判（KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 82 USPQ2d 1385 (2007)）でも確認されているが、それには商業的成功などもあげられている（commercial success, long-felt but unsolved needs, failure of others, and unexpected results）。

商業的成功が、クレーム要件から必然的に生じる状況は考えにくい。

商業的成功などを認定する際には、要件との関係を厳しく求めているとは考えられず、また、グラハム最判等の判例は、当然にそうした緩やかな関係での認定を想定していると理解される。それでも、特許発明との一定の関係（nexus）は求められ、それだけでも証明が難しい場合は多い。その趣旨で否定した事例が多く見られるが、認められた例もそれなりに存在する。直近で2021年7月22日にくださった Chemours Company FC, LLC v. Daikin Industries, Ltd. (Fed. Cir. 2021) がある。

実際には、出願審査の段階で商業的成功が考慮され得るのは、限られるとは思われる（時期的な問題から）。それでも、米国のもともとの先発明主義では、そして現在のAIA改正後でも猶予期間が十分に考慮されていることからすれば、不可能ではない。制度的に、そのようにツジツマが合っている。また、侵害訴訟での無効主張においては、もちろん大きな役割を演じることがある。

[高林]⁽⁶⁾は、グラハム・テストを説明し二次的考慮要素として商業的成功などが考慮されると紹介して、それに対して、「わが国ではこれらの要素が重要視されない傾向にある。」(58頁)としている。日本での

進歩性の判断において、商業的成功が評価されていないというのはその通りだが、それは、クレーム要件を厳格に検討対象とするために、商業的成功との関連性を満たすことが出来ないために考慮される例が無いということではないか。

[注解]⁽⁶⁾は、審査基準では進歩性について商業的成功等の参酌を関連性について厳しい限定を付して認めているとするが、「実際には」「当該主張が認められるのは極めて難しい」とし、参酌が認められなかった事例ばかりを紹介している（294頁以下）。そして、それ以外の原因によるものではないとの心証が得られない、などの理由が説明されている。

また[前田1]⁽⁷⁾が、米国の非自明性を説明する文脈で、「興味深いことに、予期しない効果を奏するのはクレームの一部でも良いとされている。」(40頁)とし、そこでIn re Chupp, 816 F.2d 643 (Fed.Cir. 1987)を注43にあげているが、これは上記と同様の趣旨と解される。In re Chuppでは、問題のクレームにおいてはparticular weed or cropに限定されていないことから、優れた結果を生じないものを含んでしまっているとしてPTOでは拒絶されたが、CAFCはこれを取り消した。判決は、“undue breadth” rejectionsは間違い（impropriety）であると昔の先例も判示しているとする⁽⁸⁾。

3. 4 進歩性の判断でも

以上のような米国における非自明性についての状況を見ると、日本での進歩性判断について、再考の余地があるように思われてくる。

発明の意義はむしろ、構成の全体によって初めてもたらされる、単なる総和を超えた成果にこそある。進歩性の判断に当たって、それを考慮するべきではないか。

主引例において欠けている要件に注目し過ぎると、それに反することになるのではないか。特に、要件から必ずもたらされる成果しか見ないとすると、それは必然的で当たり前の結果以外の結果を評価しないことになりかねず、ますます問題である。

4. 進歩性を発明全体から判断した場合には

4. 1 進歩性の判断がクレームごとであることへの疑問

特許性の判断がクレームごとであるから当然とも思

われようが、進歩性の判断もクレームごととされる。新規性については、これはもちろん当然である。

しかし、進歩性については、そうとは限らない。開示内容の価値を評価して進歩性の判断とすべきという本稿の立場からは、開示された発明がクレームされていることを前提とするが、その限りでは、クレーム要件に必ずしもこだわることなく判断するというのもあり得ることになる。この場合には、実質的に、進歩性は明細書について判断することになり、クレームごとの判断の意義は限られることになる。

4. 2 技術的範囲への影響

また、仮に、クレームとの対応関係が十分でない効果や成果を考えに入れて特許性を認めるのだと、逆に、侵害を認める技術的範囲を再考するべきか。すなわち、主張されて評価された効果等を發揮していないとの非侵害主張を認めるべきかどうか。対応関係が十分でないなら、クレーム要件は充足するが、考慮された効果等を發揮していないという状況があり得ることになる。そうした場合については、この問題を考える必要性が大きくなる。

これは、基本的にはクレーム要件によって技術的範囲すなわち侵害の成立を認定するべきであり、その際には、たとえ考慮されていたものであっても効果等を考える必要は無いと考える。その分だけ、直接に役に立つところよりも広い技術的範囲の権利が得られてしまうわけだが、それは許容されるべきである。

そういう実施が独占されてしまうことの不利益というのは、あまり大きくないはずである。逆に、そのような非侵害主張を認めるのだと、効果についての証明責任のあり方によって変わってくるものの、権利行使が難しくなりすぎてしまう場合があると思われる。

4. 3 参酌との異同；リパーゼ最判との関係

進歩性をクレーム要件に必ずしも則すことなく認めて良いのではないかというのが本稿の立場だが、それは、クレーム解釈として限定するというのとは違う。ただし、その結果は共通するものになる可能性がある。

リパーゼ最判（最判平成3年3月8日）は、参酌限定を原則的に否定した最判である。事案としては、単に「リパーゼ」として「Raリパーゼ」との限定の無いクレームについて、明細書参酌により限定されると解釈した上で進歩性を認めて拒絶審決を取り消した高

裁判決を破棄した。参酌による限定を原則的に否定するのはもっともと思われ、そうである以上は、この高裁判決は破棄されざるを得なかったと理解される。

しかし、破棄された高裁判決も、説明の仕方によっては、その実質的な判断には支持できるところがあったようにも思われる。すなわち、「Raリパーゼ」に限定しなくても新規性があることを前提として、本稿の立場からは、請求項の発明が「Raリパーゼ」での実施として役に立ち得るなら、それをもって単に「リパーゼ」のクレームの進歩性を（限定解釈無しで）認めても良いのではないかと考える。

もっとも、[塩月]⁽⁹⁾が「非常に巧妙な明細書の書き方ではないか」（104頁右欄）としているのは、この辺を承知した上で否定したのがこの最判だという理解なのかも知れない。つまり、限定しない権利を得ようとしているのがむしろ不当との見方である。そうした見解もあり得るが、そういう問題というなら、広い権利を得て良いのかどうかとの点を論点としてあきらかにしての議論検討がなされるべきと思われる。

4. 4 周辺限定主義は、新規性判断と侵害の技術的範囲に適用されるべき

前記アレルギー性眼疾患点眼剤事件最判は、独立要件説をとっているように見えるが、[加藤]⁽¹⁰⁾が、詳細な歴史的な経緯を検討の上で、独立要件説は中心限定主義でこそ理解できる旨を（その意味で一種の残滓であるように）説く。

本稿の議論は、進歩性の判断については中心限定主義をとるべきと言うに等しい。アレルギー性眼疾患点眼剤事件最判を尊重するためには、それが必要になると考えている。

そもそも周辺限定主義は、クレーム要件によって技術的範囲（侵害の技術的範囲）を画するところに意味がある。それと新規性の判断とは同じであるべきというのは論理的だが、進歩性は違う。進歩性の判断においても同様にクレーム要件によって範囲を画すべきというのは、形式的には一貫性が保たれようが、技術的範囲の場合のような意義（予見可能性を与える意義）は見出せない。

5. クレームによる技術的範囲の画定を再考する

5. 1 多少は広いのが当然、限度は進歩性要求によるべきではない

そもそも、クレームで技術的範囲を決するという仕組みは、発明者の発想自体よりは広い技術的範囲をもたらすものである。これは必然的で、また制度としてはそれを狙っているとも言える。発明の公開の代償としての独占権は、それなりの広さがないと意義が乏しい。

とはいえ、いくら広くても良いというわけではない。その限界が、どういう形で画されるべきなのか。もちろん、先行技術との区別の必要によって（＝新規性のために）、要件が追加され限定される必要がある状況、というのが一番に重要である。そこをクリアすることを前提として、さらに限度があるはずだと思われる。

日本での進歩性の判断の実際においては、相違点を補うのが容易かどうかが決定的となっていると思われる。そうすると、広すぎる請求項は相違点が足りなくて、それは簡単に克服が出来るものと見えてしまうため、広い請求項はおのずと進歩性無しとされやすい。……こういう構図がある。

ここが、米国においては違うように思われる（少なくとも、目指すところは違うように）。

侵害を決める技術的範囲については、もちろんクレーム要件が決定的に重要である。新規性についても同じで、要件が決める範囲、その広さを含めての範囲が重要である。しかし自明性の判断においては、開示内容を含めての発明 the claimed invention as a whole が問題であり、クレーム要件が決定的ではない。範囲の広さは余り問題とはならない。

これは、次の様にも言える：クレーム要件をすべて備えていても、役に立たないようなものを作ることはできる；そういうダメなものを作ってしまうということは可能である；だからといってそれを問題とするべきではない。

こういう状況は、非自明性の判断において二次的考慮事項を実際に考えようとする、自然にそうなりそうである。現実に役に立っているか、売れているか、そういう状況が本当にクレーム要件を具備することによって達成されているかということを疑いだすとキリがない。要件を細かく考えるのではなく、開示の内容を含めての特許発明全体が意義のあるものかどうかを

考えることによって初めて、二次的考慮事項を十分に考慮できると思われる。

5. 2 願望だけのクレームでも

要件として一種の願望だけを規定したようなクレームというのが、米国では特許成立していることがある。この件のクレーム（米国特許第 7,774,911 号のクレーム 22）もそうしたものの一種のようにも見える。この場合に、個々の要件を取り出して考察すると、そう出来たらよいのは余りに当たり前の話、ということにもなる。そのように思うから、日本でなら進歩性が無いとされるだろうと考えたわけだが、全体としての発明としては、価値を認め得る。このクレームが特許成立しているのは、そうした考えによるのかも知れないと今では思っている。

それでも、広すぎる権利を認めることに対しては限度がある。101 条の議論はそういうものとして通用しているように見える。

こうした方向を擁護する議論を考えるとすれば、個々の要件を取り出して当たり前だというよりは、そうした特許を認めることの問題性は、得られる権利が広すぎるということ自体にあるのだから、それを表面化させて考えるべきだということである。

5. 3 日本での広すぎるクレームの扱い

このように考えた場合、広すぎるクレームに対しての処置は、サポート要件または実施可能要件の非充足による拒絶または無効を考えるか、或いは、技術的範囲を限定する解釈をするか、という話になるだろう。[前田 2]⁽¹¹⁾のまとめが参考になる。

筆者は、サポート要件について厳しく要求するのには疑問を持っているが、広すぎて許されるべきでないクレームというのはあると思う。

6. 結語

進歩性の判断において、クレーム要件にこだわり過ぎるべきでないという議論は、管見の限りで見知っている。独自の、ひどく言えば乱暴な議論になっているかも知れない。しかし、発明のあるべき評価のためとして、結論的には常識に反しない論説になっていることを期待する。

(注と参考文献)

- (1)[愛知]：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－最三判令和元年8月27日(裁時1730号1頁)評釈」NBL No.1160 P.8 (2019).
- (2)[田村]：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」*パテント Vo.69* (2016) No.5 (別冊15号) P.1.
- (3)[中山]：中山信弘「特許法(第4版)法律学講座双書」(弘文堂2019年).
- (4)ニューマン (Pauline Newman) は、1984年にレーガン大統領に任命されたCAFCの裁判官で、現在も senior status ではない現役 (active judge) であり (1927年6月20日生まれ)，なのでこの件の大法廷再審理の可否を決める投票にも参加している。かねてから多くの判決でプロパテント的な立場をとっており (氏の化学分野の経歴と関係があると筆者は理解している)，本件でも同様と理解できる。
- (5)[高林]：高林龍『標準特許法 [第7版]』(2020年有斐閣).
- (6)[注解]：中山信弘・小泉直樹 編『新・注解 特許法 [第2版] 上巻』.
- (7)[前田1]：前田健「進歩性判断における「効果」の意義」*L&T No.82* P.33 (2019).
- (8)本稿の趣旨からすると，この In re Chupp の関係の裁判例や議論をもっと補充すべきだったとも思われるが，見出したのが殆ど脱稿後だったためもあって出来ていない。In re Chupp とは違う趣旨を説く裁判例も見られるのは事実であり，単純に割り切れるものではない。
- (9)[塩月]：塩月秀平「発明の要旨認定と技術的範囲確定－リパーゼ判決を振り返る－」*パテント Vol.66* (2013) No.10 P.99.
- (10)[加藤]：加藤幹「進歩性の判断における効果の位置付け」*パテント Vol.73* (2020) No.9 P.41.
- (11)[前田2]：前田健「「広すぎる」特許規律の法的構成－クレーム解釈・記載要件の役割分担と特殊法理の必要性－」*パテント Vol.71* (2018) No.11 (別冊 No.20) P.137.

(原稿受領 2021.10.14)