

特集《進歩性（国内法）》

進歩性（非容易推考性）要件における二次的考慮説の現在地～プロキシとしての「顕著な効果」論～



東京大学大学院法学政治学研究科 田村 善之

要約

進歩性（非容易推考性）の要件をめぐることは、二次的考慮説と独立要件説が対立している。本稿は両者の対立に関する近時の判例法理や学説の展開を追い、かねてより筆者が支持する二次的考慮説の立ち位置を明らかにすることを目的とする。判例法理に関しては、局所的眼科用処方物最判をもってしても、二次的考慮説を採用することはいまだに可能であり、また、同じく同最判をもってしても、発明の構成から発揮されると当事者が予測する効果を常に比較のベースとしなければならないわけではないというのが本稿の結論となる。学説に関しては、二次的考慮説と称する見解のなかで、非成功の合理的な期待説、阻害要因説とでも命名すべき見解が登場しており、さらに、二次的考慮説と独立要件説に対する第三の立場として技術的貢献説なるものも主張されているが、本稿は、技術的貢献説からの示唆を踏まえつつ、従前どおりの二次的考慮説を維持しながら、顕著な効果を構成の非容易推考性を示すプロキシとして運用することが望ましいと考えている。

目次

1. 本稿の目的
2. 局所的眼科用処方物最判は独立要件説を採用したのか
 2. 1 問題の所在
 2. 2 局所的眼科用処方物最判に至る経緯
 2. 3 局所的眼科用処方物最判の判示事項
 2. 4 局所的眼科用処方物最判の意義
 2. 5 用途発明の特殊性
 2. 6 小括
3. いずれの構成から予測される効果を問題にすべきか
 3. 1 問題の所在
 3. 2 局所的眼科用処方物最判の判示事項
 3. 3 局所的眼科用処方物最判の意義
 3. 4 小括
4. 「二次的考慮説」の展開
 4. 1 問題の所在
 4. 2 独立要件説的な運用を志向し、顕著な効果の参酌の可能性を拡張する見解（「成功の合理的な期待説」）
 4. 3 二次的考慮説を徹底し、顕著な効果の参酌の可能性を狭小化する見解（「阻害要因説」）
5. 結びに代えて：プロキシとしての「顕著な効果」論～「技術的貢献説」からの示唆～

1. 本稿の目的

発明に顕著な効果があるということは、進歩性の要件の充足を肯定する方向に参酌しうると一般に理解されている。しかし、特許法 29 条 2 項の文言上は、進歩性の要件は発明が進歩的であるとか優れているとかいうことを問題とするものではなく、単に発明が困難であるか否かを問うものであるに過ぎない。それにもかかわらず、なぜ顕著な効果があることを斟酌しうることに関しては、いわゆる二次的考慮説と独立要件説が対立している⁽¹⁾。

二次的考慮説は、発明に顕著な効果があるにもかかわらず、これまで発明されていなかったということは、発明をなすことが困難であることを推認させるから⁽²⁾、あるいは、効果を予測しえない場合には発明をしてもそれが成功する合理的な期待がないから⁽³⁾、これを考慮することが許されるのだと理由付ける。これに対して、独立要件説は、当業者が引例から発明の構成を容易に想到しうるとしても、当該構成に顕著な効果がある場合には特許権を与えるべきであるとする見解⁽⁴⁾である⁽⁵⁾。

筆者は、「容易に発明をすることができたとき」に特許を否定すべきとする特許法 29 条 2 項の文言⁽⁶⁾に加えて、構成に容易に到達しうるのであれば、効果に容易に到達しえなくとも、公衆は容易に当該効果を事実上享受しうるのであるから、あえて特許権という（それ自体は社会に負の効果をも有する）インセンティブを与える必要がないこと⁽⁷⁾⁽⁸⁾に鑑み、二次的考慮説に与していることは既に公にしているところである⁽⁹⁾。

その後、二次的考慮説と独立要件説の対立に何らかの判断を示したのではないかということが取り沙汰されている最高裁判決として局所的眼科用処方物最判が登場した。同最判は、顕著な効果の判断をする際に、発明の効果と対比すべき対象が、当該発明の構成から奏されると当業者が予測していた効果であるべきことを判示した点でも特徴的であるが、その判断がどの程度事案特有的なものであるのか、その射程が議論されている。さらに、二次的考慮説を標榜する見解のなかでも、筆者の見解と異なり、一方の極には、顕著な効果の果たすべき機能を独立要件説に近付ける見解（「成功の合理的な期待説」）と、他方の極には、顕著な効果を阻害要因に止まるとして限定的に考える見解（「阻害要因説」）が提唱されている。さらに、最近では、新たな視角として、構成の非容易想到性と顕著な効果は進歩性を肯定するための and 要件であるとする見解（「技術的貢献説」）が登場している。

本稿は、これらの動向をフォローし、二次的考慮説の現在地を明らかにすることを目的とする。

2. 局所的眼科用処方物最判は独立要件説を採用したのか

2. 1 問題の所在

最初に、医薬用途発明の進歩性につき、発明に係る構成から当業者が予測しえない顕著な効果の有無を吟味することを要求して原判決を破棄した、最判令和元.8.27 判時 2446 号 37 頁〔局所的眼科用処方物〕（以下、「本判決」）⁽¹⁰⁾の意義を取り上げる。

本判決に関しては、進歩性の要件に関する二次的考慮説と独立要件説について最高裁として判断を示したのではないか、具体的には、独立要件説に与したのではないか、ということが取り沙汰されている。しかし、判文が一般論として受け止められる説示を避けていることに加えて、手続き的に特殊な経緯を辿った事件であるために、本判決はあくまでも本件の事案を前提とした事例判決と目すべきものである。

2. 2 局所的眼科用処方物最判に至る経緯

本件に関しては、本判決、そして原判決が、先行する前訴判決の判断の枠組みのなかで判断を下さざるをえなかったという本件特有の経緯がある。

具体的にいえば、本判決に先行する判決として、無効審判請求不成立審決（以下、「前審決」）を取り消した知財高判平成 26.7.30 平成 25（行ケ）10058〔局所的眼科用処方物〕（以下、「前訴判決」）がある。前訴判決が前審決を取り消した理由は、引用例 1 及び引用例 2 に接した当業者は、引用発明 1 をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みる動機付けがあり、その適用を試みる際に、引用発明 1 に係る化合物についてヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用（ヒト結膜肥満細胞安定化作用）を有することを確認するに至るまでの動機付けもあるから、ヒト結膜肥満細胞安定化剤の用途に適用することを容易に想到することができたものと認められる、ゆえに、前審決の上記の判断は誤りである、というところにある⁽¹¹⁾。

ところが、前訴判決確定後⁽¹²⁾、再開された審判においては、特許庁は再び無効審判不成立審決（以下、「本件審決」）を下した。その理由は、本件発明 1 と引用発明 1 との各相違点は、引用例 1 及び引用例 2 に接した当業者が容易に想到することができたものまたは単なる設計事項であるが、本件化合物の効果は、引用例 1、引用例 2 及び優先日当時の技術常識から当業者が予測しえない格別顕著な効果であるとし、本件各発明は当業者が容易に発明で

きたものとはいえない、というところにある。

これに対して、知財高判平成 29.11.21 平成 29（行ケ）10003（以下、「原判決」）は、本件各発明の効果は当業者において引用発明 1 及び引用例 2 記載の発明から容易に想到する本件各発明の構成を前提として予測しがたい顕著なものであるということとはできないから、本件各発明の効果に係る本件審決の判断には誤りがあるとして、本件審決を取り消した。第一に、前訴判決によれば、引用例 1 及び引用例 2 に接した当業者は引用発明 1 に係る化合物をヒト結膜肥満細胞安定化剤の用途に適用することを容易に想到することができたものであるから、本件化合物がヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制作用を有すること自体は、当業者にとって予測しがたい顕著なものであるということとはできない、第二に、優先日における技術水準として、本件化合物のほかに、所定濃度の点眼液を点眼することにより 70%ないし 90%程度の高いヒスタミン遊離抑制率を示す他の化合物（以下、「本件他の各化合物」）が複数存在すること、そのなかには 2.5 倍から 10 倍程度の濃度範囲にわたって高いヒスタミン遊離抑制効果を維持する化合物も存在することが知られていたことなどの諸事情を考慮すると、本件明細書に記載された、本件各発明に係る本件化合物を含有するヒト結膜肥満細胞安定化剤のヒスタミン遊離抑制効果が、当業者にとって当時の技術水準を参酌したうえで予測することができた範囲を超える顕著なものであるということとはできない、というのである。

本判決は、こうした経緯を辿った事件において原判決を取り消した判決である。前訴判決の判断には拘束力（行政事件訴訟法 33 条 1 項）⁽¹³⁾が生じているから、本判決はそれを前提とせざるをえず、ゆえに前訴判決の判断に立ち入った判断をなすことはできない。本判決の判断内容を理解するためには、それがこうした制約下で下されたものであることを踏まえる必要がある。

2. 3 局所的眼科用処方物最判の判示事項

本判決は、特許要件である進歩性の判断において、優先日当時、発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるという意味での顕著な効果を参酌しうることを明らかにするとともに、本件の事案において、本件特許発明の対象である本件化合物に対して、それと同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみから直ちに、本件各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判決の判断を誤りであるとした。

その際、本判決は、進歩性の要件を判断するに際して「予測できない顕著な効果」があることを参酌しうることを当然の前提としつつ、原判決を論難する箇所では「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、本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみから直ちに、本件各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て本件審決を取消したものとみるほかに、このような原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない」（下線強調は筆者による）と説いている。

2. 4 局所的眼科用処方物最判の意義

本判決は、その文言上は、本件発明の用途への適用が容易に想到しうるものであったとしても、予測できない顕著な効果がある場合には、なお進歩性が肯定されうることも前提としているように読める。本判決は独立要件説を採用すべきであるという一般論を展開したわけではないが⁽¹⁴⁾、独立要件説と親和的であるとの理解⁽¹⁵⁾が生まれるのも至極当然のことのように思われる⁽¹⁶⁾。

もっとも、原判決⁽¹⁷⁾が前提にした前訴判決が実際に積極的に判断したのは、「本件訂正発明 1 及び 2 における『ヒト結膜肥満細胞安定化』という発明特定事項は、甲 1 及び甲 4 に記載のものからは動機付けられたものとはいえないとして、甲 1 を主引例とする進歩性欠如の原告主張の無効理由 2 は理由がないとした本件審決の判断は、誤りである」との結論を導くために、「甲 1 及び甲 4 に接した当業者は、甲 1 記載のアレルギー性結膜炎を抑制するための KW-4679 を含有する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みる動機付けがあり、その適用を試みる際に、KW-4679 が、ヒト結膜の肥満細胞から産生・遊離されるヒスタミンなどに対する拮抗作用を有することを確認するとともに、ヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用を有する

ことを確認する動機付けがあるというべきである」という事実が存在するところまでである。それに続く前訴判決の「KW-4679についてヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用（『ヒト結膜肥満細胞安定化』作用）を有することを確認し、『ヒト結膜肥満安定化剤』の用途に適用することを容易に想到することができたものと認められる」との説示は、そこまでの事実認定を本件に適用した後の結論を述べているに過ぎず、動機付けがあることは認定し、ゆえに、（阻害要因がない限り）当該結論に至ることまでは認定したことにはなるが、しかし他方で、別途、顕著な効果などの阻害要因がある場合にまで、「KW-4679についてヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用（『ヒト結膜肥満細胞安定化』作用）を有することを確認し、『ヒト結膜肥満安定化剤』の用途に適用することを容易に想到することができたものと認められる」と判断したわけではない。

だとすれば、本判決が原判決の説示を借りて「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」（前記下線強調部分）と述べてしまったことは、言葉の問題として少々不用意なところがあったかもしれないが、そのじつは「容易に想到することができる」ではなく、「ヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用を有することを確認する動機付けがあるというべきである」といいたかったのだと理解することは不可能とはいえないだろう⁽¹⁸⁾。

そうだとすれば、（判決の文言にもかかわらず）構成が容易想到であるという判断は前提とされていないことになるから、「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」という文言にこだわって、本判決をして独立要件説に親和的であると理解する必然性はないことになる。本判決の顕著な効果に関する言及は、動機付けはあるものの、なお阻害要因として顕著な効果があるために、構成を容易に想到しうるとは判断できないとされる可能性があることを指摘するために用いられていると理解することも可能となるからである。

2. 5 用途発明の特殊性

さらにいえば、かりに本判決を独立要件説に親和的なものであると考えるとしても、本件で進歩性の判断を求められている特許発明は、公知のオキセピン誘導体（本件化合物）をして、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として、ヒト結膜肥満細胞安定化の用途に適用する薬剤に供しうることを見出した点に特徴がある発明である。この種の発明は物の構成自体に発明性があるわけではないから、むしろ物の使い方の問題として、方法の発明として特許すべきものであるように思われるが、日本では従前から、いわゆる用途発明として、物の発明としての特許取得が認められてきた⁽¹⁹⁾。

分類論はともかく、医薬品の場合には、物の構成が公知であったり、その構成が容易想到であったりしたとしても、当該構成に係る効果が示されない限り、当該構成を当該効果（厳密には用途）に用いることを想定しにくく、ゆえに、構成が容易想到であっても、効果が容易想到でなければ特許というインセンティブを与える必要があるというのが、用途発明を認める実務の背後にある政策判断といえよう⁽²⁰⁾。このような用途発明の特殊性を勘案して、二次的考慮説の下でも、用途発明に関しては、例外的に、構成が容易想到であったとしても、効果を予測しがたい場合には新規性、進歩性を肯定すべきであることが説かれていた⁽²¹⁾。

本判決にも、結論に至る論理を展開する際に、かなり弱含みながら、「本件各発明の効果が化合物の医薬用途に係るものであることをも考慮すると」とことわりをいれるくだりがある。これをさらに事案との関係で理解するのであれば、一般に独立要件説を採用したわけではなく、医薬用途発明に限って、構成が容易想到である場合でも予測しがたい顕著な効果があれば進歩性が充足されることを明らかにしたに過ぎないとの理解⁽²²⁾が生まれる所以である。

2. 6 小括

本論点に関する以上の考察をまとめておこう。

本判決は、その文言上は、「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」も、なお顕著な効果がある場合には進歩性が肯定されるというところまで踏み込んだ判断をな

しているように読め、その文言に従う場合には、本判決は独立要件説を採用したと理解することができなくもない。

しかし、本件の事案の關係に従い、原判決や本判決が前提としなければならなかった前訴判決の判断に基づいて理解するのであれば、「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」という上記文言は、前訴判決の「『ヒト結膜肥満安定化剤』の用途に適用することを容易に想到することができたものと認められる」という文言を受けたものと解されるが、差戻後の控訴審判決が明らかにしたように、上記文言に係る前訴判決の判断は、具体的には、引用例1と引用例2に基づいて当業者がヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用を有することを確認する動機付けがあるというに止まることに鑑みれば、単に動機付けがあっても、なお顕著な効果がある場合には進歩性が肯定される旨を説いているに過ぎず、その顕著な効果は構成の容易想到性を否定するために用いられているのか（二次的考慮説）、それとも構成の容易想到性が肯定されることを前提としてもなお進歩性を肯定するために用いられているのか（独立要件説）ということは判断していないと解されることになる。

また、かりに本判決を文言どおりに読んで独立要件説を採用したと理解したとしても、本件発明は医薬用途発明であるから、本判決は、医薬用途発明の場合には、特定の薬剤に用いることが当業者にとって容易想到であっても、なおその薬剤の効果が予測しがたい顕著な効果がある場合には進歩性を肯定する旨を明らかにしたというに止まるという理解も可能である。

3. いずれの構成から予測される効果を問題にすべきか

3. 1 問題の所在

次いで取り上げる論点は、進歩性の際に参酌される顕著な効果とは、はたして、引例の効果と比較して本件発明の効果が顕著な効果であることを意味しているのか、それとも、本件発明の構成を採用した場合に当業者が予測する効果に比して本件発明の効果が顕著であることを意味しているのかという問題である。この点についても、局所的眼科用処方物最判によって議論が先鋭化した。

3. 2 局所的眼科用処方物最判の判示事項

局所的眼科用処方物最判が原判決を破棄した直接の理由は、「本件各発明の効果、取り分けその程度が、予測できない顕著なものであるかについて、優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か、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越え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、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、本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみから直ちに、本件各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て本件審決を取消したものとみるほかになく、このような原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない」というところにある⁽²³⁾。

3. 3 局所的眼科用処方物最判の意義

この説示は、予測しがたい顕著な効果と判断する際に基準とすべきは本件発明の構成から当業者が予測する効果なのであって、発明が奏している効果がそれを顕著に上回っていることが究極の問題であると本判決が理解していると読むのが素直といえよう。引例の構成から当業者が予測する効果を参酌することは否定されないが、それはあくまでも最終命題である本件発明の構成から当業者が予測する効果を推認する資料として参酌しうるに止まるというのが、本判決の立場だと理解しうる⁽²⁴⁾。

しかし、本判決をこのように読むとすると、二次的考慮説とは親和的とはいえなくなるかもしれない。二次的考慮説に立脚する限り、発明の効果の参酌のされ方には様々なものがあって然るべきだからである。二次的考慮説の下では、顕著な効果は進歩性の要件ではなく、あくまでも容易想到でないことを推認する事情に過ぎず、容易推考の推認の仕方には事案に応じて多様なものがありえよう。

たとえば、二次的考慮説の下で、効果を予測しえない場合には発明をしてもそれが成功する合理的な期待がないからであるという理由により発明の効果を参酌する場合には、たしかに発明の構成から当業者が予測しうる効果があったものでない場合には、当該効果の有無を確認しようという意欲を減退させるという結論を導きやすいといえよう⁽²⁵⁾。しかし、周辺の引例の効果に比して、発明の効果が顕著であると予測しえない場合には、発明の周辺を採掘しようとする意欲を減退させ、その結果、セレンディピティによる偶発的な効果の発見の機会を減少させることに鑑みて、当該効果の容易想到性を否定するという論理も成り立ちうる。このように二次的考慮説を理解するのであれば（そしてそれが筆者の理解でもあるわけだが⁽²⁶⁾）、最終的に比較すべき対象を発明に係る構成から当業者が予測しうる効果の一つに絞られるかのごとく説く本判決の説示は採用しがたいものであり、その意味で、本判決は、少なくとも二次的考慮説とは親和的ではないといわざるをえないかもしれない。

他方、独立要件説に立脚するのであれば、本判決と同様、発明に係る構成から予測される効果を対比対象とすべきであるようにも思われる⁽²⁷⁾。とりわけ本件のような医薬用途発明に関しては既存の医薬品と同等の効果を有する医薬品が開発されることは、副作用を異にする可能性があるなど、医薬品の多様化をもたらすものとして推進して然るべきであるといえよう⁽²⁸⁾。

もっとも、独立要件説に与したところで、対比すべき構成が引例なのか、当該発明に係る構成なのかは一義的には定まらないとする見解も存在する。独立要件説の下では引例の構成から予測される効果と比較することになると推測されることもあるからである⁽²⁹⁾。逆に、二次的考慮説の下でも、たとえば余りに多様な考慮を許すことは予測可能性を害すること等を理由に、対比対象を本判決のように絞ると説かれることもある⁽³⁰⁾。

実際、本件の最高裁調査官解説は、独立要件説に与した場合には、構成が容易想到であってもなお特許付与に値するというためには、対象発明の構成から予測される効果を超える顕著な効果が必要であるとしつつ、他方で、二次的考慮説に与したとしても、異なる発明における同種の効果の程度がいかなるものであったかは対象発明の構成の容易想到性とは「直接かかわりが無い」から、進歩性判断における比較の対象とならないと考えることが「自然である」ことに加えて、対象発明の構成を想到する動機付け等が認められる場合に、これを覆して構成の容易想到性を否定するためには、対象発明の奏する効果が、対象発明の構成が奏するであろうと予測しうる範囲を超えた顕著なものであることを要する旨を述べる⁽³¹⁾。ゆえに、同解説は、独立要件説と二次的考慮説のいずれをとったとしても、本件における顕著な効果の判断手法は本判決のものと同様のものとなることを理由に、本判決はいずれかの立場を前提とするものではないと説く。このうち、二次的考慮説に関する理由付けの前段部分の「自然である」という評価に関しては、既述したように、セレンディピティを根拠とする反論が可能ではあると考えるが、その後段部分に関しては、とりわけ本件の場合、前訴判決の判断を前提とするのであれば、当業者が引用例1と引用例2から本件発明の構成を容易に想到しうるという前訴判決の判断を前提としたうえで⁽³²⁾、なお進歩性を否定するためには、その種の顕著な効果が必要となるとされることは大いにありうる。しかし、そうなってくると、本判決はますます事例判決の色彩を帯びてくることになる⁽³³⁾⁽³⁴⁾。

ところで、本判決は、文言上、顕著な効果について「優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかつたものか否か、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える顕著なものであるか否かという観点」から検討することを要求しており、これもまた素直に読めば、顕著な効果が充足されるためには、当業者が予測することができた効果を超えているだけでは足りず、その超え方が顕著なものであることを要求していると理解することができよう⁽³⁵⁾。この点も、事案に応じて、元来、効果の参酌の仕方に様々なものがありうることを認めるはずの二次的考慮説よりは、独立要件説により親和的といえる。しかし、本判決は予測しえた効果からどの程度隔たっていると顕著であるかということが詳らかにされていないから、後の裁判例には事案に応じて相当広範囲の裁量が許されていると理解することができ、二次的考慮説に親和的な運用をなすことも不可能であるとまではいえないだろう。

3. 4 小括

本判決は、予測しがたい顕著な効果の有無を判断する際に、本件発明の奏する効果と対比すべき効果を、本件発

明の構成から当業者が予測しうる効果に置いている。もっとも、判旨は、「上記事実関係等によれば、本件他の各化合物は、本件化合物と同種の効果であるヒスタミン遊離抑制効果を有するものの、いずれも本件化合物とは構造の異なる化合物であって、引用発明1に係るものではなく、引用例2との関連もうかがわれない。そして、引用例1及び引用例2には、本件化合物がヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制作用を有するか否か及び同作用を有する場合にどの程度の効果を示すのかについての記載はない。このような事情の下では」という書き出しから論理を展開している。冒頭から事例特殊的な判断であることを前置いた立論なのである。

さらにいえば、本判決は、「原審は、本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということ以外に考慮すべきとする諸事情の具体的な内容を明らかにしておらず、その他、本件他の各化合物の効果の程度をもって本件化合物の効果の程度を推認できるとする事情等は何ら認定していない」とも付言している。逆にいえば、これらの事情等が示されさえすれば、究極の対比対象とされる本件発明の構成である本件化合物（またはそれに基づく薬剤）から当業者が予測しうる効果を、引例（本件他の化合物）から当業者が予測しうる効果でもって推認することも許されるのである⁽³⁶⁾。

以上を要するに、本判決は、第一に、医薬用途発明を超えて一般的に、進歩性判断に関して、独立要件説をとるのか、二次的考慮説をとるのかということに関しては態度を明らかにしていない（独立要件説に若干親和的ともいえないが、論理必然的ではなく、また明言もしていない以上、判例の射程がそこに及んでいるとは到底いえない）と解すべきである。

第二に、予測しがたい顕著な効果の有無を判断する際には、発明の奏する効果と対比すべきは、究極的には、発明の構成から当業者が予測しうる効果であることを明らかにしたものといえるが、この点に関しても、具体的な事例においてどのようにこの究極の対比対象を推認していくのかということについて、本件と同様の事案が出てきた場合を超えて幅広い射程を有するものということとはできない、その意味で事例判決である⁽³⁷⁾。実際、たとえば、本判決後に下された知財高判令和3.8.31 令和2（行ケ）10004〔骨粗鬆症治療剤ないし予防剤〕、知財高判令和3.8.31 令和2（行ケ）10056〔骨粗鬆症治療剤ないし予防剤〕、知財高判令和3.8.31 令和2（行ケ）10132〔骨粗鬆症治療剤ないし予防剤〕は、本判決を引用しつつ、一般論として「もっとも、当該発明の構成のみから予測できない顕著な効果が認められるか否かを判断することは困難であるから、当該発明の構成に近い構成を有するものとして選択された引用発明の奏する効果や技術水準において達成されていた同種の効果を参酌することは許されると解される。」と説くとともに、具体的な当てはめとしても、本件発明とは構成を異にする引例を援用して、明細書に記載されている効果と対比し、顕著な効果を否定している⁽³⁸⁾。

4. 「二次的考慮説」の展開

4. 1 問題の所在

近時の「二次的考慮説」にあっては、このような外在的な要因とは無関係に、内在的に新たな見解が唱えられている。その一つは、二次的考慮説を標榜しつつも、顕著な効果が参酌される可能性を高め、結論として独立要件説に近い運用をなそうとするものであり、他の一つは、逆に、二次的考慮説を徹底し、顕著な効果が参酌される可能性を低める見解である。

4. 2 独立要件説的な運用を志向し、顕著な効果の参酌の可能性を拡張する見解（「成功の合理的な期待説」）

前者の見解、すなわち、二次的考慮説の名の下に独立要件説的な運用を試みる見解は、前田健「進歩性要件の意義と機能」⁽³⁹⁾が提唱するものである。

同論文は、発明の構成の容易想到性とは別個独立に効果を斟酌する独立要件説を否定し、その意味で二次的考慮説に与しつつも⁽⁴⁰⁾、本願発明に至る合理的な選択肢となるという意味において「動機付け」が認められる場合であっても、「予測できない顕著な効果」がある場合、換言すれば、顕著な効果を予測できない場合には、成功の合理的な期待があったとはいえないので、原則として、進歩性が肯定される旨を述べる⁽⁴¹⁾。ただし、その構成を採用すべきことが唯一の選択肢といえるほど動機付けが強固な場合か、その構成が奏するものとして当業者が予測す

ることができた効果によっても課題を解決できることが明らかな場合には、進歩性が否定されるとする⁽⁴²⁾。そして、この「予測しがたい顕著な効果」を判断する際に発明の効果と対比すべきは、発明の構成が奏すると当事者が予測していた効果である⁽⁴³⁾、とする（局所的眼科用処方物最判の説示と同じ帰結となる）。

この見解の特徴は、第一に、動機付けがあるとしても、予測できない顕著な効果がある場合には、原則として、進歩性を肯定する見解であり、たしかに例外を認めている点で独立要件説そのものとまではいえないものの、その例外を相当に限定していること、第二に、発明の効果と比較すべき対象を発明の構成ベースのものに限定しているところに集約することができよう。

しかし、いずれの点も、二次的考慮説とは相いれない帰結であるように思われる。

第一に、たしかに、新たな構成の効果を予測しうる場合には、当事者がそのような構成を選択する強い動機付けとなると考えられるから、その意味で、効果を予測しうることは当該構成の容易想到性を推認するための事情として決定的な役割を果たしうる⁽⁴⁴⁾。しかし、その逆は必ずしも真ではない。効果を予測しえないからといって、他の理由により、構成の容易想到性が肯定される場合がありうることは否めない。課題の解決を迫る設計上の必要性や市場の圧力が存在することはその一例といえよう。そして、唯一の選択肢といえるほどの動機付けが強固ではなく、複数の選択肢がある場合でも、結局、何割かの当事者は当該構成に辿り着いたであろうと推認しうる場合はありうるのだから、二次的考慮説に与する以上、例外類型を選択肢が唯一の場合に絞り込む理由はないように思われる。

第二に、前述したように、周辺の引例の効果に比して、発明の効果が顕著であるとは予測しえない場合でも、採掘意欲を失わせ、セレンディピティによる発明の機会を減少させるという理屈を用いれば、進歩性を肯定する方向に斟酌することが可能である。この見解は「成功の合理的な期待」がない限り、発明はなされないという命題を所与のものとしているように見受けられるが（この点がこの見解の特徴となるので、本稿は「成功の合理的な期待説」と命名することにした）、実際の発明がなされる過程は、その種の極めて合理的・論理的なプロセスを経るものに限られるものではない。

4. 3 二次的考慮説を徹底し、顕著な効果の参酌の可能性を狭小化する見解（「阻害要因説」）

後者の、二次的考慮説を徹底しようとする見解は、愛知靖之「進歩性判断における『予測できない顕著な効果』の斟酌」⁽⁴⁵⁾にかかる。

同論文は、「それほど優れた効果を発揮する構成が近くに存在したにも関わらずこれまで発明されなかったということは、当該発明をなすことが技術的に困難であることを物語る」⁽⁴⁶⁾という媒介項を介在させることで、顕著な効果を容易想到性の判断に持ち込む筆者らの二次的考慮説⁽⁴⁷⁾に対して、このような関係が、具体的事案で問題とされている発明に当てはまるというためには、個別具体的な事情を必要とするのではないかと疑問を呈する⁽⁴⁸⁾。そして、結論としては、「出願当時の技術水準に照らして本願発明（と同じ構成をもった発明）が発揮するであろうと当事者が想定する効果」と「本願発明が実際に発揮した効果」とを対比した結果、「本願発明が実際に発揮した効果」に比して、「出願当時の技術水準に照らして本願発明（と同じ構成をもった発明）が発揮するであろうと当事者が想定する効果」がおおよそ課題解決につながらない不十分なものであったために、当事者は、たとえ動機付けがあったとしても、成功の合理的な期待がないとして、当該構成の採用に至らなかったといえる場合に「阻害要因」ありとして、（構成の）容易想到性が否定（進歩性が肯定）されるという場合に効果が参酌される場合を限定する。効果は阻害要因としてのみ考慮するというのである⁽⁴⁹⁾（ゆえに、本稿はこの見解を「阻害要因説」と呼称することにした）。

もっとも、筆者には、なぜ個別具体的な事情を必要とするのかという点に関するこの見解の論証が正鵠を射ているようには思われない。

この見解が挙げる第一の論拠は、個別具体の事情を要しないとすると、二次的考慮説といいながらも、顕著な効果があれば、動機付けとは無関係に、容易想到性が否定されることになり、独立要件説と変わるところがなくなるというものであるが⁽⁵⁰⁾、少なくとも筆者の見解は、動機付け等が十分に示されていれば、顕著な効果があるとの

一事をもって容易想到性を否定するものではないから（obvious to tryはその典型例となる⁽⁵¹⁾）、独立要件説との間の懸隔がないというわけではない。

また、この見解は、もう一つの論拠として、個別具体の事情を要しない抽象的な関係で容易想到性を肯定してしまうと、効果の顕著性とは無関係に、「ある解決課題があるときに、それを解決する手段は、当業者が当然に求めるものであり、そのような課題を解決する構成が近くに存在していたにもかかわらずこれまで発明されなかったということは、技術的な困難性があったからだ」との説明すら可能になってしまうのではないかと主張し、このような抽象的な関係は、「新規性をクリアした発明（求められながらも、これまで当業者が到達せず、ある発明者がはじめて到達した従来にない発明）」すべてに妥当してしまいそうであるが、「しかし、当然ながら、このような抽象的な関係が認められるからというだけで、進歩性が肯定されるわけではない」と述べている。しかし、第一に、外在的にいえば、筆者の見解は、顕著な効果が示されていない段階で、この見解が説くような論理により技術的困難性を導くものではない。第二に、この見解の論理に内在する問題として、新規性は、「求められながらも」という条件が満たされなかった場合、つまり誰も求めていない場合にも肯定されるのであるから、この見解の新規性を叙述する括弧書きの定義は正確なものではない。第三に、そもそも最後の結論の直接の理由付けが「当然ながら」というものに止まっているが、第一、第二に述べたように、新規性の要件と進歩性の要件は実体要件として異なっており、くわえて、進歩性の要件の主張立証責任が進歩性を否定する側にあることに鑑みると、とりわけ新規性が肯定されている場合に何も主張しなければ進歩性が肯定される（というよりは、否定されない）ことこそ、むしろ「当然」であるといえよう。

5. 結びに代えて：プロキシとしての「顕著な効果」論～「技術的貢献説」からの示唆～

以上のように、本稿は、第一に、局所的眼科用処方物最判をもってしても、二次的考慮説を採用することはいまだに可能であり、また、第二に、同じく同最判をもってしても、発明の構成から発揮されると当業者が予測する効果を常に比較のベースとしなければならないわけではなく、第三に、成功の合理的な期待説のように、動機付け等、構成の容易想到性を示す事情が相応に認められる事例（e.g. 複数の選択肢の例）であるにもかかわらず、顕著な効果があることを理由に進歩性を肯定することには反対であるが、他方で、阻害要因説のように、動機付け等、構成の容易想到性を示すものとして相応の事情が示されていないとしても、顕著な効果が存在するという事情を斟酌して進歩性を肯定することを認めない、という運用をなすことにも反対である旨を説いた。

要するに、成功の合理的な期待説と阻害要因説とを比較した場合の本稿の「二次的考慮説」の特色は、動機付け等、構成の容易想到性を肯定する事情が相応に示されていない場合には、顕著な効果があることを斟酌して、進歩性を肯定することを許容する、という点にある⁽⁵²⁾。

ところで、近時、顕著な効果に関する独立要件説 vs. 二次的考慮説という対立軸に対して新たな視角を提供する見解として、「技術的貢献説」なるものが登場している。この見解は、構成の非容易想到性と顕著な効果を or で結び付ける（つまり、進歩性が肯定されるためには、両者のどちらかが満たされれば足りる）独立要件説でも、構成の非容易想到性のなかに顕著な効果を吸収させる（したがって、顕著な効果がない場合であっても、構成の非容易想到性を理由に進歩性が肯定されることを（例外的ながら）許容する⁽⁵³⁾）二次的考慮説でもなく、両者を and で結び付ける（つまり、進歩性が肯定されるためには、両者のどちらも満たさなければならない）べきである旨を説く⁽⁵⁴⁾。そのように取り扱うことには、第一に、技術的貢献を進歩性を否定する方向に斟酌することにより世の中に貢献しない発明に対する特許の出現を防ぐことができる⁽⁵⁵⁾、第二に、その貢献のパーを上下させることで特許の取得率を政策的にコントロールすること⁽⁵⁶⁾が可能となる⁽⁵⁷⁾、第三に、ビジネスモデルなど公知文献に乏しい分野などで特許に値する発明であるのか否かを見極める指標として用いることができる⁽⁵⁸⁾、という効用があることが示唆されている。

これは極めて重要な指摘である⁽⁵⁹⁾。とりわけ、当業者にとって当該発明をなすことが容易であったのかという判断は、現実の発明過程を検証することにより答えを得るといった類の事実の確認作業ではなく、仮定的な推測にも基づく判断に止まるので、不可避免的に判断者の主観に委ねられる要素が大きくなり、ゆえに予測可能性を与える

ことが困難となる。そのようななか、発明の効果を参酌することは、発明が困難であったか否かということについて確証が得られない場合に、インセンティブを与える意義に乏しい発明を振るい落とす、いわばフェイル・セーフを実現する基準（＝技術的に困難であったにもかかわらず、誤って進歩性なしと判断した場合のネガティブな影響を小さくする基準）として機能することが期待される。効果という相対的に客観的なプロキシー（代理変数）を用いることで、予測可能性を確保するという効能も見逃せない。

独立要件説や成功の合理的な期待説、そして技術的貢献説は、こうした発明の効果が有する機能を、最大限發揮するものとして位置付けることができよう。これに対して、阻害要因説は、発明の効果を参酌が果たしうるこの種の機能を過度に減殺させるという弱点を抱えているように思われる⁽⁶⁰⁾。

もっとも、独立要件説は、構成の容易想到性が肯定されるにもかかわらず、ゆえに特許という静態的にはネガティブな影響を社会に与えるインセンティブをあえて付与せずとも公衆が享受可能な発明に対して、顕著な効果があることを理由に進歩性を肯定する場合があることを認める点で⁽⁶¹⁾、賛成することはできない。成功の合理的な期待説も、多少、限定はされるものの同種の問題を抱えていることは既述したとおりである。

残るは技術的貢献説となる。本稿との最大の違いは、発明することが困難であるといわざるをえないのだが、どこに意味があるかわからない発明について進歩性を否定することが、技術的貢献説であれば容易であるのに対して、本稿の二次的考慮説の下では困難であるというところにある。たしかに、数値限定発明などで、新たな測定方法が開発され、従来、測定していなかった要素を測定し、そこに何らかの（しかし経済的にはほとんど意義がない）効果を結び付けて特許を取得するという戦略はまま目にするところである。しかし、この点に関しては、むしろ、進歩性の要件ではなく、新規性の要件の問題として、内在同一の理論⁽⁶²⁾や、選択発明（数値限定発明を含む）や用途発明に関しては、公知技術に対して顕著な効果がない限りは技術的思想としては異なるものとは評価できないとする考え方⁽⁶³⁾を取り入れることにより対処することが可能であるように思われる。そうだとすれば、交通整理の問題となるが、特許法 29 条 2 項の文言としても素直な二次的考慮説でかまわないのではないかと、というのが本稿の見立である。

結論として、二次的考慮説に立ち、動機付け等や阻害要因により発明の構成を容易に想到しうるか否かということが立証された場合には、その判断を優先して進歩性の肯否を決めるが、構成の非容易想到性の成否が直接示されない場合には、そのプロキシーとして顕著な効果の有無を参酌することにより進歩性の肯否を決めるべきである、と考える⁽⁶⁴⁾。

(注)

(1) 学説、裁判例の詳細は、本論文のほか、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』69 巻 5 号（別冊 15 号）1～12 頁（2016 年）を参照（「二次的考慮説」というネーミングを施す理由については、同 4 頁）。

ちなみに、同論文では、両説の対立が論理必然的に異なる結論を導く事例として、以下の 3 つを例として挙げている。

第一に、進歩性を肯定する方向に参酌されるべき顕著な効果は、特許請求の範囲や明細書に記載される必要があるかどうか（特許権者が顕著な効果であると主張する効果が明細書に記載されていないことをもって、進歩性を肯定する方向に斟酌することを否定した判決として、知財高判令和 3.8.31 令和 2（行ケ）10004 [骨粗鬆症治療剤ないし予防剤]、知財高判令和 3.8.31 令和 2（行ケ）10056 [骨粗鬆症治療剤ないし予防剤]、知財高判令和 3.8.31 令和 2（行ケ）10132 [骨粗鬆症治療剤ないし予防剤]、知財高判令和 3.9.28 令和 2（行ケ）10038 [骨粗鬆症治療剤ないし予防剤]）、第二に、当業者が出願時は顕著な効果はないと誤解していたが、実際には客観的には当該発明が顕著な効果を有していた場合、進歩性があるかどうか、第三に、obvious to try（試すのは自明）の法理の適否については、いずれの説をとるかによって論理的に差異が生じる（田村／前掲 5～12 頁）。

なお、第一の点に関しては、発明の効果を公開しないなどということは特許法が容認するものではない旨を説き、論点自体の存在を否定する見解があるが（宮崎賢司「間接事実説なのか、独立要件説なのか、それとも？」『特許』289 号 163 頁（2018 年））、二次的考慮説の下では、発明の効果は、米国で二次的考慮事項として非自明性を肯定する方向に斟酌される商業的成功と同様に、明細書の記載の有無とは関わりなく、当業者が容易に想到しうるものではないことを推認する事情となることがありえる。Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 17-18 (1966) は、非自明性の判断に当たっては、後知恵を防ぐために、予期せぬ結果、商業的成功、長く待望されていた必要性に加えて、他者の失敗、他者の模倣、ライセンス契約、専門家の疑義といった客観的な証拠を重視すべきであると説いているが、これらのいわゆる二次的考慮事項のなかにはおよそ明細書ではお目にかかれないものも含まれている。だとすれば、発明の効果も同様に、二次的考慮事項として斟酌される分には明細書に発明の効果として記載されているものとは別

の効果も参酌されうると解すること（実例とともに、田村／前掲6～8頁）に違和感を覚える必要はない。

- (2) 染野義信／内田譲文ほか『発明』（特許法セミナー（1）・1969年・有斐閣）86～87頁。
- (3) 前田健「裁判例にみる進歩性判断とあるべき判断手法」『現代知的財産法 実務と課題』（飯村敏明退官・2015年・発明協会）363～364頁、同「進歩性判断における『効果』の意義」Law & Technology82号38頁（2019年）。
- (4) 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』（2003年・発明協会）159～162頁、清水節〔判批〕日本工業所有権法学会年報44号49・67頁（2021年）。

なお、近時の独立要件説は、効果が顕著な場合であれば、常に、構成の容易想到性の有無にかかわらず、進歩性を肯定しうるとするのではなく、効果の顕著性と構成の容易想到性を総合考慮する立場（以下、「総合考慮説」と呼称する）であることを強調する傾向にある（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69号47頁（2020年）、同「発明の進歩性の評価について—効果の観点を中心に—」日本工業所有権法学会年報44号116～119・130頁（2021年）、宮崎賢司「二次的考慮説は終焉を迎えるか～後知恵の双方向性と、技術的思想の創作説～」知財ぶりずむ213号61頁（2020年））。ただし、そうはいつても、この総合考慮説といえども、いずれにせよ、構成の容易想到性が肯定された場合であっても、顕著な効果があることを理由に進歩性を認める場合があることを肯定する見解であることに変わりはなく、その意味で、本稿のような二次的考慮説とは袂を分かたず。

- (5) 加藤幹「進歩性の判断における効果の位置付け」特許73巻9号43・47～48頁（2020年）は、技術的範囲は明細書の記載から読み取れる技術的思想によって画され、請求範囲はガイドに止まるとする「中心限定主義」と、請求範囲に従って厳格に技術的範囲を画する「周辺限定主義」の対立が進歩性の要件論に影響を与える旨を説き、中心限定主義の下では独立要件説が論理的に導かれるのに対し、周辺限定主義の下では二次的考慮説によってようやく効果の参酌が可能となるに止まると帰結する。発明をいかに捉えるべきかという概念整理に基づいて各種論点に関する解釈論を説明する手法を重視するものと位置付けることができるが、技術的範囲であれば技術的範囲の要件の趣旨やそこにおける利害状況、進歩性であれば進歩性の要件の趣旨やそこにおける利害状況に鑑みた結論を志向するという方法論を採用する場合には、技術的範囲における発想が必ずしも進歩性の判断に直結しないと考えることも十二分に可能であろう。ただ加藤／前掲自身、単なる概念論に終始しているわけではないから、そこにおける「中心限定主義」「周辺限定主義」という分類は一種の思考実験としての意義が認められていると評することができるが、その種の思考実験をどの程度重んじるのかということについては彼我になお相当の隔たりがあるように見受けられる。
- (6) もっとも、この点に関しては、同項にいう「発明」に発明の効果も入ると考えれば（宮崎／前掲注1・165～166頁、岡田／前掲注4・特許研究52頁、同／前掲注4・学会年報122～123頁）、克服可能ではある（田村善之「特許法における創作物アプローチとパブリック・ドメイン・アプローチの相剋～権利成立の場面を題材として～」特許72巻9号8頁（2019年）（自身は二次的考慮説に立つ）、大淵哲也「特許審決取消訴訟における訴訟物、審理範囲及び取消判決の拘束力」法学協会雑誌136巻12号2612～2614頁（2019年）（「独立要件説」と「総合考慮説」を別見解と整理したうえで、「総合考慮説」に与したうえでの叙述））。
- (7) 前田健「進歩性要件の意義と機能」日本工業所有権法学会年報44号92～96頁（2021年）の説明も参照。
- (8) 逆にいえば、この理由付けの下では、後述するように、新たな効果を認識しえない限り、公衆が事実上も当該効果を容易に享受しうるとまではいえない場合（e.g. 選択発明、用途発明）には例外となる。
- (9) 田村／前掲注1・4～12頁。したがって、かかる二次的考慮説の下では、かりに発明に顕著な効果が認められたとしても、動機付けその他の理由により、発明に係る構成を当業者が容易に想到しうるものであることが判明した場合には、特許の取得を許すべきではないことになる。その点で、近時の総合考慮説と本稿が与する二次的考慮説は相いれない見解であるといえる（前述注4参照）。

二次的考慮説に対しては、発明の効果のみを創作が容易か否かを判断するのは後知恵であるという批判がなされているが（宮崎／前掲注4・60頁）、少なくとも、顕著な効果を参酌してそれほど顕著であるにもかかわらずこれまで創作されなかったのは困難だったに違いないという方向に判断することは、創作が容易であったと否定するわけではないから、（宮崎／前掲60頁は問題視するが）少なくともコロブスの卵の類の後知恵ではない。むしろ、米国では、非自明性の要件の判断において、商業的成功等の二次的考慮要因が、後知恵防止のために用いられていること（Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 17-18（1966））も参照されるべきである（See, Giles S. Rich, *Laying the Ghost of the "Invention" Requirement*, 14 FED. CIR. B.J. 163, 165-71, 174-75（2004））。また、創作が容易であったとする方向に判断する場合であっても、効果を知ってからその手段が困難であるか否かを推測することは、効果に関する知識そのものを結論にしているわけではないから、手段を知ってからその手段そのものを容易であると判断する典型的な後知恵とは質的な相違があるように思われる。

- (10) 参照、田村善之〔判批〕知的財産法政策学研究63号195～216頁（2022年）。
- (11) その具体的な判文は以下のとおりである。

「甲1及び甲4に接した当業者は、甲1記載のアレルギー性結膜炎を抑制するためのKW-4679を含有する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みる動機付けがあり、その適用を試みる際に、KW-4679が、ヒト結膜の肥満細胞から産生・遊離されるヒスタミンなどに対する拮抗作用を有することを確認するとともに、ヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用を有することを確認する動機付けがあるというべきであるから、KW-4679についてヒト結膜の肥満細胞からの

ヒスタミンの遊離抑制作用（『ヒト結膜肥満細胞安定化』作用）を有することを確認し、『ヒト結膜肥満安定化剤』の用途に適用することを容易に想到することができたものと認められる。

したがって、本件訂正発明 1 及び 2 における『ヒト結膜肥満細胞安定化』という発明特定事項は、甲 1 及び甲 4 に記載のものからは動機付けられたものとはいえないとして、甲 1 を主引例とする進歩性欠如の原告主張の無効理由 2 は理由がないとした本件審決の判断は、誤りである。」

- (12) 参照、最決平成 28.1.12 平成 26（行ヒ）495 [局所的眼科用処方物]。
- (13) 特許審決取消訴訟に対する拘束力の働き方とその広狭に関する裁判例・学説を俯瞰するものとして、簡便には、田村善之＝清水紀子『特許法講義』（2024 年・弘文堂）319～324 頁、詳しくは、本件との関係とともに、田村／前掲注 10・202～216 頁を参照。
- (14) 本件の最高裁調査官解説である大寄麻代 [判解] Law & Technology 87 号 113 頁（2020 年）は、本判決は独立要件説と二次的考慮説のいずれかの立場を前提とするものではないと説く。
- (15) 山田威一郎 [判批] 知財ぶりずむ 205 号 39 頁（2019 年）、清水／前掲注 4・64～65 頁、時井真『特許法における進歩性要件 基礎理論と日本、中国、ドイツ、EPO 及び米国の裁判例分析』（2023 年・信山社）458～459 頁。
- (16) 愛知靖之 [判批] NBL1160 号 14～15 頁（2019 年）の評価も参照。
- (17) その判文に関しては、前掲注 11 を参照。
- (18) 実際、大寄／前掲注 14・112～113 頁はそのように理解しているようである。
- (19) 米欧との比較とともに、参照、館秀典『用途発明の法理論—発明概念の歴史的・比較法的考察』（2023 年・信山社）1～355 頁、簡潔には、片山英二＝江幡奈歩「日米欧における医療方法と医薬の特許保護」知的財産研究所編『用途発明』（2006 年・雄松堂出版）158～178 頁。いわゆる機能性食品に関する用途発明の是非につき、参照、吉田広志「食品用途発明に関する改訂審査基準の妥当性—ラベル論から考える新規性—」パテント 71 巻 3 号 4～14 頁（2018 年）、田村／前掲注 6・23～24 頁。
- (20) 田村／前掲注 1・3 頁、田村＝清水・前掲注 13・65～68 頁。
- (21) 田村／前掲注 1・3・6 頁、愛知靖之「進歩性判断における『予測できない顕著な効果』の斟酌」『企業と法をめぐる現代的課題』川濱昇＝前田雅弘＝洲崎博史＝北村雅史還暦・2021 年・商事法務）689～690 頁。選択発明（真の意味での用途発明は選択発明の一種となる）も同様に例外となりうることにつき、田村／前掲注 1・6 頁、同 [判批] 知的財産法政策学研究 56 号 203～205 頁（2020 年）。用途発明・選択発明一般に関する新規性、進歩性と顕著な効果の関係につき、田村＝清水・前掲注 13・65～68 頁。
- (22) 高林龍 [判批] 年報知的財産法 2019-2020・32 頁（2019 年）、篠原勝美 [判批] 知財管理 70 巻 6 号 745 頁（2020 年）。愛知／前掲注 16・14～15 頁、中山一郎 [判批] ジュリスト 1544 号 257 頁（2020 年）も参照。反対、前田健 [判批] パテント 74 巻 7 号 69 頁（2021 年）。
- (23) この判旨は、具体的には、前訴判決の拘束力に従い（前述注 13 参照）、本件化合物をヒト結膜肥満細胞安定化剤に用いることは当業者にとって容易想到であったということは前提としつつ（「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」）、本件各発明の効果（「請求項 1 に係る発明 1 にあっては、治療有効なヒスタミン遊離抑制効果、請求項 5 に係る発明 2 にとっては、ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出を 66.7% 以上阻害するという数値限定された効果」）が、優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か、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越える顕著なものであるか否かを勘案することを要求しているものと読むことができる。
- (24) この点に関する従前の裁判例につき、参照、幸谷泰造 [判批] AIPPI65 巻 3 号 219～220 頁（2020 年）。
- (25) 前田／前掲注 3・L&T41～43 頁。
- (26) 田村／前掲注 6・11 頁。
- (27) 山下／前掲注 4・160 頁、清水節 [判批] 小泉直樹＝田村善之編『特許判例百選』（第 5 版・2019 年・有斐閣）141 頁。発明の構成から達成される効果が公知技術から達成される効果と同等の効果であったとしても、技術の豊富化をもたらすものである以上、特許が認められるべきであると考えられるが、この考え方を顕著な効果論に推し及ぼすのであれば、発明の構成から達成される効果が引例から予測される効果と同等であったとしても、そのこと自体は進歩性を否定する根拠にはならず、ゆえに、発明の構成から達成される効果と対比すべきは、発明の構成から予測される効果である旨を説くものに、清水／前掲注 4・62～63 頁。これは独立要件説の下では説得的な議論であるように思われるが、顕著な効果はあくまでも構成の容易想到性を推認する事情に止まるとする二次的考慮説の下では、一般論としては、技術の豊富化論と進歩性における顕著な効果の取扱いの間に論理的な関係はない。
- (28) 参照、玉井克哉 [判批] 自治研究 94 巻 6 号 141～142 頁（2018 年）。
- 前述したように、本稿の筆者自身は一般論としては二次的考慮説に与しているが、医薬用途発明に関しては例外的に構成が容易想到であったとしても効果（より厳密には用途）の相違を理由に特許が付与されることがあると考えている（前述注 21 に対応した本文を参照）。そして、筆者の理解では、医薬品の場合、顕著な効果が見出されない限り、事実上のものを含めても、公衆が当該用途を享受していたとはいえず、ゆえに、顕著な効果を見出したことにより新たな技術的思想であると評価すべきであるから、新規性が肯定されるのである（選択発明についても同様の処理とすべきこととともに、田村＝清水・前掲注 13・65～66・67 頁、数値限定発明に関するが、岡田吉美「新規性・進歩性、記載要件について（上）～数値限定発明を中心として」特許研究 41 号 43 頁（2006 年）も参照）。この新規性を肯定すべき技術的思想を基礎付ける顕著な効果に関しては、たしかに、引例ではなく、発明（＝出願発

明または特許発明）に係る構成から当業者が予測しうる効果に止まるのであればいまだ異なる技術的思想と評価すべきではなく、逆に、発明に係る構成から当業者が予測しがたい効果であれば異なる技術的思想と評価すべきことになり、ゆえに、発明に係る構成が予測のベースとなる。もっとも、そうはいつでも、これは新規性の話であって、進歩性に関する独立要件説ではなく二次的考慮説の下では、新規性のハードルを通過したとしても、次いで進歩性のところで、そのように異なると評価された技術的思想（＝発明の効果（用途））を当業者が容易に想到しうるかということが問題となり（愛知靖之〔判批〕同志社大学知的財産法研究会編『知的財産法の挑戦Ⅱ』（2020年・弘文堂）132頁）、そこでは二次的考慮説の下、発明ベースばかりでなく引例ベースの効果も参酌の対象となる（田村＝清水・前掲注13・65～66頁も参照）。

(29) 自身は独立要件説に与するものではないが、前田／前掲注3・L&T41～42頁。

(30) 参照、前田／前掲注3・L&T41～43頁、愛知／前掲注16・15頁。

(31) 大寄／前掲注14・112～113頁

(32) 前述したように、拘束力の範囲に関して最も狭く解する立場をとったとしても、少なくとも顕著な効果などの阻害要因がない限り容易想到であるという前訴判決の判断に関しては拘束力が及ぶと解される。

(33) 参照、大寄／前掲注14・113頁。

(34) 加藤／前掲注5・49～50頁は、結晶多形（原子や分子は同一であるがその配列の仕方が異なる複数種の結晶が存在する現象）の場合、配列を異にするとどのような性質となるか、予測が困難であるために、医薬の化合物発明に関しては、発明の構成から当業者が予測しうる効果を特許発明の効果との比較の対象とすると過度に進歩性が肯定されてしまうために、従前の知財高裁は、一般的に結晶のタイプが異なった場合に当業者が漠然と期待する効果を比較対象とすることで進歩性をコントロールしていたのではないかと推測したうえで、本判決は、そうした医薬の化合物発明に関する従前の知財高裁の取扱いには異を唱えることなく、ただ用途発明に関してまでそれが進捗してくるのを防いだという意味がある旨を説く。この理解の下でも、本判決の射程は用途発明に限られることになる。

(35) 前田／前掲注22・68頁。

(36) 参照、幸谷／前掲注24・226頁、清水／前掲注4・63頁。本判決が「本件化合物と…構造を本件他の各化合物」が同等の効果を有することのみをもって顕著な効果を否定することはできないと述べていることに着目し、本件化合物と類似性が高い化合物の効果であれば顕著な効果を否定する方向に斟酌しうることを前提としているように読めることを指摘するものとして、前田／前掲注22・68頁。

(37) しかし、そうだとすると、本件で提示されている証拠によって、予測しがたい顕著な効果であるか否かということは、事実審の判断を尊重すべきものであって、法律審である上告審の判断を及ぼすべきところではなかったのではないかという疑問も生じてくる。この点に関しては、本判決は、究極的な対比対象が本件発明の構成から予測しうる効果であるという法律論に重きを置いており、その点の原判決の理解が曖昧であることが、結局、本判決からみて不十分な判断をもたらしたと評価していると理解すべきなのだろう。その意味で、本判決をして、究極の対比対象に関しても事例判決であって、医薬用途発明であっても、事情を異にすれば、究極の対比対象は引例から予測しうる効果でもよいとまでその射程を限定することはさすがに許されないものと思われる。

(38) 参照、〔判批〕「医薬系“特許的”判例」ブログ <https://www.tokkyoteki.com/2021/09/2021-08-31-asahikasei-pharma-v-sawai-r2-gyo-ke-10004.html>、〔判批〕「医薬系“特許的”判例」ブログ <https://www.tokkyoteki.com/2021/09/2021-08-31-sawai-v-asahikasei-pharma-r2-gyo-ke-10056.html>、〔判批〕「医薬系“特許的”判例」ブログ <https://www.tokkyoteki.com/2021/09/2021-08-31-sawai-v-asahikasei-pharma-r2-gyo-ke-10132.html>。

(39) 前田／前掲注7・91～112頁。同論文は、愛知／前掲注21・692～694・698～700頁の批判を受けて、従前の立場（その直前では、前田／前掲注3・L&T33～44頁）を一部修正し、若干ながら、その独立要件説的色彩を弱めている。

(40) 前田／前掲注7・102頁。

(41) 前田／前掲注7・101～102頁。

(42) 前田／前掲注7・103～104頁。この例外を認めるところが、注39で前述した修正点となる。その際、あくまでも「予測しがたい顕著な効果」が要件となるという前提を維持するために、これらの例外においても、前者の場合には必ず見付かる効果であり、後者の場合には所期の課題を解決できる効果は予測されていたことを理由として、いずれの場合にも顕著な効果があるとはいえないという媒介項を介在させるという論理操作を披露している（前田／前掲注7・111頁）。

(43) 前田／前掲注3・L&T42頁、同／前掲注7・103頁。

(44) 加藤志麻子「科学分野の発明における進歩性の考え方—作用・効果の予測性等の観点から—」パテント61巻10号94頁（2008年）、愛知／前掲注21・689・701～702頁。

(45) 愛知／前掲注21・683～706頁。

(46) 田村／前掲注1・4頁。

(47) 「二次的考慮説」というネーミングを採用しているか否かとかかわらず、この論理を用いるものとして、田村／前掲注1・4頁に先行するものとしては、染野／前掲注2・86～87頁、吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説』（第13版・1998年・有斐閣）124頁、渡部温「最近の審決取消訴訟における進歩性判断の傾向（機械分野）(3)」「顕著な効果・予測できない効果の対比のベースと

なるのは、先行技術か、本件発明の構成か」「明細書に記載されていない発明の効果の主張は認められないか？」パテント 58 巻 6 号 96～97 頁（2005 年）、早田尚貴「審決取消訴訟における無効理由と進歩性」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務 2 特許法 [II]』（2007 年・新日本法規）421～422 頁、加藤／前掲注 44・91 頁、前田健＝小林純子「進歩性判断の法的な構造」パテント 63 巻 7 号 126 頁（2010 年）。

- (48) 愛知／前掲注 21・691 頁。そこでは、このような二次的考慮説が妥当するためには、「当業者の間で（ある程度長い期間）その発明が求められていた（待望されていた）、研究開発・出願競争が盛んな特定の分野（あるいは技術）である、又は、競合他社が多数存在する（他社が失敗し、その発明に到達できない中で、ようやく成功した発明である）等といった背景事実の存在がなければならぬ」とする宮崎／前掲注 1・264 頁の文章が援用されている。
- (49) 愛知／前掲注 21・701～702 頁。
- (50) 愛知／前掲注 21・692 頁。この批判は、改説前の前田／前掲注 3・L&T33～44 頁が提唱していた見解には妥当と思われる。前田／前掲注 7・91～112 頁が、この批判がきっかけとなって改説に至ったことは既に述べた。
- (51) 参照、田村／前掲注 1・8～11 頁。
- (52) 他方、阻害要因説が説くような阻害要因がある場合に、進歩性を否定することには本稿は反対するものではない。この点は、成功の合理的な期待説でも同様の帰結となるはずであらうから、三説の間に齟齬はない。
- (53) その種の例外的な事例につき、田村／前掲注 1・6～8 頁を参照。
- (54) 時井真「技術的貢献説の再生」日本工業所有権法学会年報 44 号 87 頁（2020 年）、同・前掲注 15・460～463 頁。
- (55) 時井・前掲注 15・447～450 頁。
- (56) 進歩性要件のハードルの高低を、産業政策にとって望ましい特許の取得率を達成するための量的なコントロールという観点から評価すべきであることにつき、田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度の muddling through (5・完)」知的財産法政策学研究 50 号 214～223 頁（2018 年）[同『知財の理論』（2019 年・有斐閣）209～216 頁所収]。
- (57) 時井真「非容易推考説と技術的貢献説の協調運用～進歩性判断の第三の道の模索」本誌 2024 年 7 月号掲載予定参照。
- (58) 時井／前掲注 57 参照。
- (59) 第一の指摘に関し、高橋淳「書評」ジュリスト 1595 号 104 頁（2024 年）の評価も参照。
- (60) 前田／前掲注 7・103 頁の指摘も参照。
- (61) この点では、近時の総合考慮説でも変わることはないことにつき、前述注 4 を参照。ゆえに本稿は、総合考慮説にも反対である。
- (62) 田村善之「新規性要件の機能—パブリック・ドメイン・アプローチによる内在同一問題に関する一考察—」パテント 75 巻 7 号 25～33 頁（2022 年）。
- (63) 田村＝清水・前掲注 13・65～66・67 頁。
- (64) そして、繰返しになるが、選択発明や用途発明に関しては、別途、新規性の要件のところ、顕著な効果がない限り、異なる技術的思想とは評価できないがゆえに、新規性が否定される（その意味で結果的に技術的貢献説と同様、特許の取得が否定される）、と考える（田村＝清水・前掲注 13・65～68 頁）。

(原稿受領 2024.3.26)