

# 進歩性判断における技術的 貢献の位置づけ<sup>(1)</sup>

会員・弁護士 高橋 淳

## 要 約

進歩性は、産業の発展に寄与するか否かという政策的観点から、独占権を付与すべき発明を選別するための要件の一つであり、進歩性判断の精緻化を進めるだけではなく、過度の硬直化を回避し、柔軟性を確保する<sup>(2)</sup>という観点も重要である。

進歩性判断の柔軟性を確保するためには、進歩性の本質を複数の視点から捉えることが適切であり、それは、非容易想到性と技術的貢献の双方の要素により構成されると解される。そして、進歩性の有無は、この2つの要素の相関関係により判断すべきである。

非技術的要素を含む発明の進歩性判断については、非技術的要素を相違点として把握して、その克服の非容易想到性だけを理由として進歩性を肯定することは、技術的貢献のない発明の進歩性を認めることになり妥当ではない。

## 目次

1. 本稿の目的
2. 日本における一般的な考え方
3. 進歩性の本質
  3. 1 非容易推考説と技術的貢献説
  3. 2 ドイツにおける議論
  3. 3 検討
4. 非技術的要素を含む発明の進歩性判断
  4. 1 非技術的要素と発明該当性
  4. 2 非技術的要素を含む発明の進歩性判断の問題点
  4. 3 非技術的要素を含む発明のあるべき進歩性判断の手法
5. 顕著な効果を奏する発明の進歩性判断
  5. 1 裁判例
  5. 2 検討
6. 終わりに

## 1. 本稿の目的

近時、裁判所は、進歩性判断<sup>(3)</sup>について、予測可能性を高めるとともに後知恵<sup>(4)</sup>を防止するという観点から、精緻化を図っており<sup>(5)</sup>、その目的は達成されつつある。もっとも、精緻化は、過度の硬直化<sup>(6)</sup>につながる危険をはらんでおり、この危険が現実化すれば、権利の乱立をまねきかねない<sup>(7)</sup>。

そもそも、特許法は、発明を奨励し、産業の発展に寄与することを目的として、特許要件を充足する発明に対して独占権を付与する一方、独占による犠牲の代償として、有用かつ良質な技術情報の提供を義務づけることにより技術開発の促進を図るものである。しかるに、進歩性のない発明は、独占権の付与というインセンティブを与えなくとも自由競争原理に従い完成されることが十分に期待できる一方、進歩性のない発明に独占権を付与すると、第三者の自由な営業活動を妨げることにもなりかねない。すなわち、進歩性は、産業の発展に寄与するか否かという政策的観点から、独占権を付与すべき発明を選別するための要件の一つであるといえる。そうとすれば、進歩性

判断の精緻化を進めるだけでなく、過度の硬直化を回避し、柔軟性を確保する<sup>(8)</sup>という観点も重要であり、その観点からの検討も必要である。

筆者は、このような観点からの検討を試みたことがあるが<sup>(9)</sup>、その更なる検討のためには、進歩性判断の本質を明らかにする必要があるとあり、本稿は、その点を踏まえた上で、非技術的要素を含む発明の進歩性判断と顕著な効果を奏する発明の進歩性判断について検討を加えるものである。

## 2. 日本における一般的な考え方

審査基準によると、進歩性判断の在り方の概要は以下のとおりである。

### (ア) 基本的考え方

進歩性の判断の対象となる発明は、請求項に係る発明（以下「対象発明」）であり、その進歩性の判断は、先行技術に基づいて、当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたことの論理付け（再構築）ができるか否かを検討することにより行う。

その判断は、進歩性が否定される方向に働く諸事実及び進歩性が肯定される方向に働く諸事実を総合的に評価する。

### (イ) 進歩性の具体的な判断

先行技術の中から、論理付けに最適な引用発明を選んで主引用発明とし、出発点としての主引用発明に対して他の引用発明（以下「副引用発明」）等を適用する等して、当業者が対象発明に容易に到達する論理付けができるか否かを判断する。

### (ウ) 進歩性が否定される方向に働く諸事実

主引用発明に副引用発明を適用したとすれば、対象発明に到達する場合には、その適用を試みる動機付けがあることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる。

動機付けの有無は、以下の要素の総合判断による。

- (a) 技術分野の関連性
- (b) 課題の共通性
- (c) 作用、機能の共通性
- (d) 引用発明の内容中の示唆

### (エ) 進歩性が否定される方向に働く諸事実

引用発明と比較した有利な効果（以下「有利効果」）は、進歩性が肯定される方向に働く要素であり、対象発明が、引用発明と比較した有利な効果を有している場合は、その効果を参酌して、論理付けを試みる。そして、有利効果があるとしても、当業者が対象発明に容易に想到できたことが、十分に論理付けられた場合は、対象発明の進歩性は否定される。

### (オ) 留意事項

主引用発明として、通常、対象発明と、技術分野又は課題が同一であるもの又は近い関係にあるものを選択する。対象発明とは技術分野又は課題が大きく異なる主引用発明を選択した場合には、主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことについて、より慎重な論理付けが要求される。

また、商業的成功、長い間その実現が望まれていたこと等の事情を、進歩性が肯定される方向に働く事情があることを推認するのに役立つ二次的な指標として参酌することができる。

### 3. 進歩性の本質

#### 3. 1 非容易推考説と技術的貢献説

まず、進歩性判断の本質について検討する。この点については、引用発明に基づいて当業者が対象発明を想到することが容易であるか否かという視点で判断する「非容易想到説」と対象発明が引用発明を含む従来技術に対して技術的に貢献したか（貢献していないか）という視点を重視する「技術的貢献説」がある<sup>(10)</sup>。

非容易想到説は、特許法 29 条 2 項に忠実であり、容易想到である発明に対しては特許による独占権を付与する必要性がないという実質的理由に支えられている。これに対して、技術的貢献説は、技術的貢献のない発明について特許による独占権を付与することは自由な研究開発競争の妨げとなり産業の発達（特許法 1 条）を阻害するという判断を根拠の 1 つとする。

#### 3. 2 ドイツにおける議論<sup>(11)</sup>

ドイツにおいては、1877 年特許法制定後に技術的貢献説が誕生し、その 4 年後に非容易推考説が誕生した。1900 年代には技術的貢献説が主流になるものの、当時の技術的貢献説は、何か発明に役立つ点があれば進歩性を肯定するという素朴なものであったため、一見明白に役に立たない発明を実用新案に追いやる以外の機能を果たしていなかった。しかし、技術的貢献説は消滅することなく、1900 年代には、非容易推考説と技術的貢献説とを協同させる試みがなされている。これは、非自明（non-obvious）又は従来技術に比した発展（advance）のいずれかが大きければもう片方は小さいものでも進歩性を認めるものようであり、シーソーテストと呼ばれる。

しかし、非自明ではあるが従来技術に比した発展がないという事例が殆ど想定されず、そのため、技術的貢献説は、進歩性要件として出願を排除する機能を果たさないと考えられたことを背景として、BGH はシーソーテストを支持しなくなり、1970 年代には、進歩性要件の主役が技術的要素説から非容易推考説に移っていったという。

もっとも、時井の近時の分析によると、現在では、EPO 及び BGH の判決において、技術的貢献説は、分野を問わず幅広く用いられているとのことである<sup>(12)</sup>。すなわち、T0939/92 は、一般論として、進歩性判断の基礎となる課題は、当該発明が実際に解決した客観的技術課題であることを求め、対象発明が、その技術的課題を解決する手段として提示した課題解決手段について、従来技術に当該課題解決手段に到達する示唆があるか否かを判断すべきと判示している。そして、同判決は、当該事案について、進歩性判断の基礎となる課題は、技術的課題であることを要求した上、その課題について解決されていることが進歩性要件を充足するために必要であることを求める。さらに、同判決は、当出願で提案された方法では、技術的問題を解決していないことを繰り返し指摘して進歩性を否定している。時井の近時の分析によると、T0939/92 が示した判断枠組みに沿う判決が現在では多く見受けられたとのことである。

#### 3. 3 検討

日本においては、多くの論者が特許法 29 条 2 項の文言に忠実な非容易推考説を採用しており、進歩性判断において、技術的貢献は考慮していないように思われる。しかし、時井の近時の分析によると、2004 年以降 2022 年に至るまで、日本の裁判例の 10 パーセント前後は技術的貢献説と親和的であるようである<sup>(13)</sup>。このことは、非容易推考説と技術的貢献説とが相互に排斥しあうものではないことを示していると思われる。さらに、知財高裁令和 4 年 6 月 22 日判決（令和 3 年（行ケ）第 10115 号）が、非容易推考説からの判示も含みつつ、相違点 3（「48 週を超過して 72 週以上までの間」投与されること）の技術的意義を詳細に検討し、これが便宜上区切られた試験期間の適宜の期間を選択したにすぎず、格別の技術的意義を見いだせないこと（技術的貢献がないこと）を理由の一つとして、進歩性を否定していること<sup>(14)</sup>も、非容易推考説と技術的貢献説とが両立する 2 つの観点を示していることの証となろう。

そして、前記のとおり、進歩性判断の精緻化を進めるだけでなく、過度の硬直化を回避し、柔軟性を確保する必要があり、そのためには、進歩性の本質を複数の視点から捉えることが適切である。すなわち、進歩性の本質は、非容易想到性と技術的貢献の双方の要素により構成されると解される<sup>(15)</sup>。そして、シーソーテストと同様に、

この2つの要素の相関関係により進歩性の有無を判断すべきである（以下「相関関係説」）。この点については、引用発明と対象発明との技術的乖離の程度が大きいこと（技術的貢献が大きいこと）を進歩性肯定の一つの事情とした東京地判令和2年3月34日判決（平成28年（ワ）第35157号〔発光装置と表示装置〕）が参考になろう<sup>(16)</sup>。

## 4. 非技術的要素を含む発明の進歩性判断

### 4. 1 非技術的要素と発明該当性

発明とは、自然法則を利用した技術思想をいい<sup>(17)</sup>、これに該当しないアイデア（精神活動の成果）は、典型的に特許保護適格性を欠くものとして特許として保護されない。したがって、「技術」の意味について見解の相違はあり得るとしても、非技術的要素のみから構成されるアイデアは、日本法においては、特許として保護されないことには異論はないであろう。

これに対して、非技術的要素と技術的要素から構成されるアイデアについては、非技術的要素を含むアイデアであっても、全体として、自然法則を利用した技術思想といえる場合には、発明に該当すると解されている。このような裁判例として、双方向歯科治療ネットワーク事件判決（知財高裁平成20・6・24）がある。同判決は、「請求項1に規定された「要求される歯科修復を判定する手段」及び「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段」には、人の行為により実現される要素が含まれ、また、本願発明1を実施するためには、評価、判断等の精神活動も必要となるものと考えられるものの、明細書に記載された発明の目的や発明の詳細な説明に照らすと、本願発明1は、精神活動それ自体に向けられたものとはいえず、全体としてみると、むしろ、「データベースを備えるネットワークサーバ」、「通信ネットワーク」、「歯科治療室に設置されたコンピュータ」及び「画像表示と処理ができる装置」とを備え、コンピュータに基づいて機能する、歯科治療を支援するための技術的手段を提供するものと理解することができる」と述べて、対象思想について発明該当性を肯定している。

そもそも、発明該当性は、典型的に特許保護適格性を欠くアイデアを排除するためのものであるから、これを厳格に判断することは「産業の発達」に資する可能性のあるアイデアを入口で特許による保護を拒否することになりかねず相当ではない。よって、自然法則利用性は「全体として」判断することにより緩やかに解した上で、進歩性の判断で調整を図るべきである<sup>(18)</sup>。

### 4. 2 非技術的要素を含む発明の進歩性判断の問題点

#### (1) 問題の所在

それでは、非技術的要素を含むアイデアといえるものの、技術的要素をも含むこと等から、全体として、自然法則を利用した技術思想といえると判断されたアイデアについて、主引用発明との相違点が非技術的要素のみであった場合の進歩性判断はどう考えるべきか。この点については、理念的には、相違点が非技術的要素であっても、それが技術的要素であった場合と同様の判断をするという見解と相違点が非技術的要素である場合には、それが技術的要素であった場合と異なる判断をするという見解があるが、いずれの見解を採用すべきか<sup>(19)</sup>。

#### (2) 裁判例

裁判例の主流は、相違点である非技術的要素について、これを克服することが容易でないという理由により容易想到性が否定しているといえる。例えば、システム作動方法事件判決<sup>(20)</sup>は、本件発明<sup>(21)</sup>の技術思想について、「ユーザがシリーズ化された一連のゲームソフトを買い揃えるだけで、標準のゲーム内容に加え、拡張されたゲーム内容を楽しむことを可能とすることによって、シリーズ化された後作のゲームの購入を促す」と認定した一方、公知発明の技術思想について、「前作と後作との間でストーリーに連続性を持たせた上、後作のゲームにおいても、前作のゲームのキャラクターでプレイをしたり、前作のゲームのプレイ実績により、後作のゲームのプレイを有利にすることによって、前作のゲームをプレイしたユーザに対し、続編である後作のゲームもプレイしたいという欲求を喚起することにより、後作のゲームの購入を促す」と認定した。すなわち、同判決は、シリーズ化されたゲーム

ソフトの「後作のゲームの購入を促す」ことを目的（課題）とするマーケティングの手段を技術思想と認定している。

ここで、マーケティングの手段自体は、非自然科学であるマーケティング学の知見を利用したものであり、自然法則を利用したものではないため、技術思想とはいえない（非技術的要素である）ことを前提とすると<sup>(22)</sup>、同判決は、非技術的要素の創作又はそれと技術的要素との結合が容易とはいえないことを根拠として、非技術的要素の独占を認めているといえる。

このような裁判例の見解を正当化しようとする立場は、発明該当性要件と進歩性要件とが別の要件であることから両者を完全に分断する。確かに、発明該当性の判断と進歩性判断とは別の問題ではある。しかし、両者は、特許要件という意味では共通性があるのであるから、特段の事情がない限り、そこで使用される概念は、同一であることが必要である。さらに、前記のとおり、発明該当性要件について、自然法則利用性は「全体として」判断することにより緩やかに解した上で、進歩性の判断で調整を図るべきであることも踏まえれば、発明該当性要件と進歩性要件とが別の要件であることから両者を完全に分断することは相当ではない。すなわち、発明該当性における「技術思想」の意味と進歩性判断における「技術思想」の意味とが同一である（整合性がとれている）ことは必須である。

### （3） 進歩性の本質論からの検討

前記のとおり、進歩性の本質は、非容易想到性と技術的貢献の双方の要素により構成されるものであり、進歩性の判断は、この2つの要素の相関関係によりなされるべきものである（相関関係説）。この観点から非技術的要素を含む発明について検討すると、非技術的要素を相違点として把握して、その克服の非容易想到性だけを理由として進歩性を肯定することは、技術的貢献のない発明の進歩性を認める結果となることから妥当ではない。

すなわち、技術的貢献のない発明について進歩性を肯定することは、非技術的要素のみから構成されるアイデアについて、特許保護適格性を否定したことを潜脱することになり、非技術的要素を特徴とするアイデアに対し、公知技術である技術的要素を結合させることにより（いわば、非技術的アイデアに対し技術の衣をかぶせることにより）特許を取得し、非技術的アイデアを独占することを認めてしまうことになる。このような帰結は、産業の発達（特許法1条）を阻害するおそれが強い上、発明該当性要件について、自然法則利用性は「全体として」判断することにより緩やかに解する裁判例の意図するところと反するであろう。

### （4） 技術的思想か否かの判断

なお、「技術思想」の捉え方は論理的・一義的に決まるものではなく、「産業の発展」（特許法1条参照）という観点からの政策的判断であり、特許庁の判断が尊重されるべきである。すなわち、技術思想か否かは、発明該当性に直結するものであるところ、発明該当性は、「思想の創作」のうち、特許として独占権を与えるべきもの（特許適格性のあるもの）を典型的に選別する要件であるため、その充足性判断においては、独占適応性の有無という政策的判断が必要となる。したがって、まずは、特許庁の政策的判断が尊重されるべきである。この点に関し、ホストクラブ勧誘方法事件<sup>(23)</sup>においては、特許庁が本件補正発明<sup>(24)</sup>の進歩性を否定したのに対して、裁判所はこれを肯定しているが、特許庁の下した審決の背後に、マーケティングの手法自体は技術思想ではないという政策判断があるとすれば、裁判所はこれを尊重するべきであったと思われる。

## 4. 3 非技術的要素を含む発明のあるべき進歩性判断の手法

マーケティングの手法自体が技術思想ではなく、非技術的要素であるとすれば、両判決は、非技術的要素が容易に克服できないことを理由として、発明の容易想到性を否定した（進歩性を肯定した）ことになる。この結論が妥当ではないとすれば、これを回避する方法を検討する必要がある<sup>(25)</sup>。

第1の方法は、非技術的要素<sup>(26)</sup>は発明の要旨から除外するというものである<sup>(27)</sup>。特許法において、発明が自然法則を利用した技術思想と定義されている以上、その特許要件の判断において、非技術的要素を除外して発明の要

旨を認定することは、むしろ自然なことであるし、特許請求の範囲の記載の要素を発明の要旨から除外することは、PBP 最高裁判決においても認められている<sup>(28)</sup>。

第2の方法は、非技術的要素は設計事項であると解するものである。しかし、設計事項は、課題との関係で特段の作用効果がない公知技術の選択及び数値の最適化・好適化等が、当事者が容易に実行できるものとして、進歩性判断全般において利用されている概念であり、非技術的要素であるからという理由だけで設計事項であるというのは無理がある。

以上の検討によれば、特許要件の判断において非技術的要素を除外して発明の要旨を認定することにより、非技術的要素が結果として発明の進歩性を基礎付けてしまう結果を回避するべきであると解される。

## 5. 顕著な効果を奏する発明の進歩性判断

### 5. 1 裁判例

#### (1) 近時の下級審の裁判例の大勢

近時の下級審の裁判例の大勢は、対象発明が、主引用発明に副引用発明等を適用することにより想到できることであり、かつ、当該適用に関し、動機付けを基礎付ける十分な事由が肯定できる場合であっても、対象発明の効果が、顕著かつ予測不能なものであるとき（予測不能顕著効果があるとき）には、進歩性が肯定されると解している（独立要件説）<sup>(29)</sup>。

その検討手法は以下のとおりである。「予測超顕著効果」という概念は、対象発明の効果の程度が、「顕著」であること（効果顕著性）とそれが「予測を超えた」であること（予測超過性）に分解することができるものである。そして、効果顕著性の有無の検討<sup>(30)</sup>は、進歩性判断の基準時の同種の公知技術の効果と対象発明の効果を証拠に基づいて客観的に比較することにより判断されるべきものであるのに対し、当該効果についての予測超過性の検討は、当該発明が現実に奏する効果と進歩性判断の基準時の知識を有する当業者が対象発明の構成に接した場合に当業者が予測したであろう効果を超過するか否かという仮定的判断となる。

#### (2) アレルギー性眼疾患最高裁判決<sup>(31)</sup>

この点について、アレルギー性眼疾患最高裁判決<sup>(32)</sup>は、原判決の認定に関し、「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」と述べ<sup>(33)</sup>、それ故、「原審は、結局のところ、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もつ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、本件各発明の効果は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り消したものとみるほかない」との判断を示し、「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」と結論付けている。

そして、同判決を受けて、差戻審は、効果の顕著性について肯定<sup>(34)</sup>した後、予測超過性についても肯定<sup>(35)</sup>した。

### 5. 2 検討

#### (1) 進歩性の本質論からの検討

前記のとおり、進歩性の本質は、非容易想到性と技術的貢献の双方の要素により構成されると解するべきであり、進歩性の有無は、この2つの要素の相関関係により判断すべきである（相関関係説）。

この観点から、顕著な効果を奏する発明の進歩性判断について検討すると、顕著な効果を奏する以上、技術的貢献があるといえるものの、構成が容易想到ではあるという前提に立つ場合には、単に、顕著な効果を奏するという

だけでは、非容易想到性を肯定できない。そこで、当該効果が当業者の予測を超えるかという視点からも必要である。したがって、発明の本質について相関関係説を採用する場合には、顕著な効果を奏する発明の進歩性判断については、効果の顕著性（の有無と程度）と予測超過性（の有無と程度）の2つの観点から検討するべきである<sup>(36)</sup>。

## (2) アレルギー性眼疾患最高裁判決について

アレルギー性眼疾患最高裁判決が独立要件説を前提にしているか否かは措くとして、近時の下級審の裁判例の大勢が独立要件説を採用している状況において、顕著な効果のみを審理して進歩性を判断するべきであるとして事件を差し戻した同判決は、独立要件説に親和的といえるであろう。そうとすれば、その背景には、技術的貢献説の発想があるといえる。

さらに、同判決は、対象発明の奏する効果について、当業者が「予測することができなかったか」と「予測することができた範囲の効果をを超える顕著なものであるか」という2つの観点<sup>(37)</sup>からの検討が必要とする。このうち、前者は、非容易推考性に対応し、後者は、技術的貢献に対応するものである。

このように、アレルギー性眼疾患最高裁判決は、進歩性の本質に関する相関関係説から説明できるものであり、支持できるものといえる。

## 6. 終わりに

本稿においては、進歩性の本質が非容易想到性と技術的貢献の双方から構成されるという見解に基づき、非技術的要素を含む発明の進歩性判断と顕著な効果を奏する発明の進歩性判断について検討を加えたが、批判も強いと予想している。進歩性は永遠のテーマであり、今後も真摯に検討を続ける所存である。

以上

### (注)

- (1) 全体について、玉井「ビジネス方法特許と非技術的事項の審査」（特許研究 No.38 2004/9 の 22 頁以下）、前田「ビジネス方法・ゲームのルールに関する発明の特許性と技術的範囲の判断」（パテント Vol74 No11 の 25 頁以下）、時井「日本、中国、ドイツ、EPO 及び米国における進歩性に関する裁判例の統計分析及び若干の理論上の問題について」（知的政策学研究）及びマクシミリアン・エンゲルハルト他「欧州におけるコンピュータ実装発明」（パテント Vol. 74 No. 2 の 103 頁）
- (2) 米国の KSR 事件判決は、この観点からの努力の一例として位置づけることができる。
- (3) 進歩性判断に関する基本的文献として、西島「発明の進歩性」、清水節「裁判「裁判官からみた進歩性～東京高裁・知財高裁における裁判例を中心として～」飯村敏明先生退官記念論文集「現代知的財産法」、高部真紀子「進歩性を考える」パテント vol75 No1 の 15 頁、潮海「特許法における進歩性要件の現代的課題—AI 発明を中心に—」（特許研究 NO.70 の 25 頁以下）、前田健「進歩性要件の機能から見た裁判例の整理と実証分析」（知的財産研究所）、時井真「進歩性判断の現況とその応用可能性（1）（2）」知的財産政策学研究 41 号 125 頁、42 号 173 頁等がある。
- (4) 後知恵の意味は一義的ではないが、本稿においては、事後分析的判断のうち、許されないものと意味するとして用いる。
- (5) 清水「この 10 年の進歩性判断について」判タ 1413 号
- (6) 精緻化のみならず厳格化していることを指摘するものとして、潮海前掲注 1 がある。
- (7) 前掲注 2 高部 P21 は「進歩性の判断は厳しすぎると、保護すべき発明が保護できないし、逆に甘すぎると、余計な権利が乱立し、事業が円滑に進まない」と述べる。
- (8) 米国の KSR 事件判決は、この観点からの努力の一例として位置づけることができる。
- (9) 拙稿「進歩性判断の諸問題」（「多様化する知的財産権訴訟の未来へ」清水節先生古稀記念論文集）175 頁
- (10) 時井「特許法における進歩性要件」4 頁
- (11) 時井「技術的貢献説の再生」日本工業所有権学会年報第 44 号「進歩性」71 頁以下
- (12) 前掲時井「再生」80 頁
- (13) 前掲時井「進歩性要件」437 頁
- (14) 同判決は、「相違点 3 に係る本件発明 1 の構成は、投与期間を「48 週を超過して 72 週以上までの間」とするものであるところ、これは、「までの間」として一定の期間内における投与を規定し、その始期（投与自体の開始は 0 週からである。）を「48 週を超過」と、同終期を「72 週以上」とするものと理解できる。そして、本件明細書には、骨折発生を主要評価項目とした二重盲検比較臨床試験において、その効果が 24 週後又は 26 週後という早期から発現し、投与後 48 週を超えてからの新規椎体骨折は認められなかったことが記載された上で、投与期間として、24 週以上、26 週以上、48 週以上、52 週以上、72 週以上や 78 週以上が例示され、最

も好ましいものを78週以上としている（【0032】）。また、実施例2として、本件3条件の全てを満たす患者（高リスク患者）に対して、被験薬（PTH200単位）又は対照薬（プラセボ）を、72週間にわたり週に1回の頻度で間欠的に皮下投与したところ（【0098】）、半年毎の新規椎体骨折発生率は、対照薬投与群では、24週以下、24週を超えて48週以下、48週を超えて72週以下のいずれの区間でも約5%でほぼ一定であったが、被験薬投与群では、投与期間が長くなるにつれて区間ごとの発生率が低下しており、48週を超えてからの新規椎体骨折の発生はなかったこと（【0131】、【0132】、【表34】、【表35】）、 Kaplan-Meier推定法による72週後の椎体骨折（新規及び増悪）発生率が、被験薬投与群で3.5%、対照薬投与群で16.3%であること（【0133】）が記載されている。これらの記載によると、本件発明は、遅くとも48週を超えてからの新規椎体骨折の発生はなかったことを踏まえて、始期を「48週を超えて」とし、試験期間が72週であったことを踏まえて、少なくとも72週までの継続した投与を要するとの趣旨で終期を「72週以上」（72週が含まれる。）としたものと理解される。ところで、本件明細書には、上記のほかに「48週」なる数値の技術的意義についての記載はないところ、48週を超えての投与のためには48週までの投与を前提とするのであって、【表34】において、48週を超えて72週までの間に骨折発生がなかったということは、とりもなおさず24週を超えて48週以下までの間に発生した最後の骨折以降に更なる骨折発生がなかったことを意味し、しかも、その骨折発生時期は不明であるものの、24週という相当長期の間に発生した骨折例数はわずか2例であること（本件明細書【表35】）に鑑みると、単に新規椎体骨折発生の有無にだけ着目するならば、その効果は24週を超えて48週以下の区間で既に奏していたとの評価もできる。さらに、72週は試験期間が72週であったことによるにすぎず、72週「以上」としているにもかかわらず、72週を超える期間での骨折発生率は、本件明細書上不明である。以上からすると、「48週」及び「72週以上」それ自体が技術的意義を持つものとして規定されているのではなく、本件発明の「48週を超えて72週以上までの間」との特定の時期をもって始期及び終期とする限定には格別の技術的意義を見いだすことができず、単に、便宜上区切られた試験期間の適宜の区間について、PTHの投与継続につれて骨折発生率が低下していることを示すに当たり、試験結果を示す事実として、当該期間において新規椎体骨折が発生していなかったことに着目してこの期間を採用したにすぎないというのが相当である」と述べた上で、「本件基準日において、連日投与のPTH製剤に関し、48週を超えた投与により骨密度が上昇し、骨折発生が減少することが知られていた。一方、甲1発明は、PTH200単位週1回投与により、48週までの間、腰椎BMDが継続的に増加し、48週後には8.1%有意に増加し（甲1文献の296頁左欄1行ないし右欄7行目）、さらに、PTH200単位投与群であるH群では48週の投与期間中に椎体骨折が発生しなかったものである（甲1文献の300頁左欄11行ないし右欄6行目）。そして、前記ア（イ）記載の技術常識によると、当業者であれば、そのような骨密度の増大は骨折の予防に寄与すると理解するといえるところ、甲1文献の試験は、48週までの投与についてのものであるが、その増加率に逡巡傾向があるとしても、腰椎BMDが継続的に増加していることが見て取れ（甲1文献の図1）、投与が48週を超えると、これが減少に転じるとする根拠は見当たらない。以上からすると、連日投与のPTHに関して48週を超えての投与がされ、それによる骨密度の上昇及び骨折発生の減少が報告されていたことを踏まえ、甲1発明の骨粗鬆症治療剤においても、骨密度の上昇と骨折の予防のために48週を超えて投与するようにすることは、本件基準日においても、当業者として容易に想到することといえ、これにより本件発明1に至るものというべきである」旨を判示している。

(15) 前掲時井「進歩性要件」465頁

(16) 同判決は、「本件訂正発明1は、発光光度及び発光効率の低下や色ずれという技術的課題を解決するため、発光素子からの光とその光を吸収したガーネット系蛍光体からの光との混色により白色系の光を発光する発光ダイオードという構成を採用することにより、上記課題を解決した点に、従来技術と異なる技術的思想の特徴的部分があるものと認められるものであることに照らせば、「発光素子からの光及び蛍光体からの光で白色発光可能な発光ダイオードであること」（1A'）という相違点における相違の程度（本件訂正発明1と乙10発明との技術的な離隔の程度）は、相当程度に大きいものであるということが出来る。そして、本件全証拠を精査しても、当業者において、かかる相違点が容易に想到できるものであることをうかがわせる証拠は見当たらない」と判示している。

(17) 特許法2条

(18) 中山「特許法[第四版]」100頁は、「自然法則の利用という要件は緩やかに解釈し、進歩性の判断で具体的妥当性を図るという方法もあり得よう」と指摘する。

(19) 類似の問題意識を示すものとして「審判実務者研究会2022年」54頁以下がある。

(20) 知財高裁平成29年（行ケ）第10097号

(21) 関連する侵害訴訟の判決を参照すると、本件発明1が想定しているゲームは、戦国無双及び真・三国無双のようである。これらは、歴史上の武将が登場するアクションゲームのシリーズであり、一部の作品においては、関連ソフトのデータを認識させることで武将が増加するシステムが採用されている。

(22) マーケティングの手段自体も技術思想であり、発明該当性を肯定するべきものとの立場によれば、同判決の本件発明及び公知発明の技術思想の捉え方は誤りとはいえないことになる。

(23) 知財高裁令和1年（行ケ）第10072号

(24) その内容は、ホストクラブへの新規の顧客の来店を効果的に促進する（技術を提供する）ことを課題として、ホストクラブ仮想現実動画の視聴という形でホストクラブの仮想体験を提供することにより、実際にホストクラブに行くことの敷居が低くし、また、

潜在顧客の心理状態に応じて異なるホストクラブ仮想現実動画ファイルが再生することにより、その時々状況に応じて最適なホストクラブ仮想体験がされるため、来店増加による売り上げアップがより期待できるというものである。

- (25) 石川「進歩性と自明性」(法学 67 卷 6 号)は、非技術的要素が本質的に特許の対象になっている場合には、従来の進歩性判断では対処できないとの認識を示した上で、相違点が取決の相違にあるときにおいて、「この取決を実現するのに特に適した技術的手段を伴っていない場合は、当業者が容易に発明をすることができたと評価する」、「技術的課題を解決しないものは進歩性を有しないものと評価する」という解決策を提示している。傾聴に値する見解であるが、法解釈としては、従来の実務との乖離は小さい方が法的安定性の観点から好ましいので、本文で述べた解決策の方が妥当であろう。
- (26) この点に関し、非技術的要素と技術的要素の区別は困難な場合もあるが、判断不能な要素は、原則どおり除外しないで認定することになる。
- (27) その結果、主引用発明との相違点が喪失し、新規性が否定されることもある。
- (28) 同判決(最高裁平成 24 年(受)第 2658 号)は、「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その発明の要旨は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として認定されるものと解するのが相当である」と判示している。
- (29) 予測不能顕著効果があるときは、「課題解決の合理的期待がないとき」の裏返しである。この点につき、愛知「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」(NBL2019.12.15)の 15 頁の注 11 を参照。
- (30) ここでは、目的とする効果の質及び量的大小というプラス要因だけでなく、副作用等の事業化に際してのマイナス要因も考慮して決すべきであるという重要な指摘に注目すべきである(玉井「判例批評」自研 94 卷 6 号 140 頁)。
- (31) 平成 30 年(行ヒ)第 69 号。同判決の調査官解説として、大寄「判例解説」L&T87 号 106 頁以下があり、評釈として田村「判批」WLJ コラム 189 号等がある。また、原判決の評釈として、清水・特許判例百選[第 5 版]の 141 頁、山田「判決批評」知財ぶらずむ 18 卷 205 号の 40 頁以下等がある。
- (32) 同判決については、清水「進歩性における予測できない顕著な効果について」(日本工業所有権学会年報第 44 号[進歩性]) 56 頁以下を参照。
- (33) 同判決は、この判断に際して、「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」ことに加え、「本件他の各化合物(原審のいう「所定濃度を点眼することにより約 70%ないし 90%程度の高いヒスタミン放出阻害率を示す化合物)」の中には、本件化合物と同種同程度の効果を有するものがあるが、これらは、いずれも本件化合物とは構造のもの異なる化合物であり、引用発明 1 に係るものではなく」、さらに、「引用例 2 との関連もうかがわれない」との事実を前提としている。
- (34) その内容は、「本件発明 1 における本件化合物の効果として、ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出阻害率は、 $30\mu\text{M}$ ~ $2000\mu\text{M}$  の間で濃度依存的に上昇し、最大値 92.6%となっており、この濃度の間では、クロモリンナトリウムやネドクロミルナトリウムと異なり、阻害率が最大値に達した用量(濃度)より高用量(濃度)にすると、阻害率がかえって低下するという現象が生じていないことが認められる」というものである。
- (35) その内容は、「甲 1 の記載に接した当業者が、ケトチフェンの効果から、本件化合物のヒト結膜肥満細胞に対する効果について、前記アのような効果を有することを予測することができたということとはできない…本件化合物と、塩酸プロカテロール(甲 20)、クロモグリク酸二ナトリウム(甲 34)、ペミロラストカリウム(甲 37)は、化学構造を顕著に異にするものであり、…ヒト結膜肥満細胞に対する安定化効果も、その化学構造に応じて相違することは、当業者が知り得たことであるから、…当業者が、本件化合物のヒト結膜肥満細胞に対する安定化効果を、前記 a 記載の化合物と同様の程度であると予測し得たということとはできない。…したがって、前記 a の各記載から、本件化合物のヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出阻害について前記アのような効果を有することを予測することができたということとはできない」というものである。
- (36) もっとも、発明の想定する効果が、「当業者の予測を超えるが顕著ではない」という例は少ないであろう。
- (37) これらが「程度」も問題としているか否かは定かではない。

(原稿受領 2024.3.13)