

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



弁護士・博士（法学） 時井 真⁽¹⁾

要 約

最判令和 1.8.27 平成 30 年（行ヒ）第 69 号 [アレルギー性眼疾患を処置するためのドキシペリン誘導体を含む局所的眼科用処方物] を機に顕著な効果に関する独立要件説と二次的考慮説の議論が深まりつつある。しかし、例えば意図的に複雑な構成にして、確かに誰もが容易には思いつかないのであるが、何の役に立っているのかよくわからない発明（以下、「本件問題発明」という）は、「産業の発達」（1 条）という目的に沿わないから進歩性を否定すべきところ、両説を純粋に貫く限りは進歩性を否定しがたい。この間隙が生じたのは、日本法における実務において、独立要件説でも二次的考慮説でもない第三の道、すなわち、技術的貢献説（進歩性という当該要件の通称のとおり、請求項に係る発明が引用例を含む従来技術に対して技術的に貢献したか、或いは発明に技術的意義があるかという視点を重視して進歩性を判断する考え方）が見落とされているからである。比較法的にみれば、非容易推考説（日本特許法 29 条 2 項⁽²⁾）は所与の前提ではない。

本稿の結論は、非容易推考説と技術的貢献説を AND（＝且つ）で結ぶ考え方に与したうえで、技術的貢献説の技術的貢献の意味を顕著な効果の立証とまで捉えるか、技術的意義の立証にとどめるかは、特許権の産業上の量的コントロールによるが、本件問題発明を解決するために技術的貢献の程度として最低限、技術的意義の立証は常に求められるというものである。

目次

1. 進歩性の判断における顕著な効果に関する二項対立の問題点—第三の道の模索
2. 技術的貢献説の必要性
3. ドイツにおける非容易推考説 VS 技術的貢献説の 130 年間にわたる闘争
4. 技術的貢献説の実像
 - (1) 本稿の裁判例の分析手法
 - (2) 技術的貢献説の実像

【補論】技術的貢献説 VS 非容易推考説 法域別両説の割合
5. 日本法への提言—顕著な効果の議論を交えて
 - (1) 本稿の視点
 - (2) 日本法への提言—最判令和 1.8.27 平成 30 年（行ヒ）第 69 号 [アレルギー性眼疾患を処置するためのドキシペリン誘導体を含む局所的眼科用処方物] を一つの素材として—
 - (3) 小括
 - (4) 残された問題

1. 進歩性の判断における顕著な効果に関する二項対立の問題点—第三の道の模索

効果の顕著性が争点となった最判令和 1.8.27 平成 30 年（行ヒ）第 69 号 [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] をめぐる一連の訴訟を機に独立要件説と二次的考慮説（総合考慮説）の議論が深まりつつある⁽³⁾。

顕著な効果の参酌については、わが国では、大別すると、引用例から発明にかかる構成を想到することが容易ではない場合又は（OR）顕著な効果がある場合を理由に進歩性があるとする考え方（独立要件説）と、二次的考慮

説には実に様々なバージョンがあると整理がされているが⁽⁴⁾、顕著な効果は容易推考を基礎づける二次的考慮として斟酌されるにすぎないとする考え方（二次的考慮説）がある⁽⁵⁾。

しかし、例えば、意図的に複雑な構成にして、確かに誰もが容易には思いつかないのであるが、何の役に立っているのかよくわからない発明（以下、「本件問題発明」ということがある⁽⁶⁾）については、両説からはどのように扱われるのだろうか。このような発明は、特許法の目的である産業の発達（1条）に沿わない以上、進歩性は否定されるべきである。このような帰結は、上記のように特許法の目的である「産業の発達」（1条）に資するところがないどころか、特許権が人の行動の自由を制約する強力な排他権⁽⁷⁾であることに鑑みるとむしろ産業の発達を阻害する帰結となる。

ところが、独立要件説では、非容易推考性と顕著な効果を OR で発想しているから、顕著な効果がなくても非容易推考である以上進歩性は肯定されてしまうし、二次的考慮説ではなおのこと、発明が非容易推考であることから進歩性が肯定されてしまうことになる。

本件問題発明に対する処理が、このような二項対立でうまくいかないのは、わが国では、進歩性という当該要件の通称のとおり、請求項に係る発明が引用例を含む従来技術に対して技術的に貢献したか、或いは発明に技術的意義⁽⁸⁾があるかという視点を重視して進歩性を判断する考え方（技術的貢献説⁽⁹⁾）が見落とされているからである。世界の潮流をみると必ずしも進歩性の本質は、この二項対立で議論しておらず、例えば、ドイツでは、第三の道：非容易推考説 + （AND）技術的貢献説で進歩性を運用して考え方が取られる場合がある。そこで、顕著な効果に関する二項対立を解消し、技術的貢献説を加えた第三の解決の道を探るのが本稿の目的である。なお、本稿は、拙書『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』信山社（2023年）』（以下、「本書」ということがある）における日本法に対する示唆における記載の順序を整理し、技術的貢献説の効用について考察を進化させたものである。

2. 技術的貢献説の必要性

本件問題発明が「産業の発達」（1条）という目的に沿わない以上、その進歩性を否定されるべきであることは既に論じた。こうした問題は、意図的に構成要件を付け加えて複雑にしたり、先行文献では用いられていない独自パラメータ等を用いたりすることに場合に生じるように思われる。

わが国の進歩性の判断の主流は、29条2項が「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」と規定されている通り、非容易推考説に基づくことが明らかである。

ところが、本件問題発明は、確かに誰もがなかなか容易に思いつかないのであるから、非容易推考説を純粹に貫く限りは、進歩性を否定することは難しい⁽¹⁰⁾。ここに、技術的貢献説の発想を介さずに、非容易推考性を貫いた場合の問題点がある。直近5年間（2018年から2022年）の日本の進歩性に関する裁判例を概観しても、非容易推考説には、この種の問題を含む可能性があるのではないかと思わせる裁判例が見受けられた。具体的には、模式的し簡略化して記せば、主引用例 A から出発して請求項に係る発明 A + B に到達する当業者の思考過程を判決文で検討するにあたり、「あえて／さらに／ことさら／特段の事情なき限り…A に B を付け加える必要はない／A の一部を B に変形する必要はない／多数の選択肢の中から B を選ぶ動機は見いだせない」と判示して進歩性を肯定する裁判例の一群である（「／」は、or（あるいは）の意味で用いている⁽¹¹⁾）。

もちろん、必ずしも全部が全部、非容易推考説の弱点を利用してクレームドラフティングのテクニックにより特許を取得するという目的だけのために意図的に構成要件 B を付け加えて複雑にしたものばかりではないだろうが、この種の事例では、技術的貢献説の発想下ではもちろんのこと、非容易推考説の下でも、特許法の目的は「産業の発達」（1条）である以上、付け加えられた、請求項に係る発明と引用例の相違点 B に真に技術的意義があるのか、厳しく問われるべきである⁽¹²⁾。そして、B に技術的意義を見出せない場合、日本法の既存の概念の枠内で処理するのであれば、B は、設計的事項として進歩性を否定すべきであろう。

こう考えてみると、現在の日本の進歩性の実務の主流である非容易推考説をとった場合でも、技術的貢献説的な発想が求められることになる。進歩性に関する議論は従前、非容易推考説内部においてどのような基準を採用するかに主戦場が置かれ、進歩性の本質に関する議論として、そもそも非容易推考説と技術的貢献説の二通りの考え方があるという視点すら意識されることは極めて少なかったように思われる。あるいはそこまでいなくても、技術的推考説については、どのような基準で従来技術に貢献しているのか、その判断が難しいとする向きも多く、従前、このような技術的推考説の視点から裁判例を網羅的に分析した研究は皆無であった。そのため、次節では、やや頁数を割いて、特に、技術的貢献説及び同説に親和的な欧州（BGH 及び EPO）の進歩性判断は、日本と比べてどの調査年も平均して 10～20% 高いという分析結果（下記補論参照）に基づき、BGH 及び EPO の特徴ともいえる技術的貢献説の歴史を紹介し、次いで、技術的貢献説、あるいは非容易推考説の視点のみならず同説の視点を併有する判断例を詳細に紹介し、BGH 及び EPO が今日用いる技術的貢献説の実像を明らかにしたい。

なお、この二つの考え方はもとより異なる物差しの上にあるため、事案により進歩性の結論は入れ替わり、したがっていずれかが常に他方よりも厳しい基準であるというわけではない。さらに別の視点として「『容易性』は創造性過程の困難性に主眼を置くものであり、『技術的進歩性』はその技術の成果としての評価に主眼を置くものであり、そもそも次元の違うものといえる」とも指摘されている⁽¹³⁾。

3. ドイツにおける非容易推考説 VS 技術的貢献説の 130 年間にわたる闘争

ドイツでは、1978 年以降の出願に対して、技術的進歩性の要件は特許要件から除外されている。この廃止の直前に発行された Hanns Ullrich, “Standards of Patentability for European Inventions” (1977) 13 頁以下によれば、当該廃止に至るまで、ドイツでは進歩性要件について、大凡以下のような歴史が展開されたようである。

まず、1877 年制定の特許法制定直後は、わずかな改良で出願者が特許を取得することを防ぐため、特許庁は、発明コンセプトという概念を拒絶に用いており、これを発展させたのが、技術的貢献説である⁽¹⁴⁾。一方、Rechsgericht（大審院）が 1881 年に kiln-furnace 事件で非容易推考説を判示してから両説が併存する状況となった（14 頁）⁽¹⁵⁾。しかし、この判決を 1891 年改正のドイツ特許法で考慮しなかったために、特許庁は前記の技術的貢献説を独自に発展させた。その結果、従来技術に比した発展がないという理由⁽¹⁶⁾で特許性が否定されることが殆どなく、それゆえに拒絶率の低下が生じたとされる（17 頁）。1900 年代初頭には、出願者自身が発展についての認識がない場合にすら、客観的に出願に、従来技術に比した発展があれば特許性肯定の一事情とされていた⁽¹⁷⁾（21 頁）。そのため、進歩性要件の形骸化が進み、この要件は、単なる「把握しうる利益の要件」となり、些細なことが明白な発明を実用新案として出願させる以外の要件としては殆ど機能しない状態に陥った。

しかし、この当時の技術的貢献説は、こうした進歩性要件の完全形骸化といった弊害を作り出した原因であるからといってそのまま消滅することではなく、1940 年代には、技術的貢献説と非容易推考説によってシーソーテストを形成するという形で、技術的貢献説は、運用されるようになった（22 頁）（なお、シーソーテストとは、非自明か、または、従来技術に比した発展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というものであると思われる。すなわち、発明が自明でも従来技術に比した発展があれば進歩性を認め、あるいは、非自明であることが明らかなら上記技術的発展の程度は小さくてもよいという考え方と捉えられる）⁽¹⁸⁾。しかし、非自明ではあるが従来技術に比した発展が無いという事例が殆ど想定されず、それゆえに技術的貢献説は、進歩性要件として出願を排除する機能を持たないと当時は考えられたことも背景の一つとして、1960 年代には BGH はこのシーソーテストを支持しなくなり（27 頁）、非自明の一つの表象と扱うに至り（27 頁）、1970 年代には、進歩性要件の主演が技術的貢献説から非容易推考説に次第に移っていった旨の歴史（35 頁）が紹介されている⁽¹⁹⁾。なお、BGH が使用しなくなったシーソーテストに対しては、早くから、非容易推考と技術的貢献は本質的に異なるものであり、片方の不足をもう片方で補うことはできないとの指摘もなされていた（34 頁⁽²⁰⁾）。こうした批判も、両説が融合せずに根強く併存してきた背景にあるのだろう。

しかしその後、技術的進歩性の廃止以降であっても、2003 年には、「欧州には、特許に値する発明は、技術的課題に対して技術的な解決をもたらすものでなければならないという根強い考え方がある」⁽²¹⁾と指摘されている。

4. 技術的貢献説の実像

(1) 本稿の裁判例の分析手法

判民型

本稿のベースとなった、本書⁽²²⁾第Ⅱ章では、2004年、2014年及び2017年における中国、EPO、BGH（ドイツ最高裁）、日本及び米国の進歩性に関する裁判例約2,400件超を一定の視点から統計的に分析すると共に、裁判官（審判官）は、具体的事案を解決すべく結論を下しているのであり、過度に統計分析に陥らないよう、同時に、約2400件の裁判例について、いわゆる判民型（後記）の分析手法を用いて裁判例の実像を明らかにすることにより、自然権論及び法と経済学が、それぞれ技術的貢献説と非容易推考説を通じて、各基礎理論が特許庁や裁判所における運用に耐えうる詳細な規範を形成しているかにするとともに、進歩性に関する各法域の傾向を具体的に明確化することに努めた。本書の裁判例分析の手法は以下のとおりである。弁護士、弁理士のもとに相談に来たクライアントとしては、裁判例の文言などはどうでもよいから、自己の個別の相談案件に対する回答が欲しいはずである。筆者が理解している判民型の裁判例分析手法とは、下級審の裁判例の規範の部分のみを取り立てて判例であると理解するのではなく、具体的な事案に対して裁判所が下した判断（いわゆるあてはめ）の部分の一段階抽象化し、このレベルで多数の類似裁判例と比較検討することにより、裁判例を体系的・網羅的に整理する方法である⁽²³⁾。そして、本書が用いた判民型の裁判例分析手法は、本書の研究書としての価値のみならず、前記クライアントに対する回答を与える点で実務書を作成する上でも有益であると考えた。筆者が博士研究員として勤務していたドイツのマックスプランク研究所（ミュンヘン、2017年～2019年）に、判民型とは何かを一切説明せずに本書の一部を英文で最終報告書として提出したところ、多数の裁判例を formulate（公式化する）作業であるとの評価を頂き、本書第Ⅱ部の分析手法を良く言い表しているように思われる。以上の作業を通じて、非容易推考説及び技術的貢献説の視点等から各裁判例を整理し、各法域で両説が形成している下位規範を解明する作業を行うこととした⁽²⁴⁾。

統計的分析

また、統計的分析手法を用いる最大の理由は、進歩性に関する裁判例は膨大であるために、（特定の技術分野や特定の種類の発明にテーマを絞ることなく）代表的とされる裁判例数件を選んで解説を付しても、選択した数件の裁判例が本当に当該司法管轄領域における進歩性判断における原則形態なのか例外的位置付けであるか分からないという問題がありうると思われたからである。そのため、進歩性の実像を正確に解明するためには、統計上有意と思われる母数を分析する必要があると考えた⁽²⁵⁾。その結果をごく簡単に要約すると以下のとおりである。非容易推考説からの裁判例は、前述のように日本の条文（29条2項）と同じであり、読者になじみのあるものであるから紙幅上注釈に記載する⁽²⁶⁾として、技術的貢献説からの裁判例は以下のようなものである。

(2) 技術的貢献説の実像

本章では、BGH及びEPOの判断のうち、本書が技術的貢献説に分類した判断を詳細にみていきたい。もっとも、冒頭でまず強調しておきたいことは、下記〔補論〕の統計結果が示すように、技術的貢献説を重視するEPO及びBGHであっても、その判断の大多数は、技術的貢献説ではなく、非容易推考説に基づくものであることである。このことは、欧州に限らず、日本や中国⁽²⁷⁾、米国でも同様であり、世界的にみても進歩性判断の主流は非容易推考説であるといつてよい。例えば、EPOの2014年を例にとると、調査対象の95件の審決例のうち、7割近く（65件（68.4%））までもが非容易推考説に基づくものである。

以上の前置きのもと、本節の本題である技術的貢献説あるいは同説と親和的なEPO及びBGHの判断例を詳細に紹介していこう。EPO及びBGHの技術的貢献説あるいは、同説と親和的な立場を総括すると以下のとおりである。

まず、技術分野と技術的貢献説の関係であるが、調査対象のEPO審決（2004年、2014年、2017年）については、化学の分野において技術的貢献説（並びにこれと親和的な立場）からの審決が他の技術分野に比して、安定的に多い一定の傾向があったものの、一方で、技術分野ごとに技術的貢献説の採用率に多寡の差はあっても、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点が挙げられる。すなわち、進

歩性判断において従来技術に対する技術的貢献の要素を考慮して結論を導く判決等は、機械一般 (BGH 2014)⁽²⁸⁾ や、化学の分野 (EPO 2014)⁽²⁹⁾ でも広く見受けられた。

以上を前提として BGH 及び EPO の技術的貢献説を重視する判決を一件紹介したい。課題と進歩性との関連について述べたマイルストーン的な判決として、T 0939/92 (Triazoles) of 12.9.1995 がある⁽³⁰⁾が、現在の EPO 及び BGH の判断例にも同種の視点を用いるものが多く見受けられた。すなわち、T 0939/92 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的課題であることを求め、次いで、そのような客観的技術的課題を解決する手段として、請求項に係る発明で提案されている課題解決手段をみた場合、従来技術にその課題解決手段に到達する示唆があるかどうかを判断すべきと判示する (ここまでは非容易推考説と同じである)。そして、同判決は、具体の事案においては、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、さらにその課題については解決されていることが進歩性の要件を充足する上で必要であることを求める⁽³¹⁾。そして、判決後半では、当該出願で提案した方法では、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た。当該請求項に係る発明については、そもそも技術的課題を設定できないことを理由に主請求項の進歩性を否定した判決と理解できる⁽³²⁾。そして上述のように、この判決が示す判断の枠組みに沿う判決が現在でも多く見受けられた。

次に、技術的貢献説を重視する BGH の判決及び EPO の審決を抽象化すると以下の通りであった。

・請求項に係る発明が明細書中で提案している課題解決手段が請求項の課題を実際に解決しているかどうかが進歩性判断の重要な分水嶺になる。すなわち、請求項に係る発明が明細書中で提案している課題解決手段で出願人記載の課題を解決していない場合は進歩性を否定する有力な一事情となるし、請求項に係る発明が明細書中で提案している手段で当該課題を解決しており、当該課題解決手段に対する示唆が従来技術にない場合は進歩性も肯定されることが多い⁽³³⁾。

条文上、非容易推考説をとる法制度の下でも、請求項に係る発明の課題は進歩性判断に用いられる。例えば、引用例発明と請求項に係る発明の課題が同一であることは、日本の審査基準では動機付けの一要素とされる⁽³⁴⁾。しかし、EPO 及び BGH の判断例においては、同じく請求項に係る発明の課題を進歩性判断の基礎としつつも、この課題の使われ方が上記日本の審査基準と異なる事例があった。すなわち、請求項に係る発明の課題が請求項に係る発明が明細書中で提案している課題解決手段では解決できないという視点から請求項に係る発明の「課題」の記載を用いる判断例である。より詳細に言えば、請求項に係る発明を実施するための記載が不十分 (例えば、請求項に係る発明を動作させるのに必要な要素が請求項に係る発明が明細書中で提案している課題解決手段に記載されていない、あるいは、発明の効果を生じる本質的部分が明確に記載されていないといった理由によって、実施のためのセンサーの配置が不明であったり、出願者によって権利請求された発明の数値の範囲全てにおいて発明の効果が生じたりするわけではない場合) である場合である⁽³⁵⁾⁽³⁶⁾。そしてこのような場合は、以下のような論理で多くの判決等では進歩性が否定される傾向にある。

すなわち、出願人が明細書中で記載した請求項に係る発明の課題が排除され、従来技術との対比により当該請求項に係る発明が実際に解決した客観的技術的課題として請求項に係る発明の課題が再認定される。より具体的には、以下のとおりである。請求項に係る発明における客観的課題は、単に従来技術を既存の物質又は手段 (代替物又は代替手段) によって置き換えるだけの (小さい) 課題であると認定される。そして、そうした (小さな) 客観的課題を解決するための手段として請求項に係る発明で提案された課題解決手段を評価するのであれば、従来技術に示唆等がある等の理由により、原則として進歩性は否定されることが多い⁽³⁷⁾ (BGH 2004⁽³⁸⁾、BGH 2014⁽³⁹⁾、BGH 2017⁽⁴⁰⁾、EPO 2004⁽⁴¹⁾、EPO 2014⁽⁴²⁾、EPO 2017⁽⁴³⁾、etc.)⁽⁴⁴⁾。なお、請求項に係る発明に記載された課題や出願者が主張している課題が既に従来技術において解決されている場合も、課題の再認定がなされることがある (EPO 2017⁽⁴⁵⁾)。

なお、EPO は、課題の認定にあたっては、請求項に係る発明の非技術的効果も参酌することができるが、技術的貢献を行う請求項に係る発明の特徴点のみが進歩性判断の基礎となる、と規定している。しかし、2014 年の EPO の審決⁽⁴⁶⁾には、非技術的要素については、課題の認定にすら用いてはならないとするものがある。

・(課題を解決していても) 示唆等がある場合は、進歩性は否定される。

一方で、たとえ請求項に係る発明が明細書中で提案している課題解決方法が請求項に係る発明の明細書中に記載された課題を解決していると認められる場合であっても、以下のような場合は、進歩性は否定される傾向にある。

- ① 請求項に係る発明に記載された課題は確かに解決されているが、その解決手段が従来技術によって示唆されている場合 (EPO 2004⁽⁴⁷⁾、EPO 2014⁽⁴⁸⁾、EPO 2017⁽⁴⁹⁾)。
- ② 請求項に係る発明が明細書中で提案している課題解決手段が従来技術の枠内にある場合、例えば、請求項に係る発明の課題解決にあたり、請求項に係る発明が従来技術で開示されている課題解決手段を超えるような技術的情報を開示していないような場合 (BGH 2014)⁽⁵⁰⁾、進歩性は否定される。

なお、請求項に係る発明の明細書中に記載された課題が従来技術の既知の課題解決手段によって解決されている場合、そうした事情は、進歩性を否定する事情の一つになる。その一方、従来技術では請求項に係る発明の課題を解決できないという事実は、引用例には請求項に係る発明に到達する示唆はなく、進歩性を肯定する事情の一つになりうる (BGH 2014⁽⁵¹⁾、EPO 2014⁽⁵²⁾)。

③ その他、進歩性が否定される事例

以下の場合、進歩性が否定される。こうした事例は、技術的貢献の視点を、進歩性を否定する方向で用いている点に特徴がある。

- ・請求項に係る発明で提案された課題解決手段あるいは課題が、技術的なものではない場合 (BGH2014、BGH2017⁽⁵³⁾、EPO2017⁽⁵⁴⁾)。
- ・請求項に係る発明が従来の技術的常識とは異なる前提に立っているにもかかわらず、実験によってそれが立証されていない場合 (EPO 2004⁽⁵⁵⁾)。
- ・主引用例と請求項に係る発明の間の相違点が単なる最適化である場合 (EPO 2004⁽⁵⁶⁾)。
- ・請求項に係る発明と引用例の相違点が技術上のものでない限り、進歩性は否定される (EPO 2014⁽⁵⁷⁾)。
- ・請求項に係る発明の明細書中に記載の課題が、当該発明の明細書中で提案している課題解決手段で解決されているとされていないとを問わず、その相違点が単なる設計的事項である場合は、進歩性は否定される (EPO 2017⁽⁵⁸⁾)。
- ・請求項に係る発明の効果が従来技術に照らして予見可能であるときは、進歩性は否定される (EPO 2014⁽⁵⁹⁾)。

④ 進歩性が肯定される事例

たとえ請求項に係る発明を構成する各要素が既知のものであっても、単なる特徴の集積を超える効果がある場合は、進歩性が肯定される (BGH 2014⁽⁶⁰⁾)。

⑤ 小括

以上を小括すると、第一に、今日、BGH 及び EPO が用いる技術的貢献説は、その多くが進歩性を否定する論理として使われている点が注目になる。EPO 及び BGH の判決等においては、確かに進歩性を肯定する論理として技術的貢献説を用いているとみうる判決等も一定数あるが、その場合であっても、請求項に係る発明の従来技術に対する技術的貢献をそのまま進歩性肯定の理由とするよりはむしろ、請求項に係る発明のうち、特許性がある部分を探し出すツールとして技術的貢献説が使われているように思われる。これはビジネスモデル特許で顕著である。すなわち、従来のビジネスモデルを単にインターネット上に移行したのみであって、インターネット上の通信に必然的に伴う任意の要素の選択にすぎないような場合は、進歩性は否定される (EPO 2014⁽⁶¹⁾)。その一方、もし請求項に係る発明が単に従来のビジネスモデルを電子化しただけではなく、技術的問題 (例えば安全にクレジットカード情報を送信すること) の解決手段を提供している場合は、進歩性が肯定される (BGH 2004⁽⁶²⁾)。このように、特許請求されている請求項に係る発明において、特許性がありうる部分を探し出す視点として技術的貢献説が使われているように思われる。技術的貢献説にいう現代的意義について若干付言したい。従前、文字通りの技術の進歩で進歩性要件を判断するといった場合、本書第 II 部進歩性に関する裁判例の統計的分析「第 3 章 ドイツ及び EPO」で紹介した、ドイツにおける 1940 年代のシーソーテストの失敗の事例のごとく、当該発明は従来技術にどの程度貢献しているかという、進歩性の肯定方向で技術的貢献説を思考しているために、その貢献の程度の計測不可能あるいは主観的判断に陥りやすいと評価される向きがあった。また、仮に貢献の程度を計測することができた

としてもどの程度の貢献があれば、進歩性があるといえるのか、その線引きが難しかった。

これに対して、今日のBGH判決やEPO審決のように、当該発明の技術的意義を厳格に審査し、当該発明に技術的裏付けがないという意味において技術的貢献説を進歩性の否定方向に用いるのであれば、上記のような問題は生じない。技術的貢献説については、本書欧州編第Ⅱ部第3章第3節第2款「技術的貢献説の実像」における、「BGH及びEPOの技術的貢献説を重視する判決の一般的傾向」を含むがこれに限らない形で、特に進歩性を否定する論理として有効である。本稿は、基本的にこのような形で技術的貢献説を立て直し、再生できるものとする。

さらには、技術的貢献説については、進歩性を肯定するためにさらに積極的に利用されることがある。すなわち、請求項に係る発明が実際に問題を解決した場合（すなわち、請求項に係る発明が実際に問題を解決したことが技術的貢献と考えられる場合）であってかつ、先行技術が問題を解決するための示唆等を提供していない場合、同説によれば進歩性を肯定する有力な一事情となる（本書欧州編第Ⅱ部第3章第3節第2款「技術的貢献説の実像」における、「BGH及びEPOの技術的貢献説を重視する判決の一般的傾向」）。こうした判断手法は、技術的貢献説の進歩性肯定方向の使用ではあるものの、その判断基準は明快であり、ドイツで失敗したシーソーテストにおける、かつての技術的貢献説とは一線を画しているように思われる。

第二に、発明の実施のための記載が不十分な場合、これを記載要件で検討するか、進歩性要件で検討するかという問題がある（なお、請求項に係る発明が明細書に記載された発明の課題を解決しているか否かの問題を、記載要件で検討するか、進歩性で検討するかという点については、少なくともEPOでは明確な基準がある。具体的には課題に関する記載がクレームに記載されている場合は進歩性ではなく実施可能要件の問題となる（G 0001/03 (Disclaimer/PPG) of 8.4.2004⁽⁶³⁾⁽⁶⁴⁾）。この場合、記載要件でこれを検討すると、補正訂正の要件を満たさない限り、同要件を満たすか満たさないかという一刀両断の解決になる。これに対して、上記裁判例のような手段により、進歩性要件、特に課題解決アプローチの枠内で検討した場合、直ちに進歩性が否定されるのではなく、上記の様に、開示の範囲に対応した小さな客観的課題を実現する発明と理解し直されることがある。この場合、多くの場合、進歩性が否定されるが、小さい課題と認定されても進歩性を肯定する事案もある（例えば、T 0805/01 () of 23.4.2004）。したがって、上記の点は、単に、同じ要素を記載要件で検討するか、進歩性で検討するかという問題には止まらない問題であり、特許性の有無という最終結論に繋がる問題である。

[補論] 技術的貢献説 VS 非容易推考説 法域別両説の割合

欧州 非容易推考説 VS 技術的貢献説

BGH

裁判例の類型	2017年	2014年	2004年
非容易推考説	22 (84.6%)	39 (88.6%)	17 (80.9%)
技術的貢献説	4 (15.3%)	5 (11.3%)	4 (19.0%)
合計	26	44	21

EPO

裁判例の類型	2017年	2014年	2004年
非容易推考説	75 (75.0%)	78 (79.6%)	73 (93.5%)
技術的貢献説	25 (25.0%)	20 (20.4%)	5 (6.4%)
合計	100	98	78

日本 非容易推考説 VS 技術的貢献説

裁判例の分類	2017年	2014年	2004年
非容易推考説 〔Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅷ〕	108 (92.3%)	126 (86.9%)	208 (87.0%)
技術的貢献説 〔Ⅰ + Ⅶ〕	9 (7.7%)	19 (13.1%)	31 (13.0%)
合計	117	145	239

中国 非容易推考説 VS 技術的貢献説

(単位：件)

案件の類型	2017年	2014年	2004年 (参考値)
非容易推考説 ※基本的に第一類型は、ほぼ三歩法と一致する理論であり、第二類型は従来型と一致し、第三類型は、論理型と一致する判断である。	119 (94.4%)	125 (91.2%)	10
技術的貢献説 基本的に第四類型の設計事項等を技術的貢献説に分類している。	7 (5.6%)	12 (8.8%)	0
合計	126	137	10

米国 非容易推考説 vs 技術的貢献説⁽⁶⁵⁾

(単位/件)

裁判例の類型	2017年	2014年	2004年
非容易推考説	87 (96.7%)	88 (97.8%)	49 (96.1%)
技術的貢献説	3 (3.3%)	2 (2.2%)	2 (3.9%)
合計	90	90	51

以上より、いずれの法域も非容易推考説による裁判例（審決例）が主流である一方、年度による多少の差はあれ、技術的貢献説については、EPO>BGH>日本>中国>米国の順で重視されていることが分かる⁽⁶⁶⁾。同時にこのことは、「欧州には、特許に値する発明は、技術的課題に対して技術的な解決をもたらすものでなければならないという根強い考え方がある」⁽⁶⁷⁾という、2003年の石川好文氏の指摘を、本書による実証分析により裏付ける結果となった。

5. 日本法への提言—顕著な効果の議論を交えて

(1) 本稿の視点

以上、対立説である非容易推考説を交えつつも、ここまで、技術的貢献説の歴史およびその裁判例（審決例）を具体例を交えて紹介してきた。本章では、非容易推考説と技術的貢献説の適用関係については、ドイツ特許庁とEPOの間には有意な相違点が現存しつつ、同時に両説が共存している現状に鑑みて、仮に進歩性判断の統一的な基準を構築する場合のその方向性についても、本書第Ⅱ部までの裁判例の分析に基づき、数式等を用いることなく従前の基準を改良する方向で若干の検討を行うこととした。さらに、従前は基準として機能しえないと評価される向きもあった技術的貢献説につき、その知的財産法や特許法上の活用方法、特許要件の再構築の可能性について若干の示唆等を行うこととした。その目的は、以下のとおりである。日本法では条文上、上記の通り、進歩性という

定着した通称とは逆に上述の通り、非容易推考説が採用されていることは明らかであり、裁判例でもこの種類の判決が大多数である⁽⁶⁸⁾。もっとも、上記の結果、特に EPO やドイツ最高裁 (BGH) では、非容易推考説のみならず、文字どおりの進歩性 (技術的貢献説) の視点を重視して判断を行う判決も、統計上、一定の割合で根強く見受けられる。中国は、特許法立法時に旧来のドイツ法を参照したという歴史的沿革から、条文上は、“创造性” (創造性) という名称を採用し (中国専利法 22 条 3 項) 技術的貢献説に立脚する一方、各人民法院 (最高人民法院、高级人民法院、中级人民法院、中级人民法院) における運用は主として非容易推考型であり、したがって、“创造性” という中国語の名称をそのまま維持すべきか、あるいは、“非显而易见性” (非容易推考性) など別の名称に変更すべきか、議論の数も多い。したがって、本書第Ⅲ部の目的は、我が国の非容易推考説の基本的枠組みを維持しつつ、(近年議論が深まりつつある、顕著な効果の議論を含み⁽⁶⁹⁾、さらにより広がりのある視座として) 今後は特許法上の論点の解釈論として、世界的な対立軸である非容易推考説と技術的貢献説の並立の視点をも意識されるべきであることを指摘する点にある。

本稿の最終結論を先出しすると、非容易推考説と技術的貢献説を AND で結ぶ考え方に与したうえで、非容易推考説 AND 技術的貢献説の技術的貢献の具体的意味を顕著な効果の立証とまで捉えて特許権を量的に制御するか、技術的意義の立証にとどめるかは、上記のように特許権の産業上の量的コントロール (産業の発展のためにはどのような特許に権利を付与したらよいか) によるべきものであるが、技術的貢献の程度として最低限、技術的意義の立証は常に求められるべきであり、その扱いが積極的に望まれるというものである。

(2) 日本法への提言—最判令和 1.8.27 平成 30 年 (行ヒ) 第 69 号 [アレルギー性眼疾患を処置するためのドキシセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物] を一つの素材として—

以上を本稿の基本的な回答として、改めて上記最判を振り返ってみよう。上記最判に至る一連の訴訟の経緯について検討するに、本件は、複雑な経緯を辿っている。

前審、前訴

まず、「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」(特許第 3068858 号) について無効審判請求がなされ、特許庁はこれを不成立とする審決を下した (無効 2011 - 800018) ため、その審決取消訴訟が提起され、知財高裁は審決を取り消した (知財高判平成 26.7.30 平成 25 年 (行ケ) 第 10058 号 [アレルギー性眼疾患を処置するためのドキシセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物 I])。当該知財高判は確定したが、特許庁で再開された無効審判請求では、特許庁は再度無効審判請求を不成立とする審決を下した。そのため、再度当該審決の取消しを求めて提起されたのが、上記最判の原審となる知財高判平成 29.11.21 平成 29 年 (行ケ) 第 10003 号 [アレルギー性眼疾患を処置するためのドキシセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物 II] である。本判決では、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公知の化合物であるオキシセピン誘導体を、ヒト結膜肥満細胞の用途に適用することが、主引用例と副引用例の組み合わせから容易推考であると判断すると共に、優先日における技術水準として本件化合物の他に諸低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が複数存在すること等の諸事情を考慮すると、本件各発明の効果に予測できない顕著な効果はないと判断した。注目すべき点は、前訴取消判決の拘束力に関する付言の部分であり、原審の知財高裁は、「発明の容易想到性については、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けや阻害要因の有無のほか、当該発明における予測し難い顕著な効果の有無等も考慮して判断されるべきものであり、当事者は、第 2 次審判及びその審決取消訴訟において、特定の引用例に基づく容易想到性を肯定する事実の主張立証も、これを否定する事実の主張立証も、行うことができたものである。これを主張立証することなく前訴判決を確定させた後、再び開始された本件審判手続に至って、当事者に、前訴と同一の引用例である引用例 1 及び引用例 2 から、前訴と同一で訂正されていない本件発明 1 を、当業者が容易に発明することができなかつたとの主張立証を許すことは、特許庁と裁判所の間で事件が際限なく往復することになりかねず、訴訟経済に反するもので、行政事件訴訟法 33 条 1 項の規定の趣旨に照らし、問題があったといわざるを得ない。」と判示している。前審も前訴 (知財高判平成 26.7.30 平成 25 年 (行ケ) 第 10058 号 [アレルギー性眼疾患を処置するためのドキシセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方

物 I]) も構成の非容易性であって効果の顕著性は全く判断されていなかったものの⁽⁷⁰⁾、原審（知財高判平成 29.11.21 平成 29 年（行ケ）第 10003 号 [アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物 II]) の上記付言は、被告特許権者は構成の非容易推考性も効果の顕著性もあまさず前訴で主張しておくべきであったのであり、そうしていればその双方について取消判決の拘束力が生じたはずであるからそれと同様に扱うべきだという趣旨であると考えられる⁽⁷¹⁾。このような原審知財高裁の扱いは、構成の非容易推考性と顕著な効果を常に同時に主張させ判断するという方向で実務を揃えるという方策を希望するものであったと理解できる⁽⁷²⁾。

最高裁判決

一方の最高裁は、「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超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り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」と判示して⁽⁷³⁾、顕著な効果の有無につき、本件を知財高裁に差し戻した。

ここで二次的考慮説と独立要件説には、それぞれ様々なバリエーションがあり裁判例の評価も多義的であるとの指摘もある⁽⁷⁴⁾。顕著な効果に関するこのような裁判例・学説の混沌とした状況を前提とすると、（その変更に大法廷を要するという程度まで）⁽⁷⁵⁾最高裁が本件でこの論点に踏み込んでいるのであれば、最高裁は両説でも数あるバリエーションのうちどのタイプの考え方を採用するのか一般論を明示していたと考えられる。そのような判示がないことや本判決が最高裁判所民事判例集に掲載されていないことから本判決は事例判決と評価される所以だろう。実際のところ、本件最判は、原審で顕著な効果について審理していないので差し戻す⁽⁷⁶⁾⁽⁷⁷⁾と判示しているのみであり、最判解説においても、顕著な効果について、二次的考慮説か独立要件説のいずれをとったものかまで踏み込むものではないとされている⁽⁷⁸⁾。

そうであるとするならば、進歩性の本質を非容易推考説 AND 技術的貢献説であると捉える本稿にとって、この最判は少なくとも障害にはならない。顕著な効果の論点について、構成が非容易推考であることに加えて、顕著な効果を求めることが本稿から顕著な効果の論点における最も親和的な回答であるが、技術的貢献として、上述のように顕著な効果まで求めるか、技術的意義の立証にとどめるかは特許権の量的コントロール（産業の発展のためにはどのような特許に権利を付与したらよいか）の議論による必要があり、理論的に一義的に決まるものではないだろう⁽⁷⁹⁾。もっとも、少なくとも本稿は、いずれの方策によるかで特許権の量的コントロールを図る手段が実現しうることを示唆するものである。

非容易推考説と技術的貢献説の組み合わせの仕方

非容易推考説と技術的貢献説の組み合わせの仕方についてさらに考察してみよう。

非容易推考説と技術的貢献説を OR で繋ぐと、いずれかが認められれば進歩性が肯定されるわけであるから、AND の場合に比べて進歩性のハードルを下げるができる。このように、OR で両説を繋ぐ場合は、結論として、非容易推考性の検討枠組みの検討結果如何に拘わらず、予測できない顕著な効果があればそれを技術的貢献があると捉えて進歩性を肯定することができるから、顕著な効果に関する独立要件説と親和的な判断基準となりそうである⁽⁸⁰⁾。このように書くと、逆に両説を AND で繋ぐと二次的考慮説と親和的な判断基準となるとの憶測も呼びそうであるが、非容易推考説と技術的貢献説は共存しつつも完全には融合しない形で両立しているのであるから、少なくとも、構成の非容易推考性と顕著な効果を同じ枠組みの中で総合考慮するというタイプの二次的考慮説とは異なる基準となる。具体的に記述すると、このような総合考慮型の二次的考慮説⁽⁸¹⁾の帰結は、調査官解説⁽⁸²⁾にあるように、「予測できない顕著な効果がある場合であっても、必ず（しも）進歩性が肯定されることにはならない」⁽⁸³⁾と部分否定の帰結となるが、両説を AND で繋いだ基準は、非容易推考であつてかつ技術的貢献がある場合に限り

進歩性が肯定されるのであるから、非容易推考であっても、例えば顕著な効果（技術的貢献の一例と捉える）がなければ、必ず進歩性は否定されることになる⁽⁸⁴⁾。現に、例えば、EPOに比べるとドイツ特許庁のOAでは、審査官より、本願発明が非容易推考であることは分かったが技術的貢献もあるか等の立証を求められることも多い⁽⁸⁵⁾。上記最判の原審（知財高判平成29.11.21平成29年（行ケ）第10003号〔アレルギー性眼疾患を処置するためのドキシペリン誘導体を含有する局所的眼科用処方物Ⅱ〕）の上記付言（取消判決の拘束力）に関する評釈として、構成非容易性と効果顕著性を同時に主張立証させることは抽象的にはありうるが実務に無用の困難を強いるとの指摘がある⁽⁸⁶⁾。しかし、本節で既に述べたようにドイツ特許実務では、非容易推考であることは分かったが技術的貢献もあるか等の審査官のOAが珍しくない。これを無用の困難とまで評価するかは明らかではないが、少なくともそのような運用が実在していることには留意すべきだろう。

もっとも、両説をANDで繋いで特許権の総数を抑制すべきか、ORで繋いで特許権の総数につき量的緩和を図るべきか、という点についても、産業分野別の効率性に配慮したマクロ的な議論、すなわち、量的コントロールによるところが強い。ただし、冒頭で述べたように、非容易推考説と技術的貢献説のORで繋いだ場合であっても、上記のように、独立要件説や純粋な非容易推考説では、意図的に複雑にして確かに誰もがなかなか容易には思い付かないのであるが何の役に立っているのかよく分からない発明（本件問題発明）の進歩性を否定できないという弱点があり、このような帰結は、特許法の目的である「産業の発達」（1条）に資するところがないどころか、特許権が人の行動の自由を制約する強力な排他権であることに鑑みるとむしろ産業の発達を阻害する帰結となる。したがって、非容易推考性の枠組みのほうで進歩性を検討する場合であっても、少なくとも、請求項に係る発明と主引用例の相違点の技術的意義を厳しく判断すべきことは前節で述べたとおりであり、この場合、技術的貢献説の色彩を強め、常に顕著な効果の立証まで求められるとまではいかななくても、相違点につき技術的意義を把握するという限りでは、技術的貢献説の発想も同時に求められることは先に述べたとおりである。このような理由により、本稿は、両説をANDで繋ぐ考え方に与した次第である。

本節では、最判令和18.27平成30年（行ヒ）第69号〔アレルギー性眼疾患を処置するためのドキシペリン誘導体を含有する局所的眼科用処方物〕を一つの素材として、非容易推考説と技術的貢献説についての考察を行った。

さらには、完全な論理的必然性はないものの、法と経済学は非容易推考説と、自然権論は技術的貢献説と、それぞれ親和的である⁽⁸⁷⁾。前述のように、進歩性の判断では、技術的貢献説の背景には自然権論が、非容易推考説の背景には法と経済学があると整理できる。このことに鑑みると、顕著な効果における議論の整理を含み、さらにより広がりのある視座として、進歩性の判断において非容易推考説のみならず、技術的貢献説があることを意識することによって、特許法の様々な論点で新しい視点を得ることができるだろう⁽⁸⁸⁾。

（3）小括

技術的貢献説の最初の利点として、本件問題発明を解決できること、二番目の利点として、貢献のパーを顕著な効果か技術的意義の立証にとどめるかで特許の総量をコントロールできること、加えて、本稿は、技術的貢献説には、第三の効用があると考えられる。とりわけ、ビジネスモデルの分野では、非容易推考説では、公知文献が少ないために、技術的意義のない特許が生じやすい。技術的貢献説はこうした弊害を防ぐことができることに第三の意義がある。

纏めると、本稿の主眼は、ドラスティックに現在の日本の進歩性実務を変更するというものではなく、日本の非容易推考説の基本的枠組みを維持しつつも、今後は特許法上の論点の解釈論として、少なくとも、世界的な対立軸である技術的貢献説との協調の視点をも意識されるべきであることを指摘し、進歩性の判断として、第三の道を模索することにある。

（4）残された問題

以上、本稿では、どちらかという、非容易推考説の弱点を挙げ、技術的貢献説の意義を述べる記載とした。

もっとも、筆者自身、過去に「技術的貢献説の再生」（『進歩性』日本工業所有権法学会年報44号69-90頁（2021

年))⁽⁸⁹⁾という論考を公刊したこともあり、誤解を受けやすい点であるが、本稿の結論は、技術的貢献説のみを進歩性の本質とするものではない。本書第2章の結論として述べたように、自然権論は技術的貢献説と密接に関連しており、法と経済学は非容易推考説と密接に関連していることに鑑みると、自然権論が技術的貢献説を通して、法と経済学が非容易推考説を通じて、それぞれ共存しつつも融合しない形で進歩性に求められる第三の要請(すなわち特許庁や裁判所における運用に耐えうる詳細な規範を導くこと)を充足しているというものである。すなわち、非容易推考説と技術的貢献説の双方が進歩性の本質であるということである。本稿の〔補論〕で各司法管轄区域の「非容易推考説 VS 技術的貢献説」の表を設けて分析したように、技術的貢献説あるいは同説と親和的な審決例が最も多いEPO(2017年)でさえも、非容易推考説に基づく審決が75%であり、技術的貢献説は、25%にとどまっていた。少なくとも世界的にみれば、非容易推考説による実務が蓄積され、安定した下位規範を提供している(進歩性の第三の要請)という点からみても、技術的貢献説に加えて非容易推考説は進歩性の本質から外せないだろう。

もっとも、本稿のように、非容易推考説と技術的貢献説の両者を進歩性の本質と捉える場合、非容易推考説と技術的貢献説を一語で表現できる語彙が日本語に無いという問題点がある。同じことは既に本書中国編(本書第II部進歩性に関する裁判例の統計的分析 第4章)で述べており、中国法では、**創造性**(ほぼ日本の進歩性に相当する)というタイトルを**非显而易見性**(ほぼ日本の非容易推考性に相当する)に変更すべきであるという提案⁽⁹⁰⁾があるなか、本稿の立場は、非容易推考説と技術的貢献説の双方が進歩性の本質であることから必ずしも変更の必要はないというものである。しかし、双方が進歩性の本質であるとする、**創造性**と**非显而易見性**を統合したような語彙が中国語に無いという問題が日本法の下でも生じるのである。非容易推考説と技術的貢献説で共通する点といえば、請求項に係る発明と主引用例との相違点につき特許性を判断する判断基準といった点に限られる。この点からも、両説は基本的には本質的に異なるものであることが窺われる。

本稿の立場では、当面は、進歩性(非容易推考性)⁽⁹¹⁾⁽⁹²⁾のように表記するか、既に定着した名称である進歩性の用語のみを用いて、その内実は非容易推考説と技術的貢献説の双方を指していると理解するとことになるだろう。

むすびにかえて

本稿の完成には、田村善之東京大学教授に査読を頂いた。また、前田健教授、中山一郎教授、愛知靖之教授、阿部光利弁理士には数々の有益な示唆を頂いた。記して御礼申し上げる。

(注)

- (1) 北京大学、森・濱田松本法律事務所(文中意見にわたる部分は、筆者の私見であり、所属事務所の見解ではない)
- (2) 日本の進歩性の条文(29条2項)は、「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、(中略)特許を受けることができない。」とされており、非容易推考説(引用例に基づいて当業者が請求項発明を想到することが容易か否かという視点で進歩性を判断する考え方)に基づく立法であることは明らかである。しかし、比較法的にみれば、非容易推考説は所与の前提ではない。特に欧州では、技術的貢献説に基づく裁判例、審決例も相当数存在する(後記「3 ドイツにおける非容易推考説 VS 技術的貢献説の130年間にわたる闘争」及び「4 技術的貢献説の実像」参照)。
- (3) 田村善之「『進歩性』(非容易推考性)要件の意義: 顕著な効果の扱い」パテント69巻5号(別冊15号)(2016年)。
- (4) 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」『川瀆昇先生・前田雅弘先生・洲崎博史先生・北村雅史先生 還暦記念『企業と法をめぐる現代的課題』(2021年、商事法務)では、二次的考慮説には効果を容易想到性の考慮の一事情とする立場(695頁以下)と、効果を容易想到性の決め手とする立場(698頁以下)がある旨紹介されている。
- (5) 纏めについては、田村善之=時井真=迎迎明洋『プラクティス知的財産法1 [特許法編]』(2020年、信山社)142頁を参照した。
- (6) 同様の問題意識を持つ文献として、野中啓孝『数値限定発明に特有の留意点の解説』(2021年、経済産業調査会)がある。
- (7) 「知的財産法は、物理的に1人の者しかなしえない有体物の利用行為に対して排他権を認める所有権と異なり、物理的には誰もがなしうる行為に対して人工的に禁止権を設定する法技術であるから、他者の行動の自由を制約する度合いが強い。(中略)知的財産法による権利を、私人の行動の自由を過度に規制することのないように制限する工夫を施さなければならない」(田村善之『知的財産法 [第5版]』(2010年、有斐閣)24頁)。
- (8) 技術的意義が無い場合とは、例えば、明細書に多く見られる、権利解釈の幅を広げるための、「Aであってもよいし、Bであってもよい」といった種の記載である。このような場合、ABどちらでもよいわけであるから、AもBも設計的事項であり、技術的意

- 義はないということになる（例えば東京地判平成25年5月31日平成22年（ワ）第32849号〔工作機械〕の事案があり、「ワーク加工原点の変位を補正する構成とした例を示したが、このほかに、例えば予圧の切換え時に、Z軸座標データをそのままとして、主軸ヘッド31を δ だけ上下動させることによって、ワーク加工原点の変位を補正することもできる。」（【0026】）（下線部は筆者）を根拠に、座標上の移動量を、駆動手段の原点位置を補正することにより調整するか（周知技術）、又は駆動手段の駆動量で直接補正することにより調整するか（乙5発明）によっては、両者の作用効果に差異がない」と判示している。
- (9) 日本法における技術的貢献説の条文上の手がかりは、「産業の発達」（1条）の他、「この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」（2条1項）（太字は筆者による）に寄ることもできるだろう。
- (10) 取決め珍奇さに捕らわれずに非容易推考説によっても、かかる発明は進歩性が否定されるとの考えもある（石川好文「進歩性と自明性」法学67巻6号293頁（2003年））
- (11) そのような裁判例として、以下のようなものがある（以下、下線部は全て筆者による）。「また、甲2発明は、アンブリチュード・サーボを前提として、上記課題を解決した発明であるところ、当業者としては、特段の事情がない限り、甲2発明の元となるサーボ技術自体を他のサーボ技術に変更しようと思至ることはないというべきである。」（知財高判平成30.11.14平成30年（行ケ）第10024号〔磁気テープおよびその製造方法、サーボライタ、ならびにサーボバンドの識別方法および装置〕、「当業者が、同段落に掲記された多数のシリコン化合物の中から、限定された bis - PEG - ジメチコンに該当する界面活性剤である bis - PEG - 12 ジメチコンに特に着目すると認めるに足りる事情はうかがわれない。」（知財高判平成30.10.25平成29年（行ケ）第10113号〔シリコン・ベースの界面活性剤を含むアルコール含有量の高い発泡性組成物〕、「そして、引用例1において優れたプレス成形性、塗膜密着性及び耐食性を示したことが記載されている引用発明2に係る亜鉛 - 12%ニッケめっき鋼板について、あえて Ni含有率を12質量%から13質量%以上のものに変更することの動機付けは存在せず、当業者が容易に想到するということはできない。」（知財高判平成30.3.12平成29年（行ケ）第10040号〔熱間プレス部材およびその製造方法〕、「そうすると、前記課題（ガス保留性の向上）を解決するための構成であるポリエチレングリコールで被覆した水溶性高分子等の固形物について、乙8にはゲル化に関する示唆は何ら存しないにもかかわらず、通常のバック剤に使用されるからといって、あえてポリエチレングリコールによる被覆を外してゲル化しておくようにする動機付けがあるとはいえない。」（知財高判平成31.2.20平成30年（ネ）第10041号〔二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物〕、「そして、前記のとおり、引用発明1において、マッサージローラが弾性材料からなることは、その目的に照らして不可欠な構成であり、しかもその弾性の程度は、鞘3の外表面に設けられる隆起10が、押し開けて凹部8に達することができる程度のものである。そうである以上、あえて、鞘3の外表面に設けられる隆起10を、弾性を有するカンチレバー状のものに変更する動機付けはない。」（知財高判平成31.2.6平成30年（行ケ）第10049号〔美容器〕、「甲1文献の記載から、経日安定性の改善のために引用発明1の構成を2剤に変更するという解決手段を読み取れるにもかかわらず、更に、甲2文献記載の技術事項を組み合わせる動機付けは見当たらない。」（知財高判平成31.2.4平成30年（行ケ）第10054号〔二酸化炭素含有粘性組成物〕等の裁判例である。
- (12) あるいはこの種の事例においては、本書「第II部 進歩性に関する裁判例の統計的分析第3章 ドイツ及びEPO」で述べたように、例えば、日本法であれば、顕著な効果におけるいわゆる対象発明比較説（進歩性否定の論理として）逆方向に使用し、上記のような発明については顕著な効果の立証がなければ進歩性がないとすることも一案であろう。
- (13) 石川好文「進歩性と非自明性」法学67巻5号293頁。
- (14) 「請求項に係る発明が従来技術に対して利点を有しているかどうか」とされている（13頁）。
- (15) 「もし特定の発明が技術的性格を有し、またいかなる専門家にも明らかではない概念的価値を有し、同時に当該分野で質的前進を構成するような産業上の優位性を提供するものであれば、当該発明には特許を与えうる」としている。
- (16) 「従来の技術に対して十分な前進がないこと」。
- (17) 原文では、「1905年より、たとえ発明者が何ら認識していないような（従来技術に対する）前進があれば、特許性を肯定しうる事情となりうるとされていた」とされている。
- (18) もっともこの時期でも技術的貢献説は、非容易推考説の下位規範としては運用されていなかった旨が指摘されている（22頁）。
- (19) 「従来技術に比した発展のテストの大まかな歴史は、同時に非自明性のテストが特許性の主たる実質的なテストへ移行していく歴史でもあった」とされている（35頁）。
- (20) 同論考によれば、非自明性と技術的進歩は本質的に異なるものであり、片方で、もう片方の不足を補うことはできないとされている（34頁）。「もし非自明性と従来技術における前進の双方が特許性にとって必要な要件なのであれば、そのうちの一つの証拠の存在によってもう片方の不足を補うことはできない」「二つの基準はその性質が異なる。なぜなら非自明性は、発明活動があるかどうかを決定するのに対して、前進の基準はそのような活動が積極的に有用な結果を導くかを判断するものだからである」とされている。
- (21) 注13) 石川293頁。
- (22) 欧州の課題解決アプローチに関する統計分析やその判決（審決）における採用率、BGHの裁判例、EPOの審決例（ただし、ドイツ語のものに限る）の体系的整理、米国の非自明性判断の標準モデル、KSR判決後の米国自明性に関する判決の統計分析や裁判例整理、類型別の代表的裁判例の紹介、obvious to tryやteach awayの概念、中国の三歩法やその統計的分析や体系的整理、類型

別の代表的裁判例の紹介、三步法と有限的試験の関係や田忌賽馬の故事は、本書の成果と考えているが、本稿では、紙幅の関係で本書に委ねたい。

- (23) 判民型の説明として、田村善之「判例評釈の手法—「判民型」判例評釈の意義とその効用—」法曹時報 74 巻 5 号 11 頁以下 (2022 年)、末弘巖太郎「判例の法源性と判例の研究」同『民法雑記帳 (上)』(末弘著作集 II・第 2 版・1980 年・日本評論社) 39-40 頁 [1941 年初出]。
- (24) 本書を構想した時点では、1994 年、2004 年、2014 年の 10 年ごとの変化を把握する予定であった。しかし、中国の古いデータが網羅的には公開されておらず、非公開部分は通常的手段では入手が難しい点と直近のデータを収集分析したほうが好ましいことに鑑みて、1994 年に代えて 2017 年を分析することとした。
- (25) 本書と同様に、裁判例に対して統計的分析手法を用いて進歩性要件を分析する研究として、例えば、Jason Rantanen, *The Federal Circuit's New Obviousness Jurisprudence: An Empirical Study*, 16 STAN. TECH. L. REV. 709 (2013) (U Iowa Legal Studies Research Paper No. 13-9) がある。
- (26) 例えば、以下のような 2014 年の EPO の事例は、典型的な非容易推考説であるといつてよいだろう。
- 主引用例と請求項に係る発明の間の相違点が技術常識に基づけば自明である場合は、進歩性は否定される (T 1477/12 () of 6.11.2014)。
 - 引用例で開示されている複数の要素が分離可能ではないために当業者がこれらの要素を分離することによって請求項に係る発明に到達する動機がない場合は、進歩性は否定される (T 1929/10 of 17.10.2014 や T 0395/11 () of 4.11.2014 がこれらに該当する)。
 - 再構築された課題に基づく当業者に当該引用例を用いる動機がある場合であっても、提示された複数の引用例の組合せによっては請求項に係る発明の構成に至らない場合は、進歩性は肯定される (T 1974/12 () of 29.4.2014)。
 - 請求項に係る発明と引用例発明の課題が違う場合は、当業者に当該引用例を用いる動機がないものとして進歩性が肯定されることもある (例えば、引用例が複数でありいずれの引用例も先行発明である場合、当該先行発明の課題の使い方には二通りある。その一は、主引用例と副引用例の課題が共通であるために当業者にこれらを結び付ける示唆があると考えられるタイプであり、その二は、各引用例に、請求項に係る発明が採用した課題解決手段に対する示唆があると考えられるタイプである。後者は、技術的貢献説からも説明する余地があるが、前者は、典型的な非容易推考説に基づく立論である。EPO の審決 T 0895/12 () of 18.3.2014 が後者のタイプである。係争中の特許はローラーブラインドに関連している。第一に、判旨は「客観的な技術的問題は、駆動ユニットと巻線要素との間の位置の違いが補正される巻線ブラインドを提供することである」と指摘している。このような判示は、当該 EPO の審決が課題解決アプローチに基づくことを言明するものである。そして、当業者は、引用例の中に請求項に係る発明と共通する課題解決策を見出すことを理由に進歩性を肯定している)。
- (27) 世界的にみても、請求項に係る発明が従来技術より進歩していることを焦点とする立法は殆どない趣旨を解説するものとして、石必胜「專利創造性判断研究」(2012 年、知識出版社) 51 頁 (石必胜「專利創造性判断研究」(2012 年、知識出版社) がある)。
- (28) Zivilsenat 17.2.2004 X ZR 48/00。この裁判例で特徴的なのは、当業者が解決すべき技術的ステップを一つ一つ検討し、請求項に係る発明では、電極をどこにどのように配置すべきかについて何ら解決方法を提供していないことを理由に進歩性を否定したことである。
- (29) T 1400/12 () 28.10.2014。なお過去の EPO の事例をみると上記 T 0277/11 () of 2.10.2014 のように機械の分野において課題の再設定が行われていることが多い。
- (30) 長谷川寛弁理士よりご教示を頂いた。
- (31) 2.4.4 「したがって、当審は、クレームされた発明が解決しようとする技術的問題に関係なく発明性の審査を実施すべきであるという上訴人の主張を支持することはできない」。
- (32) 例えば、「2.7 現在の証拠関係に基づく、特許請求されている実質的に全ての構成要素に除草活性があるという主張を支持できない。したがって、2.4.2、2.5.4 及び 2.6 で述べたように、特許請求されている化学物質のいくつかのみが除草効果を有する構成を提供する点で技術的課題を解決するものと認定できるのであって (その範囲で) 進歩性を肯定する。主請求項の対象は、進歩性のない構成までも含んでおり、それゆえに EPC56 条の要件を充足しない。」。
- (33) 例えば、T 0728/99 (Faktor-VIII/IMMUNO AG) of 14.5.2004 は、最も近い従来技術との関係で把握された客観的課題を解決していることを重視し、それゆえに当該発明は従来技術に技術的貢献をしていることを理由として進歩性を肯定した事案と読むことができる。
- T 0728/99 (Faktor-VIII/IMMUNO AG) of 14.5.2004 (上述) も、請求項に係る発明が、最も近い従来技術との関係で把握される客観的課題を解決しているために、当該発明は従来技術に貢献していることをもって進歩性を肯定する重要な要素とした事案として把握される。T 0073/02 () of 17.5.2004 も、請求項に係る発明の明細書中に記載の課題解決方法が実際に課題を解決しており、同時に、従来技術に請求項に係る発明中で提案している課題解決方法に対する示唆がないために、進歩性を肯定した事案と位置付けることができる。
- (34) 日本特許審査基準「第Ⅲ部第 2 章第 2 節 進歩性

3.1 進歩性が否定される方向に働く要素

3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け

(2) 課題の共通性 主引用発明と副引用発明との間で課題が共通することは、主引用発明に副引用発明を適用して当業者が請求項にかかる発明に導かれる動機付けがあるというための根拠となる」。

(35) T 0277/11 () of 2.10.2014 がそのような事例である。当該事例は、T 1060/02 () of 28.9.2004 と同様の位置付けが可能である。当該事例も、請求項に係る発明の客観的課題を理解するためにどのように課題を再設定するかという視点から重要である。

本事例は、課題解決アプローチの特徴がよく表れた事例であるといえる。なぜなら、出願人が記載はしたが、実際には解決していない課題について課題解決アプローチではどのように扱うのか、また、出願人が記載した課題が課題解決アプローチの課題としての資格がない場合に、明細書中のどのようなファクターを重視すべきかといった点を判示しているからである。

(36) T 0277/11 () of 2.10.2014 (above mentioned) ; T 1400/12 () 28.10.2014 (above mentioned) ; T 0195/11 () of 26.11.2014.

(37) T 0115/03 () of 19.10.2004.

判決では、小さく再認定された課題を達成するために、従来技術に対する代替手段を提供する特許であり、そしてその代替手段は当業者の創作能力の範囲内 (T 1060/02 () of 28.9.2004) あるいは従来技術で示唆されている (T 0115/03 () of 19.10.2004) といった論理により進歩性が否定されることが多い。こうした裁判所の論理 (課題の再認定) は、請求項に係る発明と引用例発明の課題が違うために引用例発明には示唆がないといった特許権者などの主張も排斥する効果がある。

(38) Zivilsenat 17.2.2004 X ZR 48/00 Tintenstandsdetektor Leitsatzentscheidung.

(39) X. Zivilsenat 26.6.2014 X ZR 6/11.

(40) X. Zivilsenat 7.11.2017 X ZR 113/15 Entscheidung mit Berichtigungsbeschluss.

(41) T 0075/02 (Bisphenol A/BAYER) of 7.6.2004, T 1060/02 () of 28.9.2004, T 0115/03 () of 19.10.2004. 同様の裁判例として、X. Zivilsenat 26.6.2014 X ZR 6/11 (上記) がある。

(42) T 0713/10 () of 28.10.2014 は、請求項に係る発明で提唱された課題解決方法では、請求項に係る発明の課題を解決できないことを重視した判決である。

一方、T 2509/12 () of 16.9.2014 は、請求項に係る発明中で提案している課題解決手段が、請求項に係る発明の課題を実際に解決していることを重視して進歩性を肯定した事案と考えられる。

T 1447/09 () of 4.2.2014 も同様の位置付けが可能である。

さらに、請求項に係る発明中で提案している手段で当該課題を解決できることを認定した上で、当該課題解決手段に対する示唆が従来技術にないことも併せて進歩性を肯定する裁判例・審決例も多い (例えば、審決 T 1882/13 () of 7.7.2017)。T 1996/12 (Medizinischer Schaum/CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER & CO. GMBH) of 23.5.2017, T 0422/12 (losungsmittelfreie, hochpigmentierte Zusammensetzungen/HENKEL) of 10.12.2014 がそのような判決である。

(43) T 0763/14 (Verwendung eines Kombinationsproduktes/HENKEL) of 20.1.2017, T 1671/13 () of 14.6.2017.

(44) もっとも近時、長谷川寛亮理士は、代替品提供という客観的課題が設定された方が進歩性主張に好ましい場合がある旨の分析がされている。(徒然なるままに欧州知財実務 2023 年 4 月 26 日

<https://hasegawa-ip.com/ep-patent/preferable-alternative-problem/> (2024 年 4 月 19 日アクセス))。

(45) T 0080/13 (Fadenalgen/SOLL GMBH) of 28.6.2017.

(46) T 0127/09 (Korrelation mit Bezahlvorgang/VODAFONE) of 8.1.2014

(47) T 0075/02 (Bisphenol A/BAYER) of 7.6.2004 は以下のように指摘している。「判例法によれば、技術的課題は、その解決に成功しているとみなすことができる場合のみ考慮に入れることができる (参照 T 939/92, OJ EPO 1996, 309)。もっとも、前述のように (例えば T 0549/99 () of 25.3.2004)、たとえ請求項に係る発明が明細書中で提案している課題解決手段が請求項に係る発明記載の問題を解決しているときであっても、当該課題解決手段が当業者にとって自明であれば、進歩性は否定される。それゆえに、EPO の審決においては、請求項に係る発明の課題が技術的なものであって、それを請求項に係る発明が明細書中で提案している課題解決手段で解決しているという一事のみで請求項に係る発明の進歩性が肯定されるわけではない。

(48) ほかに同様の立場のものとして、T 2211/11 () of 8.7.2014 ; T 0993/12 (Punkttablette/HENKEL) of 1.10.2014 がある。

(49) 他に T 1979/12 () of 2.2.2017, T 2256/14 () of 20.1.2017, T 2050/14 (Katalysatoroptimierung/CLARIANT) of 26.9.2017.

T 1979/12 () of 2.2.2017 ; T 1044/13 () of 27.6.2017 も同様の立場である。T 2050/14 (Katalysatoroptimierung/CLARIANT) of 26.9.2017 も同様の論理を用いている。

T 1199/12 (Beschleunigerdispersion/CONSTRUCTION RESEARCH & TECHNOLOGY GMBH ...) of 8.3.2017 も同じ論理である。

T 1979/12 () of 2.2.2017 も、請求項に係る発明に記載された課題が実際に請求項に係る発明が明細書中で提案している課題解決手段で実際に解決している趣旨を述べるが、同時に、当該課題解決手段は従来技術により示唆されていたことを理由として、進歩性を否定した事案である。

(50) Zivilsenat 16.3.2004 X ZR 185/00 がそのような判決である。

(51) X. Zivilsenat 6.5.2014 X ZR 61/11 は、従来技術が請求項に係る発明の課題を解決できないという事実を、引用例発明には請求項

に係る発明に到達する示唆がないと認定する要素の一つとして使用しているように見える。上述のように2004年の事例においては、以下のように指摘しているように見える。

(52) T 0977/11 () of 7.10.2014.

(53) X. Zivilsenat 28.3.2017 ; X ZR 17/15。

(54) T 0509/13 () of 24.11.2017。

(55) T 0728/99 (Faktor-VIII/IMMUNO AG) ; T 0115/03 () of 19.10.2004 ; X. Zivilsenat 26.6.2014 X ZR 6/11.

(56) T 0 529/02 () of 5.10.2004.

(57)他に T 0193/11 () of 28.8.2014.

T 0056/11 () of 25.9.2014 [改善された長期快適性を備えた経皮治療システム] も同じ論理を採用している。すなわち、「既に述べたように、細孔密度の選択はこの技術的効果に寄与しないので、請求項に係る発明の課題の認定においては無視できる」とした。

T 1363/10 () of 20.2.2014 も同様の位置付けが可能である。問題となった特許は、人間の髪の毛を明るくし、光沢を上げ、着色するプロセスに関連するものである。審決では、「相違点が特定の技術的課題に結び付けうるという証拠は何もない」と判示した。このような判示は、出願人主張の効果が請求項に係る発明及び主引用例の相違点に基づくものではないことを意味している。そして請求項に係る発明において再認定された課題は、「6.5 引用例 D1 によれば、技術的課題は、髪の毛の光沢を改善するための代替剤の使用を提案するものであるといえる」。そして、審決では、この再構築された課題については、主引用例に記載されている内容によって既に解決されているため、進歩性は否定されたとした。

(58) T 0344/12 () of 17.3.2017 も最適化の論理を用いて進歩性を判断していると思われる。

(59) T 0102/10 () of 22.9.2014。

(60)この文脈においては、Zivilsenat 10.4.2014 X ZR 74/11 が特筆に値する。問題となった特許は、エレベータシステムに関するものである。従来技術の欠点として、この裁判所は次のように指摘している。「しかし、先行技術の以前の解決策は、モーターが低速で低負荷を処理できるだけであるか、又はエレベータシャフトに完全に収容するには大きすぎるという欠点があった」。さらに、裁判所は次のように指摘する。「この背景に対して、訴訟の特許の主題は、利用可能なスペースを効果的に使用し、幅広く応用可能な負荷と速度の要件を満たすエレベータシステムを開発するという課題である」(この判示は、判決が課題解決アプローチを採用することを意味する)。連邦特許裁判所は、請求項に係る発明に到達する示唆が引用例にあることを理由として進歩性を否定したが、本裁判所 (BGH) は、原審を破棄した。すなわちその理由は、特許性を肯定する上で重要なことは、たとえ各要素自体は引用例に開示されていたとしても、各要素の組合せ全体がエレベータシャフト内においてけん引綱車の配置場所を特に節約するような効果に貢献しているために、当該請求項に係る発明が当業者に明らかではないというものであった。すなわち、特許請求された発明の各要素が全て知られていても、特許請求された効果が単なる特徴の並置の効果を上回っていることを指摘するものである。

(61) T 1047/09 () of 24.1.2014。

(62) Zivilsenat 24.5.2004 X ZB 20/03 も技術的な問題に対する技術的な解決策を必要とすると判示するものの、この事件では、特許請求された発明が技術的な問題を解決したことを認定した。問題となった特許は電子決済に関するものである。判決は複雑な内容であるが、インターネット上で提供される商品又はサービスの電子決済に関連する特許発明に関して、この事件は次のように指摘する。「クレジットカードシステムでの支払いには、顧客の信用度に加えて、プロバイダーへの顧客のクレジットカードデータの通信が必要である。したがって、インターネット上でこのデータを傍受されるリスクがある。」この事例では、このリスクを前提とした判示がなされており、相違点3及び4について、提案された課題解決手段は、確かに安全な電子決済システムを用いてデータを送信する手段に関するものであることを指摘する。すなわち、この審決では、相違点3及び4によれば、請求項に係る発明は単に伝統的なビジネスモデルを電子化しただけではなく、たとえクレジットカード情報のような重要な情報がインターネット上送信されても、安全なデータを作成するという技術的問題に対する技術的解決策を提供している旨が指摘されている。この理由が、原審に事件を差し戻した重要な理由の一つになっている。

(63)「請求項に係る発明の再現性が欠如している場合、進歩性の要件又は開示の十分性の要件が関連する可能性がある。効果が請求項に記載されている場合、十分な開示が不足していると考えられる。その一方で、例えば効果が請求項に記載されておらず、しかし一方で、解決される課題の一部である場合には、進歩性の問題となる (T 939/92, OJ EPO 1996, 309) (G 0001/03 (Disclaimer/PPG) of 8.4.2004)。

(64)長谷川寛弁理士よりご教示を頂いた。

(65)技術的貢献説に分類した裁判例について。米国は本書 152 頁、欧州は、本稿 (5) BGH 及び EPO の技術的貢献説を重視する判決の一般的傾向参照、日本は本書 217 頁、本書 225 頁、本書 411 頁、本書 419 頁、本書 424 頁、中国は、本書 383 頁参照。

(66)米国で技術的貢献説に基づく判決が少ない理由は、特許のその技術的価値を市場に委ねている可能性がある旨の示唆を中山一郎教授から頂いた。

(67)注 13) 石川 293 頁。

(68)日本法では上記の様に条文上は明確に非容易推考説であり、この要件は、出願にかかる発明が技術的に優れているとか、進歩的であるかということに要求するものではなく、想到が困難であったことを問う要件であって、本来、(進歩性ではなく) 非容易想到

性と呼ぶべきものである（田村善之『知的財産法〔第5版〕』（2010年、有斐閣）、注2）田村、ほぼ同旨として竹田和彦『特許の知識〔第8版〕』（2006年、ダイヤモンド社）134頁以下）。日本の裁判例も大多数は非容易推考説からのものであるが、少数ながら技術的貢献説と親和的な裁判例も整理しうる（東京高判平成16.9.22平成14（行ケ）251〔顕微鏡、特に手術用顕微鏡〕技術的貢献説（と位置付ける）、東京高判平成16.2.27平成15（ネ）1223〔生体高分子-リガンド分子の安定複合体構造の探索方法〕技術的貢献説、東京高判平成16.2.12平成14（行ケ）495〔止め輪の製造方法〕不利な技術になる場合も、容易想到とした（ただし、不利な内容をいかに克服したのかの記載があれば別論ともとれる。技術的貢献説）、東京高判平成16.9.16平成15（行ケ）318〔微生物油混合物及びその使用〕（本書217頁）、知財高判平成26.5.26平成25（行ケ）10248〔排気ガス浄化システム〕（本書225頁）、知財高判平成30.2.27平成29年（行ケ）第10035号〔空気極材料及び固体酸化物型燃料電池〕、知財高判平成30.2.27平成29年（行ケ）第10036号〔空気極材料及び固体酸化物型燃料電池〕（本書411頁）、東京地判令和2.3.24平成28年（ワ）第35157号〔発光装置と表示装置〕（本書419頁）、知財高判令和4.6.22令和3（行ケ）第10115号〔1回当たり100～200単位のPTHが週1回投与されることを特徴とする、PTH含有骨粗鬆症治療／予防剤〕、技術的貢献度が低いとも捉えられる：知財高判令和4.2.10令和3（行ケ）第10051号〔光子活性化ゲルでコーティングされた頭蓋内ステントおよび塞栓コイル〕（本書424頁。）。

(69)注2・田村。

(70)知財高判平成26.7.30平成25年（行ケ）第10058号〔アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物I〕の判決の概要は以下のとおりである。判決文からも明らかであるが、構成の容易性のみフォーカスして判断がなされており、効果の顕著性については判断されていない。

「ア 容易想到性について

本件特許の優先日当時、ヒトのアレルギー性結膜炎を抑制する薬剤の研究及び開発において、ヒトのアレルギー性結膜炎に類似するモデルとしてラット、モルモットの動物結膜炎モデルが作製され、点眼効果等の薬剤の効果判定に用いられていたこと、本件特許の優先日当時販売されていたヒトにおける抗アレルギー点眼剤の添付文書（「薬効・薬理」欄）には、各有効成分がラット、モルモットの動物結膜炎モデルにおいて結膜炎抑制作用を示したことや、ラットの腹腔肥満細胞等からのヒスタミン等の化学伝達物質の遊離抑制作用を示したことが記載されていたことからすると、甲1に接した当業者は、甲1には、KW-4679が「ヒト」の結膜炎肥満細胞に対してどのように作用するかについての記載はないものの、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るものと認められる。（中略）そうすると、甲1及び甲4に接した当業者においては、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に当たり、KW-4679が、ヒト結膜炎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かどうかを確認するとともに、ヒト結膜炎の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用を有するかどうかを確認する動機付けがあるものと認められる。（中略）以上によれば、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、ヒト結膜炎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、ヒト結膜炎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についてヒト結膜炎の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用（「ヒト結膜炎肥満細胞安定化」作用）を有することを確認し、「ヒト結膜炎肥満細胞安定化剤」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。」。

(71)玉井克哉「行政判例研究（654・1048）特許審決取消訴訟における進歩性の判断と審決取消判決の拘束力：アレルギー性眼疾患治療薬事件」自治研究94巻6号143頁（2018年）。

(72)注71)玉井146頁。

(73)拘束力が義務的な職権探知事項であり、法律審である最高裁といえども即座に調査可能であって顕著な事実に属するものである以上、本判決は前訴判決の拘束力が本件に及んでいないと解しており、遮断効的な見解に与していないと考えるのが論理的理解であると指摘する文献として、田村善之「医薬用途発明の進歩性につき発明の構成から当業者が予測しえない顕著な効果の有無の吟味を要求して原判決を破棄した最高裁判決について（1）：局所的眼科用処方物事件」知的財産法政策学研究63号214-215頁（2022年）がある。一方、調査官解説である大寄麻代「最高裁重要判例解説 化合物の医薬用途に係る特許発明の進歩性の有無に関し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違法があるとされた事例」Law and Technology 87号113頁（2020年）は、付言とは判断理由ではなく、原審の付言も原判決の主文を導き出すものになっていないことは明らかであることや、原審は予測できない顕著な効果の有無という実体法上の進歩性に関する内容について審理判断し、この点だけが上告受理申立て理由となっていたことを理由に、最判令和1.8.27平成30年（行ヒ）第69号〔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〕は、前訴判決の拘束力について何ら判断をしておらず、拘束力について特定の立場をとるものではないこととされている。

もっとも、調査官解説によると「顕著な効果」の有無の判断手法に本件最判の意義があるとされる。すなわち、①対象発明が奏する効果と比較して、顕著で、かつ予測できないことをいうと解する見解（主引用例比較説）、②対象発明が奏する効果を、当業者が（進歩性判断基準時同時に）対象発明の構成が奏するであろうと予測できる効果と比較して、顕著で、かつ、予測できないこと

をいうことを解するとする見解（対象発明比較説）、③対象発明が奏する効果を進歩性判断基準時の技術水準において達成されていた（対象発明と異なる構成を有する発明が奏するものも含めた）同種の効果と比較して、顕著で、かつ、予測できないものというとする見解（技術水準比較説）のうち、②説を採用するものであったとされる。そして、当該効果の有無については、②説を前提に、「当業者が予測することができなかったものか否か」（非予測性説）と「予測することができた顕著な効果を超える顕著なものであるか否か」（顕著性）の双方の観点から検討すべきものであるとしたものであるとされる（注68）大寄111頁。さらに対象発明比較説の運用について詳細に説明するものとして、清水節「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44号49頁（2020年）がある。同論考では、対象発明の効果を本件明細書に基づいて認定する一方で、対象発明の効果を開示する本件明細書の記載に基づいて対象発明の予測可能性を議論することは適切ではないとされ、その理由をそのような手法は対象発明の有する効果を念頭に置いて議論を行うことになり、事後分析として後知恵になるからであるとされている。そして実務上は、通常、対象発明は、主引用例及び副引用例を組み合わせた構成と同じであるから、主引用例と副引用例等の記載に基づいて対象発明の有する効果が予測の範囲内か否かを検討する手法が妥当であり、多くの裁判例でもこの手法が採用されているとされている。

また、前田健「進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の意義」パテント74巻7号68頁（2021年）は、本判決の読み方として、対象発明比較説が正当だとしても、主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全く参酌してはならないわけではないとしている。また、発明の対象が医薬用途発明であったことを理由に本件で効果の顕著性が認められやすくなったかどうかについては争いあるものの、これを否定するものとして、前掲・前田69頁がある。同様に、清水節「進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の判断方法」ジュリスト1540号9頁（2020年）では、「本判決では本件各発明の効果が医薬用途に係るものであることも適示されており、医薬用途においては構成の相違によって効果に大きな差が生じる場合が多いことが背景にあると解されるが、医薬用途に限定された判断手法ではないと思われる。」とされている。

(74) 中山一郎「〔令和元年度重要判例解説〕医薬用途発明の進歩性判断における発明の予測できない顕著な効果〈知的財産法1〉」臨増ジュリスト1544号257頁。同頁では、大別するならば、独立要件説とは、予測できない顕著な効果を奏する発明は産業の発達に寄与する（1条）、発明は効果も含むなどの理由により効果に独自の意義を認め、構成が容易想到でも予測できない顕著な効果があれば進歩性を肯定する考え方であり、二次的考慮説（間接事実説、評価障害事実）とは、発明の容易想到性はあくまで構成の容易想到性が中心であり、予測できない顕著な効果は、構成の技術的困難性または成功の合理的期待の欠如を示すものとして、あるいは容易想到性を否定する方向に働く評価障害事実であるなどとして、進歩性判断の一要素として考慮するにとどめるとした整理されている（下線は筆者による）。

また、高石秀樹「アレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」事件：（進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の比較対象及び位置付け）パテント73巻1号51頁（2020年）も、「独立要件説、被独立要件説の定義は一義的といえず、議論は混沌としている。なお、被独立要件説に対応する法概念として、田村善之教授は二次的考慮説、長沢幸男弁護士は、間接事実説と呼んでいる。筆者は、以前の論考において容易想到性という評価を障害する事実であるとして、評価障害事実としたが、この点に関する学説の議論が必ずしも確立していないことから、本稿においては単に非独立要件説と呼ぶことにする」とされている。また同高石・53頁では、同じ特許庁の資料でも独立要件説に読みうるものと非独立要件説に読みうるものが混在していると評価しており、確かに特許庁審判部「進歩性検討会報告書」124頁（2007年）では、構成の組み合わせ又は置換が容易であるか？→YESでも予想以上の効果があることを理由に進歩性ありと整理されており、顕著な効果につき独立要件説のような位置づけがされている一方、2015年9月改訂版審査基準（第Ⅲ部第2章第2節）の図表では、進歩性が肯定される方向に働く要素の一つとして有利な効果が挙げられており、進歩性が否定される方向の諸要素と進歩性が肯定される方向の諸要素の総合考慮のような書き方になっており、非独立要件説とも読みうる図表になっている。

(75) 田村善之・WLJコラム189号1頁。「二次的考慮説には馴染みにくく、独立要件説に親和的ともいえなくもないが、明言していない以上、（その変更に大法廷を要するという意味での）判例の射程がそこに及んでいるとはいえないと解すべきである。」に示唆を得た。

(76) 独立要件説に親和的との理解として、例えば、注73）清水65頁。

(77) 本判決は射程の狭い事例判決であるとの評価が多く、例えば、田村善之「医薬用途発明の進歩性につき発明の構成から当業者が予測しえない顕著な効果の有無の吟味を要求して原判決を破棄した最高裁判決について（1）：局所的眼科用処方物事件」知的財産法政策学研究63号202頁（2022年）、高林龍「〔判例解説〕最高裁判決『進歩性判断における顕著な効果の位置付け』」高林龍＝三村量一＝上野達弘編『年報知的財産法2019-2020』（2019年、日本評論社）32頁等がこれを指摘する。同じく本件最判は、独立要件説に親和的であると評価するものとして、山田威一郎「新判決例研究（第301回）進歩性の判断における「予測できない顕著な効果」の判断基準」知財はずむ18巻205号33頁（2019年）、高石秀樹「アレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」事件：（進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の比較対象及び位置付け）パテント73巻1号43頁（2020年）。とりわけ、論者自身は独立要件説に否定的だが、本件最判の分析として、「顕著な効果なしとした原判決を破棄した本判決が、差戻審において「顕著な効果あり→進歩性あり」との結論が導かれるきっかけとなり、動機づけが認められるにもかかわらず顕著な効果を理由に進歩性が肯定されるという独立要件説に即した帰結を強力にバックアップする可能性が大いにあるといえよう。このように考えれば、

本判決は独立要件説に親和的な判決であるとの評価が可能かもしれない」と述べた文献として、愛知靖之「進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の判断方法」NBL1160号14頁（2019年）があるが、実際に差戻審ではそのような結果となった。知財高判令和2.6.17日令和1年（行ケ）第10118号〔差戻第一審〕。なお、この判決に対する再度の上诉状受理の申立ては不受理になった（最判令和2.12.25令和2年（行ヒ）第275号〔差戻上诉状審〕）。

一方、論者自身は、本件最判は、独立要件説と親和的であると評価しつつも、必ずしも最高裁が独立要件説に立ったものとはいえないと分析する論考として、幸谷泰造「進歩性における予測できない顕著な効果と取消判決の拘束力」A.I.P.P.I.65巻3号222頁（2020年）があり、「二次的考慮説に立った場合であっても、当事者の主張立証が評価根拠事実のみしかされておらず、評価障害事実である「予測できない顕著な効果」を主張立証していない場合には、取消判決の拘束力は及ばないと考えることも可能である」としている。

さらには、結論を直接導く部分（ratio decidendi）の読み方としては、顕著な効果についていわば原審では審理不尽であることを理由に原審を取り消したものであり、顕著な効果について特に独立要件説と二次的考慮説のいずれかを明言するものではないとの評価もある（以上につき、田村=時井=酒迎142-145頁）。注73）前田72頁の注釈9番では、複数の評釈が、本判決は独立要件説と親和的であり、構成の容易想到性の外で発明の効果を考慮している旨を指摘すると分析している。もっとも、論者自身は、そのような面は否めないが、前訴判決が構成の容易想到性の有無を確定的に判断していたわけではなく、その一考慮要素として、本件発明に至る動機付けが認められるとの判断に止めていたと解する余地もあり（高林龍「判批」年報知的財産法2019-2020年32頁（2019年））、効果が構成の容易想到性と独立して考慮されたことと解さなければならないとまではいえないとされている。

(77) 本判決は射程の狭い事例判決であるとの評価が多く、例えば、田村善之「医薬用途発明の進歩性につき発明の構成から当業者が予測しえない顕著な効果の有無の吟味を要求して原判決を破棄した最高裁判決について（1）：局所的眼科用処方物事件」知的財産法政策学研究63号202頁（2022年）、前掲・高林32頁等がこれを指摘する。本件最判の調査官解説でも本判決の調査官解説も本判決は予測できない顕著な効果の位置づけの理論上の対立についていずれかの立場を示したのではないとする（注68）大寄113頁）。

(78) 本件最判の調査官解説でも本判決の調査官解説も本判決は予測できない顕著な効果の位置づけの理論上の対立についていずれかの立場を示したのではないとする（注68）大寄113頁）。

(79) 特許要件の肯定を個別の案件ごとに、発明が困難であったか等の理由により質的にコントロールすることは困難で、分野別に特許庁の実務で特許率のような形で量的なコントロールをするほかないという考え方である。具体的に、法と経済学的手法を用いながら、特許権の価値は、産業分野別に違いがあり、化学や医薬品産業では特許の価値は極めて高いものであるのに対して、一訴訟において主張された特許数が多い complex な製品を扱う分野（特にコンピュータと電気製品の分野）における特許権の価値の平均値は、他の特許のそれを下回っているとする Bessen & Meurer の議論を紹介するものとして、田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度の muddling through (1)」知的財産法政策学研究35号43頁（2011年）、山根崇邦「米国特許制度の破綻とその対応策」アメリカ法2010-1号175頁（2010年）がある。以上につき時井真「進歩性判断の現況とその応用可能性（2・完）」知的財産法政策学研究42号226頁（2013年）。

(80) 本文と同様に、（事例としては顕著な効果を否定しており一般論としてではあるが）独立要件説に立った裁判例として、知財高判平成25.10.3平成24年（行ケ）第10415号〔血清コレステロール低下剤或はアテローム性硬化症の予防又は治療剤〕（この裁判例の紹介と共に高石秀樹「アレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」事件：（進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の比較対象及び位置付け））パテント73巻1号52頁（2020年）を参照）では、「発明が引用発明から容易想到であったか否かを判断するに当たっては、当該発明と引用発明とを対比して、当該発明と引用発明との構成上の相違点を確定した上で、当業者が、引用発明に他の公知発明又は周知技術とを組み合わせることによって、引用発明において相違点に係る当該発明の構成を採用することを想到することが容易であったか否かによって判断するのを原則とするが、例外的に、相違点に係る構成自体の容易想到性が認められる場合であっても、当該発明が奏する作用効果が当該発明の構成そのものから当業者が予測し難い顕著なものであるときは、その作用効果が顕著である点において当該発明は特許法の目的である産業の発展に寄与（同法1条）するものとして進歩性を認めるべきであるから、当該発明が引用発明から容易想到であったとはいえないものと解するのが相当である。」がある。結論としては非容易推考説と技術的貢献説を OR で繋いだ基準と類似するが、非容易推考説と技術的貢献説を OR で繋いだ基準は、構成の非容易推考性と効果の顕著性の間に原則、例外といった関係はなく、いずれかが肯定されれば進歩性は肯定される。

(81) ここでは、「『優れた効果を有するにもかかわらず、これまでだれも発明することができなかったのは、構成を容易に想到できないからである』と推認できるのではないか」（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）』421頁（2007年、新日本法規）などとして効果それ自体を「（構成の）容易想到性」判断の（副次的な）考慮要素に据える考え方を総合考慮型の二次的考慮説として念頭に置いている。「一定の構成を採用することが容易想到か否かを判断する際に、その構成が現実に採用された結果としてのみ観念される「効果」を斟酌するのは、結果論に基づく推論であり、因果関係が逆転しているのではないかと思われる」として、同説への批判的検討と共に、愛知靖之「進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の判断方法」NBL1160号15頁（2019年）参照。

(82) 注68）大寄110頁の注釈9番。

(83) このような従来の二次的考慮説に対し、「動機付けと顕著な効果のいずれの要素を優先的に考慮して結論を導くのが必ずしも明

確ではない」として、二次的考慮説の基準の明確化を試みる文献として、注78)愛知15頁がある。

(84)ただし、注73)清水49頁では、実際の訴訟の場では、特許権者等が発明の構成における進歩性否定のロジックを争った結果、無効審判請求人等がその主張立証に成功した場合には、その後の進歩性のロジックにおいて、特許権者等による予測できない顕著な効果の主張立証が成功して進歩性が認められることはかなり少ないと言わざるを得ないとし、その原因を、当業者にとって発明の全ての構成を知れば結果を予測できることが通常であるからである等とされている。

(85)長谷川寛氏からご教示を賜った。記して御礼を申し上げる。

(86)玉井克哉「行政判例研究(654・1048)特許審決取消訴訟における進歩性の判断と審決取消判決の拘束力：アレルギー性眼疾患治療薬事件」自治研究94巻6号146頁(2018年)。

(87)つまり、請求項に係る発明が容易に推考できないことと法と経済学からの分析が完全に一致するものではないものの、もし進歩性の本質を非自明性(nonobviousness、非容易推考)であると理解すると、この要件の存在理由は、「物や方法が、その自明のために、特許による動機付けをしなくてもすぐ創作される可能性が高い場合に、特許による独占の費用を社会が負担しなくて済むようにするためである」こととなり、法と経済学と結び付く(スティーブン・シャベル(田中亘=飯田高訳)『法と経済学』(2016年、日本経済新聞出版社)174頁)。

一方、進歩性の存在要件を発明者が従来技術に対して貢献したことだと理解すると、例えば、構成は容易に想到できるものであっても、顕著な効果がありさえすれば進歩性を肯定するという結論になるが(独立要件説)、こうした立場をとるためには、「顕著な効果を開示したことに対する報奨等の自然権説的な説明」をするほかない(田村善之「『進歩性』(非容易推考性)要件の意義：顕著な効果の扱い」特許69巻5号3頁(2016年))。

(88)例えば、技術的貢献説の立場を貫徹すると、いわゆるロストテクノロジーを復活させた場合の労力を知的財産法でどう評価するか、あるいは、時代や時間の流れと共に変化する技術上の知識量とどう評価するかという新たな視点も生じるように思われる。時間と共に、技術は発展し、知識は増加するようにも思われる。もしこのような考え方が正しいのであれば、このまま技術革新が、しかも、来世紀まで飛躍的な速度で進むのであれば、公開される知識も飽和状態となり、一見すると、次第に特許はとりにくくなっていくのではないかとも思われる。実際にこの趣旨とも読める論文も公開されており、例えば日本の特許実務においては、技術的蓄積の豊富な機械分野においては、化学分野に比べて次第に特許が取りにくくなっており、そのため、引用文献と無効判断の対象たる発明の小さな違いをもって特許性を肯定する判決がある旨の分析もなされている(渡部温「平成21年度言渡し審決取消訴訟判決に見る進歩性判断(機械分野を主として)(1)」特許63巻8号(2010年))。

また、特許制度の歴史は、最古の成文特許法と考えられている1474年のイタリアベネチア共和国の発明者条例から既に、約600年が経過している。いうまでもなく、技術革新は、この法令が制定される前から存在したのであり、技術革新は、特許制度の存続だけを目的に生じているわけではないから、やがて時間が経てば、科学上の知見が飽和してしまうのではないかとも思われる。加えて産業革命期の世紀の発明と称されるもの(ワットの蒸気機関など)でさえ、純粋なバイオニア発明ではなく、その基礎となる普遍的技術が同発明よりも前に存在していた。そのときから既に多くの発明は改良発明であると評されており、1776年にイギリスで下された、改良発明も特許となるという判断の背景にはそうした事情がある(大河内暁男『発明行為と技術構想-技術と特許の経営史的位相-』(1992年、東京大学出版会)144頁)。

しかしそれから200年以上、特許制度が存続してきたという事実に鑑みると、或いは逆に、時間の流れと共に知識が増加するという前提が間違いだと考えることもできるかもしれない。

すなわち、時間の流れと共に知識は増加するのではなく、均一化する、或いは、減少するという前提である(日本時間学会の青山拓史教授から示唆を受けた)。実際にも、「基本的には、出願時に当該技術が一掃されており一応の新規性があつたとしても、既に知られていた技術であつて進歩性は肯定できない」という原則論を記載しつつも、「実務上は、新たな観点を導入したと主張される場合が散見される」とし、判事自身が関与された事例を紹介の上、(この問題については)「慎重に検討する必要がある」とされている(清水節「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—」『現代知的財産法(実務と課題)』(2015年、発明推進協会)401頁)。すなわち、前知財高裁所長の清水節判事の論考では、「旧来技術の採用」と題して、「当該業界で顧みられなくなった一世代以上前の「先祖返り技術」を改めて採用した場合に進歩性があると主張」される事案について進歩性の有無を検討され、「既に知られていた技術であつて進歩性は肯定できない」という現時点での帰結を記載する一方で、こうした事案への慎重な審理を求めている。さらに近時のBGHの判決でも同様の判決がある(X. Zivilsenat 2017.1.31 X ZR 119/14。「古い課題解決策については、優先日において、専門家が技術的問題を解決するための可能な出発点を見出すことができる範囲から実際に外れているかどうかを調べるのが特に重要である」)。

さらには、いわゆるロストテクノロジーとして、その当時、確かに当該製法自体はあり技術者は確かにその製法に従って製造していたのだろうが、現在ではそうした技法の人材も資料も失われてしまった場合、そうした昔の技術を復活させた努力は、知的財産法の上でどのように評価すべきだろうか。資料が失われたということになると、多くの裁判実務では結局立証の問題となり、先行技術を証明できない以上、逆に新規性・進歩性はある方向に傾くことになりそうであるが、実体と証明の問題は別である。確かに形式的には、一旦は公知になっている以上、新規性はないし、現時点での考え方においては、進歩性もないことが多いだろうが、この場合も従来技術は既に失われている以上、技術的貢献はあつたといえる余地もあるように思われる。或いは仮に、当時の図面

だけが残っており、その範囲では形式的には新規性・進歩性が無くても、それを実現するための人材も機器（周辺技術を含む）も既に失われているというような状況は少なくないと思われる。そうした旧来の技術を再生することは技術的には困難であり、再生の努力について知的財産法上の手当が必要であるようにも思われる。

(89) もっとも、「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のであって、いわゆる技術的貢献説的な発想も捨てがたいように思われる」（技術的貢献説の部分の論考として「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」とされている）として筆者の論考に好意的な論考として、高林龍「特集「進歩性」序言」パテント75巻1号14頁（2022年）がある。

(90) 唐晓峰「浅评中国发明创造性的判断方法以及对《专利法》第22条第3款的修改建议」中华全国专利代理人协会编中华全国专利代理人协会编『《专利法》第22条创造性理论与实践：2011年专利审查与专利代理高端学术研讨会论文集选编』（2012年、知识产权出版社）800-801頁。

(91) なお、論者の理由付けは本稿とは異なり、29条2項の文言で明らかなように、この要件は、出願にかかる発明が技術的に優れているとか、進歩的であるかということを要求するものではなく、単にそれを発明するのが困難であったか否かを問うものにすぎず、元来は「非容易推考性」とでも呼称したほうが良い要件であるが、引用する文献のほとんどが進歩性と表記していることにかんがみ、進歩性の用語に従うというものである（注2）田村1頁。

(92) 注89）高林13頁でも「進歩性（非容易推考性）」と表記されている。

（原稿受領 2024.3.20）