

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？」

会員 渡部 温

目次

第1章 序

- 1.1 はじめに
- 1.2 検討方法
- 1.3 判決一覧表
- 1.4 審理期間
- 1.5 審決の取消し率
- 1.6 引用文献

第2章 分析及び判決要旨紹介

- 2.1 本件発明認定
- 2.2 引例認定 (以上2月号掲載)
- 2.3 引例の組合せ又は置換え・適用の難易
 - 2.3.1 阻害要因
 - 2.3.2 技術分野
 - 2.3.3 課題 (以上4月号掲載)
 - 2.3.4 周知技術 (次号以降掲載)
 - 2.3.5 組合せ・その他 (次号以降掲載)
(以下今月号掲載)
- 2.4 効果の顕著性・非予測性
 - 2.4.1 対比のベースとなるのは先行技術か本件発明の構成か？
 - 2.4.1.1 総論
 - 2.4.1.2 平成15年言渡し判決の分析・紹介
 - 2.4.1.2.1 対比のベースとなるのは本件発明の構成と明言したケース
 - 2.4.1.2.2 本件発明構成説を採るべきことを一般論で述べたわけではないが、対比のベースは本件発明の構成であったケース
 - 2.4.1.2.3 対比のベースは先行技術の組合せであったケース
 - 2.4.1.2.4 対比のベースは単一の先行技術であったケース
 - 2.4.2 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？
 - 2.4.2.1 総論
 - 2.4.2.2 明細書に記載されていない効果の参酌に消極的・否定的であったケース
 - 2.4.3 本件発明の効果を評価したケース
(以下次号以降掲載)
- 2.5 設計事項・技術常識・適宜選択

2.6 自然な選択・当然考慮

2.7 パラメータ

2.8 数値限定

2.9 その他

第3章 総合考察

.....

今月号掲載部分における主要な分析結果は次のとおりである。各文の後ろの（ ）内は、関連する本文の項の番号を示す。

(1) 今回の分析対象である103件中、本件発明の効果を明文で肯定的に評価したものは、わずか2件(ム1, ム13)である。ただし、この2件も、効果の非予測性・顕著性を主たる理由として進歩性有としたわけではない。さらに、2件ともに、効果の質的な差を評価したものであり、103件中効果の量的な差を理由として進歩性有としたものは皆無である。このように、発明の効果が認められて進歩性有とされるケースがきわめて少ない状況は、前回(平成12年)と同様である。一方、前々回(平成8, 9年)は、分析判決48件中5件で効果の顕著性・非予測性が認められている。(2.4)

(2) 近年、東京高等裁判所において、「発明の効果の顕著性・非予測性は、先行技術との対比においてではなく、当該発明の構成から予測される効果との対比において認められなければならない」との考え方が、強力に主張された。今回分析中でも、そのような考え方をハッキリと述べたケースが7件あった。また、この考え方を一般論として明言してはいないが、実質的に、そのような考え方に基づいて発明の効果の顕著性・非予測性を評価したと考えられるケースも多い。もっとも、この考え方を宣明しておられた判事の方が退官され、この考え方が、今後も東京高等裁判所において有力な傾向が続くかどうかは要注意である。(2.4.1)

(3) 今回の検討範囲では、「明細書に記載されていない発明の効果」の参酌に否定的・消極的なケースが多

かった（ム4、ム34、テ7、イ28、イ15、イ19、イ26）。逆に、「明細書不記載の効果を参酌することができる場合がある」とハッキリ明文で述べた判決は目に付かなかった（2.4.2）。

2.4 効果の顕著性・非予測性

“効果の顕著性・非予測性”とは、本件発明の効果

が、先行技術（あるいは本件発明の構成から予測されるもの）よりも著しく優れているか否か、あるいは測り知れなかったものか否かという争点パターンである。以下に、今回の分析対象判決中で、発明の効果について裁判所が参考となりそうな判断を示したケースを一覧表で示す。

“効果の顕著性・非予測性” 関係判決一覧表

No.	無効・異議・拒不	審理期間年・月 特許庁 裁判所	発明名称等 (特許番号・出願番号)	進歩性の 有無	争点パターン 効果の顕著性・非予測性	特徴的判断事項・キーセンテンス
ム1	無効	H15. 1.19 平成13(行ケ)96	温風暖房機 特許1841614	有→有	◎	・本件発明は独特の構成を採用することにより <u>特異な作用効果</u> を奏する。
ム4	無効	H15. 2.19 平成14(行ケ)189	蒸米のこしき布 特許2601402	有→無	◎	・本件明細書には被告主張の効果については何ら記載されていないばかりか、被告の <u>試験結果報告書</u> は本件発明の一部の態様についてのものにすぎない。
ム6	無効	H15. 3. 6 平成14(行ケ)5	液体流路を有する装置の気泡除去方法及びその装置 特許2981909	有→無	○	・原告主張の効果は、刊行物1発明に刊行物2発明を適用することによって <u>当然に得られる効果</u> に他ならない。
ム9	無効	H15. 6.19 平成12(行ケ)483	シャフト状装填材料予熱装置付き溶解プラント 特許2135799	有→消	◎	・審決が本件発明1の顕著な作用効果であると認定判断した効果は、いずれも、本件発明1の <u>構成から予測可能な効果</u> であるか、特定の一態様の効果にすぎないものであって、 <u>顕著な作用効果</u> であるということとはできない。
ム13	無効	H15. 9.29 平成14(行ケ)378	プレキャストコンクリート部材 特許3167576	無→有	○	・本件発明の課題の開示のない引用例と比較して、「本件発明の <u>効果</u> は量的な差にすぎない」との主張は失当。
ム15	無効	H15. 3.25 平成14(行ケ)379	窓枠 特許3215070	無→無	△	・原告主張の効果は、周知技術においても奏する <u>自明の効果</u> 。
ム16	無効	H15. 3.26 平成13(行ケ)575	採光窓付き鋼製ドアの製造方法 特許1861289	無→無	○	・本件発明において、隅フランジ代は、「パネル板厚のほぼ8倍以下」であって、限りなくゼロに近づけることができるのであるから、「隅フランジ代を十分に形成しつつ」との部分には、本件発明の <u>効果</u> であるということとはできない。
ム17	無効	H15. 3.27 平成13(行ケ)270	半導体装置 特許2138047	無→無	△	・原告主張の <u>効果</u> は、本件発明の <u>構成</u> により生じることが自明である。
ム18	無効	H15. 4.10 平成14(行ケ)264	高周波用縦まきコイル及びコイル製造方法 特許2877913	無→無	○	・ <u>構成自体が客観的に同一である以上</u> 、同一の構成からは <u>同一の作用効果</u> が得られ、同一の目的が達成される。
ム19	無効	H15. 5. 8 平成13(行ケ)576	板材などの曲げ方法 特許2829350	無→無	△	・本件発明の <u>構成</u> からその <u>作用効果</u> を奏することができることは断定し難い。
ム22	無効	H15. 6. 3 平成14(行ケ)9	線材の巻付装置 特許1920376	無→無	△	・本件発明も三元系の制御が必要な構成をも含むものであるし、引用発明と比較してコストが安いとはいえない。そして、必要最小限の簡便な制御をすることは、コストを考慮すれば当然の事項といえる。
ム23	無効	H15. 6.17 平成14(行ケ)27	揺動斜板型圧縮機におけるワッブルプレートの揺動傾斜角制御機構 特許1797153	無→無	○	・本件発明の <u>構成</u> が引用発明1及び2から容易に想到し得るものである以上、本件発明の奏する <u>作用効果</u> もこれらから容易に想到し得るものであることは明らか。
ム25	無効	H15. 9. 4 平成14(行ケ)184	洗米米及びその包装方法 特許2615314	無→無	◎	・構成自体については容易相当性の認められる発明について、 <u>効果の顕著性を根拠に特許性（進歩性）を認めるためには、その効果の顕著性は、当該構成の効果として予想されるものとの対比において認められなければならない。</u>
ム26	無効	H15. 9.10 平成15(行ケ)26	高架橋の恒久足場 特許2968494	無→無	△	・吸音部材の形状を変更して吸音材の充てん量を増やしたこと等による通常の効果を越えて、特に <u>顕著な作用効果</u> を奏することを認めるに足りる証拠はない。

No.	無効・異議・拒不	審理期間年・月 特許庁 裁判所	発明名称等 (特許番号・出願番号)	進歩性の 有無	争点パターン 効果の顕著性・非予測性	特徴的判断事項・キーセンテンス
ム27	無効	H15. 9. 24 平成14(行ケ)583	装飾用電灯 特許2786019	無→無	△	・本件発明の複数の構成要件が一体不可分となって特有の効果を奏していると認めることはできない。
ム30	無効	H15. 9. 30 平成13(行ケ)522	輪体のローリング成形装置 特許2825792	無(一部) →無	○	・技術的観点からみても、どのような理由によって原告主張の作用効果がもたらされるかについて、納得し得るような主張立証が存在しない。
ム34	無効	H15. 11. 11 平成14(行ケ)491	ドライアイス生成装置 特許3118444	無→無	○	・原告が主張する、上記のドライアイス生成時の噴出音、白煙、気体の二酸化炭素の外部流出の防止という安全性確保の観点からの説明は、本件明細書には全く示されていない。原告の上記主張は、いずれも本件明細書の記載に基づかない主張である。
ム36	無効	H15. 11. 27 平成14(行ケ)345	ステータコアへの巻線装置 特許2813556	無→無	◎	・本件発明の構成が容易に想到し得るものであることからすれば、本件発明の構成から客観的に見て予測し得る効果については、これをもって本件発明の進歩性を根拠付け得るものとみることはできない。 ・試験報告書の“巻き線速度2倍以上”効果も、本件発明のみによるものとの根拠はない。
テ3	訂正	H15. 6. 17 平成14(行ケ)559	ガス発生器 特許2862023	無→無	△	・原告主張の <u>効果</u> は、本件発明に含まれる一態様の効果にすぎない。
テ4	訂正	H15. 7. 16 平成14(行ケ)296	地盤穿孔装置 特許2527674	無→無	◎	・本件発明1の作用効果は、引用例発明において、パイプ50とスピンドル33を直接連結することに伴い、当業者が当然予測し得る範囲内のものであって、格別に顕著なものといえることはできない。
テ7	訂正	H15. 11. 20 平成14(行ケ)527	可変容量圧縮機 特許2600317	無→無	◎	・訂正発明が原告主張の <u>作用効果</u> を奏することは訂正明細書に記載された事項ではない。 ・引例2を引例1に適用すれば、訂正発明と同様の <u>作用効果</u> を奏することは明らか。 ・引用例を組み合わせることに容易に想到し得るのであれば、引用例を組み合わせたものを基に <u>効果の予測性</u> が検討されるべきであって、出願時に現存するもののみと比較するだけでは足りない。
イ15	異議	H15. 3. 31 平成14(行ケ)388	ウェットシート用収納袋 特許3169352	無→無	◎	・上記差異が、加工工程の簡素化や加工費用の削減につながるにしても、本件請求項1の発明が解決しようとした課題とは何ら関係のない <u>作用効果</u> であることから明らかとなり、原告の主張の <u>作用効果を格別な効果と解することは到底できない</u> 。 ・この <u>作用効果は、自然な選択の結果にすぎない</u> というべきであるから、当業者であれば、 <u>予測可能なもの</u> というべきである。
イ16	異議	H15. 4. 8 平成14(行ケ)109	鉛入り積層ゴム支承の構造 特許3124502	無→無	○	・本件発明の構成に容易に想到することができるものである以上、本件発明の構成により、特定の作用効果を奏することができたととしても、その作用効果が本件発明の構成を採用した場合のものとして予測し得る範囲内のものであれば、これを本件発明の特許性の根拠とすることはできない。
イ19	異議	H15. 6. 30 平成14(行ケ)404	インクジェット記録ヘッド 特許3182760	無→無	○	・原告主張の作用効果は、本件明細書には何ら記載がない……本件発明1と刊行物1発明との間に原告主張のような作用効果の差異があるか否か疑問であるが、仮に、そのような作用効果の差異があるとしても、その差異は、本件発明1において流路構成部材の支持の方法を変更したことによる <u>自明の効果</u> である。
イ20	異議	H15. 7. 15 平成14(行ケ)471	ゴルフヘッドの製造方法 特許3135396	無→無	△	・本件発明方法によれば、常に薄肉化、軽量化されたフェースプレートが得られることが自明であるといえない以上、仮に、本件発明において、薄肉化、軽量化されたフェースプレートが得られることがあるとしても、それは、一実施例の <u>作用効果</u> であるにとどまる。
イ26	異議	H15. 12. 11 平成14(行ケ)574	パチンコ機 特許3099383	無→無	○	・侵入口に待機させる打球を1個とすることの技術的意義ないし「遊技性」の見地からする意義については、本件明細書に何ら記載がないのみならず、引用発明1に引用発明2を組み合わせたものにおいて侵入口に待機する打球の数を増やせば、それだけ始動入賞装置に入賞する機会が増えるから、侵入口に打球を2個以上待機させる構成としたからといって、「打球を始動入賞口に入賞するように弾発すること」の意義ないし遊技者にとっての興趣は失われることにはならないものと解される。
イ28	異議	H15. 12. 25 平成13(行ケ)499	コンクリート製品の製造方法、耐久性型枠および埋設物 特許2930940	無→無	◎	・構成自体の推考が容易であると認められる発明に対し、その <u>作用効果を根拠に特許性を認める場合</u> 、その根拠となる作用効果は、当該 <u>構成のものとして予測あるいは発見することの困難なものであり、かかる当該構成のものとして予測あるいは発見される効果と比較して、よほど顕著なものでなければならぬ</u> 。 ・原告主張の本件発明の効果は明細書に記載されておらず、訂正によって新たな発明を追加することとなったとすれば訂正は不適法。
イ30	異議	H15. 5. 22 平成14(行ケ)49	空気調和機の室内ユニット 特許3038135	無(一部) →無	△	・本件発明の構成から当然に予想される作用効果にすぎない。

No.	無効・異議・拒不	審理期間年・月 特許庁 裁判所	発明名称等 (特許番号・出願番号)	進歩性の 有無	争点パターン 効果の顕著性・非予測性	特徴的判断事項・キーセンテンス
キ10	拒不	H15. 3. 31 平成14(行ケ)41	防舷材 H5-95220	無→無	○	<ul style="list-style-type: none"> 本願発明の効果を奏するためには、肉盛部が座屈点の隣接又は近接した領域に備えられれば足り、その領域が座屈点と接触点の間に限定されるべき技術的な必要性は見だし難い。 当業者が通常予測し得ない顕著な効果が得られるような場合には、この構成を設計的事項ということはできないが、本願発明の効果について、上記数値限定を採用することによって当業者の予測し得ないような顕著な効果が奏されることは本件全証拠によってもうかがわれない。
キ15	拒不	H15. 5. 22 平成14(行ケ)126	改良無緩型牽引棒組立体 H7-13065	無→無	△	<ul style="list-style-type: none"> 原告が主張する効果は、メス連結部材の空洞部が下方に向かって開放するように設置したこと（前示のとおり当然の設計事項）に付随する、当業者であれば予測し得る程度の効果にすぎない。

発明の効果は、ほとんどの事件で一応の争点とはなっている。その中で、結論に何らかの影響を与えた争点となったか、裁判所が参考になる判断をしたと思われる事件は、以下である。

効果を肯定的に評価 ◎：ム1

効果を否定的に評価 ◎：ム4, ム36, テ4, テ7, イ15, イ28

効果を肯定的に評価 ○：ム13

効果を否定的に評価 ○：ム9, ム16, ム18, ム23, ム25, ム30, ム34, イ16, イ19, イ26, キ10

これを見ると、効果を肯定的に評価したのはわずか2件（今回検討した全判決数は103件）である。この2件においても、判決文の表現は「特異な作用効果」（ム1）、「効果は量的な差にすぎないとはいえない」（ム13）というのであるから、効果の質的な差を評価したものといえる。結局、効果の量的な差を理由として進歩性有とされたものは103件中皆無である。さらに、上記2件も、効果の非予測性・顕著性が主たる進歩性有の理由とされたわけではない。

このように、東京高等裁判所の裁判例（機械分野）において、効果の顕著性・非予測性が有とされる例がきわめて少ない状況は、前回（平成12年）と同様である。しかし、前々回（平成8, 9年）は、分析判決48件中5件（以下列記）で効果が肯定的に評価されて「本件発明は進歩性有」とされている。

- ① 平成7年(行ケ)103, 平成8年11月21日判決言渡
 - ② 平成8年(行ケ)20, 平成9年5月29日判決言渡
 - ③ 平成7年(行ケ)119, 平成9年1月29日判決言渡
 - ④ 平成6年(行ケ)278, 平成9年1月30日判決言渡
 - ⑤ 平成7年(行ケ)211, 平成9年4月24日判決言渡
- 今回と前々回の状況の違いの背景に、法解釈上の基

本事項の変化があるかどうかについては、以下順次検討する個別項目において考察するとして、まず発明の効果と発明の進歩性（非容易性）との間の基本的な関係について考察する。

そもそも、発明の効果の如何を、発明の進歩性の有無を決する重要なファクターの一つとすることに異論を唱える人は、ほとんどいない。それどころか、歴史的には、「組合せ発明のうち、相乗効果のあるものだけが進歩性を有する発明である」とされていた時代があったように、発明の効果を進歩性判断の最重要ファクターと考える見解すら存在するようである（吉藤「特許法概説」11版102頁（審査基準 船舶42頁）、1976年米国最高裁判決『Sakraida V. Ag Pro, Inc.』, 425 U.S. 273, 189 USPQ 449）。

ところが、現在の日本の特許法第29条第2項は、「特許出願前に“当業者”が“公知発明”に基づいて容易に発明をすることができたときは、特許を受けることができない。」と述べるのみで、発明の効果について言及していない。そこで、「容易に発明をすることができた」という条文の文言と“発明の効果”との間を結びつける話の筋が必要となり、筆者の知るところでは、以下の(A)や(B)の筋がある。

(A) 効果の高い発明を生み出すことを目指して多くの当業者が努力している中で、ある者だけが効果の高い発明をすることができたときは、結果から逆に考えて、その者の発明は当業者が容易にすることができなかったものと言えると考える（吉藤「特許法概説」第11版98頁、同旨）。すなわち、発明の効果を発明の構成の困難性の問題に引き戻して考える考え方である。

(B) 特許法第29条第2項の背景にある特許法の目的（1条「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」）からする

と、特許による保護に値する発明は産業の場で用いられて役に立つものであるところ、効果が高い発明であれば、産業の場で用いられて役に立ち法目的に沿う発明といえるので、特許されてしかるべき、と考える。すなわち、「容易にすることができた」という特許法第29条第2項の文言から少し離れて、特許法の目的からダイレクトに効果の高い発明の特許性を認める考え方である。橋本「特許法注解」3版上巻246頁には、作用効果を重視して発明の進歩性を判断する手法のベースにある考え方として、「発明が技術進歩に寄与する実体はその作用効果にあるということが出来る」という、この(B)同様の考え方が紹介されている。

筆者としては、(A)の考え方のほうが条文の文理解釈の点で素直で妥当と考える。つまり、進歩性判断の法上の基準時及び主体は、条文上で特許出願前の当業者とされているのであるから、審査官・審判官・裁判官は、出願時の当業者の立場に身を置いて発明の容易性・困難性を判断しなければならないのであり、そうすると、やはり当業者中のある者だけが効果の高い発明をすることができたと認められるときは、その発明は当業者にとって容易であったとは言い得ないと考えるのである。

こう考えれば、後から本件発明の進歩性を評価する審査官等の評価者が、後知恵（ヒンドサイト）の弊害に陥って不当な判断を下すおそれが高い中で、発明の効果を十分に参酌することによってその弊害を避けることができるという役割も、“発明の効果の参酌”は有しているといえる。

2.4.1 対比のベースとなるのは先行技術か本件発明の構成か？

2.4.1.1 総論

(1) 問題の所在

発明の効果に関する議論の中で、近年よく耳にするのが、この対比のベースの問題である。この問題は、本件発明の効果の顕著性・非予測性を評価する場面において、比較の対象となるのは先行技術の効果と考える（このような考え方を本稿では先行技術説という）か、それとも本件発明の構成から当業者が予測できる効果と考える（本件発明構成説という）か、という問題である。さらに、前者の先行技術をベースとすると、複数の先行技術を組合せたものをベースとす

る（先行技術組合せ説という）か、それともベースとなるのはあくまで単一の先行技術（単一先行技術説という）かという問題も存在する。さらに、出願時の“技術水準”をベースとするという考え方もある（橋本「特許法注解」3版上巻244頁）が、この技術水準説は、先行技術組合せ説と単一先行技術説の中間に位置するように思われる。

なお、ここでいう先行技術とは、本件発明の特許出願前に公知となっている文献などの先行技術資料、及び、その資料中に記載されている発明（先行発明）の両者を指すものとし、一つの先行技術資料において一つの先行発明の存在を把握することを前提とする。

(2) 近年の東京高等裁判所の傾向

近年の東京高等裁判所において、「構成自体については容易想到性の認められる発明については、発明の効果の顕著性・非予測性は、先行技術との対比においてではなく、当該発明の構成から予測される効果との対比において認められなければならない」との考え方が、強力に主張された。この考え方の冒頭の断り書き「構成自体については容易想到性の認められる発明については」は、実質的な意義があまりないように筆者には思われる。構成自体について容易想到性の認められない発明については、効果の参酌を待つまでもなく非容易とされるであろうから、“効果”の有意義な出番は、純粋に構成自体を検討すれば容易想到性の認められる場面と考えられるからである。

今回検討範囲内では、この本件発明構成説をハッキリと表明したケースが多かった（ム9、ム17、ム25、ム36、イ16、イ28、イ30）。そして、そのいずれのケースにおいても、効果の顕著性等は認められなかった。しかしながら、上記7ケースは、全て、特定の判事の方が裁判長を務められた合議体が担当したケースであり、その判事の方は平成15年中に退官されたとのことである。このような事情を考えると、本件発明構成説を一般論として宣明する判決が、今後の東京（知財）高等裁判所においても多くなされるとは思われない。

ただし、判決文で一般論としてハッキリ表明しないまでも、結局は本件発明構成説の線、あるいは、実質的にはそれに近い先行技術組合せ説の線で判断したと思われる判決も多い（ム6、ム23、ム26、テ4、テ7、イ15、イ19、キ15など）。一方、明文で単一先行技術説によることを述べた判決はないようである。結局、

平成 15 年時点での東京高等裁判所の圧倒的主流は、本件発明構成説又は先行技術組合せ説である。

(3) 私見

この発明の効果対比のベースの問題について、筆者は、対比のベースは先行技術、それも単一の先行技術とすべきと考える。その理由は、以下①～④である。

① まず、新しいものの特性を評価する場合、評価のための比較のベースは、既存の同種のもの同種の特性であるのが、我々の一般的な常識ではないだろうか。この“常識”によれば、新しい発明の効果が比較されるべきは単一の先行技術の効果となる。これに対して、複数種の既存のものを組合せたものや、さらにそれに $+ \alpha$ したものを想定し、その想定したものと新しいものとを比較することは不自然である。

② 特許法の目的が産業の場で役に立つ発明を保護・奨励することだとすれば、その役立ちの度合いは、その産業の場で既に用いられているか具体的に提案された先行技術との比較の上で評価するのが妥当である。わざわざ、新しい発明の構成や先行技術の組合せから予測される効果と実際の効果を比較する必要はないように思われる。

③ 発明の効果を進歩性判断のファクターとする重要な理由の一つが、前述のように、構成は一見簡単で容易そうな発明を客観的に見直すことにより、後知恵の弊害を修正することだとすれば、より客観的な事象である先行技術（単一）をベースとする評価によるべきである。

④ この問題を例え話で考え、発明を手品に例えると、手品の種が構成であって、手品を見た人の感動が効果と考えられる。新しい手品の感動（効果）と古い手品の感動（効果）を比較するのではなく、新しい手品の種から予測される感動と実際の感動とを比較したのでは、両者に顕著性や非予測性のある差は認められ難くなって不当な判断となる場合が多いように思う。

次に、発明の効果対比のベースを先行技術とするとしても、ベースとなる先行技術は単一か、複数の先行技術の組合せかの問題についてさらに検討する。

例えば、本件発明の構成が $A * B * C$ であったとし、先行発明 1 の構成が $A * B$ 、先行発明 2 の構成 $A * C$ であったとする。このとき、先行発明を任意に組み合わせた発明をベースとすると、本件発明に似るように組み合わせた組合せ発明の構成 $A * B * C$ は本件発明

の構成と同じであるので、結局のところ、本件発明の構成が効果対比のベースとなってしまい、本件発明構成説と同じことになる。

そこまでいかないとしても、先行技術組合せ説の場合は、対比のベースが本件発明に擦り寄ることになる。一般的には次のように抽象化されるケースが多いのではないだろうか。

本件発明の構成 : $A * B * C * D$

先行発明 1 の構成 : $A * B$

先行発明 2 の構成 : $A * C$

この場合、発明の効果対比のベースを先行発明 1 と 2 の組合せである $A * B * C$ とすると、 D の付加に伴う効果だけが評価の対象になってしまう。これでは、本件発明の発明者が提案した発明に最もよく似せた発明を後から人為的に作り上げて、その似せた発明をベースとして比較するという、最早、客観的な比較という作業とはいえないことになると思われる。

結局、私見としては、効果対比のベースは単一の先行技術とするのを原則とすべきと考える。

(4) 技術常識や周知慣用技術の単なる付加・適用の場合

とはいうものの、先行技術と比べ本件発明の唯一の構成上の差が周知技術といえるものであって、その作用効果も常跡どおりの場合、例えば極端な例ではあるが、腐食しやすい部材の材質を従来の普通鋼からステンレス鋼に変えた結果、部材の耐久性が大幅に上がったというような場合などは、本件発明は当業者にとってきわめて容易としか言いようがない。

このような場合に先行技術と本件発明の効果とを比較すると、顕著な効果を認めざるをえなくなって、不当な結論となるようにも思える。しかし、このような場合、つまり出願時の技術常識や周知慣用技術を先行技術に単に付加・適用したものについては、出願時の技術水準の一部と言え新規性がないと考えるか、あるいは、その効果は当該先行技術単体からでも当業者が予測できる、と考えることができる。また、このような場合は、当該発明者のみが効果大の発明をなし得たという状況ではないことが明白なので、「本件発明は一見容易そうだけど、やはり困難であったろうという推論」を働かせて後知恵の弊害を避ける必要のある局面ではない。

結局、本件発明が出願時の技術常識や周知慣用技術

を先行技術に単に付加・適用したものであって、主張される効果もその技術常識などの効果そのものにすぎない場合（技術常識等の単なる付加）に、単一の先行技術を対比のベースとして本件発明の効果を評価しても、本件発明の効果の予測性は十分に肯定できる。なお、このように考えることは、「単一の従来技術から予測できず、かつ、量的顕著性若しくは異質性のある効果を有する発明は進歩性有あり」との考えをベースとしていることとなる。

（5）平成 8、9 年の効果評価判決の場合

前述の前々回分析における効果評価判決においては、発明の効果対比のベースは何であったかを、以下に振り返ってみる。

① 平成 7 年（行ケ）103「単動形ロータリアクチュエータ」

このケースでは、本件発明の進歩性を認めたロジックは、「引用例 1 においては実現できていないトルク増大という効果を得られる本件発明特有の構成は、引用例 1 記載の装置に引用例 2 記載の技術的事項を参照しても当業者において容易に想到しえたとはいえない」ということと解される。また、本ケースでは、判決文中で、「本件発明が、……トルクの増大を図ることができるとの作用効果を奏することは、本件発明の要旨とする構成及び本件明細書の記載事項に照らし、技術的に自明である。」と述べている。

これらから考えるに、本ケースでは、効果の比較の対象は単独の先行技術（引用例 1 の装置）であったと判断される。ただし、構成と効果のいずれに決定的な特許性が認められたのかは不明であるので、「本ケースでは構成の困難性が認められたから発明の効果対比のベースが単一の先行技術とされたにすぎない」という評価も可能であろう。この点に関しては、以下の②、③及び⑤も同じである。

② 平成 8 年（行ケ）20「建物用網戸」

判決文は「（本件発明の建物用網戸は）耐久性を期待できること、更に汎用品を使用できるため、製作に別途の型を作る必要もなく、安価であるとの顕著な効果を奏するものであるところ、本件発明のように構成することが、……、原告が引用する甲第 5 号証ないし第 10 号証から当業者が予測想到し得ることとは認められない」と述べている。ここで、上記アンダーライン部は、甲第 5 号証の網戸との比較であるので、本ケー

スでの発明の効果対比のベースは単一の先行技術であったといえる。

③ 平成 7 年（行ケ）119「スロットレス形 IC キャリア」

本ケースの判決文（特許庁発行公報による）には、「引用例 1 のスロットを削除したのみでは、IC リード全体が基盤表面と同一の平面に存する支持座の支持面に無防備な状態で露出されることになり、リード側面ばかりか、リード先端面が外因により損傷をうけることが予想されるのに対し、本願発明においては、『リード支持面と上記段差とにより両成されたリード収容部』により、前示の格別の作用効果をもたらすものと認められる。」と述べられている。ここでは、発明の効果対比のベースは引用例 1 すなわち単一の先行技術である。

④ 平成 6 年（行ケ）278「フィルムパトローネ」

本ケースでは、「本願発明は、第 1 及び第 2 引用例に開示又は示唆されていると認めることのできない構成により、……カメラ内部での信号処理を迅速に行え、直ちにフィルム感度の自動設定を促すことができるとい効果を奏するものと認められる。」との旨を判決文中で述べている。この文や、判決文全体からは、発明の効果対比のベースが先行技術であったか、構成から予測できる効果であったかは定かでない。

⑤ 平成 7 年（行ケ）211「路面掘削装置」

本ケースの判決文（特許庁発行公報による）には、「本願発明は、回転軸の両端に取り付けた回転ブレード装置がバケット幅より大きな間隔であることにより、『ブレードによる 1 回の溝切りとその後直ちにバケットによる剥離排除の交互の作業を容易に繰り返して行い得る』（甲第 3 号証 2 頁 12 行ないし 14 行）との引用例 1 及び 2 に記載された事項から予測し得ない効果を奏するものと認められる。」と述べられている。ここでは、発明の効果対比のベースは引用例 1 及び 2 に記載された事項、すなわち先行技術の組合せといえる。

これら①～⑤を総括すると、平成 8、9 年ころの東京高等裁判所においては、発明の効果対比のベースは概ね先行技術とされていたが、それが“単独”か“複数の組合せ”かはあまり意識されることはなかったように思われる。そして、「発明に特有・格別・顕著な効果をもたらす構成は容易に想到できない構成である」と判断されていたと思われる。

2.4.1.2 平成15年言渡し判決の分析・紹介

以下、今回検討した判決における効果対比のベースが何であったかを分析した結果及び判決概要を紹介する。

2.4.1.2.1 対比のベースとなるのは本件発明の構成と明言したケース

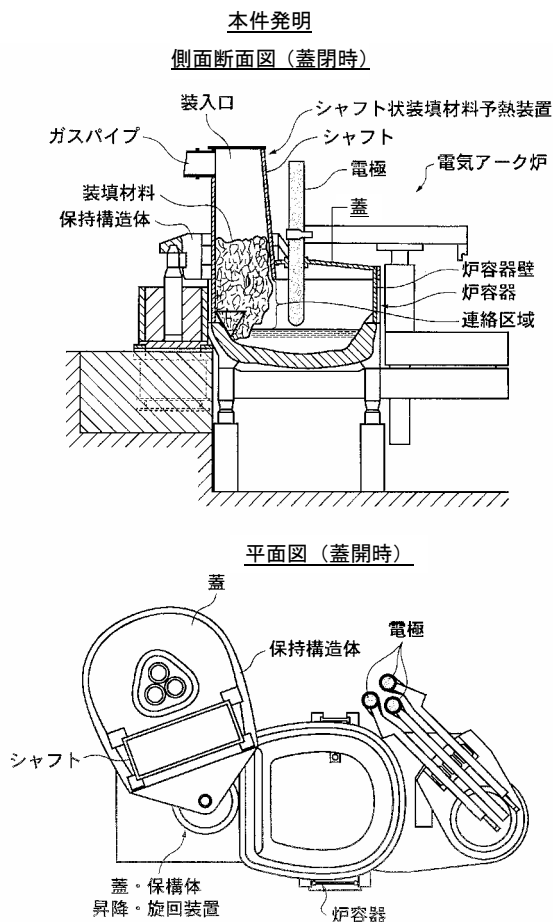
上述の7件のうち4件を以下に紹介する。

(1)「本件発明の構成から予測可能な効果は顕著な作用効果であるということとはできない」としたケース

△9「シャフト状充填材料予熱装置付き溶解プラント」

本件は、無効審判では「顕著な作用効果有」として進歩性有としたが、審決取消訴訟では「顕著な効果無」として審決を取消したケースである。

本件発明は、鋼材スクラップなどを高温にして溶かす溶解炉の横に、これから炉内に装填する材料を予熱する予熱装置をつけた装置(溶解プラント)に関する。特徴は、「予熱装置の上部の壁の固定された保持構造体と炉容器とが互いに移動可能である」ことなどとされている(下図参照)。



審決では、上記構成により炉容器上に十分な空間が確保でき、炉内への材料の直接装入を(も)容易に実施できる点などが、本件発明の特有の作用効果とされた。

しかし、裁判所は、審決の判断を覆して、次の旨を述べた。

「本件発明と引用発明における炉体又はプリヒータを移動可能とする理由が異なるとしても、そのこと自体は、引用発明を出発点として本件発明の構成に至ることを困難とする要素とはなりえない。異なる目的(技術的課題)の下に同じ構成に至ることは、十分にありうることだからである。審決が本件発明1の顕著な作用効果であると認定判断した効果は、いずれも、本件発明1の構成から予測可能な効果であるか、特定の一態様の効果にすぎないものであって、顕著な作用効果であるということとはできない。」

本件では裁判所は、「本件発明の構成から予測可能な効果は顕著な作用効果であるということとはできない」との旨をハッキリ述べている。しかし、そのように考えるべき理由については判決は言及していない。なお、本件は、公知技術資料の甲5刊行物(特開昭61-134578号)に開示されている溶解製錬炉においても、上記と同様の作用効果があったと見ることが可能な事案であったと思われる。

(2)「本件発明の構成が容易に想到し得るものであることからすれば、本件発明の構成から客観的に見て予測し得る効果については、これをもって本件発明の進歩性を根拠付け得るものとみることはできない」としたケース

△36「ステータコアへの巻線装置」

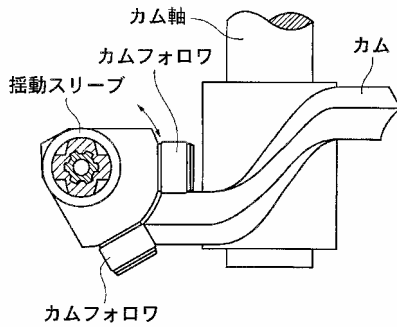
本件は、無効審判・審決取消訴訟ともに本件発明は進歩性無とされたケースである。本件発明は、DCブラシレスモータなどのステータコアにコイルを巻く装置に関する。

本件発明では、従来のラック・ピニオンを用いた揺動機構をクロボイダルカム(ローラーギアカム)を用いる機構に変えた点が特徴的構成とされていたが、そのクロボイダルカムを用いることにより機構のバックラッシュを無くして作動を高速化することは周知技術であると認定された。

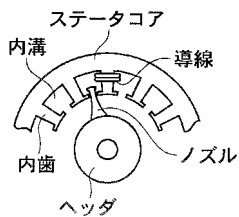
本件判決中で、裁判所は次の旨を述べた。

「本件発明の構成が容易に想到し得るものであるこ

本件発明のカム機構



本件発明の巻線機構



とからすれば、本件発明の構成から客観的に見て予測し得る効果については、これをもって本件発明の進歩性を根拠付け得るものとみることはできないというべきである。原告が主張する巻線装置における低振動、及び低騒音化、導線の巻付け速度の高速化、装置の耐久性、不良品の発生防止等の本件発明の効果は、いずれも本件発明の構成から客観的にみて予測し得る範囲の効果であるから、これをもって本件発明の進歩性を根拠付け得るものとみることはできない。

試験報告書の“巻線速度2倍以上”との効果も、本件発明のみによるものとの根拠はない。」

たしかに、本件のような状況下で、本件発明の効果が、周知の技術手段の定跡どおりの使用に伴う効果に過ぎないとすると、進歩性は認めがたい。しかし、本判決のように「構成自体に容易想到性が認められる場合には、効果の対比ベースは本件発明の構成から客観的にみて予測し得る効果」と一般的に決めてしまうのもやりすぎとなるように思う。というのは、2.4章の冒頭で述べたように、発明の効果の参酌には、「出願当時の実情に基づけば、結局は本件発明は当業者にとって容易ではなかったのだな」と思い直す機会を審査官や審判官に与え、後知恵による判断の弊害を避けるという意味合いも含まれているのであり、上記のように一般的に決めてしまうと、発明の効果の参酌が最も強く要請される局面において、その参酌の結論への影響力が減殺されてしまうという逆転現象を起こすことが

懸念されるからである。

前述(2.4.1.1(4))のように、課題解決手段とその効果が当業者の頭の中でワンパッケージでサッと浮かぶような、いわゆる周知慣用技術の定跡どおりの付加の場合は、本件発明の効果は先行技術からも予測されるので、そのようなロジックで本件発明の効果の予測性を否定すればよいと筆者は考える。

(3) 本件発明の特征的構成が周知技術と認められた上で、その効果の顕著性・非予測性が議論されたケースイ16「鉛入り積層ゴム支承の構造」

本件は、異議申立・審決取消訴訟の双方で進歩性無とされたケースである。

本件発明は、地震などにより構造物に与えられるエネルギーを吸収する支承構造に関する。特徴は、右の図に示すように、エネルギー吸収芯材である鉛プラグ封入用の孔（ゴム層の積層体の中の孔）の内周に、コイルスプリングの埋設された中空円筒形のゴム体を加硫接着したこととされている。

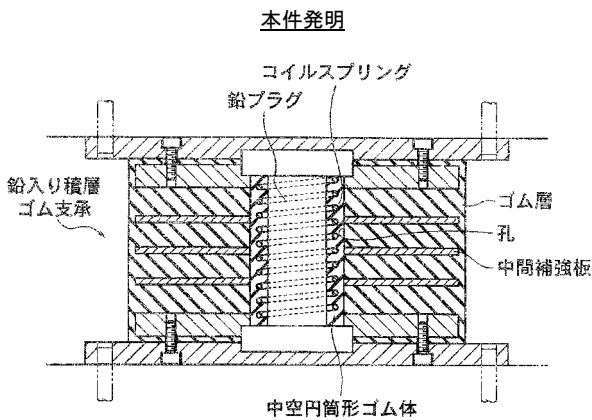
本件では、裁判所は、まず、「ゴム体を他の部材に加硫接着することは周知技術であって、そのまま引用発明に採用できる」と認定するとともに、「上記ゴム体の加硫接着以外の構成が記載されている引用発明1にその周知技術を適用することは自明の技術の範囲内」と認定した。

次に発明の効果の議論において、原告は、加硫接着したものとしなかったものをせん断試験して比較した結果を示して、加硫接着したものでは鉛プラグ及びコイルスプリングの変形が小さく顕著な効果があると主張した。しかし、裁判所は次のように判断した。

「本件発明の構成に容易に想到することができるものである以上、本件発明の構成により、特定の作用効果を奏することができたとしても、その作用効果が本件発明の構成を採用した場合のものとして予想し得る範囲内のものであれば、これを本件発明の特許性の根拠とすることはできない。」

本件では、周知技術（加硫接着）の定跡どおりの効果として、鉛プラグ及びコイルスプリングの変形が小さくなることが、本件特許出願前に、当業者の頭にスッと浮かんでくるかということ、筆者は疑問に思う。確かに、加硫接着の定跡どおりの効果として、中空円筒形のゴム体が、ゴム層の積層体に接着されることまでは頭にスッと浮かぶが、それによって鉛プラグ及びコイ

ルスプリングの変形が小さくなることまでは浮かばないと思う。したがって、本件は、比較のベースを先行技術とすると、少なくとも効果の非予測性は認められるべきケースと思われる。



(4)「構成自体の推考が容易であると認められる発明に対し、その作用効果を根拠に特許性を認める場合、その根拠となる作用効果は、当該構成のものとして予測あるいは発見することの困難なものであり、かつ当該構成のものとして予測あるいは発見される効果と比較して、よほど顕著なものでなければならない。」としたケースイ28「コンクリート製品の製造方法、耐久性型枠及び埋設物」

本件は、異議申立・審決取消訴訟の双方で進歩性無とされたケースである。

本件発明は、型枠を組んで、その中へコンクリートを打設してコンクリート製品を製造する方法などに関する。特徴は、型枠が、裏面に鞘管の設けられた耐久性型枠であることとされている。

本件では、そもそも上記鞘管と公知発明のカラーとの構造の差に関する特許権者の主張が、「特許請求の範囲に基づかないもの」と退けられた。その時点で進歩性無との結論は出ていたと思われるが、特許権者の主張する“顕著な作用効果”について裁判所は次のように述べた。

「構成自体の推考が容易であると認められる発明に対し、その作用効果を根拠に特許性を認める場合、その根拠となる作用効果は、当該構成のものとして予測あるいは発見することの困難なものであり、かつ当該構成のものとして予測あるいは発見される効果と比較して、よほど顕著なものでなければならない。」

この“よほど顕著”という言葉は、今回検討した判決中で、この判決だけで使用されているようである。

判決中では、“よほど顕著”とはどれくらいかは言及していない。

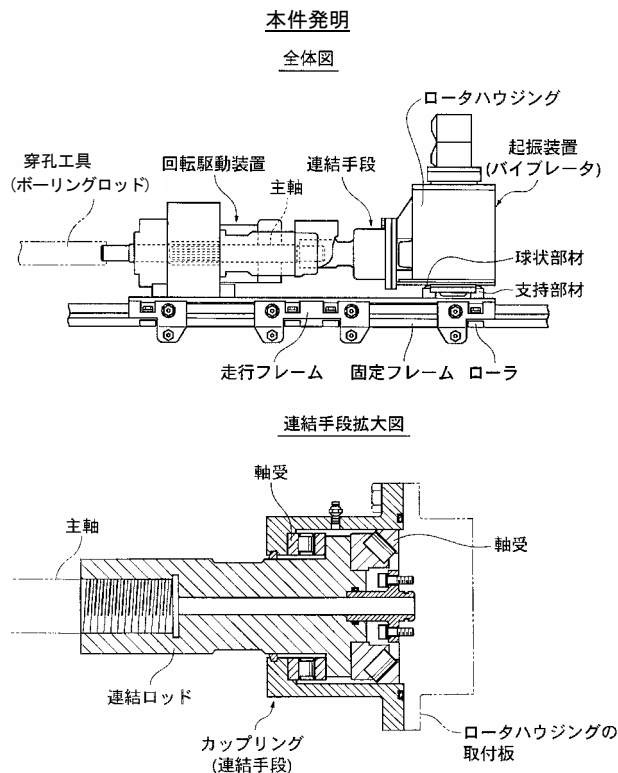
2.4.1.2.2 本件発明構成説を採るべきことを一般論として述べたわけではないが、対比のベースは本件発明の構成であったケース

(1)「横振れが少なく、往復振動を効率的に伝えることができる」との本件発明の作用効果は、引用例発明において、バイブレータとスピンドルを直接連結することに伴い、当業者が当然予測しうる範囲内のものであって、格別に顕著なものということとはできない。」としたケース

テ4「地盤穿孔装置」

本件は、訂正審判及び審決取消訴訟の双方で進歩性無とされたケースである。

本件発明は、ボーリングロッド等の穿孔工具に軸線方向に振動力を与えながら回転掘削する方式の地盤穿孔装置に関する。特徴は、「穿孔工具が接続される回転主軸の後端部を、バイブレータのロータハウジングに、軸受を介して回転自在に直接結合する連結手段を備える」ことなどとされている。



引用例には、いくつかの部材を介してバイブレータ（起振装置）の振動をスピンドル（主軸）に伝える穴あけ機が開示されていた。本件発明の課題及び構成に

ついて、裁判所は以下のように判断した。

「バイブレータの往復振動を、なるべく振動が減衰しないように、効率よく確実に伝達することが望ましいことは、自明の技術課題である。また、一般的に、振動を振動源から目的物に有効に伝えるには、なるべく伝達途中の介在物を減らして直接伝える方が有利なことは、技術常識に照らして明らかである。」

次に、発明の効果の点について、裁判所は次のように述べた。

「原告は、さらに、本件発明と引用例発明の連結手段に係る構成の相違に基づく作用効果の相違をも主張するが、その主張に係る、横振れが少なく、往復振動を効率的に伝えることができるのと本件発明の作用効果は、引用例発明において、バイブレータとスピンドルを直接連結することに伴い、当業者が当然予測しうる範囲内のものであって、格別に顕著なものということとはできない。」

ここで、「バイブレータとスピンドルを直接連結すること」は、本件発明の構成そのものであるから、上記判決文は「原告主張の本件発明の効果は、本件発明の構成に伴い、当業者が当然予測し得る範囲内」ということになる。そうすると、本件発明構成説そのものとなる。

本件は、筆者が公報に目を通して得た感じでは、本件発明の装置よりも引用例の装置の方が複雑で凝ったメカニズム・作用のように見える。普通の技術発展の過程においては、シンプルな構成・作用から複雑な構成・作用に進むであろうに、本件発明と引用例との関係は逆である。このような背景のためか、本件発明の構成が簡単で、その作用・効果も当たり前と見えてしまう。そのため、本件発明は進歩性有との論理構成がしにくいケースではなかったかと思われる。

しかしながら、もし、本件発明の特徴的構成である「バイブレータとスピンドルを直接連結すること」が本件発明者によって初めて提案された新規なものであるとしたら、出願人としてはさぞ不満なことであろう。「非常識」な話の出ている引例に基づいて、本件発明の構成・効果は「常識的な課題・構成とそれに伴う効果」とバッサリ切られたこととなるからである。本ケースについては、2.6「自然な選択・当然考慮」でさらに検討する。

(2)「原告が主張する効果は、当然の設計事項に付随する、当業者であれば予測し得る程度の効果にすぎない」としたケース

キ15「改良無緩型牽引棒組立体」

本件は、拒絶査定不服審判及び審決取消訴訟の双方で進歩性無とされたケースである。本願発明は、前後二台の鉄道貨車を半永久的に連結する牽引棒組立体に関する。特徴は、「オス連結部材の端部が挿入（配置）される、メス連結部材の空洞部が下方に（底部において）開放されている」ことなどとされている。なお、（ ）内の文言が特許請求の範囲の言葉であり、アンダーラインを引いた文言は判決文の言葉である。

本ケースにおいて、原告（出願人）は、次のように主張した。

「本願発明は、組立（及び分解）の際には、球形部材を組み付けたオス連結部材をジャッキ等の押し上げ装置により単純に押し上げ（あるいは下降させ）、下方から楔止め手段にアクセスすることにより容易に組立（及び分解）をすることができ、定期整備の必要が少なく、有効寿命が長く、そして組立が比較的簡単であること、及び、上方から岩石や細石がこの組立体に入ることがなく、入ったとしても底部から落下して蓄積せず、岩石や細石が球形部材と軌道輪組立体の間に入ってこれらを傷付けたり、両者の回動を妨げて貨車の脱線の原因を作ることがない等という有利な効果を有している。」

これに対して裁判所は次のように判断した。

「オス連結部材の挿入の容易な方向を選択する際に、上方以外の挿入方向として下方を選択することは、当業者であれば連結部材の使用態様に応じて適宜採用可能な選択肢の一つにすぎない。原告が主張する効果は、メス連結部材の空洞部が下方に向かって開放するように設置したこと（前示のとおり当然の設計事項）に付随する、当業者であれば予測し得る程度の効果にすぎない。」

本件では、「メス連結部材の空洞部が下方に向かって開放するように設置したこと」は、引用された先行技術のいずれにも示されていない本願発明特有の構成であったので、効果対比のベースは、「本願発明の構成から予測できる効果」であったといえる。

本件では、先行技術に示されていない構成を当然の設計事項として構成の容易性を認定し、次いで、本願

発明の効果を当然の設計事項に付随する予測し得る効果にすぎないと認定して、本願発明の進歩性を否定する手法が用いられている。この手法が通用するあたりが、日本の進歩性判断と米国の非自明性判断の最も大きな違いであるように思う。ちなみに、本件出願の優先権の基礎となった米国出願は、USP5,547,089として特許化されており、そのクレーム1は、審決取消訴訟の対象となった本願発明の請求項1よりやや限定が少ないように読める。なお、本件の引用文献1,2はいずれも米国特許公報であり、両者ともに本件USPの“References Cited”に掲載されている。

本件については、2.5 設計事項、2.6 自然な選択で、より詳しく検討する。

2.4.1.2.3 対比のベースは先行技術の組合せであったケース

(1)「本件発明の効果は、刊行物1に記載された発明に刊行物2に記載された技術的事項を適用することによって得られる構成によって当然得られる効果に他ならない。」とされたケース

ム6「液体流路を有する装置の気泡除去方法及びその装置」

本件は、無効審判では進歩性有とされたが、審決取消訴訟では進歩性無とされたケースである。本件発明は、人口肺等の医療用器具の血液流路などから、使用前に気泡を除く方法に関する。クレームが短いので請求項1を全文引用する。

「【請求項1】気体は通すが液体は通さない壁面から構成される液体流路を有する装置の液体流路に、間欠的に液体を流し、該液体流路内に存在する気泡を除去することを特徴とする、液体流路を有する装置の気泡除去方法。」

本件では、「間欠的に液体を流す」点以外の構成を開示する刊行物1と、「血液透析装置内の血液回路やダイアライザー（透析器）を消毒した後、生理食塩水を充填する際に、ダイアライザー下方の動脈回路をときどきしめること」が記載されている刊行物2との組合せが問題となった。

まず、本件発明のクレーム中における「間欠的」の文言が問題となり、裁判所は、「『間欠的』は、短時間の間に行われる『繰り返し動作』に限定されない。本件発明にいう『間欠的に液体を流す』ことと、刊行物

2における『動脈回路をしめる操作を交互に複数回行う』こととの間に実質的な相違があるということではできない。」と認定した。

そして、組合せの難易について、「刊行物1に記載された発明に刊行物2に記載された技術的事項を組み合わせ、当業者が本件発明1の構成に想到することに格別の困難性は認められない。」と判断した。

次に、本件発明の効果に関して、被告（特許権者）は、「本件発明は、液体流路に間欠的に流してやることの作用と、その間欠流を、気体は通すが液体は通さない壁面から構成される液体流路に流してやることによる作用との相乗作用により、『煩雑な操作を要することなく、短時間で人口肺やチューブ、コネクタ等の液体流路に付着した気泡を除去することができる。』という顕著な効果を奏する」との旨を主張した。

これに対して、裁判所は次のように判断した。

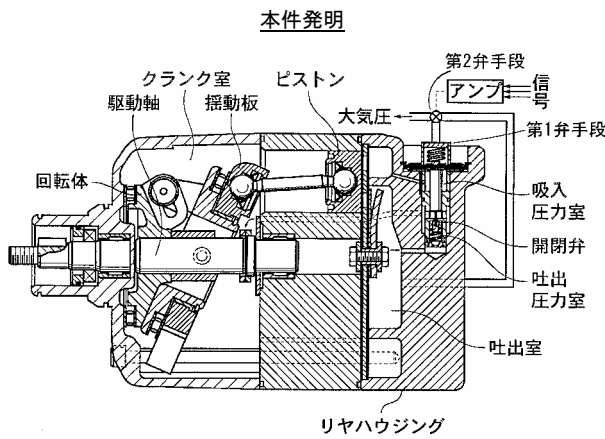
「被告の主張する本件発明1の顕著な効果とは、被告の主張によれば、間欠流を、気体は通すが液体は通さない壁面から構成される液体流路に流すことによって奏される効果であるというのであるから、その効果は、刊行物1に記載された発明に刊行物2に記載された技術的事項を適用することによって得られる構成（間欠流を、気体は通すが液体は通さない壁面から構成される液体流路に流すという構成となる。）によって当然得られる効果に他ならない。」

この裁判所の判断においては、対比のベースとなった発明の構成は刊行物1と2を組合せた構成であるが、その組合せは結果的に本件発明の構成と同じであった。

(2)「引用例を組み合わせることに容易に想到し得るのであれば、引用例を組み合わせたものを基に効果の予測性が検討されるべきであって、出願時に現存するもののみと比較するだけでは足りない」としたケース
テ7「可変容量圧縮機」

本件は、無効審判の審決取消訴訟中に訂正審判請求がなされ、その訂正審判の審決（成り立たない、進歩性無）に対する審決取消訴訟が提起され、当該訴訟においても進歩性無とされたケースである。

本件発明は、自動車用エアコンなどに組み込まれる可変容量圧縮機に関する。特徴は、「吐出室からクランク室に導入される吐出ガスの導入時期及び導入量を任意に制御する可変荷重入力手段（第1弁手段及び第2弁手段）」を備える点とされている。



このケースでは、クランク室から吸入室へガスを抜くことにより制御を行うタイプの圧縮機において同様の可変荷重入力手段を有する引用発明2と、本件発明と同じ吹出室からクランク室にガスを入れることにより制御を行う引用発明1との組合せがまず問題とされた。裁判所は、「引用発明1と引用発明2とは同一の技術分野に属するといつて差し支えなく、引用発明2を引用発明1に適用することに格別の困難はなく、これを妨げる特段の事由はない。」と判断した。

次に、発明の効果の議論において、原告は、「本件発明と引用発明2とだけを性能比較すれば十分であり、実験結果によれば、引用発明2は圧力制御点を可変にしても本件発明の加速カット応答性との間には約20倍程度の相違が存在するので、出願時点における本件発明の効果の非予測性を証明するものである」と主張した。なお、加速カットとは、自動車のアクセルが踏まれたときに素早くエアコンの出力を落として、車の加速が阻害されないようにすることをいう。

これに対して、裁判所は、以下のように判示した。

「原告の主張は、引用発明1の入れ側内部制御に引用発明2の可変荷重入力手段を適用した可変容量圧縮機は、本件特許の出願当時に存在しないので、性能比較をする必要がないとの趣旨をいうものであるが、失当である。引用例を組み合わせることに容易に想到し得るのであれば、引用例を組み合わせたものを基に効果の予測性が検討されるべきであって、出願時に現存するもののみと比較するだけでは足りないというべきである。そして、前判示のとおり、引用発明2の可変荷重入力手段を引用発明1の弁制御手段に適用すれば、入れ側制御の可変荷重入力手段となり、本件発明と同様の『加速カット』の作用効果を奏すると認められるのであるから、効果の予測性はあるというべきである。」

本件では、引用発明1を引用発明2と組み合わせた構成＝本件発明の構成から予測される効果が効果対比のベースとなっている。このような判断手法を一般化することには、筆者は、前述(2.4.1.1(3)私見)したように反対である。ただし、本ケースでは、入れ側制御と抜き側制御のいずれを選択するかが当業者の技術常識であったとしたら、当業者は自己の頭の内に既にある技術常識を従来技術に自由に加えることができるので、引用発明2のみを効果対比のベースとした場合でも、本件発明の効果を予測しうるといえる。この点、判決では、刊行物3から「両者は、任意に選択可能な手段と認識されていた」と認定している。したがって、本ケースでは、効果対比のベースを単一の先行技術(引用発明2のみ)とした場合であっても、効果の予測性を肯定する余地はあったと思われる。

2.4.1.2.4 対比のベースは単一の先行技術であったケース

(1)「審決引用の各証拠と比較して、本件発明が、公知技術に対して新たな効果を付加するものではなく、凹部内側面を覆う範囲の量的な差にすぎない旨の被告らの主張は失当」とされたケース

△13「プレキャストコンクリート部材」

本件は、2.2.1(2)で紹介したケースである。

本件は、無効審判で進歩性無とされたが、審決取消訴訟で進歩性有とされたケースである。

本件発明は、道路脇などの山の法面(のりめん、傾斜面)に並べて敷設して、法面の土砂くずれを防止する擁壁を構成するためのプレキャストコンクリート部材に関する。特徴は、「定着凹部の内面に沿って同凹部の断面欠損分を補填するための補強体である鋼製の函体が設けられている」ことなどとされている。

引用文献には、同じくコンクリート部材の凹部に鋼製の函体を設置したものが開示されていた。

本件発明の効果について、被告(無効審判請求人)は、次のように主張した。

「本件発明の補強体による断面欠損分の補填とは、緊張材による引張力を補強体のコンクリート部材接触面で分散させるという作用、すなわち、耐圧部材としての作用であり、それ以上のものではなく、本件発明の補強体が補填されることによる機能は、緊張材による引張力の分散と凹部内側面を覆うという作用であり、

公知技術に対して新たな効果を付加するものではなく、凹部内側面を覆う範囲の量的な差にすぎない。」

これに対して裁判所は次のように判断した。

「定着凹部の形成による断面欠損分を補填するとの課題の開示のない審決引用の各証拠と比較して、本件発明が、公知技術に対して新たな効果を付加するものではなく、凹部内側面を覆う範囲の量的な差にすぎない旨の被告らの主張は失当といわなければならない。」

本件においては、効果対比のベースは「審決引用の各証拠」、すなわち一応は単一の先行技術であったと判断される。ただし、本件は、課題や作用の点で、本件発明と先行技術との間に相当な違いがあると裁判所が判断したことが進歩性有の主な根拠であって、効果は副次的な判断項目であったと思われるので、参考となる程度は低い。

2.4.2 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？

2.4.2.1 総論

(1) 筆者は、「明細書に記載されていなかった効果でも、明細書・図面の記載から、当業者が『そういう構成ならそのような効果が出る』ことを素直に導き出せるような効果の主張は認められる(参酌すべき)」との前提で業務を行ってきた。日常の実務において、出願前の時点では知らなかった近接した先行技術が拒絶理由通知で知らされて、その新しく知った先行技術との構成の差をクレームアップするとともに、“その差の作用・効果”を主張することがよくあるが、“その差の作用・効果”が明細書には書いてないことも多く、そのような効果の主張が許されないとしたら、出願人の代理人としては困ってしまう、というのが切実な事情である。

この点は、特許庁の現在の立場も同様と思われる。以下に審査基準(平成12年、II部.2章.2.5(3)②)を引用する。

「引用発明と比較した有利な効果は明記されていないが明細書又は図面の記載から当業者がその引用発明と比較した有利な効果を推論できるときは、意見書等において主張・立証(例えば実験結果)された効果を参酌する。しかし、明細書に記載されてなく、かつ、明細書又は図面の記載から当業者が推論できない意見書等で主張・立証された効果は参酌すべきでない。」

このような実務ニーズ寄りの考え方に対しては、「最初から、ありとあらゆる作用効果を書いておけばよいではないか」と批判されるかもしれない。しかし、「想像もしなかった先行技術と比較した上での効果など予め意識できない」ともいえる。さらに、「そんなのは先行技術調査に手抜きするサボリ出願人・代理人の言い分だ」と言われるかもしれないが、これに対しては、「特許制度は、完璧な出願のみを前提とするような浮世離れした制度じゃないだろう」と言いたくなる。

(2) 考えられるいくつかの見解

この問題については、以下のような見解がありえよう。

ア) 発明を目的・構成・効果からなるものと考え、明細書に不記載の効果を後から主張することは、別の発明の存在を後から主張することに帰するので、認められないとする見解。

イ) 明細書不記載ではあるが、特許出願時に認識していたと判断される効果の主張は参酌してよいとする見解。

ウ) 明細書に記載されている効果との関連性が認められる効果は参酌してよいとする見解。関連性が認められる場合とは、例えば、「自動車の燃費を下げることができる」という効果が明細書に記載されていたところ、引用された先行技術との比較で、「加速性能をあまり犠牲にすることなく自動車の燃費を下げることができる」と主張する場合。

エ) 上記の特許庁審査基準と同様に、「明細書又は図面の記載から当業者が推論できる効果の参酌が認められる」とする見解。

筆者としては、ウ)やエ)のあたりが妥当と考える。そう考えたとしても、明細書不記載の効果は、記載されていた効果に比べて迫力が自然と弱くなるので、結局は、相当程度以上に推論が確かであるとともに、効果の顕著性・非予測性の高いものしか進歩性有とされないだろうから弊害はないと思われる。

(3) 最近の東京高等裁判所の立場

今回の検討範囲では、「明細書に記載されていない発明の効果」の参酌に否定的・消極的なケースが多かった(ム4、ム34、テ7、イ28、イ15、イ19、イ26)。逆に、「明細書不記載の効果を参酌することが許される場合がある」とハッキリ述べた判決は目に付かなかった。

(4) 平成7, 8年の効果評価判決における状況

前々回分析において、本件発明の効果を大いに評価して進歩性有としたケースが結構あった（48件中の5件）と前述したが（2.4の冒頭部分参照）、それらのケースで評価した効果中に明細書に不記載の効果があつたか否かを見てみる。

次表は、当該5判決の公報（公開公報及び特許公報）に、判決で評価された効果の記載があつたか否かをまとめたものである。公開公報は、ほぼ出願当初明細書の内容と思われる。一方、特許（公告）公報は、審査・審判中の補正を反映したものと思われる。なお、各判決の対象出願は、最も新しいものでも昭和63年の出願であるので、いわゆる“要旨変更禁止”時代の出願である（“ニューマター追加禁止”が規定されたのは平成5年特許法改正）。

次表で、○は効果の記載が明確に存在することを示し、△は類似の表現が存在することを示し、×は対応する効果の記載が存在しないことを示す。

	判決 No.	判決で評価された効果の記載の有無	
		公開公報	特許（公告）公報
①	平成7年(行ケ)103 (昭和61年出願)	○	○
②	平成8年(行ケ)20 (昭和58年出願)	×	○
③	平成7年(行ケ)119 (昭和63年出願)	×	○
④	平成6年(行ケ)278 (昭和56年出願)	×	×
			(公告後補正有と思われる)
⑤	平成7年(行ケ)211 (昭和63年出願)	×or△	○

この表を見ると、5件中の4件で、評価された効果に関する記載部分は公開公報にはなく、後の補正により追加されたものであることが分る。なお、④についても公告後の補正で効果の記載が追加されたものと思われる。結局、5件中の4件（あるいは⑤を除く3件）で、当初明細書に記載されていない効果が裁判所から評価されて、進歩性有の根拠とされたわけである。裁判所としては、当事者から「補正の要旨変更」の主張がない場合には、補正は適法との前提で審理せざるをえないだろうから、補正で追加された効果も明細書に記載の効果として評価の対象とせざるをえない。また、当時は、効果についての記載の追加は一般に要旨変更でないとされていたと思う。

結局、平成7, 8年時点では、多くのケースで、出願当初明細書には記載されていないが、出願後に補正で追加した効果が「明細書に記載された効果」として大手を振って裁判所の評価の対象となっていたという状況であったと思われる。ところが、平成5年の特許法改正以後は、ニューマター追加禁止原則の下、新しい効果に関する記載を明細書に追加できなくなったため、明細書に記載されていない効果の参酌の可否の問題が顕在化するようになったということであろう。そして、平成15年の時点では、東京高等裁判所は、明細書に記載されていない効果の参酌にきわめて否定的・消極的という状況である。

2.4.2.2 明細書に記載されていない効果の参酌に消極的・否定的であったケース

(1)「本件明細書には被告主張の効果については何ら記載されていないばかりか、被告の試験結果報告書は本件発明の一部の態様についてのものにすぎない。」として被告主張を否定したケース

△4「蒸米のこしき布」

本件は、2.3.1.2(3)で紹介したケースである。本件発明は、酒米などを蒸す際にお米を包むこしき布に関する。特徴は、「ポリプロピレン繊維のモノフィラメント系織物で構成され、所定のたて糸・よこ糸密度である」ことなどとされている。

このケースでは、明細書に記載されていた実施例1, 2のうちの実施例2がほぼ公知とされ、これに対して、特許権者は実施例1に対応する部分のみにクレームを減縮し、実施例1には「耐久性に優れる」などの効果があると主張した。ただし、その効果は明細書に記載されていなかった。なお、明細書に記載されていた効果は、「蒸したお米が布に付着しない」ということであつた。

裁判所は、「本件明細書には被告主張の効果（耐久性に優れる）については何ら記載されていないばかりか、被告の試験結果報告書は本件発明の一部の態様についてのものにすぎないので、被告主張の効果は本件発明が奏する作用効果であるとは認めることができない。」と認定した。

このケースでは、裁判所は、「被告（特許権者）主張の効果が明細書に記載されていない」という一点のみを根拠として被告の主張を退けたわけではない。した

がって、このケースからは、「効果の明細書不記載が、そのことだけで効果主張の否定につながる」との判断なのか否かは分らない。

(2)「原告が主張する安全性確保の観点からの説明は、本件明細書には全く示されていない。原告の上記主張は、いずれも本件明細書の記載に基づかない主張である。」と認定したケース

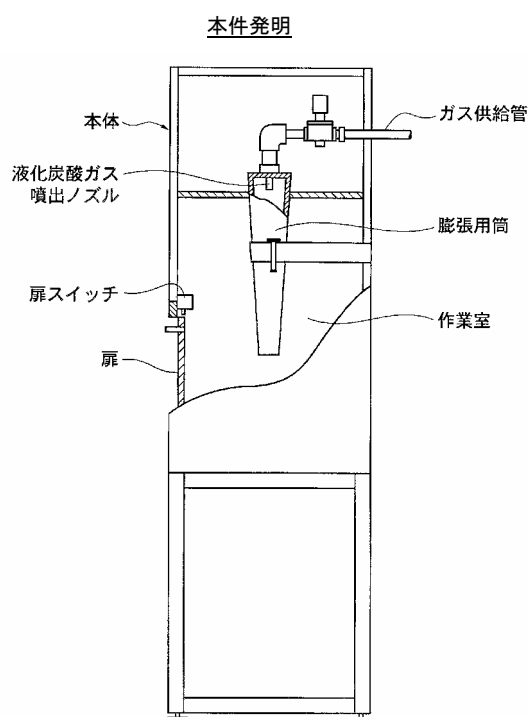
△ 34 ドライアイス生成装置

本件は、無効審判及びその審決取消訴訟の双方で進歩性無としたケースである。

本件発明は、小売店の店頭でドライアイスを生成し、そのドライアイスを持ち帰り商品の容器の中に入れる機械に関する。主たる引用発明と異なる特徴は、(イ) 前面に扉を有する作業室を設けていることと、(ロ) 上記扉の閉止を検出した場合にのみドライアイス供給動作を可能とすることであった。

これらの構成の違いについて、裁判所は、相違点(イ)を、「当業者が容易になし得る設計的事項にすぎない、とした審決の判断に、誤りはないことが明らか」とし、また、相違点(ロ)についても、「家電機器等の周知・慣用の安全手段を参考にすれば当業者が何ら困難なく適宜なし得る」との審決判断を肯定した。

効果についての議論においては、裁判所は「原告が主張する、ドライアイス生成時の噴出音、白煙、気体の二酸化炭素の外部流出の防止という安全性確保の観点からの説明は、本件明細書には全く示されていない。



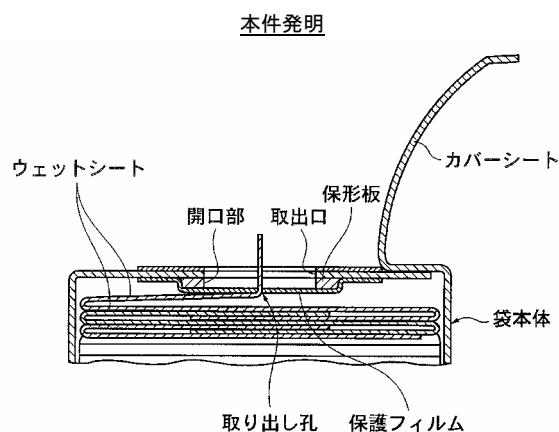
原告の上記主張は、いずれも本件明細書の記載に基づかない主張である。」と認定した。

(3)「本件発明と刊行物記載発明との構成の差異が、加工工程の簡素化や加工費用の削減につながるとしても、本件発明が解決しようとした課題とは何ら関係のない作用効果であることから明らかとなり、原告の主張の作用効果を格別な効果と解することは到底できない」とされたケース

イ 15 「ウェットシート用収納袋」

本件は、異議申立てで進歩性無として特許を取り消した決定が、審決取消訴訟で支持されたケースである。

本件発明は、ウェットタオル等のウェットシートを収納する袋に関する。特徴は、シート取出し口の周辺を平坦状に保形する保形板を天然材料の厚紙からなるものとし、この保形板を内側から覆う保護フィルムを設けたことなどとされている。



原告(特許権者)は本件発明の効果として以下の(ア)、(ウ)などを主張した。

(ア)「保形板に、天然材料の厚紙を使用しているため、廃棄時に、公害を発生させ難い。」

(ウ)「保形板に単純な厚紙の板材を用いているのみならず、保形板及び保護フィルムについては、市販の材料をそれぞれの所定形状に切断するだけで足り、塑性変形するまでの所定時間加圧状態を維持して立体成形することが不要であるなど、加工工程の簡素化、加工費用の削減をすることができる。」

この(ア)の主張に対して、裁判所は、次のように判断した。

「廃棄時に公害を発生させ難くするために、従来の合成樹脂に代えて、天然材料を用いることは、ごく普通に行われていることである。本件請求項1の発明には、天然材料でない防水皮膜や補強フィルム等が含ま

れているから、本件請求項1の発明の収納袋全体を焼却処分した場合に、有毒ガスが全く発生しないというわけでもないことは明らかというべきである。したがって、原告の主張（ア）の作用効果をもって、本件請求項1の発明独自の効果とか、格別な効果ということとはできない。」

次に、(ウ)の主張に対して、裁判所は、次のように判断した。

「確かに、刊行物1記載の発明のトレイ部材は、立体形状であるところ、このようなトレイ部材を作成するためには、ラミネート材等を所定形状に切断した上で、塑性変形するまでの所定時間加圧状態を維持して立体成形しなければならないことが明らかであるのに対し、本件請求項1の発明の保形板と保護フィルムは、単純な平面の厚紙の板材とフィルムを材料とするところ、これらについては、単に所定形状に切断するだけで足りるものであり、塑性変形するまでの所定時間加圧状態を維持して立体成形する必要のないことも明らかである。

しかしながら、上記差異が、加工工程の簡素化や加工費用の削減につながるにしても、本件請求項1の発明が解決しようとした課題(本件明細書【0003】、【0004】参照)とは何ら関係のない作用効果であることから明らかなおお、原告の主張の作用効果を格別な効果と解することは到底できない。」

上記(ア)についての裁判所の判断は、「課題とその解決手段としての構成はごく普通の話であって、効果の程度にも特段の顕著性はない」という普通の判断であろう。

一方、(ウ)についての裁判所の判断は、相当程度の注目に値するものと筆者には思われる。ここで、原告主張の効果「保形板の立体成形不要→加工工程の簡素化」については、確かに明細書中に明瞭な記載はないようであるが、関連する記載は【0024】にある。

この裁判所の判断を一般化すると次のようになる。

- a) 従来技術と比較して、確かに本件発明には当事者主張の構成の差異はある。
- b) その差異は当事者主張の作用効果につながる。
- c) そうだとしても、明細書に記載した本件発明の課題とは何ら関係のない作用効果である。
- d) c)からも明らかなおお、当事者主張の効果を格別な効果と解することはできない。

この判断は、「当事者主張の効果が明細書記載の課題と何ら関係がない」ことが、その作用効果の格別性判断の際にマイナス方向の判断をする根拠となると述べていると解することができる。この判断を柔らかに表現すると、「当初から発明の課題として把握していなかった程度の事項なのだから、どうせたいしたことではないでしょう」ということであろう。確かに、効果や課題の不記載は、発明者・出願人が、出願時にその課題や効果を比較的重視していなかったことの表れであることに間違いはない。しかし、少なくとも、明細書全体の記載から出願時に認識していたであろうと判断できる課題と作用効果については軽視されるべきでないと筆者は考える。その観点からは、本件の裁判所の判断は疑問である。

(4) その他のケース

テ7「可変容量圧縮機」

本件は、2.4.1.2.3(2)で紹介したケースである。本件では、自動車加速時に、急激にエアコンを低負荷として自動車の加速性能を阻害しないようにする“加速カット”が本件発明の顕著な効果であると特許権者は主張した。これに対して、裁判所は次のように判断した。

「訂正明細書には、『加速カット』の用語はないばかりか、加速時等に圧縮容量を減少させることは例示されているが、直ちに減少させるとは記載されていないのであって、結局、訂正発明が『加速カット』の作用効果を奏することは、訂正明細書に記載された事項ではないというほかない。」

イ19「インクジェット記録ヘッド」

本件はインクジェット式の記録ヘッドの構造に関する。特徴は、「流路構成部材の外周のみで支持するヘッドケースを有している」こととされている。

上記特徴による作用効果について、裁判所は以下の旨を判示した。

「本件訂正明細書には、ヘッドケースで流路構成部材をその外周のみで支持する具体的方法については何ら記載されておらず、このことは上記外周でのみ支持する方法が技術的常識に属することを前提としているものというべきである。

原告主張の作用効果は、本件明細書には何ら記載がない……本件発明1と刊行物1発明との間に原告主張のような作用効果の差異があるか否か疑問であるが、

仮に、そのような作用効果の差異があるとしても、その差異は、本件発明1において流路構成部材の支持の方法を変更したことによる自明の効果である。」

イ 26 「パチンコ機」

本件は、「侵入口に待機させる打球を1個とする」ことなどを特徴とするパチンコ機に関する。

上記特徴による作用効果について、裁判所は以下の旨を判示した。

「侵入口に待機させる打球を1個とすることの技術的意義ないし『遊技性』の見地からする意義については、本件明細書に何ら記載がないのみならず、引用発明1に引用発明2を組み合わせたものにおいて侵入口に待機する打球の数を増やせば、それだけ始動入賞装置に入賞する機会が増えるから、侵入口に打球を2個以上待機させる構成としたからといって、『打球を始動入賞口に入賞するように弾発すること』の意義ないし遊技者にとっての興趣は失われることにはならないものと解される。」

2.4.3 本件発明の効果を評価したケース

そのようなケースは既述のとおりきわめて少なく、今回分析対象判決103件中わずかに2件であるが、以下紹介する。

(1)「引例の組合せ・適用に阻害要因有と認められた上で、本件発明は独特の構成を採用することにより特異な作用効果を奏する」とされたケース

△ 1 「温風暖房機」

本件は、2.3.1.1(1)で紹介したケースである。

本件では、裁判所は「バーナーを傾斜させればバーナー及び火炎の水平投射長さが長くなることは当然であるから、甲23において機器の長さでバーナーの傾斜機器を短くしたい方向にはバーナーを傾斜させない構

成に想到するというべきであって、機器を短くしたい方向にあえてバーナーを傾斜させるという構成を採用することは考え難い。刊行物の図面によればバーナーを傾斜させた方向に機器が長くなるので、その逆の本件発明に想到することを阻害するものである。」としたうえで、「本件発明は独特の構成を採用することにより特異な作用効果を奏する。」と判断した。

本件では、引例の組合せ・適用に阻害要因有と認められた時点で、勝負は決まっていたと思われる。本件は、「構成は容易そうだが効果が顕著なので進歩性有とされたケース」ではなく、効果そのものの判断については、それほど参考となるケースとはいえない。

(2)「本件発明の課題の開示のない引用例と比較して、『本件発明の効果は量的な差にすぎない』との主張は失当」とされたケース

△ 13 「プレキャストコンクリート部材」

本件は、2.2.1(2)や2.3.4.2(1)で紹介したケースである。

本件では、無効審判請求人は、「本件発明の特徴的構成である補強体の機能は、公知技術に対して新たな構成を付加するものではなく、同補強体が覆う範囲の量的な差にすぎない」との旨を主張した。いわば、本件発明の効果は“程度の差”にすぎないとの主張と思われる。

これに対して、裁判所は、「定着凹部の形成による断面欠損分を補填する」との「本件発明の課題の開示のない引用例と比較して、『本件発明の効果は量的な差にすぎない』との主張は失当。」と判断した。

本件は、課題の認識の有無に基づく、公知技術にならぬ本件発明の作用効果の特異性を高く評価したものといえ、効果そのものの判断については、それほど参考となるケースとはいえない。

(原稿受領 2005.2.28)