

発明の効果と進歩性

会員 細田 芳徳



1. はじめに

近年、発明の進歩性が厳しくなったとよく言われる。平成12年に審査基準が改訂されたこともあってか、実務を通じてその厳しさが感じられるのも確かである。統計的にみると、進歩性が争点となった拒絶審決の取消率は、年々減少傾向にあり、2006年で僅かに10%程度であり、特許庁の進歩性判断が裁判所に近づいている。一方、特許庁で進歩性ありと判断した無効審判の審決取消率は、2006年で約50%もあり、裁判所の方がさらに厳しく判断する傾向にあることが窺える⁽¹⁾。

発明の進歩性判断が厳しくなる中で、発明の効果があまり参酌されないという声がある。進歩性の主張においては、種々の観点から主張されるが、必ずと言っていいほどに主張されるものが、発明の効果である。しかし、予測できない顕著な効果を主張しても進歩性が否定されるケースは、案外、多いと思われるが、何故であろうか。効果の主張に無理があるなど、主張する側に問題がある場合も多いであろう。しかし、必ずしもそうとは限らないとすると、化学やバイオなど一般に効果の予測が困難な技術分野では、効果の主張は特に重要であるため、深刻な問題である。

本稿では、発明の効果に焦点を絞り、発明の効果と進歩性の関係について最近の高裁判決を考慮しつつ、進歩性判断における発明の効果の意義について検討を試みた。

2. 発明の効果の種類

発明の効果には、大別して「引用例から予測される効果」と「引用例から予測されない効果」とがある。引用例から予測される効果が進歩性を肯定的に判断する際に役立つことに異論はないであろう。しかし、そもそも「予測される効果」であるか否かは、何を基準に判断すべきか、という問題がある⁽²⁾。この議論は、ここでは省略するが、例えば、金属板ラミネー

ト用フィルム事件（平成17年（行ケ）10706）において、裁判所は「原告が主張する上記作用効果は、刊行物1～4記載の発明から容易に想到し得る構成自体から得られる自明な作用効果にすぎないのであって、これらの刊行物等から予期し得ない顕著な効果を奏するものということとはできない」と判示している。一つの公知刊行物に記載の発明から予測される範囲に止まらず、刊行物を組み合わせた容易想到の構成を想定した場合の自明な作用効果まで拡大して解釈されているようである。

一方、引用例から予測されない効果は、進歩性を肯定的に判断する際に役立つかと言うと、常に、役立つとまでは言えないのが現状であろう。種々の判決例をみると、予測されない効果であっても、「期待される効果」とか「容易に見出せる効果」であることを理由に、あまり参酌されないか、あるいは仮に参酌されたとしても進歩性を肯定的に認定するほどのものとはならないようである。例えば、局所投与製剤事件（平成17年（行ケ）10458）において、鼻炎に使用されることが公知の3剤を併用することで、1剤又は2剤の点鼻剤の有効率は50%台であるのに対し、3剤併用により75%を超える有効性があると主張されたのに対し、3剤の配合により有効率が向上するのは、当然に得られる結果として予測可能であるとまではいえないとしても、期待し得る効果として十分に期待可能であると判断されている。解熱鎮痛消炎剤事件（平成17年（行ケ）10389）でも、併用による抗炎症効果の相乗的増強効果が主張されたが、単に相乗的な協力作用では足りず、固有の効果がなければならぬ旨が判示されている。また、抗真菌組成物事件（平成17年（行ケ）10773）では、単独では耐性を示す耐性菌に対し、併用により抗菌活性を示すことが予測できない効果であると主張されたが、裁判所は、アゾール耐性真菌株誘起の真菌感染症に対して治療効果を有することを予測ないし期待し、これを確認しようと動機付けられる

ものと判断している。免疫反応性 C 型肝炎ウイルス事件（平成 17 年（行ケ）10073）でも、C 型肝炎ウイルスのエンベロープポリペプチドの超可変領域中にエピトープを見出したことに基づく効果の主張に対し、その存在を期待してこれを確認してみることに強く動機づけられるので、エピトープが見出されても、当業者が期待したとおりの結果が得られたことを意味するに過ぎないと判断されている。これらの判決例からみて、効果が予測される場合のみならず、仮に予測されない効果であったとしても、当業者にとって期待する程度のも、あるいは期待して実験を行い見出したような効果では、たとえ顕著なものであったとしても進歩性の主張に役立たないようである。

また、「容易に見出せる効果」と判断された例として、防汚塗料組成物事件（平成 16 年（行ケ）259）がある。この事件では、防汚活性化化合物として公知の化合物の特定の組み合わせがゲル化せず長期保存が可能であることが見出されたものの、併用系の検討の際にはゲル化の問題を念頭において行うのが当然であり、併用系のうちいずれが優れているかは直ちにわかるとの理由で効果の主張が斥けられている。室温硬化性組成物事件（平成 16 年（行ケ）427）では、艶消し効果及び表面汚れ防止効果の点から選択発明であると主張されたが、当業者が格別の創作行為をしなくても、視覚的に認知でき、引用例を適宜行う過程で容易に見出せる事柄であると判断されている。

3. 審査基準での取り扱い

発明の効果を主張しても、前記のように、進歩性が認定されないケースは比較的多いと思われるが、これをどのように考えればよいのであろうか。審査基準によると、まず、進歩性判断は、「引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行う。」と基本的な考え方が記載されている。そして、「引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これを参酌する。」と記載され、さらに「請求項に係る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には、これを参酌して、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけを試みる。そして、請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有していても、当業者が請求項に

係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理づけられたときは、進歩性は否定される。」と記載されている。ところが、「引用発明と比較して有利な効果が、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることにより、進歩性が否定されないこともある。」とも記載されている。このような例として、「引用発明特定事項と請求項に係る発明の発明特定事項とが類似していたり、複数の引用発明の組み合わせにより、一見、当業者が容易に想到できたとされる場合であっても、請求項に係る発明が、引用発明と比較した有利な効果であって引用発明が有するものとは異なる効果を有する場合、あるいは同質の効果であるが際だって優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測することができたものではない場合には、この事実により進歩性の存在が推認される」と記載されている⁽³⁾。

要するに、審査基準によると、進歩性は容易想到性の論理づけテストで判断され、その際に引用発明と比較した有利な効果は参酌するが、容易想到性の論理づけが十分にできた場合は進歩性が否定される、但し、予測される範囲を超えた顕著な効果である場合には、進歩性が否定されないことがある、ということである。ここで、留意すべき点は、予測されない顕著な効果がある場合には「進歩性が肯定的に判断される」ではなく、「進歩性が否定されないことがある」であり、顕著な効果を排斥する余地を残していることである。

4. 構成重視の立場

審査基準に示すように、また、近年の多くの判決例からも窺えるように、進歩性判断において、効果重視ではなく、原則として、構成重視の立場が採られている。即ち、発明の構成を重視し、構成に至る容易想到性の推定が可能であれば、効果を参酌しても論理づけの判断に影響する程のものではないと認定して効果の主張を排斥する傾向にある。例えば、前記した局所投与製剤事件のような公知の医薬成分の組み合わせや、防汚塗料組成物事件のように組み合わせの一般的示唆が引用文献にあるような場合には、通常、構成の容易想到性があると判断されやすく、効果は期待されるのか、容易に見出せる程度のもとして論理づけの判断に影響を与えないものと認定されるのであろう。害虫防除剤事件（平成 18 年（行ケ）10482）も引用文献に一般的開示があった事件である。効果の予測性がない点から進歩性を認めた特許庁の審決に対して、裁判所

は、「化学物質の害虫に対する防除効果は害虫の種類によって大きな差異があるから化学物質の効果が生物試験によって裏付けられていない限り、所期の効果を予測することはできないと主張するが、このような事情を考慮したとしても、イミダクロプリドを有効成分として含有する化合物をヤマトシロアリ及びイエシロアリの防除剤として適用してみようとする動機付けとする限りにおいては、上記に説示したところを左右するには足りない。」と判示している。

このような構成重視の立場について、「課題の共通性とか機能・作用の類似性などの事実の上に強い経験則が働いて個々の発明に対して容易想到性が推定できた時点で、進歩性がないという結論が導かれたことになる。このような推定を阻害する要因があるとか推定を弱めるほどの顕著な効果があるなどの特段の事情がないかぎり、進歩性は否定される。」との見解⁽⁴⁾、「作用効果がいかに顕著であっても、発明の構成が先行技術から容易に考えつくかどうかの判断、すなわち、構成についての類推容易性（逆からみれば類推困難性）という本来の土俵で負けてしまえば、進歩性が認められない場合がある。」との見解⁽⁵⁾、「先ず主要事実である発明を構成することの困難性の存否で行い、それが微妙であるときに間接事実である効果を参考にする」などの見解⁽⁶⁾がある。もっとも、紙葉類識別装置事件（平成17年（行ケ）10490）のように、構成重視アプローチを採用して進歩性を否定した拒絶審決に対して、裁判所は課題重視アプローチを採用して進歩性を認めた例もある⁽⁷⁾。

5. 効果が参酌される場面

それでは、どのような場合に、効果の顕著性が参酌されて進歩性が肯定されるのであろうか。先ず、その前提として、効果を主張する側は、適切な主張をする必要がある。少なくとも、①明細書に記載された効果、又は記載はなくても記載から推論できる効果の主張であること、及び②クレームの構成に基づいた効果の主張であること、に留意すべきである。審査基準によると、明細書に記載がなく、推論もできない効果は「参酌すべきでない」と記載されている⁽⁸⁾。従って、これらを充足しない場合に効果が参酌されないのは、審査基準に照らしてやむを得ないことである。もっとも、明細書に記載された効果、推論できる効果の範囲の解釈については、議論すべき点は多々あろう⁽⁹⁾。

そこで、効果の主張に前記したような問題がないとの前提の下に、発明を構成の推考性の点から2つに大別して、効果の参酌のあり方について検討してみた。即ち、(1)構成に容易想到性のない発明と、(2)構成に容易想到性がある発明、とである。前者は、構成自体が容易に想到しない場合である。この場合、効果が顕著であるか否かは別として、発明として所望の効果を奏する限り進歩性が認められるべきであろうと思われる。一方、後者の構成の容易想到性がある場合は、前記のように、たとえ予測されない顕著な効果が主張されても進歩性が認められるとは限らず、むしろ、進歩性が否定されるのが通常のようなものである。

してみると、効果の顕著性の主張が役立つ場面は、一体どこにあるのか、という疑問が生じる。この点に関し参考となる判決例がある。焼き菓子の製造方法事件（平成12年（行ケ）312）において、裁判所は「構成自体の推考は容易であると認められる発明に特許性を認める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ぬことになるはずである。」と判示している。同趣旨の判決例として、コンクリート製品の製造方法事件（平成13年（行ケ）499）がある。これらの判示事項には、効果の比較対象を公知発明の効果ではなく、「当該構成のものとして予測あるいは発見される効果」とした点に、問題を指摘する見解がある^{(10),(11)}。

しかし、この点はさておいても、構成の容易推考性があっても、効果の発見が困難で、十分に顕著であれば進歩性が認められる余地があるというのである。どのような場合が該当するのかは定かではないが、文字どおり、相当量以上の試行錯誤がなければ見出されないような発見の困難な効果であって、かつ顕著に優れているものが想定される。砂漠の中に落とした1本の針を見つけたという如きものように、実に発見が困難といえる場合が想定される。例えば、あるタンパク質にアミノ酸を変異させ、格段に優れた効果を奏する改変体を発見した場合がある。効果に優れた改変体の存在は可能性として想定され得ても、膨大な実験の結果、初めて見出される場合があり、クレームを少なくともこの特定の改変体に限定する限り、進歩性は認められるべきであろう。審査基準では、モチリン事件（平成8年（行ケ）136）に言及している。特許庁の審決

では、1つのアミノ酸置換という構成の容易性から、効果は置換の結果の確認に過ぎないとして進歩性が否定されたが、裁判所は引用例に基づき本件発明のモチリン誘導体を製造することは当業者が容易になしうることであり、また、本件発明のモチリンが引用例のモチリンと同質の効果を有するものであったとしても、それが極めて優れた効果を有しており、当時の技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであれば、進歩性があるものとして特許を付与することができるのと解するのが相当である旨を判示している。即ち、1つのアミノ酸置換体を調製すること自体は容易であり、構成自体は容易であるが、顕著な効果を発揮する特定の改変体に到る道のりが相当量の試行錯誤を要し、発見が困難であったことが考慮されているのではないと思われる。タキキニン拮抗体の医学的新規用途事件（平成15年（行ケ）104）においても判示されているが、構成は容易でも、膨大な可能性の一つに過ぎないものに対して容易想到性があるとの判断は妥当ではないであろう⁽¹²⁾。

6. 効果と進歩性の関係図

以上の点を整理したのが、以下の図である。即ち、質的あるいは量的に優れた効果であっても、①のように、予測される効果の場合には、効果は参酌される余地はなく、構成に容易想到性があれば進歩性が否定されることに異論はないであろう。②～④は予測できない効果であり、この中で、少なくとも④のように、効果の発見が困難な場合は、進歩性の肯定に大いに役立つことにも異論はないであろう。



図 1

7. 問題の所在

効果に関連して進歩性の見解が分かれる典型的な例は、構成に容易想到性があるが、かつ、効果が前記の

図の②、③のような場合であろう。この領域では、期待されるとか、容易に見出せるとかの判断が争点となるため、予測できない顕著な効果は、特に慎重に検討される必要がある、この場合、少なくとも以下の点が考慮される必要があろう。

i) 後知恵 (hindsight, ex-post facto analysis) の問題

まず、効果が期待できるとか、容易に見出せるとかの判断に後知恵が持ち込まれるべきではない、ということである。即ち、「その程度の効果であれば、当業者なら誰でも期待したのであろう」とか、「その程度の効果ならば、実験によりすぐに判明することであり、当業者なら誰でも適宜実験して容易に見出せたであろう」のような事後的分析による判断は避けるべきである。これは発明の効果を知得したからこそ指摘できるのであって、知らなければ、想起すらできないものが、後知恵的に指摘される、という問題である。勿論、後知恵は、効果のみならず構成の容易想到性の判断においても持ち込まれるべきではない。

後知恵により進歩性が判断されると、いわゆる、コロンプスの卵のようなケースの進歩性がことごとく否定されるおそれがあり、妥当性を欠くものと言えよう。後知恵による判断手法は、「知得した発明（後知恵）から出発して、公知発明から論理づけできれば進歩性なし」の判断となり、特許法29条2項に反することになる⁽¹³⁾。欧米では、後知恵を如何に排除するかという点を重視した運用がなされているが^{(14), (15)}、日本では後知恵に対する見解が不明であり、少なくともこれを積極的に排除しようとする姿勢は感じられない。平成5年の審査基準には、「本願の明細書から得た知識を前提にして事後的に分析すると、当業者が容易に想到できたように見える傾向があるので、注意を要する。」と記載されていた留意事項が、平成12年の審査基準の改訂では抹消されている。また、筆者の知る限り、「後知恵」との反論はよくなされるが、それに対する考え方を明確に判示した判決例はないように思う。もっとも、成形可能な反射多層物体事件（平成18年（行ケ）10211）において、裁判所は、特許庁の審決における技術認定に対し、「本願発明を知った上でその内容を刊行物2の記載上にあえて求めようとする余り、認定の誤りをおかしたものといわざるを得ない。」と指摘し、無理な後知恵的な判断には問題があ

るとの立場を示している。

ii) 合理的な成功の期待 (reasonable expectation of success) の問題

次に、実験をするに際して合理的な成功の期待があったのか否かという点も考慮されるべきであると思う。そもそも合理的な成功の期待がなければ、一般に誰も試みようとするのではない筈である。合理的な成功の期待がなければ、そもそも動機付けがないとも言え、それにもかかわらず、試みて見出した効果は意外なものと言うべき要素が内在している。欧米では、よく議論される考え方であるが^{(16), (17), (18)}、わが国ではこの種の主張は、あまり効果的ではない印象がある。むしろ、実験に際して、何がしかの期待さえあれば、成功が期待されたものか否かは別として、試みようとする動機づけが生じ、これが優先されてしまうため、反論要素が存在しても「動機づけが否定されるものではない」との立場がとられているように思われる。

例えば、病態モデル動物の作製方法事件（平成 12（行ケ）404）では、実際に飼育しないと効果は分からないとの主張に対し、裁判所は、「およそ、試験や実験というものは、分からないからこそ、それを明らかにしようと考え、望ましい結果がでるかもしれないと期待して行うものであって、…結果が予測できないからといって、当業者が、そのような試験や実験を行うことをやめるということになるものではない」と指摘し、行ってみようと思えることを妨げる事情とはなり得ない、と判示している。フォトレジスト現像廃液の再生処理方法事件（平成 18（行ケ）10368）においても、予測可能性がなければ NF 膜を採用しようとする動機づけられることもないとの主張に対し、裁判所は、「NF 膜の透過可能性について予測することが困難であったとしても、このような事情は、NF 膜のテトラアルキルアンモニウムイオンの透過可能性を否定したものではないのであるから、NF 膜の持つ低分子量の化合物の分離に極めて有効であるという従来の膜にない一般的特徴を根拠に、優れた透過性能を期待してこれを分離膜として採用してみようとする動機付けの障害となるものではないというべきである」と判示して、進歩性を認めた無効審判の審決を取消している。この種の判決例は多く、前記した害虫防除剤事件も同様である。もっとも、延伸成形容器事件（平成 17 年（行ケ）10112）のように、課題が新規な場合には、課題自体を

知らない当業者が試験をすることは考えられないとして、特許庁のなした進歩性否定の決定を取消している。

その他に、効果に関連して留意すべき点として、容易想到な構成でありながら、誰も到らなかった事情も考慮する意義があると思われる。効果が期待され、あるいは容易に見出せるものであれば、何故に、本件出願まで誰も見出すに到らなかったのかという疑問の解明である。色々な事情があろうが、その一つに構成の容易想到性を判断した先行技術が偏ったものである場合もあろう。即ち、ある先行技術からみると動機づけられても、別の先行技術では動機づけを否定するような場合もある。例えば、疾患の発症メカニズムに関し、ある公知の仮説はある医薬発明の動機づけに役立ち、これを否定する別の仮説は阻害要因ともなり、動機づけを否定することになる。従って、出願当時の技術水準を全体的に適切に把握した上で検討する必要がある、一部の偏った公知文献の開示のみに基づく判断は妥当性を欠く場合があろう。尚、「顕著な効果」があるにも拘わらず容易想到を理由に特許性なしと判断するためには、なぜ容易想到でありながら今まで誰も実施しなかったのか等の事情を究明しなければならないとの大審院の数多くの判例があるようである⁽¹⁹⁾。

8. 進歩性判断フローにおける留意点

平成 12 年改訂の審査基準に基づく現行の進歩性判断のフローの概略は、以下のとおりである。まず、本願発明と引用発明を認定し、一致点・相違点を認定した上で、相違点に係る構成が証拠に示されているか否かが検討される。相違点に係る構成が証拠に示されていない場合は、相違点に係る構成が設計事項等であるか否かが問われる。一方、証拠に示されている場合は、証拠に基づき構成の組み合わせ又は置換が容易であるか否かが検討され、この場合、動機づけとなり得るものがあるか否かが、①技術分野の関連性、②課題の共通性、③作用、機能の共通性、④引用発明の内容中の示唆の点から検討される。そして、さらに予想以上の効果があるか否かが検討されて進歩性の有無が最終的に判断される。ここで、留意すべき点は、この 4 つの観点は、互いに「or」の関係にあり、少なくともいずれかの観点から判断すればよいということである⁽²⁰⁾。しかし、この点に関し、例えば、技術分野の関連性からみて容易に想到するが、課題の共通性の観点からみると容易に想到できない場合はどう判断するのかといっ

た問題の指摘もある⁽²¹⁾。

このフローで留意すべきは、構成の組み合わせ又は置換の容易性の検討において、「積極的な動機づけがない場合でも組み合わせを阻害する要因がなければ通常組み合わせることが可能」との立場⁽²²⁾で判断されているということである。これは、発明に対して起因・契機となり得るものがあるかどうかを主要観点とした旧審査基準とは異なり、起因・契機となるものなくても動機づけが出来るとの基準となっている。ここに、基準の厳格化が現れているとも言える。もっとも、酸性水中油型乳化調味料事件（平成 17 年（行ケ）10223）のように、刊行物を組み合わせることで進歩性を否定した特許庁の異議決定に対し、裁判所は刊行物 2 に記載のオクテニルコハク酸化澱粉を刊行物 1 で配合することの契機となる記載が存在しない旨を言及して進歩性を認めるなど、依然として起因・契機が進歩性判断において重要な要素の一つであることに変わりはないものと思われる。

尚、前記の立場は、出願人側による「阻害要因」の反論をまって、阻害要因を示すことが出来なければ進歩性が否定される、という考え方であるが、進歩性判断において阻害要因の証明責任を出願人に課すことに問題が指摘される⁽²³⁾。また、実務的にみた問題として、進歩性判断において阻害要因の反論ができるとしても、その基準が非常に厳しく、阻害要因が容易には認定されない、という現状がある⁽²⁴⁾。阻害要因の詳細は省略するが、引用例の適用や組み合わせを積極的に否定する要因が必要であり⁽²⁵⁾、3-5 族化合物半導体結晶の製造方法事件（平成 15 年（行ケ）498）、中空糸型膜分離ユニット事件（平成 13 年（行ケ）64）、フィルム製容器の製造方法事件（平成 19 年（行ケ）10148）のように、阻害要因があると認定された事件もあるが、多くは単なる消極的理由や一般的理由であるとして、阻害要因があるとまでは言えないと判断されている⁽²⁶⁾。従って、阻害要因がなければ組み合わせが可能との立場では、容易想到性の推定を覆すのは、一般に困難である。

9. 提案

前記した「積極的な動機づけがない場合でも組み合わせを阻害する要因がなければ通常組み合わせることが可能」との立場は、換言すると、積極的な動機づけがないのであるから、進歩性を否定する確実な証拠が

あるとまでは言えないグレーゾーンの発明に対して、阻害要因がなければ進歩性を否定するという考え方であり、消極的要件を定めた特許法 29 条 2 項の文理解釈からみて疑問がある。この点に関して、進歩性の有無について疑わしい発明に対しては、特許すべきとする見解もある^{(27)、(28)}。

思うに、このようなグレーゾーンの発明に対してこそ、後知恵なしで、効果の顕著性が十分に評価されるべきであると思う。このゾーンには、切り口は異なるが、前記した、効果が期待される場合とか、容易に見出せる場合と重複するものがある。積極的な動機づけがあれば、顕著な効果を主張しても進歩性の肯定は困難であり、逆に明白な阻害要因があれば、顕著な効果の助けを借りなくても進歩性は否定されないであろうから、グレーゾーンの発明こそが、顕著な効果の正念場であると言える。問題は、如何にして後知恵を回避するかということである。本発明の効果を知得していない当業者が、本発明の構成によりもたらされる効果をどのように認識し、評価できるか、という立場でテストするのが理想的であろう。

10. おわりに

進歩性判断において、発明の効果がどのように扱われているかを分析し、そのあり方について私見を述べてきた。発明の効果に関しては、欧米との対比、実験成績証明書による後出しによる効果の主張、選択発明など、言及すべき課題は他にも山積しているが、紙面の都合上、省略した。進歩性判断の基準は、特定の高さで維持されるべきであるが、構成の容易想到性が過度に重視され、後知恵的な判断により効果が十分に評価されずに進歩性が見落とされることのないように期待するところである。

注

- (1) 特許第 2 委員会「日本・欧州における進歩性判断の相違についての一考察」知財管理 Vol. 57 No. 10 p1600, 2007
- (2) 渡部 温「最近の審決取消訴訟における進歩性判断の傾向（機械分野）(3)」, パテント, 2005, Vol. 58, No. 6, p97-99 において、効果対比のベースについて、単一の先行技術、複数の先行技術の組み合わせ、本件発明の構成から当業者が予測できる効果、出願時の技術水準などの考え方があるが、単一の先行技術とすべ

- きである旨が指摘されている。
- (3) 審査基準 第Ⅱ部 第2章 2.4, 2.5 (3) ①
- (4) 相田義明「第Ⅱ部 主要国における進歩性の考え方」, AIPPI, 2003, Vol. 48, p306
- (5) 竹田和彦「特許の知識」, 第8版, ダイヤモンド社, p164-165
- (6) 高瀬彌平「判決で学ぶ進歩性判断の定石(その5)」, パテント, 2007, Vol. 60, No. 3, p83
- (7) 来栖和則「裁判所による進歩性判断のアプローチ」, パテント, 2007, Vol. 60, No. 12, p93-94
- (8) 審査基準 第Ⅱ部 第2章 2.5 (3) ②平成12年の改訂で参酌禁止の説明が追加。
- (9) 渡部・前掲, p106-107
- (10) 渡部・前掲, p97-99
- (11) 拙著「改訂2版 化学・バイオ特許の出願戦略」, 財団法人経済産業調査会, p235-236
- (12) タキキニン拮抗体の医学的新規用途事件(平成15年(行ケ)104)において, 裁判所は, 「上記物質を嘔吐治療剤として利用することは, これらの刊行物の記載から推測される膨大な可能性の一つにすぎないものというべきである。そうであるとすれば, 特定の有効成分が嘔吐治療剤という特定の医薬用途に利用できることが発明の詳細な説明において裏付けられている本件訂正発明8について, そうした裏付けを欠き, 単に膨大な可能性の中の一つとして本件訂正発明8に特定された物質に嘔吐治療剤としての用途があり得ることを推測させるにすぎない甲5文献及び甲8公報の記載に基づいて, その進歩性を否定することはできないというほかはない。」と判示している。
- (13) 井上 学・藤井康夫「最近の進歩性判断と事後分析」, AIPPI, 2006, Vol. 51, No. 5, p286では, 後知恵が特許法29条2項に反する理由として, 公知発明に接した当業者の立場からの判断ではなく, 発明を知得した当業者の立場からの判断となることを理由に挙げられている。
- (14) 相田・前掲 p95-97 米国の最新の審査ガイドラインでは, 「クレーム発明に至るための教示または示唆や成功の合理的な期待は, 先行技術に見いだされるものでなければならず, 出願人の開示に依拠してはならない」と記載されている。
- (15) Jaenichen 他, From Clones to Claims (4th Edition) Carl Heymanns Verlag, p507 EPOの審判部は, 特に解決手段が単純な場合の事後的分析を避けることの重要性を指摘している(T743/97, T78/96, T944/99, T15/00)。
- (16) 相田・前掲 p95 米国において, 自明であることの Prima facie case を確立するための3つの基本的な基準の一つが, 「成功の合理的な期待がなければならない」である。
- (17) 相田・前掲 p301-302
- (18) Jaenichen 他・前掲。EPOでは, 成功の合理的な期待をもって先行技術の開示の組み合わせを試みるのが当業者にとって自明であったか否かが問われる(T60/89, T5/81, T39/93, T2/83)。
- (19) 日本弁理士会 平成18年度特許委員会 研究報告「特許制度のあり方(進歩性)の調査研究」p62
- (20) 特許庁審判部編「判決からみた進歩性の判断」p11, 発明協会, 平成12年発行
- (21) 特許第1委員会「審決取消訴訟により進歩性判断が争われた事例の研究」知財管理 Vol.57 No.11 1759-1761, 2007
- (22) 特許庁審判部編・前掲
- (23) 日本弁理士会 平成18年度特許委員会・前掲, 31, 37頁において, 出願人側に「阻害要因」の明示を進歩性肯定の条件として課すことは, 主張責任の誤った転換であると指摘されている。
- (24) 平成17年度日本弁理士会特許委員会公開フォーラムでの発表では, 平成12年1月~平成17年6月の高裁判決において, 阻害要因が争点に含まれる事件で阻害要因を認めたのは僅か9.5%である。
- (25) 特許庁審判部編・前掲, p6-8
- (26) 拙著・前掲, p248-260
- (27) 竹田・前掲, p164-165
- (28) 日本弁理士会 平成18年度特許委員会・前掲, 33, p37-38

(原稿受領 2008. 3. 28)