

特許における進歩性判断のあり方

関水信和

目次

はじめに

第1章 進歩性の一般的な考え方

第1節 特許の進歩性とは

第2節 進歩性の解釈

第2章 進歩性の認定基準

第1節 引用発明に示唆、共通性、関連性がある場合

第2節 選択・数値限定・組合せ発明の場合

第3章 発明の効果と進歩性の関係

第1節 通説の考え方

第2節 「発明の効果」の位置づけ

第3節 裁判例の展開

第4節 適用分野と判断構造

第5節 発明の効果と商業的成功

第4章 進歩性が疑わしい発明は特許すべきか

まとめ

本文

はじめに

自社の技術の一部を他人に真似されるリスクを軽減して事業化を推進するためには、自社の技術を網羅的にカバーするような特許取得が効果的となる。しかし、特許を受けるためには、産業上の利用可能性（特許法29条1項柱書）と新規性（特許法29条1項）と進歩性（特許法29条2項）という要件を満たす必要がある。「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」（特許法1条）という特許法の趣旨からして、既に公知となっている技術、進歩性のない技術や産業に利用できない技術も特許を受けることができない。これら三つの要件の中でも、企業にとっては、一般に行われている既存の技術ないし開示されている技術との関係から、特に「進歩性」の認定基準が問題となる。特許法29条2項は、「特許出願前にその発明の属する技術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づ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」としている。

ところで、新規性とは出願日を基準日として当該発明と同一の技術内容が公知ではないということであるが、進歩性とは、出願日において、その分野の技術者が既存の先行技術から容易に思いつかないものということである。特許性の三つの要件の中でも、判断が最も難しく⁽¹⁾、特許庁における審判請求事件などの重要な判断要素となっている⁽²⁾。

この進歩性の判断により、自社技術に特許性があるか否かは、企業にとって重要な問題であり、それは同時に知財立国を目指す日本にとっても重要な問題である⁽³⁾。進歩性の有無は、特許を巡る争いの主要な要素となっていることから、本稿にて問題の解明を試みる。

第1章 進歩性の一般的な考え方

第1節 特許の進歩性とは

①特許要件として進歩性の必要性

特許法の趣旨より、発明が特許として公的に認められるために、特許法は発明に新規性があるだけではならず、既存の技術から、さらに進歩した発明としての進歩性を要求している（特許法29条2項）。特許は特許権者に長期に亘り、当該技術の独占を許すことから、その技術を利用した事業への特許権者以外の者の参入は容易でなくなる。よって、進歩性のない発明を特許すると、競争原理が働きにくくなることから、産業の発展に逆に悪い影響を与える恐れがある^{(4),(5)}。特許制度は、特別に困難な課題を解決した者のみに、公開と引き換えに特許権を与え、高度な発明を奨励しているのである。もっとも進歩性の審査を極端に厳しいものとする、発明を完成させてもなかなか特許化されなくなり、事業者は開発費用を回収することができないリスクが高まり、開発投資に消極的となる⁽⁶⁾。これで

- (1) 工業所有権法研究グループ編 [2007]、40ページは、「発明が進歩性を有するかどうかの判断は容易ではありません」とし、吉藤幸朔 [1998]、110ページは、「発明が進歩性を有するかどうかを判断することは、一般的にいつて決して容易ではない」と述べている。また西島孝喜 [2011]、7-8ページは、「進歩性は、特許事務において最も日常的で、不確実で、しかも発明の運命を左右する重要な問題である」。「今、進歩性について研究し、その現状及びその問題点を追及することは、知財保護制度にかかわる者にとって極めて重要である」としている。
- (2) 特許庁審判部編 [2000]、i ページは、「進歩性の判断は、審判請求事件、異議申立事件の多くのケースにおいて、その事件の結論を左右する重要な要素を占めています」としている。
- (3) 西島孝喜 [2011]、2 ページは、「『発明の進歩性』は、最も本質的な特許要件であり、知財保護制度の中核をなす。大げさにいえば、知財保護制度を推進する以外に世界の生き残り競争に勝つ術を有しない日本にとって、『発明の進歩性』判断は日本の国策の観点から、適正に行われるべきである」としている。
- (4) 中山信弘・小泉直樹編 [2011]、259ページ（内藤和彦、酒井仁郎）は、「公知技術から容易に想到する程度の発明は日常において自然に発生するものであり、仮に、このような発明に特許権を付与して保護すれば、その技術を使った自由な開発行為が妨げられ、法の究極的たる産業の発達（特1条）が阻害されてしまうからである」と述べている。
- (5) 仙元隆一郎 [2003]、123ページは、「進歩性のない発明は、技術進歩に役立たないのみならず、特許を与えた場合には、他人の自由な技術利用を妨げることになる」としている。
- (6) 竹田和彦 [2006]、4 ページは、「特許権は、本来要する巨額の開発コストなしに追従する後発者を排除することによって、開発コストを負担した先発者を保護し、結果として技術の実用化を促進するものといえよう」と述べている。

は、発明を奨励し、産業の発展に寄与する特許法の目的を達成できなくなる⁽⁷⁾。

②進歩性の判断の要素

発明の詳細説明は、目的・構成・効果からなされる。進歩性の有無の判断は、まずその構成の予測性ないし困難性が対象となる。そして、発明の目的と効果を参考として、出願時点の公知技術と対比して、同業の者（当業者）が総合的に容易に思いつけないと考えられる場合に進歩性が認められる。

つぎに技術的な進歩の要否が問題となる。進歩性の要件を充足させるために、技術的な進歩が必要とは規定されていない。もっとも発明の容易性を判断するにあたり、技術上の進歩は参酌されるが、必要とはされていない（竹田，135ページ）。

また、商業的な成功は米国においては、進歩性を審査するに際して、参酌の対象とされる⁽⁸⁾。ただし、日本においては、特許・実用新案審査基準⁽⁹⁾（2012.4.25更新）第Ⅱ部第2章2.8（6）において、参酌できると規定されているものの、従来、ほとんど進歩性の判断の根拠とはされていない⁽¹⁰⁾。なぜならば、商業的な成功は発明内容以外に宣伝活動などの成否に依る場合が多いと考えられているからである⁽¹¹⁾。

第2節 進歩性の解釈

特許法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、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」としている。この条文の内容を以下に検討する。

(7) 竹田和彦 [2006]，137ページは、「いうまでもないことであるが、進歩性の審査レベルは高ければよいというものではない。適切なレベルでなければならない」としている。

(8) 竹田和彦 [2006]，144ページは、「米国では商業的成功は長期間にわたる要望（long-felt demand）、他人の失敗（failure of others）などとともに二次的考察（secondary considerations）として、審査にあたって参酌される」と述べている。

(9) 特許庁が特許などを審査する際に利用する基準で、1958年に公開されて以来、適宜改訂されている。特許庁はホームページにおいて、「審査基準は、法規範にはあたらないが、審査基準を参照することにより、審査官は、特許法の趣旨に沿った出願の審査を一層公平妥当かつ効率的に行うことが可能」となるとしている。ちなみに取引関係者の全員が自分達のルールであると認識している信用状統一規則などの引用可能統一規則の場合は、その適用について商慣習ないし商慣習法が成立していると考えられる。しかし審査基準は特許庁審査部が行う審査の基準を公開しているに過ぎないことから、その適用については商慣習ないし商慣習法が成立しているとまでは言いにくいと考えられる。念のため、特許庁審査基準室（吉森氏）に確認したところ、審査基準は、特許庁審査部が公平に審査する基準であり、裁判においても考慮されるが、そうでないケースも僅かに存在するという趣旨の回答を得た。よって飽くまで審査の基準に過ぎないと考えられる。そのことから西島孝喜 [2011]，847ページは、「今実務者が求める進歩性判断の規範は、裁判所によって示される進歩性判断の普遍的な規範で」、「明確な規範を裁判所の判決によって確立することが必要である」とし、中山信弘 [2012]，134ページは、「一種の通達のようなもので法的効力を有するものではないため、裁判により覆される可能性もある」と述べている。

特許・実用新案審査基準の特許庁ホームページからのリンク先

http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm（2012.10.29アクセス）

(10) 仙元隆一郎 [2003]，124ページは、「商業的成功等は、種々の非技術的要素等との結合によって達成されるから、それをもって進歩性判断の根拠とはしえない」としている。

(11) 進歩性の判断と商業的成功については、第3章にて詳しく検討する。

①通常の知識を有する者に関する解釈

通常の知識を有する者（一般に「当業者」と呼ぶ）とは、「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」（29条2項）となっている。同業種の技術専門家のうちで平均的水準にあたる者と解釈できる（吉藤, 108ページ）⁽¹²⁾。特別に高度な専門家とすれば審査レベルが高くなりすぎるように思える⁽¹³⁾。

②発明の容易性の考え方

「容易に発明をすることができたとき」とは、当業者が、29条1項の公知となっている発明（引用発明）に基づいて、容易に発明できたことを意味している。この容易にできたかどうかを客観的に判断することは大変難しい。判断する基準ないし手法として、従来からの裁判例・学説・審査基準はあるが（吉藤, 111ページ）、特許庁は平成7年5月に制定された運用指針に、「論理づけ」という従来なかった手法を導入した⁽¹⁴⁾。そして、この手法は、特許・実用新案審査基準（以降、審査基準）においても踏襲され、さらに「動機づけ」を含めた「論理づけ」というアプローチ手法となった。

「論理づけ」とは、請求項に係る発明に最も近いと思われる引用発明（既存発明・慣用技術）を請求項毎に選んで、請求項の発明と引用発明を比較・検討し、一致点と相違点を把握した上で、当業者が引用発明により、請求項の発明に到達することができるか論理づけを試みる。その際に引用発明と比較して有利な効果がある場合はその点参酌される。その結果、論理づけができる場合は請求項の進歩性は否定され、論理づけができない場合は進歩性が否定されない。また、引用発明の中に、A. 技術分野の共通性、B. 課題の共通性、C. 作用・機能の共通性、D. 当該発明を示唆する内容などがあれば、発明の起因ないし契機（動機づけ⁽¹⁵⁾）となり、この点から論理づけられる場合は、進歩性は否定される（中山・小泉, 263-264ページ）。このように進歩性を否定する考え方からの理論が中心となっている⁽¹⁶⁾。

尚、最近の知財高裁の判決を分析したところ、上記4つの動機づけに加え、「使用態様」の観点加わって、よりの確に判断することができるとの報告があり、注目すべきで、論

(12) 中山信弘・小泉直樹編 [2011], 259ページ（内藤和彦, 酒井仁郎）は、「発明の属する技術分野における通常の知識を有する者」としている。

(13) 但し、吉藤幸朔 [1998], 109ページは、平均的水準にある者ながら、「高度の知識を有する者」としている。また通常の専門家であっても「出願時の技術水準にあるもの全てを自らの知識とすることができる者」（特許庁審査基準）であり、結局、創造力は平均的でも、全ての知識を有するという技術者を想定することとなる。また相田義明 [2010B], 5ページは、「『当業者』が有する『通常の知識』とは、特許法29条1項各号でいう従来技術全部、すなわち、最高、最新、全技術分野の知識ということなので、知識レベルでいうと、『当業者』は、さしずめ、全知全能のスーパーマンといえそうである」としている。

(14) 竹田和彦 [2006], 138ページは、「わが国の特許庁は、米国の動機づけテストに影響を受けたのか」と述べている。

(15) 特許庁審判部編 [2000], 4ページは、「論理づけを行うに当たって、最初に行うことが、動機づけとなり得るものがあるか否かの判断である」としている。

(16) 相田義明 [2010B], 10ページは、「我が国の進歩性判断の実務は、進歩性を否定する広範なプラクティス（容易想到性を肯定する理論）が発達しているのに対し、これを肯定する論理が十分でなく、また、いったん特許が成立しても先行文献を変えて何度でも特許を攻撃する機会があるため、特許権を行使すればするほど特許が無効となるリスクが高くなり、特許制度の本来の機能を損ねているのではないかと指摘がある」としている。

理づけが丁寧に行われる傾向が窺える⁽¹⁷⁾。

第2章 進歩性の認定基準

前章において、容易に発明することができたときは進歩性がないと見なされ、容易かどうかの判断を引用発明などから論理づけされるかどうかにより判断されている状況を確認した。実際の進歩性の認定基準を以下に検証する。

第1節 引用発明に示唆、共通性、関連性がある場合

各要因により引用発明から動機づけされ、それにより論理づけが可能あるいは不可能と判断された裁判事例として以下のようなケースがある⁽¹⁸⁾。

A. 請求項の発明の示唆

平成21年1月28日、知財高裁は、回路用接続部材に関する出願について、特許庁が主張するように、引用例には、特に相溶性や接着性に問題があるとの記載がなく、当業者にとって容易想到であるとは言えないと判決した（平成20年（行ケ）第10096号）。

B. 課題の共通性

平成19年7月19日、知財高裁は、駆動回路に関する出願について、引用例に周知技術を組み合わせるといふ一般的な動機づけがないわけではないが、その動機づけは弱く、相違点に係る構成に容易に想到するとは言えないと判決した（平成18年（行ケ）第10488号）。

平成13年11月1日、知財高裁は、炭素膜コーティング飲料用ボトルに関する出願について、引用発明には、本願発明に至る動機づけとなるに足りる技術的課題が認められると判決した（平成12年（行ケ）第238号）

C. 作用・機能の共通性

平成3年2月14日、知財高裁は、天ぷら油等の食用油の濾過装置に関する出願について、引用例1と引用例2とが機能ないし作用の点で共通していて、必ずしも異なった技術分野の技術事項と言えず、引用例1記載の一部を引用例2に記載の構成に置換することは容易であるとして進歩性を否定する判決をした（平成元年（行ケ）第90号）。

D. 技術分野の関連性

平成18年10月11日、知財高裁は、有機発光素子用のカプセル封入剤としてのシロキサンおよびシロキサン誘導体に関する出願について、同一の技術分野であるが、主引用発明の

(17) 特許第1委員会第3小委員会（日本知的財産協会）[2011]、1689ページは、「平成21年の判例において裁判所は、動機づけが可能か否か判断するに当たり、『課題』に加えて、特許庁審査基準2.5（2）には示されていない上述の『使用態様』も考慮しており、その点が特に興味深い」としている。また特許第2委員会第2小委員会（日本知的財産協会）[2012]、319ページは、最近の審決取消訴訟について「進歩性判断が、特許権者側に有利な方向に変遷しているとの報告も」があるが、「進歩性の判断基準が緩和されたという事実は見られなかった」が、「今後は、高裁判決の集積により、技術分野や地裁・高裁の別に限らず、論理付けの説明が丁寧に明示されていく傾向になるのではないかと予想する」としている。

(18) 特許庁のホームページの「進歩性のケーススタディー」を参考とした。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun/casestudy/casestudy_index1.html（2012.10.29アクセス）

置き換えようとする構成を、副引用発明の構成に置き換えると、主引用発明の構成が当初持っていた目的を達成しないことが想定される場合において、そのような置き換えが当業者に容易になし得るものとは認められず、容易想到でない」と判決した（平成17年（行ケ）第10717号）。

平成14年7月23日、東京高裁は、エンジン点火装置に関する出願について、普遍的ないし周知の課題が存在する状況においては、刊行物に本件発明の課題が提示されていると否とにかかわらず、技術分野が共通の刊行物1の発明に刊行物2の構成を適用する動機づけは存在するとして進歩性を否定して、判決した（平成12年（行ケ）第388号）。

もっとも、上記のように、A.B.C.D.の要因があっても、動機づけが弱いとの判断などから、進歩性が肯定されるケースもあり、進歩性の判断が微妙で、どちらとも断言できないような事例が少なくないことが理解できる。発明の後から審査を行うと、当業者であれば容易に想到できるように思える場合も少なくない点、特に注意を要する（西島，49ページ）⁽¹⁹⁾。

第2節 選択・数値限定・組合せ発明の場合

さらに発明を組み合わせた場合、発明の一部を選択した場合など、論理づけされるかどうかをいかに判断するかという問題が出てくる。この問題について、以下に検討する。

(1) 選択発明

先願ないし公知の発明が包括的な上位概念で記載されている場合に、概念としては先願にすでに含まれていても、文書に記載がない下位概念を構成要件としている場合で、しかも先行の発明には記載がない顕著な特有の効果をもつ時、選択発明と呼んで、進歩性が認められる場合がある⁽²⁰⁾。

例えば、昭和38年10月31日東京高裁判決において、「殺虫活性をほぼ同一にする殺虫剤について、温血動物に対する毒性の低下の要請への解決は、決して被告代理人の主張するように、単にある化合物を殺虫剤として実施した場合における付随的の効果の発見というべきではなく、それ自体独立した重要な課題に対し、引用特許公報に示されたものを含む従来の公知の殺虫剤に到底見られなかったような、優れた作用効果を有する本件発明の殺虫剤は、たとい引用特許のうちに一般式で示された上位概念のうちに包含される化合物を含有せしめたことを特徴とするものであっても、具体的には、この化合物を記載せず、いわんや殺虫活性がほぼ同一であるのに、多面温血動物に対する毒性は極めて少ないとい

(19) 審査時における後知恵の防止について、中山信弘・小泉直樹編 [2011]，306-307ページ（内藤和彦，酒井仁郎）は、「“後知恵の禁止”というような当然に遵守されるべき事項こそ、審査基準に明示しておく必要があったのではなかろうか。」「審査基準への後知恵排除プロセスの導入を再検討することが望まれる」としている。また「容易に想到」における容易性と想到性の認定は異なる点に注意を要する。塚原朋一 [2010]，427ページは、「想到性の認定と容易性の判断とは、異なることを十分に認識したうえで、判断する必要がある。」「容易性の判断は、もともと総合的な判断であるから、想到性の認識過程を逐一確認し」、「全体として、容易性があるか否かを判断するのである」としている。

(20) 中山信弘・小泉直樹編 [2011]，294ページ（内藤和彦，山田拓）は、「選択発明につき特許を認めることは実務上肯定されているものと考えられる。ただし、選択発明については、権利化後において、先願発明との関係で、二重特許の問題、利用関係等の問題を孕むこととなる」としている。

う、前述の重要な課題の解明については全然触れるところがない前記引用特許明細書の記載からは、容易に想到されるものとは解し難く、「…発明を構成するものと解する」とした。そして選択発明は本件発明以降確立している⁽²¹⁾。

東京高裁は無定形合金事件の判決で、選択発明の効果について、「……この発明が先行発明を記載した刊行物に開示されていない顕著な効果、すなわち、先行発明によって奏される効果とは異質の効果、又は同質の効果であるが際立って優れた効果を奏する場合には先行発明とは独立した別個の発明として特許性を認めるのが相当である」と述べている（東京高判昭和62年9月8日）。

なお、抽象的に単に作用効果上の顕著な差異があると主張するだけでは、選択発明の要件を満たすことはできない。少なくとも、本願明細書中に、本願第1発明と先願発明との具体的な作用効果上の顕著な差異が直接明瞭に記載されていることが必要である（水素事件判決、東京高判昭和56年7月30日）。

（２）数値限定発明

数値、条件、形状などを限定した発明について進歩性の判断がしばしば問題となる。ここで問題にするのは数値に格別の意義のある発明であり、選択発明の一種ということもできる。発明を特定するため温度、時間、圧力、成分比組成、寸法などを数値で表現した数値限定を伴った発明の進歩性をどう考えるかという問題である。

数値限定については、新規性の問題か、それとも進歩性の問題か、という議論が見られる。これについては次のような場合がある。

- ① 先行技術において数値が無限定あるいは範囲が広い場合で、問題のクレームの数値範囲とオーバーラップしている場合には、新規性に疑義が生じる。
- ② 先行技術においてオーバーラップ部分が抽象的に認められているだけの場合には、一種の選択発明の余地がある。
- ③ 先行技術において具体的に数値限定範囲に該当するような実施がなされている場合には、新規性が否定される。
- ④ オーバーラップがない場合には、基本的には新規性が認められ、進歩性の問題になる。

審査基準「新規性・進歩性」の規定は新規性について何も触れていないが、新規性が肯定されることが当然の前提でなければならない⁽²²⁾。しかし事例をみると、新規性の問題の処理が必ずしも明瞭でないものもある。例えば微細エッチング加工用素材事件判決は、数値限定のある出願の数値範囲が、公知の数値を含み構成上公知の発明と差異がないようにみえるにもかかわらず進歩性を認めた（東京高判平成7年7月4日）。

先行例との違いが、数値の限定だけだという場合には、特許性が認められるか疑問であることが多い（④の場合）。しかし東京高裁昭和56年3月24日判決の事案は、先行例との違いを認めてよい例である。「電子写真プレート用光導電性素子」について、先行例に現れているのは、「光導電体」と「活性化物質」の「数多くの組み合わせ」だけであり、本

(21) 増井和夫 [2012], 38ページも、「選択発明の成立性は本判決以降確立」したとしている。

(22) 中山信弘・小泉直樹編 [2011], 294ページ（内藤和彦, 山田拓）は、「数値限定発明における進歩性に関しては、少なくとも発明の効果として、数値範囲の臨界的意義を示すか、発明の効果が公知発明とは異質な効果を示すことが重要である」としている。

件発明のように特に選択したものが開示されていたわけではない。さらに本件発明では活性化物質の添加量に関して「当業者の認識限度をはるかに越えた重量比1対1の割合」を取っている。本件の場合、活性化物質の添加量に関して新規性が認められた。さらに、差異が大きく、感光領域の拡大があると見られることから進歩性が認められたといえる。

(3) 構成要素の組合せに特長がある発明

A, B 2つの要素を組み合わせる発明を完成した場合、その発明が A および B の元来の効果を単にプラスしたような場合には寄せ集めと呼んで進歩性がないものとし、結びつけたところに特殊な効果があるような場合には結合と呼んで進歩性を認める考え方がある⁽²³⁾。

特許法29条2項の進歩性の判断手法に関しては、本願発明も、引用例も、構成要件について、その一致点、相違点を判断することになる。

このような客観的、分析的な手法では、発明の各構成要件の組み合わせに発明の特徴がある場合には、適切に進歩性の判断ができなくなる恐れが生じてしまう。

発明は、それぞれの構成要素の有機的な結合により、一定の作用効果を奏するものである。複数の要素を複合しているところに、本願発明の特徴があり、その点の進歩性を判断する場合には、引用例を複合させることの困難性に関して、よりの確に判断する必要がある。

例えば、東京高裁昭和60年5月7日判決の事件の場合、本願発明は、第1引用例記載の装置と比較して、液晶分子への電圧の印加（加圧）の有無により透過・不透過を切り替える点に進歩性がある。この知見がなければ、第1引用例記載の装置にかかる液晶を転用しようとする論理づけは、困難といえる。したがって、本件判決は、本願発明の技術的な特徴としての組合せの困難性を正当に評価して、認めたものといえる。

もっとも、構成要素の組合せに特長がある発明の場合でも、各構成要素が引用例を寄せ集めたものとして、進歩性が否定されるケースも多いといえる。

以上のように、選択・数値限定・組合せ発明の場合、それぞれの要素を取捨選択組合せることの困難性と作用効果などにより進歩性が判断されていることが分かる。

第3章 発明の効果と進歩性の関係

進歩性の認定基準において、発明の効果は、発明の進歩性を認定する場合に参酌されることがあるとされている。特に、どのような場合に参酌され、どのような場合に参酌されないのかなど、従前より議論されているところであり、進歩性を考える上で、重要なテーマとなっていることから、本章にて詳しく、検討する。

第1節 通説の考え方

特許庁の審査基準は、「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

(23) 中山信弘・小泉直樹編 [2011], 270ページ (内藤和彦, 酒井仁郎) は、「各構成による効果の総和を上回る予想以上の効果が認められることもあり、このような場合には進歩性は肯定され得る」としている。

は、進歩性は否定される」⁽²⁴⁾としている。よって、有利な効果を有していても、発明の構成が従来技術より容易に思いつくと判断されると進歩性は認められない⁽²⁵⁾。さらに効果は発明の構成から期待される効果よりもさらに上回る効果が求められる⁽²⁶⁾。

このことはすなわち、同審査基準において「引用発明と比較した有利な効果が、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。例えば、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質な効果を有する場合、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。」と明らかにされているところである。

したがって、進歩性判断における通説および実務の考え方は、発明の効果を参酌するとしても、あくまで引用発明と本願発明との構成要件の客観的比較に主眼を置いていることがわかる。

第2節 「発明の効果」の位置づけ

上記のような考え方の下でも、進歩性判断において「発明の効果」が参酌されることも確かである。そこで、以下において、発明の効果が進歩性判断においてどのような影響を与えるのか、その外延を明らかにすることを試みる。検討に際しては、条文との整合性をまずは考慮する必要がある。

現在、審査基準において採られている進歩性判断枠組みは、前述（第1章第2節②）のとおり「論理づけ」アプローチであり、その中では、引用発明と比較した有利な効果を参酌しうることが表明されている。一方で、特許法は「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、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。」と定め、文言を素直に読んだときには、発明の効果の比較などという視点は読み取ることができない。

しかしながら、進歩性の判断基準とされる「当業者にとって容易想到」とはどのような意味であるのかを正確に分析すると、「当業者が、引用発明から新たにその構成を容易に推考できる」といった構成要件的・客観的な分析では不十分であり、「当業者は引用発明から新たにその構成を容易に推考できる。しかし、この場合に当業者が想定している効果もまた引用発明に明示された発明の効果から容易に推考できる限度に限られる」ものであると考えられる。このことは、例えば進歩性を検討すべき対象の本件発明が顕著な効果を有

(24) 審査基準第Ⅱ部第2章2.5.(3)

(25) 竹田和彦 [2006], 165ページは、「審査基準（2000年）は、請求項に係る発明が引用発明に対して有利な効果を有していても、容易に想到できる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」としているが、正当である」としている。

(26) 細田芳徳 [2008], 18ページは、「当業者にとって期待する程度のもので、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」と述べている。

している場合、容易想到であったなら当然市場に出回って当然であるのに、これがなされなかったということは、当業者が当該顕著な効果を想定することができなかつたためといえることが明白であるからである。

そうすると、当業者が容易想到な構成であるのに発明できなかつたことは、何らかの障害により発明できなかつたことを示していると考えられるべきである。すなわち、想定される発明の効果が、これの実現に要するコストを上回らない等の経済的事実が考えられる。

よって、進歩性の判断の対象となっている発明が、引用例が明示する構成から容易想到であったとしても、当業者が引用例に明示した発明の効果から推考しうる効果を考慮した結果、同効果を実現するために当該新たな発明を実施することが上記の意味において経済的に不合理であると認められるにもかかわらず当該新たな発明がなされ、かつ、これに顕著な効果がある場合には、同発明は産業の発展に資する発明として進歩性が認められるべきであると考ええる。

第3節 裁判例の展開

このように、容易想到であるとしても発明の効果が顕著である場合には進歩性が認められうるという考え方は、発明の顕著な効果の存在により「進歩性の存在が推認される」とするに留める特許庁による審査基準に比べると、ドラスティックなものと思われる。なぜならば、審査基準では、「発明の顕著な効果」が進歩性判断に対してどのような影響を及ぼすのかが漠然としており、あくまでも間接事実の一つのようにとらえられていることに比し、本稿は、引用例から容易想到とされた場合でも進歩性を認めうるという、進歩性判断における決定的要素たる機能を有するとの立場を採るためである。

そして、このような立場が実務と相容れないものかといえばそうではない。すなわち、近年の裁判例によれば、発明の効果が顕著であることが進歩性を肯定する決定的な事由になりえることが示されているのである。平成14年から16年にかけては、特に注目すべき3つの判決⁽²⁷⁾が出された。東京高判平成14年6月11日⁽²⁸⁾は、「決定は、本件発明の構成自体、想到の容易なものであったと認定判断していること、その認定判断に誤りが無いことは、既に認定したとおりであり、このように構成につき容易想到性が認められる発明に対して、それにもかかわらず、それが有する効果を根拠として特許を与えることが正当化されるためには、その発明が現実に有する効果が、当該構成のものとして予想されるところと比べて格段に異なることを要するものというべきである」とする。また、東京高判平成15年11月27日⁽²⁹⁾は、「刊行物2に記載された発明の修正剤として刊行物3又は刊行物4に記載された修正剤を選択して本件訂正発明の構成に想到することが容易であると解すべきことは、上に述べたとおりであるから、本件訂正発明の進歩性が肯定されるためには、同発明が現実に示すものとして本件出願より明らかにされた効果が、当業者が同発明の構成のものとして予想することができない顕著な効果を奏することが必要である（したがって、比較の対象は、従来技術の示す効果ではなく、同発明の構成のものと同業者が予想す

(27) 本庄武男 [2010], 89-90ページを参考とした。

(28) 東京高等裁判所平成14年6月11日 平11行ケ437

(29) 東京高等裁判所平成15年11月27日 平13行ケ409

る効果である。)とし、東京高判平成16年4月8日⁽³⁰⁾は「本件発明1におけるHFCによる浸漬リンス工程という構成が、引用発明1と周知の技術とから容易に想到し得る構成である以上、引用発明1にHFCによる浸漬リンス工程を追加することにより生じる効果が、その構成のものとして通常予測し得る範囲を超えた顕著なものでない限り、被告の上記主張は、本件発明1に特許性（進歩性）を認めるための根拠とはなり得ない、というべきである」としている。これらの判決はいずれも、結論としては当該発明の構成のものとして予測の範囲を超えないとして進歩性が否定されたものの、たとえ構成上の容易想到性が認められた場合であっても、その発明が現実に有する効果が、当該構成の効果として予想されるところと比べて格段に異なることが認められた場合には、構成上の容易想到性にかかわらず進歩性が認められうると判断していることがわかる。

このように近時の裁判例も、本稿と立場を同じくし、本願発明に引用例と比較して顕著な効果が認められる場合には、容易想到であったとしても進歩性が認められる余地を残している。

第4節 適用分野と判断構造

次に、このような「発明の効果」がどのような分野でプレゼンスを発揮するのかについてさらに検討を加えておくと、上記裁判例がすべて化学分野での特許であることから理解されるように、生化学や分子生物学、薬学等の分野において適用の余地が十分にあると考えられる⁽³¹⁾。そして特に医薬品においては、効果の主張が後出しであっても、積極的に評価すべきとの意見もある⁽³²⁾。

これらの分野においては、分子の構造から、その性質を正確に予想することは現代においても不可能であると言える。化学構造が既知の物と明確に異なっていれば、それだけで進歩性があると判断されている⁽³³⁾。たった一つの原子を付加させることにより、思いもよらぬ効能をもたらすことがある。すなわち、特定の原子を付加すること自体は当業者が容易に想到しうるものであるとしても、これによる効能を理論的に予測することが不可能であるため、結局のところ、実際に当該特定の原子を付加してみなくてはその効果を正確に

(30) 東京高等裁判所平成16年4月8日 平14行ケ262

(31) 細田芳徳 [2008]、17ページは、「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」としている。

(32) 相田義明（当時、特許庁審判部）[2010A]、6ページは、筆者個人の意見としつつ、「副作用が少ないとか、生物学的利用率が高い等の、医薬一般に求められる副次的な作用・効果の点を引用例からの進歩性を主張する根拠とする場合には、後出しの効果の主張を認めたとしても、それにより出願人が不当な利益を受けることにはならないものと考えられる」としている。尤も、高橋隆二 [2012]、36-37ページは、日焼け止め剤組成物に関する、知財高裁平成22年7月15日判決について、「本判決が実験結果の後出しを原則として認めない根拠を先願主義や第三者との公平に求めていることやその例外基準は従来の判決例とも整合し、審査基準とも親和的である。審査基準は後日提出の実験データなどで、「提出を認めるのは出願時の技術常識に関するものであって、当初明細書の記載不足を補うための提出は認めていない」としている。また、中山信弘・小泉直樹編 [2011]、289-291ページ（内藤和彦、山田拓）は、同知財高裁の「判断が参考になる」とし、さらに医薬品に関しては「発明の効果が顕著であることにより発明の進歩性が推認される分野であるともいえるので発明の効果の開示が非常に重要である」と述べている。

(33) 中山信弘 [2012]、140ページは、「化学物質の化学構造が、公知の化学物質の化学構造と著しく異なれば、それだけで進歩性があると認められる」としている。

測ることは出来ないことが多い。また、実際に付加を行っても、もともと検出されるべき効能に着目していなくては、当該効能を測る特定の検査をすることさえできないのである。

このような場合には、むしろ新規な発明における効果への合理的期待の存否が重要になるのであり、前節で検討した考え方こそが適用されるべきと思われる（なお、前述した数値限定発明や選択発明等は、このような考え方の具体化と考えられるべきである。）。

前述のように、発明の効果が特許法の目的と不可分な要素であると考えたときには、本願発明に有利な効果がある場合、進歩性の判断において、これを肯定する要素として常に参酌されるべきであろう。そして、その際に要求される発明の効果の程度は、これまで述べてきたように「容易想到である」といったん否定的判断がなされた上でこれを覆しうる重大な要素としての「顕著な効果」までは不要であり、審判官の心証に応じた段階的なもので足りると推察できる。なぜなら、容易想到であるかどうか微妙な場合（この“微妙さ”にも多数の段階が存在すると思われる）に、本願発明の有利な効果が、特許法による保護を与えるべきかどうかを進歩性の判断枠組みの中で検討すればよいと考えられるためである。この考えを前提にすると、どの程度容易想到と最終的に判断される余地があるのかという点と、本願発明が引用例が従前公開してきた効果をどの程度上回るのかという点とを考量し、後者が前者を上回るような場合には進歩性が認められるべきであるとする事も可能である。この場合には、進歩性を認めるべきではなかった発明に対して、進歩性を認め特許査定が下りるといったこともありえようが、無効審判等手続の存在により、十分に利益調整は可能ではないかと考える。

第5節 発明の効果と商業的成功

つぎに、発明の効果と商業的成功について検討してみる。発明の効果を市場が評価したという点において、発明の効果を示すものと言えるが、既述（第1章、第1節）の通り日本ではほとんど判断の根拠とされていない。立証が難しいという事情がある⁽³⁴⁾。しかし既存技術などから予測される範囲を越える顕著な効果は、容易想到な発明でも参酌される場合があるように、商業的成功も同様の場合があるはずである。商業的成功が進歩性を判断する際に議論となった事例として以下のようなものがある⁽³⁵⁾。

1. 平成22年 8月19日／知的財産高等裁判所／第1部／判決／平成21年（行ケ）第10342号

（出願者の主張）本願の出願直後の平成13年12月25日に販売を開始したが、その後追従企業（テクダイヤ株式会社）により酷似する製品が販売されるようになった。約数十倍以上の価格となるが、それでも必要とされるのは微細なパターンニングを実現するためには本願

(34) 中山信弘・小泉直樹編 [2011]、277ページ（内藤和彦、酒井仁郎）は、宣伝活動など「他の要因を切り離して商業的成功と本願発明の因果関係を十分に立証するのは不可能ではないにせよ、極めて難しいであろう」としている。

(35) 平成18年以降の裁判例の中から判決文において、商業的成功について見解をある程度述べているケースを選んだ（第一法規データベースを利用して裁判例を抽出）。他に、参酌された数少ない事例として、平成21年11月30日知財高裁判決第10105号がある。

発明の実施品のような微細なノズルが不可欠であるからといえる。このような出願人による商業的成功は、本願発明の実施品に係るノズルユニットの格別の効果に基づくものであり、販売技術や宣伝等の原因によるものではない。したがって、出願人による商業的成功の事実によっても、本願発明の進歩性の存在を肯定的に推認することができよう。

(裁判所の判断) 本願発明の実施品が商業的な成功を取めているというのであれば、本願発明の実施品とそうではなかった製品とについて、それぞれの売上高の推移などについて明らかにし、そのうち本願発明の実施と因果関係を有するのがどの程度か等を主張し、必要な関係資料を証拠として提出すべきであるのに、原告(出願人)は必要な主張立証を尽くしておらず、原告の主張は採用できない。

2. 平成20年 7月23日／知的財産高等裁判所／第4部／判決／平成19年(行ケ)第10429号

(出願人の主張) 本願発明は実際の翻訳発注管理業務に使用され、商業的成功も収めている。したがって、審決は本願発明の奏する顕著な効果を看過し、進歩性の判断を誤ったものである。

(裁判所の判断)

原告(出願人)は、本願発明の実施をはじめから売上が増加していることを示すために甲第16号証を提出するが、原告の売上が増加したことと本願発明の実施との因果関係については何ら示されておらず、同号証が本願発明の商業的成功を立証するものということはいできない。

3. 平成19年 9月27日／知的財産高等裁判所／第2部／判決／平成19年(行ケ)第10146号

(出願人の主張) 本件訂正発明が当該商品の商業的成功に多大な貢献を果たした事実を否定することはできない。時系列でみても本件特許は商品開発の初期に出願されたものであり、構成こそ簡単であるが、当該商品にとっての基本発明と位置付けられる特許である。発売開始以来十数年間で300万台を超える製造販売実績は、本件訂正発明の存在を抜きにしてはあり得なかった。発明の進歩性の判断に当たって、商業的成功を具体的事情に基づいて参酌することは許容されるものである。

(裁判所の判断) 原告(出願人)は、本件訂正発明に係る商品の商業的成功についても主張するが、商業的成功は、本件特許以外の関連特許や広告宣伝力、販売力などいろいろな要因に起因するものであるから、本件訂正発明に係る商品について商業的に成功したからといって、本件訂正発明に直ちに進歩性を認めることができる事情となるものではない。

4. 平成18年 7月31日／知的財産高等裁判所／第2部／判決／平成17年(行ケ)第10744号

(出願人の主張) 本件発明1, 2については、原告(出願人)自らが実施しているのみならず、多くのライセンス契約が締結されている。したがって、本件発明1, 2が商業的成功を取めていることは明らかであり、進歩性を有していると他企業も判断して契約しているから、この事実は間接事実として当然重視されるべきである。

(裁判所の判断) 商業的成功を取めるかどうかは、発明の内容のほか、製品の内容や価格、宣伝広告の方法などに左右されるところが大きいし、また、ライセンス契約を締結するかどうかについても、発明の内容のほか、対価の額、製品の内容や価格、両会社の置かれた状況などに左右されるものと考えられるから、商業的成功を取めているからといって、必ずしも発明に進歩性があるということはず、その有無の判断は、引用例との対比により、厳密になされるべきものである。

上記のように、事例は何れも、発明の進歩性と商業的成功の因果関係が、十分と証明されていないという理由により進歩性の判断に参酌できないとされている。確かに、商業的な成功は、商品の価格設定の効果ないし宣伝活動などの影響を受けるが、参酌された事例が、極端に少な過ぎるように思われる。第1節で述べたように引用発明と比較しても顕著な効果を商業的成功が示す場合があるはずである。つまり、商業的な成功は従来多くの人々が利益を追求して試みてもなし得なかったようなことを初めて実施できるようになって、なされるものである。よって商業的な成功が発明の進歩性を示す場合があることとなる。特に、商品が部品などの場合は、外部からは見ることができず、発明の進歩性によって商業的成功がなされる場合が多いはずで、宣伝の効果などは限定的なはずであり、もっと進歩性の判断に参酌される余地があるように思われる。

第4章 進歩性が疑わしい発明は特許すべきか

進歩性を有する否かの審査において、特許法29条2項は、「……容易に発明をすることができたとき」(=進歩性がない場合)は「特許を受けることができない」と規定している。この規定ぶりからすると、容易想到であるという要件は消極的要件(特許障害要件)であると考えられる。そうすると、審査時点では、容易想到であることは審査官が示す必要があるといえる⁽³⁶⁾。審査基準における、進歩性判断における論理づけの可否や進歩性を否定する拒絶理由についての記載からも、それらについては特許庁側に立証責任があると特許庁も理解しているようである⁽³⁷⁾。

立証責任の観点から、特許庁側が進歩性のないことを立証しない限り、出願人に有利に扱うべきこととなる。そもそも進歩性が疑わしい発明に独占権を付与することは妥当か。明らかに進歩性が存するとは言えないが進歩性否定のために論理づけも明確にできない発明(進歩性が疑わしい発明)であって、種々の観点から進歩性を判断してもいずれとも決しがたい場合に、特許をすべきかどうかについては、古くから議論のあるところである。

学説上は、特許発明の水準の低下や、産業活動の阻害を招くという観点から、疑わしい場合には特許すべきでないとする見解もある⁽³⁸⁾。確かに、特許権は排他的な強力な独占権

(36) 日本弁理士会平成18年度特許委員会 [2006], 33ページは、29条2項について「法律の規定振りから検討すると、進歩性はまずこれを否定する側である審査官が明確な根拠を示さなければならないことは確か」であるとしている。

(37) 吉田広志 [2006], 137ページは、「新規性・進歩性に関する証明責任は審査官側が負担するというのが現在の特許庁の実務であり、半ば通説化している」としている。

(38) たとえば、宍戸充 [2002] 138ページ、吉藤幸朔 [1998] 135ページ。

であり、一度認められると、他者の産業活動を制限してしまいかねないことを考慮すると、当該発明が真に独占権にふさわしいと評価を受ける程度の価値を有していることを要求するのが当然だとも考えられる。技術的に少し工夫をしたものにまで登録を認めて独占権を与えるとすると、他者はその後20年間、実施もさらなる工夫も自由にはできなくなってしまうから、細かい工夫の積み重ねに対しては権利を与えるべきではなく、社会発展の原動力たりうる発明に限るべきと考えるのももっともであるし、「進歩性」が特許要件として規定されている趣旨にも合致するといえる⁽³⁹⁾。

しかし、一方で、進歩性があるかないかいずれとも決しがたいような究極的な場面であっても、実際に商品としての価値や技術的な価値がある場合には、特許権を認めてもよいのではないかとも思える⁽⁴⁰⁾。なぜなら、当該発明の目的たる効果に価値がある場合、間違いなく産業発展の原動力となるにもかかわらず、その効果を達成した技術の公開に代償を付与しなければ、「進歩性が微妙であるけれども技術的な価値のある発明」自体や、当該発明の公開を避けるような風潮が生まれ、ひいては産業発展を阻害する結果になってしまう恐れがあるからである。

また、進歩性が疑わしい場合に、拒絶査定が確定してしまうと、仮に特許庁の判断に誤りがあり、独占権を付与するに値する進歩性を当該発明が有していると後になって判明した場合であっても、その時点で特許を受ける権利を復活させる手段はない。そうなった場合、画期的な発明であるとされる技術を誰もが自由に利用可能となり、発明者の保護が図れないことも問題ではあるが、より深刻なのは、現実として、発明者が独占権を付与されないが故に実施や、さらなる開発を断念し、そのために革新的な技術が世に出ないまま埋もれて、結果として（表面上は見えないが）社会の大きな損失となってしまう可能性が高くなることも考えられる。

他方、進歩性が疑わしい場合に特許が付与され、仮に、後になって独占権を付与するに値しない発明であったと判明したとすると、確かにそれにより産業発展を阻害する可能性はあるものの、その場合には特許無効審判を提起するなり、損害賠償訴訟において特許無効の抗弁を提出するなりして、その不都合を是正する手段を適正に行えばよい。

このように、特許庁の判断が過誤であったと判明した場合に、特許が付与された場合にはこれを解消する手段が存在するが、拒絶された場合にはこれを解消する手段がないといえる。そして、進歩性の判断は客観的な厳格な判断基準を認知し得ない以上、最後は審査官の主観的判断に依存することとなる⁽⁴¹⁾。そうであるならば、進歩性が疑わしい発明は特許を付与しておくのが無難であり、このような実質的考慮も特許をすべきとする積極的な理由の一つとなりうる⁽⁴²⁾。

(39) 吉藤幸朔 [1998]、135ページは、「特許発明が真に独占権にふさわしいとの評価を受けることこそ進歩性の規定の趣旨に合致する」としている。

(40) 保科敏夫ほか [2010] 座談会、13ページにも同趣旨の発言がある。

(41) 岡田羊祐 [1998]、119ページは、「進歩性の判断基準に関しては、判例・学説が数多く存在しているが、どのような説を採るにせよ、審査官の主観的判断に依存することは否めない」としている。

(42) 日本弁理士会平成18年度特許委員会 [2006]、40ページは、「特許出願について拒絶査定が確定すると、……これを後になって復活させる手段はない」。一方で「産業活動を阻害することが事後的に明らかになった場合、例えば、多くの善意の侵害者が発生するような自然的発展レベルの発明であった場合、それに対しては無効にする手段が存在する」としている。

まとめ

発明が特許されるための要件の中で、認定の判断が最も難しいのは進歩性である。そこで、本稿では、発明の進歩性の判断のあり方を検討した。出願された発明に進歩性があるかどうかは、当業者が容易に発明できたかどうかの判断により決められる。また容易に発明できたかどうかは、出願された発明に最も近いとして選択された引用発明に動機づけされる要因があり、出願された発明に引用発明から論理づけができるかどうかにより判断されている。

さらに動機づけがあるかどうかは、例えば、請求項の発明の示唆、課題の共通性、作用・機能の共通性、技術分野の共通性の有無などからも判断されるが、これらの要因があった裁判事例を検証すると、それらの要因があっても、動機づけが弱いとの判断から、進歩性が肯定されるケースもあり、進歩性の判断は微妙で、断定できないような事例も少なくないことが確認された。

また出願された発明の進歩性を単に似た発明と比較検討するのではなく、先行する上位概念の発明に対する下位概念の発明（選択発明）、先行する発明の数値、条件、形状などを限定した発明（数値限定発明）、二つの発明を組み合わせた発明（構成要素の組合せに特長がある発明）の進歩性の判断が問題となる。このような従来の技術・発明を選択したり、限定したり、組合せたりする発明においては、特に選択・限定・組合せをする困難性や作用効果により進歩性の判断が行われていることを検証した。

つぎに、発明の効果が、どのように発明の進歩性を認定する際に扱われているのかを考察してみた。従来の考え方は、発明に効果があっても、発明が容易と判断されれば、効果は参酌されないこととなっている。しかし、発明の効果が引用発明などから想定される効果を顕著に上回るような場合は、引用発明から容易想到と判断されても、従来、実施されなかったという事実より、経済的合理性から考えて、実は容易想到ではないと考えて、進歩性を認めるべきと論じた。この考え方は、特許庁の審査基準から見ると、ドラスティクなものとも思える。しかし、近年の裁判例には、本稿の立場と同じく、容易想到であっても効果が顕著であれば参酌する余地を残しているものがある。このような考え方は、たった一つの原子の付加などで発明が行われる薬学等化学の分野で特にプレゼンスを発揮し、一見すると容易想到な発明における進歩性が認められる余地を残すこととなるはずである。

さらに発明の商業的成功について検討した。商業的成功は発明の効果を市場が評価したことを示すものながら、裁判例を調査すると、商業的成功は宣伝効果など発明の効果以外の要素が含まれていないことを証明しない限り、僅かな例外を除いて認められていない。発明の効果のみによる商業的成功も多くあるはずで、さらに参酌される余地があると考えた。

最後に、進歩性が疑わしい場合の発明の扱われ方を検討した。実際の審査においては、進歩性の判断が微妙で断定しにくい事例は少なくないことを本稿は確認しており、重要な事項と考えた。審査において、特許法29条2項の規定ぶりより、容易想到であることは審査官が示す必要がある。そもそも疑わしい場合に拒絶査定が確定してしまうと、後で進歩性が判明しても出願人の権利を復活させる手段はなく救済は不可能となり、発明者の保護

が計られないことから、産業発展を阻害する結果となる。逆に特許を付与するに値する進歩性がないことが、後日判明した場合は、確かに社会に損害を与えることになるが、その場合にも特許無効審判を提起するなり、損害賠償訴訟などにより是正する手段が残っており、誤った判断による拒絶査定による損害よりは社会的損害が限定的となると論じた。

以上のように、進歩性の判断手法については従来とは異なる切り口の分析が可能である。本稿では、進歩性の外延を明らかにするとともに、効果の参酌や29条2項の文言解釈などを通して、産業発展のためという特許法の趣旨より進歩性の判断のあり方を見直した。その結果、従来はあまり評価されることがなかった商業的成功などを一層参酌する余地があること、あるいは判断が微妙な事例が少なくなく、そのような場合に、進歩性がないと判断すると修正が困難で、社会的損害が大きくなることを指摘した。

特許法の目的は、いうまでもなく発明を通じて得られる産業の発展である。どのような発明が法の保護に値するのかを検討するに際して、例えば顕著な効果を有する発明は法の保護に値するもので、本来の指標は、当該発明がどの程度産業の発展に資する高度なものであるかによるべきと指摘した。

以上

参考文献

- 相田義明 [2010A] 「進歩性の判断構造と、『阻害事由』『発明の効果』『周知技術』について」(『パテント』) 日本弁理士会 vol.63 No.5, 1-13ページ
- 相田義明 [2010B] 「発明の進歩性」(『知的財産法の新しい流れ-片山英二先生還暦記念論文集』 1-13ページ) 青林書院
- 岡田羊祐 [1998] 「特許制度の法と経済学」(大蔵省財政金融研究所『フィナンシャル・レビュー』) July-1998
- 工業所有権法研究グループ編 [2007] 『知っておきたい特許法 (16訂版)』 朝陽会
- 宍戸充 [2002] 「進歩性の判断について」(『知的財産権 その形成と保護-秋吉稔弘先生喜寿記念論文集』 121-140ページ) 新日本法規出版株式会社
- 仙元隆一郎 [2003] 『特許法講義 (第四版)』, 悠々社
- 高橋隆二 [2012] 「顕著な作用効果の認定と出願後に提出された実験結果」(『特許判例百選〔第4版〕』) 有斐閣
- 竹田和彦 [2006] 『特許の知識 (第8版)』 ダイヤモンド社
- 塚原朋一 [2010] 「特許の進歩性判断の構造について」(『知的財産法の新しい流れ-片山英二先生還暦記念論文集』 417-433ページ) 青林書院
- 特許第1委員会第3小委員会 (日本知的財産協会) [2011] 「進歩性が争われた判決の研究」(『知財管理』) vol.61 No.11
- 特許第2委員会第2小委員会 (日本知的財産協会) [2012] 「侵害訴訟における無効抗弁の研究」(『知財管理』) vol.62 No.3
- 特許庁審判部編 [2000] 『判決からみた進歩性の判断』 発明協会
- 中山信弘 [2012] 『特許法 第2版』 弘文堂

- 中山信弘・小泉直樹編 [2011] 『新・注解特許法（上巻）』 青林書院
- 西島孝喜 [2011] 『改訂版 発明の進歩性』 東洋法規出版
- 保科敏夫ほか [2010] 座談会「進歩性判断の問題を探求する」（『パテント』）日本弁理士会 vol.63 No.8,8 -26ページ
- 細田芳徳 [2008] 「発明の効果と進歩性」（『パテント』）日本弁理士会 vol.61 No.5,17-23ページ
- 本庄武男 [2010] 「本件発明を超える効果の参酌について」（『パテント』）日本弁理士会 vol.63 No.5,89-99ページ
- 増井和夫 [2012] 「選択発明をめぐる進歩性の認定」（『特許判例百選（第4版）』）有斐閣
- 吉田広志 [2006] 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許適格性と技術的範囲（2・完）」（『知的財産法政策学研究』）vol.13
- 吉藤幸朔著，熊谷健一補訂 [1998] 『特許法概説〔第13版〕』 有斐閣

参考ホームページ

- 特許庁 <http://www.jpo.go.jp/indexj.htm> (2012.10.29アクセス)
- 日本弁理士会平成18年度特許委員会 [2006], 『平成18年度特許委員会 研究報告』
http://www.jpaa.or.jp/activity/study-report/report/pdf/h18tokkyo-sinnposei-support_20070315.pdf#search='%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%91%EF%BC%98%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%89%B9%E8%A8%B1%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A+%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%A0%B1%E5%91%8A' (2012.10.29アクセス)

[抄 録]

特許を取得するためには、産業上の利用可能性、新規性、進歩性の三つが要件となる。三つの中で、進歩性の判断が最も難しい。本稿では進歩性の判断がどのようにあるべきかの解明を試みた。出願された発明に進歩性があるかどうかは、同業者が容易に発明できたかどうかの判断により決められる。

発明の効果が既存の発明などから想定される効果を顕著に上回るような場合は、既存の発明から容易想到と判断されても、経済的合理性から考えて、実は容易想到ではないと考えて、進歩性を認めるべきと論じた。さらに発明の商業的成功について検討した。商業的成功は発明の効果を市場が評価したことを示すものながら、裁判例を調査すると、商業的成功は宣伝効果など発明の効果以外の要素が含まれていないことを証明しない限り、僅かな例外を除いて認められていない。発明の効果のみによる商業的な成功も多くあるはずで、さらに参酌される余地があると論じた。さらに進歩性が疑わしい場合の扱われ方にも検討を加えた。

そして産業の発展のためという特許法の趣旨より、発明の進歩性を肯定する余地が残っている点を指摘した。