



進歩性要件の動向と課題

北海道大学
情報法政策学研究センター長
田村 善之

1. 進歩性要件に関する判断基準の定立 の難しさ

「進歩性」要件の意義

本来は「非容易推考性」とでもいうべき概念

※裁判例では「非容易想到性」という言葉が使われることが多いが、均等論の第三要件と紛らわしい

(特許の要件)

第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明

二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明

三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

2 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。

「進歩性」と呼ばれているが、特許法29条2項が要求しているのは、

発明が進歩的であることではなく、

発明が困難であること

(本来は「非容易推考性」とでもいうべき概念。裁判例では「非容易想到性」という言葉が使われることが多いが、均等論の第三要件と紛らわしい)

∴ 発明そのものを評価するわけではない
← 特許の保護範囲の確定との違い

特許法29条2項が要求しているのは、
当業者にとって発明が困難であること

∴ 特許発明の発明者の発明過程を追うわけではない

← 発明者の確定との違い

⇒ 特許された発明でもなく発明者でもなく、
当業者の発明過程を仮想した判断となる

特許法29条2項が要求しているのは、

特許法29条1項の公知技術(広義)の全てに基づいたうえで発明することが困難であるか否かという判断

∴当業者とその発明過程は法的に擬制された条件下で発明することが想定されている

⇒単なる仮想というに止まらず、実際にはありえない架空の世界

進歩性とは・・・

- ✓ 実際の特許発明の内容でもなく、
 - ✓ 実際の特許発明者の発明の過程でもなく、
 - ✓ 仮想の、しかも、現実にはありえない架空の世界における当業者の発明の困難を問う要件
- ∴ 進歩性要件の判断基準として説かれているものを評価する際の尺度をどこに求めるのかということが問題となる

2. 進歩性要件をめぐる「質的な評価」と 「量的な評価」の交錯

参考文献

田村善之「考察：知財高裁－中央集権的かつ多元的な専門裁判所に対する制度論的研究－」『現代知的財産法 実務と課題』(飯村敏明退官・2015年・発明協会)

2.1.「質的な評価」vs.「量的な評価」

マクロ的な観点 vs. ミクロ的な観点

マクロ的な観点：特許制度全体の効率的な運用という観点

ミクロ的な観点：当事者(特に訴訟における両当事者)に対する説得力ある議論の提示という観点

質的な評価・コントロール vs. 量的な評価・コントロール

「質的な評価」「質的なコントロール」

非容易推考性の高低をコントロール・評価しようとする場合、一つの可能性は各事件に適用されるべき基準を設定し、それによるコントロールを図る、あるいはそのように設定された基準を評価するという方策があり得る

「量的な評価」「量的なコントロール」

他方、こうした手法に対置されるべきものとして、侵害訴訟や審決取消訴訟において特許が無効であるとか、特許要件を充足しないと判断される割合をコントロール・評価する手法を挙げることができる

2.2. 知財高裁設立後の裁判例の動向に 対する評価

発端(量的な評価)

知財高裁設立直後のAnti-Patent傾向に対する批判

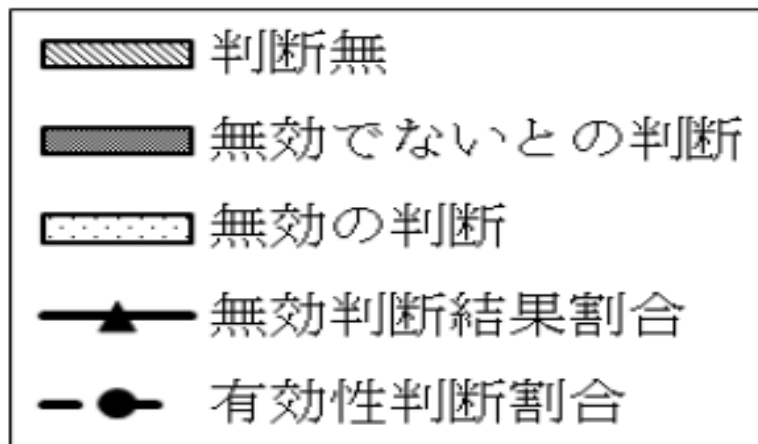
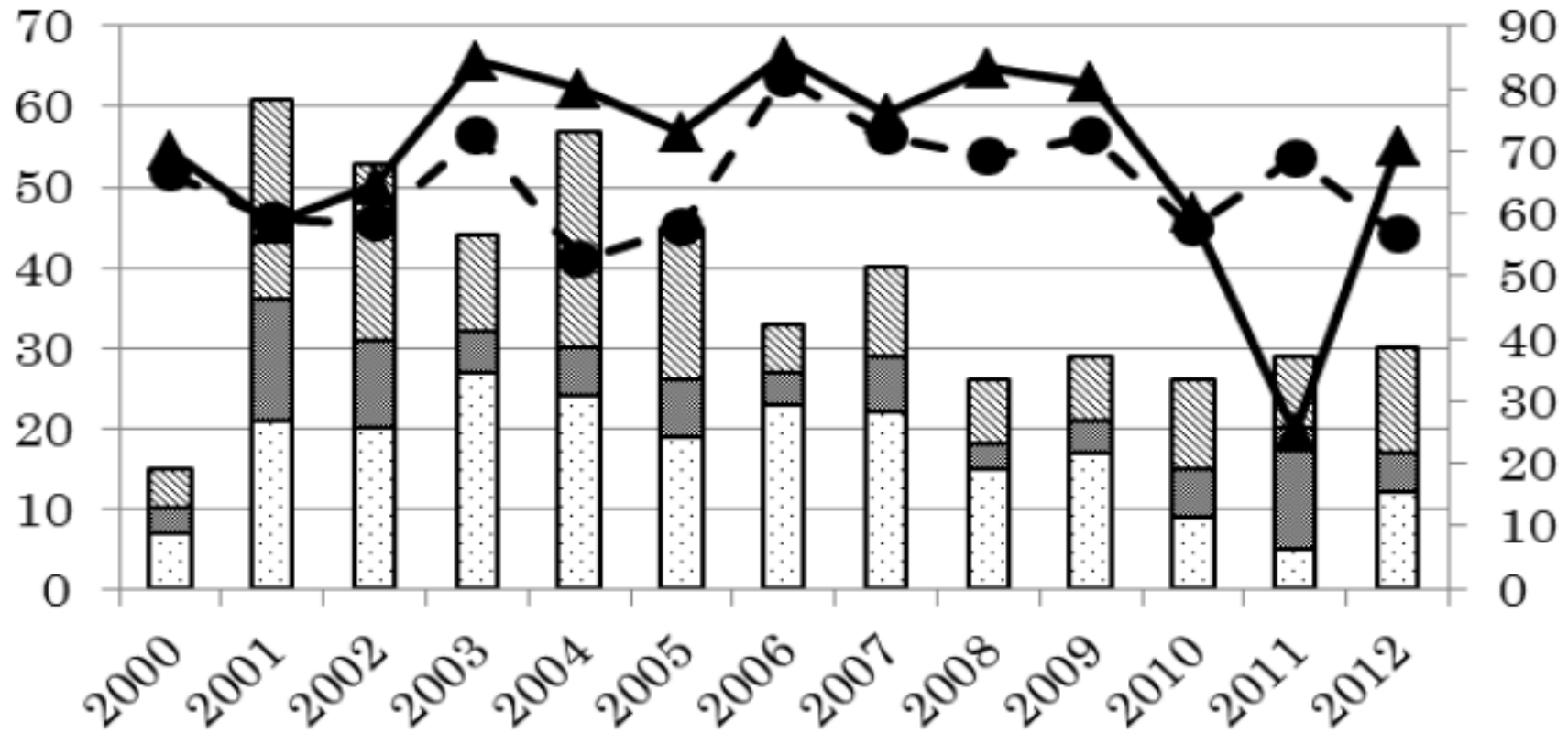
2005年の知財高裁設立後、進歩性要件が厳格になり、特許が無効とされる割合が過度に高くなったとの指摘がなされた

東京地方裁判所および大阪地方裁判所で2006年に下された37の最終判決のうち、33が侵害にはあたらないとの判決であり、このうち3分の2は無効性に基づく決定であったが、この無効性の決定の85%以上が、進歩性または自明性の欠如に関連したものであった

片山英二弁護士発言：産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会第2回審査基準専門委員会

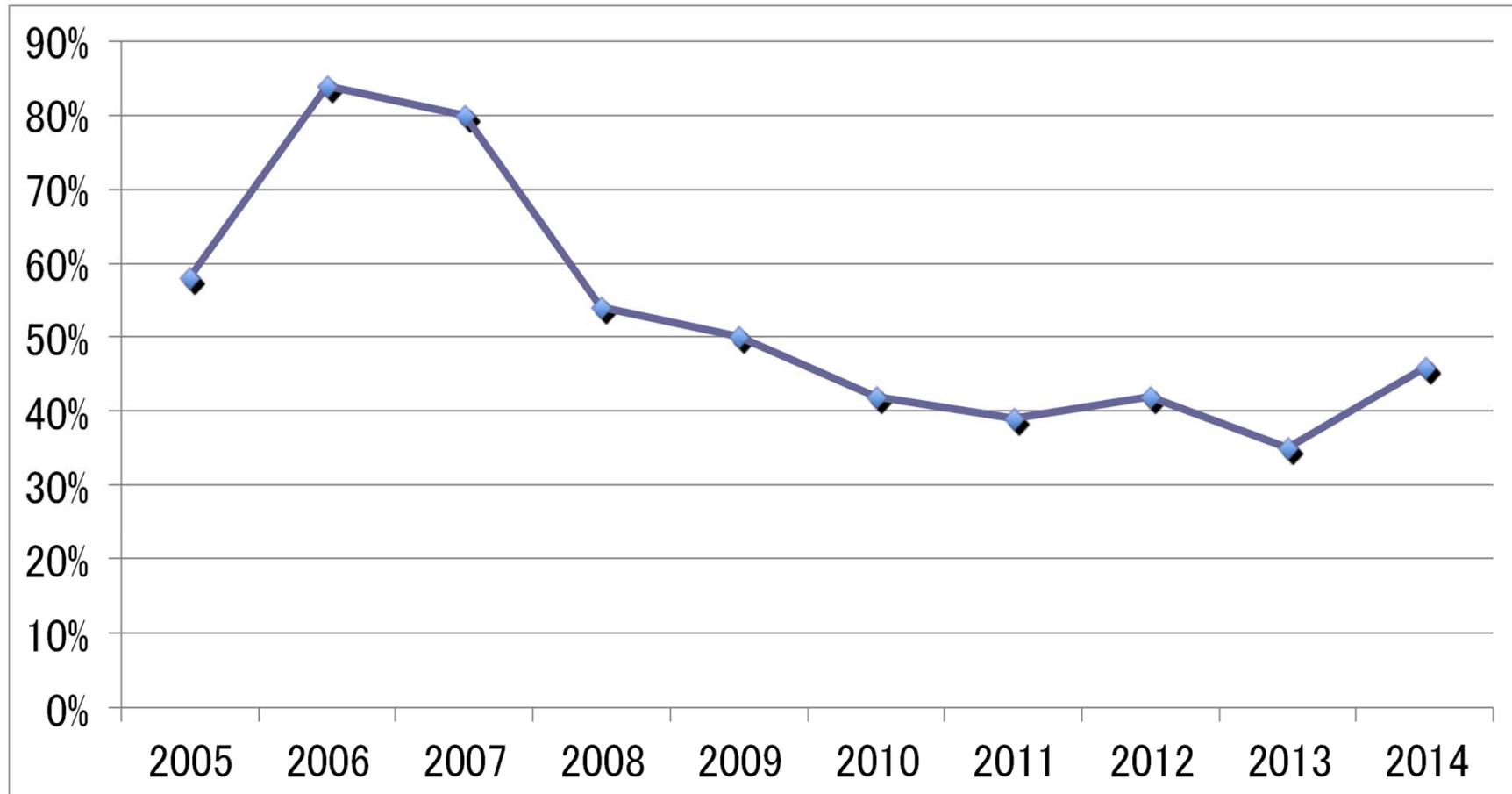
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/shinsakijyun02_gijiroku.htm

地方裁判所における有効性の判断



『侵害訴訟等における特許の安定性に資する制度・運用に関する調査研究報告書』(2014年・知的財産研究所)50頁

特許無効審判に関する審決取消訴訟において特許が無効であると判断した判決の割合



Yoshiyuki Tamura, "IP-based nation: Strategy of Japan", in Frederick M. Abbott, Carlos M. Correa and Peter Drahos, "Emerging Markets and the World Patent Order" (Cheltenham: Edward Elgar, 2013), at 378

後知恵防止の提唱(質的なコントロール)

このような裁判例の状況を改善するために
進歩性要件の判断における後知恵を排除
する必要性が説かれた

片山英二「知財高裁に対する実務会からの
コメント」ジュリスト1326号20～21頁(2007年)

TSMテスト(質的なコントロール)

TSMテスト＝アメリカ合衆国特許法103条の非自明性要件において、複数の先行技術を組み合わせてクレーム発明を想到することができるか否かを判断するためにCAFC（連邦巡回控訴裁判所）によって用いられていた手法

＝ 当該既存の発明から組み合わせ発明に至る①「教示 (Teaching)」②「示唆 (Suggestion)」③「動機付け (Motivation)」が、引例に存在していることを要求

⇒ 審査官や裁判官の後知恵により、発明が安易に自明であると判断され、特許性が過度に否定されることを防ぐ

もともと、KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007) によって、非自明性要件の充足の有無を判断する唯一の基準ではないとされた

飯村敏明判事がTSMテストを評価(質的な評価)

TSMテストは、「よく考えられ、よく計算された判断基準です」

「『後知恵排除』の目的のために設けられたという存在意義を主張することと相まって、特許を拒絶できる範囲は、限定的となりました」

「日本の判断手法は、あまりにも、多様であり、柔軟に結論を導き出す論理構成を許していますので、後知恵排除として機能させることはできません」

飯村敏明「特許訴訟における進歩性の判断について」第二東京弁護士会知的財産法研究会編『特許法の日米比較』(2009年・商事法務)192～193頁(2008年11月29日講演)

知財高裁3部(飯村コート)が後知恵防止を強調(質的な評価)

知財高判平成20.12.25判時2046号134頁[レーダ]

「容易想到性」(進歩性と同義)に関して、引例において周知技術を結びつける解決課題ないし動機等が存在しない限り、当該引例を進歩性判断の基礎とすることは許されない旨を判示し、

結論として、原審決である拒絶査定不服審判請求不成立審決を取消した

知財高判平成21.1.28判時2043号117頁[回路用接続部材]

後知恵を排除するために、先行技術の内容のなかに示唆等が存在する必要があることを要求することを明らかにし、同じく結論として、原審決である拒絶査定不服審判請求不成立審決を取消した

他多数

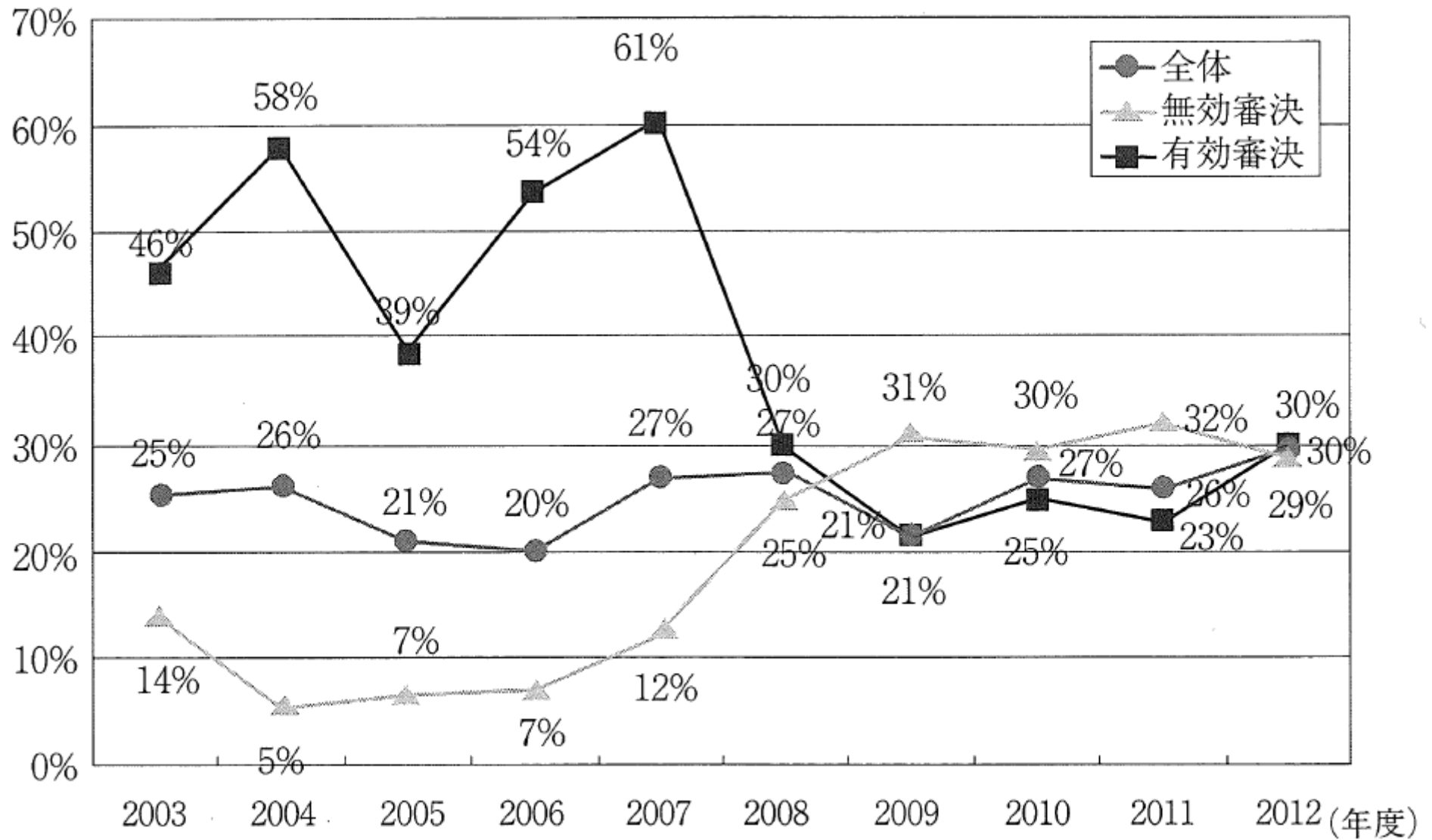
知財高裁の変化(量的な評価)

2008年頃からアンチ・パテントは収まりはじめる

特に飯村コート(知財高裁第3部、2006年12月～2012年3月)が変革の先陣

当初こそ部毎に著しい差が認められたが、
部総括の裁判官の入れ代わりに連れて、次第に
各部とも当初の知財高裁第3部の水準の辺りで平
準化

無効審判の審決取消率の割合(特許・実用新案)



もっとも…

裁判所において特許要件を充足しないと判断される割合は、その審理の対象となる特許庁審決における特許要件の水準や、さらには、出願審査段階における特許要件の水準(特に侵害訴訟における無効の抗弁)にも影響される

特許庁自体が裁判所の傾向を、一定のタイム・ラグを伴って追いかけている可能性があることにも注意しなければならない

∴ 量的評価といっても、単純に裁判所における割合の変化のみを評価していたのでは事態の正確な把握に失敗するおそれがある

⇒ 時系列を考慮して特許庁と裁判所とのインタラクティブな関係を把握する必要がある

知財高裁設立直後まで吹き荒れていたアンチ・パテント時代は、

単純に、裁判所の最終的な結論が特許権者有利のものが多かったというだけでなく、

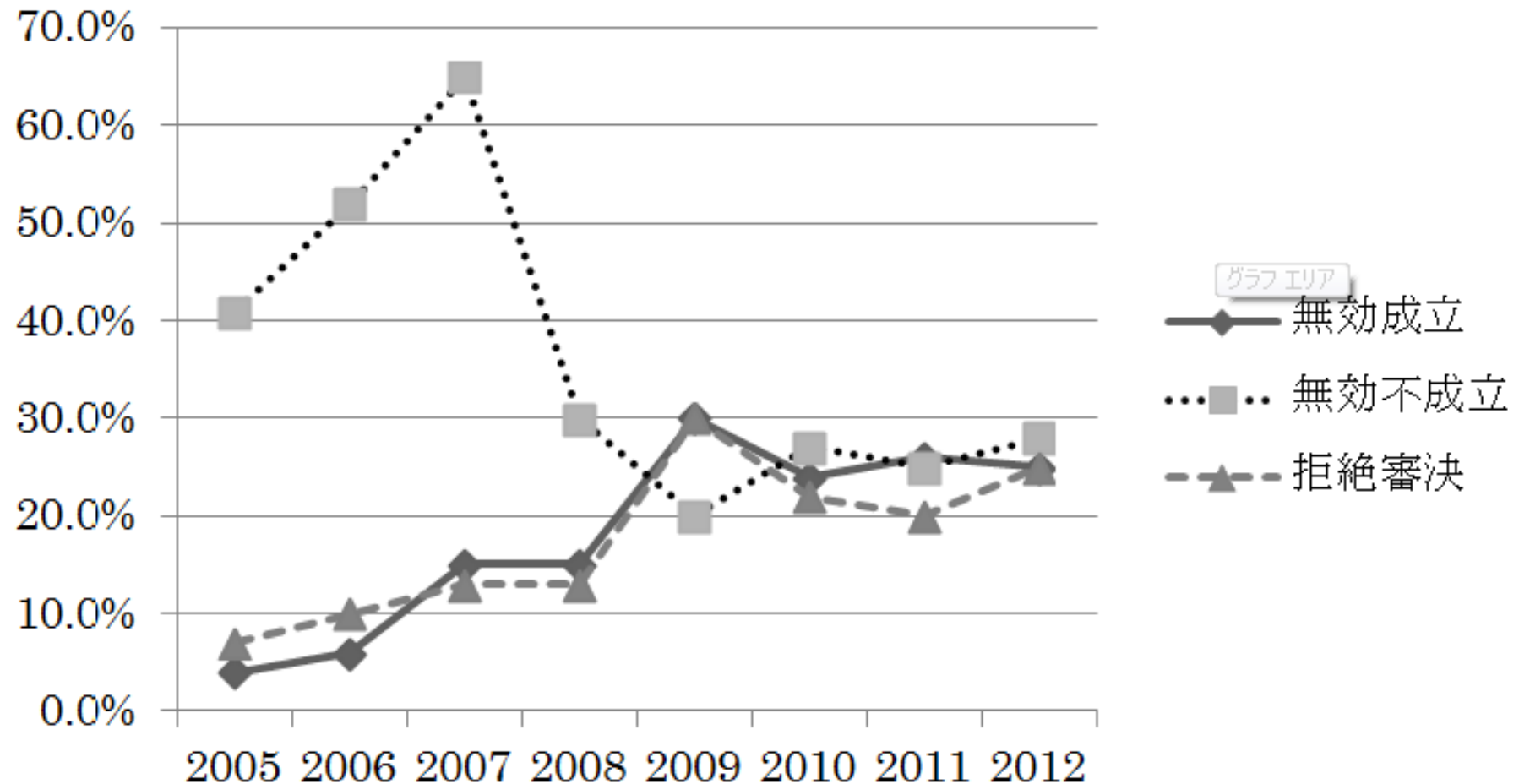
特許庁の判断と裁判所の判断の傾向が異なっていた

∴

特許庁の無効不成立審決に対する取消率が、
特許庁の無効審決に対する取消率を大きく上回っていた

⇒特許庁と裁判所の判断基準が異なっていたことを物語る

進歩性を争点とした審決取消訴訟の取消率

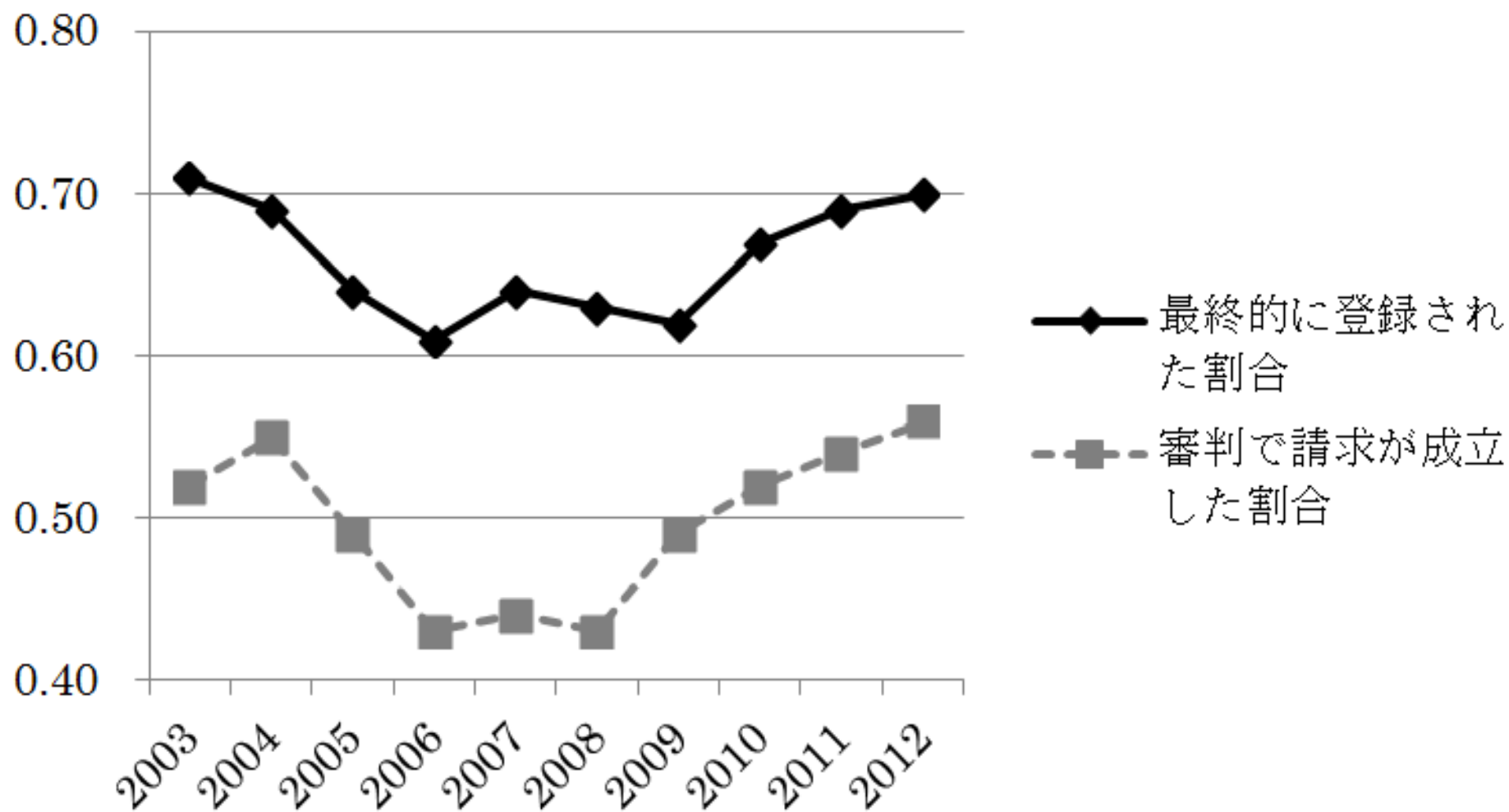


前田健「進歩性要件の機能から見た裁判例の整理と実証分析」知財研紀要23号6頁(2014年)

http://www.iip.or.jp/summary/pdf/detail13j/h25_z01.pdf

その間、特許庁の審判は、
拒絶査定不服審判も
無効審判も
ともに、1～2年程度のタイム・ラグをとりなが
ら知財高裁の審決取消訴訟の動向に追随

拒絶査定不服審判の結果



前田健「進歩性要件の機能から見た裁判例の整理と実証分析」知財研紀要23号4頁(2014年)

http://www.iip.or.jp/summary/pdf/detail13j/h25_z01.pdf

無効審判請求の成立率



前田健「進歩性要件の機能から見た裁判例の整理と実証分析」知財研紀
要23号4頁(2014年)

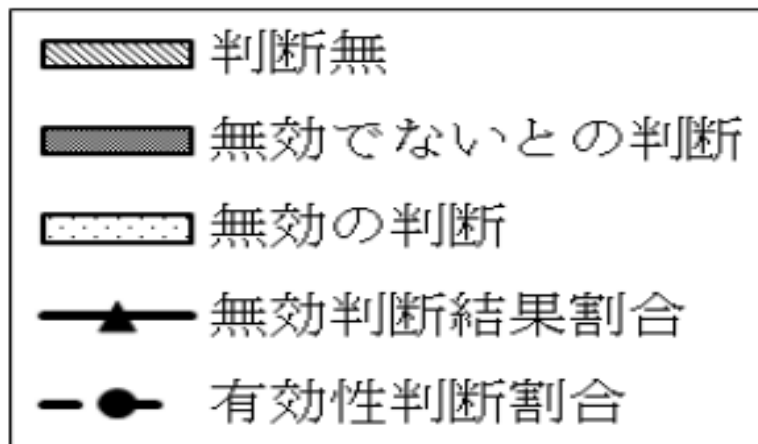
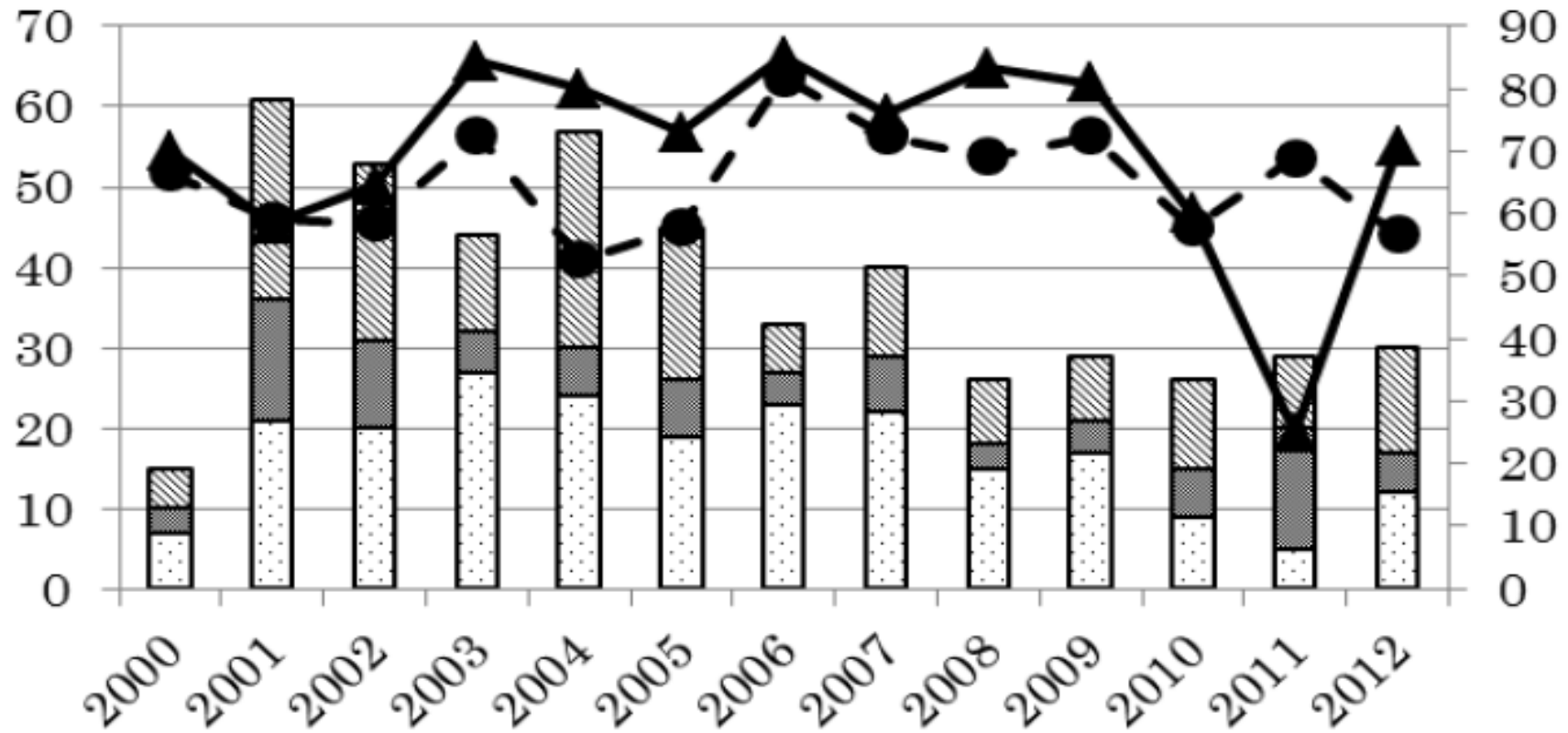
http://www.iip.or.jp/summary/pdf/detail13j/h25_z01.pdf

無効審判に対する審決取消訴訟における無効判断と

侵害訴訟における無効判断において、

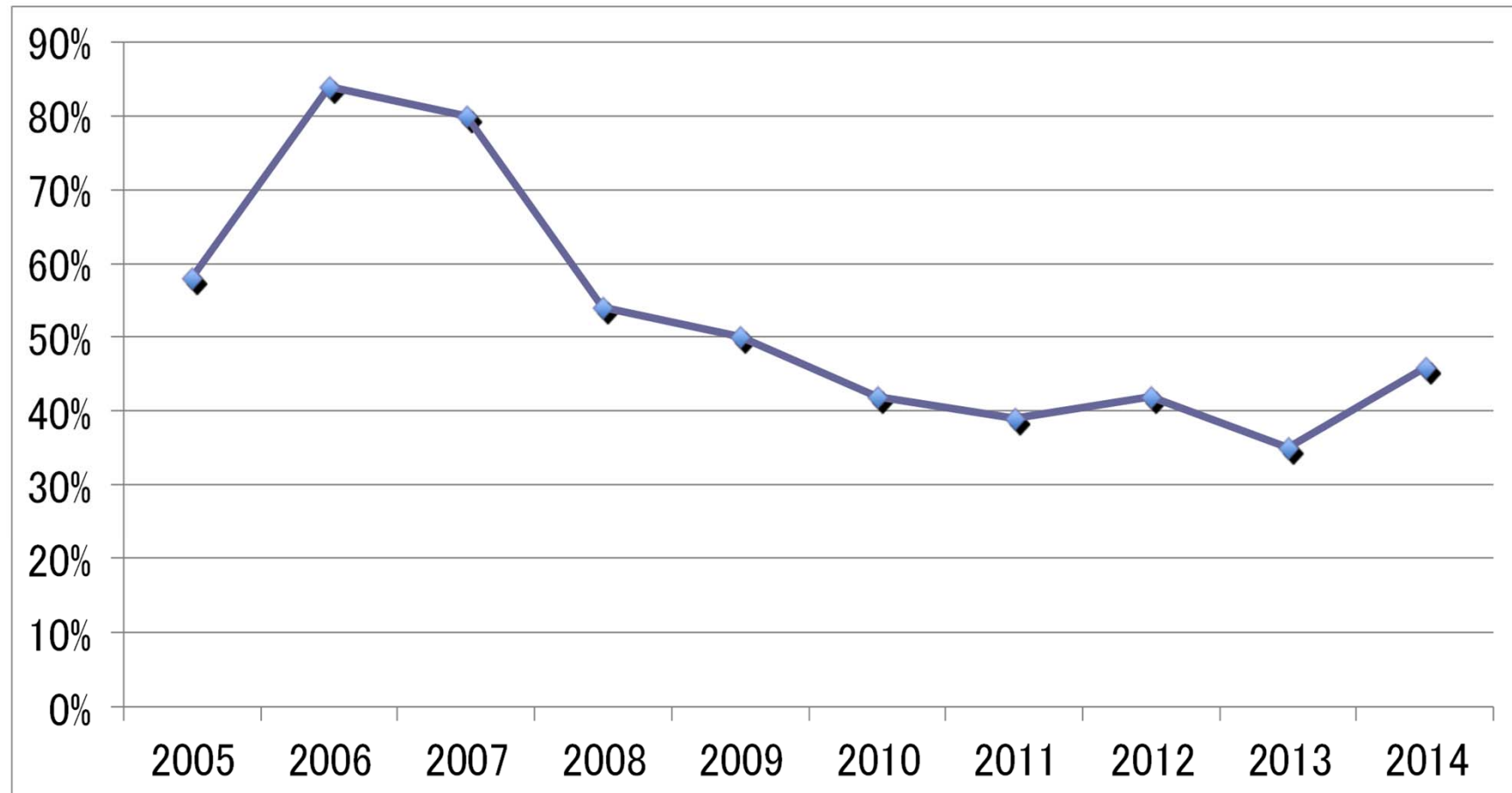
裁判所の対応の傾向は軌を一にして時期的に変化している

地方裁判所における有効性の判断



『侵害訴訟等における特許の安定性に資する制度・運用に関する調査研究報告書』(2014年・知的財産研究所)50頁

特許無効審判に関する審決取消訴訟において特許が無効であると判断した判決の割合



Yoshiyuki Tamura, "IP-based nation: Strategy of Japan", in Frederick M. Abbott, Carlos M. Correa and Peter Drahos, "Emerging Markets and the World Patent Order" (Cheltenham: Edward Elgar, 2013), at 378

⇒やはり知財高裁自体に変化があったと認めるのが妥当

✓特許庁が特許を有効(＝無効ではない)と判断した審決の取消率が特許庁が特許を無効と判断した審決の取消率を顕著に上回る時期は2007年まで

2008年に急速にこうした偏りは収束

✓特許庁が拒絶査定不服審判において、出願に対して厳しく特許を認めない方向に変化対処するようになったのは2005年から2008年にかけて←知財高裁の後追い

2009年から再度、特許を認める方向に戻る ←知財高裁の後追い

✓その間、特許庁の拒絶審決に対する知財高裁の取扱は特許庁の変化とほとんど相関しない(タイムラグは8～10カ月ほどのはず)

✓無効審判にかかる審決取消訴訟と侵害訴訟において無効判断に関する裁判所の傾向の時期的変化は合致している

2.3. 質的な評価と量的な評価のインタラクティブな関係

質的な評価

こうした裁判所や特許庁の動向については、判決文の理由付けだけからもある程度の傾向を看取することはできる

ex.「同一技術分野論」: 知財高裁設立直後の判決にあっては引例同士が同一技術分野にあるというだけで組合わせ容易としていた塚原朋一「同一技術分野論は終焉を迎えるかー特許の進歩性判断における新しい動きを思う」特許研究51号2～4頁(2011年)

ex.「TSMテスト」: それが高裁時は、動機付けや示唆が重視されるようになった

田村善之「知財高裁3部の挑戦ー進歩性要件の判断における後知恵防止ー」
<http://www.westlawjapan.com/column/2011/110307/>

量的な評価

しかし、動機付けや示唆を要求するといっても・・・

その要求度が一義的に決まるものではなく、個々の判断者の裁量の要素が入るから(=「さじ加減」、
質的な評価には限界がある

∴ 進歩性の要件の運用の状況を把握するためには、その傾向を集合的に数量的に評価する手法を介在させることが不可避

⇒ 量的な評価の必要性

実際、上記変革期当時の知財高裁で部総括を務めていた元判事が、実務家との会合でこの種の量的なデータに接し、判断が厳格に過ぎるとの批判を受けたことが変化のきっかけとなったことを認めている

「平成18年3月に、この方面に詳しい弁理士さんなどを招いて知財関係の高・地裁の裁判官と調査官がみんな出席して研究会を開きました。そのときに詳細なデータを示されて、これだけ取消率は多いとか、進歩性は厳しいということズバズバ指摘されたのですね。その出席者の受け止め方を逐一聞いたわけではありませんが、いま振り返ってみますと、少なからずの者が内心穏やかではない、あるいは肝を冷やすような複雑な思いをしたのではないか、というのが私の推測です」

篠原勝美発言「知財高裁歴代所長座談会－歴代所長が語る知財高裁設立の経緯と未来への展望－」牧野利秋ほか編『知的財産訴訟実務大系 I 』(2014年・青林書院)50頁

「私自身が、進歩性判断が厳しすぎるとの裁判所批判を感じ始めたのは、平成16年秋頃に、知財協(日本知的財産協会)の役員との間で毎年恒例のように開催されていた座談会…の席上で、知財協の役員の方から、異口同音に「特許の進歩性について、特許庁の審査審判は厳しいが、裁判所の判断はもっと厳しい、厳しすぎる」という批判が、統計数字を挙げて、行われた。その後、間もなくして、多くの弁理士が参加したパーティーで、ある大手の電機メーカーの知財部長から、二つの公知技術の組合わせからなる発明について、「いつまで、我が国の高裁は、同一技術分野であることだけを根拠に、進歩性なしと判断し続けるのか。知財立国という国の基本政策に反するのではないか。」と語気鋭く、険しい表情で、詰問されたときは、背筋が寒くなった。この時に、私の問題意識の飛躍的な発展があった。」

塚原朋一「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』(片山英二還暦・2010年・青林書院)419～420頁

「さきほど篠原先生がおっしゃったような問題意識、あるいはいろいろなきっかけがありましたので、私が具体的な特許事件において、何らかの進歩性があれば進歩性ありとしようかなという気になったのはその頃のような感じがします。」

中野哲弘発言「知財高裁歴代所長座談会－歴代所長が語る知財高裁設立の経緯と未来への展望－」牧野利秋ほか編『知的財産訴訟実務大系Ⅰ』(2014年・青林書院)51頁

量的な評価・コントロールと質的な評価・コントロールのインタラクティブな関係

✓もともと、量的なコントロールの観点から全般的な政策目標を定めたとしても、それでただちに個別の事件の処理の仕方が決まるわけではない

✓当事者に対する説得力を持たせる必要もある
ex. チェッカーボード的法律

✓平等主義の要請

⇒ 政策目標を質的なコントロールに転換する必要がある
ex. TSMテスト

⇒ 他方、その質的なコントロールの是非を判断する際には量的な評価に再び還元する必要がある ex. 同一技術分野論

もっとも全ての質的な基準について量的なコントロールが可能・適切というわけではない

事件の成否を決する基準として頻繁に用いられているために、量的な評価・コントロールに馴染む質的な基準

ex. TSMテスト

特定分野における特許適格対象性(米国)

事件の成否を決する基準として頻繁に用いられているわけではないために、量的な評価・コントロールに馴染まない質的な基準

ex. 顕著な効果論

→ 後者の場合、要件の趣旨や、他の質的な基準との論理的な整合性により規範的に正当化するという質的な評価をとるほかない

3. 進歩性判断におけるTSMテストと課題解決アプローチ

3.1. TSMテストの質的な評価

知財高判平成21.1.28判時2043号117頁[回路用接続部材]

「特許法29条2項が定める要件の充足性、すなわち、当業者が、先行技術に基づいて出願に係る発明を容易に想到することができたか否かは、先行技術から出発して、出願に係る発明の先行技術に対する特徴点（先行技術と相違する構成）に到達することが容易であったか否かを基準として判断される。ところで、出願に係る発明の特徴点（先行技術と相違する構成）は、当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから、容易想到性の有無を客観的に判断するためには、当該発明の特徴点を的確に把握すること、すなわち、当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。そして、容易想到性の判断の過程においては、事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないが、そのためには、当該発明が目的とする「課題」の把握に当たって、その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる。」

⇒解決すべき課題を把握するに際しての後知恵防止を強調

知財高判平成21.1.28判時2043号117頁[回路用
接続部材]

「さらに、当該発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討に当たっても、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであるのは当然である。」

⇒ 引例における示唆等の存在を要求することで
後知恵を防止

知財高判平成20.12.25判時2046号134頁[レーダ]

出願発明:

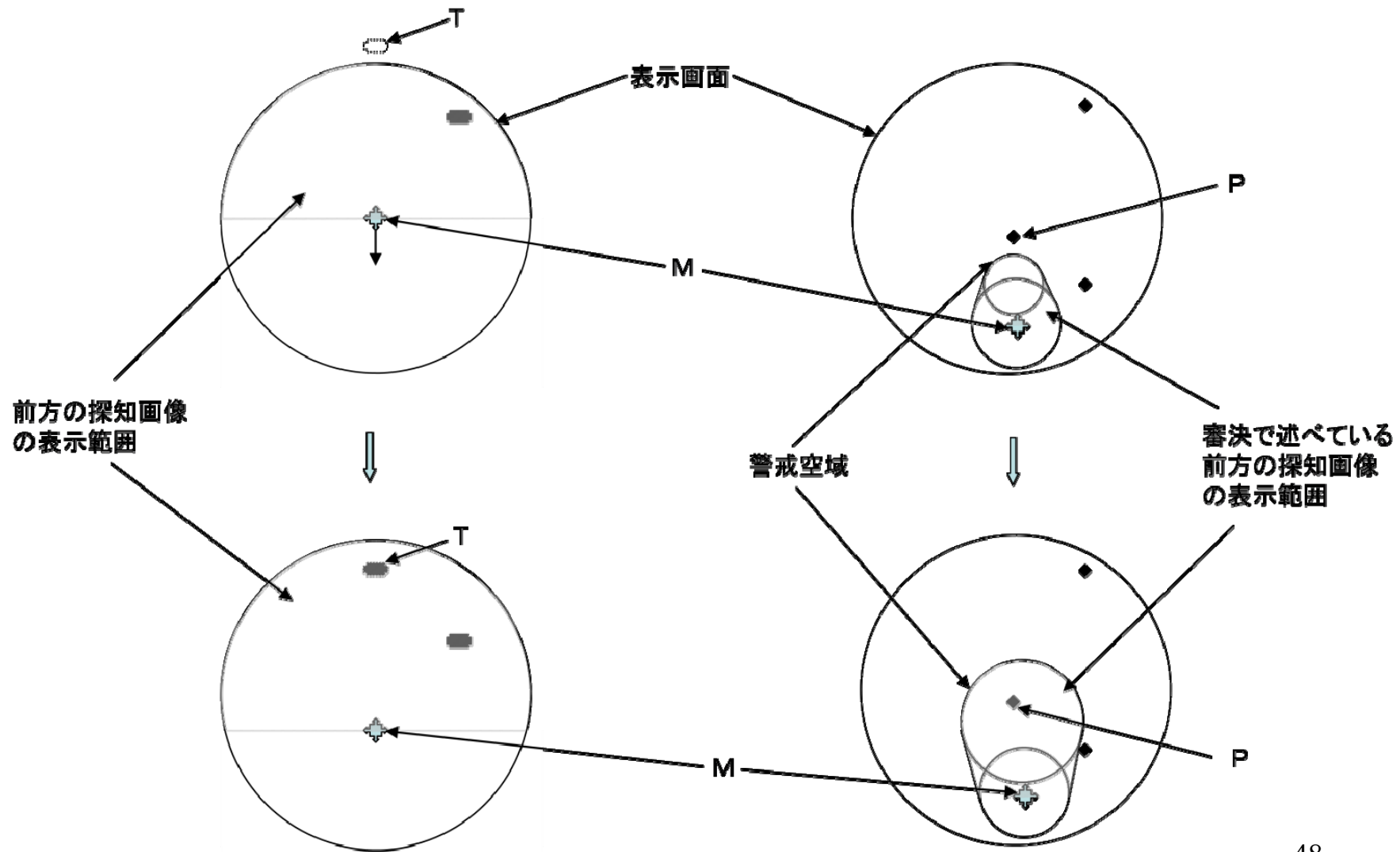
飛行機等の速度が速くなるにつれて、レーダにおける自機の表示位置を後方にシフトし、前方に表示される範囲を広くするという発明

引用発明:

一定の範囲内にある全ての航空機を表示することを前提にして、ただそのなかでより警戒を強めるべき警戒区域を自機の前方に円で表示することとし、その警戒区域の広さを自機の速度に応じて広くしていくという発明

本願発明
図(A)

引用発明
図(B)



特許庁は、本願発明は引用発明に基づいて容易に発明できるとして拒絶審決を下したが、知財高裁はこれを取り消した

「引用発明では、CRT上(表示器DISPLAY上)の全体の表示画面には、衝突のおそれの有無にかかわらず、他航空機が表示されていることを前提として、既に、全体の表示画面に表示されている他航空機の中で、操縦者に対して、真に衝突を警戒すべき他航空機を操縦者に識別させて、注意をしやすくする目的で、「警戒空域」を表示させるという課題解決のための技術であるから、引用発明が、課題をそのような手段によって解決する発明である以上、「警戒空域」の表示範囲のみを、効率的に表示する目的でオフセンタ機能を採用する解決課題、優位性ないし動機等は存在しないというべきであり、仮にあるとすれば、それは、引用発明が想定する課題解決とは全く別個の課題設定と解決手段というべきである。」

この事件は、出願発明ないし特許と引例が同一の技術分野にあり、技術的な思想も、自機のスピードに応じて表示範囲の広狭を違えるというものであるから、いわゆる同一技術分野論の下では進歩性が否定される事案であったと考えられる。現に特許庁の審決は本願を拒絶している

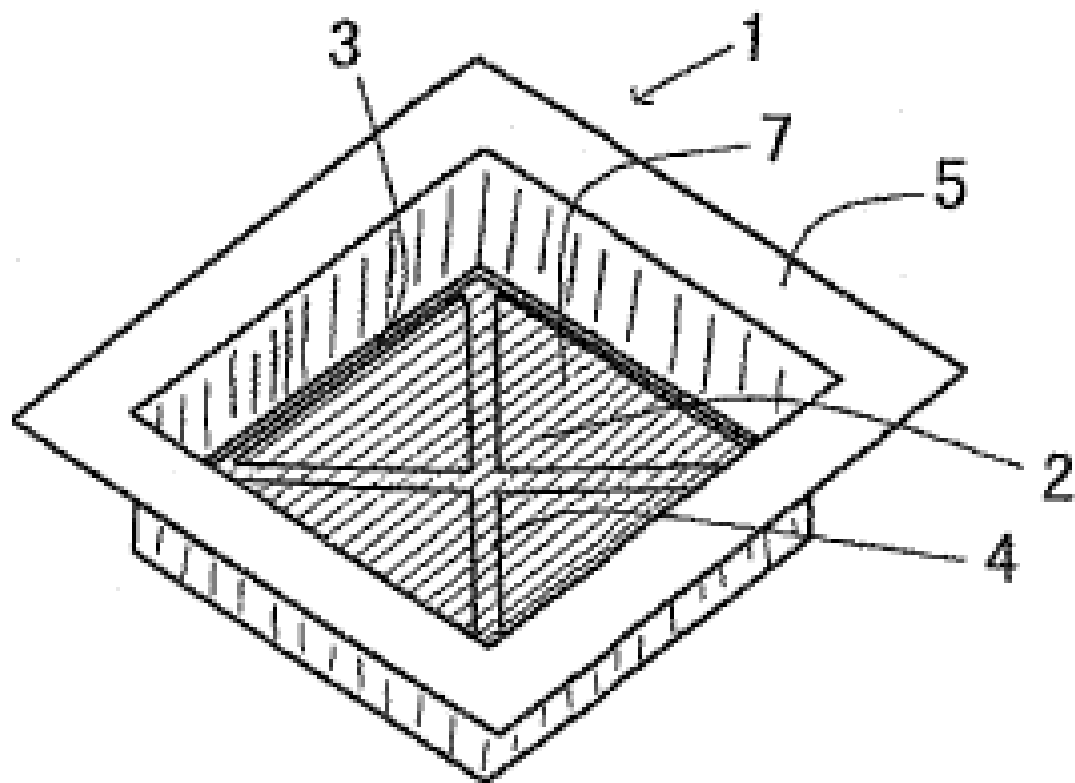
これに対して、本判決は、両発明の課題が異なることを理由に、引用発明の技術を本願発明のものに転用する動機がないとして、拒絶審決を取り消している。その評価はともあれ、第三部が当時採用していた基準が、出願人あるいは特許権者に有利に働くものであることを如実に物語る

知財高判平成23.1.31判時2107号131頁[換気扇フィルター —及びその製造方法]

本件発明:

ごみ出し時に容易に分別して廃棄しうるように、金属製枠(1)と不織布製材2とを容易に分離しうるように、両者を接合するものとして皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤を用いる換気扇フィルターとその製造方法

「換気扇フィルター及びその製造方法」



特許 3561899 号の図 2

無効審決

本件発明との相違点が、皮膜形成性重合体を含む接着剤を用いていないというところにある引用発明(「発明A」)を援用

相違点について、水溶液によって成分が溶解または膨張し剥離する粘着剤を記載している甲2文献(特許公開公報)を持ち出して、当業者にとって両者は組み合わせ容易であると判断した

知財高裁：無効審決を取消し

「当該発明が容易に想到できたか否かは総合的な判断であるから、当該発明が容易であったとするためには、「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった」ことのみでは十分ではなく、「解決課題の設定が容易であった」ことも必要となる場合がある。すなわち、たとえ「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった」としても、「解決課題の設定・着眼がユニークであった場合」（例えば、一般には着想しない課題を設定した場合等）には、当然には、当該発明が容易想到であるということとはできない。ところで、「解決課題の設定が容易であったこと」についての判断は、着想それ自体の容易性が対象とされるため、事後的・主観的な判断が入りやすいことから、そのような判断を防止するためにも、証拠に基づいた論理的な説明が不可欠となる。また、その前提として、当該発明が目的とした解決課題を正確に把握することは、当該発明の容易想到性の結論を導く上で、とりわけ重要であることはいうまでもない。」

「本件発明1は、「金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とが接着剤で接着されている換気扇フィルターにおいて、通常の状態では強固に接着されているが、使用後は容易に両者を分別し得るようにして、素材毎に分別して廃棄することを可能とすること」を解決課題とし、「(換気扇フィルターにおいて)、通常の状態では強固に接着させるが、水に浸漬すれば接着力が低下し、容易に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを分別し得る皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤を用いること」を解決手段とした発明である。」

「甲18, 19及び32において、本件発明1と発明Aとの相違点(相違点A)に係る構成、すなわち、「接着剤につき、本件発明1では、皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤を用いているのに対し、発明Aでは、かかる接着剤を用いていない点。」に関する解決課題及び解決手段についての示唆はない。

したがって、審決において、本件発明1における「金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とが接着剤で接着されている換気扇フィルターにおいて、通常の状態では強固に接着されているが、使用後は容易に両者を分別し得ることを容易化すること」という解決課題設定及び解決手段の達成が容易に想到できたとの点について、証拠を基礎とした客観的合理的な論理に基づいた説明が示されていると判断することはできない。」

本件でかりに、「金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とが接着剤で接着されている換気扇フィルターにおいて、通常の状態では強固に接着されているが、使用後は容易に両者を分別し得るようにして、素材毎に分別して廃棄することを可能とすること」という課題が解決すべき課題として公知であったのだとすれば、そのような課題を解決するための手段として、通常は強固な接着を達成できるが、水に浸すと接着力が低下するという水性エマルジョン系接着剤を利用することが容易か否かという判断をすることになったはずである

しかし、裁判所は、引例には、そもそもそうした課題が示されていないことを理由に、本件発明の容易相当性を否定している

∴ここでは、審決が、解決すべき課題を想定することが困難であるか否かということ吟味することなく、解決手段の容易相当性を判断していることが非難されている

⇒後知恵防止の姿勢を如実に表す

飯村コートでは以降も同旨の判決が続く

先行技術等に示唆等があることを要求する判決として、

知財高判平成21.3.25平成20(行ケ)10153[任意の側縁箇所から横裂き容易なエアセルラー緩衝シート]

知財高判平成21.3.25平成20(行ケ)10261[上気道状態を治療するためのキシリトール調合物]

知財高判平成22.9.28判時2097号125頁[医療用器具]

知財高判平成22.12.28平成22(行ケ)10187[伸縮可撓管の移動規制装置]etc.

後知恵を排除することが肝要であることを説く判決として、

知財高判平成21.4.27平成20(行ケ)10121[切替弁及びその結合体]

、知財高判平成22.5.27平成21(行ケ)10361[耐油汚れの評価方法]

、知財高判平成23.1.31平成22(行ケ)10075[換気扇フィルター及びその製造方法]etc.

他の部の動向

他の部では同旨を説く判決はなく、
cf. 時井真「進歩性判断の現況とその応用可能性(2)」知的財産法
政策学研究42号174～178頁(2013年)

かえって、知財高裁第1部では、知財高判平成22.11.18平成21(行
ケ)10096[有機エレクトロルミネッセンス素子] (中野哲弘裁判長)が
、引例内に示唆がなかったとしても、引例の一部を他の公知技術
に置換することに対する動機付けを肯定することができる旨を説い
た

∴知財高裁の内部でも、当然、この論点に関して「飯村コート」と他
のコートとの間の一般論に相違があるということが認識されていた
cf. 塚原朋一「同一技術分野論は終焉を迎えるかー特許の進歩性
判断における新しい動きを思う」特許研究51号2～4頁(2011年)

知財高裁内の対立の解消

その後、一般論として第3部が後退し

cf. 中所昌司「進歩性判断における公知技術の組み合わせ」知財管理60巻11号1832頁(2010年)

時井真「進歩性判断の現況とその応用可能性(2)」知的財産法政策学研究42号178～183頁(2013年)

また、具体的な運用では、部総括の入れ代わりとともに部毎の差異が解消するという形で、対立が終焉した

「主引用例を認定し、周知技術を認定した上で、当業者が主引用例から出発してどのような思考過程を辿るか殆ど判示せずに、「したがって容易想到」とするタイプ」＝
「従来型」

時井真「進歩性判断の現況とその応用可能性(2)」知的財産法政策学研究42号195頁
(2013年)

[従来型の件数]

	平成21年 ⁹⁹	平成22年	平成23年
1、2、4部の総計	18	17	12
1、2、4部における一部当たりの件数	7.2	6	4.8
3部における件数	4	1	4

時井真「進歩性判断の現況とその応用可能性(2)」
知的財産法政策学研究42号195頁(2013年)

TSM テストの質的な評価

特定のタイプの発明を前提？

課題が先行し、論理的に発明をなしていくというプロセスを辿る発明

⇒TSMテストに親和的

しかし、実際には異なる課題を解決するための試行錯誤の結果、場合によっては課題を見つけるより先に、あるいは同時に発明に至る場合もある

⇒(日本でいえば)設計事項等のテストに親和的

∴発明に複数のタイプがある以上、TSMテストに特化すべきではないのではないか

しかし・・・

そもそも29畳2項が前提としている当業者の発明過程の判断が、現実にはありえない架空の世界での発明過程であるとする、

現実との齟齬は、それによって当事者に対する説得力を相当程度失うものでない限り、必ずしも、当該基準を不採用とする根拠となるものではない

⇒質的な評価のみでは決し得ない以上、量的な評価を介在させる必要がある

3.2. TSMテストの量的な評価

2008年頃から知財高裁におけるアンチ・パテントの傾向は、全体的な割合としては収束を見せ始める

もともと、全ての部が一斉に足並みを揃えて傾向を変えたというわけではない

特に飯村コート(知財高裁第3部、2006年12月～2012年3月)が変革の先陣を切り、

当初こそ部毎に著しい差が認められたが、部総括の裁判官の入れ代わりに連れて、次第に各部の間の相違がなくなり、現在に至っている

ただし、2014年には若干、特許権者が不利な方向に全ての部の割合が変化している

平成22年当事者系審決取消訴訟(括弧内は進歩性)

	特許権者有利	特許権者不利	有利率
知財1部	12(7)	8(5)	67(58)%
知財2部	5(3)	12(12)	29(20)%
知財3部	24(18)	10(8)	71(69)%
知財4部	12(12)	11(11)	52(52)%

平成22年査定系審決取消訴訟(括弧内は新規性・進歩性)

	出願人有利	出願人不利	有利率
知財1部	6(4)	18(17)	25(19)%
知財2部	4(2)	37(32)	10(6)%
知財3部	12(6)	19(15)	39(29)%
知財4部	4(3)	23(21)	15(13)%

川田篤＝井上義隆「平成22年における特許審決取消訴訟の概況」パテント64巻3号(2011年)

平成23年当事者系審決取消訴訟(括弧内は進歩性)

	特許権者有利	特許権者不利	有利率
知財1部	5(4)	1(1)	83(80)%
知財2部	15(13)	11(8)	58(62)%
知財3部	15(14)	14(9)	52(61)%
知財4部	20.4(18)	9.6(9)	68(67)%

平成23年査定系審決取消訴訟(括弧内は新規性・進歩性)

	出願人有利	出願人不利	有利率
知財1部	4(4)	17(15)	19(21)%
知財2部	5(5)	34(26)	13(16)%
知財3部	10(5)	26(24)	28(17)%
知財4部	7(6)	29(26)	19(19)%

川田篤＝井上義隆「平成23年における特許審決取消訴訟の概況」パテント65巻6号(2012年)

平成24年当事者系審決取消訴訟(括弧内は進歩性)

	特許権者有利	特許権者不利	有利率
知財1部	8(8)	4(1)	66(89)%
知財2部	10(10)	19(19)	34(34)%
知財3部	18(15)	10(9)	64(63)%
知財4部	25.1(19)	11.9(10.7)	68(64)%

平成24年査定系審決取消訴訟(括弧内は新規性・進歩性)

	出願人有利	出願人不利	有利率
知財1部	3(3)	7(7)	30(30)%
知財2部	13(10)	32(27)	29(27)%
知財3部	15(13)	40(35)	27(23)%
知財4部	7(5)	35(34)	17(13)%

川田篤＝小栗久典「平成24年における特許審決取消訴訟の概況」パテント66巻11号(2013年)

平成25年当事者系審決取消訴訟(括弧内は進歩性)

	特許権者有利	特許権者不利	有利率
知財1部	10(7)	5(5)	67(58)%
知財2部	20(15)	8(6)	71(71)%
知財3部	20(16)	12(9)	63(64)%
知財4部	19(12)	12(7)	61(63)%

平成25年査定系審決取消訴訟(括弧内は新規性・進歩性)

	出願人有利	出願人不利	有利率
知財1部	8(6)	12(12)	40(33)%
知財2部	7(6)	35(31)	17(16)%
知財3部	11(8)	35(32)	24(20)%
知財4部	8(7)	23(19)	24(22)%

井上裕史＝佐合俊彦「平成25年における特許審決取消訴訟の概況」パテント67巻8号頁(2014年)

平成26年当事者系審決取消訴訟(括弧内は進歩性)

	特許権者有利	特許権者不利	有利率
知財1部	9(8)	8(8)	53(50)%
知財2部	13(12)	14(11)	48(52)%
知財3部	14(13)	10(9)	58(59)%
知財4部	9(8)	7(7)	56(53)%

平成26年査定系審決取消訴訟(括弧内は進歩性)

	出願人有利	出願人不利	有利率
知財1部	3(3)	17(16)	15(16)%
知財2部	8(4)	25(22)	24(15)%
知財3部	2(2)	12(8)	14(20)%
知財4部	4(4)	28(21)	13(16)%

井上裕史＝佐合俊彦「平成26年における特許審決取消訴訟の概況」パテント68巻8号頁(2015年)

飯村コートの改革は、知財高裁における進歩性の運用に関して量的に大きな変化を与えた

質的な基準としての飯村コートにおけるTSMテストと、解決すべき課題に後知恵が混入するというアプローチは、かりに当時のアンチ・パテントを解消するというテーゼが正しいものであったのだとすると、量的には評価されるべきものということができよう

もっとも、本当に知財高裁設立時のアンチ・パテントがイノベーションに悪い影響を与えるものとして否定されなければならないものであったのかということに関しては、別途、吟味が必要である

4. 進歩性要件の判断の対象: 米国連邦最高裁Alice事件の示唆

4.1. 問題の所在

米国連邦最高裁判所のAlice判決

Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, et al,
No.13-298 (June 19, 2014)

ビジネスモデル特許について、抽象的なアイデアのところではなく、それを具体化していく過程で「発明的な着想」が存することが特許適格対象性を肯定する要件となる旨を論じた

IT産業を取り巻く特許ビジネスの現況に対する量的な評価がそのような判断の背後にある

4.2. 背景事情

パテント・トロール

IT産業を中心に横行

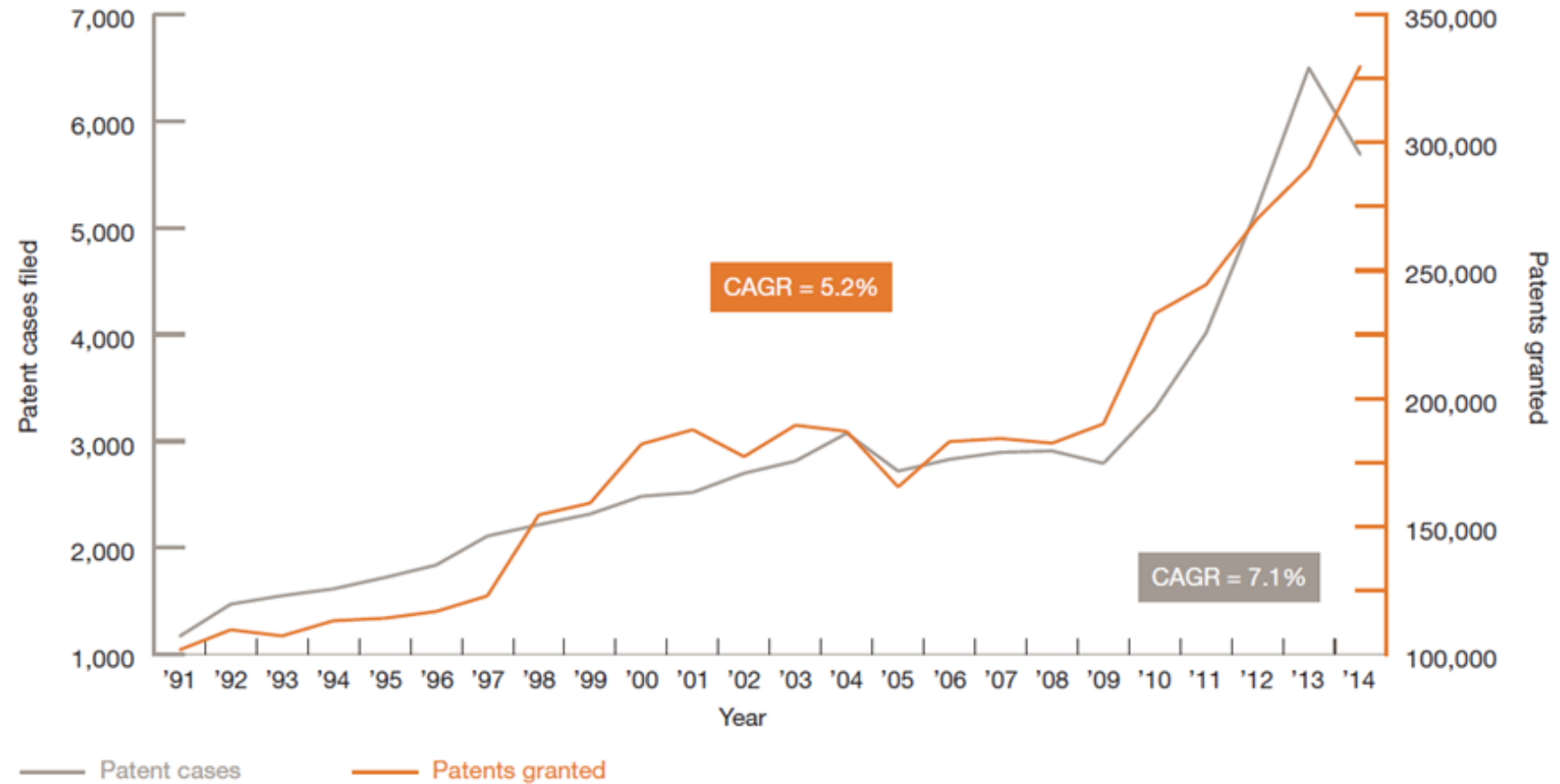
専ら特許権侵害訴訟をビジネスモデルとする特許権者のことを指す

パテント・トロールは、最近では手垢が付きすぎている言葉であることを理由に、代替的にPatent Assertion Entities (特許権行使専業主体)などと呼ばれることもある

米国における特許権侵害訴訟は近時、急増している

そのなかで、Non-Practicing Entities(不実施特許主体) が提起した訴訟の占める割合は、2009年は28%であったのが、2013年には67%にも達している

Figure 1. Patent case filings and grants



Years are based on September year-end.

Sources: *Performance & Accountability Report* (USPTO) and *Judicial Facts and Figures* (US Courts)

Figure 2: 63% of 2014 patent litigation was High-Tech related.

Patent Litigation by Sector

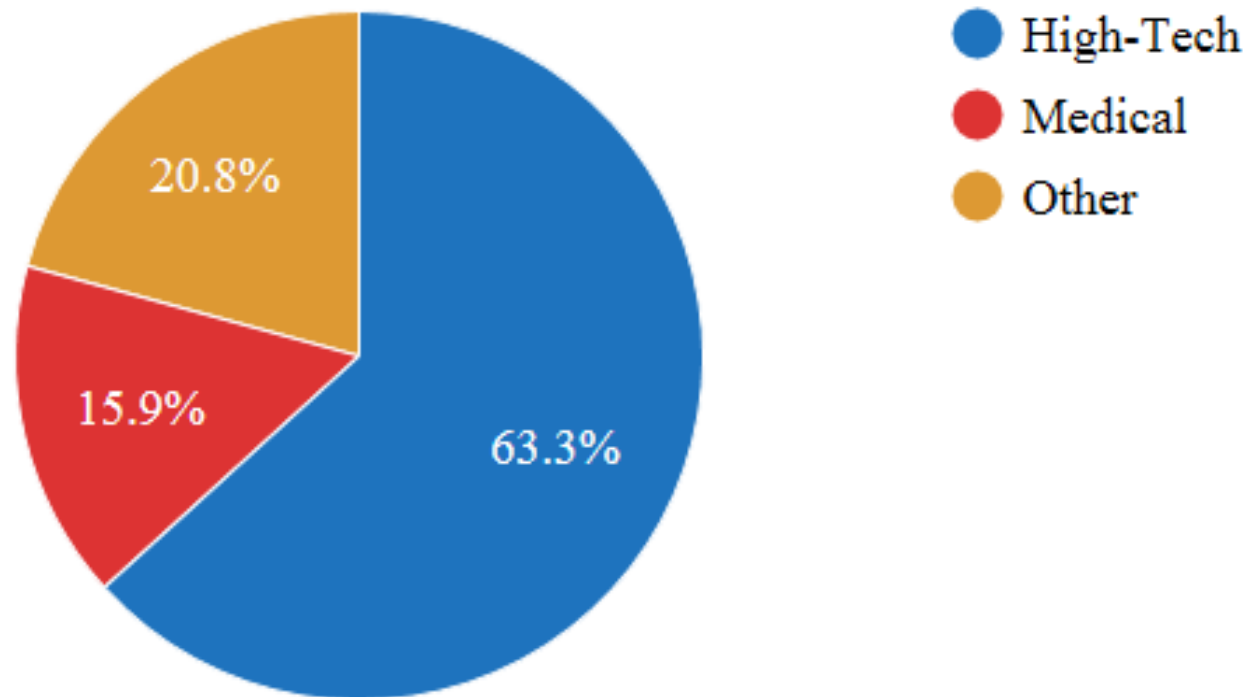


Figure 4: 61% of all cases in 2014 were NPE-related.

Cases Filed by Entity

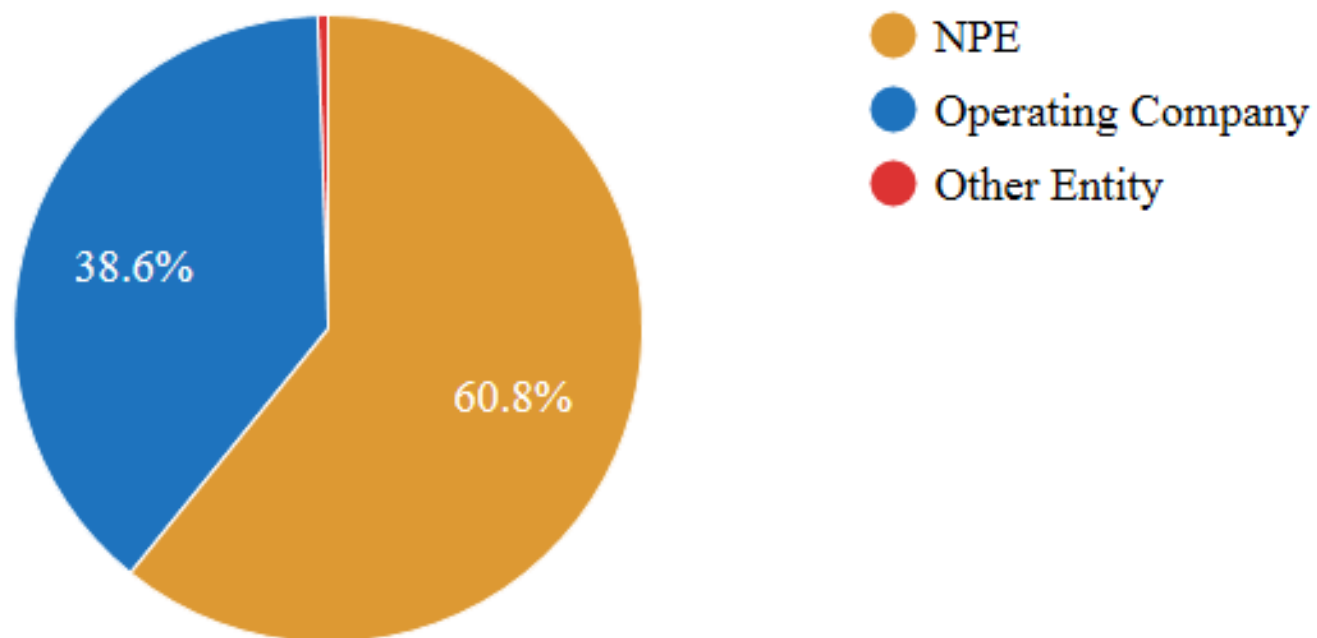


Figure 5: 82% of all 2014 NPE cases were filed by Patent Assertion Entities (PAEs).

NPE Breakdown

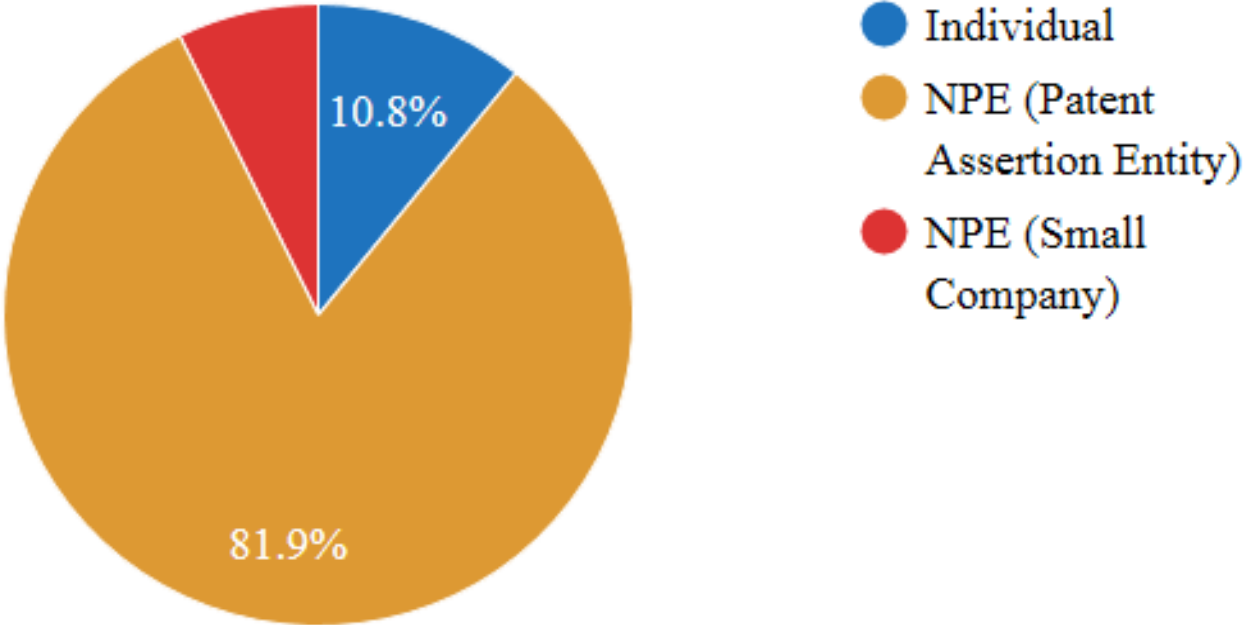
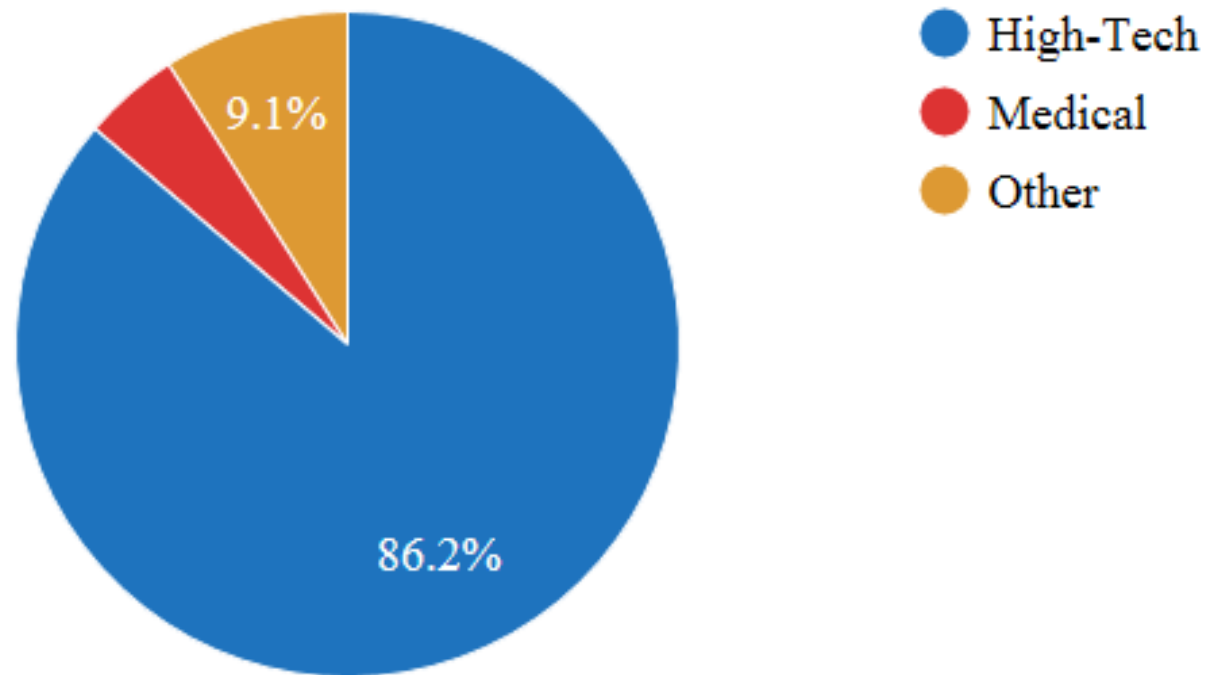


Figure 6: 86% of all NPE related litigation in 2014 was in the High-Tech sector.

NPE Litigation by Sector



ジェームズ・ベッセン＝マイケル・J・モラー(浜田聖司訳)『破綻する特許』(2014年・現代人文社)

こうした弊害に対する対策として、実施可能性要件の高度化、自明性要件の厳格化等の諸対策を提唱しており、それでも問題が解決しない場合には、最終的には特許適格性を絞るべきことを説く

4.3. 直近の連邦最高裁判決の動向

Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010)

エネルギー市場におけるコモディティ・トレーダーが価格変動リスクをヘッジする方法特許
連邦巡回裁判所は特許適格性を否定

最高裁) 原判決を維持

ただし、連邦巡回裁判所が採用した

machine-or-transformationテストは特許適格性を判断する唯一のテストではない

しかし、本件は抽象的なアイデアであることを理由に特許適格性を否定

Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 566
U.S.. ____ (2012)

自己免疫疾患を治療するためのチオプリンが投与された患者の血中の代謝物量を測定し、それに合わせて投与量を増減させる方法特許

連邦巡回裁判所は特許適格性を肯定

最高裁) 原判決破棄 特許適格性を否定

特許適格対象となるためには、自然法則そのものであってはならない

本件のクレームにおいて、自然法則に加えられたステップは、治療に際し適用可能な法則を医師に伝達するものに過ぎない

⇒ これらの判決により、抽象的なアイデアは特許保護適格対象とはならないこと(前者)、自然法則そのものではなく、それを実用化する要素に「発明的な着想」(inventive concept)があることが必要であること(後者)が明らかにされていた

4.4. Alice事件連邦最高裁判決

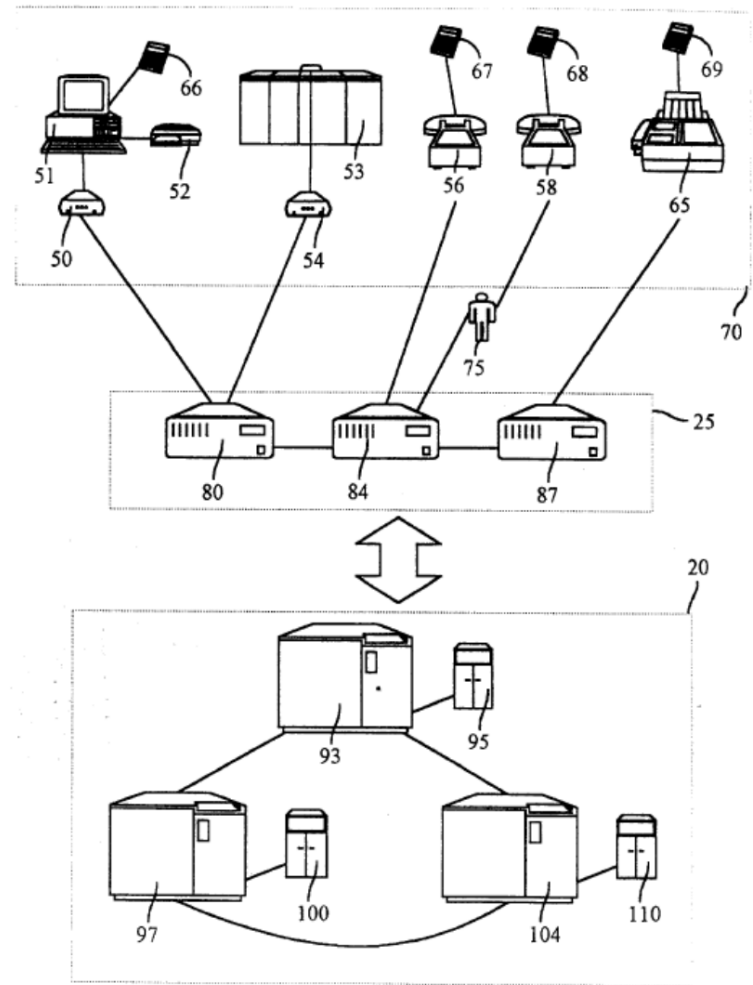
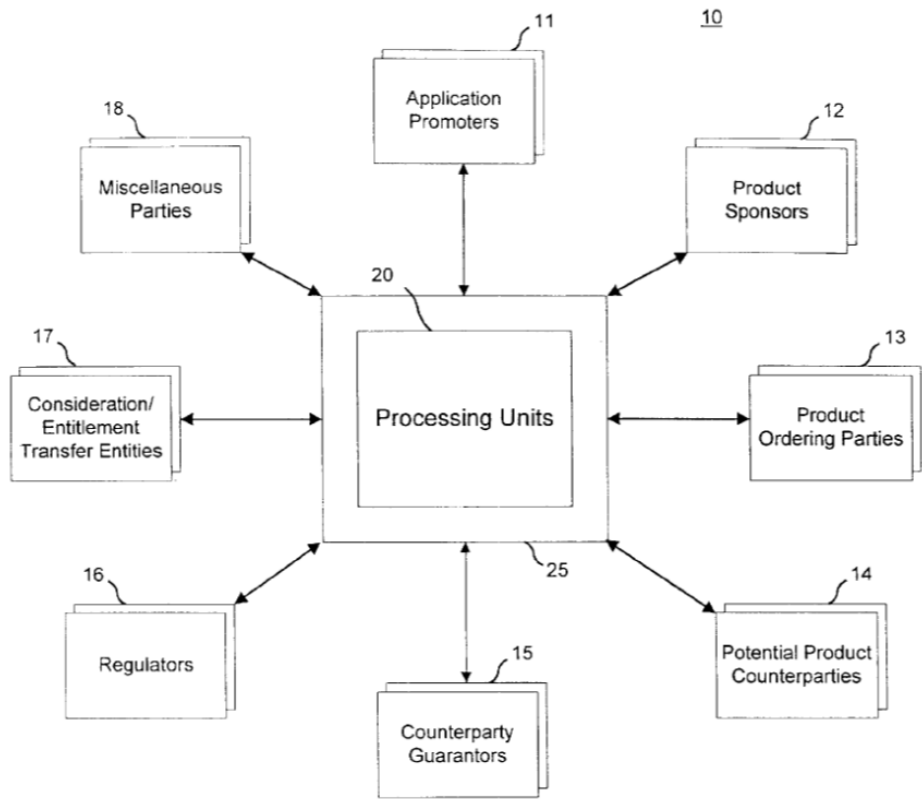
Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, et al,
No.13-298 (June 19, 2014)

これらの判決で示された法理を用いて、
コンピュータ関連発明について過度に抽象
的でアイデアに止まることを理由に特許適
格性を否定した連邦最高裁判決

特許のクレームは、コンピュータ・システムを第三者的な仲介者とすることで二当事者間の金融債権の取引を容易にすることを企図している。

侵害訴訟の対象となったクレームは、以下のものからなる

- (1) 金融債務の取引方法、
- (2) 債務の取引方法を実現するために設計されたコンピュータ・システム、
- (3) 債務の取引を遂行するためのプログラムをコードを記録したコンピュータに読み取り可能な媒体



Alice事件連邦最高裁判決

問題のクレームは、第三者を介在させてリスクを軽減するという抽象的なアイデアに関するものであり、特許法101条の保護適格性を欠く

保護適格性を欠く抽象的なアイデアをコンピュータの演算を必要とする方法クレームとしたところで、101条の保護適格対象に変化するわけではない

媒体クレームにしたところで、抽象的なアイデアに何ら実体を加えるものではないから、保護適格対象に関し101条の保護適格対象に変化するわけではない

cf. LEE Nari「特許対象の再編成と財産権主義の
台頭ービジネス方法の特許適格性」知的財産
法政策学研究9号(2005年)

クレイム・ドラフティングのみで、ビジネス方法とい
う抽象的なアイデアを特許適格対象に変化し
うるかのように取り扱う法制度を批判

4.5. Alice事件連邦最高裁判決の影響

Alice事件連邦最高裁判決の影響は甚大であった

2014年6月の同判決から2015年10月までの間に連邦地裁、連邦巡回控訴裁判所において101条の特許適格対象が争点となった特許侵害訴訟において、73.0%の特許が無効とされている

連邦巡回控訴裁判所の段階ではそれが18/19にまで跳ね上がる

	Total Invalid		
	Total	Under §101	% Invalid
Fed. Ct. Decisions	174	127	73.0%
Federal Circuit	19	18	94.7%
District Courts	155	109	70.3%
Patents	354	243	68.6%
Claims	11444	7132	62.3%
Motions on Pleadings	89	64	71.9%
PTAB CBM Institutions	92	77	83.7%
PTAB CMB Final	34	34	100%

影響は米国特許商標庁の審査にも及んでいる

バイオテクノロジー関連分野と、電子商取引関連分野に属する発明については、他分野に比べて101条に関する審査が厳格化している

このような傾向は、2014年6月のAlice 連邦最高裁判決の直後から始まっており、同判決の衝撃の強さを物語る

Section 101 Rejection Rates per Month

Technology Area	Jan-15	Feb-15	Mar-15	Apr-15	May-15	Jun-15	Jul-15	Aug-15	Sep-15
⊖ Biotech									
1630	32.9%	33.7%	32.0%	32.1%	37.7%	35.3%	34.6%	34.9%	36.6%
1640	18.9%	20.7%	17.2%	15.3%	11.2%	21.3%	17.1%	16.3%	15.7%
⊖ Ecommerce									
3620	89.1%	89.8%	85.7%	88.0%	84.4%	90.1%	91.6%	89.6%	89.1%
3680	82.0%	82.7%	86.5%	82.5%	76.9%	83.7%	84.2%	85.4%	87.2%
3690	94.5%	93.3%	88.0%	93.1%	87.5%	95.7%	94.0%	96.5%	94.9%
⊕ Other	7.3%	6.8%	4.5%	6.8%	5.8%	13.1%	7.5%	7.1%	6.9%

Percent of all Actions with § 101 Rejections in TC 3600 Work Groups

Work Group	Jan-12	Oct-12	Aug-13	May-14	Jul-14	Feb-15	Mar-15	Apr-15	May-15
3610 Transport	0.4%	2.0%	1.3%	0.4%	1.3%	2.0%	0.0%	0.7%	0.0%
3620 Ecommerce	40.5%	36.3%	34.8%	34.3%	87.7%	89.8%	85.7%	88.0%	84.4%
3630 Structures	1.6%	0.9%	1.1%	1.6%	1.6%	0.4%	2.1%	0.4%	0.0%
3640 Aero, Argi	4.8%	5.5%	5.3%	5.1%	6.3%	4.3%	4.6%	7.7%	4.5%
3650 Mat. Handling	2.2%	1.8%	1.3%	1.5%	2.3%	1.3%	0.0%	0.8%	0.5%
3660 Veh. Control	11.5%	13.9%	18.9%	14.4%	22.7%	15.5%	6.6%	9.3%	9.6%
3670 Wells, Earth	1.4%	1.6%	2.3%	1.2%	1.3%	1.6%	2.5%	1.4%	1.4%
3680 Ecommerce	41.3%	34.7%	30.1%	33.2%	79.3%	82.7%	86.5%	82.5%	76.9%
3690 Ecommerce	33.0%	35.9%	27.5%	23.3%	89.0%	93.3%	88.0%	93.1%	87.5%

4.6. 日本法に対する示唆

法律構成

Alice事件連法最高裁判決は、抽象的なアイデア以外のところに「発明的な着想」がなければならないとし、それを特許適格対象の問題として論じている

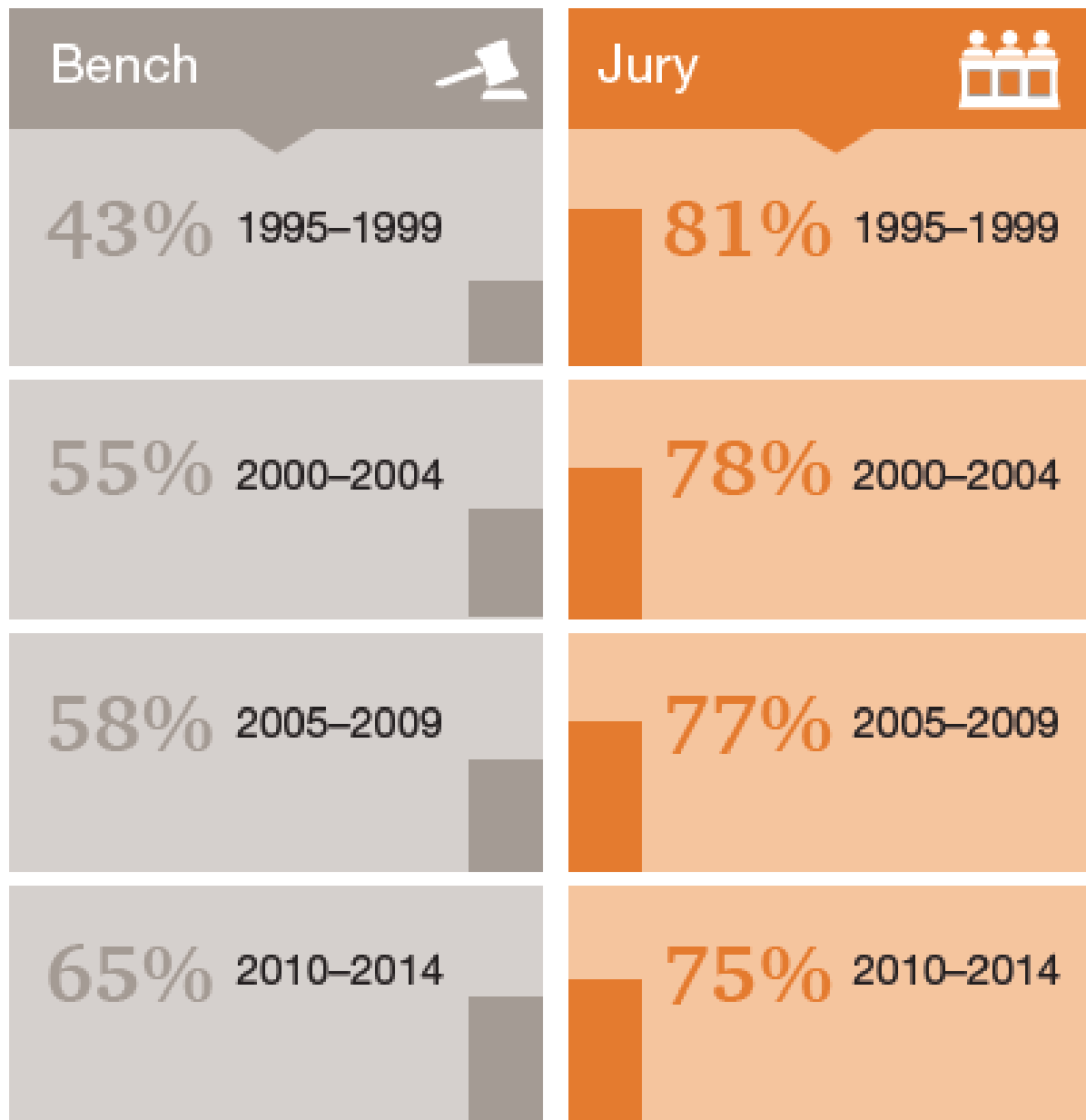
しかし、このような判断は、日本の特許法においては、進歩性(非容易推考性)要件における判断と重複しており、ゆえに、少なくとも日本法の下では、進歩性のなかで論じたほうが座りがよい

連邦最高裁判決が、こうした作業を特許適格対象のなかに位置づけた背景には、おそらく米国特有の手続的な制約が絡んでいるものと思われる

問題を非自明性(進歩性)の問題として位置づけたとたんに事実問題となり、憲法上、訴訟当事者のどちらかが要求すれば陪審により判断されることとなる

特に特許訴訟に関しては、陪審の判断に特許権者よりのバイアスが顕れる傾向があることが知られている

Figure 6. Trial success rates: bench vs. jury



1996年のMarkman判決を境に、連邦最高裁は、それまでの慎重な態度を改め、連邦巡回裁判所の判決に対する裁量上告を受け入れ、連邦巡回裁判所のプロ・パテント的な傾向に積極的に介入し、これを抑制する方向に舵を切った

Markman判決の後、連邦巡回裁判所の判決で連邦最高裁に取り上げられた事件を数えてみると、31件中、維持された判決が5件、他の理由で維持された判決が4件に止まるのに対し、取り消された判決は22件に上り、純粋な維持率は2割に満たない

by Rochelle C. Dreyfuss

一連の連邦最高裁判決によって打ち立てた法理も、プロ・パテントの傾向を有する陪審の手にかかっては、その機能を十分に発揮することを期待することは難しい

⇒そこで、本判決は、この発明的な着想という要件を、事実の問題とされる非自明性ではなく、陪審マターではない、法的な判断とされる特許適格対象のなかに位置づけたのではなかろうか？

∴かりにこの見立てが正しいとすると、そのような手続的な制約のない日本法の下では、抽象的なアイデア以外の部分に発明的な着想が宿ることを要求する法理を導入するとすれば、条文上の手がかかりがある進歩性(非容易推考性)の要件のなかで議論するのが素直

日本法の下では、特許適格対象性の判断は、特許法29条1項柱書きの要件の下、2条1項1号の「発明」の定義該当性の問題となる

特許法 § 2 I ①「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。」

特許庁の審査実務

「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」
場合に「発明」該当性を認める

特許・実用新案審査ハンドブック(2015年10月)

「(1) 基本的な考え方

ソフトウェア関連発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」となる基本的な考え方は以下のとおりである。

(i) ソフトウェア関連発明のうちソフトウェアについては、「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」場合は、当該ソフトウェアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。

「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」とは、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働することによって、使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築されることをいう。

(ii) ソフトウェア関連発明のうち、ソフトウェアと協働して動作する情報処理装置及びその動作方法及びソフトウェアを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体については、当該ソフトウェアが上記(i)を満たす場合、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。」

「(2) 基本的な考え方に基づく判断の手順

審査官は、(1)に示された基本的な考え方に基づき、請求項に係るソフトウェア関連発明において、「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」か否か、つまり、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働することによって、使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築されるか否かにより、「自然法則を利用した技術的思想の創作」の要件を判断する。」

裁判例でも、「発明」該当性に焦点を当てる特許庁のアプローチ自体は踏襲されている

東京高判平成16.12.21判時1891号139頁[回路のシミュレーション方法]: 半導体集積回路の設計に用いるためのシミュレーションであるとは唄われているが、具体的な回路の設計への反映の仕方ではなく、数学的な解法自体の保護が求められているに止まる出願について発明に当たらない

知財高判平成20.2.26判時2026号123頁[双方向歯科治療ネットワーク]: 発明と主張されているものの本質が、人の活動にある場合にも、やはり特許法上の発明とは認めるべきではないとされたりしている

⇒ 審査実務に根本的な省察を迫るような判決は現れていない

質的な評価

理屈をいうのであれば、特許適格対象とならないものがいくら容易推考ではないとしても進歩性を肯定することは許されないとするのが、発明に関して定義規定を起し、その発明を容易になすことができるか否かを問うている特許法29条2項の構造にかなう

量的な評価

ただ、政策論として、その必要があるか否かとなるとそれはまた別論となる

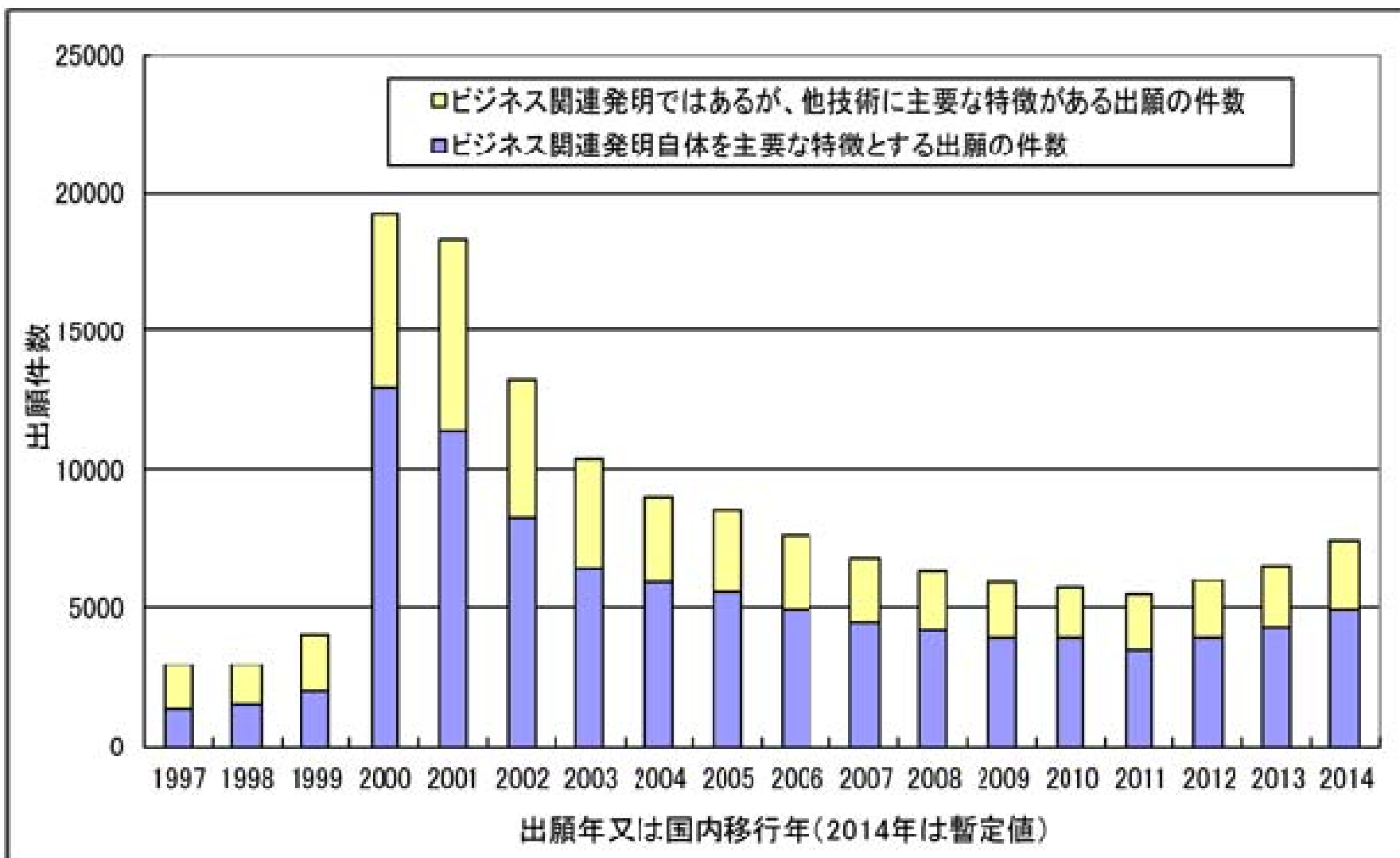
そのようなこれまで明示されていなかった要件論を、たとえば裁判所が判決で下すとなると、Alice判決がそうであったように、特許庁の審査実務に一定の影響を与えることになりそう

∴この点に関する現状の審査実務は何らかの改善を要するものであるのか否か、ということが決め手となる

ビジネス関連発明の出願動向

ビジネスモデル(金融商品)について特許適格性を認めたために話題となったState Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir., 1998)の余波で、2000年にピークを迎える

その後、特許庁の厳格な審査の影響か、出願は減少の一途を辿り、回復を見せるのは2012年からであるが、しかしV字回復とはいえず、漸増傾向が続いている

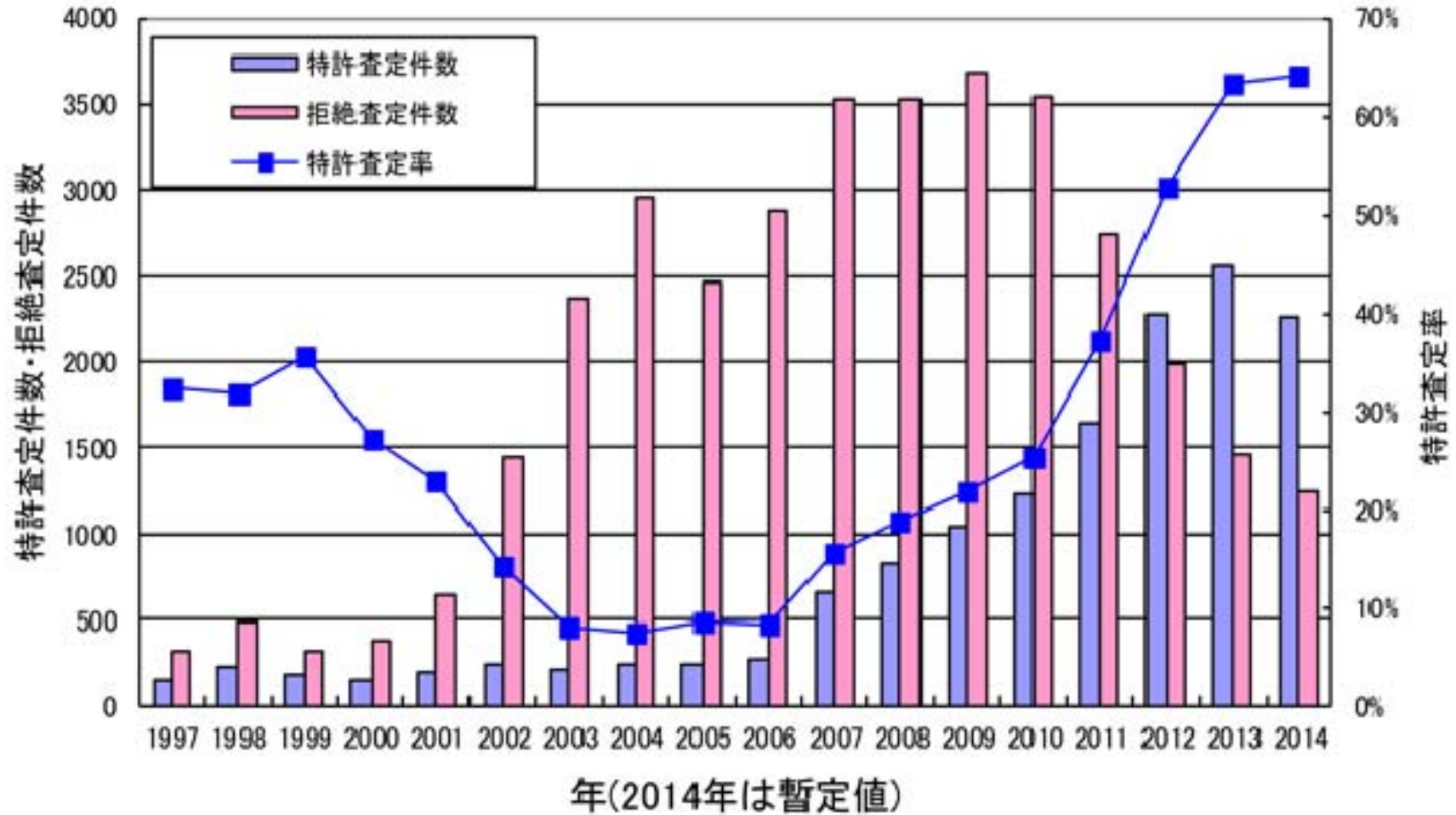


特許の査定率

「ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願の特許査定率は、2003年～2006年では約8%（全分野の平均は約50%）でしたが、2007年以降上昇傾向にあり、2014年には約64%(暫定値)（全分野の平均は69%）まで上昇しています。」

cf. 「ビジネス関連発明の最近の動向について」
https://www.jpo.go.jp/seido/bijinesu/biz_pat.htm

特許査定率の推移
 (ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願)



知財高裁の態度変化を追うように、近時、特許庁の拒絶
査定不服審判請求の認容率が上昇しているが、ビジネス
関連発明の上昇傾向はそれに先んじている

これが出願人のほうが出願を選別するようになった結果
なのか

特許庁の審査実務に合わせてクレーム・ドラフティングを
工夫するようになったためなのか

あるいはビジネス関連発明に関して審査官の判断基準
が出願人に有利な方向に変化したのか

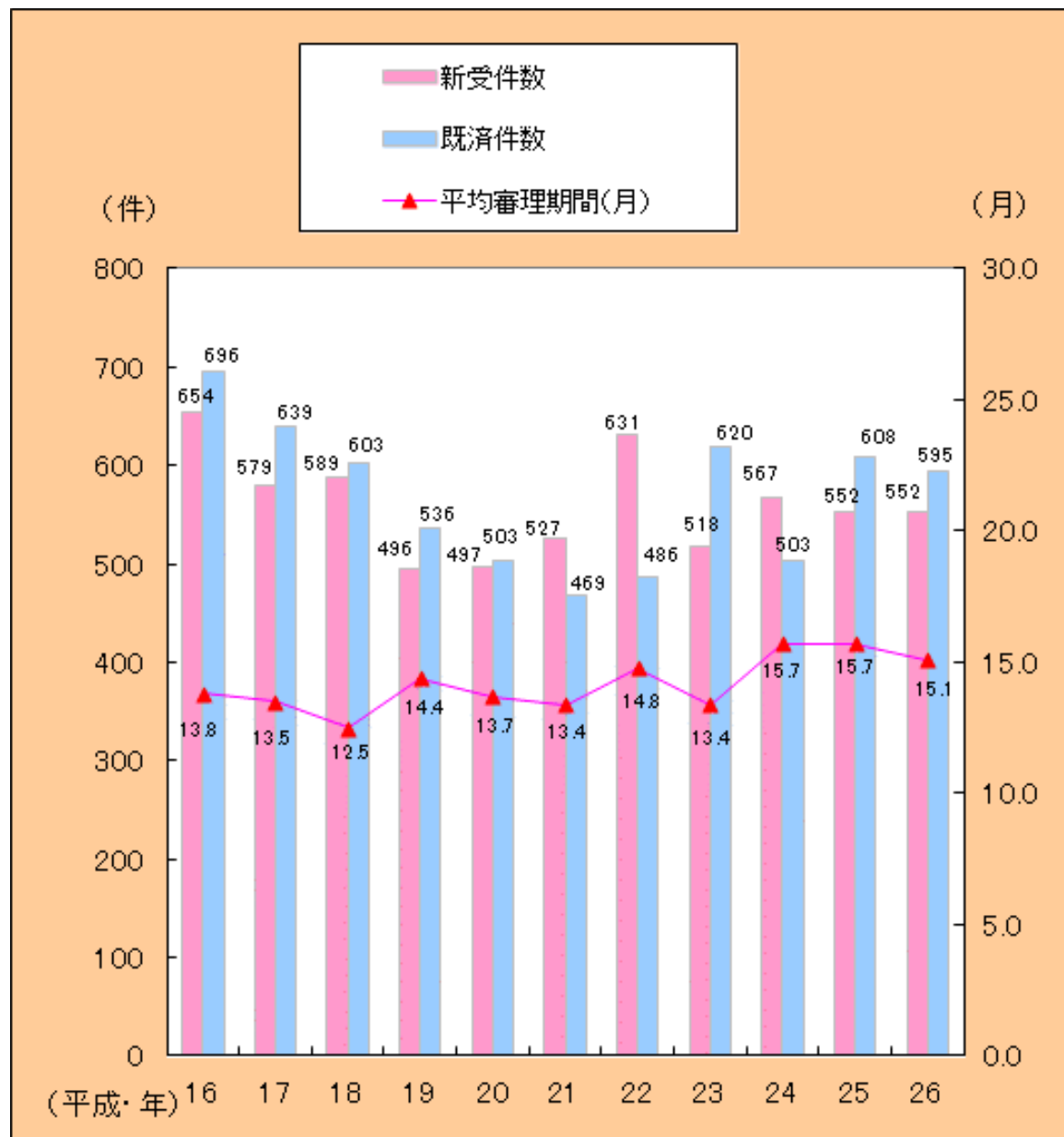
原因は定かではない

ただ、査定率は他の分野に迫っているとはいっても、ま
だそれを上回るという水準にまでは達していない

特許侵害事件数

知的財産権関係、特許権関係の侵害訴訟の件数は近時、減少ないし停滞傾向にある

知的財産権関係民事事件の新受・既済件数及び平均審理期間



地方裁判所における知的財産権関連民事訴訟の新受件数

歴年	平成23(2011)	平成24(2012)	平成25(2013)
知的財産権関係 民事訴訟件数	518	567	552
うち 特許権	207	155	164
うち 実用新案権	7	3	8
うち 意匠権	16	29	12

⇒ 米国に見られるような、IT産業を中心とするパ
テント・トロールによる特許権侵害訴訟の急増とい
った現象や、関連出願の洪水といった現象は日
本ではまだ発生しておらず、
Alice連邦最高裁判決が対峙しなければならなか
った状況は存在していないのかもしれない

5. 進歩性判断の基礎となる引例適格性：発明未完成・実施不可能の引例

謝辞

ポリイミドフィルムおよびそれを基材とした銅張積層体事件判決の存在に関しては、

黒川恵「公然実施発明に基づく進歩性判断」

(中央知的財産研究所「進歩性について－更なる研究－」研究部会発表)

のご教示に負う

cf. 黒川恵「公然実施発明に基づく進歩性判断」
『進歩性－さらなる研究』(パテント別冊15号・
2016年)

発明未完成・実施不可能な状態の引例を参
酌することができるか？

＝進歩性の判断をするために参酌される引
例となるためには、引例における発明が完
成していたり、実施可能であったりする必要
があるのか？

条文の文言上は「発明」であることが必要とされているように読める

(特許の要件)

第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた**発明**

二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた**発明**

三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された**発明**又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた**発明**

2 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。

新規性に関しては・・・

かりに引例記載の技術が発明未完成である場合、それを引例として適格であるとしなくとも、問題とされている出願発明や特許発明が引例と同一の技術であるならば、結局、発明未完成として特許要件を欠くことになるから、議論の実益はない

しかし、進歩性に関しては・・・

引例記載の技術が未完成であるとしても、問題とされている発明のほうは完成している場合がありえるから、

引例記載の技術が引例適格性を満たさないのであれば、特許を否定することができず、

逆に、引例適格性を満たすのであれば、そこから周知技術と組み合わせる等により当業者が問題とされている発明を想到することが容易であるためには、特許を否定することができる場合がある

引用例記載の発明が未完成である場合、結局、新規性喪失を基礎づけられないとしても（∵引例適格性を肯定しても、結局、問題の出願発明・特許発明が未完成とされるから）

引例の教示に基づいたうえで、周知技術と組み合わせる等により、容易に発明を完成しうる場合には、29条2項の進歩性を否定すべきであろう

引例適格性肯定説

東京高判平成1・11・28昭和63(行ケ)275[搬送装置]

「原告は、第一引用例記載のものは実施不能の技術であり、このようなものを引用例として本願発明の進歩性を判断することは誤りである旨主張する。

しかしながら、右引用例は、本願発明に特許を付与することを拒絶する理由の根拠として示されたもので、本願発明の進歩性を判断するためにそこに記載の技術的思想が対比の対象とされているに過ぎないものであるから、その技術がさらに実施可能なものであるか否かまでは問うところではない。(換言すれば、引用例記載の発明が実施不能なものであるとしても、そこに一定の技術的思想が記載されていれば、その思想を対比の対象とすることに妨げはない。)

そして、前記認定したとおり、第一引用例には審決認定の技術的事項が記載されており、当業者であれば理解し得る程度の技術的思想が開示されているのであるから、第一引用例記載のものを引用例として本願発明と対比判断した審決に誤りはない。」

引例適格性肯定説

東京地判平成18・1・30判時1931号137頁[高周波ボルトヒータ]

「原告は、引用考案1[筆者注:「乙2の1文献(実願平3-22545号(実開平4-111186号))に記載された考案」]の「加熱トーチ」では、ボルトに二次電流を誘導できないことから、引用発明2に引用考案1を適用して本件発明2に想到することは困難である旨主張する。

たしかに、前記(1)エ及びキに記載された、管状導体とその内部に同軸的に挿入され先端が同管状導体と接続された内部導体の両基端に、高周波電源を接続して電流を流した場合、実際には、前記(1)クに記載されているような管状導体からの磁束の発生は起こらないものと解される。」

「しかしながら・・・乙2の1文献において、実際には高周波加熱を実施することが困難な構成しか開示されていないとしても、当業者であれば、引用発明2に、引用考案1に開示されたボルトの軸心穴に挿入した導体に電流を流すことにより当該ボルトに対して高周波加熱を行うという技術思想を適用することに困難性はないというべきであり、原告の前記主張は、採用することができない。」

引例適格性肯定説

知財高判平成18.6.26平成18(ネ)10018[高周波ボルトヒータ]

「引用発明の認定においては、引用発明に含まれるひとままとりの構成及び技術的思想を抽出することができるのであって、その際引用刊行物に記載された具体的な実施例の記載に限定されると解すべき理由はない。」

「乙2の2ないし4に記載された高周波誘導加熱に係る本件特許出願当時の当業者の技術常識を参酌すれば、乙2の1に記載されている事項から、高周波誘導加熱を実現することができるものとして、引用考案1を把握することができたと認められるのであり、引用考案1が引用例として不適格であるということとはできない。」

引例適格性否定説(?)[ただし本件発明1に関しては新規性、本件発明2に関しては進歩性が問題とされており、いずれも傍論]
東京地判平成26.3.27平成24(ワ)11800[ポリイミドフィルムおよびそれを基材とした銅張積層体]

被告が公然実施していた先行製品を理由に原告の特許が無効とされるべきものか否かが争われた

「原告は、先行製品は1ロットの中ですら、 α MDが10ppm/°C未満であったり、 α TDが7ppm/°C超であったりして、本件発明1の構成要件1C1及び2と一致しないものであり、被告が先行発明を完成させていないことは・・・明らかであると主張する。

しかしながら・・・被告は、平成14年3月10日ころから平成15年4月2日までの間に、先行発明の技術的範囲に属する28本の先行製品を製造したのであって、先行発明には反復可能性があるから、被告が平成16年3月30日以前に先行発明を完成させていたことは明らかである。確かに、先行製品は、別表記載のとおり、1ロットの中でも、 α MDが10ppm/°C未満であったり、 α TDが3ppm/°C未満や7ppm/°C超であったりしたのであるが、弁論の全趣旨によれば、それは、被告が、本件発明1の内容を知らず、 α MDを10ppm/°C以上、 α TDを3～7ppm/°C以上とすることを目標にしていなかったからにすぎないことが認められる。」

引例適格性否定説(?)[ただし本件発明1に関しては新規性、本件発明2に関しては進歩性が問題とされており、いずれも傍論]
知財高判平成27.4.28平成26(ネ)10045[ポリイミドフィルムおよびそれを基材とした銅張積層体]

「確かに、先行製品は、原判決別表先行製品一覧表記載のとおり、1ロットの中でも、 α MDが $10\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$ 未満であったり、 α TDが $3\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$ 未満や $7\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$ 超であったりして、本件発明1の構成要件1C1及び2と一致しないものが含まれているものの、弁論の全趣旨によれば、それは、被控訴人が、本件発明1の内容を知らず、 α MDを $10\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$ 以上、 α TDを $3\sim 7\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$ とすることを目標にしていなかったからにすぎないことが認められるのであって、前記アのとおり、被控訴人は、平成14年3月10日頃から平成15年4月2日までの間に、先行発明の技術的範囲に属する28本の先行製品を反復継続して製造しているのであるから、1ロットの中に本件発明1の構成要件1C1及び2と一致しないものが含まれ、あるいは製品ごとに熱膨張係数についてTD及びMDにそれぞればらつきがあるからといって、それだけでは、先行発明が完成していないことになるものではない。」

一般論として、数値限定発明にかかる数値を外れたものが公然実施されている場合、実施者が出願された発明の内容を知らなかったからに過ぎないので、発明完成というに妨げない、という説示を額面通り受けとることは危険

さもないと、たまたま偶発的に実施していた範囲に数値限定発明にかかる数値限定が含まれ、しかも顕著な効果があることに気付いていない場合(一般には数値限定発明の新規性、進歩性が肯定されると理解されている事例)でも新規性が否定されることになる

本件では、被告がポリイミドフィルムを31「回」製造し、28「本」が本件発明の範囲に収まっている。

∴「回」と「本」の関係が同義であるとする(判文からは不明)、先行製品は技術思想を同じくする範囲で実施されていたものと認められる(他方、各製造「回」で製品されたロット中、本件の数値限定範囲に含まれないものが多数ある場合には、別論となる)

他方、各製造「回」で製品されたロット中、本件の
数値限定範囲に含まれないものが多数ある場合
には、本来は、発明が完成されていたとはいいが
たいかもしれない

その場合、むしろ進歩性を否定する際の引例とな
るためには、発明完成は不要であるか否かという
論点が、致命的なものとなるはず

6. 進歩性要件の意義：顕著な効果の取扱い

参考文献

田村善之「「進歩性」(非容易推考性)要件の
意義: 顕著な効果の取扱い」『進歩性—さら
なる研究』(パテント別冊15号・2016年)

6.1. 問題の所在

「進歩性」という語感の陥穽

一般にこの要件は「進歩性」と呼ばれることが多く、そのために誤解されることがあるが、

条文の文言上、明らかなように(29条2項)、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并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要件に過ぎない

竹田和彦『特許の知識』(第8版・2006年・ダイヤモンド社)134～136頁

∴「非容易推考性」とでも呼称したほうがよい

6.2.独立要件説vs. 二次的考慮説

謝辞

以下の日本の裁判例の抽出に関しては、

◆ 三村量一「作用効果の顕著性と発明の進歩性(裁判例の分析)」
(2015.2.19中央知的財産研究所「進歩性について—更なる研究—」研究部会発表)

cf. 三村量一「公然実施発明に基づく進歩性判断」『進歩性—さらなる研究』(パテント別冊15号・2016年)

◆ 田畑覚士審査官からの情報提供

◆ 吉田昌司弁理士からの情報提供

のご教示に依拠するところが大きい

進歩性の判断において顕著な効果を探究する意義

もっとも、「進歩性」という語感に則した要件論が展開されることがないわけではない

その例が、引例と構成が近似していても、顕著な効果がある場合に進歩性を認める際の理由付けに現れることがある

顕著な効果をなぜ斟酌するのか：独立要件説

構成が容易推考であったとしても、なお顕著な効果を見つけたことに対する見返り?として特許を捉える

東京高判平成14・3・28平成12(行ケ)312[焼成またはフライされた米菓類, 小麦煎餅類, ビスケット・クッキー類, クラッカー類, パイ類, ケーキ類またはドーナツ類]

「特許制度は, 「創作」を保護する制度であり(特許法1, 2条参照), 「発見」自体は, 保護の対象としていない。他方, 特定の発明の作用効果は, 客観的には, すべて, 当該発明の構成の必然的な結果であり(逆にいえば, 当該構成の必然的な結果でないものを当該発明の作用効果とすることはできない。), 構成とは別の要素として存在し得るものではない。そうだとすると, 構成自体は既に公知となっている発明についてはもちろん, 構成自体についての容易推考性の認められる発明についても, その作用効果のみを理由に特許性が認められるということは, 本来あり得ないことである, ということもできるであろう。」

「ただ、構成自体についての容易推考性の認められる発明であっても、その作用効果が、その構成を前提にしてなおかつ、その構成のものとして予測することが困難であり、かつ、その発見も困難である、というようなときに、一定の条件の下に、推考の容易なものであるとはいえ新規な構成を創作したのみでなく、上記のような作用効果をも明らかにしたことに着目して、推考の困難な構成を得た場合と同様の保護に値すると評価してこれに特許性を認めることには、特許制度の目的からみて、合理性を認めることができると考えられる。しかし、このような立場に立ったとしても、特許制度は上記のとおり「創作」を保護するものであって「発見」を保護するものではない、ということ的前提にする限り、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。」

東京高判平成15・11・13平成13(行ケ)136[エキシマレーザー露光
処理用ペリクル]

「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、というべきであるのに、原告が主張する本件発明の効果が、本件発明の構成のものとして予測することの困難であることも、本件発明のものとして発見することが困難であることも、いずれも認めることができないからである。」

知財高判平成25・10・3平成24(行ケ)10415[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]

「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。**」

具体的には本件補正発明の奏する作用効果が当業者が予測し難い顕著なものであると認められないことを理由に拒絶審決を維持

知財高判平成26・7・30平成25(行ケ)10208[炭酸ジメチルを用いた
インドール化合物のメチル化]

「原告は、本件審決は、・・・本願発明の効果の顕著性を否定したが、この点は原査定においては触れられておらず、進歩性否定の理由を変更したことになるから、原告に意見提出の機会が与えられなかったことは手続違背にあたる旨主張する。

しかしながら、**本来、効果についての判断は、発明の構成が容易想到であるにもかかわらず、例外的に進歩性を認める場合の事情として格別顕著な効果があるか否かの検討の結果示されるものである。**原査定においては、本願発明の構成が容易想到であることの判断が示されると共に、出願人が主張する、収率が高いこと、周囲圧で反応を行うこと、インドールがメチル化されること、及び環境に優しい方法であることという効果に関して、進歩性を認めるに足りる事情ではない旨の判断が示されている・・・のであるから、原査定においても進歩性を認めるに足りる格別顕著な効果は見出せないと判断したことは明らかであって、進歩性否定の理由が変更されたわけではない。」⇒ 抽象的な傍論でしかないが、独立要件説的理解

知財高判平成27.2.26平成26(行ケ)10146[電子カルテの指示文書作成装置]

「当業者は、相違点1から相違点3に係る構成を容易に想到するものと認められ、この点に鑑みると、**本願発明につき、その効果によって進歩性が肯定され得るのは、当該効果が、上記容易想到に係る構成を前提としても、当業者にとって予測し難い顕著なものである場合に限られるというべきである。**

本件についてみると、前記2から4によれば、引用発明に、相違点1から相違点3に係る構成を採用すれば、医師の「日付条件指示」又は「症状条件指示」につき、操作者にかかわらず、指示責任者である医師の認証が付される「指示項目選択手段」及び「指示項目発行手段」が設けられ、これによって、原告が主張する効果のうち、指示権限の有無や責任の所在が不明になるという問題を解消し、業務の円滑な遂行に資するという効果が生じることは、明らかといえる。

したがって、原告が主張する上記効果は、当業者が引用発明に甲2発明を組み合わせた構成から予測し得る範囲内のものにとどまるというべきである。」

同旨：知財高判平成27.3.5平成26(行ケ)10016外[マイクロ波理容のペプチド合成]、知財高判平成28.4.13平成27(行ケ)10114[タイヤ]

知財高判平成28.3.30平成27(行ケ)10054[気道流路および肺疾患
の処置のためのモメタゾンフロエートの使用]

「本件発明の構成が、公知技術である引用発明に他の公知技術や周知技術等を適用することにより容易に想到できるものであるとしても、本件発明の有する効果が、当該引用発明等の有する効果と比較して、当業者が技術常識に基づいて従来の技術水準を参酌した上で予測することができる範囲を超えた顕著なものである場合は、本件発明がその限度で従来の公知技術から想到できない有利な効果を開示したものであるから、当業者がそのような本件発明を想到することは困難であるといえる。

したがって、引用発明と比較した本件発明の有利な効果が、当業者の技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものと認められる場合は、本件発明の容易想到性が否定され、その結果、進歩性が肯定されるべきである。」

独立要件説の趣旨

裁判例のなかには、産業の発展という特許法の目的を掲げるものがある

しかし、構成が容易相当であるのだとすれば

公衆はそのような構成を当該効果に用いないなどといった特段の事情がある場合(そのような場合には、用途発明が成立しうる)、あるいは、抽象的には構成が示されてはいるが、その範囲が広汎にすぎるなかで、顕著な効果を示すより具体的な範囲が示されない限り、その特定の範囲を公衆が利用しうるか否かは多分に偶然に依存している場合(そのような場合には選択発明が成立しうる)を除き、

あえて特許というインセンティブを与えなくとも、当該構成がこの世に現出し、当該効果を公衆は享受しうるはずであるから、この理由付けには疑問がある

∴ 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なすほかないのではないか?

顕著な効果をなぜ斟酌するのか：二次的考慮説

他方、29条2項の条文に忠実に考えるならば、
顕著な効果は容易推考を基礎づける二次的考慮
に過ぎないということになるろう

←それほど優れた効果を発揮する構成が近くに
存在したにも関わらずこれまで発明されなかった
ということは、当該発明が困難であることを物語
る(後知恵防止のための顕著な効果の参酌)

顕著な効果をなぜ斟酌するのか：二次的考慮説

知財高判平成23.11.30判時2134号116頁[うつ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用]

「当該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、当該発明の引用発明との相違点に係る構成を確定した上で、当業者において、引用発明及び他の公知発明とを組み合わせることによって、当該発明の引用発明との相違点に係る構成に到達することが容易であったか否かによって判断する。相違点に係る構成に到達することが容易であったと判断するに当たっては、当該発明と引用発明それぞれにおいて、解決しようとした課題内容、課題解決方法など技術的特徴における共通性等の観点から検討されることが一般であり、共通性等が認められるような場合には、当該発明の容易想到性が肯定される場合が多いといえる。

他方、引用発明と対比して、当該発明の作用・効果が、顕著である(同性質の効果が著しい)場合とか、特異である(異なる性質の効果が認められる)場合には、そのような作用・効果が顕著又は特異である点は、当該発明が容易想到ではなかったとの結論を導く重要な判断要素となり得ると解するのが相当である。」

「この点、被告は、訂正発明1に係る特許請求の範囲において、「死亡率の減少」という効果に係る臨界的意義と関連する構成が記載されておらず、訂正発明1は、薬剤の使用態様としては、この分野で従来行われてきた治療のための使用態様と差異がなく、カルベジロールをうっ血性心不全患者に対して「治療」のために投与することと明確には区別できないことから、死亡率の減少は単なる発見にすぎないことを理由に、訂正発明1が容易想到であるとした審決の判断に、違法はない旨主張する。

しかし、被告の主張は、以下のとおり採用の限りでない。

すなわち、特許法29条2項の容易想到性の有無の判断に当たって、特許請求の範囲に記載されていない限り、発明の作用、効果の顕著性等を考慮要素とすることが許されないものではない（この点は、例えば、遺伝子配列に係る発明の容易想到性の有無を判断するに当たって、特許請求の範囲には記載されず、発明の詳細な説明欄にのみ記載されている効果等を総合考慮することは、一般的に合理的な判断手法として許容されているところである。）。」

知財高判平成22.7.15判時2088号124頁[日焼け止め組成物]

「当裁判所は、(1)本願発明の容易想到性の判断に当たり、本願当初明細書には、「UV-Bフィルター」として「2-フェニルーベンズイミダゾール-5-スルホン酸」と特定したことによる本願発明の効果に関する記載がされていると理解できるから、本件においては、本願発明の効果の内容について、審判手続において原告から提出された、審判請求理由補充書における本件【参考資料1】実験の結果を参酌することが許される場合であると判断すべきであり、したがって、これに反して、審決が、同実験結果を参酌すべきでないとした判断には誤りがあり、また、(2)本願発明は、同実験結果を参酌すれば、引用発明に比較して当業者が予期し得ない格別予想外の顕著な効果を奏するものであって、引用発明から容易に発明をすることができなかつたというべきであるから、審決が、本願発明は予想外の顕著な効果を奏するとはいえず、引用発明から容易に発明をすることができたとした点に誤りがあると解する。」

「出願に係る発明の効果は、現行特許法上、明細書の記載要件とはされていないものの、出願に係る発明が従来技術と比較して、進歩性を有するか否かを判断する上で、重要な考慮要素とされるのが通例である。出願に係る発明が進歩性を有するか否かは、解決課題及び解決手段が提示されているかという観点から、出願に係る発明が、公知技術を基礎として、容易に到達することができない技術内容を含んだ発明であるか否かによって判断される。上記の解決課題及び解決手段が提示されているか否かは、「発明の効果」がどのようなものであるかと不即不離の関係があるといえる。そのような点を考慮すると、本願当初明細書において明らかにしていなかった「発明の効果」について、進歩性の判断において、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは、出願人と第三者との公平を害する結果を招来するので、特段の事情のない限り許されないというべきである。

他方、進歩性の判断において、「発明の効果」を出願の後に補充した実験結果等を考慮することが許されないのは、上記の特許制度の趣旨、出願人と第三者との公平等の要請に基づくものであるから、当初明細書に、「発明の効果」に関し、何らの記載がない場合はさておき、当業者において「発明の効果」を認識できる程度の記載がある場合やこれを推論できる記載がある場合には、記載の範囲を超えない限り、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは許されるというべきであり、許されるか否かは、前記公平の観点に立って判断すべきである。」

[被告は、段落【0011】の記載は、本願発明の効果についての一般的な記載に止まるものであって、本願当初明細書によっては、どの程度のSPF値やPPD値を有するかについて推測し得ないと主張する。

しかし、被告の主張は採用の限りでない。すなわち、被告の主張を前提とすると、本願当初明細書に、効果が定性的に記載されている場合や、数値が明示的に記載されていない場合、発明の効果が記載されていると推測できないこととなり、後に提出した実験結果を参酌することができないこととなる。このような結果は、出願人が出願当時には将来にどのような引用発明と比較検討されるのかを知り得ないこと、審判体等がどのような理由を述べるか知り得ないこと等に照らすならば、出願人に過度な負担を強いることになり、実験結果に基づく客観的な検証の機会を失わせ、前記公平の理念にもとることとなり、採用の限りでない。」

6.3. 議論の実益その1: 請求範囲・明細書への記載の要否

独立要件説に立脚する場合

顕著な効果があれば進歩性を肯定する趣旨が、
そのような効果を開示したことに対する報奨として
特許を認めるというところにあるのであれば・・・

⇒ 明細書への記載を要求することになるはず

知財高判平成28.3.30平成27(行ケ)10054[気道流路および肺疾患
の処置のためのモメタゾンフロエートの使用]

「そして、当業者が予測できない顕著な効果といえるためには、従来の公知技術や周知技術に基づいて相違点に係る構成を想到した場合に、本件発明の有する効果が、予測される効果よりも格別優れたものであるか、あるいは、予測することが困難な新規な効果である必要があるから、本件発明の有する効果と、公知技術を開示する甲1発明、甲2発明に加え、周知技術を開示する甲3発明～甲5発明の有する効果についても検討する。この場合、本件発明における有利な効果として認められるためには、当該効果が明細書に記載されているか、あるいは、当業者が、明細書の記載に当業者が技術常識を当てはめれば読み取ることができるものであることが必要である。なぜなら、特許発明は、従来技術を踏まえて解決すべき課題とその解決手段を明細書に記載し、これを一般に開示することにより、特許権としての排他的独占権を取得するものである以上、明細書に開示も示唆もされず一般に公開されないような新たな効果や異質な効果が後日に示され、仮に、従来技術に対して有利な効果であるとしても、これを斟酌すべきものではないからである。」

二次的考慮説に立脚する場合

この立場の下では、顕著な効果は、発明が困難であったことを推認するための証拠として考慮されるに止まるから、

原則として

請求範囲への記載はおろか(知財高判平成23.11.30判時2134号116頁[うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用])、引例と比較した場合の顕著な効果について明細書に記載されていることまでは不要となろう(知財高判平成22.7.15判時2088号124頁[日焼け止め組成物])

もっとも、先願主義、補正制限との関係で、それが発明にかかる技術思想の一部として主張される場合には、いかなる場合にも効果に関する追加的な主張が許されるわけではない(参照、前掲知財高判[日焼け止め組成物])

選択発明・用途発明の場合の例外

構成同一の公知技術が存在する場合

⇒効果の発見が選択発明・用途発明として認められる場合があるが、その場合には効果がクレイムにアップされない限り、新規性を喪失する

∴この類型では、効果のクレイムへの記載が必須

6.4. 議論の実益その2: 当業者の主観か客観か

謝辞

Bristol Myers Squibb Co. v. Teva Pharmaceuticalsの存在に関して
は、

南条雅裕「出願後に得られた実験データに基づく有利な効果の主
張の参酌についての考察

Bristol Myers Squibb Co. v. Teva Pharmaceuticals (Federal Circuit
No. 2013-1306)を契機として」

(2015.1.15中央知的財産研究所「進歩性について—更なる研究
—」研究部会発表)

のご教示に負う

cf.南条雅裕「引用発明と比較した有利な効果」の立証のための
出願後に得られた引用発明の効果を弾劾する実験データの参
酌の可否についての考察」『進歩性—さらなる研究』(パテント別
冊15号・2016年)

両説の差異が実体法に影響する例

客観的には顕著な効果があったのだが、

出願時には顕著な効果はないと当業者に誤解されていた場合

ex. Bristol Myers Squibb Co. v. Teva
Pharmaceuticals (Federal Circuit No. 2013-
1306)

Bristol Myers Squibb Co. v. Teva Pharmaceuticals
(Federal Circuit No. 2013-1306)

BMSは、米国特許5,206,224を保有（「BMS特許」）

当該特許は、Entecavir: エンテカビルをクレーム。

Entecavirは、B型肝炎の特効薬Baraclude: バラクルードの有効成分

発明時において、2'-CDGは、抗ウイルス薬として、関心を集めており、実際に、抗ウイルス薬のリード化合物として用いられていた

∴ Tevaは、先行技術(2'-CDG)に基づき、BMS特許は、進歩性を欠くと主張

ところが、2'-CDGは、本件発明の発明後まもなく、極めて有害で、人体に投与することができないものであることが判明

∴ BMSは、当業者は、2'-CDGをリード化合物として、Entecavirに容易に想到し得なかった、と主張

⇒ 基準時(発明時)の当業者の主観的な知識に基づけば、構成近似の引例に毒性はあるとは認識されていなかったのだから、
基準時における当業者の主観の下では本件発明に顕著な効果はない

ところが、後からふりかえって見れば、実際には、
構成近似の引例には毒性があったのだから、
客観的には本件発明には顕著な効果がある

顕著な効果論からみた本件のポイント

出願時には当業者の主観的には顕著な効果はなかった(構成が近い引例には毒性がないと誤って考えられていた、ゆえに、当業者が構成が近い本件発明を実験する可能性は高い)

二次的考慮説⇒進歩性否定

しかし客観的には顕著な効果があった(構成が近い引例には毒性、本件発明には毒性がない)、

独立要件説⇒進歩性肯定

二次的考慮説

⇒進歩性否定

∵間違った認識に基づくとはいえ、当業者が容易推考であった以上は、特許というインセンティブを発明に与える必要はない

独立要件説

⇒進歩性肯定

∵客観的には顕著な効果があった以上、特許という見返りを与える

連邦地裁の判断

地裁は、2'-CDGとEntecavirとの毒性の相違については、unexpectedと判断しなかった

2'-CDGについては毒性が知られていなかった以上、Entecavirにも毒性がないと予期されていた

∴ 実際にEntecavirに毒性がなかったとしても、それはunexpected resultではない

連邦巡回控訴裁判所の判断

地裁判決を支持

- 当業者が容易に想到し得たか否かは、発明時を基準に判断すべき
- 発明時においては、2'-CDGが、毒性を有することは知られておらず、リード化合物として用いることができた
- 2'-CDGの修飾により、よりよい抗ウイルス活性を有する化合物を得ることは期待されていた

控訴にあたり、BMSは、これらの特性の相違により、本件発明に至る成功の合理的期待がなかった、と主張していた

連邦巡回控訴裁判所は、unexpectedな特性の存在が成功の合理的期待の認定を排除するとのBMSの主張は誤りであり、unexpected resultsは、リード化合物の修飾がexpectedな特性をもたらすという認定を覆すものではなく、むしろ、非自明性の二次的考慮として、全体の特許性を決定するのに用いられるにすぎない、と判示した

その後、発明後に得られた実験データを証拠として提出することについて再審理や大法廷への回付が求められたが否決されている

背景事情

1952年改正法：天才の閃きを要求する過去の裁判例を牽制するために、発明の態様如何によって特許性が否定されることはないとの一文を挿入した

Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 17-18 (1966)

後知恵を防ぐために、予期せぬ結果、商業的成功、長く待望されていた必要性、他者の失敗、他者の模倣、ライセンス契約、専門家の疑義といった客観的な証拠を重視すべきであるとした

⇒ 二次的考慮説に親和的

6.5. 議論の実益その3: obvious to try

6.5.1.問題の所在

謝辞

シュープレス用ベルト事件の存在に関しては、

三村量一「作用効果の顕著性と発明の進歩性(裁判例の分析)」

(2015.2.19中央知的財産研究所「進歩性について－更なる研究－」研究部会発表)

のご教示に負う

作用効果が特異な例

知財高判平成24.11.13平成24(行ケ)10004[シュープレス用ベルト]

原審決が、本件発明と引用発明1(甲第1号証に記載された発明：硬化剤につき、物性面からすると熱硬化性ウレタン樹脂が好ましいと記載あり)との相違点を架橋するために用いた、引用発明2(甲第2号証には記載された発明)には、代表的ウレタン硬化剤であるMOCAには発ガン性が指摘され、より安全性の高い材料が求められており、MOCAに代わる新しい硬化剤としてETHACURE300が開発されたことが記されている

[原審決] 特許無効

∴ 甲第2号証に接した当業者が安全性の点からMOCAに代えてETHACURE300を用いることにより、本件発明の構成を想到することは容易である

[知財高判] 原審決取消

「しかしながら、前記のとおり、引用発明1は、従来技術において、CMD方向の寸法変化が生じ易く、ベルト寿命が低減するという欠点を改善するため、MD方向と共にCMD方向の強度を高め、寸法精度の高い安定した走行状態を長時間維持できる等の効果を奏する良好なシュープレス用ベルトを提供するというものであり、また、引用発明2は、発ガン性等がない安全な硬化剤を提供するというものである。これに対し、本件発明1は、シュープレス用ベルトの外周面を構成するポリウレタンを形成する際に用いる硬化剤として、ジメチルチオトルエンジアミンを含有する硬化剤を用いることにより、ベルトの外周面を構成するポリウレタンにクラックが発生することを防止できるという効果を奏するものであり、特に、以下のとおり、本件特許出願時の技術水準から、当業者といえども予測することができない顕著な効果を奏するものと認められる。」

「上記記載によれば、硬化剤として、ジメチルチオトルエンジアミンを含有する硬化剤を用いることにより、クラックの発生が顕著に抑制されることが認められる。そして、このような効果について、甲第1号証及び同第2号証には何らの記載も示唆もなく、ほかに、このような効果について、本件特許出願当時の当業者が予測し得たものであることをうかがわせる証拠はない。そうすると、硬化剤として、ジメチルチオトルエンジアミンを含有する硬化剤を用いることにより、クラックの発生が顕著に抑制されるという効果は、甲第1号証及び同第2号証からも、また、本件特許出願時の技術水準からも、当業者といえども予測することができない顕著なものといふべきである。」

判決の論理

引用発明2は、発ガン性等がない安全な硬化剤を提供するためのものであったのに対し、

本件発明は硬化剤を用いることによりクラックの発生が顕著に抑制されることが認められることを理由に、

そのような効果について本件特許出願当時の当業者が予測し得たものとはいえないとしている

→しかし、発ガン性抑止という目的こそ違え、当業者が硬化剤を用いることがありえたのであれば、たまたまとはいえクラックの発生が抑制されることを発見するのも間近であったといえ(候補が多すぎて特定に過度の実験を要する場合を除き)、あえて特許を与える必要はないのではないか?(二次的考慮説と親和的)

それにも関わらず特許を付与するには、誰も思いつかなかった効果の発見に対する見返りという自然権的な説明しかないのでは??(独立要件説と親和的)

(参考)知財高判平成19.11.13平成19(行ケ)10098[皮膚外用剤]
本件特許発明と引例との相違点にかかる構成が示されていた副引例の甲12号証(公開公報)には、当該構成につき本件特許にかかる保湿性効果ではなく、抗老化効果、しわ抑制効果があることが記されていたという事件で、下記のように理由づけて、容易相当性を肯定

「審決は、・・・保湿性に優れた効果を示す範囲として平均分子量3000以上7000以下のコラーゲンペプチドを使用することが示唆されていないことをその理由としているが、化粧品等の皮膚外用剤において、相違点に係る構成が容易想到というための動機付けとして、保湿性の観点でなければならないということはなく、上記甲12のように抗老化効果、しわ抑制効果等の観点であっても差し支えないから、上記認定を左右するものではない。」

⇒ 特許発明とは関係がない抗老化効果、しわ抑制効果を達成する目的で組み合わせることが容易であった場合であっても、それによって特許発明の構成が実現される以上、進歩性は否定されるところとする判決

本件の真の争点： obvious to try

原審決が相違点を架橋するために用いた引用発明2には、代表的ウレタン硬化剤であるMOCAには発ガン性が指摘され、より安全性の高い材料が求められており、MOCAに代わる新しい硬化剤としてETHACURE300が開発されたことが記されている

∴ 甲第2号証に接した当業者が安全性の点からMOCAに代えてETHACURE300を用いることにより、本件発明の構成を想到することは容易であるように思われる

⇒ obvious to try

ETHACURE300を選択することに過度の実験を要さないのであれば、特許の保護を与えるまでもなく、じきに発明されたのであるから、発明に対するインセンティブの観点から特許を与える必要はないのではないか？

obvious to try (試すことが自明) という場合に、

特許発明が自明 (= 進歩性がない) ということになるのか？

米国では obvious to try によって非自明性 (unobviousness = 進歩性) が否定されるのかということに関して裁判例に変遷があり、

非自明性要件の趣旨と相まって議論されている

6.5.2. 米国特許法における obvious to tryの法理

4.5.2.1. 1960年代前半まで

1960年代前半まで

アメリカ合衆国においても、
少なくとも1960年代前半までは、obvious to
tryということは、特許が自明(=obvious)であ
るということの意味していた

Mandel Bros. v. Wallace, 335 U.S. 291,
295(1948)

尿素を防食用剤として用いることが公知とな
っていた以上,

本件発明にかかる発汗抑制剤において皮
膚の炎症や被服の腐食を抑制する可能性
を減じるために用いられることは, 既知の
方法を新たな用途に用いたに過ぎず, 発
明とはいえない, と判示

特許権者は、アルカリ、さらには尿素を用いる場合には酸による発汗抑制効果を減じると考えられていたのだから、本件特許のように尿素を用いることは熟達した化学者にとっては矛盾と感じられるはずである、と主張したのだが、

最高裁は、以下のように述べて、アルカリの実験の後で尿素にたどり着くことに困難はない旨、判示

「当裁判所は、公知技術の状況は、防食剤を探索している熟達した化学者に対して、本件においてなされている単純な実験をなすべきことを明らかに示唆するに足りるものであったと考える。特許権者は尿素が酸と塩との関係で安定剤として一般に用いられることを知っていたばかりでなく、標準的なアルカリが先行する特許において防食機能を発揮するために用いられ功を奏していたことも知っていた。したがって、特許権者が、酸の鋭さを大幅に減じることなく腐食を阻害するものを発見しようとする過程において、標準的なアルカリの幾つかに関して実験をなした後、ただちに尿素に向かったことは驚くに値しない。**特許権者の成功はその目前にあったといえる。**」

6.5.2.2. 1960年代中頃から

1960年代中頃から

obvious to tryであるというだけでは自明であることを意味しないとされるようになった

天才の閃きを要求する過去の裁判例を牽制するために、発明の態様如何によって特許性が否定されることはないとの一文を挿入した1952年改正法、そして、後知恵を防ぐために、予期せぬ結果、商業的成功、長く待望されていた必要性、他者の失敗、他者の模倣、ライセンス契約、専門家の疑義といった客観的な証拠を重視すべきであるとした、1966年の連邦最高裁のGraham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 17-18 (1966)の影響が指摘されている

In re Tomlinson, 363 F.2d 928, 931-32 (C.C.P.A. 1966)

問題となったクレームは、特定の金属塩を含有するポリプロピレンの重合体の組み合わせからなり、光安定性を改善する物および方法にかかる。特許庁の審査官と審判はともに、熟達した化学者にとって、科学的に関連したポリエチレンを安定化するものとして知られている化合物を用いることは自明であると判断した

これに対して、裁判所は、当該技術はきわめて経験的なものであり「関連する」物質に予期し得ぬ効果が随伴することが常であることを理由として、審決を覆したが、その際に、以下のように述べて、obvious to tryテストを否定

「少し考えてみただけでも、どのような研究の試みにも『obvious to try』という要素が存在するのが通例であり、全くの盲目の状態ではなくそれなりの成功の期待を持ってなされるものであるのだから、特許性の判断がそのようなことを基準とするものだとすれば、そのこと自体が法の趣旨に反するだけでなく、特許制度全体の顕著な質的な低下をもたらすことになりかねない。特許制度というものは、「研究」という名の下に行われるそうした努力や試みに対するインセンティブとして機能すべきものなのである」

In re Lindell, 385 F.2d 453, 455 (C.C.P.A. 1967)

「obvious to try テストの適用は、成功の可能性が高い分野における計画的な研究から生じた発明に対する特許の付与を否定することになりかねない。そのような分野こそ、試すことが自明といえる分野となりうるからである。しかし、その結果、もたらされる発明が必然的に自明となるものではない。発見が偶発的な才覚によりなされることが特許付与の要件とされているわけではない。当裁判所は、obvious to try は選別の要件として十分なものとはいいがたいと考える。」

(ただし、結論としては、公知例に十分な示唆があるということも理由に出願発明は自明であると判断しているのも、厳密には傍論)

In re Deuel, 51F.3d 1552, 1559 (Fed. Cir.
1995)

「長きにわたってobvious to tryは自明性を構成するものではないと判示されてきた。一般的なインセンティブがあるというだけでは、特定の結果を自明なものとするわけでもなく、またそのような努力によってもたらされる可能性のある技術を存在するものとするわけでもない」

6.5.2.3. KSR最判

KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007)

TSMテスト＝米国特許法103条の非自明性(＝進歩性)要件において、複数の先行技術を組み合わせることが容易か否かを判断するために連邦巡回裁判所が用いていた手法

組み合わせに至る①「教示(Teaching)」②「示唆(Suggestion)」③「動機付け(Motivation)」が、引例に存在することを要求

同テストは、審査官や裁判官の後知恵により、発明が安易に自明であると判断されることを防ぐことを目的としていたが、反面、非自明性(＝進歩性)を否定することを難しくし、質の悪い特許を産む温床となっていたという批判がある

KSR最判は、TSMテストは、非自明性の要件の充足の有無を判断する唯一の基準ではないと判示

当該事案における巡回控訴裁判所の誤りの一つとして、obvious to tryであるということのみでは自明とはならないと判断していたことを指摘

連邦巡回控訴裁判所は、obvious to tryは自明性を構成しないことを理由にAsano特許とセンサーを組み合わせることを試みることが自明であったということは本件とは無関係であると帰結していたが、

連邦最高裁判所は、以下のように述べてその判断を誤りであると断じている

「同様に制限的な分析により、連邦巡回控訴裁判所は、特許は単に要素の組み合わせが『obvious to try』であるということを示しただけでは自明とはならないと帰結しているが、これも誤りであったといわなければならない..。課題の解決を迫る設計上の必要性や市場の圧力が存在し、予測する解決策が特定されその数が限られている場合には、当業者は自らの手許にある既知の選択肢を試す合理的な理由があるといえる。その結果、予期された成功がもたらされるのであれば、それはイノベーションではなく、当業者の一般的な常識によって産み出されたものといわなければならない。そのような事例においては、組み合わせることがobvious to tryであったという事実は103条の意味において自明であるということを示すものとなる可能性がある。」

6.5.2.4. KSR後の連邦巡回裁判所の動向

In re Kubin, 561 F.3d 1351, 58 (Fed. Cir.
2009)

KSR最判は、「自明性の要件の吟味において、クレイムの要素となる組み合わせが「『obvious to try』」となることはない」と示唆していた限りににおいて」先に示した1995年のDeuel判決を覆したと理解

Takeda Chemical Industries, Ltd. v. Alphapharm Pty. Ltd., 492 F.3d 1350, 1360-62 (Fed. Cir. 2007)

当該事案においては、先行技術における選択肢の数が多きことに加えて、そこで選択を避けるよう示唆されているリード化合物が選択されたことを理由に、KSR最判が想定する事案と区別し、当業者が「合理的な成功の期待」(reasonable expectation of success)を有していたとはいえないとして、自明であるとは認めなかった

6.5.3. 日本の裁判例

謝辞

以下の日本の裁判例の抽出に関しては、

◆時井真弁護士からの情報提供
のご教示に依拠するところが大きい

日本の裁判実務においては、
obvious to tryに相当する独自の用語が発達
しているわけではないが、
必要とされる試みがどの程度のものに止ま
っていれば進歩性(非容易推考性)が否定さ
れるのかということを争点とする裁判例には
一定の蓄積が見られる

①引例の構成を，同等の機能を有することが知られている他の構成に置き換える程度の試みが必要されるとしても，
だからといって進歩性が肯定されるわけではない

知財高判平成22・11・18平成21(行ケ)10096[有機エレクトロルミネッセンス素子]

「課題があればそれを解決しようと試みるのが当業者であり、その際に、従来品を構成する部材の一部を、同様の機能を有することが知られている他の部材に置き換えてみることは、当業者がまず試みる創作活動の一つと認められる。してみると、甲1発明を構成する部材の一つである正孔輸送材料であるm-MTDATAを、他の公知の正孔輸送材料に置き換えてみることは、甲1発明に接した当業者にとって、初めに試みるべき創作活動といえる。そして、前記(ア)、(イ)のとおり、本件発明1で用いられる正孔輸送材料である化合物3は、有機EL素子の新たな正孔輸送材料を提供する発明に関する甲2において、代表的な化合物といえる実施例の化合物(化合物(61))として記載され、また、目次の内容等からして、有機EL素子の詳細かつ実用的な書籍であると認められる甲3の136頁の表2において、「m-MTDATA」とともに「TBPB」と称して記載されているものである。

そうすると、甲1発明に接し、同発明の「m-MTDATA」を他の公知の正孔輸送材料に置き換えてみようとする当業者にとって、「m-MTDATA」に代えて、引用例2記載の化合物(61)や引用例3記載のTBPB(いずれも本件明細書にいう化合物3と同じもの)を試してみることに格別の創意を要したものとはいえない」

②副引用例が周知技術であったり、引例に動機付けや示唆となる記載があったりする場合に、それでもなお発明に到達するのに実験等、相応の費用を要することを理由に進歩性を肯定することができるのか否かという論点に関しては、

過度の実験を要しないとか、通常想定されるものを超えていない場合には、進歩性の判断に影響しないとされている

東京高判平成16・9・16平成15(行ケ)4
05[抗ウイルス性を有する置換1,3-オキ
サチオラン]

「薬剤の有効性を確認するための実験を行うことは、当業者にとって容易に想到し得ることであり、また、実験をすることに格別の困難もない」場合には、「その実験が成功することが予測できない」というだけでは、進歩性を認めることができないと判示

「本件においては、薬剤の有効性を確認するための実験を行うことに強力な動機付けがあり、実験をすることを選択することは何ら困難なことでもなく、その実験方法も周知なものであって実施に何ら困難はなく、実験を行えば、交差耐性を示すか否か容易に分かる、すなわち、本願化合物1が効用を有するか否か分かるものである以上、当業者が本願発明を推考するのが容易であることは当然である。審決の相違点についての判断に誤りはない。

(4)原告の主張は、要するに、実験をしても、望んだ結果が得られることが合理的に予測されるものではない場合、実験をして確認した事実に基づいてした発明には進歩性が認められるべきである、というものである。

しかし、前述のとおり、本件においては、薬剤の有効性を確認するための実験を行うことは、当業者にとって容易に想到し得ることであり、また、実験をすることに格別の困難もないのであるから、その実験が成功することが予測できないということだけから、進歩性を認めることができないことはいうまでもないのであって、原告の主張は採用できない。」⇒obvious to tryに基づき進歩性を否定する

知財高判平成25・10・3平成24(行ケ)1
0415[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]

13個の化合物について置換を検討するこ
とは過度の負担とはいえないと判示

「さらに、上記〔3〕の点については、引用例2において、血清コレステロール低下作用がデータをもって示されているのは、表13記載の化合物56を含む13個の化合物のみであり、一般に、化学構造式のみからは薬理作用の有無及び程度を推測することはできないから、引用例2に記載された化合物の利用を試みるに当たっては、薬理作用が確認された表13記載の13個の化合物を第一の候補と考えるのが合理的である。そして、表13に示された13個の化合物の血清コレステロール変化率のデータは、化合物によって投与量や投与日数が異なるため、単純に比較することができない上、単独で投与した場合の薬理作用の強さが他の薬剤との併用投与した場合の結果に必ずしも反映するとはいえないことに照らせば、当業者であれば、表13に記載された13個の化合物の全てについて、引用発明におけるコンパウンドAとの置換の検討を試みようとするのが自然である。

そして、引用例2においても、多種多様なβ-ラクタム-C-配糖体のうち表13に記載された13個の化合物についてハムスターにおける薬理試験が行われているように、医薬品の研究開発において、動物実験に供する候補化合物の数として13個は通常範囲内のものであり、過度の負担となるものとはいえない。したがって、原告の上記[3]の主張も採用することができない」

知財高判平成21・4・27平成20(行ケ)1
0353[チアゾリジンジオンおよびスルホニ
ルウレアを用いる糖尿病の治療]

引用例に動機付けとなる示唆がある事例
において、発明を想到するのに多大な費用
が費やされたとの原告の主張を、以下のよ
うに、「通常想定されること」として排斥し、
容易想到性を否定

「原告は、本願発明の化合物〔1〕の最適用量の決定は、数多くの臨床データを積み重ね、これらを十分に精査し、副作用の危険性をも考慮してなされたものであり、そこで用いられた手法は通常のものであったとしても、臨床試験に着手してから結論に至るまでには、多大な労力、費用、時間が費やされたのであるから、当業者が適宜定め得るとはいえないと主張する。

しかし、原告の主張は失当である。

すなわち、前記1で認定した引用例の記載のとおり、医薬の投与量は、投与対象、投与対象の年齢及び体重、症状、投与時間、剤形、投与方法、薬剤の組み合わせ等により適宜選択されるものであり、これらの検討に当たって副作用の危険性が考慮されるのは当然のことである。そして、医薬を構成する医薬化合物もまた、上記要素等を考慮して最適用量が決定され、そのための臨床試験を初めとするプロセスが経られ、その結果として、必ずその最適用量が得られるものである。そうすると、本願発明の化合物[1]すなわちロシグリタゾンの最適用量の決定に多大な労力、費用、時間が費やされたとしても、通常想定されることであり、ロシグリタゾンの用量を決定したことに、当業者が格別の創意を要したものとはいえない。そして、『2ないし8mg』という用量も、医薬化合物の用量として当業者が想定し得る通常のものといえるから、当業者が容易になし得たものである。なお、原告は、上記用量の根拠として臨床実験データ(甲5の1, 2)を提出しているが、上記用量を決定するために通常行なわれる実験にすぎず、上記判断を左右するものではない。原告の主張は理由がない。」

③他方で、無効判断の対象となる発明が属する技術分野において、主引用例と組み合わせる副引用例の候補が無数にあるような場合には、

引例に動機付けや示唆となる記載がない限り、通常の創作能力の範囲を超えると判断され、進歩性が肯定される

知財高判平成23・3・8平成22(行ケ)10273[アルミニウム箔]

「そもそも、「塗料」又は「インク」に関する公知技術は、世上数限りなく存在するのであり、その中から特定の技術思想を発明として選択し、他の発明と組み合わせて進歩性を否定するには、その組合せについての示唆ないし動機付けが明らかとされなければならないところ、審決では、当業者が、引用発明1に対してどのような技術的観点から被覆顔料を使用する引用発明2の構成が適用できるのか、その動機付けが示されていない(当該技術が、当業者にとっての慣用技術等にすぎないような場合は、必ずしも動機付け等が示されることは要しないが、引用発明2の構成を慣用技術と認めることはできないし、被告もその主張をしていない。)。」

6.5.4. 検討

Robert P. Merges, *Uncertainty and the Standard of Patentability*, 7 High Tech. L.J. 1, 40 (1992)

✓特許を付与しないと開発されることのない技術に特許を付与すべきであるという観点から、非自明性の要件は、成功に対して不確実性がある場合に充足されるとするよう運用すべき

✓リサーチに高額のコストがかかる場合には、リスク・アバース(期待収益が多少低いとしても、リスクの低い選択肢を選ぶ性向のこと)に行動する結果、不確実性が与える影響も大きくなり、リサーチに対する投資が控えられる可能性が高くなるから、この場合にも、自明性を肯定し特許を付与すべき

Julie Gottselig, *What is “Obvious to Try”? The History, Meaning and Application of the Obvious-To-Try Test as a Means for Proving Obviousness of Patent Claims*

http://c.ymcdn.com/sites/www.bpla.org/resource/resmgr/Writing_Competition/20091113ObviousToTry_forBPLA.pdf

✓「成功の合理的な期待」(“reasonable expectation of success”)ではなく、成功の「高い蓋然性」“high degree of probability” of successがあることを発明を自明であるとみなす要件とすべきである旨を説く

✓さもないと、合理的な成功の見込みのない研究でなければ特許を付与することができなくなり、政策的にみて問題があるという

同旨、Andrew V. Trask, *Obvious To Try*, 76 Fordham L. Rev. 2625, 36-57, 63-68 (2008),

「obvious to try」はアメリカ合衆国においては長きにわたって、それだけでは進歩性が否定されることはないことの標語のように用いられていたが、2007年の連邦最高裁判所のKSR判決以来、状況が変化してきている

そして、アメリカ合衆国と異なり、対応する概念（特に、否定的な意味合いをもたらされるそれ）が存在しない日本の裁判実務にあっては、発明にたどり着くまでに相応の試行錯誤を要することだけで、進歩性が否定されるわけではない。構成の近似性や、引例内の示唆、動機付け等により、試行錯誤の方向性が示されていれば、発明にたどり着くまでに過度の実験を要するなどの特段の事情がない限り、進歩性が否定されるのが原則である

このような取扱いは、特許制度における進歩性の機能という観点から正当化することができよう

進歩性(非容易推考性)の要件が、あえて特許権というインセンティブを与えなくとも到達されるような技術について特許の付与を控えるところにあるのだとすると、試行錯誤を要するからといって、発明に辿り着きうるものである以上、原則として特許を付与する謂われはない反面、その試行錯誤に過度の費用を要する場合には、特許権を取得しうるといふインセンティブを与える必要はなお残っているといえるからである

以上のように、発明にどの程度の試行錯誤を要すると進歩性要件が充足されるのかという問題設定が行われた場合には、過度の実験を要するか否かというアプローチで、進歩性要件の趣旨に即した判断がなされる

⇒ 顕著な効果という概念を持ち出すことによって取扱いを変える理由はない

用途発明

医薬品のように、当該構成にかかる効果が示されない限り、そのような構成を当該効果(用途)に用いることを想定しにくい場合に、

用途の発見にインセンティブを与えるために、特許の付与が肯定される

⇒当該用途は現実には用いられていないのだから、特許を付与しても公衆から当該技術を剥奪することにはならない

選択発明

公知技術にあつては、上位概念として抽象的には構成が示されてはいるが、その範囲が広汎にすぎるなかで、異質な効果や顕著な効果を示す下位概念にかかる構成を公衆が利用しうるか否かということが多分に偶然に依存している場合に、

かかる下位概念を特定することが予測困難である場合には、その特定作業のインセンティブを付与するために特許の保護が要請される

⇒ 公衆の利用は偶然に依存しており、そこをよけて利用しろといっても公衆から技術を奪ったことにはならない

逆に、このような事情(用途発明や選択発明に該当する事情)がない場合、

顕著な効果がある(ex. クラック防止)であることを理由に、

公衆が容易に到達しえた構成(であり、かつ有用なもの: ex. 発癌性がない)を、剥奪してよいのか？

⇒ 独立要件説はとるべきではない