

日本、中国、ドイツ、EPO及び 米国における進歩性に関する裁判例の 統計分析及び若干の理論上の問題について (3)

時 井 真

序 論

第 I 部 進歩性に関する若干の理論上の問題～進歩性の判断において、量的コントロール及び質的コントロールの要件を満たす唯一の理論というものは存在するであろうか？～

第 1 章 知的財産法の基礎理論と進歩性要件を結び付けて論じる機運の到来

第 2 章 具体的手法～二つの論点～

第 3 章 論点 I 発明者が実際には参照していない引用例の問題

第 1 節 文理解釈

第 2 節 法と経済学からの検討 (以上54号)

第 3 節 自然権論からの検討 (以上55号)

第 4 章 論点 II 有限的試験の概念

第 1 節 有限的試験の規定

第 2 節 有限的試験に関する近時の議論

第 3 節 有限的試験に関する人民法院の裁判例について

第 4 節 理論的検討

第 5 節 第 I 部のまとめ—仮説の設定と共に— (以上本号)

第 II 部 進歩性に関する裁判例の統計的分析

第 1 章 米国

第 2 章 日本

第 3 章 ドイツ及び EPO

第 4 章 中国

第 III 部 最終結論及び若干の将来への課題

本号では、論点 II (有限的試験の概念) について、法と経済学及び自然権論、Merges の正義論からどのように評価しうるか検討してみたい。

第4章 論点Ⅱ 有限的試験の概念

第1節 有限的試験の規定

中国特許法22条3項（「創造性とは、既存の技術と比べて当該発明に突出した実質的特徴及び顕著な進歩があり、当該実用新案に実質的特徴及び進歩があることを指す」¹⁾）に定める創造性の有無を解釈する重要な概念として、「有限的試験」の概念がある。「有限的試験」の制定法上の位置付けは、条文ではなく、中国専利法審査指南第2部分第4章2.2（際立った実質的特徴）である。同項目では、「2.2 際立った実質的な特徴」「発明に際立った実質的特徴があるとは、当業者にとって、発明は先行技術に比べて非自明であることを指す。当業者が先行技術を基に、単なる論理に合った分析や推理又は限られた試験により得られるような発明は自明であり、際立った実質的な特徴を備えないものである」²⁾と規定されている（「限られた試験」、すなわち、有限的試験とされると創造性を否定する方向の事情となる）。もっとも、この有限的試験という創造性の考慮要素と、中国特許法の代表的な創造性判断手法である三步法がどのような関係にあるのか、あるいは、有限的試験の概念は、創造性に関する単独の判断基準なのか、商業的成功のような補助的考慮要素なのかといったことについては何も規定されていない。そのために、有限的試験の概念の具体的な中身をどう判断するか、あるいは、有限的試験の概念を創造性の判断全体において理論上どのように位置付けるか、議論の余地が生じるのである³⁾。

このような有限的試験の概念は、文字通り、請求項発明に到達するためにどの程度の試みが必要かという意味で解釈するのであれば、米国特許法の重要概念の一つである *obvious to try*（試すことが自明とは、Teleflex, Inc.

¹⁾ 翻訳は、JETROのWEBによる。https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20091001rev.pdf（2020年5月15日アクセス）。

²⁾ 翻訳は、中華人民共和国国家知識産権局『専利審査指南2010』（2014年、知識産権出版社）190頁。

³⁾ 同趣旨のものとして、毛立群「关于适用“公知常识”及“有限次试验”评价创造性的思考」中华全国专利代理人协会编『《专利法》第22条 创造性理论与实践：2011年专利审查与专利代理高端学术研讨会论文集选编』（2012年、知识产权出版社）619頁がある。

v. KSR Int'l Co., 119 Fed. Appx. 282, 2005 U.S. App. LEXIS 176 (Fed. Cir. 2005) の定義によれば、「もしある課題を解決するという設計上の需要、市場の要請があり、有限数であって、特定され、予期可能な解決策がある場合、当業者は、技術的な理解の範囲内で知られているオプションを探求する。もし、それで予期するような結果が得られたとしたら、革新ではなく当業者の常識の結果物である。よって、『obvious to try』によっても、自明性を証明することが可能である」(下線は本稿で付加した) の概念に近似する⁴。

ところが近年、中国国家知識産権局の審査官の論文を中心に、有限的試験とは回数の問題とは無関係の概念ではなかろうか、あるいは、実験の回数を過度に重視すべきではないという指摘が複数みられるようになり、有限的試験の具体的内容については目下、理論上及び実務上の重要な論点になりつつある。

その一方、確かに審査実務における有限的試験の扱いについては中国においても複数の論考があるものの、有限的試験に関する裁判例の総合研究、すなわち、裁判例の体系的・立体的整理については、未だなされていないように思われる。そこで、本章では、まず、有限的試験に関する近時の議論を紹介した上で、有限的試験で検索される裁判例を全て抽出し(検索サイトは北大法宝を用いた)、分析を加えることにより、裁判実務における有限的試験の具体的な判断基準、実務的な下位規範を明らかにすることを第一の目的とし、その後、当該裁判例の扱いと自然権論、法と経済学及び Merges の正義論との考察を深めることを第二の目的として作業を進めていきたい。

第2節 有限的試験に関する近時の議論

従前、有限的試験のみを正面から取り上げて意識して議論されることは、

⁴ 主に米国法の視点から、米国法の obvious to try と中国法の有限的試験の概念を比較した論考として、時井真「米国特許法における Obvious to try の概念—中国特許法における有限的試験の概念との連続性と共に—」AIPPI 65巻 2号151頁以下(2020年)がある。

稀有であったものと思われる。中国特許法の実務における代表的な解説書⁵においても、上記審査指南の記述以上の記載は見当たらない。

しかし近年、上述のように有限的試験に関する審査指南の記述が抽象的であることもあり、有限的試験をめぐる議論が深まりつつあるように思われる。すなわち、有限的試験についてはまず、これを最も近い引用例から請求項発明に到達するために行われる実際の実験⁶、特に、文字通り実験回数の問題と理解する向きも少なくない（以下、「実験回数説」という）。代表的なものとしては、有限的試験を実験の回数の問題と捉え、一方で、「有限」を文字通り捉えると、実験によって到達することが多い分野においては、何万回という試みを行って請求項発明に到達した場合であっても、結果的に請求項発明に到達した以上は、有限の試みであったことには変わりがなく（1万回でも10万回でも有限であるという趣旨と思われる）、そうすると、実験によって得られた特許発明はありえないという結果になることを理由に、「有限」につき、一定の回数制限を設けるという立場である。このような考え方をもとに、専利代理人（弁理士）が当該発明は、大量かつ非有限的な実験を経て到達した発明であり、有限的試験によって到達した発明ではないといった趣旨の主張を行うことが主張されている⁷。

さらに、請求項発明到達に必要な実験の現実的・具体的形態を検討する点においては、実験回数説に近い考え方であるが、実験の回数を過度に強調すべきではないとする見解もある。すなわち、有限的試験に該当するかどうかはまず、従来技術の中に、従来技術を改良して請求項発明が解決しようとする課題を解決する示唆があるかどうか、従来技術中に改良の方向に関する論理的な導きがあるかどうかといった観点を重視する。そして、改良のために行う有限的試験については、有限的試験と有限的回数による実験は異なることを根拠に、回数の点を重視するのではなく、実験の難度

⁵ 尹新天『中国特許法詳細(縮编版)』(2012年、知识产权出版社)196頁。

⁶ そのような立場に位置付けられるものとして、王鹏飞「从技术角度对创造性评述中“有限的试验”内涵和适用条件的分析」中华全国专利代理人协会编『《专利法》第22条和第23条的适用:2015年专利代理学术研讨会优秀论文集』(2016年、知识产权出版社)528頁がある。

⁷ 唐华东=李珊「“有限的试验”与涉及数值范围技术特征的创造性评价」中华全国专利代理人协会编・前掲注3)648頁。

を重視すべきであり、一般的な労働力による実験かどうか、通常の実験かどうかによって判断すべきと捉える立場である⁸。

これに対し、有限的試験の概念を実験の回数とは全く無関係の概念として把握する見方も唱えられている(以下、「非実験回数説」という)。代表的な立場としては、従来技術のいかなるパラメータにつき、いかなる方向に変更すればよいか、技術常識や従来技術に記載ないし示唆されている場合は、請求項発明は、有限的試験で到達可能な発明であると捉えるとも考えられる立場である⁹。あるいは、変更の方向が示唆されていない場合であっても、特定のパラメータを調整すればよいことが従来技術に示唆されているときは有限的試験を通じて適切なパラメータを特定する動機があり、かつ、請求項発明が従来技術と比して予測できない効果がない場合は、請求項発明に創造性はないとする立場である¹⁰。必ずしも論理的必然性はないものの、実験回数説から非実験回数説に移るにつれて、発明の過程の検討にあたり、実際の発明過程を検討するという意味での現実性が薄れ、代わりに実際の発明の過程とは無関係な仮想性が強まるように思われる。

もっとも、例えば特定のパラメータを特徴とする発明の特許性が問題になったとき、当該パラメータへの到達について、簡単に「有限的試験によって到達可能なので創造性がない」と認定してはならない点は、特に後知恵防止を理由として¹¹、いずれの見解においても共通した認識となっていた¹²。

第3節 有限的試験に関する人民法院の裁判例について

学説の状況は、第2節で述べたとおりであり、有限的試験については様々な考え方が提示されているものの、必ずしも主流といえる考え方はな

⁸ 许肖丽=谭远=路传亮「浅谈创造性审查关于“合乎逻辑的分析、推理或有限的试验”的理解」中华全国专利代理人协会编・前掲注6)534頁。

⁹ 唐=李・前掲注7)の中の事例I(650頁以下)、事例III(653頁以下)である。

¹⁰ 唐=李・前掲注7)の中の事例II(652頁以下)である。

¹¹ 黎昌莉=周维锋「浅议医药领域创造性判定中的“事后诸葛亮”」中华全国专利代理人协会编・前掲注3)733頁。

¹² 唐=李・前掲注7)650頁。

い。それでは、裁判実務、とりわけ、規範定立ではなく、具体的な事実の適用の場面では、有限的試験はどのように捉えられているのであろうか。キーワードを有限的試験として、判決の具体的な判断の場面で有限的試験に関する判示がある判決を検索したところ¹³、約20件の蓄積がみられた。このうち、具体の事案の判断（あてはめ）においても有限的試験の概念を展開しているのは、14件であった。裁判例を大別すると、有限的試験の概念が、創造性の有無を判断する上で一定の機能を果たしている裁判例の一群と、殆ど機能していない一群があるように思われる。

第1款 創造性の有無を判断する上で有限的試験に具体的な機能がない裁判例の一群

14件中4件の裁判例は、有限的試験以外の創造性の判断方法に比重を置いて請求項発明に創造性がある旨の結論を導き出しており、有限的試験の概念については、最後に付加的に請求項発明は有限的試験によっても到達できないとごく簡単に判示するのみである。

例えば、(2014)高行終字第1758号では、相違点を認定し、三步法（課題解決アプローチに類似した、中国創造性判断の標準モデルであり、本稿第Ⅱ部第4章にてその分析の子細を記載したい）を利用した上で、三步法の第三ステップにて有限的試験の概念を用いる。しかし、実質的な判断は、相違点が従来技術に公開されているかという点に置かれ¹⁴、有限的試験の概念については、有限的試験によって請求項発明に到達できる証拠もないと短く結論を述べるにとどまり¹⁵、請求項発明の創造性が肯定されている。

また例えば、(2012)一中知行初字第643号も相違点を認定した上で、実質的な判断は、引用例に請求項発明の構成に至る示唆がないことや相違点

¹³ 検索サイトは北大法宝を使用した。

¹⁴ 「審理によれば、上記の特徴的な技術的特徴は、従来技術によって完全には開示されておらず、上記の特徴的な技術的特徴が、当該分野の常識又は従来の技術的手段に属することを裏付ける証拠はない」。

¹⁵ 「また、この特許のクレーム1の技術的解決策が、当業者が論理的分析、推論、及び限定的な実験を通じて得ることができる技術的解決策であるという証拠もない」。

が公知技術ではないことに置かれており¹⁶、有限的試験の概念については、単に有限的試験によっては到達できないとの結論のみを簡略に述べるのみ¹⁷である。

この類型では、有限的試験の概念は、創造性判断の補助的考慮要素ではないとの見方もできよう。この裁判例の一群は全て、請求項発明に創造性ありとの結論に至る点も特徴的である¹⁸。

第2款 創造性の有無を判断する上で一定の機能を果たしている裁判例の一群

このタイプの裁判例には、請求項発明に技術的に最も近い引用例から出発した場合、請求項発明に到達するのに必要な実験の具体的な内容を検討するタイプの裁判例と、必要な実験の具体的な内容というよりは従来技術において開示されている技術的内容に重点を置いて検討するタイプの裁判例があるように思われる。

¹⁶ 「引用例1並びに引用例1及び2の組み合わせは、全体として、前述の穿筋の手順と段階的なストレッチ法をプレストレススクエアパイルの処理方法に適用する技術的示唆を与えておらず、前述の異なる技術的特徴が技術常識であることを証明する証拠はない」。

¹⁷ 「当該特許の請求項1で定義されている穿筋の手順と段階的なストレッチ方法は、単に、論理的な分析、推論、又は有限的試験によってのみ得られるものではない」。

¹⁸ その他、(2013)高行終字第38号、(2013)高行終字第51号も同様の位置付けが可能である。

例えば、(2013)高行終字第38号においては、「上記の特徴的な技術的特徴によって実際に解決される技術的問題は、触媒組成物を非常に高い使用温度で依然として高い比表面積にして、高温での組成物の安定性及び触媒性能を確保することである。」が実質的な判断であり、有限的試験については、「したがって、…単に論理分析、推論、又は有限的試験によって、煅焼温度と時間を調整して請求項発明1に述べられた技術的解決策に至ることはできない」とごく簡単に結論を述べるのみである。

1 請求項発明に到達するのに必要な実験の具体的な内容や回数を検討するタイプの裁判例（類型1）

このタイプの裁判例としてまず、(2012) 高行終字第1325号がある。当該判決は、一般論として、「いわゆる有限的試験とは、当業者が一定の技術的示唆のもと、特定回数の実験によって特許的効果に値する技術的特徴に到達でき特徴に必ず到達できることがわかるものをいう。」と明言すると共に、具体的な判断においても、「本件では、特許請求項1から6について引用例と比べた場合の四つの技術的特徴（≒相違点。本稿で追加）については当事者間には争いはないところ、請求項発明1又は6の進歩性については、従来技術に対応する示唆があり、当業者が有限的試験によって四つの技術的特徴に関する技術上のパラメータが示唆されるかどうかによる。引用例は、本発明のメッシュ布帛（ふはく）に使用されるテクセル数（±ex）、経糸及び緯糸束が異なる品種の性能要求に従って柔軟に設計できることを示しており、様々な路面、路盤、斜面、道路の補強に用いることを指摘している。しかしながらこの指摘は、単なる推測であって、当業者はどのような範囲で実験を行い、どのパラメータを操作するかこの文献では不明であり、したがって、上記の記載は、特許法上の示唆としては不十分である」。すなわち、上記パラメータを確定するのに必要な試験を問題とし、その試験をいかなる範囲で行えばよいか従来技術に開示されていないことを理由に創造性を肯定している。

もともと、上記一般論は、結局本判決は創造性を肯定しているために厳密には傍論であるとしても、本判決は、「いわゆる有限的試験とは、当業者が一定の技術的示唆のもと、特定回数の実験によって特許的効果に値する技術的特徴に到達でき特徴に必ず到達できることがわかるものをいう」（下線は本稿で付加した）との表現を用いることにより、実験回数説をさらに深化させているといえる。なお、上記の判決における下線部の表現によれば、進歩性の判断で基礎にすべき実験回数は、実際の実験回数ではなく、先行文献から予想される実験回数である。すなわち例えば、理論上は、請求項発明到達まで平均1万回程度の実験回数が必要であると計算されても、実際の発明者は、幸運にも2回目の実験で請求項発明に到達したということもある。この場合、本判決の一般論によれば、進歩性の判断で基

礎にすべき実験回数は、実際の2回ではなく、理論上の1万回になると思われる。

2 必要な実験の具体的な内容や回数というよりは従来技術において開示されている技術的内容の検討に重点を置いて創造性の有無を判断するタイプの裁判例(類型2)

裁判例の件数としては、1請求項発明に到達するのに必要な実験の具体的な内容や回数を検討するタイプの裁判例よりも、こちらのタイプ2の裁判例のほうが多い状況にある。

裁判例の傾向を一般化すると、従来技術の改良にあたり、1)従来技術において変えるべきパラメータが記載あるいは示唆されており、かつ、2)従来技術を根拠として当該パラメータを変更する方向性も特定できる場合や3)主引用例発明に比して請求項発明に顕著な効果や予測できない効果がない場合は、請求項発明は、有限的試験で到達可能な発明であるとされる(すなわち、1)+2)、あるいは、1)+3)の場合)。また、4)請求項発明が選択した数値と近似した数値が従来技術に開示あるいは示唆されており、かつ、3)主引用例発明に比して請求項発明に顕著な効果や予測できない効果がない場合も、請求項発明は、有限的試験で到達可能な発明であるとされる(すなわち、4)+3))。こうした有限的試験の検討手法では、1)~4)の検討に加えて、さらに請求項発明と主引用例発明の差異を埋める有限的試験の具体的な実験内容を問題とすることはしないものの、「有限」の要件充足にあっては、上記のように、二重の示唆ないし二重の絞りが掛けられており(すなわち、1)+2)、1)+3)あるいは4)+3))、人民法院は、有限的試験の成立の認定に厳格な制約を課しているものといえる。

なお、改良のために変更すべきパラメータは、変更することにより発明に技術的意義のある効果が生じるパラメータであることを要し、技術的意義のない点に区別される技術的特徴(≒相違点)を作り出しても、当該相違点については有限的試験で到達できるものとされる¹⁹。このような視点は、第I部で述べた技術的貢献説と親和的なアプローチになるだろう。

¹⁹ 下記(2014)知行字第84号。

3 小括

裁判例を一般化すると以上のように把握することができ、多くの裁判例においては、有限的試験という語を用いつつも、請求項発明に到達するのに必要な試験・実験の具体的回数や内容を検討するのではなく、むしろ従来技術が請求項発明との関係でどの程度の技術的内容を開示しているのかという点に重点を置いて判断しているものといえる。さらにその従来技術における開示の内容の検討にあたっては、課題解決にあたり請求項発明到達までに（理論上）必要な実験回数が想定できるようなタイプの発明における創造性判断では、単に効果に影響を与えるパラメータが示唆されているとの一事情のみで創造性を否定せず、追加要件の検討まで求められており²⁰、有限的試験該当性の判断は厳格であるように思われる。

4 裁判例の紹介

以下では、各類型に該当する具体的な裁判例を紹介したい。1) 従来技術において変えるべきパラメータが記載あるいは示唆されており、かつ、2) 従来技術を根拠として当該パラメータを変更する方向性も特定できるために請求項発明が有限的試験で到達できる発明であると認定された例を挙げると、例えば、(2012)一中知行初字第601号がある。当該事案では、厚さという特定のパラメータにつき、一定限度以上の厚さが必要であることが従来技術で示唆されていることを理由の一つとして、請求項発明は有限的試験で到達可能な発明であるとされた事案である。すなわち、判旨は、「本発明は、さらに、2.5mm以上の厚さを有する金属補強ストリップが少なくとも片側に溝を有することを規定しており、主な機能は、金属補強テープの曲げ及び巻き取り中の内部圧縮量を解放することであり、力はより合理的であること」を技術的特徴とした上で、「また、ある程度の厚さに達した金属条片のみが上記の対策を講ずる必要があるため、当業者であれば、

²⁰ 今回検討対象とした裁判例においては、唯一(2013)高行終字第738号のみが、改良に必要なパラメータの特定という一要件のみで有限的試験で対象発明に到達可能とも読みうる裁判例であり、他の裁判例群に比して突出した印象を受ける。

応力解析や溝の確立のための限定試験によって金属強化条片の厚さを決定することができる。」とした。

また、1) 従来技術において変えるべきパラメータが記載あるいは示唆されており、かつ 3) 主引用例発明に比して請求項発明に顕著な効果や予測できない効果がないために請求項発明が有限的試験で到達できる発明であると認定された例を挙げると、例えば、(2015)京知行初字第1705号がある。当該事案では、酸化防止剤という特定のパラメータを変更すればよいことが従来技術に記載ないし示唆されており、請求項発明は有限的試験で到達可能と認定されているが、直後に、請求項発明も主引用例発明に比してさらに優れた効果があることが認定できない旨も判示されている点に注意を要する。一方、当該裁判例とは逆に、3) 顕著な効果とまではいかないものの、従来技術に対して優れた効果がある発明については、有限的試験で到達可能と認定するには、1) のパラメータについては、単にどのパラメータを変えればよいかという点のみならず、さらに要件が付加され、請求項発明が採用した具体的数値に関する記載ないし示唆が従来技術中にあることまでも要求しているものと考えられる裁判例として、(2012)高行終字第1909号がある。すなわち、当該事案は、請求項発明が従来技術に対して比較的良好な効果を有していると考えられる場合、請求項発明が採用する特定の比率というパラメータにつき、従来技術に示唆がないことを理由の一つに、請求項発明が採用する特定の比率に到達するためには、創造的な労働が必要であるとされた事案と読みうる。なお、当該裁判例は、一般論としても、有限的試験の概念は、実験の回数の問題ではなく、試験を行う動機の有無が従来技術にあるかどうかという視点から検討すべきものであることを明確に指摘している点も注目される。

さらに、4) 請求項発明が選択した数値と近似した数値が従来技術に開示あるいは示唆されており、かつ、3) 主引用例発明に比して請求項発明に顕著な効果や予測できない効果がないために請求項発明が有限的試験で到達できる発明であると認定された例は複数見受けられる。例えば(2013)高行終字第1029号(及び(2013)高行終字第1030号、(2013)一中知行初字第24号)がある。同事案では、冒頭で、請求項発明が主引用例に比して予測できない効果がないことを認定した上で、重量部について請求項発明が選択した0.2重量部という数値が0.5という主引用例の数値と近接しており、ま

た、反応温度についても請求項発明が選択した65度という数値が60度という主引用例の数値と近接していること等を理由として、請求項発明は有限的試験で到達可能な発明であるとされた事案である。また、(2007) 高行終字第174号も同様の位置付けが可能である。同事案では、葉酸率について請求項発明が選択した0.01~0.40 g という数値が0.08~0.40 g という公知技術及び公知技術から計算される数値と近似しており、また、薬の担体について請求項発明が選択した99.60~99.99%という数値が99.60~99.92%という公知技術及び公知技術から計算される数値と近似していること等を理由として(上記の4)に相当する)、請求項発明は有限的試験で到達可能な発明であるとされた事案である。また、判決の後半では、請求項発明が主引用例発明に比して予測できない効果がないことも併せて認定されている(上記の3)に相当する)。

もともと、改良のために変更すべきパラメータは、変更することにより発明に技術的意義のある効果が生じるパラメータであることを要し、技術的意義のない点が相違点の場合は、当該相違点については有限的試験で到達できる旨を判示すると思われる裁判例として、(2014)知行字第84号がある。当該事例は、Niの添加量について、請求項発明と引用例発明において差異がある事案であったが、裁判所は、請求項発明が選択したNiという発明要素が、伸長率という発明の効果に対してどのように寄与しているのか、その関係が明らかではないことを理由に、請求項発明は、有限的試験で到達できる発明であるとされている。この判決の論理は、請求項発明による技術的貢献の視点をむしろ進歩性を否定する論理として用いる点で2004年のEPOの審決T0529/02 () of 5.10.2004 (請求項発明と引用例の相違点が技術上のものではないことを理由に進歩性を否定した事案。本稿第Ⅱ部第3章で取り扱う予定である)に近いものといえるだろう。

以上のように、裁判例を整理すると、有限的試験については、特許法や審査指南に記載されていない実務的な下位規範が多数形成されていることがわかる。さらに、裁判例においては、上記のように、有限的試験の概念は、直接実験回数を問題にするのではなく、従来技術の開示の程度を焦点にする類型2のタイプの裁判例が大勢を占めている。その意味では、裁判例は、実験回数説に親和的な裁判例もあるものの、学説でいう、非実験回数説に近い立場であるといえるだろう。

ただし、このような裁判例の非実験回数説の考え方は、必ずしも実験回数説と正面から対立するものではないように思われる。なぜならば、上記裁判例で進歩性の有無に関する示唆を導くファクター1)や2)は、いずれも実験回数を制限する示唆だからである。すなわち、非実験回数説であっても、当該発明に要した「現実の実験回数」ではなく、引用例から予想される「理論上の実験回数」によって進歩性の有無を決めるという発想を根本に置いた上で、ただし、進歩性の境目になる具体的な実験回数を数字で示すことが難しいために、引用例における示唆等の有無で進歩性の有無を判断しようという考え方であるとも理解できるのである。

もっとも、現実の実験回数については、前述のようにこれを考慮してはならないとの規定が審査指南にある以上(「第四章 創造性 6.1 発明創造の由来 発明の創造の間に考案者が苦労を尽くしたか、或いは容易に得られたものかは、当該発明の創造性の評価に影響を及ぼすべきではない。大多数の発明は考案者の創造的労力の結晶であり、長期に亘った科学研究又は生産の実践の総括である。但し、偶然に得られた発明もある」²¹(中国専利審査指南2010 第二部分実体審査 第四章 創造性))、非実験回数説のほう審査指南の規定と調和的であるということではできるだろう。

第4節 理論的検討

第1款 自然権論からの検討

それでは、上記裁判例の扱いは、理論上どのように評価できるであろうか。上記の裁判例の傾向を再言すると、以下のとおりであった。

すなわち、有限的試験の概念が機能していると考えられる人民法院の裁判例における考慮要素を、下記1)から4)であるとすると、

- 1) 従来技術において変えるべきパラメータが記載あるいは示唆されている

²¹ 翻訳は、中華人民共和国国家知識産権局・前掲注2)205頁による。

- 2) 従来技術を根拠として当該パラメータを変更する方向性も特定できる
- 3) 主引用例発明に比して請求項発明に顕著な効果や予測できない効果がない
- 4) 請求項発明が選択した数値と近似した数値が従来技術に開示あるいは示唆されている

裁判例では、1)+2)、1)+3)、あるいは、4)+3) の場合に、請求項発明は、有限的試験で到達可能な発明であるとされる。ここで、1)+2)、1)+3)、あるいは、4)+3) は、いずれも実験回数を制限する方向の機能を果たす示唆、すなわち、1)、2)、4) が含まれている事例である。

そしてここで、実験回数＝労働量という置き換えは容易であると思われることから、この等式を使って裁判例の傾向を置き換えると、裁判例の扱いは、労働量が限られていることが示唆されている事例は進歩性が否定されることになるという評価が可能である。そうすると、労働量の多寡により特許性の最終的な結論が決定されるという点で、基本的には、これらの裁判例の傾向は、労働理論と調和的であるように思われる。

もっとも、これらの裁判例で問題としているのは、引用例から請求項発明に到達する上での理論上の必要実験回数であって（特に上記裁判例(2012) 高行終字第1325号）、現実に発明者が行った実験回数、すなわち労働量は考慮されないことに鑑みると、労働理論と完全に一致した帰結ではないことがわかる。また、自然権論には元々量的コントロールに対する配慮はないと思われる。

また、Locke同様、自然権的発想をするリワード理論からも同様の評価になるだろう。

第2款 法と経済学からの検討

法と経済学にも様々なタイプのものがあるが²²、ここで仮に、実験の回

²² その発展の歴史について、時井真「日本、中国、ドイツ、EPO及び米国における進歩性に関する裁判例の統計分析及び若干の理論上の問題について(1)」知的財産法政策学研究54号73頁(2019年)。

数=要する費用の多寡という等式が成り立つとするのであれば、どのような場合に発明者のインセンティブを促して特許権を与えるか、投資と進歩性の関係を分析した1992年の Robert P. Merges の文献 “Uncertainty and the Standard of Patentability”²³ が最も参考になるように思われる。

この論文において、Merges は、発明者のインセンティブが欠ける場合として二つの事例が用いられている (一段目²⁴)。

(1) 成功が不確実な場合²⁵

発明者が多数の変数に直面しており、先行技術がそれらを管理可能なレベルまで減らすための十分な指針を提供していない場合、進歩性が肯定されるべきであるといわれている。この場合、先行技術における通常の技術を有する者は合理的に成功することができない。一方、可能な置換の数が従来技術によって制限された場合、従来技術の当業者であれば合理的に成功する可能性がある。

(2) 投資が高価な場合 (リスク回避の理論)²⁶

発明にどれだけの投資が必要であっても、資金量を予測することができる場合には、資金手段などを用いて資金を調達することができるため、特許のインセンティブは不要と考えられる。しかし、Merges は、一般的にはリスクを回避 (予想リターンは多少低くてもリスクの低いオプションを選

²³ Robert P. Merges, *Uncertainty and the Standard of Patentability*, 7 HIGH TECH. L.J. 1 (1992).

²⁴ 各理論の元の論者は、論点 I 及び論点 II を必ずしも意識して説を唱えているわけではないため、本稿では基本的にまず、筆者なりに一旦各正当化理論をそれぞれ理解した上で (一段目)、設定した各論点の分析につき、各説から最もありうる、あるいは、最も各説に近いと思われる説明を作り出し (二段目。特に論点 I)、さらに当該説明を量的コントロール・質的コントロール等の視点から検討する (三段目) という手順で検討を進めている (時井・前掲注22) 60-61頁)。

²⁵ *Supra* note 23, at 34.

²⁶ *Id.* at 43.

損する傾向があること)し、投資額が高いと見積られるため投資を避ける傾向があるため、特許による期待利益を上げることが必要である²⁷と主張している。

論点Ⅱへの応用（有限的試験の概念）

以上を前提に、論点Ⅱにつき、Mergesの議論を応用してみたい。

(1) 有限的試験に関する人民法院の裁判例に対する、“Uncertainty and the Standard of Patentability”からの評価（二段目）

まず、裁判例において、実験回数を制限するファクター、つまり、1)2)4)のいずれかが含まれない事例（進歩性肯定）では、当業者にとって実験回数を事前に制限するファクターがない以上、そのような事例は、「①成功が不確実な場合」とも評価できる。Mergesの議論では、この「①成功が不確実な場合」には、進歩性を肯定するということであるから、裁判例の取扱いとMergesの議論（①成功が不確実な場合の取扱い）は基本的に一致しているといっていよう。

また、②投資が高価な場合（リスク回避の理論）を有限的試験の概念に適用した場合も、裁判例も、極めて多数の実験回数が予想されるときは、進歩性を肯定するという基本的な発想では一致しており、Mergesの議論は、裁判例を概ね裏付けるものといえる。もっとも、リスク回避の理論を適用した場合の進歩性肯定否定の境界線と、裁判例による肯定否定の境界線、すなわち、1)+2)、1)+3)、あるいは、4)+3)が一致するかは定かではない。

²⁷ *Id.* at 43-55. 「しかし、コストの高い研究プロジェクト、すなわち、コストが業界の平均的なプロジェクトよりもはるかに高い研究プロジェクトの場合、予期される見返りの減少により、プロジェクトが合理的な当業者にとって魅力的にみえなくなることも考慮する必要がある」(49頁)、「高コストの研究プロジェクトにおける特許性の基準を下げることは、追加のインセンティブを必要とする企業のみに影響を与えようである」(55頁)。

- (2) 論点Ⅱに関する人民法院の扱いは、Mergesの議論から基礎付けうると
いう見方に対する検討(当該説明に対する量的コントロール・質的コ
ントロール等の視点からの検討)(三段目)

以上のように、法と経済学は、有限的試験に関する裁判例と基本的な方向においては同様であるといえる。問題は、このような帰結に対する評価である。上記のMergesの議論によれば、上述のように、「1成功が不確実な場合」、すなわち、どの程度の実験回数によって請求項発明に到達するかが不明な場合や、あるいは、「2投資が高価な場合(リスク回避の理論)」、すなわち、極めて多数の実験回数が予想される場合に進歩性を認めることになる。

ここで仮に、実験回数を資金力と置き換えると、有限的試験に関する裁判例(及びMergesの議論)は、実験を繰り返すことができる豊富な資金力を有する者のみに有利な結果となるだろう。このような帰結をどのように評価するかという点は、大変に難しい問題である。

このような帰結は、正義論、特に、(人生の見通しに関する)「社会的・経済的な不平等は、それが社会の中で最も不利な状況にある構成員の利益を最大化するものでない限り許されない」というRawlsの格差原理²⁸の視点によれば、資金力の有無が特許性の有無を大きく左右する点において、質的コントロール(当事者の納得感)の点から問題を含むという評価になりそうである。

その一方で、そもそも出願者の資金力は、こと特許要件の検討においては、直接的な考慮要素ではないとも考える²⁹。実際にも、各国の特許要件に関する条文や審査指南等には、出願者の資金力を直接うかがわせるような文言が入っておらず、そうした出願者の事情は、出願費用(出願料、登

²⁸ 以上のRawlsの議論の紹介につき、山根崇邦「知的財産権の正当化根拠論の現代的意義(7)」知的財産法政策学研究37号147頁(2012年)。

²⁹ 当該部分については、山根崇邦同志社大学教授にご示唆を頂いた。

録料、更新料)の減免として手続上考慮されることがあるにとどまる³⁰³¹。このように考えるのであれば、資金力の有無により特許権の取得機会に不均衡が生じても、特許法上はやむをえない結果であり、質的コントロールについては資金力以外のファクターで判決文等の説得力を確保することになるだろう。

第3款 正義論からの検討

前述のように、本稿が紹介した第I部第3章のMergesの正義論は、「知的財産制度は、権利者に還流する対価がその貢献に比して著しく過大な報酬となることを防止するために」³²、権利発生段階では権利保護対象や保護期間を制限し、権利発生後は特許権侵害に基づく差止命令法理などを発展させてきた。すなわち、発明者が実際には参照していない引用例の論点(論点I)のように、進歩性を認めにくくする方向の議論には、適用しやすい議論である。しかし、有限的試験は、例えば実験回数説であれば、実験回数が極めて多岐にわたることが引用例から予測できるとき、あるいは、裁判例の大勢である非実験回数説であれば、二重の示唆ないし二重の絞りが不存在のために実験回数が極めて多岐にわたることが引用例から予測できるときは、進歩性を肯定するという議論である。その意味で、敢えていえば、試みる必要のある実験回数に釣り合いがとれるよう特許権取得を目指す論点であって、特に特許権の取得を促進あるいは抑制しようという方向性は元々ない議論である。上記正義論から、こうした裁判例の扱いは、少なくとも自説と矛盾はしないとはいえるだろうが、裁判例における有限的試

³⁰ 中小企業や個人を対象とした特許料や出願料の日本の減免制度については以下を参照。 <https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmensochi.html>

³¹ 裁判例における研究開発に掛かる費用と進歩性の関係については、以下のような記載がある。「研究コストは非自明性の正式な分析の一部ではないが、高額な投資は、発明が自明ではないことを顕すとする裁判例もある」。Merges, *supra* note 23, at 55.

³² 山根崇邦「知的財産権の正当化根拠論の現代的意義(8)」知的財産法政策学研究 39号 119-132頁(2012年)。ROBERT P. MERGES, JUSTIFYING INTELLECTUAL PROPERTY 119-32 (2011).

験の扱いについて、何らかの肯定否定の評価が積極的に出てくるものではないように思われる(他の理論からの評価については注釈に記載したい³³⁾。

第5節 第I部のまとめ—仮説の設定と共に—

論点I(発明者が実際には参照していない引用例の問題)の実務上の扱いは、Locke等の自然権論とは基本的には適合していないようにも思われるが、一方で、同理論で説明する余地もありそうである。論点Iの実務上の扱いは、法と経済学の帰結とは比較的適合的であるが、そうであっても、法と経済学の立場を採用した場合の帰結、すなわち、公開広報等によるクレームの擬制告知による重複投資防止という説明は、現代におけるクレームを含む明細書の告知機能低下に鑑みると問題を含むものと考えられた。

論点II(有限的試験の概念)の裁判例の扱いは、引用例から実験回数(労働量)が多いことが当業者に認識されるものは特許を得やすい点で自然権論と比較的適合的であるが、有限的試験に関する人民法院の裁判例の大勢は、発明者の(実験の回数に対する考慮は背景にありうるとしても)実際には、従来技術における二重の示唆あるいは二重の絞りで検討しており、具体的な実験回数は検討しない点で完全には一致していない旨を検討した。一方、引用例から請求項発明までの実験回数が不明な場合や極めて多数回の実験回数を要する場合に進歩性を肯定するという点で、論点IIの裁判例の扱いは基本的には法と経済学による帰結と一致する旨を指摘した。そしてその上で、ここで実験回数を資金力と仮に置き換えれば、上記の結論は、実験を繰り返すことのできる豊富な資金力を有する者に有利な結果

³³ リワード理論も、投下資本に対する見返りとしての排他権という点で、法と経済学の上記問題点(質的コントロール)があるようにも思われるが、リワード理論における投下資本は、資金のみならず、Lockeの労働理論にいう人の労働のようなものも含まれるため、リワード理論からの説明には、質的コントロールに欠けるという批判はあたらなだろう。

さらに、投資に向けたインセンティブを引き上げ、かつ重複投資を防止するというプロスペクト理論からは、Mergesの正義論と同様に、有限的試験の裁判例上の扱いについて、少なくとも自説と矛盾はしないだろうが特段何らかの評価が出てくるものではないように思われる。

となるが、このことについては、格差原理に重点を置く正義論からは質的コントロールの上で問題を含む一方、資金力はそもそも特許要件の考慮要素ではないと考える立場からは、特に問題視すべき点ではない旨を検討した。

Rawls及びこれを具体化したMergesの正義論は、論点Ⅰのように、権利を制限する方向の議論については説得力のある根拠を提供し、魅力的であるが、論点Ⅱのように、特に権利を拡大あるいは制限しようとする方向性のない中立的な論点については肯定否定いずれの方向であっても、特に何らかの評価を得ることはできなかった。Mergesの正義論は、権利を制限するという特定の方向性のある論点においては十分に優れた説明を提供しうる。しかし、初めから方向性の強い議論であることもあり、そのような方向性のない議論では、特段の視点を提供しない点で特許法全体を貫く視点としては厳しいのかもしれない³⁴（なお、正義論を強調すると、第Ⅱ部の進歩性に関する裁判例の具体的基準（非容易推考説と技術的貢献説）のいずれと結び付くのかという問題点も別途生じる）。

以上をまとめると、論点Ⅰ及び論点Ⅱの双方について、分析の視点を提供できるのは、自然権論及び法と経済学である。そして、自然権論及び法と経済学のいずれも、この二つの問題に対しある程度説得力のある回答を導くことができるものの、一つの法理論のみでは、特許制度の二つの要請（質的コントロール、量的コントロール）に同時に応えられないことを示唆しているものといえる。

そこで、本稿は、前半（第Ⅰ部）においては、量的コントロール・質的コントロールの双方を同時に充足できる単独の統一理論は存在せず、双方の理論が進歩性の背景にあるものとの仮説を立てることにした。

³⁴ もっとも、Mergesは近時、このようなRawlsの正義論から離れて、他の正義論（功績論“desert”（人が何かを得るに値するといえる場合の根拠））に移行しており、特に注目すべきは、功績論は、正義論であると同時に、「功績の概念にはロックの労働の概念と密接な関連性がある」と考えられている点である（ロバート・P・マージェス（山根崇邦＝前田健＝泉卓也訳）『知財の正義』（2017年、勁草書房）142頁）。こうした近時のMergesの正義論は、普遍的に視点を提供する自然権論に接近している点で、今後、特許法の多くの解釈においてより良い視点を提供するかもしれない。上記の近時のMergesの議論の紹介については、山根崇邦教授よりご示唆を頂いた。