

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 (8)

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 (以上56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 (以上59号)

第 2 章 日本

第 1 節 はじめに

第 2 節 分析結果について (以上60号)

第 3 節 章末資料 (以上61号)

第 3 章 ドイツ及び EPO

第 1 節 はじめに

第 2 節 BGH 及び EPO の統計的分析～二つの視点～ (以上62号)

第 3 節 技術的貢献説の再生 (以上本号)

第 4 章 中国

第 III 部 最終結論及び若干の将来への課題

第Ⅱ部 進歩性に関する裁判例の統計的分析

第3章 ドイツ及びEPO

第3節 技術的貢献説の再生

第1款 非容易推考説の確認

以上までの部分においては、BGH及びEPOの判断を統計的に分析してきた。本章では、BGH及びEPOの判断のうち、本稿が技術的貢献説に分類した判断を詳細にみていきたい。もっとも、冒頭でまず強調しておきたいことは、前章の統計結果が示すように、進歩性に関するEPO及びBGHの判断の大多数は、技術的貢献説ではなく、非容易推考説に基づくものであることである。このことは、欧州に限らず、日本や中国¹、米国でも同様であり、世界的にみても進歩性判断の主流は非容易推考説であるといってよい。例えば、EPOの2014年を例にとると、調査対象の95件の審決例のうち、7割近く（65件（68.4%））までもが非容易推考説に基づくものである。例えば、以下のような2014年のEPOの事例は、典型的な非容易推考説であるといってよいだろう。

- a) 主引用例と請求項発明の間の相違点が技術常識に基づけば自明である場合は、進歩性は否定される²。

¹ 世界的にみても、請求項発明が従来技術より進歩していることを焦点とする立法はほとんどない趣旨を解説するものとして、石必胜「專利創造性判断研究」（2012年、知识产权出版社）51頁がある。

² さらに T 1477/12 () of 6.11.2014 は、請求項発明と主引用例発明の違いが自明であることにより、請求項発明の進歩性を否定した事案である。この事例で係争中の特許は、「ドア又は窓枠が組み込まれたマルチパートの耐火性窓ガラス」に関連するものである。当該事例はまず、請求項発明の課題は、防火ガラスを提供することであるとして課題解決アプローチによることを言明する。そして判旨では、E 6を主引用例とし、当業者が E 6 から出発して請求項発明に到達することは自明であるとした（「したがって、当業者が E 6 の図表 7 から出発してその一般常識と経験に

- b) 引用例で開示されている複数の要素が分離可能ではないために当業者がこれらの要素を分離することによって請求項発明に到達する動機がない場合は、進歩性は否定される³。
- c) 再構築された課題に基づくと当業者に当該引用例を用いる動機がある場合であっても、提示された複数の引用例の組合せによっては請求項発明の構成に至らない場合は、進歩性は肯定される⁴。
- d) 請求項発明と引用例発明の課題が違う場合は、当業者に当該引用例を用いる動機がないものとして進歩性が肯定されることもある⁵。

基づいて相違点 5.1 に到達することは自明である。)。この種のロジック（主引用例+相違点は自明）は、本論文冒頭で述べた進歩性に関する二つの考え方のうち最初の解釈（非自明性）をとる司法管轄領域で採用されることが多い。そこで本論文は、当該判決を、技術的貢献の側面を重視するグループ 1 には位置付けなかった。

なお、T 0715/12 () of 5.12.2014 は、たとえ採用された解決手段が不利なものであることが知られていても、有利な解決方法が知られていないとの事例の下では、解決手段の選択は自明であるとして進歩性を否定した事案である。

³ T 1929/10 of 17.10.2014やT 0395/11 () of 4.11.2014 がこれらに該当する。

⁴ T 1974/12 () of 29.4.2014 がそのような事例である。問題となった特許は、ディスクブレーキとそのようなディスクブレーキの監視装置に関連する。判旨では、請求項発明の課題を「その結果、客観的な技術的問題は、プレアンプルにしたがってディスクブレーキを改善することであり、ディスクブレーキのスペースが少なく、ブレーキの状態を正確に検出できるという点にある。」と認定している。この事例では、ディスクブレーキの摩耗の表示にも対応する E2 は、測定要素を開示し、圧力スピンドルのブレーキディスク端面とは反対側に配置されているため、上記問題を解決するために、当業者は E2 の監視デバイスを検討する（動機がある）と結論付けている。それにもかかわらず、判旨では、二つの引用例の組合せ（E1 と E2）では、電位差計を備えた監視装置(12)には到達しないことを理由に進歩性を肯定している。

⁵ 例えば、引用例が複数でありいずれの引用例も先行発明である場合、当該先行発明の課題の使い方には二通りある。その一は、主引用例と副引用例の課題が共通であるために当業者にこれらを結び付ける示唆があると考えられるタイプであり、その二は、各引用例に、請求項発明が採用した課題解決手段に対する示唆があると考えられるタイプである。後者は、技術的貢献説からも説明する余地があるが、前者は、典型的な非容易推考説に基づく立論である。EPO の審決 T 0895/12 () of 18.3.2014 が後者のタイプである。係争中の特許はローラーブラインドに関連して

こうした背景もあって、進歩性に関する議論は従前、非容易推考説内部においてどのような基準を採用するかに主戦場が置かれ、進歩性の本質に関する議論として、そもそも非容易推考説と技術的貢献説の二通りの考え方があるという視点すら意識されることは極めて少なかったように思われる。あるいはそこまでいかなくても、技術的推考説については、どのような基準で従来技術に貢献しているのか、その判断が難しいとする向きも多く、従前、このような技術的推考説の視点から裁判例を網羅的に分析した研究は皆無であった。本章では、前章までの分析に基づき、特に、技術的貢献説及び同説に親和的なBGH及びEPOの進歩性判断は、前章のように（非容易推考説を条文上明記する）日本と比べてどの調査年も平均して10～20%高いという分析結果に基づき、BGH及びEPOの特徴ともいえる技術的貢献説あるいは、非容易推考説の視点のみならず同説の視点を併有する判断例を詳細に紹介し、BGH及びEPOが今日用いる技術的貢献説の実像を明らかにしたい。

第2款 技術的貢献説の実像

技術的貢献説あるいは同説と親和的なEPO及びBGHの判断例を詳細に紹介していこう。EPO及びBGHのGroup 1に属する判決や審決を総括すると以下のとおりである。なお、そのような判決等には、技術的貢献説あるいは、同説と親和的な立場も含まれることに注意されたい。

注釈に記載した判決は、代表的なものであり、完全な判決のリストは注釈を参照願いたい。はじめに指摘しておくべきは、前章に記載したように、調査対象のEPO審決（2004年、2014年、2017年）については、化学の分野において技術的貢献説（並びにこれと親和的な立場）からの審

いる。第一に、判旨は「客観的な技術的問題は、駆動ユニットと巻線要素との間の位置の違いが補正される巻線ブラインドを提供することである」と指摘している。このような判示は、当該EPOの審決が課題解決アプローチに基づくことを言明するものである。そして、当業者は、引用例の中に請求項発明と共通する課題解決策を見出すことを理由に進歩性を肯定している。

決が他の技術分野に比して、安定的に多い一定の傾向があったが、一方で、技術分野ごとに技術的貢献説の採用率に多寡の差はあっても、EPO及びBGHの判決において、技術的貢献説は、分野を問わず幅広く用いられている点である。すなわち、進歩性判断において従来技術に対する技術的貢献の要素を考慮して結論を導く判決等は、機械一般(BGH 2014)⁶や、化学の分野(EPO 2014⁷)でも広く見受けられた。

⁶ Zivilsenat 17.2.2004 X ZR 48/00がそのような判決である。このケースは、冒頭に述べた進歩性に関する二つの考え方(非自明性及び技術的貢献)の視点からも興味深いものである。本発明は「インク近端検出装置」に関連し、裁判所は連邦特許裁判所における進歩性を否定した結論を維持している。

第一に、裁判所は、引用例である米国特許第5,693,547号の技術的開示を説明し、当該開示は、請求項発明1の相違点1及び2と同等であるとした。そして裁判所は、液漏れは浪費に繋がるだけではなく内部構造の破損に繋がるためインク漏れを防ぐべくインクレベルを監視することがインクジェットの分野における課題であることを指摘するとともに、当該課題の解決策も既知である旨を指摘する。

その後、裁判所は、インク泡と呼ばれる柔軟な材料で作られたインクタンクの領域のインクレベルを監視するために、どのような技術的解決策が必要かを詳細に検討している。これに加えて、裁判所は二つの電極を使用し、低抵抗状態と高抵抗状態の違いに基づいてインクレベルを測定する従来技術を紹介し、続いて当該裁判所は、当事者が、この技術を多孔質材料が配置されているインクタンクに適用するために、電極をどのように、どこに配置するかを検討する必要があると指摘するこの裁判例で特徴的なのは、当事者が解決すべき技術的ステップを一つ一つ検討し、請求項発明では、電極をどこにどのように配置すべきかについて何ら解決方法を提供していないことを理由に進歩性を否定したことである。主引用例から出発して請求項発明に至るまでの当事者の思考過程を詳細に検討する裁判例は、進歩性について非自明性として理解する司法管轄領域ではよくみられる判決であるが、課題解決アプローチにおいてもこのように当事者の思考過程を逐一検討する裁判例が存在することは興味深い。また、技術的課題や技術的解決方法といった視点を重視した判事が、ビジネスモデル特許の分野のみならず、このように機械一般でみられることも注目すべき点と思われる。

⁷ T 1400/12 (Q) 28.10.2014も同様の位置付けが可能である。この事例は、EPOが提唱する課題解決アプローチを知る上で重要な事例であると思われる。問題となった特許は食品のための準備に関するものである。判旨では、出願者記載の請求項発明記載の課題を否定し、請求項発明について課題の再設定が行われた(なお過去の

以上を前提としてBGH及びEPOの技術的貢献説を重視する判決を一般化すると以下のとおりである。結論から示すと、課題と進歩性との関連について述べたマイルストーン的な判決として、T 0939/92 (Triazoles) of 12.9.1995がある⁸が、現在のEPO及びBGHの判断例にも同種の視点を用いるものが多く見受けられた。すなわち、T 0939/92は、一般論として、進歩性判断の基礎となる課題は、当該発明が実際に解決した客観的技術的課題であることを求め、次いで、そのような客観的技術的課題を解決する手段として、請求項発明で提案されている課題解決手段をみた場合、従来技術にその課題解決手段に到達する示唆があるかどうかを判断すべ

EPOの事例をみると上記T 0277/11 () of 2.10.2014のように機械の分野において課題の再設定が行われていることが多い。そして、判旨では、請求項発明の明細書等において課題を解決するためにどのようにセンサーや部品を配置するか、明確には記載されていないために出願者記載の課題解決方法によっては、当該課題は解決できないものと認定された。

一方、T 1400/12 () 28.10.2014も化学の発明に関するものである。当該事例では、有利な効果のみが請求項発明の課題として記載され、同時に引用例発明も同様の効果を有するものであったために、請求項発明において客観的な課題が再認定された。この審決は、出願者記載の課題がそのとおりには認定されないケースにおいて、どのように客観的課題を認定するか、その実務の一端を知る上で重要な判決であると思われる。すなわち、この審決では以下のように述べて、請求項発明の客観的課題の再認定が行われている。「D1aから出発すると、請求項発明は単に脂溶性染料を大量に含み、良好な安定性を持つ代替の食品調製物を提供するためのものである」。この再設定された課題では、出願人が記載した「improve」（改善する）という用語が削除されていることに注意されたい。そしてこの審決ではさらに、再設定された客観的課題を解決する上で、請求項発明で提案された課題解決方法を選択することが自明かどうか、検討されている。「5.6.1 D1a(引用例)の一般的な示唆は、そこに記載されている粉末製剤の調製のために加工ゲンブんに追加の乳化剤を添加する動機を当業者に与えるものである。そしてパラグラフ[0013]は、脂肪酸のポリグリセロールエステルを含む適切な乳化剤に言及しており、必要に応じて添加することができる。したがって、乳化剤、例えば、請求項発明の脂肪酸のポリグリセロールエステルを使用することは当業者には自明である」。

⁸ 長谷川寛弁理士よりご教示を頂いた。

きと判示する⁹。そして、同判決は、具体の事案においては、進歩性判断の基礎となる課題は、技術的課題であることを要求し、さらにその課題については解決されていることが進歩性の要件を充足する上で必要であることを求める¹⁰。そして、判決後半では、当該出願で提案した方法では、技術的問題を解決していないことを繰り返し指摘して進歩性を否定した。当該請求項発明については、そもそも技術的課題を設定できないことを理由に主請求項の進歩性を否定した判決と理解できる¹¹。そして上述のように、この判決が示す判断の枠組みに沿う判決が現在でも多く見受けられた。

⁹ 「2.4.3 このため、最新技術によって得られた結果と比較することにより、請求項発明で達成された技術的客観的效果に基づいて自明性の問題を判断する。次に、発明者が実際にこれらの効果を達成しようと努めたと想定され、したがって、これらの効果は、技術的客観的課題を認定する上で基礎とすべきものとなる。そして次のステップは、最新技術が、当該技術的課題の特許請求された課題解決方法を示唆しているかどうかを判断するというものである (T 24/81, OJ EPO 1983 参照)。もし最新技術が書面によって開示されているのであれば、請求項発明と最も近い書面を自明性判断の出発点とするかどうか、あるいは、その他の書面が請求項発明と最も近い従来技術を区分するような技術的效果を示唆しているかどうか実務上判断することは容易である (T 439/92 - 3.2.4 of 16 May 1994, reasons No. 6.2.1 参照)。

¹⁰ 2.4.4 「したがって、当審は、クレームされた発明が解決しようとする技術的問題に関係なく発明性の審査を実施すべきであるという上訴人の主張を支持することはできない。

¹¹ 例えば、「2.7 現在の証拠関係に基づくと、特許請求されている実質的に全ての構成要素に除草活性があるという主張を支持できない。したがって、2.4.2, 2.5.4 及び 2.6 で述べたように、特許請求されている化学物質のいくつかのみが除草効果を有する構成を提供する点で技術的課題を解決するものと認定できるのであって(その範囲で)進歩性を肯定しうる。主請求項の対象は、進歩性のない構成までも含んでおり、それゆえに EPC56条の要件を充足しない。」。

BGH及びEPOの技術的貢献説を重視する判決の一般的傾向

(1) 請求項発明提案の方法が請求項の課題を実際に解決しているかどうかが進歩性判断の重要な分水嶺になる。すなわち、請求項発明提案の課題解決方法で出願人記載の課題を解決していない場合は進歩性を否定する有力な一事情となるし、請求項発明提案の方法で当該課題を解決しており、当該課題解決方法に対する示唆が従来技術にない場合は進歩性も肯定されることが多い¹²。

¹² 請求項発明提案の課題解決方法が当該課題を実際に解決していることを進歩性肯定の有力な一事情と扱う裁判例の一群がある。例えば、T 0728/99 (Factor-VIII/IMMUNO AG) of 14.5.2004 は、最も近い従来技術との関係で把握された客観的課題を解決していることを重視し、それゆえに当該発明は従来技術に技術的貢献をしていることを理由として進歩性を肯定した事案と読むことができる。問題となった特許は、「トロンビン含有試薬」に関連するものである。当該事例では、各請求項発明において様々な進歩性の論理が検討されているが、実験評価証明書により、請求項発明提案の課題解決方法が技術的課題を実際に解決していることを裏付けているという事実が、進歩性を肯定した最も重要な要素であると思われる。この種の判示は何箇所かで繰り返されているが、最も典型的な箇所は以下の部分である。すなわち、「提案された課題解決方法は、その単純さにもかかわらず、自動化だけでなく実際の臨床使用にも利点がある。このことは、申立人によって後に商品化された商品に多くの利点があるという記述(実験証明書17参照)からも実際に裏付けられる」という部分である。T 0210/01 (IL-4 Mutantenproteine / BAYER) of 12.5.2004 にも同種の判示がある。当該発明につき、請求項2から5は、医薬品の調製のための、請求項1で特定された hIL-4 変異タンパク質の様々な実施形態の使用に関するものである。請求項6から8は、hIL-4 変異タンパク質に関するものであり、請求項8から12は、それらの調製プロセスに関するものである。初めに、裁判所は、従来技術がこの請求項は発明の課題を解決できない旨を指摘している。さらに、判旨は、請求項発明提案の課題解決方法が請求項発明記載の課題を実際に解決できるという事実を重視して、この事情をもって進歩性を肯定する重要な事実の一つとして扱っている。すなわち、「上記の目的の第2の部分は、医薬品の調製のための121、124、又は125の位置での hIL-4 変異タンパク質の使用を目的とした特許の請求項1の構成によって解決される。特許請求された使用は、特許の発明者らが hIL-4 のアンタゴニスト又は部分アゴニストとして訴訟で認めたこれらの変異タンパク質の適合性に基づくものである」という部分である。同時に注目す

べき点として、当該判決が進歩性を肯定した理由の一つとして、引用例においては、請求項発明提案の課題解決方法が開示ないし示唆されていない点も挙げられる。すなわち、当該裁判所は、優先日に入手可能な IL-2 及びその受容体に関する情報は、当業者に、進歩性なしに請求項 1 の主題に到達するための十分な示唆等を提供していないと判示している。もしこの事例が、進歩性について第一の理解(非自明性)を重視する司法管轄領域においては、前半の判示をする必要はなく、後半の判示(従来技術に示唆がない)だけで十分であろう。それゆえに前半の判示、すなわち、請求項発明が課題を実際に解決していることが当該事例における最大の特徴といえる。それゆえに本稿では、当該事例を type 1 (技術的貢献の視点を重視する課題解決アプローチ) に分類している。

T 0728/99 (Factor-VIII/IMMUNO AG) of 14.5.2004 (上述) も、請求項発明が、最も近い従来技術との関係で把握される客観的課題を解決しているために、当該発明は従来技術に貢献していることをもって進歩性を肯定する重要な要素とした事案として把握される。T 0073/02 () of 17.5.2004 も、請求項発明記載の課題解決方法が実際に課題を解決しており、同時に、従来技術に請求項発明提案の課題解決方法に対する示唆がないために、進歩性を肯定した事案と位置付けることができる。問題となった特許は、バーナーの制御配置に関連するものである。当該事例では、「D 1 (引用例) との関係では、本願発明は、制御配置の簡略化に関係していることを示している。当該請求項発明 1 の特徴的部分に従った制御配置の設計により、引用例発明 D 1 の既知の配置を簡素化している点で客観的課題が解決されているといえる」としている。さらに、判旨は後半で、「したがって、請求項発明 1 の対象は、引用例発明 D 1 の示唆を他の温度スイッチに単に転用することから生じたものではなく、EPC56条の意味における進歩性に基づくものと思われる」と指摘している。T 0404/02 () of 17.6.2004 も同様の位置付けが可能である。問題となった特許は、焼戻しシステムに関連するものである。まず、この事例は、請求項発明に最も近い引用例を認定している (D 1. 枚葉オフセット印刷機の印刷ユニット用の焼戻しシステム)。そして、審決は以下のように指摘している。すなわち、「請求項発明の課題は、印刷機とコールドジェネレーターの不要な相互加熱を減らし、同時に温度制御システムを形成することである。これにより、プレスルームのスペースが減り、メンテナンスのために必要なスペースが減ります——メンテナンス作業にすばやく簡単にアクセスできる」。この審決はまず、当該事案で課題解決アプローチを採用する旨を明らかにするものである。加えて、当該審決は、請求項発明提案の課題解決方法が実際に請求項発明の課題を解決している旨を指摘している(「この目的は、特許の出願人クレーム 1 に従い、冷蔵がプレスルームの外側に配置され、冷却液が冷却回路内でプレスルームのコールドジェネレーターから印刷

条文上非容易推考説をとる法制度の下でも、請求項発明の課題は進歩性判断に用いられる。例えば、引用例発明と請求項発明の課題が同一であることは、日本の審査基準では動機付けの一要素とされる¹³。しかし、EPO及びBGHの判断例においては、同じく請求項発明の課題を進歩性判断の基礎としつつも、この課題の使われ方が上記日本の審査基準と異なる事例があった。すなわち、請求項発明の課題が請求項発明提案の課題解決手段では解決できないという視点から請求項発明の課題を用いる判

の熱交換面に導かれること、またプレスルームからコールドジェネレーターに戻ることによって達成される)。続いて、当該審決では、従来技術において請求項発明に対する示唆がないことを理由に、進歩性を肯定した(「従来技術には、訴訟で問題となっている特許の課題や課題解決方法に対する示唆がないため、請求項発明1は、従来技術に続くようなものではない。それゆえにその特許対象は、EPC56条にいう進歩性に基づくものである)。T 1165/01 () of 20.1.2004もまた、請求項発明において提案された課題解決方法が、実際に請求項発明記載の課題を解決したことを重視し、それゆえに進歩性を肯定した事案である。問題となった特許は、「冷間圧延鋼板を製造するために使用される正確な鋼組成とプロセスステップ」に関するものである。この審決では、請求項発明の課題を以下のように認定している。「従来技術によれば、解決すべき目的は、ポイント5.2で述べた特性を備えたコールドストリップを製造するための経済的に有利で冶金学的に簡単な方法を提供することである」とする。続いて当該審決は、いくつかの実施例について検討し、請求項発明1で提案されている課題解決方法が、実際に課題を解決していることを重視している。すなわち、「当該課題は、請求項発明1で言及されている技術的特徴によって達成されている」。同時に当該審決は、引用例発明の課題解決方法では請求項発明の課題を解決できないことも指摘している。なお、引用例発明の課題解決方法では請求項発明の課題を解決できないという理由により、従来技術には示唆がないとする判決等も複数あるため、このような判決等を本稿では、グループ2(課題解決アプローチではあるが、技術的貢献の視点をそれほど重視していない判決群)に分類している。

¹³ 日本特許審査基準「第三部第2章第2節 進歩性

3.1 進歩性が否定される方向に働く要素

3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け

(2) 課題の共通性 主引用発明と副引用発明の間で課題が共通することは、主引用発明に副引用発明を適用して当業者が請求項にかかる発明に導かれる動機付けがあるというための根拠となる」。

断例である。より詳細に言えば、請求項発明を実施するための記載が不十分(例えば、請求項発明を動作させるのに必要な要素が請求項発明提案の課題解決方法に記載されていない、あるいは、発明の効果を生じる本質的部分が明確に記載されていないといった理由によって、実施のためのセンサーの配置が不明であったり、出願者によって権利請求された発明の数値の範囲全てにおいて発明の効果が生じたりするわけではない場合)である場合である^{14 15}。そしてこのような場合は、以下のような論

¹⁴ T 0277/11 () of 2.10.2014 がそのような事例である。当該事例は、T 1060/02 () of 28.9.2004 と同様の位置付けが可能である。当該事例も、請求項発明の客観的課題を理解するためにどのように課題を再設定するかという視点から重要である。ここで問題となる特許は、工具マガジン付きの工作機械に関連したものである。当該ケースは、課題解決アプローチに基づく一方で、請求項発明に出願人が記載した課題(より多くのマガジンの場所を備えたツールマガジンと共にコンパクトな工具を特定する)は、請求項発明提唱の課題解決方法では解決できなるとした。その理由は、スライドガイドの配置と長さが定義されていないため、「主に」という不正確な表示によっては、マガジンスロット数の増加を達成しようという請求項発明提唱の課題解決方法を明確には示していないためとされている。さらに、クレームされた発明の客観的な課題は、「キャリッジガイドに対する工具マガジンにつき代替の配置を提供する」ためだけのものとされ、再設定された課題の解決方法については既に二つの引用例で開示されており、それゆえに請求項発明は自明であるとされた。

T 1060/02 () of 28.9.2004 も同様に、出願者によって記載された発明が課題解決アプローチにおける課題とは扱われなかった事例であり、課題解決アプローチの特色がよく表れている事例である。問題となった特許は、「フィルム要素の形でセキュリティ機能を備えたドキュメントを作成する方法及びそのようなセキュリティ機能を備えたドキュメント」に関連したものである。

審決によれば、まず請求項発明の明細書の段落 [0003] によれば、その目的は「文書、特に紙幣の偽造に対するセキュリティをさらに高め、単に文書を個々に登録できるだけでなく、技術的支援がなくても素人が認識でき、かつ信頼性の高い追加のセキュリティ上の特徴を備えたフィルムの要素を用いる」ことであるとしている。そしてこの判決では、出願人によって記載された課題を紹介するものの、そのような出願人記載の課題は、請求項発明で提案された課題解決方法によっては解決できないとする。この判決は、記載された課題に対する解決方法の記載がないことや、請求項発明が実際に達成しようする効果は従来技術と異なるものではな

理で多くの判決等では進歩性が否定される傾向にある。

すなわち、出願人が記載した請求項発明の課題が排除され、従来技術との対比により当該請求項発明が実際に解決した客観的技術的課題として請求項発明の課題が再認定される。より具体的には、以下のとおりである。請求項発明における客観的課題は、単に従来技術を既存の物質又は方法（代替物又は代替方法）によって置き換えるだけの（小さい）課題であると認定される。そして、そうした（小さな）客観的課題を解決するための手段として請求項発明で提案された課題解決手段を評価するのであれば、従来技術に示唆等がある等の理由により、原則として進歩

いといった事実を重視する点で、技術的貢献といった視点を重視するものであると考えられる。

加えて、審決では、請求項発明の課題について、「請求項 1 に記載の修正された方法に予期しない又は特定の利点がない場合、本発明の目的は、既知の方法に代わるものを提供するものとしてのみみることができる」と指摘している。そして判旨は、そのような代替の方法を用いることは、当業者の通常の創作能力の範囲内であることを理由に進歩性を否定している。本事例は、課題解決アプローチの特徴がよく表れた事例であるといえる。なぜなら、出願人が記載はしたが、実際には解決していない課題について課題解決アプローチではどのように扱うのか、また、出願人が記載した課題が課題解決アプローチの課題としての資格がない場合に、明細書中のどのようなファクターを重視すべきかといった点を判示しているからである。

¹⁵ T 0277/11 () of 2.10.2014 (above mentioned); T 1400/12 () 28.10.2014 (above mentioned); T 0195/11 () of 26.11.2014 もこれと同様のケースである。当該事例で問題となった特許は、「二つの別々の積み重ねられたコンテナを接続するための結合パーツ、別々に保管されたコンテナの配置、及び積み重ねられたコンテナをそのような結合ピースに接続する方法」に関するものである。

いくつかの特許性の要件が問題となっているが、特徴的なのは補請求 (auxiliary request) 3 に関する判示である。判旨は、上記課題に言及して課題解決アプローチを採用するものの、「そうした結合パーツの本質的な特徴が定義されていないために、請求項で提唱された効果はクレーム全体において実現されないものである。したがって、提唱された課題は解決されておらず、それゆえに特徴 b については、進歩性がない」と判示している。

性は否定されることが多い¹⁶(BGH 2004¹⁷、BGH 2014¹⁸、BGH 2017¹⁹、EPO 2004²⁰、EPO 2014²¹、EPO 2017²²、etc.)。なお、請求項発明に記載さ

¹⁶ T 0115/03 () of 19.10.2004.

判決では、小さく再認定された課題を達成するために、従来技術に対する代替手段を提供する特許であり、そしてその代替手段は当業者の創作能力の範囲内(T 1060/02 () of 28.9.2004)あるいは従来技術で示唆されている(T 0115/03 () of 19.10.2004)といった論理により進歩性が否定されることが多い。こうした裁判所の論理(課題の再認定)は、請求項発明と引用例発明の課題が違うために引用例発明には示唆がないといった特許権者などの主張も排斥する効果がある。

¹⁷ Zivilsenat 17.2.2004 X ZR 48/00 Tintenstandsdetektor Leitsatzentscheidung.

¹⁸ X. Zivilsenat 26.6.2014 X ZR 6/11 は、請求項発明の課題が技術的課題であることが問題となった事例である。問題となった特許は、テレビ又はビデオ画像を再生するための電子装置で画像と音声とを同期させるための装置と方法に関するものである。判旨は、請求項発明の課題を「技術的な問題は、デジタルテレビ信号とアナログテレビ信号の両方を処理できる受信機で、アナログ信号を同期して受信するときに同義の画像と音声を確実に再生することである」と認定した。

そして裁判所は、請求項発明記載の全ての課題解決方法について検討した上で、連邦特許裁判所において当該特許を無効とした判決に対する上訴を棄却した。その理由は、請求項発明 1 は従来の技術によって示唆されているという連邦特許裁判所の認定は正しいというものである。加えて当該裁判所は、請求項発明の課題との関係で主引用例を詳細に分析し、当業者には、必要な遅延の量を計算する従来技術を使用する動機があるとした(また、必要な遅延量の計算方法が与えられていることが事前に認定されている)。そして最も注目すべき箇所は以下の箇所である。「クレーム 1 は、デジタル化されたオーディオ信号の処理を選択的に遅延させる手段が提供されていると述べているだけで、これらの手段の設計方法に関する詳細は含まれていない」。すなわち、当該判示は、請求項発明について特定の課題解決方法の詳細が記載されていないような場合は、課題を既知の課題解決方法によって解決する発明であるとみなすことができる。

¹⁹ X. Zivilsenat 7.11.2017 X ZR 113/15 Entscheidung mit Berichtigungsbeschluss.

²⁰ T 0075/02 (Bisphenol A/BAYER) of 7.6.2004 は、「上訴委員会の裁判例によれば、技術的課題は、当該請求項発明においてその解決に成功しているときのみ考慮に入れることができる(T 939/92, OJ EPO 1996, 309, 決定理由 2.5.4 から 2.6 を参照)」としている。ただし、T 0549/99 () of 25.3.2004 のように、当該技術的課題が実際に解決されていても、請求項発明が提唱する課題解決方法につき、従来技術がこれを示唆している等の理由で自明な場合は、進歩性は否定されることにも留

意が必要であろう。ほかに同様の事例として、T 1060/02 () of 28.9.2004 (上述) や T 0115/03 () of 19.10.2004 がある。後者の事例で問題となった特許は、「エラストマーでコーティングされた金属製ガスケットの製造プロセス」に関するものである。上訴人は、請求項発明につき、「それゆえに、特許の根底にある目的は、エラストマーでコーティングされた金属製ガスケットの製造方法を提供することであり、これにより均一なコーティングを安価に製造することができる」と主張した。これに対して、判旨では、出願者の請求項発明は、出願時点における信頼に足る技術的常識に裏付けされていない旨を指摘している。加えて、判旨では、当該請求項発明は多数の異なるパラメータを包含しており、出願時点の技術常識に反するような出願については、出願を裏付ける実験を行うことが期待されていた旨を指摘している。そして審決では、「それにもかかわらず、出願者はそのような実験を行っておらず、それゆえに出願者記載のとおり当該発明の課題を認定することはできない」とされた。

さらに注目すべき点として、当該事例では、出願者記載の課題が課題解決アプローチの課題としての資格がない場合に客観的課題が再設定されることや、客観的課題は、既存の物質や方法の単なる代替物 (alternative) を提供するものとみなされ、それゆえに進歩性が否定されるとされている点である。このような判断手法は、出願者記載の課題が請求項発明提案の課題解決方法では解決できないとされた T 1060/02 () of 28.9.2004 と同様である。同様の裁判例として、X. Zivilsenat 26.6.2014 X ZR 6/11 (上記) がある。

²¹ T 0713/10 () of 28.10.2014 は、請求項発明で提唱された課題解決方法では、請求項発明の課題を解決できないことを重視した判決である。問題となった特許は、ドライバーに通報する装置に関するものであった。「5.3 D1 (引用例発明) のクレーム 1 の主題は、請求項発明に比べて、リンクへの TMC 識別子の割り当てに関する情報がロードマップと同じファイルに格納されているという点で本質的に異なる。

審理後は、2つのデータセットを統合するよりも、別のファイルを使用して割り当てを実行する方が適切であったことが判明した。」とされ、「当委員会はなぜ本件が問題になるのか理解できない。この文脈では、訴訟中の特許及び決定はこれらの課題も課題解決手段も開示していないことに注意されたい。ロードマップの記録の改訂に関する争われた決定の議論にも同じことがあてはまる。したがって、当委員会は、今回の場合、これらの議論は進歩性の評価には関係がなく、無視する必要があると考える。」とした。以上の理由により、請求項発明が問題を開示していないか、又は請求項発明で提案された課題解決方法が実際に問題を解決することを開示していないため、事件は進歩性を否定した。

一方、T 2509/12 () of 16.9.2014 は、請求項発明提案の課題解決方法が、請求項発明の課題を実際に解決していることを重視して進歩性を肯定した事案と考えられる。問題となった特許は、レーザー安全装置に関連するものである。この事案では、課題解決方法について以下のように判示している。「Nd : YAG レーザー (1064nm) の波長で、欧州規格 EN 12254:1998 に基づく保護レベル A 5 以上を満たすレーザー保護デバイスを提供することである」(【0011】)。そして、「D 4 で使用されている isoGlas のガラスファイバーファブリックキャリアとは対照的に、請求項発明は、シリケートファイバーガラスファブリック及び/又はシリケートファイバーガラスフリース及び/又はシリケートファイバーガラスペーパーの層を使用する」点において、上記課題は請求項発明提案の課題で解決されている理由で当該事例では進歩性が肯定された。また、T 2509/12 () of 16.9.2014 も同様に、請求項発明提案の課題解決方法が課題を解決していることを理由として進歩性を肯定した事案とみられる(なおこの事案では、従来技術が請求項発明提案の課題解決方法を示唆しているか否かを検討せずに結論を導いていると思われる)。

T 1447/09 () of 4.2.2014 も同様の位置付けが可能である。問題となった特許は、粉末状の水溶性セルロース誘導体の製造方法に関連するものである。審決では、問題となった特許の請求項発明の課題について「5.2.1 最も近い先行技術としての D 1 に基づいて、委員会の前の口頭審理における被告は、細かさを増した粉末状の水溶性セルロース誘導体の製造プロセスを提供するという課題を提示した」としている。そして、当該審決では、請求項発明提案の課題解決方法が実際に課題を解決できるものなのか、詳細に検討している。「5.2.11 したがって、理事会は、主張された方法による問題の解決の成功を疑う理由はない。請求される主題によって達成される目的は、乾燥されるゲルの処理量が同時に増加する、細かく分割された粉末状の水溶性セルロース誘導体を製造する方法を提供することである。」である。この事例について単に請求項発明提案の課題解決方法が実際に課題を解決しているという理由のみで進歩性を肯定するのではなく、請求項発明提案の課題解決方法に対する示唆が従来技術になかったかを検討しそのような示唆がないことを理由として進歩性を肯定している。また、T 2396/13 () of 1.6.2017 がそのような事例である。問題となった特許は、フィーダーに積み重ねられたラベルを分離するための装置に関連するものである。審決では、「3.3 請求項発明 1 は、パラグラフ【0009】で述べられた当該請求項発明の課題を実際に解決している」とする。そして、審決では従来技術が提案された課題解決方法に対する示唆が従来技術にあるかを詳細に検討し、結論として進歩性を肯定している。

さらに、請求項発明提案の方法で当該課題を解決できることを認定した上で、当該課題解決方法に対する示唆が従来技術にないことも併せて進歩性を肯定する

裁判例・審決例も多い。

例えば、審決 T 1882/13 () of 7.7.2017 では、請求項発明の目的が後続のヒートシールの前にフィルムが自動的に再展開されるのを防ぎ、その後の処理プロセスを妨害することであると認定された。そして審決は以下のように指摘する。「3.1.5 この目的は請求項 1 で達成される。というのも、フィルムの片側の所定の位置にコールドシール層があり、パッケージングプロセスでフィルムのプレフィックスになるため、ヒートシールによる完全な接着によって展開が防止されることを特徴とし、次のヒートシール工程では、接頭辞により接するフィルム表面が最終的に接着されるからである」。この部分は、請求項発明提案の課題解決方法が実際に課題を解決していることを意味するだろう。そして、審決では以下のように述べて、従来技術に当該請求項発明提案の課題解決方法に対する示唆がないことを判示した。「したがって、E7 (引用例) は、E1 (引用例) のヒートシール層がフィルムのコールドシール層と同じ側にシフトしていることを示唆しているとはいえない。3.1.10 したがって、請求項 1 の主題は、最も近い先行技術として E1 よりも進歩性がある。同じことが、クレーム 1 に依存する他の全てのクレームの主題にもいえる」。T 1996/12 (Medizinischer Schaum/CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER & CO. GMBH) of 23.5.2017 も同様の論理を用いている。問題となった特許は、医療用フォームの製造装置に関連するものである。第一に、控訴人による課題に関する議論は既にその課題解決方法の議論に含まれているというために、裁判所は控訴人による議論を採用しなかった。すなわち、「5.2 補請求項 1：上記の上訴は、補助請求 1 に基づくクレーム 1 の主題には明らかに適用されない。なぜなら、ここでは、周囲空気を供給するための請求項に記載のガス供給手段 (34) 及びフィルタ装置 (36) が周囲空気を殺菌する働きをするからである。5.2.1 控訴人によると、訴訟における特許の任務は、既知の泡生成装置を適合させて、滅菌空気で泡を生成できるようにすることである。しかし、当該委員会は、この課題の中に既に課題解決方法が既に含まれているために、こうした課題の設定には同意できない。むしろ当委員会によれば、解決すべき課題は、医療用無菌フォームを製造するための代替デバイスを提供することである」。その上で、同課題を解決する上で課題解決方法が従来技術から自明かを検討している。「5.2.4 課題解決方法が明白であるかどうかはまだ決定されていない。」「O-6 は、滅菌濾過、特に医療用ガス又は輸液の濾過に適した交換可能なフィルターを開示しているが、O-3 の方法で泡を生成するための装置におけるフィルターなどについては直接的な示唆はない。」「O-3 で知られている装置には、ガス供給ラインにフィルター要素がない。これは、図 1 と図 2 の参照番号 (8) 及び図 3 の (20) のふるいであり、濾過サーブとその孔径ではないためである。これは、請求項発明の課題解決方法に対する示唆が従来技術にな

いことを意味する」である。さらに、T 0422/12 (losungsmittelfreie, hochpigmentierte Zusammensetzungen/HENKEL) of 10.12.2014 がそのような判決である。問題となった特許は、「放射線硬化型導電性塗料混合物」に関するものである。審決は初めに請求項発明の課題について以下のように認定している。「金属表面に導電性で溶接可能なコーティングを製造するための代替の無溶剤組成物を提供する」ものである。そして、当該審決は、課題解決方法について以下のように認定している。「3.6 この問題を解決するために、問題となった特許は、少なくとも 3 g/cm^3 (3) の密度と上記の粘度で定義された導電性顔料の量を提案している」。この審決は、請求項発明記載の課題は、請求項発明提案の課題解決方法で解決できるものと判示した。すなわち、「特許請求された組成物による上記の課題の解決成功は、控訴人によって争われておらず、委員会もそれを疑う理由はない」である。さらに当該審決は、「3.7 これらの課題解決方法が従来技術によって当業者に示唆されているかを詳細に検討する必要がある」と指摘する。ここでは、その示唆の認定方法が注目に値するであろう。「課題解決方法の自明性を検討するにあたり、当業者が最も近い従来技術を修正したものであるかどうかを検討することは、上訴委員会の確立されたケースローである。これらの他の示唆が従来技術で知られていたかどうかということは決定的ではないものの、技術的課題の解決方法として当業者がこれらの示唆を組み合わせたであろうかということが問題である。加えて、この審決では、「当業者をある種の行動に動機付ける決定的な動機がなければならない」という視点を重視し、また、「上訴委員会が、特により厚い層の厚さで、コーティング中の導電性顔料の量を増やすことは、溶接性と導電性の観点から望ましいと従うことができたとしても、これは、導電性顔料の量を増加させるために組成物を使用することと同時に、以前は一般的に使用されていた溶媒をほとんど省くことが、先行技術の当業者に明らかであることを意味しない」と指摘し、結果として、この訴訟は、請求項発明の進歩性を肯定した。

²² T 0763/14 (Verwendung eines Kombinationsproduktes/HENKEL) of 20.1.2017 がそのような事案である。また、T 1671/13 () of 14.6.2017 では、請求項発明に記載された課題は、請求項発明提案の解決方法が請求項発明の課題を解決できない場合は、当該発明の効果が必ずしも特許請求された全ての範囲で実現されるわけではないために、課題は再構築されるとする。2014年のEPO ケースに関する調査結果では、新しく認識された問題を解決するための代替ソリューションが存在する場合、進歩性が否定される傾向があり、このようなケースでさらに進歩性が肯定されることは少ない(皆無ではない)。問題となった特許は、透明なアモルファスポリアミド成形材料とその使用に関連するものである。まず、このケースでは、請求項発明の課題(流動性、柔軟性、極性溶剤に対する耐薬品性、高い光透過性を備えなが

ら、密度が低いポリアミド成形コンパウンドを提供する)が、請求項発明提案の解決方法によって実際に解決されるかどうかを調べている。このケースは、上诉人が、明細書に記載された効果が請求項の範囲全体で達成できないことを立証できないという理由で、請求項発明の課題を再構築する必要があることを指摘している。そして審決では、クレームの発明では達成できなかった効果(流動性、柔軟性、耐薬品性)を排除し、課題を再構築した。当該審決では、進歩性の次の判断ステップとして、請求項発明において新たに認定された課題を解決するための示唆があるかどうかの観点を指摘していることに注意する必要があるだろう。「6. ここで、先行技術が請求項発明のポリアミド成形の構成要素に対する示唆を当業者に与えたかどうかを検討する必要がある」としている。

T 0490/14 () of 28.4.2017 も、請求項発明に記載されている問題が提案された課題解決方法によって解決されないという理由で、請求項発明の問題を再構築した事案である。このケースは、請求項発明の課題を再構築する方法を提供する点で注目に値する。問題となった特許は、二軸延伸電気絶縁フィルムに関連するものである。請求項発明の課題に関する当初の記述は以下のとおりであった。「2.4 課題と課題解決手段 2.4.1 控訴人は、本発明の目的は、それから製造されたコンデンサの改善された性能特性に寄与する二軸延伸ポリプロピレンフィルムを提供することであると考えた。」続いて審決は、問題となった請求項発明の効果について詳細に検討している。審決は、「2.4.9 結果として、特許請求されたフィルムの温度上昇による、破壊電圧の顕著な相対的变化は認識できない。したがって、課題の再設定が必要である」と指摘している。結論として、このケースは、新しい課題について以下のように指摘する。「2.5.1 D4 への影響は認められないため、本発明は、コンデンサに使用するための代替の二軸延伸ポリプロピレンフィルムを提供するという目的に基づいているにすぎない」(出願者記載の当初の課題「パフォーマンスを向上させる」という部分が削除されている点に注意されたい)。結論として、先行技術の当業者が代替の課題解決方法に到達することは明らかであるため、この新たに再構築された課題への進歩性を再び否定した。つまり、「2.6.2 引用例 D 11 は、高温特性が改善された二軸延伸ポリプロピレンフィルムを開示している。このフィルムは非常に優れた電気特性を示している。」「D4 から始まる代替フィルムを探している従来技術の当業者は、D4 で指定されていない分子量分布の値を指定するだけでよい」。

2017年11月10日の T 1384/14 () は、請求項発明提案の解決方法では請求項発明記載の課題を解決できないために課題を再構築した事案である。問題となった特許は、「難燃性発泡性スチレンポリマーとその製造方法」に関連するものである。元の課題は、溶融押出中のスチレン系ポリマーの分子量の減少が少なく、難燃性が

れた課題や出願者が主張している課題が既に従来技術において解決されている場合も、課題の再認定がなされることがある(EPO 2017²³)。

向上したスチレンポリマーフォームにすることができる発泡性スチレンポリマー顆粒を提供することであった。本事案では、請求された発明の効果に基づく実施形態は、各請求項に対応せず、また、実施例と比較例の組合せは適切ではないために、請求項発明記載の効果が生じず、したがって、請求項発明記載の課題が解決されていないとされた。したがって、請求された発明の課題を再構築した(「3.3 これらの理由により、上記の3.1で指定された課題を再設定する必要がある。これに関連して、訴訟中の特許の例1と3から5は、D1の例3に基づいて請求項発明が実際に解決された目的は、難燃性が良好なスチレンポリマーフォームにでき、溶融押出できる、さらに拡張可能なスチレンポリマーを提供することであることを示している。」「問題となるのは、上記の定義し直された課題を解決するために、当業者にとって最も近い従来技術を修正することが自明であったかどうかである。)。そして、審決は、当業者が主引用例(D1)に基づいて新たに認識された課題に到達することが明らかであるという理由で進歩性を否定した(さらに、D1に、ファイバーは通常1-50重量%の含有量で使用できることが述べられている。したがって、D1の示唆に基いて水酸化アルミニウムのD1の実施例3による組成物に1重量%の量で添加することによって上記認定し直された課題が解決されることは明らかである)。

²³ T 0080/13 (Fadenalgen/SOLL GMBH) of 28.6.2017 がそのような事例である。問題となった特許は糸の破壊のための構成に関連している。審決は以下のように判示している。「請求項発明には三つの副課題があると主張されている。糸状藻の破壊、水の緩衝、及び炭酸アルカリペルオキシハイドレートの酸化電位の低下である。」「しかし当委員会は、最初の二つの課題については同意できない。なぜなら最初の二つの課題については、引用例D3によって既に解決されているからである。そして、当委員会は、請求項発明の課題を以下のように認定する。すなわち、「請求項発明の課題は、火災に配慮したD3修正の糸くしの配合を使用することであること」である。さらに審決は、3.6で請求項発明提案の課題解決方法が従来技術から自明なものかどうかを検討されなければならないとし、加えて、各引用例で開示されている技術的内容を個々に検討している(「D2とD9は、重炭酸塩の添加がペルオキシハイドレートの燃焼を抑制することを示唆している。D2は、混合物全体の50%から95%のパーオキシハイドレートの比率を開示しており、これはクレームされた範囲(45%から82%)に大きく重なっている。D9は、ペルオキシ炭酸ナトリウムと混合して3から50重量%の炭酸水素ナトリウムを含む組成物、したがって、具体的には50%の炭酸水素ナトリウムと50%の過炭酸ナトリウムを含む組成

なお、EPOは、課題の認定にあたっては、請求項発明の非技術的効果も参酌することができるが、技術的貢献を行う請求項発明の特徴点のみが進歩性判断の基礎となる、と規定している。しかし、2014年のEPOの審決²⁴には、非技術的要素については、課題の認定にすら用いてはならないとするものがある。

(2) (課題を解決していても) 示唆等がある場合は、進歩性は否定される。

一方で、たとえ請求項発明提案の課題解決方法が請求項発明記載の課題を解決していると認められる場合であっても、以下のような場合は、進歩性は否定される傾向にある。

① 請求項発明に記載された課題は確かに解決されているが、その解決方法が従来技術によって示唆されている場合 (EPO 2004²⁵、EPO 2014²⁶、

物を開示している」。「3.7 請求項1の主題は、したがって、D3及びD2又はD9との関係で、進歩性に基づくものではない(EPC 56条)」)。

²⁴ T 0127/09 (Korrelation mit Bezahlvorgang/VODAFONE) of 8.1.2014 がそのような事例である。問題となった特許は、「モバイル電子端末、情報システム、及び検索結果と支払いプロセスを関連付ける方法」に関連するものである。審決は、「課題のうち非技術的な部分は、最も近い従来技術との関係で進歩性を構成せず、それゆえに進歩性の考慮の枠外となる(T 641/00-Two Identities/COMVIK, Guideline 1, OJ EPO 2003, 352; T 1784/06-Classification method/COMPTEL)」。この審決では、請求項発明の課題は、技術的観点から再設定がなされ、結論として当該再設定された課題は、従来技術から自明であるとされた。さらに審決は、非技術的な考慮要素は、進歩性を構成しないと最後に繰り返し指摘している。

²⁵ T 0075/02 (Bisphenol A/BAYER) of 7.6.2004 は以下のように指摘している。「判例法によれば、技術的課題は、その解決に成功しているとみなすことができる場合にのみ考慮に入れることができる(参照 T 939/92, OJ EPO 1996, 309)。もっとも、前述のように(例えば T 0549/99 () of 25.3.2004)、たとえ請求項発明提案の課題解決方法が請求項発明記載の問題を解決しているときであっても、当該課題解決方法が当業者にとって自明であれば、進歩性は否定される。それゆえに、EPOの審決においては、請求項発明の課題が技術的なものであって、それを請求項発明提案の課題解決手段で解決しているという一事のみで請求項発明の進歩性が肯定されるわけではないことに留意を要する。

EPO 2017²⁷)。

²⁶ ほかに同様の立場のものとして、T 2211/11 () of 8.7.2014; T 0993/12 (Punkttablette/HENKEL) of 1.10.2014 がある。

²⁷ T 1979/12 () of 2.2.2017 も請求項発明の課題解決方法が実際に請求項発明の課題を解決している旨を指摘したが、そのような課題解決方法は従来技術によって示唆されていたことを理由として進歩性を否定したものである。係争中の特許は、ファイバーロープ付きクレーンに関するものである。この事例は、請求項発明の課題を、ペイロードの軽量化又は増加と認定している。そして、この副課題は、ロープが(少なくとも部分的に)繊維ロープであるという請求項によって解決されている。しかしながら、この審決では、当該課題解決方法につき、従来技術が当業者に開示ないし示唆していると指摘し、結論として進歩性を否定した。「1.5 この副課題に関して、当業者は、引用例 E2 と E3 より、例えばアラミドなどのファイバーロープの使用が軽量化に貢献し、これによりさらに大きなペイロードが可能になるとの示唆を受ける。したがって、重量を減らすために繊維ロープを使用することは、当業者に既知であり、進歩性に基づいていない(EPC 56条)」という部分である。

T 2256/14 () of 20.1.2017 も同様の立場であるといえよう(「D 25 は、挿入されるカテーテルが、ほとんどの場合、側面に開口部があるビッグテルカテーテルであることを教示している。当該カテーテルは、簡単に動脈に挿入できるものである」)(「さらに、左心室造影用のビッグテルカテーテルは大動脈弁を介した挿入に適していると述べられている」。)続いて審決は、ビッグテルカテーテルは、左心室生検標本を実施するための器具の導入にも適していると述べている。D 26 は、ビッグテルカテーテルを標準的な左心室造影カテーテルとして識別し、大動脈弁挿入に関するその利点を説明している。「そして、それは、先行技術の通常のスキルを持つ人が、これらの提案と主要な引用例 (HL 9) に基づいて解決策に到達することを指摘する。」言い換えれば、「この示唆に基づいて、当業者は HL 9 ポンプ装置の遠位ヘッドに、客観的な技術的タスクを達成するための明白な方法でビッグテルチップを取得する。ビッグテルチップの柔軟性により、このようにして得られたポンプ装置の拡張も請求項発明 1 のように柔軟になる。」。

T 2050/14 (Katalysatoroptimierung/CLARIANT) of 26.9.2017 も同様の論理を用いた判決である。すなわち、問題となった特許は、無水フタル酸の製造のための多層触媒の調製方法に関連する。この審決では、請求項発明の課題は、出願者が明細書に記載したとおりに認定されている(前記気相酸化反応のための寿命が改善された触媒を提供する方法を提供すること(段落 [0016])). そしてこの審決では、請求項発明記載の課題が請求項発明 1 の課題解決方法によって実際に解決している旨

を認定する（「上記のポイントⅡに基づく表現」10 課題解決方法の成功）。したがって、技術的な問題（8.1、上記）が実際に請求項発明によって解決されることが盤上に実証された。そして当該審決は、いくつかの引用例発明を精査し、これらの明細書の中に提案された経穴方法に対する何らかの開示ないし示唆があるかを詳細に検討している。

すなわち、「11.1.2 D2はそれ自体、請求項1.11.2に基づくプロセスに繋がる触媒供給プロセスの変更を動機付けることはない。D2を生成する当業者には、クレーム1に記載の方法は技術的課題（上記8.1）に関係している。これは、最新の技術や一般的な知識の結果から明らかである。」「11.3.5 最後に、それにもかかわらず、発明者がD1による代替配置の使用を検討したとしても（Dによる）、D2による層配置を備えた触媒の提供から始めて、請求項1に記載の方法には至らなかったであろう。そこで委員会は、11.5 D2に記載の触媒層化を提供する方法に基づいて、当業者が、遡及的見解なしに請求項1のステップa)及びb)に示されるように、触媒の寿命を延ばすことを合理的に考慮することはない」と結論付けた。

したがって、クレーム1（及び従属クレーム2から25）の主題は、進歩性に基づいているとした（EPC 52条(1)及び56条）。

T 1979/12 () of 2.2.2017; T 1044/13 () of 27.6.2017 も同様の立場である。T 2050/14 (Katalysatoroptimierung/CLARIANT) of 26.9.2017 も同様の論理を用いている。すなわち、本事案で問題となっている特許は、無水フタル酸の製造のための多層触媒の調製方法に関連している。この審決においては、請求項発明の課題を明細書記載の課題のまま認定している（「前記気相酸化反応のための寿命が改善された触媒が提供される方法を提供する（特許出願、段落[0016]））。そして、この審決では、当該課題は、請求項発明によって提案された課題解決方法によって実際に解決されていると認定している（「したがって、当該技術的課題が実際に解決されていることは当委員会に対して説得力を持って示されている」）。

そして、当該審決では、いくつかの引用例発明を調査し、請求項発明提案の課題会計津方法に対して、開示ないし示唆があるかを詳細に調査している。すなわち、「したがって、11.1.2 D2は、それ自体、請求項1.11.2に記載のプロセスに繋がる触媒供給プロセスの変更を動機付けすることはできない。」「次に、技術的な問題のD2発生の当業者（8.1、上記を参照）が、最新の技術や一般的な知識の結果から明らかな、請求項1に記載の方法に関係しているかどうかという問題が生じる。」「11.3.5 最後に、たとえ発明者がD1による代替の配置の使用を検討したとしても、D2による層配置を有する触媒の提供から始めて、請求項1による方法に到達しなかったであろう。」「11.5 D2にしたがって触媒層化を提供する方法に基づいて、委員会は、当業者が、遡及的見解（後知恵）なしに、請求項1のステッ

② 請求項発明提案の課題解決方法が従来技術の枠内にある場合、例えば、請求項発明の課題解決にあたり、請求項発明が従来技術で開示されている課題解決手段を超えるような技術的情報を開示していないような場合 (BGH 2014)²⁸、進歩性は否定される。

なお、請求項発明記載の課題が従来技術の既知の課題解決方法によっ

ブ a) 及び b) に示されるように、触媒の寿命を延ばして続行することを合理的に考慮しなかったと結論付ける。」「11.6 したがって、請求項 1 (及び従属請求項225) の主題は、進歩性に基づいている (EPC 52条(1)及び56条)。」。

T 1199/12 (Beschleunigerdispersion/CONSTRUCTION RESEARCH & TECHNOLOGY GMBH ...) of 8.3.2017 も同じ論理である。

T 1979/12 () of 2.2.2017 も、請求項発明に記載された課題が実際に請求項発明提案の課題解決方法で実際に解決している趣旨を述べるが、同時に、当該課題解決方法は従来技術により示唆されていたことを理由として、進歩性を否定した事案である。

²⁸ Zivilsenat 16.3.2004 X ZR 185/00 がそのような判決である。本発明は、含浸インク吸収手段に関するものである。裁判所は、当業者が解決すべき問題を、インク供給タンクにインクを含浸させるものとして認定した。その後、法廷は米国特許第5,693号を参照し、米国特許第3,491,685号は、インクを供給タンクに吸収することによって真空を生成する課題解決方法を提供するものであると認定した。裁判所は、この引用例が請求項発明の特徴の多くを既に開示していることを指摘し、また、特徴 3b が参考文献との唯一の違いであると指摘している。ただし、裁判所は、相違点 3b も発明の努力に基づくものではないと指摘している。すなわち、裁判所は、「しかし、この圧力の設計及びその使用において、独創的な努力はみられない」と指摘している。当該判示で注目すべき点は、請求項発明提案の課題解決方法が発明に値する重要性を持っているかどうか評価する上で、当該発明が従来技術と比較して実際にどのようなことを成し遂げたのか評価されなければならないと判示している点である (Sen.Vrt, 693 - high pressure cleaner mwN)。

その結果、この判旨では、特徴 3b が開示した技術的内容 (課題解決方法) が先行技術を超えていないという理由により、進歩性を否定した。当該事例は、進歩性についての最初の理解 (非容易推考性) を採用する司法管轄領域においても、当業者は米国特許第3,491,685号と従来技術を結び付け、それゆえに請求項発明に容易に到達したであろうという理由で、同様に進歩性を否定するであろう。その一方、こうした司法化管轄領域においては、当業者がいくつかの引用例を組み合わせる動機があるかどうかを詳細に検討する傾向がある。

て解決されている場合、そうした事情は、進歩性を否定する事情の一つになる。その一方、従来技術では請求項発明の課題を解決できないという事実は、引用例には請求項発明に到達する示唆はなく、進歩性を肯定する事情の一つになりうる(BGH 2014²⁹、EPO 2014³⁰)。

²⁹ X. Zivilsenat 6.5.2014 X ZR 61/11 は、従来技術が請求項発明の課題を解決できないという事実を、引用例発明には請求項発明に到達する示唆がないと認定する要素の一つとして使用しているように見える。上述のように2004年の事例においては、以下のように指摘しているように見える。

進歩性についての第二の理解(技術的貢献を重視する基準を採用する司法管轄領域)においては、技術的課題が請求項発明と従来技術の間の相違点について技術的課題を解決していない場合には、進歩性は否定される。具体的な事例をみてみよう。問題となった特許は、回転軸ローターを中心に回転可能な回転位置を決定するための方法と装置に関するものである。最初に当該事例では、以下のように判示して課題解決アプローチを採用する旨を明らかにする。すなわち、裁判所は、クレームされた発明の問題が「センサー手段の感度とドリフト変動に対するロバスト性が向上した方法と装置を提供する」ことであると認定する。

続いて、引用発明(MK 6)に関して、裁判所は、「局所成分の測定に対する均一なユーザーの磁場と重複して測定される磁場の影響は低減できない」と認定している。つまり、判旨は、MK 6で開示されたマイクロシステムは、特許裁判所の見解に反して、上記の方法(III 1 c aE)で磁場の悪影響を中和することはできないとし、判旨は、「連邦特許裁判所の意見に反して、クレーム 1 は参考文献 MK 6 によって示唆されていない」と結論付けた。

³⁰ T 0977/11 () of 7.10.2014 は、請求項発明で提案された課題解決方法が請求項発明の課題を解決しているかどうかを認定していないが、その一方で、引用例発明に記載された複数の課題解決方法では請求項発明の課題を解決できないことをもって、請求項発明の進歩性を肯定している。

問題となった特許は「閉じた冷却円形の風力タービン」に関連するものである。この事例では、判旨は、請求項発明の課題は、E 17、E 22又はE 39を冷却するための熱交換器の十分な冷却効果により、風力発電機の閉じた一次冷却回路を実現することであると、問題解決アプローチを採用することを明示している。ここで注目すべきは、この事例は、請求項発明で提案されている課題解決方法が、実際に請求項発明の課題を解決しているかどうかは検討せずに、三つの引用例(E 17、E 22又はE 39)を変容させただけでは当業者にとって請求項発明の課題を解決できないことも理由として、請求項発明の進歩性を肯定していることである。具体的

(3) その他、進歩性が否定される事例

以下の場合には、進歩性が否定される。こうした事例は、技術的貢献の視点を、進歩性を否定する方向で用いている点に特徴がある。

- ① 請求項発明で提案された課題解決方法あるいは課題が、技術的なものではない場合 (BGH2014、BGH2017³¹、EPO2017³²)。
- ② 請求項発明が従来技術的常識とは異なる前提に立っているにもかか

には、以下のように判示している。上訴委員会は、E 17、E 22 又は E 39 で提案されている冷却概念に基づくと、風力タービン E 17、E 22 又は E 39 を修正して発電機を冷却するための熱交換器のチューブバンドルが風向に平行になるようにし、管束の管は、管束を通る空気流が増加して冷却効率を高め、それにより、代わりに、既存の風による発電機の冷却効果に対して十分な冷却効果を達成するという課題解決方法は、後知恵なしでは、当業者によって到達しえないと判示している。

³¹ X, Zivilsenat 28.3.2017; X ZR 17/15 がある。当該事件で問題となった特許は、計量する質量を受け取るためのサポートプレート付きの電子天びんに関するものである。また請求項発明の課題は、低い製造コストと運用コストで信頼性の高いスイッチ能力を提供することとされた。判旨では、課題解決策に対する示唆や開示がなかったことのほか、請求項発明の課題が技術的課題であって、引用例がこの技術的課題の解決に取り組んでいないことも進歩性肯定の一要素としている。

³² T 0509/13 () of 24.11.2017 は、主引用例と引用例発明の相違点は、進歩性を肯定する上では技術的な特徴であることを要する旨を述べる。すなわち、当該裁判例は、請求項発明が従来技術に技術的な貢献をしているかどうかを重視するものである。当該事例で問題となった特許は、鍋で調理するための方法に関連するものである。判旨では請求項 1 の課題を以下のように認定している。「それゆえに上訴委員会の見解によれば、請求項発明 1 の技術的客観的課題は以下のように認定できる。すなわち、熟練していないオペレーターが高品質の食品を生産する能力をさらに高めるために、E 1 の調理プロセスをどのように変更するかということである」(すなわちこの判示は、当該審決が課題解決アプローチを採用することを意味する)。補請求についても記しておいた方がよいであろう。すなわち、審決では、補請求についても進歩性を肯定するためには、技術的な相違点であることを要し、当該ルールを実際のあてはめでも使用する。つまり、当該事例においては、技術的相違点と非技術的相違点に分離した上で、後者は進歩性を肯定しないと判示している。

ならず、実験によってそれが立証されていない場合（EPO 2004³³）。

③ 主引用例と請求項発明の間の相違点が単なる最適化である場合（EPO 2004³⁴）。

④ 請求項発明と引用例の相違点が技術上のものでない限り、進歩性は否定される（EPO 2014³⁵）。

³³ T 0728/99 (Faktor-VIII/IMMUNO AG); T 0115/03 () of 19.10.2004; X. Zivilsenat 26.6.2014 X ZR 6/11.

³⁴ T 0 529/02 () of 5.10.2004. この審決では、請求項発明の目的を以下のように判示し、課題解決アプローチを採用することを明示する。すなわち、「3.3 当該課題を解決するために、スライドカップがセラミックで作られ、円錐形の締付けの角度が18度であることが主請求項1では提供されている」。しかし審決では、引用例発明で開示されている円錐クランプの角度6度を18度に変更することは単なる最適化にすぎず、また、そのような変更には何ら技術的な意義がないことを理由に進歩性を否定している。

³⁵ T 0193/11 () of 28.8.2014 も、出願者が記載した請求項発明の課題が再構築された事例である。問題となった特許は、「シャフト内に上下に配置されたキャビンを用意したエレベーターの設置」に関連するものである。この事例で特徴的なことは、主引用例と請求項発明の相違点が請求項発明の課題解決に貢献するものではないことを理由として客観的な課題として課題の再構築がなされた点である。すなわち、判旨は、D3の図1から10の実施形態では、同じスロット内で上下に移動可能で、異なるフロアのレベルに取り付けられた二つのキャビンのドライブが開示されているとする。一方、問題となった特許は、大容量を提供し、既存のエレベータシステムを既存の実証済みの方法で簡単かつ安価に近代化し、設置が簡単で安価なエレベータシステムを提供することを発明の目的とすると段落[0007]に記載があり、これは引用例と互換可能であると判示する。そして、当該事例は、以下のように課題の再構築を行っている。すなわち、「1.4 上訴委員会は、異なる(床)高さでの取付けと比較し、実質的に同じ高さでのドライブの取付けは、ドライブの代替的な配置のみを意味するという結論に達した。」「1.5 D3を最も近い従来技術とし請求項発明1の相違点を検討すると、上訴委員会は、請求項発明の客観的課題は、少なくとも二つのキャビンを用意した機械室のないエレベータ設備のドライブの代替配置を提供することにあると認定する」「1.6 そして上訴委員会は、上記の再認定された客観的課題の解決については、一般的な専門知識によって示唆されているとの結論に至った」として、請求項発明の進歩性を否定している。

T 0056/11 () of 25.9.2014 [改善された長期快適性を備えた経皮治療システム] も

⑤ 請求項発明記載の課題が、請求項発明提案の課題解決方法で解決されているとされていないとを問わず、その相違点が単なる設計的事項である場合は、進歩性は否定される (EPO 2017³⁶)。

(4) その他の事例

たとえ請求項発明を構成する各要素が既知のものであっても、単なる特徴の集積を超える効果がある場合は、進歩性が肯定される (BGH 2014³⁷)。

同じ論理を採用している。すなわち、「既に述べたように、細孔密度の選択はこの技術的効果に寄与しないので、請求項発明の課題の認定においては無視できる」とした。

T 1363/10 () of 20.2.2014 も同様の位置付けが可能である。問題となった特許は、人間の髪の毛を明るくし、光沢を上げ、着色するプロセスに関連するものである。審決では、「相違点が特定の技術的課題に結び付けうるという証拠は何もない」と判示した。このような判示は、出願人主張の効果が請求項発明及び主引用例の相違点に基づくものではないことを意味している。そして請求項発明において再認定された課題は、「6.5 引用例 D 1 によれば、技術的課題は、髪の毛の光沢を改善するための代替剤の使用を提案するものであるといえる」。そして、審決では、この再構築された課題については、主引用例に記載されている内容によって既に解決されているため、進歩性は否定されたとした。

³⁶ T 0344/12 () of 17.3.2017 も最適化の論理を用いて進歩性を判断しているようにみえる。問題となった特許は、ハーフトーン画像のディスクに関するものである。初めに、この審決は、「4.2.3 客観的技術的課題は、近似的な写実的表現を実現するものである (問題となった特許の段落 [0019] を参照)」とする。この記述は、当該審決が課題解決アプローチを採用するものであることを意味する。そして当該審決では、以下の理由により進歩性を否定したことが特筆に値する。すなわち、

- 1) 請求項にかかる発明が問題を解決する手段として選択した数値は、出願時に既に公開されている最も近い先行技術に開示されている数値と同様である。
- 2) 先行技術の当業者にとって、パラメータの数値をどの方向に移動する必要があるかは明らかである。
- 3) 請求項発明においては、先行技術と比して顕著な効果あるいは予期できない効果は存在しない。

³⁷ この文脈においては、Zivilsenat 10.4.2014 X ZR 74/11 が特筆に値する。問題となった特許は、エレベータシステムに関するものである。従来技術の欠点として、

一方、請求項発明の効果が従来技術に照らして予見可能であるときは、進歩性は否定される（EPO 2014³⁸）。

(5) 小括

以上を小括すると、第一に、今日、BGH及びEPOが用いる技術的貢献説は、その多くが進歩性を否定する論理として使われている点が注目に値する。EPO及びBGHの判決等においては、確かに進歩性を肯定する論理として技術的貢献説を用いているとみうる判決等も一定数あるが、その場合であっても、請求項発明の従来技術に対する技術的貢献をそのま

この裁判所は次のように指摘している。「しかし、先行技術の以前の解決策は、モーターが低速で低負荷を処理できるだけであるか、又はエレベータシャフトに完全に収容するには大きすぎるという欠点があった」。さらに、裁判所は次のように指摘する。「この背景に対して、訴訟の特許の主題は、利用可能なスペースを効果的に使用し、幅広く応用可能な負荷と速度の要件を満たすエレベータシステムを開発するという課題である」（この判示は、判決が課題解決アプローチを採用することを意味する）。連邦特許裁判所は、請求項発明に到達する示唆が引用例にあることを理由として進歩性を否定したが、本裁判所（BGH）は、原審を破棄した。すなわちその理由は、特許性を肯定する上で重要なことは、たとえ各要素自体は引用例に開示されていたとしても、各要素の組合せ全体がエレベータシャフト内においてけん引綱車の配置場所を特に節約するような効果に貢献しているために、当該請求項発明が当業者に明らかではないというものであった。すなわち、特許請求された発明の各要素が全て知られていても、特許請求された効果が単なる特徴の並置の効果を上回っていることを指摘するものである。

³⁸ T 0102/10 (f) of 22.9.2014 である。問題となった特許は、楽器の音を改善する方法に関するものである。

当該審決は、課題解決アプローチと効果の関係について以下のように判示する。すなわち、「進歩性を評価する上でいわゆる課題解決アプローチを使用するにあたっては、解決される技術的課題が形成されるように相連点の技術的効果が認定されなければならない。」また、審決は、請求項発明で出願人が主張しているような効果は、予測不可能なものでも顕著なものでもないために引用例発明について、請求項発明が帰属するような同一の技術分野に転用することについて阻害事由はないと判示した。

ま進歩性肯定の理由とするよりはむしろ、請求項発明のうち、特許性がある部分を探し出すツールとして技術的貢献説が使われているように思われる。これはビジネスモデル特許で顕著である。すなわち、従来のビジネスモデルを単にインターネット上に移行したのみであって、インターネット上の通信に必然的に伴う任意の要素の選択にすぎないような場合は、進歩性は否定される(EPO 2014³⁹)。その一方、もし請求項発明が単に従来のビジネスモデルを電子化しただけではなく、技術的問題(例えば安全にクレジットカード情報を送信すること)の解決手段を提供している場合は、進歩性が肯定される(BGH 2004⁴⁰)。このように、特許請求

³⁹ T 1047/09 () of 24.1.2014 がそのような判決である。問題となった特許は、携帯データキャリア間の安全なインターネットベースの通信のための方法とデバイスに関連するものである。この事例では、請求項発明の目的は、二つのスマートカード間のスマートカードインターネット通信によって排他的に制御されるというものである。すなわち、発明者によって選択された課題解決方法について、以下のように判示されている。「インターネットプロトコルを支配するスマートカードの機能は、必然的に、スマートカードで制御されたインターネット通信を可能にする一連の課題を伴う。ただし、これには、インターネットプロトコルレイヤーの少なくとも一部(例：スマートカードが実装されているアプリケーション、トランスポート、及びネットワーク層)を必要とする。さらに、アプリケーション層のHTTP又はHTTP-Sの選択は、この層のインターネットで最も一般的なプロトコルであるため、当業者には明らかである。」

⁴⁰ Zivilsenat 24.5.2004 X ZB 20/03 も技術的な問題に対する技術的な解決策を必要とすると判示するものの、この事件では、特許請求された発明が技術的な問題を解決したことを認定した。問題となった特許は電子決済に関するものである。判決は複雑な内容であるが、インターネット上で提供される商品又はサービスの電子決済に関連する特許発明に関して、この事件は次のように指摘する。「クレジットカードシステムでの支払いには、顧客の信用度に加えて、プロバイダーへの顧客のクレジットカードデータの通信が必要である。したがって、インターネット上でこのデータを傍受されるリスクがある。」この事例では、このリスクを前提とした判示がなされており、相違点3及び4について、提案された課題解決方法は、確かに安全な電子決済システムを用いてデータを送信する方法に関するものであることを指摘する。すなわち、この審決では、相違点3及び4によれば、請求項発明は単に伝統的なビジネスモデルを電子化しただけではなく、たとえクレジットカード情報のような重要な情報がインターネット上送信されても、安全なデー

されている請求項発明において、特許性がありうる部分を探し出す視点として技術的貢献説が使われているように思われる。

第二に、発明の実施のための記載が不十分な場合、これを記載要件で検討するか、進歩性要件で検討するかという問題がある（なお、請求項発明が発明の課題を解決しているか否かの問題を、記載要件で検討するか、進歩性で検討するかという点については、少なくともEPOでは明確な基準がある。具体的には課題に関する記載がクレームに記載されている場合は進歩性ではなく実施可能要件の問題となる（G 0001/03 (Disclaimer/PPG) of 8.4.2004⁴¹ 42)。この場合、記載要件でこれを検討すると、補正訂正の要件を満たさない限り、同要件を満たすか満たさないかという一刀両断の解決になる。これに対して、上記裁判例のような方法により、進歩性要件、特に課題解決アプローチの枠内で検討した場合、直ちに進歩性が否定されるのではなく、上記の様に、開示の範囲に対応した小さな客観的課題を実現する発明と理解し直されることがある。この場合、多くの場合、進歩性が否定されるが、小さい課題と認定されても進歩性を肯定する事案もある（例えば、T 0805/01 () of 23.4.2004）。したがって、上記の点は、単に同じ要素を記載要件で検討するか、進歩性で検討するかという問題には止まらない問題であり、特許性の有無という最終結論に繋がる問題である。

その意味では、発明の実施のための記載が不十分な場合は、記載要件で処理するか、進歩性で処理するか、最終的な特許性にかかわる重要な理論上の問題であると同時に、上記EPOの実務に従えば、発明の課題をクレームに書き込むかどうか、慎重な考慮が必要になろう。

タを作成するという技術的問題に対する技術的解決策を提供している旨が指摘されている。この理由が、原審に事件を差し戻した重要な理由の一つになっている。

⁴¹ 「請求項発明の再現性が欠如している場合、進歩性の要件又は開示の十分性の要件が関連する可能性がある。効果が請求項に記載されている場合、十分な開示が不足していると考える。その一方で、例えば効果が請求項に記載されておらず、しかし一方で、解決される課題の一部である場合には、進歩性の問題となる（T 939/92, OJ EPO 1996, 309）（G 0001/03 (Disclaimer/PPG) of 8.4.2004）。

⁴² 長谷川寛弁理士よりご教示を頂いた。

第三に、条文上は非容易推考性を採用する法制度の下でも、「課題」を用いて進歩性判断はなされる。しかし、技術的貢献の立場を重視した課題解決アプローチとこうした非容易推考説の下での「課題」の用いられ方には、若干の違いがあるように思われる。すなわち、非容易推考説の下では、主引用例と副引用例の課題、あるいは、主引用例と請求項発明の課題が共通していることを、請求項発明に至る動機付けが従来技術の中にある一事情として用いられることが多いように思われる。これに対して、上記のタイプの課題解決アプローチにおける「課題」は、上記のような課題の共通性につき進歩性を否定する一事情として使う場合のほか、請求項発明の課題が請求項発明提案の方法により実際に解決されているかという視点からも用いられるからである。

第四に、EPO及びBGHにおける技術的貢献説の比率は、調査した年度については、日本と数字の上で大きな差異があるわけではないが、その一方で、常に、条文上非容易推考説を採用することを明確にする日本より高いことが指摘されうる。すなわち、技術的貢献説又は同説と親和性のある裁判例等の割合については、以下のとおりである。

EPO

2004(14/87, 16.0%)⇒2014(20/98, 20.4%)⇒2017(25/100, 25%)

BGH

2004(4/21, 19.0%)⇒2014(5/32, 15.0%)⇒2017(4/26, 15.3%)

日本(タイプI+VII(いわゆる単なる設計的事項の概念も含む))

2004(31/221, 14.0%)⇒2014(17/140, 12.1%)⇒2015(15/124, 12.1%)
⇒2016(13/124, 10.5%)⇒2017(8/110, 7.3%)

すなわち、進歩性判断における技術的貢献の要素の重視という点においては、BGHやEPOは、常に日本に比して、根強く技術的貢献の要素を重視して進歩性判断を行う判決が維持されているといえよう。

第3款 技術的貢献説の再生

1 総括

まず上記の結果は、19世紀半ばから、技術的貢献説と非容易推考説が100年以上近くにわたって抗争を続けたドイツの進歩性の歴史のそのまま延長線上にあるようにもみえる。そして、本章第1節第2款1で紹介したように、1978年にドイツが技術的進歩性を廃止した理由の主要な理由は、この要件の内容を「把握しうる利益の要件」（“seizable benefit”）として運用した結果、ほとんどの出願で進歩性が認められてしまうことが原因であった。しかし今日、BGHやEPOによる技術的進歩性の運用は、進歩性肯定の要素として用いる判決も一部見受けられるものの、上述のように、多くは、「請求項発明提案の課題解決方法では、実施のためのセンサの配置が不明あるいは請求された数値の範囲全てにおいて記載された効果に達するわけではない等の理由により請求項発明提案方法では、出願者が書いた技術的問題を実際には解決していない場合」（上述）など、逆に進歩性を否定する要件として機能しており、旧来の、問題があるとされた技術的貢献説と機能を異にしているように思われる（一方、非容易推考説についても近時は、行き過ぎた形式的帰結に慎重な見方が示されている。すなわち、例えば、先行文献で「物質X」が出願されていたが、それが出願者の単なる思い付きであってXの製法が知られていなかったという場合、後願で製造方法を研究開発して同じく物質Xの製造方法を獲得した出願者が、同じく「物質X」として出願した場合に、進歩性の要件を再解釈することにより、新規性、進歩性を肯定する余地がある趣旨も主張されている⁴³。技術的貢献説とロストテクノロジーの関係は

⁴³ さらに近時、条文上は、非容易推考説を採用し、裁判実務においても、非容易推考説の立場が主流の日本においても、技術的貢献説への理解を示す主張とも読める立場がある。すなわち、進歩性要件を単に①容易に発明を構成することができた場合のみならず、②容易に当該構成を実施することができたと理解することにより、先行文献に構成Xが開示されているが、それが思い付きであって物質Xを製造する製法が明らかではない場合に、産業の発達という特許法の目的論から、

注釈に記載する)⁴⁴。

同じ物質Xの出願でもその製法を開示する後願に進歩性を肯定する余地を認める立場である(大谷寛「進歩性要件の再解釈」パテント68巻11号105頁以下(2015年))。また、長谷川寛欧州弁理士よりこの論点の背景について、以下のようなご示唆を頂いた。「上記のような解釈には背景があると思う。現在は、コンピュータにより、化学上、ありうる物質の化学式などはいくらでも簡単に生成できる。したがって、製法は分からないが化学式の開示だけあるという事態は、容易に想定しうる。製法の記載を伴わず化学式だけ開示している引用文献については、製法が知られていないものは引用例ではないとの主張もありうる」。本文中の問題については、そもそも引用例適格性がない、あるいは未完成発明である等、種々の進歩性肯定の方策があるだろう。

⁴⁴ 時間学の視点から

技術的貢献説のような立場を貫くと、時代や時間の流れと共に変化する技術上の知識量とどう評価するかという新たな問題が生じるように思われる。すなわち、(熱力学第二法則と比較した場合の)時間学における歴史的時間の矢の問題においては、「知識量という点において、将来は、過去に対して非対称である」とされ、「歴史的矢では、情報量が増大して、(規則性のある)複雑さ、あるいは、多様性が増大する」とされている(「知識量という点において、将来は、過去に対して非対称である(『歴史的時間の矢』の問題)。熱力学的時間の矢においては、エントロピーが増加する、すなわち、情報が失われて乱雑さが増大する。それに対して、歴史的矢では、情報量が増大して、(規則性のある)複雑さ、あるいは、多様性が増大する」(松田卓也＝二間瀬敏史『時間の本質をさぐる』(1990年、講談社現代新書)128頁))。そうだとすると、時間と共に、技術は発展し、知識は増加するようにも思われる。もしこのような考え方が正しいのであれば、このまま技術革新が、しかも、来世紀まで飛躍的な速度で進むのであれば、公開される知識も飽和状態となり、一見すると、次第に特許はとりにくくなっていくのではないかとも思われる。実際にこの趣旨とも読める論文も公開されており、例えば日本の特許実務においては、技術的蓄積の豊富な機械の分野においては、化学の分野に比べて次第に特許がとりにくくなっており、そのため、引用文献と無効判断の対象たる発明の小さな違いをもって特許性を肯定する判決がある旨の分析もなされている(渡部温「平成21年度言渡し審決取消訴訟判決に見る進歩性判断(機械分野を主として)(1)」パテント63巻8号(2010年)では、当該裁判例を評して、「小さい違い」を慎重評価する傾向の端緒であるとする)。

また、特許制度の歴史は、最古の成文特許法と考えられている1474年のイタリアベネチア共和国の発明者条例から既に、約600年が経過している。いうまでもな

く、技術革新は、この法令が制定される前から存在したのであり、技術革新は、特許制度の存続だけを目的に生じているわけではないから、やがて時間が経てば、科学上の知見が飽和してしまうのではないかとも思われる。加えて産業革命期の世紀の発明と称されるもの（ワットの蒸気機関など）などでさえ、純粋なパイオニア発明ではなく、その基礎となる普遍的技術が同発明よりも前に存在していた。そのときからすでに多くの発明は改良発明であると評されており、1776年にイギリスで下された、改良発明も特許となるという判断の背景にはそうした事情がある（大河内暁男『発明行為と技術思想：技術と特許の経営史的位相』（1992年、東京大学出版会））。

しかしそれから200年以上、特許制度が存続してきたという事実に鑑みると、あるいは逆に、時間の流れと共に知識が増加するという前提が間違いだと考えることもできるかもしれない。

すなわち、時間の流れと共に知識は増加するのではなく、均一化する、あるいは、減少するという前提である。実際にも、進歩性に関する論考においては、この文脈に位置付けることのできると思われるような論考（論考では、「基本的には、出願時に当該技術が一扫されており一応の新規性があったとしても、既に知られていた技術であって進歩性は肯定できない」という原則論を記載しつつも、「実務上は、新たな観点を導入したと主張される場合が散見される」とし、判事自身が関与された事例を紹介の上、（この問題については）「慎重に検討する必要がある」とされている（清水節「裁判官からみた進歩性—東京高裁・知財高裁における裁判例を中心として—」『現代知的財産法（実務と課題）』（2015年、発明推進協会）401頁）も発表されている。すなわち、元知財高裁所長の清水節判事の論考では、「旧来技術の採用」と題して、「当該業界で顧みられなくなった一世代以上前の『先祖返り技術』を改めて採用した場合に進歩性があると主張」される事案について進歩性の有無を検討され、「既に知られていた技術であって進歩性は肯定できない」という現時点での帰結を記載する一方で、こうした事案への慎重な審理を求めている。さらに近時のBGHの判決でも同様の趣旨にも読みうる判決がある（X. Zivilsenat 31.1.2017 X ZR 119/14 もいわゆる先祖返り技術のようなものについては、当該旧技術が真に優先日現在、当事者が当該技術的課題を解決するありうる出発点として発見しえたかどうか検討することがとりわけ重要であると判示している）。

さらには、いわゆるロストテクノロジーとして、その当時、当該製法自体は確かにあり、技術者は確かにその製法にしたがって製造していたのだろうが、現在ではそうした技法の人材も資料も失われてしまった場合、そうした昔の技術を復活させた努力は、知的財産法の上でどのように評価すべきなのであろうか。資料が失われたということになると、多くの裁判実務では結局立証の問題となり、先

以上を前提とすれば、以下のような意味において、今日においても技術的貢献説はなお有用な概念になりうると総括することができるだろう。すなわち、技術的貢献説については従前、請求項発明がどの程度従来技術に貢献しているか、また、判定できたとしてもどの程度の貢献があれば進歩性を肯定するか、その境界線の設定が難しいために進歩性の判断においては有用なツールになりえなかった。しかし、請求項発明が従来技術に貢献しているから進歩性を肯定する論理とは逆に、技術的貢献説を裏返して使う場合、すなわち、今日の一部のBGHやEPOの判決等のように、請求項発明が従来技術に貢献していない本節第2款「技術的貢献説の実像」といった視点から進歩性否定の論理として技術的貢献説を用いるのであれば、上記のような問題は生じないはずである。そこで、技術的貢献説は、本節第2款「技術的貢献説の実像」を含むがこれに限らない形で、基本的に進歩性否定の論理としてなお活用しうる余地もあると考える⁴⁵。技術的貢献説の当面の運用領域としては、クレームド

行技術を証明できない以上、逆に新規性・進歩性がある方向に傾くことになりそうであるが、実体と証明の問題は別である。確かに形式的には、一旦は公知になっている以上、新規性はないし、現時点での考え方においては、進歩性もないことが多いだろうが、この場合も従来技術は既に失われている以上、技術的貢献はあったといえる余地もあるように思われる。あるいは仮に、当時の図面だけが残っており、その範囲では形式的には新規性・進歩性がなくても、それを実現するための人材も機器(周辺技術を含む)も既に失われているというような状況は、少なくないように思われる。特に何世代も前の大型の機械等は、現存しないことも多いだろう。そうした旧来の技術を再生することは技術的には困難であり、(直接進歩性の要件で解決するかはともかく)再生の努力について知的財産法上の手当が必要であるようにも思われる。

⁴⁵ このように考えると、実施可能要件の要素が一部進歩性判断にも入り込み、両者が重なる場面があるものと考えられる。この点については、長谷川寛欧州弁理士 (<http://blog.livedoor.jp/hasenfus/>) より以下のご示唆を頂いた。記して御礼を申し上げる。「ドイツやEPOには、実施可能要件しかない(明確性要件がない)ので、日本では記載要件で検討しているような話が当地では、新規性・進歩性で検討せざるを得ないという側面はあると思う。特に、EPOでは、進歩性に比べて記載要件における当業者は、かなりレベルの高い当業者を想定しているため、記載要件における判断は、かなり不完全な記載でも実施可能要件は満たすという形式判断

ラフティングのテクニックのみにより特許になりやすいパラメータ特許発明やビジネスモデルが挙げられるが、EPOやBGHの裁判例をみる限り、技術分野を問わず広く活用されている理論である（本章第2節第3款参照）。

さらには、本章第1節第2款2にて紹介したRoberto Romandini, *Flexibilities Under TRIPS: An Analysis of the Proposal for Reforming Brazilian Patent Law*が技術的貢献説の利用場面として想定している化学物質、あるいは用途発明のような場合以外であっても、本節第2款における裁判例で扱われた発明の技術分野をみる限りは、機械やビジネス特許など、特許法全般で幅広く技術的貢献説からも特許庁及び裁判所で運用しうる詳細な基準を提供しているようにも思われる。

以上につき、BGH及びEPOの審決・裁判例を非容易推考説と技術的貢献説に分類すると以下のとおりである。

欧州 非容易推考説 VS 技術的貢献説

BGH

裁判例の類型	2017年	2014年	2004年
非容易推考説 [Group 2+Group 3]	22(84.6%)	39(88.6%)	17(80.9%)
技術的貢献説 [Group 1]	4(15.3%)	5(11.3%)	4(19.0%)
合計	26	44	21

EPO

裁判例の類型	2017年	2014年	2004年
非容易推考説 [Group 2+Group 3]	75(75.0%)	78(79.6%)	73(93.5%)
技術的貢献説 [Group 1]	25(25.0%)	20(20.4%)	5(6.4%)
合計	100	98	78

になりやすい。これも日本の実施可能要件で検討するような話がEPOでは進歩性に入り込んでいる理由の一つと考える」。

紙幅の関係上、該当する裁判例については、注釈に譲りたい⁴⁶。

⁴⁶ BGH 2004年

Group 1

ZB 20/03; ZR 185/00; ZR 112/00; ZR 48/00.

Group 2

X ZR 124/00 (Technical field: machine); X ZR 252/01 (Technical field: machine); X ZB 33/03 (Technical field: IT); X ZB 34/03 (Technical field: IT); X ZR 176/02 (Technical field: machine); X ZR 49/0 1 (Technical field: machine); X ZR 221/02 (Technical field: machine); X ZR 136/00 (Technical field: IT); ZB 20/03 (Technical field: IT/Business); X ZR 190/00 (Technical field: machine).

Group 3

X ZR 149/01 (Technical field: IT); X ZB 25/02 (Technical field: machine); X ZR 186/00 (Technical field: machine); X ZR1/01 (Technical field: machine); ZR 155/00 (Technical field: chemical); ZR 243/00 (Technical field: machine); X ZR 199/00 (Technical field: medical goods); ZR 55/00 (Technical field: medical).

BGH 2014年

Group 1

X ZR 55/11 (Technical field: chemical); X ZR 112/12 (Technical field: machine); X ZR 61/11 (Technical field: chemical); X ZR 74/11 (Technical field: machine); X ZB 6/13 (Technical field: medical treatment).

Group 2

X ZR 6/13 (Technical field: machine); X ZR 119/09 (Technical field: machine); X ZR 35/11 (Technical field: Telecommunications); X ZR 18/11 (Technical field: machine); X ZR 119/11 (Technical field: machine); X ZR 6/11 (Technical field: machine); X ZR 96/11 (Technical field: chemical); X ZR 133/12 (Technical field: chemical); X ZR 19/11 (Technical field: medical); X ZR 20/11 (Technical field: medical); X ZR 139/10 (Technical field: machine); X ZB 6/13 (Technical field: medical treatment); X ZR 84/12 (Technical field: machine, computer); X ZR 69/12 (Technical field: machine); X ZR 107/12 (Technical field: machine); X ZR 137/10 (Technical field: machine); X ZR 148/12 (Technical field: machine).

Group 3

X ZR 29/11 (Technical field: machine); X ZB 1/13 (Technical field: machine); X ZR 151/12 (Technical field: machine); X ZR 168/12 (Technical field: chemical); X ZR 158/12 (Technical field: machine); X ZR 26/13 (Technical field: machine); X ZR 128/12 (Technical field: machine); X ZR 139/12 (Technical field: chemical); X ZR 35/13 (Technical field: machine); X ZR 143/12 (Technical field: machine).

BGH 2017年

Group 1

X ZR 113/15 (Technical field: IT); X ZR 17/15 (Technical field: machine); X ZR 10/15 (Technical field: machine); X ZR 119/14 (Technical field: chemical).

Group 2

X ZR 5/16 (Technical field: machine); X ZR 109/15 (Technical field: machine); X ZR 114/15 (Technical field: machine); X ZR 137/15 (Technical field: IT); X ZR 65/15 (Technical field: chemical); X ZR 32/15 (Technical field: medical); X ZR 129/14 (Technical field: daily necessities); X ZR 19/15 (Technical field: machine); X ZR 1/15 (Technical field: machine); X ZR 57/14 (Technical field: machine); X ZR 16/15 (Technical field: machine); X ZR 99/14 (Technical field: chemical).

Group 3

X ZR 125/15 (Technical field: machine); X ZR 112/15 (Technical field: chemical); X ZR 55/15 (Technical field: machine); X ZR 53/15 (Technical field: machine); X ZR 90/15 (Technical field: IT); X ZR 61/15 (Technical field: machine); X ZR 20/15 (Technical field: machine); X ZR 23/15 (Technical field: machine); X ZR 87/15 (Technical field: machine); X ZR 116/15 (Technical field: machine).

EPO 2004年

Group 1

T 0210/01 (IL-4 Mutantenproteine/BAYER) of 12.5.2004 (Technical field: medical); T 0728/99 (Faktor-VIII/IMMUNO AG) of 14.5.2004; T 0808/01 () of 11.5.2004 (Technical field: machine); T 0705/01 () of 22.1.2004 (Technical field: machine); T 0115/03 () of 19.10.2004 (Technical field: chemistry); T 0075/02 (Bisphenol A/BAYER) of 7.6.2004 (Technical field: chemistry); T 1277/01 () of 25.11.2004 (Technical field: chemistry); T 1060/02 () of 28.9.2004 (Technical field: chemistry); T 0073/02 () of 17.5.2004 (Technical

field: machine); T 0431/99 () of 9.9.2004 (Technical field: machine); T 0985/98 (Stretch/Beumer) of 21.10.2004 (Technical field: machine); T 0638/02 (Beschichtete Pigmente/INSTITUT FUR NEUE MATERIALIEN gemeinnutzige ...) of 26.8.2004 (Technical field: chemistry); T 1165/01 () of 20.1.2004 (Technical field: chemistry); T 0529/02 () of 5.10.2004 (Technical field: machine).

Group 2

T 0382/01 () of 5.2.2004 (Technical field: machine); T 0182/02 () of 27.10.2004 (Technical field: machine); T 0549/99 () of 25.3.2004 (Technical field: chemistry); T 0480/01 () of 10.2.2004 (Technical field: medicine); T 0354/03 (Dihydroperoxyhexan/PEROXID-CHEMIE) of ... (Technical field: chemistry); T 0674/01 () of 6.2.2004 (Technical field: machine); T 0320/03 () of 26.5.2004 (Technical field: machine); T 0101/02 () of 26.5.2004 (Technical field: machine); T 0102/02 () of 27.5.2004 (Technical field: machine); T 0400/01 () of 6.4.2004 (Technical field: chemistry); T 0217/02 () of 29.6.2004 (Technical field: chemistry); T 0452/02 () of 6.5.2004 (Technical field: machine); T 1157/02 () of 12.5.2004 (Technical field: chemistry); T 1194/02 () of 19.11.2004 (Technical field: machine); T 0363/01 () of 15.7.2004 (Technical field: chemistry); T 0610/02 () of 18.5.2004 (Technical field: chemistry); T 0100/02 () of 26.5.2004 (Technical field: chemistry); T 0565/02 () of 18.6.2004 (Technical field: chemistry); T 1157/02 () of 12.5.2004 (Technical field: machine); T 0534/02 () of 16.9.2004 (Technical field: machine); T 1251/01 () of 28.4.2004 (Technical field: machine); T 0668/01 () of 20.1.2004 (Technical field: machine); T 1285/01 (Acrylsaure/BASF) of 6.7.2004 (Technical field: machine); T 1065/01 () of 8.7.2004 (Technical field: machine); T 0696/02 () of 2.11.2004 (Technical field: machine); T 1143/02 () of 29.9.2004 (Technical field: commodity); T 0032/00 (Formylalkancarbons ureester/BASF) of 16.3.2004 (Technical field: chemistry); T 0082/03 () of 30.3.2004 (Technical field: machine); T 1209/01 () of 23.4.2004 (Technical field: machine); T 0533/02 () of 26.10.2004 (Technical field: chemistry); T 0258/04 () of 24.9.2004 (Technical field: machine); T 0309/01 () of 22.7.2004 (Technical field: machine); T 1111/01 () of 8.1.2004 (Technical field: chemistry); T 0010/02 () of 29.4.2004 (Technical field: machine); T 0876/01 (Funktelefonsystem/Alcatel) of 25.5.2004 (Technical field: machine); T 0156/03 () of 30.6.2004 (Technical field: machine); T 0911/01 () of 24.3.2004 (Technical field: chemistry); T 1202/02 () of 9.12.2004 (Technical field: chemistry); T 1106/01 () of 14.5.2004 (Technical field: machine); T 0258/03 (Auktionsverfahren/HITACHI) of 21.4.2004 (Technical field: machine); T 1297/01 () of 20.1.2004 (Technical field: machine); T 0335/02 () of 25.11.2004 (Technical field: machine); T 0808/01 () of 11.5.2004 (Technical field: machine); T 1112/01

() of 14.9.2004 (Technical field: chemistry); T 0156/02 () of 2.3.2004 (Technical field: chemistry); T 0937/01 () of 19.2.2004 (Technical field: machine); T 0830/04 () of 30.9.2004 (Technical field: commodity); T 1078/01 () of 11.3.2004 (Technical field: machine); T 1142/01 () of 26.10.2004 (Technical field: machine); T 0316/02 () of 19.5.2004 (Technical field: machine); T 1060/02 () of 28.9.2004 (Technical field: chemistry); T 0148/02 () of 30.11.2004 (Technical field: chemistry); T 0014/03 () of 1.3.2004 (Technical field: chemistry); T 0494/01 () of 15.3.2004 (Technical field: chemistry); T 0404/02 () of 17.6.2004; T 0071/02 () of 12.7.2004 (Technical field: machine); T 0805/01 () of 23.4.2004 (Technical field: chemistry); T 0929/02 () of 9.12.2004 (Technical field: chemistry); T 0540/03 () of 2.12.2004 (Technical field: machine); T 0994/00 (Digitales zelluläres Mobilkommunikationsnetz/DETECON) of 5.5.2004 (Technical field: machine, IT); T 0414/01 (Parenterale Ernährung/FRESENIUS) of 28.9.2004 (Technical field: chemistry); T 0909/02 () of 23.11.2004 (Technical field: chemistry); T 0002/03 () of 27.4.2004 (Technical field: chemistry); T 0911/02 () of 26.2.2004 (Technical field: chemistry); T 0032/02 () of 15.6.2004 (Technical field: machine); T 0092/99 (Regelungsanordnung/BOSCH) of 11.5.2004 (Technical field: machine); T 0909/01 () of 13.1.2004 (Technical field: machine); T 0180/00 (Datenträger/GIESECKE & DEVRIENT) of 28.1.2004; T 1154/03 () of 10.8.2004 (Technical field: chemistry); T 1217/02 () of 27.7.2004 (Technical field: machine); T 0733/01 () of 8.3.2004 (Technical field: machine); T 0529/02 () of 5.10.2004 (Technical field: machine).

Group 3

T 0211/03 () of 21.4.2004 (Technical field: machine); T 0915/01 () of 31.3.2004 (Technical field: chemistry); T 0685/01 () of 10.3.2004 (Technical field: machine); T 0316/01 (Identifizieren eines Sendbeitrags/BOSCH).

EPO 2014年

Group 1

T 0277/11 () of 2.10.2014 (Technical field: machine); T 1400/12 () of 28.10.2014 (Technical field: chemical); T 1047/09 () of 24.1.2014 (Technical field: chemical); T 0195/11 () of 26.11.2014 (Technical field: machine); T 1758/10 (Oxidationsfarbmittel/Henkel) of 10.4.2014 (Technical field: chemical); T 0993/12 (Punkttablette/HENKEL) of 1.10.2014 (Technical field: machine); T 1363/10 () of 20.2.2014 (Technical field: chemical); T 0673/11 (Organisieren von Software/B BRAUN AVITUM) of 15.10.2014 (Technical field: machine); T 1916/10 (Separatorensteuerung/GEA WESTFALIA SEPARATOR) of

28.3.2014 (Technical field: machine); T 1447/09 () of 4.2.2014 (Technical field: chemical); T 1605/10 () of 5.6.2014 (Technical field: machine); T 0615/12 () of 27.3.2014 (Technical field: machine); T 0422/12 (Lösungsmittelfreie, hochpigmentierte Zusammensetzungen/HENKEL) of 10.12.2014 (Technical field: chemical); T 0102/10 () of 22.9.2014 (Technical field: machine); T 0193/11 () of 28.8.2014 (Technical field: machine); T 2211/11 () of 8.7.2014 (Technical field: chemical); T 0056/11 () of 25.9.2014 (Technical field: machine); T 2260/12 () of 22.5.2014 (Technical field: machine); T 2509/12 () of 16.9.2014 (Technical field: machine); T 0127/09 (Korrelation mit Bezahlvorgang/VODAFONE) of 8.1.2014 (Technical field: machine).

Group 2

T 0395/11 () of 4.11.2014 (Technical field: machine); T 0278/11 () of 29.7.2014 (Technical field: machine); T 1692/12 () of 23.9.2014 (Technical field: machine); T 2042/11 () of 21.8.2014 (Technical field: machine); T 1999/09 () of 14.4.2014 (Technical field: machine); T 2102/11 () of 19.9.2014 (Technical field: machine); T 0930/11 () of 20.5.2014 (Technical field: machine); T 2537/10 () of 11.11.2014 (Technical field: machine); T 0189/12 () of 27.6.2014 (Technical field: machine); T 0029/11 () of 6.6.2014 (Technical field: machine); T 1477/12 () of 6.11.2014 (Technical field: chemical); T 2068/13 () of 21.11.2014 (Technical field: machine); T 0785/12 () of 7.8.2014 (Technical field: machine); T 1195/10 () of 5.12.2014 (Technical field: machine); T 2160/13 () of 18.11.2014 (Technical field: chemical); T 1126/10 () of 9.12.2014 (Technical field: chemical); T 1104/10 () of 11.2.2014 (Technical field: machine); T 0715/12 () of 5.12.2014 (Technical field: chemical); T 1929/10 (Hörgerätesystem/SIEMENS AUDIOLOGISCHE TECHNIK) of 17.10.2014 (Technical field: machine); T 0687/12 () of 6.10.2014 (Technical field: chemical); T 1267/12 () of 4.7.2014 (Technical field: chemical); T 1152/10 (Dentalrestauration/Degudent) of 4.7.2014 (Technical field: chemical); T 2293/11 () of 18.2.2014 (Technical field: machine); T 0028/11 () of 25.3.2014 (Technical field: chemical); T 2436/10 (Rotigotinpflaster/UCB) of 27.8.2014 (Technical field: medical); T 2032/11 () of 30.10.2014 (Technical field: chemical); T 1591/12 () of 23.9.2014 (Technical field: machine); T 0556/12 () of 13.3.2014 (Technical field: machine); T 0046/10 () of 1.4.2014 (Technical field: chemical); T 1974/12 () of 29.4.2014 (Technical field: machine); T 0534/10 () of 3.6.2014 (Technical field: machine); T 0367/10 () of 4.6.2014 (Technical field: machine); T 1170/10 (Zweistufiges virusinaktivierendes Verfahren zur Herstellung von ...) of 20.11.2014 (Technical field: chemical); T 0155/11 () of 22.8.2014 (Technical field: machine); T 0951/11 (Hörgeräteadaptation/SIEMENS AUDIOLOGISCHE TECHNIK) of 12.9.2014

(Technical field: machine); T 2499/12 () of 3.11.2014 (Technical field: machine); T 0831/10 (Hochreines polykristallines Silicium/WACKER CHEMIE AG) of 19.11.2014 (Technical field: machine); T 2537/12 () of 8.5.2014 (Technical field: machine); T 1044/11 () of 28.1.2014 (Technical field: machine); T 1358/12 () of 13.3.2014 (Technical field: machine); T 1072/12 () of 8.1.2015 (Technical field: chemical); T 1956/11 () of 12.12.2014 (Technical field: machine); T 2513/11 () of 2.10.2014 (Technical field: machine); T 0977/11 () of 7.10.2014 (Technical field: machine); T 2180/11 () of 17.10.2014 (Technical field: machine); T 0863/10 () of 12.2.2014 (Technical field: machine); T 0363/09 () of 3.4.2014 (Technical field: machine); T 0582/12 () of 17.7.2014 (Technical field: machine); T 0291/10 () of 3.7.2014 (Technical field: chemical); T 0895/12 () of 18.3.2014 (Technical field: machine); T 1251/13 () of 11.7.2014 (Technical field: machine); T 2098/09 () of 9.5.2014 (Technical field: machine); T 0198/13 () of 27.5.2014 (Technical field: machine); T 2344/09 () of 17.7.2014 (Technical field: chemical); T 1771/09 () of 18.2.2014 (Technical field: machine).

Group 3

T 0211/11 (Erweiterung (nein), Ausführbarkeit (ja), Erfindersische Tätigkeit (ja)) of 6.2.2014 (Technical field: chemical); T 0505/11 (Mobiltelefon mit Videoschnittstelle /IPCOM) of 26.11.2014 (Technical field: machine); T 1613/10 () of 16.10.2014 (Technical field: chemical); T 1989/10 () of 29.1.2014 (Technical field: machine); T 1179/10 () of 10.12.2014 (Technical field: machine); T 0686/11 () of 5.5.2014 (Technical field: chemical); T 0721/12 () of 17.7.2014 (Technical field: machine); T 1574/11 () of 19.3.2014 (Technical field: machine); T 1561/11 (Kohle-Trockenstoff/Claudius Peters) of 25.6.2014 (Technical field: machine); T 0043/12 () of 5.12.2014 (Technical field: machine); T 0186/13 () of 24.1.2014 (Technical field: machine); T 1696/10 () of 22.1.2014 (Technical field: machine); T 1368/11 () of 16.5.2014 (Technical field: machine); T 0713/10 () of 28.10.2014 (Technical field: machine); T 2421/10 () of 13.2.2014 (Technical field: machine); T 2497/10 () of 30.4.2014 (Technical field: machine); T 0407/11 (Objektorientierte Benutzeroberfläche/SIEMENS) of 10.4.2014 (Technical field: machine); T 0040/12 () of 24.10.2014 (Technical field: machine); T 2264/10 () of 23.4.2014 (Technical field: machine); T 1819/11 () of 13.6.2014 (Technical field: machine); T 1461/13 () of 22.10.2014 (Technical field: machine).

EPO 2017年

Group 1

T 0344/12 () of 17.3.2017 (Technical field: machine); T 2396/13 () of 1.6.2017 (Technical field: machine); T 1472/13 () of 4.7.2017 (Technical field: machine); T 1979/12 () of 2.2.2017 (Technical field: machine); T 0210/15 () of 23.2.2017 (Technical field: machine); T 0073/14 () of 25.4.2017 (Technical field: machine); T 1882/13 () of 7.7.2017 (Technical field: chemical); T 0763/14 (Verwendung eines Kombinationsproduktes/HENKEL) of 20.1.2017 (Technical field: chemical); T 1044/13 () of 27.6.2017 (Technical field: machine); T 1216/12 () of 14.12.2017 (Technical field: machine); T 2256/14 () of 20.1.2017 (Technical field: machine); T 2576/12 () of 20.6.2017 (Technical field: chemical); T 1470/13 () of 4.4.2017 (Technical field: chemical); T 0563/14 () of 27.6.2017 (Technical field: machine); T 1671/13 () of 14.6.2017 (Technical field: chemical); T 0509/13 () of 24.11.2017 (Technical field: IT); T 1996/12 (Medizinischer Schaum/CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER & CO. GMBH) of 23.5.2017 (Technical field: machine); T 2050/14 (Katalysatoroptimierung/CLARIANT) of 26.9.2017 (Technical field: chemical); T 0393/15 (Temperiertes Batteriesystem/LI-TEC) of 17.3.2017 (Technical field: machine); T 0490/14 () of 28.4.2017 (Technical field: machine); T 1384/14 () of 11.10.2017 (Technical field: chemical); T 1199/12 (Beschleunigerdispersion/CONSTRUCTION RESEARCH & TECHNOLOGY GMBH ...) of 8.3.2017 (Technical field: chemical); T 0080/13 (Fadenalgen/SOLL GMBH) of 28.6.2017 (Technical field: chemical); T 1199/12 (Beschleunigerdispersion/CONSTRUCTION RESEARCH & TECHNOLOGY GMBH ...) of 8.3.2017.

Group 2

T 1561/16 () of 19.9.2017 (Technical field: IT); T 0898/13 () of 3.2.2017 (Technical field: chemical); T 2367/12 (Zwischengerat/SIEMENS) of 21.6.2017 (Technical field: IT); T 2306/14 () of 10.3.2017 (Technical field: machine); T 1061/14 () of 28.11.2017 (Technical field: machine); T 0717/12 () of 30.5.2017 (Technical field: machine); T 2048/13 () of 3.11.2017 (Technical field: chemical); T 1090/15 () of 21.2.2017 (Technical field: machine); T 2382/13 () of 29.6.2017 (Technical field: machine); T 0036/16 () of 9.2.2017 (Technical field: machine); T 1628/13 () of 28.11.2017 (Technical field: machine); T 1119/14 () of 25.10.2017 (Technical field: machine); T 0748/16 () of 22.6.2017 (Technical field: chemical); T 2311/13 () of 17.5.2017 (Technical field: chemical); T 1501/14 () of 2.8.2017 (Technical field: chemical); T 0209/14 () of 27.10.2017 (Technical field: chemical); T 0290/13 () of 5.7.2017 (Technical field: machine); T 0064/13 () of 17.5.2017 (Technical field: machine); T 1280/12 () of 31.3.2017 (Technical field: machine); T 0836/15 () of 5.9.2017 (Technical field: chemical); T 1219/14 () of 13.10.2017 (Technical field: machine); T 1424/13 () of 25.9.2017 (Technical field: machine); T 1782/12 () of 4.8.2017

(Technical field: machine); T 0390/15 () of 7.11.2017 (Technical field: machine); T 0730/13 () of 17.11.2017 (Technical field: machine); T 1351/14 () of 8.11.2017 (Technical field: machine); T 1891/12 () of 10.7.2017 (Technical field: machine); T 0912/14 () of 14.9.2017 (Technical field: machine); T 2040/16 () of 12.7.2017 (Technical field: machine); T 1891/12 () of 10.7.2017 (Technical field: machine); T 0912/14 () of 14.9.2017 (Technical field: machine); T 2040/16 () of 12.7.2017 (Technical field: machine); T 2485/13 () of 8.11.2017 (Technical field: machine); T 0707/16 () of 3.7.2017 (Technical field: machine); T 0997/15 () of 15.11.2017 (Technical field: chemical); T 0115/14 () of 20.7.2017 (Technical field: chemical); T 0167/12 () of 7.4.2017 (Technical field: machine); T 1735/13 () of 16.5.2017 (Technical field: machine); T 0954/15 () of 1.6.2017 (Technical field: chemical); T 0375/14 () of 29.11.2017 (Technical field: chemical); T 0359/14 () of 12.10.2017 (Technical field: machine); T 0571/15 () of 9.3.2017 (Technical field: chemical).

Group 3

T 0456/14 () of 10.2.2017 (Technical field: chemical); T 1819/14 () of 17.8.2017 (Technical field: machine); T 1812/15 () of 20.7.2017 (Technical field: chemical); T 2313/14 () of 15.2.2017 (Technical field: machine); T 2407/13 () of 20.6.2017 (Technical field: machine); T 0835/12 (Funkgerat/IPCom) of 27.6.2017 (Technical field: machine); T 1555/15 () of 10.10.2017 (Technical field: machine); T 0515/14 () of 30.11.2017 (Technical field: machine); T 0002/14 () of 13.12.2017 (Technical field: machine); T 0915/13 () of 12.1.2017 (Technical field: machine); T 0449/12 () of 3.2.2017 (Technical field: chemical); T 1374/14 () of 18.7.2017 (Technical field: chemical); T 1196/14 () of 12.12.2017 (Technical field: machine); T 2192/14 () of 22.11.2017 (Technical field: machine); T 1302/14 () of 11.1.2017 (Technical field: machine); T 1571/11 () of 26.1.2017 (Technical field: chemical); T 0742/16 () of 28.6.2017 (Technical field: machine); T 0631/14 () of 5.10.2017 (Technical field: machine); T 1290/13 () of 5.10.2017 (Technical field: machine); T 1778/12 () of 10.1.2017 (Technical field: chemical); T 0268/13 () of 7.7.2017 (Technical field: chemical); T 2582/16 () of 23.11.2017 (Technical field: machine); T 1053/13 () of 23.5.2017 (Technical field: machine); T 2152/13 () of 6.12.2017 (Technical field: machine); T 1313/11 () of 21.2.2017 (Technical field: chemical); T 0954/12 () of 24.2.2017 (Technical field: machine); T 2152/13 () of 6.12.2017 (Technical field: machine); T 1351/14 () of 8.11.2017 (Technical field: machine); T 1313/11 () of 21.2.2017 (Technical field: chemical); T 0954/12 () of 24.2.2017 (Technical field: machine); T 0181/13 () of 2.6.2017 (Technical field: machine); T 0740/13 () of 25.4.2017 (Technical field: machine); T 1274/14 () of 31.8.2017.

2 冒頭の問題について

冒頭の本件問題（意図的に複雑にし、確かに誰もなかなか思い付かないのであるが何の役に立っているのかよく分からない発明）については、非容易推考性の検討のみならず、進歩性の否定方向で用いられる技術的貢献説（本節第2款）あるいは、例えば、日本法であれば、顕著な効果におけるいわゆる対象発明比較説⁴⁷を（進歩性否定の論理として）逆方向に使用し、上記のような発明については顕著な効果の立証がなければ進歩性がないとすることも一案であろう⁴⁸。

3 進歩性の基準を調整する道具として

一方、技術的貢献説を進歩性の肯定方向に使う場合としては、進歩性判断の前提としてビジネスモデル特許等で請求項発明の中から特許性がありうる部分を探し出す場合（本節第2款(5)）が考えられる。また、ロステクノロジーの復活への努力（前述の注釈44）など、特許法上従前意識されてこなかった論点を発見しうる視座ともなりうる。

さらに、技術的貢献説と非容易推考説の組合せ方次第では、進歩性の基準を操作することも可能だろう。例えば、請求項発明が課題を実際に解決しており（すなわち、請求項発明が課題を実際に解決していることを技術的貢献と捉える）、かつ、従来技術では当該課題を解決できない等

⁴⁷ 顕著な効果に関する最判令和1.8.27平成30(行ヒ)69における調査官解説においては、(予測できない顕著な効果の判断方法についての裁判例・学説等)学説の多数説である対象発明比較説(対象発明が奏する効果を、当事者が(進歩性判断基準時当時に)対象発明の構成が奏するであろうと予測できる効果と比較して、顕著でかつ、予測できないことをいうと解する見解)を採用したものと解説されている(大寄麻代「最高裁重要判例解説(ヒト結膜肥満細胞安定化事件)」Law & Technology 87号110頁(2020年))。

⁴⁸ 冒頭の本件問題の場合、証拠の収集は容易ではないが、「例えば、請求項発明採用の方法を採用してもよいし、引用例発明の方法を採用してもよい」などと特許文献・非特許文献に記載されていれば、いわゆる設計的事項として進歩性を否定するというのも一案であろう。

引用例には請求項発明に到達する示唆がない場合、こうした事情は、進歩性を肯定する有力な一事情となる（本節第2款1）。ここでは、請求項発明が課題を実際に解決したことをもって、請求項発明について技術的貢献があったと想定しうる。あるいは、顕著な効果に関する最判令和1.8.27平成30(行ヒ)69を用いるのであれば、最判が採用した対象発明比較説、すなわち、請求項発明について、発明の構成から当業者が予測できた範囲の効果を超える効果がある場合、技術的貢献があったと想定しうる。

上記のような前提のもと、技術的貢献説と非容易推考説を「OR」の関係で繋ぐと、請求項発明が非容易推考である場合、あるいは（OR）、上記で想定した技術的貢献があった場合のいずれかが認定されさえすれば、請求項発明に進歩性があると認定されることになる。

これに対して、技術的貢献説と非容易推考説を「AND」の関係で繋ぐと、例えば、請求項発明が非容易推考であることを立証し、さらに（AND）、請求項発明に上記で想定した技術的貢献があること（例えば発明の構成から当業者が予測できた範囲の効果を超える効果があること）まで立証して初めて請求項発明に進歩性があるとしてよいことになる。

ANDとORの論理関係から、二つの立証を求めるANDの関係で両説を繋いだ場合の方が、ORで両説を繋いだ場合よりも進歩性のハードルは上昇することになるため、両説をどちらの関係で繋ぐかによって、特許権の総数が変化することになる⁴⁹。このような操作は、進歩性の要件に求め

⁴⁹ 技術的貢献説と非容易推考説をAND（進歩性肯定のためには双方を満たす必要がある）で結ぶ価値のある場面としては、冒頭で述べたクレームドラフティングのテクニックのみにより特許になりやすい技術分野（パラメータ発明やビジネスモデル特許）に加え、産業政策上抑制すべき場数が挙げられる。外国の事例であるが、過去に実際にも産業政策上、特許の総数を抑える政策がとられたことがある。2000年代には、（主にソフトウェア特許の分野を念頭に）中国は自国の産業保護のために特許権の総数を抑制してきた（張平「ビジネス方法ソフトウェアの特許性をめぐって」知財研フォーラム49号19頁（2002年））。仮に内外平等という中国の審査の建前どおりに審査され、中国企業も中国で取得できる特許権の総数が抑制されてしまっても、特許権は排他権であるから、外国の有力企業が中国で取得できる特許の総数も同等に抑制されていれば、中国企業は自国で自由に研究開発、販売

られる三つのハードルのうちの二番目、すなわち、量的コントロール(産業の発展のためにはどのような特許に権利を付与したらよいか)の手段として有効なツールの一つとなる可能性がある⁵⁰。実際にもEPOは、ORの関係で繋ぐことが多いのに対して、現在のドイツ特許庁の実務では、EPOの実務に比べて、審査官より、進歩性肯定のための要件として、請求項発明が非容易推考であることを立証したのち、さらに技術的貢献があることの立証が求められることが多い(AND)⁵¹。すなわち、いずれの運用も実在することに鑑みると、非容易推考説と技術的貢献説のいずれの繋ぎ方でも、進歩性の要件に求められる三つのハードルのうちの三番目の要件(特許庁や裁判所における運用に耐えうる詳細な規範を支えうる)をクリアできるものと思われる⁵²。

そうしてみると、こうした技術的貢献説と非容易推考説の対立軸は、

可能であり、その間に他国からの技術導入等によって自国産業の技術水準の引上げを図ることができるからである。そして当該技術分野が諸外国のレベルに追い付いた後は、逆に進歩性のハードルを下げて(技術的貢献説と非容易推考説をORで繋ぐなど)、特許の取得を競わせるという政策もあるだろう。

⁵⁰ 特許権の1) 質的コントロール(どのようにしたら特許権の存在を人々に納得できる形で正当化できるか)、及び、2) 量的コントロール(産業の発展のためにはどのような特許に権利を付与したらよいか)に適合すること、そして、最後に、3) 特許庁や裁判所における運用に耐えうる詳細な規範を支えうることである(田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度のmuddling through (5・完)」知的財産法政策学研究50号213-220頁(2018年))。

⁵¹ この点は、長谷川寛欧州弁理士にご示唆を頂いた。記して御礼を申し上げる。

⁵² このような考え方を顕著な効果の議論に引き直した場合に、二次的考慮説と独立要件説のいずれに近いのかという点は難しい問題であるが、両説をORで運用する場合は、独立要件説に接近する結果になるだろう(一方、ANDで運用する場合は、双方を考慮するという意味では二次的考慮説に接近し、ただし、非容易推考性の判断要素(例えば動機付け)と顕著な効果の両者の具体的な考量の仕方が、総合考量というよりは、それぞれが独立しており、非容易推考説と技術的貢献説は本質的に違うものであって、一方の不足をもう片方で補うことはできないのではないかという、ドイツの過去のシーソーテストに対する批判にも対応しうるようになるように思われる(シーソーテストにつき、前号掲載の第3章第1節第2款1))。

近時議論が深まりつつある発明の顕著な効果における議論における争いに限らず、進歩性の判断全体を貫く普遍的な広がりのある視点であると同時に、両説の組合せ方によっては進歩性の要件を操作できる可能性を秘めており、特許法上の多くの論点に対して新たな視点を与えるかもしれない⁵³。

⁵³ そのような意味では、まず、「時間と共に知識が増加する」という前提自体が正しいのかという点を検討することが必要になろう。