

二次的考慮説は終焉を迎えるか

～ 後知恵の双方向性と、技術的思想の創作説 ～

特許庁 審査第二部 自動制御
宮崎 賢司

1. はじめに

以下の条文は、いわずと知れた特許法第29条2項の条文である。

(特許要件) 第29条2項 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。

この規定は、いわゆる進歩性の要件に対応するものであるが、発明がもたらす有利な効果やその予測困難性等の考慮要素について、どのように考慮されるべきかは、何も述べていない。何も述べていないものの、その効果の予測困難性が主張立証された場合には、その発明の進歩性有無を評価する上で肯定的に考慮され得る重要な判断要素の1つであることは、判例通説上論をまたない¹。

しかし、そのような考慮を実務上是とするにしても、この条文の規定において、そのような判断手法をどのように位置付けるかについては、長く議論されてきた²。

これまでの議論では、学説は主に2つに分かれるとともに、裁判例も分かれている状況にあることが指摘されており³、昨夏の最高裁判決⁴と、そこで破棄された知財高裁の原判決を契機に、この議論が再燃した⁵。

そこで本稿では、まず、「2.」において、進歩性判断における後知恵の双方向性を考慮することにより、「3.」において、長年続いたこの議論に終止符を打つことを目指したい。

そして、「4.」では、「2.」で得られた判断手法を反映させた「技術的思想の創作説」につい

1 高林龍「判例解説 最高裁判決『進歩性判断における顕著な効果の位置付け』」年報知的財産法2019-2020 (日本評論社,2019) 28頁。

2 清水節「69 進歩性(5) 顕著な効果の独立要件説」小泉直樹,田村善之編『特許判例百選 第5版』(有斐閣,2019) 140頁,宮崎賢司「間接事実説なのか、独立要件説なのか、それとも?」特許庁技術懇話会『特技懇誌289号』(2018) 156頁 (<http://www.tokugikon.jp/gikonshi/289/289kiko3.pdf>)。

3 「二次的考慮説」(評価障害事実説、間接事実説等ともいう)と「独立要件説」と呼ばれている。大寄麻代「最高裁重要判例解説 化合物の医薬用途に係る特許発明の進歩性の有無に関し当該特許発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定した原審の判断に違法があるとされた事例」L & T (Law & Technology) 87号4月発行(民事法研究会,2020) 109-110頁。なお、宮崎・前掲注[2] 168-170頁には裁判例が紹介されている。

4 最高裁判所令和元年8月27日第三小法廷判決(平成30年(行ヒ)第69号) 審決取消請求事件 (https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88888)。

て、さらなる説明を加え、この説への理解を今一步深めたい。最後の「5.」では、米国の非自明性要件において、自明との結論に導くためのいくつかの根拠となり得る類型の中の1つとして存在する、「試みることは自明」及び「成功の合理的期待」という判断手法では、効果の位置付けはどのようになっているのかを、本稿での考察と対比してみることにする。

なお、本稿は筆者個人の見解であり、筆者が所属する組織の見解ではない⁶。

2. 許容されない後知恵の双方向性

図1にあるとおり、発明とは「技術的思想の創作」であり、その構成を“核心”としつつ、一般的には目的（課題）、構成、効果の3要素からなると考えられる⁷。

また、発明の構成要素ではないが、一般に明細書等の記載要件、新規性・進歩性要件に基づく判断の際に、考慮され得る要素（発明の効果、その裏付け、効果の予測困難性等）を図1にまとめた⁸。

5 本稿ではこの事件の解説はしないが、多数の論説等が上梓されている。幸谷泰造「最高裁令和元年8月27日判決（平成30年（行ヒ）第69号）審決取消請求事件」AIPPI第188回判例研究会（令和元年9月30日）での発表資料（AIPPI Vol.65.No.3（2020）2頁に掲載）、飯島歩「進歩性判断における予測できない顕著な効果の位置付けに関するドキシペリン誘導体含有局所的眼科用処方物事件最高裁判決について」イノベンティア・リーガル・アップデート 2019年9月16日投稿（<https://innoventier.com/archives/2019/09/9159>）、田村善之「《WLJ判例コラム》第189号医薬用途発明の進歩性につき発明の構成から当業者が予測し得ない顕著な効果の有無の吟味を要求して原判決を破棄した最高裁判決について」Westlaw Japan K.K.（2020）（https://www.westlawjapan.com/pdf/column_law/20200108.pdf）、Aurelia VAVASSEUR柴田和雄「令和元年8月27日最高裁判決が扱った「アレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」の発明についての欧州実務家による報告書」AIPPI Vol.65.No.3（2020）20頁、特許法の八衢「最高裁は効果の独立要件説を採ったのか？」2019-08-31（<https://patent-law.hatenablog.com/entry/2019/08/31/194348>）。

6 なお、本稿での下線は、特に断りが無い限り筆者によるものである。また、本稿では、「容易に発明をすることができた」ことをシンプルに「容易性」又は「容易」ということにする（「想到」という言葉を使い始めると別の議論が噴出し得るため）。

7 宮崎・前掲注[2] 165頁参照。あくまでも構成（物又は方法）を発明の「核心」とする意味は以下のとおり。クレームの範囲又は権利範囲は、まず何より発明の構成に基づいて通常定められるであろうし、進歩性判断においては、構成が当業者にとって容易でなければ、たとえ効果の予測性があるがなかろうが、通常は進歩性が肯定されるであろう。その一方で、発明の「効果」自体は、本来新規性・進歩性有無の検討材料になるものではなく、効果の予測困難性が、その程度や技術的意義等に依じて、考慮要素となるのである（本稿の図1）。また、構成が容易である場合に、効果に予測困難性があっても、必ず進歩性が肯定されるとは限らない（本稿で以下述べるのとおり、総合考慮がなされる。後掲注[23][31]参照。）。

8 一般的には、効果が得られることを理由付ける理論（原理、メカニズム等）を明細書において開示又は主張立証する必要はないが、主張する効果が実際に奏するのかが当業者にとって明らかではない場合であって、実験に依拠しない場合には、このような理論を示しておかないと、主張される効果に説得力がないため、明細書等の記載要件や進歩性要件に基づく判断において、否定的な見解に至る傾向となる。詳しくは、宮崎賢司、神野将志「発明の公開を代償に一定期間独占的権利を得るときの「公開」とは何か」判例秘書ジャーナル：文献番号HJ100038（LIC,2018.11）を参照。