

発明の作用効果が大きいことによって 進歩性と均等に与える影響



辻本法律特許事務所 所長
弁護士 弁理士 ニューヨーク州弁護士 辻本 希世士

第1 はじめに

発明につき特許権という独占権が付与されるのは、従来技術との比較において作用効果を奏するからであるという側面がある。したがって、従来技術との比較において大きな作用効果を奏する発明は、進歩性が肯定されやすくなると考えられるところ、局所的眼科用処方物事件判決¹において、進歩性の判断に際しての作用効果の位置付けにつき、具体的な判断が示された。また、発明の効力は、特許請求の範囲に記載されている内容と同一のものだけでなく、均等の範囲にも及ぶところ（ボールスプライン軸受事件判決²）、マキサカルシトール事件判決³において、従来技術との比較において奏する作用効果の程度が均等侵害の成否に与える影響につき、一定の判断が示された。

局所的眼科用処方物事件判決及びマキサカルシトール事件判決は、進歩性や均等の範囲を検討するに際し、作用効果の内容や程度が極めて重要な要素になることを示している。両判決で定立された規範は、今後の実務において極めて重要な指針になると考えられるところ、特に作用効果が大きい場合には、局所的眼科用処方物事件判決によれば進歩性が肯定されやすくなり、マキサカルシトール事件判決によれば均等の範囲が広く解される傾向になることが注目に値する。そこで、本稿では、両判決を踏まえ、発明の作用効果が大きいことによって進歩性と均等に与える影響につき、整理する。

第2 進歩性における作用効果の位置付け

1 進歩性判断の一般的な手法

進歩性判断において一般的に考慮されるべき要素等は、実務において概ね確立していたところ、ピリミジン誘導体事件判決⁴において、以下のとおり確認された。

- 1 最判令和1年8月27日（平成30年（行ヒ）69号・集民262号51頁）
- 2 最判平成10年2月24日（平成6年（オ）1083号・民集52卷1号113頁）
- 3 知財高判特別部平成28年3月25日（平成27年（ネ）10014号・民集71卷3号544頁）

主引用発明に副引用発明を適用することにより本願発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する場合には、①主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆、技術分野の関連性、課題や作用・機能の共通性等を総合的に考慮して、主引用発明に副引用発明を適用して本願発明に至る動機付けがあるかどうかを判断するとともに、②適用を阻害する要因の有無、予測できない顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断することとなる。特許無効審判の審決に対する取消訴訟においては、上記①については、特許の無効を主張する者（特許拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟及び特許異議の申立てに係る取消決定に対する取消訴訟においては、特許庁長官）が、上記②については、特許権者（特許拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟においては、特許出願人）が、それぞれそれらがあることを基礎付ける事実を主張、立証する必要があるものといえることができる。

すなわち、進歩性は、これを否定しようとする者において、①主引用発明に副引用発明を適用して発明に至る動機付けがあることを主張立証しなければならない。これに対し、特許権者としては、①の動機付けを否定する反論や反証に加えて、②阻害要因や予測できない顕著な効果の存在を主張立証することによっても、進歩性が肯定されることを論証できる。

このことから明らかなように、進歩性を評価するに際しては、必ずしも発明の作用効果が検討の中心に位置付けられるわけではない。進歩性は、「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明⁵に基いて容易に発明をすることができたとき」に否定される（特許法29条2項）。換言すれば、進歩性の判断に際しては、発明の作用効果の内容等が一義的な検討対象にされるというよりも、まずは、出願時に公知であった発明の内容を出発点として、当該公知発明から容易に想到し得たかどうかで判断される。ピリミジン誘導体事件判決において「主引用発明に副引用発明を適用して本願発明に至る動機付け」を問うこととしているのも、特許法の条文に即したものであると理解することができよう。

2 予測できない顕著な効果の位置付け

上記1のとおりであるが、発明の作用効果が進歩性の判断とは無関係なのではなく、発明に予測できない顕著な効果が認められることは、発明の進歩性が肯定される方向の一要素として機能する。局所的眼科用処方物事件判決では、以下のように判示された。

原審は、本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということ以外に考慮すべきとする諸事情の具体的な内容を明らかにしておらず、その他、本件他の各化合物の効果の程度をもって本件化合物の効果の程度を推認できるとする事情等は何ら認定していない。

そうすると、原審は、結局のところ、本件各発明の効果、取り分けその程度が、予測できない顕著なものであるかについて、優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかつたものか否か、当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点から十分に検討することなく、本件化合物を本件各発明に係る用途に適用することを容易に想到することができたことを前提として、本件化合物と同等の効果の有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたという

4 知財高判特別部平成30年4月13日（平成28年（行ケ）10182号／平成28年（行ケ）10184号・判時2427号91頁）

5 公知、公然実施、刊行物に記載されたなど（特許法29条1項1～3号）

このみから直ちに、本件各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て本件審決を取り消したものとみるほかなく、このような原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。

この点、発明にどのようなものと比較して予測できない顕著な効果があれば進歩性が肯定される方向の一要素として機能するかについては、①主引用発明の奏する効果(主引用発明比較説)、②発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができた効果(対象発明比較説)、③技術水準において達成されていた同種の効果(技術水準比較説)の対立があったとされる所、局所的眼科用処方物事件判決は②の対象発明比較説を採用したと分析されている⁶。なるほど、「優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か、当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超越する顕著なものであるか否かという観点から・・・」と判示されているように、発明の構成との比較において当業者が予測できる範囲を超越するか否かを十分に検討すべきとされていることからして、上記②の対象発明比較説と親和性がある。この理解は、「本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみから直ちに、本件各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て本件審決を取り消したものとみるほかなく・・・」と判示されているように、上記③の技術水準比較説と親和性があると思われる原判決を明示的に排斥したこともとも整合する。

以上のとおり、発明の効果につき、当該発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができた効果との比較において予測できない顕著な場合には、進歩性を肯定する方向の一要素として機能する。

第3 均等における作用効果の位置付け

1 均等の全体像

均等論の全体像につき整理しておく、均等につき、ボールスプライン軸受事件判決において定立された規範は、以下のとおりである。

特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、(1)右部分が特許発明の本質的部分ではなく、(2)右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、(3)右のように置き換えることに、当該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(以下「当業者」という。)が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、(4)対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、(5)対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。

このように、被疑侵害品等につき特許請求の範囲とは異なる部分があっても、上記5つの要件

6 前田健「進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の意義」パテント2021 Vol.74 No.7

(括弧内の符号に合わせて「第1要件」から「第5要件」といわれる。)を充足すれば、当該被疑侵害品等は発明の技術的範囲に含まれると判断される⁷。

2 発明の作用効果が均等第1要件に与える影響⁸

(1) 均等第1要件

マキサカルシトール事件判決は、均等第1要件の「本質的部分」につき、以下のように定義付けた。

特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための、従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的な構成をもって社会に開示した点にある。したがって、特許発明における本質的部分とは、当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである。

すなわち、「本質的部分」とは「当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分」とであると定義付けされる。

この点、本質的部分に該当するか否かの具体的な判断手法として、以下のような考え方があると分析されている⁹。

(技術的特徴説)

特許請求の範囲の構成要件を本質的部分と非本質的部分に分ける。

(技術的思想説)

被疑侵害品等が発明の技術思想の範囲内にあるか否かを問う。

しかるところ、マキサカルシトール事件判決は、以下のように判示した。

7 マキサカルシトール事件判決によれば、第1要件から第3要件は特許権者側が主張立証責任を負い、第4要件及び第5要件は被疑侵害者側が主張立証責任を負うとされる。なるほど、第1要件から第3要件は、被疑侵害品等が特許と実質的に同一であると評価するための要件であることからすれば、そのことによって利益を享受する特許権者側に、第4要件及び第5要件は、被疑侵害品等が特許と実質的に同一であったとしても均等の成立を否定するための要件であることからすれば、そのことによって利益を享受する被疑侵害者側に、それぞれ主張立証責任があると解することは合理性がある。

8 「作用効果」という用語は第2要件に表れているが、マキサカルシトール事件判決中の第1要件の判示事項からすれば、第2要件は被疑侵害品等が実際に発明の作用効果を奏するか否かを問うものであるとも考えられる(田村善之「《WLJ判例コラム》第78号 均等論の要件の明晰化を図った知財高裁大合議判決～マキサカルシトール事件～」Westlaw JAPAN 8～9頁)。すなわち、第2要件では、現実存在する被疑侵害品等に関連して存在する作用効果の内容が問題となり、当該発明において均等が認められる範囲の広さは第1要件において評価されることになる。そして、同評価に際しては、後記(2)のとおり従来技術との比較における発明の貢献の程度が検討対象となるところ、これが作用効果の大きさを意味するとも考えられるため、本稿では、第1要件を中心に検討することとした次第である。

9 田村・前掲3～5頁

第1要件の判断、すなわち対象製品等との相違部分が非本質的部分であるかどうかを判断する際には、特許請求の範囲に記載された各構成要件を本質的部分と非本質的部分に分けた上で、本質的部分に当たる構成要件については一切均等を認めないと解するのではなく、上記のとおり確定される特許発明の本質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し、これを備えていると認められる場合には、相違部分は本質的部分ではないと判断すべきであり、対象製品等に、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分以外で相違する部分があるとしても、そのことは第1要件の充足を否定する理由とはならない。

このように、マキサカルシツール事件判決は、本質的部分に該当する構成要件と非本質的部分に該当する構成要件に分けるのではなく、被疑侵害品等において、当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分を備えるか否かで判断すると判示したことから、技術的思想説を採用することを明示したと考えられる。

(2) 均等第1要件における作用効果の位置付け

マキサカルシツール事件判決は、均等第1要件の本質的部分を以下のようにして確定すべきであると判示した。

上記本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段（特許法36条4項、特許法施行規則24条の2参照）とその効果（目的及び構成とその効果。平成6年法律第116号による改正前の特許法36条4項参照）を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである。すなわち、特許発明の実質的価値は、その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり、そして、①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され（・・・）、②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される。

上記判示事項の前段部分において、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づき、発明の課題及び解決手段とその効果を把握すべきとされている¹⁰。すなわち、本質的部分となる従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分を確定するに際し、作用効果はその判断材料のひとつになる。

10 もっとも、「明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時（又は優先権主張日・・・）の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。そのような場合には、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ、より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり、均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される。」と判示されているとおり、発明の作用効果の程度は、明細書の記載のみに基づいて定まるのではなく、明細書には記載されていない公知文献等から認定される従来技術の内容も踏まえて特定される。

しかも、上記判示事項の後段部分において、本質的部分は、従来技術との比較において、発明の貢献の程度が大きい場合には特許請求の範囲の記載の一部を上位概念化したものとして認定され、発明の貢献の程度がそれ程大きくない場合には特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されるとされている。ここで、従来技術との比較における発明の貢献の程度とは、作用効果の程度と言い換えても差し支えないと思われる。そうすると、発明の作用効果の程度が大きい場合には、本質的部分は特許請求の範囲の一部を上位概念化したものとして認定される結果、均等の範囲が広がる帰結となり、発明の作用効果の程度がそれほど大きくない場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定される結果、均等の範囲は広がらない帰結となるという図式が成立する。

以上のとおり、発明の作用効果の程度の大きさは、均等の範囲が広がる程度に深く関連する。

第4 まとめ

局所的眼科用処方物事件判決において具体的に明らかにされたように、発明に予測できない顕著な効果が認められることは、発明の進歩性が肯定される方向の一要素として機能する。また、マキサカルシトール事件判決において明らかにされたように、発明の作用効果の程度が大きい場合には、均等の範囲は広く解される可能性が高まる。もっとも、作用効果の内容につき、進歩性の場合、上記第2・2のとおり、発明の構成との比較において当業者が予測できる範囲を超えるか否かが問題となる一方、均等の場合、上記第3・2のとおり、従来技術との比較における作用効果の程度の大きさが問題となる点には注意を要する。均等の場合、上記第2・2③の技術水準比較説的な考え方が採用されていると理解することも可能であろう。両者は、最終的に評価する対象が異なるため、このような差異が生じること自体は決して不自然なことではない。今後の実務においては、個々の事案に対し、両判決によって定立された規範を正確に解釈適用していくことが求められる。

このように、発明の作用効果が大きいことは、進歩性を肯定する方向にも、技術的範囲を拡大する方向にも作用する。発明につき特許権という独占権が付与されるのは、従来技術との比較において作用効果を奏するからであるという側面がある以上、作用効果の大きい発明の有効性が強化され、技術的範囲が広がるのも、自然な帰結である。作用効果については、従来、作用効果不奏功の抗弁の可否や、特許請求の範囲の文言解釈に与える影響などが議論されてきたところ¹¹、これらの議論は、発明の要旨や特許請求の範囲を画定する上で非常に有益であったと考えられる。そうしたところ、局所的眼科用処方物事件判決やマキサカルシトール事件判決は、確定した発明の要旨や特許請求の範囲を前提として、作用効果の程度が大きい場合に、進歩性を強化し、均等の範囲を広げる可能性を示唆するものであると整理することも可能であろう。いずれにしても、両判決は、発明の有効性や技術的範囲を検討するに際し、当該発明の作用効果の大きさを測定することの重要性を示していることは間違いない。

以上

11 本稿においては、これらの議論の詳細は割愛する。