

時間的要件および評価的要件としての進歩性二要件

出願後の技術水準の上昇に埋もれゆく発明に求められる
進歩性と均等論の適用について

想特 一三*

特許法は特許発明に対して出願から 20 年という独占期間を与えるが、そうした特許発明にはどのような進歩性（第 29 条第 2 項）が求められるだろうか。20 年という独占期間の間に上昇して行くであろう技術水準も考慮しつつ、進歩性に求められる要件について時間的観点から考察を行い、まずは進歩性を肯定するために求められる本質的な要件（第 1 要件、時間的要件）を提示する。次に、進歩性の「第 1 要件」を充足する発明にはすべて特許を付与してもよいのかを考察し、進歩性を肯定するためにさらに求められる要件（第 2 要件、評価的要件）を提示するとともに、この二つ目の要件こそが、進歩性の判断において発明の効果の程度が考慮されるべき理由であることについて説明する。

ところで均等論は、特許権の権利行使の範囲をクレームの文言範囲よりも広げる考え方であるが、技術水準の上昇に埋もれ行く特許発明に均等論は適用されうるのだろうか？ 均等論が引き起こす問題を、進歩性要件との関係において考察する。

* * *

1. 特許権の存続期間および「時間的要件」としての進歩性要件

特許権の存続期間は出願から 20 年と定められている（特許法第 67 条第 1 項）。発明は一般に時間と共に陳腐化して行くものであるから、特許権の存続期間が有限であることは当然に求められることのようにも思われるが、その長さが適切であることはどのように理由付けられるだろうか？ これについて中山（敬称略；以下同じ）は、「…諸説が存在するが、結局は、技術の発展ひいては産業発達にとってどの程度の保護期間を与えることが最も有効か、という点から導かれるべきである。具体的な保護期間は、歴史的な由来あるいは政策的判断により決定されるものであって、理論的に決定できるものではない。」と指摘している¹。

「20年」という期間がどのように決定されるの

かはともかく、特許権の存続期間が有限であることに関する説を一つ紹介すると、ロバート・ノージック（Robert Nozick）は、その著書『Anarchy, State, and Utopia』²の中で、ジョン・ロック（John Locke）の言説と関連づけて考察を行っている³。ロックは『統治論』第二編において、所有権を容認するにあたっては、「少なくとも、他の人のために十分に、そしてよしなに、皆のものの中に残されている」（…, at least where there is enough, and as good, left in common for others.）ことが必要だと論じた。ロックのこの指摘は、「ロック的但し書き」または「充分性の条件」と呼ばれている。ノージックはこの「ロック的但し書き」を、他の人々が所有していたかもしれないものを奪うことにより、他の人々の状況

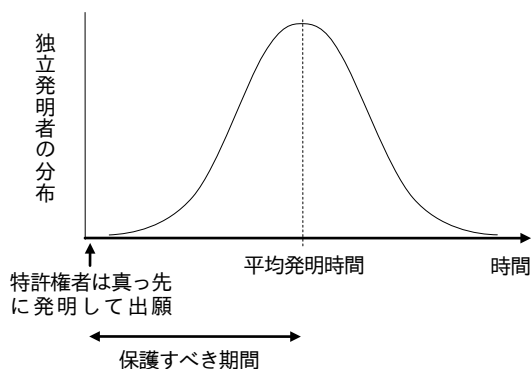
² Robert Nozick, *Anarchy, State, and Utopia*, Basic Books Inc. (1974)（邦題『アナーキー・国家・ユートピア：国家の正当性とその限界』嶋津格 訳、木鐸社 (1985)）

³ 山根崇邦, 知的財産法政策学研究, Vol. 30 (2010) 163-200 の 195 頁の指摘による。

¹ 中山信弘, 特許法第 4 版, 弘文堂, 589 頁 (2019)（なお特に断らないかぎり、本稿における引用文中の下線・強調は筆者による）

を悪化させるようなことがないことを要求しているのだと捉えた。そして特許発明に関してノージックは、「…、もとの発明がなされなくても、いつか後で、誰か別の者がそれを思いついたであろうと仮定してよいかもかもしれない。このことは、その発明に関する知見なく独立して発見するのにどれくらいの時間を要したかを近似する大雑把な目安として、特許権にタイム・リミットをつけることを示唆する。」と論じた⁴。このノージックの指摘について山根⁵は、「…、特許権の保護期間も特許発明を知らない者が独立に発明をなすのに要する平均的な期間だけ保障すれば足りること、…を要求している」と解説している⁶。

下のグラフは、ある発明に関し、その発明に関する知見なく独立して発明した者（すなわち独立発明者）の分布を仮想的に示したもので、横軸は時間経過を、縦軸は頻度を表している。



特許権者になる発明者は、その発明を完成させもっとも早く出願した者であるから、グラフの一

⁴ 前掲注2の182頁の抄訳。ノージックはこれに加え、特許発明と同じ発明を独立に発明した者（独立発明者）には特許権を行使すべきではないとも論じている。しかし特許出願された発明が公開され周知となる現行の制度においては、同じ発明を後で行った者が「独立」に発明したのか、公開された発明を知得して真似しただけであるのかを見極めることは難しいから、独立発明者への権利行使を否定する制度を策定・運用するのは相当の困難が伴うだろう。

⁵ 山根 前掲注3の195頁

⁶ ノージックは「平均」という言葉を使って論じているわけではないから、「平均的な期間だけ保障すれば足りる」という山根の指摘には、山根自身の考えや解釈も若干含まれているのかもしれない。

番左側付近に位置している独立発明者である。しかし多くの場合、独立発明者となりうる者は他にもたくさん存在していると想定される。例えば分離凝縮器付きの蒸気機関はジェームズ・ワットにより発明されたが、たとえワットが発明しなくても（あるいは発明したが秘密にしていたとしても）、同じ構造はきっとそのうち誰か他の者（第2の発明者）が発明していただろう。青カビに含まれるペニシリンはアレキサンダー・フレミングにより発見されたが、フレミングがいなくても（あるいは発見したが秘密にしていたとしても）、ペニシリンはきっとそのうち誰か（第2の発明者）が発見していただろう。そしてたとえその「第2の発明者」がいなくても、きっとそのうち他の誰か（第3の発明者）が発明・発見していただろうし、その「第3の発明者」がいなくても、きっとそのうち「第4の発明者」が…、というように、同じ発明は、複数の者が独立に発明しうるものだと想定することができる。上記のグラフは、そうした独立発明者たちの分布を示したものである。

但し、現実の世の中では、真っ先に発明した者がその発明を公表して世の中にその発明を知らしめると、多くの者がその発明を知ることになるので、その発明を“知らないで”独立に発明することは起こりにくくなる。よって、上記のグラフのような分布が実際に観察されることは稀であり、あくまで理念的に想定されることなのかもしれない。そうであっても、こうした独立発明者が潜在的にいることが想定されるのであれば、特許権の存続期間があまりに長いと、「この発明など知らなくても独自に発明できるのに、どうしてこの発明がいつまでも最初に発明した者に独占されなければならないのか」という疑問や不満が人々の間で溜まることが予想されるだろう。そのような状況は、他の人々が所有していたかもしれないものが奪われている状態ということができ、「ロック的但し書き」に反すると考えることができる。

そして上記のとおりノージックは、そうした状況を防ぐために、独立に発明するのに要する時間を目安として特許権の存続期間を設定することを示唆し、山根はそれを、独立に発明するために要

する平均的な時間を特許権の存続期間とすることが、妥当な期間の一つの目安になるという趣旨だと捉えているのである。もっとも、「平均」というのが何の平均なのかは心もとない。そもそも全国民がその発明を独立に発明することはありそうにないし、たとえその分野に携わる技術者であっても、その発明を独立に発明することなく一生を終える者が大多数かもしれない。そうした者たちまでを含めた「平均」ということになると、その時間は算出不能か、または長大な期間となってしまい不合理であろう。そうすると「平均」といっても、この分野の知識を持つ技術者が独立に発明するとすれば、どれくらいの時間で発明できるか、といったことを観念することになるだろう。これを「平均」と呼ぶのもやや憚られるので、本稿ではこれを「代表的独立創作時間」と呼ぶことにし、「RTC」(Representative Time of independent Creation)と略記することにする⁷。

なお、特許権の存続期間を RTC に比べてあまりに長く設定した場合については上述したが、逆に極端に短い期間に設定した場合、まだ独立発明者がほとんど現れないうちに特許権の存続期間が終わってしまい、誰でも自由に使うことができることになる。そうすると最初の発明者である特許権者としては、「自分の発明がフリーライドされている」という不満をつのらせることになるだろう。つまり、特許権の存続期間を RTC に合わせることによって、特許制度は「フリーライドを防止する」制度として良好に機能することができ、「ロック的但し書き」にも沿った状態が実現されることになる。

上記の考え方に基づけば、特許権の存続期間は、各発明の RTC に相当する期間に基づいて決めることが妥当だということになるだろう。そして発

明によって RTC の長さはまちまちであろうから、各発明の RTC を見積もり、それに基づいてその発明の特許権の存続期間を決めることがもっともよいだろうということになる。しかし現実の特許制度では、特許権の存続期間は「20年」と定められており、発明によって長さを調整することはできない⁸。その場合は仕方がないので、所定の長さ以上の RTC を有すると評される発明だけに特許を付与するということになるだろう⁹。そして、その役割を担う特許要件としては、「進歩性要件」(特許法第29条第2項)がもっともふさわしいのは明らかであろう。つまりロック/ノージック的な考え方に引き付けて考えれば、進歩性要件とは、「その発明が所定の RTC を有しているか

⁸ それに、各発明の RTC を正確に見積もることなど、そもそも困難と思われる。

⁹ この場合、たとえ RTC が 80 年もあるような発明であっても、特許権の存続期間は 20 年になってしまう。これは現行制度の“限界”(あるいは“制約”)と呼べるものであって、RTC が非常に長いと評される画期的な発明については、特許権の存続期間を 20 年よりも延ばすような制度とすることも、可能性としては考えられる。

この問題に関連して、「肺炎球菌結合型ワクチン」事件判決(令和2年(行ケ)10015)が話題になっていたところ、弁理士の森田裕はツイッター上で、「本当に凄い発明を守りたかったら、100年間誰も思い付かない発明は、100年以上の保護を与えないとだめじゃない?」(https://twitter.com/Yutaka_Morita/status/1412020823276232706)、「で直ぐ思い付く発明は、半年しか保護しないとかなら分かるけど、こそを無視して一律20年の保護にしたのだから、直ぐ思い付く発明を特許で守るべきだろうと思う。」(https://twitter.com/Yutaka_Morita/status/1412021093913694219)、「制度の建付けとそぐわない独自の見解を主張しても意味なし。もし、何かすべき論があるなら「立法」で対応するべきであろうと思う。」(https://twitter.com/Yutaka_Morita/status/1412026301536366597)とツイート(2021年7月5日ツイート)している。

確かに、100年間誰も思い付きそうにない画期的な発明については、本来、20年の保護では短いだろうことには同意できる。但し、100年間誰も思い付きそうにない発明でも20年しか保護しない制度だからといって、「直ぐ思い付く発明を特許で守るべき」ということにはならないし、「直ぐ思い付く発明を特許で守る」のが「制度の建付け」だということにもならないだろう。なお当該判決については、たとえば拙ブログの2021年6月25日の投稿(<https://thinkpat.seesaa.net/article/482129280.html>)を参照。

⁷ あるいは、そうした時間ではなく、特許制度がない場合に、その発明を秘匿せず、皆が自由に利用できるものとして世に公開してくれるような独立発明者が現れるまでの平均的な時間や、たとえ積極的に公開する独立発明者が現れないとしても、少しずつ自然に漏れ伝わるなどして結果的に皆が自由に利用できるものとしてその発明が世に広まるまでの平均的な時間のようなものを観念する方がよいのかもしれない。

否か」を判断する要件だということになる。そして RTC（代表的独立創作時間）とは「時間」であるから、進歩性とは「**時間性**」を問う要件だといえることができる。我々は普段、進歩性とは「技術的」な想到困難性を問う要件だと理解している¹⁰。しかしその本質は“時間”なのであって、山登りでいえば、頂上への道がいかに険しく困難であるか、あるいは見出しがたいものであるかを問うことが進歩性要件の本質ではなく、登頂が達せられるまでに“**いかに長い時間を要するものであるのか**”を問うことが進歩性要件の本質だと考えることができる。つまり進歩性の判断において「想到困難性」を問うとしても、“**所定の長さの RTC を有するほどに想到困難なのか**”という観点で判断することが重要だということになるだろう^{11 12 13}。

¹⁰ 例えば前田は、「進歩性は、原則として、発明の創作過程に着目して、発明を完成させることが**技術的に困難**であったかを判断するものであり、…」(前田健, 日本工業所有権法学会年報 44 号, 有斐閣 (2021) の 92 頁)、「…、発明の完成が**技術的に困難**と評価できるかどうかを判断するのが**進歩性要件**である。」(同 99 頁)と論じている。

¹¹ そこに、コロンブスの卵のような、技術的には極めて容易で、思いつきさえすればやる前から成功の合理的期待も肯定できるような発明であっても、長期間誰も思いつかないようなものの場合には特許を付与する余地が生まれるのである(コロンブスの卵自体が進歩性要件を満たすのかは別論)。また、努力なく偶然にセレンディピティにより発明したものであっても、それなりの RTC を有する発明であれば特許を付与してよいと考えることができる。

宮崎のいう「シンプルな発明」(解決手段が単純だからこそ自明ではなかったといえるような発明)で進歩性要件を満たす発明についても、同じように考えることができるだろう(宮崎賢司, tokugikon, No.305 (2022) 44-66 の 61 頁)。

¹² またこのことは、たとえ技術的困難性に変わりはなくても、その発明を行うことについて出願前に高い動機付けが存在していたか否かで、進歩性の評価が変わりうることを示唆する。また、引用例(主引用例)の選択の容易性が、進歩性に影響を与えうることも示唆する。

¹³ ちなみに、著作物は一般に著作者の個性に負うところが極めて大きく、同じ著作物が他者によって独立に生み出されることがありそうにないものも多い。すなわち、著作物の RTC は一般に極めて長いと想定される。著作権の保護期間が長くても許容できる一つの理由は、RTC が極めて長いことにあると考えられる。換言すれば、著作物性は、それほど長い

以上の話は「ロック/ノージック的な考え方」に基づけば、という前提の上での話ではあるが、この考え方は、人々の自由に配慮された受け入れやすい考え方であるように思う。特許権の存続期間が 20 年という“時間”に固定されており、それにふさわしい発明かを問うのが進歩性要件に求められるのだとすれば、その要件が“時間的要件”であることは当然とも言えるだろう。むしろ、そうした考え方に拠らない特許制度を目指すのであれば、そうすることに人々のコンセンサスがあるのか、あるいは、そうすることが(人々のコンセンサスを得られるほどに)発明の奨励と産業の発達に寄与するののかについて、より厳しく問われなければならないといえるのではないかと¹⁴。

2. 出願後の技術水準の上昇

冒頭で述べたとおり、発明は一般に時間とともに陳腐化する。陳腐化する理由としては、その発明が公開されて周知となり、皆がその発明について学習したり実践したりすることで、次第に自分たちの知識や経験の一部になっていくことが挙げ

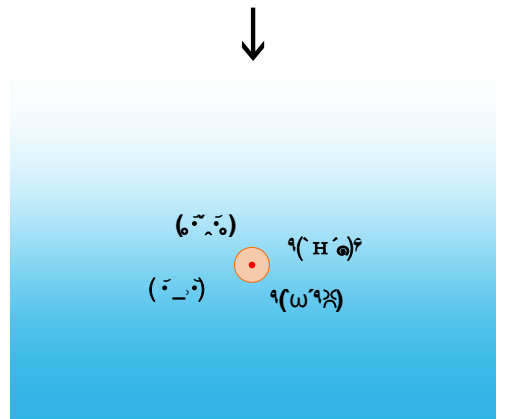
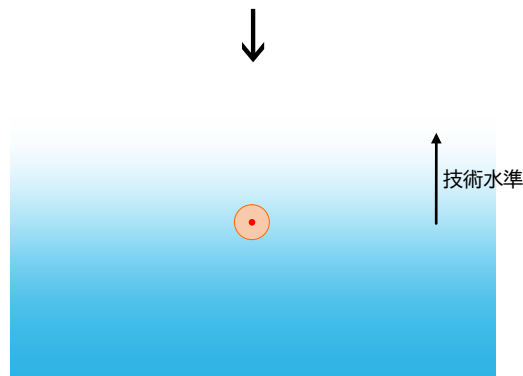
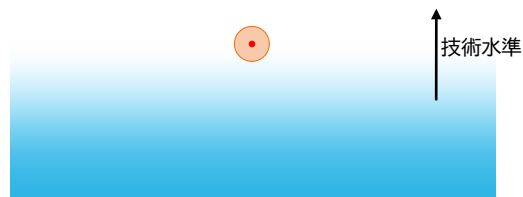
RTC を有していると評されるものに限って認められるべきということになるだろう。

¹⁴ なお一般には、特許権の存続期間が 20 年であることは RTC とは無関係に理解されているのかもしれない。例えば上述のロック/ノージック的な考え方を紹介した山根自身、その後の論文においては、特許権の存続期間は 20 年であって、著作権の保護期間と比べて短いことについて、ロック/ノージック的な考え方には触れず、特許権の存続期間が短いのは「経済的な要因」に基づくものであって、特許技術は早期にパブリックドメインに供して科学技術の累積的な進展に資するようにするという社会的(および経済的)ニーズが強いからだと言われていることを指摘するのみである(山根崇邦, 知的財産法政策学研究, Vol. 56 (2020) 1-49 の 18~19 頁)(なお、この山根の指摘は、J.C. Fromer, Virginia Law Review, Vol. 98 (2012) 1745-1824 の 1801 頁の引用である)。ちなみにこのような経済的観点からの説明は、RTC が極めて長い発明でも特許権の存続期間を 20 年に限ることの一つの理由にはなるかもしれない。また本稿注 7 に書いたように、現実社会では発明は次第に周知となっていくであろうことも、特許権の存続期間を一定の年数に収めることにはなるだろう。

られるだろうが、それ以外にも、前節で述べたとおり、時間経過とともに、その分野の複数の技術者たちが、その発明を独立して発明するに至るような状況となり、もはやその発明が、最初に発明した者が公開しなければたどり着けないような画期的なものではなくなるという理由も挙げられるかもしれない。特に、その発明が最初に発明されてからの時間経過が RTC に達すると、その発明を独立に発明する者は相当数に上ることになるかもしれない。

下の図は、特許発明と技術水準との関係を表したものである。青い海のようなものは技術水準を表しており、濃い青の部分は、公知発明がひしめいている、パブリックドメインとでも呼べる領域である。そして技術水準は時間経過とともに、次第に上の方へ上昇していく。

赤い点は特許発明の中心点（特許明細書の実施例に記載されているような発明）を表しており、オレンジ色の円は、その特許のクレームの文言範囲を表している。



技術水準の上昇により特許期間中にパブリックドメインの海に埋没した特許発明は、その特許権の存続期間の満了まで、迷惑な存在として居座り続けることになる。

特許出願された発明にもし特許性が認められるのなら、その発明は通常、技術水準よりも上に位置しているだろう。少なくとも出願時においては。そして前節で述べたように、もし十分な RTC を有する発明のみに特許を付与すれば、特許発明は、特許権の存続期間の少なくともそれなりの期間にわたって、技術水準よりも上に位置し続けることができるだろう。しかし、もし進歩性の判断において RTC を考慮せず、RTC が短い発明に特許を付与したとすればどうなるだろうか。

そうした発明は、時間経過とともに、特許権の存続期間中であるにもかかわらず技術水準の中に埋没することとなる（上図）。

本来ならパブリックドメインとなっているような領域に、立入禁止の領域が居座り続けているようなもので、第三者としては、そうした領域にうっかり足を踏み入れてしまわないように、特許発明を調査し、そのクレームの範囲を避けるような態様を実施しなければならなくなる。しかも、この特許発明はすでに技術水準（パブリックドメインの海）に埋没しているのだから、第三者にとってはこの特許発明は迷惑な“機雷”のようなものに過ぎず、この特許発明を知ったところで「新し

い技術の提供を受ける」という恩恵を受けるようなものでもないだろう。

特許権の存続期間中に特許発明がパブリックドメインの海にどっぷりと浸かってしまう事態を避けるためには、それなりの長さの RTC を有すると評価できる発明のみに進歩性を認めることが必要となるだろう。これは進歩性の判断において求められる最も基本的な要件だと思われるので、本稿ではこれを進歩性の「第1要件」と呼ぶことにする。すなわち進歩性の「第1要件」とは、所定の RTC を有することを求める要件、逆に言えば、「本件発明がなされなくても、誰かが独立にその発明をするのも間近だったと評されるものには進歩性を認めない」ことを求める要件である¹⁵。

この進歩性の第1要件の判断においては、発明の効果の程度は考慮対象とはならない点を指摘したい（用途発明等において効果の程度がクレームの発明特定事項となっている場合は別論）。この要件は上述のとおり、「本件発明がなされなくても、誰かが独立にその発明をするのも間近だった」と評されるか否かを判断するものであって、間近だったと評される限りは、たとえその発明が予想外で顕著な効果を奏しようが、進歩性は否定される。本件発明がなされなくても、誰かが独立にその発明をするのも間近だったのであれば、その予想外で顕著な効果が発見されるのも間近だったと評されるのだから、それをいち早く発見したからといって、その発明を特定の者に長期間独占させては、遠からず他の者たちが手にしていたであろうものを奪うことになり、不適切であろう。

3. 学者・実務者の時間性に関する言及

ここで、特許要件（特に進歩性要件）が持つ時間的な性格について示唆的な言及をしている論文等を挙げておくと、まずは冒頭で述べた『Anarchy, State, and Utopia』におけるノージックの指摘がある。またスティーブン・シャベル

¹⁵ これが、拙ブログ（そーとく日記）(<https://think.pat.seesaa.net/>) で私がよく書いているところの「進歩性 第1要件」（発明されるのも間近であったと評される場合は進歩性を否定するという要件）である。

（Steven Shavell）はその著書『Foundations of Economic Analysis of Law』¹⁶の中で、特許法における非自明性要件（nonobviousness requirement）の正当化理由について、「物や方法が、特許という刺激がなくても十分すぐに創作されたであろう場合に、特許という独占コストを社会が負担しなくて済むことを保証するため」（to ensure that society not bear the monopoly costs of patent if a product or process would probably have been created soon enough without the stimulus of patent）だと述べており（152頁）、「十分すぐに」という時間的表現を使って説明を行っている。興味深いのはそこに付された注であり、シャベルは非自明性要件について、すぐに発明されたであろう発明でも驚くべき非自明的側面がある場合はこの要件をクリアする傾向にあるが、経済学的な分析からは、そのような発明はいずれにせよなされたのであろうから特許を付与すべきではない¹⁷旨をコメントしている。これは本稿のいう「第1要件」と似た趣旨といえ、発明されるのも間近な容易な発明でも非自明的な特性があれば進歩性（非自明性）を認めるといいうゆる「独立要件説」に対する批判と受け取ることができよう。シャベルは経済学的な観点からこの考え

¹⁶ Steven Shavell, *Foundations of Economic Analysis of Law*, Belknap Press of Harvard University Press. (2004) (邦題『法と経済学』田中亘／飯田高 訳, 日本経済新聞出版社 (2010))

¹⁷ 152頁の注31。原文は「For instance, an invention that probably would not have occurred to a person familiar with the art because it had a surprising, nonobvious aspect would tend to pass the requirement. But such an invention might have been cheaply developed and have allowed its creator much greater profits than the development cost in the absence of a patent. Hence, economic analysis would suggest that no patent should be granted because the invention would have been made anyway.」である。本文でも書いたとおり、この指摘は本稿の第1要件に類似するが、こうした発明をシャベルが「that probably would not have occurred ... because it had a surprising, nonobvious aspect」と言っている点は後述の前田と同様に因果関係が逆転しており私は批判的である（本稿の注34参照）。「the invention would have been made anyway」とも矛盾するのではないか。

を導き出しているが、本稿で述べたとおり、ロック／ノージック的な考え方からも同じ考えを導き出すことができる¹⁸。

日本の論者を見ると、例えば独立要件説的な考え方に基づいて進歩性を肯定した「シュープレス用ベルト」事件判決（平成 24 年(行ケ)10004）について田村は、「しかし発ガン性抑止という目的こそ違え、当業者が硬化剤を用いることの動機づけがあることが示されている以上、たまたまとはいえクラックの発生が抑制されることが発見されるのも間近であったといえ、それが予測し難い顕著な効果であるからといって、あえて特許を与える必要はないように思われる」¹⁹、「…、ETHACURE300 を選択することに過度の実験を要さないのであれば、特許の保護を与えるまでもなく、じきに発明されたのであるから、発明に対するインセンティブの観点から特許を与える必要はない、という結論が導かれる。」²⁰と述べ、「間近」、「じきに」という時間的表現を使って独立要件説を批判している。

愛知は「…、当業者が引用発明の構成を変更

¹⁸ ちなみに田村は「独立要件説」を自然権的な考え方だとするが（田村善之，『特許 Vol.69, No. 5 (別冊 No. 15) (2016) 1-12 の 9 頁）、本稿では自然権的（ロック／ノージック的）な考え方から「独立要件説」を否定している。これは、田村が「顕著な効果があれば特許を与える」という褒賞的な考え方を自然権的だと評しているのに対し、本稿は「発明されるのも間近であったものには特許権を与えない」という自由を尊重する考え方を自然権的（ロック／ノージック的）だと評しているからである。これは、発明の効果は、進歩性を「肯定」するために考慮されるものなのか、それとも「否定」するために考慮されるものなのか、という問題とも関連するだろう（本稿「5.」節参照）。

なお田村はインセンティブ論者として知られるが、田村自身は「ちなみに、『インセンティブ論』という名称からよく誤解されることがありますが、私も、知的財産法の目的に自然権なり基本権なりが関わっていると考えており、とりわけ人の自由の確保が肝要であると思っています」（田村善之，『知的財産法政策学研究，Vol.51 (2018) 1-46 の 23 頁）と発言しており、特に近年ではパブリックドメインの保護を重視する「パブリック・ドメイン・アプローチ」を提唱していることが注目される。

¹⁹ 田村善之，『特許 Vol.69, No. 5 (別冊 No. 15) (2016) 1-12 の 9 頁

²⁰ 同 11 頁

して本願発明に至ることが容易であった場合には、その効果がどのようなものであれ、排他権を付与するまでもなく、いずれ当業者が本願発明（と同一の発明）に至ると考えられるため、創作インセンティブを保障するために排他権を付与する必要はないし、独占の弊害が生じるためこれを付与すべきでもない…」²¹と述べており、「いずれ」という時間的表現を使っている。

前田は「選択肢として比較的短期間のうちに浮上して来る可能性が高いものは、創作が技術的に困難ではないといえるだろう。」²²と述べている。

宮崎は「確かに（研究開発等の競争が激しい、特許出願が活発で）近々世に出るであろうという発明であって、インセンティブ付与の必要性に乏しい場面は想定し得る。そういう状況では、1つの出願における上記「成果」が相対的に小さいかもしれないので、その場合はそれに見合う報酬も小さくなるか又は 0 となるのだと考えて無理はないと思われる。」²³、「引例の開示から発明の容易性が強く推認される（例えば競合者も近々創作しそうに思えるほど、引例の開示から上記構成が強く動機付けられる、採り得る選択肢がごく少数、引例の開示との重複が大きい等の）場合は、効果が予測困難なレベルに達していても、推考困難な構成を得た場合と同等の保護に値すると評価されない可能性が高い。」²⁴と述べ、「近々」という時間的表現を使って進歩性を否定することについて論じている。

このように、進歩性（非自明性）要件の判断において時間的な観点で考察を行っている論者は少なからずおり、その多くが、顕著な効果があれば進歩性（非自明性）を認めるという「独立要件説」的な考え方を否定する場面として、発明されるのが間近であった場合を挙げている。これらは本稿のいう進歩性第 1 要件と同じ趣旨だといえよう。

²¹ 愛知靖之，NBL, No. 1160 (2019) 8-15 の 13 頁

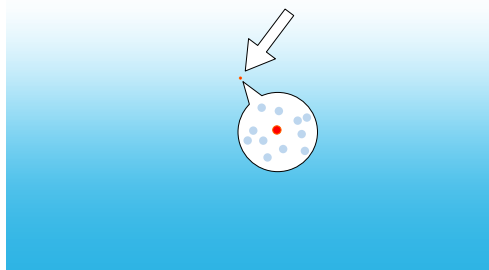
²² 前田健，日本工業所有権法学会 44 号，有斐閣 (2021) の 98 頁

²³ 宮崎賢司，知財ぷりずむ，Vol.18, No.213 (2020) 56-67 の 63 頁の注 28

²⁴ 宮崎賢司，tokugikon, No.301 (2021) 64-88 の 85 頁の注 119

4. パブリックドメインの海は隙間だらけ

ところでパブリックドメインの海は、本当の海のように隙間なく「公知発明」という水で満たされているわけではなく、細かい隙間（すなわち「非公知発明」）がたくさん存在していると考えられる²⁵。例えば、「砂糖と塩とエタノールを溶かした水」という発明は、技術水準に埋没した発明であって、新規性もない可能性が高いだろうが、「砂糖が 0.15 g/ml、塩が 0.26 g/ml、エタノールが 0.13 ml/ml で溶けている水」という溶液はどうだろうか？ 私が今ここで書いたからこそ、そのような溶液を作るとは容易だと感じるかもしれないが、私がここで書かなければ、過去に誰も、砂糖と塩とエタノールがきっかりこの濃度で溶けている溶液を作ったことはないし、これから数十年は誰も作らないのではないか²⁶。そうであれば、この発明は「公知発明」ではないし、かつ、十分な長さの RTC があると考えられる。つまり、パブリックドメインの海は、新規性のない発明で隙間なく満たされているわけではなく、いわば隙間だらけなのである。たとえて言えば、パブリックドメインの海はスクリーン[®]のように多数の“点々”（新規性のない発明）で構成されており、一見、隙間なく満たされているように見えても、拡大すれば、点々の周りには隙間（すなわち非公知発明）がたくさん残されているということが出来るだろう。



技術水準に近い発明であっても、「点」のような発明なら第三者がうっかり実施しまう心配は少ない（すなわち、長い RTC を有する）かもしれない。

²⁵ もちろん、本当の海も厳密に言えば分子で隙間なく埋め尽くされているわけではないが。

²⁶ これは単なるたとえ話であるから、もしこの溶液

実務上、特許審査において「進歩性なし」という拒絶理由を指摘された場合に、クレームの範囲を極端に狭める（例えば、実施例において実際に作製した物にまで狭める）と、拒絶理由が解消するという経験をしたことがある実務者は多いだろう。クレームの範囲を縮めようが、縮めまいが、クレームに包含される発明の技術的な困難性や効果の高さはあまり変わらないと思われる場合でも、クレームの範囲を縮めると進歩性が認められることがある。これは「技術的困難性」という観点だけから考えると不可解にも思えるが、このようなことが起こる（あるいは許容できる）一つの理由は、クレームの範囲を狭めることにより、そのクレームの発明の RTC が長くなるからだと理解することができる。つまり、クレームの範囲が、第三者がその発明を知らないでうっかり実施するのも間近だと評される態様を包含するほど広いことが、そのクレームの発明の RTC を短くするのである。

上述の「砂糖が 0.15 g/ml、塩が 0.26 g/ml、エタノールが 0.13 ml/ml で溶けている水」という発明も、一見するとくだらない発明に見えるが、それなりに長い RTC があるのだから、上述の進歩性の「第 1 要件」は充足するということができ、場合によっては特許を付与してもよいということになるだろう。もっとも、そんなことを言えば、「砂糖が 0.17 g/ml、塩が 0.26 g/ml、エタノールが 0.13 ml/ml で溶けている水」だろうが、「砂糖が 0.15 g/ml、塩が 0.28 g/ml、エタノールが 0.13 ml/ml で溶けている水」だろうが、でたらめに考えた様々な発明にも新規性はあり、かつ、それなりに長い RTC を有していることに変わりはないかもしれない（私が今ここで書かなかったなら、そのような溶液を作ろうとする動機付けはないし、今後かなりの間は、誰もそのような溶液を作りそうにないだろう）。そうすると、そのような発明のすべてに特許を付与してもよいのかという疑問が生じる。このような発明に特許を付与

は過去に誰かが作った可能性が高いから新規性がない等と思うのであれば、もっと多くの溶質が特定の濃度で溶けていることにしてもよい。要するに、「誰も作りそうにないが、くだらなさそうに見える物」を例に挙げたいだけである。

しては、結局、**でたらめ**、あるいは、**ありきたりな発明**に際限なく特許を付与することになってしまい、パブリックドメインの海はそのような特許発明だらけになってしまうかもしれない。したがって、そのような発明について安易に特許性を認めないことが求められるだろう。

そのために有望だと思われるのが、「発明の効果」を判断基準に取り入れることであろう。上記の「砂糖が 0.15 g/ml、塩が 0.26 g/ml、エタノールが 0.13 ml/ml で溶けている水」という溶液の例でいえば、この溶液が単に砂糖と塩とエタノールが上記の濃度で含まれているというだけで、これとしてみるべき効果もない溶液なのであれば、**でたらめに作った他の似たような溶液**、例えば上記の「砂糖が 0.17 g/ml、塩が 0.26 g/ml、エタノールが 0.13 ml/ml で溶けている水」や、「砂糖が 0.15 g/ml、塩が 0.28 g/ml、エタノールが 0.13 ml/ml で溶けている水」などと同様に、「**でたらめ・ありきたり**」な発明のたぐいに過ぎないと評することができ、そのような発明は容易だとみなして進歩性を否定することが妥当だろう。それに対して、「砂糖が 0.15 g/ml、塩が 0.26 g/ml、エタノールが 0.13 ml/ml で溶けている水」という溶液が、似たような他の溶液とは違い、体細胞を万能細胞に初期化することができるなどの特別な特性や効果を持っている場合は、この溶液は、似たような他の溶液とは違う特別な溶液だということになるから、「**でたらめ・ありきたり**」な発明のたぐいに過ぎないと評することはできず、そのような発明を容易だとみなすことはできないだろう。このように、RTC としては十分な長さを持っていると評するものの、一見すると「**でたらめ・ありきたり**」な発明のたぐいに過ぎないように見える発明については、その発明が所定の特性・効果を持っているか否かで進歩性を判断することができる。ここで、進歩性を否定すべきは「**でたらめ・ありきたりな発明のたぐい**」と評される発明であるから、進歩性を肯定するために求められる発明の特性・効果の程度は、「でたらめ・ありきたりな発明のたぐい」だという評価を否定するに足る程度ということになるだろう。

う²⁷。本稿ではこれを進歩性の「**第2要件**」と呼ぶことにする。すなわち、たとえクレームの範囲が狭く、それなりに長い RTC を有する発明（すなわち進歩性の「**第1要件**」をクリアする発明）であっても、「**でたらめ・ありきたりな発明のたぐい**」と評しうるものである場合は、それを否定するに足る程度の事情（すなわち発明の「**有利な効果**」等）が認められない限り、「**でたらめ・ありきたりな発明**」とみなして進歩性を否定するのである²⁸。

なお、実際に**でたらめに作った結果**、驚くべきことに顕著な効果を見出した場合であっても「**第2要件**」の充足を認めうる（すなわち進歩性を肯定できる）だろう。つまり進歩性の「**第2要件**」は、発明した経緯が**でたらめ**であったのか否かを問う要件ではなく、あくまで、その**発明がでたらめ・ありきたりのたぐい**だと評されるか否かを問うものである²⁹。たとえ現実には**でたらめに発**

²⁷ つまり、それほど顕著性は必要ないと考えられる。これに対して「独立要件説」を採る岡田は、効果に基づいて進歩性が認められるためには、「効果の予測困難性だけでは不十分で、当該構成のものとして予測・発見される効果と比較して、よほど顕著なものであるという、効果の格別顕著性を要求している」、「進歩性を充足する条件は、『予測・発見が困難な効果であり』、かつ、『よほど顕著な効果である』、という『AND 条件』であることに留意が必要である」とする（岡田吉美、日本工業所有権法学会 44 号、有斐閣 (2021) の 118 頁）。

²⁸ なお、この「**第2要件**」が進歩性の有無を決するような状況は、技術水準に近い発明、例えば、既存物の一部を同様の機能を発揮する他の部材に置き換えたような発明や、既存技術を寄せ集めたような発明、既存技術に近い発明を特殊パラメータ等によって画した発明などが多いと考えられる。なぜなら、技術水準よりもはるか上に位置するような発明は、その発明の構成からして容易想到ではなく、その発明の特性や効果を詳しく検討するまでもなく、そもそも「**でたらめ・ありきたりのたぐい**」と評されることはないと思われるからである。

²⁹ 田村は、私が「**でたらめ・ありきたり**」と評される発明として挙げるような仮説例に特許を付与すべきではないことには同意しつつ、その理由について、「その理由は**でたらめに選択されたから**ではない。セレンディピティという言葉に集約されるように、ノーベル賞クラスのものを含めて少なからざる大発明が偶然の産物、意図せざる結果であることはよく知られている」、「仮説例が特許に値しない理由は、むしろ、それが世の中に貢献するところがほとんど

明したものであっても、でたらめとは思えないほど高い効果を奏するものであるのなら、でたらめ・ありきたりのたぐいではないと評される。それは、でたらめに買った10枚のLOTOくじのうち1枚で10億円が当たった場合に、その当たりくじには、他の9枚の外れくじには認められない価値が認められるのと似ている。くじを購入するという手順自体は容易であり、当たりくじであろうが外れくじであろうが、それを入手するための技術的手法としての困難性は同様に低いといってよい。しかし10枚のくじのそれぞれには、膨大な数の組み合わせの中から選ばれた特定の数の組み合わせが一つだけ記載されており、その特定の組み合わせ自体は、それを知らずに第三者が容易に思いつけるようなものではない（すなわちそれなりのRTCを有している）。このような場合、これらのくじは、特別な特性や効果がないかぎり（すなわち外れくじであるかぎり）「でたらめ・ありきたりのたぐい」だと評され、当たりくじの1枚だけは、「10億円の当たり！」という特性・効果によって、「でたらめ・ありきたりのたぐい」という評価が否定される³⁰。外れくじを引

ない反面、このようなものに特許が認められてしまうと、第三者はどこに特許の地雷があるのか予測がつかないことになりかねないことに求められる。」（田村善之、知的財産法政策学研究, Vol.56 (2020) 163-237 の注 71）と指摘している。田村のこの指摘は、発明した経緯がでたらめであった（つまり「でたらめに選択された」）ことは進歩性を否定する理由にはならないとしている点、および、世の中に貢献するところがほとんどないにもかかわらず地雷のように特許が濫立することを由としない点で、本稿と立場を共にしている。

³⁰ LOTOくじの例は、発明に顕著な効果がある場合になぜ進歩性が認められる場合があるのかという問題を、「二次的考慮説」の立場からあくまで「したであろう」といえるか否かで説明しようとする前田論文（前田健, Law and Technology, No.82 (2019) 33-44）を批判するために拙ブログにおいて取り上げたものである（2019年4月24日の投稿（<https://thinkpat.seesaa.net/article/465182023.html>）を参照）。私は、皆が明日にでも発明するようなもの（RTCが短い発明）であっても顕著な効果があれば進歩性を肯定するという考え方（独立要件説）に批判的なだけでなく、前田論文が採るような「二次的考慮説」（本件発明に至る道筋を選択したかどうかといえるか否かですべてを説明しようとする考え方）にも批判的である。

くのは“容易”だが、10億円の当たりを引き当てるのは“容易”ではない。進歩性の「第2要件」は、そうした観点における“容易”性を判断する「評価的要件」だといえる。

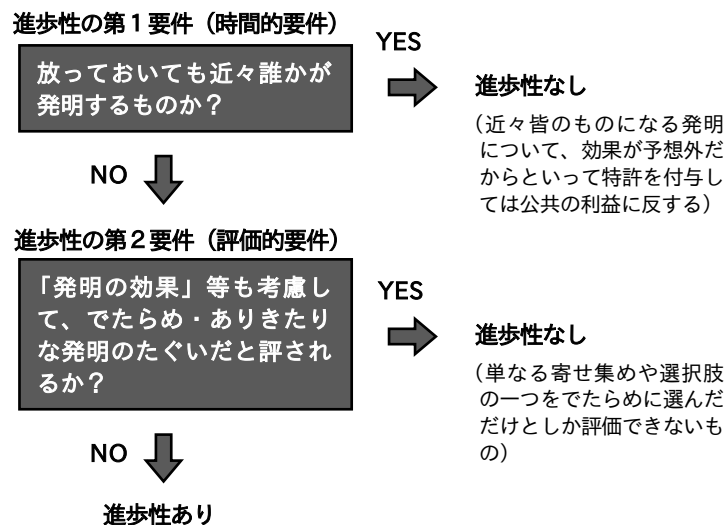
もっとも、どのような特性・効果があれば「でたらめ・ありきたりのたぐい」ではないと評価できるのかについては、明確な線引きは難しいかもしれない。例えば既存の「糊」について、成分の一部を周知技術を用いて改変したところ接着力が有意に低下したとする。一般的には接着力が強いほど優れていると評価できるだろうから、接着力が低下した糊は「でたらめ・ありきたりのたぐい」だと評価することもできるかもしれない。しかし、その糊が、何度も貼ったり剥がしたりできる付箋紙用の糊として特に有用なのであれば、その発明は決して「外れ」ではなく「当たり」（すなわち「でたらめ・ありきたりのたぐい」ではない）と評しうるだろう。このように、何をもって「でたらめ・ありきたりのたぐい」ではないと評するのかは、その発明をどのように捉えるかによって変わりうるものであって、同じ発明でも、その発明の意味付け如何によって、「でたらめ・ありきたりのたぐい」だと評されることもあるように思われる。したがって、この進歩性第2要件は、いわば「意味付け要件」と解することもできるだろう³¹。

以上のとおり、進歩性を肯定するにあたっては、まず第1に、その発明がそれなりの長さのRTCを有すると評価できること、すなわち、放ってお

³¹ 「意味付け」という言葉は、加藤が「…、形式的には特定の構成に想到することが容易と考えられたものが、効果の参酌によって、その特定の構成を選択したことに意味づけがされる結果、立ち返って当該特定の構成に想到すること自体も容易ではないとされるのではないかと思われる」（加藤志麻子、*パテント*, Vo.61, No.10 (2008) 86-102 の91頁）と論じ、これについて宮崎が、（加藤の指摘は）「間接事実説を前提としていると思われるものの、ここでいう構成に対する“意味づけ”は、本稿にいう技術的思想の創作説と共通するように筆者には思われる。」（宮崎賢司, *tokugikon*, No.289 (2018) 156-170 の注 50）と論じていることを見て使うことにしたものである。進歩性の判断において発明の効果を考慮することの本質は、発明に対する「意味づけ」であるように思う。

いても近々誰かが発明するようなものではない（第1要件）という意味で容易ではないことが求められ、第2に、たとえそれなりに長い RTC を有する発明であるとしても、効果等を考慮した場合に「でたらめ・ありきたりのたぐい」に過ぎないと評されるものではない（第2要件）という意味で容易ではないことが求められるだろう。第1

要件は、進歩性の時間的な要件として導き出される要件ということができ、第2要件は上述のとおり「評価的要件」（あるいは「意味付け要件」ということができる。進歩性が肯定されるためには、この二つの観点で“容易ではない”ことが求められるように思われるのである（下図）。



5. 発明の効果は進歩性肯定のために考慮されるのか（独立要件説）、それとも進歩性否定のために考慮されるのか

前節で述べたとおり、本稿の考え方において「発明の効果」は、でたらめ・ありきたりなたぐいと評される発明について**進歩性を否定するための要件**として考慮される（進歩性第2要件）。これに対して、顕著な効果があれば進歩性を肯定する「独立要件説」においては、「発明の効果」は**進歩性を肯定するための要件**として考慮される点で違いがある^{32 33 34}。このような違いが生じる

³² 「独立要件説」を採る清水は、たとえば既存の発明との相違点が「設計事項」、「技術常識」、「周知技術」の場合について、進歩性を否定するにあたって動機付けは不要である旨を論じており、これらについては発明の構成は容易とみなした上で、顕著な効果がある場合は進歩性を肯定するという考え方を採っている。具体的には、例えば平成28年2月に行われた弁理士会中央知的財産研究所の公開フォーラ

ムにおいて清水（当時、知財高裁判事）は、「…、主たる引用発明に相違点に係る部分を開示したものを適用しようとする場合、設計的事項、技術常識やあるいは周知技術については、原則として適用することについての動機づけは要らないだろうと考えております。」（清水節，パテント No.69, No.14 (別冊 No.16) (2016) 206頁）、「…、次に出てきます2つのポイント…。… 引用発明に周知技術や公知技術を組み合わせることを阻害する事由が認められるかどうか、いわゆる阻害事由があるのかを判断するわけです。それから2番目に、引用発明に周知技術や公知技術を組み合わせることが容易であるとしても、その組み合わせ発明が当業者が予測できない顕著な作用効果を有するのかどうかを検討します。仮に、顕著な効果を有すると認められた場合には、進歩性があると判断します。つまり、容易推考性に対する評価障害事実になる…。」（同207頁）、「…、顕著な作用効果は、構成が容易と判断された後でそれを覆す理由です…。」（同219頁）と発言している。

より最近の論文でも、「対象発明と引用発明の相違点に係る構成を開示する技術事項が、設計的事項である場合や当業者の技術常識である場合…。…。…周知の公知技術である場合には、…。それを引用発明に適用することについて動機付けは不要であ

ると解される。」(清水節, 日本工業所有権法学会年報 44号(2021) 47-68の49頁)、「対象発明(引用発明に、技術常識、周知技術、公知技術等を組み合わせた発明)が、当業者が予測できない顕著な効果を有するかを検討し、対象発明の効果が予測不能性と顕著性を有する場合にはそれを根拠として、進歩性が肯定され得ることとなる。」(同50頁)、「したがって、構成が容易推考であるとの判断を維持したまま進歩性を肯定することになり、結果として…独立要件説による処理の手順と親和的となると考えられる。」(同52~53頁)、「筆者も、…、独立要件説に与するものである。」(同注16)と論じている。

既存の発明に設計事項、技術常識、周知技術を施すことは一般に「ありきたり」だと評することができるから、たとえ動機付けがなくてもそのような発明の進歩性は否定しうることは同意できるが、本稿は、動機付けがない以上、本件発明に至ることは間近とはいえない(進歩性第1要件充足)とした上で、顕著な効果がない発明は「でたらめ・ありきたり」な発明のたぐいとみなして進歩性を否定する(進歩性第2要件非充足)という考え方を採っている。相違点が「設計事項」、「技術常識」、「周知技術」の場合に顕著な効果がある発明についてのみ進歩性が肯定されるという結論は共通するが、そこに至る考え方はむしろ真逆であることに注意。

³³ 「独立要件説」の立場をとっていない時井は、進歩性の判断において発明の効果等(技術的貢献)を加味することについて、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と指摘しつつ、「…、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、…、請求項発明が従来技術に貢献していない…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、…、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。」としている(時井真, 知的財産法政策学研究, Vol.63(2022) 93-140の127頁; 時井真, 日本工業所有権法学会44号, 有斐閣(2021)の85頁)。

³⁴ 前田も、「技術的貢献が低いとの事実を動機付けが弱くても進歩性を否定するという形で考慮することはあり得ると考える」と述べた上で、独立要件説は「予測できない顕著な効果」を「進歩性を認める方向にのみ効果を考慮するものである点」で自らの説(二次的考慮説の一種)と整合しないと述べている(前田健, 日本工業所有権法学会年報44号, 有斐閣(2021) 91-112の102頁)。しかし“のみ”であることを理由に独立要件説を批判しているのとおり、前田は進歩性を否定するためだけに発明の効果を考慮するわけではなく、むしろ肯定する方向で考慮している(「顕著な効果があったということは、その効果について成功の合理的期待がなかったということだから、その発明をするという決断が容易にされ

のは、その前段階の判断手法の考え方が異なるからであり、本稿においては、発明そのもの(すなわち発明の構成)に到達することの容易性を時間的な観点で行う(本稿でいう進歩性第1要件)のに対し、独立要件説を含む一般的な進歩性の判断手法においては、技術的な観点で発明の構成に到達することの容易性を判断することによる。

「1.」節でも述べたとおり、一般に進歩性は発明に到達することの“技術的”な想到困難性を問う要件だと理解されており、例えば既存の発明に周知慣用技術を適用して改良発明を創出する場合などは、既存の発明のどの部分をどのように改

ることはなく、進歩性がある」というような考え方)。そのときに、因果関係が逆転した説明(宮崎が批判するところの「後知恵」、愛知が批判するところの「結果に基づく回帰的な推論」)を行っていることから、批判の対象となっているのである(同102頁参照)。

なお前田は「動機付け」と「成功の合理的期待」は異なるものと捉えた上で(同99頁の図)、発明の効果を参酌して「動機付け」を否定するのではなく、「成功の合理的期待」を否定することで上記の批判をかわそうとしているようだ。つまり、動機付けがあっても成功の合理的期待がない場合について、「…、その道筋が成功する見込みがなければ結局その道筋は取られない」(同99頁)、「…本願発明に至る道筋の1つに、合理的な選択肢となるという意味において『動機付け』が認められる場合であっても(…)、その道筋をたどっても発明を完成できる見込みがなかった(成功の合理的期待がなかった)場合には、当業者はその道筋をたどるという決断をしたであろうとはいえない。」(同101~102頁)と述べ、また、「…、本願発明(と同じ構成をもった発明)が発揮するであろうと予想される効果が、およそ課題解決につながらないほど不十分なものであったために当業者は、たとえ動機付けがあったとしても、成功の合理的期待がないとして、当該構成の採用に至らなかったといえる場合に限り、進歩性を認めるべき」との愛知の主張について、「概ねこのような論理となることには賛成である」と論じている(同103頁)。しかしながら、「結局その道筋は取られない」、「その道筋をたどるという決断をしたであろうとはいえない」、「当該構成の採用に至らなかったといえる」というのであれば、それは、「やろう」という理由(狭義の「動機付け」)と「やめよう」という理由(阻害要因や成功の合理的期待の欠如など)の総和としての「発明者を動かす力」(広義の「動機付け」)を否定していることにほかならない。これを、「成功の合理的期待」を否定しているだけで「動機付け」を否定しているわけではないから後知恵でも回帰的推論でもないと言われても納得するのが難しい。

変するかについて選択肢が多数存在する場合でも、それらは「容易」とみなした上で、阻害要因や顕著な効果がある場合にはそれを覆して進歩性を認めるという判断手法が採られている。このような判断手法を採るかぎり、「顕著な効果」は、容易な発明（進歩性がない発明）とみなしうるものについて、それを覆して進歩性を肯定するための要件（いわゆる「独立要件説」）だとみなさざるをえないだろう。例えば宮崎は、「ある研究室で1000通りの同類の化学物質の組み合わせを試験する際に、研究員を2つのグループに分けて、Aグループは1通りから500通りまでの試験を行い、Bグループは同一の実験方法にて501通りから1000通りまでを検証して、Aグループは（後の審査等の段階で、結果的には）予測し得る程度と評価される効果しか発見できず）、Bグループは888通り目で顕著な効果を奏する（と後の審査等の段階で評価される）組み合わせを発見し、両グループが出願した場合、同じ期間、同じ人員数で、同じ工程（同じコスト）で、同じ実験器具・実験手法で事実上同一の創作行為をしたにもかかわらず、結果論的に振り返って、前者のグループの創作は容易想到であり、後者のグループの創作は容易想到ではないと考えることには、かなり無理があると考えざるを得ない。」³⁵と述べ、顕著な効果が奏された888番目の化学物質のみに進歩性を肯定するにあたって、「動機付け」のようなものだけで想到困難性を説明しようとする「二次的考慮説」（＝「間接事実説」）は論理的に無理がある旨を指摘し、宮崎自身は「独立要件説」に親和的な立場をとっている。

確かに実験する前において、1000個の化学物質のうち、他の化学物質とは違い888番目の化学物質だけは試してみることは容易ではなかった（あるいは試してみようとは思わなかった）と考える理由はないだろうから、「発明に至るまでの容易性」によって888番目の進歩性を説明することはできないだろう。よって、「二次的考慮説」というものが、発明に至るまでの容易性によって進歩性を説明しようとする考え方なのだとなれば、

「二次的考慮説」は採用できないというほかない。他の化学物質については進歩性を否定しつつ、888番目の化学物質について進歩性を肯定するためには、発明することによって判明した「発明の効果」を事後的に考慮する“評価的”な判断基準が必須なのであって、それを正面から認めている「独立要件説」は、その意味で潔いといえるだろう。

しかし本節の初めに述べたとおり、「独立要件説」は、“技術的”な要素のみで容易性が判断されることが前提となっているのに対し、本稿の考え方は“時間的”な要素が考慮される点で異なる。例えば既存技術に対して設計的事項の変更を加えたり、技術常識や周知技術を適用したりすること（本稿の注32の清水の指摘を参照）は、“技術的手法”としては容易だろう。そうした改変の仕方（どの部分をどのように改変するか）にどれほど膨大な数の選択肢があるとしても、それぞれの改変を個別に検討するかぎりは、個々の改変は設計的事項の変更であり、技術常識や周知技術の適用であって技術的には容易と言わざるを得ないかもしれない。しかし時間的観点で考える場合、そうした改変の選択肢の“すべて”を試し尽くすことは必ずしも容易とは言えない。上記の宮崎の例にしても、同類の化学物質の幾つかについては、出願前に、近々試そうという動機付けがあったのかもしれないが、その研究室が試すことにした「1000通りの組み合わせ」自体、誰でもまったく同じ1000通りの組み合わせを試そうと思いつけるものではないかもしれないし、ましてその1000通りの化学物質をすべて作製して試験することが時間の問題だったとは言えないのではないか。また、幾つかの化学物質については試されるのは時間の問題だったと推測できるとしても、どの化学物質が試されるのかは（はたから見限り）偶然に支配されているのであって、出願前に試されるのが容易であった化学物質がどれであるのかを特定することもできない。すなわち、短いRTCしか有さない（すなわち進歩性の第1要件をクリアできない）化学物質は存在しているのかもしれないが、それがどれであるのかを特定することはできないのである。

そのような場合、1000通りの化学物質のRTC

³⁵ 宮崎賢司, tokugikon, No.289 (2018) 156-170 の163頁

はすべて短いと判断するのは誤りであろうし、かといって 1000 通りの化学物質の RTC はすべて長いと判断するのも誤りであろうから、進歩性の第 1 要件は判断不能の状態となり³⁶、何か別の手法に頼らざるをえないだろう。そのときに用いることになるのが評価的な判断手法であり、本稿のいう進歩性の「第 2 要件」ということになる。

例えば 1000 通りの化学物質の中からとりあえず幾つかを選んで試験を行うことは間近だったと評されるとして、そうした化学物質（RTC が短い化学物質）が予想外に顕著な効果を奏することは、通常、期待できず、そうした化学物質が通常奏する程度の効果が期待できるに過ぎないだろう。予測を超える顕著な効果を奏する化学物質は、候補となる化学物質の選択肢のわずかな割合を占めているだけであろうから、そうした化学物質にたどり着くためには、通常、候補となる多数の化学物質を取得して何回も試験を繰り返さなければならず、同定までには長い時間を要するだろう（つまり長い RTC を有する）。よって、多数の選択肢の中から適当に選んだ場合に通常期待される程度の効果しか奏さないものについては、RTC が短い発明と区別がつかないものとみなして評価的に進歩性を否定すること（すなわち進歩性否定のために発明の効果等を考慮すること）が、妥当な解決策だと考えられるだろう。これにより、1000 通りの化学物質のすべてについて進歩性を否定することや、1000 通りの化学物質のすべてについて進歩性を肯定することを避けることができる。

このように、独立要件説は、進歩性の判断の第一段階において“技術的”に容易なものはすべて容易だとみなすことで過剰に進歩性を否定した上で、顕著な効果があるものを救済するために発明の効果を検討することになるから、発明の効果は進歩性を肯定するために考慮されるのに対し、本稿においては、“時間的”に間近と言えないものについては進歩性判断の第一段階においては進歩性を否定せず、但し、でたらめ・ありきたりのたぐいと評される程度の効果しか奏さないものにつ

³⁶ 拒絶理由・無効理由があるか（第 1 要件を満たさないものとして進歩性を否定する理由があるか）という観点で考えるかぎり、ないということになる。

いては進歩性を否定すると考えるから、発明の効果は進歩性を否定するために考慮されるのである³⁷。

両者において、進歩性の判断はほとんどのケースにおいて違いは生じないが、（1）発明されるのも間近であった発明（強い動機付けがある発明等）に顕著な効果があった場合、そして、（2）寄せ集めやでたらめ・ありきたりな発明で見ると効果もないが、その発明を示唆する先行技術がない場合に進歩性を認めるのか否かで違いが生じる。

本稿の場合は、前者は進歩性第 1 要件で、後者は第 2 要件で進歩性は否定されるが、「独立要件

³⁷ 進歩性第 2 要件について私が拙ブログ（2019 年 8 月 30 日投稿 (<https://thinkpat.seesaa.net/article/469247100.html>)）で、進歩性判断において発明の効果に着目するのは発明の意味付けによって「でたらめに選択した発明の一つ」という推定が回避されるからだとして説明していることについて前田は、「これは、発明が保護に値する内容を有しているかを問題とするものであるように思われる」と指摘した上で、私の進歩性の考え方を、独立要件説に近い「発明内容説（技術貢献説）」という考え方（「創作過程説」に相対する考え方）に分類している（前田健, 日本工業所有権法学会 44 号 (2021) 有斐閣の 92 頁および注 4・注 30）。

確かに私のいう進歩性第 2 要件は発明の効果等を加味する評価的な要件である点で「独立要件説」と共通しており、（広義の）動機付けですべてを説明しようとする前田とは異なっている。しかし私は進歩性を肯定するためには第 1 要件も満たさなければならぬとしており、第 1 要件は発明の効果を参酌しないから、前田の言う「創作過程説」に近い。したがって、私の考え方全体を「発明内容説」に分類することはできないだろう。

また、発明内容説を批判する前田自身、効果を加味して進歩性を判断することを提唱しており、自らの考え方について、「…、発明内容説（技術貢献説）には否定的であるが、あくまで創作過程説を基本に据えつつ、技術的貢献を加味することまでを否定するつもりはない。」（同 100 頁）と述べている。

したがって、本稿の考え方と前田説とが異なるのは、本稿が「発明内容説（技術貢献説）」であるからではないし、前田が発明の効果を加味していないからでもない。両者の違いは、前田が因果関係を危うくしてまで（広義の）動機付けの文脈で「発明の効果」を捉えようとしているのに対し、本稿は「発明の効果」の考慮は事後的な評価基準（第 2 要件）であり、（広義の）「動機付け」による判断（第 1 要件）とは異なることを認めている点にある（本稿の注 34 も参照）。

説」では、これらの発明の進歩性を否定する直接的な根拠はないのではないかと（「7.」節も参照）³⁸。

6. 時井の「AND」説（二要件説）について

進歩性の考え方について時井は、日本および外国の考え方や歴史的経緯を分析しつつ、進歩性を肯定するにあたっては、発明が非容易推考であることを求める「非容易推考説」と、技術的貢献があることを求める「技術的貢献説」という二つの考え方があり、両者は本質的に異なる考え方である旨を指摘している³⁹。そして、この二つの考え方を「OR」の関係でつなぎ、発明が非容易推考であるか、技術的貢献があるかのいずれかであれば進歩性を認めることにしたり、「AND」の関係でつないで両者が満たされなければ進歩性を認めないことにしたりすることで、特許権の総数を操作することができる旨を論じている⁴⁰。

³⁸ 但し、複数の「独立要件説」論者が、発明されるのも間近だったと評される場合は進歩性を否定することを示唆していることについては本稿の「3.」節で見たとおりである。

³⁹ 時井真, 知的財産法政策学研究, Vol.62 (2022) 201-264 の 205 頁、同 Vol.62 (2022) 201-264 の 205 頁、209 頁、同 Vol.63 (2022) 93-140 の 139 頁の注 52

⁴⁰ 時井真, 知的財産法政策学研究, Vol.63 (2022) 93-140 の 138-139 頁。時井真, 日本工業所有権法学会年報 44 号, 有斐閣 (2021) の 87 頁。なお特許要件の判断を政策的に“操作”する（いわゆるポリシー・レバー (policy levers)）というインセンティブ論者の考え方に対して私は批判的だが（拙ブログの 2020 年 1 月 14 日投稿 (<https://thinkpat.seesaa.net/article/472991408.html>) 参照）、本来あるべき位置から知らず知らずのうちにずれてしまったものを元に戻すという意味でなら賛成できる。

時井がこのように言うのは、近年の日本が「史上まれにみるプロパテント時代に突入している」（時井真, Information Network Law Review, Vol.19 (2020) 153-166 の 155 頁）という一種の危機感から来ているのだろうと私は想像しており、その点は共感できるが、それは知財高裁が、クレームの範囲に含まれる実施態様を発明することが容易であることをもってそのクレームの発明の進歩性を否定するのではなく、クレームそのもの（すなわちクレームに記載されたすべての発明特定事項）に想到することが容易でなければ進歩性を肯定する、私の言うところの「外縁説」（＝前田の「特定事項説」）（拙ブ

ログの 2021 年 5 月 10 日投稿 (<https://thinkpat.seesaa.net/article/481383406.html>) および 2022 年 8 月 10 日の投稿 (<https://thinkpat.seesaa.net/article/490439761.html>) 等を参照) という不適切な判断を行ったり、発明の課題を過大に重視して進歩性を肯定する判断を行ったりするところにも起因していると考えられ、その問題に対処することの方が先決であろう。

時井の「非容易推考説」と「技術的貢献説」は、それぞれ本稿の第 1 要件と第 2 要件に近く、本稿の進歩性の考え方は、第 1 要件と第 2 要件の両者を満たさなければ進歩性を認めないとするものであるから時井の「AND」説に近いが、時井のいう「非容易推考説」がどのようなものであるのかによって違いが生じる。もし時井のいう「非容易推考説」が、技術的な容易推考性を指しており、技術的に容易なものはすべて容易だと判断する考え方なのだとすれば、上で挙げた 1000 通りの化学物質の例であれば、作って試すことが技術的に容易であるかぎり 1000 個とも容易推考ということになってしまい、「AND」説のもとでは技術的貢献を考えるまでもなく進歩性は否定されることになるだろう⁴¹。もし時井のいう「非容易推考説」が、技術的観点だけでなく時間的な観点（例えば「動機付け」）も考慮し、実施されるのも間近だったといえるほどの動機付けがなければ「非容易推考」要件はクリアするという考え方なのであれば、時井の「AND」説は本稿の説に近づく。

⁴¹ 時井は「…主引用例に上位概念で示唆されている場合、技術常識で当該上位概念を構成する個々の物質を当業者が用いることについては（選択発明のようなものを除き）原則として示唆があるとしてよい。」（時井真, Information Network Law Review, Vol.19 (2020) 153-166 の 159 頁、時井真, 知的財産法政策学研究, Vol.60 (2021) 115-170 の 158 頁）と論じているから、技術的に容易なものはすべて容易だという立場であるようにみえるが、選択発明を除外している点が気になる。顕著な効果があった場合だけ「選択発明」ということにして「示唆はなかった」とみなすのであれば、時井の言う「非容易推考説」は前田説と同様に因果関係が逆転することになるし、進歩性を否定するために発明の効果を考慮するという時井自身の主張（本稿の注 33 参照）とも整合しないのではないかと。

7. 「独立要件説」(「OR」説)について

「独立要件説」とは、発明の構成が容易想到であっても予想外の顕著な効果があれば進歩性を肯定するという考え方であるが、発明の構成が容易想到ではない場合は、それだけをもって、効果の程度を考慮することなく進歩性を肯定することを前提としている⁴²。その意味で、「独立要件説」とは「発明の構成」と「発明の効果の顕著性」という二つの要件を考慮する「二要件説」であって、しかも両者を「OR」でつないだ「OR」説だということになる⁴³。しかしこうした独立要件説

⁴² 例えば独立要件説を採る清水は、無効審判の審決取消訴訟における進歩性の判断手順について、「…進歩性の否定のロジックでは、構成の容易想到性のみが問題となり、例えば、引用発明に対して相違点を開示する公知技術を適用する場合には、論理付けのための動機付けの有無の検討が中心となる。したがって、当該発明の有する効果の顕著性等を具体的に検討する場面がない。」と指摘し、構成の容易想到性が否定されるかぎり、効果の顕著性を検討することなく無効審判請求人の主張は排斥（すなわち進歩性は肯定）される旨を述べている（清水節, 日本工業所有権法学会年報 44 号(2021) 47-68 の 52 頁）。

⁴³ 特許庁審判部が平成 19 年 3 月に公表した『進歩性検討会報告書』（https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/document/sinposei_kentoukai/01.pdf）の 124 頁のフローチャートや、特許庁審査基準室が令和 3 年 4 月に公表した AI・IoT 関連技術の進歩性の考え方（https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/comic_ai_iot/04.pdf）の 11 枚目のフローチャートも、基本的にはこうした「OR」型の考え方に基づいている。それに対する批判としては、拙ブログの 2021 年 4 月 13 日投稿（<https://thinkpat.seesaa.net/article/480972914.html>）を参照。

岡田も、上記の『進歩性検討会報告書』のフローチャートのような考え方について「…、構成の容易想到性に関係なく、効果の予測困難性があれば必ず進歩性を充足するとの解釈の発散を生みやすいので（…）、筆者は不適切と考えている。」（岡田吉美, 特許研究 No. 69 (2020) 35-58 の注 12）と述べ、岡田自身が支持する山下説（これも独立要件説の一種とされている）と、上記のフローチャートの考え方との違いについて、「両者は、『独立要件説』と呼ばれることがあり、名字は同じなのですが、全然血はつながってなく、全く別物で、全く相容れない考え方だと思います。他方、山下先生の考え方の独立要件説と、前田先生の二次的考慮説は、両立し得るもので、守備範囲が違うものだと思います。『独立要件説』の名称で、全く相容れないものが一緒にくられるのは…、なんかどうかなって気持ちを持つ

論者が単純な「OR」説なのかということ、必ずしもそうではない。

例えば、上でも指摘したとおり、基本的に独立要件説の立場に立っている宮崎は、「引例の開示から発明の容易性が強く推認される（例えば競合者も近々創作しそうに思えるほど、引例の開示から上記構成が強く動機付けられる、採り得る選択肢がごく少数、引例の開示との重複が大きい等の）場合は、効果が予測困難なレベルに達していても、推考困難な構成を得た場合と同等の保護に値すると評価されない可能性が高い。」⁴⁴ と述べ、独立要件説的立場に立ちながら、顕著な効果があっても進歩性を否定すべき場合があることを指摘している。

また清水は、これも前述のとおり、進歩性の判断において引用発明に設計的事項・技術常識・周知技術を適用するにあたって動機付けは不要だと指摘し、顕著な効果がないかぎり進歩性を否定する旨を述べている⁴⁵。引用発明のどの部分に、どのような設計的事項・技術常識・周知技術を適用するかについては、一般に多数の選択肢があるから、引用発明の特定の部分に特定の改変を施した発明の構成に至る動機付けは必ずしも存在しておらず、その意味で、その発明の構成は容易想到であったとはいえないと考えることもありうるにもかかわらず、清水はそうした発明の構成は、顕著な効果がないかぎり容易とみなすというのである。

前者の宮崎の指摘は、必ずしも「独立要件説」から導かれるものではない。むしろ“顕著な効果”があればすべて進歩性を肯定してしまいかねない「独立要件説」が起こす不具合を修正するための補足的規範だと解することができるだろう。また後者の清水の指摘は、“技術的に容易”な改変（設計的事項・技術常識・周知技術）はすべて容易だとみなす考え方が起こす不具合を「独立要

ております。」と発言している（岡田吉美, 日本工業所有権法学会 44 号, 有斐閣 (2021) の 146 頁）。なお山下説に関する岡田の見解については拙ブログの 2020 年 7 月 7 日投稿（<https://thinkpat.seesaa.net/article/475970722.html>）も参照。

⁴⁴ 前掲注 24

⁴⁵ 前掲注 32

件説」によって修正していると解することができる。つまり、“顕著な効果”があれば進歩性を肯定するという「技術的貢献説」も、“技術的に容易”な改変はすべて容易だとみなす「非容易推考説」も、それだけでは常に妥当な判断を下すことはできないのであり、それを修正するためには、たとえ顕著な効果があっても発明が間近だったもの（強い動機付けがあるもの）は進歩性を否定しなければならぬし（前者の宮崎の指摘）、技術的には容易な選択肢が多数存在する場合に、たとえ特定の選択肢の組み合わせに想到する動機付けはないとしても、見るべき効果がない場合は進歩性を否定しなければならない（後者の清水の指摘）。

そして前者の宮崎の指摘は、本稿のいう進歩性第1要件に対応しており、後者の清水の指摘は、本稿のいう進歩性第2要件に対応する。結局のところ本稿の考え方は、こうした独立要件説論者が指摘する事項を二つの要件にしたものということもできる。

なお清水は、進歩性の判断にあたって動機付けが不要なのは設計的事項・技術常識・周知技術だとしているが、それらに限られるのかについては疑問がある。例えば「ピリミジン誘導体」事件（平成28年(行ケ)10182；清水節裁判長）では、引用発明の化合物を改変する場合の選択肢について先行技術文献には約2000万通りの選択肢が示されており、本件化合物はその2000万通りの改変の選択肢の中の一つにより到達するものであったところ、裁判所は、「…、特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り、当該刊行物の記載から当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはできない。」（判決文PDF 87頁）との一般論を述べ、進歩性を判断すべき特定の選択肢（具体的には、引用発明の化合物のピリミジン環の2位の基を“-N(CH₃)(SO₂R)”に改変するという選択肢）について、「技術的思想を抽出し得ると評価することはできない」ことを理由に、進歩性を否定する原告の主張を退けた（同111頁）。しかし、もしそうした考え方が正しいのだとすれば、2000万通りの選択肢のうち、具体的な技術

的思想が抽出可能に記載されている選択肢は極めて僅かしかないのであって、2000万通りの選択肢のほとんどは、「技術的思想を抽出し得ると評価することはできない」という一点をもって進歩性が肯定されることになってしまうだろう⁴⁶。そのような事態を避けるには、発明に至る選択肢を引例から抽出できない（すなわち発明の構成は容易ではない）というだけで進歩性を肯定してはならないのであり、他のでたらめな選択肢とは違うとみなせる程度の効果を奏することとあわせて進歩性を肯定する必要がある。「ピリミジン誘導体」事件においても、本件発明の化合物の効果を検討した上で、当該化合物がでたらめ・ありきたりのたぐいとの評価を否定するに足る効果を奏することをもって進歩性を認めるべきであった⁴⁷。このように、設計的事項・技術常識・周知技術だけについて動機付けを不要にして進歩性肯定にあたって効果の程度を考慮するが、それ以外については、発明の構成について動機付けが認められなにかぎり発明の効果の程度を検討することなく進歩性を肯定する清水説（独立要件説の一種）は、すべての場合に妥当な結論を導き出せるとは言えないように思われる。

⁴⁶ *Sotoku* 通号10号(2018) (<https://thinkpat.seesaa.net/article/462365805.html>) の「9.」節を参照。ちなみにその判決で裁判所（裁判長は清水）は、進歩性を肯定する理由として、動機付けがないことも説示している（判決文の第7の3(5)ア(エ)）（*Sotoku* 通号10号の「4.」節を参照）。この判決が清水説に反しないのだとすれば、問題となった相違点は清水説における動機付けが不要な類型（設計的事項、技術常識、周知技術）には当たらないということなるだろうから、清水説のもとでは2000万通りの選択肢のほとんどは進歩性が肯定されてしまうという本稿の指摘には現実味があるはずである。

⁴⁷ 判決文によれば、本件発明の化合物は引用発明の化合物よりも約2倍強い活性を有している（判決文PDFの70頁等）（*Sotoku* 通号10号の注35も参照）。そうであれば、その効果は2000万通りの中からでたらめに選んだ化合物が持つ程度を超えているとみなすことは可能で、本稿の第2要件を満たすと評価できるだろう。（なお原告（無効審判請求人）は、活性が2倍強いことを今さら顕著な効果だと主張することは禁反言だと主張しており（判決文PDF 45頁）、その点は別論。）

8. 第1要件と第2要件は本質的に異なる要件であるのかについて

「6.」節で指摘したとおり時井は、進歩性の考え方には、発明が非容易推考であることを求める「非容易推考説」と、技術的貢献があることを求める「技術的貢献説」という二つの考え方があり、両者は本質的に異なると指摘する。そして本稿の「3.」節で取り上げたシャベルの指摘に関連して、すぐにも創作される発明に顕著な効果があった場合、「非容易推考説」（シャベル的な考え方）で考えれば進歩性は否定されるのに対し、「技術的貢献説」（独立要件説）では進歩性は肯定されるという対立が生じうることを指摘している⁴⁸。時井の「非容易推考説」と「技術的貢献説」は、それぞれ本稿の第1要件と第2要件に概ね対応するが、第1要件と第2要件は本質的に異なるのだろうか。

これについては、第2要件というものをどのように考えるのかにも拠るように思われる。本稿は「4.」節において、でたらめ・ありきたりな発明に際限なく特許を付与すれば、パブリックドメインの海はそのような特許発明だらけになってしまう懸念があることを理由に第2要件を取り入れた。この場合、「…パブリックドメインの海はそのような特許発明だらけになる」というのは、そのような特許発明のどれかを、そうとは知らずに第三者がうっかり実施してしまうのも間近だという懸念が生じるということだと捉えることもできるから、そのような発明について進歩性を否定するというのは、発明されるのも間近であったと評されるクレームに特許を与えないという第1要件の趣旨と同じということになり、第1要件と第2要件は本質的に同じだと言ってよいように見える。しかしそのように考えてよいのは、「でたらめ・

ありきたりな発明に際限なく特許を付与すれば、パブリックドメインの海はそのような特許発明だらけになってしまう」という懸念がある場合に限られ、もしそのような懸念がない場合、例えば、特許出願の件数が非常に少なく、でたらめ・ありきたりのような発明が際限なく出願されるおそれはおよそ想定できないような場合まで同じように考えることはできないかもしれない。もし第三者がうっかり実施してしまう懸念がないにもかかわらず、そのような発明（見るべき効果がない発明）の進歩性を否定するのであれば、その趣旨は第1要件の趣旨（発明されるのも間近であったと評される発明に特許を与えない）と同じとはみなせないから、第1要件と第2要件は本質的に異なるということになるだろう。

例えば膨大な選択肢の中からある選択肢を選択するような発明である場合、でたらめ・ありきたりのたぐいと評される程度の効果しか奏さないものは数多く存在すると思われるが、そのような多数の選択肢について次々に出願されるような事態にならないのであれば、たとえ幾つかの選択肢について特許を付与したところで、まだ自由に実施できる他の選択肢は、「他の人のために十分に皆のものの中に残されている」（本稿「1.」節を参照）と評することができるだろう。それにもかかわらずそうした発明の進歩性を第2要件によって一律に否定するのだとすれば、それは「ロック的但し書き」のノージック的な解釈から来る要請とはいえ、第2要件は第1要件とは異なる要請だと捉える方がよいように思われる。

このように、第2要件が第1要件の趣旨の中に納まるのか、それとも納まらないのかは、進歩性を肯定するために要求する技術的貢献のレベル、出願や特許権の件数、自由に実施できるものとして残されている類似した発明の数などによっても変わりうるものと思われ、第2要件の判断において、誰かがうっかり実施してしまうのも間近だという懸念を回避する程度に進歩性を否定し、そうした懸念がないのであれば比較的寛容に第2要件をクリアさせるといふのなら、それは第1要件の趣旨の中に納まりうることになるだろうし、そうしたことは無関係に第2要件を判断するのであれば、それは第1要件とは趣旨が異なるというこ

⁴⁸ 時井真, 知的財産法政策学研究, Vol.59 (2021) 165-253 の166頁。なお、「非容易推考説」と「技術的貢献説」とで対立が起こるのは、技術的貢献（＝発明の効果）というものを進歩性を肯定するための要件と解した場合であって、本稿のように（また、時井自身が示唆しているとおり（本稿注33を参照））、技術的貢献を進歩性を否定する方向でのみ考慮する場合は、両説で必ずしも対立は生じないように思われる。

とになるだろう。

なお同様に考えると、第1要件についてもある種の疑問が生じる。第1要件は発明されるのも間近だったと評されるものについて進歩性を否定する要件として取り入れたものであるが、たとえ発明されるのも間近であると評されるとしても、その発明がでたらめ・ありきたりのたぐいと評される場合は、同様の発明群（でたらめ・ありきたりのたぐいと評される発明群）は、まだ「他の人のために十分に皆のものの中に残されている」ということができそうだから、「ロック的但し書き」からすれば、そのような場合は特許を付与してもよいと考えることができそうである。逆に言えば、もし第1要件を「ロック的但し書き」に沿って捉

えるのであれば、第1要件は、「他の人のために十分に皆のものの中に残されている」ような発明ではないもの（すなわち、でたらめ・ありきたりのたぐいと評される発明ではないもの）について適用すべきだということになるだろう。つまり第1要件は、第2要件をクリアした発明について適用すべき考え方であって、「4.」節に示したフローチャートは順序が逆で、本来は第2要件の判断を先に行い、それをクリアした発明について第1要件を判断すると考える方がよいのかもしれない（下図）。但し、「第1要件」と「第2要件」のどちらを先に判断しようが結果が変わるものではないから、順番の違いによる影響は理念的なものに留まる。

進歩性の第2要件（評価的要件）

「発明の効果」等も考慮して、でたらめ・ありきたりな発明のたぐいと評されるか？

YES



進歩性なし

（単なる寄せ集めや選択肢の一つをでたらめに選んだだけとしか評価できないもの）

NO ↓

進歩性の第1要件（時間的要件）

放っておいても近々誰かが発明するものか？

YES



進歩性なし

（近々皆のものになる発明について、効果が予想外だからといって特許を付与しては公共の利益に反する）

NO ↓

進歩性あり

9. 「回路用接続部材」事件判決の説示について

「回路用接続部材」事件判決（平成20年(行ケ)10096；飯村敏明裁判長）において裁判所は、「…、当該発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討に当たっても、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達するために**したはずである**という示唆等が存在することが必要である」というべきであるのは当然である。」という一般論を述べた。

しかしながら、もし「したはずである」という

示唆等が存在しない限り進歩性を認めるというのなら、上記の「ピリミジン誘導體」事件における2000万通りの選択肢のほとんどは「したはずである」との示唆があったとはいえ、進歩性は肯定されることになるだろう。「したはずである」との示唆がないかぎり進歩性を認めるというのなら、技術的に容易な改変のほとんどについても、多数の選択肢があるかぎり、「したはずである」との事情（動機付け等）が存在しなければ、各々の選択肢について効果を検討するまでもなく進歩性は肯定されることになる。上述のとおり清水説では設計的事項や技術常識等を適用することの容易性を肯定するにあたって動機付けの存在は不要

だとしているから、「したはずである」との示唆がなくても進歩性を否定できる場合は多いだろうが、「回路用接続部材」事件判決の説示はそのような配慮がされていないから、清水説では進歩性を否定できるような発明（既存の技術に周知慣用技術の一つを適用したような発明であって、見るべき効果もない発明）であっても進歩性を否定することが困難で、そのままでは採用しがたい考え方だといえるだろう⁴⁹。

裁判所のこの説示は、本稿の進歩性第1要件に対応しており、いわば進歩性否定の「十分条件」の一つを示したものだと思えるのが相当ではないだろうか。もし「したはずである」というほどの事情が先行文献から読み取れるのであれば、そのような発明は、発明されるのも間近だったとみなすことができ、それだけをもって進歩性を否定できるだろう。しかしだからといって、「したはずである」との示唆がなければ進歩性を肯定してよいということにはならない。宮崎の1000通りの化学物質の例や、「ピリミジン誘導体」事件における2000万通りの選択枝の問題からも分かる通り、具体的な示唆がなくても進歩性を肯定できない場面は存在している。「したはずである」との示唆がない場合に、それでも進歩性を否定すべき発明とは何かを考えることで、「回路用接続部材」事件判決が明示的に示さなかった進歩性を否定すべき二つ目の要件をあぶり出すことができるだろうし、そうすることで進歩性に求められる二要件を確立して行くべきであろう。

10. 仮想事例（釈迦頭ジュース）への当てはめ

本稿の進歩性の考え方にしたがって、2020年の日本工業所有権法学会において前田が挙げた釈迦頭という果物の濃縮還元ジュース⁵⁰を例に、進歩性が認められるクレームについて考えてみたい。

⁴⁹ 実際、「回路用接続部材」事件判決の説示について時井は、「先例性に乏しく、また、裁判例としても確立したものではないというべきものであろう」と指摘している（時井真，知的財産法政策学研究，Vol.60（2021）115-170の注22（139頁））。

⁵⁰ 前田健，日本工業所有権法学会 44号，有斐閣（2021）の148-158頁

前田の仮想事例によれば、釈迦頭は珍しい果物であり、ストレート果汁のジュースは知られていたが、濃縮還元果汁のジュースは知られていなかった。この釈迦頭を周知な方法を用いて濃縮還元処理を行い、発明者Xが独自に考案した「甘味指数」なる指数を測定したところ、釈迦頭のストレート果汁のジュースは0.3程度であるのに対し、濃縮還元果汁のジュースは0.5～1程度に上昇していた。なお、この甘味指数は特殊パラメータであり、果実に含まれる既知の成分AおよびBの含有量の値を特殊な式に代入して算出するものである。また、釈迦頭以外の果物（オレンジ、リンゴ）では、濃縮還元しても甘味指数の上昇は見られなかった。この場合に、「甘味指数を0.5～0.9とする釈迦頭の果汁ジュース」なるクレームの発明は進歩性要件を満たすのかというのがこの仮想事例の問題である。なお前田は、「濃縮還元処理というのは、周知技術ということで考えていただきたい、果物の果汁を輸送したりする際には濃縮還元処理をやるのが普通で、周知技術だということです。その周知技術を適用したら、このジュースに至りましたねということです。ただ、Xも主張するように、そういう周知の技術とはいえ、味が変わるということはあまり考えられてなかったという、そういった設例になります。」と説明している⁵¹。

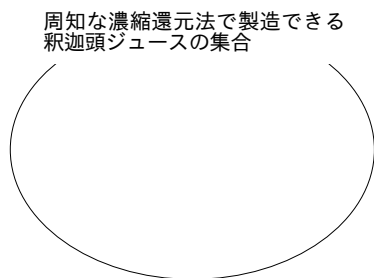
果汁を濃縮還元する周知な方法が多数ある場合に、そのいずれでも釈迦頭の甘味指数は上昇するのか、それともある特定の濃縮還元法を用いた場合にのみ上昇するのかについて前田は何も言っていないが⁵²、ここではとりあえず、複数の周知な方法で濃縮還元を行った場合に5割くらいの方法で0.5～1の甘味指数を示すジュースが得られると仮定しよう。また、釈迦頭のジュースを輸送しようという動機付けはあり、何らかの濃縮還元処理が施されるのは時間の問題だったと仮定しよう。

下の図は、周知な濃縮還元法で製造できる釈迦頭ジュースの集合を表している。周知な濃縮還元法が多数知られている場合、この集合の中には、

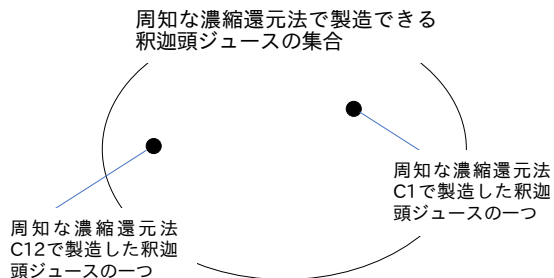
⁵¹ 同148頁

⁵² 後述のとおり、それにより進歩性の有無は左右されるから、前田の設例は重要な事項が明らかにされていない。

それらの方法で製造した釈迦頭の濃縮還元ジュースがすべて含まれている。

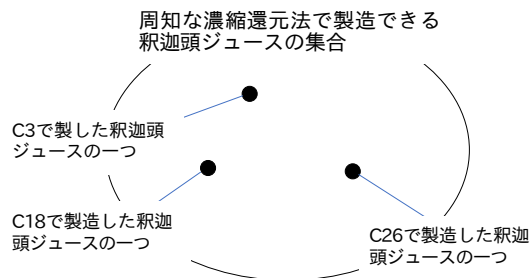


進歩性を“技術的”な容易想到性で考える場合、この範囲に含まれるジュース（すなわち実施態様）はすべて容易ということになるのかもしれないが、本稿の第1要件のように容易性を“時間的”に考える場合、この集合に含まれるすべての発明が容易というわけではない。幾つかの周知な濃縮還元法を用いて釈迦頭の濃縮還元ジュースが作られるのは時間の問題だったとしても、あらゆる周知な濃縮還元法を用いて釈迦頭の濃縮還元ジュースが作られるのが時間の問題だったとはいえないからである。そして、発明されるのも間近だったと評される発明がどれであるのかも、明確に示すことはできない。例えば50種の周知な濃縮還元法 C1、C2、…、C50 が知られていたとして、この中の幾つかの濃縮還元法を用いて釈迦頭の濃縮還元ジュースが作られるのは時間の問題だったとしても、それがどれであるのかを実施される前に特定することはできない。

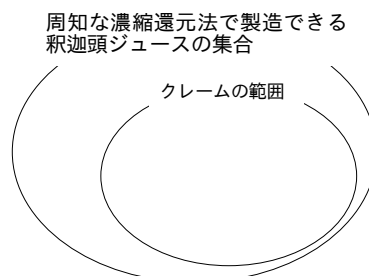


実施されるのも間近であるのは、ひょっとしたら周知な濃縮還元法C1とC12で製造したジュースかもしれないし（上図）、ひょっとしたらC3、

C18、C26で製造したジュースかもしれない（下図）。



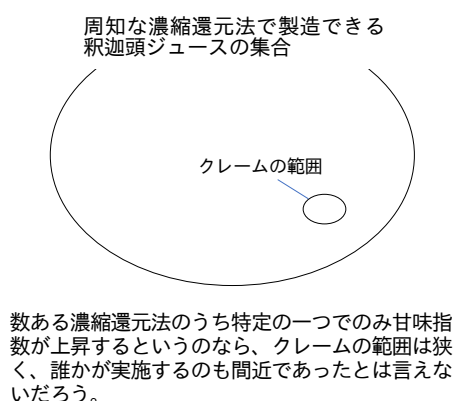
したがってこの集合は、発明されるのも間近であった釈迦頭の濃縮還元ジュースという発明の集合ではなく、発明されるのも間近であった発明が“分布する範囲”を表していると考えられる。そして、先に仮定したとおり、もし周知な方法で濃縮還元を行った場合に5割くらいの方法で0.5~1の甘味指数を示すジュースが得られるのだとすれば、「甘味指数を0.5~0.9とする釈迦頭の果汁ジュース」というクレームの範囲は、周知な濃縮還元法で製造できる釈迦頭ジュースの集合の約半分を占めるということになる（下図）。



しかしそうだとすると、ある周知な濃縮還元法を無作為に選んで釈迦頭の濃縮還元ジュースを作れば50%の確率でクレームの範囲に含まれることになるし、2つ作れば75% ($=1-0.5^2$)、3つ作れば88% ($=1-0.5^3$)、5つ作れば97% ($=1-0.5^5$)の確率でクレームの範囲に含まれるジュースが得られることになる。そうすると、幾つかの周知な濃縮還元法を用いて釈迦頭の濃縮還元ジュースが作られるのは時間の問題であったと評される場合、クレームの範囲に含まれるいずれかの釈迦頭ジュースが作られるのは時間の問題だったと評するこ

とができるから、このようなクレームは、発明の効果（すなわち高い甘味指数を示すこと）を考慮するまでもなく、進歩性第1要件により拒絶されるべきということになるだろう。結局のところ、発明されるのも間近であったものが含まれるほどクレームの範囲が広いと評される場合、本稿の第1要件により進歩性は否定されることになる⁵³。

ところで当学会に登壇していた岡田は、釈迦頭の濃縮還元により甘味指数が0.5~1に上昇したことについて、「…もしこの現象があり得そうな状況を考えるのだとするならば濃縮還元処理はいろいろな方法があり、それぞれが慣用手段なのだけれども、そのうちのどれか1つの特定のものではこういう現象が起きたという状況で、それでなかなか他のみんなは発見できなかった、というような状況かなと思います。」と発言している⁵⁴。この設例を作った前田はそういうつもりではなかっただろうと私は思うが、もし岡田の言うとおり、数ある周知な濃縮還元法の中の特定の1つだけでそのような現象が起きるといふのなら、クレームの範囲は十分に狭く、実施されるのが間近であったものが含まれるとはみなせなくなるから、進歩性の第1要件はクリアすることができるだろう（下図）。



⁵³ 拙ブログの2020年12月23日投稿 (<https://thinkpat.seesaa.net/article/478453738.html>) および2021年7月20日の投稿 (<https://thinkpat.seesaa.net/article/482537761.html>) では、同様の考え方を使って「PCSK9 中和抗体」事件のクレーム（特許5705288 および特許5906333）の進歩性を考察している。

⁵⁴ 日本工業所有権法学会 44号, 有斐閣 (2021) の152頁

そしてその特定の濃縮還元法で作ったジュースは、他の濃縮還元法で作ったジュースでは達成できない甘味指数を達成できるというのなら、それは多数の周知な濃縮還元法の中から「当たり」を引き当てたというべきで、でたらめ・ありきたりな発明のたぐいだと評することはできないから、本稿の進歩性第2要件もクリアすることになる⁵⁵。

但し、その場合は記載要件（実施可能要件・サポート要件）が問題となりうる。明細書にはある特定の濃縮還元法によって優れた甘味指数を示すジュースを製造したことしか開示されていないのであれば、その方法に拠らずに優れた甘味指数を示す釈迦頭の濃縮還元ジュースを取得することは実施可能要件やサポート要件を満たさないだろう。そして前田の設例のクレームは、濃縮還元法が特定されておらず、明細書において用いた特定の濃縮還元法に拠らずに取得したジュースも概念的に包含されている。したがって、設例のクレームは記載要件（実施可能要件・サポート要件）を満たさないものとして特許性を否定し、特定の濃縮還元法に限定されたプロダクト・バイ・プロセス（PBP）クレームや、製造方法クレーム、甘味指数を用いたジュースの選別方法クレームなどとして特許を付与することが適当であろう^{56 57 58}。

⁵⁵ このような場合に進歩性を肯定できるのかについて岡田は明言していないが、上記の発言に続いて、「セレンディピティーのようなものだと思うのですが、こういうことがあったときは、背景には何か人知れず苦勞しているようなところとかもあるので、そういった事情が分かると、またちょっと見え方が違うのかなと思います。」（同152頁）と発言しているから、本稿と同様に、このような場合は進歩性を肯定しようと考えているのかもしれない。

⁵⁶ 岡田も「生産方法の発明だったら、予測困難な効果であるということは論を俟たないと思います。」と発言している（同153頁）。

⁵⁷ 設例の物のクレームの記載要件について岡田は、「…、甘味指数のパラメータについて、これが人間の味覚と本当に相関性が高かったということと、それを示すような例えばデータが開示されていて、それからAとかBの濃度ですか、含有量の測定方法が難しい場合もあり、そういったところが攻めどころとしてあり得ますけれども、もし、そういうところもしつかりと開示されているのであれば、実施可能要件やサポート要件を満たすのではないかと思います。」と発言しているが同意できない。岡田が指摘するような、成分A、Bと味覚との相関が明細書に開

示されていることは、「甘味指数を指標に用いるジュースの選別方法。」のような、甘味指数を利用する工程を含む発明の記載要件の充足を認める理由にはなるとしても、甘味指数など全く知らずに製造しているジュースに対しても権利行使しうる前田の設例のクレームについての記載要件の充足を認める理由にはならないだろう（岡田の実施可能要件の考え方に対する批判については拙ブログの2022年8月10日投稿 (<https://thinkpat.seesaa.net/article/490439761.html>) も参照）。

なお同様の批判は、「技術的意味型」なる類型によって物の発明のサポート要件の充足を肯定する田村にも当てはまる（田村善之, 知的財産法政策学研究, Vol.67 (2023) 101-130）。物のクレームは、技術的意味など知らずに製造した物に対しても権利行使できるものである以上、そうしたクレームについてサポート要件の充足を認めることができるか否かは、技術的意味など知らなくても誰かがそのクレームの範囲内の物に到達しようとみなせるほどクレームの範囲が広いのか、技術的意味を知った上でそれを利用しなければ到達しないだろう（換言すれば、そのクレームの範囲の物に到達する者は、本件発明の技術的意味に依拠するからこそ到達できるのだろう）とみなせるほど狭いのかによって左右される（本稿の注52も参照）。そうみなせないほどクレームが広い場合、クレームの範囲に出願前に容易な物が含まれるのなら進歩性要件も満たさないが、そうでなくても記載要件（実施可能要件・サポート要件）を満たさないと解すべきだろう。拙ブログの2022年11月4日の投稿 (<https://thinkpat.seesaa.net/article/493159174.html>) も参照。記載要件とは、クレームの範囲が明細書の開示に見合うのかを見定めるための要件である。そのクレームの範囲の物に到達する者は本件発明の技術的意味に依拠するからこそ到達できるのだろうとみなせないということは、本件発明の貢献はそのクレームの全範囲に及ばないということなのだから、記載要件を満たさないと解するのは自然であろう。

⁵⁸ 設例のクレームのジュースと、特定の濃縮還元法で限定されたPBPクレームのジュースは物として同一であり、そうである以上、PBPクレームの記載要件が認められるのであれば、設例のクレームの記載要件も認められるべきだと考える向きもあるかもしれないが、それは誤りである。「化合物」の発明であれば、通常の物のクレーム（構造等で物を特定したクレーム）とPBPクレームは物として同一となるだろうが、無数の多種化合物からなる「組成物」の発明の場合は、構造等で特定したクレームとPBPクレームが同一となることはない。ジュースの発明や、不純物の含量で特定された物（「プラバスタチンナトリウム」事件（平成24年(受)1204）や、岡田の「99.99999%の金」（日本工業所有権法学会 44号, 有斐閣 (2021) 159頁）の発明は、結局のところ「組成物」の発明であって、無数の多種化合物からなる組成物は世の中に二つとして同じものはないか

実務上は、複数の周知な濃縮還元法で製造した場合にいずれもクレームの甘味指数を満たすジュースになる旨が明細書に示されているのであれば進歩性欠如、そうではなくある特定の濃縮還元法で製造した場合にクレームの甘味指数を満たすジュースになることしか明細書に示されていないのであれば、その特定の濃縮還元法に限定されてい

らである。同一の方法で製造しようが、完全に同一の組成物（不純物として含まれる化合物や元素の組成や割合が完全に同一の組成物）は現実世界においては二度と取得できない。岡田が仮定するように、ある特定の濃縮還元法で優れた甘味指数を示すジュースを製造したことが明細書に開示されている場合、明細書には、その特定の濃縮還元法で製造したジュースという組成物群については記載要件を満たす（発明の貢献が及ぶ）とみなしうるが、それ以外の方法で製造したジュースという組成物群については取得可能に記載されていないと解すべきだろう。よって、その特定の濃縮還元法で特定したPBPクレームであれば記載要件を満たしうるが、設例のクレームは記載要件を満たさないのである。

また権利行使の場面を考えると、たとえPBPクレームを物同一説で解釈して権利行使するとしても、クレームの製造方法で製造したジュースと完全に同一の組成物をPBPクレームで特定されている製造方法とは無関係の方法を用いて製造することはできないから、事実上、製法限定でしか権利行使できないことになる（均等論は別論だが、均等論をもってしても、全く異なる製法で製造したジュースに対して権利行使はできないと考える）。このような考え方を採ると物同一説の意味がなくなると感じるかもしれないが、これにより権利行使できる範囲は発明の貢献が及ぶ範囲に納まるのであるから、肯定的に捉えるべきであろう。この問題については *Sotoku* 通号6号 (2016) (<https://thinkpat.seesaa.net/article/439784001.html>) で論じた。

このような話をするに「特許法の世界では『この世に二つとして同じ組成物はない』などという厳密な考え方は採らないという反論が予想されるが、特許法と科学的真理とを混同すべきではない。無数の多種化合物を含む組成物については、「この世に二つとして同じ組成物はない」ことを認めた上で、一定の要件を満たす範囲の組成物（例えば実質的に同じ工程を含む製法により製造された組成物）については記載要件の充足を認めるというのが特許法なのであって、「この世に二つとして同じ組成物はない」という科学的真理を否定または無視するのが特許法ではない。科学的真理（すなわち、他の製法で製造された物と同じ物までも製造可能になったわけではないという事実）をふまえた上で、どのような範囲について記載要件の充足を認めるべきであるのかを、特許法の趣旨に立ち返って考えるべきであろう。

ない前田の設例のクレームは記載要件（実施可能要件・サポート要件）に違反するものとして特許要件の充足を否定すればよいから、いずれにしる特許性は否定できると思われる⁵⁹。

⁵⁹ 特許性を否定するにあたって、追試等で立証することが必要というものではないだろう。日本工業所有権法学会 44号、有斐閣 (2021) に掲載されているディスカッションでは、前田の設例のクレームについて、「無効にするのは大変」（150頁、時井）、「無効にしたいけれども、引用例が見つからないというところ」（151頁、時井）、「私も、この変なパラメータにはなるべく進歩性を認めたくないと考えていますが、なかなか難しいだろうという意見です。」（154頁、清水）との発言がある。明細書にはある特定の濃縮還元法で実施したことしか記載されておらず、他の周知な濃縮還元法でも同様の結果となることを合理的に推定することができない場合に限っては、これらの論者が指摘するとおり進歩性を否定するのは難しいだろうが、その場合は本文で説明したとおり、クレームをその特定の濃縮還元法で限定しないかぎり記載要件を満たさないものとして特許性を否定できるから、深刻な問題にはならないはずである。もし裁判所がそのように判断していないのなら、裁判所の記載要件の考え方の妥当性の方を疑うべきであろう。

なお岡田は、現実にはクレームのジュースを出願前に取得することは容易ではないとしても、このようなクレームは「願望クレーム」（達成すべき課題クレーム）とみなして進歩性を否定することを提唱している（同153頁および158-166頁）。私は、クレームの範囲に属する発明（物のクレームの場合は“物”）を現に実施・製造することが容易か否かで進歩性を判断するのではなく、岡田のようにクレーム表現そのもの（すなわち特許請求の“範囲”の表現）が容易か否かで進歩性を判断する手法を「外縁説」と名付けて批判している（本稿の注40参照）。前田も同様にこのような考え方を「特定事項説」と名付けて批判しているはずであるが（前田健, 神戸法學雑誌, Vol. 70, No.1 (2020) 63-116）、上記のディスカッションにおいて前田は、記載要件（実施可能要件・サポート要件）の充足を否定するのは難しいから「願望クレーム」とみなして進歩性を否定すべきだという岡田の主張に反論せず、むしろ同調している（同160～161頁）。しかしながら、一つ前の注で述べたとおり、特定の製法しか開示されていない「組成物」の発明については、その特定の製法を用いずに同じ物を作ることは困難とみなせるのだから、その特定の製法でクレームを限定しない限り記載要件の充足を否定することはできる。よって前田は自説（特定事項説）との整合性をないがしろにして岡田説に同調する必要はない（もっとも、「99.99999%の金」のようなあまりに当たり前の表現からなるクレームについては、例外的に進歩性を否定することも許容できるかもしれない）。

まとめると、発明されるのも間近であったと評される発明が分布する範囲に比べて、クレームの範囲が十分に狭く、第三者がその発明を知らないでうっかり実施するおそれがないとみなせること（第1要件）、そしてそのクレームの範囲は、単にでたらめに選んだだけのありきたりなたぐいだとは評せない程度の効果等を奏すること（第2要件）という二つの要件が満たされるときに、そのクレームの進歩性は肯定されることになる。

1.1. 均等論との関係

最後に均等論との関係について述べておきたい。均等論とは、クレームに記載された構成を満たさない対象物についても、一定の要件（5要件）の下でそれ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考え方であり、その第3要件（置換容易性）⁶⁰の判断時期は「侵害時」と解されているから、均等が及ぶ範囲は、特許権の存続期間中に次第に拡大していくと理解されている⁶¹。

下の図は、ある特許発明と、その均等が及ぶ範囲を模式的に表したもので、青い海のようなものは技術水準（パブリックドメイン）を表しており、赤い点の特許発明の中心点（特許明細書の実施例に記載されているような発明）を、オレンジ色の円は、その特許のクレームの文言範囲を表し、オレンジ色の円の外側に広がる太陽のコロナのようなものは、均等の範囲を表している。

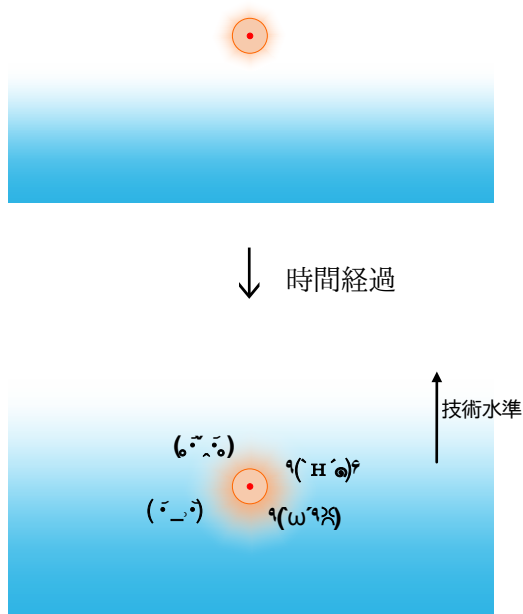
 特許発明

⁶⁰ 「ボールスプライン軸受」事件（平成6年（オ）1083）判決で裁判所は第3要件について、「(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」と説示している。

その特許発明が十分な RTC を有しているのであれば、その特許発明はパブリックドメインの海よりもはるか上空に位置しており、たとえ時とともに技術水準が上昇し、また均等の範囲が拡大したとしても、パブリックドメインが脅かされることはない（下図）。



しかし、もし短い RTC しか有しない発明に特許を付与したらどうなるだろうか？（下図）



特許権の存続期間中の技術水準の上昇により技術水準の海に埋没するような特許発明に均等は認めうるのだろうか？

その特許発明は、その特許権の存続期間中に技術水準の水面に近づくか、あるいは沈み込み、そ

れにもかかわらず、第3要件により均等の範囲は拡大し続けることになる。

均等論には消極的要件として第4要件（容易推考性）⁶²があるが、容易推考の判断時期は「出願時」であるから、出願後の技術水準の上昇により容易になったものについて第4要件で均等を否定することはできない。

均等の第3要件と第4要件の判断時期の不均衡により引き起こされるこの問題については、以前に拙稿（2016）⁶³で指摘した他、そこで引用したとおり田中（2007）⁶⁴、古城（2005）⁶⁵も指摘しており、最近では花田（2021）⁶⁶が、また、そこに引用されているとおり佐藤（2002）⁶⁷も指摘している。

吉田はパブリックドメイン（PD）との関係における進歩性の機能について、「特許権の脅威からPD そのものズバリしか保護されないとすると、PD を利用する第三者は特許権から萎縮を受け、実質的にPD の利用に制約を受ける。したがって、PD と排他権の間には、両者を一定程度隔離する緩衝地帯が必要である。これを形成するのが、PD そのものではないが、かと言って特許権の付与が肯定されるわけでもない進歩性要件（同条2項）である。」⁶⁸と指摘し、「…均等論においては、PD と排他権の緩衝地帯は、本来第4要件によって担保されている。上記の中間領域は、第4要件の審理が適切に行われていれば、緩衝地帯と

⁶² 「ボールスプライン軸受」事件（平成6年（オ）1083）判決で裁判所は第4要件について、「（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」と説示している。

⁶³ *Sotoku* 通号6号（2016）（<https://thinkpat.seesaa.net/article/439784001.html>）の40頁

⁶⁴ 田中成志, 知的財産法の理論と実務1〔特許法I〕（牧野利秋ほか編）新日本法規出版（2007）159-176の167頁

⁶⁵ 古城春実, 日本工業所有権法学会年報29号, 有斐閣, 47-77（2005）の65-66頁

⁶⁶ 花田健史, *パテント*, Vol.74, No.9（2021）48-61の58頁

⁶⁷ 佐藤富徳, *パテント*, Vol.55, No.3（2002）19-25の23-24頁および注17

⁶⁸ 吉田広志, 知的財産法政策学研究 Vol.56（2020）51-102の72頁

⁶¹ 三村量一, 法曹時報, Vol. 53, No. 6（2001）1654-1718の1678頁

して十分に機能する。」⁶⁹、「緩衝地帯の形成は、その趣旨に即した進歩性要件に委ねるべきであり、したがって均等論においては第 5 要件ではなく第 4 要件によって形成されることが本来の姿であろう。」⁷⁰と述べる。確かに「出願時」であれば、パブリックドメインとの緩衝地帯は担保されているといえるのかもしれないが、均等の判断において第 3 要件が侵害時に判断されるのに第 4 要件が出願時に判断される場合、時間経過により第 3 要件が緩衝地帯を侵すことになり、第 4 要件はそれに対抗することができない。吉田が指摘するように、均等論の適用場面においてもパブリックドメインとの緩衝地帯を「進歩性要件」によって確保しようとするのであれば、それこそ本稿で指摘するとおり、進歩性を“時間的要件”として考える必要があるものであり、侵害時においてもなお緩衝地帯が確保されるに十分な RTC を持つ発明のみ進歩性を肯定することが必要となるだろう。

しかし「プロパテント時代」と言われる近年の日本では⁷¹、十分な RTC を持たない発明にも特許が付与されている可能性が高い。そのような特許発明は、先ほどの図に示したように、侵害時にはすでにパブリックドメインの海に沈み込みつつあるのかもしれないが、そうした発明について野放図に均等を認めることはできないだろう。そしてそのような発明の均等を第 4 要件で否定することができない以上、第 1 要件や第 5 要件で均等を否定するしかないのであって、第 1 要件や第 5 要件は、均等の判断においてパブリックドメインを守るために引き続き活用されていくこととなろうし、それが妥当であろう。

ちなみに「マキサカルシトール」事件の知財高裁大合議判決（平成 27 年(ネ)10014）において裁判所は、「…、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。」と説示している⁷²。後半の②の説示は、従来技術に対して十分な技術的貢献がなく、特許権の存続期間中にパブリックドメインの水面に近づくような特許発明は、第 1 要件で均等を否定する旨を述べたものと解することができる。

2014 年に日本工業所有権法学会は、『均等論、覚醒か死か』と題したシンポジウムを開催し、米国では死んだとも言われた均等論の覚醒を探る検討を行っている⁷³。しかし本節で述べたとおり、均等論を生かすか殺すかは進歩性に十分な RTC を求めるか否かにかかっているのであって、それを切り離して均等論の覚醒だけを考えるわけにはいかない。今日の日本のように、発明の課題や効果を過剰に重視し、RTC が短い発明に特許権を付与するのなら、均等論が出る幕は限られるのであって、もし均等論を覚醒させたいのであれば、進歩性の判断において時間的観点を取り戻すことが是非とも必要と考える。

12. おわりに

「局所的眼科用処方物」事件（平成 30 年(行ヒ)69）の最高裁判決（令和元年 8 月 27 日判決）を契機に進歩性の判断における「発明の効果」の意義に注目が集まっており、それについては拙ブログ⁷⁴でも度々取り上げているところで

⁷² 判決文 PDF 50 頁

⁷³ 日本工業所有権法学会年報 38 号, 日本工業所有権法学会, 有斐閣 (2015)

⁷⁴ 「そーとく日記」例えば以下の投稿を参照：

2019年04月24日投稿「修正主義」としての「発明の効果」の意義論（前田健論文について）(<https://thinkpat.seesaa.net/article/465182023.html>)

2019年08月30日投稿 予測できない顕著な効果を否定できない限り進歩性を否定することはできないのか（平成30年(行ヒ)69判決について）(<https://thinkpat.seesaa.net/article/469247100.html>)

⁶⁹ 同 72～73 頁。傍点は原文のまま。

⁷⁰ 同 74 頁

⁷¹ 本稿注 40（時井真, Information Network Law Review, Vol.19 (2020) 153-166 の 155 頁）参照。

はあるが、本稿では、拙ブログでこれまで書いてきた内容の背景にある進歩性の考え方について論じるとともに、進歩性要件の時間的側面と均等論との関係について考察を行った。

進歩性に関する考え方が今後どのように進展していくのかについて、引き続き注目していきたい。

2019年10月02日投稿「独立要件説」に立った結果
⇒既知のラセミ体の一方は進歩性あり (<https://thinkpat.seesaa.net/article/470519158.html>)

2019年10月09日投稿「二次的考慮説」は生き残れるか（平成30年(行ヒ)69判決について） (<https://thinkpat.seesaa.net/article/470250127.html>)

2019年10月17日投稿「先使用权」の正当化根拠と「進歩性」要件を「依拠性の擬制」で考える（前田健論文について） (<https://thinkpat.seesaa.net/article/470798498.html>)

2020年01月28日投稿 高林龍判例解説『進歩性判断における顕著な効果の位置付け』 (<https://thinkpat.seesaa.net/article/473214244.html>)

2020年02月13日投稿 愛知靖之「進歩性判断における『予測できない顕著な効果』の判断手法」 (<https://thinkpat.seesaa.net/article/473502613.html>)

2020年02月26日投稿 田村善之 Westlaw Japan 判例コラム189号 (<https://thinkpat.seesaa.net/article/473639665.html>)

2020年07月07日投稿 山下説の第1要件の意義について（岡田吉美論文について） (<https://thinkpat.seesaa.net/article/475970722.html>)

2020年10月28日投稿 二次的考慮説終焉の次に期待するもの（宮崎賢司論文について） (<https://thinkpat.seesaa.net/article/477939351.html>)

2021年04月13日投稿 特許庁が示すダブルチャンス型（OR条件型）フローチャートによる進歩性判断について (<https://thinkpat.seesaa.net/article/480972914.html>)

2021年06月25日投稿 課題が非容易なら物の構成は容易でも「物の発明」に進歩性はあるのか（令和2年(行ケ)10015判決について） (<https://thinkpat.seesaa.net/article/482129280.html>)

2022年07月27日投稿 第103回知財実務オンライン「数値限定発明の憂鬱」（野中啓孝発表について） (<https://thinkpat.seesaa.net/article/490002665.html>)