

Hi

進歩性(非容易推考性)要件における二次的考慮説の現在地～プロキシーとしての「顕著な効果」論～.pdf

PDF

目次の項目に沿ってステップバイステップで要約してください。

ChatGPT

メモリを更新しました

## 1. 本稿の目的

発明に顕著な効果があることが進歩性の要件を充足することについて、特許法 29 条 2 項の文言上の問題を取り上げ、二次的考慮説と独立要件説の対立を論じる。

## 2. 局所的眼科用処方物最判は独立要件説を採用したのか

### 2.1 問題の所在

医薬用途発明における構成から予測しえない顕著な効果の有無を吟味することを求めた判決について、その意義を論じる。

### 2.2 局所的眼科用処方物最判に至る経緯

判決の背景となる経緯、特に前訴判決の影響と特許庁の再審査の経緯について説明する。

### 2.3 局所的眼科用処方物最判の判示事項

判決の主な内容と、顕著な効果の判断基準について述べる。

### 2.4 局所的眼科用処方物最判の意義

判決の意義、特に独立要件説との関係について考察する。

### 2.5 用途発明の特殊性

用途発明における構成の容易想到性と顕著な効果の関係について論じる。

### 2.6 小括

上記の議論をまとめ、局所的眼科用処方物最判の意義とその限界について総括する。

### 3. いずれの構成から予測される効果を問題にすべきか

#### 3.1 問題の所在

進歩性判断において、どの効果を対比すべきかについての問題を提起する。

#### 3.2 局所的眼科用処方物最判の判示事項

判決の具体的な判示内容と、予測しがたい顕著な効果の判断基準について述べる。

#### 3.3 局所的眼科用処方物最判の意義

判決の意義、特に二次的考慮説との関係について考察する。

#### 3.4 小括

上記の議論をまとめ、局所的眼科用処方物最判の意義とその限界について総括する。

### 4. 「二次的考慮説」の展開

#### 4.1 問題の所在

二次的考慮説に関する新たな見解について論じる。

#### 4.2 独立要件説的な運用を志向し、顕著な効果の参酌の可能性を拡張する見解 （「成功の合理的な期待説」）

成功の合理的な期待説について説明し、その特徴と問題点を論じる。

#### 4.3 二次的考慮説を徹底し、顕著な効果の参酌の可能性を狭小化する見解（「阻害要因説」）

阻害要因説について説明し、その特徴と問題点を論じる。

### 5. 結びに代えて：プロキシーとしての「顕著な効果」論～「技術的貢献説」からの示唆～

技術的貢献説の提案とその意義について述べ、二次的考慮説の立場からの考察を行う。

各章の詳細な内容が必要であれば、さらに具体的な要約を提供いたします。

4o

さらに具体的な要約を

## 1. 本稿の目的

発明に顕著な効果があることが進歩性の要件を充足する方向に参酌されることについて、特許法 29 条 2 項の文言上は発明が進歩的であることを問うものではなく、発明が困難であるか否かを問うものであるにもかかわらず、なぜ顕著な効果が斟酌されるのかについて、二次的考慮説と独立要件説の対立を明らかにすることを目的とする。

## 2. 局所的眼科用処方物最判は独立要件説を採用したのか

### 2.1 問題の所在

医薬用途発明の進歩性について、構成から予測しえない顕著な効果の有無を吟味することを要求して原判決を破棄した最判令和元.8.27 の意義を取り上げる。

### 2.2 局所的眼科用処方物最判に至る経緯

この事件の背景には、無効審判請求不成立審決を取り消した前訴判決があり、その後、特許庁が再度無効審判不成立審決を下し、その理由として当業者が予測しえない顕著な効果があったことを挙げている。これに対し、知財高判が再度審決を取り消した経緯を説明する。

### 2.3 局所的眼科用処方物最判の判示事項

この判決は、発明の構成から奏する効果を超える顕著な効果を参酌することを明らかにし、原判決が効果の予測可能性を誤って判断したとした。

### 2.4 局所的眼科用処方物最判の意義

本判決は独立要件説に親和的と理解されることがあるが、医薬用途発明に限って予測しがたい顕著な効果が進歩性を充足する場合があることを示したに過ぎないとする見解を述べる。

### 2.5 用途発明の特殊性

用途発明は物の構成自体に発明性があるわけではないため、効果が容易に予測できない場合には新規性、進歩性を肯定すべきであるとする実務の背景を論じる。

### 2.6 小括

本判決は独立要件説と親和的と読めるが、事案特有のものであり、二次的考慮説を否定するものではないことをまとめる。

### 3. いずれの構成から予測される効果を問題にすべきか

#### 3.1 問題の所在

進歩性判断において顕著な効果をどの効果と比較すべきかについての問題を提起する。

#### 3.2 局所的眼科用処方物最判の判示事項

本件発明の構成から当業者が予測する効果を基準とし、予測しがたい顕著な効果を参酌することを明らかにする。

#### 3.3 局所的眼科用処方物最判の意義

本判決は、発明の構成から当業者が予測する効果と比較することを強調しており、二次的考慮説とは親和的ではないかもしれないと述べる。

#### 3.4 小括

本判決は、医薬用途発明に限って顕著な効果を参酌することを明らかにし、事案特有のものであるとまとめる。

### 4. 「二次的考慮説」の展開

#### 4.1 問題の所在

二次的考慮説に関する新たな見解、特に「成功の合理的な期待説」と「阻害要因説」について論じる。

#### 4.2 独立要件説的な運用を志向し、顕著な効果の参酌の可能性を拡張する見解（「成功の合理的な期待説」）

前田健の提唱する見解では、動機付けがあっても予測できない顕著な効果がある場合には進歩性を肯定し、例外的に動機付けが強固な場合には進歩性を否定するとする。この見解は二次的考慮説とは相いれないと論じる。

#### 4.3 二次的考慮説を徹底し、顕著な効果の参酌の可能性を狭小化する見解（「阻害要因説」）

愛知靖之の提唱する見解では、効果を阻害要因としてのみ考慮し、進歩性を否定する場合に限る。この見解は、個別具体的な事情が必要とされる理由を疑問視する。

### 5. 結びに代えて:プロキシとしての「顕著な効果」論～「技術的貢献説」からの示唆～

技術的貢献説は、構成の非容易想到性と顕著な効果を and で結び付け、進歩性を肯定するためには両者が満たされるべきとする。この見解は、発明の効果を参酌することで予測可能性を確保し、社会に貢献しない発明を排除することを目的とする。二次的考慮説の立場から、動機付けや阻害要因により進歩性を判断すべきと論じる。

各章の詳細な内容に関しては、必要な箇所をさらに具体的に要約することが可能ですので、お知らせください。

4o

技術的貢献説の提案とその意義について、詳しく  
ChatGPT

## 技術的貢献説の提案とその意義

### 技術的貢献説の提案

技術的貢献説は、進歩性を判断する際に、構成の非容易想到性と顕著な効果の両方が満たされるべきであるとする考え方です。これにより、発明が社会に与える技術的貢献を評価し、進歩性を肯定するための要件を厳しく設定しています。この説は、以下のような目的を持っています。

1. **技術的貢献を重視する:** 発明が技術的に貢献していない場合には、特許として保護する価値がないと判断される。したがって、技術的に困難な発明であっても、それが顕著な効果を伴わない限り進歩性は認められないとする。
2. **特許の取得率をコントロールする:** 技術的貢献の基準を上下させることで、産業政策に応じた特許の取得率を調整することが可能となる。
3. **ビジネスモデル等の分野での指標:** 公知文献が少ない分野においても、特許に値する発明かどうかを見極める指標として用いることができる。

### 技術的貢献説の意義

技術的貢献説は、以下のような意義を持っています。

1. **予測可能性の確保:** 発明の効果を参酌することで、発明が困難であったかどうかについて確証が得られない場合でも、客観的な基準として機能し、進歩性の判断における予測可能性を高める。
2. **社会に貢献しない発明の排除:** 技術的貢献を進歩性を否定する方向に参酌することで、社会に貢献しない発明に対する特許の出現を防ぐことができる。
3. **産業政策への対応:** 特許の取得率を政策的にコントロールすることができ、技術革新を促進するための産業政策に柔軟に対応できる。

## 結論

技術的貢献説は、構成の非容易想到性と顕著な効果の両方を進歩性の要件として求めることで、発明が技術的に貢献しているかどうかを厳密に評価し、社会に価値のある発明のみを特許として保護することを目指しています。このアプローチは、特許制度の運用における予測可能性を高め、産業政策に応じた特許取得のコントロールを可能にする点で重要です。

4o

技術的貢献説に対する、二次的考慮説の立場からの考察を行う。を詳しく  
ChatGPT

## 技術的貢献説に対する、二次的考慮説の立場からの考察

### 技術的貢献説の概要

技術的貢献説は、構成の非容易想到性と顕著な効果を and で結び付けるもので、進歩性が肯定されるためには両者が満たされるべきとする考え方です。この説は、技術的貢献を進歩性を否定する方向に斟酌することで、社会に貢献しない発明に対する特許の出現を防ぐことを目的としています。また、産業政策に応じて特許の取得率をコントロールする手段としても機能し、公知文献が少ない分野での特許評価の指標ともなります。

### 二次的考慮説からの考察

二次的考慮説は、発明の構成が容易に想到されるか否かを判断する際に、顕著な効果を参酌することで進歩性を肯定することを許容する立場です。この立場から技術的貢献説を考察すると、以下のような点が指摘されます。

#### 1. 技術的貢献の重視

- 二次的考慮説は、構成の非容易想到性を主軸にしつつも、顕著な効果がある場合には進歩性を肯定する柔軟性を持っています。これに対し、技術的貢献説は、両要件を満たさない限り進歩性を認めないため、特許の取得が厳格になります。この点で、二次的考慮説は発明の評価においてバランスを取る役割を果たします(進歩性(非容易推考性)要件における二次的考慮説…)

#### 2. 予測可能性の確保

- 二次的考慮説では、効果という比較的客観的な基準を参酌することで、発明の困難さに関する判断の予測可能性を高めます。これにより、発明者が特許取得を見込んで研究開発を行う動機を維持できます(進歩性(非容易推考性)要件における二次的考慮説…)

#### 3. フェイルセーフ機能

- 技術的貢献説は、技術的貢献のない発明に対する特許を排除することを目的としていますが、二次的考慮説は、誤って進歩性を否定された

場合のネガティブな影響を最小限に抑えるフェイルセーフとして機能します。これは、技術的に困難であった発明が顕著な効果を持つ場合に、進歩性を肯定することで達成されます(進歩性(非容易推考性)要件における二次的考慮説…)

#### 4. 産業政策への対応

- 技術的貢献説が特許取得率を産業政策に応じてコントロールする手段として機能するのに対し、二次的考慮説は個別具体的な発明の評価に柔軟に対応することで、技術革新を促進する役割を果たします。この点で、二次的考慮説はより実践的なアプローチを提供します(進歩性(非容易推考性)要件における二次的考慮説…)

## 結論

二次的考慮説は、技術的貢献説に比べて柔軟性があり、発明の進歩性を多角的に評価することが可能です。特に、効果を参酌することで発明の困難さに関する判断の予測可能性を高め、誤った進歩性の否定を防ぐフェイルセーフ機能を持つ点で、実務において有用です。産業政策の観点からも、特許取得率の調整が容易で、技術革新を促進する役割を果たします。

このように、二次的考慮説は技術的貢献説に対して、発明の進歩性評価においてバランスの取れたアプローチを提供します。