

知財法務の勘所Q & A（第1回）

発明の「効果」と進歩性（特許法29条2項）



アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士 早田 尚貴

Q 発明の効果は、どのような場合に進歩性の判断に影響を与えるのでしょうか。

A 発明の効果は、構成の容易想到性を否定し、進歩性を肯定する方向に働くことはあり得ると思われ、また、発明に「顕著な効果」があると認められれば、構成の容易想到性を否定しがたい場合であっても、進歩性が肯定され得る。

進歩性を肯定する方向で発明の効果は主張する場合、自らの主張が上記いずれの趣旨での主張なのかを意識した上で、判断者に受け入れられやすい効果的な形で主張していくことが重要です。

1 進歩性（特許法29条2項）の判断枠組みについて

進歩性の判断基準については、今日では、発明の客観的な構成に着目し、当業者の目から見、特許出願時の公知技術等に基づいて発明の構成を容易に想到することができたと認められる場合には、原則として進歩性が否定されるという考え方が一般的です。審決取消訴訟等の裁判実務に長く携わっていると、時に、自らの発明が素晴らしい効果を有し、世の中に高い価値をもたらすものであることを強調し、そうである以上、当該発明は特許されるべきであるといわんばかりの主張を目にすることがありますが、上記のとおり、進歩性の判断基準が発明の構成に着目するものである以上、発明の「効果」のみをいたずらに強調しても無益であることはいうまでもありません。

しかしながら、構成中心の上記のような判断枠組みにおいても、発明の「効果」が進歩性の判断に影響を与える場合があること自体は、異論なく認められています。ただ、その理論的な根拠や影響の範囲については争いがあり、そのために、議論の混乱を招いている面もあるように思われるところです。そこで、以下では、発明の効果が進歩性に影響を与える場合につき、①発明の効果が、一般的に（「顕著な効果」に至らない程度の効果であっても）構成の容易想到性を否定する方向に働くケースと、②いわゆる「顕著な効果」が認められるケースとに分けて、発明の効果が進歩性の判断に与える影響を説明していくこととします。