

相乗効果が争点となった主な事件

東京高裁昭和63年（行ケ）第124号事件（平成2年10月30日判決）昭和61年審判第15117号事件

進歩性は効果の差を抜きにしては論じ得ないところであるから、発明に係る化合物が、その化学構造において公知化合物の化学構造と類似していても、そのこと故に直ちに当該発明を推考することが容易であるとしてその進歩性を否定するのは相当でなく、その化合物によって公知化合物からは予測できない特有の効果が奏される場合には、発明の進歩性は肯定されるべきものである。これらの結果によれば、本願発明の安定剤は、引用例の安定剤に比較して、その安定性の効果において顕著な優位性を示しているものと認めることができる。以上によれば、本願発明の化合物は引用例に記載の化合物と化学構造が類似しているとはいえ、その作用効果の点において、引用例記載の化合物に比べて顕著なものであることが認められる。

東京高裁昭和63年（行ケ）第297号事件（平成2年10月30日判決）

構成の変更が一見公知技術から容易であるかのごとき感がある場合でも、構成の変更が公知技術から予測される範囲を越えた効果を齎すものであれば、この構成変更をもって直ちに想到容易とはいえない。本願発明では透過性エレメントとして従来のガラスビーズに代えて繊維又はフィラメントを用いた結果、物質移動係数が顕著に増加した。

東京高裁平成4年（行ケ）第12号事件（平成4年11月5日判決）

進歩性の判断は、当業者を判断主体とし、当該発明の出願時を判断基準時として、当該発明の技術的課題（目的）、構成、作用効果の予測性、困難性について検討すべきであり、その何れかにおいて予測性がない（困難性がある）と認められるときは、進歩性があるというべきであるが、対比される公知技術（公知発明）が複数の構成（方法）を包括したものである場合に作用効果の予測性がないといえるためには、当該発明が公知技術の何れの構成（方法）を選択した場合よりも作用効果において顕著であり、そのような作用効果を奏することが当業者にとって通常予測できないものであることを必要とする。特に、発明の構成において予測性がある場合、公知技術の結合によって奏する作用効果はそれらの公知技術の奏する作用効果の総和にすぎないのが通常であって、そのような場合に作用効果の予測性がないというためには、当該発明の奏する作用効果が公知技術の奏する作用効果の総和を越えた格別のものであることを要するから、複数ある公知技術の結合の一構成（方法）より優れているというだけでは足りないというべきである。

東京高裁平成12年（行ケ）第312号事件（平成14年3月28日判決）

【請求項】「 α ， α トレハロースを原料の総重量に対して0.1重量%以上含む、焼成又はフライされた米菓類、小麦煎餅類、ビスケット・クッキー類、クラッカー類、パイ類、ケーキ類又はドーナツ類」

構成自体は既に公知となっている発明については勿論、構成自体についての容易推考性の認められる発明についても、その作用効果のみを理由に特許性が認められるということは、本来あり得ない、ということもできるであろう。ただ、構成自体についての容易推考性の認められる発明であっても、その作用効果が、その構成を前提にしてなおかつ、その構成のものとして予測することが困難であり、かつ、その発見も困難である、というようなときに、一定の条件の下に、推考の容易なものであるとはいえ新規な構成を創作したのみでなく、上記のような作用効果をも明らかにしたことに着目して、推考の困難な構成を得た場合と同様の保護に値すると評価してこれに特許性を認めることには、特許制度の目的からみて、合理性を認めることができる。しかし、このような立場に立ったとしても、特許制度は上記のとおり「創作」を保護するものであって「発見」を保護するものではない、ということを前提にする限り、構成自体の推考は容易であると認められる発明に特許性を認める根拠となる作用効果は、当該構成のものとして、予測或いは発見することの困難なものであり、かつ、当該構成のものとして予測或いは発見される効果と比較して、よほど顕著なものでなければならぬことになるはずである。上記の見地に立って、本件発明の効果を検討する。本件明細書の記載によれば、本件発明の効果は、焼き菓子において、 α ， α トレハロースを含まない場合に比べて、作りたての風味がよりよく保持される、というものであり、それ以上のものではない。トレハロースは、糖類でありながら、甘味を殆ど感じさせず、蛋白の変性防止に威力を発揮し、しかも、風味に殆ど影響しないという、食品の天然保存料として非常に有効な働きをすることが、引用刊行物において既に明らかにされていたのである。そして、風味に殆ど影響しないということの開示は、トレハロースと風味との関連について研究されていたことを物語るものである。そうすると、本件発明は、このような技術水準を背景に、 α ， α トレハロースの風味に関する新しい効果の一つを、しかも、既に知られている α ， α トレハロースの上記特性に照らし、予想を遥かに超えるなどとは到底いうことのできないものを確認したとにすぎない程度のものである。この程度の効果をもって、構成自体については容易に推考できるものと認められる進歩性の根拠となし得ないことは論ずるまでもない。本件発明に進歩性を認めた審決の認定判断は、効果の点を考慮に入れても、誤っていることが明らかである。被告は、本件発明は、トレハロースによる焼き菓子の風味を保持することを目的とする技術であり、トレハロースによる蛋白の品質を保持すること（蛋白の変性防止）を目的とする技術である引用発明とは、技術として全く異なるものであるとし、当業者が引用発明から本件発明に想到することが容易であるとはいえない旨主張する。しかし、上記結論が、異なった目的によって同一の構成に至ることは十分あり得ることを忘れた誤ったものであることは、既に述べた。被告の議論がもし正しいとすれば、全く同一の構成要件の複数の発明につき、それに至った目的という、構成要件には反映されていない、発明

者の主観に係る事情の相違により、別の特許が認められなければならないことにもなりかねない。構成要件と必然的なつながりを持たない事由を根拠とする被告の主張は、発明についての基本的な誤解に基づくものというべきである。本件発明が、 α 、 α トレハロースを0.1重量%以上添加するという構成を具備することによって、焼き菓子類の風味保持という効果を奏するとしても、特許付与に値する進歩性を認めることはできない。

知財高裁平成23年（行ケ）第10018号事件（平成23年11月30日判決）

当該発明が引用発明から容易想到であったか否かを判断するに当たっては、当該発明と引用発明とを対比して、当該発明の引用発明との相違点に係る構成を確定した上で、当業者において、引用発明及び他の公知発明とを組み合わせることによって、当該発明の引用発明との相違点に係る構成に到達することが容易であったか否かによって判断する。相違点に係る構成に到達することが容易であったと判断するに当たっては、当該発明と引用発明夫々において、解決しようとした課題内容、課題解決方法など技術的特徴における共通性等の観点から検討されることが一般であり、共通性等が認められるような場合には、当該発明の容易想到性が肯定される場合が多いといえる。他方、引用発明と対比して、当該発明の作用・効果が、顕著である（同性質の効果が著しい）場合とか、特異である（異なる性質の効果が認められる）場合には、そのような作用・効果が顕著又は特異である点は、当該発明が容易想到ではなかったとの結論を導く重要な判断要素となり得る。

最高裁昭和37年（行ナ）第199号事件（昭和44年2月25日判決）判タ233号186頁

本願発明により製造された積層材が、強度その他の面において、従来のものに比べて若干優れた特性を有するとしても、それは当業者の容易にすることができる選択に従い、ポリエチレン樹脂に代えてポリプロピレン樹脂を選んだ結果もたらされたものであり、進歩性の判断を左右しない。

知財高裁平成21年（行ケ）第10362号事件（平成22年10月12日判決）

進歩性の判断における効果の参酌は、引用発明と比較した有利な効果が、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものである場合に、進歩性が否定されないこともあるということにとどまり、発明の効果の程度が厳密に予測できなければ直ちに進歩性を有すると認定されるわけではない。又、積層体全体の特性には、積層された複数の層の相互作用が関係するとしても、積層体の特性が、積層体を構成する個別の層の特性に依存することも事実であると認められ、層の相互作用についても一定程度の予測性があるといえるから、そのことだけで、本願補正発明6の効果が顕著なものであるとはいえない。