

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巻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巻3号544頁）