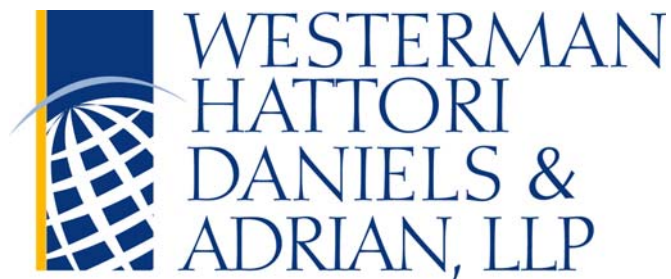


禁無断転載

日欧米特許制度比較からみた
米国特許制度の進歩性
(現状と問題点)

2007年2月5日

服部 健一 米国特許弁護士



Westerman, Hattori, Daniels & Adrian LLP 法律事務所

目次

1. はじめに.....	1
2. 社会体制・三権分立.....	1
3. 技術水準.....	2
4. 各国特許制度.....	2
A. 特許法の目的.....	2
(1) 日本.....	2
(2) 欧州.....	2
(3) 米国.....	3
B. 発明の定義.....	3
(1) 日本.....	3
(2) 欧州.....	3
(3) 米国.....	4
C. 不特許事由.....	4
(1) 日本.....	4
(2) 欧州.....	4
(3) 米国.....	4
D. 新規性.....	5
(1) 日本.....	5
(2) 欧州.....	5
(3) 米国.....	5
E. 進歩性.....	6
(1) 日本.....	6
(2) 欧州.....	6
(3) 米国.....	6
5. 米国における進歩性と運用基準の基本.....	6
A. 米国特許法第 103 条.....	7
B. 最高裁Graham判決.....	7
C. 103 条判例、解釈.....	7
(1) 先行技術.....	7
(2) 類似の技術.....	8
(3) 反対の教示(teaching away).....	8
(4) クレーム解釈と先行技術の違い.....	8
(5) 当業者の水準.....	8
(6) 二次的考察事項.....	9
(7) 教唆(teaching:T)、提示(suggestion:S)、動機(motivation:M).....	10

D. 米国特許庁MPEP.....	10
6. 自明性の立証、評価プロセス.....	11
A. 立証基準.....	11
(1) 米国特許庁.....	11
(2) 連邦地裁.....	11
(a) 出願に対する特許庁審決の立証基準.....	11
(b) 審決に対する立証責任.....	12
(c) 米国特許を無効にする立証基準.....	12
B. 当業者.....	12
(1) 米国特許庁.....	12
(2) 裁判所.....	12
C. 技術水準.....	12
D. 証拠.....	13
(1) 米国特許庁.....	13
(2) 裁判所.....	13
E. 自明性の判断者.....	14
(1) 米国特許庁.....	14
(2) 裁判所.....	14
7. 今後の課題.....	14
A. 最高裁KSR上告事件.....	14
(1) 地裁判決.....	14
(2) CAFC判決.....	15
(3) 最高裁審理.....	15
(4) 予想される判決.....	15
B. 今後の問題点.....	16
(1) 何でも特許になる米国特許法.....	16
(2) 特許法の制定・改正.....	16
(3) 特許行政・三権分立.....	17
(4) 当業者.....	17
(5) 先行技術の日の特定と技術水準.....	18
(6) 異なる分野の技術水準.....	18

1. はじめに

クレーム発明が先行技術と同一ではないものの、その差に進歩性(日本は容易、米国は自明)がない場合にはクレーム発明は拒絶になるか、無効になることは日欧米においても原則的には同じである。しかし、進歩性とは政策的性格が強く、その考え方や範囲は特許制度の内容が異なれば当然差が生じ、更はその国の技術水準、産業のニーズにも影響されると考えられる。そして更に重要なことは日欧米の社会体制(三権分立)が異なることから進歩性の定義、範囲を決定する者が米国では連邦裁判所であり、日欧では特許庁がかなり主体となるというように根本的に異なることである。

よって、各国の進歩性の定義、運用基準を比較するに当たっては、まず日欧米の技術水準や特許制度の内容比較や各国における三権分立の体制、特許庁の社会的位置付け等の根底にあるものを比較しなければならない。

そして、その次に各国特許制度における進歩性の定義、運用基準そのものを比較する必要がある。本稿は以上の総合的観点を比較しながら米国における進歩性の定義その運用基準を3カ国の比較視点から紹介するものである。

2. 社会体制・三権分立

米国は基本的権限が国民(含む州、産業)に存在し、連邦政府(立法府、司法府、行政府)は米国憲法に規定された限定された権限しか有さない。連邦政府の内、議会が立法権限を有しているのであらゆる連邦法(含特許法)は議会の主導で作られる。しかし、その連邦法の解釈、運用は連邦裁判所によって行われる。その際、行政政府(米国特許庁)には非常に限定された権限しか与えられておらず、議会の法律、立法の経緯の記録、連邦裁判所の判決をマニュアル化し、それらの範囲内で行政処分(査定)を行うのみである。即ち、特許法自体は議会が創設、制定するが、その後は連邦裁判所が判決という形で特許法の運用や基準を設定し、議会がそれに応じて更に特許法を改正し(§ 102 条(b)～(g)の追加、103 条の創設等々)、それに基づき米国特許庁が運用指針や審査基準をMPEP(Manual of Patent Examination Practice)している。よって、MPEP は各種判決を抜粋して記載しているだけである。

現在の米国特許法は 1952 年法であるが、103 条の自明性の規定はその時にそれまでの約 100 年間の最高裁判決をまとめて作られた。そして、その後 CCPA(CAFC の前身)や CAFC(以下まとめて CAFC)がその運用と解釈を示してきた。しかし、最近の Patent Troll(特許恐喝会社)の問題から、現行特許法やその運用、解釈に強い疑問と不満を有する情報産業が主体となり、議会に働きかけて改正法を提案してきており、米国特許庁は単に中立的立場からそれを見守るという姿勢を取っている。つまり、米国の三権分立では行政府(特許庁)審査処理のみに徹し、そのために進歩性のあり方も特許庁がその経験を生かして主導できない形になっている。

それに対し日欧は特許制度の改正、運用、審査基準は日欧特許庁が主体となって行い、国会が法律を通し、裁判所はそれに従ってその解釈して行く体制になっているようである。但し、日本では、近年、裁判所が米国のように本来行政処分と考えられる分野（進歩性、特許有効・無効）に強い判決力を行使し始めている模様である。

3. 技術水準

米国は基本技術、先行技術開発の世界のリーダーであることは疑いもない。しかし、反面産業、製造技術は海外依存率が高いため劣る面があり、このことから米国基本技術の特許によって保護する必要性があり、これが現在のプロ特許風潮の土台となっている。

これに対し、日欧は基本技術開発は米国を追う立場にあるが、日本は生産技術の多くの分野において米国を凌駕しており、欧州は伝統的特許では依然として強い。しかし、日欧は生産・伝統技術については中進国に追われる立場にあるのでこのようなファクターも特許制度の運用に影響が出ざるを得ない面もあろう。

4. 各国特許制度

A. 特許法の目的

日欧特許法は下記に示すように、特許制度の目的が産業の発展のためにある（日本）とか、発明は産業上利用できる発明である（欧州）と明記しており、特許制度が産業政策の一環であると明確に解釈できるので特許庁審査官の進歩性の判断においても当然産業上のバランスが考慮され得ると考えられる。

それに対して米国の憲法や特許法は産業上の規定は一切なく、単に発明者には特許の権利がある（shall be entitled to）と規定しているので米国特許庁の審査においても産業政策というよりは純粋な科学の発達に重点が置かれ（憲法の規定）、発明者や発明の保護という視点が重視されるのであろう。

(1) 日本

第1条：この法律は発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。

第29条1項：産業上利用できる発明をした者は…特許を受けることができる。

以上のように日本特許法第1条は特許法の目的が産業の発達に寄与することが明記され、第29条1項には産業上利用できる発明でなければ特許は受けられないと規定しており、特許の付与に当たっては個人の発明思想の保護という以上に産業の発展に資するか否かという点に重点があると伺われる。つまり、特許行政は経産省の経産行政の一環なのである。

(2) 欧州

日本のような特許法1条は無く、第52条、57条に以下の規定がある。

第 52 条(1)：欧州特許は、産業上利用することができ、新規で、進歩性を有する発明に対して付与される。

第 57 条：産業上の利用性発明は、それが農業を含む産業のいずれかの分野において生産し、または利用することができる場合は産業上の利用可能性を有するものを認められる。

以下のように欧州特許法には日本特許法のように特許法の目的のような規定は存在していないが、第 52 条、57 条は共に発明が産業上利用できるものであることが日本特許法以上に明確に記載されている。

(3) 米国

憲法：発明者の発見 (discoveries) を一定期間保護することにより科学 (science) を発展させる。

米国においては特許は憲法に規定され、これを受けて連邦特許法が制定されている。まず憲法においては発明や発見を保護して科学を発展させることを目的として規定しているが、米国特許法にはいかなる条文にもその目的は記載されておらず、憲法上の「科学を発展させる」という目的さえも一切規定していない。このように米国特許法ではともに産業政策という規定は一切ないので、発明の進歩性を判断する時に産業上役に立つか否かは法規的には要求されていない。

B. 発明の定義

発明の定義については日本は「自然法則を利用した創作のうち高度のもの」と非常に高度に定義しているが、欧州は定義は特になく、米国は「いかなる新しく有用な機械…」と非常に広い定義となっている。

(1) 日本

第 2 条：「発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

第 29 条 1 項：産業上利用することができる発明をした者は…特許を受けることができる。

以上のように日本の特許法第 2 条は発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作であり、これだけで既に進歩性がなければならない規定ともいえる。そして更に、そのうち高度なものであると規定しているので単なる創作でも不十分といえる。その上に 29 条第 1 項それは産業上利用できるものでなければならないと規定している。米国のように単に新しいものではとても発明にならないという規定である。

(2) 欧州

第 52 条(1)：欧州特許は産業上利用することができ、新規であり且つ進歩性を有する発明。

欧州特許法には日本特許法のように発明の哲学的定義そのものはないが、発明そのものが「産業上利用でき、新規であり、進歩性を有する」としているのが日本の定義に近いといえる。

(3) 米国

第 101 条: いかなる新しく且つ有用な (any new and useful) 機械、製造プロセス組成物、あるいはその改良 (improvement) の発明ないし発見をした者は特許を受けることができる。

米国特許法にも発明そのものの定義はないが、その対象としては「いかなる新しく且つ有用な機械…」と非常に広く定義し、その上に憲法の規定を受けて発明のみならず、発見でさえも特許の対象としている点で日欧特許法とは著しく異なるとにかく広い。

更に微生物を利用した技術が特許の対象となるとした最高裁の Chakrabarty 事件で最高裁は、「人類が太陽の下で作ったいかなるもの (Anything made by man under the sun)」も特許になると判示している。 *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 (1980)

C. 不特許事由

不特許事は特許の対象にならないことを明記する規定であるが、日本は公序良俗に反するもののみが排除され、欧州は発見を含めて多くのものが排除されているのに対し、米国にはその規定さえない。

(1) 日本

第 32 条: 公の秩序、善良の風俗は公衆の衛生を害する恐れがある 発明に対しては…特許を得られない。

日本特許法では昔は組成物、原子力関係については特許は認められていなかったが、現特許法 32 条は公の秩序等を害するもののみ限定されている。

(2) 欧州

第 52 条(2): 不特許事由

発見、科学理論、数学的方法、美術創造物、精神的行為、コンピュータ・プログラム、情報の提示、手術もしくは治療。

第 53 条: 特許性の例外

公序、道徳に反するもの、植物、動物の変種(但し微生物学的方法には適用しない)

欧州特許法は日本特許法に比べて不特許事由は非常に広く定義されており、特許の対象が日米よりずっとに限定されたものであることが示されている。

(3) 米国

米国特許法にはそもそも不特許事由に関する条文は一切存在せず、問題が生じると 101 条の発明の定義に入るか否かで判断される (Chakrabarty 事件の例)。

D. 新規性

新規性については米国は先発明主義である点が日欧と完全に異なる。また、公知公用については日欧共に世界が対象であるが、米国は米国内のみで狭く、更に米国特許公報は出願日に先願権が得られる(102条(e))等かなり差別的ともいえる法律になっている。

(1) 日本

第29条1項：特許出願前に世界で公然知られたか実施されたか、あるいは頒布された刊行物に記載された発明。

上記の規定は純粋な先願主義の規定である。公知、公用は日本のみでなく世界が対象で、欧州と同じ(米国は米国内のみ)。

(2) 欧州

第54条：(1) 発明はそれが技術水準の一部を構成しないときは新規である。

(2)、(3) 出願前に書面、口頭、その他のあらゆる方法によって公衆に利用可能になったものまたは、公開されたその出願の内容は技術水準を構成する。

欧州特許法は表現こそ異なるが実質的には日本特許法の29条1項と大差はないであろう。また、公知、公用は日本と同じで世界が対象である。

(3) 米国

第102条： 以下の場合を除いて発明者は特許を得る権利がある (shall be entitled to a patent)。

- (a)： 米国出願前に他者の刊行物に記載されている場合、あるいは米国内で公知、公用になっている場合(注：公知公用は米国内でのみ)
- (b)： 発明者の発表には1年のグレース期間
- (c)： 発明者が発明を放棄した場合
- (d)： 1年を越える前に外国で出願され、米国出願前に特許になっていた場合
- (e)： 発明前に他者の米国出願か冒認の国際出願に開示されていた場合(外国の優先権は無視される)
- (f)： 冒認であった場合
- (g)： 他者の先発明がある場合

以上のように米国特許法では新規性のあり方は(a)～(g)までであり非常に複雑である(訴訟コストが高くなる一因)。これは、102条は元々(a)の部分しかなかったが、判例が出るごとに(b)～(g)の規定が特許法に追加され、条文化されたためである。

E. 進歩性

進歩性については各国特許法は以下のように規定しており、進歩性については表現の違い(日本:容易、米国:自明)はあるが、法律自体には大差はないように見える。

(1) 日本

第 29 条 2 項: 当業者が出願前に世界で公知、公用となっているか、あるいは刊行物に開示された技術に基づいて容易にできた場合は特許を受けることができない。

容易か否かを判断する基となる技術水準は先願主義なので出願日である。よって新規喪失の例外(第 30 条)の適用があっても技術水準は出願日が基になる。

(2) 欧州

第 51 条(1): 欧州特許は産業上利用でき、新規で、進歩性を有する発明に付与される。

第 56 条: 技術水準を考慮した上で当該技術分野の専門家にとって自明でない場合。

この判断のための技術水準は、日本と同じで出願日における世界の技術水準であり、欧州内のみに特定されない。

(3) 米国

103 条: 発明の主題が全体として(as a whole)発明をした時に当業者にとって自明な場合、特許は認められない。特許性は発明ができた態様によっては否定されない。

米国は先発明主義なので発明の着想は発明日まで遡る。着想は着想日の技術水準で判断される。しかし、明細書は出願日直前に作成されているのがほとんどであるので。その着想評価は出願日直前に作成された明細書の記載が基になり、その時の技術水準で記載されているので着想の内容もその分進んだものに解釈され得るので、それだけ進歩性を否定するのに有利ともいえる。

5. 米国における進歩性と運用基準の基本

前述したように米国においては進歩性は特許法第 103 条においては「自明(obvious)」であるか否かと定義されているが、米国ではその解釈は、連邦裁判所、特に最高裁判所が判決で第 103 条の文言、立法の趣旨(米国では intention of Congress)、それまでの最高裁自身の判決を参照して解釈をまず示す。次に、CAFC を中心とする下級裁判所がその最高裁判決を解釈し、そして米国特許庁がこれらの連邦裁判所の判決を特許審査マニュアル(審査便覧)として作成して行く手順になっている。

A. 米国特許法第 103 条

自明性の条約 103 条は、1952 年に特許法に追加されたが、議会は Hotchkiss 事件 (*Hotchkiss v. Greenwood*, 52 U.S. 248, 1851 年)を中心とするそれまでの 100 年間の最高裁判例を基に起草され、以下のように定義されている。

第 103 条： 発明の主題が全体として(as a whole)その技術分野の当業者にとって発明をした時に自明(obvious)な場合には特許は認められない。特許性は発明ができた態様によっては否定されない。

発明の主題は「全体として」評価されるので発明の構成条件の 1 つ 1 つについて個別の先行技術があるからといって必ずしも自明になるわけではない。また、発明ができた態様に左右されないということは、偶然や発見でも必ずしも自明ではないことを明確にしたものである。この 103 条を最高裁を中心とする連邦裁判所が 1965 年に以下のように解釈した。

B. 最高裁Graham判決

最高裁は第 103 条の自明性の考え方について *Graham v. Deere* 事件(383 U.S. 1, 1965 年)で以下のように判断し、これが現在の自明性の考え方の基本となっている。

- (1) 先行技術の範囲と内容
- (2) クレームと先行技術の違い
- (3) 当業者の水準
- (4) 二次的考察事項

商業上の成功、長い間解決できなかった課題、他者の失敗、その他

- (5) 後知恵の排除

「自明について判断する時は、後知恵に陥ることから守らなければならない…そして発明の教唆を先行技術に見い出す誘惑に抵抗しなければならない」。

この Graham 判決を基にして CAFC は以下のように解釈してきた。

C. 103 条判例、解釈

(1) 先行技術

a. 発明日が基準日

Graham 判例はまず先行技術の範囲と内容を特定すべし、と判示したが、米国は先発主義であるため先行技術が先願主義の国のように出願日によって特定されず発明日(着想日)によって特定される。

発明日は米国特許庁の審査ではまず出願日と仮定して審査が始まり、出願人は必要に応じて発明日が先行技術の前であるという宣誓書を提出して回避する。

しかし、訴訟等ではほとんどの場合米国特許庁審査官が見出していない世界中の先行技術が新たに開示されるので出願人は発明日を更遡らせる立証を試みる。

このように先行技術や発明日は訴訟になるまで特定されないことになる。

b. 102 条(同一)/103 条(自明)

前述したように 102 条は先行技術が(a)～(g)で種々異なる場合があることを示している。

これは米国特許制度が世界の他の特許制度と著しく異なる特殊な特許法であることを示しており、先行技術は非常に複雑に特定されるので特許はその分不安定になり、訴訟ではコストが増大する。

(2)類似の技術

CAFC は Graham 判決を解釈し、先行技術は発明と類似技術でなければならず、そのためには①その先行技術が同じ技術分野に属するものであるか、そして次に②発明者が遭遇している特定の課題に合理的に関係しているか(reasonable pertinent)、によって判断すると解釈している。In re Bigio, 381 F.3d 1320 (Fed. Cir. 2004)

しかしながら先行技術が異なる技術分野のものであっても、発明者が遭遇している課題と同一の場合は先行技術となる場合もある。In re GPAC Inc., 57 F.3d 1573 (Fed. Cir. 1995)

(3)反対の教示(teaching away)

CAFC は当業者が先行技術を分析して、先行技術が開示する技術を追加することを当業者が避けようとする場合や、発明者が取った解釈の方法とは離れる方向にある場合は自明とはいえない、と判示してきた。In re Baird, 16 F.3d 380 (Fed. Cir. 1994)

(4)クレーム解釈と先行技術の違い

これはクレームの構成要件と先行技術が開示している構成要件との比較であり、米国特許プラクティスも世界の特許プラクティスも特に差があるわけではない。

(5)当業者の水準

Graham 判決は 3 番目の要求として当業者の水準を考慮すべしと判示しているが、当業者の特定は審査官でも発明者でもなくその技術分野において通常の知識を有する者という架空の者である。

したがって、発明者や審査官はおろか、判事や陪審員も当業者ではないので、彼らは架空の当業者を想定して自明性を評価する。Polaroid v. Kodak 1789 F.2d 1556 (Fed. Cir. 1986)

それでも審査官や発明者は一応当業者レベルと推定されるので米国特許庁での審査段階では当業者の定義が問題になることはまずない。

しかし、訴訟になると当業者という専門家証人が証言するので当業者の定義は専門家証人の適否を決定し、自明性を左右することさえあり、大きな問題になる(詳しくは後述)。

(6) 二次的考察事項

(a) 関連性(nexus)

Graham 判決は自明性のその他の判断材料として商業上の成功等の二次的考察事項を考慮しなければならないと判示したが、そのためには、その事項と発明との関連性を立証する必要がある。しかしその立証基準は低く、ある程度の信憑性(証拠の優劣)があれば大体認められる。Cable Electric Products, Inc. v. Genmark, Inc., 770 F.2d 1015 (Fed. Cir. 1985)

(b) 商業上の成功

商業上の成功としては販売の増加、ライセンスの設定が主な証拠である。しかし、この証拠は審査段階ではまだ発明が製品化されていない場合が多いので、特許庁審査ではあまり用いられない証拠である。Panduit Corp. v. Dennison Mfg. Co., 774 F.2d 1082 (Fed. Cir. 1985)

(c) 長い間解決できなかった課題

これは普通は発明者が最もよく知っている証拠であるため、後述する予期せぬ効果と共に明細書に記載することが可能であり、米国特許庁の審査にも最も用いられる証拠である。Northern Telecom, Inc. v. Datapoint Corp., 908 F.2d 931 (Fed. Cir. 1990)

(d) 従来技術の失敗(prior failure)

従来技術での失敗は、長い間の課題と類似する証拠であり、やはり発明者が知っている証拠でもあるので明細書に記載されることがよくある。

(d) その他

以上は Graham 判決が明示した二次的考察事項であるが、CAFC は以上以外にも下記の二次的考察事項を色々な判決で示している。

1). 予期せぬ効果

Graham 判決は予期せぬ効果を二次的考察事項で挙げていないが、これは化学分野では非常によく用いられている証拠で明細書に記載されていることが多いので当然の証拠でもあるかもしれない。In re Soni, 54 F.3d 746 (Fed. Cir. 1995)

2). 他者による開発

他者がある発明と同じ技術を発明時に開発している場合は自明という証拠になり得る。Stewart-Warner Grp. v. City of Pontiac 767 F.3d. 1563 (Fed. Cir. 1985)

3). 発明技術に対する疑問(skepticism)

先行技術に発明技術に対する疑問、懐疑が記載されている場合は、発明から離れる示唆(teaching away)というほどではないにせよ一応自明でない証拠になり得る。Monoarck Knitting March. Corp. v. Sulazer Mnat GmbH 139F.3d. 877 (Fed. Cir. 1998)

(7) 教唆(teaching:T)、提示(suggestion:S)、動機(motivation:M)

最高裁は Graham 事件で自明性を判断する時に、先行技術を発明に開示された知識を通して「後知恵(hindsight)」で評価してはならないと注記した。

これを基にして CAFC は先行技術から自明とするためには、①先行技術に教唆(teaching:T)、提示(suggestion:S)、動機(motivation:M)明記があるか、あるいは②当業者の知識ないし③技術水準からそれが自明でなければならないと非常に多くの判決で判示してきた。In re Dembiczak, 175 F.3d 994 (1999)

そして KSR 事件(後述)では、そのことの「特定の事実認定(specific finding)」を審決ないし地裁判決には記載しなければならないと判示し、最高裁が現在その事件をレビュー中でこの春に判決が下されるものと考えられている。

CAFC は KSR 事件を最高裁が棄却することを憂慮し、最近「TSM は先行技術に明記されている必要はなく、当業者の技術水準、技術そのものから見い出されることもあるとこれまで判示してきた」、とかなりのこれまでの判決を紹介した判決を最近出している。Dystar Textile Arben GMBH & Co Deutschland Kg. v. C.H. Patrick Co., and Bann Quimica Ltda., 464 F3d 1356 (Fed. Cir. 2006)

D. 米国特許庁MPEP

米国特許庁の MPEP は 103 条の自明性に関する以上の多数の判例を抜粋して MPEP を作成し、以下のようにガイダンスとして記載している(注：MPEP は単にガイダンスであり審査官を法的に拘束するものではない)。

- 2141: 最高裁 Graham 判決の判示(上掲参照)
- 2141.01: 先行技術の範囲と内容
- 2141.01(a): 類似、非類似の技術
 - 103 条に用いるためには類似の先行技術でなければならない、これは分類や、構造、機能の類似が重要
- 2141.02: 先行技術とクレーム発明の相違点
 - 課題の認定、本質的特性
- 2141.03: 当業者の技術水準

- 発明者の教育レベル、課題のタイプ、先行技術の解決策、技術革新の早さ、技術の微妙性
- 2142: 自明拒絶の法的コンセプト
- 2143: 拒絶理由が出せる基本的要件
2143. 01: 先行技術を修正する示唆(S)又は動機(M)
この点が先行技術か当業者知識に必要
2143. 02: 先行技術を修正することが成功する合理的な予想
2143. 03: クレームの全構成条件が教唆ないし提示されていない
- 2144: 103 条での拒絶理由の根拠
2144. 01: 開示の示唆がある
2144. 02: 科学理論への依存
2144. 03: 通常の知識ないし公知技術への依存
2144. 04: 判例を法的根拠とする場合
2144. 05: 自明の範囲
2144. 06: 先行技術が同じ目的の認識
2144. 07: 発明の目的に適合する先行技術
2144. 08: 先行技術が上位概念を開示している時の下位概念の発明
2144. 09: 化合物で構造が類似している場合
- 2145: 出願人の反論の考慮
出願人の各種反論に対する評価のあり方

6. 自明性の立証、評価プロセス

自明性の立証、反証のプロセスについては特許庁における審査プロセスと裁判所におけるプロセスとは大幅に異なり、2 段階になっているといえる。これは米国の自明性の問題の日欧との差の最も重大な原因になっている。

A. 立証基準

(1) 米国特許庁

米国特許庁での自明性の立証基準は、連邦地裁における基本的立証基準と同じで「証拠の優劣(preponderance of evidence)」によって決定される。つまり特許庁は出願人の説得力の強さが 50%以上であれば良いことになる。

(2) 連邦地裁

(a) 出願に対する特許庁審決の立証基準

この訴訟は特許庁審査の延長であるので、米国特許庁での基本的立証基準である「証拠の優劣」がそのまま適用される。

(b) 審決に対する立証責任

米国特許庁は特許審査に関する専門機関と見なされるため、特許庁処分や審決は一般の行政手続き法が規定する「独断的(arbitrary)か、気まぐれか(capricious)」でレビューする。

(c) 米国特許を無効にする立証基準

米国特許法 283 条により米国特許は有効の推定が働くため米国特許を無効にするためには「明確且つ説得力のある証拠」というより高い基準が適用される。

これは連邦地裁において用いられる先行技術が、米国特許庁で審理されていない新しい先行技術が発見され、用いられる場合でも同じである。最高裁 KSR 事件の有識者見解(後述)はこの点が問題であると指摘している。

B. 当業者

(1) 米国特許庁

発明や進歩性の判断は当業者のレベルで行われると 103 条は規定しているが当業者は架空の技術者であり厳格には審査官も判事も陪審員も当業者ではない。しかし、審査官は一応当業者と推定され、審査官の判断は当業者の判断と推定される。

(2) 裁判所

判事や陪審員は当業者ではないので米国裁判では厳格にいうと彼ら自らが進歩性の判断を下すわけではない。

米国の裁判では原告、被告とも当業者である専門家証人(expert witness : その分野に詳しい学者や技術者)に特許、先行技術を評価させ、進歩性に関する証言を行う。

そして相手側は互いに反対尋問を行い、それらの過程の中で判事と陪審員はいずれかの専門家証人の証言に信憑性があるか、説得力があるかによって進歩性(その他の全ての問題も)について決定を下す。

C. 技術水準

米国の先発明主義では先行技術の技術水準の時期と発明の着想日の技術水準の時期が同じ時期にならず、着想日の方が新しく、高くなることが多い。

その理由は以下の通りである。

103 条は、「クレーム発明と先行技術の差が発明時に当事者にとって自明であったか否か」と規定している。出願人や特許権者が発明日(着想日)で先行技術を克服すると、着想日後の先行技術は適用されなくなるので発明日(着想日)前の先行技術のみが対象となる。

すると適用される技術水準は着想日の技術水準になる。しかし、発明の着想の内容はそのずっと後に作られた明細書の記載によって大幅に影響されるので着想の内容は出願時の明細書の記載、つまり出願時の技術内容、即ち技術水準でサポートされる点が多い。

このように米国の先発明主義の基では、103 条は発明時(着想時)の技術水準を適用すると解釈できるが、実質的には先行技術の技術水準より発明日の技術水準が新しく、高くなり、それだけ自明ではない場合が多くなる。

D. 証拠

(1) 米国特許庁

米国特許庁の審査では、進歩性の問題は基本的にはオフィスアクションと出願人の対応(明細書とその補正、意見書)を通じて争われ、二次的考察事項の証拠(予期せぬ効果等)については CFR Rule § 132 の Declaration の形で提出することができる。

この証拠は、発明との関連性(nexus)を示さなければならないが、明細書の記載と矛盾しない限り特に厳格に審尋されず、且つ証拠の優劣で判断されるので審査官を説得し易い。

しかし、審査段階での二次的考察事項の証拠は、この時点では発明が商業化されていないことも多く、またディスカバリーがないためほとんど予期せぬ効果や長い間解決されなかった課題等にほぼ限定される。

(2) 裁判所

米国裁判所の訴訟手続きにはディスカバリーがあり、発明者を含む企業関係者は証人となって証言し、また上述したように専門家証人が必要に応じて実験データ等と共に証言を行って争う。証言は特許のクレームに基づいて行われなければならないものの、現実にはかなりの範囲の質疑があるため(関連性のない質問、証言はオブジェクションで棄却されるが)、その証言内容にかなり左右され、また証人の正確、信憑性も大きく影響する。

また、その上に開発資料、特許資料、資料、販売資料のあらゆる関連する資料が証拠として提出される。更に、二次的証拠については多くの場合、特許発明が製品化され、市場で評価されているので、商業上の成功、ライセンス、他社のコピー、失敗、自己開発、前訴訟等実に多くの証拠が用いられる。このように特許の明細書やクレーム以外の証拠が圧倒的に多いので最も基本となる明細書やクレームのウェイトは必然的に低くなる。

以上のように特許庁と裁判所では用いられる証拠が大幅に異なり、更に訴訟では立証基準が高くなるため実質的に二段階の立証プロセスがあるといえる。

E. 自明性の判断者

(1) 米国特許庁

米国特許庁では審査官、審判官が審査を行い、自明性の判断を行うため一応の当業者による判断といえよう。

(2) 裁判所

裁判所では判事ないし陪審員がその判断を行う。

自明性の問題は先行技術の内容や発明と先行技術の違いのように事実認定の問題はあるが、自明か否かの判断は法律問題であるとされている。

一般に法律問題そのものは陪審員が判断しない判事の問題であるが(クレーム解釈)、それでも事実問題のウェイトが大きいため自明性は陪審員が判断すべき問題になっている。

しかし、判事や陪審員が当業者でないことはあまりに明からである。

そこで彼らは発明そのものの技術的、特許的評価を行うのではなく、発明者、専門家証人の証言、反対尋問への対応、書面証拠(特許、開発資料等)等を参酌して、いずれの側の証人に信憑性があるか、正直であるかによって陪審員は評決を下し、判事はその評決を支持する実質的証拠があるか否かによって判決する。

7. 今後の課題

A. 最高裁KSR上告事件

米国の自明性の運用、基準の基本的あり方は、現在審議中の最高裁 Graham 判決に大きく左右されることは必至である。その最高裁 KSR 事件の要旨は以下の通りである。

(1) 地裁判決

問題の Teleflex 社の米国特許第 6, 237, 565 号は自動車用のアクセルペダルに電子センサーが取り付けられ、ペダルの位置を検出して車のスピードをコントロールする特許であった。

Teleflex 社がカナダの KSR 社を特許侵害で提訴した。KSR 社は審査官が用いなかった米国特許第 5, 010, 782 号(782 特許、Asano 特許)を提示し、782 特許は電子センサーを用いること以外の全てのクレームの構成条件を開示しており、ペダルに電子センサーを用いることは他の先行技術が開示しているので組み合わせることは自明で無効と主張した。

地裁は①当業者のレベルは大学で機械工学を学び、自動車ペダルの知識がある者である、②クレーム発明と二つの先行技術にはほとんど差がない、③特許を無効にする基準は「明白且つ説得力がある証拠」であるが、2つの先行技術はそれを満足する、④Teleflex 社の商業上の成功という二次的考察事項の証拠は特許無効を克服するのに十分でない、⑤組み合わせる TSM テストを考慮しても二つの

先行技術は非常に近いので組み合わせることは自明である、として 782 特許は無効と判決した。

(2) CAFC判決

CAFC は二つの先行技術を組み合わせたり、先行技術を修正するためには TSM が先行技術に開示されているか、あるいは当業者の先行技術水準等から考えられるか、とにかく TSM に関する「特定の事実認定(specific finding)」が必要であるが地裁判決にその認定がないとして逆転させた。

(3) 最高裁審理

最高裁は特許業界に有識者見解を求めたところ、①司法省/米国特許庁、② 24 人の大学教授、③マイクロソフト等 5 社、そして④Progress & Freedom Foundation から 4 つの有識者見解が提出された。これらはいずれも CAFC の TSM について「特定の事実確認」を求める考え方は最高裁 Graham 事件その他の最高裁判決の解釈の誤りで、米国産業に被害をもたらしているのを攻めるべし、という見解を出している。その内の司法省/米国特許庁の有識者見解の要旨は以下の通りである(詳細は添付資料 2)。

- (a) 最高裁は、クレーム発明が特許法第 103 条の規定によって自明であるか否かを評価する時の正しいフレームワークを CAFC に示すべきである。基本は Graham 判決で示されていたが、その Graham 判決やその他の最高裁判決でも CAFC が判示した「特定の事実認定」が必要とは述べておらず、CAFC 判決は誤りであり、今後のガイドのためにもう少し具体的なフレームワークを示してガイドすべきである。
- (b) CAFC の TSM テストは自明性を立証するための唯一の手段ではない。TSM の記載がなくも組み合わせることが当たり前であることはあり、TSM を厳格に求める CAFC のルールは特許業界に被害を与えているだけではなく、米国特許庁にも過大の負担を与えている。
- (c) 最高裁は自明に関する健全なアプローチを再確認し、それを本事件にも適用して Teleflex 社の 565 特許は無効と判決すべきである。特許が認可されると有効の推定が働き、明確且つ説得力ある証拠で無効を立証しなければならないが、本件のように審査官が用いていない先行技術がある場合にもそれを適用するのは疑問である。

(4) 予想される判決

- (a) 最高裁は KSR 事件で少なくとも上告での争点である「先行技術を修正したり組み合わせる時に、そのための教唆(T)、提示(S)、動機(M)の「特定の事実認定(specific finding)」が必要か否かについて何らかの判断を下す予定で、恐らく「必ずしも常に必要というわけではなく、当業者の水準、常識によって自明ということもあり得る」というように判示すると考えられる。その場合、今後の自明性の立証は大幅に容易になると考えられる。

- (b) TSM テストは自明性テストのための唯一のテストではないという点にも何らかの判示を行う可能性はある。
- (c) 有識者見解は「特許有効の推定は審査官がレビューしなかった先行技術があった場合には働かないとすべし」、とも提案しているが、最高裁がそこまで判示するかは不明である。

B. 今後の問題点

(1) 何でも特許になる米国特許法

上述したように米国では「新しく有用な、いかなる発明や発見」でも特許になるので、極端に言えば何でも特許になる特許法である。その上、先行技術は発明日前のみで、しかも 102(a)～(g)に限定され、また審査官がサーチする文献は、語学の問題から英語文献にかなり偏っているといえる。更に米国特許庁の審査官は日欧ほど資格に厳しくなく MPEP に従って処理していくのみである。こうして非常に疑問が残る特許が許可されるが、一旦特許になると有効の推定が働くので無効にはし難い。こうしたことから米国産業、特に情報産業が中心になって特許法の改正に動き始めたが、世界の諸国がこれをサポートして行く必要がある。

(2) 特許法の制定・改正

現行特許法は 1952 年法といわれるが、その時行われた改正点は全てそれまでの 100 年間の判例を制定したものである。

米国の特許法は 1790 年の最初の特許法、審査制度を撤廃した 1793 年特許法、審査制度を再導入した 1836 年特許法は議会が起案、制定した特許法であるが、それ以外はほとんど判例を追加条文として積み重ねて特許法としてきた法律である。

現行法においても 102 条が(a)～(g)までバラバラにあるのは(b)～(g)は全て判例に基づく追加条文であるためである。

そして今回のセミナーの対象となっている 103 条は最高裁の Hotchkiss 事件を基にして 1952 年に追加された条文である。

例外は特許期間を出願から 20 年としたり公開制度を導入したような条文であるが、これらはあくまで手続き的な条文に過ぎない。

以上のように米国特許法の実体法のかなりの部分は実質的に連邦裁判所が作成した法律でもある。従って、米国特許法は 102 条(a)～(g)に象徴されるようにつぎはぎだらけであり、整合性にかける点は否めない。

昨年議会において先願主義を主体として特許法の大改正の法案が提案され、これは判例とは全く関係なく、情報産業が後押しして、上方報産業が後押し議会が主体となって作成された法案である。この大改正法は、今期議会においてもまず再提案されると考えられる。しかしいずれにせよその新特許法の解釈、運用は連邦裁判所によって行われて行くであろう。

自明性(そして特許法のあり方自体)という問題は先進国が完全に同一の基準を有すべき問題か、あるいはその国の社会的ニーズに応じて多少差があっても良い問題かは難しい問題であるが、少なくとも産業の健全な発展に資する基準であるべきである、という点においては先進国に共通するものであろう。

(3) 特許行政・三権分立

上述したように、米国では議会が特許法を制定するものの、その解釈、運用という特許行政の実質的な作業は連邦裁判所が行い、その間米国特許庁は積極的介入をせず、その判決に基づいてマニュアルを作ってガイドラインにしてひたすら出願の処理をするのみである。これが米国の三権分立であるが、究極的には特許制度の問題は産業の問題であるので産業の意図がいかにか十分に反映されているかである。

米国では CAFC 判事は必ずしも地裁から登用されず、民間から登用されることが多いので(CAFC のチーフジャッジのミッシェルは司法省出身、プレーガーは元大学教授、ローリーは化学協会会長、ニューマンは元会社特許部長、リンとガハルサは特許弁護士等々)、判事の特許業問題の知識はかなりあり、特許業界の意向はそれだけで反映され易い。また、重要判決においては産官学から有識者見解(amicus brief)という形で意見を出させるので、様々の分野からの意見は徴取できよう。

それでも米国特許庁という特許問題に精通した行政府がリードを取るどころか関与さえあまりしないことは、中立的特許行政の長期的運用が可能か、という疑問が出るかもしれないが、そもそも特許行政はないというのが米国の行政官庁であり、産業の力関係で特許制度のあり方が決まっていく。現在の米国特許法大改正の動きは、改正を推進する情報産業と現行法が良いとするバイオ産業の対立でもある。

いずれにせよ、米国特許庁の審査官は無試験で毎年 1,000 人以上採用され(1,218 名/2006 年)、何百人と退職したり、退庁する(約 600 名/2006 年)ので米国特許庁の社会的地位、ポテンシャルがそもそも日欧特許庁とは異なり、米国特許庁は審査処理のみの機関で、特許行政を行う機関ではないというのが米国での認識、常識ではあるが。

(4) 当業者

世界の特許法は全て自明性を含む特許問題は当業者が判断すると規定している。特許庁審査官はそれなりの当業者であろうが、裁判所の判事や陪審員が当業者でないことはあまりに明らかである。

そこで、米国では、専門家証人という当業者が法廷で証言し、いずれのサイドの専門家証人が正しいか、正直であるかを判事や陪審員が判断して評決や判決を下して行くので結果的には正しいと米国法曹会は主張する。それでも果たしてそもそも彼らが特許法や高等技術、そして専門家証人の証言の内容、信憑性を理解できるか、判断できるかという疑問は必ず残る。

裁判所は米国特許庁が行った自明性についての行政処分が正しいか、その証拠があるかという本来の判断事項に絞られればまだそれなりに適確な判断はできると思われるが、全てを一からやり直して決定して行くとなると二重基準が存在することになる。

また、米国では米国特許庁と裁判所ではディスカバリーの有無のため用いられる証拠も証人も大幅に異なる。従って、特許庁での処分は非常に限られた証拠に基づくとりあえずの結論ともいえ、それにもかかわらず特許有効の推定を働かせて裁判所ではより厳しい基準に変えることは健全な特許制度の運用になるかという疑問がある。これは特に新しい先行技術が出た時には問題である、と KSR 事件で有識者見解を提出した司法省/米国特許庁も述べている。この問題は基本的には三権分立の問題であり、三権の内、実質的に裁判所が最優先する米国のあり方が正しいか、世界で考え直す必要があるだろう。

これを解釈する 1 つの策は、陪審員に専門家からなるブルーリボン・ジュエリーを採用することである。

特許や技術の専門家が陪審員になれば当業者の問題は一気に解決する。またブルーリボン・ジュアリーは違憲でないという判決も既に出されている。Fay v. People of State of New York, 332 U.S. 261, 67 S. Ct. 1613. (1947)

現在の米国法曹界は一般弁護士の政治力が強いので、ブルーリボン・ジュアリーは否定されているが、米国は真剣にそれを検討すべき時期にきているといえる。

(5) 先行技術の日の特定と技術水準

米国は先発主義で、且つ先行技術を特定する 102 条は(a)～(g)と複雑に異なっているため、先行技術の特定が変わり、よってそれに基づく技術水準の日も当然異なることを意味する。しかも発明の着想は、本来着想日の技術水準でも比較されるべきであるが、先行技術は着想日であっても、着想そのものはそれを具体的に説明した明細書の内容の技術水準で評価されるので、二つの異なる技術水準が用いられる矛盾を生じる。このように、自明性の基準日も必然的に変わることになるが、これは米国が現行特許法を維持する限り避けられないことである。

米国が昨年以來提案してきている特許法改正は先願主義へ移行であるが、これも完全な先願主義ではなく出願前 1 年以内の先行技術は発明日で回避できる準先願主義である。それでも発明日は 1 年以上遡ることはなく、且つ(a)～(g)という区別は一掃されるので先行技術の日や先行技術水準日はかなり安定したものになるだろう。

しかし、それまでは(a)～(g)に基づく技術水準の不安定さは単につきまとうことになる。

(6) 異なる分野の技術水準

技術水準やその考え方は技術分野によってかなり異なる。従って特許法へのニーズも技術分野によって異なろう。実際、米国特許法の改正は、改正を推進している情報産業と、改正の必要がないというバイオ産業の対立となっている。

しかし、技術水準の考え方は、その技術分野の特殊性を考慮すべきであるとすれば、自ずとかなり解消する問題である。最高裁 KSR 事件はこの点にも触れることもあるかもしれない。いずれにせよこの問題もブルーリボン・ジュエリーを用いれば簡単に解消する問題である。

		日本 (参考)	欧州 (参考)	米国
社会体制	特許行政と三権分立	<ul style="list-style-type: none"> ・特許庁(行政府)が主導(産業界全体の整合が取り易い) ・近年は、裁判所の権限拡大(特許無効) 	<ul style="list-style-type: none"> ・日本と類似? 	<ul style="list-style-type: none"> ・連邦裁判所が特許法の運用、解釈強力なディスカバリー、制裁措置、判決→特許法化(産業界全体の整合は取り難い) ・米国特許庁(行政府)は審査処理のみ
	技術水準	<ul style="list-style-type: none"> ・先端技術は米国に次ぐ ・生産、製造技術は強い 	<ul style="list-style-type: none"> ・先端技術は米国に次ぐ ・伝統技術は非常に強いが、生産、製造技術の強さは分野による 	<ul style="list-style-type: none"> ・先端技術は圧倒的に強く、強力特許必要 ・生産、製造技術は劣る面がある
特許法・運用基準	目的	産業の発展(§ 1)	特許法に規定はないが、産業のためであることは明らか(§ 52(1)、§ 57)	特許法に規定はなく、憲法に「科学を発展」と規定
	対象	発明(§ 1、§ 29)	発明(§ 52(1))	発見、発明(憲法、§ 101)
	不特許事由	公序良俗違反(§ 32)	<ul style="list-style-type: none"> ・発見、科学理論、数学的方法、美術創作物、精神的行為、コンピュータプログラム、情報の提示、手術もしくは治療(§ 52(2)) ・公序道徳違反、植物・動物変種 	特許法に特別の規定はなく§ 101(下記)の解釈で判断
	発明の定義	自然法則を利用した <u>技術的思想の創作</u> のうちの <u>高度なもの</u> (§ 2)	<u>産業上利用できるもの</u> 、(§ 52(1): 農業を含む産業のいずれかの分野において生産又は利用できる場合)	<u>新しく有用な機械、製品、プロセス、組成物</u> (§ 101)、とその改良「人類が太陽の下で作ったあらゆるもの(Anything made by man under the sun)」(最高裁 Chakrabarty 事件判決)

日欧米特許制度比較(2)

		日本 (参考)	欧州 (参考)	米国	
特許法 ・ 運用基準	特許要件	特許を得る権利	産業上利用できる発明をしたものは先行技術を除いて特許を受ける事が出来る(may) (§ 29(1))	産業上利用でき、新規性且つ進歩性を有する発明に特許が与えられる(give) (§ 52(1))	下記を除いて特許を得る権利がある (shall be entitled) (§ 102)
		新規性	<ul style="list-style-type: none"> 先行技術にない発明 刊行物、公知公用は世界 新規性喪失例外は6ヶ月 (§ 29、12項) 	<ul style="list-style-type: none"> 技術水準の一部を構成しないもの 刊行物、公知公用は世界 新規性喪失例外は6ヶ月 (§ 54) 	<ul style="list-style-type: none"> 発明日前の先行技術にない発明 刊行物は世界、公知公用は米国 グレース期間は1年 (a)~(g)と種々ある (以上 § 102)
		進歩性	容易にできないもの (§ 29、2項)	進歩性を有する発明 (§ 52(1))	自明(obvious)でないもの (§ 103(a))
	進歩性テスト	特許法	発明の技術分野で通常の知識を有する者が容易に発明をすることができた時は特許は受けられない (§ 29)	産業上利用でき、新規性且つ進歩性を有する発明に特許が与えられる(give) (§ 52(1))	1. 米国特許法(議会在が設定) § 103:特許主題と先行技術の違いが発明時に当業者にとって、特許主題全体として自明(obvious)でない。発明が作られた態様は特許性に関係ない。
		基本判決	?	?	2. 連邦裁判所判決 <ul style="list-style-type: none"> 最高裁判決 Graham v. Deere (1) 先行技術の範囲と内容 (2) クレームと先行技術の違い (3) 当業者の水準 (4) 二次的考察事項(商業上の成功、長い間の課題、他者の失敗) (5) 先行技術を後知恵で評価しないように注意すること <ul style="list-style-type: none"> CCPA、CAFC: 先行技術に教示(T)、提示(S)、動機(M)の記載があるか、それが当業者の知識、水準から自明であることが必要 KSR 判決: 自明とするためには TSM の「特定の事実認定」がなければならない

日欧米特許制度比較(3)

		日本 (参考)	欧州 (参考)	米国
特許法・運用基準	審査基準	<p>3. 日本特許庁審査基準</p> <p>2.4 基本的考え方</p> <p>(1) 技術水準を的確に把握した上で当業者が発明を容易に想到できたことの論理付けができるか否かで行う。</p> <p>(2) 請求発明と引用発明を比較し、一致点、相違点を明らかにし、技術常識から進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。</p> <p>単なる設計変更か、寄せ集めか、あるいは引用発明に動機付けがあるか検討。</p> <p>明細書の有利な効果の記載は進歩性を肯定するのに参酌する。</p> <p>論理付けができた場合は進歩性は否定され、できない場合は否定されない。</p> <p>2.5 論理付けの具体例</p> <p>(1) 最適材料の選択・設計変更等</p> <p>(2) 動機付けとなり得るもの</p> <p>(3) 引用例と比較した有利な効果</p> <p>2.6 機能・特性などによる物の特定を含む請求項についての取扱い</p> <p>2.7 製造方法による生産物の特定を含む請求項についての取扱い</p>	<p>3. 欧州特許庁審査基準</p> <p>(1) 自明とは技術の通常の進展を超えないもので、単に明らかに (plainly) 又は論理的に追従しているだけもの。</p> <p>当業者に予期される技術や能力を行使する程度のものでない。</p> <p>(2) 発明は全体として (as a whole) 理解され、全体が自明でなければならない。</p> <p>(3) クレームが単なる寄せ集め (aggregation of features) の場合は真の組み合わせの発明とはいえない。</p> <p>(4) 課題と解決のアプローチ</p> <p>a. もっとも近い先行技術の特定</p> <p>b. 客観的な技術的課題</p> <p>c. Would-Could アプローチ</p> <p>d. 先行技術の組み合わせ</p> <p>(5) その他</p> <p>a. 予想できた問題の解決</p> <p>b. 予期せぬ効果</p> <p>c. 長い間の課題、商業上の成功</p>	<p>3. 米国特許庁審査基準 (MPEP)</p> <p>判例を基にしたガイダンスで、原則的には審査官を拘束する力はない。</p> <p>2141: 最高裁 Graham 判決の判示</p> <p>2141.01: 先行技術の範囲と内容</p> <p>2141.01(a): 類似、非類似の技術</p> <p>2141.02: 先行技術とクレーム発明の相違点</p> <p>2141.03: 当業者の技術水準</p> <p>2142: 自明拒絶の法的コンセプト</p> <p>2143: 拒絶理由が出せる基本的要件</p> <p>2143.01: 先行技術を修正する示唆 (S) 又は動機 (M)</p> <p>2143.02: 先行技術を修正することが成功する合理的な予想</p> <p>2143.03: クレームの全構成条件が教唆ないし提示されていない</p> <p>2144: 103条での拒絶理由の根拠</p> <p>2144.01: 開示の示唆がある</p> <p>2144.02: 科学理論への依存</p> <p>2144.03: 通常の知識</p> <p>2144.04: 判例を法的根拠とする場合</p> <p>2144.05: 自明の範囲</p> <p>2144.06: 先行技術が同じ目的の認識</p> <p>2144.07: 発明の目的</p> <p>2144.08: 下位概念の発明</p> <p>2144.09: 構造が類似している化合物</p> <p>2145: 出願人の反論の考慮</p>

日欧米特許制度比較(4)

				日本 (参考)	欧州 (参考)	米国
自明性立証(有効・無効)	特許庁	証拠	審査	明細書、先行技術、意見書	明細書、先行技術、意見書	明細書、先行技術、意見書 § 131 宣誓書、§ 132 宣誓書
			審判	民事訴訟法適用	?	同上
		基準	審査、審判官の心証	?	証拠の優劣 審査、審判官の心証	
	裁判所	証拠	民事訴訟法	?	査定系：米国特許庁証拠 訴訟：米国特許庁証拠、ディスカバリー（デポジション、専門家証人、企業証拠等）、制裁措置（フロード、三倍賠償、弁護士費用等）	
			基準	判事の心証	?	査定系：証拠の優劣 判事の心証 訴訟：明白且つ説得力ある証拠 陪審員、判事の心証

日欧米特許制度比較(1)

資料 2

司法省・米国特許庁による有識者見解書(Amicus Curiae) 要旨

KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., et al.

概略

Teleflex 社と子会社 Technology Holding 社は、カナダの KSR 社が販売する調節可能なアクセルペダルは、米国特許 6,237,565 号 B1(565 特許)のクレーム 4 を侵害しているとして、ミシガン州東部地域の連邦地方裁判所に同社を特許侵害で提訴した。地裁は、565 特許のクレーム 4 は特許法第 103 条(a)に基づいて自明、即ち無効と結論付け、KSR のサマリージャッジメント申し立てを容認した。CAFC は、控訴で地裁のサマリージャッジメント判決を破棄し、クレーム 4 が当業者にとって自明であったかを判断するために利用された「teaching-suggestion-motivation」テストの適用を地裁は誤ったと判示した。具体的に、先行技術文献の組合せの教唆、提示、又は動機付けの存在を示す証拠なしでは特許が無効だと判断することができないと示唆した。

司法省・米国特許庁の有識者見解は、「teaching-suggestion-motivation」テストではなく、ここでは Graham 事件で用いられたフレームワーク(以下「Graham フレームワーク」)が適用されるべきであり、最高裁は CAFC 判決を覆すべきだと提示している。

- A. クレームされた発明が特許法において「自明」であるか否かを判断するために適切なフレームワークが最高裁判決によって既に設定されている。

特許法第 103 条(a)の非自明性(進歩性)の要件は、「アイディアの自由な活用が原則であるが、特許による保護はその例外である」ことを保証するための基本的な役割を果たしている。Graham 事件を筆頭に、Sakraida 事件を経て、最高裁は判決で自明性の調査に関する基本方針を述べ、適用してきた。

1. 特許法第 103 条(a)に基づいた特許の有効性に関する究極の問題は、法律問題である。裁判所は、関連事実を考慮し、発明の主題が全体としてその技術分野の当業者にとって自明であったか否かを法の適用により判断する。特許法第 103 条(a)に基づいて自明性を判断する場合、1)先行技術の範囲と内容、2)先行技術とクレームの差異、3)当該技術における一般技術常識、以上の3つの要因が考慮される。また、「二次的考察事項」として、長期間課題とされていた発明の必要性、当業者が失敗した試み、商業的成功などが含まれる。

特許法第 103 条(a)は、進歩性を特許要件とするにあたって、クレーム発明が特許に値するほど革新的である否かを判断するために裁判所によって用いられた歴

日欧米特許制度比較(2)

史的アプローチを法典化したものである。この条文は、融通のきかないな基準で発明の進歩性を判断することを規定していない。

最高裁は **Graham** 事件判決で基本的フレームワークと考慮すべき事項を設定したものの、同判決で、特許法第 103 条(a)はなお、「事実背景」に依存するものであり、その審尋は「過失や故意」のようにケースバイケースで判断され、更なる改良が必要であるとも述べた。

2. **Graham** 事件後の判決で、裁判所は、特許法第 103 条(a)を「現実的で」又「特許性を定めるための実用的なテスト」として適用することを要求されている。最高裁は、厳格で断定的な基準を設けず、常にクレームされた発明が発明された時点で既知の技術に照らして、発明は通常想定される範囲ではないレベルの進歩性であるか否かをケースバイケースで判断してきた。

例 1: *Calmer, Inc. v. Cook Chemical Co. ; Colgate-Palmolive Co. v. Cook Chemical Co.*

最高裁は、先行技術、クレームされた発明と先行技術の差異、当該技術における一般技術常識を特定し、クレームされているすきの改良(前者)と容器の蓋(後者)の発明は自明であると決定した。両事件において、「先行技術をクレームされた態様に組み合わせるといふ教唆、提示、又は動機付けの存在を示す証拠」が必要であると判示しなかった。

例 2: *Anderson's-Black Rock, Inc.*

最高裁は、先行技術を組み合わせた舗装機械は、利便性があるものの、当業者にとって自明であったため、特許法第 103 条(a)に基づいて特許性がないと判示した。同じ状況でもし組合せによって「新しい、又は異なる効果」又は「相乗効果」が得られた場合、判決は異なろう。しかし、これらの考慮すべき事柄が自明性を判断するために決定的な基準であるとは判示していない。

例 3: *Dann v. Johnston*

この判決でも最高裁は **Graham** フレームワークを修正することなく適用し、先行技術の教えに基づいて実現された銀行口座を管理するためのコンピューターシステムのクレーム発明は自明であると判示した。ここでも、「先行技術をクレームされた態様に組み合わせるといふ教唆、示唆、又は動機付けの存在を示す証拠」を必要とは判示しなかった。

例 4: *Sakraida v. Ag Pro, Inc.*

最高裁は、酪農所を清掃する方法のクレーム発明は自明であると判示した。この事件でも、「先行技術をクレームされた態様に組み合わせるといふ教唆、提示、又は動機付けの存在を示す証拠」を必要とは判示しなかった。

最高裁は、クレーム発明は、「周知の要素を単に寄せ集め、個別の要素が周知の機能を発揮するだけで」、「この周知の要素の組合せは機械的応用の技術を持つ当

日欧米特許制度比較(3)

業者にとって自明であり」又、同発明は「新しい、又は異なる機能」又は「相乗的」な効果を発揮するものでないと結論付けた。

例 5: *U.S. v. Adams*

Graham 事件後、最高裁によって発明に進歩性があると判断された事件は *U.S. v. Adams* のみである。しかし、最高裁はこの判決において、先行技術をクレームされた態様に組み合わせるといふ教唆、示唆、又は動機が存在を示す証拠がない理由で、自明性の主張を覆したわけではない。問題の発明の定電圧注液電池は、組み合わせられた各構成条件は先行技術により周知であったものの、当業者にとって当然期待される範囲を超えるため、組み合わせの発明は進歩性を有すると判示した。

以上、Graham 事件から Sakraida 事件を経て下された最高裁判決によると、発明の自明性を判断するためには、発明者と同じ課題で動機付けられている当業者にとって、発明された時点で、クレームされた発明は技術の通常の進歩を超えるものであったか否かを法的に判断することによって決定されてきた。これらの判決は、いずれも「先行技術をクレームされた態様に組み合わせるといふ教唆、示唆、又は動機付けの存在を示す証拠」を必要とするような厳格な基準を要求しているものではない。

B. CAFC の Teaching-Suggestion-Motivation テストは自明性を判断するための唯一の手段であるべきではない。

CAFC による「後知恵に基づく進歩性の判断を防ぐため」設けられた Teaching-Suggestion-Motivation テストは Graham 事件のフレームワークを修正してしまった。CAFC は、「先行技術をクレームされた態様に組み合わせるといふ教唆、示唆、又は動機付けの存在を示す証拠なしで、特許性がないことの立証を許すことは、発明者の開示を青写真として先行技術を繋ぎ合わせるだけでよいことになり—これは正に後知恵の本質であるゆえ、このテストが必要である」と述べている。しかし、裁判所は、クレーム発明から不当影響を受けることなしに、発明の進歩性を判断することはできるのである。CAFC の厳格なテストは、その意図はよいとしても、必要性がなく、見当違いで、又逆効果を招くものである。すなわち、自明性を判断するための唯一の手段として用いられるべきではない。

1. Graham 事件から Sakraida 事件に至る最高裁判決によって証明されたように、厳格な予防的テストは特許法第 103 条(a)の進歩性の必要条件を定めるために必要ではない。最高裁は、進歩性の判断を度々「先行技術をクレームされた態様に組み合わせるといふ教唆、示唆、又は動機付けの存在を示す証拠なし」に行ってきた。

日欧米特許制度比較(4)

2. CAFC のテストの問題点は、自明性を証明する唯一の方法と誤って設定してきたことにある。当業者にとって組合せが十分に自明であるにも係わらず、その事実認定を行うことが難しかったり不可能だったりする場合もある。その場合、CAFC の **teaching-suggestion-motivation** テストは厳格ゆえに問題がある。例えば、クレームされた発明が、周知の構成条件を組み合わせたもので、新規ではあるが、当事者にとって自明である場合がある。クレームされた態様の組み合わせは当業者にとって明らかであるので技術の伸展を記録する必要、又は動機がなかったため、教唆、示唆、又は動機付けを示す証拠が存在しないかもしれない。
 3. CAFC は、断定的な教唆、示唆、又は動機付けを示す証拠を提示することの難しさを改善するために、最近の判決で教唆、示唆、又は動機付けを示す証拠は、「明示的、又は黙示的」に見い出すことができると軟化し始めた。しかし、それでも裁判所は特定の証拠の提示を厳しく要求するため、実際、黙示的に示すことでも難しい。
 4. CAFC の厳格な基準なしでも、裁判所及び特許庁(PTO)はその問題を十分意識することによって後知恵の問題を回避することができる。
 5. CAFC の **teaching-suggestion-motivation** テストは、特許システムに大きな負担を与える。このテストにより必要のない訴訟や証拠調べが必要となり、また、自明な主題に誤って特許保護を与えてしまうことがある。また、特許審査官は自明な特許出願を拒絶するため教唆、示唆、又は動機付けを示す証拠を探さなければいけないため、PTO の行政手続に負担をかける。特許審査は査定系(ex parte)のため、また、大量な特許出願があるため、多種多様な分野の技術的専門を要する責任は、審査官にとって大きな負担となる。
- C. 最高裁は自明性を判断するための適正なアプローチを再肯定し、本件に適用すべきである。**

Graham 事件で最高裁によって認識されたように、進歩性という概念は、事実背景により異なるため、過失や故意事件のようにケースバイケースで判断されるべきである。最高裁は、特許法第 103 条(a)の自明性の要件を判定するため Graham フレームワークを改めて確認し、本件に適用すべきである。

1. 最高裁の Graham 事件で認知されたように、特許法第 103 条(a)に基づいた審尋は、クレーム発明の技術的進歩は当業者が通常予測する範囲を超え、一時的に発明を独占する権利を与えるのに値するか否かである。また、当該先行技術を確認し、発明と先行技術の差異を明らかにし、この差異が当該技術の当業者にとって自明であったか否かを判断するように特許法第 103 条(a)は示していると Graham 事件判決で最高裁は判示した。差異が当業者にとって自明でなかった場合、即ち

日欧米特許制度比較(5)

通常予測される範囲を超える技術が必要とされる場合、発明者は特許法第 103 条 (a)の進歩性の要件を満たしたといえる。

「当業者」の通常予測能力、洞察力、又、発明の才が進歩性の判断に大きな影響を与えることが最高裁の判決により理解することができる。CAFC のテストは、具体的な示唆や提案がない限り当業者は先行技術を組み合わせることができないことを前提としている。最高裁は、進歩性の判断に、当業者の役割は不可欠であり、当業者は、該当の先行技術を組合せ、又は変更する技術を持ち合わせていることをあらためて表明すべきである。

2. **Graham** 事件で最高裁は、「特許庁には特許性の無い発明をふるい分ける責任がある」と強調した。審査官は、該当技術の専門的な知識を持ち合わせているため、当業者の能力を評価するにあたって有意義な地位に立っている。PTO が専門的技術知識を適用し、ある特許クレームが特許法第 103 条(a)に基づいてなぜ自明であるか明確に述べた場合には、その査定は、「PTO が特許性のある発明の対象のみ認可すること」を反映されなければならない。最高裁の進歩性の基準によれば、PTO は必要ない教唆、示唆、又は動機付けの存在を示す証拠の調査を行うべきではない。なぜ審査官が間違っているかを立証する責任は特許出願者が負うべきである。

3. **Graham** 事件や本件のように、侵害者が特許の有効性を自明性を根拠に争った場合、裁判所は特許の有効性を見直す必要がある。特許は、有効の推定が働くため、侵害者には重い立証責任が課される。**Graham** フレームワークはこれらの原則を考慮した上で適用されるべきである。しかし、これらの原則は、自明な主題を無効に立証する際、妨害になるべきではない。本件のように、重要な先行技術文献が PTO に開示されていない場合は、有効性の推定はより弱くなるべきである。

本件では、**Engelgau** 特許のクレーム 4 は法律上の結論として自明であると地裁は正しい判決をした。地裁は、**Graham** フレームワークを適用し、先行技術を説明し、一般技術的常識を確定し、先行技術とクレーム発明の差異を特定した。

地裁は、クレーム発明は、単なる先行技術要素の組み合わせと認定し、よって位置調節が可能なアクセルペダルと電子制御装置をクレーム 4 で開示されているように組み合わせることが当業者にとって自明であったか否かに焦点を当てた。地裁は、連邦裁判所の判例に拘束されるため、この争点を **teaching-suggestion-motivation** テストの適用によって分析した。地裁の説明は **Graham** フレームワークに基づいても十分支持されるものである。

本件のクレーム発明は「周知の構成条件を単に寄せ集め、個別の構成条件が周知の機能を発揮するだけのもの」である。最高裁の **Graham** 事件以後の判決によれば、なんらかの他のファクター、例えば「新しく、異なる機能」が立証されない限

日欧米特許制度比較(6)

り、そのような組み合わせは通常の技量を持ち合わせた機械技術者にとって自明であったといえる。

被告は地裁で電子制御装置を位置調整可能なアクセルペダルの支持ブラケットの特定の位置に固定したことは発明的特長を示している、と主張したものの、先行技術文献、特に被告が開示していない **Asano** 特許は、燃料制御装置を位置調整可能なアクセルペダルの支持ブラケットに固定することを開示している。また、先行技術を分析すると、アクセルペダル組み立て製造業者は、機械リンク機構の代えを、電子制御装置を用いて位置調整可能でない組み立てを用いていたことを明らかにしている。

地裁は、ペダル組み立てデザインに詳しく、先行技術を理解している当業者の機械技師は、電子制御装置を **Asano** 特許の位置調整可能なアクセルペダルの組み立てに使用し、電子制御装置を機械リンク機構と全く同じ位置に固定する利点に気がついたであろう、と正しく結論付けた。

即ち、**Graham** フレームワークを適用すると、本クレーム、すなわち周知の構成要件を先行技術と同じ機能を奏するような構造に組み合わせた発明は、当業者にとって自明であったといえ、特許権を与えるに値しない。