

進歩性 / 非自明性について

～ KSR事件を契機とした非自明性の議論及び特許の質の観点から～

特許審査第一部ナノ物理(ナノ光学) 南 宏輔

1. はじめに

「特許の質」への関心が、近年特に高まっている。特に米国においては、質の低い特許が競争を阻害しイノベーションを減退させているという指摘がいくつかの報告書でなされている¹⁾。いわゆるパテントトロール²⁾の暗躍との文脈で語られることも多く、現在も続く議会での特許改革法案の議論の契機ともなった。質の低い特許の観点から最も問題視されるものの一つが非自明性の特許要件である。自明な発明に特許が与えられることにより、訴訟・出願コストの負担が増大しているとの指摘である³⁾。

米国最高裁判所は、約2年にわたり米国内外の注目を集めているKSR事件⁴⁾について審理を行っている⁵⁾。非自明性の判断手法についての連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)の判断が誤りであったかどうかが問われた事件である。「当業者が先行技術を組み合わせる「教示・示唆・動機」についての証明がないため、クレーム発明は自明であるとはいえないとしたCAFCの判断」が焦点となった。米国最高裁がこの事件の上訴を受理⁶⁾した背景には、先に述べたいくつかの報告書において、CAFCやUSPTOでの非自明性の判断手法への懸念が示されたことがある。

一方、我が国においても進歩性に対する関心が高まって久しい。我が国では米国と文脈が異なり⁷⁾、進歩性のない発明に特許が与えられているのではないかとの懸念より、むしろ、特許庁、裁判所の進歩性判断が今までよりも厳しくなっているのではないか、との産業界を中心とした指摘である⁸⁾。「知的財産推進計画2006」においても、統一かつ安定的な特許権の付与が行えるよう、進歩性判断についての一層の客観化と明確化について、国際的な運用統一の観点も踏まえて検討す

べきとの指摘がされていた⁹⁾。

これら国内外の関心の高まりを受けて、平成18年度の産業財産権制度各国比較調査研究のテーマの一つとして、「進歩性等に関する各国運用等の調査研究」(「進歩性調査研究」)を行った¹⁰⁾。この研究では、進歩性 / 非自明性の国際的な制度・運用の実態について調査することを目的として、主に各国の制度・運用の比較、米国の判例分析、日米欧の出願人・代理人へのヒアリングが行われた。日米欧の進歩性 / 非自明性の判断手法について詳細に整理されたとともに、KSR事件を含む米国の判例等が紹介された。また、ユーザーヒアリングでは、国内42者、欧米18者に面談方式でヒアリングを行い、日米欧の進歩性 / 非自明性の審査基準、運用等について率直な意見が収集された。

進歩性 / 非自明性をテーマとして、裁判所、産業界、学者、特許庁を挙げて、これだけ深くまた数多く議論が交わされることは希少な機会であり、裁判所が示す結論は去ることながら、こうした議論の端々から示されるメッセージにも価値の高い示唆が数多く含まれる。これらを通じて我々の審査や審査基準を省みることは有意義であり、また、冒頭触れた「特許の質」の観点からも改めて検討を付しておくべきであると考え。

本稿は、筆者が調整課審査基準室在籍中に、「進歩性調査研究」に参加し、KSR事件を中心とした非自明性 / 進歩性に関する米国内外での議論に接した中で、我々の審査や審査基準を改めて振り返り感じたことを綴ったものである。

2. 米国における非自明性についての議論

本稿のテーマの中心となる米国での非自明性要件に

関する議論を整理する。議論の契機ともなった米国の研究報告書を紹介した上で、最高裁、CAFCの判決の歴史、KSR事件、そしてその中で展開された利害関係者の議論の内容に触れる。

連邦取引委員会の報告書

KSR事件の最高裁への上訴が受理された背景には、非自明性要件をめぐる懸念に言及した米国連邦取引委員会（FTC）¹¹⁾と全米科学アカデミー（NAS）による研究報告書がある。

特に、FTCの報告書¹²⁾は、非自明性要件の抱える問題点について、詳細な分析を行っている。なかでも非自明性要件の適用手法について、「本願発明の構成要素が複数の文献にまたがって記載されている場合には、先行技術の中にそれらを組み合わせることの「示唆、教示、動機」が示されていないければ、本願発明は自明であるとはいえない」と述べたCAFCのIn re Dembiczak¹³⁾を特に引き合いに出し、「CAFCは、先行技術の中に、組み合わせることの具体的で決定的な動機が示されていないならばならないとの厳しい基準を採用している」¹⁴⁾、「CAFCは、具体的な示唆を求めるあまり、多くの人が一見して自明だと思う発明であっても非自明であると判断する」¹⁵⁾、「CAFCは、USPTOに対しても、具体的で決定的な動機をもとめるため、審査官が有する技術常識にすら頼ることができず、非自明性の判断の弊害になっている。」¹⁶⁾との証言を紹介している。

また、「示唆等は先行技術に明確に示されている必要はなく、当業者の知識や、解決すべき課題の性質から、黙示的にでも示されていればよい」との柔軟な考え方を示したCAFCのIn re Kotzab¹⁷⁾に言及しつつ、「CAFCは一律に硬直的な基準の適用をしているわけではないが、実際の運用にはその考え方は反映されていない印象がある」¹⁸⁾との指摘を紹介した上で、現在の非自明性の判断は「当業者」(a person having ordinary skill in the art (PHOSITA))の視点が軽視されているので、当業者が有する創造性、課題解決能力を十分考慮し、具体的な示唆・動機に限らず、当業者の知識や、解決すべき課題が本来的にもつ性質から黙示的に示されるものも含めて判断すべきである、との提言を行っている¹⁹⁾。

さらに、商業的な成功を出願人・特許権者に有利に評価する二次的考慮事項についても言及し、発明の技術的事項との関連性（nexus）を要求しながら、実質的には「成功した」という事象のみが評価され、裁判所は二次的考慮事項に安易に依拠しているとの指摘を紹介している。そして、商業的成功のインセンティブは、特許制度がなくても十分機能するものであるから、競争政策上その安易な適用は特許制度を歪める可能性があるとして、発明の技術的事項と商業的成功との関連性を見極め、証明責任は出願人・特許権者が負うこととするなど、二次的考慮事項の慎重な評価を求めている。

FTCの報告書に続く、全米科学アカデミー（NAS）研究評議会の報告書²⁰⁾においても、FTCと同様の結論を導いており、特にビジネス方法関連発明については周知技術や技術水準に関する公知文献が少ない状況の中で、先行技術の具体的な箇所を指摘する場合でない限り組み合わせるべきではないとの基準は、USPTOに過度の負担を強いていると批判している²¹⁾。

裁判所の非自明性の考え方

(1) 最高裁判所

米国において、「非自明性」の概念が特許法条文上導入されたのは1952年である（35 U.S.C. § 103(a)）²²⁾。非自明性について議論される場合に頻繁に引用される1952年以降の主な事件を簡単に紹介する。

最高裁判所が特許法103条の非自明性について示した基本判例はGraham判決²³⁾、²⁴⁾である。その中で、最高裁は、非自明性の判断は、「先行技術の範囲と内容」、「先行技術とクレームの相違点」、「関連技術分野における当業者のレベル」²⁵⁾という3つの事実に基づいて行われるものとした。しかし、これらの事実の認定と、具体的な非自明性の結論とのギャップを埋める具体的な手法は示されず、結局は「ケースバイケースで判断すべきもの」として、最高裁も非自明性の判断の難しさを認めている。

その後、Anderson's-Black Rock事件²⁶⁾において、「本件発明は既存の要素の組み合わせであり、便利であるとはいえるものの、新規又は異なる効果（new or different function）を奏さない」、「要素の組み合わせは、個々の要素が奏する効果の総和を超えるもので

なければならぬところ、本件発明はそのような相乗的な結果 (synergistic result) が示されていない」ので無効であると判断した。また、Sakraida事件²⁷⁾においては、Anderson's-Black Rock事件を引用しつつ、「本件発明は、利用可能な知識の総和に何ら加えるものでなく、このような古い要素の組み合わせは機械分野の当業者にとって自明である。」とした。これらは、「Synergy test」と一般に呼ばれているものであり²⁸⁾、最高裁がKSR事件においても一手法として改めて言及する可能性があるといわれているものである²⁹⁾。

(2) CAFC

一方、CAFCは、非自明性の判断に内在する後知恵 (hindsight) による判断をいかに回避するかとの観点から、どのようにして発明のなされた過去に遡り、本願の発明を「忘れる」かに頭を悩ませ、その手法として、先行技術の組み合わせ発明を自明とするためには、これを教示 (teaching) 示唆 (suggestion) または動機づけるもの (motivation) が先行技術に存在しなければならぬとする、いわゆる「TSMテスト」の適用を展開してきた³⁰⁾。

CAFCはその設立まもなく、最高裁が判例の中で言及する“synergistic results”の要求は、条文上の根拠がなく、また「組み合わせ発明」とその他の発明を区別することになる基準は採用すべきでないとの理由により、非自明性が認められるための要件とはならないとの見解を示し³¹⁾、先行技術の組み合わせには動機づけやインセンティブが必要であるとの考え方を示している³²⁾。そして、先行技術を組み合わせる示唆や動機づけがあるかどうかの判断の際に参照され得る対象は、(1) 先行技術文献そのものだけでなく、(2) ある文献や文献中の記載が特に重要な意味を有すると判断することができる「当業者の知識」、(3) 当業者であればある文献を参照しようとする「課題の性質」も含まれるとし³³⁾、これらは、先行技術に明確に (explicitly) 示されている必要はなく、黙示的 (implicitly) であってもよいとの見解を繰り返し述べている³⁴⁾、³⁵⁾。

このようにCAFCは当初よりTSMテストを採用しつつも、必ずしも先行技術文献に明示的に記載されている必要はないとの見解を示しているが、いくつかの事件の判示内容を見ると、実際には文献における明示的

な記載のみが参照対象とされているのではないかとの印象を得る。

例えば、In re Dembiczakでは、「hindsightに基づいて自明であると判断してしまう誘惑に対する最善の解決策は、先行技術を組み合わせる示唆、動機を示すことを求めるTSMテストの厳格な適用であり」、「その証拠を示すことなく先行技術を組み合わせることは、特許性を否定するために、完成した発明を設計図として先行技術をつなぎ合わせただけにすぎず、これがまさにhindsightの本質的な問題点である。」と述べ、TSMテストの有効性を強調した。そして、示唆・動機づけの判断のために参照され得る対象が先行技術文献だけではないことを改めて指摘しつつも、文献以外であっても立証を明確に特定して行わなければならないことには変わりなく、「組み合わせることは自明である」との一般的な断定は証拠とならないとした。さらに、TSMテストを採用すれば、(1) 審査官・審判官の意見が明確になり、(2) 出願人と審判官との間の争点が特定され、(3) 控訴審における審査 (review) に役立つという重要な目的にも寄与するとの考えを展開した。(3)の控訴審における審査への言及は、米国行政手続法³⁶⁾を根拠にしたものであり、行政庁の事実認定、決定が恣意的であったり、実質的証拠に基づかない場合には、連邦裁判所はその決定を破棄しなければならないとする司法審査の原則³⁷⁾の観点から指摘したものである。

In re Lee³⁸⁾においても、CAFCはこの点に明確に言及し、行政庁の決定は結論のみならず、その結論へ至る手続きが適正でなくてはならず、事実認定は記録に残される客観的な証拠に基づくものでなくてはならない点を改めて指摘した。そして、周知技術や技術常識といった一般的な断定だけでは、実質的な証拠に基づいているとはいえず、「非自明性の判断は先行文献における具体的な示唆を示すことなく技術常識に基づいて判断することができる」とした審決を誤りであるとした³⁹⁾。

その後、例えばIn re Beasley⁴⁰⁾においても、In re Leeを引用して、同様の結論を導くなど、実質的には文献における明示的な記載のみが参照対象になるとの印象をあたえた。KSR事件の原審であるTeleflex事件⁴¹⁾においても先行技術文献中の具体的な記載を求めており、これらがFTCの報告書やKSR事件の意見書等で批判の対象となっているのである。

一方、このような批判にさらされる中、CAFCは非自明性の問われた2006年のいくつかの事件⁴²⁾の判示の中で、その考え方を改めて整理し、批判に対する誤解を解く努力を行っている。なかでもDystar事件では、FTCやNASの報告書にも言及し、CAFCの判断に批判的な意見が頻りに引用するIn re Dembiczak、In re Lee、Ruiz v. A.B. Chance Co.⁴³⁾を採り上げ、各事件毎に、CAFCの「真意」の釈明を行っている。

In re Dembiczakに関しては、動機づけ等の証拠は先行技術文献そのものに見出す必要はなく、周知な考え方や周知な課題解決手法等を説明することによっても示すことができると前置きした上で、CAFCが先行技術文献中の明示的な示唆を求めたのは、審判部が先行技術を組み合わせる示唆が文献中にあることのみを主張したからであり、組み合わせることができることの議論に終始し、組み合わせる示唆、動機に関する情報の提示を怠ったからであると説明した。

また、In re Leeに関しては、CAFCは「自明の判断は、文献中に具体的な示唆を示すことなく、当業者の周知技術や技術常識に基づいて行ってもよい」との主張に異議を唱えたのではなく、その依拠した周知技術や技術常識についての説明がないために審判部の判断を覆したのであり、自明であるとの断定的な主張ではなく、なぜ技術常識によって当業者が先行技術を組み合わせようとしたのかの説明を求めたのだとし、これまでのCAFCの分析手法を具体的に説明した⁴⁴⁾。そしてさらに、一般的な「改良」や、より強く、安く、早く、軽く、小さく、効率よくといった、より望ましい結果への指向についても、それが黙示的な動機(implicit motivation)になることを繰り返し指摘してきたと述べ、その場合であっても、先行技術文献中の示唆は必要なく、当業者がそれらの先行技術を組み合わせるだけの知識や技能といった能力(capability)を有していたかどうかは焦点となるとの見解を示した。

2006年のCAFCの判決は、FTC等の報告書が公表された後、KSR事件の中で多くの意見書により批判される中で出されたものであり、「後知恵による釈明」とのそしりを受けるかもしれない⁴⁵⁾。しかし、これらの判決を通して過去の判示内容を改めて考察すると、CAFCの考え方は一貫しているように思う。複数の文献に開示された発明を組み合わせる示唆・動機は、文

献中に明確に記載される必要があるとせず、当業者の知識や、解決すべき課題の性質から導かれるものも考慮されるとの立場を繰り返し述べている。ただし、一般的・断定的な主張は証拠にならず、なぜ組み合わせることが自明なのか、組み合わせの示唆に関する情報の提示が必要であると、その情報は具体的な発明の内容に沿った審査官による説明でも可能であることを指摘しているのである。例えば、In re Battiston⁴⁶⁾や、In re Nylen⁴⁷⁾等においては、先行技術文献における具体的な示唆等なしに、当業者の通常の知識に基づく説明や、解決すべき課題の性質から導かれるものを根拠に拒絶したUSPTOの判断を、実質的証拠があるものとして支持しており、逆にそういった説明を怠った主張は退けてきた。自明性の判断についての説明責任、具体的理由を示す手続き的観点からみれば、CAFCの考え方は一貫しているのである。

KSR事件

次にKSR事件について紹介する。KSR事件では、高さ調整可能なペダルとペダルの踏込量検知用の電子的センサーを備えたアクセルペダルに関する特許の非自明性が焦点となった。本稿は、KSR事件を契機とした非自明性の判断基準に関する議論に焦点を当てるものである。特許発明や先行技術の具体的な技術内容には踏み込まず、事件の経緯、原審⁴⁸⁾のCAFC判決のポイント、最高裁に提出された意見書の内容を中心に整理する。

(1) 事件の経緯

KSR事件は2002年、ペンシルベニア州に拠点を置くTeleflex社が、KSR International社(カナダ・オンタリオ州)製造のアクセルペダルに対し、自社の特許権を侵害しているとして提訴した。地裁は、T社特許のアクセルペダルの位置調節と踏込量センサーとの組み合わせは自明なものであって特許無効であるとのKSR社の主張を認容。他方、控訴審であるCAFCは2005年1月、こうした「組み合わせ」を自明とするためには、これを教示、示唆、または動機付けるものが先行技術に存在する必要があるとして(TSMテスト)、地裁に差し戻した。これを不服としたKSR社が最高裁に上告。CAFCの上記非自明性基準の是非が最高裁で

争われることとなったものである⁴⁹⁾。

(2) CAFC判決

CAFCは、発明者と同じ課題に直面したときに、クレーム発明を知ることなしにクレームの態様 (in the manner claimed) となるよう先行技術を組み合わせる理由について、具体的な認定が必要であり、複数の先行技術文献がその正確な課題に言及している必要があるとした上で、本件特許発明⁵⁰⁾の目的は、より小さく、より簡単で、よりコストのかからない電子ペダルを設計することにあるところ、先行技術文献の発明は「踏込力とペダルの位置」に関する課題解決に向けられたものであるため、先行技術文献は十分な動機を示しているとはいえないとした。また、KSR側の証人の証言についても「特許発明の構成のように組み合わせることができた (could have been)」と述べるだけでは不十分であり、特許発明が自明であるとはいえないと結論づけた。

(3) 裁判所への意見書 (“ amicus brief ”)

CAFCの判決を受けて、KSRは最高裁判所に上告をした。最高裁の要請を受けて訟務長官が上告を受理すべきとの意見書を提出したことを考慮し、2006年6月に最高裁は上告を受理。その際にも、最高裁は「当業者が先行技術を組み合わせる「教示・示唆・動機」についての証明がないため、クレーム発明は自明であるとはいえない、としたCAFCの判断が誤りであったかどうか⁵¹⁾」について、さらに一般に意見を求めた。

米国の訴訟制度では、社会的・経済的に影響のある事件において利害関係者が裁判所に意見書 (“ amicus brief ” (アミカスブリーフ)) を提出することができる。KSR事件においても、最高裁判所に対して米国政府、産業界、代理人団体、大学教授らから上訴受理後に30を越える意見書が提出された。内容は上告人 (KSR) を支持するもの、被上告人 (Teleflex) を支持する意見書の数が均衡し、また、どちらも支持しない中立的な立場としての意見書も提出されるなどその内容は分かれた。米国内での非自明性に関する意見が集約されたものといえるので、意見書の内容を整理して紹介する。

(i) 上告人支持 (KSR支持)

主な上告人支持者は、米国政府 (USPTOの見解が反

映されたもの)、及びIntel Corp., et al.、Cisco Systems Inc., et al.、Business Software Alliance等のIT・ソフトウェア産業である。

その意見は、(1) TSMテストを非自明性判断の唯一の手法とすることは最高裁の判例に沿うものでない。既存のものの組み合わせ発明は、最高裁が示してきた手法で判断すべきである、(2) TSMテストを唯一の判断手法とすると、被疑侵害者が特許無効のサマリージャッジメント (summary judgment) を得ることが困難となり、特許権の強さと制度コストのバランスが保てない、(3) 技術分野によっては、先行技術文献化されていない技術が数多く存在するので、「当業者の知識」を重視すべきである、という点に集約できる。

米国政府は、TSMテストは妥当な判断手法であるとしても、それが唯一の判断手法であるとするCAFCの立場は支持できないとし、「当業者の通常的能力を大きく超えた発明にのみ特許を付与する」とするGraham事件で構築した考え方 (“ Graham framework ”) を再認識すべきとし、既存のものの組み合わせ発明については、新規で既存のものと区別される機能を提供するものでない限り自明であるとする最高裁の判決 (Anderson's-Black Rock, Sakraida) を支持した。また、特に先端技術分野においては、当業者にとって自明であることが明白であるにもかかわらず、示唆、動機を特定して示すことが難しい場合があることから、既存の技術の単なる転用発明に対しても、特許を付与することになる懸念があるとしてTSMテストを批判した。さらに、TSMテストはhindsightの回避に有効であるとするCAFCの見解は、裁判所やUSPTOのhindsightを排除する能力を過小評価していると批判し⁵²⁾、USPTOに示唆や動機についての不必要な証拠調査の負担を強いるより、USPTOの技術常識を含めた専門性に委ねるべきである点を強調した⁵³⁾。

Intel Corp., et al.は、特許法の目的はイノベーションの促進であり、非自明性の判断基準は、日常的に繰り返される技術的進歩との区別でなくてはならないところ、当業者のレベルに焦点をあて、特許権とイノベーションとの関係についてバランスの取れた “ Graham framework ” を改めて肯定すべきであるとした。また、先行技術文献等において具体的なTSMが存在するかどうかという事実問題が重視されすぎて、本来法律判断事項である非自明性の判断が、陪審の判

断に委ねられる事実問題にすり替わり、事実審を経ないで法律問題だけで裁判官が迅速に判断を行うことのできるSummary Judgmentの請求が、事実上排除されていると指摘した。そして我々（Intel, Micron等）は、明らかに自明な特許について、発明が自明であるとのSummary Judgmentを得るのに困難を極めており、本来研究開発に利用すべき資源が特許性の疑わしい特許を有する会社⁵⁴⁾からの侵害訴訟への対応に利用せざるを得ないとの問題点を強調した⁵⁵⁾。

(ii) 被上告人支持（Teleflex支持）

一方、主な被上告人支持者は、IPO（知的財産権所有者協会）、AIPLA（米国知的財産権法協会）、ABA（米国弁護士協会）等の出願人、代理人団体、3M Co., et al.、Pharmaceutical Research and Manufacturers of America、BIO（バイオ産業協会）の化学・薬品等の産業界である。

その意見は、(1) hindsightの排除、判断の客観性の担保のため、TSMテストを維持すべきである、(2) TSMテストは文献における明示的な記載を求めるものではなく柔軟に適用されてきた、(3) 半世紀にわたり採用されてきたTSMテストを覆すことは特許制度の安定性・信頼性を損ねる結果となる、(4) Synergy testは適切な判断手法とはいえない、という点に集約できる。

IPOは、先行技術文献に明示的な示唆等を求める硬直的運用（In re Dembiczak等）は支持しないが、示唆や動機は技術文献や当業者の知識等の先行技術を全体として捉えて認定することができるとする柔軟な適用（In re Kotzab, In re Kahn等）をする限りにおいてTSMテストを支持するとした。そしてこのようなTSMテストは、発明時点に遡った視点から当業者がどのように問題を解決するかを問うもので、特許法及び最高裁の判例の考え方にも整合するものである、また、いわゆる「相乗効果」は、非自明性を判断する際の必要要件とすべきでないとの見解を示した。

AIPLAは、事実上すべての発明は既存の要素の組み合わせである中で、クレーム発明は、個々の要素に分解すべきでなく、全体として評価すべきであるとの一般的な考えを示し、TSMテストは発明ごと技術分野ごとに分析的に柔軟に適用できるものである点を強調した。また、Synergy testは、当業者にとって自明であ

ったかどうかという判断を迂回して後知恵的に結果のみを評価している点、また、「組み合わせ発明特有の判断基準」を設定することになることは特許法の条文からも適切でない点⁵⁶⁾を問題点として指摘した。

(iii) 中立的意見

IBMは、両当事者を支持することなく、特許権保有者としての地位、及び製品・サービス提供者としての地位をとともに確立している中立的な立場から、非自明性の考え方について新たな提案を行った。CAFCの厳格なTSMテストは些細な発明に特許権を与え、一方KSRや米国政府が主張する意見は、明確性・予見可能性に欠け、いずれも適切でないとした上で、組み合わせるべき先行技術が“Analogous art”（類似技術）の範囲内のものであれば、組み合わせは自明であるとの反証可能な推定をするという新たなテストを提案した。Analogous artの範囲はこれまでの運用の中で画定されてきており、また出願人が自らその範囲を出願手続きの中で画定させることもできるとする。また、この推定は、組み合わせが技術的に実現困難であるとか、組み合わせを阻害する理由（teaching away）がある等の証明により覆すことができるとするものである。

意見書提出期間の当初はFTCの報告書の影響もあり、TSMテストを批判する意見が多かったが、In re Kahn、In re Dystarの判決が出された後は、TSMテストを支持する意見が相次いだ。しかしTSMテストを支持する意見であっても、文献上の明確な記載を求める硬直的な運用を支持するものはなく、当業者の知識を重視する柔軟な運用を指向する点ではいずれの意見も共通しているといえる。粗っぽくいえば、hindsightの排除という疑いような命題に対して、その排除をTSMテストという規範を一律に適用するとの立場を示すことで表明しているかどうかの違いで、In re Dystarでの釈明をみても、両者の間に実質的な差異はないのではないだろうか。

そうであるなら、「示唆・動機づけが存在するかどうか」という表現は、先行技術文献を対象とする場合には適切な表現であるが、当業者の知識を対象としたときには適切なものとはいえず、むしろ硬直的な運用を示唆しかねない「TSMテスト」という表現は用いるべきではないと考える。

In re Leeで指摘されたように、TSMテストは、hindsightの回避とともに、意図の伝達、控訴審における審査（review）という重要な目的に寄与するためのものである。このことから、なぜ当業者にとって自明であるかについての説明または情報の提示という手続き的観点からの検討を付すことが実務上も実益があり、条文の表現にも沿うものである。

IBMの提案は興味深い内容であるが、ほとんどすべての発明は既存のものの組み合わせである⁵⁷⁾中では、証明責任を転嫁していることに等しいといえる。そして自明では「ないことの証明」をさせることにより過度の負担を出願人に負わせる結果となり、また条文上も解釈が困難なのではないだろうか。しかし、社会的コストのバランスへの配慮、とりわけ特許性に深く関わる中心的な情報が出願人側にこそ存在する分野やケースもある中で、裁判所がこの提案にどのような関心を示していくのか興味深い。

(4) 最高裁判決の予想

ランドール・レーダー（Randall R. Rader）判事（CAFC）は、研究会⁵⁸⁾において、最高裁がどのような判断を示すかについて、次のようないくつかの可能性を示した⁵⁹⁾。この中でも特に、の結論が最も可能性が高いとのコメントを述べた。CAFCの判断の是非が問われる継続中の事件についての現役のCAFC判事が行うコメントとして興味深い。

相乗効果テストを復活させる。

新しいテストを提示する（例えば、米国政府の意見書中で述べられた「“extraordinary” contribution to arts”テスト」の採用）。

TSMテストを破棄し、代替するテストはCAFCに委ねる。

TSMテストは唯一のテストでなく、相乗効果テストなど、組み合わせ発明のためのその他のテストを適用することができるものとする。

TSMテストが「法律問題」であることの再認識（先行技術もしくは当業者の知識からの具体的な引用を要求する「事実問題」になってしまっている）⁶⁰⁾。

また、米国の多くの実務家は、「TSMテストは唯一のテストではないという判断」であろうと述べ、新たなテストについては「synergyテストに注目する可能

性もある」「新たなテストについては言及しないかもしれない」という点をコメントしており⁶¹⁾、例えば、特許に関する最高裁判所の事件のトップ10を選んで定期的に分析・発表しているウェグナー弁護士⁶²⁾は、次のような可能性を示している⁶³⁾。

TSMテストは唯一のテストではないとする（TSMテストを維持しつつも「二次的考察」と同様裁判所が利用できるテストの一つとする）

少なくとも“implicit motivation”を示す必要があるとするKahnテスト支持

Kahnテストの否定（最高裁口頭審理における「TSMテスト、さらには“implicit motivation”は、法律家が使いがちな難解用語の一つで意味が不明である」との判事の指摘から）

3. 我が国の進歩性の審査基準

米国での非自明性の議論を概観してきたところで、我々のよく知る、我が国審査基準についても、その作成・改訂の経緯を簡単に振り返っておく。

進歩性の現在の審査基準は平成5年に作成した「特許・実用新案 審査基準」が元となっている。平成5年の審査基準においては、進歩性の判断は、引用発明の内容に、請求項に係る発明に対して起因ないし契機（動機づけ）となりうるものがあるかどうかを主要観点として行うこととされた。その後、平成6年改正特許法で明細書の記載要件を見直し、出願人の責任の下でより自由な表現形式で発明を記載することを認めた結果、クレームの適切な範囲は、先行技術との関係で（進歩性の判断によって）決まるべきものとされ、一方進歩性の判断における先行技術中の動機づけの考え方が必ずしも適切でなかったことにより、広すぎるクレームが許容されるかのような運用となった。

このような運用上の問題点や、審査に関し、サーチが不十分であること、判断にばらつきがあること、進歩性の判断が甘いこと等についての産業界からの厳しい指摘がなされていたことを受け、進歩性の判断については、審査官に課された過度の指摘責任の適正化等の観点から、直接的な動機づけに加えて、設計変更・単なる寄せ集めといった、種々の観点、広範な観点から論理づけを行うことができる点を明確にする審査基準の改訂を、平成12年末に行った。具体的には、論理

づけの具体例として、(1)最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集め、及び(2)動機づけとなり得るもの(技術分野の関連性 課題の共通性 作用、機能の共通性 引用発明の内容中の示唆)を列挙した⁶⁴⁾。

このような経緯で策定されている進歩性の審査基準に対しては、冒頭に述べたように、その判断が今までよりも厳しくなっているとの指摘がなされており、後に紹介する出願人・代理人に対するヒアリング結果においても、進歩性の判断が厳しいのではないかとこの指摘がなされている。

審査基準上、「後知恵」に関する言及はないが、後知恵的な判断を防止すべきことは当然の命題であることから、触れられていないものと思われる。また、進歩性の判断について、種々の観点、広範な観点から論理づけを行うことができることは、論理づけの説明責任を免除するものではないことは明らかであり、種々の観点から行った論理づけを、記載するまでもないなどの事情を除いて、拒絶理由通知書により説明を行う必要がある点には留意しなければならない。

4. 特許の質の観点から

冒頭、特許の質への関心の高まりに触れた。昨年11月の三極ユーザーズ会合、長官会合においても幹部が口をそろえて特許の質の向上に言及したことはその証左である。そこで、少し視点を変えて、特許の質の観点から進歩性/非自明性を概観する。

特許の質とは何か

特許の質⁶⁵⁾に対する関心が高まっているものの、特許の質とは何か、との問いに対して答えることは難しい⁶⁶⁾。EPOは、「顧客の要望を把握し、その要望に応えるプロセスを確立すること」が基本的な要素であるとしている⁶⁷⁾。これは、顧客要求事項、顧客満足度を重視する品質管理の国際標準ISO9001の考え方を反映したものである。JPOも4月に「品質監理室」を設置したが、そこでも、EPOやISOの考え方を参考にしながら検討が進められるであろう。国際標準における品質の要素は、(1)顧客満足度と、(2)品質管理体制の第三者による評価であるといえる⁶⁸⁾。

(1) 顧客満足度

出願人の「顧客満足度」の向上はどのように図ることができるか。顧客の要望を把握することが品質管理の基本要素であるとの考え方からは、特許制度ユーザーの声は重要な要素となる。「進歩性等に関する各国運用等の調査研究」では、国内42者、欧米18者に対してヒアリングを行った。進歩性/非自明性という観点で、これだけの規模の面談ヒアリングが行えたのは貴重な機会であった。代表的な意見を紹介する⁶⁹⁾。

(i) 日本

拒絶理由として十分な論理付けが示されることなく通知されることがある。

論理付けはもっと丁寧に記載してほしい。

相違点について、周知・慣用技術や設計事項であるとして容易であるという場合、具体的に文献を挙げることなく指摘されるため、反論が困難である。

どのような点が周知・慣用技術あるいは設計事項であるとされているのかが判然とせず、対応に困ることがある。

引用例の組み合わせにより、本願請求項の構成要件が揃うと、技術分野や機能が同一であれば論理付けを問うことなく阻害要因なしとして、進歩性なしと判断しているのではないが。

数値限定や材料の選択を有する発明について格別な効果や臨界的意義が厳しく要求されているようだ。

(いずれも多数意見)

(ii) 米国

最近の進歩性の判断が厳しすぎないか、主観的な判断に陥ってないかという点に懸念がある。

(Microsoft)

拒絶理由における説明が足りない。審査官が何を考えているのか分からず、反論が困難。組み合わせない理由の立証を出願人が負うことになる。後知恵ではないか。(SAP Labs U.S.)

日本では、組み合わせの容易性について出願人に意見を求めてくる。相乗効果の有無を出願人に求める場合もあるとの背景も理解するが、拒絶理由通知には、そうした説明が十分にされておらず、何が問題であり、何を意見すれば良いのかが理解しづらい。審査官とのコミュニケーションが取りづらい。

(Ford Global Technologies)

日本の2000年の審査基準は主観的な面があり、より厳しい基準になっているように思う。技術分野や発明の対象にかかわらず当業者の知識が適用されるなど、理由付けについてUSPTOより容易に適用できる。また、なぜ容易に発明できたかの判断について主観的な基準となっている。日本では文献を引用しなくても、当業者の知識をベースとした理由付けにより進歩性を否定することができる。日本の審査官は拒絶理由通知に説明を詳細に記載すべきである。とりわけ複数の引用例を用いる場合には、なぜそれらを組み合わせるのかその関係を詳細に記載すべきである。(Stephen G. Kunin氏 (元PTO副長官))

日本ではFタームなどのサーチツールが充実しており、サーチの質が高く、結果の質も高い。(Stephen G. Kunin氏)

日本では組み合わせる理由が先行技術に書いていないのに拒絶する。日本では同じ分野にあれば進歩性が否定される。Old Element Ruleに近いのではないかと感じる。(Uwe Szipl氏 (AIPLA日本部会共同会長))

日本の拒絶理由書は短くて、審査官の本当の考え方が分からない。組み合わせる理由を書くべきだ。審査の大半は先行文献を読む時間であって、拒絶理由書を書く時間は短いから、詳しく拒絶理由を書いたとしても、審査の遅延には影響はないだろうと思う。

(Uwe Szipl氏)

(iii) 欧州

動機付けあるいは示唆の欠如だけでは文献が組み合わせられないとはいえない。具体的で明示の動機付けや示唆を求めるのは、現実的ではない。正しくないとと思う。(Vossius & Partner)

日本の審査プラクティスは不可思議である。例えば、三つの文献を自由に組み合わせる拒絶を掛けてくる。

(Vossius & Partner)

米国では、見つからない特徴を「当業者」が埋めるような取り扱いをしない。「スキル」が重要な役割を果たさない。(Robert Bosch GmbH)

日本においては、システムチックなアプローチがないので、組み合わせるという拒絶理由に対して、反論が難しい。また、クレーム中の限定要素の一つが

先行技術にない場合でも拒絶してくる。こういった拒絶理由には反論しにくい。(Robert Bosch GmbH)
日本の審査結果にはほぼ満足している。最も重要なのは先行技術調査で、日本の特許庁はしっかりしている。ただ、日本の拒絶理由通知の説明は短いので反論が難しい。(Wuesthoff & Wuesthoff)

特に米国ヒアリングにおいてほぼ共通して聞かれたのが、「日本の審査・審査基準は主観的である」との言葉である。審査基準に主観的な判断でもよいとの記載はもちろんだ。むしろ論理づけをしっかりと行うことがその本質であるし、証明責任が審査官にあることも明確に述べられている⁷⁰⁾。それでも、主観的であると批判される背景には、「日本の拒絶理由通知書の記載が不十分であり、進歩性がないと判断した理由が理解できない。」「論理づけが拒絶理由通知書中に表現されていない」との指摘がある。このような批判を踏まえると、審査に対する満足度は、出願人が自分の意見を伝え、また審査官がその意見を十分踏まえたことが伝わるような形でその判断の結論と理由が示されていることにより維持され、さらに審査全体に対する信頼を確保できるのではないだろうか。この意味で顧客満足度とは端的に言えば出願人の納得感であるともいえる。審査の結果が実体上正しいのかどうかは誰にも量ることはできない。その中では、結果の正しらしさを、その結果に決定した手続きを保障することにより担保するしかない。審査の質とは、言い換えれば手続きの質であるといえる。

(2) 品質管理体制の第三者による評価

4月に特許庁内に「品質監理室」が設置された。具体的な品質管理の手法として、決裁者以外の評価者による品質管理の評価も検討されているようである。管理職による決裁後に、決裁者以外の者(品質監理者)が、その内容をサンプルチェックする手法が想定される。チェック対象としては、例えばEPOでは「拒絶理由の内容や記載の仕方」や「サーチ対象」等が含まれているようであるが、このチェックにhindsight防止の観点には考慮できないだろうか。例えば、品質監理者が、クレーム発明も拒絶理由通知の内容にも接することなく、引用例のみを読み、出願時の技術水準を把握した上で、当業者であればどのようにするだろうかと思案し、考

えつたいいくつかの発明の中に、クレーム発明と同じものが含まれていれば、拒絶理由の結論は妥当と判断する手法である。なぜその引用例にアクセスしたかという点でのhindsightが排除できない点を回避するためには⁷¹⁾、本願の従来例と解決すべき課題のみに接した上で、当業者の視点からどのように解決するかを思考する手法も考えられるかもしれない。

興味深い実験をしたグループがある。品質管理の視点ではないが、hindsightの影響度を測定しようとする実験である。KSR事件に関心を持った米国Albany law schoolの教授が、陪審を想定して一般市民400人を集め、非自明性が争点となった実例に基づく仮想事例を用いてhindsightが判断にどの程度影響があるのか実験を行ったのである。本願発明を予め見るグループ(hindsight group)と見ないグループ(foresight group)に分け、本願発明を見るグループをさらに、TSMテストを用いるグループ(TSM group)と、Grahamテストを用いるグループ(Graham group)に分けて、引用例から本願発明は自明であるかどうかを判断させたのである。結果は、自明であると答えた人の割合が、hindsight groupはforesight groupの2倍弱であった。hindsight が判断に与える影響は強いといえる。しかし、TSM groupとGraham groupについては、それほど結果に差はなかったようで、TSMテストもGrahamテストもhindsightの改善に寄与するものではないと結論づけている⁷²⁾。

実体的な観点からは進歩性の判断は“foresight”に行われるべきであるが、審査官・裁判官の進歩性の判断は本願発明を理解した後に行わざるを得ず、この意味で進歩性の判断は、100%「hindsightの環境」の中で行われる。Albany law schoolの実験から、また我々の直感からも、どのような判断手法を採用しても“foresight”と“hindsight”の溝は埋められないであろう。「hindsightの排除」は理想ではあるが、実際的な問題解決につながる命題であるとはいえない。特許の質の要素が「顧客の納得度」であり、「ばらつきがないこと」が審査の基本的な課題であるとするれば、「hindsightの排除」は理想命題として掲げるにとどめ、いかに出願人との手続きを充実させて納得感を得るか、そして公平に対応できるかという視点から考えることが実務上実益あるものと考えられる。その結果自明で

あると判断されたものが、仮に“foresight”の視点からは「進歩性あり」と判断されたとしても、それが進歩性判断の考え方として妥当なのである。

5. おわりに

～我が国の審査基準・審査を振り返って～

米国の研究報告書、裁判例、及びKSR事件をめぐる議論、そして特許の質の観点から、非自明性/進歩性の判断について概観してきた。いずれの観点からも、審査を進める際の手続きが本質的に重要であることが分かる。KSR事件を契機に研究報告書で指摘された「誤解」が、CAFC自らの釈明によって解かれたあとには、実質的な証拠が具体的事件と当業者のレベルの関係の中で見出されるか、というきわめて実質的な判断基準が、意見の共通項として抽出される。それは、対象となる技術の複雑さや成熟度、適用の一般性、当業者の範囲等にも依存する扱いが必要となることを意味する。技術の内容が高度で複雑であると同時に、細分化された研究分野に属する特徴を有する発明であれば、他の分野に属する技術の適用の可能性は制限され、当業者が自明と判断する理由はより具体的で分析的であるべきということになるであろう。文献上の明示的な記載を提示することがより好ましいものともなる⁷³⁾。そして一方、この反対の理屈も成り立つ。

しかし、技術の適用可能な範囲や当業者のレベルは最も意見の対立しやすい点でもある。現在の審査基準もこの点に配慮している。例えば、「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」の審査基準⁷⁴⁾は、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる例として、(1)他の特定分野への適用、(2)周知慣用手手段の付加又は均等手段による置換、(3)ハードウェアで行っている機能のソフトウェア化、(4)人間が行っている業務のシステム化(5)公知の事象をコンピュータ仮想空間上で再現すること、(6)公知の事実又は慣習に基づく設計上の変更、の6つを列挙している⁷⁵⁾。「設計上の変更」に関する(6)については、「請求項に係る発明と引用発明との相違点が公知の事実又は慣習に基づくものである場合、その相違点が、他の公知の引用発明、技術常識、及び一般常識(顕著な事実を含む)等を考慮した上で、本来当業者が適宜取決めるべき性格のものであって、かつ組み合わせに技術的な阻害要因がないときには、その相

違点は当業者が必要に応じて定める設計上の変更に基づき、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる。」との説明も付記されている。当業者の能力・範囲を予め公表することによって、予測可能性を高めると同時に、審査官が、文献上の具体的な記載に依拠することなく、これらの理由のみに言及して拒絶することを一定範囲内で許容するものでもある。

周知慣用技術の取り扱いも、争点になりやすい。審査官は、周知・慣用技術の調査のための負担や、周知・慣用技術であることが争点となる可能性を常に考慮する。周知・慣用技術であることが確かであるにも関わらず、特許文献などに記載されることが少ない等の理由で文献を例示するための調査負担が非常に大きくなる可能性が高い場合は、文献を提示することなく拒絶することもある。こういった共通の理解の上で、出願人と審査官の意見の交換が行われることが適切である。

ユーザーの声の中で頻りに聞かれた審査官とのコミュニケーションについては、審査官側から積極的に求める手段の活用も望ましい。特許法194条はその一手段である⁷⁶⁾。米国では、出願人側が宣誓書やデklarationを提出することによって拒絶を回避する手段がある⁷⁷⁾。審査官が宣誓書を提示する手段⁷⁸⁾もある。しかし、そのような制度のない我が国においては上記のような手段により、出願人の主張を十分反映させることが望ましい。

一方で、判断を行う当業者としての特許庁審査官・審判官の役割もますます重要となる。進歩性判断の重要な要素である先行技術調査の評価が高いことはJPOの強みである⁷⁹⁾。精度の良い先行技術調査から導き出された判断を出願人に伝達する手法が評価されなければ、審査そのものの信頼も低下する結果となる。「審査官の技術常識は具体的な証拠に取って代わるものでない」というCAFCの指摘は、審査官の専門的知識に信頼性がないことを指摘したのではなく、審査官の主観に依存する実務習慣に向かうことへの懸念、警鐘であるとみることができる。審査官は常に主観的、裁量的との批判を受けうる立場にあることに気を配りながら審査をすすめたい。

本来なら裁判例は具体的な技術の内容にも踏み込んで分析すべきであろうし、また、欧州の裁判例や審査

基準にも目を配れば、より興味深い比較ができるであろう。KSR事件については、3月末には判決が出されるとの有力な情報もあり、本稿でもその内容が紹介できるものと考えていたが残念である。関心高く待つこととしたい。

- 1) To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy, Federal Trade Commission (FTC) Report (Oct. 2003); A Patent System for the 21st Century, The National Academies of Science (NAS) (Apr. 2004); U.S. Patent and Trademark Office: Transforming to Meet the Challenges of the 21st Century, National Academy of Public Administration (Aug. 2005); The 21st Century Strategic Plan, USPTO (Apr. 2003)
- 2) 価値的な意味を伴わない“Patent Licensing Company”, “Patent Holding Company”という用語を用いることも多い。
- 3) 前掲FTC報告書、NAS報告書
- 4) KSR International Co. v. Teleflex Inc., No. 04-1350
- 5) 脱稿時(2007年4月26日)現在
- 6) 米国では、最高裁への上訴受理は、我が国のように上訴人の権利ではなく、裁判所の裁量に委ねられている。最近の特許訴訟では、eBay事件や、MedImmune事件が上訴受理されている。
- 7) 我が国においてパテントトロールが少ない理由について、Yasuo Ohkuma, Miyuki Sahashi, et al. “Patent Trolls in the US, Japan, Taiwan and Europe (Digest)” 特技懇2007 JAN. No244 P73 参照
- 8) 例えば、特許第2委員会第5小委員会「審決取消事例に見る進歩性の判断についての考察」知財管理55巻11号1609頁(2005)
- 9) 知的財産推進計画2006 第2章 知的財産の保護 2.知的財産権の安定性を高める(1)特許性の判断基準を統一する
- 10) 社団法人日本国際知的財産保護協会(AIPPI・JAPAN)「進歩性等に関する各国運用等の調査研究報告書」特許庁委託平成18年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業(2007年3月)
- 11) 米国独占禁止法の執行機関
- 12) 本報告書(“To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy”)はFTCと司法省が行った一連の聴聞会に基づいている。多数の関係者から聴聞会において意見を聴取した結果をまとめた上で、競争政策の観点から特許制度に関する提言を行っている。非自明性要件を含む特許要件、異議申立制度、特許有効性の推定規定、審査官と出願人とのコミュニケーションに関するUSPTO規則への提言等を含む二百数十頁にわたる包括的な内容となっており、現在審議中の特許法改正法案への影響力も大きい。USPTO幹部、知的財産権法教授等も証言

- 者に含まれている。
 (<http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf>)
- 13) In re Dembiczak, 175 F.3d 994 (Fed.Cir. 1999)
 - 14) FTC報告書第4章, Dickinson氏 (PTO元長官) の証言
 - 15) 同, Duffy教授 (George Washington University)
 - 16) 同, Dickinson, Kunin氏 (USPTO元副長官)
 - 17) In re Kotzab, 217 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2000)
 - 18) 同, Duffy教授
 - 19) 報告書では、特許制度が存在しなくても技術の進歩は日常的にそれほどの遅滞なく行われることを自明な原理とした上で、「特許制度が存在しなければその時点では発明されなかったものに特許を付与すべき」という、競争政策上の“ but for ” の概念が非自明性を考える上でも原則であるとし、この提言はこの“ but for ” の原則にもかなうものでもありと結論している。
 - 20) “ A Patent System for the 21st Century ”
 (<http://books.nap.edu/html/patentsystem/>)
 - 21) 公知文献に記載されていない情報を収集する手法として、「オープンレビュー」(特許付与後の第三者からの情報提供制度)を提案している。なお、現在USPTOとIBM等が共同して進める「コミュニティパテントレビュー」について、<http://dotank.nyls.edu/communitypatent/> 参照。
 - 22) 非自明性に相当する要件を課したのは、Hotchkiss v. Greenwood事件 (1850年) が先例だとされる。「発明であるためには、当業者の工夫 (ingenuity) や技能 (skill) を超えたものが必要である。」と判示 (「非自明性」が条文上根拠のなかった当時は「発明」要件だった)。その後、「発明」と認められるには天才のひらめき (flash of creative genius) が必要である (Cuno Engineering Corp. v. Automatic Device Corp.事件) とされるなど「アンチパテント」の時代の中で、Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp.事件において、古い要素の組み合わせは新しい結果が生じることが必要であるとの見解が示されている。
 - 23) Graham v. John Deere Co. 383 U.S. 1 (1966)
 - 24) 非自明性に関して同日に3つの判決 (Graham; United States v. Adams, 380 U.S. 949 (1965) ; Calmar, Inc. v. Cook Chemical Co., 380 U.S. 949 (1965)) が出され、基本判例の“ Trilogy ” (3部作) とも呼ばれている。特許法103条は「最高裁の先例を単に条文化したものである」と述べ、新たな要件を課したものではない点に言及している。
 - 25) さらに、「商業的成功」「長期間未解決の課題」等の二次的考慮事項も、非自明性の判断の際に考慮してもよいとしている。最高裁はhindsightの危険を認識しており、二次的考慮事項がその危険を回避する手段であるとしている。
 - 26) Anderson's-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co., 396 U.S. 57 (1969)
 - 27) Sakraida v. Ag Pro, Inc., 425 U.S. 274 (1976)
 - 28) “ Synergy test ” は、発明の機能的な効果が既存のものとの総和を超えていることが判断基準となっており、結果として技術的な進歩が促進されたか否かが観点になっているようである。機能的な相乗効果は特許付与の上で必要な要件とすべきでない。特許付与にあたっては、発明者に対しては従来技術に対する機能的相乗効果が発揮されたか否かを意識させることなく、発明活動の創造性・困難性のみを評価することが、優れた発明を生み出し、結果として技術の進歩の促進につながると考える。特許法103条も、発明者にとって自明であったか否かのみならず、発明の効果は要件となっていない。
 - 29) 本稿「2.米国における非自明性についての議論「KSR事件」(4)最高裁判決の予想」参照
 - 30) USPTOの実務でも、自明との判断を行う場合 (prima facie case) に、先行技術や当業者の知識において、“ some suggestion or motivation ” が必要としている。(M.P.E.P. § 706.02 (j) , § 2143)
 - 31) Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp. 713 F.2d 1530 (Fed. Cir. 1983) ; Chore-Time Equipment Inc. v. Cumberland Corp., 713 F.2d 774 (Fed. Cir. 1983)
 - 32) ACS Hosp. Sys., Inc. v. Montefiore Hosp., 732 F.2d 1572, 221 USPQ 929 (Fed. Cir. 1984)
 - 33) “ Such a suggestion may come expressly from the references themselves. It may come from knowledge of those skilled in the art that certain references, or disclosures in the references, are known to be of special interest or importance in the particular field. It may also come from the nature of a problem to be solved, leading inventors to look to references relating to possible solutions to that problem. ” (Pro-Mold & Tool Co. v. Great Lakes Plastics, Inc., 75 F.3d 1568 (Fed. Cir. 1996))
 - 34) WMS Gaming, Inc. v. International Game Tech., 184 F.3d 1339, 51 USPQ2d 1385 (Fed. Cir. 1999) ; In re Kotzab, 217 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2000)
 - 35) もっとも、参照対象が文献そのものではなく、「当業者の知識」や「課題の性質」の場合に、“ explicitly ” はふさわしい表現ではなく、“ explicitly ” のみか “ implicitly ” も含めるべきかという観点より、文献に記載されている必要があるか否かという参照対象の範囲の観点から検討を付すことが適切と考える。
 - 36) Administrative Procedure Act: 法の適正手続き確保するため、行政庁が規則を制定する場合の手続きや、行政庁の決定を連邦裁判所が審査 (review) する際の手続きを規定したものの。
 - 37) 5 U.S.C. 706 (2) : 司法審査 (judicial review) の基準として、行政庁の決定が実質的証拠に基づくものである場合 (行政庁が単なる証拠の細片 (scintilla) 以上のもを示した場合) には、仮に裁判所が独自に事実認定をすると異なる結論が導き出される場合であっても、行政庁の決定を破棄できない (substantial evidence rule) 。行政庁の判断を尊重する考えの表れ。
 - 38) In re Lee, 277 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2002)
 - 39) In re Rouffetでは「当業者のレベルが高い場合であっても、当業者が発明者と同じ課題に直面したとき、引用先行技術

- 文献から特定の要素を選択してクレーム発明のように構成するであろう理由を示す必要がある」とした。
- 43) In re Beasley, No. 04-1225, 117 Fed. Appx. 739 (Fed. Cir. Dec. 7, 2004)
- 44) Teleflex, Inc. v. KSR Int'l Co., 119 Fed. App'x 282 (Fed. Cir. 2005)
- 45) In re Kahn, 441 F.3d 977 (Fed. Cir. 2006); Ormco Corp. v. Align Tech., Inc., 463 F.3d 1299 (Fed. Cir. 2006); Dystar Textilfarben GMBH & Co. v. Detuschland KG, 464 F.3d 1356, (Fed. Cir. 2006); Alza Corp. v. Mylan Labs., Inc., 464 F.3d 1286, (Fed. Cir. 2006)
- 46) Ruiz v. A.B. Chance Co., 234 F.3d 654 (Fed. Cir. 2000)
- 47) さらに、このような注意深く正確な分析を行わないと議論が混乱するとしてCAFCの批判意見を批判し、継続中のKSR事件を、その混乱を示す好例として挙げている。
- 48) CAFCも、過去の判決について「不正確な表現があったかもしれないが」とコメントしている。
- 49) In re Battiston, 139 Fed. Appx. 281 (Fed. Cir. 2005)
- 50) In re Nylen, 1571, 97 Fed. Appx. 293 (Fed. Cir. 2004)
- 51) Teleflex, Inc. v. KSR Int'l Co., 119 Fed. App'x 282 (Fed. Cir. 2005)
- 52) 「進歩性に関するKSR事件、連邦最高裁で口頭審理」、ジェトロ ニューヨーク発知財ニュース (http://www.jetro.go.jp/biz/world/n_america/us/ip/news/pdf/061130.pdf)
- 53) Teleflex 社の特許権 ('565特許) : 非自明性が争われている同特許のクレーム4
「車両構造(20)に取付けられるようになっている支持体(18); 前記支持体(18)に対して前後方向に移動可能なベダルアーム(14)を有する調整可能なベダル体(22); 前記支持体(18)に対して前記調整可能なベダル体(22)を回転可能に支持し、ピボット軸(26)を規定するピボット(24); 車両システムを制御するため前記支持体(18)に取付けられた電子制御装置(28); とを備えた車両制御ベダル装置(12)であって、前記電子制御装置(28)は、前記ベダルアーム(14)が静止位置と動作位置の間で前記ピボット軸(26)の回りを回転する時にベダルアーム位置に対応する信号(32)を供給するため前記ピボット(24)に応答し、前記ベダルアーム(14)が前記ピボット(24)に対して前後方向に動いている間、前記ピボット(24)の位置が一定のままであることを特徴とする装置(12)」
- 54) “Whether the Federal Circuit has erred in holding that a claimed invention cannot be held “obvious,” and thus unpatentable under 35 U.S.C. § “103(a), in absence of some proven “teaching, suggestion, or motivation” that would have led a person of ordinary skill in the art to combine the relevant prior art teaching in the manner claimed.”
- 55) 例えばAdams事件において、先行技術の中に具体的な示唆等がないにもかかわらず非自明との判断を適切に下した点に触れている。
- 56) さらに、USPTOの専門性に依拠した判断に対して、出願人がPTOの判断が誤りであることを証明する責任がある点にも言及している。
- 57) いわゆる「特許・トロール」を意識したもの。
- 58) この点はハイテク企業特有の問題ではなく、裁判所が古くから認識していた問題であるとも指摘している (Atl. Works, 107 U.S. at 200.)
- 59) Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp., 713 F.2d 1530 (Fed. Cir. 1983)
- 60) In re Rouffet, 149 F.3d 1350 (Fed. Cir. 1998)
- 61) 「進歩性 (inventive step) に関する米国特許法の動向」をテーマとして行われた政策研究大学院大学の研究会 (2007年1月22日)
- 62) Revive “Synergism” test; Create new test, e.g., “extraordinary” contribution to arts in SG brief; Reject TSM but leave proper substitute to Fed. Cir.; Make TSM “non-exclusive test” meaning courts could use “synergism” or other tests skeptical of “combination patents”; Make TSM test a “question of law” (now “factual” requiring specific citations to prior art or doctrines in knowledge of POSIA)
- 63) 先行技術文献等において具体的なTSMが存在するかどうかという事実問題が重視されすぎて、本来法律判断事項である非自明性の判断が、陪審の判断に委ねられる事実問題にすり替わっていないかということ。KSRやKSRを支持する多くの意見書もこの点を指摘している。
- 64) 「進歩性等に関する各国運用等の調査研究報告書」(AIPPI・Japan) 参照
- 65) Foley & Lardner LLP パートナー
- 66) “Teaching-Suggestion-Motivation” as a “Nonexclusive” Test; “Codification” of the Kahn “Implicit Motivation” Standard; “Gobbledygook” - Ridicule of the Kahn Test
- 67) 「特許・実用新案 審査基準」第2章 新規性・進歩性」2.5 論理づけの具体例
- 68) 「特許の質」、「特許の品質」と、「審査の質」は概念的に異なるものであるが、必ずしも明確に区別する実益はないと考える。本稿では「特許の質」に統一して使用することとする。
- 69) USPTOのデュダス長官は、「法令及び庁手続きに従って審査が遂行されたもの」と定義するが、品質管理の実務上有効な定義ではない。(“At the USPTO, we have a strict definition of quality. “Patent quality” means that the application examination has been conducted to conform with current law and Office procedure.”)(「特許の質」向上に向けたUSPTOの取り組みに関する下院公聴会におけるデュダス長官の公聴会向け議場配付資料(06年4月5日付))
- 70) “Basic Elements of Quality; An organization has to know customer requirements, provide products and services that meet these customer requirements, establish process to achieve such products and services. (Wolfram Kanoldt Director Quality Management Support, EPO Quality

- Management System)
- 68) PCT-ISAの品質フレームワークである「PCTガイドライン」第21章も、国際標準を強く意識しており、ここでも「顧客満足度」「品質管理体制の第三者による評価」を重要な要素として規定している。
 - 69) 「進歩性等に関する各国運用等の調査研究報告書」から抜粋
 - 70) 「特許・実用新案 審査基準」第2章 新規性・進歩性「2.9 第29条第2項の規定に基づく拒絶理由通知」
 - 71) 同様の懸念は、CCPA (CAFCの前身) の事件においてリッチ判事が示している。KSR事件の口頭審理で最高裁のブライヤー判事が関心を示したIn re Winslowにおいて、「非自明性の判断を行う場合には、発明者が知っているものとされる先行技術を壁一面に貼り付けて発明活動を行う状況を想定すべきである。」と述べたものの、「壁一面に貼り付ける先行技術はhindsightなしに選択されなければならない。」と述べて、自ら示した発明活動のイメージは誤解を誘うものであるとして見解を修正している。
 - 72) Gregory Mandel, “ Non-Obvious: Experimental Study on the Hindsight Issue before the Supreme Court in KSR v. Teleflex
(http://www.scu.edu/law/hightech/File/Patently_Non-Obvious_IL_Mandel.pdf)
 - 73) CAFCの判示 (In re Rouffet) の中に、「当業者のレベルが高くても、具体的な理由の提示は欠かせない」と指摘するくだりがあるが、当業者のレベルが高い分野は、技術の内容が複雑で細分化された分野であることが多く、当業者の知識として異論がないことの認定は難しくなるであろう。このような場合にこそ具体的で分析的な理由づけが必要となる。
 - 74) 「特許・実用新案 審査基準」第 部第1章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明」
 - 75) 「2.3.4 当業者の通常の創作能力の発揮に当たる例」
 - 76) 米国における出願人への情報提供要請を規定について、“ 37 CFR 1.105 Requirements for information ” 参照
 - 77) 37 CFR 1.132 Affidavits or declarations traversing rejections or objections
 - 78) 37 CFR 1.104 (d)(2) Citation of references
 - 79) 「進歩性等に関する各国運用等の調査研究報告書」「ユーザーヒアリング」参照

付記

本稿脱稿後の4月30日、KSR事件につき、最高裁はCAFCの判決を全員一致で破棄・差し戻した。TSMテストの有用性を認めながらも、その適用は原審のように硬直的であってはならず、また自明の判断の際の義務的な公式であってはならないとの考えを示した。そして、特許発明の解決すべき課題にとらわれたことが、CAFCの誤りの原因の一つであり、発明当時のいかなるニーズや課題も公知要素を組み合わせる理由付けとなりうる点を指摘した。また、特許発明の課題と同じ課題を解決する先行技術のみを組み合わせ可能な要素とした点でも誤ったとし、先行技術の主要課題がどうであれ、よく知られた公知技術であれば常識から自明といえる機能を備えており、多くの場合、当業者であればパズルのピースのごとくそれら複数の公知要素を組み合わせることができる (“ be able to ”) との、より柔軟な考え方を示している。

“ obvious to try ” の考え方にも触れている。組み合わせることが “ obvious to try ” であったことを示すだけでは自明の立証にはならないというCAFCの考え方は誤りであり、開発の必要性や市場の需要があり、解決手法が予測可能でかつ有限であれば、“ obvious to try ” を示すことで自明の立証ができる場合もあるとの考え方を示した。

理由付けの多様性や常識の重要性を指摘する一方で、恣意的な判断、hindsightの防止のための新たなルールや留意すべき視点については、判決ではほとんど触れられていない。レーダー判事の予測のようにCAFC、USPTOに委ねられたとみるべきであろう。

USPTOは5月3日、フォカリーノ副局長から各審査部長 (TC) に向けメッセージを発信したようである。公知要素を組み合わせることの明瞭な理由があるかどうか、その分析は明確に行わなければならないという行政手続の原則を再確認した上で、当業者であればなぜクレームのように組み合わせたか、その理由を特定することはこれからも引き続き必要である、と審査上の留意を促している。USPTOは現在最高裁判決を分析中で、近く審査方針を示すとのことである。今後のCAFC、USPTOの動向が注目される。

profile

南 宏輔 (みなみ こうすけ)

平成5年4月 特許庁入庁
特許審査第一部審査官 (事務機器・ナノ光学)
総務部秘書課、調整課審査基準室 (基準企画班
長) を経て、平成19年1月より現職