

# 米国・欧州・日本・韓国・タイにおける 非自明性／進歩性の要件

## — 組合せ発明に対する後知恵の影響を中心に —

Amanda Carmany-Rampey

Tatsuo Takeshige (武重 竜男)

Hyung-Guen Ji (池 亨 根)

Sirimas Rianrungrueng (น.ส.ศิริมาศ เจริญรุ่งเรือง)

編集／翻訳／校正 武重 竜男

本著は、著者が米国ワシントン大学ロースクールに在籍中に、竹中俊子教授が教鞭を執るクラスに参加した際に作成した研究レポートを基礎としている。翻訳にあたっては、読み手の理解を助ける趣旨で校正が加えられており、英語原文は、ワシントン大学ロースクールCASRIPのNewsletterに掲載されている (<http://www.law.washington.edu/casrip/newsletter/>)。

### 第一章 はじめに

知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（以下、「TRIPS協定」）は、その第27条（1）に「特許は、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性のあるすべての技術分野の発明（物であるか方法であるかを問わない。）について与えられる。」<sup>1)</sup>と定め、特許の国際的画一化を図ることをその目的の一つとしている。TRIPS協定は、協定加盟各国に、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性に関する独自の判断基準を設けることを認めているが、先行技術に対する最低限の技術革新が、その非自明性／進歩性の必要条件とされることで、特許性の最低限の要件が設定されているといえる。

この論文は、米国、欧州（欧州特許庁・EPO）、日本、韓国およびタイにおける非自明性／進歩性の要件に関し、特に、先行技術を組み合わせた発明（組合せ発明）

に適用される特許性の基準を中心に論述するものである。この5ヶ国（地域）は、非自明性／進歩性の要件として、いずれも同様に「当業者」に焦点を当てており、その非自明性／進歩性は、その発明が当業者に自明もしくは容易に為されるものであったか否かで判断されるため、その5ヶ国（地域）の要件は類似している。それにも関わらず、その非自明性／進歩性の条件に当てはまるか否かの評価の手法・アプローチは異なっている。具体的には、米国、日本および韓国は、発明と先行技術の「相違点」が、当業者にとって自明もしくは容易に為されるものであったかを問うのに対して、EPOとタイでは、その発明によって解決された目標課題に着目する「課題解決アプローチ（problem-solution approach）」を採用している。

現実に創造されている多くの発明は、従来技術に、新規な構成要素を加えたか、もしくは既に知られた構成要素を新たに組み合わせたものである。ところが、複数の従来技術の構成要素を新規な組合せとして含む発明（以下、「組合せ発明」）は、非自明性／進歩性の評価の際に、独特の難題に直面する。つまり、その発明が特許保護に値する十分な創造性を有しているか否かが判断されるにあたり、「後知恵」もしくは「発明の後に完成された知識」が影響し得るという重大な問題が存在する。米国、EPO、日本、韓国およびタイの全ての国・地域において採用されている非自明性／進歩

1) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Art. 27 (1) , Apr. 15, 1994, 33 I.L.M. 1197.

性の評価手法が固有の問題を抱えているとしても<sup>2)</sup>、非自明性／進歩性の基準を適切に運用するためには、非自明性／進歩性の評価から後知恵を排除することが求められる。

新規の組合せが、その技術分野における重要な進歩を代表するものであったとしても、新規もしくは予期されなかった効果を奏しない場合に、特許性が否定され得ることは、多様な制度における共通の課題である。特に、その進歩性評価の手法がそもそも後知恵を内在させている場合に、その評価手法に起因して組合せが容易と認識されてしまうことで、発明から特許が与えられる資格を不当に奪う可能性がある。非自明性や進歩性の二次的考慮要素としても知られる客観的な証拠が、この論文で議論される5ヶ国（地域）で十分に考慮されるとき、組合せ発明に対する後知恵防止の役割のための新たな特別の配慮は必要ないのかもしれない。組合せ発明に対する非自明性や進歩性の判断に影響を与える後知恵の危険性が増加している現状の中、組合せ発明の特許性を判断する際の後知恵防止策の一つとして、この論文で、二次的考慮要素に十分な重きを置くことを提案したい。

## 第二章 米国

### I. 非自明性要件の根拠

#### A. 背景

##### 1. 歴史的および制定法上の根拠

米国における特許法の歴史は長く、憲法制定時まで遡ることができるが<sup>3)</sup>、非自明性が特許性の要件として特許法の条文に加えられたのは比較的最近のことである。米国特許法103条(a)が制定された1952年以前、発明性(inventiveness)の要件は、裁判を通じて発展

した理論に過ぎなかった。1850年、Hotchkiss v. Greenwood事件において、米国連邦最高裁は、初めて、この発明性の基準に言及し、特許による保護が正当化される発明は「熟練工」の能力を超えたもののみであるとした<sup>4)</sup>。このHotchkiss判決以降、発明に対するネガティブテストが広がったことで、裁判における発明性要件は過剰に厳酷な状況が長らく続いた。特に、発明は「天才のひらめき」の創造物であるとされたことで、この厳しい要件は最高潮に達した<sup>5)</sup>。

このような状況下で、発明性の最低限の基準を明確化し、不必要に制限的な裁判所の法理を阻止するために、議会は特許法103条(a)を制定した<sup>6)</sup>。「発明」を制限的に定義する司法の長い歴史を踏まえて、特許法103条(a)は、あえて「発明(invention)」や「進歩性(inventive step)」を特許性の要件とせず、単に発明が「全体として」非自明であることを要件とした<sup>7)</sup>。この特許法103条(a)の下、「特許を受けようとするその主題と先行技術との間の差異が、発明が成された時点でその主題が全体として、当該主題が属する技術の分野において通常の知識を有する者にとって自明である場合」<sup>8)</sup>、その発明は自明、つまり特許可能でないとされる。103条(a)は、発明が自明であるか否かの判断を「発明が成された時点」に求めることで、非自明性の評価にあたり後知恵の使用を明示的に禁止している。さらに、「天才のひらめき」の基準は、第103条(a)の第2文(「特許性は、発明の成され方によって否定されるものではない。」<sup>9)</sup>)によって明示的に廃止された。

##### 2. 非自明性の審査とGrahamのファクター

第103条(a)下における非自明性の決定は、基礎的な事実問題に基づく法律問題とされる。米国連邦最高裁は、Graham v. John Deer Co.事件<sup>10)</sup>において、第103条(a)はHotchkiss事件で示された基本的な特許性の要件を成文化したものと解釈し、非自明性の決定

2) See T 181/82 O.J. EPO 1984, 401. 課題解決アプローチの一般的な批判は、発明が解決しようとする技術課題を決定する際に、後知恵を必須とすることである。

3) Constitution, Article I, § 8, cl. 8.

4) 52 U.S. 248, 267 (1850) .

5) See Chisum on Patents, 5.02. See also Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp., 314 U.S. 83, 90 (1941) .

6) See S. Rep. No. 1979, 82nd Cong., 2d Sess.6 (1952) ; H.R. Rep. No. 1923, 82d Cong., 2d Sess. 7 (1952) .

7) See Giles S. Rich, WHY AND HOW SECTION 103 CAME TO BE., 14 Fed. Circuit B.J. 181, 189-190.

8) 35 U.S.C. § 103(a).

9) 35 U.S.C. § 103 (a) .

10) 383 U.S. 1 (1966) .

に関して、Grahamのファクターとして知られる4つの基本的な事実問題を定立した。このGrahamの第1ファクターは「先行技術の範囲と内容」にあり、このファクターで検討される先行技術は類似範囲になければならない。第2ファクターは、クレームされた発明と先行技術の相違点にある。第3ファクターは、先行技術として知られた事項に基づき、発明の新規な要素が当業者にとって自明であったか否かという点にある。そして、最後のファクターとして、連邦最高裁は「商業的成功、長らく未解決であった切実な課題、および他人の失敗のような二次的考慮要素は、自明か非自明かを示す有意な指標として利用することができるかもしれない」と述べた<sup>11)</sup>。また、自明性を認めるファクターは量ではなく質であると示唆され、Grahamの各ファクターは、発明毎にケースバイケースで考量されなければならない<sup>12)</sup>。

特許性を評価する際、USPTOの特許審査官は、上記したGrahamのファクターのうちの初めの3つに基づき「prima facie case of obviousness（一応の自明性）」を樹立する最初の責任を負っている<sup>13)</sup>。このprima facie case of obviousnessは、特許審査における立証責任の分配のための手続的手段である。審査官が、発明が一応自明であることを立証する最初の責任を果たした後は、prima facie case of obviousness を反駁するために、出願人が二次的考慮要素などの証拠を提出する責任を負う<sup>14)</sup>。出願人がprima facie case of obviousnessに疑いをかける証拠を提出した場合は、発明が自明であるか否かの決定にあたり、Grahamのファクターの分析は改めて行われなければならないが、非自明性に関する全てのファクターが考量される<sup>15)</sup>。審査官がprima facie case of obviousnessを樹立できない場合には、他の要件を満たす限りにおいて出願人に特許権が与えられることになる<sup>16)</sup>。

### 3. 当業者の役割

自明性の判断は、常に「特許が関係する技術分野の

当業者の見地」から決定される<sup>17)</sup>。当業者は、その発明者自身でも他の生身の人間でもなく、発明と同一または類似の技術分野における先行技術の全てを知識とすると仮定される法律構成概念である。より大きな技術革新であっても、低い技術レベルの者とは異なり、高い技術レベルの者にとっては自明に思われることもあるであろうから、その分野の技術レベルは自明性の判断に大きな影響を与え得るものといえる。非自明性と同様に、その技術分野における通常の技術レベルの決定も、事実問題に基づき導かれる法律問題であり<sup>18)</sup>、当業者の評価をする際には、6つのファクターが考慮される。それは、(1) 発明者の教養的背景、(2) その技術分野が直面していた課題の種類、(3) その課題に対して従前に発見された解決方法、(4) その技術の洗練さの度合、(5) その技術分野における技術革新の速度、および(6) その分野の実働労働者の教育レベル、である<sup>19)</sup>。すべての場合に全部のファクターが適用されるものではなく、状況によっては一つのファクターが他を支配することもあり得るので、上記のファクターに明確な重みづけが予め与えられるものではない。

## II. 組合せ発明に対する非自明性の要件の適用

### A. 組合せ発明とその発明を「全体として」審査すること

いわゆる非自明性の要件は組合せ発明について具体的に触れていないが、第103条(a)により特許性が否定されるためには、発明が「全体として」自明であることが必要とされる。それ故に、組合せ発明に含まれる「複数の構成要素がそれぞれ、先行技術として個々独立に知られていたことを単に示すだけでは、その発明が自明であったことを証明した」ことにはならないであろう<sup>20)</sup>。特許法(判例)に一貫性をもたらすために1982年に設立された米国連邦巡回控訴裁判所

11) Graham, 383 U.S. at 17-18.

12) See Id.

13) See In re Rouffet, 149 F.3d 1350, 1356-57 (Fed. Cir. 1998) .

14) See Id.

15) See Id.

16) See In re Oetiker, 977 F.2d 1443, 1445 (Fed. Circ. 1992) . 「審査の第一段階で、一応の非特許性が示されない場合には、それ以上は何も必要なく、出願人に特許権が与えられることになる。」

17) In re Rouffet, 149 F.3d 1350 (1998) .

18) Panduit corp. v. Dennison Mfg. Co., 810 F.2d 1561 (Fed. Circ. 1987) .

19) See Environmental Designs v. Union Oil Co., 713 F.2d 693 (1983) .

20) KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc., 127 S.Ct. 1727, 1741 (2007) .

(CAFC) は、第103条 (a) が組合せ発明に特別の精査を要求していないという解釈を示した。このCAFCによる先例の下、組合せ発明も、全体として、「その発明が成された時点で、当業者にとって」自明であったか否か、を検討することにより自明性の評価が行われる<sup>21)</sup>。

しかしながら、先行技術中に「別方向への教示 (Teach Away)」の証拠がない場合や、公知の構成要素を組み合わせることで予期されなかった効果や相乗効果が奏されることの証拠がない場合、米国連邦最高裁は、その組合せ発明の特許性に以前から懐疑的であった<sup>22)</sup>。そして、連邦最高裁は、近年のKSR International Co. v. Teleflex Inc.事件<sup>23)</sup>において、組合せ発明の特許性に対する懐疑論を新たなものに変更した。その判決の中で、連邦最高裁は、「よく知られた構成要素を公知の方法に従って組み合わせることは、その組合せが予測可能な結果を生むだけであるとき、自明である可能性が高い」とした<sup>24)</sup>。連邦最高裁は究極の司法当局であるから、そのKSR判決は、組合せ発明が特別の精査を受けるべきであるか否かについての問題を改めて提起することになった<sup>25)</sup>。

## B. TSMテストとGrahamのファクターの組合せ発明への適用

組合せ発明の特許性に対し連邦最高裁が懐疑的であっても、Grahamのファクターの調査は、発明の自明性を確認するための最初の必須項目であることは確かである。しかしながら、「発明が成された時点」における自明性の評価は、後知恵が割り込むことで、組合せ発明に特に攻撃的である。発明は、いったん公知になると、後知恵により、発明自体が先行技術をつなぎ合

わせる道しるべの役割を果たすという危険性がある。こうした後知恵の問題を防止するために、CAFCは、公知の構成要素を組み合わせることで自明とする際には、その発明が示すように先行技術を組み合わせることの明確な理由や動機づけが存在しなければならないとする「教示・示唆・動機づけテスト (Teaching-Suggestion-Motivation test; TSMテスト)」を展開した<sup>26)</sup>。従来からのTSMテストの下では、prima facie case of obviousnessの樹立のために引用例を組み合わせる動機づけの根拠とされる可能性のある3つ要素が存在する。すなわち、それは、(1) 先行技術の中に示された組合せの教示や示唆、(2) 解決されるべき課題の性質、および (3) 当業者の知識である<sup>27)</sup>。クレームされた発明を達成するために公知の構成要素を組み合わせる動機づけの存在なしに、prima facie case of obviousnessは樹立し得ず、その場合、その発明に特許を付与することについて、第103条 (a) は妨げとならない。

KSR事件において、連邦最高裁は、構成要素を組み合わせる動機づけについて先行技術の内容にもっぱら依存するTSMテストの厳格な適用は、連邦最高裁の先例に整合せず、また不必要に後知恵を恐れるものであると判示した<sup>28)</sup>。さらに、連邦最高裁は、TSMテストの柔軟なアプローチはGraham判決が示した判断手法を補足するものであると認めつつ、組合せ発明に対して後知恵を防止するための特別の配慮を行う必要はないとした<sup>29)</sup>。そして、連邦最高裁は、TSMテストを完全には撤廃せず、具体的な組合せに基づき自明性を拒絶する場合には先行技術の構成要素を組み合わせる動機づけを特定することの必要性を再確認した。

KSR最高裁判決は、構成要素の組合せに必要な動機づけを、製品改良や問題解決の要望というような商業的

21) See *Medtronic v. Cardiac Pacemakers, Inc.*, 721 F.2d 1563 (Fed. Circ. 1983) .

22) See *United States v. Adams*, 383 U.S. 39 (1966) ; *Anderson's-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co.*, 396 U.S. 57, 90 (1969) ; *Sakrida v. Ag. Pro, Inc.*, 425 U.S. 273 (1976) .

23) 127 S.Ct. 1727 (2007) .

24) *Id.* at 1739.

25) See *Barna De, Chipping Away at the Infringer's "Obvious" Advantage in Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. v. Mylan Laboratories, Inc.*, CASRIP NEWSLETTER, (Summer 2008) for post-KSR analysis.

26) See *In re Rouffet*, 149 F.3d 1350 (1998) .

27) See *Manual of Patent Examination Procedure*, 8th Addition, August 2001, § 706.02 (j) . 「非自明性を樹立するためには、基本的な3つの基準を満たさなければならない。第一は、引用例それ自体、もしくは、当業者が一般的に有する知識の中に、その引用例を変更することや、その引用例の教示を組合せることについての示唆や動機づけが存在しなければならない。次に、発明の成功への合理的な予期が存在しなければならない。最後に、先行技術例 (もしくは、組み合わせられたもの) が、クレームされた全ての限定を示していなければならない。」

28) See *KSR*, 127 S.Ct. at 1741-1743.

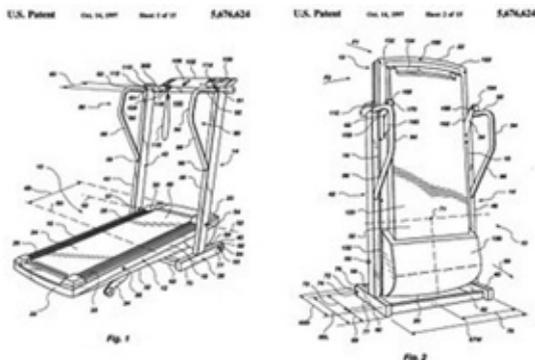
29) *Id.*

考慮の中に見出すことを説示することで、組合せの動機づけを見出すための要件を緩和しつつ、「通常の創作能力」と「常識」は、当業者が、先行技術の構成要素を組み合わせ、また、その技術的能力の範囲内で必要な変更を加えることを導くものであると述べた<sup>30)</sup>。この緩和された基準の下では、予測される結果を得るために、類似技術分野にある公知の構成要素を組み合わせた場合には、常にTSMテストは容易に満たされ、そしてprima facie case of obviousnessが樹立される。さらに、連邦最高裁は、組合せが自明に見える場合であっても、その組合せが、相乗効果を奏すること、予期されなかった結果を有すること、もしくは、先行技術がその組合せとは別方向へ教示していることの証拠が示されることで、その自明の認定は覆されるかもしれないと述べた。しかし、この判決では、組合せ発明の自明性評価に関する二次的考慮要素の役割が触れられなかったため、「相乗効果」や「予期されなかった結果」を生じない組合せの場合に、商業的成功、長らく未解決であった切実な課題、もしくは他人の失敗のような客観的証拠により、自明性の推定を覆し得るかどうかは明らかでない。

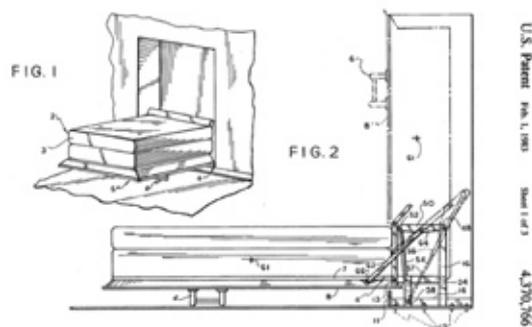
KSR最高裁判決によって支持された、TSMテストの「柔軟アプローチ」の下では、発明が示した従来の課題が、

当業者の常識と相まって、その発明が示すように先行技術を組み合わせる動機づけを用意することがあり得る<sup>31)</sup>。例えば、In re ICON Health and Fitness, Inc.事件<sup>32)</sup>で争われた発明（第1図参照）は、トレッドミルの基体の折り畳みを補助し、折り畳まれた位置にしっかり保持するガスバネを使用することを含み、その発明の構成要素である「折り畳み式のトレッドミル」と「ガスバネ」は、それぞれ先行技術として公知であったが、その先行技術のガスバネは、折り畳み式ベッド（マーフィーベッド）の接続部分に使用されていたものであった（第2図参照）。発明者が解決しようとした課題を見てみると、折り畳みトレッドミルにガスバネを組み合わせることが、「一般的に、そうした構造の重さを支え、安定した静止位置を提供するための課題に対処する」ものであるから、その組合せは自明であったとCAFCは述べた<sup>33)</sup>。類似技術であることは「2つの引用例を組み合わせる理由づけとして十分な効果を有し」<sup>34)</sup>、そのマーフィーベッドは当該トレッドミルの発明と同じ課題に対処する点で類似技術であるとみなされた。

In re Icon 事件においてCAFCは、その組合せとは別の方向への教示（teach away）を構成することについて偏狭な見方を採用した。つまり、当業者には先行技術に見られる工夫を採用する動機があり、発明品とし



第1図：本件発明品のトレッドミル



第2図：従来技術のマーフィーベッド

30) Id.

31) See *Omegaflex, Inc. v. Parker Hannifin corp.* 2007 WL 1733228 (unpublished opinion) . 先行技術例を組み合わせる動機づけは、「課題の本質に接する熟練職人の知識」の中に見出し得る。 See also *Dippin dots v. Mosey* 476 F.3d 1337 (2007) . 先行技術の構成要素の組合せの動機づけは、「その技術分野もしくは解決されるべき課題の本質におかれた熟練者の知識」の中に見出すことができるかもしれない。

32) 496 F.3d 1374 (Fed. Circ. 2007) .

33) Id at 1380.

34) Id.

での現時点での条件を満たすためには失敗とされるようなことでも、必ずしも、その組合せと別の方向へ向かうように教示するものであるとはいえない<sup>35)</sup>。それ故に、今では、単純な機械の発明が、相乗効果や予期されなかった結果を奏しない場合には、その発明の全ての構成要素が同一もしくは類似の技術分野において公知であったことを示すだけで、その組合せが自明であると証明できることになるのかもしれない。

### Ⅲ. 後知恵の防止機能としての二次的考慮要素

#### A. 非自明性の評価における二次的考慮要素の役割

初めの3つのGrahamのファクターが適用され、その発明が自明であったか否か判断されるとき、商業的成功、長らく未解決であった切実な課題、および他人の失敗などのような二次的考慮要素は、考慮されるべき追加的証拠として、その判断に関連し得る<sup>36)</sup>。Graham判決に挙げられた二次的考慮要素に加えて、その分野の他人による懐疑、産業界での称賛、侵害者による特許発明の模倣、ライセンスの成功を含めた他の二次的要素も、非自明性の客観的証拠として考えられている<sup>37)</sup>。Graham最高裁判決が、二次的考慮要素は非自明性の一次的分析に含まれないと示唆する一方で、CAFCは、二次的考慮要素を4つ目のGrahamのファクターとして扱い、それが有効に存在することが認められる限り、初めの3つのファクターと共に考慮されなければならないとしてきた<sup>38)</sup>。

しかし、たとえ二次的考慮要素が考慮されなければならないとしても、それは必ずしも非自明性の評価を支配しないし、その重みづけはケースバイケースで変化する<sup>39)</sup>。なお、出願人が、その妥当な関連性を立証するためには、「非自明性の証拠として示された二次的

考慮要素」と「発明が先行技術を超えて意味する創造性」に連鎖的関連もしくは因果的関連があることを明示しなければならない<sup>40)</sup>。組合せ発明において、Grahamのファクターの初めの3つに基づきprima facie case of obviousnessとされた場合には、商業的成功やその分野における称賛のような二次的考慮要素の証拠が幅広く多数存在したとしても、それらは有効でない可能性がある<sup>41)</sup>。たとえば、CAFCは、KSR最高裁判決が出されることを見越していた時期の判決において、「クレームされた発明は自明であったという法律上の結論をその証拠は支持しているに過ぎないという我々の結論を覆すだけの法律問題として扱うには、非自明性に関する二次的考慮要素（この事件では商業的成功）の存在は不十分なものである<sup>42)</sup>と述べている。これは、組合せが非自明であるとする一次的証拠とは異なり、二次的考慮要素は、先行技術の構成要素の組合せを自明とする推定を覆すほど十分な重きが置かれなければならないことを示唆しているのかもしれない。

#### B. 後知恵の影響を排除するために、二次的考慮要素に重きを置くべき

二次的考慮要素は、「後知恵に陥らず、... また、その発明が教示する内容を先行技術に読み込もうとする誘惑を断ち切るために<sup>43)</sup>、その分野の技術水準の証拠として考慮されるのであるから、二次的要素の考慮は、組合せ発明にとって特に重大である。「よく知られた構成要素を公知の方法に従って組み合わせることは自明である可能性が高い<sup>44)</sup>」ことは真実かもしれないが、このような表現は、全ての組合せが当業者に自明であるわけではないという事実の意味を矮小化させている。それは、たとえば、後知恵の助けを利用して、組合せは自明であると判断することを促してしまう。

35) Id at 1382.

36) Graham, 383 U.S. at 17-18.

37) See, e.g. Eli Lilly and Co. v. Zenith Pharmaceuticals, Inc. 471 F.3d 1369 (2006) ; In re Sullivan, 498 F.3d 1345 (2007) .

38) See Stratoflex Inc. v. Aeroquip Corp., 713 F.2d 1530 (Fed. Circ. 1983) ; In re Sullivan, 498 F.3d 1345 (Fed. Circ. 2007) .

39) See Cable Electric Products, Inc. V. Glenmark, Inc. 770 F.2d 1015 (Fed. Circ. 1985) .

40) See Stratoflex Inc. v. Aeroquip Corp., 713 F.2d 1530 (Fed. Circ. 1983) .

41) See Leapfrog Enterprises Inc. v. Fisher-Price, Inc. 485 F.3d 1157 (2007) .

42) Dystar Textilfarben GMBH & Co. v. C.H. Patrick Co., 464 F.3d 1356, 1371 (2006) .

43) Calmar, Inc. v. Cook Chemical Co., 383 U.S. 1, 36 (1966) .

44) KSR, 127 S.Ct. at 1739.

組合せの自明性を評価する際に、後知恵の影響を無視することは、「発明が成された時点で」<sup>45)</sup>、自明性は判断されるべきという成文法の指示を顧みないに等しい。

第103条(a)下における自明性は、発明が成された時点において当業者に自明であっただろうかということに基づいて決定されるので、組合せが自明か非自明かに関する客観的証拠に重点が置かれるべきであろう。たとえば、先行技術に現れた教示や示唆は、その客観的証拠の役割を果たすであろう。逆に、KSR最高裁判決では、その反対の推論は形成できない、すなわち、教示や示唆がない状況では組合せは非自明であっただろうということを明確にした。その一方で、この最高裁判決は、問題解決のための設計的な必要性や市場の圧力のような他の要素も、先行技術の構成要素を組み合わせることが自明であることの証拠の役目をする可能性があることを示した<sup>46)</sup>。しかし、単に、発明の全ての構成要件が先行技術として存在することや、常識的な商業上の理由が組合せの動機として認識できたことに基づいて、単純にその組合せが自明であると判断することは、特に後知恵の危険性が高い。したがって、非自明性の判断においては客観的指標に従うことが重要となる。

長らく未解決であった切実な課題や他人の失敗のような二次的考慮要素は、当業者の能力で成される技術革新の実例を示す直接証拠である<sup>47)</sup>。当業者にとって、何が自明で、何が自明でなかったのかの客観的証拠として、二次的考慮要素は、組合せ発明の自明性を考える上で第一に重要視されるべきである。そして、よく知られた構成要素の組合せが予期された機能を発揮するに過ぎない場合に樹立されたprima facie case of obviousnessを反駁するに値する程度まで、二次的考慮要素に重みを与えることは、後知恵の助けによって自明とされる課題解決手段や技術革新の全てが「当業者によって発明が為された時点では」必ずしも自明であったわけではないという事実を承認することになるだろう<sup>48)</sup>。

## 第三章 欧州

### I. 背景

#### A. 欧州特許庁 (EPO) の起源

1978年に始まった欧州特許庁 (EPO) は、欧州特許条約により、締約国間の特許取得手続を中央集権化し、これを調和することを目的として設立された。しかしながら、EPOは集権化された実権力を有する組織として活動するものではないため、EPOが特許を付与した後に、その特許は締約各国に届け出られる必要がある。EPOによって付与された特許は、各国で権利行使可能であり、また各国で取り消されることも可能な独立した国内特許の束と考えることもできる。さらに、EPOによって付与された特許は、届け出られた国の国内法に拘束される。発明が締約国の特許性基準を満たすか否か、つまり権利行使可能か否かは、単に国内法の問題である。欧州特許を取得する進歩性のレベルを例にすれば、それは各締約国によって要求される最も高い基準でも最も低い基準でもなく、ただ、その中間に収まるようになる<sup>49)</sup>。

#### B. 進歩性の制定法上の要件

進歩性の重要な要件は、欧州特許条約の第52条(1)にあり、それは「欧州特許は、産業上利用することができ、新規であり、かつ、進歩性を有するすべての技術分野におけるあらゆる発明に対して付与される」と宣明している。これは、米国特許法第101条の「新規性」及び「有用性」の要件、ならびに米国特許法第103条(a)の「非自明性」の要件に対応しており、TRIPS協定が求める特許性の最低限の基準を満たすものである。米国の非自明性と同様に、欧州特許条約の下では、「発明が、その分野の技術水準を考慮した上で、当業者にとって自明でない場合は、その発明は進歩性を有するものと

45) 35 U.S.C. 103 (a) .

46) KSR, 127 S.Ct. at 1742.

47) See *Alza Corp. v. Mylan Labs, Inc.* 464 F.3d 1286 (Fed. Circ. 2006); *Northern Telecom Inc. v. Datapoint Corp.*, 908 F.2d 931 (Fed. Circ. 1990) .

48) *Consider PharmaStem Therapeutics v. ViaCell, Inc.* 491 F.3d 1342 (Fed. Circ. 2007) . ニューマン判事は、その反対意見の中で、「この長い探究の結果として得られたものの価値を、私の同僚たちは否定している」と不平を述べている。

49) G. Knesch, *Assessing Inventive Step in Examination and Opposition Proceedings in the EPO*, EPI INFORMATION 95,95 (March 1994) .

認められる」<sup>50)</sup>。その自明とは、「技術の通常の進歩を越えず、単に先行技術にそのまま又は論理的に従うもの、つまり、当業者に当然期待される領域を超えた技能や能力の発揮を含まないものである」と定義される<sup>51)</sup>。これは、Hotchkiss v. Greenwood事件において米国連邦最高裁が、発明は「熟練工」の能力を超えたもののみであるとした発明性の基準に似ている。ただ、米国における当業者は仮想上の個人とされるのに対して、欧州特許条約下における当業者は、類似分野の専門家を含めた専門家のチームとされるようである<sup>52)</sup>。

### C. 進歩性の評価の審査基準—課題解決アプローチ

発明が進歩性を有するか否かの判断のためにEPOに採用された手法は、課題解決アプローチである<sup>53)</sup>。課題解決アプローチは、欧州特許条約の施工規則第27条(1)(c)から導かれたもので、この規則は、出願人が明細書において「技術的課題(技術的課題として明白に記載しないとしても)及びその解決方法を理解することができるように、クレームに記載されている発明を開示する」ことを求めている<sup>54)</sup>。課題解決アプローチの焦点は、発明により提起された技術課題と解決方法にあり、また、発明の個々の構成要素を考慮せずに行う進歩性の客観的評価を提供しようとするものである<sup>55)</sup>。

この課題解決アプローチの下では、進歩性の評価は3つのステップがある。第1ステップは、最も近い先行技術の決定である<sup>56)</sup>。その最も近い先行技術は、一つの引用例であり、また発明に向かって自明なステップを踏むために最良の仮想的出発点を示すような要素の組合せを開示するもので、さらに、その発明と同じ目的の方向を向いたものである。つまり、一般的には、クレ

ムされた発明へ到達するために最も変更量が少ない先行技術に対応する<sup>57)</sup>。最も近い先行技術が特定された後は、その最も近い先行技術とクレームされた主題との相違点を決定する。進歩性の評価の段階においては、発明のうち客観的な技術課題に対応する点だけが考慮され、その他の相違点については無視される<sup>58)</sup>。第2ステップは、解決されるべき「客観的な技術課題」の設定を求める<sup>59)</sup>。その「客観的な技術課題」は、発明が達成する技術的な結果と、最も近い先行技術が達成する技術的な結果の相違点に基づくものであり、発明者が解決しようとした課題と異なることもあり、また既存の工夫に対して費用対効果を向上させるための変更を含むように広く解釈されることもあり得る<sup>60)</sup>。最後の第3ステップは、「最も近い先行技術と客観的な技術課題からスタートして、クレームされた発明が、当業者に自明であつたかどうかを考えること」である<sup>61)</sup>。このステップでは、当業者が、発明に具体化された技術的解決方法に到達「できただろう (could)」か否か、すなわち、それが彼らの技術的能力の範囲内にあったのか否かを判断しようとするものである。しかし、それは、当業者がクレームされた発明に具体化された技術的解決方法に到達「しようとしたら (would)」か否かとなっている<sup>62)</sup>。

上記第3ステップにおける客観的な技術課題への着目は、In re ICON Health and Fitness 事件でCAFCが採用したTSMテストに似ている。このアプローチは、当業者が、客観的な技術課題に接したときに、他の先行技術の教示やその分野の一般的な知識を考慮することで、最も近い先行技術をクレームされたものに改変する動機が与えられたかどうかを審査するものである。この解決アプローチを適用し、最も近い先行技術に、対応

50) European Patent Convention art. 56, Oct. 5, 1973.

51) European Patent Office, Guidelines for Examination in the European Patent Office, pt. C, ch. IV, [hereinafter EPO Guidelines] § 11.4.

52) EPO Guidelines, § 11.3; T 141/87 (Bosch) Sept. 29, 1988.

53) EPO Guidelines, § 11.7.

54) Martin J. Adelman et al., Cases and Materials on Patent Law 378 (2nd ed. 2003) .

55) Id.

56) EPO Guidelines, § 11.7.

57) EPO Guidelines, § 11.7.1.

58) Kness at 96.

59) EPO Guidelines, § 11.7.

60) EPO Guidelines, § 11.7.2.

61) EPO Guidelines, § 11.7.

62) EPO Guidelines, § 11.7.3.

する課題の解決に向けた構成要素を組み合わせることによって、最も近い先行技術を改変する動機づけが当業者に与えられたと判断された場合、発明は進歩性を欠き、特許可能なものでないことになる。

#### D. 課題解決アプローチにおける後知恵

課題解決アプローチでは、発明の開示内容に基づいて、最も近い先行技術が選択され、客観的な技術課題が設定されるため、このアプローチは自ずと後知恵を必須要素としてしまう。つまり、この最も近い先行技術を選択する際には、当業者がその先行技術を発明創作の出発地点として実際に用いだろうかということとは考慮されない<sup>63)</sup>。さらに、この最も近い先行技術は、客観的な技術課題を作り上げるために用いられる。客観的な技術課題は、その発明に触れることなく作り上げられるべきであるが、その客観的な技術課題は、その分野の技術水準を事後的に判断することから導かれるものであるために、必然的に後知恵に根ざざるを得ない<sup>64)</sup>。それでもなお、その発明が成した解決方法を始めから指し示すように技術課題が作り上げられることは、課題解決アプローチの下でも誤りである<sup>65)</sup>。これは、進歩性は、自明な解決手法によって解決されるような課題を認識すること、それ自体も包含しているところの問題である可能性があるため、その場合、客観的な技術課題をより概括的に設定する必要があるのかもしれない<sup>66)</sup>。

## II. 組合せ発明に対する進歩性分析の適用

米国における要件と同様に、進歩性の有無を判断する際には、クレームされた発明を「全体として」考慮しなければならない<sup>67)</sup>。それ故に、発明が、複数の先

行技術の構成要素を組み合わせただけに過ぎないことを示すことは、その発明の進歩性の欠如の証明にならないかもしれない。この点に関して、EPOの審査基準は、「組合せ」の発明と、単なる「要素の寄せ集めもしくは並置」の発明を区別して述べている<sup>68)</sup>。

発明に示されるとおりに先行技術の構成要素を組み合わせる動機づけがある場合には、その組合せは進歩性を欠くと判断されることがある一方で、多くの引用例を組み合わせる必要性は、その組合せが自明ではなかったことを示す証拠として用いられることもある<sup>69)</sup>。複数の先行技術が関連技術分野にある場合や、その複数の引用例が、共通の一般的な問題に対処するものであったり、当業者の常識の範囲内であったりする場合には、その複数の構成要素を組み合わせる動機づけは容易に見出されるものかもしれない<sup>70)</sup>。

発明の個々の構成要素が共通の技術課題を解決するために共同して作用するものでない場合には、その発明は「寄せ集め」と考えられる。課題解決アプローチの性質上、先行技術として知られた要素を単に寄せ集めた発明は進歩性を有することができない。部分的な課題を解決しようとする願望から生まれた個々の構成要素については、それらを組み合わせられる動機づけが、当業者に必然的に存在することになるからである。したがって、先行技術の構成要素を単に寄せ集めること、もしくは単に並置することは、それによって相乗効果を奏しない場合、個々の部分的な課題に向けた個々の解決手段が自明であることを単に示すのみで、進歩性の欠如が証明される可能性がある。つまり、KSR米国連邦最高裁判決で明確に示されたのと同様に、課題解決アプローチの下、「よく知られた構成要素を公知の方法に従って組み合わせることで、予測可能な結果を生むだけ」の組合せ発明<sup>71)</sup>は、当業者がその組合せを創造したかどうかには関わりなく<sup>72)</sup>、必然的に自明

63) See *Windsurfing International Inc. v. Tabur Marine (Great Britain) Ltd.*, [1985] R.P.C. 59 CA (Civ Div) .

64) *Knesh* at 96.

65) T 299/85 (*Etching Process*) 1987.

66) *Adelman* at 379.

67) EPO Guidelines, § 11.5.

68) EPO Guidelines, § 11.5.

69) EPO Guidelines, § 11.8.

70) *Id.*

71) *KSR*, 127 S.Ct. at 1739.

72) See *Windsurfing International Inc. v. Tabur Marine (Great Britain) Ltd.*, [1985] R.P.C. 59 CA (Civ Div) .最も近い先行技術とされた引用例に関して、それが「あまり実用的でないちっぽけな物」のようであったから、当業者は、それをすっかり忘れ去っていたと、特許権者は主張したが、裁判所は、その議論を破棄した。

であったらということになる。

他方、組合せ発明は、寄せ集めや並置と異なり、その組合せの個々の構成要素が共通の技術課題に対応しているときに存在する<sup>73)</sup>。EPOの審査基準は、共通の課題に対応するために公知の構成要素を組み合わせることで先行技術の上に築かれる発明と、相乗効果を生み出すために個々の構成要素が共同して作用するところの「真の組合せ」と言われる発明をも、暗に区別している。個々の構成要素が、組み合わせられることで、共通の技術課題に対応するために共同して作用し、さらに個々の要素が単独で働く相和よりも優れた効果を創出する場合に、それを「真の組合せ」という<sup>74)</sup>。

要素の組合せが新たな相乗作用を生む証拠は、その組合せが進歩性を有することの非常に強力な証拠と考えられる。同様に、公知の構成要素の組合せが、新たな技術的效果もしくは驚くべき技術的效果を奏する場合に、その組合せ発明は進歩性を有するだろう<sup>75)</sup>。しかし、その組合せに選択の余地がない場合には、「予期せぬおまけの効果 (bonus effect)」の存在は、進歩性を授けるには十分なものとならない<sup>76)</sup>。

### Ⅲ. 進歩性の立証における二次的指標の役割

#### A. 非自明性の二次的指標の重み

課題解決アプローチは、最も近い先行技術と解決されるべき技術的課題に照らして、当業者にとって、その発明が自明であったか否かを決定することを要求しているところ、非自明性の二次的指標は、そのアプローチの第3ステップに関連する。EPOによって検討される進歩性の存在の指標は、次の点を含む。すなわち、それは、要素の組合せが予期されなかった技術的效果や相乗性の技術的效果を生むことを示す証拠、先行技術には別方向への教示があったにもかかわらず組合せや改変により技術的に有利な結果を得るに至ったことを示す証拠、及び、その技術分野で「長い間の切実な必

要性を満たす」発明（特に、その発明に具体化された技術的解決手段を成し遂げようと試みて失敗したという証拠がある場合）であるという証拠である<sup>77)</sup>。二次的指標として商業的成功も考えられるが、しかし、長い間の切実な必要性もしくは解決された問題とその成功の間に連鎖的関連があるという証拠が相俟った場合でなければ、商業的成功の証拠は、非自明性の判断における信頼できる評価指標であるとは一般的に考えられていない<sup>78)</sup>。

発明が示す技術的解決手法が、公知技術の新たな応用による「最も近い先行技術」の改良や簡素化であるとき、非自明性の二次的指標は特に有用となる。その例として、珍しい事件であるかもしれないが、プラスチック製の食品包装に用いる熱カッターにPTC抵抗体を使用することが進歩性を有するか否かを、EPOの技術審判合議体が評価する際に、非自明性の二次的指標を強く考慮したというものがある<sup>79)</sup>。具体的には、次のような事件であった。先行技術として存在する客観的技術課題は、有毒なガスや灰の原因となる燃焼を防止するために、簡素でありながら正確な温度制御を可能とする熱カッターを作成しようとするものとされた。そして、クレームされた発明の技術的解決手段は、加熱体の正確な温度制御のために、温度に関する自己制御機能という公知の利点を有したPTC抵抗体を採用したことであったところ、EPOの技術審判合議体は、最も近い先行技術に公知の利点を伴う公知の工夫を新規に組み合わせることは、課題解決アプローチの下で進歩性を有するものではないことを示す一方で、二次的指標に関する強力な証拠は、その組合せが進歩性を有することを示すことになると判断した。その合議体は、その分野の他人が、発明の客観的技術課題を解決しようと試みて失敗してきたという証拠に対して、とりわけ説得力があるものと判断した。この事件では、この分野の専門家がより複雑で高価な温度制御システムに賛同し、PTC抵抗体の使用を見落としてきたことが理由としてあった。また、長い間の切実な必要性は、その

73) EPO Guidelines, § 11.5.

74) EPO Guidelines, § 11.5.

75) EPO Guidelines, § 11.9.3.

76) Knesch at 97.

77) EPO Guidelines, § 11.9.

78) EPO Guidelines, § 11.9.4.

79) T 106/84 (Michaelsen/Packing Machine) 1985.

分野の技術水準を向上させる高いインセンティブを与えるものであるが、その長い間の切実な必要性に関する証拠は、熱カッターの使用者に対する健康上の技術的課題との関係のために価値が高められたとも、その合議体は判断した。さらに、その発明の商業的成功は、その分野の長い間の切実な必要性に直結しており、また、それは、先行技術を超えた発明の技術的利点に、ほぼ独占的に起因していたとして、その商業的成功も考慮した。その発明の商業的成功は、その分野の長い間の切実な必要性に直結しており、また、それは、先行技術を超えた発明の技術的利点に、ほぼ独占的に起因していたとして、その商業的成功も考慮した。その合議体は結論に至る過程の中で、単純な解決手法について以前は誰も気づかなかったことが、むしろ振り返ってみると驚きであるような時には、しばしば、発明の優れた結果を割り引いて考えてしまう危険性が存在することを指摘した。

非自明性の二次的指標は考慮され得るのだが、それらは、通常、その分野の技術水準と比べた際の発明の技術的効果の評価において、ごくわずかな考慮を受けるに過ぎない<sup>80)</sup>。商業的成功の証拠はなおさら、通常は考慮されず、まさに判断に行き詰った場合にのみ関係するのかもしれない<sup>81)</sup>。加えて、当業者が公知の課題を解決しなかったという証拠は、発明に具体化された解決手法が非自明であることを示す確実な指標とは必ずしも考えられていない<sup>82)</sup>。たとえば、EPOの法令審判合議体は、トレーラーのブレーキシステムの改良に関する発明が成された8年も前から、その分野では停滞が続いていたという証拠に接してさえ、その改良が進歩性を有していたということを納得しなかった<sup>83)</sup>。この法令審判合議体は、「予期せぬおまけの効果 (bonus effect) や利点の存在、及び、進歩性の有無に関する二次的指標 (たとえば、文献の古さ) の存在は、その分野の技術水準と比較して行う発明に対する技術的視点

による評価を代替するものではない」と宣言している<sup>84)</sup>。進歩性に対するその「技術的視点による評価」が、二次的要素による非自明性の客観的評価に勝り、それが組合せ発明の非自明性を評価するための基準となっているようである<sup>85)</sup>。

## B. 後知恵の影響を排除するために、二次的指標を採用すべき

進歩性の判断手法としての課題解決アプローチの利点は、明確に構成された予測可能な分析手法が存在することであり<sup>86)</sup>、このことは、とりわけEPOの関心事項である。というのも、EPOが付与した特許は、欧州特許条約の締約国における多様な特許性基準に従わなければならないためである<sup>87)</sup>。しかし、この課題解決アプローチにおいて、最も近い先行技術は、特許出願された発明が指し示すとしても、その発明に触れることなく客観的な技術課題を創出できるかということが難題である。課題解決アプローチが、後知恵を必須要素としているので、クレームされた技術的解決が当業者に自明であった否かを問う進歩性分析の第3ステップの道しるべとして、非自明性の二次的指標に大きな役割を与えるべきである。

審査官は、発明が、その分野の技術水準を超えた非自明な技術的利点を有するか否かを判断するが、その助けとなる客観的証拠として二次的考慮要素は有用である。発明が解決する課題の設定は、発明から事後的に得た知識に基づくことが必須である。したがって、公知の構成要素の新規な組合せを通じて先行技術の上に立つ発明が、相乗効果や予期しなかった効果を欠如する場合には、「通常の技術進歩において」実際に成される組合せであったか否かにかかわらず、推定的に自明となる<sup>88)</sup>。非自明性の客観的証拠は、課題解決アプ

80) G.S.A. Szabo, The Problem and Solution Approach to the Inventive Step 293-303, 299 E.I.P.R. 1986; T55/86 (Bendix/Braking Apparatus) 1988.

81) T 456/90 (ETA/Watch) 1993.

82) T 12/82 (Sciaky/Surface Hardening) 1984.

83) T55/86 (Bendix/Braking Apparatus) 1988.

84) Id.

85) この論文を作成するにあたり調べたところでは、EPO技術審判合議体の18の決定のうち、T 106/84 (Michaelsen/Packing Machine) だけが、二次的考慮要素の証拠を説得力があるものとして扱った。

86) Knesch at 98.

87) Id.

88) EPO Guidelines, § 11.4.

ローチに必然的に影響を与える後知恵を阻止するために重要な役割を果たすだろう。そして、それは、特に組合せ発明において有効であり、当業者がクレームされた発明を成し得たかではなく、成しただろかということをお問おうとする課題解決アプローチの第3ステップの有効性を高めるものとなるだろう。

## 第四章 日本

### I. 進歩性の一般的な基準

#### A. 制定法上の根拠

日本特許法第29条第2項は、進歩性に関する規定として次のように定めている。

「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明<sup>89)</sup>に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」

#### B. 進歩性に関する審査基準

##### 1. 発明の進歩性有無の判断に関する基本的な考え方

日本における特許の審査基準<sup>90)</sup>によれば、クレームされた発明（日本に関する第四章では、これを「請求項に係る発明」と表記する）が進歩性を有するか否かの判断は、その発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、その発明が属する技術分野における通常の知識を有する者（第四章では、これを「当業者」<sup>91)</sup>という）であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求

項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行うとされる。具体的には、請求項に係る発明及び引用発明（一又は複数）を認定した後、論理づけに最も適した一の引用発明を選び、請求項に係る発明と引用発明を対比して、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で、この引用発明や他の引用発明（周知・慣用技術も含む）の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。その結果、論理づけができた場合は請求項に係る発明の進歩性は否定され、論理づけができない場合には進歩性は否定されない。

その論理づけは、種々の観点、広範な観点から行うことが可能であるという前提に立ちつつ、日本の審査基準は、その論理づけとして次の4つの典型例を示している。それは、(i) 最適材料の選択、(ii) 設計事項の変更、(iii) 引用発明に基づく要素の単なる寄せ集め、(iv) 引用発明の内容に開示された動機づけ、である。

これらの動機づけの典型例の中で、組合せ発明の審査に当たっては、特に (iii) と (iv) が重要となるので、それらは後ほど詳細を検討する。

##### 2. 当業者

当業者とは、発明の属する技術分野の出願時の技術常識を有し、研究、開発のための通常の技術的手段を用いることができ、材料の選択や設計変更などの通常の創作能力を発揮でき、かつ、発明の属する技術分野の出願時の技術水準にあるもの全てを自らの知識とすることができる者、を想定したものである<sup>92)</sup>。

なお、当業者は、発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の技術を自らの知識とすることができる。また、個人よりも、複数の技術分野からの「専門家から

89) この「発明」とは、いわゆる先行技術のことであり、次の (1) ~ (3) に示すとおり、特許法第29条第1項に掲げられた発明を示す。

(1) 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明

(2) 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明

(3) 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

90) Examination Standard Office (Japan Patent Office), Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan (Dec. 28, 2000), [hereinafter Japanese Guidelines], Part II, Chapter 2, Section 2.4 (1) .

91) ここでいう「当業者」とは、「その発明が属する技術分野における通常の知識を有する者」の簡略表記である。この「当業者」について、米国では、一般的に「Person Having Ordinary Skill In The Art」といい、時に「PHOSITA」と簡略表記される。ただ、日本特許庁が英文で提供する資料では、「当業者」を「a person with ordinary skill in the art」もしくは「a person ordinary skilled in the art」と表記されていることが多い。しかし、これらは、その表現の違いにかかわらず、全て同等であろう。

92) Japanese Guidelines, Part II, Chapter 2, Section 2.2 (2) .

なるチーム」として考えた方が適切な場合もあるとされる<sup>93)</sup>。

### 3. 後知恵は許されるか

日本特許法第29条第2項には、「特許出願前に...容易に発明をすることができたときは...特許を受けることができない」と規定されているので、引用発明の特定、当業者のレベルの認定、及び進歩性の欠如の論理づけは、その発明の出願後に人類が獲得した知識を意識的に忘却し、その助けを一切借りずに行われなければならない<sup>94)</sup>。しかし、2000年12月に改定される前の審査基準は、後知恵に言及していたものの<sup>95)</sup>、現在の審査基準には、その言及はない。

## II. 進歩性と組合せ発明

### A. 組合せ発明の定義

日本の特許審査実務においては、「組合せ発明」という具体的な表現は広く用いられておらず、その明確な定義を示すことはできないのだが、「複数の従来技術の構成要素を新規な組合せとして含む発明」という概念は、次の項以降で示すように、法令や判例によって量られ得るだろう。

### B. 組合せ発明に対する進歩性欠如の具体的な論理づけ

日本においては、進歩性欠如の具体的な論理づけについて、いくつかの例示が審査基準に示されているものの、その論理づけは、種々の観点、広範な観点から行うことが可能とされ、進歩性に対する画一的な見方が存在するわけではない。

### 1. 単なる寄せ集め

発明を特定するための事項の各々が機能的又は作用的に関連していないため、その発明は各事項の単なる寄せ集めであると認められる場合には、その発明は当業者の通常の創作能力の発揮の範囲内であるとみなされる。このような基本的な考え方の例として、「原告らの主張する顕著な作用効果なるものは、公知の個々の技術について当然予測される効果の単なる集合の域を出ないものとみるほかになく、したがって、これをもって本願発明に特有の顕著な作用効果とみることとはできない」と判示し、発明の進歩性を否定した古い判決が、日本の審査基準には挙げられている<sup>96)</sup>。最終的には、寄せ集め（もしくは並置）と組合せの区別は、請求項に係る発明から導かれる効果の点のみに起因することになるので<sup>97)</sup>、公知の構成を組み合わせるような発明が進歩性を有するか否かを判断するためには、発明の効果を評価することが必須の要素となる。

### 2. 引用発明の内容が開示する動機づけ

日本の審査基準は、複数の引用発明を組み合わせる動機づけとなり得るものとして、(i) 技術分野の関連性、(ii) 解決される課題の共通性、(iii) 作用、機能の共通性、(iv) 引用発明中の示唆、という4つのファクターを挙げている。したがって、この「引用発明の内容が開示する動機づけ」の基本的な考え方は、今でも米国の特許庁や裁判所で説得力をもつTSMテストに近い。

審査基準には、「技術分野の関連性」の説明として、「発明の課題解決のために、関連する技術分野の技術手段の適用を試みることは、当業者の通常の創作能力の発揮である。例えば、関連する技術分野に置換可能なあるいは付加可能な技術手段があるときは、当業者が請

93) Id.

94) Japan Patent Office, Shinposei-tou ni kansuru kakkoku unyou-tou ni kansuru tyosa-kenkyu hokoku-sho -Heisei 18 nendo tokkyotyo itaku sangyo zaisanken seidokakkoku hikaku tyosa kenkyu tou hokokusho,39 (2007)

95) 平成12年12月改訂以前の審査基準には、次のとおり記載されていた。

「本願の明細書から得た知識を前提にして事後的に分析すると、当業者が容易に想到できたように見える傾向があるので、注意を要する。例えば、原因の解明に基づく発明であって、いったん原因が究明されれば解決が容易な発明の進歩性を判断するときには、原因の究明も含めて技術水準に基づいて検討する。解決手段を考えることが当業者にとって容易であるという理由だけでは、進歩性を否定することはできない。」(第2部第2章2.9 (2))

96) Japanese Guidelines, Part II, Chapter 2, Section 2.5 (3)

97) 多くの特許の専門家が「組合せ」と「寄せ集め・並置」の区別に言及しており、「組合せ発明」は「相乗の効果」を有するものようであり、「寄せ集め・並置」は、単なる「総和の効果」を有するに過ぎないものようである。See e.g. Nakayama Nobuhiro, Kougyoshoyuken ho (Jo) Tokkyo ho, Horitsugaku kouza soshu (Apr. 2000) , 139, 140. or Kimura Koutaro, the Patent Law in the United State, Shoji Homu (Jun. 11, 2001) , 116.

求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。」<sup>98)</sup>と記載されている。

また、「解決される課題の共通性」の説明の中で、「課題が共通することは、当業者が引用発明を...結び付けることで請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる」<sup>99)</sup>とした上で、請求項に係る発明の有利な効果との関係において、「引用発明が、請求項に係る発明と共通する課題を意識したものといえない場合は、その課題が自明な課題であるか、容易に着想しうる課題であるかどうかについて、さらに技術水準に基づく検討を要する」<sup>100)</sup>としている。さらに、後知恵を防止するために、「出願人が引用発明1と引用発明2の技術を結び付けることを妨げる事情（例えば、カーボン製のディスクブレーキには、金属製のそのような埃の付着の問題がないことが技術常識であって、埃除去の目的でカーボン製ディスクブレーキに溝を設けることは考えられない等）を十分主張・立証したときは、引用発明からは本願発明の進歩性を否定できない」<sup>101)</sup>とされる。これは、米国、欧州、韓国およびタイにおいても触れられているいわゆる「別方向への教示」の概念と同じである。この点について、「別方向への教示」(阻害要因・Teach Away)がある場合に、当業者は引用発明の組合せに容易に想到できないという議論は妥当であっても、「別方向への教示」が存在しない場合に、当業者は類似分野の公知例のすべての組合せに容易に想到できるとする判断は後知恵に陥っている恐れがあるだろうとの指摘<sup>102)</sup>もあり、これは傾聴に値する。

「作用、機能の共通性」の説明としては、「請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項との間で、作用、機能が共通することや、引用発明特定事項

どうしの作用、機能が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けたりして請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる」<sup>103)</sup>と記載されている。

さらに、「引用発明の内容中の示唆」については、「引用発明の内容に請求項に係る発明に対する示唆があれば、当業者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる」<sup>104)</sup>とある。

### 3. 組合せ発明に関する最近の具体的な事件

ここで、日本の知的財産高等裁判所による最近の判決（2007年）のうちから、組合せ発明に係る一つの事件<sup>105)</sup>を取り上げる。問題となった日本特許第3399951号に示された請求項1に係る発明<sup>106)</sup>は、「引き伸ばし剥離接着テープを用いた物品支持体」に関するものである。この発明を引用発明と対比した場合、基体から基礎部材を剥がすことができること、及び、支持部材が基礎部材から取り外し可能であること、という2点が、その発明の進歩性を議論する上で重要な構成要素となる（第3図参照）。国際特許出願（WO 92 / 11333）の国際公開パンフレットで開示された第1引用発明は、本件発明と同じく物品支持体に関するもので、その基礎部材は壁（基体）から容易に剥がすことができるものの、支持部材は基礎部材から取り外すことができない（第4図参照）。したがって、請求項に係る発明と第1引用発明の差異は、支持部材が基礎部材から取り外し可能であるか否か、という点にある。そして、第2引用発明は、仏国特許発明第2328429号明細書に開示されたもので、基礎部材から取り外し可能な支持部材を有する物品支持体である（第5図参照）。

98) Japanese Guidelines, Part II, Chapter 2, Section 2.5 (2) .

99) Id.

100) Id. 下記の「C. 請求項に係る発明の効果」も参照。

101) Id.

102) Japan Patent Office, Shinposei-tou ni kansuru kakkoku unyou-tou ni kansuru tyosa-kenkyu hokoku-sho -Heisei 18 nendo tokkyotyoto itaku sangyo zaisanken seidokakkoku hikaku tyosa kenkyu tou hokokusho,40 (2007)

103) Japanese Guidelines, Part II, Chapter 2, Section 2.5 (2) .

104) Id.

105) In Re 3M, IP High Ct., Jun. 27, 2007 (Heisei 17 (Gyo-ke) 10743) .

106) 【請求項1】基礎部材、

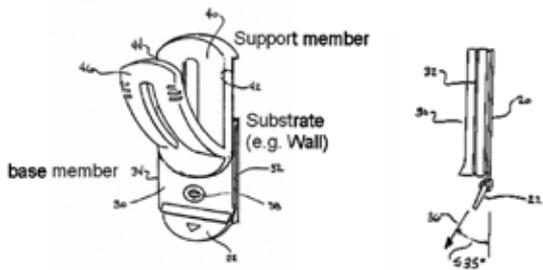
前記基礎部材に取り外し可能に結合された支持部材、

前記基礎部材に接着された引き伸ばし剥離接着テープ、及び、

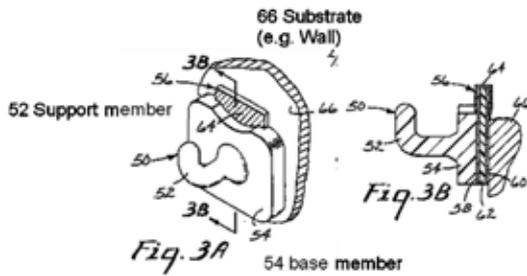
前記引き伸ばし剥離接着テープを引き伸ばすための手段、

を含む、基体に接着する物品支持体であって、前記基礎部材が前記引き伸ばし剥離接着テープによって基体に接着しているときに、

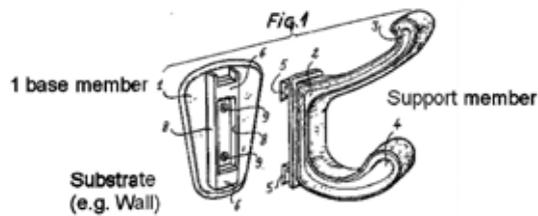
前記基礎部材は前記基体の表面から約35°以下の角度で前記引き伸ばし剥離接着テープを引っ張ることにより基体から剥がすことができる、物品支持体。



第3図：日本特許第3399951号



第4図：WO 92/11333



第5図：フランス特許第2328429号

裁判所は、複数の引用発明について、それらが「共通の技術分野に属し、同じ機能を果たす技術手段であれば、その適用を試みることは、刊行物に特に記載や示唆がなくとも当業者が普通に行うことである」と述べ、その結果として、第2引用発明における取り外し可能な要素を第1引用発明に適用することは当業者が容易に想到し得ると結論づけた<sup>107)</sup>。この裁判所の判示について、ここでそれ自体の当否を断定することは困難であるが、上記

した後知恵の排除という観点からも分析されるべきであることは確かである。その一方で、組合せ発明が奏する効果・結果は、その組合せが特許保護に値する十分な創造性を有しているか否かを適切な判断するための指標となり得る。この判決においても、公知の構成要素の組合せによるものとして特許出願人が主張した効果について述べられている。結論としては、主張されたいずれの効果も、それをもって進歩性を肯定に値するものとは認められなかった。特に、特許出願人は、取り外し可能に結合された支持部材が剥離接着テープを引き伸ばすための手段を保護しつつ隠すことができる上に、壁などの基体から基礎部材を剥がす際に、剥離接着テープを引き伸ばすための手段を露出させることで、その手段に容易にアクセスできるという効果を主張したが、裁判所は、この効果は、第1引用発明と第2引用発明の構成要素の組合せによって奏することが予測できる効果であるから<sup>108)</sup>、顕著な効果には該当しないとした<sup>109)</sup>。なお、この効果は、請求項に係る発明の構成から当然に導かれるものではないとも述べられている。すなわち、この効果は、当業者にとって各構成要素から予測可能な効果であったが、発明の構成要素によって奏される効果（次項目参照）ではない例ということになる。

### C. 請求項に係る発明の効果

発明の進歩性を審査する日本の特許実務において、発明の効果が、米国の判例が示すような主要考慮要素なのか二次的考慮要素なのかは明らかでないが、前述のとおり、それが重要な要素であることは事実である。

#### 1. 請求項に係る発明の効果の考え方

日本の審査基準によれば、「引用発明と比較した有利な効果とは、発明を特定するための事項によって奏される効果（特有の効果）のうち、引用発明の効果と比較して有利なものをいう」<sup>110)</sup>とされ、「引用発明と比

107) In Re 3M, IP High Ct., Jun. 27, 2007 at 15, 16 (Heisei 17 (Gyo-ke) 10743) .

108) その効果が予測可能となった時点まで、裁判官が検討したか否かは、判決文からは明らかでない。しかし、日本の審査基準は、「進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行う」としている。 See Japanese Guidelines, Part II,

109) In Re 3M, IP High Ct., Jun. 27, 2007 at 18, 19 (Heisei 17 (Gyo-ke) 10743) .

110) Japanese Guidelines, Part II, Chapter 2, Section 2.5 (3) . この記載箇所において、審査基準は、「引用発明と比較した有利な効果」の定義を示すにあたり、「引用発明」、「比較」、「有利」および「効果」という4つの用語を重複して使用している。つまり、「有利な効果」それ自体の定義については、十分には明確に示されていない。

較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これを参酌する<sup>109)</sup>とされる。したがって、請求項に係る発明の有利な効果があれば、それがどんなものであれ、進歩性の存在を推認するのに役立つ事実として少なくとも参酌されるのであるから、関連先行技術を超える有利な効果が、請求項に係る発明の効果として特許出願明細書に記載されることは、特許出願人にとって有利に働く可能性がある。

しかしながら、請求項に係る発明によって奏される有利な効果が限定的である場合には、その効果は進歩性を支持するものとはならない。日本の審査基準によれば、「請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有している場合には、これを参酌して、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけを試みる。そして、請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有している場合、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理づけられたときは、進歩性は否定される。」<sup>112)</sup>と記載され、この考え方の例として、次の2つの具体的な判例が示されている。その具体例は、「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したがい、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」<sup>113)</sup> また、「光電変換半導体装置の半導体層のうち、光が入射される側の半導体領域の材料に珪素炭化物を採用することが、同領域の光の吸収を少なくする観点から容易であった以上、この半導体領域が第二の半導体領域の型性劣化を防止するという効果を合わせ有するとしても、珪素炭化物を採用することの容易性を左右するものでない」<sup>114)</sup> というものである。一般的に、「当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理づけられることは、かなり困難なことに思われるが、

この二つの具体例の視点からすると、その敷居は後知恵防止の目的には十分に高いものではないように見える。

## 2. 顕著な効果

ところが、「当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理づけられた」としても、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ことにより、進歩性が否定されないこともある<sup>115)</sup>。具体的には、請求項に係る発明が、「有利な効果」と「予測可能でなかった結果」という二つの観念の組合せによって形成される概念を含む「顕著な効果」を有する場合には<sup>116)</sup>、複数の引用発明を組み合わせることにより、一見、当業者が容易にその発明を創造し得たという論理づけが可能とされるときも、その発明の進歩性の存在が推認される<sup>117)</sup>。「予測可能でなかった結果」という観念は、米国の判例法やタイの審査基準で用いられている「予期されなかった結果」のそれに近いようにも思われるが、むしろ「予期されなかった結果」の概念は、日本の特許実務を考慮すると、単に「予測可能でなかった結果」ではなく「顕著な効果」に主として相当する。この「顕著な効果」は、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属するものについてのみならず、実験や観察に基づく合理的な経験則によって証明されてみえる効果を有するような発明の場合に、進歩性の存在を推認するための極めて重要な要素になる。さらに、一見、公知の構成の組合せが当業者に容易であったとされる場合であっても、組み合わせられる前の構成要素からは「予測可能でなかった結果」を、その組合せ発明が奏することは、機械の分野などを含め、いずれの分野であっても少なからずある。

なお、日本の審査基準は、この「顕著な効果」の具体的な事例として、次のように述べた2つの判決に言及している<sup>118)</sup>。「引用発明に基づき本願発明のようなモチリン誘導体を製造することは当業者が容易になし得る

111) Id. 2.5 (3) .

112) Id.

113) Id.

114) Id.

115) Id.

116) 日本特許庁が英語で提供している審査基準関連の資料においては、「予測可能」という日本語に対して、「predictable」ではなく「foreseeable」を用いているが、これらの表現の違いに、格別の差異は存在しないものと思われる。

117) Japanese Guidelines, Part II, Chapter 2, Section 2.5 (3) .

118) Id.

ことであるとみることも可能である。しかしながら、本願モチリンが引用発明モチリンと同質の効果を有するものであったとしても、それが極めて優れた効果を有しており、当時の技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであれば、進歩性があるものとして特許を付与することができるかと解するのが相当である。」また、「本願発明の効果は各構成の結合によりはじめてもたらされたものであり、かつ顕著なものであるから、本願発明は、その構成が公知であって各引用発明に記載されている技術とはいえ、これから容易に推考し得たものとはいえない。」

### 3. 発明の効果の予測可能性の評価手法

日本の審査基準には、「引用発明特定事項と請求項に係る発明の発明特定事項とが類似していたり、複数の引用発明の組み合わせにより、一見、当業者が容易に想到できたとされる場合であっても、請求項に係る発明が、引用発明と比較した有利な効果であって引用発明が有するものとは異質な効果を有する場合、あるいは同質の効果であるが際だって優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測することができたものではない場合には、この事実により進歩性の存在が推認される。」と記載されているところ<sup>119)</sup>、日本の特許法第29条第2項は、発明が容易であるか否かの判断を「特許出願前」に求めることで、非自明性の評価にあたり後知恵の使用を明示的に禁止しているのであるから、この「技術水準」も、特許出願前の公知の知識に基づいて決定されなければならない。

しかし、東京高等裁判所は、キリンビール事件において、「本願発明1の構成自体は想到の容易なものであったことは、既に述べたとおりであり、... それにもかかわらず、それが有する効果を根拠として特許を与えることが正当化されるためには、その発明が現実には有する効果が、当該構成のものとして予想されることと比べて格段に異なることを要するものというべきである」<sup>120)</sup>と述べた。ここで、なぜ、裁判所は、当該発明の顕著な効果を検討する際の対象として、組み

合わせられる前の個々の構成要素（技術水準）から予測される効果とせず、組み合わせ後の「構成のものとして予想される」としたのかという点で疑問が投げかけられている<sup>121)</sup>。

さらに、この事件における裁判長は、請求項に係る発明の構成自体が当業者に容易である場合、その構成による効果は、事実上すべての場合に、当該構成を採用したときのいわば自明の結果あるいはその構成のものとして容易に推測されるもの、又は、その構成の採用の下で極めて容易に発見されるものに過ぎない旨を、後に出版物中において述べている<sup>122)</sup>。

この裁判長の意見に従うと、審査基準が言及するような、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ことをもって進歩性が推認されることが、事実上存在しないことになる。しかし、特許審査官・審判官や知的財産裁判所の裁判官の視点に立ったとき、我々は、この裁判長の議論を呼ぶ見解を理解することができるのも事実であろう。それは、こうした審査官・審判官や裁判官は、組合せ自体は容易に成し得ると思われるのだが、その効果に関する言及の開示がないためだけに、請求項に係る発明のものと主張される効果が、引用発明から「予想可能でなかった結果」に該当するような場合にしばしば直面しているはずだからである。最終的に、このキリンビール事件は、審査基準の下での予見可能性の向上と後知恵の排除の重要性を訴えているようであり、審査官・審判官や裁判官は、これを謙虚に受け止めるべきなのかもしれない。

### 4. 「請求項に係る発明の構成」と「予想可能でなかった結果」の関係

特許出願された発明は、驚くほど予想外の効果を示していることがある。このような場合、審査基準の下、そのような発明に特許を付与することは当然のように思われるが、しかし、その効果と請求項に係る発明との関係に疑問を向けられることもある。予想可能でなかった結果、すなわち顕著な効果を考慮することは、

119) Id.

120) In Re KIRIN Brewery Company Ltd., IP High Ct., Nov. 1, 2001 at 16 (Heisei 12 (Gyo-ke) 238) .

121) See Takashima Kiichi, Shinposei handan niokeru ronriduke, Tokkyo kenkyu, No. 40 (Sep. 2005) , 58-66, at 63.

122) Yamashita Kazuaki, Section 5 Shinketsu (kettei) torikeshi jiyu, Editorial Supervisor: Takeda Minoru, Tokkyo shinketsu torikeshi sosho no jitsumu to hori, Hatsumei kyokai, 160,161.

組合せ発明が進歩性を有するか否かを決定するために重要な要素となるのだが、請求項に係る発明とその効果の関係に対する疑問は、非常に難しい問題となっている。事実、上記した3M事件<sup>123)</sup>やキリンビール事件<sup>124)</sup>において、裁判所は、特許出願人が請求項に係る発明の効果として主張したもののうち、いくつかは請求項に係る発明の発明特定事項による効果ではないと結論づけている一方で、アルミナ製造方法事件<sup>125)</sup>では、特許を取得するためには、客観的な外部的因果関係を学理的に証明することまで要求されるものではなく、その要求は学問の世界に属する旨が判示されている。また、多くの特許が、請求項に係る発明とその効果の合理的な関係を、経験則を通じて見出すことで特許が付与されていることも事実である。その一例としては、Combivirという薬に関する組合せ発明に与えられた日本特許第2868671号などがあり、この薬の特許についてはタイについての章で深く触れられる。

#### D. 二次的考慮要素としての商業的成功

日本の審査基準には、「進歩性判断の留意事項」という項において、「商業的成功又はこれに準じる事実は、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として参酌することができる。ただし、出願人の主張・立証により、この事実が請求項に係る発明の特徴に基づくものであり、販売技術や宣伝等、それ以外の原因によるものでないとの心証が得られた場合に限り。」<sup>126)</sup>と記載されている。これの説明のための例示として、審査基準は、「本願発明におけるような組成からなる精油所残分ガスを用いることは、引用発明とは全く異なる発想というべきであり、当業者に容易に行いうることはできず、本願発明は、排ガスである精油所残分ガスを用いることによって、原材料の極めて安価な供給と廃物の有効利用という経済的効果をもたらすことは明らかであって、その効果は格別のものと評

価することができるから、本願発明は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明できたものとは認められない」<sup>127)</sup>と述べた判決を引用している。しかしながら、商業的成功に言及している判決は、商業的成功に基づいた主張を受け入れないとするものが通常であるから<sup>128)</sup>、発明が進歩性を有するかの判断時において、商業的成功という事実は参酌されるかもしれないが、説得力を持たないというのが現実となっている。こうした現状からみて、進歩性の判断のための考慮要素として、商業的成功に十分な地位を与えようという議論は、日本においては拙速かもしれない。なお、米国で言われるその他の二次的考慮要素も、日本では説得力を有するものとはなっていない<sup>129)</sup>。

### Ⅲ. 組合せ発明に対する妥当な審査

「天才のひらめき」の創造物であることを発明に要求することは正当化されるべきではないのだが、その一方で、複数の引用発明（公知の構成要素）を組み合わせるために厳密で明白な動機づけを求めることは合理的でない結論を導くことがあることも、KSR事件を始めとした米国における事件を通じて、既に我々は学んできた。このような状況下で、組合せ発明の進歩性の判断において妥当な結論に至るために、請求項に係る発明による効果を検討することは、最も重要な手法になるに違いない。すなわち、米国において、いわゆる二次的考慮要素も組合せ発明の自明性を考える上で第一に重要視されるようになるか否かにかかわらず、日本においては、まずは少なくとも顕著な効果には十分に重点が置かれるべきである。具体的には、請求項に係る発明が、「有利な効果」と「予想可能でなかった結果」を組み合わせたものである「顕著な効果」を有している場合には、進歩性を否定する根拠として十分に争いの余地のない事実が他に存在しない限り、進歩性は肯定されるべきだろう。また、そうした提案にかかわらず、

123) 3M, at 18, 19.

124) KIRIN, at 16 .

125) 456 HANREI JIHO 56. (Osaka D. Ct., Feb. 14, 1965) .

126) Japanese Guidelines, Part II, Chapter 2, Section 2.8 (6) .

127) Id.

128) 日本の裁判所の知的財産判例検索サイトにおいて、「商業的成功」という検索タームを用いた分析結果に基づく。判例検索サイトは、次のアドレスで見つけられる。[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action\\_id=first&hanreiSrchKbn=07](http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=07)

129) 相田義明,「発明の進歩性・非自明性について—KSR 米国連邦最高裁判決に接して」,ジュリスト,2007.8.1, No.1339, 第149頁

現在の日本審査基準の中で「有利な効果」をより明確に定義することも望まれる。しかし、実際には、それに画一的な定義を当てはめることは非常に難しいものである。しかし、本来的に「有利な」という概念自体が主観的な要素を含むために、この有利な効果への判断は、個々の場合ごとに恣意的に為される可能性は否定し難い。

したがって、組合せ発明の進歩性を検討する際に、顕著な効果の要素のうち、より客観的指標となり得る「予測可能でなかった結果」を、その「有利な効果」よりも重視すべきである。そして、後知恵を正確に排除するため、その発明が「予測可能でなかった結果」を有するか否かを、引用発明（公知の構成要素）の技術水準のみから判断しなければならない。こうした考え方は、「よく知られた構成要素を公知の方法に従って組み合わせることは、その組合せが予測可能な結果を生むだけであるとき、自明である可能性が高い」<sup>130)</sup>と判示したKSR最高裁判決後の米国とも調和するものであろう。

## 第5章 韓国における進歩性

### I. 進歩性の一般的な基準

#### A. 制定法上の根拠

韓国特許法第29条第2項は、進歩性<sup>131)</sup>に関する規定として次のように定めている。「第1項<sup>132)</sup>に拘らず、特許出願前にその発明が属する技術分野において通常の知識を有する者が第1項の各号に規定された発明に基づいて容易に発明することができるものであるときは、その発明に対しては特許を受けることができない。」

#### B. 審査基準

##### 1. 進歩性の判断の具体的な手法

審査基準は、(i) クレームされた発明に到達する動機づけ、及び(ii) 技術的な相違点と有利な効果、という2つの主要なファクターを進歩性の判断の具体的な

手法として示している。

##### a) クレームされた発明に到達する動機づけ

このファクターは、当業者<sup>133)</sup>の立場から、引用例がクレームされた発明に到達する動機づけを含むか否かに関するものである。(i) クレームされた発明に向けた引用発明の示唆があり、(ii) 引用発明とクレームされた発明が客観的に、もしくは機能・作用的に共通であり、また(iii) 技術分野について関連性がある時には、それが自明性の強力な根拠となる。

##### b) 技術的相違点と有利な効果

このファクターは、クレームされた発明と引用発明の間に技術的相違点があることに加えて、クレームされた発明が引用発明を超える有利な効果を奏するか否かに関するものである。クレームされた発明によって奏される効果が、引用発明によって奏される効果を超えて有利である場合に、その効果は肯定的に考慮され得る。さらに、有利な効果の考慮は、特に、効果の予測性の低い化学の分野における発明の進歩性の有無を判断するのに適するとされている。

#### 2. 当業者

韓国の審査基準は、当業者を、特許出願時に、

- (i) その分野の通常の技能を有し、
- (ii) 研究と開発をするために通常的手段と能力を自由に使いこなすことができ、
- (iii) 発明の属する技術分野の出願時の技術水準にあるもの全てを捉え、それを自らの知識とすることができ、
- (iv) 発明の課題に関連する技術を自らの知識とすることができ、
- (v) その技術分野の専門家が有する技能を理解する、仮想の者と定義している。

#### 3. 後知恵は許されるか

韓国においても、進歩性の有無を判断するにあたり

130) KSR, 127 S.Ct. at 1739.

131) 米国特許法のいう「非自明性」に対応する用語として、韓国特許法では「進歩性」という用語が使われている。この韓国における「進歩性」の基準は、米国における「非自明性」のそれよりも、少しばかり高い敷居のように思われる。それは、この韓国の進歩性が、発明と先行技術の差異に加えて、実務的には、発明の有利な効果を要求することが多い現実があるためとも考えられる。

132) 韓国特許法第29条第1項は、新規性に関して規定している。

133) 韓国における当業者とは、英語表記でいう「Person Having Ordinary Skill In The Art」に相当する。

後知恵を用いることは認められていない。そこで、複数の先行技術文献に基づく組合せ発明における進歩性を判断する際、韓国の特許実務においては、後知恵防止のための一つの方策<sup>134)</sup>が存在する。それは、米国におけるTSMテストと似ており、特許の無効を主張する者や審査官は、クレームされた発明に到達するために、2以上の先行技術文献を組み合わせようとする事ができるのだが、その試みは、クレームされた発明の特許出願した時点で当業者によって容易に成し得た時のみ可能とされるというものである。

## II. 進歩性と組合せ発明

### A. 組合せ発明の定義

韓国における特許実務では、「組合せ発明」という具体的な表現は広く用いられてはいない。しかし、「組合せ発明」の概念は、次に示すようないくつかの判例を通じて、推し量ることができるだろう。1999年の韓国特許裁判所（特許法院）の判決では、次のように判示された。

「その登録実用新案は、複数の引用文献中に開示された複数の公知技術の単なる寄せ集めではなく、それらは配置や構造に変化を与えることで共同的に組み合わせられたものであり、それ故に、その複数の公知技術が、全体の構造の中で協調して作用することができる...。」<sup>135)</sup>

さらに、2003年に韓国最高裁判所は、別の事件において、「その登録実用新案の請求項1は、(i) その出願前に公知の引用文献5に基本構造、(ii) 引用文献1、7および8にそれぞれ記載された真空チャンバーによる真空状態での鑄造技術、および (iii) 引用文献3に開示された締め具による鑄型固定手段、の単なる寄せ集めである。したがって、その構成要素を組み合わせることに格別の困難性はなく、また機能的に重大な効果も存在しないものと考えられるため、その考案は、当業者が引用文献から極めて容易に為し得たものである」<sup>136)</sup>と判示した。

前述の視点からすると、特許性を有する「組合せ発明」

とは、個々の構成要素を組み合わせることで発明を創造することに技術的な困難性を含む、もしくは先行技術を超えた重要な機能的効果を含むように個々の構成要素が協調的に結合されている発明と定義できるかもしれない。この概念とは反対に、先行技術を単に寄せ集めただけの構成要素から成る発明があり、そのような発明に対しては、韓国においても「単なる寄せ集め」という表現が用いられている。韓国におけるこのような「組合せ発明」と「単なる寄せ集め」の概念は、欧州の特許実務におけるものに非常に近いものと思われる。

### B. いわゆる「一応の自明性」の樹立

#### 1. 組合せ発明に対する「一応の自明性」の樹立の要件

##### a) クレームされた発明に対する動機づけ

(i) 引用発明がクレームされた発明への示唆を含む場合、(ii) 引用発明の課題とクレームされた発明の課題が共通している場合、(iii) 引用発明とクレームされた発明が機能的もしくは作用的に共通している場合、もしくは、(iv) 引用発明とクレームされた発明の技術分野が関連している場合には、その引用発明はクレームされた発明を創造する動機づけを含むものであると考えられる。これらの要件は、自明性に対する強い根拠となる。

このように韓国における特許実務では、米国においてprima facie case of obviousnessを樹立するために用いられているTSMテストに類似するテストが用いられているといえる。そのテストは、要するには、先行技術文献を組み合わせようとする事が、特許出願当時に当業者に容易であったか否かというものである。この点について、韓国の特許裁判所（特許法院）は、次のように判示している。

「クレームされた発明が、引用文献の組合せによって容易に為し得たというためには、それらの組合せがクレームされた発明に到達可能であることについて、引用文献1、3、4もしくは5に、何らかの示唆が必要とされるべきである。引用文献のいずれもが、そのような示唆や記述を含んでいない場合には、引用文献1、3、4

134) It is likely that this test can be compared with TSM test under U.S. patent practice.

135) The Korean Patent Court Case No. 99heo741, decided on June 10, 1999

136) The Supreme Court Case No. 2001hu2269, decided on January 10, 2003

および5を組み合わせたことが容易とはいえない。」<sup>137)</sup>

#### b) 課題解決アプローチ

韓国において、欧州特許審査基準が示すような課題解決アプローチは、組合せ発明の進歩性を評価する上で採用されていないのだが、一方で、(i) 引用発明の課題とクレームされた発明の課題が共通しているか、(ii) 引用発明とクレームされた発明の技術分野が共通であるか、という点が評価されているのも事実である。上記aで述べたとおり、実際に、クレームされた発明が上記の要件の一つに相当する場合に、引用発明は、クレームされた発明に到達する動機づけを示しているものと考えられ、それはクレームされた発明の進歩性を否定する強い根拠となっている。

#### c) 自明な組合せの例

韓国最高裁判所の事件<sup>138)</sup>として、次のように判示されたものがある。

「公有財産となった既存技術の集合や組合せによって成される発明や、その組合せを改良して成る発明においては、既存技術の集合や組合せによって成される場合、その組合せに格別の困難性がないか、もしくは先行技術から予測された効果を超えた新規で相乗作用的な効果もないとき、および新たな技術的手法が加えられることもない、もしくは当業者によって先行技術から容易に為し得なかつた発明と考えられないときには、その発明の進歩性は認められない。」

さらに、韓国の審査基準は、所定形状のフィルター部を有する家庭内用フィルターを目的とする発明に関する事件を紹介している。この発明に付与された特許の特許性が争われた事件で2つの先行技術文献が引用された。クレームされた発明と引用発明1は、フィルター部の形状の点のみで相違する家庭内用フィルターであった。そして、引用発明2は、クレームされた発明と同じ形状の濾過器を持つ自動車用フィルターであった。このような前提で、韓国審査基準には次のとおり示されている。

「引用発明1および2に記載されたフィルターは、い

れもフィルターの機能・作用を有しており、フィルターに一般的に求められる課題の観点から、引用発明1と引用発明2は技術分野が異なるとはいえない。したがって、引用文献2に記載されたフィルターを引用文献1に記載された発明に用いることは当業者が容易に為し得る事項である。」

## 2. 「有利な効果」と「予期されなかつた効果」について

### a) 定義

韓国の審査基準によれば、「有利な効果」には二種類があるとされる。一つは、引用発明とは異質のものである。もう一つは、引用発明と同質ではあるが、特許出願をした時点で、その技術水準から当業者が予期し得た効果を実質的に超えるものである。この観点からすると、「予期されなかつた効果」とは後者に該当し、「有利な効果」の一類型ということになる。

### b) 「有利な効果」と「予期されなかつた結果」の役割

韓国では、「有利な効果」と「予期されなかつた結果」によって、いわゆる一応の自明性が樹立されないことがあるので、それらはクレームされた発明が進歩性を有するか否かの判断において非常に重要である。上記したとおり、韓国の審査基準には、クレームされた発明から導かれる有利な効果が、引用発明のそれを超えるときには、進歩性の存在を肯定する要素として考慮され得ると記載されている。有利な効果は、他分野に比べて効果の予測可能性が低い化学の分野において、より重要であるとも記載されている。

さらに、韓国の最高裁判所も、進歩性の有無が争点となった特許侵害訴訟において<sup>139)</sup>、有利な効果が重要な要素となることに言及している。最高裁は、クレームされた発明が、化学的な組合せ発明である染料組成物の発明に関する事件<sup>140)</sup>において、その判決の中で次のように述べている。

「2以上の化合物が所定の割合で混合されてなる混合染料組成物については、その組成物自体の機能的効果に基づいて進歩性の有無を判断すべきである。仮に、

137) The Korean Patent Court Case No. 2002heo8424, decided on September 4, 2003

138) The Korean Supreme Court Case No. 96hu221, decided on May 30, 1997

139) The Korean Supreme Court Case No. 96hu221, decided on May 30, 1997

140) The Korean Supreme Court Case No. 90hu1567, decided on April 15, 1994

組成物を構成する個々の要素が公知であったとしても、その組合せが、以前には予測できなかったような有利な機能的効果を奏する場合には、進歩性があると認められるべきである。」

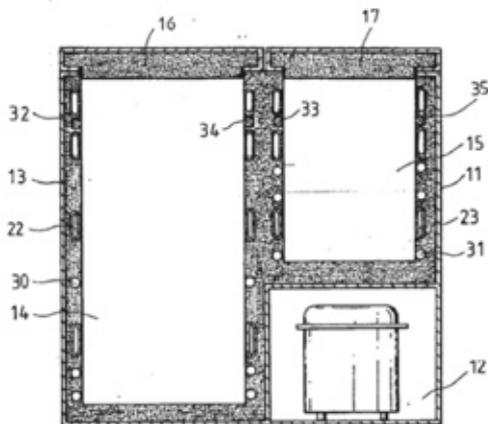
### C. 二次的考慮要素と進歩性の分析手法

韓国においても、米国と同様に進歩性の評価のための二次的考慮要素という考え方があり、商業的成功や長らく未解決な切実な課題などがそれに該当する。商業的成功に関しては、特許出願人・特許権者が、クレームされた発明の技術的要素と商業的成功の連鎖的関連を証明しなければならない。

韓国の特許裁判所（特許法院）が扱った事件としてキムチ冷蔵庫事件<sup>141)</sup> というものがあり、その判決の中で、裁判所は次のとおり述べた。

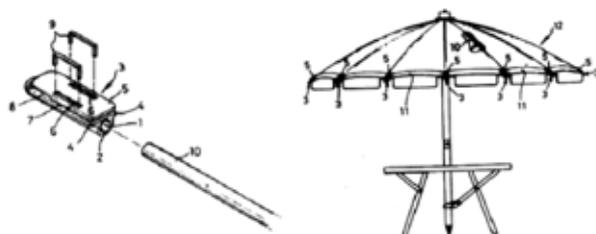
「引用された先行発明は、商業化に失敗したものであるか、もしくは商業化されたものだとしても、それらは市場から見放されたものであった。すなわち、それらは商業的な成功に至らなかったものである。それに対して、そのクレームされた発明から導かれる重大な効果のために、その発明品であるキムチ冷蔵庫が、この国の家庭の必需品となり、それにより、この発明の商業的な成功が成し遂げられた。」

そして、この事件は、進歩性の評価に商業的成功が大きく影響して、特許性が確認された事件とされている。



第6図：キムチ冷蔵庫の発明（韓国特許第151608号）

また、長らく未解決の切実な課題が発明の評価に影響を与えた特許裁判所（特許法院）の別の事件<sup>142)</sup> もある。その判決の中で、裁判所は次のとおり述べた。「引用発明の公開から本件の特許出願日まで8年以上の月日を経て、ようやく本件の発明が為されたことを鑑みると、その特許出願日にホッチキスが著名な留め具手段であったとしても、その傘の骨の構造とホッチキスの針を用いて、傘の布と傘の骨を結合するプロセスは、当業者が引用発明から容易に成し得た発明であるように思われない。」



第7図：韓国特許第10-101374号

他方、韓国の特許実務からすると、外国での対応特許の存在は、韓国における特許性の根拠として役に立たない。この点について、韓国の特許裁判所（特許法院）は、「特許に関して異なった法制度と実務慣行を有する米国において特許権が登録されたという事実があったとしても、それは単に当該特許の特許性を評価する参考情報に過ぎず、それと同じ結論に至るべき理由は何ら存在しない」<sup>143)</sup> と判示している。

## Ⅲ. 後知恵防止のために

### A. 韓国において、後知恵は進歩性評価の必須要素か

前述のとおり、韓国の特許審査基準は、後知恵の危険性に注意が払われており、複数の先行技術に基づいた組合せ発明について進歩性が判断される際の後知恵防止の方策がある。つまり、先行技術を組み合わせる試みは、クレームされた発明の出願時に当業者に容易

141) The Korean Patent Court Case No. 2002heo8424, decided on September 4, 2003

142) The Korean Patent Court Case No. 98heo8397, decided on April 23, 1999

143) The Korean Patent Court Case No. 2005heo4850, decided on May 12, 2006

に為されたような組合せの場合にのみ可能とされるものである。

発明は、それが極めて先駆的なものでない限り、多くの場合に、公知の構成要素の組合せであり、特に、このことは機械分野の発明に広く当てはまる。したがって、進歩性の判断過程において、構成要素が先行技術文献の中に示されているという理由だけを根拠に、特許出願の明細書から得られた知識を利用して、先行技術に現れた構成要素は自由に組み合わせるようなことが行われたとすれば、多くの発明が特許性を満たさないことになるだろう。

米国におけるTSMテストは、そんな後知恵を防止する手法として用いられてきた。同じことが同様のテストを採用する韓国においてもいえる。しかしながら、米国のKSR連邦最高裁判決以降、このテストは過渡期にある。つまり、米国連邦最高裁は、KSR判決の中で、TSMテストが厳格に適用され過ぎてきたこと、および先行技術要素の組合せは当業者の常識をもって評価されるべきであることを示した。したがって、以前に比べてTSMテストによる後知恵への抵抗力は低下しているようにみられる。

韓国も米国のTSMテストに類似するテストを有してきたことから、このような米国における変化は韓国における特許実務にも大きな影響を与えることが予想されている。米国と同様に、特許出願人や特許権者は、複数の先行技術要素を組み合わせる行為から特許出願や付与された特許を防衛することが難しくなるだろう。したがって、韓国において、特許出願人や特許権者は、既存の戦略を見直し新たな方策を検討すべき時にあるのかもしれない。

## B. 後知恵の防止に有益なファクター

### 1. 引用された文献に記載された組合せと別方向への教示

仮に、先行技術の組合せから別方向への教示が先行技術文献の中に記載されていた場合、それは組合せを阻害する意味をもつかもれない。たとえば、引用された先行技術文献のいずれか一つの記載の中に、引用発明の組合せは正しく機能しないことが記載されているか、もしくは、そのような組合せが引用発明のいずれか一つの目的に相容れないものである記載がある場

合には、それは別方向への教示を支持する根拠となり得る。

TSMテストは、複数の先行技術要素を組み合わせる根拠を教示・示唆・動機づけにおき、これを先行技術の中に見出そうとするものであるが、逆に、その複数の先行技術要素を組み合わせることができない根拠を先行技術の中に見出すものが、別方向への教示である。つまり、これらのアプローチは、異なった方向からの見方に基づいている。米国のKSR連邦最高裁判決で指摘されたように、組合せの評価のためにTSMテストが厳格に適用され過ぎたことへの批判があったことは事実であるが、別方向への教示によるアプローチは、TSMテストの見方とは異なったものであり、これは、そうした批判の対象とならず、またKSR判決で述べられたような当業者の常識に従うことにもなりそうである。

### 2. 他のファクターの役割

後知恵による先行技術の組合せを直接的に防止する手段ではないが、重大もしくは相乗作用による機能的効果は、韓国での進歩性評価における重要な役割を果たすものである。特に、それは、効果の予測性が低い化学の分野において顕著であり、他の技術分野においても同様に進歩性を肯定する要素として考えられる。しかし、重大な効果は化学の分野では比較的明確であっても、機械の分野において、発明が先行技術を超えた重大な効果を奏し得るか否かは時に不明確である。これは大きな議論を呼ぶことがある。つまり、重大な効果の評価には難しさがあるのに加えて、特許出願人や特許権者がクレームされた発明から生じる重大な効果をどのように扱うかに進歩性が依存してしまうという問題もある。このような中、商業的成功のようないわゆる二次的考慮要素を積極的に活用することは望ましいだろうが、商業的成功については、クレームされた発明との連鎖的関連が証明されるべきであり、また度肝を抜くような成功の場合に考慮されるべきなのかもしれない。したがって、商業的成功については主要考慮要素の補強手段とされることが望ましいだろう。

## 第6章 タイ

タイは、特許法の分野の法的な発展に長い歴史を有していない。タイにおいても、1913年の段階で既に初

の特許法制定の機運が高まったのは事実であるが<sup>144)</sup>、実際には1979年まで発明に対する法的保護は存在しなかった。むしろ、1964年には、最高裁判所は、タイの法律の下で、特許権は権利行使可能なものではないと判示した<sup>145)</sup>。したがって、タイに関して、非自明性などの特許に関連するルールについて議論をする場合には、海外のそれに触れないわけにはいかない。特に、英国と米国が避けがたい国となっている。なお、タイでは、非自明性でなく「進歩性」という用語を用いているが、タイにおける進歩性は、いわゆる非自明性と同等物である。

## I. 進歩性の一般的な規則

### A. タイ特許法 (B.E. 2535 (1992))

特許法は1979年に初めて制定され、その後、1992年にTRIPS協定に対応するために修正が加えられた。その特許法には、進歩性に関する2つの条項がある。その一つは、特許を付与する条件を規定した第5条で、「特許は、次の条件が満たされた発明に対して付与されるものとする、(1) その発明が新規であること、(2) 進歩性を有すること、および (3) 産業上利用可能であること」とされる。もう一つが、進歩性についての解釈を示す第7条で、「発明が、その技術分野における通常の知識を有する者において自明でない場合に、進歩性を有するものとみなされる」とされる。

### B. タイ知的財産局 (TDIP) における特許審査基準

米国、EPO (欧州)、日本、韓国などの他国の審査基準に比べると、タイ知的財産局 (TDIP) における審査基準は、明確でなく、また体系的でもない。その審査基準は詳細な解説を示すようなものではないのだが、特許審査の重要な概念は提供している。さらに、その審査基準の多くの部分が特許審査官の自由裁量を認めている。具体的な進歩性の分析については、EPOの課題解決アプローチと米国の二次的考慮要素の組合せを採用していると結論づけることができる。

進歩性の評価において、審査官は「課題解決アプローチ」を通常は採用すべきとされる。それには、3つの主要なステップがある。第一が、審査官は「最も近い先行技術」を決定しなければならない。実務において、通常、最も近い先行技術とは、クレームされた発明と同様の利用に供されるものであり、かつ、クレームされた発明に到達するために、構造的および機能的に最も変更が少ないものである。加えて、最も近い先行技術は、出願よりも前の日を基準に、当業者の視点から評価されなければならない。第二は、審査官は、解決されるべき「客観的な技術課題」を設定しなければならない。この「客観的な技術課題」という用語は、広く解釈されるべきものであり、その技術課題の解決手段が先行技術を超えた技術的改良であることを必ずしも示すものではない。したがって、同様の効果を示す公知の物や方法の代替物を単に探求することも、その課題となり得る。最後の第三段階として、審査官は、クレームされた発明が、当業者に自明であったどうかを検討しなければならない。

しかしながら、TDIPにおける課題解決アプローチは、EPOのように厳格なものではない。EPOとは異なり、タイにおける進歩性の分析は、審査官の裁量が大きな役割を果たしている。審査官は、米国における二次的考慮要素の斟酌と同様に、後に詳しく述べるような多くの要素も検討しなければならない。クレームされた発明が課題解決アプローチに従って自明であるとしても、仮に二次的考慮要素の証拠に大きな意味がある場合には、その発明に特許が付与されることがある。

TDIPの審査基準からは、商業的成功、長らく未解決であった切実な課題、緊急の必要性、模倣など多くの要素が有用なものと認識される。そして、最も重要な要素として、クレームされた発明が予期されなかった効果を有しているか否かを審査官が考慮しなければならないということである。

TDIPの課題解決アプローチをタイ知的財産裁判所の判決と比較してみると、裁判所は4点テストを採用し、これは課題解決アプローチと似ているが、「最も近い先行技術」を決定することを必須としないものである。つまり、タイ知的財産裁判所<sup>146)</sup>は、Windsurfing

144) Phaungrach, Yanyong, Patent. Law and Practice, Bangkok, 1990,p.7 (in Thai)

145) Supreme Court Decision No.837/2507

146) Intellectual Property Court No.1358/1999

International Inc. v Tabur Marine Great Britain Ltd. [1985] RPC 59のオリバー L.J.判事による進歩性分析のための4点テストを採用したのである。その採用された4点テストは、次のとおりである。

- (1) 裁判所は、特許に具体化された発明概念 (inventive concept) を特定する
- (2) 裁判所は、当時のその技術分野において通常程度に熟練されているが想像力を欠く技能者を想定し、その想定された者は、その技術分野における当時の共通の一般的知識を有しているものとして扱う
- (3) 裁判所は、公知もしくは公用として引用された事項とその発明の相違点を特定する
- (4) 裁判所は、その発明の知識を完全に排除した視点から、その相違点が、上記の想定された技能者にとって自明であったか、および一定程度の発明力が求められたかを判断する

TDIPの審査基準は、発明は「全体として」検討されなければならないとする以外に、組合せ発明に関する特別の基準を示していない。したがって、組合せ発明の個々の要素が公知であったとしても、発明全体としては自明でないこともある。自明性とは、当業者であれば、課題に直面した際に、先行技術の内容を知ること、その要素を組み合わせるであろうかという点についての審査官の判断に基づくものといえる。審査基準も、2つの文献のうちの一つが、はっきりと紛れもなく他方について言及している場合には、そこに記載された発明の両者を組み合わせることは自明であるとしている。

### C. 当業者と後知恵

タイ最高裁判所の判決によれば、「当業者」とは、タイに実在する熟練者である<sup>147)</sup>。「当業者」に対するこの基準は、発明地がどこの国であるかにかかわらず適用される。したがって、進歩性の基準は、先進国におけるものよりも低くなる可能性がある。TDIPの基準によれば、特許審査官は、それぞれの分野の当業者を想定して9つのカテゴリーに分けられているのだが、それでもなお、この「当業者」は発明毎にケースバイケース

を基礎とする事実認定とされる。仮に、技術的課題が特定の業務（保険統計または会計システム）をコンピュータにより実行しようとすることに関係するとすれば、その当業者は、保険数理士や会計士のような実務家ではなく、データ処理に関する技術者である。

知的財産裁判所もTDIPの審査基準も、進歩性の有無の判断において、後知恵を用いることを認めていない。知的財産裁判所は、公知の要素の組合せによる新規で創造的な発明の特許に対して後知恵を誤用したことを非難する判決を出し<sup>148)</sup>、また、TDIPの審査基準も、進歩性を検討する際に、審査官は出願日より前の知識を適用しなければならないと定めている。

## II. 進歩性と組合せ発明

### A. 組合せ発明の定義

知的財産裁判所の決定とTDIPの審査基準によれば、組合せ発明は、有利な機能を奏するために共同して作用する発明の要素の結合体を含むことで、独特で有利な物を作るために2以上の特許発明を用いた発明である<sup>149)</sup>。組合せ発明は、寄せ集めや並置とは対極におかれるものである。クレームされた発明が組合せ発明を含む時、組合せの個々の要素それら自体は公知であるから当然に、全体としてクレームされた発明事項が自明であるとするとは正しくないとタイ最高裁判所は判示した。この事件における発明は、缶切りに関する組合せ発明である。それは、端部に缶切り部があり、その反対側の端部にハンコがあり、さらに、両端部の中ほどにコルク栓抜きが付けられていた。知的財産裁判所は、「組合せ」と、「寄せ集め」や「並置」を、区別する必要性を説明した上で、クレームされた発明が、単なる「要素の寄せ集めや並置」に過ぎず、真の組合せではない場合には、個々の要素自体が、その要素の寄せ集めに進歩性がないことを明確に証明するに値するものとなるとした。そして、当該裁判所は、この缶切りについては、単なる「寄せ集め」や「並置」ではなく、組合せ発明であるとした<sup>150)</sup>。

147) Supreme Court Decision No.4131/1993

148) Intellectual Property Court No. 2537/1999

149) Phaungrach, Yanyong, Thai Bar Association on patent, 2006 (in Thai)

150) Intellectual Property Court, supra note 5

## B. いわゆる「一応の自明性」の樹立

組合せ発明が一応の自明性が肯定できるか否かの判断において、タイ裁判所は、通常、既述した Windsurfing International 事件で示された4点テストに従い、最も近い先行技術の特定が全ての事件で行われる必要はない。

たとえば、鉄筋コンクリートに用いる鉄筋の機械的な接合部を製造するための冷間鍛造法が自明であるか否かが主たる争点となった特許権侵害訴訟 (Techniport 事件<sup>151)</sup>) において、被告は、その「冷間鍛造」が長年公知であった方法と同様であるから、その特許は進歩性を欠いていると主張した。裁判所は、これに4点テストを適用した結果、特許出願時において、共通の一般的知識として冷間鍛造があるが、鉄筋コンクリートの鉄筋の接合部に冷間鍛造を用いることは、当業者の想像力を超えるものであると結論づけた。こうして、この発明は進歩性テストを通過した。

タイにおいて、化学分野の発明に進歩性テストが適用された事件は非常に少ないため、化学分野の発明に進歩性テストがどのように適用されるのかを判断することは難しいのだが、その少数の例の一つにバイアグラ特許がある。バイアグラは、ファイザー社が開発した男性勃起機能不全の治療に用いる薬の商標である。バイアグラの有効成分は、公知の化合物から改良されたものであったが、公知の化合物の改変が予期されなかった効果を奏したことから、それに特許が付与された<sup>152)</sup>。化学物質の発明に関しては、新規の特性が発見され、その特性の利用が有益な結果を生み、さらに、その新規な特性が、その構造、組成、もしくは関連物質の化学的特性から、自明な手段を用いても予期し得なかった場合に、進歩性を有すると考えられている。したがって、予期されなかった効果は第一考慮要素のように扱われ、その効果が薬の重要な特性として、一応自明であるという認定を防ぐ役割を果たす。特に、先行技術と同一構造をもつ薬にとっては、その予期されなかった効果が重要となる。

### 1. 組合せ発明を一応自明とする要件

最も近い先行技術に対して、一つもしくは複数の文献に開示された事項、文献の一部、もしくは、その他の先行技術の一部を組み合わせることは認められている。TDIPの基準によれば、組合せに到達するために、最も近い先行技術に、二以上の先行開示事項を組み合わせる必要があるという事実は、進歩性の存在を示す指標となる場合がある。

一応の自明性を考慮する場合に、知的財産裁判所は、組合せ発明についても既述の4点テストを適用するのだが、特に、組合せ発明が共通の一般的知識を超えた想像力を要求しているか否かに焦点を当てている<sup>153)</sup>。たとえば、上記の缶切りの組合せについて考えた場合<sup>154)</sup>、その組合せが、当業者が有する通常の知識を超えた想像性が要求されたことになる。

TDIPについては、その審査基準が、組合せ発明の審査にも課題解決アプローチを適用することを定めている。組合せ発明が、課題解決アプローチのテストを通過できなかった場合、一応の非自明性が樹立されたことになる。加えて、TDIPの審査基準は、一応の非自明性のための具体的な例も示している。組合せ発明が次のうちの一つに該当する場合には、進歩性を欠如するものとみなされる。それは、(1) 通常の熟練技術の成す技、(2) 職人の技量により単純に奏されるもの、(3) 先行技術の教示から論理的に推定可能であるもの、(4) 大きさ、程度、もしくは形式についての単なる拡張や変更、(5) 一つの材料の単なる置換、(6) 先行技術要素の組合せであって、新規な結果、もしくは異なった結果を奏しないもの、(7) 先行技術である製造方法や機械の類似技術への適用であって、その適用手法に変更がなく、予期されなかった効果もないもの、(8) 先行技術である製造方法を継続的に単に実行するだけのもの、(9) 従来アイデアを単に前進させただけのもの、(10) 従来構造の要素の一つを公知の均等物で代替するもの、である。

したがって、タイでは、組合せ発明に関する一応の非自明性を樹立するために、この4点テストと課題解決

151) Intellectual Property Court, supra note 3

152) Phaungrach, Yanyong, supra note 6

153) See also Intellectual Property Court No.106/2006

154) Intellectual Property Court, supra note 5

アプローチの考慮が必要となっている。TDIPの審査基準は、「教示・示唆・動機づけ (TSM)」テストを考慮することを求めているのだが、このTSMテストに関連した例を示している。

#### 〈自明な組合せの例〉

数年前、化学分野の発明に関する重大な事件が起きた。この事件は、Glaxo-Smith-Kline (GSK) 社のHIV薬の商標であるCombivirに関する発明（組成物はCombidoと呼ばれる）であり、特許と社会問題の両側面からの関心事となった。

HIVに対しては併用療法 (combination therapy) が重要な手段となっている。ある一つの薬を感染性病原体に対して使用した場合、その病原体が、その薬に耐性を示すようになることはよく知られている。病原体が同時に複数の薬に耐性を示すようになる可能性は低いことから、早期に複数の薬を服用することが、この耐性化の危険性を減らす一つ的手段となる<sup>155)</sup>。抗レトロウイルス治療が、その代表例である<sup>156)</sup>。

GSKは、HIV治療薬に使われるジドブジン (AZT) とラミブデイン (3TC) という医薬化合物について、それぞれ個別に特許権を取得したが、GSKは、その両化合物を組み合わせた組成物のCombidoも特許出願した。この2つの医薬化合物を同時に服用することは、それらの薬に対する拒絶反応の観点において驚くべき効果を奏するものであることが、特許出願明細書には記載されていた。

しかしながら、バンコクに拠点を置く健康開発基金というNGOは、Combidoのような組合せ発明は進歩性を有していないということを理由に、これに特許権を付与することに異議を提出した。この異議は証拠不十分で退けられたが、インドのバンガロールにあるGSKの支社の前で、インドのHIV患者とNGOが抗議デモを行ったのと同時に、タイのバンコクでも、HIV患者とNGOが、GSKに圧力をかけるために、GSKのバンコク支社の前で抗議デモを行った<sup>157)</sup>。そして、最終的には、GSKが、タイにおけるCombidoの特許出願を2006年に取り下げ

る結果となった。

この事件では、TDIPやタイ裁判所の規則や考え方が示されておらず、組合せ発明の自明性を検討する上での適切な例ではないかもしれないが、しかし、この事件は、タイやインドのような発展途上国において、社会的圧力が特許出願に重大な影響を持つ現実を反映しているものである。GSKが特許出願を取り下げなかった場合には、タイでCombivirに特許が付与されたかどうかについては後ほど述べたい。

## 2. 有利な効果と予期されなかった結果

発明の有利な効果を考慮することは、TDIPの審査基準にも裁判所の判例にも何ら示されていない。しかし、進歩性の評価においては、クレームされた発明の「予期されなかった」結果を考慮することが必須となっている<sup>158)</sup>。予期されなかった結果は、当業者の視点で驚くべき改善や超越とみられるものであろう。当業者に驚きを与えるものは、当業者に予測可能でも自明でもないということである。したがって、予期されなかった結果や驚きの結果の証拠があった場合、一応の自明性は樹立されないはずである。

前述のバイアグラ特許は、TDIPの審査手続において重視される予期されなかった結果の良い例である。化合物における進歩性の有無は、クレームされた発明と先行技術の化合物にある構造的類似点を検討することで判断される。化合物の構造が同様であっても、バイアグラは予期されなかった結果を奏したため、特許権が付与された。

予期されなかった結果の考え方を組合せ発明に用いると、組合せ発明が予期されなかった結果を奏する場合、一応の自明性は構築できず、その発明は進歩性の要件を満たすであろう。たとえば、二種類の薬があり、その一つは患者を5cm高くし、別の一つが患者を5cm痩せさせるとした場合、その患者が、その二種類の薬を同時に服用したことで、5cm高くなり、また5cm痩せたのだとすれば、それは予期されたことであり、その二種類の医薬化合物の組合せは進歩性を有するとは

155) Available at [www.who.int/medicinedocs/index](http://www.who.int/medicinedocs/index).

156) HIV病原体に対する抗レトロウイルス治療は、体内におけるHIVの複製速度を抑える作用を通じてHIV病原体自体に対抗する薬の投与が併用されるものである (available at <http://www.avert.org/introtrt.htm>).

157) GSKは、インドとタイにおいて、Combivirに関する特許出願を取り下げた (available at [http://www.twinside.org.sg/title2/intellectual\\_property](http://www.twinside.org.sg/title2/intellectual_property)).

158) Phaungrach, Yanyong, supra note 6

言えないだろう。しかしながら、もし患者が、その二種類の医薬化合物を同時に服用したことで、完全にマラリアに抵抗力を有するようになったとすれば、これは予期されなかった結果であろうし、その2種類の化合物の組合せは新たな特有の発明であるに違いない<sup>159)</sup>。

次の問題は、GSKがCombivirの特許出願を取り下げなかった場合にCombivirに特許が与えられたかどうかである。前述のとおりCombivirは公知の化合物の組合せであり、問題の2種類の医薬化合物とCombivirは、HIV治療という同一の技術分野に属する。さらに、Combivirにおける化合物の組合せは相乗作用を示さないとする見解がある。しかし、TDIPの審査基準は相乗作用について触れておらず、GSKが、薬に対する拒絶反応の低減というCombivirの予期されなかった結果を証明できた場合には、TDIPはCombivirに特許権を与えたはずである。

### C. 二次的考慮要素とそれらが進歩性の分析に与える影響

前述のとおり、TDIPの審査基準は、出願された発明の優位点に関係する米国でいうところの二次的考慮要素が、進歩性を検討する上で極めて重大な役割を果たす。タイにおいては、この二次的考慮要素は、その重大さの点では明らかに二次的ではなく、伝統的な進歩性分析の順番が単に二次的であるということである。さらに、二次的考慮要素の検討が判例上は必須でないとしても、典型的な二次的考慮要素である商業的成功が複数の訴訟事件において考慮されている。たとえば、前述の缶切り<sup>160)</sup>や、鉄筋コンクリートに用いる鉄筋の機械的な接合部を製造するための冷間鍛造法<sup>161)</sup>の発明に関する判決の中で、裁判所は、進歩性を肯定する根拠の一つとして、発明の商業的成功があることを明示的に述べている。さらに、出願された組合せ発明をもって商業的成功が達成された場合に、もし仮に、その発明が自明であったのなら、他の者が以前に市場に持ち込んでいたはずであるという推定が成立すると判示した。加えて、この考慮される商業的成功は、宣伝や市場取引戦略のような要因からではなく、クレームされた発明の利点に起因するものでなければならないとした。

加えて、缶切りの組合せ発明における裁判所は、その判決の中で、競合会社が組合せ発明を模倣しようとしたという事実も考慮した。競合会社が、当該発明自体やそれに近接した発明を創造しようとしたが失敗に終わっていたという事実は、なおさら進歩性を肯定する要素として考慮される。また、裁判所は、進歩性の判断に関する他の要素について考慮することも排除されるものではないとしている。

## III. タイにおける提案

組合せ発明の考慮要素に関する最も重要な提案は、後知恵を防止することである。事前の知識なしで発明を想像しなければならない場合における発明の評価に比べて、発明を知ってしまった人は予測可能性や自明性を大幅に過大評価してしまうもので、そのとき後知恵の傾向に陥ることになる。つまり、後知恵は組合せ発明を妨害するものとなる。

### A. 後知恵は進歩性の評価に必須か

TDIPも知的財産裁判所も、公知要素の新規で創造的な組合せである特許に後知恵を誤用することに反対であることを明言しており、TDIPの審査基準によれば、審査官は特許出願日より前の一般的知識を用いなければならないとされている。しかし、進歩性判断の多くは、公知と化した結果物、もしくは組合せ発明それ自体から出発し、発明が創造された時点へ戻って当時の技術水準の再構築を試みるものであるから、後知恵によって歪められた論理づけが、自明性の判断に対して影響を与えることは本来的に避けられない。

知的財産裁判所については、4点テストの適用が、後知恵を避けるための解であるかもしれない。特に、組合せ発明を創造するために、共通の一般的知識よりも多くの想像力を必要としたかを検討することが重要な役割を果たしているかもしれない。裁判所におけるこのテストは、特許審査における後知恵の傾向を解決する助けとなり得るのだが、組合せ発明に対する後知恵防止の効果を最も高めるために、TDIPの審査基準にお

159) WHO, supra note 12

160) Intellectual Property Court, supra note 5

161) Intellectual Property Court, supra note 3

いて、特許審査過程の後知恵防止を後押しするテストを確立する必要がある。

## B. 後知恵防止のための非自明性の指標となる二次的考慮要素の役割

TDIPと知的財産裁判所は共に、組合せ発明の進歩性判断において二次的考慮要素を強調している。これはタイにおける特許制度の優れた点である。二次的考慮要素が考慮されることは、それほど高度に複雑でない発明の創造をも促進する助けとなるだろうし、また、たとえば、ある課題を解決した発明が自明であるというのならば、なぜ他の人は事前にそれを開発しなかったのだろうかというような問を検討することを通じて、二次的考慮要素は後知恵の防止を促進することになるだろう。この二次的考慮要素は、個々の事件において自明性に関する情勢をどうにか変えることができる程度に、「追加的要素」として作用し得る。しかし、この二次的考慮要素を一人歩きさせないことも重要である<sup>162)</sup>。

## C. TDIPと裁判所の役割

タイは、特許分野で十分に発展してきておらず、先進国の制度から効果的で良い部分を織り交ぜて用いることが適切であるが、しかし、TDIPとタイの裁判所は、どのような制度に従うかということは明確にすべきである。そうでなければ、その制度の不明確さが発明創造の促進作用を阻害することになる。さらに、TDIPの審査基準が体系化され、また例示を含めて詳細に記載されることを期待する。

## 第七章 各国における非自明性／進歩性(まとめ)

米国、欧州(EPO)、日本、韓国、および、タイのいずれの国においても、非自明性／進歩性の要件が、特許権が与えられるためには、先行技術に対して最低限の技術革新が必要とされることを定めている。EPOやタイで採用されている「課題解決アプローチ」も、米国、日本および韓国で採られているアプローチも、当業者にとって何が自明であったかを探究するものである。

この非自明性／進歩性の判断を行う際の共通の課題は、その分析における後知恵の影響を避けることである。後知恵の問題が放置されると、それは多くの重要な技術革新の特許性を蝕むことになる。特に、それは組合せ発明において顕著となる。したがって、非自明性の客観的な証拠は、後知恵の影響に対抗することによって、組合せ発明の特許性を保全するために重要となる。

米国においては、発明は、それが成されたときに「全体として」当業者に自明であったか否かを評価することで非自明性を判断する。この非自明性の分析過程における後知恵の使用を禁止しながらも、その影響の排除は実に困難なことである。KSR連邦最高裁判決は、非自明性の分析過程においては後知恵が果たすべき役割は存在しないことを確認したが、しかし、同時に、後知恵の影響を覆すことを目的に、組合せ発明に代表される特定のタイプの発明に特別の配慮を行うべきではないことも示した。KSR連邦最高裁判決によって支持されたTSMテストの「柔軟アプローチ」の下において、組合せが自明であるとする根拠として、構成要素をクレームにあるとおりに組み合わせる動機づけが先行技術の中に明示的に示されていることは必要ないということになった。

他方、発明の進歩性の有無を判断するためにEPOで採用されている「課題解決アプローチ」は、最も近い先行技術とクレームされた発明によって解決される客観的技術課題に基づいて、クレームされた発明が当業者に自明であったか否かを問うものである。クレームされた発明への認識に基づいて、最も近い文献が選択され、客観的な技術課題が設定されるため、このアプローチは自ずと後知恵を必須要素としてしまう。さらに、個々の些細な課題の解決手段は自明であるだろうから、共通の技術課題を解決するために共同して作用するものではない構成要素が近接する関連技術にあり、その構成要素を組み合わせることによる発明は、単なる寄せ集めと考えられ、その結果、特許性を有しないことになる。そうであるから、当業者が、客観的技術課題を解決するために最も近い先行技術にクレームされた変更を加えたかどうかということを示す非自明性の二次的指標は、課題解決アプローチに特に関連づけられるのである。この二次的指標は、発明によって解決される客観的課題の設定における後知恵の影響を阻

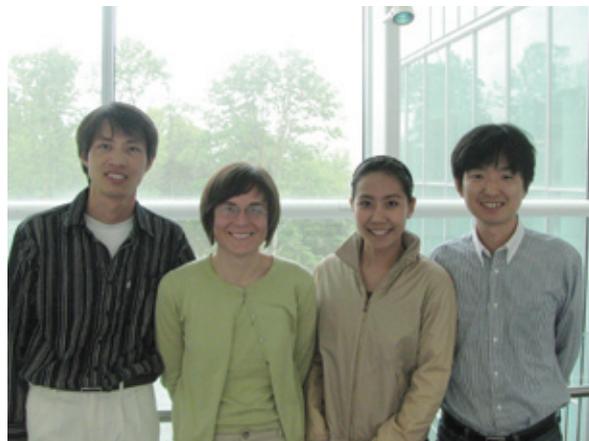
162) Robert P. Merges ET AL., Intellectual Property in the New Technological Age, 249 (Aspen Law & Bus 4th ed.) .

止しようとする役割を果たすことになる。

日本における特許の審査基準によれば、クレームされた発明が進歩性を有するか否かの判断は、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行われ、その論理づけは、種々の観点、広範な観点から行うことが可能であるとされる。ところが、請求項に係る発明が、「有利な効果」と「予測可能でなかった結果」という二つの観念の組合せによって形成される概念を含む「顕著な効果」を有する場合には、複数の引用発明を組み合わせることで、一見、当業者が容易にその発明を創造し得たという論理づけができたとしても、その発明の進歩性の存在が推認される。日本では、発明が進歩性を有するか否かの決定において、商業的成功などの米国における二次的考慮要素が説得力を有しないところ、この顕著な効果は、組合せ発明の容易さに関する動機づけが種々の観点、広範な観点から行われる際の後知恵の影響を阻止するための最も重要なファクターとなる。日本において、これまで説得力を有してこなかった当該二次的考慮要素に、進歩性の有無の判断要素としての意味を十分に与えることは、現状からは考え難いといえる。

韓国における発明性の判断の実務は、クレームされた発明と引用例の技術的構成の相違点と、クレームされた発明から導かれる有利な効果のうち引用例から予期され得なかったものに焦点を当てて行われる。特に、個々の構成要素を組み合わせる動機づけの有無に目を向けることを通じて後知恵を防止するために、複数の構成要素を含む組合せ発明には、米国のTSMテストに似たテストが適用されてきた。この点から、米国のKSR連邦最高裁判決が、TSMテストの厳格な適用に反対したことは、今後の韓国の特許実務においても大きな影響を与えるものと思われる。

タイは、特許分野で十分に発展してきておらず、先進国の制度から効果的で良い部分を織り交ぜて用いることが適切である。しかし、TDIPと知的財産裁判所は共に、組合せ発明の進歩性判断において二次的考慮要素を強調しており、これはタイにおける特許制度の優れた点と認識される。二次的考慮要素が考慮されることは、それほど高度に複雑でない発明の創造をも促進する助けとなり、タイにとって有益なものとなっているであろう。



## profile

### Amanda Carmany-Rampey

(写真 左から2人目)

米国ニューヨーク大学にてPh.D. (細胞生物学) を取得後、米国シアトルのHutchinson Cancer Research Centerの特別研究員を経て、現在、米国ワシントン大学ロースクールの学生 (J.D. 3rd year)。

### 武重 竜男 (Takeshige Tatsuo)

(写真 最も右)

東京工業大学工学部無機材料工学科を1997年に卒業後に日本特許庁に入庁。2001年から特許審査官であり、特許審査第三部、審判課、技術調査課 (現：企画調査課) を経験 (この間に法政大学法学部を卒業)。現在、日本特許庁から米国ワシントン大学ロースクール (IP LL.M.) へ留学中。

### 池 亨 根 (Hyung-Geun Ji)

(写真 最も左)

韓国ソウル大学機械工学部を2001年に卒業後、韓国ソウルの特許・法律事務所KOREANA PATENT LAW FIRMを経て、韓国ソウルの特許・法律事務所KIM & CHANGに2002年に入所。韓国の弁理士。2007年に米国ワシントン大学ロースクール (IP LL.M.) への留学に派遣され、現在、KIM & CHANGにおいて特許実務を再開したところ。

### น.ส.ศิริมาศ เจริญรุ่งเรือง (Sirimas Rianrungrueng)

(写真 右から2人目)

チュラーロンコーン大学法学部 (タイ・バンコク) を2005年に卒業後、タイ最高裁判所のロークラークを務めつつ、タイの事務弁護士資格および法廷弁護士資格 (2万人の候補者中8位) を取得。現在、米国ワシントン大学ロースクール (IP LL.M.) への留学を終え、タイへ帰国したところ。