

特集 《進歩性》

日本における進歩性と米国における
非自明性の対比について

米国弁護士 Sean M. McGinn, 米国弁護士 Sam S. Sahota,
会員 平田 忠雄



要 約

日本の企業等が日米において特許権を有効に活用するためには、日本における進歩性と米国における非自明性を理解して特許実務を行うことが、特許実務家に求められる。

上記した進歩性と非自明性の判断において、その結果に大きな影響を与えるものとして、

- (1) 複数の引例を組み合わせる「動機付け」(主引例を修正する「動機付け」を含む)、
- (2) 事後分析的思考(後知恵)、及び
- (3) 阻害要因

があると考えられる。

そこで、上記(1)～(3)の事項について、日米の対比を行う。この対比が、日米における出願発明の権利化の予測性、及び特許権の権利行使時の有効性の予測性を高めることに寄与し、もって日本の企業等にとって、日米において知財活動を活性化するための一助になればと考える。

上記(1)～(3)の対比において、米国最高裁がKSR判決で述べた柔軟性を欠いたTSMテストに対する指摘や、日本国知的財産権高等裁判所から出された、課題と解決手段の関連性を重視し、事後分析的思考を排除した平成20年の一連の判決を中心にして日米の進歩性と米国の非自明性を考える。

目次

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> I. はじめに II. 米国における非自明性(米国代理人の考察) <ul style="list-style-type: none"> A. 「組み合わせの動機付け(Motivation To Combine)」, 「後知恵(Hindsight)」及び「阻害要因(Teaching Away)」に関連した米国における自明性の一般的背景 B. 複数の引例を「組み合わせる動機付け」 C. 「後知恵」の回避 D. 「阻害要因」の主張 III. 日本の進歩性と米国の非自明性の対比について <ul style="list-style-type: none"> A. 米国最高裁判所がKSR判決でTSMテストについて指摘した事項、及び同最高裁判所が示した自明性の理由について <ul style="list-style-type: none"> 1. CAFCがKSR事件において採用したTSMテストに関する米国最高裁の指摘について 2. 米国最高裁判所がKSR事件で示した自明性の理由について B. プロパテントの到来として多くが関心を示した知財高裁の判決について C. 米国特許法103条の改正と日本国特許法第29条第2 | <ul style="list-style-type: none"> 項の施行、及び日米の主たる判決の時間的關係について D. 組み合わせの動機付け(Motivation To Combine)について E. 後知恵(Hindsight)について <ul style="list-style-type: none"> 1. 米国代理人の考察について 2. 特許庁審査基準について 3. 知的財産高等裁判所の判決について 4. 後知恵のまとめ F. 阻害要因(Teaching Away)について <ul style="list-style-type: none"> 1. 特許庁審査基準について 2. 阻害要因の存在を認めた他の高裁判決について 3. 特許庁審査基準で規定する容易想到性を妨げるほどの記載について 4. 日米の阻害要因の対比について IV. USPTOへの特許出願において考慮すべき点(米国代理人の見解)
(日本特許庁(JPO)に特許出願する場合との違い) V. おわりに |
|--|--|

I. はじめに

多国間にわたる企業等の縦及び横の連係構造は益々多様化している。その中で企業等が世界の産業の発展に寄与するためには、企業等が知的財産権、特に、特許権を有効に活用することが重要になってくる。特許権を有効に活用するためには、特許権が多国間において安定的に機能することが必要である。ここでは、特に、多国間にわたる特許権の安定性を、日本の企業等にとって関心の大きい日米の特許権の安定性に絞って検討することにしたい。

日米の特許権の安定性にとって、日本の進歩性及び米国の非自明性が大きく関与する。そこで、日本の特許庁審査基準、プロパテントの到来として産業界、知財業界等の多くが関心を示した知的財産高等裁判所（以下、「知財高裁」という）の判決、米国の非自明性に関する米国代理人の考察及び見解、米国最高裁判所（以下、「米国最高裁」という）の *KSR* 判決等（情報源としては、限られたものであるが、これら）を参考にしながら、日本の進歩性及び米国の非自明性に関し、複数の引例を「組み合わせる動機付け」、「後知恵」（事後分析的思考）、及び「阻害要因」を取り上げ、それぞれについて日米の対比を行う。この対比が日米の特許権の安定性、つまり、有効性に関してその予測可能性が高まり、それによって、日本の企業等が日米において特許権を有効に活用することができるようになれば幸いであると考えられる。

II. 米国における非自明性（米国代理人の考察）

A. 「組み合わせの動機付け（Motivation To Combine）」、「後知恵（Hindsight）」及び「阻害要因（Teaching Away）」に関連した米国における自明性の一般的背景

35USC103 条によれば、「特許を得ようとする発明の主題と先行技術の間の差異が、発明のなされた時点において、当業者にその主題が全体として自明であった場合」、特許クレームは自明であり無効である⁽¹⁾。

Graham 対 *John Deere* 事件の最高裁訴訟では、以下の 4 条件（four-part test）が明確に述べられている⁽²⁾。

まず、意思決定者（審査官）は、発明のなされた時点における知見である先行技術の範囲及び内容を決定しなければならない。次に、先行技術とクレームの発明との相違点を確定しなければならない。第三に、当

業者の技術水準を決定しなければならない。発明が自明か否かを判断する際に、意思決定者が関連技術分野における当業者の視点に立つからである。最後に、発明が自明か否かを判断するにあたり、非技術的な二次的考察事項が参酌されうる。かかる考慮事項としては、以下に限定はしないが、他者による発明の模倣、商業上の成功、発明の開発に際しての他者の失敗、及び、発明の創作以前より長期間未解決であった課題が挙げられる⁽³⁾。

Graham 判決における手法のうち、複数の引例を「組み合わせる動機付け」について、*KSR* 判決は明確な判断を示した⁽⁴⁾。すなわち、先行技術が組み合わせを明示的に教示する必要はない。最高裁による *KSR* 事件判決後、米国連邦巡回控訴裁判所：Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) は、課題の性質や当業者の技術常識などから「組み合わせる動機付け」を見つけてもよいとする「柔軟な」基準を採用するようになった。

最高裁は、*KSR* 判決において⁽⁵⁾、*Graham* 判決で確立した基準で自明性の判断を行うにあたり、自明性を認定する際の複数の理論的根拠（理由付け）を特定し⁽⁶⁾、特許法 103 条による拒絶を行うための分析は明確になされるべきだと指摘した⁽⁷⁾⁽⁸⁾。

KSR 判決では、自明性を認定する際の典型的な理由づけとして、以下の理由を挙げている。(A) 公知の方法で先行技術の構成要素を組み合わせることで予測可能な結果を得る場合、(B) 公知の構成要素によって別の公知の構成要素を単純に置き換えることで予測可能な結果を得る場合、(C) 公知の技術を使用して、類似する装置（方法又は製品）を同様に修正する場合、(D) 修正の余地がある公知の装置（方法又は製品）に公知の技術を適用することで予測可能な結果を得る場合、(E) 「自明の試み（obvious to try）」－合理的な成功への期待を持って、有限数の同一視される予測可能な解決策から選択する場合、(F) ある技術分野における公知のワークの変形が当業者にとって予測可能であれば、設計の動機又は市場影響力に基づき、同一分野又は異なった技術分野での使用のためにワークの変形を促す可能性がある場合、及び、(G) 先行技術を変更する、或いは、先行技術の教示を組み合わせることでクレームの発明に想到するように当業者を導く教示、示唆または動機付けが先行技術にある場合、である⁽⁹⁾。

但し、TSM テストは、*KSR* 判決後に弱体化したと

はいえ、自明性の分析には現在でも適切であると考えられる。

したがって、米国の非自明性を検討する場合には、複数の引例を「組み合わせる動機付け」、「後知恵」に基づく発明の再構築、及び、「阻害要因」が重要であると考えられる。以下に詳述する。

B. 複数の引例を「組み合わせる動機付け」

審査官は、複数の引例を組み合わせる自明性拒絶を行う場合には、当業者（即ち、天才でも初心者でもない者）がこれらの引例を組み合わせる理由について理論的根拠を示さなければならない。KSR 判決が述べたように、現在でも、主引例を変更して対象発明にする場合でも動機付けを裏付ける証拠は必要とされる⁽¹⁰⁾。

KSR 判決以降、多くの審査官が、発明は引例の「動作」を変更するものにすぎないとして、KSR 判決に依拠して自明性を認定していた。しかし、裁判所は、かかる比較的単純な「論拠」を基準とした自明性拒絶を容認していない⁽¹¹⁾。よって、審査官は引例の「動作」を変更するための動機付けを示す証拠を提示しなければならない。

したがって、証拠が提示されていない場合には、特許出願人は「組み合わせられた構成要素が個々に機能するものではない」ことを示すことで、自明性の認定に反論することができる⁽¹²⁾。すなわち、「組み合わせる動機付け」があるという認定に対しては、構成要素の個々の機能が、発明の提案する組み合わせによって変更される（好ましくは、顕著に変更される）ことを示すことで反論が可能である⁽¹³⁾。

発明の提案する組み合わせが、ある構成要素から他の構成要素への置換（又は、主引例の構造又は方法を変更しない単純な構成要素の追加）の範囲を超えることを立証してもよい。また、発明の効果、課題、目的等を主張するために、明細書の記載を引用してもよく、発明の提案する組み合わせが単なる「従来の構成要素」の組み合わせではないことを立証することができる。明細書に記載された情報は、発明の「新規な」又は「変更した」機能を立証するために用いることができる。また、発明による引例の変更は「予測可能な使用」であるという理由に対して、他の用途又は予期せぬ結果を示して反論してもよい。

当業者が当然そのように構成したであろうとする理

由や動機付けを示す証拠を提供することなく、複数の引例の個別の開示を組み合わせる自明とする拒絶は不適切である。

したがって、審査官が、引例を組み合わせる妥当な論理的根拠を提示していないことを指摘することは有益である。前述の通り、KSR 判決によって動機付けの基準はより柔軟になったが、審査官は依然として動機付けの提示を求められるからである。

ただし、「組み合わせる動機付け」が、先行技術である引例に明示的に記載されている必要はなく、審査官は、全ての既知の課題又は組み合わせあるいは変更の必要性について考察することができる。同様に、発明が解決しようとする課題以外の課題を解決する先行技術により、クレームの発明が自明となる場合もある。たとえば、米国特許商標庁の特許審判抵触部（以下、「審判部」）の自明性に関する最近の決定について、CAFC は、複数の引例を組み合わせる動機付けの認定を支持する実質的な証拠があったとしている。

以上のように、審査官が、複数の引例を「組み合わせる動機付け」の裏付けを充分に行っているかどうかを注意深く分析する必要がある。

また、審査官が「一応の自明性」を指摘していれば、以下に述べる「阻害要因」及び／又は「許容できない後知恵」に基づく発明の再構築などの主張に基づいて反論しなければならない。

C. 「後知恵」の回避

「許容できない後知恵は回避しなければならず、先行技術から収集された事実に基づき自明性に関する法的結論を出さなければならない」（強調は筆者による）⁽¹⁴⁾。すなわち、「自明性に関する判断は、必然的に後知恵の推論に基づく発明の再構築によらねばならない。発明がなされた時点における当業者の水準の知識のみを考慮し、且つ、出願人の開示のみから収集された知識を含まない場合に限り、かかる発明の再構築は適切である」（強調は筆者による）⁽¹⁵⁾。

審査官が、引用技術を組み合わせる動機付けとして、出願人の出願のみから得た知識を用いることは不適切である。したがって、審査官が「許容できない後知恵」を用いたという反論は、依然として有効である。なぜなら、審査官は、「一応の自明性」の結論を出すにあたり、全て事実即して根拠づけなければならないからである⁽¹⁶⁾。

なお、「一応の自明性」が認定された場合には、立証責任が出願人に移行し、出願人は反論及び／又は反証により一応の自明性に反論しなければならない⁽¹⁷⁾。なお、反論・反証は、明細書の記載、代理人である特許弁護士の主張、あるいは、37 CFR1.132（特許法施行規則第1.132条）に基づく宣誓供述書又は宣言書によるものでもよい。発明の「予期せぬ」改善された（優れた）特性や先行技術の有しない特性を立証してもよいが、「予期せぬ効果」の立証は、単なる主張や推論ではなく証拠に基づくものでなければならない。

したがって、出願人は、審査官の自明性の結論は「不適切な後知恵」的推論に基づくものであると主張してもよい。また、複数の引例を組み合わせる「明確な」動機付けが示されていない又は欠落しているので「後知恵」であると主張してもよい。ただし、「組み合わせる動機付けが先行技術の引例に明示的に記載されていないなければならない」という要件は存在しない点に注意されたい^{(18) (19)}。

CAFCは、自明性の判断を行う際に後知恵を用いる危険性を回避するために、グラハム・テストの重要性を再度強調すると共に、自明性を拒絶理由とする際の「常識」への依存を問題として取り上げた。「常識な見解」や「常識的アプローチ」に依存する拒絶では、当業者の通常の技術の範囲内にある基本的知識について述べる必要がある。

例えば、*Mintz* 判決は、証拠を追加せずに「常識」を根拠とすることは、自明性による拒絶の証拠として不十分であるとしている⁽²⁰⁾。*Mintz* 判決は、客観的証拠の考察（いわゆる *Graham* 審理における非自明性の二次的考察）は自由裁量的なものではなく、義務的なものであることを明確にした。有用な証拠としては、予期せぬ結果、専門家の疑念、他者による模倣、商業上の成功、他者からの称賛、他者の失敗及び長期間未解決であった課題等を挙げることができ、その多くは、発明時の課題の理解に役立てることができる。

従って、出願人は、発明の関連分野における適切な先行技術を検討し、「常識的」推論の十分な明確化と立証を要求し、非自明性に関する客観的証拠を強調して、後知恵的偏見があることを審査官に指摘すべきである⁽²¹⁾。非自明性の客観的証拠（例えば、商業的な成功や模倣）を考慮することで、推論が特許権者に有利になり、「常識」に基づく拒絶理由が妥当でなくなる可能性があるからである⁽²²⁾。

D. 「阻害要因」の主張

先行技術が、クレームの発明と反対の教示をしている場合がある（阻害要因）。反対の教示とは、複数の引例の組み合わせは望ましくなく回避すべきであるという示唆である⁽²³⁾。引例を読んだ当業者が、記載された方法に従うことを思い留まるか、出願人が採用した方法と異なる方向へ導かれた場合には、その引例は「阻害要因」を含む⁽²⁴⁾。先行技術が、既知の複数の構成要素を組み合わせる際に阻害要因となる場合には、それらの組み合わせを成功させる方法の発見は非自明となる可能性が高い⁽²⁵⁾。

裁判所は、「一応の自明性には、当該技術が何らかの重要な点でクレームの発明と反対の教示をしていると示すことにより、反論してもよい」としている⁽²⁶⁾。すなわち、引用技術がクレームの特徴と「反対の教示」をしている場合、引用技術を自明性拒絶の目的に使用することはできない。

引用技術の開示がもたらすものが出願人の発明の目的を達成しないであろうということが示唆される場合には、「阻害要因」となる（強調は筆者による⁽²⁷⁾）。ただし、単に代替例があるとするだけでは、「阻害要因」を主張するには不十分である。CAFCは、「2つ以上の代替例が先行技術に開示されていること自体は、そのような開示がクレームされた解決手段を批判するものでもなく、信頼性に疑義を呈するものでもなく、妨げるものではないため、これらの代替例のいずれに対しても阻害要因とはならない」と述べている⁽²⁸⁾。

また、発明が提案する先行技術の改良又は組合せによって、その先行技術発明の動作原理が変更される場合には、引例の教示は「一応の自明性」の根拠としては不十分である⁽²⁹⁾。

要するに、当業者が、引例に記載された構成に従うことを思い留まる場合、当業者が、出願人が採用した方法とは異なる方向へ導かれる場合、あるいは、その使用により動作不可能になる結果を生じる又は一見動作不可能な装置を作り出す場合に、その引例は「阻害要因」となる⁽³⁰⁾。

従って、審査手続（又は訴訟）において、「阻害要因」が明確な「阻害要因」であり、当該「阻害要因」が争点となっているクレームの文言に関連していることを示すことは強力な反論となりうる⁽³¹⁾。明示的な「阻害要因」は、先行技術が、クレームの構成要素を使用すべきでない又はできないことを明確に述べている場合

をいう。暗示的な「阻害要因」は、先行技術が、特許権者／出願人の採用した方法とは異なる方向へ導く場合、又は、引例の組み合わせにより開示された発明が動作不可能になる場合である。いずれの主張も有用であるが、明示的な「阻害要因」の主張がより強力である。

Ⅲ. 日本の進歩性と米国の非自明性の対比について

日本の進歩性は、出願時に容易に発明できたものを除いて特許されるとするものであり、米国の非自明性は、発明時に自明なものを除いて特許されるとするものである。

日本では、この進歩性を判断するとき、課題を解決する構成を重視する構成説と、構成から生じる効果を重視する効果説と、その両者をみる構成・効果説とが存在するとされており、このことは、日常の業務において経験しているところである。

一方、米国では、予期しない効果等が考慮されるものの、構成説が主流になっているのではないかと感じている。

しかし、米国で何れの説が採られているとしても、特許実務家は、出願発明の権利化と特許の有効維持の目的を果たすために、日本の進歩性、つまり、非容易想到性を考えるときに、如何なる点に留意すべきであるか、また、米国代理人が、非自明性の主張を行うためには、如何なる情報を米国代理人に提供すべきであるかを知っておく必要があると考える。

ここでは、以下のAで述べるKSR事件の最高裁判決の指摘、及び上記ⅡのA～Dで述べられた米国代理人の考察を参考にして米国の非自明性を考え、また、特許庁審査基準、及び判決時にプロパテントの到来として多くが関心を示し、今もなお特許庁の審査、審判等に大きな影響を与えている、以下のBで述べる知財高裁の7例の判決を参考にして日本の非容易想到性を考えたい。

A. 米国最高裁がKSR判決でTSMテストについて指摘した事項、及び同最高裁が示した自明性の理由について

1. CAFCがKSR事件において採用したTSMテストに関する米国最高裁の指摘について

米国最高裁はKSR事件において、CAFCがKSR事件で採用したTSMテストについて、以下の指摘を行った。

(1) CAFCの分析における欠陥は、大部分にわたってTSMテストの適用において示された自明性に関する狭い認識に関する。特許のクレームの発明主題が自明であるかどうかを決定するときには、特定の動機付けも特許権者が言明する目的も支配しない。問題なのは、クレームの客観的な広がりである。クレームが自明なものまで広がっているときは、そのクレームは103条により無効である。特許の発明主題が自明であると立証できる方法の1つは、発明時点において公知の問題点が存在し、それを解決するために特許のクレームによって包含される自明の解決手段が存在したことに着目することである。

(2) CAFCの第1の誤りは、裁判所及び特許審査官が特許権者の解決しようとした問題点だけを見るべきであると判断することによりこの理由付けを妨げたことである。

(3) CAFCの第2の誤りは、問題点を解決しようとする当業者は、同じ問題点を解決する先行技術の構成要素だけに導かれると仮定したことである。

(4) しかし、常識は、日常的な物が当初の目的を超えた自明な用途を有すること、及び多くの場合、パズルの個片のように、多くの特許の教示が組み合わせられることを教示する。

(5) 同じ狭い分析が、誤って、「試みようとするものが自明」であった構成要素の組み合わせを単に示すだけでは特許のクレームが自明であると立証できない、とする結論にCAFCを導いた。

(6) CAFCは、最後に、裁判所及び特許審査官が後知恵のバイアスに取りつかれるリスクから、誤った結論を導いた。勿論、事実認定者は、後知恵のバイアスによってもたらされる歪を意識すべきであり、事後分析的な議論に注意しなければならない。グラハム判決を参照されたい（発明の教示を先行技術に読み込む誘惑に対する警告、及び「後知恵を用いることに対して警戒」するように裁判所に指示すること）。しかし、常識を用いることを事実認定者に否定する厳密な（硬直した）防止ルールは我々の判例法の下では必要ではないし、また、それと両立しない。

(7) 問題点を解決するための設計上の必要性あるいは市場の圧力があり、また、有限数の同一視できる予測可能な解決策があれば、当業者は、技術的な理解の範囲内において公知の選択を追及する理由を有する。

(8) 地裁の判決を拒絶するとき、CAFCは、狭く、硬

直した 103 条及び最高裁の判例と矛盾する手法でこの問題を分析した。

2. 米国最高裁が KSR 事件で示した自明性の理由について

上記したⅡの A において、米国最高裁が KSR 判決で示した自明性の典型的な理由として理由 A～G を述べた。当該理由 A～G を表にして以下に示す。

理由	構成	結果
A	公知の方法による先行技術の構成要素の組み合わせ	結果が予測可能な場合
B	公知の構成要素による他の構成要素の置換	同上
C	公知の技術の使用による類似の装置の同じ方法による修正	結果が言及されていない
D	修正の余地がある公知の装置への公知の技術の適用	結果が予測可能な場合
E	自明な試み－合理的な成功への期待を持って、有限数の同一視できる予測可能な解決策からの選択	結果が言及されていない
F	公知のワークの同一又は異なった技術分野における変形（その変形が予測可能であり、設計の動機又は、市場の影響力に基づくもの）	同上
G	従来技術の教示、示唆、動機付けによってクレームされた発明に想到するように導く先行技術の変更、あるいは先行技術の組み合わせ	同上

B. プロパテントの到来として多くが関心を示した知財高裁の判決について

プロパテントの到来として多くが関心を示した知財高裁の 7 例の判決を選んで以下に挙げる。

1. 平成 18 年(行ケ)第 10251 号

判決日 平成 19 年 7 月 12 日

上記判決の一部を抜粋すると、以下のとおりである。

引用発明は、従来技術において、枠部（基板フレーム）がプリント回路板（配線基板）を保持する力が小さく、自動実装時にプリント回路板の脱落事故が発生することを解決すべき問題の一つとし、引用例 1 に記載された構成を採用することにより、プリント回路板が、枠部によって強力的に保持されるものとした実装用基板であるから、引用発明には、この上更に、枠部が回路板を保持する力を強化することを目的として、引用例 2 の記載に係る、接着剤などを用いた仮止め部又は補強部を適用する必要があるとは認められない。

2. 平成 20 年(行ケ)第 10096 号

判決日 平成 21 年 1 月 28 日

上記判決の一部を抜粋すると、以下のとおりである（項番号の付加、「出願に係る発明」を「出願発明」とする変更等を含む。以下同じ。）。

(1) 特許法 29 条 2 項が定める要件の充足性、すなわち、当業者が、先行技術に基づいて出願発明を容易に想到することができたか否かは、先行技術から出発して出願発明の特徴点（先行技術と相違する構成）に到達することが容易であったか否かを基準として判断される。

(2) 出願発明の特徴点（先行技術と相違する構成）は、出願発明が目的とする課題を解決するためのものであるから、出願発明の特徴点を的確に把握すること、すなわち、出願発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。

(3) 容易想到性の判断の過程においては、事後分析的かつ非論理的思考は排除されねばならない。

(4) 上記 (3) のためには、「出願発明が目的とする課題」の把握に当たって、その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる。

(5) さらに、出願発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討に当たっても、出願発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、出願発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要である、というべきである。

(6) 上記の観点に立って、審決の判断の当否について検討する。

(ア)・・・本願補正発明においてビスフェノール F 型フェノキシ樹脂を必須成分として用いることの構成を採用したのは、ビスフェノール A 型フェノキシ樹脂を用いることに比べて、その接続信頼性（初期と 500 時間後のもの）及び補修性を向上させる課題を解決するためのものである。

一方・・・引用例には・・・それが回路用接続部材の接続信頼性や補修性を向上させることまで知られていたものと認めるに足りる証拠もない。

さらに、ビスフェノール F 型フェノキシ樹脂は、ビスフェノール A 型フェノキシ樹脂に比べて・・・耐熱性が低いものと認められる・・・格別の問題点が指摘されていないビスフェノール A 型フェノキシ樹脂・・・

に代えて、耐熱性が劣るビスフェノール F 型フェノキシ樹脂を用いることが、当業者には容易であったとはいえない。

(イ) 審決は・・・引用発明にビスフェノール F 型フェノキシ樹脂を用いることが容易である根拠として、「引用例には・・・実施例として『PKHA (フェノキシ樹脂・・・)』・・・を用いることも記載されている」点を挙げている。しかし・・・「PKHA」は・・・ビスフェノール「A 型」のフェノキシ樹脂であり・・・引用例の「PKHA」との記載は、ビスフェノール F 型フェノキシ樹脂を用いることに対する示唆にはなり得ない。

3. 平成 20 年(行ケ)第 10153 号

判決日 平成 21 年 3 月 25 日

上記判決の一部を抜粋すると、以下のとおりである。

(1) 特許法第 29 条第 2 項が定める要件の充足性、すなわち、特許発明について、当業者が同条 1 項各号に該当する発明（以下、「引用発明」という）に基づいて容易に発明できたか否かは、通常、引用発明のうち、特許発明の構成とその骨格において共通するもの（以下、「主たる引用発明」という）から出発して、主たる引用発明以外の発明（以下、「従たる引用発明」という）及び技術常識ないし周知技術（その発明の属する技術分野における通常の知識）を考慮することにより、特許発明の主たる引用発明に対する特徴点（主たる引用発明と相違する構成）に到達することが容易であったか否かを基準として、判断されるべきものである・・・

(2) さらに、特許発明が容易想到であると判断するためには、主たる引用発明、従たる引用発明、技術常識ないし周知技術の各内容の検討に当たっても、特許発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、特許発明の特徴点に到達するためにしたはずであろうという示唆等が存在することが必要である、と解するのが相当である（知的財産高等裁判所平成 20 年(行ケ)第 10096 号事件平成 21 年 1 月 28 日判決参照）。

4. 平成 20 年(行ケ)第 10261 号

判決日 平成 21 年 3 月 25 日

上記判決の一部を抜粋すると、以下のとおりである。

審決書の理由に、当該発明の構成に至ることが容易に想到し得たとの論理を記載しなければならない趣旨

は、事後分析的な判断、論理に基づかない判断など、およそ主観的な判断を極力排除し、また、当該発明が目的とする「課題」等の把握に当たって、その中に当該発明が採用した「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことを回避するためであって、審判体は、本願発明の構成に到達することが容易であるとの理解を裏付けるための過程を客観的、論理的に示すべきだからである。

5. 平成 20 年(行ケ)第 10305 号

判決日 平成 21 年 2 月 9 日

上記判決の一部を抜粋すると、以下のとおりである。

単に、「溝を設けた部分に形成される合成樹脂溜まり部を非溶着の熱シールされない部分とする」ことを開示する周知例（甲 2, 3）を指摘することによって、その周知の技術を適用して、引用発明とは異なる解決課題と解決手段を示した本願発明の構成に至ることが容易であるということとはできない。引用発明は、接合強度維持を目的とした技術であるのに対し、周知技術は、接合強度維持に寄与することとは関連しない技術であるから、本願発明と互いに課題の異なる引用発明に周知技術を適用することによって「本願発明の構成に達することが容易であった」という立証命題を論理的に証明できたと判断することはできない。

6. 平成 20 年(行ケ)第 10121 号

判決日 平成 21 年 4 月 27 日

上記判決の一部を抜粋すると、以下のとおりである。

特に、審決が、当該発明の構成に至ることが容易に想到し得たとの判断をする場合においては、そのような判断をするに至った論理過程の中に、無意識的に、事後分析的な判断、証拠や論理に基づかない判断等が入り込む危険性が有り得るため、そのような判断を回避することが必要となる（知財高等裁判所平成 20 年(行ケ)第 10261 号審決取消請求事件・平成 21 年 3 月 25 日判決参照）。

7. 平成 20 年(行ケ)第 10398 号

判決日 平成 21 年 10 月 22 日

上記判決の一部を抜粋すると、以下のとおりである。

上記 (1) 及び (2) のとおり、化粧用パック材に WJ 加工を施すとの本件各発明の構成は、化粧用パッキング材から個々の化粧用パック材を剥離する際に生じ

る毛羽立ちの防止を主たる解決課題として採用されたものであるところ、同課題が本件出願当時の当業者にとっての自明又は周知の課題であったということではできず、また、引用例を含め、化粧用パッキング材（化粧綿）から剥離される各層（各シート部材）にWJ加工を施すことを動機付ける旨の開示又は示唆のある刊行物（本件出願前に頒布されたもの）は存在しないのであるから、仮に、本件審決が判断したとおり、引用発明に周知事項1及び2を適用して各層（化粧用シート部材）の側縁部近傍を圧着手段により剥離可能に接合するとともに、各層を化粧用パッキング材として使用することが、本件出願当時の当業者において容易になし得ることであったとしても、また、引用発明の単位コットン（化粧用パッキング材）がWJ加工を施したものであることを考慮しても、これらから当然に、各層を1枚ごとに剥離可能としてパッキング材として使用することについてまで、本件出願当時の当業者において必要に応じ適宜なし得ることであったということではできず、その他、引用発明の各層にWJ加工を施すことが本件出願当時の当業者において必要に応じ適宜なし得たものと認めるに足る証拠はないから、相違点1に係る各構成のうち化粧用パッキング材にWJ加工を施すとの構成についての本件審決の判断は誤りであるといわざるを得ない。

C. 米国特許法 103 条の改正と日本国特許法第 29 条第 2 項の施行、及び日米の主たる判決の時間的關係について

下記に示すように、1952年に米国特許法第103条が改正され、1959年に日本国特許法第29条第2項が施行された。これ以前に、構成に基づいて非自明性を判断するとしたホッチキス判決があり、これ以後に、グラハム判決、米国CAFCの設立、日本国知財高裁の設立があった。

また、2000年には、上記ⅢのBで述べた「プロパテントの到来として多くが関心を示した」一連の判決が知財高裁から出された。

日本の進歩性と米国の非自明性を対比するとき、少なくともこの時間的關係を把握しておくことがその趣旨を理解するときの一助になるかもしれない。

1851年 ホッチキス判決

効果に関する議論を避けて構成に基づいて非自明性を判断。

1949年 英国において Inventive Step を導入。

1952年 先行技術との相違点 (differences) を含む発明主題 (subject matter) が全体として (as a whole) 発明時点において自明 (obvious) でないときは特許されるとする米国特許法 103 条への改正。

1959年 日本国特許法第 29 条第 2 項の施行。

1966年 (1) グラハム判決

103 条においては、先行技術、相違点、及び当業者のレベルの事実認定に基づいて自明かどうかを法的に判断するものとする。この判断には、後知恵 (hindsight) を排除する効果を有する商業的成功等を含む二次的考察 (secondary consideration) が含まれる。

(2) アダムス判決

先行技術が、公知物を組み合わせることが問題 (risk) であるとする反対教示 (teach away) をしていれば、その公知物の組み合わせが公知物の置換であったとしても予期しない結果 (unexpected result) があれば、自明とはいえない。

1982年 自明性の均一化を図るべく CAFC を設立。CAFC は、自明性の問題を高い均一性と一貫性を有して解決するため、先行技術の teachings を組み合わせる suggestion あるいは motivation が先行技術に存在するときだけ自明とする TSM テストを採用した。

2000年 日本国特許庁審査基準から事後分析的な容易想到性の判断に関する規定を削除。

2005年 知財高裁設立。

2007年 (1) KSR 判決 (4 月 30 日)

TSM テストを否定するには至っていないが、常識を考慮しない厳密な後知恵防止ルールとされる TSM テストを否定した。

(2) 上記ⅢのBで述べた平成 18 年(行ケ)第 10251 号に関する知財高裁判決 (7 月 12 日)

課題を解決した引用発明に当該課題を解決する他の手段を更に適用する必要があ

るとは認められないとするもの。

2009年 上記ⅢのBで述べた「プロパテントの到来として多くが関心を示した」一連の知財高裁判決。

D. 組み合わせの動機付け (Motivation To Combine) について

米国における複数の引例の構成要素を組み合わせる動機付け（主引例の構成要素の対象発明への変更を含む）について、上記ⅡのA及びBの米国代理人の考察、及び上記ⅢのAで述べた最高裁の指摘等に基づいて以下に述べる。

前述したように、米国では、クレームの発明の自明性は、*グラハム*判決によって示された以下の4つのステップから得られる事実に基づいて法的に判断される。

1. 先行技術の範囲と内容を決定する第1のステップ。
2. クレームの発明と先行技術との相違点を確定する第2のステップ。
3. 当業者の技術水準を決定する第3のステップ。
4. 商業的成功等を含む二次的事項を考察する第4のステップ。

CAFCは、上記した1~4の4つのステップによって事実認定を行い、この事実に基づいてクレームの発明が自明であるかどうかについて法律的判断を行ってきた。CAFCは、この判断において、先行技術のteaching（教示）を組み合わせる suggestion（示唆）あるいは motivation（動機付け）が先行技術に存在するときだけ、クレームの発明を自明とした。このTSMテストは、後述する「事後分析的な判断（後知恵）」を排除する効果を有するとされている。

最高裁は、CAFCが*KSR*判決で行ったTSMテストの結果は、厳密で硬直した柔軟性を欠くものであり、これがCAFCをして誤った結論に導いたと指摘した。

最高裁は、このCAFCの誤りは、対象の発明が解決しようとした問題点に着目すべきであったこと、及び解決手段は先行技術の構成要素だけから構成されるべきであったことにあると指摘した。

最高裁は、更に、常識が、日常的な物が当初の目的以外の自明な用途を有すること、及び常識が、多くの特許の教示の組み合わせを教示しているのに、CAFCはこれらを考慮しなかったために結論を誤らせたと指

摘した。

米国代理人によれば、CAFCは、*KSR*判決の指摘を受けた後、引例とは別の情報源によって柔軟な基準を採用するようになったとしている。つまり、複数の引例を組み合わせるために、「常識的なアプローチ」を加味したTSMテストであると理解できる。

米国代理人は、この動機付けの考え方は、引例の教示の組み合わせるだけでなく、主引例の動作を対象発明の動作に変更する場合にも適用できると述べている。

米国の動機付けに対して、日本の組み合わせの動機付けを考えると、以下のとおりである。

特許庁審査基準によれば、進歩性の判断は、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付けができるか否かにより行うとしている。

この論理付けの検討は、一又は複数の引用発明を認定したうえで一の引用発明を選ぶ第1のステップと、請求項に係る発明と一の引用発明とを対比して相違点を明らかにする第2のステップと、請求項に係る発明が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考慮する第3のステップと、引用発明と比較した有利な効果、及び商業的成功又はこれに準じる事実を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（有利な効果は参酌するとし、商業的成功等は参酌することができるとしている）第4のステップを含んでいると理解することができる。

この第1より第4のステップの中で、第3のステップの「・・・当業者であればどのようにするか考慮する」とする判断部分について考える。

特許庁審査基準は、請求項に係る発明が容易に想到できたものであるとする具定例として以下のものを挙げている。つまり、上記した第2のステップで明らかにした相違点が、最適材料の選択・設計変更などのみにある場合、あるいは単なる寄せ集めのみにある場合は、当該発明が容易に想到できたものであるとされる。

特許実務家は、この特許庁審査基準の容易想到性を満たす発明の具体例と、上記したⅢのAの2で述べた、*KSR*判決で例示されている自明性を満たす理由A~G及び*KSR*判決が否定したTSMテストの非柔軟性等とを対比して理解しておくべきであると考えられる。

また、特許庁審査基準は請求項に係る発明に導かれることの動機付けとなり得るものとして以下のものを

挙げている。

1. 関連する技術分野における置換可能なあるいは付加可能な技術的手段の置換あるいは付加。
2. 課題が共通する引用発明の適用あるいは結び付き。
3. 作用、機能が請求項に係る発明と共通する引用発明の適用、あるいは作用、機能が引用発明の間で共通するものの結び付き。
4. 請求項に係る発明の目的及び目的達成手段についての示唆を有する引用発明。

この動機付けとなり得るものについても、米国代理人の考察を参考にしつつ、上記したⅢのAの2で述べた、KSR判決で例示されている自明性を満たす理由A～G、及びKSR判決が否定した柔軟性等を欠いたTSMテストと対比して理解しておくべきであると考えられる。この対比において、日米間の相違点を見つけるよりも、前述した日米の判例等を理解して出願発明の権利化及び特許権の権利行使の結果を予測しつつ日米の知財実務を行うことが良いと考える。

一方、上記ⅢのBで述べた知財高裁の7例の判決は、プロパテントの到来として多くが関心を示したものであると述べたが、同時に、課題を重視し、それによって事後分析的な判断を排除するとともに、その中の一部の判決では、阻害要因を考慮したものであると理解できる。これらの判決は、組み合わせの動機付けに関して以下のように判示していると考えられる。

1. 平成18年(行ケ)第10251号では、引用発明は、引用例1の構成を採用することにより、従来技術の問題を解消しているから、この上更に、引用例2の構成を適用する必要があるとは認められない、としている。つまり、課題を解決してしまった発明に、他の解決手段が付加される動機付けは、最早存在しないとする判決であり、後知恵に基づく組み合わせを排除する効果を有するものであると理解できる。
2. 平成20年(行ケ)第10096号では、出願発明の課題は知られていないし、出願発明で課題解決手段として用いられた材料は、知られていたとしても、その材料を前記課題に使用することは知られていないから、出願発明は容易に想到できたとはいえない、としている。つまり、「必要は発明の母」のように、課題がないところには、発明が生まれないとする判決であると理解できる。また、引用例で耐熱性が劣るとされている材料を本願補正発明に採用しているから、阻害要因も

認められることを暗示しているのではないかと考えられる。

3. 平成20年(行ケ)第10153号では、引用発明及び引用発明2の課題は、本件特許発明の課題と相違するとしうえで、仮に引用発明に前記課題を解決できないと考えられる引用発明2を適用したとしても、本件特許発明の構成に想到することはなく、としている。つまり、引用発明に課題を解決する構成を有していない引用発明2を組み合わせる動機付けは存在しない、として事後分析的な判断を排除したものではないかと考えられる。

4. 平成20年(行ケ)第1026号では、引用発明1及び2は、解決課題、解決に至る機序、投与量等に共通性はなく、相違しているから、本願発明の相違点1の構成は引用例1及び2から容易に想到できたと解することはできない、としている。つまり、引用例1の発明に、相違点1の構成を有していない引用例2の発明を組み合わせると相違点1の構成とするのは、後知恵に依拠しない限りできるものではないことを暗示する判決であると理解できる。

5. 平成20年(行ケ)第10305号では、本願発明と引用発明は、解決課題及び解決手段において相違があり、また、引用発明の課題は周知技術に示されていないから、本願発明は引用発明に周知技術を適用することによって容易に想到できたものとはいえない、としている。つまり、本願発明と課題が異なる引用発明に、引用発明の課題と関連性を有しない周知技術を適用する動機付けが認められない、とする判決であると理解できる。

6. 平成20年(行ケ)第10121号では、引用発明が本願発明と共通する方式であるが、引用発明2は引用発明及び本願発明と方式が相違するから、本願発明が引用発明及び引用発明2から容易に想到できたとする審決の判断は認めることができない、としている。つまり、引用発明に引用発明と方式が相違する引用発明2を適用する動機付けが認められない、とする判決であると理解できる。

7. 平成20年(行ケ)第10398号では、本件全証拠によっても本件特許発明の構成を動機付ける開示又は示唆が存在しないし、また、仮に引用発明に周知技術1及び2を適用したとしても、本件特許発明は必要に応じて適宜為し得たものと認めることができない、としている。つまり、何れの証拠も本件特許発明の構成に

想到する動機付けが存在しないし、また、引用発明に、周知技術 1 及び 2 を適用して本件特許発明とすることは適宜為し得たものとはいえないとする判決であると理解できる。

上記したように、1~7 の判決は、複数の引例を組み合わせる動機付けの有無、あるいは主引例を対象発明へと変更する動機付けの有無を判断するときに、課題を重視し、後知恵を排除することが必要であることを明示的あるいは暗示的に説くものであると理解できる（ただし、上記した 7 例の判決後に、課題の重要性及び後知恵の排除をそれほど唆さない判決も出されているが、ここでは引用しない）。

よって、日米における出願発明の権利化及び特許権の安定性を予測するときに、特許庁審査基準、上記した 7 例の判決の判示事項、上記したⅢの A の 2 で述べた、KSR 判決で例示されている自明性に関する理由 A~G、及び KSR 判決が否定した柔軟性を欠いた TSM テスト等を対比してそれらを理解しておくべきであると考えられる。この対比においても、日米間の相違点を見つけるよりも、この対比から理解できる日米の動機付けに関する考え方等を参考にしながら日米の知財実務を行うことが良いと考える。

E. 後知恵 (Hindsight) について

1. 米国代理人の考察について

米国代理人によれば、「自明性に関する判断はいずれも、ある意味で必然的に後知恵的推論に基づく発明の再構築によるものであるが、クレームの発明がなされた時点における当業者のレベル内の知識のみを考慮に入れ、且つ、出願人の開示からのみ収集された知識を含まない限り、このような発明の再構築は適切である」としている。

また、米国代理人によれば、後知恵を回避する具体的な手段としては、一応の自明性についての拒絶理由に対しては客観的証拠を要求することであり、非自明性を主張するときに客観的証拠を用いることであるとしている。KSR 判決における「常識」に基づく拒絶理由に対しても同様である。例えば、宣誓供述書又は宣言書を用いることであり、また、予期しない結果を立証することであり、TSM テストに基づく反論を行うこと等によって後知恵に基づく拒絶（あるいは無効化）を回避するように試みることであるとしている。グラハム判決における二次的考察に基づく主張及び立

証をすることも後知恵が排除される結果をもたらすとしている。

2. 特許庁審査基準について

上記Ⅲの C の「時間的關係」において述べたように、特許庁審査基準から、事後分析的な判断（後知恵）に基づく容易想到性に関する規定が削除された（2000 年：平成 12 年）。

よって、日本における特許庁審査基準に基づく知財実務では、明細書に記載されている効果が引用発明と比較して有利なものであることを主張し、また、例えば、意見書提出時の実験に基づく効果が有利な効果であることを主張・立証し、また、商業的成功又はこれに準じる事実を主張・立証することにより後知恵を排除することになるかもしれない。

3. 知的財産高等裁判所の判決について

上記Ⅲの B で述べた知財高裁の 7 例の判決は後知恵を排除しようとするものである。つまり、これらの判決は、未解決課題と解決手段の関連性を重視し、事後分析的思考を排除するために、未解決課題の把握にあたって解決手段ないし解決結果が入り込まないようにすることにより、非容易想到性の判断に後知恵が入り込まないようにしたものである。

2000 年（平成 12 年）に特許庁審査基準から事後分析的な判断に基づく容易想到性に関する規定が削除された後、当該規定の復活を望む意見が多数あった。しかし、そのようなときに、上記した判決が知財高裁から出され、それによって後知恵を排除する審査あるいは審判が特許庁で行われるようになった。

特許庁の年次報告によれば、平成 21 年以降において、侵害訴訟における原告敗訴の割合が急激に減少しており、上記した判決が特許発明の有効性を後押ししているものと理解できる。

4. 後知恵のまとめ

米国代理人の「自明性に関する判断はいずれも、ある意味で必然的に後知恵的推論に基づく発明の再構築によるものであるが、クレームの発明がなされた時点における当業者のレベル内の知識のみを考慮に入れ、且つ、出願人の開示からのみ収集された知識を含まない限り、このような発明の再構築は適切である」とする意見に異論はない。このことは、先行技術調査が後

知恵に基づいて行われなければならないことを考えると当然のことである。

特許実務家としては、上記した知財高裁の7例の判決の趣旨を念頭におき、容易想到性の判断に客観的証拠が考慮されたかどうかを常に考える必要がある。

F. 阻害要因 (Teaching Away) について

1. 特許庁審査基準について

特許庁審査基準は、阻害要因について、「刊行物中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、引用発明としての適格性を欠く。しかし、課題が異なる等、一見論理付けを妨げるような記載があっても・・・他の観点から論理付けが可能な場合には、引用発明としての適格性を有している。」と記載している。

そして、特許庁審査基準は、阻害要因の存在を認めた高裁判決として、以下の2例を挙げている。

第1例の昭和62年(行ケ)第155号によれば、本願発明と引用発明は、炭酸カルシウムの分解に伴う二酸化炭素の利用の有無に基づいて発明の概念が相違することから、引用発明は対比判断の資料に供し得ない、としている。

第2例の平成8年(行ケ)第91号によれば、引用発明1に引用発明2を適用すると、引用発明1をその目的に反する方向に変更することになるから、その適用に阻害要因がある、としている。

2. 阻害要因の存在を認めた他の高裁判決について

ここで、阻害要因の存在を認めた高裁判決の中から以下の5例の判決を選んだ。

(1) 平成13年(行ケ)第64号

この判決によれば、引用発明が排除したものと同等の性質を有するものを引用発明に適用することは、阻害要因に相当する、としている。

(2) 平成14年(行ケ)第247号

この判決によれば、引用例1に、本願発明の構成要件の作用と作用が大きく異なる引用例4を組み合わせることは阻害要因に相当する、としている。

(3) 平成19年(行ケ)第10007号

この判決によれば、引用発明の支障のない実施に不安を感じさせる部品の置換は、阻害要因に相当する、としている。

(4) 平成21年(行ケ)第10144号

この判決によれば、引用発明1と2の間の技術分野の相違に基づいて、両者を組み合わせることに技術的な困難性があるので、引用発明1と2の組み合わせは、阻害要因に相当する、としている。

(5) 平成21年(行ケ)第10179号

この判決によれば、引用発明に周知技術を組み合わせると引用発明の目的が実現できなくなるので、この組み合わせは、阻害要因に相当する、としている。

3. 特許庁審査基準で規定する容易想到性を妨げるほどの記載について

上記Fの1及び2で述べた7例の判決が示した阻害要因が容易想到性を妨げるほどの記載という特許庁審査基準の規定に合致していると仮定して、前記阻害要因を整理すると下表のとおりである。

No.	判決番号	容易想到性を妨げるほどの記載
1	昭和62年(行ケ)155	本願発明と引用発明の基本的な概念の相違
2	平成8年(行ケ)91	引用発明1の目的に反する方向への変更
3	平成13年(行ケ)64	引用発明が排除したもの
4	平成14年(行ケ)247	本願発明と作用が大きく異なるものの引用例1への組み合わせ
5	平成19年(行ケ)10007	引用発明の実施を不安にする部品の置換
6	平成21年(行ケ)10144	技術的な困難性のある組み合わせ
7	平成21年(行ケ)10179	引用発明の目的の実現ができなくなる組み合わせ

4. 日米の阻害要因の対比について

米国代理人は、上記したIIのDにおいて、米国における幾つかの阻害要因の例を説明したうえで阻害要因を、以下のように定義した。

- (1) 当業者が、引例に記載された構成に従うことを思い留まらされる場合 (discouraged)、当該引例は阻害要因を形成し得る。
- (2) 当業者が、出願人が採用した構成とは異なる方向へ導かれる場合、当該引例は阻害要因を形成し得る。
- (3) 引例に記載された構成の使用によって動作が不可能になる結果をもたらすか、あるいは一見動作が不可能な装置を作り出す場合、当該引例は阻害要因を形成し得る。

ここで、前項IIIのFの3の表で整理した東京高裁及び知財高裁のNo.1～No.7の判決における阻害要因が、上記した米国の(1)～(3)の阻害要因の何れに相当す

るかについて考えると以下のとおりである。

つまり、上記した米国の(1)の阻害要因に対して、上記判決のNo5及びNo6の阻害要因が相当し、上記した米国の(2)の阻害要因に対しては、上記判決のNo1及びNo3の阻害要因が相当し、上記した米国の(3)の阻害要因に対しては、上記判決のNo2, No4, No7の阻害要因が相当すると考えられる。

しかし、ここで述べた米国の(1)～(3)の阻害要因と日本のNo1～No7の阻害要因との対応関係は、観点を定めることにより他の対応関係にすることもできる。例えば、No5の阻害要因は、射出成形において機械的強度の大きい金属薄膜のセパレータを機械的に脆弱性を有するカーボングラファイト製セパレータに置換することに存在するとしている判決に見られるものであるが、上記カーボングラファイト製セパレータが射出成形において問題があるとすれば、米国の(3)の阻害要因に相当するかもしれない。

何れにしても、日本のNo1～No7の判決における阻害要因は、米国の上記した(1)～(3)の阻害要因のどれかに相当することになるといえるのではなからうか。

そうだとすれば、日米の阻害要因の対比において、日米間の相違点を見つけるよりも、前述した日米の阻害要因の趣旨を理解して出願発明の権利化及び特許権の権利行使を含む日米の知財実務を行うことが良いと考える。

IV. USPTO への特許出願において考慮すべき点 (米国代理人の見解)

(日本特許庁(JPO)に特許出願する場合との違い)

以上の諸点を考慮すると、USPTOに特許出願をする際に考慮すべき点が幾つかある。

実際に米国特許出願を起草する際には、上記したIIの米国代理人の考察を踏まえて以下の点を考慮することで、審査官の一応の自明性による拒絶を克服できる場合がある。

まず、前述したように、明細書は、構成に加えて、目的及び／又は利点等の観点を明らかにするために有用であり、組み合わせが「古い構成要素」を単に配置したものではないことの立証に役立てることができる。この明細書による基本情報は、出願書類を起草する際に、新規の又は変更した機能を実証する反論を裏付け、自明であるとする審査官の見解を克服し得る。

しかし、構成に加えて、目的及び／又は利点等を特定することによるデメリットは、例えば、後日行うかもしれない出願人の反論と全く別の目的を特定してしまった場合、そのような文言が審査官により出願人を不利にするのに用いられる可能性がある点である。従って、そのような目的等は限定せず、例示であって限定的なものではないものとして示すことが有用となる。

また、特許実務家は、なぜその発明が先行技術の周知の構造や方法を超越して予期せぬ結果をもたらすのかという理由を含めて検討してもよい。これは、引例に対して提案された変更が「予測可能なもの」とする理由に対し、予期せぬ結果であるとして対処する上で有用となる場合がある。一方、一部の実務家は、審査手続又は権利行使の際に出願人が不利となる場合があることから、そのような特定の開示を提供しないことがある。そのため、そのような情報が含まれる場合には、注意を払わなければならない。

実務家は、明細書の開示が先行技術ではない場合、「先行技術(prior art)」特有の用語を使用しないようにする必要がある。「先行技術(prior art)」の用語は、そのような語句が先行技術として自ら認めたものとして取り扱われる米国においては⁽³²⁾、特有の意味を有する⁽³³⁾。実務家がこのような自認に反論することは非常に難しい。それに代わり、出願においては、「conventional」または「related art」などの用語を使用すべきである。

全般的に、明細書中の言語は、明細書に含まれるポイントに限定されることがないように特許実務家が異なる反論をとることができるよう、十分に柔軟であるべきである。従って、特許実務家は、一般的に開示や限定的なものではないことを示すために、例示的な言語(例えば、「for example」, 「such as」, 「exemplary embodiment」など)を使用すべきである。審査手続又は権利行使に際して特許実務家の反論に柔軟性を持たせるため、できれば、特殊又は限定的言語、例えば、「main feature」, 「only」, 「the feature is critical to the invention」, 「no other possible alternatives」などを避けることが有益となる。従って、後に行われる審査手続及び権利行使において実務家があらゆる側面から反論できるような明細書とすべきである。

V. おわりに

以上において、日本における進歩性及び米国の非自明性に関し、複数の引例を「組み合わせる動機付け」、「後知恵」（事後分析的思考）、及び「阻害要因」を取り上げ、それぞれについて日米の対比を行った。この対比における考察から、例えば、複数の引例を「組み合わせる動機付け」の判断が、客観的証拠に基づいて行われれば、結果として後知恵に基づく容易想到性あるいは自明性の判断が審査結果に含まれないようになるであろう。このとき、阻害要因も適切に考慮されれば、容易想到性及び自明性に関する判断の均一化が図られ、特許権の安定性、つまり、有効性の予測性が高まって日本の企業等の特許権の有効な活用に寄与するのではないかと考えられる。

そうすれば、日本の企業等の発明の創出（技術の研究・開発）、権利化、権利行使（市場における発明の実施、ライセンス、訴訟等）等が活性化し、日本の企業等が更に特許権を活用して世界の産業の発展及び経済の拡大等に貢献することができるのではないかと考える。

注

- (1) 35 U.S.C. § 103(a)
- (2) *Graham 対 John Deere Co.* 事件, 383 U.S. 1, 17-18 (1966).
- (3) *Ibid.*
- (4) *KSR International Co. 対 Teleflex Inc.* 事件, 550 U.S. 398, 415-420, 82 USPQ2d 1385, 1395-97 (2007).
- (5) *Ibid.*
- (6) *Graham 対 John Deere Co.* 事件, 383 U.S. 1 (1966).
- (7) *Ball Aerosol And Specialty Container, Inc. 対 Limited Brands, Inc.* 事件, 555 F.3d 984 (Fed. Cir. 2009) 参照。連邦巡回裁判所は、明確な分析の必要性に関する追加指示を行った。
- (8) MPEP § 2143.
- (9) MPEP 2143.
- (10) *KSR* at 416-418.
- (11) *KSR International Co. 対 Teleflex Inc.* 事件, 550 U.S. 398, 415-420, 82 USPQ2d 1385, 1395-97 (2007) 及び M.P.E.P. §

- 2141 参照
- (12) MPEP § 2141.
- (13) *KSR* at 416-418 参照
- (14) MPEP § 2142.
- (15) MPEP § 2145(X) (A), *In re McLaughlin*, 443 F.2d 1392, 1395 (CCPA 1971) 引用
- (16) MPEP § 2142
- (17) 例えば, *In re Dillon*, 919 F.2d 688, 692, 16 USPQ2d 1897, 1901 (Fed. Cir. 1990) 参照
- (18) *Ruiz 対 A.B. Chance Co.* 事件, 357 F.3d 1270, 1276, 69 USPQ2d 1686, 1690 (Fed. Cir. 2004) 参照
- (19) MPEP § 2145.
- (20) *Mintz 対 Dietz & Watson, Inc.* 事件 (Fed. Cir. May 30, 2012).
- (21) *Mintz 対 Dietz & Watson, Inc.* 事件 (Fed. Cir. May 30, 2012) 参照
- (22) *Plantronics, Inc. 対 Aliph, Inc.* 事件, Case Nos. 12-1355 (Fed. Cir., July 31, 2013)
- (23) *In re Haruna*, 249 F.3d 1327, 1335 (Fed. Cir. 2001) 参照
- (24) *In re Gurley*, 27 F.3d 551, 31 USPQ 2d 1130, 1131 (Fed. Cir. 1994).
- (25) *KSR Int'l Co. 対 Teleflex Inc.* 事件, 550 U.S. 398 (2007)
- (26) *In re Geisler*, 116 F.3d 1465 (Fed. Cir. 1997); MPEP 2144.05(III) もまた参照
- (27) *In re Gurley*, 27 F.3d 551, 553 (Fed. Cir. 1994).
- (28) MPEP § 2143.03(VI), *In re Fulton*, 391 F.3d 1195, 1201 (Fed. Cir. 2004) 参照
- (29) *In re Ratti*, 270 F.2d 810, 123 USPQ 349 (CCPA 1959), MPEP § 2143.01(VI).
- (30) *In re ICON Health & Fitness*, 496 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2007); *Tec Air Inc. v. Denso Mfg. Mich. Inc.*, 192 F.3d 1353 (Fed. Cir. 1999).
- (31) MPEP 2143 参照
- (32) 日本国特許庁審査基準においても、出願人が明細書中で従来技術の公知性を認めた場合は、進歩性判断に引用されると規定されている。
- (33) MPEP § 2129; *In re Nomiya et al.*, 184 USPQ 607 (CCPA 1975); 1135 *Off. Gaz. Pat. Office*, 13 (Jan. 9, 1992); 35 U.S.C. § 102 参照

(原稿受領 2014. 1. 24)