

KSR 判決後の自明性審査基準

A. 米国における自明性(進歩性)と運用基準の基本

日米欧の自明性審査基準は最高裁の KSR 判決後かなり同一レベルに近くなったといえる。

しかし、厳格にはこれら 3 ヶ国の社会体制、三権分立、技術水準、特許法上の違い(特許法の目的、発明の定義、不特許事由、新規性、進歩性)からまだ相当の差があるといえる。

それらの比較は添付の表に示される通りである。

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

1. 米国特許法第 103 条

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

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

発明の主題は「全体として」評価されるので発明の構成条件の 1 つ 1 つについて個別の先行技術があるからといって必ずしも自明になるわけではない。また、発明ができた様態に左右されないということは、偶然や発見でも必ずしも自明ではないことを明確にしたものである。この 103 条の分析のあり方を最高裁は 1965 年の **Graham** 事件で(1) 先行技術の範囲と内容、(2) クレームと先行技術の違い、(3) 当業者の水準を特定し、その際に、(4) 二次的考察事項を参照し、その時、(5) 後知恵で評価することに注意を促した。

この Graham 判決を基にして CAFC は以下のように解釈してきた。

2. 最高裁 Graham 判決とその解釈

(1) 先行技術

a. 発明日

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

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

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

このように先行技術や発明日は訴訟になるまで特定されないことになる。

b. 102 条(同一)/103 条(自明)

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

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

(2)類似の技術

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

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

(3)反対の教示(teaching away)

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

(4)クレーム解釈と先行技術の違い

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

(5)当業者の水準

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

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

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

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

(6) 二次的考察事項

(a) 関連性(nexus)

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

(b) 商業上の成功

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

(c) 長い間解決できなかった課題

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

(d) 従来技術の失敗(prior failure)

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

(d) その他

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

1). 予期せぬ効果

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

2). 他者による開発

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

3). 発明技術に対する疑問(skepticism)

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

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

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

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

3. 最高裁 KSR 判決

KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. __, 82 USPQ2d 1385 (2007)

最高裁はCAFCのTSMを厳格に適用する考え方を否定し、よりフレキシブルに適用すべきであると逆転判決した。

- (1) 先行技術を組み合わせる時はTSMテストを厳格に適用すべきではなく、フレキシブルに用いるべきである。
- (2) 「組み合わせることは自明(obvious to try)」という論理はあり得、市場のニーズ、要求や予測できる解決方法がある場合、当業者の知識、技術水準から自明ということもあり得る。
- (3) 特許権者が解決しようとしている課題のみにとらわれることなく、その技術分野で知られ、あるいは特許明細書に記載されているあらゆる必要性や課題も組み合わせの理由となり得る。
- (4) 先行技術に記載されている課題、問題点は全て参考にできる。

以上のKSR判決により米国の自明性の基準はかなり日欧特許庁の基準に近付いたといえよう。

4. 「自明性決定のための審査ガイドライン」

米国特許庁はKSR判決を基に「自明性決定のための審査ガイドライン」を2007年10月10日発表し、自明といえる場合の事例を以下のように紹介した。

- (1) 先行技術を知られた方法で組み合わせ、予測できる結果しか得られない場合

判例 1: 舗装道路の継ぎ目部分をバーナーで溶かす舗装装置は全て公知技術の組み合わせで自明。Anderson's-Black Rock v. Pavement Co., 396 U.S. 57 (1969)

判例 2: ビル建設用スクリー・アンカーとメタルブラケットは公知技術の組み合わせで自明。Ruiz v. A. B. Chance Co., 357 F.3d 1270 (Fed. Cir. 2004)

(2) 1つの構成要件を他の構成要件の置き換えて予測できる結果しか得られない場合

判例 1: コーヒーのデカフェ技術は公知の野菜のデカフェ技術に置き換えただけで自明。In re Fout, 675 F.2d. 297, 300 (CCPA 1982)

判例 2: たんぱく質を合成する Polisky 先行技術に Bakl 先行技術の一部を置き換えるだけで自明。In re O'Farrell, 853 F.2d 894 (Fed. Cir. 1988)

判例 3: Ruiz 事件 (前掲)

判例 4: 本のポケット・インサートは公知技術を置き換えただけ。Ex Parte Smith, No. 2007-1925 (Bd. Pat. App. & Int., 2007)

(3) 類似の装置(方法ないし製品)を改良するため知られた技術を同じ様に適用した場合

判例 1: インバーター式の蛍光灯の安全装置。In re Nilssen, 851 F.2d 1401 (Fed. Cir. 1988)

判例 2: Ruiz 事件 (前掲)

(4) 知られた技術を知られた装置(方法ないし製品)に適用し、予測された結果しかない場合

判例 1: 銀行に小切手尾を預ける時のコンピュータ処理。Dann v. Johnston, 425 U.S. 219 (1976)

(5) 自明の試み (obvious to try)

判例 1: 公知の薬品に塩分を付加して粘着性を除去することは自明の試み。Pfizer Inc. v. Apotex, Inc., 480 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2007)

判例 2: 先行技術は解決方法をいくつか開示しており、その内の1つを適用することは自明の試み。Alza Corp. v. Mylan Labs., Inc., 464 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2006)

判例 3: 公知のポリペプチドのシーケンスは他の先行技術から自明の試み。Ex parte Kubin (Bd. Pat. App. & Int., 2007)

- (6) ある技術分野で知られた技術と同じ技術分野で用いるか、あるいは異なる技術分野で用いるものの、その設計変更の必要性か市場の要求があり予測できる結果を出す場合

判例 1: Dann 事件 (前掲)

判例 2: 公知技術に同じ技術分野の先行技術を用いて単に異なるバリエーションを作るだけは自明の試み。Leapfrog Enterprises, Inc. v. Fisher-Price, Inc., 485 F.3d 1157 (Fed. Cir. 2007)

判例 3: 加速ペダルに電子センサーを用いることは自明の試み。
KSR International Co. (前掲)

判例 4: クレジットカードコンピュータシステムにおいてパスワードに代えて指紋を用いることは自明の試み。Ex parte Catan, Appeal No. 2007-0820 (Bd. Pat. App. & Int., 2007),

- (7) 先行技術に何らかの TSM がある場合は先行技術を組み合わせることは自明
TSM は先行技術全体 (as a whole) から見えることがあり、また先行技術をより強く、より安く、よりクリーンに、より早く、より軽く、より小さく、より耐久性を強く、より効率を良く改良することは市場の要求から常であることである。

5. 米国特許庁 MPEP

2007 年 12 月現在の米国特許庁の MPEP2141 は 103 条の自明性に関する KSR 判決以前の多数の判例を抜粋して、以下のようにガイダンスとして記載している。なお、上記「自明性決定のための審査ガイドライン」は 2008 年 MPEP に編入される MPEP2141 は前端的に修正される予定である (注: MPEP は単にガイダンスであり審査官を法的に拘束するものではない)。

- 2141: 自明性決定のための審査ガイドライン (上掲参照)
- 2141.01: 先行技術の範囲と内容
- 2141.01(a): 類似、非類似の技術
103 条に用いるためには類似の先行技術でなければならず、これは分類や、構造、機能の類似が重要
- 2141.02: 先行技術とクレーム発明の相違点
課題の認定、本質的特性
- 2141.03: 当業者の技術水準

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

B. 自明性の立証、評価プロセス

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

1. 立証基準

(1) 米国特許庁

米国特許庁での自明性の立証基準は、連邦地裁における一般的事項(除く特許無効、フロード)立証基準と同じで「証拠の優劣(preponderance of evidence)」によって決定される。つまり特許庁は出願人の説得力の強さが50%以上であれば良いことになる。

「証拠の損害」は出願だけでなく、再審査、特許再発行手続きでも同じである。

(2) 連邦地裁

(a) 審決に対する立証責任

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

(b) 米国特許を無効にする立証基準

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

これは連邦地裁において用いられる先行技術が、米国特許庁で審理されていない新しい先行技術が発見され、用いられる場合でも同じである。

このように米国では特許庁における自明の立証基準と裁判所における立証基準は異なる点で日欧とは異なる。

2. 当業者

(1) 基本的定義

発明や進歩性の判断は発明の当業者のレベルで行われると 103 条は規定しているが当業者は架空の技術者であり、内容、質によって大幅に異なり学業レベル(高卒、大卒、大学院卒、博士号、専門分野)のみならず技術分野で実務経験が長年あったかが問われる。

訴訟で用いられる専門家証人はそのレベルを超えるものでなければならず、そうでない場合は証言能力がないとみなされる。米国特許庁審査官は実務経験者でないこともあり、必ずしも厳格には当業者ではないが、一応当業者と推定され、審査官の判断は当業者の判断と推定される。

(2) 裁判所

判事や陪審員は普通はまず当業者ではないので米国裁判では厳格にいうと彼ら自らが特許や技術を理解して進歩性の判断を下すわけではない。

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

そして相手側は互いに反対尋問を行い、それらの過程の中で判事と陪審員はいずれかの専門家証人の証言に信憑性があるか、説得力があるかによって進歩性(その他の全ての問題も)について決定を下す。特許や技術そのものの理解は困難でも証人の信憑性の理解はできるという考え方である。

3. 技術水準

米国の先発明主義では先行技術は着想日の 1 日前以前であるので、両者の技術水準はほとんど同じはずであるが、実際には先行技術の技術水準の時期と発明の着想日の技術水準の時期が同じ時期にならず、着想日の技術水準の方が新しく、高くなることが多い。

その理由は以下の通りである。

103 条は、「クレーム発明と先行技術の差が発明時に当事者にとって自明であったか否か」と規定している。出願人や特許権者が発明日(着想日)で出願日前の先行技

術を克服すると、着想日後の先行技術は適用されなくなるので発明日(着想日)前の先行技術のみが対象となる。

すると適用される技術水準は本番は着想日の技術水準でなければならない。発明の着想は通常研究ノートに記載によって立証されるが、普通研究ノートの記載内容は簡略なアイデアのみが多く、発明の実質的内容はそのずっと後に作られた明細書の記載によってかなり影響されるので着想の内容は研究ノート時の技術水準としていうよりも出願時の明細書の記載、つまり出願時の技術内容、即ち技術水準でサポートされる点が多い。

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

4. 証拠

(1) 米国特許庁

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

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

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

(2) 裁判所

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

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

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

5. 自明性の判断者

(1) 米国特許庁

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

(2) 裁判所

裁判所では判事ないし陪審員がその判断を行う。

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

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

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