

21 進歩性要件による特許の「質」のコントロールの意義と手法^(*)

在外研究員 前田 健

進歩性要件（非自明性要件）は特許の質を決定するもっとも重要な要件である。本報告は、米国における非自明性要件に関する議論を、特許の質のコントロールという観点から概観し、日本法に対する示唆を導こうとするものである。本報告は、非自明性要件をめぐる議論を、実体的な判断基準に関する議論と手続的な制度の整備に関する議論との二つの視点から複眼的に検討している。実体的な判断は、米国の非自明性判断が最近の最高裁判決以来変化しており、最近の知財高裁が進歩性判断の傾向を変化させている日本と近接してきている。手続面では、米国は法改正により多様な制度を用意し多様なニーズに応えつつ特許の質を確保しようと努力しているのに対し、日本は万能な無効審判を用意することにより問題を抑えるという方策をとっている。手続面については日米の差は大きいですが、それぞれが得失を有することに留意すべきである。

I. 序論

1. 本報告の問題意識

本報告の研究対象は、特許要件のうちの進歩性要件（非自明性要件）とそれを判断する機関・手続である。

本報告は、検討に際して「特許の質のコントロール」という視点を設定している。本報告では特許の「質」とは、特許要件を満たすことにより発明が備えるべき性質、または、端的に特許が特許要件を満たしていることを示すために用いている¹。

本報告では上記のような意味での適切な特許の質のコントロールの在り方を探るために、進歩性要件（非自明性要件）をめぐる近年の米国の議論を研究の対象とする。それにより日本の法制度についてどのような示唆が得られるのかを明らかにしていく。米国を検討の対象とするのは、議論の厚い蓄積があり我が国にとって大いに参考にすべき点があると思われるからである。

2. 米国における特許の危機と特許の質

(1) FTCとNSFによるレポート(2003, 2004)

2011年の米国特許法改正(以下、「AIA」または「2011年改正」と呼ぶ。)は、特許の危機という危機感に対する米国の一つの答えといえる。ここに至る議論は、2003年に出されたFTC(連邦取引委員会)のレポート²及び2004年のNSF(全米科学財団)のレポート³に始まる。

NSFレポートとFTCレポートは多くの共通点を有している。双方が特許の質の低下がもたらす問題を指摘し、改善策として実体的な特許付与の基準の厳格化と、それをチェックする手続の強化を提言していた。特許の質に対する懸念とその改善が実体・手続の両面から図られなければならないことは米国の共通認識となっていた。

(2) 特許制度改善に向けた立法・司法の動き

以上の二つのレポートを受けて、特許法改革の動きが始まったが、半導体・ソフトウェア業界などと、化学・医薬業界などとの間で、特許に関する利害関係が異なるという事実が浮かび上がり、立法は遅々として進まなかった。

一方で、司法は特許制度改革の動きを示し、2006年のeBay判決⁴でソフトウェア特許などで非実施主体による差止の乱用などの問題に一定の歯止めがかけられ、一連のCAFCの裁判例で損害賠償額の抑制が図られた⁵。また、最高裁はKSR判決⁶によって、自明性基準の厳格化がなされ、特許の質の問題について、少なくとも実体的な側面については大きく改善が見込まれることとなった。

その後、2011年によりやく特許改革法案が可決・成立する。2011年改正特許法(AIA)の一番の特徴は、従来の先発明主義を改め、先願主義へと移行したことである⁷。もう一つの大きな特徴は、特許庁において特許の有効性を争う手続が拡充され、特許の質を確保するための仕組みが大幅に整備されたことである。

(3) 特許の危機を巡る議論

以上のような特許制度改革をめぐる議論の進展の中で学界も様々な議論を展開してきた。

James BessenとMichael Meurerは、そのPatent Failureと題する論文⁸の中で、特許制度が成果を上げているかについて初めて包括的な実証的評価を提供している⁹。彼らの行った実証的評価によると、少なくとも幾つかの産業分野において、特許は発明者に十分なインセンティブを与えられていない。化学・医薬品産業以外の産業においては、費用が収益を大きく上回る状況が続いているおり¹⁰、特にソフトウェア産業においてはその弊害が著しい¹¹。

Bessenらは、その原因として、権利の境界が不明確であることや小さな特許が多すぎることを指摘し¹²、特に特許の公

(*) これは特許庁委託平成23年度産業財産権研究推進事業(平成23～25年度)報告書の要約である。

示機能 (Patent Notice) の低下を問題視している¹³。Bessenらは多すぎる特許への対応策の1つとして特許の質の問題に取り組むことを挙げている¹⁴。特許の質の問題は特許制度の抱える問題点の一部にすぎないものの、重要な一部であることが指摘されている。

BurkとLemleyは、Patent Crisisと題する論文¹⁵で、医薬品・バイオテクノロジー産業では特許制度はうまくいっているが、IT産業において問題が生じていることを指摘している¹⁶。産業ごとに大きく事情が異なる状況の下で、産業ごとに取り扱いを変えていく必要性を強調し、裁判所がケースごとに適切な判断を下していくことが必要であるというのが、同論文の基本的な立場である¹⁷。Burkらは特許法の中に存在する政策レバー¹⁸を裁判所がうまく用いることが重要であるとし、非自明性要件もそのような政策レバーの一つとしている。彼らの分析の特徴は裁判所の役割を強調し、質の問題についても裁判所が適切な基準を設定することへの期待が強調されている。

政府でのレポートで特許の質へと視点が集中していたのは異なり、学者による論文の中ではそれは問題のごく一部と捉えられている。また、実体的な質への監視の強化の手法について、裁判所が果たすべき役割を詳細に説かれている。質の問題は大きな文脈の中の一つの問題にすぎないことを理解しつつ、実体・手続両面における検討をしていくことが肝要と思われる。

II. 米国における特許要件と特許の質

1. 米国の特許要件とその意義について

まず、特許可能な対象 (Patentable subject matter) 要件がある。これは、近年最高裁判決が下され¹⁹、注目を浴びている。この要件は特許法の守備範囲を規定する役割を果たしているといえる。

米国で特許権を得るための要件は、有用性・新規性・非自明性の3要件である。この3要件が特許権の「質」を直接に規制する役割を果たしていると考えられる。

有用性 (Utility) 要件²¹は、発明の成熟度が一定の段階に達して初めて特許の対象となるという、特許権付与のタイミングの問題を規律するものと理解することが可能である²²。どちらかというと、特許可能な対象要件と同様に、発明の分野によってカテゴリー的に特許の対象から除外する役割を果たしている。

非自明性要件は、特許に携わる法律家にとって、実体3要件のうち最も重要な要件であるといわれている²⁴。先行技術との相違点が、出願時において、当業者にとって自明であるならば、特許権を得ることはできないとされる²⁵。ある発明が特許にふさわしいか否かの選別は、主に非自明性要件が担っ

ている。新規性要件は、既存の発明ではなく新しい発明を追求することに対するインセンティブを与えるために機能していると考えられ²⁶、特許の質の問題にとって重要な意味を持つ。ただ、自明性要件と共通で論じられる部分も多い。

特許権を取得するためには、クレーム及び明細書が開示要件 (実施可能要件及び記述要件を指す)²⁷を満たす必要がある。これらの要件は、特許のクレームをどこまで広げてよいかを限界づける重要な役割を果たしているが²⁸、発明の内容より形式に関わる問題である。

以上によれば、特許対象としての適格性、有用性・新規性・非自明性要件、実施可能要件と記述要件は、いずれも重要な要件であり特許の質と関わるものといえる。しかし、特許対象適格性と有用性の要件は、発明の属する産業分野・技術分野にカテゴリー的に関係するものであり、個別の特許の質という本報告の着目点とはやや異なる。また、開示要件は重要だが、発明の内容よりは明細書の書き方に関わるものともいえる。したがって、本報告では、新規性・非自明性、特に非自明性要件に焦点を置いた検討が有益と考える。

2. 米国における非自明性要件とその意義

(1) 非自明性要件とは

新規性要件に基いて特許を否定するには、発明が先行技術と同一であることを要するが、非自明性要件は差異があってもそれが当業者に自明な場合には特許性を否定するものである。

非自明性要件の判断は次のように行われる²⁹。まず事実の問題として、(A) 先行技術の範囲と内容を決定し、(B) クレームされた発明と先行技術との相違点を確認し、(C) 当該技術における通常の技量のレベルを決定する。(以上、Graham要素という。) そのうえで、これらの事実を基礎として、法的判断により自明か否かが判断される。その判断の際には、二次的考慮要素といわれる発明に関する客観的指標が判断の助けになることもある。

ある発明が自明であるという判断を下すためには、なぜ自明であるかの明確な論証が要求される³⁰。非自明性の判断はケースバイケースの判断であり、一般的な判断基準を立てることは難しいが、論証の典型的パターンは確立されている³¹。

二次的考慮要素とは、非自明性判断の際に用いられる客観的指標である。商業的成功、長きにわたる需要、予測外の結果などがその例である³²。「後知恵」を防止し、客観的な判断を担保するものと考えられている³³。ただし、二次的考慮要素が非自明性判断とどれほど結びつくものかについては疑問も呈されている³⁴。

(2) 非自明性要件の理論的根拠

非自明性要件の理論的根拠として、自明なアイデアは、ア

アイデアを生み出すのに特許によるインセンティブが必要ないといわれている³⁵。この考え方は、実体的にインセンティブ付与が必要な発明とそうでない発明とを切り分けることに主眼を置いている。

また、自明な発明にも特許が付与されることによるインセンティブの希釈化を防ぐという説明や³⁶、特許の数を抑制し探索とライセンスの費用を抑えるためという説明³⁷もなされる。これらの説明は発明の利用の過程における取引費用の問題に着目し、特許の数を絞り込むことの必要性を説くものである。

多くの学説は、非自明性の判断基準を具体的に導く理論的説明として、第1の考え方により注目している。この考え方も、発明の内容に着目する考え方と、発明のなされる過程に着目した考え方の二つに分類可能である。

一つ目は、インセンティブ付与が必要な発明を選別する基準としての見方である³⁸。これはGraham判決の示した「誘引基準」³⁹を発展させた考え方である。Duffyらは、この基準が自明性判断の具体的な基準として運用できるとの主張を展開させている⁴⁰。

一方で、誘引基準は具体的な判断規範として適用することは難しいとの意見も強い。そこで、発明主体の発明行動をコントロールする方法として自明性を考える手法が発達してきた。Mergesは、非自明性要件により、発明者が不確実な発明に対してより挑戦するよう行動を変えることになると主張する⁴¹。また、Meurerも、特許の保護がない場合、企業などは技術的困難性の低い研究プロジェクトを採りがちになる可能性を指摘し、技術的困難性が高いもののみを保護することで最適な社会状態が実現できるとしている⁴²。

以上によれば、学説においては、発明者に対して適切なインセンティブを与えるためには新規なもの全てに特許を与えるべきではないということと、その後の取引費用の問題を考えると総じて発明の数はより抑制されるべきだという分析がなされているといえる。

3. 米国における非自明性要件の判例の展開⁴³

(1) 概要

非自明性要件は、1952年特許法制定の時に明文化された。そして、Graham判決により非自明性の判断枠組みが確定された。その後は下級審における裁判例の展開により非自明性の法理が発展していく。しかし、2007年に再び最高裁より出されたKSR判決により非自明性の法理は新たな段階を迎えることになった。

(2) 1952年法の成立まで

新規性と有用性は、1790年制定の特許法から一貫して要求されているが、非自明性はそうではない。1793年法では、特許を取るためには、「原理的な変更changein principle」が

加えられていなければならないと解釈されており⁴⁴、それが非自明性要件に発展していく。

Hotchkiss v. Greenwoodの最高裁判決⁴⁵において、「技量と創意工夫の程度degree of skill and ingenuity」が通常の技術者の所産以上のものである必要があるという基準が立てられた⁴⁶。この判決は、当業者を基準にして非自明性を判断するという方向性を打ち立てた点で意義がある。しかし、同時に「技量と創意工夫」を基準にした点が後の判例により厳しく解釈された点が問題となる。1942年のCuno判決は、特許を得るのに「創造的な天才のひらめきflash of creative genius」が必要であると判断するに至った⁴⁷。

1952年法では、非自明性要件が103条に定められ、「自明な」発明には特許されないことが明記された。また103条の第2文で、発明者の才能ややり方は特許性と無関係であることが明らかにされた。これにより、高くなりすぎた特許性の基準は下げられたとも思われたが、新しい基準が裁判所によりどう適用されるかはまだ不透明な部分があった。

(3) Graham判決とTSMテスト

1966年、最高裁はGraham判決⁴⁸において、非自明性の判断枠組みを完成させた。Graham判決は1851年のHotchkis判決が特許性の一般条件を定式化したものと捉え、1952年の特許法も従来の一般的な基準を変更するものではないと理解している。一方で103条後段は、Cuno判決が示した「天才のひらめき」基準を廃止する意図であったという理解が一般的である旨を確認している。

Graham判決は、非自明性判断は、先行技術の内容と範囲、先行技術とクレーム発明との差異、当業者のレベルの3つの事実に基づいて行われる点を明確にした。また、商業的成功などが非自明性判断の二次的考慮要素たり得ることも示した。

Graham判決により判断基準が明確にされたが、具体的な適用の場面においては不明確な点も残った。1982年に特許の事件を集約的に取り扱う裁判所として、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)ができると、非自明性判断の基準は発展を始める。そして、CAFCの中で唯一の非自明性の判断基準としての「TSM基準」が徐々に形成されていった。TSMとは、「教示、示唆、動機づけTeaching, Suggestion or Motivation」のことであり、TSM基準の内容は、引用例にある教示を自明性の証明のためにくみ合わせることができるのはそうすべきという示唆やインセンティブがあるときに限られる、というものである⁴⁹。

TSM基準は、CAFCの非自明性判断の基準として受け入れられ定着していった。この状況が硬直的に過ぎるとして、FTC及びNSFのレポートにおいて批判の対象となっていたことは前述のとおりである。

(4)KSR判決⁵⁰

KSR判決は、従来のCAFCによるTSM基準の適用の在り方を否定し、非自明性判断の方向を一変させた判決として評価されている。

最高裁は、裁判所は、当業者であれば用いるであろう推論や創造性を考慮することができるとし、CAFCの硬直的なアプローチを拒絶する旨を明言した。そして、当業者であればなぜそれらの要素を組み合わせることができたのかという理由を明らかにすることは重要だが硬直的で必須の形式を要求するようなものにならず、そのように適用される場合には、TSM基準は最高裁の先例と適合しないと述べた。

最高裁判決は、従来の硬直的な枠組みによる非自明性の判断を否定し、当業者にとって自明であったかどうかを総合的に判断するという原則に立ち戻った判断をなすべきことを確認した。

(5)KSR判決以降

KSR判決を受けて、米国の自明性判断に関する裁判例の潮流は変化したといわれている。自明であるとの結論をより容易に出せるようになったため、より多くの出願・特許が自明であるとの結論を下されるようになったと言われている⁵¹。実証的研究の示すところによれば非自明性の基準は明らかにKSR判決後に厳しくなり、特許性はより否定されやすくなっている。柔軟な基準のもと自明性がより肯定されやすい傾向が今後も続いていくものと思われる。

Ⅲ. 米国における特許要件判断のための制度

1. 米国における特許に関する法的手続の概要

米国の特許制度も審査主義をとっている。ただし、審査における特許要件の判断はあくまでおおざっぱな「最初のふるい分け」にすぎず⁵²、特許権を付与された後も特許要件を争う余地は多く残されている。

特許権付与後に有効性を争う手段として、査定系再審査、付与後レビュー、当事者系レビュー(以上、特許庁)侵害訴訟の中で無効の抗弁、無効確認訴訟(以上、裁判所)が存在する。

米国において特許の手續に携わるのは、主として米国特許商標庁(USPTO)及び連邦裁判所(連邦地方裁判所、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)、最高裁)である。USPTOには、審査官により行われる手續と、PTAB(特許審理上訴部、Patent Trial and Appeals Board)により行われる手續とがある。PTABは行政機関であるが裁判所類似の機関であり、行政裁判官(administrative judge)がその判断に当たる⁵³。裁判は、各地の連邦地裁に提起することができる。PTAB・地裁からの上訴はCAFCに集中される。最高裁判所は、CAFCの上に位

置し、その影響力は近年増しつつあるとも指摘されている⁵⁴。

2. 審査

米国では審査請求制度はなく⁵⁵、適切な出願がなされていけば必ず審査が行われる。審査においては、特許要件すべてが対象となるが1件当たりの審査時間は非常に限られている。AIAにより第三者による情報提供制度が創設された。

非自明性要件の審査では、「一応の自明性 *prima facie obviousness*」を審査官が示すことから始まる⁵⁶。審査官が最初に一応の自明性を示す証明責任があり、これを示せなかった場合は特許が付与される。審査官が自明性を示すためには明確な論証を必要とする⁵⁷。審査官による自明性の最終的な立証は、「証拠の優越 *preponderance of evidence*」が必要であり、出願人が提出してきた証拠も含めてそれを示す必要がある⁵⁸。

審査官は技術の専門家である。審査官の判断に不満がある場合はPTABへ上訴できるが、ここでは特許法・技術双方の専門的知識を持つ行政裁判官による判断を受けられる。

3. 査定系再審査

査定系再審査(*ex-parte reexamination*)とは、特許庁に対して当該特許の特許性と関係ある先行技術を引用することによって、特許の再審査を請求することができるものである⁵⁹。再審査の請求は特許権者を含む何人でもすることができる。

査定系再審査の開始には、「特許性についての実質的かつ新たな疑問 *Substantial and new question of patentability*」⁶⁰が示されなければならない。査定系審査で審理できる特許要件は新規性・非自明性要件となる。

査定系再審査は、特許付与後に特許性を再び争うことができる手續としては、もともと手軽なものといえる。開始のための要件も高くないうえ、第三者にとっては匿名で遂行可能で、当事者が訴訟における禁反言に拘束されることもない。ただし、第三者が手續に関与できる程度は非常に限定的である⁶¹。

4. 付与後レビュー(Post Grant Review)

付与後レビュー(*Post Grant Review*)は、2011年特許法改正により創設された。PGRの申立ては、特許付与後9か月以内に限り、特許権者以外の何人でもすることができる⁶²。ほぼ全ての特許要件を争うことができる⁶³。

PGR開始の要件は、申立てにおいて示された情報が、議論がないとしたら、少なくとも一つのクレームについて特許性がない「可能性の方が高い *more likely than not*」ことを示していることである⁶⁴。

PGRの審理は、PTABにおいて2当事者の対立構造により進められる⁶⁵。PGRにおいては、訴訟と同様にディスカバリー

が利用できることとなった。ただし、ディスカバリーの対象は限定されている⁶⁶。PGRにおいては、特許性がないことの証明責任は、申立人が負っている。有効性の推定は働かず、「証拠の優越」をもって証明すればよい⁶⁷。

PGRにおいて終局的な判断を受けた当事者には、禁反言が課される⁶⁸。禁反言が生ずることは、PGRの申立人にとってはデメリットの一つとなりうる。

PGRは裁判所に類似の構造のもと行政裁判官に判断をしてもらうことができ、ディスカバリーも可能な点で、裁判所よりは簡素であるものの比較的慎重な審理を受けることができる。一方で費用の面からみると裁判よりはかなり安い⁶⁹。そのため、裁判所における手続と査定系再審査との良い面を併せ持った手続と評価し得る。

5. 当事者系レビュー (Inter Parte Review)

当事者系レビューは、AIAにより新設された手続である。当事者系レビューは、付与後レビューの申立てができなくなった特許成立後9か月目以降、何人でも申し立てることができる⁷⁰。争うことができる理由は、特許又は刊行物に記載された先行技術に基づく新規性または非自明性要件に限られる⁷¹。当事者系レビュー開始の要件は、少なくとも1つのクレームについて申立人が優勢であるという「合理的な蓋然性 reasonable likelihood」があるときに手続の開始が決定される⁷²。

当事者系レビューの審理も、PTABにおいて2当事者の対立構造により進められる⁷³。また、ディスカバリーを利用することが可能である。ただし、その対象は、PGRと同様に限定されており、その限定はPGRより更に厳しい⁷⁴。IPRにおいても、特許性がないことの証明責任は、申立人が負い、「証拠の優越」をもって証明すればよい⁷⁵。

IPRについてもPGRと同様に終局的な判断を受けた当事者には、禁反言が課される。

IPRはPGRとその特徴を共有している。裁判所よりもより簡便・低コスト⁷⁶で、比較的充実した審理を受けることができる手続きであると整理することができる。

6. 侵害訴訟における抗弁・無効確認訴訟

特許権の侵害訴訟において、被疑侵害者は、当該特許が無効であるため棄却されるべきとの抗弁を出すことができる。また、特許が無効である旨の確認判決をもらうことも可能である。すなわち、米国においては、当事者の救済としての確認判決が認められている⁷⁷、特許の有効性についてもこの救済を受けることが可能である。

かつては、無効確認訴訟を提起するには、侵害訴訟に直面するだろうという「合理的な懸念」が必要であると理解されていた⁷⁸。そのため、訴訟が提起できる場合が限定されてい

た。しかし、2007年のMedImmune判決は、従来のCAFCの判例を変更し⁷⁹、確認訴訟が提起できる可能性は拡大した。

特許は有効であるとの推定が働くので⁸⁰、無効であることを基礎づける事実の立証責任は、特許権者の相手側が負うことになる。推定を覆すためには、「明白かつ確実な証拠」をもって、無効を証明する必要がある⁸¹。

裁判所における手続きであるので、通常の民事訴訟と同様にディスカバリーを利用でき、裁判官による判断を受けることができる。ただし、第1審の地方裁判所は陪審員・フォーラム・ショッピングなどの問題により不安定性を抱えている。更に、コストの面においても特許庁における手続よりは格段に高いものとなる⁸³。

7. まとめ

特許庁における手続は、簡単かつ低費用で特許の無効性について争うことができ、専門的な安定した判断を受けやすい。一方で、利用できる証拠や争うことのできる理由などに一定の制限がある。裁判所における手続は、費用や労力が大きいというデメリットがある。また、利用できる時期・無効の証明のハードルも高い。しかし、侵害訴訟との1回的解決・ディスカバリーを利用できるメリットはある。

IV. 日本法への示唆

1. 日本における進歩性要件

(1) 進歩性要件

日本法において、進歩性の判断は、①本件発明の認定、②引用発明の認定、③本件発明と引用発明との一致点と相違点の認定、④相違点についての判断(容易想到性の判断)という枠組みによって行われる⁸⁴。①～③は、判断の前提となる事実の認定であり⁸⁵、それらの前提事実をもとに④の判断がなされる。④の判断は、当業者を基準に判断される。そのため当業者の知識の内容(「技術常識」)⁸⁶も、④の判断の前提事実となる⁸⁷。したがって、④容易想到性の判断の前提となる事実とは、本件発明、引用発明、技術常識となり、米国のGraham判決で指摘された三つの事実要素と対応している。

日本において容易想到性を示すためには、容易に発明できたことの論証(論理付け)が必要とされている⁸⁸。そのような論証を合理的に構築できた場合には進歩性が否定され、逆に論証を合理的に構築できなかった場合には進歩性が肯定されることになる⁸⁹。容易想到性の論証が成功すれば進歩性は否定されるが、その論証の形式には幾つかの確立したパターンがある。論理付けのパターンは米国の実務のそれと類似している。また、「有利な効果(予期しない効果)」という指標がよく用いられるが⁹⁰、これは、米国における二次的考慮

要素と同様の機能を果たしている。

現在の知財高裁の進歩性判断の実務では、当業者がその発明を容易に想到できたという動機づけを、示唆の存在等を具体的に適示することによって論証することが要求されている。これは最近の裁判例⁹¹の傾向の変化によってもたらされた。日本の進歩性要件は緩やかなものとなっており、米国の非自明性要件は厳しくなることで、双方が歩み寄りを行っているといえる。

(2) 判断のための制度

日本においても進歩性を争うための制度が幾つか存在する。ただし、その選択肢は米国に比べると大分シンプルである。審査、無効審判、侵害訴訟における無効の抗弁がある。

審査の質は米国より充実しているといえるが、それでも長い時間をかけた審査が行われているわけではない。特許付与後に、特許要件を再度チェックする仕組みが設けられている点は米国と変わらない。

無効審判は、特許の付与後何人でも請求することができる⁹²。無効審判では民事訴訟に準じた手続により審理を受けることができる⁹³。無効審判請求の料金は、米国と比べるとかなり低い。米国の査定系再審査と異なり、当事者として関与しなければいけないという煩わしさはある。書面審理を原則とする制度は現在では用意されていない⁹⁴。PGR/IPRよりも費用はかなり安く、簡単に充実した審理を受けることが可能な制度となっている。

侵害訴訟において無効の抗弁は認められているが⁹⁵、日本の場合は、無効確認訴訟は裁判所に対して提起することはできない⁹⁶。日本の無効判断はあくまで判決の理由中の判断であるので既判力は生じず、禁反言その他の効力も原則として生じない。

2. 米国法の日本法への示唆

実体面の基準については、日本の基準と米国の基準は近いものとなってきている。判断については後知恵の排除を適切にしつつ、特許の質の確保を図るというバランスをどこにおくかが今後も意識され続ける必要がある。

特許性審査のための制度としては、米国は多様なメニューが用意されている。一方、日本は無効審判ほぼ一つに限られている。ただし、制度としてはかなり使いやすい万能のものが用意されている。

3. 今後の展望

進歩性・非自明性基準については、後知恵が入り込む問題を回避しつつも適度に特許の数を抑制する基準を確立させることが重要である。日本における進歩性の判断の傾向をより実証的に調査し、問題点を正確に把握することが必要である。進歩性判断の傾向、特許の無効率などの推移をより詳

細に検討していく必要がある。また、これらの作業を通じて日米の判断の傾向の差異が本当になくなったのか検証する必要もある。

手続的な側面については、質の高い特許権を維持するためにはどのような制度設計が望ましいのかについて、日本・米国の実証的なデータをもとにした議論を展開する必要がある。

¹ たとえば特許の質(quality)とは、特許が新技術の発展・公開にどれほど実質的に寄与しているか、特許の経済的な価値などを示すものとしても定義しうる(Ronald J. Mann and Marian Underweiser, *A New Look at Patent Quality: Relating Patent Prosecution to Validity*, Journal of Empirical Legal Studies vol.9 Issue 1 1(2012))本報告では、Mann & Underweiser (2012)と同様に、本文のような定義を採用した。

² Federal Trade Commission, *To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy* (October 2003)

³ National Academy of Science, *A Patent System for the 21st Century* (2004)

⁴ eBay Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388 (2006)

⁵ Lucent technology v. Gateway Inc., 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009)

⁶ KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007)

⁷ 特許法102条の改正により、新規性の判断基準時が発明時から有効願日(effective filing date)に変更された。ただし、後述の1年の猶予期間(Grace Period)とセットになっている点には注意を要する。

⁸ James Bessen & Michael J. Meurer, *PATENT FAILURE: HOW JUDGES, BUREAUCRATS AND LAWYERS PUT INNOVATORS AT RISK* (Princeton University Press 2008) (以下、Bessen&Meurer(2008)として引用。)

⁹ Bessen&Meurer(2008) at 3.

¹⁰ Bessen&Meurer(2008) at 106-109, 138-142.

¹¹ Bessen&Meurer(2008) at 187-194.

¹² Bessen&Meurer(2008) at 10.

¹³ Bessen&Meurer(2008) at 18.

¹⁴ Bessen&Meurer(2008) at 26, 247.

¹⁵ Dan L. Burk and Mark A. Lemley, *PATENT CRISIS AND HOW THE COURTS CAN SOLVE IT* (The University of Chicago press, 2009) (以下において、Burk&Lemley(2009)として引用する。)

¹⁶ Burk&Lemley(2009) at 3-5.

¹⁷ Burk&Lemley(2009) at 5, 95-108.同論文は、その根拠として、産業特異的な立法をすることがTRIPS条約との整合性の問題をもたらす点や、特許改革法の成立が議会では難航していたこと、裁判所の制度的優位性などを指摘している。

¹⁸ Burk&Lemley(2009) at 109-130. Burk&Lemleyは既にこれ以前の論文において政策レバナーの考え方を示し、特許法中に存在する様々な要件の判断基準を裁判所が上下させることで、特許政策をコントロールすることが可能であることを示していた(Dan L. Burk and Mark A. Lemley, *Policy Levers in Patent Law*, 89 VA. L. REV. 1575, 1688 (2003)).

¹⁹ Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218, 561 US __, 177 L. Ed. 2d 792 (2010) 同判決ではクレーム1はリスクをヘッジする方法についてのものであったが、これを抽象的アイデアにあたるとして特許の対象適格性を否定した。判決は、「方法」に当たるかの判断手法として、CAFCが採用していた「機械又は変換テスト(machine or transformation test)」を否定はしなかったが唯一の判断手法ではないとした点、Stevens判事らのビジネス方法をカテゴリーカルに特許対象から除く意見を採用しなかった点において注目に値する。

²⁰ Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U.S. __ (2012) 問題となった発明は、自己免疫疾患を治療するためのチオプリンという医薬品に関するもので、チオプリンが投与された患者の血中の代謝物量を測定し、それに合わせて投与量を調整する方法である。判決は、クレームは代謝物と投与量の相関関係を示した自然法則そのものにすぎないと判断し、特許による保護を否定した。

²¹ Robert P. Mergese and John F. Duffy, *PATENT LAW AND POLICY: CASE AND MATERIAL 5TH EDITION*(LexisNexis, 2012) at 211 によると、112条の文言(「その発明を使用することができるよう」)も発明に有用性が存在することを要求していると考えられる。

²² Brenner v. Manson, 383 U.S. 519 (1966).

²³ Mergese and Duffy supra note 21 at 256-259参照。経済学的な分析により比較的早期の段階での(したがって緩い有用性基準による)特許付与が有益であることを示している。

²⁴ たとえば、John F. Witherspoon ed., *NONOBVIOUSNESS- THE ULTIMATE CONDITION OF PATENTABILITY* (1980)において「特許性の究極的な要件」とされている。

²⁵ 特許法103条: A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

²⁶ Robert P. Mergese and John F. Duffy, *PATENT LAW AND POLICY: CASE AND MATERIAL 5TH EDITION*(LexisNexis, 2012) at 428

²⁷ 35 U.S.C. 112 Specification.

The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.

- ²⁸ Merges and Duffy supra note 2621 at 265.
²⁹ Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966)
³⁰ In re Kahn, 441 F.3d 977, 988 (CA Fed. 2006), KSR Int’l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398, 418 (2007)
³¹ 以下のまとめは、主にMPEP § 2142のまとめに依拠した。
³² Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 18(1966).
³³ Gore v. Garlock 721 F.2d 1540, 1553(Fed. Cir. 1983)は、二次的考慮要素が後知恵による誤りに対する「保険」として作用することを指摘している。
³⁴ Robert P. Merges, Economic Perspective on Innovation: Patent Standards and Commercial Success, 76 Cal. L. Rev. 803 (1988).
³⁵ Merges and Duffy supra note 26 at 622-624.
³⁶ Id. at 623.
³⁷ Id. at 624.
³⁸ ここで紹介する考え方は、主にMichael Abromowicz and John F. Duffy, The Inducement Standard of Patentability, 120 Yale L.J. 1590 (2011)によって示されたものである。
³⁹ Graham v. John Deere Co. 383 U.S. 1, 11 (1966).
⁴⁰ Abromowicz and Duffy supra note 38 at 1596.
⁴¹ Robert P. Merges, Uncertainty and the Standard of Patentability, 7 High tech. L. J. 1 (1993).
⁴² Michael J. Meurer and Katherine J. Strandburg, Patent Carrots and Sticks, 12 Lewis & Clark L. Rev. 547 (2008).
⁴³ 古いものだがGraham判決以前の展開については、Edmund Kitch, Graham v. John Deere Co.: New Standards for Patents, 1966 SUP. CT. REV. 293(1966)が参考になる。本報告は主に、John Duffy and Robert P. Merges, The Story of Graham v. John Deere Company: Patent Law’s Evolving Standard of Creativity in INTELLECTUAL PROPERTY STORIES (Jane C. Ginsburg and Rochelle Cooper Freyfass ed., 2006)によった。
⁴⁴ Evans v. Eaton, 20 U.S. 356 (1822).
⁴⁵ Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. (11 How.) 248 (1851).
⁴⁶ Id. at 267.
⁴⁷ Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp., 314 U.S. 84 (1941).
⁴⁸ Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 18(1966).
⁴⁹ ACS Hosp. Sys., Inc. v. Montefiore Hosp., 732 F.2d 1572 (Fed. Cir. 1984), AI-Site Corp. v. VSI International, Inc. 174 F.3d 1308 (Fed. Cir. 1999).
⁵⁰ KSR International CO. v. Teleflex Inc. 550 U.S. 398 (2007).
⁵¹ Jennifer Nock & Sreekar Gadde, Raising the Bar for Nonobviousness: An Empirical Study of Federal Circuit Case Law Following KSR, 20 Fed. Cir. B.J. 369 (2011).
⁵² Merges and Duffy supra note 21 at 1046. ただし、特許法282条により有効性の推定を得ることになる。
⁵³ 通常の司法裁判官(米国においては、憲法3条に由来し、Article III Judgeと呼ばれる。)ではなく、いわゆるArticle I Judgeに相当し、任命の際の上院の同意は不要とされる。
⁵⁴ John F. Duffy, The Festo Decision and the Return of the Supreme Court to the Bar of Patents, 2002 S.Ct. Rev. 273 (2003)(最高裁の特許の判例法形成に果たした役割を指摘。)
⁵⁵ ただし、37 C.F.R. 1.103(d)において審査猶予制度が設けられており、出願人の請求により3年間までの審査の猶予が認められることがある。
⁵⁶ In re Linter 458 F.2d 1048 (CCPA 1976), MPEP § 2142.
⁵⁷ See supra note 30.
⁵⁸ MPEP § 2142.
⁵⁹ 米国特許法301条、302条。
⁶⁰ 新たな視点により提示されたのであれば、既に特許庁において審理されたことのある引用例であっても実質的に新たな疑問を提起するものとされる余地はある(MPEP § 2216)。
⁶¹ 再審査の開始が決定された後、特許権者は陳述書を提出することができ、更に請求人はそれに対する答弁書を提出することができる。そのやり取りが終了したのちに審査官による審査が始まる(特許法304条)。この答弁書の提出により、請求人が一定の関与をなすことはできるが、やはり限定的である。
⁶² 米国特許法321条。
⁶³ 米国特許法322条(b)。282条(b)(2)(3)は、侵害訴訟における無効の抗弁として提出できる理由を定めたものであり、そこに掲げられた理由を異議の理由として使える。有用性、新規性、進歩性、非自明性及び112条の記載要件(ただしベストモード要件は除く)、再発行出願の場合はその要件を満たしているか否かを争える。
⁶⁴ 米国特許法324条(a)。ただし、申立てがあった段階で特許権者は、予備的な応答をなすことができる(323条)。この位置付けについては後述。
⁶⁵ 米国特許法326条(c)。
⁶⁶ 米国特許法326条(a)(5), 37 CFR 42.51-。
⁶⁷ 米国特許法326条(e)。
⁶⁸ 米国特許法325条(e)(1)(2)。
⁶⁹ クレームが20個以下の場合。クレーム1つごとに\$600追加。裁判の場合、訴額が100万ドル未満の訴訟でディスカバリーまでで35万ドル、全訴訟で65万ドルかかり、250万ドル以上の訴訟でも、ディスカバリーで300万ドル、全体で500万ドルかかるともいわれる(2011 Report of the Economic Survey, American Intellectual Law Association)
⁷⁰ 米国特許法311条。
⁷¹ 米国特許法311条(b)。
⁷² 米国特許法314条(a)。

- ⁷³ 米国特許法316条(c)。
⁷⁴ 米国特許法316条(a)(5)。
⁷⁵ 米国特許法316条(e)。
⁷⁶ 前掲注69)参照。
⁷⁷ Declaratory Judgments Act 28 U.S.C.
⁷⁸ C.R. Bard, Inc. v. Schwartz, 716 F.2d 874 (Fed. Cir 1983), Teva Pharms. USA, Inc v. Pfizer Inc., 395 F.3d 1324 (2005).
⁷⁹ MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 549 U.S. 118 (2007).
⁸⁰ 米国特許法282条(a)
⁸¹ Microsoft Corp. v. i4i Limited Partnership, 131 U.S. 2238 (2011). Donald S. Chisum, 2-5 CHISUM ON PATENTS § 19.02 (2012)も参照。
⁸² 米国特許法282条(a)
⁸³ 前掲注69)参照。
⁸⁴ 特許実用新案審査基準第II部第2章 新規性・進歩性。東京高判平成14年10月15日・平成11年(行ケ)第102号は、この枠組みが合理的で確立された手法である旨述べる。
⁸⁵ ただし、本件発明の認定という作業にはクレーム解釈という法的判断を含むので、純粋な意味での事実認定ではないことに注意が必要である。
⁸⁶ 審査基準第II部第2章1.2.4(3)によると「技術常識」とは当業者に一般的に知られている技術または経験則から明らか事項を意味するとされる。
⁸⁷ 知識の内容そのものは事実であるが、どの範囲までを技術常識に含めるか否かは法的判断であることを注記しておく。
⁸⁸ 審査基準第II部第2章.2.4。知財高判平成19年12月28日・平成19年(行ケ)第10027号も参照。
⁸⁹ 中山信弘＝小泉直樹編『新注解特許法』(青林書院, 2011)261-263頁(内藤＝酒井(仁)), 前田健＝小林純子「進歩性判断の法的な構造」パテント63巻7号119頁(2010), 125-126頁。
⁹⁰ 前田・小林・前掲注89)126頁。なお、特許庁審判部「平成18年度進歩性検討会報告書」(2007)においては、有利な効果の位置付けを、組合せ・置換の場合と設計変更等の場合で微妙に変えている。これは、単なる設計変更等の場合は有利な効果があってもなお容易想到性が肯定される場合があると考えていることによるものと思われる。しかし、どれくらいなら「有利な」「予期しない」効果といえるかは事実問題ではなく評価の問題なので、単に設計変更等の場合には「有利」と認めるハードルが高いと整理すれば本文のような区別をしない整理でも一貫性を貫徹できると思われる。
⁹¹ 知財高判平成21.1.28判時2043号117頁[回路用接続部材]
⁹² 特許法123条1項2項。ただし、冒認を理由とする無効に限っては真の権利者に限られるが、進歩性違反は誰でも提起可能。
⁹³ 特許法131条-156条参照。
⁹⁴ 産業構造審議会特許制度小委員会第35回議事録参照。そこにおいて、導入が提案されている「付与後レビュー」制度というのは、書面審理を中心としたかつての付与後異議制度のような使いやすい制度である。
⁹⁵ 特許法104条の3第1項
⁹⁶ 大判大正6年4月23日判決・民録23輯654頁参照。