

連続特集「進歩性」⁽¹⁾序言

早稲田大学名誉教授・弁護士 高林 龍



パテント誌 2024 年 6 月号は 7 月号と連続した特集として、弁理士にとっての最大関心事といってもよい特許発明の進歩性を扱う。

パテント誌では 2022 年新年号でも特許発明の進歩性を特集しており、私は同号でも「序言」を書かせて頂いた。当時は、2019 年 8 月に最高裁が正面から特許発明の進歩性の要件を取り上げた実質初めての判決である最三小判令 1 (2019)・8・27 判時 2446・37 (アレルギー性眼疾患を措置するための点眼剤事件、以下「令 1 最三小判」という。) が言い渡され、大いに注目されていたし、その後 2020 年度の日本工業所有権法学会のシンポジウムでも特許発明の進歩性をテーマとして、この令 1 最三判を中心とした検討が加えられていた⁽²⁾。そのような時点で発行されたパテント誌の 2022 年新年号は、私の序言にもあるように、「年報 44 号は工業所有権法学会として開催した現段階における理論的視点から加えられた進歩性に関する論考からなるものであるが、本パテント誌 2022 年新年号の特集「進歩性」は高部前高松高裁長官を始めとして、この問題についての専門家である弁理士弁護士等が、進歩性を巡る実務的な観点や米欧あるいは中国における審査を巡る問題など、いわば現段階における実務的視点から加えられた進歩性に関する論考からなるものである。理論と実務の協働こそが知的財産法研究に求められるスタンスであることから、価値の高い特集号ということができ」(た)。

それから 2 年余しか経っていないのに 2024 年 6 月号と 7 月号で再び特許発明の進歩性が特集として取り上げられるに至ったのには、その間に、AI を用いた発明の進歩性判断などといった実務的な問題だけでなく理論面での進歩性の検討が目覚ましく進展してきたことに起因している。このような進歩性判断における理論面での研究の進展を提示するものとしては、本号掲載の田村善之「進歩性（非容易推考性）要件における二次的考慮説の現在地～プロキシシーとしての「顕著な効果」論～」、高橋淳「進歩性判断における技術的貢献の位置づけ」及び次号掲載予定の時井真「非容易推考説と技術的貢献説の協調運用～進歩性判断の第三の道の模索～」の三論考を特に指摘することができる。

令 1 最三小判の判示との関連では、出願発明の構成が容易想到であるとする判断とこれが顕著な効果を奏するという判断との位置づけとして、独立要件説と二次的考慮説との対立が先鋭化しかつ精緻化しており、独立要件説的な二次的考慮説や、二次的考慮説的な独立要件説といったように一律に区分することも困難な状況が生じていた。これは出願発明が顕著な効果を奏することが発明の進歩性判断においてどのような視点から考慮されるべきなのかといった筋の通った明確な理屈が必ずしも示されていなかったからのように思われる⁽³⁾。

特に、たとえばビジネス方法発明や特殊パラメータ発明などの進歩性判断においては、単純な独立要件説か二次的考慮説かの分類によって、適切妥当な結論に導くことはできない。たとえば、進歩性の判断対象が特許請求の範囲に記載された構成であることはもちろんとしても、特許請求の範囲に記載されたすべての発明特定事項のことをいうのか、特許請求の範囲から理解される具体的技術のことをいうのかも問題になる。前者の立場であるならば、発明特定事項であるビジネス方法や特殊パラメータの設定が容易想到でなければ進歩性が認められる可能性が高くなるが、後者の立場であるならば、ビジネス方法や特殊パラメータなどといった非技術的ともいえる要件は除外して、特許請求の範囲から理解される具体的技術を対象として容易想到性が判断されることになるであろう⁽⁴⁾。そのいずれを採用すべきかという基準としては、特許法の制度趣旨に思いを致す必要もあるのであって、いわゆる技術的貢献説的な発想も捨てがたく、この技術的貢献説からの進歩性判断基準の再構成がこの 2 年間で大いに注目されるに至っているといえる。

技術的貢献説的な発想を踏まえた進歩性判断基準の再考については、前掲の田村善之、高橋淳および時井真ら三氏の論考等参照して頂くとして、以下では、早稲田大学知的財産法制研究所（RCLIP）が米国ペンシルベニア大学と共催して2023年12月に開催した日米の特許発明の進歩性をめぐるシンポジウム⁽⁵⁾により私が得た知見等を踏まえたごく初歩的な考えを開陳することで、本号での「序言」とさせて頂くことにしたい。

わが国で進歩性の判断機序について注目すべき判断をしたものとして、知財高判平21（2009）・1・28判時2043・117（回路接続部材事件）（以下「回路接続部材知財高判」という）がある。同知財高判はいわゆるエポックメイキングな判決として、以後暫くの間知財高裁での進歩性判断が緩めに認定されるようになったということでも著名である。同知財高判の評価は既に多数の文献で行われているので再論はしないが、これに先立つ時期に米国連邦最高裁で言い渡されたKSR Int'l. Co. v. Teleflex, Inc. 550 U.S. 398（2007）（以下「KSR連邦最判」という）の判示との関連性を改めて指摘しておきたい。このKSR連邦最判は、当時連邦巡回控訴裁判所（CAFC）で広く採用されていたTSMテストの安易な適用に歯止めをかけたものとして注目されている。TSMテストについても詳論はしないが、誤解をおそれずにごく簡単に述べるならば、先行技術との組合せが自明でありこれによって出願発明に至ることができるか否かは、これを組合せることが自明であることの教示（Teaching）、示唆（Suggestion）と動機付け（Motivation）があるか否かによって判断するものとして、審査官がその組合せが自明であることの教示、示唆や動機付けがあることを示せないのであれば、進歩性は肯定される結果、進歩性が認められやすい状況となっていた。このようなTSMテストの広い適用に歯止めをかけたのがKSR連邦最判である。同連邦最判は組合せることが自明であることの教示、示唆や動機付けをそれだけで示す証拠はないとしても、これが認定できる諸要素を総合考慮して進歩性の判断をすべきであるとしたものである。

このKSR連邦最判の2年後に言渡された回路接続部材知財高判は、これも誤解を恐れずにごく簡単に分析するならば、当時、特許庁での出願発明の進歩性判断は、先行技術との組合せが自明であるか否かを、技術分野の同一性等の諸々の事情を総合考慮して行うとされていたが、これらのうちで進歩性を否定する方向の事情の存在が認められる場合には進歩性が否定されてしまう傾向にあり、進歩性判断が厳しいとの評価を受けていた。回路配置接続部材知財高判は、このような、諸事情の総合考慮によって進歩性が容易に否定されることになる実務の運用を批判し、米国のTSMテスト類似の要件、すなわち進歩性を否定する方向での明確な証拠がない限り進歩性は否定できないと述べたものと評価することができる。これはまさに進歩性を否定する場合にはその方向での明確な証拠の提示を要求するTSMテストの安易な利用を否定して、諸事情を総合考慮することによって自明性を判断すべきであるとしたKSR連邦最判と、模式的すぎるとの批判は覚悟のうえでの指摘ではあるが、真逆の方向性を示したものであるということもできるだろう。

KSR連邦最判から16年、回路接続部材知財高判から14年を経た2023年12月に早稲田大学知的財産法制研究所（RCLIP）が米国ペンシルベニア大学と共催したシンポジウムでは、本号にも登場する田村善之東京大学教授らが日本側の進歩性判断指針の推移等について説明したが、私に特に印象深かったのは、Pork Wegnerペンシルベニア大学教授や米国特許商標庁PTABのScott Boalick 主席行政判事によるKSR連邦最判後における、米国における進歩性判断指針推移の指摘であった。特にPork Wegner教授による分析は米国の一教授によるものにすぎないし、これを数行で説明することは困難であるが、私なりに理解した同教授の見解は簡単に述べると以下のとおりである。

KSR連邦最判によってTSMテストの一般的な適用が否定され、先行技術を組合せることにより出願発明に至ることができるか否かは、その教示、示唆や動機付けを示す証拠がないとしても、諸事情を総合考慮して判断すべきとされた結果、法律的判断である進歩性の有無が個別の事案に対応した審査官による専門的知見によるものとされ、予測可能性が低くなってしまった。しかしながら、進歩性判断の基本的指針を示したものとして維持されているGraham v. John Deere Co., 383 U.S. 1（1966）においては、商業的成功とか顕著な効果といった二次的考慮要素（Secondary Considerations）も考慮されるべきと判示しているところから、近時、進歩性判断の予測可能性を高めるために、出願発明の二次的考慮要素（Secondary Considerations）を客観的証拠（Objective Indicia）として重視する傾向がみられるとのことである⁽⁶⁾。

Pork Wegner 教授によると、このような傾向は KSR 連邦最判によって TSM テストといった客観的指標による進歩性判断手法に対して批判が加えられ、これが諸事情による総合評価手法といった専門家による法的判断と位置付けられた結果、その予測可能性が減じられたことへの代償として、法律的専門家でない審査官やあるいは陪審でも判断が容易な客観的な証拠として商業的成功とか顕著な効果といった二次的考慮要素を重視しようとするものであり、ある意味で客観的証拠を重視した TSM テストへの郷愁を示すものともいえるとのことであった。

その立場は必ずしもわが国における発明の顕著な効果に着眼する独立要件説や技術的貢献説と連動するものではないとはいえ、現在日米ともに発明の容易推考性の検討に当たっては顕著な効果等の技術的貢献重視の傾向がみられるようであり、その傾向が特許制度の在り方とどのように係わるのかについては、さらなる検討が求められるところである。

以上は私の思い込みともいふべき指摘であり、本誌における進歩性特集を契機として今後の益々の議論の深化が期待されるところである。

以上

2024年3月31日

(注)

- (1) 特許法 29 条 2 項に規定する特許要件を特許発明の「進歩性」というか、「容易想到性」というかは、立場の違いにより議論の分かれるところではあるが、本稿では以後一般的に用いられている表現として「進歩性」と呼ぶことにする。
- (2) 日本工業所有権法学会年報第 44 号（有斐閣、2021 年）（以下「年報 44 号」という。）参照
- (3) 構成が容易想到であっても顕著な効果を奏する場合であれば進歩性が認められると述べる（独立要件説）か、顕著な効果を奏することが未見であった場合であれば、構成自体が容易想到であったとは認められない（二次的考慮説）と述べるかは、素人的には、同じ事象を右から述べるか左から述べるかの表現の問題にすぎないようにも思える。
- (4) 本誌 38 頁登載高橋淳論考参照
- (5) <https://rclip.jp/2023/10/31/20231202/>
- (6) Oren Techs., LLC v. Proppant Express Invs. LLC 2021 U.S.P.Q. 2d (BNA) 794 (Fed.Cir.2021)、Amgen Inc. v. Sandoz Inc. 66 F.4th 952 (Fed.Cir.2023)、Volvo Penta of the Americas, LLC v. Brunswick Corp. 81 F.4th 1202 (Fed.Cir.2023) など参照

(原稿受領 2024.4.1)