

# 具体的な進歩性判断を！

—米国特許法の「二次的考慮」を参考に—



会員 山口 朔生

## 目次

1. アンタにいわれたくないヨ！
2. 失敗者が無効を主張できるの？
3. なんかヘンだな
4. 二次的考慮
5. キーワードは？
6. 米国の判例の分析
7. 二次的考慮の整理
8. むすび

.....

### 1. アンタには言われたくないヨ！

自分でできないくせに、人のアラ探しをする人間にはこう言ってやりたい。「アンタには言われたくないヨ！」と。

ある種のパターンの異議申立てや無効審判がこれだ。

その分野では何社もが挑戦していたがしかし解決できなかった問題があった。そんなときに A 社がうまく問題を解決して、その解決方法が特許になった。

ところが A 社の発明が特許になるやいなや、開発できなかった人たちがなんと言うか。

手をつくして世界中の公知文献をかき集める。そして「当業者なら誰でもできる発明だ」「公知の技術の簡単な組み合わせだ」「猿にもできる発明だ(?)」と攻撃をするのだ。

結果から逆算すればコロンブスの卵かもしれない。しかしアンタは解決できなかったじゃないか、そんなに簡単なものなら自分で発明すればよかつたろうが。そして最後には上のような感情的な反発に到達してしまうのだ。

だが、そんな感情的な発想が特許法の争いに通用するだろうか。感情的な発想に合理性はないのだろうか。もう少し架空の例を材料として具体的に考えてみよう。

### 2. 失敗者が無効を主張できるの？

具体的なイメージを描くために、ある種の汚染物質が溶けて地下水に流れこみ、新聞にも報道されて社会問題になっていたとしよう。

どこの企業も汚染物質の流出の防止を共通の問題として取り組んでいた。

しかしそう簡単に解決はできない。各社がそれぞれ、相当の金額と時間を投資して新製品の開発に挑戦した。しかしどれも期待するほどの結果はでなかった。

そんな時代に A 社の発明が特許された。といってもまったく新たらしい物質や構造を発明したのではない。他の技術分野からの転用だったとしよう。

しかしこの分野の競合するすべての技術者は、他の技術分野へ開発の目を向けるだけの技術力がなかった。

各社の出願の傾向を公開公報からたどっても、既知の技術の延長上しか考えていなかったことが明らかだった。

A 社の発明が特許になったとたんに、無効審判が請求された。

ところが審判の請求人は問題の汚染物質の流出で新聞でも取り上げられた中心的な B 社だった。

B 社の攻撃が前記のような「猿でもできる発明だ」という種類のものだった。

結果を見れば、他の分野からの技術の転用なのだから、「容易な転用の発明」と言えないことはない。

そこを突いて、こんな発明は公知技術の簡単な組み合わせだ。だれでもできる発明だ……という主張である。

しかし、① B 社の製品は数年にわたって世間を騒がせるような問題を起こしていた。② B 社でもその開発には時間とお金をかけていた、けれど失敗の連続だった。③ B 社の開発の傾向は、自社の過去の技術の延長上だった。他の材料にはまったく目を向けていなかった。④しかも B 社はこの業界で代表的な企業

だった。

このように仮定した場合に、B社の主張に対して「なんかヘンだな？」という違和感がないだろうか。

ヘンだとは思いますが、しかし無効審判の請求人が、たとえ社会を騒がすような問題を起こした本人であったとしても、特許庁、裁判所の判断に影響するだろうか。

日本では特許庁、裁判所は公知文献を机上で組み合わせさせて判断している。するとB社の言う通り「容易な組み合わせ」だ。よって無効！という判断がなされてしまうだろう。

では「なんかヘンだな？」と感じる違和感の実態はなんだろう。

### 3. 何かヘンだな

開発に失敗していたB社が、やっと開発の成功した他人の成功の足を引っ張っている。

自分が繰り返し失敗しておきながら、「そんなものは簡単な発明だ」という主張は矛盾している。確かにおかしい。

それならば失敗したB社ではなく、第三者が特許の無効を主張すればどうか。それなら文句ないだろう、ということになってしまう。

しかしそうは考えずに、B社の開発の失敗をこの技術の分野における「平均的な技術レベル」と考えればどうか。

B社だけではない、この技術分野の各社が「汚染物質の流出の阻止」という共通の問題を目前にし、しかも失敗を繰り返していたとしたら、これは仮定の技術レベルではない、実在する実際の技術レベルということになる。

特許法第29条2項の「通常の知識を有する者」とは、技術専門家のうちで平均的水準にある者、いわば特許法上の想像の人物と考えられている。

その想像上の人物は、①その発明の属する分野における世界中の技術文献の記載のすべてを自己の知識として持っている者であり、かつ②これらの文献に基づいて平均的な創作能力を発揮できる者である、ということになる。<sup>(1)</sup>

このような条件を満たしている者は、とても「平均的な水準」にあるとは言えない、もはやスーパーマンだ。

膨大な件数の出願の審査をするのだから、このよう

なスーパーマンを仮定して処理してゆくことは実務上の要請だろう。

しかしスーパーマンの存在はあくまで便宜上の仮定のはず。実際に「通常の知識を有する者」が目の前にいるとしたらどうだ。

その実在者を優先すべきではないだろうか。

犯人が目の前にいて「私が犯人です」と名乗っている。それなのに机上で議論を重ねながらモニターに写真を作っているような愚を行うべきではないだろう。

そんなケースにおいて米国ではどんな判断がなされているのだろうか、判例をいもずる式にたどって検討してみることにした。

### 4. 二次的考慮

米国では進歩性の判断、いわゆる「自明性」の検討で決まって引用される判決がある。

グラハム対ジョンディア事件である。この事件以降、103条のもとで自明性を考慮する場合、すなわち特許を「当業者なら容易な発明だ」として無効にするか否かを判断する場合には、以下の4点を検討しなければならない、とされている。<sup>(2)</sup>

- ① 先行技術の範囲と内容。
- ② その発明の技術の分野における通常の知識レベル。
- ③ 先行技術と対象となる発明との相違点。そして、
- ④ 二次的考慮（具体的な進歩性）、である。

今回の「あんたに言われたくないよ」の問題は、④の「二次的考慮」を検討するととても分かりやすいのでは、と気がついた。

ではなぜ具体的に自明性を検討することが「二次的」考慮と呼ばれているだろうか？

それは、上記の①から③までは机上での組み合わせ、すなわち「一次的」考慮だからである。

まず机上で公知文献の組み合わせを行う。先に発明を理解してしまい、その後でそれに近い公知文献を世界中の膨大なデータから探すのだから、「組み合わせは容易」と推測されるかもしれない。

しかし実際にその技術が属する分野の具体的な状況を考慮した場合に、すなわち机上ででっ上げたスーパーマンの空論ではなく、現実の技術レベルを見渡したときに「いや、待てよ」というケースが生まれるのである。これが「二次的考慮」である。

ただしここで誤解してはならない点がある。この二次的考慮は、自明性の判断にゲタを履かせたものではない、ということだ。

すなわち、公知文献の組み合わせは容易なのだが、なんとか救済してやろう、ということではない。

二次的考慮を含めて自明性を判断する、という点である。

この点について例えば裁判官は次のように言っている。

「二次的考慮に関する証拠は、常に考慮されるべきであり、審査に疑問が残ったときだけに考慮するものではない。」(ケーブルエレクトリック 対 ゲンマーク)<sup>(3)</sup>

「二次的考慮を示す証拠は、しばしば最大の証拠となり、説得力のある記録となる。」(アルコスタンダード 対 TVA)<sup>(4)</sup>

「二次的考慮と呼ばれるものは、しばしば裁判所が後知恵的な分析に陥る弊害を阻止することができる。二次的考慮は自明性に関する結論を出す前にグラハム法則の第4項目として考慮されるべきである」(コンニール 対 ストラフレックス)<sup>(5)</sup>

「二次的考慮とは、重要性において二次的という意味ではない。」(AIPLA 年次会議の1984年10月26日の会報)<sup>(6)</sup>

このように、一次的考慮において、すなわち公知文献の組み合わせにおいて容易なのだが、しかし「マアいいか」という基準の引き下げではない。

現実に平均的技術者がいるのならば、想像の人物を介在させて判断する必要がないのだから、その技術者の目を通して自明性を判断しようというものと考えられる。

## 5. キーワードは？

そうはいっても、どんな条件を備えた場合に「平均的技術者」が目の前に立っているじゃないか、と言えるのか。

前記のグラハム事件では次のようなキーワードを挙げている。

① 特許製品の商業的な成功、②問題を解決するための業界や需要者の長年の期待、③他社のこれまでの失敗、④従来の技術の延長上では推測できなかった、予期しない結果、である。

しかしもっといろいろな状況があるのではないだろう

うか？ そんな疑問からさらに判例を集めてキーワードを探して著者の独断で勝手な見出しを探してみた。

すると以上の分類の他に、⑤他人による特許製品のコピー、⑥ライセンスがなされたか否か、⑦専門家の評価、⑧開発のための時間やお金の投資額、⑨開発方向の誤り、⑩開発者の引き抜き、などが二次的考慮の基準として採用されている。

では実際の判例で、以上の点を具体的に検討してみよう。

## 6. 米国の判例の分析

ケース1:

[アドバンスディスプレイ 対 ケントステイトユニバーシティ]<sup>(7)</sup>

背景

ケント側が電気ドライバーの発明で特許を取得した。特殊な構造と合成材料を使用したドライバーだった。

アドバンスは、同じような構造のドライバーを追っかけて発売した。

そこでケントが、特許権を侵害したとしてアドバンスを訴えた。

侵害で訴えられたアドバンスが、ケントの特許権の無効を主張したのがこの争いである。

### アドバンスの製品開発の経過

後発のアドバンスのドライバーは、自社で開発した結果、たまたまケントの製品と似てしまった、というものではなかった。意図的にケントの製品をコピーしたものだった。

意図的なコピーの事実は、アドバンスの社員の証言によってあきらかとなったが、その証言は次のようなものだった。

1) アドバンスは、実は同じ課題を解決するつもりで長年にわたって開発を試みていた。しかし、コレステリックという素材を長期にわたって開発ができず、何度も失敗を繰り返していた。

2) ケントの特許の公報が発行された。そこで発明の内容を知ることができたのだが、しかし公報の記載を参考にしても開発に時間がかかった上に設計作業が困難であった。結局、特許公報を参考にしたにもかかわらず製品化はできなかった。

3) そこで特許公報からの研究をあきらめ、ケントの実際の製品を分解して写真をとった。その写真をマニュアルとして問題の電気ドライバーを製造してやっと市場に提供することができた。

4) このように、アドバンスの製品は、たまたまケントの特許権の内容に一致したのではない。意図的に同一のものを製造したという事実が明らかとなった。

### 裁判所の判断

以上のような経過にかかわらず、ケントの特許権は地裁では無効と判断されてしまった。

しかし、さらに次のような事実もわかってきた。

すなわち、ケント側は、経過は不明だが、アドバンスの社員に本件製品の原型を見せたことがあった。アドバンスの社員は昼食の時間、ケントの社員が席を外した際に、製品を分解して写真撮影してしまったのだった。

また、アドバンスの製品の混合物の配合、セルの製造方法はケントの物と同一だった。配合まですっかりケントの配合をコピーしたからだった。

このような証言を詳細に検討して、巡回裁判所は地裁とは異なった次のように判断した。

① アドバンスは、本件発明と同様の問題を解決しようとして繰り返し失敗した。(これまでの失敗、試行錯誤)

② アドバンスは、自社で長期間にわたって繰り返して失敗した結果、自社での開発をあきらめていた。(商品化のあきらめ)

③ アドバンスはケントの特許製品自体を入手し、これを分解してコピーしていた。(特許製品のコピー)

④ このような開発の失敗と、その後の特許製品のコピーという行為が存在することは、客観的にこの発明が非自明であることを示している納得できる証拠である。

⑤ コピー者が、類似の装置、製品の設計に長期間を費やし、失敗をしてきた場合には、特に非自明性の保有を支持する強い根拠となるものである。(開発のための投資)

### 製品のコピーは非自明性の大きい評価

この判決を見ると、侵害者は自ら開発した製品がたまたま侵害してしまった、というケースではない。

そうではなく、繰り返しの失敗に業を煮やして特許製品その物を分解してコピー製品を作ったのだった。

そして特許権の侵害として訴えられるや、公知文献を集めて、そんな発明は公知技術を組み合わせれば容易に発明できる、「誰でもできる」と無効審判を請求したものである。

特許製品のコピー行為そのものが、侵害の問題としてとは別に、発明の非自明性(進歩性)を維持する要素として特に強調して大きく評価された点に注目したい。

### ケース2:

[アルコスタンダード 対 テネシー渓谷開発公社]<sup>(8)</sup>

#### 背景

この事件は鍛造金属の内部の欠陥を検査する装置の発明に関する自明性の争いだった。

特に発電機や船舶のエンジンのように、高速で回転するタービンの羽根などではわずかな欠陥が大きな事故につながる。そのような問題を解決するための多くの企業がしのぎを削っていた。

それまでリーダー的存在はウエスチングハウスだった。そこへ独自の技術で名乗りをあげてきたのがアルコ(コマーシャル社の機械部門)だった。

アルコの発明は複数の超音波信号を利用して判定できる発明だったが、当業者が気がつかない技術の応用だった。

ウエスチングハウスはその優秀性を認めざるを得ず、類似の装置を製品化してテネシーに納入した。

アルコはテネシーを特許侵害で訴え、それに対して、ウエスチングハウスが特許の無効を主張して争った。

#### 巡回裁判所の検討

巡回裁判所は、アルコの発明の特許性を判断するに際して、次のように具体的に自明性、非自明性を検討した。

① この業界では10年以上、鍛造ローターにおける不連続位置の信頼できる検査方法を探していた。こうした市場において長年、製品化が期待されていたという点の証拠は、非自明性の証拠として圧倒的な価値がある。(市場での長年の期待)

② 多くのタービンメーカーは、タービンの羽根を保守するための信頼できる検査方法の開発を繰り返し

行っていた。そしてその度に失敗をしていた。(他社のこれまでの失敗)

③ ウェスチングハウスはこの業界での巨大企業だが、共通の問題点を認識していながら、長年試行錯誤を繰り返していた。(他社のこれまでの失敗)

④ ウェスチングハウスではアルコとは異なる方法、例えば可変角度変換方法、音響レーザー装置など、別の技術分野で問題を解決しようと試みていた。(開発方法の誤り)

⑤ 製品化をする前にアルコの発明者が、この発明の概念をこの技術分野の権威者であるウェスチングハウスの技術者に説明したことがあった。そこでどんな判断がされたか。ウェスチングハウスの技術者は「このアイデアは実行不可能だろう。なぜなら我々の調査ではすでに失敗しているという結果が出ているから。」と明言したのだった。(予期せぬ結果)

⑥ さらにウェスチングハウスの技術者は、ある納入先に手紙を書いていた。アルコのシステムは問題があるからその導入を思い止まるように、と。(予期せぬ結果)

⑦ ところが特許されたアルコの装置は商業的に成功を収めている。この点はそれまで検査装置として主流だったウェスチングハウス社の製品に直接競合するものとして業界で評価されるに至っていた。(商業的成功)

⑧ シンクタンクとして著名なバットル研究所のレポートでは、「アルコの装置は多少の不確実性が残っているものの、この問題点の解決には最善のシステムを提供している。」と評価され、報告されている。(専門家の評価)

### 巡回裁判所の判断

以上のような分析をした上で裁判所は次のような結論を出した。

業界の他社が問題を解決できなかったという証拠(市場での長年の期待)は、この発明が従来からの公知技術から容易に発明できたものではないことを証明している。その上に、他社が試みて失敗したという証拠(他社の失敗)は、自明性の問題に対する決定的な要因であるという見解を支持することができる、と。

こうしてアルコの発明の特許性が維持されたのであった。

### ケース 3 :

[ケーブル エレクトロニック 対 ゲンマーク]<sup>(9)</sup>

### この事件の意義

この事件では、二次的考慮が採用されなかった。

しかしそれは二次的考慮に意味がない、という理由ではなかった。

そうではなく、二次的考慮の判断は必要であるが、しかしそれではどの程度の証拠をそろえる必要があるのか、その限界を示したものであった。

まず判決では二次的考慮とは、対象とする「発明の発端」や「取り巻く実際の状況」に光を与えるものであり、それは直接に発明の自明性、非自明性の判断に関係する、と言っている。

だから二次的考慮に関する証拠は、常に考慮されるべきであり、審査に疑問が残ったときだけに考慮するものではない、といい、その点に関して5件の過去の判例を引用している。

しかし、二次的考慮を行うに際しては具体的にどの程度の条件が必要なのか、どの程度の条件がそろえば考慮をし、どの程度では考慮をしないのか? 裁判所はその点を検討した。

### 商業的成功とは?

ケーブルの発明は照明器具に関するものであった。

この照明器具の発明を商品化したライトは、全国的なデパートのチェーンや地方のハードウェア販売店で取り扱っていた。

そして1978年に市場に出して以来、訴訟の始まる1983年までに500万ユニットの売上げがあり、ユニット1個当たり50セント以上の利益がもたらされたという証拠を提出した。

相手のゲンマークはこの証拠について反論しなかった。事実と認めざるを得なかったからである。

しかし裁判所はこの証拠を重要とは見なかった。

なぜなら、この売上げが、この市場を代表できるほどのシェアと考えることができるのかどうか、推論することができなかったからである。

さらに50セントという1ユニット当たりの利益についても検討した。しかしその利益がランプの業界において普通ではない際立ったものなのか、あるいは平均的なものなのか、それも判断することができなかった。

すなわちこの争いでは、まずこの発明を具体化した

商品が市場に出てはいるが、しかし市場で成功していたといえるのか？ その数値が成功といえるのか？ が疑問視されたのだった。

### 商業的成功と非自明性の関係

もし商業的に成功していたとすると、次の問題はその商業的成功と発明の非自明性との関連性である。

商業的成功と、発明の技術的効果との関係が問われるのだ。

発明を具体化した製品の商業的成功が、真に非自明性と関係があるというのならば、その成功は発明が優れていたが故の成功であるという証拠を示さなければならない。

成功の理由が、広告や営業努力や企業の規模、投資した金額、豊富な人材によってもたらされたものであるかもしれない。

そういった、発明の技術的な質との関係が薄い成功であれば、商業的成功が非自明性を判断する尺度にはならないからである。

このように発明のもたらす効果と、証拠との関連性が要求される点を強調したのがこの判決であった。

結局裁判所は、この事件に関しては証人の供述を含めても、商業的成功については、非自明性の根拠として採用するほどの重要性がない、と判断した。

### 製品はコピーされたか？

特許権者は、自社の照明器具がコピーされた、と主張した。

そして自社の製品がコピーされたことを根拠に、「このようなコピー行為があることは、本件特許発明の非自明性の証拠である」と主張した。

確かに発明が従来技術に比較して自明性がなければ、すなわち進歩していなければ、他社がわざわざ特許製品を分解してコピーしてまで市場に出すはずがない。

劣っている特許製品を、わざわざ危険を侵してコピーする者がいるとは考えられないからである。

そこで特許権者は、コピーした側の証人も出して、特許発明を具体化した製品がコピーされた事実を証明しようと試みた。

証言を聞いた裁判所はしかし、「例え好意をもって判断したとしても、特許製品がコピーされたという証拠は不十分である。」という結論を出した。

裁判所は、無効を主張する側の社員が特許権者の照明器具を購入して外観を分析した事実があったことを認めていた。

しかしそうであるとしても市場の慣習として、競合する他社の製品を入手して分析することはまれではないだろう、とその業界の背景に理解を示した。

したがって、製品を分析する行為があったといっても、例えばそれは特許権に関する通常の関心の不足から生じることもある。

だから、分析された製品の発明が特に優れていて非自明であるという証拠にはならない、という判断であった。

すなわち裁判所は次のように言った。

たしかに劣った製品のコピーをするはずがないから、コピーされたことは自明性を立証するひとつの証拠となる。

しかし他社の製品をコピーすることが慣習となっている業界もあるのだから、その理論をいつも当てはめようとするのは単純すぎる発想である、と。

### ケース 4：

[ダウ ケミカル 対 アメリカン シアナマイド]<sup>(10)</sup>

#### 背景

ダウ社の問題の特許は、水酸化のために銅触媒を使用した化学的転換システムであった。

ダウは特許権の侵害としてアメリカン社を訴え、訴えられたアメリカン社は、ダウの特許権が無効であると主張して争った。

#### 商業的成功は？

ダウは無効の攻撃に対してまず商業的成功を主張した。商業的に成功している事実は、発明の非自明性を示す根拠であると主張した。

しかし攻撃するアメリカン社は次のように攻撃した。

ダウの発明製品の成功は認めよう。しかしダウに限らず当社、アメリカンもそのシステムにおいて商業的に成功している。

そして、両者の共有している商業的成功はなぜかといえば、それは発明に自明性があるからではない。そうではなく、それは、市場が要求していたから成功したのである。

だから商業的な成功は非自明性の根拠にはならな

い。ダウの特許発明はこの分野の普通に熟練した技術者にとっては自明なもの、容易に発明できたものだ、と。

### 裁判所の判断

裁判所はダウの発明者と特許実務家の証言、およびアメリカンの二人の化学者の証言を求めた。

その結果、ダウの主張の通り、ダウの発明は化学的にのみならず商業的にも成功していたと認めた。

それまでの従来のプロセスは特殊な試薬のコストに負担を負わせていた。すなわち従来のプロセスは不経済なものであった。

この不経済なプロセスが改善できないものか、市場には長い期間の要求があった。(長い期間の要求)

その要求を解決したのがダウの発明であったのである。

この特許製品は、価格が高いという従来の問題、すなわち価格の障害を乗り越えたということになる。

そうであると、この商業的成功は、この特許発明の高い非自明性を示す証拠であると判断した。(商業的成功)

さらに証拠によれば権利を侵害したアメリカンは、同じテーマの開発に失敗したという記録も提出された。(他社の失敗)

アメリカンが侵害製品を売り出したのは、開発を試みて失敗した後であった。

これは開発をあきらめたということ、そして安易な他社製品のコピーに頼ったということを示している。(商品化のあきらめ)(特許製品のコピー)

このように、不経済なプロセスに対する長い期間の要求、ライバルの失敗、失敗の結果、自社開発の放棄、さらにアメリカンが行ったコピー行為、このような証拠をもとに、ダウの発明は非自明である、として特許性は維持されたのだった。

### ケース 5 :

[インテル 対 国際貿易委員会]<sup>(11)</sup>

#### 背景

インテルの発明は紫外線からあるセルを保護するためにシールド領域を使用するものだった。

インテルは、アトメル社の製品の製造、販売行為は、インテル特許の侵害であると判断してアトメル社を訴えた。

アトメルは侵害していない、と主張するとともに、インテル特許の無効を主張した。

ITC はアトメルの製品はインテル特許の有効性は認めつつ、しかし均等の範囲に入らない、と判断した。

その判断に対して争ったのが本件であり、侵害の有無の問題だけでなく、特許の有効性も再度ここで議論された。

### 開発の経過

インテルがこの発明に到達するまでには、ROMセルが余分のアドレス情報の保存に使えるとは、この発明者を含めてだれも信じていなかった。(予期せぬ結果)

すなわちこの理論を使った発明、その商品化は、本件の発明者を含めて、当業者の間ではあきらめられていたのである。(商品化のあきらめ)

インテル特許の無効を主張するアトメルでも、このテーマの開発に着手していたが、しかし長年設計に失敗を続けていた。(他社の失敗)

それどころかアトメルは、余分のアドレス情報の蓄積のために品質の劣ったポリシリコンのフューズに依存するという、誤った方向を目指していたのだった。(他社の試行錯誤)

さらに人材の引き抜きの問題があった。

インテルのクラッシュ博士がインテルを退職し、ライバルのアトメルへ転職した。

転職自体は問題がないはず。しかしそれまで失敗を繰り返していたアトメルは、クラッシュ博士が転職してまもなく、問題の技術を解決して製品に結びつけることができたのであった。

しかもこのクラッシュ博士はインテルの時代に、ある出願中の発明の存在を知った。そしてその情報を抱えてアトメルに移ってきたことが判明した。(開発者の引き抜き)

### 裁判所の判断

これらの証拠と証言によって、裁判所は判断した。

この発明は自明とは言えない。非自明であり、ITC の判断は間違っていなかった、と。

すなわち、無効を申し立てた本人が、実はその開発に失敗していた場合、あるいは開発の方向が誤っていた場合に、その失敗の事実は非自明性の根拠として斟酌されたのである。

この事実は本稿の最初のきっかけであった「失敗していたアンタに言われたくないよ」という感情的な発想につながるものである。

この裁判では多くの事情がからまっているから、それだけが決め手とは言えないけれど、「アンタ」という個人を一般の技術水準まで昇華させれば、裁判所の判断に際して斟酌される可能性もあるのではないだろうか。

すなわち、長年の失敗という事実がその技術分野の水準を具体的に現しているのだから、その問題を解決できたという事実は、容易な創作活動ではないという大きな根拠になるはずである。

## ケース 6 :

### [3M 社 対 ジョンソン アンド ジョンソン]<sup>(12)</sup>

#### 背景

本事件は、整形外科用の薄い鋳物製品に関する発明の特許性が争われたものである。

この技術分野ではミネソタ マイニング アンド マニファクチャリング (3M 社) と他の 3 社、すなわちベイヤー社とカッター社、およびジョンソン社が競合していた。

3M、ベイヤーおよびカッターの 3 社は、ファイバーグラスと複数の繊維を、ポリウレタン樹脂とともに使用できるか、可能性のテストを繰り返した。ジョンソンはその技術には着手しなかった。

繰り返しのテストの結果、ベイヤーとカッターは、ファイバーグラスを使う方法は失敗した。

例えばベイヤーはポリウレタン樹脂を使用する際に、ファイバーグラス被膜をいっしょに被覆する方法を発見できなかった。樹脂が硬化したときに、ファイバーグラスの被膜はひび割れて破損する傾向があったからである。

その結果、ベイヤーではファイバーグラスはポリウレタン樹脂とともに使用することは適切ではない、という結論に達していた。(ベイヤー社の失敗)

一方のカッターはどうだったか。ファイバーグラスを樹脂といっしょに染み込ませることができなかった。また発泡してしまう問題も解決することができなかった。

そこでカッターはコットンを使用することに着想してコットン／ポリエステル合成鋳型の開発を行い、製

品化して市場に出した。

しかしこの製品は弱くて曲がりやすいという問題を解決することができなかったので、市場での売上げはほとんどなかった。(カッター社の失敗)

こうした失敗や開発の放棄の過程が明らかになったのは、各社の技術者が証人として証言させられた結果であり、詳細な社内の開発事情まで分かってしまったのだった。

それではジョンソンはどうだったか。

ジョンソンはアクリル樹脂を使う別の方向で特許を取得し、その製品化を行った。しかしその製品が荷重の負荷に耐えるためには 1～2 日の時間を必要とし、しかも大変高温になったので、患者をやけどさせる危険性があることも分かった。

その結果、ジョンソンの製品は医療分野からは納入を拒絶され、市場から撤退せざるを得なかった。(ジョンソン社の失敗)

こうして 3M 社と競合する 3 社はすべてその開発に失敗していたのである。

#### 3M の成功

それに対して 3M はファイバーグラスを使った鋳物システムの開発に成功した。発泡の問題もシリコンを入れることで解決することができた。

その結果、3M の製品は市場に大きく取り入れられ、ライバルの開発力の不足に反比例して、80 年の売上げは 470 万ドル、81 年には 1,500 万ドルに達した。(商業的成功)

3M が商品化に成功した後でさえも、ジョンソンの技術者は 3M 社の製品を分析してこう言った。「グラスファイバーはわれわれの選択の対象にはなりえない。」と。(商品化のあきらめ)

そのような背景のもとで 3M のみが製品化に成功したのだから、3M の発明は当業者が予期しないような結果をもたらしたものである。ということができる。(予期せぬ結果)

ベイヤーは、最後まで独自では発泡の問題を解決できなかった。3M の製品のコピーではなく、3M からライセンスを導入すべことに決定し、3M もライセンスの許諾を行った。(ライバルへのライセンス)

一方、失敗を繰り返していた他の 2 社、すなわちカッターとジョンソンは、最後には 3M の売れ行きに競争



できないことを身にしみて理解したので、3Mの商品をコピーすることに決定した。(特許製品のコピー)

このコピーの経過は、2社の技術の責任者、技術者兼マネージャの証言で判明した。

### 裁判所の判断

以上のような証拠にもとづいて検討した結果、裁判官は「実際の世界」の重要性を強調した。

この判決の表現は、自明、非自明の判断では、ランプの絵合わせのような公知文献の机上での組み合わせではなく、実際の世界でその発明がどのような審査を受けているのか、その評価が重要であるという意味であると思われる。

いわば特許庁や裁判所による審査ではなく、実際の世界による審査である。

その結果、3Mの発明は自明ではなかったという結論が出されたのであった。

以上のようにこの事件でも、特許権者の商業的成功、他者の商品化のあきらめ、他社の試行錯誤と失敗、予期せぬ結果、他社による特許製品のコピー、そしてライバルへのライセンスの許諾などが裁判所の非自明性の判断の重要な決め手となったのである。

### ケース7:

[パンデュイット 対 デニソン]<sup>(13)</sup>

#### 背景

争いの対象となった発明はケーブルなどの締付け具である。

複数のケーブルなどを束ねて拘束する際に、本発明は拘束用の帯を緩やかに引っ張っても強く拘束することができる点が特徴であった。

これは帯と歯の噛み合いが改良されたからだった。

しかしこの発明に到達するまでにパンデュイットの創業者は地下のガレージで開発に着手してから9年という長い時間と数百万ドルの投資を行っていた。

その結果が訴訟の武器となった3件の特許である。

この発明は締付け時に大きな力を必要とせず、しかも大きな力で拘束できる装置の発明だった。

発明を商品化したところそれは市場で歓迎され、70年から84年までに5000万ドルの売上げを記録しており、疑いもなく市場のリーダーであった。(商業的成功)

この金額はパンデュイットの売上げの8割を、利益

の半分を占めていた。

### ライバルの出現

一方ライバルであるデニソン社は、68年の初めに技術者と設計者を集めて拘束具の開発を命じた。

開発の命令にしたがってこのプログラムは憂慮するほどの出費がなされ、数件の特許は取得した。

しかしいずれの発明も商品としてはとても市場に出せるものではなかった。(他社の失敗)

長年の時間を費用を投資した結果、ついにデニソンは、パンデュイットの製品をコピーすることを決定した。(特許製品のコピー)

コピー製品を販売することによってデニソンはこの業界で数番目の大手に成長したという。

製品をコピーしたデニソンは、パンデュイットの特許の無効を主張した。先行技術に比較して自明であるとの理由で。

### 裁判所の判断

しかし裁判所はこの技術の開発がきわめて困難であったことを認めた。

そしてまず、商業的に成功をしている発明、ある産業を誘導するような発明は、これを先行技術から自明であると判断することは矛盾する理論である、と判断した。(商業的成功)

さらに、もしパンデュイットの発明がそんなに自明であるとしたら、なぜこれまで長年発明できなかったのか、しかも多くの需要が明らかであるにもかかわらず、と考えた。(需要者の長い期待)

もし自明であるとしたら、パンデュイットとデニソンの両者が数年の年月と、数百ドルの投資をしたことが信じられない。発明が自明であるならばそんな投資がなされたはずがない。(開発への投資)

デニソンを含む多くのライバル企業の試行と失敗の事実、実質的に非自明性に対する反論ができない証拠である、と判断した。(他社の開発の失敗)

さらにデニソンの開発の方向についても言及した。

競合するデニソンは、コピーをするまではより困難な方向へ向かって進んでいたものであり、これもパンデュイットの発明の非自明性を示す強い証拠である。(開発方向の誤り)

しかもデニソンは、他にもある別の会社の製品のコ

ピーをしたのではなく、パндеユイットの問題の特許の製品をコピーしている点も、この発明の非自明性を示す強い証拠であると判断した。(特許製品のコピー)

こうした見解から、引用された先行技術の攻撃よりも、実際の市場における証拠の方が大きく判断され、パндеユイットの特許は有効であるとの判決が得られた。

この事件における裁判官の発想、すなわち「デンソンを含む多くのライバル企業の試行と失敗の事実は、実質的に非自明性に対する反論ができない証拠である」といった発想は、本稿のきっかけである「アンタに言われたくないよ」といった発想と、表現の品が良いか悪いかは別にして、まったく一致した発想ではないだろうか。

#### ケース 8 :

[ウインドサーフィン インターナショナル 対 AMF]<sup>(14)</sup>

#### 背景

この発明は一般にウインドサーフィンと呼ばれるスポーツで使うセールボードに関するものだった。板と帆柱をつなぐジョイントを特殊な形態にすることによって、急激な風の変化でライダーがコントロールできなくなった場合に帆柱が簡単に海面に倒れる構造である。

この特許侵害で訴えられた AMF 社が、ウインド社の特許の無効を主張して争い、ニューヨークの地裁ではウインドが負けてしまった。

そこで連邦巡回裁判所で不服を争ったのがこの事件である。

#### 地裁での判断

この発明の製品はウインドサーフィンのライダーの間で評判がよく、海外を含めて米国内の多数の企業にも実施許諾を行っていた。

しかしせつかくの商業的成功も、ニューヨーク地裁では評価されなかった。地裁が AMF の主張を受け入れたためである。

AMF は次のように主張していた。

すなわち、ウインドは発明の製品の売上げが膨大だというのが、しかしその 10～15%は部品の売上げであって、問題の発明とは無関係な売上げである。

またこの発明の製品が商業的に成功したことを認め

たととしても、それは発明の非自明性が原因なのではなく、大規模なキャンペーンやプロモーションの影響である。その結果の商業的成功なのであって、特許性の問題とは関係がない。

しかもその商業的成功は、発明よりも数年も後の現象であり、発明の非自明性とは直接は関係がない。

さらに、すでに AMF の製品は、ウインド社の発明よりもより効率的な方法と設計へ改良されている、と。

#### 巡回裁判所の判断

巡回裁判所ではまず商業的な成功をあらためて検討した。そして次のように評価した。

商業的な成功は地裁では小さく評価されすぎていた。この問題は過小に評価されるべきではない。

さらに販売量の記録の内容を再検討すると、売上げの 10～15%は付属品の売上げであって、ウインドの発明と関係がないと判断しているがその評価は間違っている。その売上げは部品だけによるものではなく、本発明が関係している技術である。(商業的成功)

その商業的成功が、発明から数年後であるというが、だからといってその事実はすこしも非自明性の証拠価値を減じるものではないと判断した。

さらに本件特許はドイツの企業にまでライセンスしている。この点も評価すべきである。ライバル会社に広く受け入れられていることは本件発明が自明でないことをあらわしている。(ライバルへのライセンス)

さらに、ウインドの発明が、この技術分野における長年の問題を解決したのであれば、それはこの発明の非自明性の根拠とすることができるだろう。(長年の需要者の期待)

さらにウインドの特許製品がコピーされている。これはウインドの発明が非自明性であったことを暗示しているということができよう、と。(特許製品のコピー)

#### 7. 二次的考慮の整理

以上解説したようにたくさんの争いにおいて、自明性、非自明性の判断の必要な基準として二次的考慮が議論され、評価されている。

それらの内容を、キーワード別に著者の独断で分類してみると次の表のようになった。

| 具体的な基準      | 判例（本文のケース番号）   |
|-------------|--|
| 商業的な成功      | アルコ スタンダード (ケース 2)<br>ケーブル エレクトロニック (3)<br>ダウ ケミカル (4)<br>3M (6)<br>パンデュイット (7)<br>ウインドサーフィン (8) |
| 商品化のあきらめ    | アドバンス ディスプレイ (1)<br>ダウ ケミカル (4)<br>インテル (5)<br>3M (6)  |
| ライバル企業の失敗   | アドバンス ディスプレイ (1)<br>アルコ スタンダード (2)<br>ダウ ケミカル (4)<br>インテル (5)<br>3M (6)<br>パンデュイット (7)           |
| 業界、消費者の長い期待 | アルコ スタンダード (2)<br>ダウ ケミカル (4)<br>3M (6)<br>パンデュイット (7)<br>ウインドサーフィン (8)                          |
| 予期せぬ結果      | アルコ スタンダード (2)<br>インテル (5)<br>3M (6)   |
| 特許製品のコピー    | アドバンス ディスプレイ (1)<br>ケーブル エレクトロニック (3)<br>ダウ ケミカル (4)<br>3M (6)<br>パンデュイット (7)<br>ウインドサーフィン (8)   |
| 専門家の評価      | アルコ スタンダード (2)   |
| ライセンスの実績    | 3M (6)<br>ウインドサーフィン (8)  |
| 開発のための多額の投資 | パンデュイット (7)  |
| 開発の方向の誤り    | アルコ スタンダード (2)<br>3M (6)<br>パンデュイット (7)  |
| 開発者の引き抜き    | インテル (5)   |

## 8. むすび

自分でできもしない失敗者、そんなヤツが成功者に対して「公知技術の簡単な組み合わせだ！」「猿でもできる発明だ！」、と主張してもいいのだろうか？ という最初の素朴な、あるいは感情的な疑問がこの分析のスタートだった。

取り上げた件数は多くはないが、米国の判例を見るとそうした素朴な疑問の一部は、実在の当業者の技術レベル、という段階まで一般化することによって必ずしも間違っていないのではないか、と考えられる。

この分野の研究がもっと進んで、日本の特許庁や裁判所においても考慮される基準のひとつとなることを

期待したい。

なお、この文の表現は「くだけすぎ」と見られる部分があるかもしれないが、著者は「読む気の起こらない文章はゴミくず」と考えているので、本文内にあえて英文も交えず、読んでいただくことを二次的に考慮して記載した。

### 注

- (1) 特許法概説：吉藤幸朔（第8版）94頁「通常の知識を有する者」
- (2) Graham et al. v. John Deere Company of Kansas City et al. (148 USPQ 459)
- (3) Cable Electric Products, Inc. v. Genmark, Inc. (226 USPQ 881)
- (4) Alco Standard Corporation v. Tennessee Valley Authority (1 USPQ2d 1337)
- (5) Conneell v. Stratoflex (218 USPQ 879)
- (6) 1984 AIPLA Bull.618
- (7) Advanced Display v. Kent State University (54 USPQ2d 1684)
- (8) Alco Standard Corporation v. Tennessee Valley Authority (1 USPQ2d 1337)
- (9) Cable Electric Products, Inc. v. Genmark, Inc. (226 USPQ 881)
- (10) Dow Chemical Co. v. American Cyanamid Co. (2 USPQ2d 1350)
- (11) Intel Corp. v. International Trade Commission (20 USPQ2d 1161)
- (12) Minnesota Mining and Manufacturing Co. v. Johnson & Johnson Orthopaedics Inc. (24 USPQ2d 1321)
- (13) Panduit Corporation v. Dennison Manufacturing Co. (227 USPQ 337)
- (14) Windsurfing International Inc. v. AMF Incorporated (228 USPQ 562)

(原稿受領 2004.10.18)