

欧州特許の進歩性判断における主引例適格性及び二次的考慮要因について（Ⅱ）



みやび坂総合法律事務所
弁護士・弁理士・職務発明コンサルタント 高橋 淳

第3 二次的考慮要因

1 二次的考慮要因（又は二次的指標¹）の類型

CLBoAには、二次的考慮要因として主として以下のものが指摘され紹介されている。

- ア 技術的偏見
- イ 文書の年齢－時間係数
- ウ 長年のニーズの満足
- エ 商業的成功
- オ 驚異的な効果－ボーナス効果

以下、類型ごとに検討を加える。

2 類型ごとの検討

2-1 技術的偏見

T119/82等は、技術的偏見を立証することによって、進歩性を立証することができると述べている。技術的偏見とは、技術的事実について広く受け入れられているが誤った見解のことである。

技術的偏見は普遍的である必要があり、明細書等中の技術情報は、特別の前提又は筆者の個人的見解に基づくものである可能性があるため、単一の明細書の記載により立証することはできない（T1212/01）。これに対し、単一の文献における説明であっても、それが標準的な教科書等であれば技術的偏見を立証することは可能である（T515/91）²。

もっとも、抗告審判部は、技術的偏見の認定には厳格であり、技術的偏見を克服するために提示される対象発明の解決手段は、当該技術分野の一般的教示に抵触する必要がある（T2453/09等）³。

1 CLBoAは「Secondary indicia」という用語を用いているが、日本においては、「二次的考慮要因」という用語が慣用されているので、本稿はSecondary indiciaを意味するものとして、この用語を用いる。

2-2 文献の年齢-時間係数

先行文献が古い文献であっても、当該文献の古さ（年齢）が進歩性を肯定する方向に機能する二次的考慮要因となるためには、未解決の問題の解決の必要性が、文献の日付と発明の日付との間の全期間（T295/94等）について存在していたことが必須である⁴。例えば、T06/02においては、セルロースエステルトウの光分解性が問題とされていたが、これは、二酸化チタン粒子を用いて解決されていたため、当該文献が20年前のものであることは、肯定的な二次的考慮要因とはいえないと判断されている。

具体的年数に関しては、11年を肯定的な二次的考慮要因となると判断した審判例（T203/93）もあるが、この事案は、そもそも精密な検討に基づき動機付けが否定された上、相乗効果も肯定されたものであり、文献の古さ（年齢）は結論に影響していないと思われる。

2-3 長年のニーズの満足

対象発明の解決手段により長年のニーズが満足されたことは、改善の緊急の必要性が明らかに存在している場合に限り、肯定的な二次的考慮要因となる（T109/82）。

長年のニーズを肯定するためには、1人の熟練者だけが「長く感じられた必要性」を発見したとしても十分ではなく（T605/91）、関連する欠点に対処しようとするさまざまな試みが繰り返し行われることが必要である⁵。

この点に関し、CLBoAには、あるプロセスが、それに伴う経済的不利益にもかかわらず、20年以上にわたり商業的規模にて実施された場合において、対象発明が、そのような経済的不利益を回避するという技術的課題の解決策を提供したことは、肯定的な二次的考慮要因となる（T271/84）との記載もある⁶。

2 Generally speaking, prejudice cannot be demonstrated by a statement in a single patent specification, since the technical information in a patent specification or a scientific article might be based on special premises or on the personal view of the author. However, this principle does not apply to explanations in a standard work or textbook representing common expert knowledge in the field concerned (T 19/81, OJ 1982, 51; T 104/83; T 321/87; T 392/88; T 519/89; T 453/92; T 900/95; T 1212/01). In T 515/91 the board regarded "ABC Naturwissenschaft und Technik" as a standard work (see also T 461/92, T 152/93)

3 Generally speaking, established board of appeal case law is very strict when it comes to recognising the existence of a prejudice. A solution put forward as overcoming a prejudice must clash with the prevailing teaching of experts in the field, i.e. their unanimous experience and notions, rather than merely cite its rejection by individual specialists or firms

4 The age of documents known long before the filing date might only be an indication of an inventive step if a need for the solution of an unsolved problem had existed for the entire period between the date of the documents and that of the invention (T 79/82, T 295/94).

5 In T 605/91 the board stated that it was not sufficient if only one individual skilled person discovered a "long-felt need". Only if various and repeated attempts to deal with the relevant disadvantages could be identified would such a long-felt need appear to have persisted.

6 Where a process had been performed successfully on a commercial scale for more than 20 years in spite of economic disadvantages associated with it, and the claimed invention provided a solution to the technical problem of avoiding such economic disadvantages, this supported a finding of inventive step

2-4 商業的成功

商業的成功が肯定的な二次的考慮要因となるためには、少なくとも、(ア)長年にわたるニーズが満たされていることと(イ)商業的成功が、他の影響（例えば、販売技術又は広告）からではなく、発明の技術的特徴から導かれることが要件となる。

T110/92によれば、商業的成功は、その可能性では足りない。

T1212/01において、抗告審判部は、商業的成功が肯定的な二次的考慮要因となるためには、第1に、商業的成功は実証されなければならない、第2に、そのような成功は対象発明から生じたものであって、他の原因から生じたものではないことを実証しなければならないと述べた上で、これらの要件の充足を否定している⁷。

これに対し、T626/96において、抗告審判部は、対象発明が同様に大きな商業的成功を達成し、多くの国で広く認識されていることに加え、当該成功が非常に短い時間で達成されたため、差し迫った商業的必要性があるように思われると述べている⁸。もっとも、この決定においては、商業的成功に言及する前に、当業者が最近接技術に他の技術を適用することはなかったであろうとして動機付けが明確に否定されていることから、商業的成功は結論に影響していないと思われる。

2-5 驚異的な効果ーボーナス効果

CLBoAによれば、実証された予想外の効果は、肯定的な二次的考慮要因と位置づけることができることとされている（T181/82）ものの、それが、対象発明の課題以外の問題を解決するにすぎない場合には、当該効果は単なる「ボーナス効果」であり肯定的な二次的考慮要因とはいえない（T766/92,T431/93,T1192/09,T1936/13等）⁹とされている¹⁰。

その理由付けに関しては、T936/96が興味深い判断を示している。同決定において、抗告審判部は、現実的な技術問題が定義され、かつ、そのような問題に対する特定の解決策が当業者によって関連技術水準に照らして想定されることが立証されたならば、その解決策は進歩性を有するとはいえず、この評価は、対象発明が他の技術的な問題も解決したという事実によって変更されないと述べ、その理由として、そのような付加的利点を認識していなくとも、当業者は、対象発

7 In T 1212/01 the patent related to pyrazolopyrimidinones for the treatment of impotence (Viagra). The board stated that in order to establish commercial success as an indicia of inventive step two evidentiary steps were required. Firstly, commercial success must be demonstrated and, secondly, it had to be shown that such success resulted from the claimed invention and not from one or more other causes. Viagra had been the subject of various awards and praise in various journals. The board stated that the prizes would have been significant if awarded by persons who understood patent law. If however the prizes were awarded for the product's life-enhancing nature, or for the appellants' high standard of research, or for a high level of sales, then, for all that any of those reasons might well be prize-worthy, the prizes can have no significance in the context of inventive step. The board arrived at the conclusion that the evidence did not establish that the "prizes and praises" resulted from the claimed inventive step.

8 In T 626/96 the invention had likewise achieved great commercial success and gained widespread recognition in a number of countries. Furthermore, the success was achieved in a very short space of time, so that there seemed to be a pressing commercial need for I.D.10. Secondary indicia in the assessment of inventive step 269 this simple solution. Furthermore, the success was directly attributable to the structure of the product claimed and was not due to marketing techniques or advertising skills.

明に到達したであろうといえることを指摘している。

2-6 小括

2-6-1 二次的考慮要因の機能

CLBoAの各論の記載及び関連する審判例を通覧しても、二次的考慮要因が進歩性肯定の決め手になった審判例はCLBoAには掲載されておらず、また、一般論は格別、事案の解決において二次的考慮要因が進歩性を推認させることを明記する審判例もないようである。

したがって、課題解決アプローチにより容易想到性が肯定された場合（進歩性が否定された場合）においては、二次的考慮要因の存在により一転して進歩性が肯定される（容易想到性が否定される）ことはないと評価できる。このことは、CLBoAの4-10.1¹¹に、二次的考慮要因は課題解決アプローチを代替しない旨の記載¹²がある（T284/96の3.6.7も参照）ことから裏付けられる。

それでは、二次的考慮要因は、どのような局面でどのように機能するのか。この点については、二次的考慮要因は、課題解決アプローチにより明白な結論が得られず、進歩性の有無につい

9 An effect which may be said to be unexpected can be regarded as an indication of inventive step (T 181/82, OJ 1984, 401). However, certain preconditions have to be met. In T 21/81 (OJ 1983, 15) the board considered that if, having regard to the state of the art, it would already have been obvious for a skilled person to arrive at something falling within the terms of a claim, because an advantageous effect could be expected to result from the combination of the teachings of the prior art documents, such claim lacked inventive step, irrespective of the circumstance that an extra effect (possibly unforeseen) was obtained (see T 365/86, T 350/87, T 226/88). This case law was also confirmed in T 69/83 (OJ 1984, 357). Where, because of an essential part of the technical problem being addressed, the state of the art obliged a skilled person to adopt a certain solution, that solution was not automatically rendered inventive by the fact that it also unexpectedly solved part of the problem. Therefore, an unexpected bonus effect does not confer inventiveness on an obvious solution (T 231/97). If it is obvious for the skilled person to combine prior art teachings in order to solve an essential part of the problem, the presence of even an unexpected extra effect allowing another part of the problem to be solved at the same time does not in principle imply the presence of inventive step (T 170/06).

10 この点に関し、T 192/82において、抗告審判部は、当業者は、その目的のために既に利用可能な最善の手段を自由に使用しなければならないと述べた上で、期待される改善につながる手段の使用は、多くの可能性からの選択を伴う場合には、追加の効果に依拠することにより進歩性を肯定されたであろうが、この点に関する選択肢の欠如は、予想外の「ボーナス」効果が存在するにもかかわらず、望ましい選択肢に導く「一方通行」状況を生み出すものであり、発明の自明性を否定しない旨を述べている（Furthermore, in T 192/82 (OJ 1984, 415) the board stated that the skilled person had to be free to employ the best means already available for his purposes, although the use of means leading to some expected improvements might well be patentable in relying on an additional effect, provided this involved a choice from a multiplicity of possibilities. The lack of alternatives in this respect might therefore create a "one-way-street" situation leading to predictable advantages which remained obvious in spite of the existence of some unexpected "bonus" effect (T 1936/13)). しかし、選択に困難を伴う場合には、そもそも進歩性は否定されないので、「追加の効果に依拠」する必要は内容に思える。

11 総論部分であるが、ここだけを読んでも正確な理解は困難である。

12 According to established case law of the boards of appeal, a mere investigation for indications of the presence of inventive step is no substitute for the technically skilled assessment of the invention vis-à-vis the state of the art pursuant to Art. 56 EPC. W

て疑念が残る局面において、再検討の契機として機能するというべきである。このことは、CLBoAの4-10.1の「この種の二次的指標は疑義が生じる場面、つまり、先行技術の教示の客観的評価が明確な心証を与えない場面においてのみ重要である」¹³という記載からも裏付けられる（T877/99等）。

2-6-2 技術的偏見の位置づけ

もっとも、技術的偏見については、出願日又は優先日において当業者の成功の合理的期待を否定し得る直接的な技術的事由であり、副次的な二次的考慮要因ではなく、（日本法における）阻害事由¹⁴と位置づけるべきではないと思われる。

3 米国法との比較

3-1 二次的考慮要因の種類

CAFCは、自明性が問題となる全てのcaseにおいて、二次的考慮要因は考慮されるべきと明確に述べている（Grahm判決）。二次的考慮要因としては、以下のものが指摘されている。

- （ア） 商業上の成功（commercial success）
- （イ） 長期間未解決の課題（long-felt but unsolved needs）
- （ウ） 予期せぬ結果（unexpected results）
- （エ） 他者の失敗（failure of others）
- （オ） 発明に対する尊重を示すライセンスング（licensing showing respect）
- （カ） 被疑侵害者による模倣（copying）

3-2 二次的考慮要因に対する評価

米国においては、KSR判決において、動機づけについて、TSMテストのみに依拠するのではなく、常識（common sense）と当業者の通常の創作能力を踏まえて柔軟に判断するべきと判示された結果、そのことに伴う後知恵の副作用を防止するために、二次的考慮要因を積極的に評価し、質量ともに拡充しようとする見解¹⁵と二次的考慮要因の適用場面を技術的なものに限定しようとする見解¹⁶がある。

3-3 ポストKSR判決における裁判例

ここで、ポストKSR判決における裁判例の動向をみると、技術分野全般にあたって二次的考慮要因の積極的活用が図られているとはいい難いとの指摘がある¹⁷。

13 Secondary indicia of this kind are only of importance in cases of doubt, i.e. when objective evaluation of the prior art teachings has yet to provide a clear picture.

14 課題の解決が不能であると考えするという心理的阻害事由である。

15 例えば、Amanda Wieker, Secondary Consideration Should Be Given Increased Weight in Obviousness Inquiries Under 35 U.S.C in the Post KSR World

16 Dorothy Whelen, A Critics of the Use of Secondary Considerations in Applying the Section 103 Nonobviousness Test for Patentability, Boston College Law review Vo,ume28, Issue2, November2, Article5

17 Dorothy Whelen, A Critics of the Use of Secondary Considerations in Applying the Section 103 Nonobviousness Test for Patentability, Boston College Law review Vo,ume28, Issue2, November2, Article5

3-4 「商業的成功」と発明の効果

CAFCは、「商業的成功」と特許発明の効果との関連性について、「商業的成功」がマーケティング等によることをも考慮して、その立証を容易には認めない。消費者が製品を購入する動機は様々であり、「商業的成功」と対象発明の効果の立証のハードルは高いといわざるを得ない。

3-5 「予想外の効果」の重視

近時、「予想外の効果」を二次的考慮要因として重視する裁判例が増加しており、その理由は、「商業的成功」等の他の二次的考慮要因が市場の状況により左右されるものであることと異なり、「予想外の効果」が技術的な考慮要因であることに求められるとの指摘がある¹⁸。

なお、ここでいう「予想」の主体は当業者であり、発明者ではないことに留意するべきであり、「予想外の効果」であることは、対象発明の明細書ではなく、論文等の客観的証拠から認定されるべきものである。

3-6 EPOとの比較

商業的成功に関して、対象発明の特徴ないし効果との因果関係を厳密に要求する点において両者は共通する。これに対し、「予想外の効果」に関しては、前記のとおり、米国法においてはこれが重視されているとの指摘があるのに対し、EPOにおいては、それは「ボーナス効果」として肯定的な二次的考慮要因としないことがCLBoAに明記されているという相違がある。

4 日本法に対する示唆

前記のとおり、EPOにおいては、課題解決アプローチにより容易想到性が肯定された場合（進歩性が否定された場合）においては、二次的考慮要因が存在しても進歩性が肯定される（容易想到性が否定される）ことはなく、二次的考慮要因は、せいぜい、課題解決アプローチにより明白な結論が得られず、進歩性の有無について疑念が残る局面において、動機付けの有無の再検討の契機として機能するにすぎないというべきである。

このことは、二次的考慮要因を重視しない日本の裁判実務の妥当性を示すものといえる。

第4 対象発明の目的又は技術的課題の認定構成方法等に関する補足

1 対象発明の目的の認定方法

前稿¹⁹においては、「対象発明の目的」は対象発明の構成を踏まえて明細書の記載を解釈し客観的に認定するべきと述べた²⁰。この「対象発明の目的（又は課題）」は主引例適格性を判断するための重要な要素となる。

2 技術的課題の構成方法

「対象発明の目的」と区別されるべきものが、問題解決アプローチにおける「技術的課題」であり、これは、対象発明と先行技術の相違点が生み出す効果から逆算して構成（再設定）されるものである。CLBoAは、「技術的課題」の構成に際しては、後知恵を回避するため、対象発明の

18 前掲注16

19 欧州特許の主引例適格性及び二次的考慮要因について (I) (本誌Vol19.No226の18頁)

20 前注の17頁

解決手段の要素を含まないように留意する必要があると記載している²¹。そして、平嶋教授の分析によれば、「この「技術的課題」は、「抽象的な技術目的に留まるものではなく、かなり具体的な技術レベルに即したものであるように思われる」とのことである²²。

3 後知恵防止との関係

前稿においては、「対象発明の目的」の認定に際して対象発明の構成を考慮することと後知恵防止との関係について、「対象発明の目的（又は課題）」の認定は、進歩性判断のための準備的判断であるから、これに際して対象発明の構成を考慮しても後知恵には該当しないとの見解を示した²³。つまり、このように認定された目的（又は課題）は、そのままでは主引例適格性の判断において利用されるだけであり、その後の進歩性判断のステップである動機付けの有無の判断においては、対象発明の構成及び明細書の記載を認識の外に置いた上で、その発見の容易性を問い、それが肯定されて始めて進歩性判断のプロセスに組み入れることになるのである²⁴。このように、「対象発明の構成及び明細書の記載を認識の外に置いた上で、その発見の容易性を問う」というステップを組み込むことにより後知恵を回避することができる。

なお、本稿において、「後知恵」という用語は、「許されない事後的判断」を意味するものとして使用している。この点に関し、宮崎氏は、「進歩性ALERT」と題する論文において、「許容される後知恵」という概念を使用しているが²⁵、「後知恵」という言葉のニュアンスが否定的なものであるから、本稿においては、事後的判断の中に、「許される事後的判断」と「許されない事後的判断」とがあり、後者を「後知恵」と呼称すると整理している。

4 二次的考慮要因の訴訟法的意味について

二次的考慮要因とは、文字通りに理解すれば二次的に考慮するという意味であるが、訴訟法的にはどのような意味になるのであろうか。二次的考慮要因が主要事実でないことは明らかであるから間接事実かとも思える。しかし、二次的考慮要因は経験則²⁶に基づき特定の主要事実を推認させるものではない。それは、田村教授が、「それほど優れた効果を発揮する構成が近くに存在したにも関わらずこれまで発明されなかったということは、当該発明が技術的に困難であること

21 According to the established case law, the technical problem addressed by an invention has to be formulated in such a way that it does not contain pointers to the solution or partially anticipate the solution, since including part of a solution offered by an invention in the statement of the problem necessarily results in an ex post facto view being taken of inventive step when the state of the art was assessed in terms of that problem (see e.g. T 229/85, OJ 1987, 237; T 99/85, OJ 1987, 413; T 289/91, OJ 1994, 649; T 422/93, OJ 1997, 24; T 986/96; T 799/02; T 2049/11; T 2461/11). In T 1019/99

22 「進歩性要件評価のフレームワークと「技術的課題」の意義」パテントVOL63.NO5の43頁

23 前掲注20の18頁

24 拙稿「進歩性判断モデルによる近時の知財高裁裁判例の分析」（本誌Vol19No221の23頁）等には容易性判断の最初のステップとして「課題発見の容易性」を明記している。

25 宮崎賢司「進歩性ALERT」（本誌VOL18.NO207の64頁）及び同「二次的考慮説は終焉を迎えるか」の（本誌VOL18.NO213の58頁）

26 経験則とは経験から機能された事物に関する知識や推測をいい（新堂孝司「新民事訴訟法」〔第6版〕（弘文堂）581頁）、その蓋然性の大小を問わない。二次的考慮説を経験則説と称することに誤りはないが、発明の有利な効果又は顕著な効果が特定の阻害事由を推認させる間接事実であるとの誤解を招くおそれがある。

を物語るという考え方がありえよう」と述べるとおり、対象発明に到達することの容易性という評価自体に対して疑義を提示するものである²⁷。いいかえれば、それは、主引用発明に対する副引用発明等の適用について何らかの阻害事由（主要事実としての評価障害事実）があるかもしれないとの観念を形成させるものにすぎない。したがって、それは、技術的困難性のような特定の主要事実を推認させるものである間接事実とはいえず、前記のとおり、せいぜい、主要事実としての阻害事由の有無についての再検討の契機となり得るものにすぎない。そうとすれば、発明の効果についての二次的考慮説に別名をつけるとすれば、「経験則説」²⁸よりも、「再検討契機説」の方が適切であろう。

5 主引例適格性の判断について

宮崎氏は、前記の「進歩性ALERT」において、主引例選定の困難性について、「第1引例を現実に著した当業者」が存在することを理由として、主引例選定の困難性については考慮すべきではない旨を述べる²⁹。しかし、「当業者」とは、条文上、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」と規定されており、「具体的なエンジニアを想定しているものではなく、当該技術分野における通常の知識を有する者と考えられる技術者を観念的に措定した者であ」って³⁰、「第1引例を現実に著した」技術者は「当業者」には含まれないから、このような見解には疑問がある。

第5 おわりに

欧州特許の進歩性判断は、課題解決アプローチを採用しており、そこでは、対象発明と先行技術の相違点が生み出す効果から逆算して技術的課題を構成（再設定）することに大きな特徴があり、その点において日本法及び米国法における進歩性判断とは大きく異なるように見える。しかし、主引例適格性及び二次的考慮要因の位置づけ等においては、日本法及び米国法と共通する部分が多く、また、CLBoAにおいて審判例が整理されているため、日本法における進歩性判断の検討に際して大いに参考になるといえる。

本稿の拙い考察が、進歩性判断について真摯に検討する方々にとって一助になれば幸いである。

(完)

(I) は本誌7月号に掲載

27 田村善之「進歩性（非容易推考性）要件の意義：顕著な効果の取扱い」別冊特許第3号4頁。
なお、田村教授は、対象発明が顕著な効果を奏することが対象発明の構成の容易想到性を否定すると結論を導く重要な要素となる論理構成として、このような考え方がありえることを提示しているが、当該発明が新規性を保持している理由としては、技術的困難性の他、需要欠如や過大な投資コストなども想定できるのであるから、このような判断が成立する蓋然性が十分に高いとは言い難く、対象発明の構成の容易想到性を否定するためには、本則どおり、基礎付け事実による評価を覆るに足りる十分かつ具体的内容に特定された阻害事由（評価障害事実）が存在することが必要である。

28 岡田吉美「発明の進歩性の評価における効果の位置づけの考察」（特許研究NO69の36頁）

29 前掲注25「進歩性ALERT」の70頁

30 中山「特許法」〔第四版〕（弘文堂）143頁。内藤＝酒井仁「新注解特許法上巻2」（青林書院）76頁も同様に「仮想的な人物」と述べる。