



大野総合法律事務所
弁護士・カリフォルニア州弁護士
多田 宏文

本連載では、日本及び米国で特許訴訟やライセンス交渉案件を扱ってきた筆者が、米国特許に関わる実務的な論点をピックアップして解説する。第5回である本稿では、米国特許の非自明性判断における二次的考慮事項について説明する。なお、二次的考慮事項の類型については、第6回で説明する予定である。

第1 はじめに

本稿では、日本でいう進歩性に対応する、米国特許の非自明性 (Non-Obviousness) に関して、その判断における二次的考慮事項 (Secondary Considerations) について説明する。これは日本では実務上ほとんど考慮されないものである一方、米国においては、近年の裁判例でも、その重要性が確認されている。この点の違いは、訴訟及び出願戦略上も大きな影響を及ぼすので、理解しておくことが重要である。

第2 米国特許権の非自明性 (Non-Obviousness) 判断枠組

米国特許の非自明性は、*Graham v. John Deere Co. of Kansas City*, 383 U.S. 1 (1966) で連邦最高裁判所が示した判断枠組に従って判断される。すなわち、①先行技術の範囲及び内容、②先行技術とクレームの相違点の認定、③当業者の水準の確定、及び④二次的考慮事項である^{1, 2}。この判断枠組は、Grahamテストと呼ばれる。

1 「Under s 103, the scope and content of the prior art are to be determined; differences between the prior art and the claims at issue are to be ascertained; and the level of ordinary skill in the pertinent art resolved. Against this background, the obviousness or nonobviousness of the subject matter is determined. Such secondary considerations as commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others, etc., might be utilized to give light to the circumstances surrounding the origin of the subject matter sought to be patented. As indicia of obviousness or nonobviousness, these inquiries may have relevancy.」 *Graham v. John Deere Co. of Kansas City*, 383 U.S. 1, 17-18 (1966)