



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6回である本稿では、前回に引き続き、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。

第1 はじめに

本稿では、前回に引き続き、米国特許の非自明性 (Non-Obviousness)¹ 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 米国における二次的考慮事項の位置づけ

前回述べたとおり、米国特許の非自明性は、*Graham v. John Deere Co. of Kansas City*, 383 U.S. 1 (1966) に従って、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④二次的考慮事項の四つを考慮して判断される。そして、④二次的考慮事項は、日本ではほとんど考慮されないものであるが、米国では、技術の専門家ではない裁判官を補助し、また、後知恵を防ぐために有益なものと理解されている。また、連邦巡回区裁判所 (以下、「CAFC」という) は、二次的考慮事項の重要性を繰り返し強調しており、これが存在する場合には、必ず考慮しなければならないとしている²。

以下では、二次的考慮事項として具体的にどのようなものが考慮されるか、その類型について説明する。

1 日本でいう進歩性 (Inventive Step) に対応する。

2 *Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp.*, 713 F.2d 1530 (Fed. Cir. 1983) 等