

米国特許法における進歩性判断（非自明性判断）



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1 はじめに

日本における進歩性判断について検討する場合、米国特許法における進歩性判断（非自明性判断）が参照されることが多い。しかし、その多くは主引用発明に対する副引用発明の適用の動機付け（TSM）の論点に集中しており、また、動機付け（TSM）の論点 についてもKSR判決¹以降の動向について言及するものは少ない。

そこで、本稿は、主としてKSR判決以降の米国法における進歩性判断について、引用発明の適格性と二次的考慮要因²に関して米国の判例法理を参照し、日本法の進歩性判断に対する示唆を得ることを目的とする。

第2 条 文

米国特許法上、103条が進歩性判断（非自明性判断）についての条文であり、その内容は以下のとおりである。

「103条 特許要件：非自明な主題

「発明が102条に述べたように全く同一のものとして開示又は既述されていないとき、クレーム発明と先行技術との差異が、クレーム発明の有効出願日前に、クレーム発明が属する技術分野における当業者にとって、当該発明が全体として自明であったと言えるような場合には、クレーム発明は特許を受けることができない。特許性は、当該発明がどのようにしてなされたのかということによって否定されることはない」³

第3 自明性の判断枠組み

米国法における自明性の判断枠組みは以下のとおりである。

1 KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 82 USPQ2d 1385, 1395-97 (2007)

2 これらの点に言及するものとして、例えば、本間「非自明性（進歩性）の判断基準の日米比較（パテントvol.61 No.4 106頁以下）」