



同一技術分野論は終焉を迎えるか

—特許の進歩性判断における新しい動きを思う—

The End of the Same Technical Field Theory in Patent Litigation

早稲田大学大学院法務研究科 教授
塚原 朋 一

Tomokatsu TSUKAHARA
Professor
Waseda Law School

同一技術分野論との出会い

平成15年1月、私は、東京高裁の知財専門部（当時）に着任し、はじめて、特許の有効無効の判断を経験することになった。そこで、最初に出合った判断手法は、同一技術分野論であった。特許権侵害訴訟は、わずかながらも地裁で何度か経験していたが、特許の有効性を判断するなどという大それたことは、自分にはまるっきり関係のない世界と考えていた。このため、当時、外来草のように成長著しい同一技術分野論は、簡単で分かりやすく、使いやすかったため、たちまちのうちに、無垢な私を虜にした。それがどのくらい続いたのだろうか。平成17年4月に知財高裁が発足したが、その1年ほど前から、裁判所の進歩性判断が厳しすぎるという批判が各界各層から何度も裁判所を襲っていた。やがて、自分やその周囲を覆っている同一技術分野論がいかなるものなのか、自分のしている進歩性判断は正しいのか、という自分の依って立つ足元に関心、そして疑問を抱くようになった。

同一技術分野論とは何なのか

同一技術分野論は、平成 11、12 年ころから、特許法 29 条 2 項の解釈適用上のツールとして、我が国の審査、審判、取消訴訟を覆い始めていた。それは、おおよそ、次のようなものであった。

①まず、特許請求された本件発明 A に最も近い先行発明 A' を探し出し、本件発明 A と先行発明 A' とを対比して、一致点と相違点を認定する。この相違点を穴埋めする技術事項 α は、通常、本件発明 A のみが有する、従来にない作用効果と直接的に結びつく構成に関するものとなる。本件発明 A に最も近い技術として、先行発明 A' を探し出すため、先行発明 A' は基本的に本件発明 A と同一技術分野から選択されることになる。仮に、先行発明 A' が厳格な意味で本件発明 A と同一の技術分野に属しないとしても、本件発明 A と技術上の共通性がそれなりにあるときは、それほど問題とされることなく同一技術分野性をクリアしたものと同扱われることが通例である（このことが問題なのであるが）。

②次に、先行発明 A' を出発点として、本件発明 A との相違点 α を乗り越え、本件発明 A に至るこ

と、その乗越え、ジャンプが、当業者にとって容易であったか否かを判断することになるはずであるが、その相違点は、副引用例に記載された技術から選択される場所、副引用例も、基本的に先行技術 A' と同一の技術分野であるか、技術上共通性があり同一技術分野と扱われるものの中から選択される。

以上の①と②の判断過程をクリアーした場合、すなわち、後述する「想到性」がある場合、ただ、それだけの技術上の条件が満たされるだけであるのに、その発明は、同一技術分野論によれば、想到容易性がある、すなわち、進歩性が欠如していると烙印が押されることになる。

同一技術分野論のもつ問題点

この手法は、前提とする技術を出願時点以前の技術に限定するという設定はするが、実は事後的に考察して進歩性の有無を判断している。すなわち、本件発明Aの内容を具に知っている者がそれに最も近い先行発明A'を選択しており、また、その先行発明A'から出発して、知らないはずの本件発明という目的地に到達したというのであるから、何らかの是認事由が別途必要になるはずである。

したがって、その個々の具体的な推論の段階において、なぜにそう推論できるか（なぜに知らないはずの目的地に向かおうとできるのか）、合理的な理由を逐次提示する必要があるはずである。その合理的な理由を常に提示してはじめて、その正当性が肯定されるにすぎない。

私は、かねてから、法29条2項の想到容易性は、想到性認定の段階と容易性判断の二段階に峻別し、前者を当然の前提にして、後者こそが法29条2項の本質的な判断部分であることを強調してきた。

しかしながら、これまでの実務の実態を考えると、想到性をクリアーしたということは、実際上は、容易性が否定された立証状況になったものと取り扱っていた。理屈の上では、想到容易性があることは、特許査定を否定する特許庁（当事者系の無効審判請求では「請求人」）がする主張立証事項である。理論としてこの考えを否定する論者はいないと思うが、そのような理屈を強調してみても、実際上、あまり意味がなかった。特許の無効を主張する側は、同一技術分野論に基づいて想到性を立証しさえすれば、改めて容易性を主張立証する必要性はなく、特許権者がする想到容易性否定の具体的な根拠の主張立証を待つて対応すればよい状況にあった。

このような事態は、同一技術分野論について、同一技術分野の範囲を個々の具体的な場面で際限なく拡張し、かつ、同一技術分野性をクリアーしていさえすれば、事実上、進歩性はないとしてきた結果であり、理論的には病理現象である。想到性の立証は、同一技術分野の外延を曖昧にすれば、引用例やそれに記載された発明、技術事項の認定さえ誤らない限り、通常は、常に可能な命題である。1つの特許発明について、想到性のルートは複数考えられ、そのどれをとっても、証明は可能である。そして、想到性の証明が成功すれば、特許権者は、自己防衛のため、容易性否定の具体的な事由を主張立証しなくてはならなくなる。特許権者には、酷な状況ではあるが、事実上、確立された実務であった。

本来あるべき同一技術分野の組合せの場合は、「論理付けについての説明を要するまでもなく、容易性が明らかである」という以上のものではなかったはずであり、そこでいう同一技術分野の広さは、ごく限定された範囲であり、当業者が僅かな工夫と努力により試みをすれば容易に到達し得るような同一視界内程度の広さと考えらるべきである。そうでないと、示唆も動機付けも要らないとして、これと等価値

おわりに、ごく最近における更なる動き

こうした動きとは別に、知財高裁におけるごく最近の特徴的な傾向としては、TSMテストへの先祖返りの現象を指摘せざるを得ない。アメリカ連邦控訴裁判所の原判決を破棄したうえで示したKSR事件の連邦最高裁の判決は、TSMテストについてその有用性、汎用性をかなりの程度限定付けたのであるが、知財高裁は、平成21年1月28日に言い渡した判決（平成20年（行ケ）10096号事件）で「当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が必要である」として、想到容易性を肯定するためには、「示唆の存在」を要求し、その後、飯村コートを中心に同旨の判断を示し、進歩性を否定した審決を取り消しているのが数の上でも目立つようになっている。この動きが更に親展すると、同一技術分野論は終焉を迎えることになる。

私自身は、在官当時、「示唆の存在」の必要性を一般論として是認した判決はしなかった。飯村コートを中心とした上述の動きは、他の部（第1部、第2部等）に必ずしも及んでいないが、今後のことは、当然のことながら、不透明である。「示唆」という言葉は、「もともと、明示的ではないが、その趣旨が記載されていると看取される」というものであり、広狭様々な意味合いがある。

もう一つは、知財高裁に、大阪高裁の知財部の部総括であった塩月判事が転入され、待望の塩月コートが知財高裁に誕生したことである（ごく最近言い渡された同コートの判決を読むと、興味深い判断が示されている。一例を挙げると、知財高裁平成22年（行ケ）第10056号事件判決がそうである。）。また、裁判官人事のことであり、先のことは勿論分からないが、設楽判事もいずれ知財高裁に異動され、高裁バージョンの設楽コートが誕生することも期待できることである。特許法の永久のテーマである進歩性の判断をめぐって、更に議論が深まり、わが国の特許訴訟の文化が大いに発展することが期待される。

退官して、まもなく半年になる。1日も早く法廷に臨み、東京地裁や知財高裁の判決、あるいは、法廷等における裁判官の生の言葉から、いろいろなことを学びたいと思うこのごろである。