

韓国における進歩性判断の過去・現在・未来

金 張 元*
張 慧 遠**

抄 録 特許訴訟の実務において、進歩性が最も重要な争点になる場合が多い。進歩性の判断時に事後的考察をすれば、その結果が歪曲される可能性があるが、事後的考察をするまいと意識的に努力をしても、そのような歪曲は矯正し難い。

韓国の大法院は、事後的考察禁止の原則を宣言して以来、結合発明の進歩性の判断の考え方や、先行発明の技術的意味の解釈・摘要の考え方など、世界に向けて掲げられる進歩性の判断基準を十分に提示してきた。最近言い渡された判決でも、進歩性の判断時の先行文献との対比や、考慮すべき先行文献の範囲の考え方を判示した。これら一連の判決は、先行発明の技術的意味を正確に把握したうえで進歩性判断をしなければならないというもので、事後的考察を防止する面でも相当な意味を持つ。

特許法院が知的財産権のハブ裁判所へと向かっている今、このような土台を基に事後的考察を防止できる進歩性判断の法理の定着及びこれを後押しする優れた特許裁判実務の定着のための多くの努力が必要であり、提議という観点からいくつか方法を提案してみる。

目 次

1. はじめに
2. 事後的考察に関する実証的実験の紹介
3. 外国の進歩性判断の法理
 3. 1 ヨーロッパ
 3. 2 米 国
4. 韓国の裁判所の進歩性に関する判決
 4. 1 進歩性に関する過去の大法院判決
 4. 2 大法院2011年2月10日言渡2010フ2698判決
 4. 3 大法院2016年1月14日言渡2013フ2873, 2880(併合)判決
5. 進歩性判断の未来
 5. 1 曹永善教授の役務研究での結論
 5. 2 追加提言
6. おわりに

1. はじめに

特許要件のうち実務において最も重要で、しばしば問題となるのが進歩性である。進歩性は、

概念からして漠然としている上に抽象的であるだけでなく、専門的な技術の問題を含んでいるため判断が難しい要件でもある。韓国の裁判所と特許審判院は皮相的な進歩性判断を防止するために、事実審理の充実化を図り、判断機関としての専門性を高めるとともに、予測可能でありながらも具体的妥当性を図り得る合理的な進歩性の判断基準を継続して提示してきた。

本稿で検討するように、韓国の大法院はすでに他の特許先進国の判決と比較してみても後れを取らない進歩性の判断基準を提示してはいるものの、実務において感じる韓国の特許制度運営の実情は、依然として改善すべき点が多いという自省や批判もなかったわけではない。特許無効事件において進歩性の欠如が無効事由の大

* 金・張法律事務所 韓国弁護士 Won KIM

** 金・張法律事務所 韓国弁護士
Hye-Won CHANG

部分を占めているが¹⁾、韓国の大法院が提示した進歩性の判断基準が実務において十分に適用されているか、という疑問が提起されてもきた。

本稿では、進歩性の判断に関して、容易には解決し難い事後的考察の問題を実証的な側面から検討し、進歩性の判断に関する各国の法理及び韓国の裁判所の主な判決を検討した後、韓国の特許実務が目指すべき進歩性判断の未来について一緒に考えてみたい。

なお、本稿は2016年11月4日、韓国知識財産学会第50周年記念学術大会で発表した内容を整理したものである。

2. 事後的考察に関する実証的実験の紹介

進歩性判断の基準時点は出願時である（特許法第29条第2項²⁾）。

審査官または裁判官は必然的に当該発明の完成後に進歩性を判断するしかないが、当該発明が知られていない出願時を基準に、通常の技術者が先行技術から当該発明を行うことが容易であるかを判断しなければならず、当該発明の内容を知り得た事後的観点からその容易性を判断してはならない。これが「事後的考察禁止」の原則である³⁾。

進歩性の判断時に事後的考察が禁止されるというのは、特許分野においては最も基本的な常識に属する。だが、進歩性を判断する過程で事後的考察を排除するのは容易ではない。米国のGregory N. Mandel教授⁴⁾は2006年に事後的考察に関する実証的な論文を発表したが⁵⁾、事後的考察の危険性に対する興味深い実験結果が含まれているので、簡略に紹介したい。

Gregory N. Mandel教授は、オリエンテーション中のロースクール合格者247人を対象に実験を行った。この実験は、発明の先行技術が記載された2つのシナリオ {シナリオ1 (Baseballシナリオ):「野球ボールの投げ方を教える道具」

発明, シナリオ2 (Fishing Lureシナリオ):「人工釣り用餌」発明} を準備し、各シナリオ別に参加者を①上記のシナリオのみ提供し、発明者が発明のために努力をしているという事実のみ知らせたグループ (Foresightグループ)、②上記のForesightグループに提供及び知らせた内容に加え、発明者が発明に成功したという点と当該発明の内容まで知らせたグループ (Hindsightグループ)、③上記のHindsightグループに提供及び知らせた内容に加え、事後的考察に対する問題点を知らせ、hindsightを使用しないように要請したグループ (Debiasingグループ) に分けて行われた。各実験参加者には①発明が自明であるか (obviousness) をYes/Noで、②自分の回答に対する確信の程度 (confidence) を10%単位として0~100%で、③発明者が発明に成功した可能性 (likelihood) を1~7で答えるように要求した。

論文に紹介された上記の実験の結果は、表1の通りである⁶⁾。

上記の実験結果は様々な点で興味深い。①Hindsightグループで発明の自明性を認めた比率が各76%及び59%で、Foresightグループの各24%及び23%より顕著に高い。また、②Hindsightグループで発明が成功した可能性が高いと判断した比率が最も高く、③事後的考察をしないように要請したにもかかわらず、発明の自明性と発明の成功の可能性に対する判断結果がForesightグループよりはHindsightグループに著しく近く出た。一方、④Hindsightの情報、回答に対する確信の程度には特別な影響を及ぼさなかった。

人間を対象とした実証実験という不完全性を勘案しても、上記の結果は事後的考察が発明の進歩性判断を歪曲させることがあり、事後的考察をするまいと努力しても、人間の認知的能力の限界上、大きく矯正できないという点を示している。

表1 Gregory N. Mandel教授の事後的考察の危険性に関する実験結果

		回答者数	①「自明である」と回答した人数	②左記回答への確信の程度 (平均)	③発明の成功の可能性 (平均)
Baseball	foresight	42	10 (24%)	65.48	4.40
	hindsight	42 ^a	32 (76%)	75.71	5.41
	debiasing	41	27 (66%)	70.98	5.00
Fishing Lure	foresight	40	9 (23%)	72.00	4.05
	hindsight	41	24 (59%)	66.34	4.66
	debiasing	41	20 (49%)	67.32	4.49

a Baseballシナリオのhindsightグループの回答者のうち1名は③について回答しなかった。

一方、Gregory N. Mandel教授は上記の論文で事後的考察を防止するための方法も提案しているが、それは自明性イシューに対する別途の弁論期日を行う方法である。すなわち、①裁判官が弁論準備期日 (Pre-trial hearing) を陪審員の出席なしに行い、関連先行技術、通常の技術者の水準、通常の技術者の水準に関する専門家の陳述を許容するか否か、発明者の解決しようとする課題を判断し、その後、②自明性段階の弁論期日 (Non-obviousness stage of trial) を陪審員の出席の下に行い、当該発明に対する言及は禁止しながら、当事者及び専門家が先行技術、通常の技術者の技術水準、発明者の解決しようとする課題を知らせ、③後続の弁論期日 (Following trial) で、陪審員が当該発明が通常の技術者の水準で自明であったかを熟慮するようにするものである。特許裁判においても陪審員制度を採用している米国での議論ではあるが、人間の認知的能力の限界を直視し、事後的考察を防ぐための手続的な方法を提案したという点で、韓国の特許実務においても参考すべき部分があると考えられる。

3. 外国の進歩性判断の法理

海外の各国における進歩性判断の法理は、韓国にも多く紹介されている。4章で韓国の裁判所の判決例を検討するに先立ち、これを簡略に整理してみる⁷⁾。

3. 1 ヨーロッパ

欧州特許庁は、発明の進歩性判断において「課題-解決アプローチ法 (The Problem-and-Solution Approach)」を採用している。課題-解決アプローチ法は、発明を問題に対する解決策として認識するところから出発する。このような視点で見れば、進歩性とは結局、問題から解決までの距離を意味する。このため、欧州特許庁は、発明が通常の技術者に自明であったかを判断するにあたって、問題に対して発明が提供した解決策が通常の技術者にとって自明であるかの側面を重視している。これを判断するためにまず、①当該発明に関連する産業分野、②最も近い先行技術、③解決すべき技術的課題を決定した後、④当該発明が主張する解決策が先行技術から自明に導出され得たか否かを判断している⁸⁾。

3. 2 米 国

米国連邦最高裁は、1966年のGraham判決⁹⁾で自明性判断の方法を提示している。Graham分析法によれば、①先行技術の範囲と内容を決定し、②先行技術と争点となる請求項の差異を明確にし、③通常の技術者の水準を確定した後、これに基づいて特許発明の自明性を判断する。この過程で二次的考慮要素として、商業的成功、長期間未解決の課題、他人の失敗なども考慮す

ることができる。一方、米国連邦巡回控訴裁判所（「CAFC」）はより具体的な基準としてTSM（Teaching, Suggestion, Motivation）テストを適用してきた。この方法は、1961年のBergel事件において進歩性の判断基準として提示され¹⁰、1980年代には先行技術を組み合わせる進歩性を判断する場合に公式のように使われてきた。これによれば、先行技術に出願発明に対する教示（teaching）や示唆（suggestion）、または動機（motivation）に関する内容が含まれていないだけで特許発明の進歩性を否定することができる。TSMテストは、判断者の自らの意思による判断を排除し、客観的な基準を提示することによって、事後的考察を防止できるメリットもあるが、実際には通常の技術者の水準で十分に自明と見られる発明であっても、先行技術がTSM要件を充足する記載がなければ進歩性が否定されず、TSMテストの厳格な適用による質の悪い権利の量産が問題点として指摘されてきた¹¹。

このような状況において米国連邦最高裁は2007年4月30日、いわゆるKSR判決¹²を通じて、CAFCがTSMテストを過度に狭く硬直して適用することで審理を制限するのは誤りであり、これは進歩性の判断に柔軟なアプローチをしているGraham判決に符合しないという点を指摘し、公知となった構成要素の結合が予想される結果に終わる時には進歩性が否定される可能性が高く、通常の技術者が予想可能な変更を過ぎない場合も進歩性が否定され、裁判所は必ず特許発明によって改善された点が先行技術の予測可能な範囲を超えるものであるかを検討しなければならないと判示した。さらに、進歩性によって特許を拒絶するのは、単に結論を言及するだけではなく、代わりに自明性に対する法的な結論を支持することができる理路整然とした理由が必ず伴わなければならない点を強調した。

KSR判決の言い渡し後に米国特許庁は、KSR

判決で説示された部分を反映して大幅に改正された自明性審査基準を発表した。上記の審査基準は①知られている方法によって先行技術の構成要素を結合することで予測可能な結果を得た場合、②公知の一つの構成要素を別のものに単純に置き換えることで予測可能な結果を得た場合、③類似する装置や方法または物を改善するために、既に知られている技術を用いる方法で使用する場合、④公知の技術を公知の装置、方法または物に適用することで予測可能な結果を得た場合、⑤成功に対する合理的な期待を持って、予測可能で限定された数の解決策の中から選択すること（試みの自明性）、⑥設計に対するインセンティブや市場の要求により、ある技術分野において知られている技術を変更することで当該分野または他の分野に適用されることができ、そのような変形が通常の技術者の立場で予測可能なものである場合、⑦先行技術に、通常の技術者をもって、請求された発明に至るように先行技術を変形させたり、その内容を結合するように誘導するほどの教示、示唆及び動機が存在する場合を、発明が自明であることができる例として提示している¹³。

4. 韓国の裁判所の進歩性に関する判決

韓国も世界的な流れとも調和しながら、独自の進歩性の判断基準を十分に提示してきた。

4. 1 進歩性に関する過去の大法院判決

(1) 大法院2007年8月24日言渡2006フ138判決

大法院は、上記の判決（いわゆるソオ・テレコム事件）で事後的考察禁止の原則を明らかにし¹⁴、「特許発明が出願される以前に上記のような盗聴モード¹⁵自体を、あるいはこのような盗聴モードを暗示する先行公知発明に関するいかなる資料も提出されたことがなく、原審判示の比較対象発明1の上記の構成から通常の技術

者ならば当然に上記の構成要素4を想到せざるを得ないという事情を認める何ら証拠がない」と判示し、当該発明の進歩性を否定した原審判決を破棄した。これは、韓国特許法上の進歩性判断の枠組みに合わせて、立証責任を進歩性の否定を主張する者が負うという点を明確にしたものであり、また、裁判所に提出された証拠に基づいて進歩性判断をすることになると、どのように異なる結論が導き出され得るのかを示した意味のある判決であった。

(2) 大法院2007年9月6日言渡2005フ3284判決

大法院は上記の判決（いわゆるフォームファクター事件）で、複数の構成要素からなる特許発明は各構成要素が有機的に結合した全体としての技術思想が進歩性判断の対象になるという点を明らかにしている¹⁶⁾。当然の法理を判示したわけだが、具体的な判示事項を見ると、「特許発明の特有の課題解決原理に基づいて有機的に結合した全体としての構成の困難性を検討してみなければならない」のであり、「結合した全体構成としての発明が有する特有の効果」も併せて考慮しなければならないとするなど、特許発明の実質を正確に判断しなければならないという指導原理を提示している。

また、大法院は「様々な先行技術文献を引用して特許発明の進歩性を判断するにあたっては、その引用される技術を組み合わせ、又は結合すれば、当該特許発明に到達できるという暗示、動機等が先行技術文献に提示されているか、そうではなくても当該特許発明の出願当時の技術水準、技術常識、当該技術分野における基本的課題、発展傾向、当該業界における要求等に照らして、その技術分野において通常の知識を有する者が容易にそのような結合に到達できると認められる場合には、当該特許発明の進歩性は否定されると言える」と判示し、結合発明の進

歩性判断に関する具体的な方法を提示した。大法院が提示した方法は、進歩性判断における予測可能性と具体的妥当性を同時に図るものであり、米国のKSR判決と類似した面があるとして評価されている。

4. 2 大法院2011年2月10日言渡2010フ2698判決

当該事案の発明は、画面の浸潤現象（不均質な画質）を改善するために、高さが異なり、2面角は同一の反復パターンをプリズム領域に配置する構成を有していた。一方、先行文献として提出された比較対象発明1は、無光量角を抑制するために2面角が異なるプリズムを反復配置する構成を、比較対象発明2はモアレ干渉を抑制するために同一な2面角を有する不規則なプリズムを配置する構成をそれぞれ有していた。これに対して特許法院は、当該発明及び比較対象発明は究極的に輝度を減少させずに維持するためのものであるという点で技術的課題が共通しており、比較対象発明2の同一な2面角の構成を比較対象発明1に結合することで当該発明の構成を容易に導出できるため、進歩性が認められないと判断した¹⁷⁾。

しかし、大法院は上記の判決（いわゆる3M事件）で、「比較対象発明2に凹凸状の正常角度が90°として同一であり、プリズム要素が同一な2面角を有する構成が示されているが、比較対象発明1は、プリズム部の二面角（dihedral angle）を互いに異にさせる構成を採用することによって無光量角を除去しようとする課題を解決するところに技術的特徴があるため、比較対象発明1から互いに異なる二面角（dihedral angle）の構成を除去し、比較対象発明2に示されている同一な2面角の構成を導入することは、比較対象発明1本来の技術的意味を失わせることとなり、容易に想到するのは困難であるだけでなく」として、請求の範囲第2項の進歩

性を否定した原審判決を破棄した。上記の大法院判決は、先行発明の技術的意味を失わせる恣意的解釈、適用は許容されないという指導原理を明確に示したものであり、さらに、先行発明の技術的意味を正確に把握したうえで進歩性判断をする場合に結論がどのように変わり得るのかもよく示している。先行発明の技術的意味を皮相的に理解してはならず、正確に把握しなければならないという当然ながらも容易ではない指導原理を忠実に守ることを要求した上記の判決は、事後的考察を防止する面でも相当な意味があると考えられる。

4. 3 大法院2016年1月14日言渡2013フ2873, 2880 (併合) 判決

(1) 事件の概要

本件（いわゆるプレガバリン事件）では、公知の化合物の第2医薬用途発明の進歩性が問題となった。対象特許（特許第491282号、発明の名称：「痛み治療用イソブチルガバ及びその誘導体」）は、優先日当時に抗けいれん剤として公知となっていたプレガバリンという化合物の痛み治療用途に関する発明である。

プレガバリンは神経伝達物質であるGABA (gamma-aminobutyric acid) と類似した化学構造を有するGABA類縁体の一つで、優先日前に脳でGABAレベルが閾値以下に下がるとけいれんが発生する事実が公知となって以来、GABAのように作用したりGABAのレベルを増加させることのできる抗けいれん剤を開発するための試みの一つとして合成された化合物である¹⁸⁾。

無効審判請求人らは、以下のような理由で、プレガバリンの鎮痛効果が先行技術から容易に導出され得るため、対象特許の進歩性が否定されると主張した¹⁹⁾。

1) 「GABAレベルを高める物質は鎮痛効果が

ある」という先行文献の記載と「プレガバリンは脳のGABAレベルを増加させる」という先行文献（甲第17号証）の記載を結合すれば、プレガバリンの鎮痛効果は容易に導出される。

2) 「プレガバリンとガバペンチンはいずれもカルシウムチャネルの $\alpha 2\delta$ サブユニットに結合して薬理活性を発揮する」という先行文献（甲第6号証）の記載と「ガバペンチンが抗けいれん活性と鎮痛効果をいずれも示す」という他の先行文献の記載を結合すれば、プレガバリンの鎮痛効果は容易に導出される。

上記の無効主張1) に引用された甲第17号証 (WO92/09560) は、発明の名称が「抗-発作治療のためのGABA及びL-グルタミン酸類縁体」の国際特許出願明細書であり、プレガバリンのラセミ体²⁰⁾を含む多様なGABA類縁体化合物がGABAの生成を触媒する酵素 (GAD) を活性化させる能力を通じて抗けいれん剤として作用する機序に関する仮説と、これを検証するための実験結果を開示している文献である。具体的には、甲第17号証は、脳のGABAレベルが上昇すれば抗けいれん効果が発生するという前提の下に、GAD酵素を活性化させれば脳のGABAレベルが上昇すると予想し、多様なGABA類縁体化合物をテストして、GAD酵素を活性化させるか否か（試験管内での試験）とマウス生体内で抗けいれん効果を示すか（生体試験）、その効果を確認した結果を開示している。甲第17号証の特許請求の範囲第15項には、プレガバリンのラセミ体をはじめとする1群の一般式化合物を全身的に投与して脳のGABA量を増加させる方法が請求されており、一見するとプレガバリンが脳のGABAレベルを増加させるという技術的構成が含まれていた。したがって、このような甲第17号証の特許請求の範囲の記載から

「プレガバリンが脳のGABAレベルを増加させる」という事実が開示されていると言えるかどうか問題となった。

一方、無効主張2)に関する甲第6号証²¹⁾は、プレガバリンと共にGABA類縁体系列の抗けいれん剤に該当するガバペンチンという物質がカルシウムチャネルの $\alpha 2\delta$ サブユニットに結合するという事実を開示している論文であり、実験結果に基づいて「カルシウムチャネルの $\alpha 2\delta$ サブユニットが、ガバペンチンが抗けいれん活性を發揮する決定的標的であり得ること(may be)を示唆する(suggest)」と記載する一方、プレガバリンはガバペンチンよりカルシウムチャネルの $\alpha 2\delta$ サブユニットにさらによく結合するという事実を開示していた。このような甲第6号証の記載から、通常の技術者がガバペンチンの抗けいれん効果がカルシウムチャネルの $\alpha 2\delta$ サブユニットへの結合によるものと認識し、プレガバリンも同じ薬理機作を通じて鎮痛効果を示すと予想し得るかどうか争点であった。

(2) 大法院の判断

大法院は「提示された先行文献を根拠に、ある発明の進歩性が否定されるかを判断するためには、進歩性否定の根拠となり得る一部の記載だけでなく、その先行文献全体によってその発明が属する技術分野において通常の知識を有する者が合理的に認識できる事項に基づいて対比、判断しなければならない。また、上記の一部の記載と背馳したり、これを不確かにする他の先行文献が提示された場合には、その内容までも総合的に考慮して通常の技術者が当該発明を容易に導出できるかを判断しなければならない」と先行技術の開示内容の解釈に関する判断基準を提示した。さらに、以下のような理由で、甲第17号証及び甲第6号証に基づいた上告人(無効審判の請求人ら)の上記の主張を排斥し、

対象特許の進歩性を認めた原審²²⁾の判断を維持した。

争点1)に対して、大法院は「通常の技術者が甲第17号証発明の特許請求の範囲に記載された、プレガバリンが脳のGABAレベルを上昇させるという不確かな事実をそのまま受け入れ、これに基づいてGABAレベルの上昇が鎮痛効果をもたらすという追加的な事実を結合し、プレガバリンの鎮痛効果を導出するのは容易ではない」と判断した。甲第17号証発明は「GAD酵素活性化→GABAレベル上昇→抗けいれん効果」という仮説を前提としたものであるが、その明細書本文に開示された実験結果は、むしろ試験管内のGAD活性化の程度とマウス生体内での抗けいれん効果が互いに一致しない結果を示し、特にプレガバリンのラセミ体の場合、試験管でのGAD活性化効果は他の化合物に比べて低調であったが、生体内の抗けいれん効果は他の化合物より10倍も強いとして開示されていたためである。大法院はこのような記載を考慮し、通常の技術者は、抗けいれん効果が生体内のGABAレベルの上昇とは関係なく他の作用機序によって発生する可能性があり、甲第17号証の特許請求の範囲の記載はプレガバリンのラセミ体が脳のGABAレベルを上昇させるという実験の根拠なしに単にその抗けいれん効果が卓越しているという生体実験の結果に基づいて記載されたものと受け入れるはずだと判断した。甲第17号証の前提とは異なり、試験管内のGAD活性化能力と脳のGABAレベルの増加及び抗けいれん活性との間に相関関係がないと見られる、あるいは不確かであるという趣旨の他の先行文献も存在していた事実も上記のような判断において根拠として作用した。

また、争点2)に対して、大法院は「甲第6号証に記載されたガバペンチンの抗けいれん作用が $\alpha 2\delta$ サブユニットとの結合によって発生する可能性があるという不確かな仮説に基づい

て、プレガバリンも $\alpha 2 \delta$ サブユニットにガバペンチンと競合的に結合し、プレガバリンがガバペンチンと同じ抗けいれん効果があるという事実を付け加え、プレガバリンがガバペンチンのように鎮痛効果があるという事実を導出するのは容易ではない」とした原審の判断をそのまま認めた。甲第6号証の記載からガバペンチンの抗けいれん作用が $\alpha 2 \delta$ サブユニットと関連があると認識する余地はあるが、甲第6号証の全体的な記載や実験内容などに照らしてガバペンチンの薬理機作が $\alpha 2 \delta$ サブユニットによるものとは断定し難く、ガバペンチンが $\alpha 2 \delta$ サブユニットに結合して抗けいれん作用を發揮するという甲第6号証の内容と符合しない内容の他の先行文献が多数存在する事実から、ガバペンチンの抗けいれん作用が $\alpha 2 \delta$ サブユニットとの結合によるものであるのかさえ不確かであるため、ここにプレガバリンがガバペンチンと同じ抗けいれん効果があるという追加的な事実を結合してプレガバリンの鎮痛作用を導出するのは容易ではないと判断した。

(3) 検 討

上記の判決は、対象発明が属するGABA類縁体の技術分野の特性、すなわち、多数の先行文献に提案された多様な仮説が存在するが、正確な作用機序は明らかになっておらず、化学構造が類似した同一部類の化合物の間にも理論的に予想されるのとは異なる生理活性を示す場合が多いなど、効果に対する予測可能性が極めて低い技術分野の特性が進歩性の判断において積極的に考慮された点で注目し得る。これは、様々な先行文献を引用して特許発明の進歩性を判断するにあたり、特許発明の出願当時の技術水準、技術常識等に照らして、その先行文献の結合に容易に到達できるか否かを検討しなければならず（大法院2005フ3284判決；フォームファクター事件）、先行技術の範囲と内容、通常の技術

者の技術水準等を証拠資料に基づいて把握しなければならないという（大法院2009年11月2日言渡2007フ3660判決）、以前の大法院判決で提示された進歩性の判断基準に忠実に従ったものと見られる。

第2医薬用途発明が問題となった事案において、公知の対象化合物に関する文献に当該医薬用途に対する形式的な記載（例えば、当該医薬用途に対する実験的な確認なしに、無数の潜在的な治療対象疾病の一つとして列挙する記載）があれば、先行文献の具体的な内容に対する十分な審理、判断なしにその新規性、進歩性が否定される場合もなかったわけではない。事案が異なっていたためと評価することもできるであろうが、本件においては、一つの先行文献（またはその一部）に開示された断片的な情報に基づかずに、当該先行文献の記載全体から通常の技術者が合理的に認識できる事項に基づいて進歩性を対比・判断しなければならないという先行技術の解釈における原則を提示した。先行発明の技術的意味を正確に把握したうえで進歩性判断をしなければならないという大法院2010フ2698判決（3M事件）とも軌を一にするものであり、同様に事後的考察を防止する面でも相当な意味があると考えられる。

一方、先行技術が未完成発明である場合にも進歩性判断の対比資料として引用できるという大法院の既存の立場（大法院1996年10月29日言渡95フ1302判決、2006年3月24日言渡2004フ2307判決など）とこの判決の関係がどうであるのかについては議論の余地がある。両判決は適用される局面が異なっているため両立可能と理解することもできるはずであり、妥当な理解だと思われるが²³⁾、韓国の裁判所における進歩性の判断が、先行文献との形式的な対比のみでも特許性を否定していた過去の傾向から脱却し、

具体的な技術分野の特性と優先日当時の通常の技術水準を具体的な証拠に立脚して判断する方向へと変化していることも感知できる。

なお、この対象特許に基づく特許侵害差止仮処分事件において、ソウル中央地方法院は上記の大法院判決と同一の進歩性の争点を判断しながら「成功に対する合理的期待 (reasonable expectation of success)」の有無を考慮した²⁴⁾。成功に対する合理的期待テストとは、結果に対する予測可能性が低く、研究開発に多くの費用と長い時間が必要とされる医薬、生命工学等の技術分野の発明を、単に試みることができるという事情 (obvious to try) のみで容易に発明できると判断すれば、進歩性があまりにも容易に否定される結果がもたらされるため、そのような試みをしたときに成功するものと合理的に期待できるか否かを併せて考慮して進歩性を判断しなければならないという理論であり、米国、欧州などでは進歩性の判断において広く適用されている概念である。上記のソウル中央地方法院の決定は、成功に対する合理的期待を進歩性の判断において考慮した韓国初の事例と見られる²⁵⁾。

5. 進歩性判断の未来

韓国高麗大学校法学専門大学院の曹永善教授は、法院行政処に提出した役務研究報告書の「特許訴訟における発明の進歩性判断の国際基準に関する比較分析」²⁶⁾において、望ましい進歩性の判断基準や具体的な判断の方法を提示している。韓国の特許実務が目指すべき進歩性判断の方法を考えてみるにあたり、上記の報告書で曹永善教授が提示した方法が韓国における進歩性関連議論の出発点の役割をすると考えられるので、その内容を以下に簡略に紹介する。

5. 1 曹永善教授の役務研究での結論

(1) 発明の効果に対する重視

裁判所は、発明の進歩性を判断する基準として、先行発明と当該発明の構成の差異とその困難性を検討する一方、当該発明が成し遂げた技術的效果を重視して考慮する必要があるというものである。このように発明の効果客観的指標 (Objective Indicia) の一つとして認識するアプローチは、比較法的傾向にも符合するだけでなく、以下で検討する通常の技術者の水準の客観的確定及び2次的考慮事項を利用した進歩性の判断と一致した見解だと思ふ。

(2) 通常の技術者の水準の客観的確定

進歩性の判断において通常の技術者の水準が占める割合は絶対的であるが、韓国の特許審査や裁判実務はこれまで、これを客観的証拠によって確定することに大きな関心を傾けてこなかったのが事実であり、これは進歩性判断の客観化と信頼性の確保において障害となっていると見られている。そして、このような慣行を是正するために、発明者あるいは当該技術分野の従事者の学歴や資格、当該技術分野の発達速度と稠密性、当該技術の固有の属性としての予測可能性 (predictability) など、米国の判例が提示している通常の技術者の水準の認定要素を参考にし、実際に米国の裁判所が特許訴訟においてどのような方法で通常の技術者の水準を確定しているかを慎重にベンチマーキングする必要があると提案している。

(3) 政策手段 (Policy lever) としての進歩性判断の活用

技術分野の特性を考慮して技術者の水準を相対的に設定し、これを中心に発明の開示要件と進歩性の認定要件を拮抗の関係として設定する必要があるとしながら、裁判所の視野を個別の

「発明」と「特許登録」に限定せず、当該発明が特許登録された後の市場で活動する全期間に拡張すれば、よりマクロな政策手段を獲得できるはずである。

(4) 2次的考慮事項の地位の再検討

曹永善教授は、進歩性判断の終局的な成否は「事後考察」の弊害をどれだけ合理的に防止できるかにあるが、現実的に進歩性の判断時に「事後考察」を避けることは不可能であるため、特許発明の成立後、判断時点までに実際に発明を巡って起こり、または今後起こり得る客観的指標を通じて発明の進歩性を推論する方法が優れた代案となり得ると提案している。

技術的事項を基礎とするものの、そのみでは発明の進歩性の有無が曖昧な場合、多様な客観的指標を積極的に進歩性の判断に反映させるべきであり、場合によっては、これを通じて技術的事項に基づいた進歩性判断を覆すことも可能でなければならないと提案する。伝統的な指標である商業的成功、他人の模倣、実施権の設定の他にも、他人の失敗、長期間未解決であった必要性、専門家の懐疑的態度の克服、ほぼ同時になされた同一・類似の発明のように信頼性が高い指標に重点を置くことが望ましく、発明を巡る技術的条件の供給面・市場の需要面、さらに発明の実際の登場時期（timing）の間の力学関係を併せて考慮して進歩性を推論する方法、特許発明を代替し得る独自の発明の登場の時期を確認または推論し、特許によって引き起こされる社会的費用と利益を計量することによって進歩性を判断する方法のように、近年新たに提案されている客観的指標も修正しながら受け入れる必要があるという。

5. 2 追加提言

曹永善教授が提案した方法に対して多くの議論があることを期待し、前向きな批判と討論を

経て進歩性判断の法理がさらに発展すると共に、このような法理の実務への忠実な適用を実現する裁判システムの改善も伴うことを期待する。

上記の議論に加え、特許訴訟の実務において発明者の証言、当該分野の従事者や専門家の証言などがより積極的に活用され、通常の技術者の水準に対する事実認定と新規性、進歩性の判断のための事実審理の資料として活用される必要があると考える。

また、進歩性判断の大前提となる請求項の解釈が重要な争点となる場合には、請求項の解釈に関する争点が解決されぬまま審理を進行し続け、判決を言い渡す画一的な実務の運営方式から脱却し、請求項の解釈のための弁論準備期日の運営、釈明及び（実務上全く活用されずにいる）中間判決なども積極的に活用する方法についても検討が必要と見られる。裁判部によっては、請求項の解釈などのための争点別の弁論期日を行おうという特許法院の訴訟運営もあったが、このような傾向は非常に希望が持てる²⁷⁾。

最後に、Gregory N. Mandel教授が提案した自明性段階の弁論準備期日を法制が異なる韓国の実務にそのまま導入するのは無理があるとしても、事後的考察を防止するために、特許発明の提示なしに先行発明のみが提示された状態でのような方向の発明が可能であるかについて両当事者に攻防をさせる弁論準備期日を行うなど、韓国の実務に合った方法がないか今後の検討を期待すると共に、（すでに特許法院で行っているが）進歩性の否定理由を客観的かつ論理的に判示し得る判決文の作成方法に対する検討も引き続き前向きに行われることを期待する。

6. おわりに

韓国は、世界水準の特許技術競争力と法的紛争解決能力を備えているという²⁸⁾。これに加えて韓国の裁判所は、他の特許先進国の判決と比較してみても後れを取らない進歩性の判断基準

も相当に確立している。

韓国特許法院が知識財産権のハブ裁判所へと向かっている今、このようなしっかりとした土台を基に事後的考察を防止できる進歩性判断の法理の発展とこれを後押しする実務の定着を期待したい。

注 記

- 1) 2016年10月8日マネートゥデイ記事, 「進歩性による無効比率70%」
- 2) 第29条(特許要件) ②特許出願前にその発明が属する技術分野において通常の知識を有する者が第1項各号のいずれか一つに該当する発明によって容易に発明することができれば, その発明については第1項にもかかわらず特許を受けることはできない。
- 3) 韓国大法院も2007年8月24日言渡2006フ138判決(いわゆるソオ・テレコム事件)において「進歩性が否定されるか否かを判断するためには, 通常の技術者を基準として, その発明の出願当時の先行公知発明からその発明を容易に発明できるかを見なければならず, 進歩性が否定されるか否かの判断対象となった発明の明細書に開示されている技術を知っていることを前提として事後的に通常の技術者がその発明を容易に発明できるかを判断してはならない」と判示し, 事後的考察禁止の原則を明示的に宣言している。
- 4) Albany Law School教授
- 5) Gregory N. Mandel, *Patently Non-Obvious: Empirical Demonstration that the Hindsight Bias Renders Patent Decisions Irrational*, OHIO STATE LAW JOURNAL, Vol. 67, 2006.
- 6) 前掲注5), 1409頁
- 7) 韓国で発表された本稿の原文には, 日本における進歩性判断の法理についての内容も含まれていたが, 本稿では日本に対する議論は省略する。
- 8) Bently・Sherman, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press (2009), 490頁
- 9) *Graham v. John Deere Co.* 383 U.S. 1, 86 S. Ct. 684 (1966)
- 10) 292 F.2d 955, *Application of Franz BERGEL and John Albert Stock.*, Patent Appeal No. 6676., United States Court of Customs and Patent Appeals., July 21, 1961.
- 11) チョ・ミョンソン, *KSR v. Teleflex*判決以後の米国における生命工学及び医薬分野の進歩性判断の動向, 知的財産21, 2009年7月, 121頁
- 12) *KSR International Co. v. Teleflex Inc.* 127 S. Ct. 1727 (2007)
- 13) *Manual of Patent Examine Procedure* Chap 2100 'Patentability' 中 '2143 Examples of Basic Requirement of a Prima Facie Case of Obviousness':
Exemplary rationales that may support a conclusion of obviousness include:
(A) Combining prior art elements according to known methods to yield predictable results;
(B) Simple substitution of one known element for another to obtain predictable results;
(C) Use of known technique to improve similar devices (methods, or products) in the same way;
(D) Applying a known technique to a known device (method, or product) ready for improvement to yield predictable results;
(E) "Obvious to try"? choosing from a finite number of identified, predictable solutions, with a reasonable expectation of success;
(F) Known work in one field of endeavor may prompt variations of it for use in either the same field or a different one based on design incentives or other market forces if the variations are predictable to one of ordinary skill in the art;
(G) Some teaching, suggestion, or motivation in the prior art that would have led one of ordinary skill to modify the prior art reference or to combine prior art reference teachings to arrive at the claimed invention.
- 14) 前掲注3) 参照
- 15) 移動通信端末から受信部への受話音声信号の受信は禁止し, 送信部を通じた送話音声の送のみ許容される状態。
- 16) 具体的な判示は, 次の通りである。「ある特許発明の特許請求の範囲に記載された請求項が複数の構成要素からなる場合は, 各構成要素が有機

的に結合した全体としての技術思想が進歩性判断の対象となるのであって、各構成要素が独立して進歩性判断の対象となるのではないため、その特許発明の進歩性の有無を判断するにあたっては、請求項に記載された複数の構成を分解した後、それぞれ分解された個別の構成要素が公知のものか否かのみを検討してはならず、特有の課題解決原理に基づいて有機的に結合した全体としての構成の困難性を検討してみなければならず、このとき、結合した全体構成としての発明が有する特有の効果も併せて考慮しなければならないと言える」

- 17) 特許法院2010年8月18日言渡2009ホ6526判決
- 18) GABA類縁体の中には、理論的にはGABAと同様に作用すると予想されても、実際には異なる作用効果を示す事例が多かった。また、GABAが関与する生理活性が非常に多様なうえに、生体内の様々な部位で多様な神経伝達物質及びホルモンと相互作用するとして知られており、生体内でGABAの影響を明確に理解するのは容易でなかった。したがって、あるGABA類縁体の作用に基づいて他のGABA類縁体の作用効果を予測するのは困難であり、優先日当時にその作用機序や効果に対する多様な仮説が提示されていたが、正確な作用機序は明らかになっていない状況であった。
- 19) 原審では「類似した化学構造の化合物は類似した化学的性質を発揮するが、抗けいれん剤として公知のプレガバリンは、抗けいれん剤でありながら鎮痛効果も示すがバペンチンやバクロフェンと類似した化学構造を有するため、これからプレガバリンの鎮痛効果は容易に導出される」という主張に対する判断もあったが、この争点は大法院事件では争われなかった。
- 20) ラセミ体 (racemate) は、化学構造式は同一であるが、立体構造が相異しているために互いに異なる光学特性を有する (S), (R) 光学異性質体が同量で混合した、光学的に不活性な混合物であり、プレガバリンは3-イソブチルガバの (S) 光学異性質体に該当するが、甲第17号証の特許請求の範囲には化合物の光学特性については何ら開示がなかった。
- 21) 1996. 3. The Journal of Biological Chemistry, Vol. 271に掲載されたNicolas S. Geeなどの「The Novel anticonvulsant Drug, Gabapentin (Neu-

rontin), Binds to the $\alpha 2 \delta$ subunit of a Calcium Channel」という論文。

- 22) 特許法院2013年10月10日言渡2012ホ9839, 10563, 10679, 10631, 10754 (各併合) 判決
- 23) 金鐵煥, 「提示された先行文献を根拠に発明の進歩性が否定されるかを判断する方法」, 2016, 5頁及び6頁
- 24) ソウル中央地方法院2013年5月20日付2012カ合515決定
「抗けいれん剤であるガバペンチンが痛み治療に効果があり、類似した化学構造を有するガバペンチンとプレガバリンがいずれもカルシウムチャンネルの $\alpha 2 \delta$ サブユニットに結合するという技術思想と、③この結合部位がガバペンチンとプレガバリンの抗けいれん効果の作用機序である可能性もあるという理論的仮説のみでは、プレガバリンが痛み治療に優れた効果があるという事実を前提として事後的に判断しない限り、開発しようとする化合物の候補物質として成功に対する合理的な期待の下にプレガバリンを選択するはずだとは見られない。」
「比較対象発明1の特許請求の範囲の記載のみでは、通常の技術者が見たとき、プレガバリンを投与する場合、すぐに脳内のGABA数値が上昇するとは予想し難いことは上述した通りであるが、脳のGABAの数値を増加させることで痛み治療効果を有する化合物を開発しようとする通常の技術者としては、プレガバリンが痛み治療に優れた効果があるという事実を前提として事後的に判断しない限り、開発しようとする化合物の候補物質として成功に対する合理的な期待の下にプレガバリンを選択するはずだとは見られない。」
- 25) また最近、特許法院は、慢性骨髄性白血病 (CML) 治療剤として知られていた公知の化合物「イマチニブ (imatinib)」の第2医薬用途に関する特許第885129号 (発明の名称: 「消化管間質腫瘍の治療」) の進歩性の有無が争点となった事件で、先行発明から本件特許の進歩性が否定されると判断した原審決を覆し、その進歩性を認めた (特許法院2016年1月21日言渡2014ホ4913判決)。上記の事件において当該特許発明は、イマチニブと呼ばれる「4-(4-メチルピペラジン-1-イルメチル)-N-[4-メチル-3-(4-ピリジン-3-イル)ピリミジン-2-イルアミノ]フェニル]-ベンズアミ

ド」化合物の消化管間質腫瘍（Gastrointestinal Stromal Tumor, 略称「GIST」）治療用途に関するものであった。当該特許発明の技術分野である癌治療医薬分野は、発病原因が非常に複雑で、治療機序などが完全に究明されていない分野であり、特にGISTについては、放射線療法や抗癌化学療法が効果がなく、病理機序も明確に究明されていなかった。当該特許発明前までは手術的切除がGISTの唯一の治療法であり、手術さえも不可能な患者や移転性GIST患者は治療方法すらなかったが、本件発明以後、平均19ヶ月であったGIST患者の生存期間が6年を超え、5年生存率も90%台まで高まった。これにより、上記の事件では、GISTに対するイマチニブ化合物の臨床試験の初期の結果を言及している先行発明からイマチニブのGIST治療用途が容易に導出されると言えるか、また、イマチニブの作用機序を言及している先行発明の記載からイマチニブのGIST治療機序が容易に導出できるかが主に争点となった。

これに対して特許法院は、結果の予測が困難であり、成功確率が非常に低い当該特許発明の技術分野の特性を考慮すると、成功に対して合理的に期待できる場合にのみ進歩性が否定されなければならないという進歩性の判断基準を提示した後、これに基づいて先行発明から当該特許発明の進歩性が否定されないと判断した。上記の事件は現在、被告が上告し、大法院に係属中である。

- 26) 曹永善, 「特許訴訟における発明の進歩性判断の国際基準に関する比較分析」, 法院行政処に提出した役務研究報告書, 2010年10月29日
- 27) 特許法院, 審決取消訴訟マニュアル
- 28) 2016年7月11日東亜日報「特許法院, アジアのハブとして育成, 知的財産権など500兆紛争市場を攻略」

参考文献

- ・金鐵煥, 「提示された先行文献を根拠に発明の進歩性が否定されるかを判断する方法」, 2016年
- ・チョ・ミョンソン, 「KSR v. Teleflex判決以後の米国における生命工学及び医薬分野の進歩性判断の動向」, 知的財産21, 2009年7月
- ・曹永善, 「特許訴訟における発明の進歩性判断の国際基準に関する比較分析」, 2010年10月29日
- ・韓相郁, 「世界に向けて掲げられる進歩性の判断基準が韓国にあるか: 予測可能性と具体的妥当性の調和した妥協点の模索」, 韓国情報法学会, 情報法学第13冊第3号, 2009年
- ・Bently・Sherman, Intellectual Property Law, Oxford University Press, 2009.
- ・Gregory N. Mandel, "Patently Non-Obvious: Empirical Demonstration that the Hindsight Bias Renders Patent Decisions Irrational", OHIO STATE LAW JOURNAL, Vol. 67, 2006.

(原稿受領日 2017年1月24日)