

## KSR 最高裁判決後自明性の判断は変わったか?(9)

～類似技術の範囲とは～  
米国特許判例紹介(91)

2011年5月10日  
執筆者 弁理士 河野 英仁

Innovention Toys, LLC,  
Plaintiff Appellee,  
v.  
MGA Entertainment, Inc., et al.,  
Defendants- Appellants.

### 1. 概要

KSR最高裁判決<sup>1</sup>においては、TSMテスト<sup>2</sup>を前提とする厳格ルールから、フレキシブルアプローチへと自明性の判断が変更された。つまり、常識(Common Sense)を含め技術分野において公知の事項及び先行特許で言及されたあらゆる必要性または問題もが、組み合わせが容易か否かの根拠となる。

KSR最高裁判決後、数多くの事件において自明か否かの判断事例が示された。米国特許商標庁(以下、USPTOという)は、CAFCにて判示された代表的な事例を厳選し、新たなガイドライン(以下、2010KSRガイドライン)を、2010年9月1日付で発表<sup>3</sup>した。

2010KSRガイドラインにおいては、「先行技術は当該発明の傾注分野(Field of Endeavor)に限られず、発明の目的に関し有用なものとして当業者により認識されてい

---

<sup>1</sup> KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 127 S. Ct. 1727, 1742 (2007)、550 U.S. 398, 82 USPQ2d 1385 (2007)、詳細は以下を参照。

<http://www.knpt.com/contents/cafc/2007.05/2007.05.htm>

<sup>2</sup> TSMテスト：教示(Teaching)-示唆(Suggestion)-動機(Motivation)テストの略である。先行技術の記載に重きを置き、ここに当業者がこれらを組み合わせるための教示、示唆または動機が存在する場合に、自明であると判断する手法である。Al-Site Corp. v. VSI Int'l, Inc., 174 F. 3d 1308, 1323 (CA Fed. 1999)。なお、TSMテスト自体は依然として有効である。

<sup>3</sup> 2010KSR GuidelineはUSPTOのHPからダウンロードできる。

<http://edocket.access.gpo.gov/2010/pdf/2010-21646.pdf>

概要は、<http://www.knpt.com/contents/cafc/2010.1101/2010.1101.pdf>を参照されたい。

る類似技術(Analogous Art)まで広く含まれる」事例<sup>4</sup>を紹介している。

今回紹介する本事件ではレーザーチェスボードゲームに関する発明の非自明性が争われた。地裁は先行技術として挙げられた仮想空間上での電子レーザーゲームは非類似技術に該当するため非自明と判断した<sup>5</sup>。これに対し、CAFCは発明者が直面する課題を考慮すれば当該先行技術は類似技術に該当し、非類似技術と判断した地裁の判決を無効とした。

## 2. 背景

### (1)特許発明の内容

Innovention Toys, LLC (以下、原告)は U.S. Patent No. 7,264,242(以下、242 特許という)を所有している。242 特許は、チェス風の光反射ボードゲーム及び該ボードゲームの遊技方法を権利化している。図 1 は 242 特許の代表図である。

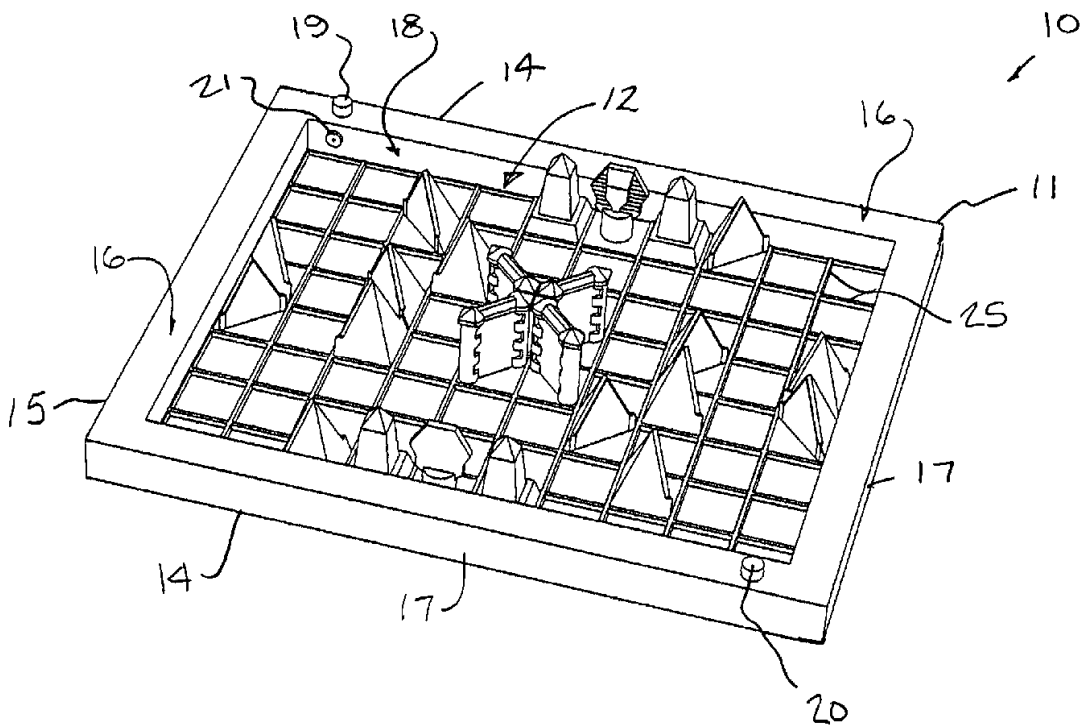


図 1 242 特許の代表図

<sup>4</sup> *Wyers v. Master Lock Co.*, No. 2009-1412, —F.3d—, 2010 WL 2901839 (Fed. Cir. July 22, 2010); *Agrizap, Inc. v. Woodstream Corp.*, 520 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2008)

<sup>5</sup> *Innovention Toys, LLC v. MGA Entm't, Inc.*, 665 F. Supp. 2d 636 (E.D. La. 2009)

ゲームは、チェス形式のプレー面と、発射ボタンの操作によりプレー面上でビームを発射するために配置されるレーザー源と、レーザービームを導くために使用される鏡面及び非鏡面プレー用コマと、チェスにおけるキングに等しい非鏡面重要プレー用コマとを含む。

ゲームをプレーする場合、プレーヤは交互に、プレー用コマを占領されていない隣接マス目に移動させるか、または、コマの1つをマス内で回転させる。コマを移動または回転させた後、プレーヤはレーザーを発射し、レーザービームがプレー用コマの非鏡面に当たった場合、そのコマをゲーム盤から取り除くことができる。

ゲームに勝つためには、プレーヤはレーザービームを敵の非鏡面重要プレー用コマに当てる、即ち照射する必要がある、これによりゲームは終了する。

## (2) 訴訟の提起

原告はMGA(以下、被告)が販売する”Laser Battle”と称するボードゲームが 242 特許を侵害するとしてルイジアナ州連邦地方裁判所に提訴した。図 2 に被告製品を示す<sup>6</sup>。



図 2 被告製品

原告はクレーム 31-33, 39-41, 43-44, 48-50, 53-54 の特許権侵害を主張した。代表的なクレーム 31<sup>7</sup>は以下のとおりである。

<sup>6</sup> Amazon.comHPより 2011 年 5 月 1 日

(<http://www.amazon.com/Entertainment-Laser-Battle-Only-Target/dp/B002LJ21C8>)

<sup>7</sup> 242 特許のクレーム 31

31. 2人の対抗するプレーヤまたはプレーヤのチーム用のボードゲームであって、  
ゲームボードと、少なくとも一つの鏡面を有する移動可能なプレー用コマと、鏡面のない移動可能な重要プレー用コマと、レーザ源とを備え、  
自己の番では、レーザビームを避けることを目的とし、また敵の重要プレー用コマを照射するためにプレー用コマが動かされる。

被告は、242 特許は2つの先行技術により自明であると主張した。地裁は一の先行技術は非類似技術(non-analogous art)にすぎず、242 特許は非自明であると判断した。被告はこれを不服として CAFC へ控訴した。

### 3 . CAFC での争点

#### 争点：類似技術の範囲はどこまで及ぶか

被告が挙げた先行技術は以下の2つである。

- (i) コンピュータベースのチェス風戦略ゲームを記述した2つの記事・・・レーザチェス及び進化レーザチェス(以下、先行技術1という)
- (ii) 物理的なレーザを用いたチェス風戦略ゲーム U.S. Patent 5,145,182 (以下、先行技術2という)

先行技術1は“レーザチェス アタリSTプログラミングコンテスト 優勝賞金5千ドル”内の記事である。先行技術1は、仮想レーザ、鏡面及び非鏡面を有するコマを用いたチェス風コンピュータゲームを開示している。各コマは交互にチェス風仮想プレー面においてプレーヤにより移動または回転させられる。

各ゲームのゴールは、様々なゲームコマを用いて、敵の非鏡面王コマを、レーザビームを当てて排除すべく、レーザビームを操作することにある。レーザチェスにおいて、プレーヤの王コマは、プレー中マス動く。王コマは、敵のコマのマス上を移動することにより、いかなる敵のコマをもとることができる。

先行技術2は、プレーヤが交互に鏡面ゲームコマをチェス風ゲーム板マスに置く物理的・電氣的な戦略ゲームを開示している。図3は先行技術2のボードを示す斜視図であ

---

A board game for two opposing players or teams of players comprising:  
a game board, movable playing pieces having at least one mirrored surface, movable key playing pieces having no mirrored surfaces, and a laser source,  
wherein alternate turns are taken to move playing pieces for the purpose of deflecting laser beams, so as to illuminate the key playing piece of the opponent.

る。

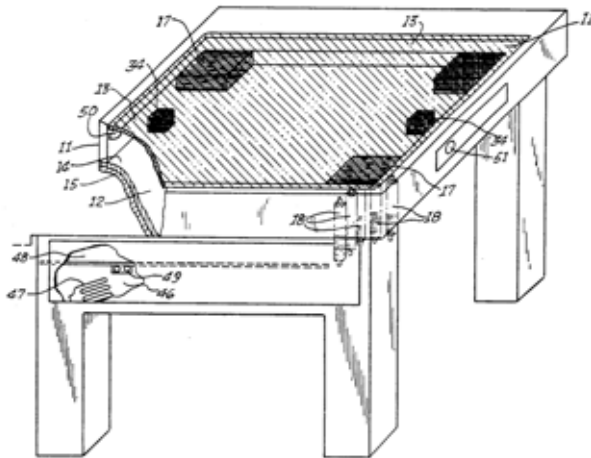


図 3 先行技術 2 のボードを示す斜視図

プレーヤは敵プレーヤの採点モジュールに対しレーザービームを照射し、これらを排除するために、コマを配置する。プレーヤは、ゲーム板の周りで屈折されるレーザービームが敵の採点モジュールにヒットした場合に点を得る。

242 特許は物理的なレーザーチェスゲームである点で、仮想空間上で実行されるコンピュータレーザーチェスゲームである先行技術 1 とは相違する。このような先行技術 1 が類似技術の範囲内であればKSR最高裁判決の自明性判断基準に照らし自明と判断される。一方、非類似技術と判断されれば非自明と判断される。

本事件では、先行技術 1 が類似技術の範囲内に属するか否かが争点となった。

#### 4 . CAFC の判断

**争点：傾注分野に属さない場合でも発明者が直面する特別な課題に関連する場合、類似技術に該当する**

CAFC は、先行技術 1 は同一傾注分野に属さないものの、依然として発明者が直面する特別な課題に関連するため、類似技術に該当すると判断した。

非自明性に関する米国特許法 103 条(a)<sup>8</sup>は、以下のとおり規定している。

<sup>8</sup> 米国特許法第 103 条(a)

A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject

「発明が第 102 条に述べたように全く同一のものとして開示又は記載されていないとき、特許を得ようとする発明の主題が全体としてそれに関する技術分野において通常の技術を有する者にその発明のなされた時点において自明であったであろう場合は特許を受けることができない。」

自明か否かの判断においては、Graham 最高裁判決<sup>9</sup>において判示された下記事項をまず検討する。

- (a) 「先行技術の範囲及び内容を決定する」
- (b) 「先行技術とクレーム発明との相違点を確定する」
- (c) 「当業者レベルを決定する」
- (d) 「二次的考察を評価する」(例：商業的成功、長期間未解決であった必要性、他人の失敗、他人の模倣等)

特許は米国特許法第 282 条<sup>10</sup>の規定に基づき有効と推定されるが、当該推定は、明確かつ説得力ある証拠により覆すことができる<sup>11</sup>。

CAFCは類似技術の範囲を判断する基準として以下の2つを判示した<sup>12</sup>。

- (i) 当該技術が、明細書に言及された課題に関わらず、同一傾注分野ものであるか否か
- (ii) 当該技術が、発明者の傾注分野に属さない場合、当該技術が依然合理的に、発明者が関わった特別な課題に関連するか否か。

CAFC は、(ii)の判断基準に従い、先行技術 1 が類似技術の範囲に属するか否かを判断した。

242 特許及び先行技術 1 は同一目的、すなわち、チェス風のレーザベースの戦略ゲームを含む特別なゲーム要素を対象としている。242 特許は以下を開示している。

- (i) ゲームボード及び様々なタイプのプレーヤコマを含むゲームの部品

---

matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains.

<sup>9</sup> *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 17-18 (1966)

<sup>10</sup> 米国特許法第 282 条 特許は、有効であると推定される。特許の各クレーム(独立、従属又は多項従属形式の何れであるかを問わない)は、他のクレームの有効性とは無関係に有効であると推定される。従属又は多項従属クレームは、無効なクレームに従属している場合であっても有効であると推定される。

<sup>11</sup> *Bristol-Myers Squibb Co. v. Ben Venue Labs., Inc.*, 246 F.3d 1368, 1374 (Fed. Cir. 2001)

<sup>12</sup> *In re Bigio*, 381 F.3d 1320, 1325 (Fed. Cir. 2004)

(ii) プレーヤの番にどのようにコマがゲームボード上を動くかを含むゲームの特別なルール

(iii) ビームを用いて敵の重要プレーヤコマを照射するというゲームの究極目的

一方、先行技術 1 も同様に、チェス風のレーザベースの戦略ゲームを創造するための特別な遊技コマ、規則及び目的を開示している。先行技術 1 は例えば、(1)それぞれが固有の能力を持つ様々なゲームコマを開示しており、(2)プレーヤの各番におけるルールを開示しており、(3)敵の王コマを排除する究極目的を開示している。

よって CAFC は、同一傾注分野に属さないものの、242 特許及び先行技術 1 は同一課題、すなわち、勝利できまた楽しむことのできる戦略ゲームを設計することという発明者が直面する課題を共通にしている。

以上のことから CAFC は、先行技術 1 は類似技術の範囲内に属すると判断した。

## 5 . 結論

CAFC は、先行技術 1 が非類似技術であると判断した地裁の判断を無効とし、先行技術 1 および先行技術 2 との組み合わせ、並びに、二次的考察を考慮して自明か否かを判断するよう命じた。

## 6 . コメント

傾注分野の異なる先行技術が、類似技術に該当するか否かの判断基準が明確化された。CAFC は先行技術の課題と、発明者が直面している課題との共通性を重視し、類似技術の範囲を特定している。

本事件は地裁に差し戻され、先行技術 1 および 2 により自明といえるか否かが再度審理される。原告は二次的考察を主張しており、当該二次的考察をも考慮して総合的に非自明性が判断される。

原告が主張した二次的考察は以下のとおりである。

(i) 原告によるゲーム 14 万台の販売、原告が最小のマーケティング能力しかもたない小企業であること、ファンが世界中でクラブ及びトーナメントを開始した証拠に基づく商業的成功

(ii) ゲームの突然の成功及びメディア賞に基づく長期間未解決であった必要性

(iii) Outstanding Technology of the Year by the International Academy of Science による産業賞、及び、Toy Industry Association's 2007 Game of the Year award に関する 5 傑に選ばれたこと

判決 2011 年 3 月 21 日

以上

**【関連事項】**

判決の全文は連邦巡回控訴裁判所のホームページから閲覧することができる[PDF ファイル]。

<http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/10-1290.pdf>