

# Common Sense (常識) を根拠とする非自明性判断

## ～相違点は Common Sense に過ぎないと判断された場合の対応～ 米国特許判例紹介 (130)

2016年9月27日

執筆者 弁理士 河野 英仁

ARENDI S.A.R.L.,

*Appellant,*

v.

APPLE INC., GOOGLE INC., MOTOROLA  
MOBILITY LLC,

*Appellees,*

### 1. 概要

米国での特許権利化手続および無効化手続で主な争点となるのが非自明性である。米国特許法第 103 条は以下の通り規定している。

#### 第 103 条 特許要件；自明でない主題

(a) 発明が、第 102 条に規定するのと同様に開示又は記載がされていない場合であっても、特許を受けようとするその主題と先行技術との間の差異が、発明が行われた時点で、その主題が全体として、当該主題が属する技術の分野において通常の知識を有する者にとって自明であるようなものであるときは、特許を受けることができない。

非自明性についての拒絶理由を受けた場合、一般的には、すべての構成要件が複数の先行技術に開示されており、これら先行技術を組み合わせることでクレーム発明に容易に想到することができるか否かが争点となる。

その他のパターンとして、先行技術にはクレームの構成要件が開示されていないが、当該相違点は Common Sense(常識)であるとして、特段先行技術を示すことなく自明であると拒絶されるケースがある。

この場合、証拠の提示もなく「常識」であるとする審査官・裁判官の認定に対し、反論する必要がある、当該認定を覆すのは非常に困難である。

本事件では、IPR(Inter Partes Review 当事者系レビュー)において審判部は、検索処

理は常識であると判断したが、CAFCは、当該相違点は発明の中心（Central）であり、常識と認めるに足りる証拠がないとして、自明と判断した審判部の決定を取り消した。

## 2. 背景

### (1)特許の内容

ARENDI(原告)は、コンピュータプログラムからアドレス付けする方法、システムおよび記録媒体と称する U.S. Patent No. 7,917,843 (以下、843 特許という)の特許権者である。843 特許は、1998 年 11 月 10 日に出願された U.S. Patent No. 7,496,854 の継続出願であり、2011 年 3 月 29 日に登録された。

843 特許は文書を表示する第 1 コンピュータプログラムと、外部情報源を検索する第 2 コンピュータとの間の有益なコーディネーションを提供することを目的としている。

843 特許は、当該文書を表示する第 1 コンピュータプログラムに留まりながら、ユーザに、第 2 コンピュータプログラムを用いて検索を実行させる。コンピュータプロセスは、当該文書が、関連する第 2 情報を検出するために他のコンピュータプログラムに使用されるタイプか否かを決定すべく、文書における第 1 情報を分析する。

特に 843 特許は、人名及び住所情報の存在を特定するために文書を分析するメカニズムを開示している。第 1 情報(例えば名前)の一部を検索用語として使用する第 2 コンピュータプログラムは、情報源から第 1 情報に関連する第 2 情報(例えば住所)を検索する。ここで、第 2 情報が存在した場合、クレーム発明は、第 2 情報を使用するアクションを実行する。

例えば、文書において名前が検出された場合、データベースから当該名前を検索する。当該検索により名前に関連するアドレスを発見した場合、当該アドレスを、文書に挿入する。

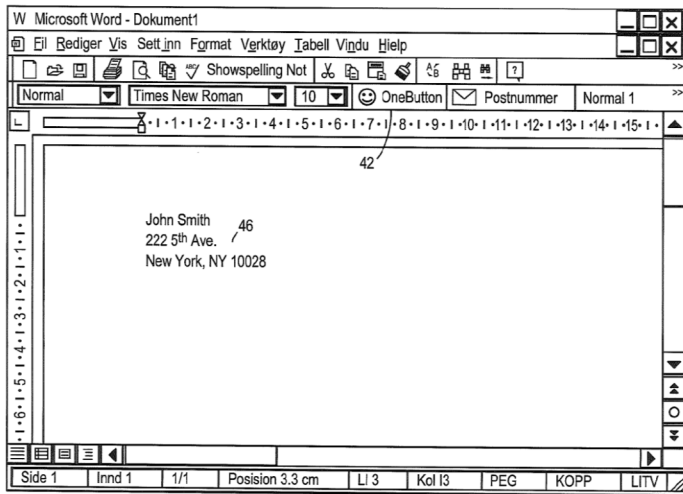


FIG. 5

図に示すように”John Smith”が入力された場合、DB から対応するアドレスが読みだされ、文書中に挿入される。

一方、検索により、2つ以上の関連するアドレスを発見した場合、当該検索結果が表示され、ユーザは文書への挿入のためにアドレスを選択することができる。

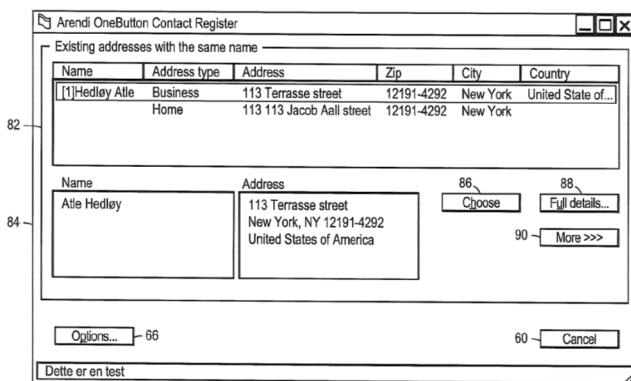


FIG. 10

図の例では、Atle 氏の会社アドレスと、自宅アドレスが記憶されているため、いずれかを選択して、文書中に挿入することができる。

843 特許のクレーム 1 は以下のとおり。

コンピュータにおいて第 1 コンピュータプログラムを使用する、文書のコンテンツに関するデータを検索するコンピュータ実装方法において、

第 1 コンピュータプログラムを使用して文書を電子的に表示し、

文書を表示しつつ、コンピュータプロセスにおいて、前記第 1 情報が、前記第 1 情報に関連する第 2 情報を発見するために検索される情報の複数のタイプの少なくとも一

つか否かを決定すべく前記文書から第 1 情報を分析し、

前記第 1 情報を検索し、

前記第 1 コンピュータプログラムにより構成され、ユーザにオペレーションを開始させるためにユーザコマンドを入力させる入力装置を提供し、前記オペレーションは、(i) 及び(ii)を含み、

(i)検索用語として、第 2 情報を発見するために、前記文書外の情報源における検索用語に関連する特別なタイプ(type or types)の第 1 情報の少なくとも一部分を使用して検索を実行し、第 2 情報の特別なタイプ(type or types)は、少なくとも第 1 情報の特別なタイプ(type or types)に依存し、

(ii)少なくとも前記第 2 情報を使用するアクションを実行し、

前記入力装置からの前記ユーザコマンドの第 1 コンピュータプログラムによる受領の結果として、前記情報源において、検索用語のための検索を実行させ、前記検索文言に関する第 2 情報を発見するために第 2 コンピュータプログラムを使用し、

検索により、前記検索用語に関する何らかの第 2 情報を発見した場合、少なくとも第 2 情報の部分を使用するアクションを実行し、前記アクションは、少なくとも部分的に前記第 1 情報のタイプ(type or types)に依存するタイプである。

## (2)IPR 手続き

原告は、APPLE, GOOGLE および MOTOROLA(被告)を 843 特許及び関連する特許の侵害で訴えた。被告は、2013 年 2 月 2 日 843 特許のクレーム 1-44 について IPR を請求した。審判部は、クレーム 1, 2, 8, 14-17, 20, 21, 23, 24, 30, 36-39, 42, 及び 43 について IPR を開始し、他のクレームについてのレビューを行わなかった。

審判部は、先行技術 Pandit(U.S. Patent No. 5,859,636)を一つだけあげ、特許は自明であると判断した。Pandit は 1995 年 12 月 27 日に出願され、文書におけるテキストの異なるクラスを認識し、それに基づき提案を表示する技術を開示している。

Pandit の実施例は、テキストのクラスとして、電話番号を認識するプログラムに関する。Pandit の図 1e 及び図 1f は、関連実施例を示している。

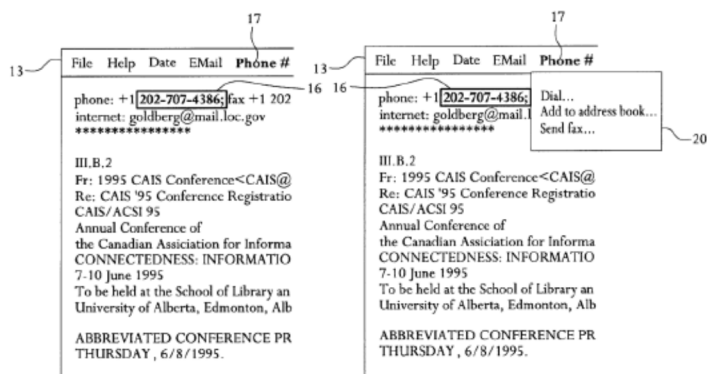


FIG. 1e

FIG. 1f

明細書は、図 1e において、電話番号 16 は強調されていると説明している。Phone#17 と名付けられたプルダウンメニューは、ハイライトされており、好ましくは、実行可能なオペレーションを特定する。明細書はさらに、以下のとおり説明している。

「図 1f に示すように、書き込み可能な電話番号及び FAX 番号のコンピュータデータベースを含み、プログラムはコンピュータに、プルダウンメニュー 20 上で、ハイライトされた当該電話番号をダイヤルさせる。またプログラムは、FAX メッセージの準備のためテンプレートを生成し、次いでコンピュータに、メッセージをハイライトされた番号に送信させる。

繰り返すが、電話番号または FAX 番号に関するプログラムは、ダイレクトアクセスのために、プルダウンメニュー 20 に含まれる。」

図 1f において、「アドレス帳に追加する Add to address book」は、プルダウンメニューにおいて表示される複数オプションの一つである。

本控訴においてキーとなる質疑は、Pandit に開示された「アドレス帳に追加する Add to address book」オプションが選択された場合に、文書内で検出された電話番号を検索することが、当業者にとって、「common sense」であるか否かである。

原告は、図 1f に示される実施例に関し、同一電話番号の潜在的な検索は、「第 2 情報を発見するために」、「第 1 情報を用いて」検索するというクレーム 1 の限定に、合致しないと主張した。

審判部は、常識(common sense)として、Pandit は、同一電話番号及び当該番号に関する情報を検索することを合理的に推定できると判断した。

審判部の決定は以下のとおりである。

「申立人は、Pandit は、クレームのステップ(i)において特定される検索を実行すること、を除き、クレーム 1 の各限定を開示していると主張した。

申立人は、当該相違点に関し以下の主張をなした。同一アドレスの複数のエントリーを防止するために、アドレス帳に追加する第 1 ステップは、エントリーが入力された情報に既に存在するか否かを決定するために、アドレス帳を検索することであり、併せて存在する関連情報を表示することは自明である。」

審判部は、次いで、開始決定でなしたように下記のように述べた。

「当部は、Pandit におけるサブルーチンが、同一電話番号を検索するであろうし、また、同一エントリーを見つけるに際し、電話番号(第 1 情報)に加えて電話番号に関連する氏名及び/またはアドレス等の、関連する情報(第 2 情報)の双方が、ユーザに表示されるであろうと、発明時に常識であるとして推定するのが合理的であると判断する。・・・電子アドレス帳データベースに電話番号を入力する場合、Pandit により示されたように、当業者にとって、重複した電話番号の入力のためにコンピュータ化された検索を利用することは自明である。」

自明であり特許は無効であるとした決定に対し、原告は CAFC に控訴した。

### 3. CAFC での争点

**争点：常識により自明とした判断が妥当か否か**

### 4. CAFC の判断

**結論：非自明性の判断に常識を適用できるが、適用には証拠および説明が必要であり、特に不足している限定が発明の核心である場合、特に重要である**

常識及び周知の事実は、自明性の質疑において重要である。CAFC は、Perfect Web 事件<sup>1</sup>において、「常識は、十分な理由をもって説明された場合に、自明性の分析に情報を与えるために認識されている」と述べた。

しかしながら、CAFC は、自明性分析において「常識」を適用する際に、少なくとも以下の 3 つの注意点があると警告した。

---

<sup>1</sup> *Perfect Web Techs., Inc. v. InfoUSA, Inc.*, 587 F.3d 1324, 1329 (Fed. Cir. 2009))

(1) 第1の注意点

第1に、常識は、先行技術の組み合わせのための動機を提供するために一般的に適用され、不足するクレーム限定(Missing Limitation)を提供するものではない。

Dystar 事件<sup>2</sup>において、当裁判所は、特許を、「すべてのクレーム限定が、先行技術に存在する場合に」自明と判断し、当業者は、「安くて、早く、そしてより便利な」プロセスを達成するために、文献を組み合わせるであろうと判断した。

CAFC は、「組み合わせのための黙示的な動機付けは、教示が先行技術全体から得られる場合にだけ存在するのではなく、「改良が技術-独立(technology-independent)であり、かつ、先行技術の組み合わせがより望ましい製品またはプロセスをもたらす場合にも得られる。」と述べた。

(2) 第2の注意点

不足するクレーム限定に対し常識を適用する場合、当該不足する限定が単純な技術であることが必要であり、発明の核心であってはならない。

被告は、Perfect Web 事件を挙げた。Perfect Web 事件は、明らかに先行技術に存在していない限定に対し、常識を適用した事件である。しかしながら Perfect Web 事件における限定は、異常に単純な技術である。

「特許発明は、配信において、予め定められた希望する量と比較して、成功裏に電子メールメッセージを配信した回数を比較し、配信が希望する量に達しない場合、希望する配信メッセージの数が達成されるまで、選択処理を繰り返し、顧客群に電子メールすることに関する」。

ここで、相違点は、ステップ A~D の D であり、ステップ D は、電子メールの特定量が、要求量に応じて送信されるまで、ステップ A、B および C を繰り返すことに過ぎない。

対照的に、本事件における争点での不足する限定に係る検索は、「クレームされた主題において重要な役割を果たす」。

---

<sup>2</sup> *DyStar Textilfarben GmbH & Co. Deutschland KG v. C.H. Patrick Co.*, 464 F.3d 1356, 1367 (Fed. Cir. 2006)

つまり、ステップ(i)における検索が、存在しない場合、「クレームは、ほぼ中身がない」。なぜなら、特許の前提は、第2プログラムにおける関連情報(住所)を探すために、第1プログラムにおいて、第1情報(氏名)を使用することだからである。

### (3) 第3の注意点

第3に、理由づけされた分析及び証拠に対する大規模な代替として、「常識」を利用することはできない。特に、特定された先行技術から、不足する限定を取り扱う場合である。

### (4) Hear-Wear 事件<sup>3</sup>

Hear-Wear 事件においては、「取り外し可能な機構及び電氣的接続を提供する複数の突起」という限定を有するクレーム3及び9の特許性が問題となった。CAFCは、当該相違点は、当業者の一般知識内で明白かつ議論の余地もない、とは言えない重要な構造的限定であると判断した。

CAFCは、潜在的に先行技術から不足している限定を補うためであっても、「常識」は適用することはできるが、それは依然として、証拠および理由づけされた説明によりサポートされていなければならない、と結論付けた。さらに、これは特に不足している限定が発明の核心である場合に重要である。

### (5) 本事件における「常識」の適用

これらの原則に基づき、CAFCは、Panditにおいて、電話番号を検索することは常識であるという審判部の判断をサポートする実質的な証拠が存在するか否かに関し、以下の通り判断した。

原告は、常識として、Panditにおける「アドレス帳に追加する」サブルーチンは、アドレス帳のエントリーに電話番号を追加する前に、重複した電話番号の検索を開始する、という審判部の推定をサポートするための証拠(実質的な証拠よりもっと低い)がないと主張した。

CAFCは原告の主張に同意した。Perfect Web 事件とは異なり、本事件におけるステップ(i)の検索は、クレーム1の中心(central)であり、電話番号を用いる Pandit とは相違すると述べた。

---

<sup>3</sup> *K/S HIMPP v. Hear-Wear Technologies, LLC*, 751 F.3d 1362, 1365 (Fed. Cir. 2014)



例えば、**John Smith** が2つの電話番号を有しており、「**John Smith**」が既にデータベースに一つの電話番号だけで存在する際に、2つ目のために新たな電話番号によりデータベースを検索した場合でも、「**John Smith**」が既にデータベースに存在するということが明らかにしない。電話番号の検索は実際に、重複したエントリーを生成してしまう。

一方、「**John Smith**」と検索した場合にだけ、「**John Smith**」がデータベースに存在するか否かを決定するために依拠することができる。審判部は、この「常識」の区別を見落とした。代わりに、**Pandit** のシステムにおいて、電話番号のためにデータベースを検索し、結果を表示することは、実質的に名前のためにデータベースを検索し、結果を表示することと変わりがないと述べた。この種の推論による言及は、「常識」についての結論を満たすのに十分でない。

**Pandit** に、電話番号のために検索を追加することは常識であるという審判部の推測は、推論的であり、証拠にサポートされていない。不足している限定は、周辺のものではなく、証拠には、当該不足している限定が当業者にとって自明という審判部の結論をサポートするものがない。

以上の理由により **CAFC** は審判部の特許性がないという判断を差し戻した。

## 5. 結論

**CAFC** は、**Pandit** により自明であり無効と判断した審判部の判断を差し戻した。

## 6. コメント

実務上、先行技術を提示することなく相違点は「常識」に過ぎないと判断され、反論に窮する場合がある。

この場合、本事件で判示されたように、相違点が不足する限定であるか否か、当該限定が発明の核心であるか否か、常識とする合理的な理由・証拠が存在するか否か等を総合的に判断する必要がある。

本事件では、氏名からデータベースを検索し、氏名に対応する住所、さらにもう一つの住所までもが選択のために表示される。一方先行技術 **Pandit** には、電話番号から単

にアドレス帳に登録するとしか記載されていないうえ、電話番号を検索キーとすれば同一の電話番号しか検索できず、しかも異なる氏名を表示することもできない。Pandit から、当該相違点は常識から導くことはできないであろう。

Perfect Web 事件のような単純な相違点では「常識」ではないとの主張は困難であるが、十分に補正を行うことにより相違点を発明の核心とし、「常識」と合理的に導くことができないようにすれば、「非自明」との結論を得ることができるであろう。

判決 2016年8月10日

以上

【関連事項】

判決の全文は裁判所のホームページから閲覧することができる。

<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-2073.Opinion.8-8-2016.1.PDF>