

## KSR 最高裁判決後の自明性判断基準

～ 2010KSR ガイドライン～

米国特許判例紹介(85)

2010年11月1日

執筆者 河野特許事務所

弁理士 河野 英仁

### 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、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、組み合わせのための根拠となる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。

USPTO は KSR 最高裁判決後の 2007 年 10 月、米国特許法第 103 条における自明性の判断基準を明確化すべく、ガイドラインを発表した(以下、2007KSR ガイドラインという)<sup>3</sup>。

KSR 最高裁判決後 3 年の間に、数多くの事件において自明性についての判断が CAFC にて示された。USPTO 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 日付で発表した。以下では、2010KSR ガイドラインの内容と共に各事件の概要を解説する。

### 2. 米国における自明性の判断手法

米国特許法 103 条(a)は、

「発明が第 102 条に規定された如く全く同一のものとして開示又は記載されていない場合であっても、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。」と規定している。

自明か否かの判断においては、Graham 最高裁判決<sup>4</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」

<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> 2007 KSRガイドラインはUSPTOのHPからダウンロードすることができる。

<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr57526.pdf>

<sup>4</sup> Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1(1966)

(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)

これらを総合的に考慮して当業者にとって自明と判断した場合、出願を拒絶するが、そのためには審査官は、明確な理由付けが必要となる。ガイドラインにはその理由付け例として以下の7つの例を挙げている。

第1：予期できる結果を奏するために、公知の方法に従い先行技術を組み合わせたにすぎない

第2：予期できる効果を得るために、単に公知の要素に置換したにすぎない

第3：同様の方法で、類似の装置（方法または製品）を改良するために公知の技術を用いたにすぎない

第4：予期できる効果を奏するために、改良可能な公知の装置（方法または製品）に公知の技術を適用したにすぎない

第5：Obvious to try（以下、自明の試みという）にすぎない。つまり、成功の合理的期待をもって、有限の予期できる解決法の中から選択したにすぎない

第6：デザインインセンティブまたは他の市場圧力を受けて、努力傾注分野における公知の作業により派生したものにすぎない。ただし、その派生が当業者にとって予期できることが条件である。

第7：先行技術中に変形または組み合わせのための教示、示唆または動機付けが存在する

2010 KSR ガイドラインでは、第1(先行技術要素の組み合わせ)、第2(公知要素の置換)、第5(自明の試み)に関する事例の他、(d)二次的考察の反論証拠に関する事例を紹介している。

### 3. 第1基準 「先行技術要素の組み合わせ」基準

#### (1)判断基準

構成部品が公知であり、ステップの組み合わせが技術的に可能であり、かつ結果が予期できる場合でも、組み合わせについて当業者の誰も企てていない追加の取り組み (Additional Effort)を有する場合、クレームされた発明は非自明である。

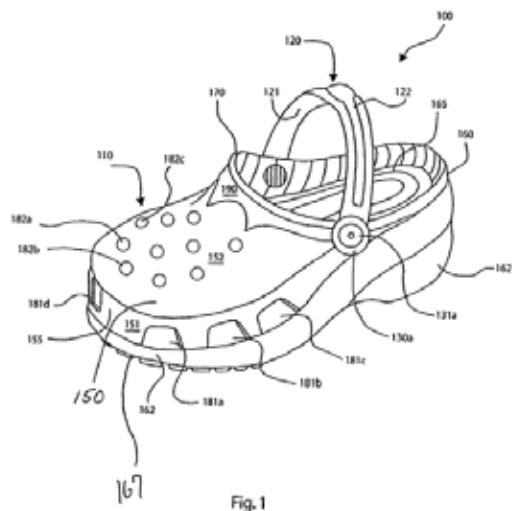
#### (2)Crocs 事件<sup>5</sup>

(i)判決骨子：先行技術がクレームされた組み合わせを Teach Away(以下、阻害という)しており、かつ、当該組み合わせにより予期できない効果を奏する場合、クレームされた先行技術要素の組み合わせは非自明である。

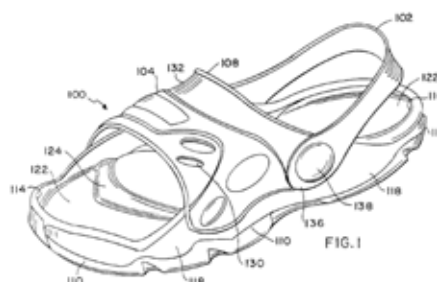
#### (ii)背景

<sup>5</sup> Crocs, Inc. v. U.S. International Trade Commission, 598 F.3d 1294 (Fed. Cir. 2010)

原告はサンダルに関する Patent No. 6,993,858(以下、858 特許という)を有している。参考図 1 は 858 特許の図 1 である。



参考図 1 858 特許の図 1



参考図 2 249 特許の図 1

ワンピース成型の型(form)基部 110 は、靴の頭部 150 (靴の甲) 及び靴底 162 を有する。成型ストラップ 120 は、当該ストラップ 120 がアキレス腱をサポートするよう甲の脚開口に取り付けられる。ストラップ 120 は、基部 110 に接し、かつ、基部 110 に対し回転できるように連結具を通じて取り付けられる。基部 110 及びストラップ 120 は成型されるため、ストラップ 120 を回転させたてもその位置を保持することができる。すなわちストラップ 120 は、固定され重力の影響によっては落ちないということである。

ITC(International Trade Commission)<sup>6</sup>は、クレームは 2 つの引用文献により自明であると判断した。第 1 先行技術は Aqua Clog であり、これは 858 特許サンダルの基部 110 と同様の基部を開示している。第 2 先行技術は U.S. Patent No. 6,237,249 (以下、249 特許という)であり、ゴム等の弾性部材を用いた踵ストラップを開示している。参考図 2 は 249 特許の図 1 である。ITC は、第 1 先行技術はストラップが存在しない点で、ストラップが存在する本発明とは相違するが、ストラップは 249 特許に開示されていることから、これらを組み合わせることで本発明は自明であると判断した。

### (iii)争点

第 1 先行技術と 249 特許のストラップとの組み合わせにより、自明といえるか否かが争点となった。

### (iv)CAFC の判断

CAFC は自明と判断した ITC の決定を取り消す判決をなした。第 1 先行技術には成

<sup>6</sup> 特許権者は連邦地裁以外に、侵害品の輸入差し止めを求めて ITC に対し侵害者を提訴することができる(関税法第 337 条)。なお、損害賠償の請求は認められない。

型品を踵ストラップの素材として用いない方が良くと記載され、さらに成型ストラップは伸び、または、変形する恐れがあり、ユーザに不快感を与えると記載されていた。以上のことから、CAFC は、第 1 先行技術は、本発明に係る成型ストラップの使用を阻害していると判断した。

さらに、CAFC は、249 特許のストラップはユーザの脚に常時接触し不快感を与える点で、通常はアキレス腱に接触せず、必要な時にだけ接触する特徴を有する本発明の成型ストラップとは相違すると述べた。CAFC は、本発明は、第 1 先行技術と 249 特許との組み合わせを超えた予期できない効果を奏することから、非自明であると結論づけた。

#### (v)まとめ

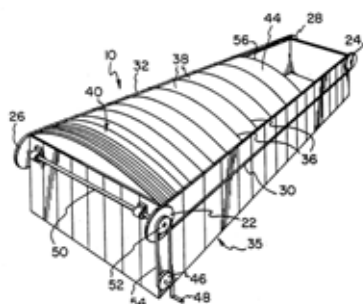
本事件は、審査官が、単に先行技術中に全てのクレーム構成要件が開示されていることを指摘することをもって自明であると結論づけてはならないことを明確にするものである。MPEP § 2143 A(3)には、効果が予期できないものである場合、先行技術中の組み合わせを根拠として米国特許法第 103 条に基づく拒絶を通知してはならない点、記載されている。

#### (3)Sundance 事件<sup>7</sup>

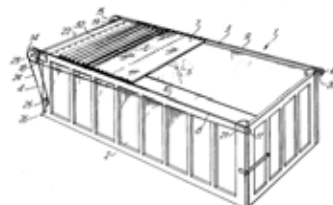
(i)判決骨子：クレーム発明が、公知の技術要素組み合わせ後の各特性・機能を維持することが合理的に予期できる公知の先行技術要素の組み合わせにすぎない場合、自明と判断される。

#### (ii)背景

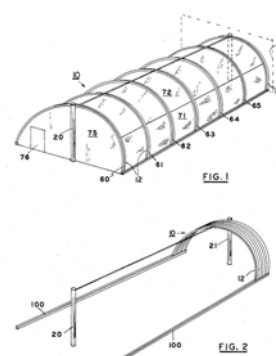
原告は、U.S. Patent No. 5,026,109 (以下、109 特許という)を所有している。109 特許は、セグメント化され、また機械化されたトラック、スイミングプール等に用いられるカバーを権利化している。参考図 3 は 109 特許の図 1 である。



参考図 3 109 特許の図 1



参考図 4 第 1 先行技術



参考図 5 第 2 先行技術

第 1 先行技術は、トラックに使用される格納式防水布カバーシステムを開示している。参考図 4 は第 1 引例の図 1 である。第 1 先行技術には、本発明の「セグメント化され

<sup>7</sup> Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd., 550 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2008)

た防水シート」を開示されていないが、修復が容易になるため、セグメント化されたカバーを製造する必要性がある点に言及している。

第2先行技術は「柔軟性あるスクリーン部材に分割されたカバーシステム」を開示しており、また当該システムは機械化されており、トラックカバーにも用いられると開示されている。参考図5は第2先行技術の図1及び図2である。

(iii)争点

シートをセグメント化及び機械化した本発明が、セグメント化について言及する防水カバーシステムである第1先行技術と、機械化されたカバーを開示する第2先行技術との組み合わせにより、自明であるか否かが問題となった。

(iv)CAFCの判断

CAFCは、セグメント化の利点を開示する第1先行技術と、機械化を開示する第2先行技術とを組み合わせた後の機能は、組み合わせると同一の機能を発揮することから、本発明は自明であると結論づけた。また、CAFCは、当業者であれば、第1先行技術に開示された交換可能なセグメントを他の機械化されたカバーに適用し、双方の利点を保持するカバーを製造するであろうことは容易に予期できると述べた。

(v)まとめ

本事件は自明に基づく拒絶の典型例である。当業者が先行技術要素を組み合わせた後に、双方の特性・機能を維持できることを合理的に予期できる場合は、自明と判断される。

(4)Ecolab事件<sup>8</sup>

(i)判決骨子:当業者が公知の要素を組み合わせるための明確な理由を認識しており、かつ、当業者が当該組み合わせを知っているのであれば、公知の要素の組み合わせは、一応自明(Prima Facie Obvious)である。

(ii)背景

原告はU.S. Patent No. 6,113,963(以下、963特許という)を所有している。963特許は特定条件下で肉に抗菌性液剤をスプレーすることにより、病原菌の発生を低減する肉の処理方法である。問題となったクレームは、圧力の条件として、「少なくとも50psi(pound per square inch:1平方インチの面積に加わる圧力(ポンド))」を規定している。

第1先行技術には、50psiとする数値限定を除いて全ての構成要件が開示されている。第2先行技術には、異なる抗菌薬剤を用いて肉を処理する場合に、圧力20-150psiにてスプレー処理することの利点を開示している。

(iii)争点

数値限定を加えた本発明が、数値を限定していない第1先行技術と、他の抗菌薬剤について数値を開示する第2先行技術との組み合わせにより自明か否かが問題となった。

<sup>8</sup> Ecolab, Inc. v. FMC Corp., 569 F.3d 1335 (Fed Cir. 2009)

(iv)CAFC の判断

CAFC は、組み合わせにより自明と判断し、非自明と判断した地裁の判断を無効とした。CAFC は、抗菌剤と肉表面上の細菌との接触を増加させ、肉の表面から新たな細菌の発生を防止するべく圧力をかけるといふ、両先行技術を組み合わせるための明らかな理由が存在すると述べた。特に第 2 引例は、肉にスプレーする際に抗菌剤の効能を高めるべく高圧を使用すること、及び、当業者が高圧下でクレームされた抗菌剤を用いるという理由を認識しているといふことを教示している。以上の理由により、CAFC は組み合わせにより本発明は自明であると結論づけた。

(v)まとめ

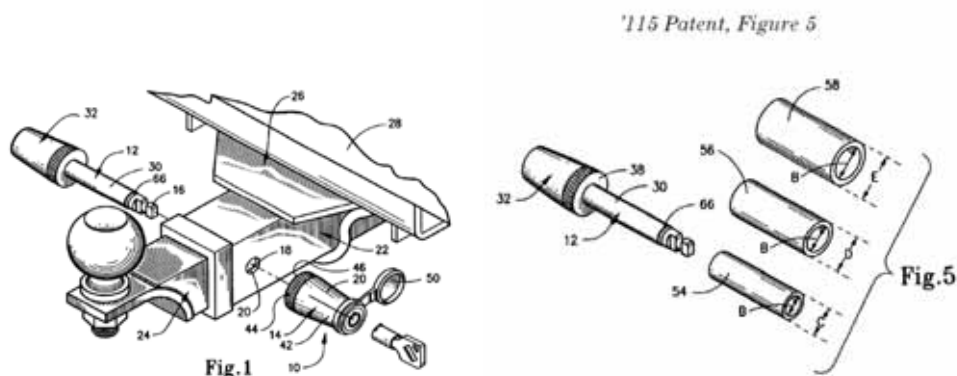
本事件においては、「組み合わせるための明らかな理由」が存在する場合、自明であることが判示された。ただし、CAFC はパラメータの最適化に関し、当業者の技術能力に注意すべき点に言及している。本事件においては、当業者が、液剤スプレー時の圧力パラメータをどのように調整するか認識済みであった。しかしながら、パラメータの最適化が当業者の技術水準・認識を超える場合は、結論が変わる点に注意すべきである。

(5)Wyers 事件<sup>9</sup>

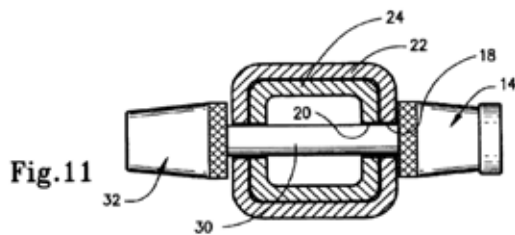
(i)判決骨子：類似技術の範囲は広く解釈され、発明者が解決しようとした課題に合理的に関連する引例をも含む。十分な理由により説明できる場合に限り、「常識(Common Sense)」は自明と結論づける根拠とすることができる。

(ii)背景

原告は U.S. Patent No. 6,672,115(以下、115 特許という)及び 7,225,649(以下、649 特許という)を所有している。参考図 6 は 115 特許の図 1 , 図 5 及び図 11 である。115 特許及び 649 特許は、トレーを車両に固定するためのバーベル状の連結ピンロックをクレームしており、以下の 2 つの改良点を有する。

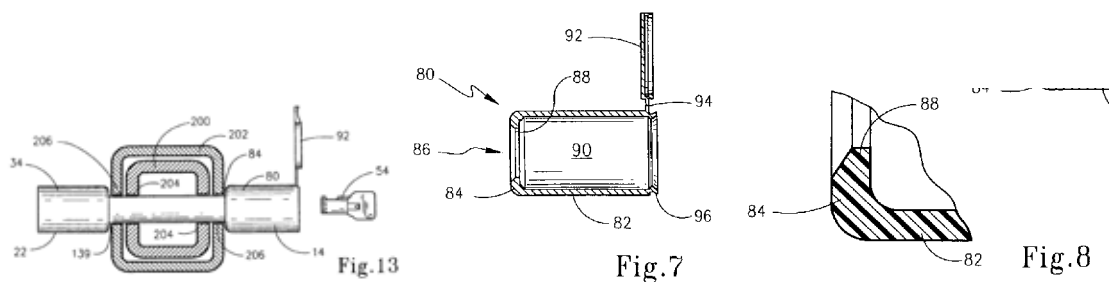


<sup>9</sup> Wyers v. Master Lock Co., No. 2009-1412, —F.3d—, 2010 WL 2901839 (Fed. Cir. July 22, 2010)



参考図 6 115 特許の図 1, 図 5 及び図 11

第 1 の改良は、異なるサイズのスリーブ部(54,56,58)の開口を引っ張ることにより、同一ロックが使用できるよう連結ピンロックの軸部 30 に設けられる取り外し可能なスリーブを設けた点にある。



参考図 7 649 特許の図 13, 図 7 及び図 8

参考図 7 は 649 特許の図 13, 図 7 及び図 8 である。第 2 の改良は、内部ロック機構を汚染物質から保護するための外部平面フランジ密閉部(84,88)を設けた点にある。

原告は、複数の先行技術それぞれが、取り外し可能なスリーブ及び外部カバーを除いて、クレームされた発明の各要素を開示しているということを認めている。被告は、開示されていない要素を教示する追加の先行技術を組み合わせることで、これらの先行技術はクレームを自明に導くものであると主張した。

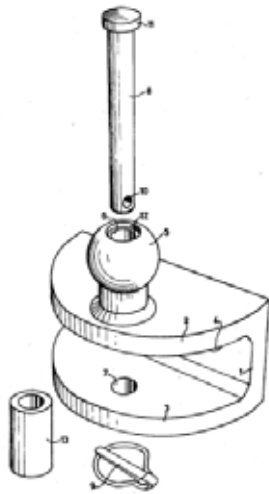
(iii)争点

(a)第 1 の争点

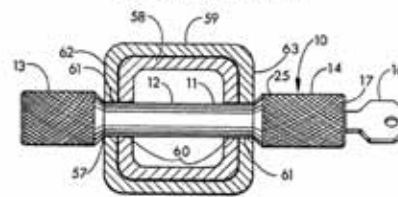
異なる口径を有するスリーブに適用可能とする第 1 の利点に関し、第 1 先行技術及び第 2 先行技術の組み合わせにより、自明か否かが争点となった。

参考図 8 は第 1 先行技術の図 1、参考図 9 は第 2 先行技術の図 1 である。

Down Patent, Figure 1



Johnson Patent, Figure 1



参考図 8 第 1 先行技術の図 1      参考図 9 第 2 先行技術の図 1

第 1 先行技術には、異なる外形のスリーブが、異なる内径のトレーラ牽引中央部の取り付けのため用いられる点開示している。第 1 先行技術は、ピン 9 を用いるピン型ロックである点で、バーベル型ロックである本発明と相違する。

第 2 先行技術はバーベル型を開示している。このように、ピン型の第 1 先行技術とバーベル型の第 2 先行技術と組み合わせにより、本発明が自明といえるか否かが問題となった。

(b)第 2 の争点

本発明は、第 2 の改良点として、汚染防止のための密閉部を有している。これに対し第 3 先行技術及び第 4 先行技術は南京錠における密閉部を開示している。参考図 9 は第 3 先行技術の図 8 及び図 9、並びに、第 4 先行技術の図 8 及び図 9 である。

Master Lock 6121



Figures 8 and 9 of the Heald Patent



参考図 9 第 3 先行技術の図 8 及び図 9、並びに、第 4 先行技術の図 8 及び図 9



南京錠はトレーラの連結装置とは異なる分野であるが、これら第 3 先行技術及び第 4 先行技術を組み合わせ、本発明が自明といえるか否かが争点となった。

(iv)CAFC の判断

(a)争点 1

第 1 先行技術のピン型においても異なる開口サイズへの適応性が求められている。CAFC は、連結レシーバにおいて開口サイズが異なる点は、公知の課題であるから、同一課題を有する第 1 先行技術と本発明とは同一技術分野に属すると認定した。従って、当業者が利便性の向上及びコスト低減を図るべく、バーベル型である第 2 先行技術をピン型である第 1 先行技術に組み合わせ、本発明を完成する動機が存在することから、自明であると判断した。

(b)争点 2

CAFC は、第 3 先行技術及び第 4 先行技術が示すように、汚染を防止するための機構は南京錠において常識であることから、本発明は自明であると結論づけた。

第 4 先行技術はロック頭部をカバーする外部封止部材を有する南京錠を開示している。CAFC は、本発明に係るクレームがロック機構を特徴としていることから、南京錠である第 3 先行技術及び第 4 先行技術についても同一の傾注分野(Field of Endeavor)に属すると判断した。

また CAFC はたとえ密閉南京錠が同一傾注分野に属さないとしても、密閉機構の汚染を防止するという課題に対し、第 3 先行技術及び第 4 先行技術を用いることは適正であると述べた。すなわち、KSR 事件において最高裁は、類似技術範囲は広く解釈されると述べており、また密閉により汚染からロック機能を保護することは公知の手段だからである。

CAFC は、クレームの構成要素はこれらの認識された機能に従って実装され、第 3 先行技術及び第 4 先行技術を組み合わせることで、予想どおりの機能を保持することから、本発明は自明であると結論づけた。

(v)まとめ

類似技術の範囲は広く解釈され、解決課題に関連する常識も引例に含まれる。ただし、審査官は、常識を用いて自明と結論づける場合、十分な理由付けが必要となる。KSR 事件において最高裁は、米国特許法第 103 条の拒絶をサポートするための分析は明確でなければならないと述べている。すなわち自明を理由とする拒絶は、単に推論による言及だけでは維持することはできず、法的根拠として合理的基盤を伴った明確な理由付けが必要とされている(MPEP § 2141 III)。

(6) Depuy 事件<sup>10</sup>

(i)判決骨子：KSR 事件において議論されたとおり予見可能性には、「組み合わせは意図された目的に役立つという予見」と、「先行技術要素は組み合わせることができるとい

<sup>10</sup> DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 567 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2009)

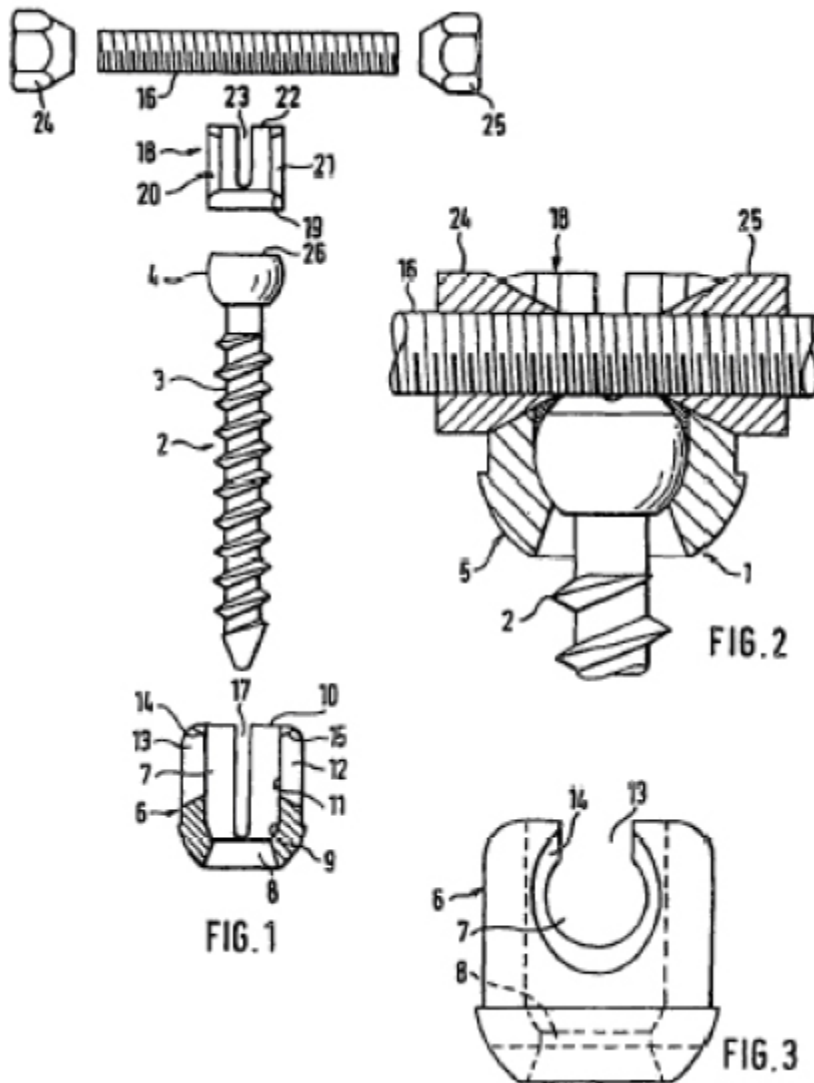
う予見」とを含む。先行技術の教示により当業者が公知要素をなぜ組み合わせたかという理由が弱体化された場合に、クレームに係る組み合わせが非自明であるという推定が強化される。

(ii)背景

原告は U.S. Patent No. 5,207,678 (以下、678 特許)の特許権者である。678 特許は背骨手術に用いるスクリュー及びスクリュー受け部に関する。このスクリューは手術中に椎骨に埋め込まれるものである。参考図 10 は 678 特許に係る背骨部安定装置を示す説明図である。

問題となったクレームは以下のとおりである。

背骨部を安定させるための装置であり以下を含む、ねじ山を切ったシャフト部(3)及び該シャフト部の先端に設けられる球形ヘッド(4)をもつスクリュー(1)と、前記ヘッド(4)に対してフレキシブルに接続される受け部(5)と、該受け部(5)は、ロッド(16)を受けるための 2 つの穴を有し、前記受け部内に設けられる受け室(7)と、該受け室は、その一端に、前記シャフト部を貫通させるボア(8)、及び、前記スクリュー(1)のヘッド(4)を受けるための内部窪み円錐形部(9)を有し、前記ボア(8)に対向して設けられ、前記スクリュー(1)を導く開口(10)と、前記ヘッド(4)が前記窪み円錐部(9)に対して押圧されるよう前記ヘッド(4)に力を働かせる圧縮部材(18)。



参考図 10 678 特許に係る背骨部安定装置を示す説明図

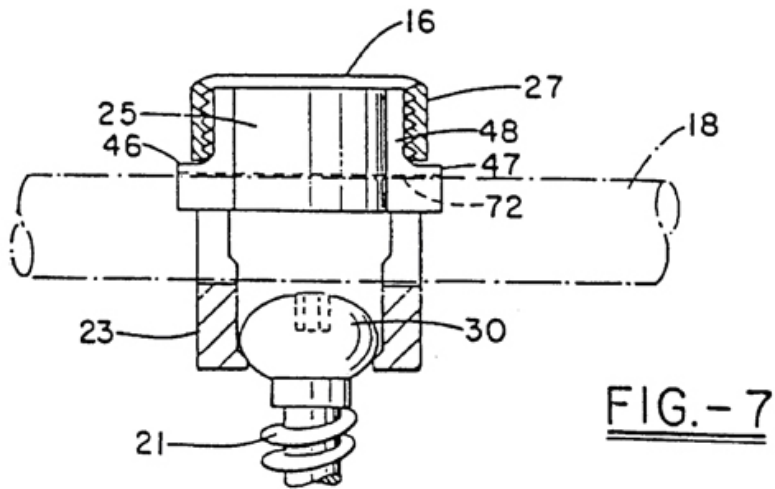
被告は U.S. Patent No. 5,474,555(以下、Puno)と U.S. Patent No. 2,346,346(以下、Anderson)との組み合わせにより、クレームに係る発明は自明であると主張した。Puno には圧縮部材(18)以外の全てが開示されている。一方、Anderson には圧縮部材(18)が開示されている。

(iii)争点

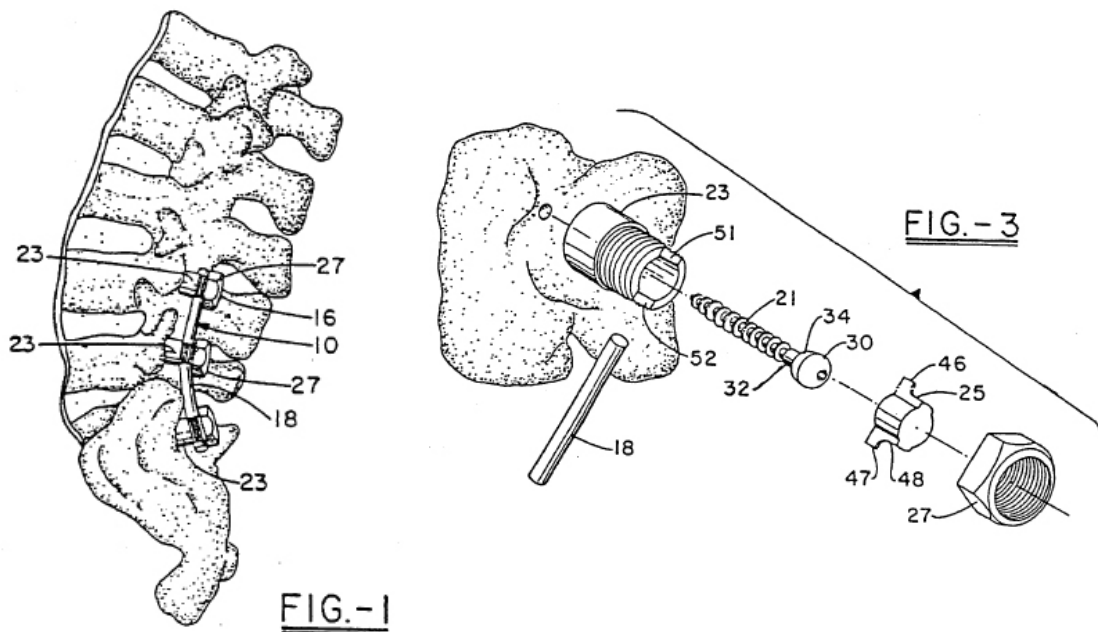
圧縮部材(18)以外を開示する Puno と圧縮部材(18)を開示する Anderson との組み合わせにより、本発明が自明といえるか否かが問題となった。

(iv)CAFC の判断

CAFC は、組み合わせに阻害要因があり自明でないと判断した。被告が挙げた Puno は参考図 11 に示す如く多軸スクリーの組み立て部品を開示している。参考図 11 は Puno の多軸スクリーを示す断面図、参考図 12 はロッド 18 及びスクリー 21 の取り付け状態を示す説明図である。



参考図 11 Puno の多軸スクリューを示す断面図

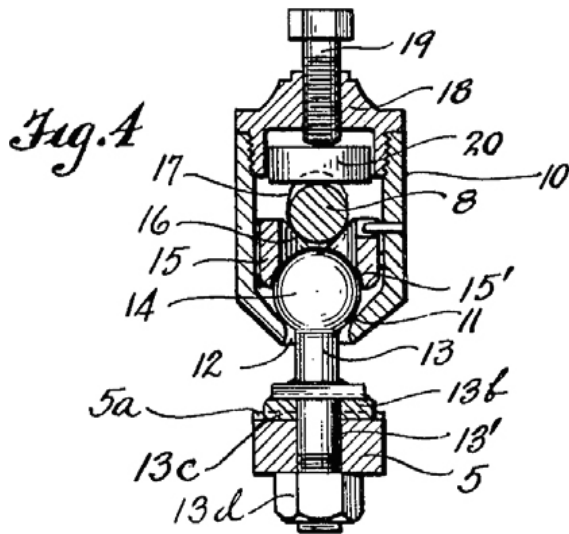


参考図 12 ロッド 18 及びスクリュー 21 の取り付け状態を示す説明図

ロッド 18 に連結される複数のスクリュー 21 は参考図 12 に示す如く骨に埋め込まれる。スクリュー 21 を骨に埋め込んだ後ナット 25,27 で固定台座 23 を締め付ける。ここで、注目すべきは、参考図 11 に示す如く、Puno はスクリュー 21 を押し込む圧縮部材を備えず、またスクリューヘッド 30 と固定台座 23 とが離れるよう設計されている。

このような構成により、骨が器具に融合する前の段階において「衝撃吸収効果」を生じさせ、骨への負荷がかかることを防止するものである。

これに対し、Anderson は圧縮部材を開示している。参考図 13 は Anderson に開示された固定用留め具の断面を示す断面図である。



参考図 13 Anderson に開示された固定用留め具の断面を示す断面図

Anderson が開示する固定用留め具は、腕または脚等の長い骨を固定する為の装置である。スクリュー19の締め付けにより、ブロック20及びロッド8が下方方向に移動する。ロッド8は圧縮部材15,15'を介してボール14及びボルトシャンク13を下側へ押し込む。スクリュー19の締め付けにより、ボール14は圧縮部材15,15'により強固に固定される。被告はAndersonに開示された圧縮部材15,15'をPunoのスクリューヘッド30上に組み合わせるのは自明であると主張した。

CAFCは、PunoはAndersonの圧縮部材を組み込むことを阻害しており、自明でないと判断した。KSR最高裁判決においては、

「公知の方法に係るありふれた構成要件の組み合わせは、予見できない効果を奏さない限り、自明である。」

と判示された。その上でCAFCは、

「先行技術が組み合わせのための阻害要因となる場合、自明でない。」と述べた。

複数の先行技術を組み合わせてクレームに係る発明に想到するためには、当業者が、これら先行技術を組み合わせるための理由付けが必要となる。この理由付けが弱い場合、阻害要因が発生しているといえ自明と結論づけることはできない。

本件において、Andersonの圧縮部材をPunoの器具へ追加することは、Punoの器具が目的とする「衝撃吸収効果」を低減または除去することになる。つまり、圧縮部材を仮に採用した場合、器具を介して骨へ直接衝撃が加わり、器具と骨との融合に失敗する可能性がある。以上のことからCAFCは組み合わせのための阻害要因が存在することから、自明でないと判断した。

続いて、CAFCはGraham最高裁判決において判示された二次的考察について検討した。二次的考察とは、自明性の判断において副次的に用いられるものであり、以下の事項を検討する。

## 商業的成功,長期間未解決であった必要性, 他人の失敗,模倣等

CAFC は本事件において、「被告の失敗」及び「模倣」を認定し、本件特許の非自明性をより確固たるものとした。被告は 678 特許の出願前にスクリューを設計していた。被告はスクリューヘッドに対する圧力を付与するために、圧縮部材ではなくロッドを用いていた。ロッドでは強固にスクリューヘッドを保持することができないため、被告の開発チームは他の解決方法を模索していた。

そして 678 特許が登録された後、被告の開発チームは突如方向性を変え、ロッドとスクリューヘッドとの間に圧縮部材を挿入する設計を採用した。そしてこの製品がイ号製品である「Vertex(登録商標)」となったのである。CAFC は以上のことから、自明性の判断にあたり、被告の失敗及び被告による模倣が存在したと認定した。

CAFC は以上述べたとおり、先行技術の組み合わせに関する阻害要因、他人の失敗及び模倣行為等を総合的に勘案し、クレームは自明でないと判断した。

### (v)まとめ

本事件の如く、先行技術の記載により複数の引用文献を組み合わせるための理由付けが弱体化される場合、非自明との推定が強化される。さらには、他人の失敗及び他人の模倣という二次的考察により非自明との推定がより強化される。組み合わせに阻害要因があるとの主張は有用であるといえる。

## 4. 第 2 基準 「公知要素の置換」基準

### (1)判断基準

2007 年 KSR ガイドラインにて説明されたとおり、「公知要素の置換により自明」とする論拠は、当業者が技術的に置換可能であり、かつ、得られる効果が予期できる場合に適用される(MPEP § 2143(B))。

### (2)In re ICON 事件<sup>11</sup>

(i)判決骨子:異なる傾注分野における先行技術を自明と判断するための引例として利用できるか否かを決定する場合、解決すべき課題を考慮しなければならない。

### (ii)背景

#### (a)事件の経緯

Icon(以下、原告)は折り畳み式踏み台を備えるトレッドミルに関する U.S. Patent No. 5,676,642(642 特許)を所有している。642 特許は 1997 年 10 月に成立したが、Board of Patent Appeals and Interferences(以下、審判部)による再審査が行われた。

問題となったのはクレーム 1 の最後の構成要件、「踏み台と直立構造体との間に接続され、前記第 2 の位置にて前記踏み台を安定して保持すべくアシストするガスバネ」である。

再審査において、審判部は、Damark International Inc の広告及び U.S. Patent No,

<sup>11</sup> In re ICON Health & Fitness, Inc., 496 F.3d 1374, 1382 (Fed. Cir. 2007)

4,370,766(Teague)を根拠に自明であると判断した。Damark は折りたたみ式トレッドミルの広告である。Damark は最後の構成要件ガスバネ以外を開示している。一方、Teague はガスバネを開示している。これにより審判部は Damark と Teague との組み合わせにより自明であると判断した。原告はこれを不服として CAFC に控訴した。

(b)642 特許の内容

642 特許は参考図 14 及び参考図 15 に示す如く、踏み台 12 を直立構造体 14 方向へ回転させることにより、参考図 15 に示す第 2 の位置まで折りたたむことができるトレッドミルである。

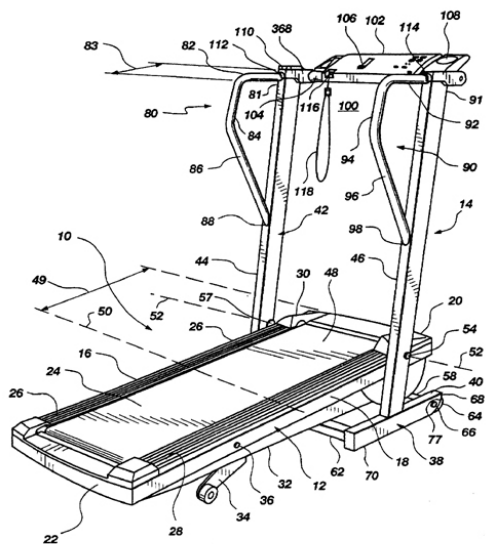


Fig. 1

参考図 14 642 特許の FIG.1

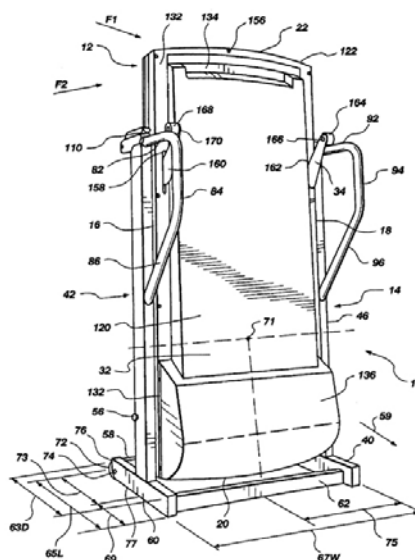


Fig. 2

参考図 15 第 2 の位置を示す図

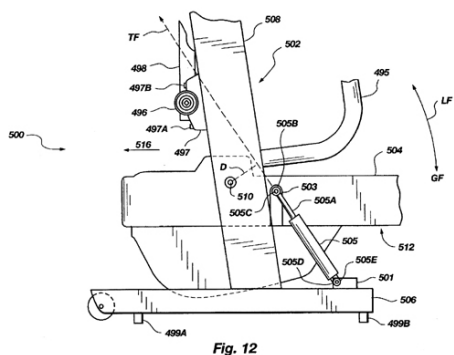


Fig. 12

参考図 16 642 特許の FIG.12

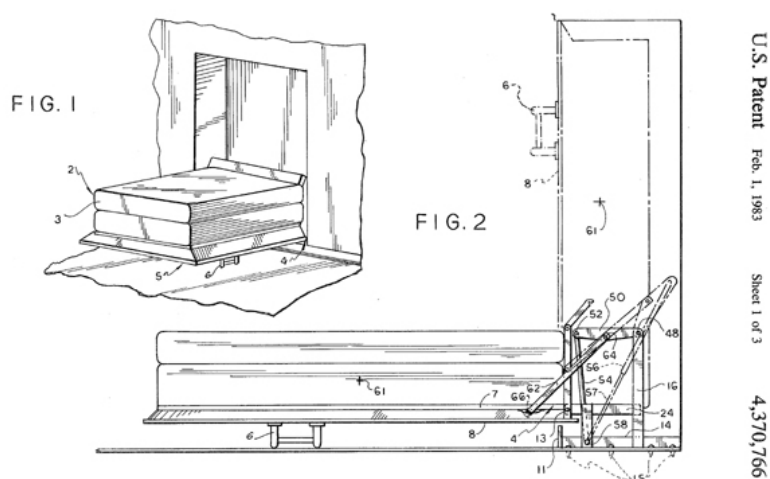
クレームに示すガスバネは参考図 16 に示す符号 505 である。争点となる構成要件に

符号を付すと、

「踏み台 12 と直立構造体 14 との間に接続され、前記第 2 の位置 (FIG.2) にて前記踏み台 12 を安定して保持すべくアシストするガスバネ 505」となる。

(c) 先行技術 Teague の内容

一方、Teague は折りたたみ式ベッドの構造に関する技術を開示している。概要は参考図 17 に示すとおりである。符号 56 が先行技術としてあげられた 2 重作用バネである。



参考図 17 Teague の FIG.1 及び FIG.2

Teague は、公知の単一作用バネではなく、新規の 2 重作用バネを用いる点を特徴としている。2 重作用バネはベッドを持ち上げて収納位置に移行する際、それとは逆の方向へ力を発生させるものである。ただし、完全にベッドを収納した場合は、ベッドの重みにより、ベッドが自動で開くことはない。この 2 重作用バネの作用により、収納位置からベッドを開く際の力を低減できる。

(iii) 争点

争点 1：技術分野の相違はどのように評価されるか？

本願の技術分野はトレッドミルであり、Teague の技術分野は折り畳み式ベッドである。技術分野が相違する場合に、Teague の 2 重作用バネを本願に係るトレッドミルのガスバネに代えて、当業者が採用することができるか否かが問題となった。

争点 2：組み合わせに対する阻害要因

本願のガスバネは、踏み台を収納位置に対して押す方向に作用するものである。その一方で、Teague の 2 重作用バネは、ベッド収納の際に逆に開こうとする力が作用する。このように、2 つのバネは作用する方向が正反対となる。原告は、Teague のバネは本願にとって阻害要因となるものであり、当業者であれば、これを採用しないと主張した。

(vi) CAFC の判断

争点 1：公知の部品は、当該部品の主たる目的以外にも、明白な用途が存在する場合が



ある

CAFC は、本願の技術分野がトレッドミルであり、Teague の技術分野が折り畳み式ベッドであることから、技術分野が相違することは認められた。しかしながら、KSR 最高裁の判示事項、

「公知の部品は、当該部品の主たる目的以外にも、明白な用途が存在する場合がある」を挙げ、Teague の 2 重作用バネと、本願のガスバネとは類似の技術にすぎないと述べた。

例えば、発明者が PC のヒンジ機構及びラッチ機構を開発する場合、他のハウジング、ヒンジ、ラッチ、バネ等を採用するピアノのふた、キッチンのキャビネット、皿洗い機のキャビネット、木製家具のキャビネット、またはオーディオカセット等の技術分野における文献を参照すると考えられる。そうすると本件においても同様に、トレッドミルを開発する当業者は、公知の 2 重作用バネを開示する折り畳み式ベッドの文献を参考にするものと考えられる。以上のことから CAFC は、技術分野は相違するものの、類似の技術にすぎないと判断したのである。なお、本願のガスバネが、トレッドミル特有の機能を果たすのであれば、この判断が相違する点を、CAFC は示唆している。

争点 2：組み合わせを阻害する要因の判断手法

自明か否かの判断において、多用される阻害要因について簡単に説明する。先行技術は、以下の場合に組み合わせを阻害する要因があるといえ、この場合非自明と判断される可能性が高い。

(a) 当業者がある先行技術を検討した場合に、先行技術により規定されるルートに従うことを思いとどませる場合、または、出願人が採用したルートとは別の方向へ導かれた場合。

(b) 先行技術を使用する結果、動作不可能な結果をもたらす場合。

本願のガスバネは、踏み台を折り畳む場合に折り畳み方向へ力を作用させるものである。これに対し、Teague の 2 重作用バネは逆方向に作用する。かかる作用的な観点からは、阻害要因が存在すると判断できる。しかしながら、クレームは、「収納位置にて踏み台を安定して保持すべくアシストするガスバネ」と広く記載されており、Teague の 2 重作用バネも確かに収納位置にてベッドを安定して保持するのである。

クレームは最も広く解釈されるのが原則<sup>12</sup>であるから、このような広いクレームの文

---

<sup>12</sup> 明細書に何ら記載が無い場合、「最も広い合理的な解釈(BRI: Broadest Reasonable Interpretation)」が採用される。MPEP2111 は最も広い合理的な解釈について規定している。

2111 Claim Interpretation; Broadest Reasonable Interpretation  
[R-1] CLAIMS MUST BE GIVEN THEIR BROADEST REASONABLE INTERPRETATION

During patent examination, the pending claims must be “given \*>their< broadest reasonable interpretation consistent with the specification.”

言に対しては、Teague は組み合わせのための阻害要因が存在するとはいえない。なお、CAFC は原告が、当該ガスバネの力が作用する方向等に関し限定する補正を行ってれば状況は変わっていたであろうと述べている。以上のとおり、CAFC は(a)のケースに該当せず Teague は組み合わせを阻害するものではないと結論づけた。

原告は(b)に関し、Teague のベッド用に係る負荷の高い2重作用バネを、トレッドミルである本願に採用した場合、過度に力が作用し、本願が目的とする結果を達成し得ないと反論した。しかし、当業者であれば、先行技術の部品を、本願発明に適用させるべく改良・改変すると考えられる。以上のことから(b)に関しても CAFC は、Teague は組み合わせを阻害するものではないと結論づけた。

(v)まとめ

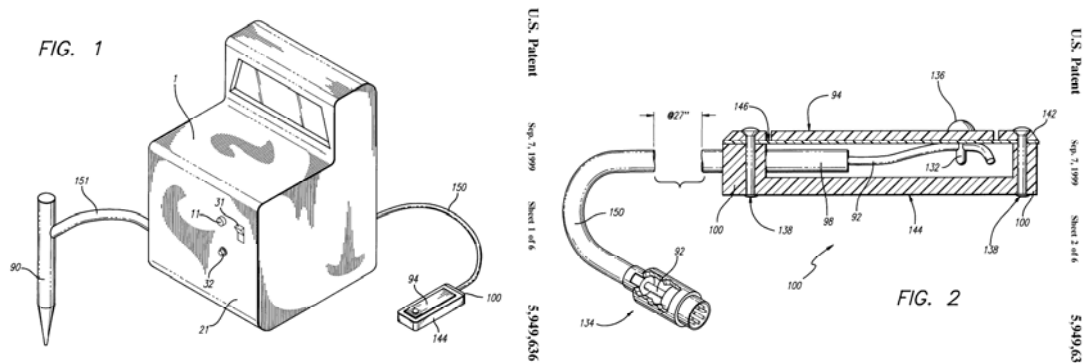
機械分野における自明性の判断例である。本事件は、クレームに係る部品が第1先行技術に開示されていないが、技術分野の異なる第2先行技術に当該部品が開示されている事例である。このような事例は実務上多く参考となる。このほか、本件においては自明性の反論要素の一つである阻害要因について、どのようにクレームを記載していれば非自明と判断されたかを詳細に分析しており、非常に参考となる。

(3)Agrizap 事件<sup>13</sup>

(i)判決骨子：類似技術は当該発明の傾注分野における先行技術に限られず、また出願人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る先行技術をも含む。

(ii)背景

Agrizap (以下、原告)は U.S. Patent No. 5,949,636 (以下、636 特許)の特許権者である。636 特許はネズミ等の小動物を感電死させる駆除装置である。参考図 18 は駆除装置の構成を示す斜視図である。参考図 19 はスイッチの断面構造を示す断面図である。



参考図 18 駆除装置の構成を示す斜視図 参考図 19 スwitchの断面構造を示す断面図

駆除装置は高電圧発生器、タイマ及びスイッチモジュール等を備える本体 1、ケーブル 150,151、スイッチ 100 及び接地棒 90 等により構成される。スイッチ 100 の上面に

<sup>13</sup> Agrizap, Inc. v. Woodstream Corp., 520 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2008)

はアルミニウム等の導通性板 94 が取り付けられている。小動物が導通性板 94 に触れた場合、スイッチモジュールは抵抗値の変化を検出する。

スイッチモジュールは抵抗値の変化を検出した場合、トリガ信号をタイマへ出力する。タイマはアクティブ信号を高電圧発生器へ出力し、高電圧発生器は高電圧を導通性板 94 に供給する。これにより導通性板 94 に触れた小動物は感電死することになる。タイマは一定期間経過後、高電圧発生器へオフ信号を出力する。

(iii)CAFC での争点

**組み合わせが自明といえるか？**

本件特許の出願日の 1 年以上前に権利者自身が販売していた駆除装置”Gopher Zapper”（対応 U.S. Patent No.5,269,091）が主引例（以下、第 1 先行技術という）となった。第 1 先行技術の内容は以下のとおりである。参考図 20 は第 1 先行技術の組み立て構造を示す斜視図であり、参考図 21 はスイッチの断面構造を示す断面図である。

U.S. Patent      Dec. 14, 1993      Sheet 2 of 5      5,269,091

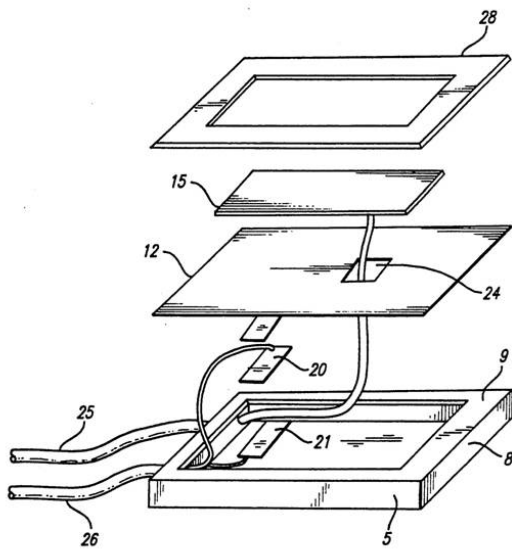


FIG. 2

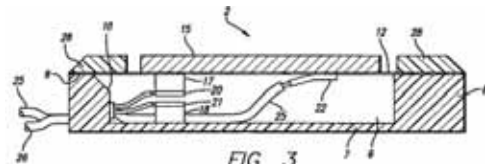


FIG. 3

参考図 20 第 1 先行技術の組み立て構造

参考図 21 スイッチの断面構造

矩形の導電性板 15 は小動物の重みにより上下方向へ移動する。導電性板 15 の下側には電極 20, 21 が対向して配置されている。電極 20, 21 は通常鉛直方向に離間しているが、小動物の重みにより導電性板 15 が上側の電極 20 を鉛直方向に向けて押すことになる。これにより、電極 20, 21 が接触し、本件特許と同様に導電性板 15 に高

電圧が印加されることになる。すなわち、第 1 先行技術は、機械的なスイッチにより高電圧発生器を作動させる。その一方で、636 特許は電氣的なスイッチにより高電圧発生器を作動させる。それ以外の構成は同一である。

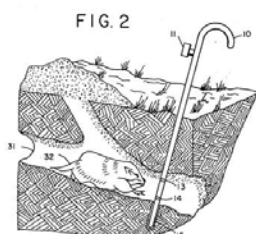
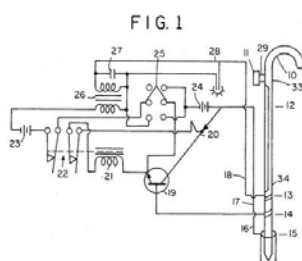
その他の先行技術は以下の 2 つである。

第 2 先行技術 U.S. Patent No.4,048,746(以下、Dye 特許)

第 3 先行技術 U.S. Patent No.4,200,809(以下、Madsen 特許)

Dye 特許はネズミ等の小動物を駆除するための装置を開示している。参考図 22 は Dye 特許の装置概要を示す説明図である。小動物 32 が 2 つの分離した接触点 13,14 に触れた場合に、小動物が抵抗となって内部回路が高電圧発生器を作動させ、接触点 13,14 に高電圧が供給される。

U.S. Patent Sept. 20, 1977 4,048,746



参考図 22 Dye 特許の装置概要を示す説明図

Madsen 特許は、小動物を対象とするものではないが、2 つの電極が露出した牛追い棒を開示している。主引例である第 1 先行技術に、Dye 特許または Madsen 特許を組み合わせて、636 特許の構成とすることが、自明か否かが争点となった。

(vi)CAFC の判断

予期できる効果以上のものでない限り、公知の方法に関連するありふれた要素の組み合わせは、自明である。

第 1 先行技術と 636 特許とは、高電圧発生器を起動するためのスイッチの形式が相違するにすぎない。636 特許は、第 1 先行技術に採用された機械的な圧力スイッチを単に電氣的なスイッチに置き換えたものである。Dye 特許及び Madsen 特許に記載されているように、高電圧発生器を動作させるためのスイッチとして動物の体を使用することは公知の技術である。また、636 特許と同じく、Dye 特許及び Madsen 特許中には、

機械的スイッチが埃及び湿気等により誤作動する問題があることから、電氣的なスイッチを採用するとの記載もあった。

原告は本件特許に係る駆除装置の商業的成功、及び、当該駆除装置分野における長期間未解決であった必要性（long felt need）等の二次的考察に係る証拠を提出した。

しかしながら、CAFC はこれらの二次的考察に係る証拠を考慮したとしても、第 1 先行技術及び Dye 特許等の存在、及び、636 特許が先行技術に対して予期せぬ効果を奏するとはいえないことから、強力な一応の自明性（prima facie case of obviousness）を覆すことはできないと判示した。

(v)まとめ

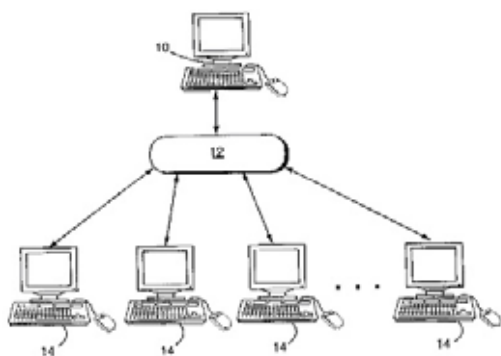
CAFC は、本事件は組み合わせによる自明性判断に関する教科書の事例であると述べている。客観的な二次的考察に係る証拠が存在する場合でも、強力な一応の自明性を覆すことはできない。

(4) Muniauction 事件<sup>14</sup>

(i)判決骨子：インターネット及び Web ブラウザは、情報の伝達及び表示に関する一般的な技術であるので、これらの機能のために、既存のプロセスにインターネット及び Web ブラウザを適用することは自明である。

(ii)背景

Muniauction（以下、原告）は U.S. Patent No. 6,161,099（以下、099 特許）の特許権者である。099 特許はインターネットを通じた地方債のオークション技術に関する。特に 099 特許はネットワーク、例えばブラウザを用いた「初期発行人地方債オークション original issuer municipal bond auction」に関する。参考図 23 は 099 特許の代表図である。



参考図 23 099 特許の代表図

問題となったクレーム 1 は以下のとおりである。

1.ディスプレイを有する発行人（issuer）のコンピュータ、及び、入力装置及びディスプレイを有する少なくとも一つの入札者コンピュータを有する電子オークションシステムにおいて、  
前記入札者コンピュータは発行人コンピュータに対し遠隔地に設けられ、これらのコン

<sup>14</sup> Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2008)

ピュータはコンピュータ間でデータメッセージを通信するためのネットワークを介して接続され、

確定利付き金融商品をオークションするための電子オークションプロセスであり以下の処理を含む：

少なくとも一つの確定利付き金融商品のための少なくとも一つの入札に関するデータを、前記入札者コンピュータに前記入力装置を介して入力する；

前記入力されたデータの少なくとも一部に基づき、少なくとも一つの金利負担（支払利息）額を自動的に計算し、前記自動的に計算された金利負担額は、前記少なくとも一つの確定利付き金融商品に関する借り入れ費用を示す利率（レート）を特定し；and

前記入札者コンピュータからネットワークを介して、前記入力されたデータを送信することにより前記付け値を提出する；

前記ネットワークを介して前記発行人コンピュータへ提出された付け値に関するメッセージを通信し、前記発行人コンピュータのディスプレイに、前記計算された金利負担額を含む前記付け値に関する情報を表示する；

前記入力ステップ、自動計算ステップ、提出ステップ、通信ステップ及び表示ステップの少なくとも一つは、ウェブブラウザを使用することにより実行される。

被告は、既存の Parity システムと比較して、本発明はウェブブラウザを用いたにすぎないから自明であると主張した。地裁は、第 1 にウェブブラウザの利用が開示されておらず、また、第 2 に特許が二次的考察によりサポートされていることから、非自明と判断した。

#### (iii) 争点

争点 1：既存の Parity システムに Web ブラウザを組み合わせ、本発明とすることが、自明か否か。

争点 2：二次的考察により、組み合わせによる自明を覆することができるか否か。

#### (iv) CAFC の判断

争点 1：CAFC は、出願当時にインターネットを用いた技術は十分に確立されており、Parity システムに Web ブラウザを組み合わせ、本発明とすることは自明であると判断した。

1998 年 5 月 29 日に特許出願された際、Web ブラウザは公知であり、099 特許明細書自身にも、“a conventional internet browser”と記載されていた。CAFC は自明性分析において、後知恵が働かないよう注意する義務があることを認めた上で、099 特許出願時において、オンラインオークションを実行するためにインターネット及びブラウザを使用することは、十分に確立された技術であると述べた。例えば、1996 年における U.S. Patent No. 5,794,219(以下、219 特許という)は、ネットスケープ等のブラウザを使用して付け値を送信するオンラインオークションを開示している。CAFC は、219 特許は、本発明に係る金融商品の初期発行人オークションについて言及していないものの、

KSR 最高裁判決における以下の判示事項を述べた。

「ある研究・作業が、努力傾注分野において利用可能である場合、同一分野及び他分野にかかわらず、デザインインセンティブ及び他の市場圧力は、当該研究・作業の派生を促進することができる。」

このように CAFC は従来存在した電子プロセスに、現代のインターネット及び Web ブラウザ技術を組み合わせることは、099 特許出願当時ではありふれたことに過ぎないと結論づけた。

争点 2：CAFC は二次的考察によっても自明の判断を覆すことができないと判示した。

原告は本発明について賞賛を受けており、他人の模倣があり、また商業的成功があったことから本発明は非自明であると主張した。具体的には、原告は Pittsburgh 市の "Innovations in American Government" 賞を受賞したことを主張した。しかしながら、CAFC は、原告が主張した事項は、クレームに対する結びつき(Nexus)がなく、強力な一応の自明を覆すには十分でないと述べた。すなわち、クレームに係る発明と、二次的考察に係る証拠との間に結びつきがある場合にのみ、二次的考察に係る証拠が採用される。本事件における受賞理由及び受賞に対する各種報道は、クレームの一部の構成要件にのみ関連するものであり、クレームに対する結びつきを欠くと判断された。

(v)まとめ

二次的考察に係る証拠と、クレームに係る発明とには結びつき(Nexus)が必要とされる。例えば受賞理由または商業的成功が、クレームに係る発明に対し結びつきが弱い場合、非自明と主張する証拠としての重み付けは大きく低下する。

## 5. 第3基準 「試すことが自明(Obvious to Try)」基準

### (1)判断基準

“試すことが自明”を根拠とする判例は、化学分野に多い。2007KSR ガイドラインには、試すことが自明の論拠は、技術分野において認識された問題・必要性が存在し、これらに対して特定され予期できる有限の解法が存在し、かつ、当業者が成功の合理的期待をもってこれら公知の潜在的解法を追求できる場合に限り適用されると記載されている。試すことが自明か否かは、「科学・技術の特性、科学・技術の進歩状態、公知の選択肢の本質、先行技術の特別性・一般性、及び、技術分野における結果の予見性」を含めて総合的に検討される。

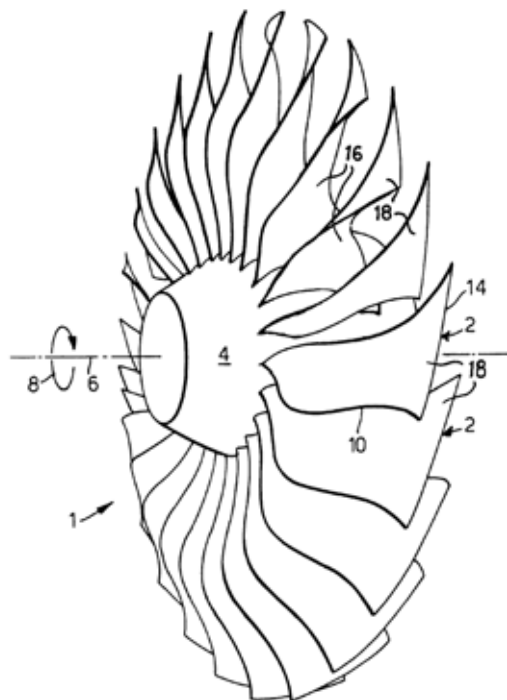
### (2) Rolls-Royce 事件<sup>15</sup>

(i)判決骨子：試すことが自明の論拠は、課題を解決するための可能性ある選択肢が公知であり、かつ、有限である場合に適切である。しかしながら、可能性ある選択肢が、公知、あるいは、有限のいずれか一方を満たさない場合、試すことが自明の論拠は、非自明を結論づけるサポートとならない。

<sup>15</sup> Rolls-Royce, PLC v. United Technologies Corp., 603 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2010)

## (ii)背景

Rolls-Royce(以下、原告という)は、6,071,077(以下、077 特許という)を所有している。077 特許はジェットエンジンのファンブレードに関する。参考図 24 は 077 特許の図 1 である。



参考図 24 077 特許の図 1

ファンブレードは内側領域、中間領域、及び外側領域の 3 つの領域を有する。ハブ 4 の回転軸 6 に最も近いエリアは内側領域であり、エンジンの中心から最も遠く、エンジンを囲むケースに最も近いエリアが外側領域となる。中間領域は内側領域と外側領域との間にある。本発明は、衝撃波の影響を低減すべく、外部領域におけるスweep角度に特徴を持たせたものである。

## (iii)争点

先行技術は、本発明の外部領域におけるスweep角度と逆のスweep角度をなすブレードを開示している。被告は、ファンブレード設計の際に逆の角度を試みることは当業者にとって自明であると主張した。先行技術から、あらゆる角度を試すことによって本発明が自明といえるか否かが争点となった。

## (iv)CAFC の判断

CAFC は、被告の主張を退け、自明でないと判断した。

CAFC は、「試すことが自明」の論拠において、課題を解決するための可能性ある選択肢は「公知かつ有限」でなければならないと指摘した。先行技術には、衝撃波の影響を防止するという課題を解決するために、外部領域のスweep角度を変更すべしとする



示唆は存在しなかった。このように CAFC は、「スワイプ角度を変更すること」そのものは、「試すことが自明」のための、選択肢として全く提示されていないことから、非自明と結論づけた。

(v)まとめ

被告がなした「試すことが自明」の主張は、当業者であれば適宜スワイプ角度を設計変更できる、すなわち設計事項の変更にすぎないから自明とするものである。この論拠はあらゆる発明を自明とする恐れがあるが、CAFC は本事件の如く一定の歯止めをかけている。つまり、課題を解決するための選択肢が公知かつ有限でなければ、「試すことが自明」論拠により、自明とされることはない。この点、2010 KSR ガイドラインにおいても審査官に注意を促している。

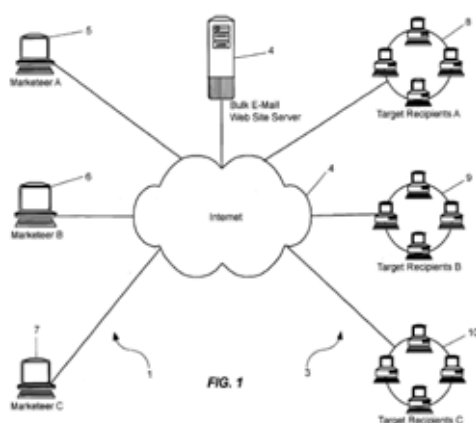
(3)Perfect Web 事件<sup>16</sup>

(i)判決骨子：有限の特定・予期される解法が存在し、かつ、予期できない効果に係る証拠が存在しない場合に限り、「試すことが自明」論拠により自明とすることができる。

「常識(Common Sense)」は、十分理由付けができる場合に限り自明の結論をサポートするために用いることができる。

(ii)背景

Perfect Web (以下、原告という)は U.S. Patent No. 6,631,400(以下、400 特許という)の所有者である。400 特許は、目的とする消費者グループに対し大量の電子メールを配信する際の管理方法をクレームしている。400 特許は電子メールシステムの熾烈な開発段階にある 2000 年 4 月 13 日に特許出願され、2003 年 10 月 7 日に特許が成立した。



参考図 25 大量電子メール配信システムを示す説明図

参考図 25 は大量電子メール配信システムを示す説明図である。大量電子メールサーバ 4 はマーケティング担当者 6 の依頼を受け、大量の電子メールを受信者 8,9,10 に配

<sup>16</sup> Perfect Web Technologies, Inc. v. InfoUSA, Inc., 587 F.3d 1324, 1328–29 (Fed. Cir. 2009)

信する。サーバ 4 は、配信メール中、配信に成功したメール数と、所定数量とを比較する。そして、配信メール数が所定数量に達しなかった場合、配信メール数が所定数量に達するまで、受信者のマッチング処理、配信処理及び計数処理を繰り返し実行する。

問題となった 400 特許のクレーム 1 は以下のとおりである。

1. 大量電子メール配信管理方法であり以下のステップを含む、

(A) 目標受信者プロフィールを目標受信者グループとマッチングさせ、

(B) 前記マッチングしたグループ内の目標受信者へ、一組の大量電子メールを送信し、

(C) 前記一組の大量電子メールの内、前記目標受信者により首尾良く受信されたメール数を計算し、

(D) 前記計算された数が、首尾良く受信されたメールの所定最小数を超えない場合、前記計算された数が前記所定最小数を超えるまで、前記(A)～(C)のステップを繰り返す。

クレーム 1 の内、ステップ A、B 及び C は先行技術に開示されている。ステップ A～C を繰り返すステップ D は先行技術に開示されていない。地裁は、ステップ A～C の処理を繰り返すことは常識であり自明であると判断した。原告はこれを不服として控訴した。

(iii) 争点

**争点 1: 「常識」がステップ D を教示しているか否か?**

ステップ D に対応する事項は先行技術中に全く記載されていない。KSR 最高裁判決後、「常識」をどのように用いて、自明と判断するのが問題となった。

**争点 2: 長期間未解決であった必要性が存在するか否か?**

「発明が長らく切実に感じられていたこと」、及び、「特許出願時に満たされていなかったニーズ」を立証した場合、非自明と判断される。問題となったクレーム 1 に「長期間未解決であった必要性」が存在するか否かが争点となった。

(iv) CAFC の判断

**争点 1: 公知の処理の繰り返しは常識に過ぎない**

CAFC は、先行技術に開示されたステップ A～C を繰り返して、クレーム 1 を完成させることは常識に過ぎず、自明であると判断した。

KSR 最高裁判決以前は、厳格な TSM テストが採用されており、自明と判断するためには、先行技術中にクレームに想到するための具体的な教示・示唆・動機付けが必要とされていた。KSR 事件において最高裁は、先行技術中の記載に拘泥する厳格な TSM テストを廃し、非自明判断の要素として「常識 common sense」をも適用可能なフレキシブルアプローチへと大きく方向転換した。

最高裁が例示した非自明判断の要素は以下のとおりである。

市場要求 (market forces)、

設計上の動機 (design incentive)、

複数特許の相互に係る教示、

発明時において傾注分野において知られているいかなる必要性または問題、特許により言及されている必要性または問題、及び  
当業者の背景知識、創造性、常識

CAFC は「後知恵によるこじつけ、及び、事後的理由付け」には注意する必要があるものの、「常識」は先行技術を組み合わせ、または、改変して特許発明に想到するための要素となると判示した上で、以下のとおり判断した。クレーム 1 においてステップ A ~ C は受信者のグループを目標とすること、電子メールをこれら受信者へ送信すること、及び、成功裏に配達された電子メール数を計数することを含む。原告は先行技術がこれら 3 つのステップを開示していることを認めている。残りのステップ D は、  
「(D)前記計算された数が、前記計算された数が前記所定最小数を超えるまで、前記(A) ~ (C)のステップを繰り返す。」にすぎない。

この最後のステップは、単に成功となるまで、公知の処理の繰り返しを記述しているに過ぎない。例えば、100 通の電子メールの配信が命じられた場合、第 1 回送信時は 95 通だけ配信できたとする。「常識」からすれば、マーケティング担当者はもう一度トライするであろう。なお、原告及び被告は、本事件における当業者は「高校教育を受けた者、マーケティング担当者またはコンピュータ経験者」程度という点に同意している。被告はさらに鑑定人による主張を成したが、CAFC は鑑定人の意見に依らずとも常識であると結論づけた。

さらに、CAFC は繰り返し処理であるステップ D は「自明の試み」にすぎないと判示した。本発明の問題点は、マーケティングノルマである配信数量を満たすために大量の電子メールを送信することである。かかる問題を解決するための潜在的解決方法としては以下の 3 つが考えられる。

- (1)送信を継続すること、すなわちノルマを満たすまで数多くのアドレスへ電子メールを送信し続けること、
- (2)不達メッセージを受信した場合、成功を期待して同一アドレスへ再送信すること、
- (3)新たなアドレスの新規グループを特定し、新たな特定先に電子メールを送信すること（ステップ D に対応）

成功確立が高いのは明らかに（3）であり、クレーム 1 は「有限の特定された潜在的解決方法」の内の一つを試みたに過ぎない。最高裁は KSR 事件において、

「有限の解決方法を試すことが、予期される成功を導くのであれば、それは革新 (innovation) の成果ではなく、通常の技量及び常識の成果に過ぎない」と述べている。

原告は、全てのパラメータを変える必要があった、または、多くの可能性ある選択肢のそれぞれを試す必要があった等の理由も立証できなかった。以上のことから、CAFC はステップ A ~ C にステップ D を適用することは常識であり、クレーム 1 は自明であると判断した。

## 争点2：長期間未解決であった必要性は存在しない

二次的考察の一つである長期間未解決であった必要性が立証できれば、非自明と判断される可能性があるところ、本事件では原告は当該必要性を立証できなかったことからCAFCは、クレーム1は自明であると結論づけた。

「長期間未解決であった必要性」を立証するためには、「発明がいつの時点から切実に感じられていたか」、「本特許によって、どのようにしてニーズを満たしたか」を具体的に裁判所に証拠として提出する必要がある。原告は単に「効率が良くなった」と主張するのみで、具体的な日時、並びに、マーケティングコスト及び時間の低減等の証拠を提示しなかった。

### (v)まとめ

本事件の如く、公知の選択肢が列挙され、特段新たな効果を奏しない場合、「試すことが自明」の論拠により自明と判断される。

## 6. その他の基準：証拠の考慮基準

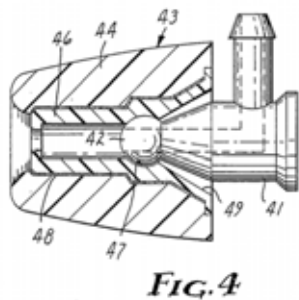
(1) 審査官は、自明か否かを再評価する場合、出願人が提出した反論証拠・二次的考察を考慮しなければならない。先行技術の組み合わせにより自明とされるクレームの場合、出願人は、発明の効果が予期できないことを示す証拠を提出することができる。

### (2) Hearing Components 事件<sup>17</sup>

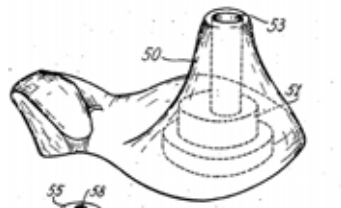
(i) 判決骨子：適時に提示された証拠は考慮される。商業的成功に関する証拠は、当該製品の成功とクレームされた発明との間の結びつき(nexus)が明確に示される場合に採用される。

### (ii) 背景

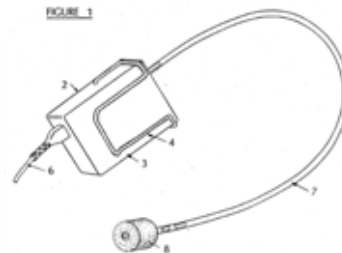
Hearing Component(以下、原告という)は、U.S. Patent No. 4,880,076(以下、076特許という)を所有している。076特許は、補聴器の一部を覆い、また外耳道(耳の穴の入り口から鼓膜に達するS字状の管)に挿入される使い捨て保護カバーに関する。カバーは必要なときにユーザにより容易に交換することができる。参考図25は076特許の図4である。耳栓41は、弾性のあるリカバリーフォーム43内に挿入される。



参考図 25 076 特許



参考図 26 Carlisle



参考図 27 Killion

<sup>17</sup> Hearing Components, Inc. v. Shure Inc., 600 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2010)

(iii)争点

地裁において、被告は、原告特許は U.S. Patent No. 2,325,590(以下、Carlisle よい  
う)及び U.S. Patent No. 4,677,679(以下、Killion)の組み合わせにより自明であると主  
張した。参考図 26 は Carlisle の図 3、参考図 27 は Killion の図 1 である。

Carlisle は補聴器が挿入される使い捨てカバーを開示している。また Killion はスロ  
ーリカバリーフォーム 8 を開示している。Carlisle に Killion のスローリカバリーフォ  
ーム 8 を組み合わせて、本発明が自明といえるか否かが問題となった。

(iv)CAFC の判断

CAFC は、二次的考察に係る証拠をも考慮して自明でないと判断した。

CAFC は、Carlisle は本発明と異なり、外耳道に挿入されるものではなく、耳の外部  
に挿入されるものであり、また、Killion はスローリカバリーフォーム 8 を開示してい  
るものの、補聴器ではなく、プロ向けの医療器具であることから、自明ではないと判断  
した。

原告は、本発明に係る使い捨てカバーのライセンス費が、特許権消滅と共に半額とな  
ったことを示す証拠を提出した。CAFC はこの証拠を考慮し、製品の商業的成功と特許  
との間の結びつき(Nexus)を認め、非自明と判断した。

(v)まとめ

二次的考察に関する証拠は、規則 1.131(先発明についての宣誓供述書又は宣言書)ま  
たは 1.132(拒絶又は異論を反駁する宣誓供述書又は宣言書)における宣誓書等で、審査  
官に提出することができる。審査官は、当該証拠を考慮するが、全ての証拠が考慮され  
るわけではなく、本事件の如く「クレームされた発明と提供された証拠との間の結びつ  
き」により証拠の重み付けを決定する(MPEP § 2145)。

(3) Asyst Techs 事件<sup>18</sup>

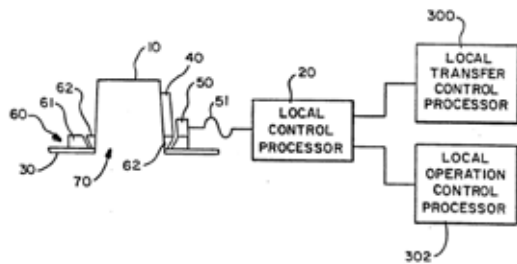
(i)判決骨子：一応の自明が強力に推定される場合、商業的成功及び長期間未解決であ  
った必要性等の二次的考察に係る証拠を提出しても、一応の自明を覆すことはできない。  
商業的成功または長期間未解決であった必要性に基づく主張は、先行技術と区別可能な  
クレームの特徴と、商業的成功または長期間未解決であった必要性との関連性が低い場  
合、その効力が低下する。

(ii)背景

原告は、U.S. Patent No. 5,097,421(以下、421 特許という)を所有している。421 特  
許のクレームは、工場においてある処理位置から次の処理位置へ移動するシリコンウェ  
ハ等の品物を追跡する処理システムに関する。参考図 27 は 421 特許の図 2 である。

---

<sup>18</sup> Asyst Techs., Inc. v. Emtrak, Inc., 544 F.3d 1310 (Fed. Cir. 2008)



参考図 27 421 特許の図 2

参考図 27 に示す処理ステーションと中央制御装置との間の通信は、マルチプレクサにより行われる。

(iii)争点

先行技術 Hesser は、工場における複数の製造工程の間、加工中の製品を追跡する技術に関する。そして Hesser は処理ステーションと中央制御装置との間の通信をバスにより行う。421 特許のクレーム 2 と Hesser との相違は通信がバスにより行われるか、マルチプレクサにより行われるかだけである。このような場合に、421 特許のクレーム 2 が Hesser から自明といえるか否かが問題となった。また、原告は商業的成功及び賞賛等、二次的考察に関する証拠を提出した。この証拠により自明の判断を覆すことができるか否かも問題となった。

(iv)CAFC の判断

CAFC は、クレーム発明と先行技術との相違点は、通信方式としてマルチプレクサを使用するか、バスを使用するかしかなく、自明とした地裁の判断に同意した。

その理由として、当業者はバスとマルチプレクサとの双方に精通しており、公知の検討材料に基づき、容易にバスまたはマルチプレクサのどちらかを選択・実装することができるからである。

原告は商業的成功に関する証拠を提出したが、CAFC は、提出された証拠と、クレーム発明との結びつきが十分でないとしてこれを採用しなかった。

さらに原告は、「他人による賞賛」に係る証拠を提出した。原告は、本システムに対する賞賛があったことは発明が自明でないことを示すものであると主張した。CAFC は当該「他人による賞賛」をも自明を覆すには十分でないと判断した。その理由として賞賛は、全体的なシステム全体に対するものであって、賞賛・成功が、バスをマルチプレクサに変えたことに起因するものではないからであると述べた。

以上の理由により、CAFC は自明と判断した地裁の判決を支持した。

(v)まとめ

一応の自明が強く推論されている状況下では、二次的考察を提出しても判断を覆すことが困難であることを示す判例である。2010KSR ガイドラインでは審査官に対し、以下の注意を喚起している。

「自明を考慮する際、審査官は注意して、強い一応の自明に対して提示された非自明の

客観的証拠に重み付けをしなければならない。もし、商業的成功または長期間未解決であった必要性を満たす証拠が、先行技術に既に存在する特徴に起因するのであれば、証拠の証明力は低減される。」

## 7. コメント

本稿においては、筆者の専門外である化学及びバイオ分野を除く全 12 の事例についてできるだけ多くの図を用いて分かり易く解説した。2010KSR ガイドラインでは 3 つの基準、すなわち「先行技術要素の組み合わせ」、「公知要素の置換」及び「試すことが自明」基準に加えて、二次的考察に係る証拠の適用基準が明確に示された。具体的事例を通じて研究することで、機械・電気・情報技術に係る発明が、どのような場合に自明と判断されるかの境目を垣間見ることができる。

公表日 2010 年 9 月 1 日

以上

### 【関連事項】

2010 KSR ガイドラインは USPTO の HP からダウンロードすることができる[PDF ファイル]。

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