

米国における組み合わせのための動機付け

～動機付けの有無判断～

米国特許判例紹介(140)

2017年9月27日

執筆者 河野特許事務所

所長弁理士 河野 英仁

OUTDRY TECHNOLOGIES CORPORATION,

Appellant

v.

GEOX S.P.A.,

Appellee

1. 概要

クレーム発明が自明か否かを判断する際、「組み合わせのための動機付け motivation to combine」が存在するか否かがポイントとなることが多い。

先行技術1にクレームのある構成要件以外がすべて開示されており、当該構成要件が先行技術2に開示されている場合、これらを組み合わせる動機付けがあるか否かが問題となる。

本事件では防水のための接着剤のドットパターンの密度に関する数値限定が先行技術1に開示されていなかったが、同様の数値限定を開示する先行技術2と組み合わせる動機付けがあるとして特許は自明と判断された。

2. 背景

(1)特許の内容

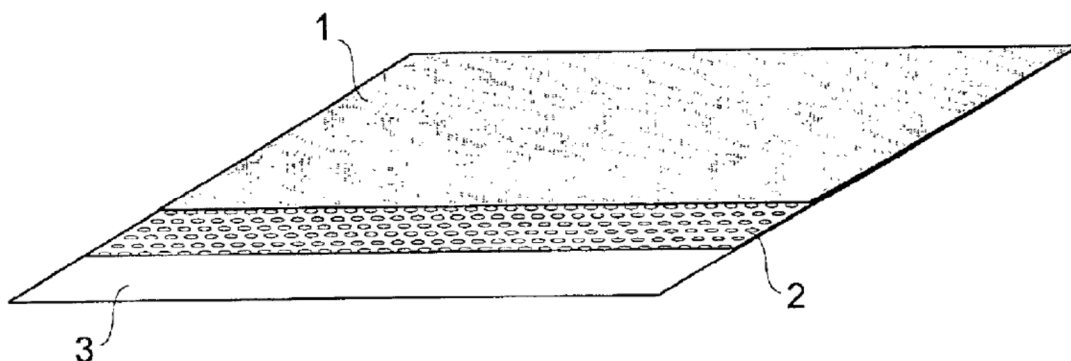
Outdry Technology (原告)は、皮革(ひかく)防水方法と称する U.S.Patent No. 6,855,171(以下、171特許という)を所有している。171特許は、防水革の方法、特に靴、衣類、または革製品の製造のための方法をクレームしている。

明細書は、皮革の内側表面に織物ライニング及び半透過性フィルムを縫い合わせる事、または皮膜の周囲の皮革内に半透膜を接着することを含む、革靴を防水する従来技術の方法を開示している。

これらの先行技術の方法では、水が革に浸透し、膜と皮革の内面との間に閉じ込めら

れる水クッションが形成されてしまう。

171 特許は、半透膜を、点状接着パターンを介して皮革上に「直接的に押し付ける」ことによって、この問題を克服することを試みた。



争点となったクレーム 1 は以下の通りである。

1. 皮革 (1) を防水する方法であって、皮革 (1) に接触する表面に不連続な接着剤パターンが設けられた少なくとも 1 つの半透膜 (2) を皮革 (1) の内面に直接押圧して皮革を半透膜に付着させ、

前記接着剤パターンは、50 ドット/cm² と 200 ドット/cm² との間に含まれる密度を有する多数のドットから形成される。

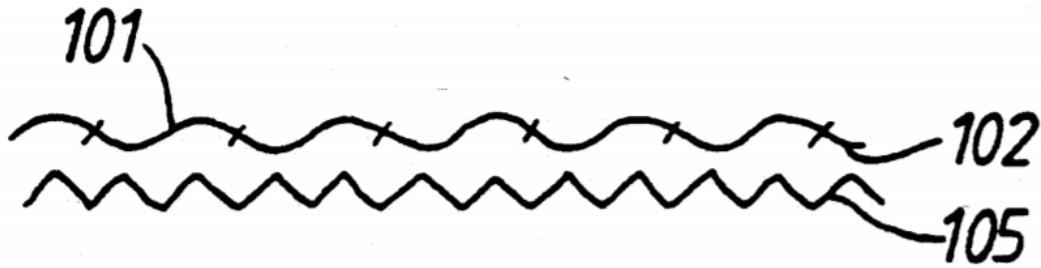
クレーム 9 クレーム 1 において、直径が 0.1mm と 0.8mm との間に含まれる多数のドットを有する。

(2)再審査請求

171 号特許に対し、Geox (被告) は再審査請求を行った。

審判部は、U.S. Patent No. 5,244,716 (“Thornton”)が、クレーム 1 のドットの密度及びクレーム 9 のドットのサイズを除き、全ての構成要件を開示していると判断した。

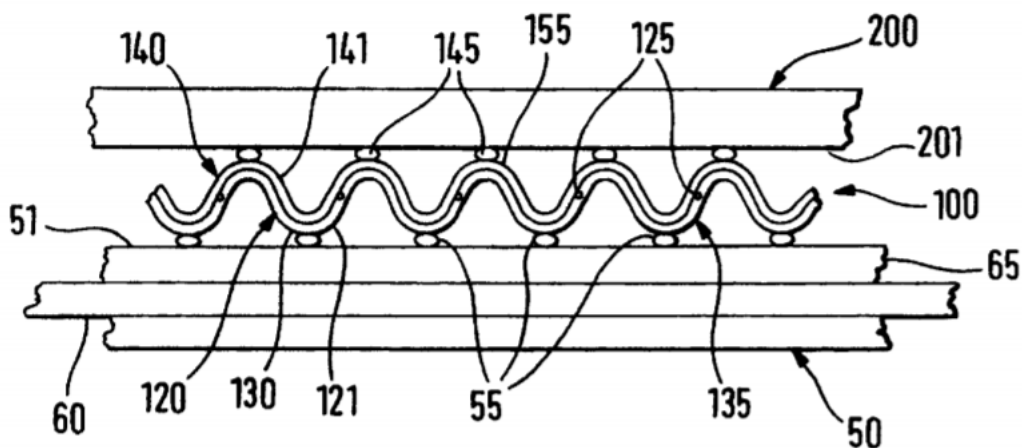
Thornton はストッキング、手袋、帽子を含む「防水性であるが通気性のある衣類」を対象としている。Thornton は、内側編み裏地、フィルムの間層 105、皮革のような外側透水性層の 3 層からなる防水通気性手袋を開示している。



これは、「手袋のバリア成分を固定」すべく、熱溶接によって「離間した位置において、フィルム 105 の外面」上に接着ドットを配置することを開示している。

ドットの密度及びサイズの開示に関し、審判部は、テキスタイル産業の化学における「コーティングされ積層されたファブリック」(Scott)、及び、U.S. Patent No. 6,139,929 (Hayton) 依拠した。

スコットは、織物に疎水性「非粘着性」フィルムを接着させるのに十分な接着剤を有するレインウェア用の防水性の蒸気透過性膜を、織物に接着することを開示している。同時に、ブロックされた微細孔の面積を最小にするためには、粘着ドットの被覆率を低く保たなければならない点を開示している。



Hayton は、内側編み靴下、水不透過性及び蒸気透過性バリア部品 100、及び外側編み靴下を有する靴下を開示している。

これは、「バリア部品 100 が、外側靴下 200 の内面 201 に、離間した接着剤のドットによって取り付けられている」ことを開示している。

Hayton は、接着剤が「0.2~1mm のドットとして塗布されることが好ましい」と教示している。例えば 0.5~0.8mm、好ましくは 0.55~0.65mm、密度は 10~100 ドット、

好ましくは 15~75 ドット、より好ましくは 20~60 ドット/cm²である。

審判部は、当業者であれば、Thornton に、Scott 及び Hayton を組み合わせる動機付けがあると判断した。審判部は、Geox (申立人) は半透膜を多孔質層に接着するための接着ドットの密度と大きさの指針を提供する Scott と Hayton の開示を組み合わせるための合理的な基礎を提供した、と判断した。審判部は、これらの先行技術により、クレーム 1,2,5-11,14 及び 15 を自明と判断した。

原告は判決を不服として控訴した。

3. CAFC での争点

争点：組み合わせのための動機付けが存在したか否か

4. CAFC の判断

結論：審判部は動機付けがあったことの理由を説明し、適切に証拠を引用した

(1)原告の主張

原告は、なぜ当業者が、Thornton のプロセスを、接着剤ドットの密度とサイズに関する Scott 及び Hayton の開示に組み合わせる動機付けがあったかについて、審判部は適切に言及していない、と主張した。

(2)動機付けの有無

CAFC は、動機付けに関する審判部の決定の妥当性を判断するにあたり以下の要素を考慮している。

証拠の引用(citations to evidence)、
合理的な説明(reasoned explanations)、または
明示的な認定(explicit findings)

(i)Rovalma 事件

Rovalma 事件¹において、CAFC は、審判部の自明性の決定を破棄した。審判部は、主張されている先行技術文献または記録の他の場所に、当業者がそのように動機づけられたか否かを判断する際に、いかなる証拠も引用しなかった。

¹ *Rovalma, S.A. v. Böhler-Edelstahl GmbH & Co. KG*, 856 F.3d 1019, 1025–26 (Fed. Cir. 2017).

(ii)Van 事件²

Van 事件において、CFAC は、先行技術を組み合わせることが直感的 intuitive であったという審判部の判断は、合理的理由を欠くと判断した。明確な理論的根拠なく先行技術の組み合わせが「常識 common sense」または「直観的 intuitive」であったという判断は、単にその組み合わせが自明であったということと変わらないからである。

また Arendi 事件³でも CAFC は、常識 (Common Sense) によって、合理的な分析と証拠の裏付けを代替することはできないと判示されている。

(iii)Nu Vasive 事件⁴

Nu Vasive 事件において、CAFC は、審判部の決定を破棄した。審判部は実際に、「当業者が先行技術を組み合わせる動機付けがあったとするサポートされた」説明をすることがなかったからである。

(iv)Icon Health 事件⁵

Icon Health 事件において、CAFC は、証拠が引用されていない申立人の準備書面で行われた主張に単に合意した場合、審判部が必要な事実認定を行い、その明白な決定を支持するための適切な説明を提供し損ねていると判断した。

(3)本事件における審判部の判断

CAFC は上述した過去のケースと比較して、本事件における審判部の決定は、同様の欠陥を有さないと判断した。

審判部は、Hayton と Scott に開示された接着剤パターンで、防水性と通気性のある革を作るために Thornton のドットをつけるというプロセスを変更するために、当業者がなぜ動機付けられたのかについて、Geox の主張をはっきりと明言した。

審判部は「不連続な接着剤パターンは、ブロックされた微細孔の面積を最小限に抑えながら 2 つの層を接着させるのに十分な接着力を提供するのに必要な接着剤の量を最適化することを教示する Scott の教示による最適化の問題である」という Geox の主張を引用した。

² *In re Van Os*, 844 F.3d 1359, 1361 (Fed. Cir. 2017)

³ *Arendi S.A.R.L. v. Apple Inc.*, 832 F.3d 1355, 1362 (Fed. Cir. 2016)

⁴ *In re NuVasive, Inc.*, 842 F.3d 1376, 1382 (Fed. Cir. 2016)

⁵ *Icon Health & Fitness, Inc. v. Strava, Inc.*, 849 F.3d 1034, 1042–48 (Fed. Cir. 2017)

また Scott と Hayton は同じ技術分野であり、水不透過性で蒸気透過性である織物を開示している。各先行技術の開示内容を下記表に整理する。

クレーム 1	Thornton	Scott/Hayton
半透膜 (2) を皮革 (1) の内面に直接押圧	フィルム中間層と皮革を貼り付け	ブロックされた微細孔の面積を最小にするためには、粘着ドットの被覆率を低く保たなければならない
50~200 ドット/cm ² 直径 0.1~0.8mm		10~100 ドット/cm ² 直径 0.2~1mm

審判部は、当業者は、レザーと布の両方の材料が通気性の衣服の防水加工に適していると Thornton が開示したことを考慮して、Scott 及び Hayton の教示に目を向けるであろうと判断した。

CAFC は、審判部は、当業者が Scott 及び Hayton により Thornton を変更する動機づけをした正確かつ具体的な理由を特定し、なぜ当業者が動機づけられたかを説明し、その理由をサポートする先行技術における証拠を引用したと判断した。

CAFC は、以上の理由により、クレームが提示された事実に基づき当業者にとって自明であるという審判部の結論に誤りを見いだせないとした。

5. 結論

CAFC は先行技術を組み合わせるための動機付けがあるとしてクレーム 1 を無効とした審判部の判断を支持する判決をなした。

6. コメント

本事件では組み合わせのための動機付けが存在するか否かが争点となった。証拠または合理的な説明がなく、単に直感的に組み合わせることができる、または、組み合わせは常識に過ぎないとする判断では、動機付けがあったとすることはできない。

本事件ではドットの密度・直径について主引例には記載がなかったが、Scott にはド

ットの被覆率を小さく保つことが必要であることが示唆されており、かつ、その最適化のため密度及び直径を開示する Hayton に目を向けるとした審判官の判断は妥当とされた。

どのような場合に「動機付けがある」といえるか参考となる事例である。

判決 2017年6月16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/16-1769.Opinion.6-14-2017.1.PDF>