

二次的考察を考慮した米国自明性判断
～長い間感じられていたが未解決のニーズ～
米国特許判例紹介(146)

2018年12月3日
執筆者 河野特許事務所
所長弁理士 河野 英仁

ZUP, LLC,
Plaintiff-Appellant
v.
NASH MANUFACTURING, INC.,
Defendant-Appellee

1. 概要

米国特許法第103条に規定する非自明性の判断は、*Graham v. John Deere* 最高裁判決¹に従い、以下の4つの要素に基づき総合的に判断される。

(1) 先行技術の範囲と内容、(2) クレームと従来技術との違い、(3) 当業者のレベル、及び、(4) 非自明性に関する二次的考察。

二次的考察には、商業的成功、長い間感じられていたが未解決のニーズ(long-felt but unresolved need)、他人の失敗、他人の模倣等が含まれ、自明か否かの判断に活用される。

本事件では、複数の文献の組み合わせに動機付けが存在するか否かに関し、長い間感じられていたが未解決のニーズが考慮された。CAFCは、組み合わせのニーズが業界内に長らく存在していることから、複数の先行技術の組み合わせに過ぎず自明とした地方裁判所の判断を支持した。

2. 背景

(1)特許の内容

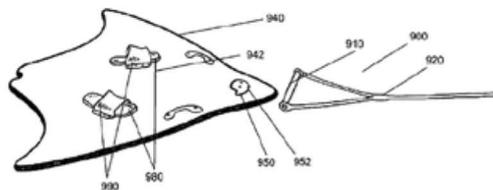
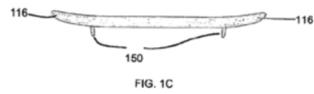
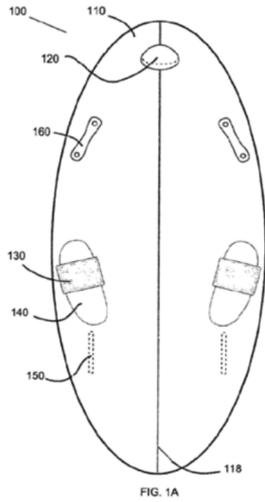
ZUP(原告)は、水上レクリエーション装置と称する米国特許第 8,292,681(以下、681特許という)を所有している。

681特許のクレームは、水上レクリエーションボードと、乗り手が様々なライディング位置の間での操縦を助けるためにサイドバイサイドハンドルとサイドバイサイドフ

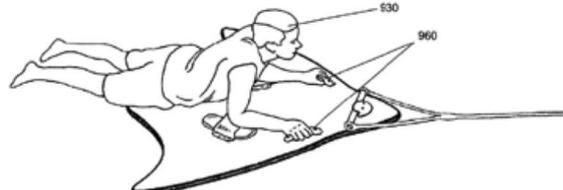
¹ *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 17-18 (1966)

ットバイディングを同時に使用するボードに乗る方法とをカバーしている。

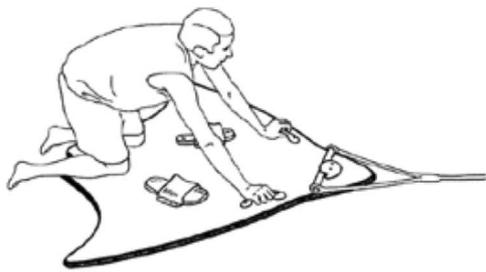
この特許によれば、ライダーは伏せた状態から、ひざまずいている状態、しゃがむ状態、起立する状態へと容易に移行することができる。



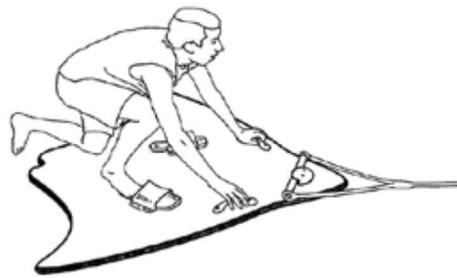
9A



9B



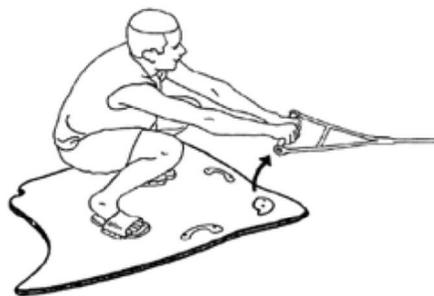
9C



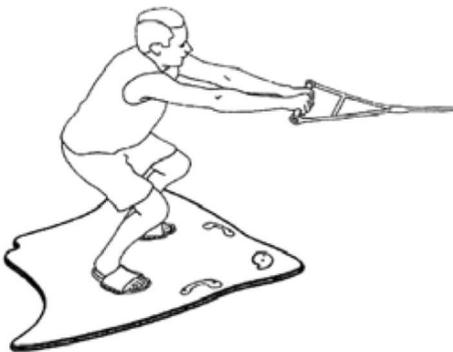
9D



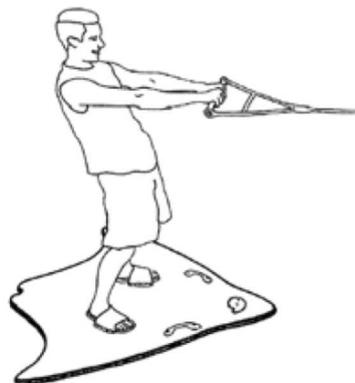
9E



9F



9G



9H

クレーム1は以下の通りである。

1. 水上レクリエーション装置であって、
底面と、前部と、中間部と、後部とを有するライディングボードと、
ライディングボードの前部に配置された牽引フックと、
前記トウフックの後部で前記乗り物ボードの前記上面の前部に並んで配置された第1及び第2のハンドルと、

前記第 1 および第 2 のハンドルの後部で前記ライディングボードの前記上面の前記中間セクション上に並べて配置された第 1 および第 2 のフットバイディングと、

ライディングボードの底面から突出し、乗り物ボードの実質的に全長に延びる複数のレールと

前記牽引ロープは、牽引ロープバーを受け入れるように寸法決めされ、前記牽引ロープに取り付けられた牽引ロープによって前記ライディングボードが前進方向に引っ張られることができるように配置された後向きの凹部を含み、

前記第 1 および第 2 のハンドルと前記第 1 および第 2 のフットバイディングとは、順方向を向いてしゃがんだ姿勢のライダーを位置決めするためにライダーによって同時に係合されるように構成され、

前記複数のレールは、前記ライディングボードの底面に沿った長手方向軸線に対して配置され、前記長手方向軸線は、前記前部セクションの略中央の基準位置から後方に突出しており、

複数のレールの各々は、ライディングボードの前部に最も近い長手方向の軸から横方向に離間するよりも、ライディングボードの後部に最も近い長手方向の軸線に近づくように横方向に離間されており、

それにより、ライディングボードの前部に最も近い底面を横切って移動する水が、ライディングボードの底面に対して揚力を発生させる目的で、ライディングボードの後部に最も近い底面に向けて漏斗状に流れることを可能にする。

まとめれば、クレーム 1 及び 9 は、以下の要素を含む。

(1) ライディングボード (2) ライディングボードの前部にあるトウフック (3) ライディングボードの底面上の複数のレール(4) ライディングボードの前面にあるサイドバイサイドハンドル(5) ライディングボードの中央のサイドバイサイドフットバイディング (6) ライダーをしゃがんだ姿勢にするためにハンドルと足の拘束を同時に行うことができる。

(2) 訴訟の経緯

原告と Nash (被告) は水上レクリエーション機器業界の競合相手である。被告は 50 年以上にわたり、ウォータースキー、ニーボード、ウェイクボード、および他の同様のレクリエーション機器を設計し製造してきた。

その一方で、原告はこの業界での新規参入社であり、2012 年に "ZUP ボード" で市場に参入した。ZUP ボードは、モーターボートの後ろで牽引しながら立ち上がるのが難しい乗り手を水面からスタンディングポジションに引き上げるのを支援するよう設計

されている。

2013年、原告と被告は、ZUPボードの共同製造ベンチャーの可能性について議論を開始した。彼らの交渉は最終的に終わり、被告は2014年5月に訴えられた製品「Versa Board」を発売した。原告は被告製品が681特許を侵害するとしてバージニア州連邦地方裁判所に提訴した。

被告は特許権非侵害及び特許の無効を主張した。地方裁判所は、被告の無効判決の略式判決を認め、侵害クレームを却下した。具体的には、地方裁判所は、米国特許第5,163,860号（「Clark」）、米国特許第6,306,000号（「Parten '000」）、米国特許第7,530,872号（Parten '872）；米国特許第5,979,351号（Fleischman）、米国特許第5,797,779号（「Stewart」）；および米国特許第6,585,549号（「Fryar」）に基づき、クレーム1は自明とした²。

ZUPは判決を不服としてCAFCに控訴した。

3. CAFCでの争点

争点：組み合わせの動機付けが存在するか否か、二次的考察を適切に検討したか否か

4. CAFCの判断

結論：

主な争点は、681特許のクレーム1が、米国特許法第103条に基づき無効か否かである。

自明性の判断は、以下の基本的な事実の照会に基づいて行う³。

(1) 先行技術の範囲と内容、 (2) クレームと従来技術との違い、 (3) 当業者のレベル、及び、(4) 非自明性に関する二次的考察。

同様に、当業者が特許によってクレームされる方法で先行技術の一部を組み合わせる動機を有するかどうかは、事実上の決定でもある⁴。

² *ZUP, LLC v. Nash Mfg., Inc.*, 229 F. Supp. 3d 430, 446 (E.D. Va. 2017)

³ *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 17–18 (1966)

⁴ *Intercont'l Great Brands*, 869 F.3d at 1343.

本事件において、先行技術の内容、及び、先行技術と '681 特許との間の相違点に関して論争がない。そして当事者は、当該技術における関連技術水準が「水上娯楽装置の設計及び製造に少なくとも 3～5 年の経験を有する者又は機械工学における学士号を有する者」であることに同意している。

上訴に関して提起された唯一の問題は、(1) 当業者が '681 特許でクレームされた方法で先行技術文献を組み合わせる動機づけがあったかどうか、および (2) 地方裁判所が ZUP の二次的考察の証拠を適切に評価したかどうかである。

組み合わせのための動機づけは、以下の要因により、明示的または暗黙的に見いだされる⁵。

マーケットフォース、

設計インセンティブ、

複数の特許の相互関係の教示、

発明の時点で傾注分野で知られておりかつ特許によって言及されている必要性または課題、

当業者の背景知識、創造性及び常識

地方裁判所は、クレームされた発明の全ての要素が先行技術に存在することを最初に発見した。具体的には地裁は、'681 特許で使用されたのと同じ要素を含む水上レクリエーションボードに関する先行特許を指摘した：ライディングボード、トウフック、ハンドル、フットバインディング、およびライディングボードの底面の複数のレール。

このことから、地方裁判所は、681 特許は、水上レクリエーション装置に関わりながらライダーのスタビリティを補助する先行技術における公知の要素を特定し、そしてこれらを一つの装置及び方法に単に組み合わせているだけであると説明した。

地方裁判所は、当業者が先行技術文献からの様々な要素を組み合わせるよう動機づけられていると結論づけた。また、そのような動機づけは、ライダーの安定を助長し、様々なユーザに装置を楽しませ、水上ボード上のポジション間の操作を支援するための要望に基づいており、全ての動機づけは、先行技術全体からの原動力であり、水上レクリエ

⁵ *Plantronics, Inc. v. Aliph, Inc.*, 724 F.3d 1343, 1354 (Fed. Cir. 2013) (citing *Perfect Web Techs., Inc. v. InfoUSA, Inc.*, 587 F.3d 1324, 1328 (Fed. Cir. 2009) (quoting *KSR*, 550 U.S. at 418–21)).

ーション装置産業において多くの発明者によって共有されている、と述べた。

記録的証拠は地方裁判所の分析を裏付けている。原告は、当業者が所定のライディングポジションで、ライダーの安定性を達成することにフォーカスしていると主張しているが、当該証拠は、この主張と矛盾している。ライダーがライディングポジションを切り替えるのを助けることは、長い間先行技術の目標であった。

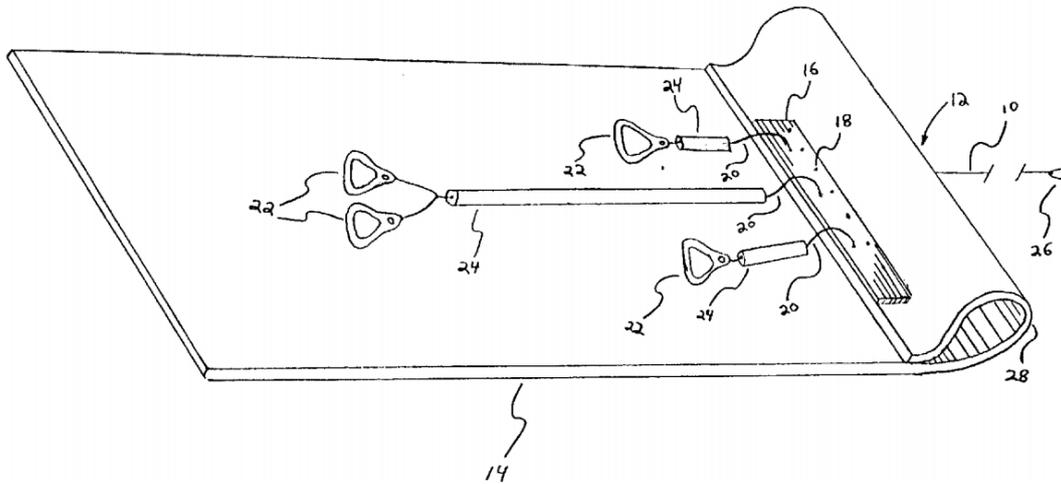
先行技術 **Clark** には、うつ伏せからひざまずいた姿勢への移行の難しさを記述しており、また、ひざまずいた位置に移動しながらライダーが牽引ロープを保持する必要性を排除することによってこの困難性を軽減している。

先行技術 **Parten '000** には、ライダーがうつ伏せから、ひざまずく、座る、または立位へ変化することを記載されている。

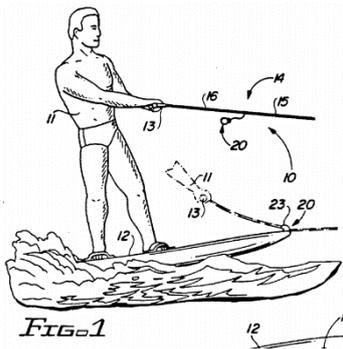
原告が主張した唯一の証拠は、その専門家の証言である。証言によれば、「ボートのコミュニティの最も弱い挑戦的なメンバーがスキーやウェイクボードを可能にする製品がないという業界への一般的な不満がある」。

先行技術は、ライダーの安定性に焦点を当てて、ライダーがポジション間を操縦するのを助けるというこの目標を達成した。実際のところ原告はライダーの安定を達成することが「この分野では古くからの動機」と認めている。このような安定性は、'681特許に使用されているのと同じ構成要素、すなわち、牽引フック、ハンドル、フットバインディング、および他の類似の特徴によって従来技術において強化された。

先行技術 **Fleischman** には以下の記載がある。「牽引されている間にライダーに掴ませる」。また下記図1は(ウォータースレッドのフロントセクションのサイドバイサイドハンドルを記載している。



先行技術 U.S. Patent No. 5,083,955 (“Echols”) は、ライダーの足のための一対の U 字型支えを開示しており、下記図 1 は、フットバインディングを開示している。



被告により提供された重要な証拠に鑑み、ライダーが水上レクリエーションボードに乗っている間にポジションを変えたいとの一貫した要望（そして、乗っている間に安定を維持する必要性）と、'681 特許の要素がこの目的のために先行技術で使用されていることを考えると、組み合わせるための動機づけの存在に関する真の論争は存在しない。

控訴審において、原告は長い間感じられていたが未解決のニーズに関し、専門家ジェームズ・エモンズから証言を得た。証言は以下の通りである。

「ウォータースポーツ市場における 50 年以上の進歩が、3 つのセグメント（チュービング、ニーボーディング、またはスキー/ウェイクボード）の 1 つに厳密にライダーの安定をもたらすことに焦点を当てている。ポートコミュニティの最も弱い挑戦的なメンバーにスキーやウェイクボードを提供する製品がなかったことは、業界にとって一般的な不満であった。」

原告は、被告の社長、パルテン氏の声明を指摘し、被告の ZUP ボードの「熱狂的な受け入れ」をもってこの証言を裏付けることを主張した。パルテン氏は、2014 年の最初の電話会議で、ZUP ボードに関し「あなたは素晴らしい製品を手に入れました！ You have a great product by the way!」と褒めてくれました。

さらに、発明者である Duff 氏が ZUP ボードを "Wally Weekender" に売り込む目標を説明した後、パルテン氏は次のように述べた。

「あなたは Wally Weekender と一緒にいると思います。ニーボードとチューブに乗る同じ男。毎回初めてそれをできるようにしたい。」

原告の見解では、パルテン氏の ZUP ボードへの肯定的な反応は、スタンディングポジションを達成するプロセスを容易にするウォータレクリエーション装置の長い間感じられていたが解決されていなかったニーズに存在性を実証している。

しかしながら、過去の判例で述べられているように⁶、先行技術とクレームされた発明との差異がここにあるように最小限である場合、長い間感じられたニーズは未解決であったとは言えない。

クレーム発明と先行技術との間の相違が最小限であるのは、ここでも真実である。さらに、記録された証拠によれば、クレーム発明は、ユーザが水上レクリエーションボード上のポジション間を移動するのを手助けするという目的を達成する最初のものではなかった。

CAFC は、原告に有利なすべての合理的な推論を考慮したとしても、提示されている二次的考察の弱い証拠は、明らかに自明性の強い情勢を克服することはできないとした。

5. 結論

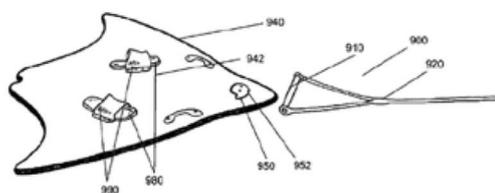
CAFC は、自明と判断した地方裁判所の判決を支持した。

6. コメント

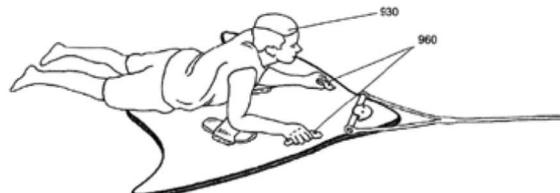
複数の先行技術から、フットバインディング、サイドバイサイドハンドル及びフック

⁶ *Geo. M. Martin Co. v. All. Mach. Sys. Int'l LLC*, 618 F.3d 1294, 1304–05 (Fed. Cir. 2010).

を同時に設ける構成とすることが容易か否かが争点となった。

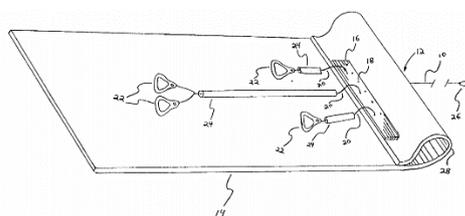


9A

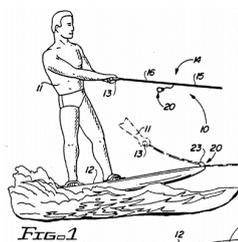


9B

681 特許



Fleischman



Echols

681 特許は各先行技術の要素を適宜組み合わせ、初心者においてもうつ伏せから、しゃがみ、そしてスタンディングポジションへの移行が容易に行えるようになった。先行技術の組み合わせとの相違点は殆どないが、この長い間感じられていた未解決のニーズが二次的考察として検討された。

しかしながら、ポジション間の移行が困難であったことは各文献に開示されており、また組み合わせとの相違点も極めて少ないため、最終的には自明と判断された。

この判決に対し Newman 判事は以下の通り、反対意見を述べている。

地方裁判所は、長い間感じられた未解決のニーズの要因を誤って適用した。地方裁判所は、ウェイクボードの改善が望まれることが分かっていたため、これは発明者 Duff によって達成された改善を行うための動機付けを提供するのに十分であると判断した。

しかしながら、既知の問題を解決する動機は、特定の解決策をつくる動機ではない。
Motivation to solve a known problem is not motivation to make a specific solution.

さらに、地裁は、当業者は 2008 年において、ライダーの安定性を助け、多種多様な

ユーザがデバイスを楽しむことを可能にし、ユーザに、ウォータボード上でのポジション間での操縦を助けるために、これらの要素を組み合わせる動機づけがあったと判断した。これらの動機は、先行技術を通じた原動力であり、水上レクリエーション装置産業において多くの発明者によって共有されている。そして、水上ボード上のポジション間でユーザを操縦することを支援する特定の願望は、従来技術において何十年もの間、一貫したモチベーションであった。

パネルの過半数は、この推論を採用しているが、同僚や地方裁判所は、発明者 Duff の新しい組み合わせが先行技術において長年の改善への道として示唆されているとは見なしていない。これとは対照的に、発明者 Duff の混雑(crowded)した分野で知られている要素の再編成は、これまで達成されていなかった利点を達成し、自明とはいえない。



ZUP ボード⁷

ウェイクボードのスポーツは、経験の浅い、弱いライダーに長い間挑戦してきた。先行技術はずっと改良を求めてきたが、発明者 Duff によって作成された特定の構造を提示した者はいなかった。そして、被告 CEO のウォータースポーツ製品の発明者である「あなたは素晴らしい製品を手に入れました！」という証言もあった。

反対意見では以上の理由により自明と判断した判決は誤りであると指摘している。

判決 2018年7月25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/17-1601.Opinion.7-25-2018.pdf>

⁷ ZUP 社 HP より 2018年11月30日 <https://zup.com/>