

米国特許法103条（非自明性）における 先行技術を組合せる動機付け

国際第1委員会*

抄 録 米国特許法103条はいわゆる非自明性について規定し、特許の有効性判断の重要な争点となっている。特に、複数の先行技術の組合せに基づいて、特許の有効性判断を行う場合には、組合せに対する動機付けがなければならないとする理論が構築されている。最近のCAFC判例ではRouffet事件にて先行技術を組合せる動機付けの根拠として、動機付けの三つの要因（課題の性質、先行技術の教示、当業者の知識）が概括されている。本稿では、これら三つの要因について最近のCAFC判決を検証及び考察し、非自明性の判断において動機付けに係わる実務上の留意点について報告する。

目 次

1. はじめに
2. 動機付けの三つの要因
 - 2.1 Rouffet事件の概要
 - 2.2 三つの要因及び検証、考察事項
3. 三つの要因に関する最近のCAFC判決
 - 3.1 課題の性質
 - 3.2 先行技術の教示
 - 3.3 当業者の知識
4. 三つの要因の考察及び実務上の留意点
 - 4.1 課題の性質
 - 4.2 先行技術の教示
 - 4.3 当業者の知識
5. おわりに

1. はじめに

米国特許法103条（非自明性）は、先行技術と出願に係わる発明の差異が、当該技術の属する分野における当業者にとって、発明を自明にせしめる場合は特許することができないことを規定する条文である。米国特許出願の多くがこの条文に基づき拒絶されており、また、特許侵害訴訟においては、本条文に基づき特許に係わる発明に対する無効理由が提起される。これらの

場合においては、複数の先行技術の組合せから特許または出願に係わる発明が自明であるか否かが争点となる場合が多い。

発明が非自明であるか否かを判断する基準としては、Graham事件¹⁾で判示されたGrahamテストが用いられている。Grahamテストでは発明が先行技術から自明であるとするものの客観性を求めており、複数の先行技術の組合せから発明が自明であるとするためにも、これら組合せが後知恵によるものではなく組合せる動機付けの客観的根拠が必要であるとしている。例えば、発明に係るクレームの構成要素がA+Bであり、第一先行技術に構成要素Aが、そして、第二先行技術に構成要素Bが記載されている場合、第一先行技術と第二先行技術を組合せるとクレーム記載の構成要素は全て開示されていることになる。しかしながら、第一先行技術と第二先行技術を組合せる動機付けが示されない場合は、この先行技術の組合せから発明が自明とはされない。

* 2003年度 The First International Affairs Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

複数の先行技術を組合せる動機付けの根拠として、Rouffet 事件²⁾において、動機付けに係わる三つの要因 (three possible sources for a motivation to combine references) が示されている。

- ① 課題の性質 (the nature of the problem to be solved)
- ② 先行技術の教示 (the teachings of the prior art)
- ③ 当業者の知識 (the knowledge of persons of ordinary skill in the art)

Graham事件以後、非自明性の判断については、多くの判例で議論されており、最近のCAFC判例でも、Rouffet事件で概括された三つの要因が検討されている。この三つの要因については、審査マニュアル³⁾に記載され、既報でも紹介されている⁴⁾。

本稿では、動機付けの三つの要因に関する最近のCAFC判例を参照して、これら三つの要因について検証及び考察し、非自明性の判断において動機付けに係わる実務上の留意点について報告する。

本稿は、2003年度国際第1委員会第1WGの、青木 豊 (日東電工)、近藤洋司 (ファイザー)、佐々木輝記 (沖電気工業)、濱川恭子 (松下電器産業)、原田智裕 (日立マクセル)、牧野逸夫 (古野電気)、渡辺一弘 (住友化学工業) 及び吉野徹也 (富士重工業)、が担当した。

2. 動機付けの三つの要因

2.1 Rouffet 事件の概要

Rouffet 事件は、携帯端末用の低軌道人工衛星通信システムに関する特許出願の拒絶審決に関し、出願発明が先行技術の組合せから自明であるかどうかについて争われた事件である。

審決において、審判部は出願に係る発明の全ての構成要素が複数の先行技術のいずれかに開

示されていると認定し、CAFCもこの審判部の認定には誤りが無いと判断した。したがって、事件の争点は、クレームの構成要素が全て先行技術に開示され公知である場合、これら公知の構成要素を組合せることが自明であるかどうかであった。

審判部は、出願が衛星通信システムという技術レベルの非常に高い分野に係わるものであったため、そのような技術レベルの高さそのものが先行技術を組合せる動機付けの根拠となとした。これに対し、CAFCは、技術レベルの高さそのものに基づいて発明と先行技術との構成上の相違を補うことができるが、技術レベルの高さそのものだけから、先行技術を組合せる動機付けを導く事はできないとした。そして、当業者が先行技術を選択し、クレームに係わる発明が自明であるとするためには、組合せるための理由を説明しなければならないとした。

本事件においてCAFCは、複数の先行技術を組合せて発明を自明であると判断するには、先行技術を組合せる動機付けを示すことが必要であり、組合せの動機付けの根拠は、「課題の性質」、「先行技術の教示」、及び、「当業者の知識」の三つの要因の何れかを根拠として導かれるとしている。

2.2 三つの要因及び検証、考察事項

先行技術を組合せる動機付けの三つの要因と共に、その検証、考察が必要な事項について説明する。

(1) 課題の性質

課題とは、発明によって解決されるべき課題を意味しており、Rouffet 事件では、Pro-Mold 事件⁵⁾を引用して、「課題の性質」が発明者の目を、可能性ある解決手段に関する先行技術に向けさせるとしている。

しかしながら、課題の性質についてその意味

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

するところは不明である。

(2) 先行技術の教示

「先行技術の教示」について、Rouffet 事件では Sernaker 事件⁶⁾を引用し、特定の先行技術に記載されている教示としている。したがって、先行技術そのものに教示されており、これにより動機付けを当業者に与えるものと解釈できる。

しかしながら、動機付けを与える「教示内容」とは具体的にどのようなことか、また、教示が明示でなく暗示される場合には暗示がどのように解釈されるのか等について判例による検証、考察が必要である。

(3) 当業者の知識

「当業者の知識」について、Rouffet 事件では「特定の分野において、ある文献が特別の重要性を有するとの当業者の通常知識 (the ordinary knowledge of those skilled in the art that certain references are of special importance in a particular field)」としている。また、Rouffet 事件及び Pro-Mold 事件にて引用される Ashland Oil 事件⁷⁾によれば「関連する先行技術の教示を組み合わせるよう当業者を導くような、当業者にとって通常入手可能である知識」とされており、「当業者の知識」とは、あくまでも「組合せの動機付け」に関する当業者の知識であると解釈される。

しかしながら、当業者の知識を根拠とする場合、その証拠は必要であるのか、更には、どのような証拠に基づいて認定されるのかについては不明であり、判例による検証、考察が必要である。

以上を踏まえ、動機付けの三つの要因について、最近の CAFC 判決に基づき検証、考察を行う。

3. 三つの要因に関する最近の CAFC 判決

3. 1 課題の性質

(1) Richard Ruiz v. A.B. Chance, (CAFC 2000)⁸⁾

[経緯]

Chance 社の特許5,139,368号他に記載の特許発明は建築物の土台の補強方法に関し、その先端部にスクリーアンカが固着された杭を回転させて土中に進入させた後、杭に取り付けられた金属ブラケットで土台を安定化保持する補強方法である。

地裁は、建築業の分野の仮想的な当業者が、第一先行技術の教示(teaching)に基づく杭打ち方法を第二先行技術に記載のスクリーアンカで行っていた補強方法と組み合わせるのは容易であると認定した。

(第一先行技術)

第一先行技術(特許4,911,580号他)は、建築物の土台を支持するもので、土台にブラケットを固着し先端部がパイプ状になっている杭をブラケットを通して岩盤まで打ち込み、土台が杭で支持されるようになっている。

(第二先行技術)

第二先行技術(Fuller/Rupiper 建築物安定法)は地震の多い地域で使用されていた土台の補強方法であり、まず土台の下を掘り除いてスクリーアンカと補強ロッドを置いた後コンクリートを流し込むが、建築物の重量は土台が更に沈下するまでスクリーアンカには伝わらない構造となっている。

(動機付けの争点)

第一先行技術には杭の先端をスクリーアンカにすること以外は全て開示されており、第二先行技術に記載のスクリーアンカを組み合わせることが自明であるかどうか争点となった。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

[CAFC 判決]

CAFCは、第一先行技術と第二先行技術とは互いに異なる課題を解決するものであるとの証拠について、地裁での自明性の判断においてこれらの証拠を考慮したかどうか不明である点、また特許発明の方法が従来技術から改善を示したかどうか、その改善を当業者に動機付けするものが先行技術中にあったかどうかについて認定していない点から、第一先行技術と第二先行技術を組合せることが自明であるとした地裁判断は誤りであり、これら先行技術を組合せる動機付けを明らかにしなければならないと判示した。

[まとめ]

本判決は、両先行技術は土台の補強方法という点で技術的な類似性を有するものであったが、二つの先行技術の課題が互いに異なっている可能性があり、課題の性質の認定を怠っていたため、組合せの動機付けを示す証拠がないとして地裁に差戻された事例である。

差戻しによる再審理において、地裁は、両先行技術の課題が建築物の不安定な土台をどのように支持するかという点で同一であると認定し、特許発明と同一の効果を得るために先行技術を組合せられるため、特許発明は両先行技術の組合せより自明であると判断した。CAFCは、2004年1月の判決⁹⁾にて、地裁判決を支持し特許発明を自明とした。

(2) *In re Gartside*, (CAFC 2000)¹⁰⁾

[経緯]

出願発明は、不純物を含む高分子炭化水素燃料を触媒分解することにより、望ましい分子構成を有する低分子で且つ純粋な炭化水素を精製する処理に関し、処理の合計滞留時間を0.1乃至0.6秒にて行う。審判部は、先行技術の組合せにより出願発明が自明であると判断した。

(第一先行技術)

第一先行技術(特許4,552,645号)は炭化水素液体燃料を精製するために炭化水素を熱分解する処理に関し、合計滞留時間を0.05乃至0.4秒とする。

(第二先行技術)

第二先行技術(特許4,288,235号)は、出願発明と同じ触媒分解において固体-ガス流から固体粒子を素早く分離する装置及び方法に関し、処理の合計滞留時間を0.1及び0.5秒とする。

(第三先行技術)

第三先行技術(特許4,419,221号)は、流動触媒分解に関し、低滞留時間触媒反応及び滞留時間として0.1乃至1秒を開示する。

(動機付けの争点)

技術が異なる先行技術の組合せに対して、組合せの動機付けが存在するか否かが争点となった。特に、第一及び第二先行技術には出願発明の構成要素が開示されており、また、第三先行技術には出願発明の正確な滞留時間が開示されていた。

[CAFC 判決]

CAFCは、三つの先行技術を組合せる動機付けは先行技術そのものや課題の性質に起因するとした。第一及び第二先行技術に記載の滞留時間は不要な分解反応を抑えるために滞留時間を短時間にすることを示唆し、当業者はこれら二つの特許に基づき、出願発明に一致する滞留時間を開示する第三先行技術に至るとした。CAFCは、滞留時間を短くすることで分解処理における反応状態を高めるという課題の性質が同じであるとして、これら先行技術を組合せるための動機付けが存在するとした。

[まとめ]

本判決は、先行技術が開示する技術は互いに熱分解と触媒分解とで異なるものであったが、課題が同一であるとし、これらを組合せる動機付けが認められた事例である。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(3) Pro-Mold and Tool Company v. Great Lakes Plastics, (CAFC 1996)

[経緯]

Pro-Mold 社の特許5,224,600号に記載の特許発明は、係合部を有する基板と、平板で基板に嵌め込まれ係合部で摩擦により保持されるカバーとで構成され、基板とカバーとの間でスポーツカードや写真等を保持し、そのサイズは対象とするカードより僅かに大きく形成したカードホルダに関する。地裁は特許発明を市販品であるカードホルダにより自明であると判断した。

(第一先行技術)

第一先行技術である ST (Squeeze Tite) カードホルダは、市販品であり、カバー部とホルダ部とを摩擦で保持する構成であり、カードホルダのサイズを除く特許発明の全ての構成要素を開示する。

(第二先行技術)

第二先行技術である CLT (Classic Line Thin) カードホルダは市販品であり、カードよりも僅かに大きいカードホルダであり、特許発明のカードホルダのサイズ要素を満たしていた。

(動機付けの争点)

市販品である先行技術を組合せる動機付けが存在するかが争点となった。

[CAFC 判決]

CAFC は、二つの先行技術を組合せる動機付けは、カードホルダに保持させようとするカードのカードサイズを含む発明の主題の性質に起因するとし、カードサイズに基づくとした。カードより大きく、特許発明のサイズ以外の構成要素を全て開示するカードホルダは、ST カードホルダに見られるように公知である。一方、収納ボックスに挿入可能なように必要以上に大きくないカードホルダが望まれており、このようなカードホルダは、更にカードホルダの中でカードが動き回らないようにすることができる。

したがって、カードサイズに基づき、第一先行技術と第二先行技術とを組合せる動機付けが導かれるとした。

なお、CAFC は、先行技術を組合せる動機付けが存在するとしながらも、二次的考慮を地裁は検討してないとして本事件を差戻した。

[まとめ]

本判決は、収納ボックスに挿入可能なカードホルダが望まれていたという課題を認定し、望まれていた課題から起因する発明の主題としてのカードサイズに基づき、市販品であるカードホルダを組合せる動機付けが存在するとした事例である。

(4) In re Inland Steel Company, (CAFC 2001)¹¹⁾

[経緯]

Inland Steel 社 (I 社) の特許4,421,574号に記載の特許発明は、磁気特性を向上させた冷延電磁鋼板の製造方法に関し、アンチモンを加えることで鋼板表面付近にアンチモンを含ませた層を形成すると共に、温間圧延後、冷間圧延前に焼鈍処理を無くすことでアンチモンの減少を抑えることを特徴とする。特許発明の再審査において、審判部は先行技術の組合せにより特許発明が自明であると判断した。

(第一先行技術)

第一先行技術 (特許4,390,378号) は、特許発明のうち、アンチモンを加える以外の全ての構成要素を開示する。

(第二先行技術)

第二先行技術 (特許4,204,890号) は焼鈍処理による磁性改良方法に関するものであったが、アンチモンのみの追加によっても若干の磁気特性の改良が得られる事を開示する。

(動機付けの争点)

審判部は、第二先行技術は焼鈍処理とは関係

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

無しにアンチモンの追加により磁気特性が向上する旨を開示しており、このアンチモンの追加を第一先行技術に組合せると特許発明の全ての構成要素が開示されるとし、先行技術の組合せにより特許発明を自明とした。これに対し、I社は、第二先行技術が開示する磁性の改良効果は焼純処理により得られるものであり、アンチモンのみを追加する実施形態は好ましいものでなく、また、効果も少ないため、先行技術を組合せる動機付けが無いと主張した。

[CAFC 判決]

CAFCは、焼純処理無しでも、アンチモンの量の追加が磁気特性を向上させることを第二先行技術が開示している点を指摘し、第二先行技術が好ましい実施形態を開示していなくても、改良効果を示している以上、第一先行技術との組合せから特許発明の効果が得られることが示唆されているとした。そして、二つの先行技術の課題は、磁気特性を向上させるという点で同一であり、これらの先行技術を組合せる動機付けが有るとして、特許発明を自明とした。

[まとめ]

本判決は、課題が同一である場合において、課題に対する先行技術の解決方法が好ましい実施形態として開示されていないとしても、この解決方法により改良効果が得られるのであれば、組合せの動機付けを否定するものではないと判示した事例である。

3. 2 先行技術の教示

(1) WMS Gaming Inc. v. International Game Technology, (CAFC 1999)¹²⁾

[経緯]

International Game Technology社の特許4,448,419号に記載の特許発明は、機械的スロットルマシンにおいて、リールの停止位置数より

も多い数字の幅を設定し、各数字に対して非一様なマッピングにより停止位置を割り当て、ランダムに数字を選択することで、勝率の変更を可能とする。地裁は、WMS社(W社)による先行技術の組合せにより特許発明が自明であるとの主張に対し、非自明であると判断した。

(第一先行技術)

第一先行技術(特許4,095,795号)は特許発明の非一様なマッピングを除く全ての構成要素、及び、リールに代えてシンボル表示する構成としても良い旨を開示する。

(第二先行技術及び第三先行技術)

第二先行技術(オーストラリア特許280,649号)及び第三先行技術(特許3,918,716号)は、リールをシミュレートするためにディスプレイシンボルに不均一に番号を割り当てることを開示する。

(動機付けの争点)

特許発明においてシンボル表示することはクレーム要素ではなかったものの、W社は第一先行技術の「リールに代えてシンボル表示する構成としても良い」旨の記載と、第二及び第三先行技術に記載のシンボル表示するスロットルマシンとから、これら先行技術を組合せる動機付けがあり、第二及び第三先行技術に開示される非一様なマッピングと第一先行技術の組合せにより特許発明は自明であると主張した。本事件では、先行技術を組合せる動機付けの有無が争点となった。

[CAFC 判決]

CAFCは、W社の主張に対し、第二及び第三先行技術には非一様なマッピングが開示されていないと指摘した。更に、仮に第二及び第三先行技術に非一様なマッピングが開示されていたとしても、W社はリールをシンボル表示装置に置き換える動機付けを示すのみで、非一様なマッピングについて先行技術を組合せるための動

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

機付けを示しておらず、このような動機付けは先行技術に示されていないと判示した。

[まとめ]

本判決は、先行技術における特許発明との相違点に関わる構成（不足の構成）以外に基づく組合せの教示では動機付けがあるとされないと判示した事例である。

(2) **Brown & Williamson Tobacco Corp. v. Philip Morris Incorporated, (CAFC 2000)**¹³⁾

[経緯]

Brown & Williamson Tobacco (B社)の再発行特許32,615号に記載の特許発明は、タバコ断面の円周長さを10~19mmとし、タバコ密度及び自然燃焼速度を所定範囲に設定することでTUE値(燃焼効率)を向上させる(小さく抑える)タバコに関する。地裁は先行技術の組合せにより自明であると判断した。

(第一先行技術)

第一先行技術は実際に販売されているタバコであり、特許発明の円周長さ以外の全ての構成要素を開示する。

(第二先行技術)

第二先行技術(Rensnikの論文)は、タバコの円周長さが小さくなれば、TUE値と自然燃焼速度は小さくなること、及び、タバコの円周は23~27mmであることを開示する。

(第三先行技術)

第三先行技術(Matsumuraの論文)は、タバコの円周長さと自然燃焼速度は比例関係があること、及び、円周が20.2mmの実験データ及び円周が18.8mmの理論データを開示する。

(動機付けの争点)

タバコの円周長さとTUE値の関係について、TUE値を向上させるためにタバコの円周長さを10~19mmにすることが、先行技術の組合せより

動機付けられるかが争点となった。

[CAFC判決]

第二先行技術は円周が19mm以下までTUE値と自然燃焼速度に比例関係がある点について明示しておらず、また第三先行技術はTUE値について明示していない。しかしながら、CAFCは、第二先行技術が開示するTUE値と自然燃焼速度の関係、及び、第三先行技術が開示する自然燃焼速度と円周の関係について、共通して開示される自然燃焼速度を介して両構成を鑑みれば、当業者であればタバコの円周を19mmまで小さくした場合TUE値も小さくなることが示されるとし、タバコの円周を19mmにすればTUE値が向上することは当業者であれば知り得た事項であり、TUE値を向上させるためにタバコの円周長さを規定した特許発明は自明であるとした。

[まとめ]

本判決は、先行技術に共通して開示されている教示(TUE値と自然燃焼速度の関係、及び、自然燃焼速度と円周の関係)を当業者の知識(自然燃焼速度を介してTUE値と円周の関係を導く知識)に基づき勘案して動機付けの判断を示した事例である。

(3) **Ecolchem, Inc. v. Southern California Edison Co., (CAFC 2000)**¹⁴⁾

[経緯]

Ecolchem (E社)の特許4,818,411号に記載の特許発明は純度の高い水の大量供給をするプロセスに関するものであり、酸素を含む液体を活性炭触媒下にヒドラジンと接触させた状態で、溶解した炭素を不純物として前記液体に添加する第1ステップと、前記不純物及びヒドラジンの未反応部分をイオン交換樹脂を用いて除去する第2ステップからなる脱酸素化プロセスと脱イオン化プロセスであった。地裁は当該発明に

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

関連した先行技術を併せ読めば、特許発明は自明であると判断した。

(第一先行技術)

第一先行技術(Houghtonの論文)は、炭素触媒を用いたヒドラジンと溶液中の酸素との反応による脱酸素化のプロセスを開示する。

(第二先行技術及び第三先行技術)

第二先行技術(特許4,430,226号)及び第三先行技術(Hasslerisの論文)は、溶解した炭素不純物のイオン交換樹脂による除去プロセスを開示する。

(動機付けの争点)

水処理において脱酸素化を行い、余分のヒドラジンと炭素不純物を除去するために第一先行技術のプロセスの後に第二又は第三先行技術のイオン交換樹脂の使用を組合せる動機付けがあり、特許発明が自明とされるかが争点となった。

[CAFC判決]

第一先行技術のプロセスと第二又は第三先行技術のイオン交換樹脂とを結合して特許プロセスを実現するよう促すような示唆、教示もしくは誘因について、地裁はいっさい具体的な証拠を特定しなかった。また、特許発明の脱酸素化プロセスと脱イオン化プロセスの双方について、特許発明とは方針の異なる教示が先行技術にあったこと、特に第一先行技術のプロセスの採用とは異なる方向性(活性炭よりも他の触媒が好ましいこと)を教示していた有力な先行技術があったことを示す明白な証拠があり、また大量の水処理もしくは高純度の脱酸素水の処理に第一先行技術のプロセスを使用することはあまりに非現実的であるという見方が業界では広まっていた。よって当業者が第一先行技術を与えられたとしても、特許発明とは異なる方向性を示した多数の教示があり、しかも業界では水の脱酸素化を真空ガス抜き装置に頼っていたために、

その先行技術を利用しようという気にならなかったであろうことを示唆する証拠があると判断し地裁判決を棄却した。

[まとめ]

本判決は、先行技術を組合せる教示が欠落しているだけでなく、第一先行技術のプロセスの採用とは異なる方向性(プロセスの採用を阻害する方向性)を教示していた先行技術が有力であったことから、非自明であるとした事例である。

3.3 当業者の知識

(1) In re Lee, (CAFC 2002)¹⁵⁾

[経緯]

出願人は、ビデオディスプレイ装置の機能の自動表示と、機能の選択と調整をどのように行うのかをデモンストレーションを用いて教示する方法に関して特許出願を行った。審査及び審判部では、当業者の一般的知識や常識に基づいて先行技術を組合せることで、出願発明が自明であると判断した。

(第一先行技術)

第一先行技術(特許4,626,892号)は表示及び音声を調整するための調整メニューを表示するテレビを開示する。

(第二先行技術)

第二先行技術(ビデオゲームのハンドブック)は、ビデオゲームの操作方法をデモにより教示することを開示する。

(動機付けの争点)

審査官は、第一先行技術の機能メニュー及び第二先行技術のデモモードはプログラマ的な特徴であり、また、第二先行技術のデモモードはユーザーフレンドリーで、チュートリアルとして機能するため、先行技術を組合せることは当業者において自明であるとの十分な事実に基づかないステートメント(conclusory statements)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

に基づき自明であるとしており、審判部は組合せの根拠が示されていないものの、先行技術に明確なヒントや示唆がなくとも、当業者の一般的知識や常識から自明性は判断されるとした。すなわち、十分な証拠に基づかないステートメント又は一般的知識であるとの主張を拠り所として特許性が否定されるかが争点となった。

[CAFC 判決]

CAFCは、審査官による十分な事実に基づかないステートメントは組合せの動機付けの根拠として適切でないとした。すなわち、動機付けは特許性に係わる事実問題であり、主観的確信 (subjective belief) や不明な典拠 (unknown authority) により解決されるものではないとし、必要不可欠な事実認定が確かな証拠に基づいて行われることを保証するだけでなく、事実認定の結論を支持する理由を説明する必要があるとした。また、審判部が拒絶理由の拠り所とした一般的知識及び常識は、証拠に取って換わるものではなく、これを援用する場合には、その知識が明確に述べられており、記録の中に特定されなければならないとした。

[まとめ]

本判決は、特許性の否定において用いられる一般的知識及び常識は、それが明確に述べられ、記録されていなければならないとした事例である。

(2) Novo Nordisk a/s v. Becton Dickinson and Company, (CAFC 2002)¹⁶⁾

[経緯]

Novo社の特許5,462,535号及び5,999,323号に記載の特許発明は糖尿病患者が用いるペン型インシュリン投入システム (delivery system) に関し、ペン型インシュリン投入システムの注射針の外径をある数値以下に規定する。地裁は、

被疑侵害者側の専門家証人の主張を認め特許発明は先行技術の組合せより自明であると判断した。

(第一先行技術)

第一先行技術 (特許4,973,318号) はペン型のインシュリン注射システムを開示しているが、注射針の径については開示がないものであった。

(第二先行技術)

第二先行技術 (特許4,552,561号) は30 gauge 以上という注射針の外径が特許発明の構成要素の一つを満たすインシュリン注入器を開示していたがペン型ではなかった。

(動機付けの争点)

地裁での争点は特許製品となるように、これら先行技術を組合せる動機付けがあるかどうかであった。被疑侵害者側の専門家証人は、「針の径を小さくする事で、患者の痛みが和らげられる事は知られており、この知識は針の径を小さくする事の動機付けとなる」と主張した。一方、特許権者側の専門家証人は「インシュリンの注射針に伴う痛みを軽減する為に針の径を小さくする事が本特許の秘訣である」と反論した。

[CAFC 判決]

CAFCは地裁の判断を容認し特許発明は無効との判断を下したが、その判決文にて、文献中に動機付けの証拠は無く、被疑侵害者側の証言は根拠が無いと特許権者は批判するが、これは weight (証言の重要性) と credibility (証言の信頼性) の問題である。痛みを軽減するために注射針を細くするという動機付けの実質的な証拠があり、通常の陪審員であればそれを見つけたと考えられると述べ、陪審員の評決を支持した。

[まとめ]

本事件は、当業者の知識を根拠に引例を組合せる場合、その知識を示す証拠が求められるこ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

とには変わりはないが、本判決ではその証拠は専門家証言でも足りるとされ、また専門家証言の優劣は証言の重要性と信頼性によって判断されると判示した。

4. 三つの要因の考察及び実務上の留意点

3章では、動機付けの三つの要因に係わる判例を紹介したが、紹介判例から分かるように、先行技術の組合せによる発明の非自明性の判断では、三つの要因のうち少なくとも一つの要因について検討し自明性について議論しており、少なくとも一つの要因が認められれば組合せの動機付けを導くことができると解釈できる。

本章では、更に、動機付けの三つの要因について、2章で挙げた検討、考察事項を中心にどのような点に留意すべきかを含めて考察する。

4. 1 課題の性質

(1) 課題の同一性

3章で紹介した判例を見る限り、先行技術及び対象となる特許または出願の課題が同一であれば複数の先行技術を組合せる動機付けが導びかれると考えられる。Pro-Mold事件で述べられている「発明者の目を、可能性ある解決手段に関する先行技術に向けさせるような課題の性質」とは、少なくとも課題が同一であれば、発明者の目を可能性ある解決手段に関する先行技術に向けさせ、したがって先行技術を組み合わせる動機付けを与えると解釈できる。

しかしながら、この課題の同一は先行技術及び対象となる特許または出願が属する技術分野が同一であることにより直ちに導かれるものではない。Ruiz事件ではいずれの先行技術も土台の補強方法であったが、CAFCは課題が認定されていないので、両先行技術を組合せる動機付けがあるとした地裁の判断を否定した。一方、Gartside事件においては熱分解と触媒分解とい

う一見異なる先行技術を組合せるものであったが、CAFCは解決する課題が同じであるとして両先行技術を組合せる動機付けを認めた。

また、解決手段が組合せる先行技術間で同一であることは要求されない。Inland Steel Company事件でCAFCは組合せる先行技術の課題解決の仕方が異なるので両先行技術を組合せる動機付けはないという出願人の主張を退け、さらに対象となる出願の課題解決手段が例え先行技術においては必ずしも好ましい形態ではなかったとしても、先行技術が改良効果を示しているのであれば組合せの動機付けを否定するものではないと判示している。

これらの判決から、技術または課題の解決手段が同一であるかどうかには係わりなく、課題が同一であれば先行技術を組合せる動機付けが導かれるものと解釈される。しかしながら、課題の同一性の程度については、同一性がどの程度であれば、発明者の目を可能性ある解決手段に関する先行技術に向けさせるのか等について検討の余地が残されている。

(2) 課題の明示

Pro-Mold事件でCAFCは公知文献ではなく、二つの公知物を組合せて対象となる特許の自明性を論じた。これら公知物を組合せる動機付けは課題から導かれるとCAFCは認定したが、公知物に課題が記載されているわけではない。CAFCは課題を認定し公知物を組合せる動機付けがあるとした。何らかの形で公知物が有する課題が認定され得るのであれば、必ずしも先行技術に課題が明示されている必要はないということが示唆される。

4. 2 先行技術の教示

(1) 組合せのための教示の対象

一般に先行技術の組合せが自明であるかどうかは、発明と第一先行技術の相違点(不足の構

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

成)を認定し、その相違点が開示されている第二先行技術との組合せが容易であるかどうかを検討する。ここで、WMS Gaming 事件に示されているように、第二先行技術が第一先行技術に記載されていない不足の構成要素を開示していたとしても、他の構成要素についての組合せだけを教示し、その相違点に関わる構成要素について第一先行技術と組合せるための動機付けを教示していない場合には、非自明性は否定されない。したがって、先行技術全体からその相違点を組合せるための動機付けが教示されているかに留意すべきである。

(2) 教示の方向性

発明は公知の構成要素の組合せでも成立することが前提である。一方、非自明性の判断では、先行技術は全体として (as a whole) 見なければならぬことを法は要求しているため、先行技術の組合せが発明の構成要素全てを開示していたとしても、組合せるべき先行技術が他の先行技術に開示の方向を阻害するような場合、あるいは異なる方向を重視している場合がある。かかる場合、先行技術は当業者に発明者がなしたような組合せの方向を教示しているとはいえない。これはその先行技術に開示されている各構成要素が当該技術分野で周知であっても同様であり、またその異なる方向が当業者に認識されていたかどうかも考慮すべきである (Ecol-chem 事件)。

(3) 教示の明確性

教示は先行技術中に明示されている場合だけでなく、暗示による場合も含まれる。暗示されているかどうかを認定するためのテストは、組合された教示が当業者に何を示唆しているかに基づき行われる³⁾。

したがって、当業者の知識に基づき先行技術の教示を理解でき、それによって組合せのため

の動機が与えられる場合があると考えられる (Brown & Williamson Tobacco事件)。かかる点で教示が複数の先行技術を組合せる動機となりうるかどうかは、その教示のみならず、その教示から動機が導かれるか当業者の知識を勘案して判断される場合も多い。例えば、先行技術中に開示されている一定の効果が得られれば、他の効果も同様に生じうることを当業者知識から導き出せる場合である。

4. 3 当業者の知識

(1) 当業者の知識に関する証拠

CAFC は Lee 事件において、当業者の一般的知識及び常識を根拠に先行技術を組合せる場合、一般的知識及び常識そのものが動機付けの根拠を示す証拠に取って換わるものではなく、一般的知識及び常識を示す証拠が求められるとした。つまり、その知識が文献等により特定されることを要求した。しかしながら、Lee 事件では、どのような記録であれば良いのかまでは言及していない。この点について、Novo Nordisk 事件では、当業者の知識の証拠として専門家証言で足りるとしており、専門家証言は当業者の知識として用いられることが示された。なお、専門家証言が複数ある場合において、専門家証言の優劣は証言の重要性 (weight) と証言の信頼性 (credibility) により判断される点に留意すべきである。

5. おわりに

本稿では、動機付けの三つの要因に着目し、最近の CAFC 判決に基づき動機付けに係わる考察及び留意点について報告した。

三つの要因については、少なくとも一つの要因について動機付けが認められれば良いことが示されたが、これらの関連性 (例えば、各要因が同等の重要性を有するのか等) については、今後の検討課題として残された。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

自明性の問題は個別・具体的な問題であり、画一的な判断基準を作成することは困難であるが、今回紹介した動機付けの三つの要因に基づき非自明性／自明性のいずれかを主張することは効果的であると考ええる。本稿が非自明性／自明性の判断の一助となれば幸いである。

注 記

- 1) Graham v. John Deere, 148 USPQ 459 (Sup. Ct. 1966)
- 2) In re Rouffet, 47 USPQ2d 1453 (CAFC 1998)
- 3) MPEP 2143.01
- 4) Alex Chartove／翻訳解説 豊栖康司，米国特許判例研究II（判例傾向と日本企業の課題），pp. 125～137（1999），有限会社 ILS 出版
- 5) Pro-Mold & Tool Co. v. Great Lakes Plastics, Inc., 37 USPQ2d 1626 (CAFC 1996)
- 6) In re Sernaker 217 USPQ 1 (CAFC 1983)
- 7) Ashland Oil v. Delta Resins & Refractories, 227 USPQ 657 (CAFC 1985)
- 8) Richard Ruiz and Foundation Anchoring Systems, Inc., v. A.B. Chance Company, 57 USPQ2d

- 1161 (CAFC 2000)
- 9) Richard Ruiz and Foundation Anchoring Systems, Inc., v. A.B. Chance Company, 69 USPQ2d 1686 (CAFC 2004)
- 10) In re Robert J. Gartside and Richard C. Norton, 53 USPQ2d 1769 (CAFC 2000)
- 11) In re Inland Steel Company, 60 USPQ2d 1396 (CAFC 2001)
- 12) WMS Gaming Inc. v. International Game Technology, 51 USPQ2d 1385 (CAFC 1999)
- 13) Brown & Williamson Tobacco Corp. v. Philip Morris Incorporated, 56 USPQ2d 1456 (CAFC 2000)
- 14) Ecolchem, Inc. v. Southern California Edison Company, 56 USPQ2d 1065 (CAFC 2000)
- 15) In re Sang Su Lee, 61 USPQ2d 1430 (CAFC 2002)
- 16) Novo Nordisk a/s, Novo Nordisk of North America, Inc., and Novo Nordisk Pharmaceuticals, Inc., v. Becton Dickinson and Company, 64 USPQ2d 1524 (CAFC 2002)

（原稿受領日 2004年3月5日）

