

## 米国の非自明性判断における専門家証言

国際第1委員会\*

**抄 録** 近年、米国では、CAFCが確立してきた非自明性判断基準は、先行技術に依拠しすぎており、当業者の技術水準を適切に反映していないとの批判がある。このように、非自明性判断においては、当業者の技術水準をどのように判断するかが重要な要素となるが、CAFC判決の中には、先行技術のみに依拠するのではなく、当業者の技術水準を判断する上で専門家証言を考慮し非自明性判断を行っているものも見受けられる。本稿では、このように専門家証言が関与して非自明性判断がなされているCAFC判決を分析し、証人の選定及び証言の内容という二つの観点から、CAFCの判断の傾向について考察する。

### 目 次

1. はじめに
2. 非自明性判断に関する判例の動向
3. 証人の選定に関する判例
4. 証言の内容に関する判例
  4. 1 証言が採用されなかったもの
  4. 2 証言が採用されたもの
5. 考 察
  5. 1 証人の選定
  5. 2 証言の内容
6. おわりに

### 1. はじめに

近年、米国では、CAFCが確立してきた非自明性判断基準は、文献等の証拠に依拠しすぎるあまり、当業者の技術水準を適切に反映していないとの批判が見受けられる。例えば、最高裁が上告を受理したKSR事件<sup>1)</sup>について提出されたアミカスブリーフの中には、「CAFCは、当業者の観点に立って非自明性判断を行うという制定法の指令から離れる基準を発展させてきた」と指摘するものがある<sup>2)</sup>。

また、米連邦取引委員会（FTC：Federal Trade Commission）の特許制度改革に関する

提言<sup>3)</sup>には、CAFCが非自明性判断に用いる教示・示唆・動機（TSM：teaching-suggestion-motivation）テストの適用に際しては当業者特有の創造力や問題解決能力を前提とすべきであるとの提案がなされている。このように、非自明性判断においては、当業者の技術水準をどのように判断するかが重要な要素となるが、実際のCAFC判決の中には、先行技術のみに依拠するのではなく、当業者の技術水準を判断する上で専門家証言を考慮し非自明性判断を行っているものも見受けられる。

そこで、本稿では、特許の非自明性が争点となったCAFC判決において、専門家証言がその判断にどのように反映されたかを探るとともに、主として特許が自明であることを主張する側の立場から、専門家証言を活用する際の留意点について考察を行った。

なお、本稿は、2006年度国際第1委員会第4WGの仁分健夫（リーダー、リコー）、大西康之（三菱電機）、奥村寛（カシオ計算機）、近藤健司（三菱レイヨン）、野村昇（花王）、

\* 2006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。

藤澤博（カネカ）、武藤俊介（旭化成）、安岡譲二（三菱ウェルファーマ）、伊東正樹（副委員長、豊田自動織機）による検討の結果をまとめたものである。

## 2. 非自明性判断に関する判例の動向

米国特許を取得するためには、有用性、新規性、および非自明性の要件が備わっていなければならない。非自明性要件は1952年特許法の § 103として法律化され、その後、最高裁の“三大判決”<sup>4)</sup>によって非自明性要件の判断手法が与えられた。即ち、非自明性判断は、以下の4つの事実認定を基礎としてなされる<sup>5)</sup>。

- (A) 先行技術の範囲と内容を決定する。
- (B) 先行技術と対象となるクレームとの差異を明確にする。
- (C) 当業者の技術水準を確定する。
- (D) 二次的考慮事項の証拠を評価する。

これらは、グラハムテストとして知られるものである。更に、CAFCは、TSMテストを創出し、動機付けは、①明示的または暗示的に先行文献そのもの、②先行文献の開示が特別な利益または重要性を持つ発明分野の中における当業者の知識、③発明者がある課題を解決するためにその先行技術に注目するような技術的課題の性質、以上の中に見出さなければならないとして非自明性判断を行ってきた。知財管理<sup>6)</sup>でも紹介されているように、Ashland Oil事件<sup>7)</sup>では、当業者の知識は「関連する先行技術の教示を組み合わせるように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、Novo事件<sup>8)</sup>では、当業者の知識は、専門家証言によって立証することが可能であるとされている。

実際の訴訟で、特許が自明である、或いは自明でないことを主張する際には、判例の蓄積により形成されてきた判断の論理をふまえ、専門家証言をうまく組み合わせる主張を展開する必

要がある。このとき、どのような証人を選定してどのような内容の証言を取得するかが問題となる。そこで、次章では、証人の選定と証言内容の二つの観点に分けて判例を紹介する。

## 3. 証人の選定に関する判例

### (1) DyStar事件<sup>9)</sup>（2006年10月3日判決）

[概要]

地裁において陪審は、インディゴによる染色技術に関するDyStar社（D社）のUSP5,586,992の非自明性の判断に際し、当業者を化学知識のない染物師と認定し、この当業者は先行技術組み合わせの動機付けを有さないので、'992特許は有効と判断し、Bann社ら（B社）の侵害を認めた。

しかしCAFCは、当業者の技術水準を判断した上で、'992特許における当業者は、染色プロセスの設計者であると認定した。CAFCは、この当業者であれば先行技術組み合わせの動機付けを有するので、'992特許は自明と判断した。

[専門家証言]

D社の証人B氏は、「当業者は染物師であり、読み書きできるが、機械のスイッチ操作の知識に限られ、化学知識を有さない者である」と証言し、陪審はこれを採用した。

しかしB氏は、「当業者は数値計算を実施し染色プロセスを動かす者である」とも証言していた。B氏は、非自明性の判断にはどちらが採用されるかという反対尋問に対しては、「よくわからない」等と逡巡した後、「スイッチ操作をする者だと思う」と答えていた。

CAFCは、これらB氏の証言から、陪審は、①染物師、②染色プロセスの設計者、という二つの当業者の技術水準に関する証拠を有していたと認定した。

CAFCは、'992特許と先行技術の技術課題が、インディゴによる染色方法の改良という点で同一であり、いずれもインディゴの還元工程を有

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

することから、当業者はインディゴの還元に関する相当の技術を有していたとし、当業者を化学知識のない染物師とした陪審の事実認定は、実質的な証拠で支持されないと結論した。

(2) Ruiz事件 (2000年12月6日判決<sup>10)</sup>,  
2004年1月29日判決<sup>11)</sup>)

[概要]

本件は、A.B. Chance社 (A社) が所有する居住用や商業用の建造物の土台をスクリー型アンカーと金属ブラケットを用いて補強する方法に関する特許 (USP5,139,368等) の非自明性が争われたケースである。

非自明性に関する争点の一つは、①スクリー型アンカーとコンクリート・ハンチを用いた先行技術と、②プッシュ式支柱と金属ブラケットを用いた先行技術との組み合わせにより特許発明が自明であるか否かという点である。

[専門家証言]

上述の争点において、A社の販売業者であるJ氏は、争点となっている二つの先行技術から、スクリー型アンカーと金属ブラケットの組み合わせ、即ち、特許発明が自明であることを支持する証言を行った。しかし、CAFCは、当業者の技術水準に対する更なる具体的な検証を行わなければ、J氏の証言が、発明が自明であることを支持しているか否かを判断することはできないと結論付けた。

差戻し審において地裁は、J氏の技術水準が当業者の技術水準以上であると判断し、J氏の証言に依拠して非自明性を判断することを否定したが、他の証拠から特許発明は自明であり特許無効と判断した。CAFCもこの差戻し審の判決を支持した。

(3) Group One事件<sup>12)</sup> (2005年5月16日判決)

[概要]

Group One社 (G社) は、装飾用のリボン

をカールさせる特許 (USP5,518,492, USP5,711,752) を有しており、特許権侵害でHallmark Cards社 (H社) を提訴した。

G社の特許は、機械に巻き付いたリボンが剥がす剥離手段 (送風機) を設けた装置であったが、剥離手段以外の構成要件を開示した先行文献に開示された発明と、他の多くの先行文献に記載の剥離手段とを組み合わせる動機付けの有無が争点となった。CAFCは、動機付けがなく自明ではないと判決した。

[専門家証言]

H社の証人F氏は、空気による剥離は、①繊維のような柔軟な素材の搬送に関する分野において周知であり、②もつれの際の送風機の使用が印刷機の文献に記載があるため、一般的対処手法であり動機付けがあると証言した。これらの証言は本件特許と類似する技術分野に関するものであった。

一方、G社の証人C氏は、先行技術に動機付けが開示されていなくF氏の証言は後知恵で、この問題に直面しても送風機の使用は考えなかった、と証言した。更に、①手でリボンを剥離するリボンカール装置の製作者が送風機は考えなかったと証言していること、②H社の試作機も手で剥離しており何度も巻き付き問題を検討していることから、この問題は当業者にとって永続的な問題であり、当業者が送風機による剥離を考え付かなかったことを示していると証言した。これらの証言は本件特許と同じリボンカール装置に関するものであった。

H社は、C氏が、なぜ解決すべき課題が動機付けを提供しないのかを述べていないと主張した。しかし、CAFCは、C氏が、先行技術で課題が認識されながらも送風機による解決をもたらしていない、と証言し、十分にF氏の証言を反証しているとして、動機付けが無く特許は自明ではないとした。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## 4. 証言の内容に関する判例

### 4.1 証言が採用されなかったもの

#### (1) KSR事件 (2005年1月6日判決) (最高裁上告, 2007年2月現在審理中)

[概要]

Teleflex社 (T社) は自動車用の調整ペダルアセンブリに関する特許 (USP6,237,565) の侵害を主張して, KSR International社 (K社) を提訴した。地裁は, 電子制御装置を除く全ての構成要件を開示したAsano特許と, 電子制御装置を開示したRixon特許との自明な組み合わせと判断し, '565特許は無効であるというK社の申立てを認容した。CAFCは, クレーム構成要件は複数の引例に開示されていると認めた上で, 引例には, 構成要件をクレームの通りに組み合わせるための動機付けが存在しないことから, 地裁の決定を無効とし, 非自明性に関する審理のため差戻した。

[専門家証言]

「電子制御装置はペダルアセンブリのサポート・ブラケットにマウントすることが出来た。」とするK社W氏の証言について, CAFCは, Deuel事件<sup>13)</sup>を引用し, “Obvious to try”を立証するに過ぎないものであって, 特許が自明であるとの結論を支持する証拠としては不十分とした。また, 同氏は「組み合わせの特別な動機付け」として「…中略…エンジンが電子スロットル制御装置を取り入れた車で機能するように, 調整可能なペダルアセンブリは電子ペダル位置センサ (電子制御装置) と結合されなければならなかったでしょう。」と証言した。CAFCは, 「問題は, 当業者は電子制御と調整可能なペダルアセンブリとを組み合わせる動機を持っていたかどうかではなく, 当業者が電子制御をペダルアセンブリのサポート・ブラケットに取り付ける動機を持っていたかどうかであ

る。」とし, この証言も退けている。

#### (2) Cardiac事件<sup>14)</sup> (2004年8月31日判決)

[概要]

一度の高エネルギー電気ショックにより細動に起因する心停止を処置する機能 (電氣的除細動) を有する装置に関する特許 (USP4,407,288) の非自明性が争われた。CAFCは, '288特許の発明は, 心臓の複数カ所に小さな電気ショックを小刻みに与えることにより除細動を行う先行技術の装置から自明でないと判断した。

[専門家証言]

被疑侵害者St. Jude Medical社 (S社) の証人は, もしも一度の高エネルギー電気ショックによる電氣的除細動が有効であることに当業者が気付くならば先行技術を発明のように改良する動機付けになったであろうと述べた。しかし, 小さな電気ショックを小刻みに与えることによる除細動と電氣的除細動とはエネルギーレベル等が異なるとの主張が特許権者から為され, S社は, 両者は非常に類似するので実質的に同一の治療であるとの証言を提示した。

CAFCは, これらS社側の証言を採用せず, 他の証拠に依拠して理性的な陪審なら '288特許の発明は先行技術から自明でないと評決したであろうと述べた。

### 4.2 証言が採用されたもの

#### (1) Novo事件 (2002年9月19日判決)

[概要]

Novo社 (N社) は, 先が細い針を有するペン型インシュリン注入装置に関する '535特許の特許権者である。地裁は, ①ペン型インシュリン注入装置であるが針の径について開示がない先行技術と, ②針の径の細いインシュリン注入装置であるが, ペン型ではない先行技術との組み合わせから上記特許は自明であり, 無効であると判示した。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

CAFCは、専門家証言を先行技術を組み合わせる動機付けの実質的な証拠として採用し自明であると判示した地裁判決を維持した。

[専門家証言]

BECTON社（B社）の専門家は、「自分で注射を打つインシュリン注射針においては、針が細ければ細いほど痛みは少ないことはよく知られており、その知識から針のサイズを小さくする動機はある。」と証言した。

N社は、B社の上記専門家証言は何ら証拠文献がなく、結論的であると主張したが、CAFCは、これらは証言の重要性（weight）と信頼性（credibility）の問題であると判示した。

## (2) Princeton事件<sup>15)</sup>（2005年6月9日判決）

[概要]

地裁において陪審は、キャピラリー電気泳動装置に関するPrinceton Biochemicals社（P社）のUSP5,045,172に対し、特許有効及びBeckman Coulter社（B社）の侵害を評決した。しかし、B社によるJMOL（Judgment as a matter of law）が認められ、'172特許は自明と判決された。

CAFCは、先行技術を本件発明のように組み合わせる（コイル状のガラス製キャピラリー管+キャピラリー電気泳動装置）動機付けが存在することを専門家証言、及び発明が解決しようとする問題の性質（解決課題）から認め、'172特許は自明であるとの判決を支持した。

[専門家証言]

CAFCは、本件発明の解決課題を「分離能の向上のためにキャピラリーを長くし、固定（secure）すること」と認定し、キャピラリーをコイル化して長くすることは先行技術に記載されているとした。

その上で、B社のO氏による、「測定中にキャピラリーが揺れると分離結果に影響し、我々は分離中にキャピラリーが動くことを望んでは

いなかった」という証言が採用され、CAFCは、本件発明時において、上記解決課題の解決が求められていたことを認めた。

さらにCAFCは、「しっかり固定された電気泳動管が求められており、当業者であれば省スペース化のためにキャピラリーをコイル状にすることを知っていた」、「支持されてなく浮動するコイルはだれも望まない」というB社専門家のJ氏の証言を採用し、上記解決課題により、関連先行技術の各構成要件を組み合わせる動機付けがもたらされるとした。

## (3) Alza事件<sup>16)</sup>（2006年9月6日判決）

[概要]

Alza社（A社）は、オキシブチニン（以下Ox薬）を含有し、24時間尿失禁症に対して効果を維持できる製剤の特許（USP6,124,355）を所有している。A社は、Mylan社（M社）によるジェネリックの申請を特許侵害行為としてM社を訴えた。M社は特許の無効を主張した。

請求項には、経口後4～24時間経過時のOx薬の放出量が規定されている。薬効を24時間維持するためには、結腸に到達した薬剤の徐放性を制御する必要がある。先行技術として、徐放性のOx薬含有製剤の発明と、薬剤の徐放性を十分に遅らせる発明が挙げられ、組み合わせによる非自明性が争われた。A社は、結腸でのOx薬の吸収性が当時不明確であったことから、先行技術を組み合わせる動機付けがないとして反論したが、地裁は専門家証言から当時の当業者知識を考慮し、動機付けがあったとして自明とし、CAFCもそれを支持した。

[専門家証言]

M社の専門家は、脂溶性のOx薬が結腸等の消化管で急速に吸収されることは当時予想でき、当業者の通常知識であったことを証言した。A社の専門家は、脂溶性以外の因子が吸収性に影響することもあると証言した。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

CAFCは、M社の証言を採用し、A社の証言はそれを否定するものではないので、両者の証言には整合性があり問題はないとした。そして薬の脂溶性と結腸吸収性の間の相関性が不明確でも、当時当業者が成功の可能性を見出し、先行技術を結びつける刺激を受けたであろうとする地裁の事実認定に間違いはないとし、特許は自明であるとの判決を支持した。

#### (4) NPF事件<sup>17)</sup> (2006年6月27日判決)

[概要]

リプログラマブル・マイクロプロセッサ(以下RPMP)を有するペイントボールガン(以下PB-GUN)に関するNPF社の特許(USP6,615,814)について、CAFCは先行技術から自明であると判断した。

CAFCは最初にクレーム解釈を行い、クレームは(店頭で販売される完成品だけではなく)PB-GUN開発品を含むと決定した。そして先行技術(Angel V6)にRPMPを組込むことの動機付けの有無が争われた。

[専門家証言]

被疑侵害者Smart Parts社及び同業者(第三者)の開発担当者が、それぞれ'814特許の優先日より前に、PB-GUN開発品に実際にRPMPを組込んでいたと証言した。例えば第三者の開発者S氏は、プログラムをダウンロードしたRPMPを実際に試作品に組み込んでいたと証言した。

CAFCは、これらの証言に基づいて動機付けがあると判断した。この時CAFCは、証言された事実が先行技術に該当するかどうかを検討しなかったが、その理由として「これらのRPMPの使用は先行技術には該当しないかもしれないが、それでもPB-GUN開発品とRPMPを結びつけるための動機付けの証拠にはなり得る」と述べた。

#### (5) Scimed事件<sup>18)</sup> (2004年1月14日判決)

[概要]

Scimed社(S社)等と共に原告となったMedinol社の特許(USP5,733,303等)は、狭心症の治療等に用いられるステント(stent)に関し、複数のループの間をフレキシブルな部材で結合することにより、血管内にステントを挿入してバルーンにより径方向にステントを拡張する際のステントの長手方向への短縮を補正することを特徴とするものである。地裁は、特許が先行技術の組み合わせから自明であるとの評決を不服とするS社のJMOLの申立てを却下し、CAFCはこれを支持した。

[専門家証言]

'303特許等の発明日前にはS社の技術者であるB氏により関連する出願がなされていたが、この出願は放棄されていた。地裁では、この出願は公にアクセスできるものではなく、新規性判断のための先行技術とならないと判断され、この点についてCAFCでは争いがなかった。

被告Johnson & Johnson社等の証人は、B氏による出願の図面に、ループ、フレキシブル結合部材、ステントの短縮補正など、'303特許等の設計思想が含まれていることを証言した。

CAFCは、当業者が'303特許等の設計思想に基づく組み合わせを実際に行っていたという実質的な証拠があり、この証拠は、陪審員が当業者の知識に組み合わせの動機付けが存在することを認定するために十分であるとした。

## 5. 考 察

3章及び4章では、証人の選定及び証言の内容という観点から、非自明性判断において専門家証言が影響した判例を紹介した。これらの判例から、証人の選定は証人の技術水準に、証言の内容は動機付けの認定に関連し、非自明性判断に所定の影響を及ぼしていることが分かる。本章では、判例から導き出せるCAFCの判例に

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

における専門家証言の影響と実務上の留意点について、より具体的に考察を行う。

## 5. 1 証人の選定

非自明性判断に専門家証言を反映させるためには、どのような証人を選定するかが一つのポイントとなる。

グラハムテストにおいても言及されているように、非自明性判断は当業者の技術水準を確定し、これを基礎として行われる。従って、組み合わせの動機付けの要因である「当業者の知識」について立証しようとする場合は、①当業者の技術水準の認定を有利な方向に導くようにするとともに、②当業者の技術水準に沿った証人を選定すべきである。

まず、当業者の技術水準の認定について、DyStar事件では、地裁の当業者の技術水準と異なる技術水準を支持する専門家証言が存在することに言及し、特許無効と判断した。この事件では、対象特許や先行技術の技術課題とその解決に必要な技術水準に基づいて、複数の相異なる証言から、これに整合する証言を証拠として考慮しつつ、より高い技術水準が認定された。なお、DyStar事件においては特許権者側の証言が意図せずして不利な方向に働いた可能性があるが、逆に特許無効を主張する側が有利な技術水準を支持する証言を提出することもできたものと思われる。このように、当業者の技術水準は発明の技術分野やその内容によって変わるものと考えられるから、当業者の技術水準を争う場合、対象特許や先行技術の発明の内容を十分検討して、専門家証言を利用すべきであると思われる。

次に、証人は、案件から想定される当業者の技術水準を考慮して、証人の所属、経歴、専門分野等から判断される証人の技術水準をできるだけ近づけるように選定することが重要と思われる。Ruiz事件では、証言を行った専門家証

人の技術水準が、特許発明分野の当業者の技術水準より高いと判断され、証言が採用されなかった。豊富な知識、経験を有する専門家証人の方が、特許発明が自明であると主張する側にとって望ましい証言を導き出せる可能性が高くなる。しかし、専門家証人の経歴等が特許発明分野の当業者の技術水準を超えていると判断されると、証言自体が採用されなくなるので、案件から想定される当業者の技術水準に見合った証人の選定を行うべきであると思われる。

また、Ruiz事件のように当業者と証人の技術水準に大きな乖離がない場合でも、これらの技術水準の近接性は証言の採否に影響を及ぼすものと思われる。Group One事件では、組み合わせの動機付けの有無が、双方の専門家証言やレポートに基づいていたため、証言の説得力が判断を左右し、結果として発明の技術分野により近い証人の証言が採用された。特許発明の非自明性を判断するに際しての当業者としては、実際に特許発明に関する装置を製作した技術者は適切であると考えられ、このような技術者の実際の開発経緯を交えた具体性のある証言は、当業者の技術水準に沿ったものとして採用されやすいものと思われる。このように、証人を選定するにあたっては、問題となっている特許の技術内容を考慮し、できるだけこの技術分野に近く、実際に開発に携わっていた証人を選定することが有効であると思われる。

## 5. 2 証言の内容

前述したように、動機付けの有無は専門家証言を用いて立証することが可能である。Alza事件では、動機は先行技術内に黙示的に見出されてもよく、必ずしも先行技術に明示的に見出される必要はないことが確認された。そして専門家が当業者の知識について証言する時、その証言を一応の証拠として採用することができることが明示されている。すなわち、Alza事件

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

では、先行技術に記載のない部分を、直接的ではないにしろ専門家証言によって補える余地があることを明確に述べている。

動機付けが存在することを、専門家証言を用いて立証するためには、当業者であれば先行技術を組み合わせるであろうことを、証言で具体的に裏付けながら論証することが必要である。

このような論理付けは判例により形成される非自明性の判断基準に則ったものである必要がある。KSR事件では、動機付けを主張するためには、電子制御を特定位置に取り付けることを立証する必要があった。しかし、証言は、単にこれを行うことができたこと (Obvious to try) や、電子制御を位置に無関係に組み合わせることに関するものにとどまり、当業者を特定の組み合わせに導くことが具体的に証言されていないことから、証言が採用されなかったものと思われる。このように、一見特許が自明であることを述べているような証言であっても、組み合わせの動機付けの論理が不適切であると、証言がうまく活用されない場合がある。証言を活用するためには、まず動機付けがあることを主張するために適切な論理を構築し、その裏付けとして証言を活用すべきである。

また、動機付けの裏付けとしては、①組み合わせに当業者を導くことについて具体的に述べる証言や、②実際にその組み合わせが実施されていた事実を直接的に述べる証言は有効であると思われる。

Novo事件では、動機付けを裏付ける文献がない場合であっても、専門家証言が動機付けを裏付ける証拠として十分であると判断されている。針を細くするための動機を主張するための「針が細ければ細いほど痛みが少ないことはよく知られて」いるという証言には、組み合わせに当業者を導くための知識が具体的に示されていることから、証言のみであっても証拠として十分であると認められたものと思われる。一方、

Cardiac事件では、組み合わせに当業者を導くことを論理づけるポイントの一つが、先行技術の除細動技術と、発明の構成要件である電氣的除細動技術との類似性であった。しかし、この点についての特許無効を主張する側の証言は、両者の類似性を漠然と述べる証言にとどまり、技術内容の類似性を具体的に示すことができなかったことから、組み合わせが自明でないと判断されたものと思われる。このように、特許が自明であると主張する側は、組み合わせに当業者を導くことについて、できるだけ具体的に裏付ける証言を取得することが有効であると思われる。

また、実際に組み合わせを実施していたことを述べる証言がなされたNPF事件では、開発段階で実際に動機付けの争点となる組み合わせを実施していた旨が証言された。証言された事実は必ずしも先行技術には該当しないものであるが、CAFCは、証言の内容は先行技術には該当しないかもしれないとしつつも、実際に当業者がこの組み合わせを実施していた事実を重視し、動機付けの証拠となるとして、特許が先行技術の組み合わせから自明であると判断した。また、Scimed事件は、先行技術にならない文献に組み合わせの動機付けとなる内容が開示されていることを、専門家証言を活用して立証し、動機付けが認められた事件である。このように、実際に組み合わせを実施していたことを直接的に述べる証言は動機付けの存在を裏付ける証拠として有用であると思われる。従って、対象特許と先行技術を入念に検討して、争点となっている組み合わせのポイントがどこにあるかを明確にし、この点について実施していた旨の証言を得ることが有効である。なお、これらの事件において動機付けを裏付ける事実は、§ 102の先行技術とはならない可能性があるものであるが、先行技術を組み合わせるための当業者の知識を立証する際に、文献の存在が必ずしも問わ



## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

れないことから考えると、証言の内容が発明時における当業者の知識であると認められるものであれば、考慮される可能性があると考えられる。その際、組み合わせを実施した技術者＝当業者であると認められるか否かなどが問題となる可能性があるが、組み合わせを実際に社内で非公開に実施していた場合など、立証したい動機付けの内容が§ 102に該当する先行技術から立証できない場合、それだけで立証を諦めてしまうのではなく、専門家証言を活用した立証を検討すべきである。

また、動機付けを直接的に述べる証言が得られない場合でも証言を活用することができる。例えば、Princeton事件では、解決課題の存在を立証する証言と、課題解決の手段に関する証言や文献を組み合わせることにより、動機付けがあることの立証に成功している。また、Alza事件では、薬効を長く持続させるために徐放性を向上させるという課題は知られており、薬剤の徐放技術をOx薬に組み合わせるために必要となるOx薬の結腸での吸収性に関する当業者の知識を証言で立証し、特許は自明であるとの判断がされている。このように、証言により直接的に動機付けを立証できない場合であっても、他の証言や証拠と組み合わせることにより動機付けの存在を立証することは可能である。このような場合、主張の内容が複雑となりがちであるため、どのような論理で動機付けを立証しようとしており、その論理のどの部分を証言により基礎付けようとしているのかを明確に認識し、適切な証言を利用することが重要である。

以上述べたように、動機付けが存在することを、専門家証言を用いて立証するためには、適切な論理を構築し、この論理を証言により具体的に裏付けることが必要であるように思われる。そのためには、主張のポイント、即ち、先行技術のどの点をどのように組み合わせること

を主張する必要があるかを明確に認識し、この組み合わせに当業者を導くことを主張する論理を、専門家証言によってできるだけ具体的に裏付けることが重要である。

## 6. おわりに

本稿では、専門家証言に関して非自明性の判断がなされているCAFC判決に基づき、専門家証言の判断への影響について考察を行った。

今後も非自明性が問題となる訴訟において専門家証言を活用することは有用であると思われる。本稿が、訴訟における専門家証言の活用の一助となれば幸いである。

## 注 記

- 1) Teleflex Inc., et al. v. KSR International Co., 119 Fed. Appx. 282 (Fed. Cir. 2005)
- 2) Motion for Leave to File Amicus Curiae Brief and Brief of Twenty-Four Intellectual Property Law Professors as Amici Curiae in Support of Petitioner
- 3) FTC, "To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy" (2003)
- 4) Graham v. John Deere, 383 U.S. 1 (Sup. Ct. 1966), Calmar v. Cook Chemical, 380 U.S. 949 (Sup. Ct. 1965), U.S. v. Adams, 383 US 39 (Sup. Ct. 1966)
- 5) MPEP § 2141
- 6) 知財管理 Vol.54 No.7, pp.1011-1022, 2004
- 7) Ashland Oil, Inc. v. Delta Resins & Refractories, Inc., 776 F.2d 281 (Fed. Cir. 1985)
- 8) Novo Nordisk a/s, et al. v. Becton Dickinson and Company, 304 F.3d 1216 (Fed. Cir. 2002)
- 9) DyStar Textilfarben GmbH & Co. Deutschland KG v. C.H. Patrick Co., et al. 464 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2006)
- 10) Richard Ruiz and Foundation Anchoring systems, Inc., v. A.B. Chance Co., 234 F.3d 654 (Fed. Cir. 2000)
- 11) Richard Ruiz and Foundation Anchoring systems, Inc., v. A.B. Chance Co., 357 F.3d 1270,

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 1276 (Fed. Cir. 2004)
- 12) Group One, Ltd. v. Hallmark Cards, Inc., 407 F.3d 1297, 1304 (Fed. Cir. 2005)
- 13) In re Deuel, 51 F.3d 1552 (Fed. Cir. 1995)
- 14) Cardiac Pacemakers, Inc., et al. v. St. Jude Medical, Inc., et al. 381 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2004)
- 15) Princeton Biochemicals, Inc. v. Beckman Coulter, Inc., 411 F.3d 1332 (Fed. Cir. 2005)
- 16) Alza Corp., v. Mylan Laboratories, Inc. 464 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2006)
- 17) NPF Ltd., v. Smart Parts, Inc., 187 Fed. Appx. 973 (Fed. Cir. 2006)
- 18) Scimed Life Systems, Inc., et al. v. Johnson & Johnson, Cordis Corp. et al. 87 Fed. Appx. 729 (Fed. Cir. 2004)
- (原稿受領日 2007年3月5日)

