

## 米国特許においてCommon senseに基づく 自明性判断を覆せるか？

国際第1委員会\*

**抄 録** KSR最高裁判決では、自明であるとの判断の裏付けとして、「Common sense（常識）」に依拠することができることと示された。KSR最高裁判決を受けてUSPTOでは自明性の判断基準を明確にすべくガイドラインを公表しているが、依然としてcommon senseに関する判断には不透明な点が多い。そこで、本稿ではKSR最高裁判決以降にcommon senseに基づく自明性判断が争われたCAFC判決26件を抽出し、common senseに基づく自明性判断がどのようになされているのか調査した。そして、本調査を通じて明らかにした自明性判断の実態に基づき、common senseに基づく自明性判断の明確化を図るとともに、common senseに基づく自明性主張に対する反論の検討手順を提案する。

### 目 次

1. はじめに
2. 調査目的
  2. 1 USPTOガイドライン
  2. 2 調査内容
3. 分析結果
  3. 1 統計分析
  3. 2 判例紹介
4. 考 察
  4. 1 判断基準
  4. 2 自明性主張に対する反論の検討手順
5. おわりに

### 1. はじめに

KSR最高裁判決<sup>1)</sup>（以下、「KSR判決」という。）は、米国特許法第103条(a)に基づく自明性判断を劇的に変化させた。KSR判決において、最高裁は、従来用いられていたTSMテストが自明性を判断する唯一のテストであって、厳格に適用すべきであるとするCAFCの見解を否定し、引用文献にTSMが示されていなくても、自明性の判断を「Common sense（常識）」に依拠できると判示した。しかしながら、KSR判決に

よって自明性判断がフレキシブルになったことで、自明性判断の不透明性が増した。

USPTOは、KSR判決後の2007年および2010年に、自明性判断の基準を明確にすべくガイドライン<sup>2), 3)</sup>（以下、「USPTOガイドライン」という。）を公表しており、common senseを自明性の根拠として用いる場合には、十分な理由の説明が必要であるとしている。そして、米国特許審査便覧（MPEP）においてもそのような説明がなされている<sup>4)</sup>。

しかしながら、USPTOガイドライン発表後においても、common senseを根拠とする拒絶に関して、自明性判断の不透明性は解消されていない。具体的には、審査官や審判官の拒絶の中には、common senseに関して証拠の提示もなく、単に「常識」であると認定するに留まるなど、十分な理由の説明がなされていないことが散見される。何をもって「常識」とするのか不明な状況では、この認定を覆す反論を構築することが非常に困難であり、「Common sense

\* 2017年度 The First International Affairs Committee

に基づく自明性判断を覆せるか？」という疑問を抱く読者も多いのではないだろうか。

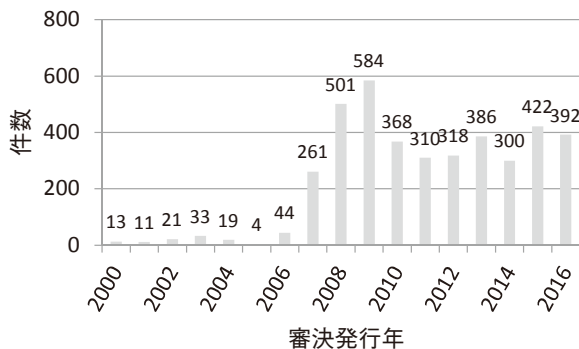


図1 common senseに関する審判件数推移<sup>5)</sup>

図1に見られるように、KSR判決後common senseに関する審判事件は急増しており、2010年のUSPTOガイドラインが発表されてcommon senseに関する審判等は減少したが、依然としてその件数は多く、近年は微増傾向がみられている。

さらに、2016年以降も、CAFCがcommon senseに関する著名な判決を出しており、common senseに依拠した自明性判断に関する不透明な点が、USPTOガイドラインによって解消されているとは言い難い。

そこで、本稿では、「Common senseに基づく自明性判断を覆せるか？」という疑問を解消すべく、common senseに基づく自明性判断の基準を明らかにするとともに、common senseに基づく自明性拒絶に対する反論の検討手順を提案することを目的に、CAFC判決の分析および考察を行った。

なお、本稿は、2017年度国際第1委員会第1ワーキンググループの廣田翔平（リーダー、三菱電機）、大脇知徳（富士フイルム）、藤村真理子（豊田中央研究所）、山口薫（セイコーエプソン）、渡辺喜彦（花王）、高見亮次（オリンパス）、大沢真一（リコー）、廣本敦之（クラレ）、白水豪（副委員長、ギガフォトン）が作成した。

## 2. 調査目的

### 2.1 USPTOガイドライン

KSR判決では、自明性判断にはその裏付けが必要であるものの、TSMテストに加え、common senseも含めた様々な自明性の論拠を付加的に検討してよいことが示されている。また、common senseに関しては、より具体的に「問題を解決するための設計ニーズや市場圧力があり、有限な数の特定された、予測可能な解決方法がある場合、当業者の技術理解の中で知られたオプションを遂行する相応な理由が存在する。これらが当業者を予期された成功に導くなら、それは革新的なものではなく、通常の技術であってcommon senseの産物であろう。」と述べられている。

一方で、クレームされた発明が自明である理由を明確に述べる必要があり、自明であるとの法的結論を裏付ける何らかの明確な理由付けがなければならないとされている。

これを受けて、USPTOガイドラインでは、自明とする論拠として、以下に示すTSMテストも含めた7つの論拠（A）～（G）が例示されている。

- (A) 予測可能な結果を生ずる周知の方法による先行技術要素の結合
- (B) 周知の要素の予測可能な結果を得ることができる他の要素との単純な置換
- (C) 類似の考案品（方法又は製品）を改善するために同一方法で周知の技術を使用
- (D) 予測可能な結果を生ずることができる改善の準備ができていない周知の考案品（方法又は製品）に周知の技術を応用
- (E) 「当然の試行」—成功の合理的期待をもって限定された特定の予測可能な解決策から選択
- (F) 一つの努力分野で周知の成果は、同一分

野異分野を問わずデザイン・インセンティブ又はその他の市場要因に基づき、使用のために成果の変形を促進することができる。ただし、その変形したものが当業者に推測可能な場合

- (G) 当業者に先行技術の引例を修正させる又は先行技術の引例の教示を組み合わせてクレームの発明に到達させるであろう先行技術の教唆、示唆又は動機(TSMテスト)

さらに、USPTOガイドラインでは、上記(A)～(G)のうち(A)、(B)、(E)に関して対応する判例が紹介されている。この中で、(A)に該当する例であるWyers事件と、(E)に該当する例であるPerfect web事件において、common senseに依拠した自明性判断が争われた(それぞれの判決内容の詳細については第3.2節参照)。

Wyers事件は、複数の先行文献を組み合わせる動機付けを提供するためにcommon senseが用いられる場合(以下、「動機付け提供型」と呼ぶ。)の事例である。Perfect web事件は、動機付けを提供するだけでなく、複数の先行文献を組み合わせてもなお不足する構成要件を補充するためにcommon senseが用いられる場合(以下、「不足構成補充型」と呼ぶ。)の事例である。2つの事件ともに、common senseは、十分に理由付けができる場合に限り自明との結論をサポートするために用いることができる一事例として紹介されている。しかしながら、両事件ともKSR判決後の自明性判断の一事例として紹介されているにすぎず、common senseに関しては個々の事件における判示事項が説明されているに留まっていた。

そのため、USPTOガイドラインからはcommon senseに依拠するには十分な理由付けが必要であることは理解できるものの、どのような場合にcommon senseに依拠して自明であると判断できるのか不明であった。

そして、Arendi事件やIn re Van OS事件といった、common senseに関するUSPTOの判断を退けた著名なCAFC判決が2016年や2017年にも出ていることから、common senseに依拠した自明性判断がUSPTOにおいて確立されていない現状が窺える。

## 2. 2 調査内容

前述したように、USPTOガイドラインではcommon senseに関しては個々の事件における判示事項が説明されているに留まっている。そこで、common senseに依拠して自明性判断を行う際の判断基準を明確にすることを目的として、KSR判決以降のCAFC判決(2017年4月末時点)のうち、103条(a)に基づく自明性判断においてcommon senseを少なくとも一つの根拠とした判決26件を抽出し、分析を行った。

分析をするにあたっては、前述した動機付け提供型と不足構成補充型の2つのパターンに分けて詳細な分析を進めることとした。

なお、本稿において、動機付け提供型とは、「common senseが複数の先行文献を組み合わせるための動機付けを提供するために用いられている事件」とし、不足構成補充型とは、「common senseが複数の先行文献を組み合わせても不足する構成を補充するために用いられる事件(当該不足する構成を先行技術に適用するための動機付けの提供も含む)」とし、両者を重複させることなく分類し、分析を行っている。

## 3. 分析結果

### 3. 1 統計分析

#### (1) CAFCの判決結果

抽出された26件のCAFCの判決結果を、表1に示す。全26件のうち、CAFCが自明であると判断した件数は15件であり、非自明であると判断した件数は11件であった。

さらに、①動機付け提供型である判決（18件）のうち、CAFCの判断が自明であると判断した件数は11件であり、非自明であると判断した件数は7件であり、②不足構成補充型である判決（8件）のうち、自明であると判断した件数は4件であり、非自明であると判断した件数は4件であった。

表1 調査対象のCAFC判決結果

	判決結果	件数
①動機付け提供型	自明	11件 (61%)
	非自明	7件 (39%)
②不足構成補充型	自明	4件 (50%)
	非自明	4件 (50%)
③全体 (①+②)	自明	15件 (58%)
	非自明	11件 (42%)

全体として、自明と判断された件数と非自明と判断された件数では、自明と判断される件数がやや多いものの大きな差はなく、common senseに依拠した自明性判断において大きな傾向はみられない。

一方、動機付け提供型と不足構成補充型を比較すると、不足構成補充型の方が非自明と判断されやすい傾向にある。これは、不足構成補充型では、動機付けの提供だけでなく先行文献に開示のない不足する構成についても、common senseであることを説明する必要があるため、common senseに依拠して自明であるとの論理構築がより難しくなるためと考えられる。

## (2) CAFCのPTAB支持率

本稿で調査したCAFC判決26件をさらに分析すると、CAFCとPTABとの間でcommon senseに依拠した自明性判断に違いが存在することがわかった。

CAFC判決全体において、PTABの判断結果を支持した割合（CAFCのPTAB支持率）は75～85%程度である<sup>6), 7)</sup>。

一方、本稿で調査したCAFC判決のうちPTABを下級審とする判決11件におけるCAFCのPTAB支持率を、表2に示す。CAFCのPTAB支持率は、①動機付け提供型では17%、②不足構成補充型では60%であり、全体では36%であった。

表2 CAFCのPTAB支持率

	支持件数 (率)	全体
①動機付け提供型	1件 (17%)	6件
②不足構成補充型	3件 (60%)	5件
③全体 (①+②)	4件 (36%)	11件

調査対象件数が少ないことを考慮しても、③CAFC判決全体のPTAB支持率に対して、common senseに依拠して自明性判断をしたCAFC判決のPTAB支持率は非常に低くなっている。第2章で述べたように、PTABにおいてcommon senseに依拠した自明性判断が確立されていないことを裏付ける結果となった。

## 3. 2 判例紹介

以下、調査対象のCAFC判決26件のうち、common senseの適用に関して具体的な考えを判示した判決について紹介する。

### (1) 動機付け提供型の判例

動機付け提供型において、common senseに依拠することができるか否かは、前述したKSR判決における判示内容が基準となっている。具体的には、問題を解決するための設計ニーズ又は市場圧力があるか、有限な数の特定された予測可能な解決法があるか、当業者がその解決法による成功を予測可能か、のいずれの要件も満たすか否かが基準となっている。そして、これらの要件に該当することについて説得力のある説明がされていない場合には、自明性が認めら

れていない。

以下、具体的な判例により詳細を説明する。

1) 自明と判断された判例

Wyers事件 (2010年)<sup>8)</sup>

[類型] 本判決は、「動機付け提供型」であり、先行技術を組み合わせることに当業者は合理的な期待を持つことができるため、その動機付けはcommon senseであり自明と判断された例である。

[経緯] トレーラを車に固定する取り外し可能なバーベル状のヒッチピンロックに関する3件の特許(US6,672,115('115特許), US7,165,426('426特許), US7,225,649('649特許))について、特許の構成が自明であるかが吟味された。'115特許及び'426特許にクレームされたヒッチピンロックの改良点は、スリーブを多様な径の孔に対応できるように着脱可能とした点であり、類似の機構部品に関する先行文献が引用された。'649特許における改良点は、内部のロック機構を汚染物から防護するために平坦なフランジシールを外側につけた点であり、南京錠に関する先行文献が引用された。地裁では、いずれの特許についても、先行文献が関連する従来技術ではないとして、自明ではないと判断された。

[CAFC判決] CAFCは、複数の先行技術を組み合わせることの動機付けについて、「究極の推定は“common sense”の問題に集約(boil down)してもよい」として検討した。まずスリーブの改良については、標準的なヒッチレシーバーにおいて異なる径の存在は知られた課題であり、異なる機構の異なるサイズのピンを使用するという不便で費用がかさむ状況があった。先行文献には、類似の機構部品について、異なる外径のスリーブが異なる内径のレシーバーへのアタッチメントとして供給され得ることが明確に教示されている。CAFCは、既知の課題の解決のために、先行技術のスリーブをバーベル形状のヒッチピンロックに組み合わせるこ

とは単純にcommon senseの事象であり、当業者はそうすることに合理的な期待を持つとした。次にシールの改良については、発明当時、鍵のロック機構を内側又は外側のシールにより汚染物から防護する方法はよく知られ広く使われていた。CAFCは、先行技術の南京錠に使われていた平坦な外部シールをバーベル形状のヒッチピンロックに組み合わせることはcommon senseの範疇であり、当業者が合理的な期待を持って行う先行技術の要素の予測できる使用であるとした。

以上のように、CAFCは、本件3つの特許はいずれも自明であると判断した。

Cimline事件 (2011年)<sup>9)</sup>

[類型] 本判決は、「動機付け提供型」であり、解決すべき課題の性質が公知であったこと及び本件発明の構成に対する市場要求が存在したことを理由に、2つの先行技術を組み合わせることについてcommon senseによる動機付けがあり、自明であると判断された例である。

[経緯] Crafcotは、道路の補修等に用いるシーラントメルターに関する特許US5,967,375('375特許)を保有していた。'375特許は、シーラントメルターの構成として電動のシーラントブロックのコンベヤーを備えていることが特徴であった。先行技術として、手動のシーラントブロックコンベヤーを備えたシーラントメルターが知られており、特許権者は、顧客の依頼を受けて電動のコンベヤーを備えたシーラントメルターを開発し、これについて'375特許を取得した。

'375特許と先行技術との相違点は、シーラントブロックのコンベヤーが手動か電動かの観点のみであった。地裁では、Cimlineが自明性の十分な証拠を提供していないとされた。

[CAFC判決] CAFCは、'375特許の出願時に、石炭等の目的物を運搬できスイッチにより作動と停止が切り替わるという電動のコンベヤーに備わった性質(the nature of the problem to

be solved) が公知であった点、及び顧客からの開発依頼を、電動のコンベヤーに対する市場の要求 (market forces) と認定して、先行技術である手動のコンベヤーを備えたシーラントメルターに対し、電動のコンベヤーを組み合わせることについて、common senseによる動機付けがあったとした。

以上のように、CAFCは、'375特許は自明であると判断した。

## 2) 非自明と判断された判例

### In re Van Os事件 (2017年)<sup>10)</sup>

〔類型〕 本判決は、「動機付け提供型」であり、先行技術を組み合わせることがcommon senseであることの理由について説明責任が果たされていないため自明との判断が破棄され差し戻された例である。

〔経緯〕 US特許出願12/364,470('470出願)は、ユーザーがアイコンを再配置できる携帯型電子機器のタッチスクリーンインターフェースに関する。'470出願に係る発明(本発明)によれば、アイコンの再配置は「インターフェース再構成モード」の開始によりなされる。具体的には、アプリケーションを開く第1のユーザータッチよりも長い第2のユーザータッチが「インターフェース再構成モード」を開始する(クレーム38)。また、少なくとも所定期間に亘る最初のユーザータッチが「インターフェース再構成モード」を開始する(クレーム40)。先行技術との相違点は、アプリケーションを開くユーザータッチより長いユーザータッチが「インターフェース再構成モード」を開始する点であったが、別の先行技術として継続タッチの特徴が開示されていた。審査官及びPTABでは、これら先行技術を組み合わせることは直感的(intuitive)に行えるとして、組み合わせは自明であると判断された。

〔CAFC判決〕 CAFCは、common senseに基礎を置く自明性の認定は、common senseが自

明性の認定に強く結びつく理由の合理的的支持を与える明示的かつ明瞭な理由付けを含まなければならず、それらなしに先行文献の組み合わせがcommon senseまたは直感的であったと認定することは、単に自明であったであろうと述べているにすぎない、と指摘した。そして、審査官もPTABも、先行技術を組み合わせることが直感的方法だったと述べるだけで、組み合わせる動機の認定を支持する理由付けも分析も示していないと指摘した。

以上のように、CAFCは、本発明が自明であったとしたPTABの判断を破棄し、事件を差し戻した。

### InTouch Technologies事件 (2014年)<sup>11)</sup>

〔類型〕 本判決は、「動機付け提供型」であり、先行技術を組み合わせることがcommon senseであることの理由について説明責任が果たされていないため非自明と判断された例である。

〔経緯〕 InTouch Technologiesは、患者との対面を遠隔から可能にするテレプレゼンス技術に関する特許US6,925,357('357特許)を含む3件の特許を有していた。地裁では、これらの特許の自明性に関して、被疑侵害者側の証人が、該当分野の当業者のレベルは高く特化しており、職業的専門家でない人(lay person)のレベルよりも上であると述べた。その上で、被疑侵害者側の証人は、該当分野の当業者であれば3つの先行技術を組み合わせられるため'357特許は自明であると主張し、陪審もこれに同調した結果、地裁において自明であると判断された。

〔CAFC判決〕 CAFCは、クレームの自明性を評価する際に、陪審のcommon senseではなく、当業者のcommon senseにのみ依拠することができるとした。その上で、被疑侵害者側の証人は当業者の通常のス��のcommon senseについて全く言及しておらず、3つの先行技術を組み合わせることがcommon senseであることの理由についての説明責任が果たされていない

いと指摘した。

以上のように、CAFCは、'357特許は非自明であると判断した。

## (2) 不足構成補充型の判例

前述したように、不足構成補充型は、動機付けだけでなく先行技術に開示のない構成（不足構成）がcommon senseであることまで説明する必要がある。そのため、動機付け提供型の要件とは別に、自明とする論理構築にはより厳しい要件が求められている。具体的には、以下の①～③のいずれかに該当するとcommon senseの適用が認められない。

- ①不足構成が非常に単純な技術ではない場合
- ②自明性判断の論理構築において、理由付けられた分析や証拠の代替として大規模にcommon senseを用いる必要がある場合
- ③不足構成が発明の核心で、かつcommon senseであることが証拠や理由付けられた説明によってサポートされていない場合

以下、具体的な判例により詳細を説明する。

### 1) 自明と判断された判例

#### Perfect Web事件（2009年）<sup>12)</sup>

[類型] 本判決は、「不足構成補充型」であり、不足する構成が限られた選択肢の中で当業者であれば当然とり得る構成でありcommon senseであるとして、先行技術から自明と判示された例である。

[経緯] Perfect Web Technologies, Inc.(P社)は電子メールを対象となる顧客に大量送付する技術に関する特許US6,631,400（以下'400特許）を保有していた。地裁ではサマリージャッジメントにより'400特許は先行文献から自明であると判断され、P社は控訴した。

[CAFC判決] CAFCはKSR判決で示されている通り、自明性の判断にcommon senseを用いてよく、その際は明確な説明が必要とした。本ケースにおいて、クレーム1のステップ(A)

～(C)は、対象となる受信者グループに電子メールを送信し、配信に成功した電子メールの数を計算するものである。これらのステップ(A)～(C)は公知であると特許権者も認めている。残りのステップ(D)は、「算出された量が所定の最小量を超えるまでステップ(A)～(C)を繰り返す」という構成である。

ステップ(D)は単に前のステップを繰り返すものであり、マーケティング担当者がもし必要であれば繰り返すことができる。すなわち、最初の送信が所定量に不足していた場合に、送信するかを確認、所定量に達したかを計算する手順を繰り返す以外の手法はとられないと考えられる。そのため、専門家の証言に頼ることなく、当業者にとってこのステップ(D)を追加することはcommon senseといえるとした。

以上のように、CAFCは、'400特許は自明であると判断した。

### 2) 非自明と判断された判例

#### Hear-Wear事件（2014年）<sup>13)</sup>

[類型] 本判決は、「不足構成補充型」であり、不足する構成が特許性判断において周縁的な争点を越えるものである場合にはcommon senseであることの具体的な証拠が必要であるとして、先行技術に対して非自明と判示された例である。

[経緯] Hear-Wear Technologies, LLCは補聴器に関する特許US7,016,512（以下'512特許）を有していた。K/S Himpp（以下K社）はIPRを提起し、IPRではクレーム3,9の「機械的電気的な着脱可能な複数の突起」の構成が当業者から自明であるかについて争われた。PTABはK社が公知である旨の記録物を証拠として提示していないため、立証が不十分であり非自明と判断し、K社は控訴した。K社は控訴審において、Perfect Web判決を引用し、記録物としての証拠は必要なく、当業者であれば「機械的電気的に着脱可能な複数の突起」を設けること

はcommon senseであるため'512特許は自明であると主張した。

〔CAFC判決〕CAFCは「機械的電氣的に着脱可能な複数の突起」の限定は特許性判断において周辺的な争点(Peripheral issue)を越えるものであり、控訴人の自明の主張においては記録物のような具体的な証拠が必要であるが、K社からそのような証拠の提出がないと指摘した。

以上のように、CAFCは、'512特許は非自明であると判断した。

#### Arendi事件 (2016年)<sup>14)</sup>

〔類型〕本判決は、「不足構成補充型」であり、発明を構成する限定のうち、先行技術に不足した限定が核心的な要素であること、及び、その限定を補うことがcommon senseであると示す証拠や理由づけられた説明がないことに基づき、自明でない判断された例である。

〔経緯〕Arendiは、テキストから第1情報を検出して検索用語に用いることによって、関連する第2情報を呼び出すというコンピュータプログラムに関する特許US7,917,843 ('843特許)を保有していた。具体的には、テキストの氏名を検出した際に、氏名の情報でデータベースを検索し、紐づけされた住所をテキストに挿入するシステム等の発明が含まれる特許であった。先行技術として、テキストに記載された電話番号を検出して、その情報をアドレス帳に追加するオプションを提案するプログラムに関する発明があった。Appleは、先行技術には、検出した情報によりデータベースを検索して関連する情報を呼び出すことの開示はないものの、電話番号の情報をアドレス帳に追加するオプションにおいて、同一の電話番号が既に含まれているかデータベースを検索することが当業者にとってcommon senseであると主張した。PTABではこの主張が支持され、'843特許が無効と判断されたのに対し、特許権者が控訴した。

〔CAFC判決〕CAFCは、(1) ある発明を構

成する限定において、先行技術に不足した限定を補う目的でcommon senseを適用できるのは、その限定が発明において単純な技術である場合のみであり、発明の核心(central)であってはならないこと、さらに、(2) 先行技術に対して不足した限定を補うことがcommon senseであると、証拠や理由づけられた説明により支持されなければならないこと、を明示した。それらの原則に基づきCAFCは、'843特許における「第2情報を発見するために第1情報を検索する」という限定が核心的な要素であること、また、先行技術において、検出した電話番号によりデータベースを検索することがcommon senseであると示す証拠や説明が示されていないと指摘した。

以上のように、CAFCは、'843特許は非自明であると判断した。

#### Mintz事件 (2014年)<sup>15)</sup>

〔類型〕本判決は、「不足構成補充型」であり、本件発明の技術分野における当業者のcommon senseに基づいて判断されていないことを一つの理由に自明との判断が破棄され差し戻された例である。

〔経緯〕Mintzは、食肉加工品を包装するためのネットの構造に関する特許US5,413,148を保有しており、当該特許の非自明性が争われた。非自明性の判断において、2つの先行文献はネット(編み物)の技術分野に関するものであり、残りの先行文献は食肉包装の技術分野に関するものであった。ロックング係合部(a locking engagement)の構成を除いていずれかの先行文献に開示があり、当該構成の自明性が争点となった。

地裁は、いずれの先行文献にも開示がないロックング係合部を採用することは、ネット分野の知識を有する当業者にとってはcommon senseであるため、自明であると判断した。

〔CAFC判決〕CAFCは、地裁が証拠なく



common senseという言葉だけを単に引用して自明であると判断したことは誤りであると指摘した。さらに、CAFCは、本発明の明細書に基づいて本発明の技術分野は食肉包装であるとした上で、食肉包装の技術分野とネット（編み物）の技術分野では当業者が有する知識が異なるため、ネット分野の当業者のcommon senseに基づいて判断した地裁判決には明確な誤りがあると指摘した。

以上のように、CAFCは、本件発明は自明であるとの地裁判決を破棄し、差し戻した。

## 4. 考 察

### 4. 1 判断基準

#### (1) common sense利用の基本的な判断基準

第2章で述べたように、KSR判決では、「問題を解決するための設計ニーズや市場圧力があり、有限な数の特定された、予測可能な解決法がある場合、当業者の技術理解の中で知られたオプションを遂行する相応な理由が存在する。これらが当業者を予期された成功に導くなら、それは革新的なものではなく、通常の技術であってcommon senseの産物であろう。」と判示されている。

今回調査したCAFC判決においても、動機付け提供型であるか不足構成補充型であるかに関わらず、KSR判決における当該判示内容がcommon senseに依拠することができるか否かの基本的な判断基準となっていることを確認した。上記KSR判決の判示内容からより具体的な要件を明確にすると、以下の1-1)～1-3)の全てに該当する場合には、common senseを用いることができる。

さらに、InTouch Technologies事件とMintz事件では、1-1)～1-3)を判断するにあたって、誰の視点のcommon senseに依拠すべきかについて判示されており、これを要件化すれば、以

下の1-4)のように示すことができる。

- 1-1) 問題を解決するための設計ニーズ又は市場圧力があるか（KSR判決）
- 1-2) 有限な数の特定された、予測可能な解決法があるか（KSR判決）
- 1-3) 当業者が1-2)による成功を予測可能か（KSR判決）
- 1-4) 1-1)～1-3)の判断に関して本件発明の技術分野に属する当業者のcommon senseに依拠しているか（InTouch Technologies事件、Mintz事件）

例えば、Wyers事件では、ヒッチレシーバーにおける異なる径の存在という課題が知られていること（上記1-1)に該当）、異なる径のスリーブがアタッチメントとして供給されることが類似の先行技術として存在すること（上記1-2)に該当）、先行技術のスリーブを適用することで当業者が合理的な期待を持つこと（上記1-3)に該当）、さらにいずれの要件についてもヒッチレシーバーの知識を有する当業者のcommon senseと判断されており（上記1-4)に該当）、1-1)～1-4)の全てに該当することが説明されている。

以上のとおり、動機付け提供型と不足構成補充型のいずれにおいても、上記1-1)～1-4)の全てに該当するか否かが、common senseに依拠して自明性を判断するための基本的な判断基準となる。

#### (2) common sense利用の例外的な判断基準

common senseの利用には動機付け提供型と不足構成補充型とが存在することはこれまで述べたとおりであるが、common senseの利用は動機付け提供型が原則的な利用であって、不足構成補充型は例外的な利用である（Arendi事件）。そして、不足構成補充型の場合には、前述したArendi事件において説明がなされてお

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

り、以下の2-1)～2-3)のいずれかに該当する場合にはcommon senseを用いることができな  
いと判示されている。

- 2-1) 不足している構成が非常に単純な技術ではない場合 (Perfect Web事件)
- 2-2) common senseを理由付けられた分析や証拠の代替として大規模に用いる場合 (DyStar事件<sup>16)</sup>)
- 2-3) 先行文献において不足している構成についてcommon senseであるとして補う際に、特にその限定が発明の核心である場合であって、common senseであることが証拠や理由付けられた説明によってサポートされていない場合 (Hear-Wear事件)

よって、前述した基本的な判断基準に加えて不足構成補充型においては、上記2-1)～2-3)のいずれかに該当しないことが例外的な判断基準となる。

なお、2-2)は不足構成補充型のArendi事件で判示されたものであるが、動機付け提供型であるIn re Nuvasive事件<sup>17)</sup>において、Arendi事件が引用され2-2)を一つの要件としてcommon senseの適用可否が判断されており、2-2)については動機付け提供型においても例外的な要件となり得る。

(3) 本稿判断基準と判例との関係

前述した本稿で提案する判断基準と第3. 2章で紹介した8件のCAFC判決との関係を、表3に示す。

表3に示すように、本稿で紹介したCAFC判決において、前述した判断基準と矛盾なく判断がなされていることを確認できる。具体的には、動機付け提供型では、1-1)～1-4)の全ての要件に該当する場合にのみ自明と判断されており、不足構成補充型では、1-1)～1-4)の全ての要件を満たすとともに2-1)～2-3)のいずれ

表3 判断基準とcommon senseに関する主要なCAFC判決との関係

	Wyers 事件	Cimline 事件	In re Van Os 事件	InTouch Technologies 事件	Perfect Web 事件	Hear- Wear 事件	Arendi 事件	Mintz 事件
類型	動機付け提供型				不足構成補充型			
結論	自明	自明	非自明	非自明	自明	非自明	非自明	非自明
1-1) 問題を解決するための設計ニーズ又は市場圧力があるか	該当	該当	証拠及び説明なし	—	該当	—	—	証拠及び説明なし
1-2) 有限な数の特定された、予測可能な解決法があるか	該当	該当	該当	—	該当	—	—	証拠及び説明なし
1-3) 当業者が成功を予測可能か	該当	該当	証拠及び説明なし	—	該当	—	—	証拠及び説明なし
1-4) 本件発明の技術分野に属する当業者のcommon senseに依拠しているか	該当	該当	—	非該当	該当	—	—	非該当
2-1) 不足している構成が非常に単純な技術ではない場合	動機付け提供型のため対象外				非該当	—	該当	—
2-2) common senseを理由付けられた分析や証拠の代替として大規模に用いる場合					非該当	—	該当	—
2-3) 不足している構成をcommon senseで補う際に、特にその限定が発明の核心である場合であって、common senseであることが証拠や理由付けられた説明によってサポートされていない場合					非該当	該当	該当	—

の要件にも該当しない場合のみ自明と判断されている。

#### 4. 2 自明性主張に対する反論の検討手順

今回明らかにした判断基準より、common senseに基づく自明性の拒絶に対し非自明であるとの反論をするにあたっては、以下の手順で検討することを提案する。

<ステップA>

まず、単純に「当業者のcommon senseである」と引用されているだけであるか否かを確認する。

自明性を否定するには、common senseが自明性に結び付く合理的な基礎を与える明示的かつ明瞭な理由が必要であり（In re Van Os事件）、単にcommon senseと述べているだけでは、その理由が不十分である旨、反論することができる。

<ステップB>

common senseが自明性に結び付く何らかの理由が示されている場合には、その理由が妥当であるかを検討するため、common senseが動機付け提供型として用いられているのか、不足構成補充型として用いられているのかを確認する。

前述しているようにcommon senseに基づく103条(a)の拒絶理由には、動機付け提供型と不足構成補充型が存在し、この点を確認することが、反論を検討するにあたって重要となる。

<ステップC-1>

動機付け提供型の場合には、先行文献を組み合わせるものがcommon senseであるという根拠として1-1)～1-4)の全てに該当することについて、その判断が妥当であるか確認する。そして、1-1)～1-4)のいずれかに該当しない場合には、その点で反論することができる。

例えば、問題を解決するための設計ニーズや市場圧力が存在せずそのような課題解決に初めて着眼した場合は、1-1)に該当せずcommon senseではないと反論できる。また、本件発明

の課題に対して当業者にとって多数の選択肢が存在し、その中で本件発明が採用する構成によって本件発明の効果が得られることを当業者が予測できない場合は、1-2)や1-3)に該当せずそのような効果を得ることはcommon senseではないと反論できると考えられる。さらに、本件発明の技術分野に属する当業者以外のcommon senseに依拠している場合には、1-4)に該当せず本件の当業者にとってはcommon senseではない旨を反論することができる。

加えて、例外的な判断基準のうち2-2)に該当するか否かについて確認を行い、2-2)に該当する場合にはcommon senseを根拠とする動機付けが認められない旨を反論することができる。

<ステップC-2>

不足構成補充型の場合には、1-1)～1-4)の全てに該当することについて、十分な説明や裏付けが存在するかを確認するのに加えて、2-1)～2-3)のいずれかに該当しないか確認することが重要となる。そして、2-1)～2-3)のいずれかに該当する場合には、common senseによって不足する構成を補足することが認められない旨を反論することができる。

例えば、不足している構成が単純な技術ではない場合には2-1)に該当し、common senseではないと反論できる。また、複数の不足する構成をcommon senseで補充する場合には、2-2)に該当しcommon senseの大規模な利用であって認められない旨を反論できる。さらに、不足する構成が本件発明の核心である場合であってcommon senseであることを示す具体的な証拠がない場合には、2-3)に該当しcommon senseであることが十分に示されていないと反論できる。

#### 5. おわりに

本稿では「Common senseに基づく自明性判断を覆せるか?」という疑問を解消すべく、KSR判決以降のcommon senseに関するCAFC判決

を分析し、common senseに依拠して自明性を判断する際の判断基準を明確にするとともに、その判断基準に応じた反論の検討手順をまとめた。

本稿が米国で事業を展開する企業にとって、権利化や訴訟の際の有益な情報となれば幸いである。

## 注 記

- 1) KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007)
- 2) 57526 Federal Register / Vol.72, No.195 / Wednesday, October 10, 2007 / Notices  
<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr57526.pdf> (参照日：2017年11月9日)
- 3) 53643 Federal Register / Vol.75, No.169 / Wednesday, September 1, 2010 / Notices  
<https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2010-09-01/pdf/2010-21646.pdf> (参照日：2017年11月9日)
- 4) M.P.E.P. § 2144. 03. A.
- 5) West law<sup>®</sup>を用いて「patent」「§ 103」「common sense」の全てを含む審決およびガイダンスの検索結果
- 6) 2012～2016年の出願拒絶事件において約85%, 「Federal Circuit Review of the PTAB」, Jason Rantanen, (2017)
- 7) AIA後の250件以上のPTAB事件において約75%, 「PTAB At 5 : Part 3 — Fed. Circ. Statistics」, Law 360, Michael Joffre, Pauline Pelletier and Jon Wright, (2017)
- 8) Wyers v. Master Lock Co., 616 F.3d 1231 (Fed. Cir. 2010)
- 9) Cimline, Inc. v. Crafcro, Inc., 413 Fed.Appx. 240 (Fed. Cir. 2011)
- 10) In re Van Os, 844 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2017)
- 11) InTouch Technologies, Inc. v. VGO Communications, Inc., 751 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2014)
- 12) Perfect Web Technologies, Inc. v. InfoUSA, Inc., 587 F.3d 1324 (Fed. Cir. 2009)
- 13) K/S Himpp. v. Hear-Wear Technologies, LLC, 751 F.3d 1362 (Fed. Cir. 2014)
- 14) Arendi S.A.R.L. v. Apple Inc., 832 F.3d 1355 (Fed. Cir. 2016)
- 15) Mintz v. Dietz & Watson, Inc., 679 F.3d 1372 (Fed. Cir. 2012)
- 16) DyStar Textilfarben GmbH v. C.H. Patrick Co., 464 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2006)
- 17) In re Nuvasive, Inc., 841 F.3d 966 (Fed. Cir. 2016)

(原稿受領日 2018年3月12日)