

## [米国] 非自明性判断における二次的考察の主張

連邦巡回控訴裁判所 2019年10月30日判決

LIQWD, INC. v. L'OREAL USA, INC., No. 2018-2152

河野 英 仁\*

**抄 録** 米国における特許実務において避けて通ることができないのが非自明性（日本の進歩性に相当）の問題である（米国特許法第103条）。自明であるか否かについては組み合わせの動機付けが存在するか等の判断事項に加えて、二次的考察が考慮される。二次的考察は商業的成功、長期間未解決であった必要性、他人の失敗、他人のコピー等であり、非自明性を判断する際に考慮される。本稿で紹介するLiqwd事件では、原告の機密情報を被告が使用して、原告の特許方法をコピーしたところ、当該被告のコピー行為を基に、二次的考察を考慮することができるか否かが争点となった。本稿では他人のコピーについて争われたLiqwd事件を紹介するとともに、二次的考察が争点となった他の事件について分析する。

### 目 次

1. はじめに
2. Liqwd事件におけるコピーと非自明性判断との関係
  2. 1 発明の概要
  2. 2 訴訟の経緯
  2. 3 CAFCの判断
3. 考 察
  3. 1 二次的考察のレビュー手続き及び裁判所での主張
  3. 2 Hearing Components事件
  3. 3 HPC事件
  3. 4 二次的考察の主張
4. おわりに

### 1. はじめに

非自明性に関しては、米国特許法第103条には以下の通り規定されている。

「発明が、同一のものとしては第102条に規定した開示又は記載がされていない場合であって

も、特許を受けようとするその主題と先行技術との間の差異が、クレーム発明の有効出願日前にその主題が全体として、当該主題が属する技術の分野において通常の知識を有する者にとって自明であるような差異であるときは、特許を受けることができない。」

これ以上は米国特許法及び規則に規定されておらず、具体的な非自明性の判断は、1996年にGraham最高裁判決<sup>1)</sup>で判示された、以下のGrahamテストにより行われる。

- (a) 先行技術の範囲及び内容を決定する
- (b) 先行技術とクレーム発明との相違点を確定する
- (c) 当業者レベルを決定する
- (d) 二次的考察を評価する（例：商業的成功、長期間未解決であった必要性、他人の失敗、他人のコピー等）

\* 弁理士 Hideto KOHNO

審査段階において二次的考察が考慮されることは実務上少ない。むしろ特許が成立した後の特許民事訴訟、または、レビュー手続きにおいて二次的考察が考慮されることが多い。これは商業的成功、他人のコピー等は、登録後ある程度期間を経て、ようやく生じる事が多いものだからである。

本稿では二次的考察の内、他人のコピーが争点となったLiqwd事件（以下、本事件ともいう）の詳細について解説し、併せてその他の二次的考察について検討を加える。

## 2. Liqwd事件におけるコピーと非自明性判断との関係

### 2.1 発明の概要

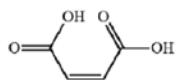
Liqwd社は「ケラチン治療製剤及び方法」と称する米国特許第9,498,419号（以下、419特許という）を所有している。419特許は2016年3月31日に出版され、2016年11月22日に登録された。

419特許は、毛髪中のケラチンを処理するための、特に着色またはウェーブパーマ処理中または処理後の毛髪を強化・修復するための調合物及び方法に関する。419特許に記載された製剤は、マレイン酸、その塩、または他の化合物である「活性剤」と呼ばれる多官能性化合物を含んでいる。争点となったクレーム1は以下の通りである。

「髪をブリーチする方法において、

- (a) 活性剤を含む製剤をブリーチング製剤と混合し、

活性剤は次式、



またはその塩であり；

- (b) 混合物を髪に適用し、

混合物中の活性剤は、約0.1重量%から約50重量%の範囲の濃度であり、

ここで、混合物は染毛剤を含まない。」

### 2.2 訴訟の経緯

2017年1月31日、L'Oreal社は、PTAB (Patent Trial and Appeal Board) にPGR (Post Grant Review) を請求した。L'Oreal社は、419特許のクレーム1～8および10は米国特許番号7,044,986 (Ogawa) または米国特許公開2002/0189034 (「Kitabata」) に、ドイツ特許公開DE 1,220,969 (Berkemer) および韓国特許公開KR2006-0059564 (「KR '564」) を組み合わせることで、米国特許法第103条に基づき自明であると主張した。PTABは2017年7月19日レビューを開始した。

最終決定書面において、PTABは先行技術に基づき、クレーム1～8および10は自明であり、無効と判断した。PTABは、Ogawa, Berkemer およびKR '564が、Ogawaの他のブリーチ処理オプションにおいて「キレート剤」としてマレイン酸を選択する理由を当業者に提供すると判断した。

また、PTABは、Kitabata, BerkemerおよびKR '564の組み合わせが、クレーム1～8および10のすべての限定を教示または提案しており、当業者はKitabataに開示されている他の化合物においてマレイン酸を選択することにより、先行技術の教示を組み合わせる理由があると判断した。

PTABは、二次的考察のうち、長期間未解決であった必要性和、L'Oreal社による長年のコピーとに関する議論と証拠を検討した。PTABは、「419特許が、ブリーチ中のダメージから髪を保護する方法に対する長期間未解決であった必要性を満たしたという証拠が不十分である」と判断した。

コピーに関して、PTABは提示された証拠を検討し、L'Oreal社はLiqwd社の機密情報にアクセスできなければマレイン酸を使用した製品を

開発しなかったと判断した。しかしながら、当該事実認定にもかかわらず、PTABは、L'Oreal社が特定の製品をコピーしたことをLiqwd社が示していないため、コピーの証拠について審理しないと判断した。

最終的に、PTABは、L'Oreal社による、Ogawa, Berkemer, およびKR '564の組み合わせ、またはKitabata, Berkemer, およびKR '564の組み合わせを考慮して、クレーム1～8および10は自明であるとして特許性がないと結論付けた。当該PTABの決定を不服としてLiqwd社はCAFC (Court of Appeals for the Federal Circuit) へ控訴した。

## 2.3 CAFCの判断

控訴人であるLiqwd社は、被控訴人L'Oreal社が未公開の885特許出願(419特許の親出願)へアクセスし、マレイン酸を使用したとするPTABの事実認定にも関わらず、当該未公開情報を通じたコピーは、非自明性の客観的指標として適切でないとした、PTABの判断の誤りを主張した。

一方、L'Oreal社は、Iron Grip事件<sup>2)</sup>に依拠し、Liqwd社は、クレーム発明を具体化した特定の製品のコピーを示さなかったため、L'Oreal社によるコピーの証拠はない、と反論した。

CAFCは以下に述べる理由により、Liqwd社の主張を支持した。CAFCはコピーに関し争われた判例について言及した。

### (1) Iron Grip事件

Iron Grip社は、「一体成形ハンドルの3つの取り付け穴(グリップ)を備えたウェイトプレート」と称する米国特許第6,436,015(015特許)を所有している。015特許は下記図1に示すようにバーベルのグリップとして、通常1つのところ操作性及び運搬性を向上させるため3つとしたものである。

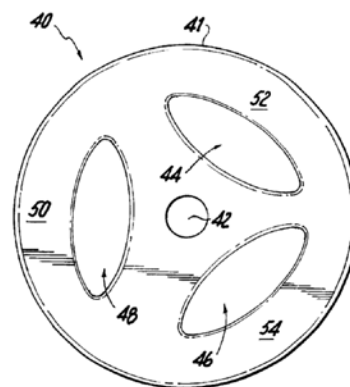


図1 ウェイトプレートの構成図

Iron Grip社は、USA Sports社が販売するバーベルが015特許を侵害するとして提訴した。USA Sports社は先行技術により自明であると主張した。これに対し、Iron Grip社はUSA Sports社のコピーがあったとして二次的考察をも考慮して自明では無いと主張した。このコピーの証拠として、USA Sports社が1つのグリップのプレートがIron Grip社の特許(015特許)を侵害しないという保証を受けたにもかかわらず、USA Sports社が015特許の発行後に、1つのグリップのプレートを放棄し、3つのグリップのプレートを製造したことをあげた。

しかしながら、CAFCは当該証拠ではコピーに従事したことを示す証拠として不十分であると判断した。Iron Grip事件においては、コピーには特定の製品の複製が必要であり、これは内部文書を通じて実証することができると判示した。例えば、特許を取得したプロトタイプを分解し、その機能を写真に撮り、写真を青写真として使用して実質的に同一のレプリカを作成するなどの直接的な証拠等である。

またIron Grip事件においては、特許の権利範囲内にある競合製品があるということだけで、必ずしもコピーの証拠になるとは限らないと強調した。そうしなければ、イ号製品がクレームの範囲内に入るというだけで、全ての侵害事件において非自明性の二次的考察が考慮されることとなるからである。換言すれば、特許とイ号

製品との間に類似性が存在することを単に示すこと以上のものが必要であるということである。

### (2) Tokai事件<sup>3)</sup>

Tokai社は「証明棒の安全装置」と称する米国特許第5,697,775 (775特許)等を所有している。Tokai社は、Easton社が775特許を侵害するとして提訴したところ、Easton社は先行技術の組み合わせにより775特許は自明であると主張した。Tokai社はEaston社によるコピーがあったと主張したが、CAFCは775特許は自明であると判断した。

Tokai事件において、CAFCは、単に侵害があったというだけでは証拠として不十分であり、コピーには特定の製品を複製するための作業 (effort) の証拠が必要と判示し、侵害とコピーの重要な違いを強調した。つまり、コピー作業の証拠が実際に存在するか否かが問題であり、コピー作業に「特定の製品」が関係していたかどうかは問題ではないということである。

### (3) DePuy事件<sup>4)</sup>

DePuy社は「椎弓根スクリューとそのレーザーメンバー」と称する米国特許第5,207,678 (678特許)を所有している。678特許は背骨手術に用いるねじ及びねじ受け部に関し、当該ねじは手術中に椎骨に埋め込まれる。

従来は、ねじを椎骨に正確にかつ堅固に固定することは困難であった。この問題を解決するために、本特許は下記図2に示すように球形のスクリューヘッド4を採用し、球形の穴をもつ受け部5を採用した。これにより、受け部5の回転運動は、ボールソケットジョイントの如くなめらかなものとなる。

2001年1月26日DePuy社はMedtronic社を特許権侵害であるとして訴えた。これに対しMedtronic社は678特許が自明であるとしてクレーム1の無効を主張した。CAFCは、先行技術の組み合わせに対し、動機付けがないと判断した上で、二次的考察についても検討した。

クレーム1は以下の通りである。

「1. 背骨部を安定させるための装置であり

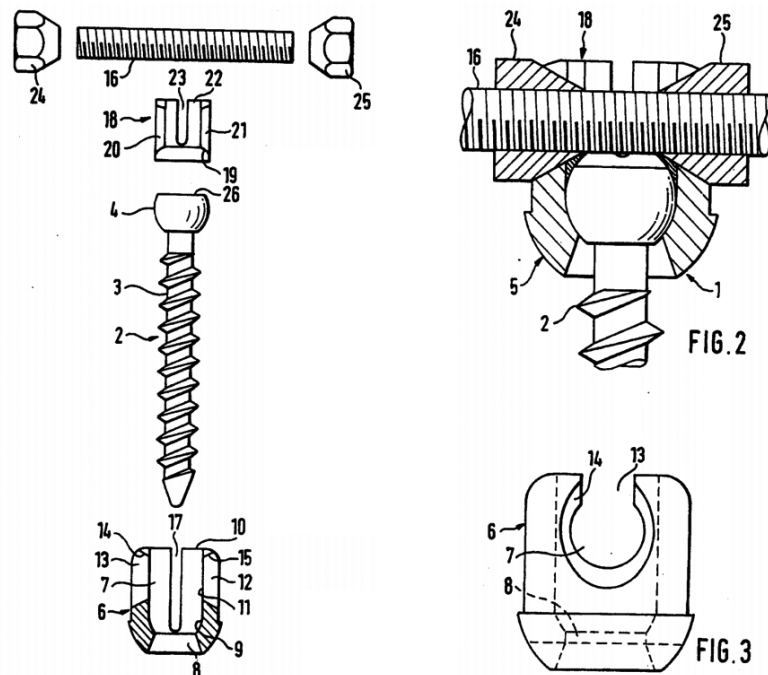


図2 スクリューの構成図

以下を含む、

ねじ山を切ったシャフト部 (3) 及び該シャフト部の先端に設けられる球形ヘッド (4) をもつスクリュー (1) と、

ロッド (16) を受けるための2つの穴を有し、前記ヘッド (4) に対してフレキシブルに接続される受け部 (5) と、

前記受け部内に設けられる受け室 (7) と、

該受け室は、その一端に、前記シャフト部を貫通させるボア (8)、及び、前記スクリュー (1) のヘッド (4) を受けるための内部窪み円錐形部 (9) を有し、

前記ボア (8) に対向して設けられ、前記スクリュー (1) を導く開口 (10) と、

前記ヘッド (4) が前記窪み円錐部 (9) に対して押圧されるよう前記ヘッド (4) に力を働かせる圧縮部材 (18)。」

CAFCはDePuy事件において、コピーを認定し、678特許の非自明性をより確固たるものとした。Medtronic社は678特許の出願前に独自にスクリューを設計していた。Medtronic社はスクリューヘッドに対する圧力を付与するために、圧縮部材ではなくロッドを用いていた。ロッドでは強固にスクリューヘッドを保持することができないため、Medtronic社の開発チームは他の解決方法を模索していた。

そして678特許が登録された後、Medtronic社の開発チームは突如方向性を変え、ロッドとスクリューヘッドとの間に圧縮部材を挿入する設計を採用した。そしてこの製品がイ号製品となったのである。CAFCは以上のことから、自明性の判断にあたり、他人のコピーが存在したと認定した。

このようにDePuy事件において、CAFCは、あるデザインに対する被告の最初の作業と、特許が発行された直後にクレームされた機能を迅速に採用したことは、非自明性の客観的証印になると判示した。

#### (4) 本事件における証拠

Liqwd社はL'Oreal社のコピー作業の証拠を提示した。PTABは証拠を比較検討し、「証拠の優位性がL'Oreal社の独立した開発のためではなく、L'Oreal社がLiqwd社の非公開情報にアクセスしたからこそ、L'Oreal社がマレイン酸を使用したことを示唆している」という事実を認定した。つまりL'Oreal社は機密情報である'885出願で開示された方法をコピーしたのである。この点についてCAFCはPTABの認定を支持した。

なお、上述した証拠には以下に列挙する証拠が含まれる。

- ①機密保持契約に言及するL'Oreal社のメール、
- ②ケラチン治療でマレイン酸を使用する特許取得済みの方法を開示した当時の機密情報である'885出願のコピーをL'Oreal社に提供したこと、
- ③L'Oreal社の'885出願の受領とレビュー、および
- ④L'Oreal社のその後のLiqwd社のテクノロジーの購入の関心の喪失

しかしながら、PTABは、L'Oreal社がLiqwd社の特許取得済みの方法をコピーしたという所見を無視し、L'Oreal社が「特許取得済みの製品をコピーした」ことをLiqwd社が示していなかったため、L'Oreal社のコピー作業の証拠は無関係であると判断した。

CAFCは、Liqwd社によって提示されたこれらの証拠は、単なる「特許の範囲内にあると疑われる競合製品」以上のものを示しており、コピー作業を示すこれらの証拠は、自明性判断に関係するため、当該証拠を無視したPTABの判断は誤りであると判断した。そして、CAFCはPTABに事件を差し戻し、自明性分析において適切に比較検討するよう命じた。

### 3. 考 察

#### 3. 1 二次的考察のレビュー手続き及び裁判所での主張

Liqwd事件において判示されたように、単にイ号製品がクレーム発明の技術的範囲に属するというだけでは不十分であり、非自明性の二次的考察としてコピーが評価されるためには、コピー作業に関する証拠を如何に収集することができるかがキーとなる。

本稿では他人のコピーを主に論じたが、二次的考察としては、他に以下の主張がなされる。

- 商業的成功、
- 長期間未解決であった必要性、及び
- 他人の失敗

上述したDePuy事件ではMedtronic社のコピーが認められたが、Medtronic社は開発に行き詰まっていた事から、同時に「他人の失敗」も自明性を判断する際に考慮された。二次的考察は、実務上レビュー手続き及び特許民事訴訟で多く主張され、かつ成功率が高いのは商業的成功である。以下ではライセンス費の変動を考慮して商業的成功を認めたHearing Components事件<sup>5)</sup>、及び、業界での受賞を考慮して商業的成功を認めたHPC事件<sup>6)</sup>を解説する。

#### 3. 2 Hearing Components事件

Hearing Components社は、「使い捨ての圧縮可能な高分子フォームスリーブを備えた補聴器のイヤピース」と称する米国特許第4,880,076(076特許)を所有している。076特許は、補聴器の一部を覆い、また外耳道(耳の穴の入り口から鼓膜に達するS字状の管)に挿入される使い捨て保護カバーに関する。保護カバーは必要ときにユーザにより容易に交換することができる。下記図3は補聴器の断面図である。耳

栓41は、弾性のあるリカバリーフォーム43(保護カバー)内に挿入される。

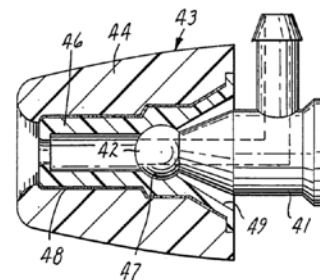


FIG. 4

図3 補聴器の断面図

Hearing Components社は、Shure社が販売する補聴器が076特許を侵害するとして提訴した。Shure社は複数の文献の組み合わせにより自明であると主張した。Hearing Components社は組み合わせは自明でないと反論するとともに、商業的成功に伴う二次的考察を主張した。

Hearing Components社は、076特許に係る保護カバーのライセンス費が、特許権消滅と共に半額となったことを示す証拠を提出した。商業的成功を主張するに当たり大事なことは、当該商業的成功と、対象となるクレーム発明との間に関連性(Nexus)が必要になるということである<sup>7)</sup>。対象となる製品の売上増加は、対象となるクレーム発明に起因するものなのか、宣伝広告によるものなのか、他の特許の技術に起因するものなのか、競合他社と比較した価格なのか等、様々な要因により変動する。

Hearing Components事件では、特許権存続期間満了によりライセンス費が半額となったことから、CAFCは当該証拠を考慮し、製品の商業的成功と特許との間の関連性を認め、非自明と判断した。

#### 3. 3 HPC事件

Frymaster社は、「ディープフライヤー用のオイル品質センサーとアダプター」と称する米国

特許第8,497,691 (691特許)を所有している。691特許はディープフライヤーに関する技術である。揚げている間、調理油は徐々に劣化し、調理能力を失い、全極性物質total polar materials (TPMs)と呼ばれる不純物を生成する。691特許は、TPMセンサーで食用油の劣化状態を測定するシステムについて記述している。TPMレベルが高すぎることをセンサーが検出すると、システムはフライヤーオペレーターに油を交換するよう指示する。

図4は691特許の構成を示す説明図である。フライヤーポット15とセンサー100との間で油を循環させる排水管55と戻り管70の間にあるアダプター内にセンサー100は配置されている。センサー100は、調理油がセンサー100を通過してフライヤーポット15に戻される際のTPMを示す電気的特性を測定する。

Frymaster社の競合であるHPC(Henny Penny Corp.)社は、691特許に対し、当事者系レビュー(Inter Partes Review (IPR))を申請した。IPRにおいて、HPC社は、複数の文献の組み合わせによりクレーム発明は自明であると主張した。Frymaster社は組み合わせの動機付けが無いことを主張するとともに、二次的考察として商業的成功を主張した。

Frymaster社は、2つの業界賞の証拠を検討した。最初の、National Restaurant Associationからの2015年Kitchen Innovations Awardは、Frymasterの製品のTPMセンサーについて以下のとおり述べた。

「統合された油品質センサー、全極性物質(TPMs)を測定することにより、油の健康状態を自動的に監視する特許技術、これらのガスおよび電気フライヤーは、油の交換の当て推量を取ることで、揚げのコストを削減し、食品の品質を向上させる。」

ガスフードサービス機器ネットワークコンソーシアムからの2016年Blue Flame Award Product of the Yearの2番目の業界賞は、同様にFrymaster社の「油中の全極性物質(TPMs)汚染物質を測定し、油交換の必要性をアドバイスし、常に食品の品質と顧客満足度を最高に保つことのできる、革新的な油品質センサー」と賞賛している。

CAFCは、クレーム1がFrymaster社の賞賛された製品の範囲に関連しているため、これらの証拠は非自明性の判断において有利であると判断した。

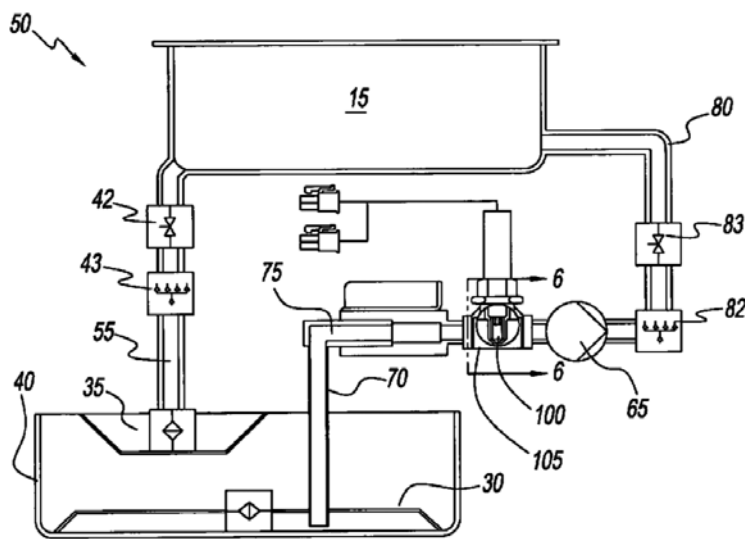


図4 691特許の構成を示す説明

### 3. 4 二次的考察の主張

上記事件で示したように、商業的成功は、他人の失敗、コピー等と比較して、主張が認められやすい傾向にある。しかしながら、二次的考察はあくまで名の通り、組み合わせが自明か否かを判断する上で、二次的に考慮されるに過ぎず、明らかに自明である場合はたとえ商業的成功等の証拠があっても、クレーム発明は自明と判断されることになる。自明か否かの判断が微妙な案件において、最後の一押し的な役割を果たすものと考えれば良い。

上述したとおり審査段階で、二次的考察に関する証拠を提出する機会は少ないが、提出する場合、米国特許法規則1.132（拒絶又は異論を反駁する宣誓供述書又は宣言書）における宣誓書を通じて、審査官に提出することが可能である。審査官は、当該証拠を考慮するが、全ての証拠が考慮されるわけではなく、「クレームされた発明と提供された証拠との間の関連性」により証拠の重み付けを決定する。

## 4. おわりに

日本においては審査基準<sup>8)</sup>に、進歩性判断にあたり商業的成功を参酌することができる旨規定されているが、実務上は進歩性判断において商業的成功等の二次的考察を主張することはほとんどない。また中国においても審査指南第二部分第4章5.4に創造性判断（日本の進歩性に相当）に当たり商業上の成功が考慮される点、規定されており、また商業的成功が考慮され創造性が肯定された事件<sup>9)</sup>も一部存在するものの、中国特許実務上は、商業的成功を含む二次的考察が主張されることは非常に稀である。日本及び中国のこのような実務に対し、米国では本稿で示したとおりレビュー及び特許民事訴訟案件において特許権者から二次的考察に関する証拠が多数提出されている。特許権者側にとつ

ては、先行技術に対し自明でないことの主張をさらに強化するために積極的に二次的考察をも主張すべきであろう。

非自明性に基づく特許の無効を主張する側も特許権者側の二次的考察の主張に対し、的確に反論することが必要となる。まず、特許権者側が主張する二次的考察に基づく証拠と、クレーム発明との関連性を注意深く分析する必要がある。特に商業的成功がクレーム発明に起因するものであるのか否かを検討することが重要である。コピーに関しては、Liqwd事件で判示されたように、特許権者が提出したコピーに関する証拠が、コピーの作業といえるものであるか否かを検討する必要がある。

係争において非自明性が争点となった場合、日本及び中国とは異なる視点から二次的考察について検討する必要がある点、理解いただけたかと思う。本稿が米国特許実務に携わる方の参考となれば幸いである。

## 注 記

- 1) *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966)
- 2) *Iron Grip Barbell Co. v. USA Sports, Inc.*, 392 F.3d 1317, 1325 (Fed. Cir. 2004)
- 3) *Tokai Corp. v. Easton Enterprises, Inc.*, 632 F.3d 1358, 1370 (Fed. Cir. 2011)
- 4) *DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.*, 567 F.3d 1314, 1328-29 (Fed. Cir. 2009)
- 5) *Hearing Components, Inc. v. Shure Inc.*, 600 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2010)
- 6) *Henny Penny Corp. v. Frymaster LLC*, No. 18-1596 (Fed. Cir. 2019)
- 7) *Ashland Oil, Inc. v. Delta Resins & Refractories, Inc.*, 776 F.2d 281, 305 n.42, 227 USPQ 657, 673-674 n. 42 (Fed. Cir. 1985)
- 8) 第三部第2章第2節3. 3進歩性の判断における留意事項
- 9) 医療機器事件 北京市高级人民法院判決（2009）高行終字第1441号

（原稿受領日 2020年4月28日）