

[米国] 非自明性判断における 阻害要因及び商業的成功の法理

連邦巡回区控訴裁判所，2021年7月22日判決
Chemours Company FC, LLC v. Company X, et al.,
No. 2020-1289, -1290

小 池 孝 史*

抄 録 米国特許における非自明性の判断において、拒絶・無効理由に対する有効な反論手段の一つに阻害要因（Teaching Away）がある。しかし、2004年のFulton判決において、阻害要因の主張するには適用しようとする特徴を積極的に否定する記載が必要であると判示されて以降、阻害要因の主張は限定的な場面でのみ有効という考え方が強い。本稿で紹介するChemours事件では、引用発明の課題解決手段に基づく阻害要因の有無が争点となった。また、本事件では、特許権者が二次的考慮事項として商業的成功の存在を主張した際に、マーケットシェアを示すデータが必須の証拠となるのか否かについても争われた。本稿では、Chemours事件の上記争点について紹介するとともに、阻害要因の法理の適用について、過去の事件や他国の制度も参考にしながら考察する。

目 次

1. はじめに
2. 事件の概要
 2. 1 本事件の経緯
 2. 2 発明の概要
 2. 3 PTABの原審判断（IPR）
3. CAFCの控訴審判決（本件判決）
 3. 1 審理範囲
 3. 2 判 示
 3. 3 一部反対意見
4. 考 察
 4. 1 阻害要因の法理の変遷
 4. 2 商業的成功の法理
 4. 3 本件判決の意味
5. 五大特許庁の阻害要因の法理の比較
6. おわりに

1. はじめに

米国特許法第103条¹⁾に規定される非自明性の判断は、1966年のGraham最高裁判決²⁾で判示された下記のGrahamテストに基づいて行われる。

- (a) 先行技術の範囲及び内容の決定
- (b) 先行技術とクレーム発明との相違点を確定
- (c) 当業者レベルの解明
- (d) 二次的考慮事項（商業的成功、長期間未解決であったニーズ、他社の失敗等）の評価

ここで、(b)の相違点の確定には、クレーム発明に対するTeaching Away（阻害要因）の検討が含まれる³⁾。実務においても、審査段階、

* Studebaker Brackett PC 弁理士 Takashi KOIKE

権利行使段階を問わず、先行技術における阻害要因の有無を検討することは少なくない。ただし、一般的に阻害要因の有無が問題となるのは先行技術を組み合わせることの合理性を問う場合である。これに対し、本事件では、単一の先行技術文献に基づく自明性判断において阻害要因の有無が問われた。即ち、先行技術の直接的な開示から当業者にとって自明と言える範囲への拡張を試みる際に、そのような拡張に対する合理性が問われたのが本事件である。

本稿では、本事件の詳細について解説するとともに、米国における阻害要因の法理の取扱いの変遷、さらには五大特許庁における阻害要因の法理について比較考察する。

また、本事件では二次的考慮事項である商業的成功を主張するために必要な証拠についても争われた。

2. 事件の概要

2.1 本事件の経緯

2018年4月30日、X社は、Chemours社（以下、特許権者という）が保有する米国特許第7,122,609号（以下、609特許という）及び8,076,431号（以下、431特許という）に対し、Patent Trial and Appeal Brief (PTAB) にInter Parte Review (IPR) を請求した。

X社は、609特許のクレーム1～7は特開2002-249585号公報(Hiraga)、米国特許第6,541,588号(Kaulbach)、及び米国特許第6,743,508号(Kono)を引例として米国特許法第102条又は第103条により特許性が認められないと主張した。

同様に、X社は、431特許のクレーム1～7についてもHiraga、Kono、及びKaulbachを引例として米国特許法第102条又は第103条により特許性が認められないと主張した。なお、特許権者は、応答書 (Primary Response) において、431特許のクレーム2、5 - 7の権利を放棄

(statutory disclaimer) している。

PTABは、X社の請求書及び特許権者の応答書を検討した結果、609特許のクレーム1～7、431特許のクレーム3、4について審理の開始を決定した。

なお、上記2件のIPRは併合して審理された。

2.2 発明の概要

(1) 609特許

609特許は「高熔融流動性フルオロポリマー (High melt flow fluoropolymer)」に関し、2004年6月21日に出願され2006年10月17日に登録された。

609特許に係るフルオロポリマーは高速データ伝送ケーブルを被覆する絶縁体に用いられ、製造時の押出成形を高速で実行できることを特徴とする。本事件に関する代表的なクレームとして609特許のクレーム1を以下に記載する。

1. A partially-crystalline copolymer comprising tetrafluoroethylene, hexafluoropropylene in an amount corresponding to a hexafluoropropylene index (HFPI) of from about 2.8 to 5.3, said copolymer being polymerized and isolated in the absence of added alkali metal salt, having a melt flow rate of within the range of about 30 ± 3 g/10 min, and having no more than about 50 unstable endgroups/ 10^6 carbon atoms.

上記の通り、609特許のクレーム1は3つのパラメータを含む。即ち、クレームされる部分結晶性コポリマーは、①ヘキサフルオロプロピレン含有量がHFPI指数で約2.8～5.3の範囲であること、②熔融流量MFRが約 30 ± 3 g/10分であること、及び③炭素原子 10^6 個当たりの不安定末端基の数が約50個以下であること、である。

(2) 431特許

431特許も「高熔融流動性フルオロポリマー (High melt flow fluoropolymer)」に関し、2008年7月25日に出願され、2011年12月13日に登録された。なお、431特許は609特許の分割出願に対する継続出願である。

上記の通り、IPRでは431特許のうちクレーム3、4のみが審理の対象となった。なお、431特許のクレーム1では、601特許のクレーム1の内容に加え、部分結晶性コポリマーがアルカリ金属イオンを含有することが特定されており、クレーム3、4においてその含有量が具体的に限定されている。

2. 3 PTABの原審判断 (IPR)

(1) 609特許に対する判断

609特許に対して主張された無効理由を表1にまとめる。

表1 主張された無効理由 (609特許)

理由	Claims	根拠条文 ⁴⁾	先行技術
1	1～7	102条 (a)	Hiraga
2	1～7	103条 (a)	Hiraga Kaulbach
3	1～7	102条 (e) (2) 103条 (a)	Kono
4	1～7	103条 (a)	Kono
5	1～7	103条 (a)	Kaulbach

このうち、PTABは理由5を認め、609特許のクレーム1～7はKaulbachから自明、無効と判断した。

具体的な争点となったのは、クレーム1の構成要件のうち、熔融流量MFRを 30 ± 3 g/10分とする特徴がKaulbachから自明といえるかである (その他の構成要件については特許権者からの具体的な反論はない)。この点に関しPTABは、KaulbachのサンプルA11の熔融流量MFRは24g/10分に過ぎないが、「熔融流量

MFRを高めることで被覆速度を高めることができる」という専門家の証言、「熔融流量MFRを上げることは被覆速度を上げるための一つの手段である」という特許権者の自認、Kaulbachの「押出成形によってワイヤやケーブルを被覆する場合は加工速度が速いことが望ましい」等の記載を根拠とし、所望の被覆速度を得るために熔融流量MFRを増加させることは一般的な手法であると判断した。また、参考として挙げられた文献Konoが、熔融流量MFRを50g/分とすることで被覆速度3,000フィート/分を実現可能であると開示していることに触れ、当業者であればKaulbachの被覆速度 (1,700フィート/分) をさらに上昇させるために、その熔融流量MFRを609特許のクレーム1が規定する範囲まで増加させることに対する動機付けがあると判断した。

なお、特許権者は、Kaulbachの特許が「非常に狭い分子量分布」を有するフッ素化エチレンプロピレン (FEP) に関するものである点に着目し、熔融流量MFRを増加することはポリマーの分子量分布を拡げることにつながるため、当業者がKaulbachのサンプルA11の熔融流量MFRを609特許の規定する範囲まで増加させる動機付けがないとの反論をしている。しかしながら、PTABは、Kaulbachの規定する「狭い」という文言が具体的に意図する範囲が曖昧であるとして、サンプルA11の熔融流量MFRを24g/10分から609特許の範囲までわずかに上昇させることは当業者にとって妥当な変更であり、その場合であってもなお「狭い」分子量分布が達成されるとして特許権者の主張を退けている。

加えて、特許権者は非自明性に関する二次的考慮事項 (Secondary Consideration) として、①予想されない効果、②商業的成功、③長期にわたる要望 (Long-Felt Need) の三点を主張している。

しかしながらPTABは、先行技術に対する優位性を示す客観的なデータがないとして主張①を退けている。また、売上高に関する証拠しか提出されておらず、マーケットシェアを示す十分な証拠がなく、本件発明と商業的成功との関連性（nexus）が明らかにされていないとして主張②を退けている⁵⁾。さらに、長期にわたって問題が存在していたという客観的証拠が示されていないとして主張③を退けた。

(2) 431特許に対する判断

431特許に対して主張された無効理由を表2にまとめる。

表2 主張された無効理由（431特許）

理由	Claims	根拠条文	先行技術
2	3, 4	103条 (a)	Hiraga, Kaulbach
3	3, 4	103条 (a)	Hiraga
4	3, 4	102条 (e) (2)	Kono
5	3, 4	103条 (a)	Kono
6	3, 4	103条 (a)	Kaulbach

このうち、PTABは理由6を認め、431特許のクレーム3, 4はKaulbachから自明、無効と判断した。

431特許に対する審理においても、具体的な争点となったのは独立クレーム1に規定する溶融流量MFRの範囲であり、請求人であるX社の主張、特許権者の反論、PTABの判断のいずれも609特許で述べたことと実質的に差異はない。二次的考慮事項に関する主張も同様である。したがって詳細は割愛する。また、後述する連邦巡回区控訴裁判所（Court of Appeals for the Federal Circuit。以下、CAFC）の判決においても実質的な争点や判断は両特許の間で差異がないため、以後は両特許についてまとめて説明する。

3. CAFCの控訴審判決（本件判決）

3.1 審理範囲

我が国と異なり、米国の第二審は法律審である。したがって、CAFCではPTABにおける法令違反の有無が争点となる。本件において特許権者は、①IPR手続におけるPTABの権限が合衆国憲法2章2条に定める任命条項（Appointment Clause）に違反すること、②特許法103条(a)の適用にあたり、動機付けに対する事実認定が実質的な証拠によって支持されていないこと、③実施製品⁶⁾と本件発明との間の関連性を不十分と判断した非自明性の客観的兆候（objective indicia）の分析を誤ったこと、がそれぞれ法令違反に当たると主張している。

3.2 判 示

(1) 合衆国憲法違反

合衆国憲法の任命条項違反に関しては、2021年6月21日Arthrex最高裁判決⁷⁾を受けて特許権者が主張を取り下げたため本件では審理されていない。

(2) 動機付けに対する事実認定

本控訴審において特許権者は、引例Kaulbachのポリマーに基づいて当業者が本件発明に想到できたとする根拠が示されておらず、X社の立証責任が果たされていないと主張した。

判決文においてCAFCは、Kaulbachにおける「狭い」または「広い」分子量分布の定義が曖昧であるからKaulbachの溶融流量MFR（24g/10分）を本件発明の範囲（27～33g/10分）まで増加させることは容易であったとするPTABの結論は説得力がないと述べている。その理由として、CAFCはTrivascular判決⁸⁾を引用し、溶融流量MFRの増加はKaulbachの課題解決手段である「狭い分子量分布のポリマー」に反す

る結果を必然的に産み出すものであるにもかかわらず、なお当業者が溶解流量MFRを増加させ得たという動機が示されていないとした。

また、PTABは、Kaulbachが溶解流量MFRを増加させる既知の方法について述べている箇所を根拠としてクレームで規定する範囲まで溶解流量MFRを増加させることに対する動機付けを肯定したが、CAFCは、Kaulbachの当該記載は既知の方法を用いると分子量分布が広がるため好ましくないと開示しているため、当該記載をもってクレームの範囲までMFRを増加させることに対する動機付けを肯定することは失当であるとした。

さらに、PTABが引用した文献はKaulbachのみであること、Kaulbachの重要な特徴は分子量分布を狭くすることである点を挙げ、追加的証拠のない限り、KaulbachをPTABが提案するように変更することは自明とはいえないと述べている。

以上からCAFCは、PTABがKaulbachに本件発明に対する阻害要因が記載されている事実を考慮しておらず、Kaulbachが解決しようとする課題と関連性のない他の参考文献に依拠して本件発明を自明としたことは誤りであったと判断し、Kaulbachに基づく自明性を示す実質的な証拠 (substantial evidence) が示されていないと結論付けた。

(3) 非自明性の客観的兆候の分析

特許権者は、非自明性判断における二次的考慮事項に関し、本件発明と実施製品との関連性が不十分であると判断した客観的兆候 (objective indicia) の分析方法、および商業的成功を示す証拠としてマーケットシェアを要求したことは誤りであると主張した。

実施製品との関連性の分析に関し、CAFCはWBIP判決⁹⁾を引用し、当該分析は特許発明の各構成要素を個別に評価するだけでは足りず、

構成要件の特有の組合せによる寄与も評価する必要があるとし、各構成要素のみを評価して関連性を否定したPTABの分析は誤りであると結論づけた。

また、商業的成功を示す証拠としてマーケットシェアの増加が必須となるかという点に関し、CAFCはJ.T. Eaton判決¹⁰⁾、Tec Air判決¹¹⁾などを引用し、マーケットシェアの有用性を認めつつも、必須の証拠としては要求されず、売上高に関する証拠のみでも商業的成功を示す証拠となり得るとし、マーケットシェアに関する証拠が必要であるとしたPTABの判断は誤りであると結論付けた。

以上により、PTABによる原判決はCAFCにより破棄されている。

3. 3 一部反対意見

本控訴審にはDyk判事による一部反対意見が付されている。

Dyk判事は、多数派による「(3) 非自明性の客観的兆候の分析」に関する結論には同意しつつも、「(2) 動機付けに対する事実認定」に関し、Kaulbachが阻害要因を示しているという判断に反対している。

具体的には、Kaulbachは狭い分子量分布がより良い結果 (better) をもたらすことを開示するのであり、ワイヤの高速被覆のために分子量分布が大きいポリマーを用いる可能性も認めているとして、Kaulbachの開示は阻害要因に当たらないと主張している。また、多数派の判断は「先行技術により良い代替例が記載されているという事実は、それよりも劣る組合せが自明性の目的に適していないことを意味するものではない」としたBayer判決¹²⁾と齟齬すると主張している。

さらに、Dyk判事はKaulbachの溶解流量を特許発明の範囲まで増加させたとしても、それによってKaulbachの「非常に狭い分子量分布」

に反するという事実を示す証拠はなく、控訴審の認定は証拠に基づかない事実認定に他ならないと批判している。

4. 考 察

4. 1 阻害要因の法理の変遷

米国における阻害要因の法理の変遷を簡単にまとめる。

(1) Adams最高裁判決 (1966年)

阻害要因の法理の黎明期における事件の1つに1966年のAdams最高裁判決が挙げられる。Adams判決では「阻害要因 (teaching away)」という文言はまだ用いられていないが、合衆国最高裁は、Adamsの発明 (バッテリー) が従来から広く受け入れられてきた特定の構成要件の組み合わせを否定し、新たな組合せによって創作されたものであると認定し、「新たな発明への創作意欲を妨げるような従来装置における不利益は、自明性判断において考慮される」¹³⁾と判示した。

(2) Sponnoble判決 (1969年)

Sponnoble判決において米国税関特許控訴裁判所 (United States Court of Customs and Patent Appeals) は、「文献を組み合わせ得られる結果物が動作不能と思われる装置 (seemingly inoperative device) である場合、これらの文献は組合せに対する阻害要因を有する」¹⁴⁾と判示した。

なお、CAFCが判断した1984年のGordon判決、2001年のMcGinley判決でも本Sponnoble判決が引用され、本件判決と同様の判断が下されている^{15), 16)}。

(3) Gurley判決 (CAFC 1994年)

Gurley判決においてCAFCは「文献を読んだ

ときに、当業者が当該文献に記載された内容を辿ることをためらうような場合、あるいは出願人が選択した内容とは異なる方向に誘導されるような場合、その文献は阻害要因を示すものといえる」¹⁷⁾と判示した。

また、阻害要因の程度は特定の事実によつて、文献の開示内容から示される発展形態が出願人の求める結果を生む可能性が低い場合、当該文献は阻害要因を示すものといえる」と判示している。

なお、Gurley判決は引例の組合せに対する阻害要因ではなく、本件判決と同様に単一の文献の阻害要因を判示している。ただし、現行の審査基準 (MPEP) においてもGurley判決は引用されておらず、後述するFulton判決以降、Gurley判決における「出願人が選択した内容とは異なる方向に誘導されるような場合」という基準はあまり重視されておらず、Fulton判決やその後の判決との整合性にも疑問が残る。

(4) Fulton判決 (2004年)

Fulton判決においてCAFCは「単に、先行文献が複数の代替例を開示しているという事実は本件発明を阻害しない。そのような開示は、本件発明による解決手段を批判したり、疑惑を投げたり、あるいはこれを躊躇わせるものではない (does not criticize, discredit, or otherwise discourage) ためである」¹⁸⁾と判示した。

即ち、CAFCは阻害要因が認められるためには適用しようとする特徴を積極的に否定するような記載が必要であると判示したのである。このFulton判決を一つの契機として、以後、米国では阻害要因の法理の適用に対して慎重な姿勢がとられるようになっていく。

(5) Urbanski判決 (2016年)

Urbanski判決においてCAFCは、Sponnoble判決で示した要件およびFulton判決で示した要

件を用いて阻害要因の有無を判断している。

具体的には、まず先行文献の組合せによって得られる結果が動作不能とはいえないと述べた上で、「組合せにより一方の文献による効果が失われてしまうような場合であっても、他方の文献に示される効果を得ることを目的として両文献を組み合わせることには動機付けが認められる」と判示した。また、上記一方の文献が、安定した均質な分散液を形成可能な繊維を得るために長期の反応時間をかけるという特徴を有すること、上記効果・特徴が組合せによって失われ得ることを認めつつも、当該文献には反応時間を短くすることに対して批判するような開示はないとして阻害要因の存在を否定した¹⁹⁾。

即ち、CAFCは組合せによって失われる効果や特徴があるとしても、それのみによって阻害要因が肯定されることはなく、先行文献においてその特徴や効果を喪失することを積極的に否定するような記載が必要であると判断している。

また、上記判断に基づけば、CAFCは当該特徴や効果を喪失することを否定するような“示唆”のみでは不十分と考えられる。なぜならば、上記文献には「安定した均質な分散液を形成可能な繊維を得るため」に反応時間を長くするという記載があることから、反応時間を短くすることは望ましくないという“示唆”は少なくとも認められるためである。

出願人あるいは特許権者にとっては厳しい判断基準といえるが、この考え方は、本件判決の一部反対意見においてDyk判事が引用したBayer判決の判旨にも共通すると思われる。即ち、Bayer判決はbetterな実施例があるという事実は、それ以外の実施例を採用することに対する阻害要因とはならないと判示しているが、Urbanski判決の結論も、当該文献は反応時間が長い実施例がbetterであると示しているだけであり、反応時間が短い実施例への阻害要因を

示すものではない、と言い換えることができるのではないだろうか。

4. 2 商業的成功の法理

CAFCは二次的考慮事項（商業的成功）の分析において、各構成要件による寄与を個別に判断するだけでは足りず、構成要件の組合せによる寄与も考慮するべきと判示している。妥当な判断であると思われる。本件判決文でも触れられているが、各構成要件はそれぞれ既知であっても、その特徴的な組合せによって特許性が認められる発明が存在する以上、商業的成功の分析においても組合せによる効果・発明への寄与の検討は必須であろう。さもないと、既知の構成要件の組合せによる発明には商業的成功による二次的考慮事項が存在し得ないこととなるからである。

また、本件判決においてCAFCは商業的成功を主張立証する際にマーケットシェアを示すことは必須の要件ではないと判断している。これも妥当な判断と思われる。マーケットシェアの有用性に疑いの余地はないだろうが、製品の性質、発明者（企業）の実施能力、類似製品の数、競合他社の数などによって結果に影響が出る可能性がある以上、マーケットシェアでは測れない商業的成功の存在は容易に想像できる。この点は、審査基準（MPEP）716.03 (b) IV.に示される「マーケットシェアに関する証拠がない限り総売上高は商業的成功を示さない」とした過去のCAFC判決²⁰⁾を見直すものとなろう。

なお、CAFCは各証拠の重要性（重みづけ）をどう評価するかはPTABに裁量があると指摘している。したがって、商業的成功の存在を主張する出願人（特許権者）としても、可能な限り多くの資料を提出して多面的に商業的成功の存在をアピールすることが望ましいだろう。

4. 3 本件判決の意味

上記の通り、Fulton判決以降、CAFCおよび米国特許商標庁（USPTO）では阻害要因の適用について厳格な基準を設けており、米国において阻害要因を主張することは比較的ハードルが高いものといわれてきた。

しかし、本件判決においてCAFCは過去のFulton判決で示された基準に触れることなく阻害要因の存在を認めている。本件判決のみでCAFCにおける傾向が変わったと結論付けることは早計であろうが、本件判決がこれまで続いていた厳格化傾向に一石を投じるものとなる可能性はあるだろう。

また、冒頭で述べたように、本件判決は複数の文献の組合せに対する阻害要因ではなく、単一の文献に基づく阻害要因を判断したものであるが、その基本的な考え方に大きな差異はない。このことは、過去のCAFC判決を含めて両者を特に区別して判断していないことから明らかであろう。複数の文献の場合は組み合わせることに対する合理性という観点で阻害要因の有無を検討するのに対し、単一の文献の場合は当該文献の拡張・変更（modification）に対する合理性という観点で阻害要因の有無を検討すればよいと思われる。

一方、後願排除効という観点からは発明の目的や課題解決手段の記載によって引例適格性が狭く判断されないよう注意するべきであろう。米国では、発明の概要欄における発明の効果や解決手段の記載によって権利範囲が限定的に解釈される場合がある、ということは以前からしばしばいわれているが、本件のKaulbachは当該記載により後願排除効が限定されたと評価できる。従来から繰り返しいわれていることではあるが、発明の効果や解決手段などについてはある程度抽象化して記載することが望ましいのではないだろうか。

なお、本件においてX社は文献Konoを参考文献としてではなく引例として使用し、Kaulbachとの組合せにより本件発明の自明性を主張することもできたと考えられるが、その場合でも結論は変わらなかったと思われる。CAFCはKonoとKaulbachが解決しようとする課題との関連性を否定しているため、上記のような主張をしたとしても、組合せに対する動機付けが否定されたのではと思われる。

5. 五大特許庁の阻害要因の法理の比較

五大特許庁における阻害要因の取扱いを表3に簡単にまとめる。なお、米国については本稿の執筆時における審査基準（MPEP）の記載に基づいており、本件判決の内容を反映させたものではないことを断っておく。

紙面の都合上、各国の裁判例や各特許庁の取扱いについて詳細に検討することは別の機会に譲るが、阻害要因の法理そのものはいずれの特許庁においても認められていることがわかる。また、阻害要因に対する考え方に大きな違いはないといえよう。

ただし、上述したように米国特許商標庁における判断基準は比較的厳しいと思われる。例えば、日本の具体例（d）として示した事案は、米国ではBayer判決を根拠として否定される可能性が高いと思われる。

6. おわりに

本件判決で主な争点となった阻害要因と商業的成功という法理そのものは決して目新しいものではない。しかし、阻害要因の法理の変遷や各国との対比で触れたように、その法理の適用については杓子定規で語れない部分がある。今回紹介した法理に限らず、実務家は法理を概念的に捉えるだけで満足せず、より具体的かつ実践的に把握しておく必要があるだろう。非自明性の判断が求められる場面において、本稿で紹介

表3 五大特許庁における阻害要因

特許庁	判断基準	具体例
日本	副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があることは、論理付けを妨げる要因（阻害要因）として、進歩性が肯定される方向に働く要素となる。ただし、阻害要因を考慮したとしても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理付けられた場合は、請求項に係る発明の進歩性は否定される ²¹⁾ 。	(a) 適用されると主引用発明の目的に反するものとなるような副引用発明。 (b) 適用されると主引用発明が機能しなくなる副引用発明。 (c) 主引用発明がその適用を排斥している副引用発明。 (d) 主引用発明が達成しようとする課題に関して作用効果が劣る例として掲載された副引用発明。
米国	(1) 対象発明における必須の機能を示す引用発明が存在しないとき。 (2) 本件発明による解決手段を批判したり、疑惑を投げたり、あるいはこれを躊躇わせるものである場合。	(a) 適用されると主引用発明が動作不能となると思われる副引用発明。 (b) 主引用発明の解決手段を明示的に否定する副引用発明。 (c) 引例1が引例2と組合わされることを否定している場合。 (d) 組合わせによって引用発明の意図した目的が達成できなくなる場合。 (e) 組合わせによって引例の作動原理の変更を余儀なくされる場合。 (f) 当業者の常識に反する場合 ²²⁾ 。
欧州	発明に不可欠な特徴に互換性がなく、文献を組み合わせることが容易でないと判断される場合 ²³⁾ 。先行文献が、対象発明が提示する手順から当業者を遠ざけるものである場合 ²⁴⁾ 。	(a) 適用されると主引用発明が機能しなくなる副引用発明。 (b) 滅菌したボトルに炭酸飲料を充填した場合、すぐに蓋を閉めて外気と遮断し、飲料が噴出するのを防ぐのが一般的である。しかし、同様の手順を含みながら飲み物を外気から遮断するための予防措置がとられていないプロセスは進歩性があり得る。
中国	「逆の教示」という概念があるが、具体的な判断基準は規定されていない。	日本の具体例 (a)～(d)はいずれも主張できる可能性がある。ただし、(c)に関連し、主引例に組合せを否定する記載があったものの、他の引例の記載を総合的に考慮して阻害要因を認めなかった事例 ²⁵⁾ もある。
韓国	先行技術文献がその先行技術を参酌しないよう教示しているのであれば、すなわち、通常の技術者にとって出願発明に至ることができないよう阻害しているのであれば、その先行技術が出願発明と類似していても、その先行技術文献によって当該出願発明の進歩性は否定されない。このとき、先行技術文献においてその先行技術の方が劣等であると表現したという事実だけでは、阻害要因と言うことはできない ²⁶⁾ 。	・引用発明を組合わせると発明本来の技術的意義が失われる場合 ²⁷⁾ 。 ・引用発明を組合わせるには、主引用発明にとって必須の構成要素を省略しなければならない場合 ²⁸⁾ 。

介した内容が読者の手引きとなれば幸いである。

注記

1) 35 U.S.C. § 103.

2) Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966).

3) Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 2141.02 VI.

4) 2011年法改正後の103条に相当。

- 5) なお, 商業的成功を否定する法理として, PTAB はBlocking Patentの法理にも触れているが, 紙面の都合上本稿では割愛する。
- 6) Teflon™ FEP 9494
- 7) United States v. Arthrex, Inc., 141 S. Ct. 1970 (2021).
- 8) Trivascular, Inc. v. Samuels, 812 F.3d 1056, 1068 (Fed. Cir. 2016).
- 9) WBIP, LLC v. Kohler Co., 829 F.3d 1317, 1332 (Fed. Cir. 2016).
- 10) J.T. Eaton & Co. v. Atl. Paste & Glue Co., 106 F.3d 1563, 1571 (Fed. Cir. 1997).
- 11) Tec Air, Inc. v. Denso Mfg. Mich. Inc., 192 F.3d 1353, 1360-61 (Fed. Cir. 1999).
- 12) Bayer Pharma AG v. Watson Lab'ys, Inc., 874 F.3d 1316, 1327 (Fed. Cir. 2017).
- 13) United States v. Adams, 383 U.S. 39, 52, 86 S.Ct. 708, 714, 15 L.Ed.2d 572, 148 U.S.P.Q. 479, 484 (1966).
- 14) In re Sponnoble, 405 F.2d 578, 587, 160 USPQ 237, 244, 56 C.C.P.A. 823 (1969).
- 15) In re Gordon, 733 F.2d 900, 902, 221 USPQ 1125, 1127 (Fed. Cir. 1984).
- 16) McGinley v. Franklin Sports, Inc., 262 F. 3d 1339, 1354-55 (Fed. Cir. 2001).
- 17) In re Gurley, 27 F.2d 551, 553, 31 USPQ2d 1130, 1131 (Fed. Cir. 1994).
- 18) In re Fulton, 391 F.3d 1195, 1201 (Fed. Cir. 2004).
- 19) In re Urbanski, 809 F.3d 1237, 1243-44 (Fed. Cir. 2016).
- 20) Cable Electric Products, Inc. v. Genmark, Inc., 770 F.2d 1015, 226 USPQ 881 (Fed. Cir. 1985).
- 21) 特許庁審査基準 第三部第2章第2節3. 2. 2「阻害要因」
- 22) MPEP 2143. 01. V, MPEP 2143. 01. VI, MPEP 2145. X. D. 2, MPEP 2145. X. D. 3
- 23) Guidelines for Examination, Part G, Chapter VII-6, Combining pieces of prior art
- 24) Guidelines for Examination, Part G, Chapter VII-Annex, 4. Overcoming a technical prejudice?
- 25) Linda Liu & Partners 『日本の「阻害要因」と中国の「技術的偏見」及び「逆の教示」との関係について』(2017.11).
- 26) 韓国特許庁審査基準 第3部第3章8. 「進歩性の判断時に考慮すべきその他の要素」
- 27) 韓国大法院判決2010Hu2698, 韓国特許法院判決2014Heo8922。
- 28) 韓国特許法院判決2015Heo1508

(原稿受領日 2021年11月29日)