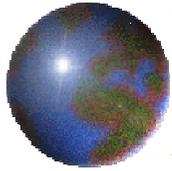


米国特許法における非自明性 比較法的考察

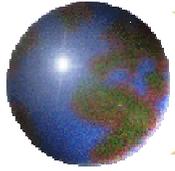
ワシントン大学ロースクール 教授
早稲田大学大学院法務研究科 教授
竹中俊子



非自明性

米国特許法103条(a)

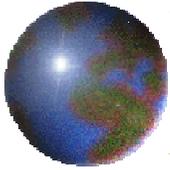
- 発明が、同一のものとしては第102条に規定した開示又は記載がされていない場合であっても、特許を受けようとするその主題と先行技術との間の差異が、発明が行われた時点でその主題が**全体として**、当該主題が属する技術の分野において通常の知識を有する者にとって自明であるような差異であるときは、特許を受けることができない。特許性は、**発明の行われ方によっては否定されないものとする。**



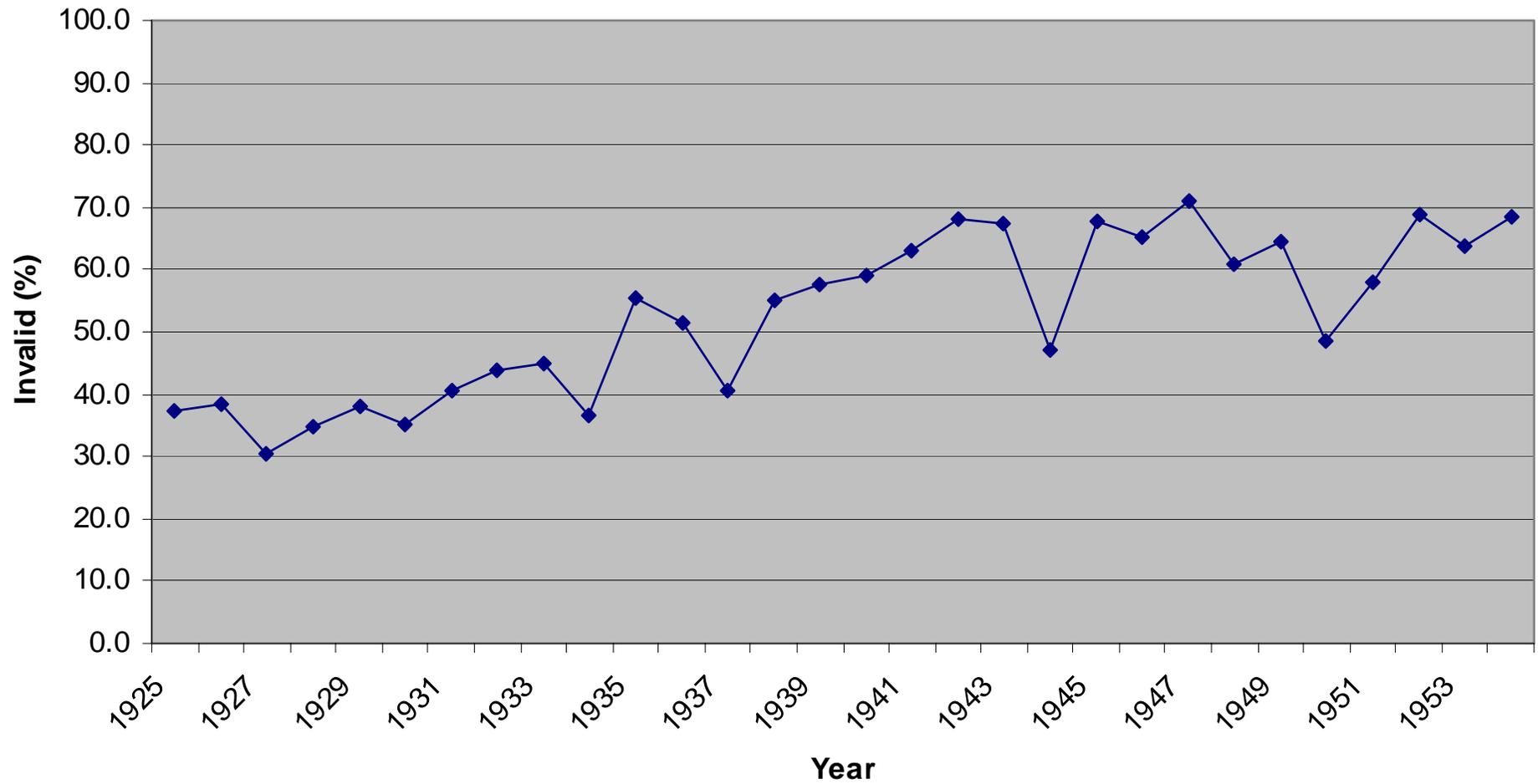
イントロダクション：沿革

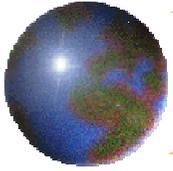
❖ Negative Tests of Invention

- ❖ 設計変更
- ❖ 単なる材料の選択
- ❖ 寄せ集め(組合せ)発明：
 - 効果 (New Result Synergism Result)
- ❖ 発明努力の結果ではない
- ❖ 天才のひらめきが存在しない

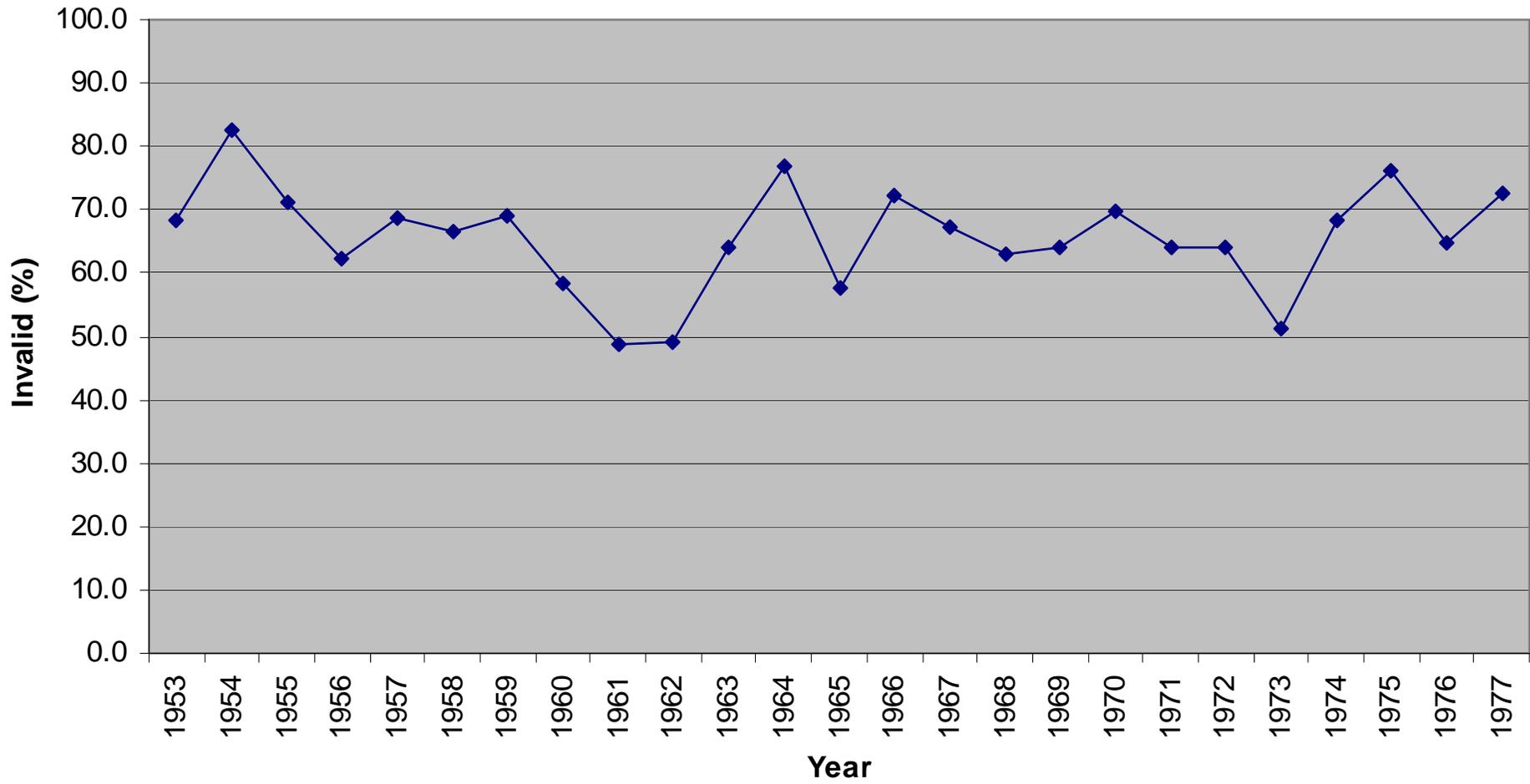


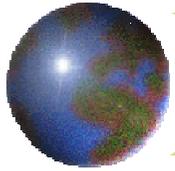
United States Courts of Appeals 1925-1954, Federico





Courts of Appeals, All Validity Decisions From 1953 Through 1978, Koenig

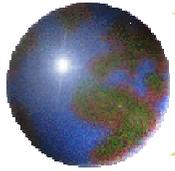




イントロダクション：沿革

KSR判決の歴史的意義

- ◆ 1952年法改正103条導入
 - 発明全体による評価
 - 発明の行われ方による特許性判断の禁止
- ◆ Graham判決(1966)
 - 103条導入の趣旨の確認
 - グラハムテストの導入



イントロダクション: 沿革

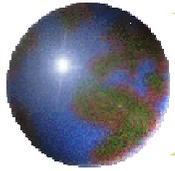
● グラムテスト

先行技術の範囲及び内容

クレームに係る発明の内容

発明の分野の通常の実験を有する者のレベル(当業者のレベル)

先行技術と発明の相違が当業者のレベルから容易に想到可能か



CAFCにおける非自明性判断

グラハムテスト(自明性の一応の立証)

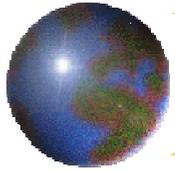
先行技術の範囲・内容

- ❑ 先行技術は類似技術分野から引用
 - 同種の技術分野 (field of endeavor)
 - 発明者の認識する技術課題との関連性

クレームに係る発明の内容

- ❑ クレーム解釈で発明の範囲認定

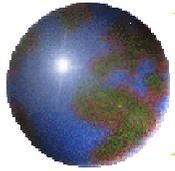
当業者の技術水準



CAFCにおける非自明性判断

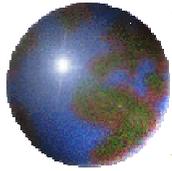
発明と技術的範囲の相違の自明性判断

- TSMテスト(組合せ発明にも適用)
 - 先行技術における構成要素の認定
 - 公知構成要素を組合わせる又は改変する明示的又は黙示的教示・示唆・動機の特定
 - 先行技術(刊行物・特許等書証)
 - 発明の技術課題
 - 当業者の技術常識



CAFCにおける非自明性判断

- 一応の自明立証の反駁
 - 阻害事項 (Teaching Away)
 - Secondary Considerations
 - ・ 商業的成功
 - ・ 予期しない効果 (他者による失敗・Skepticism)
 - ・ 市場における課題解決の要求
 - ・ コピー・ライセンス
- 裁判所：有効性の推定
 - 明瞭且つ信憑性のある証拠での無効立証



CAFCにおける非自明性判断

化学・バイオ分野の非自明性

● *In re* Dillon (CAFC大法廷判決)

構成の類似性 (Analog, Homolog, Isomers) の立証
でPrima Facie自明

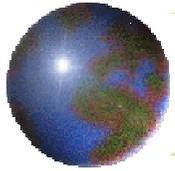
Secondary Considerations

予期せぬ効果 (質的・量的な違い)

✓ 用途発明

化合物が公知な場合、物の発明の特許不可

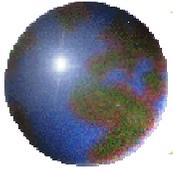
構成が違っていても類似なら、用途が公知構成に存在しない場合に限り、予期せぬものであるなら特許可



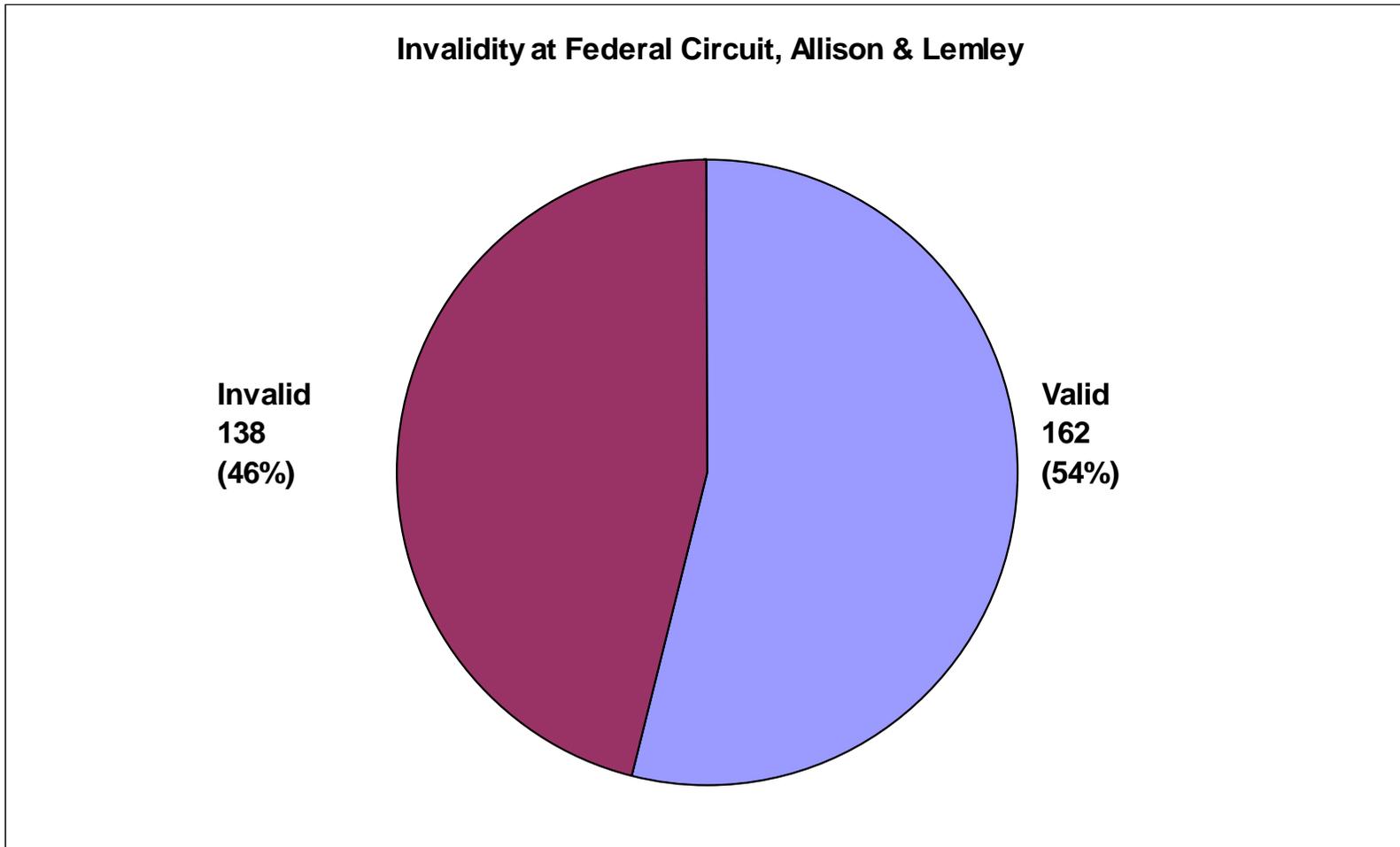
CAFCにおける非自明性判断

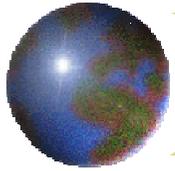
TSMテスト適用の効果

- **機械電機分野：組合せ発明差別の撤廃**
 - 要素が公知であることによる組合せ全体の自明性を推定することを否定
- **化学・バイオ分野：発明に至る過程による差別の撤廃**
 - Obvious-to-Tryの立証のみでは新規化学物質の自明性立証不十分



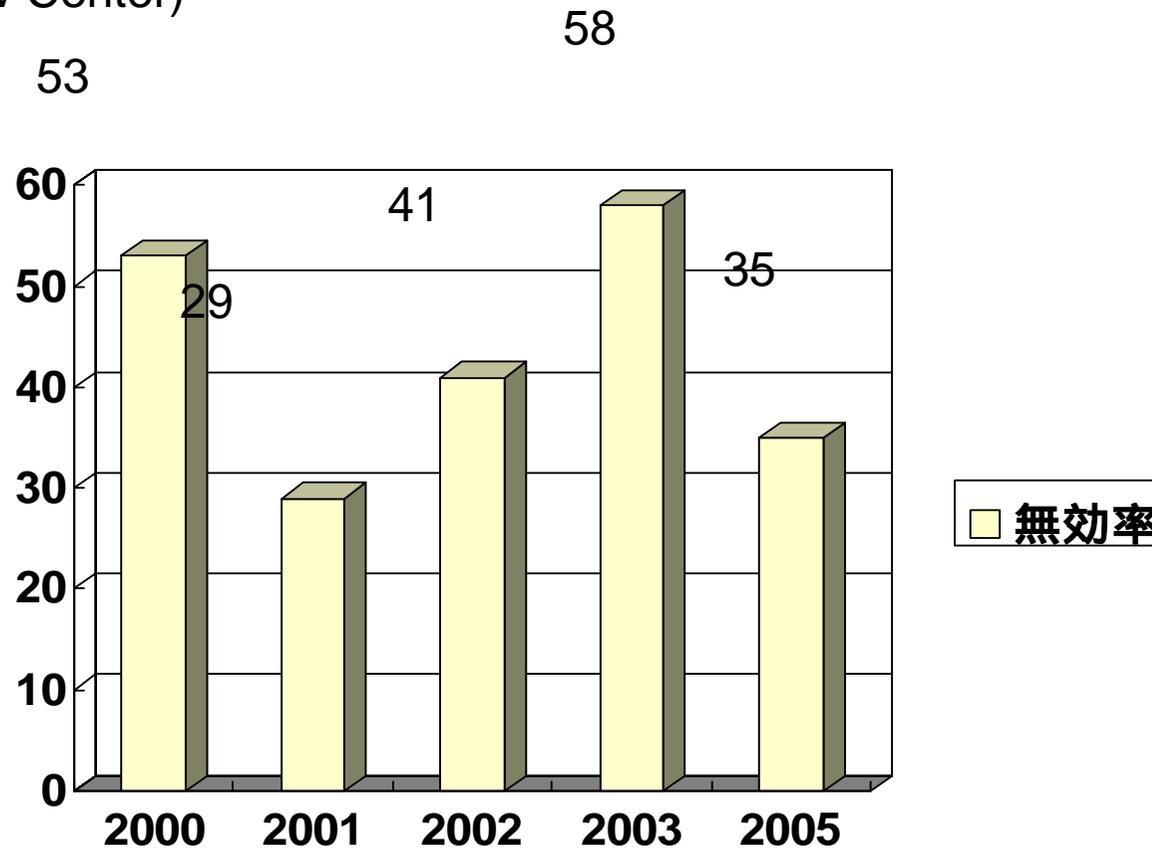
連邦裁判所の無効率(1989-1996)

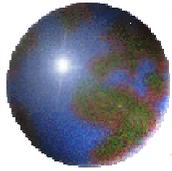




CAFCでの控訴の無効率

(Houston Law Center)

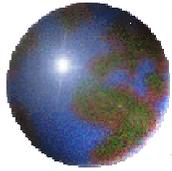




KSR v. Teleflex

❖ 事実の概要

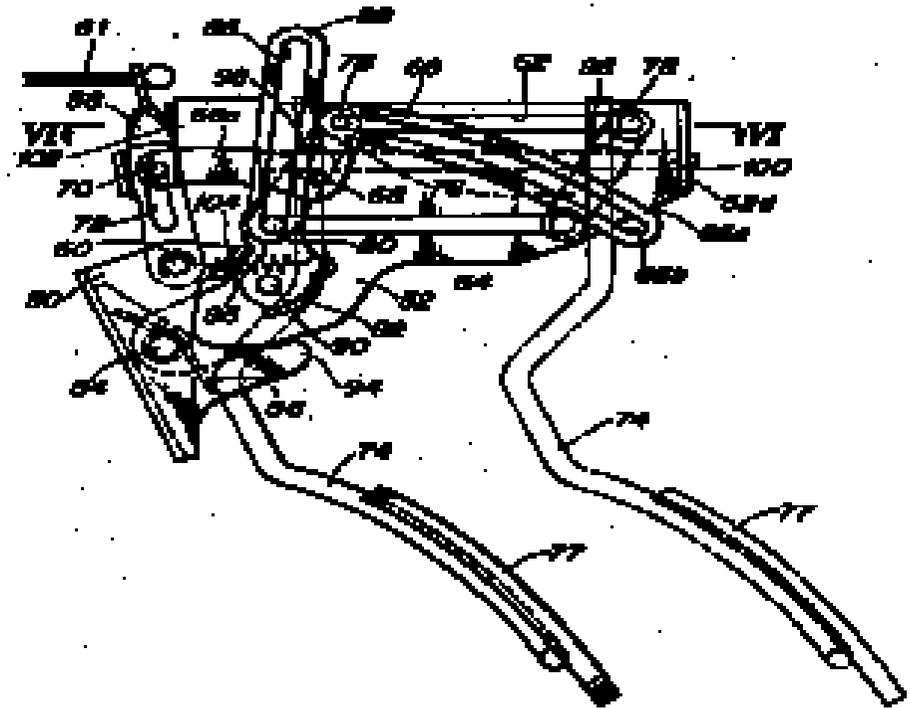
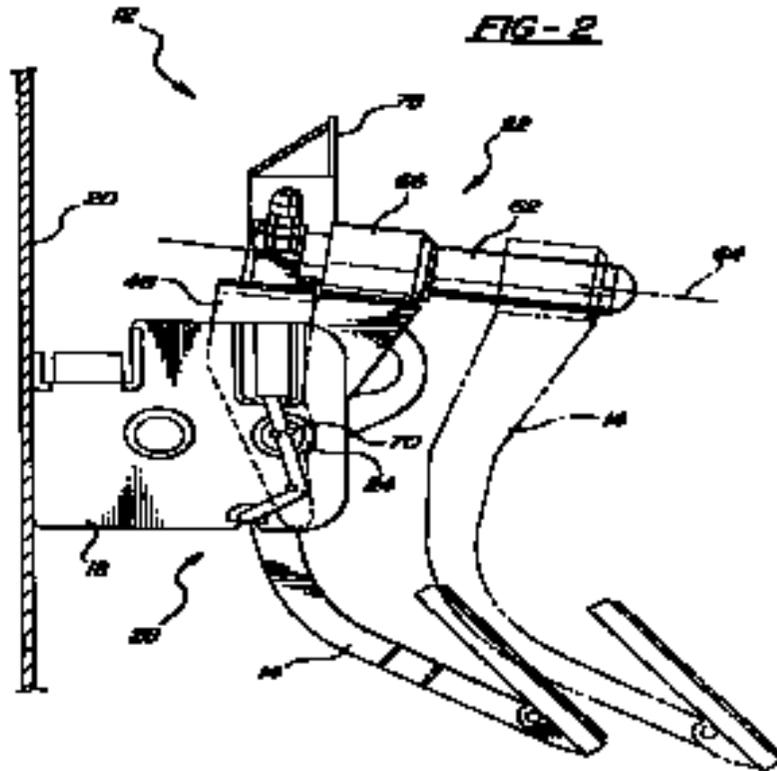
- ❖ 本件特許に係る発明：位置調節可能な自動車用ペダルに関するもので、位置の移動に伴い、アクセルの踏み込みを知らせるペダルの回転の度合いを検知し、電気信号をコンピュータに送るセンサを持つことが特徴。
- ❖ 原告である本件特許の排他的実施権を許諾されたTeleflexは競業メーカーであるKSRを特許権侵害で提訴。KSRは抗弁としてTeleflexの特許が無効であると主張。

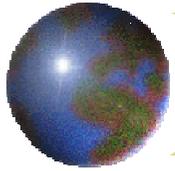


本發明

先行技術

Asano

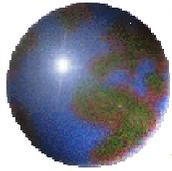




KSR v. Teleflex

◆ 上告申立人の主張

- CAFCのTSMテストは、最高裁の先例に矛盾
- Anderson's Black Lock判決、Sakraida判決を引用し、最高裁は公知構成要素の組合せ発明については、他の発明と区別し、新規又は重疊的な効果が立証されない限り、自明とする判断基準を用いていると主張。



KSR v. Teleflex

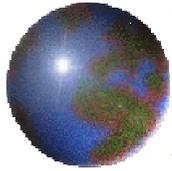
❁ 最高裁上告申立受理

❁ TSMテストが最高裁先例に違反するか

- 政府提出のBriefがTSMテストを厳格すぎると批判

❁ 歴史的意義

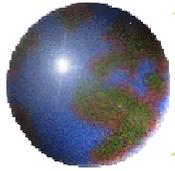
- ❁ 103条によりクレーム拒絶、無効とするためには、組合せとしての自明性立証(容易想到の論理付け)必要か
- ❁ 公知構成要素の組合せ発明は差別的取扱いをされるべきか(自明性の推定)



KSR v. Teleflex

● 最高裁

- CAFCのTSMテストの適用は不適當であったとして、特許を無効と判断し、破棄・差戻し。
- CAFCによるTSMテストの適用は嚴格すぎると先例に反すると判断。
 - ・ 最高裁の先例における公知構成要素の組合せ発明の自明性判断の手法を分析し、柔軟な判断手法を示唆。
- TSMテスト自体は先例に反するものではない。



KSR v. Teleflex

● 組合せ発明の非自明性判断

■ 置換が一つの構成要素の場合

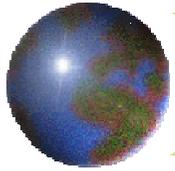
- Unexpected Result Teaching Away

■ 置換が複数の構成要素の場合

- 市場における要求 当業者の技術常識

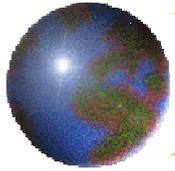
● 柔軟なTSMテストの適用

- 先行技術を組合わせた理由を特定すること自体は重要であり得るが、TSMという言葉の形式的概念に制限されたり、理由付けを刊行物や特許に依拠することを強調しすぎると厳格をすぎ、最高裁の先例に反する。



KSR v. Teleflex

- CAFCのTSMテスト適用の問題点
 - ❑ 特許権者の意図した技術課題にのみ焦点をあてた自明性の分析は狭すぎる
 - ❑ 先行技術の構成要素の用途についても開示されているものに限定する分析は狭すぎる
 - ❑ Obvious to Tryによって自明性を示すことはできないとしたことは誤り。
 - ❑ 後知恵の回避を理由に、常識の利用を阻んだ厳格なルールは最高裁の先例に違反。

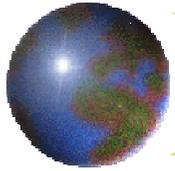


*KSR v. Teleflex*の影響：USPTO

改定非自明性審査基準

USPTOのKSRの解釈

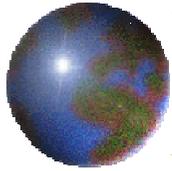
- 何故当業者に自明であるか理由を明確化する必要
 - 教示・示唆・動機付けによる論理付け
 - その他による論理付け



*KSR v. Teleflex*の影響：USPTO

論理付け：自明発明の例

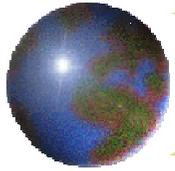
- (A) 予期した効果しか生まない公知構成要素の知られた方法による組合せ
- (B) 予期した効果しか生まない単なる一つの構成要素の置換；
- (C) 同様の装置、方法を公知技術を使って同じような方法で行う改良
- (D) 予期した効果しか生まない知られた装置・方法に公知技術を適用して行う改良



*KSR v. Teleflex*の影響：USPTO

論理付け：自明発明の例

- (E) “Obvious to try”—限られた選択肢から選択し、合理的な成功の可能性があるため解決方法が予期されるもの
- (F) デザイン上のインセンティブや市場の要求に基づき、同じ分野又は他の分野への転用であって、当業者が予期するような効果しか生じないもの
- (G) 教示・示唆・動機付け



*KSR v. Teleflex*の影響 : CAFC

機械 : 電機分野発明

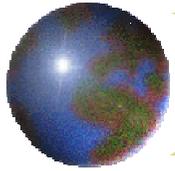
先行技術範囲拡大

● 類似技術分野 (Analogous Art)

- クレームを自明として拒絶するためには、類似技術分野から先行技術を引用しなくてはならない

● *In re* Icon Health

- 家庭用トレッドミルの発明に対し、折り畳み機構(ヒンジとラッチ)を開示するベッドを同じ技術課題に関連すると判断
 - KSRを引用し、当業者は、ヒンジとラッチを使う可能性があるあらゆる家庭用品に対する用途を想定する。



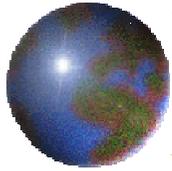
*KSR v. Teleflex*の影響

機械：電機分野発明

組合せ理由：技術課題の類似性

● *In re Icon Health*

- KSRの「特許発明の技術課題が発明時に知られている場合には、そのことが公知技術の構成要素を発明のような方法で組合わせる理由となる」という部分をひいて、発明の技術課題が開示される先行技術のスプリングをその他の構成が開示された先行技術に組合わせる理由ありと判断。



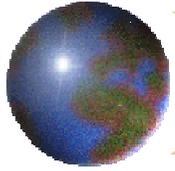
*KSR v. Teleflex*の影響

機械：電機分野発明

明確な阻害理由による反駁

◆ *In re Icon Health*

- 阻害事由は、発明者の経た発明過程を採用するのを阻害するような記載が先行技術にあるか又はそのような発明過程とは離れた方向の解決策をとるよう示唆する記載がある場合或いは 先行技術の構成要素を組み合わせると機能しなくなる場合に認められる。



*KSR v. Teleflex*の影響

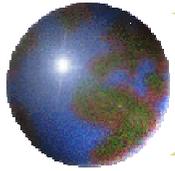
機械：電機分野発明

二次的考察事項の影響力低下

✦ *Agrizap v. Woodstream*

✦ *Leapflog v. Fisher-Price*

- ✦ 強い説得力で一応の自明が示された (Strong showing of obviousness) ときには、二次的考察事項による反駁を許すことは不適當



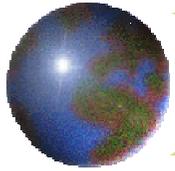
*KSR v. Teleflex*の影響

化学・バイオテクノロジー分野発明

Obvious-to-Tryテストの修正？

❊ Pfizer v. Apotex (KSR発行以前)

- ❑ 高血圧・狭心症を治療するamlodipine besylateに加える塩 (Besylate) について特許を取得。先行技術は、ある種のグループの塩 (53種) が好ましい効果を持つことを示唆。CAFCは、一般的な方法でBesylate塩を選択することは容易と判断。薬効に無関係として予期せぬ効果に関する証拠を無視。CAFCのパネルが特許無効と判断。
- ❑ 大法院審理請求申立は却下。3人の裁判官は、この判断がObvious-to-tryに関する先例に反するとして大法院審理すべきとした反対意見を表明。



*KSR v. Teleflex*の影響

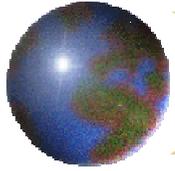
化学・バイオテクノロジー分野発明

Obvious-to-Tryテスト維持の確認

❖ *Takeda Chem. v. Alphapharm Pty*

Pfizerで反対意見を書いたローリー判事による判断

- ❖ 血液中の糖を管理する薬(TZD)について、特許権者は自分の過去の特許出願で類似のCompoundを開示していたにも拘わらず、候補となるCompoundの数が多く、最も近い先行技術が特許のCompoundの選択を阻害していたとして非自明と判断。
- ❖ 化学物質に関する非自明性基準の判例法にKSRの影響がないことを確認。
- ❖ 最高裁で批判されたObvious to Tryも維持。

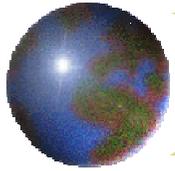


*KSR v. Teleflex*の影響

化学・バイオテクノロジー分野発明

⊕ *Ortho-Mcneil Pharm. V. Mylan Labs*

- ❑ 抗てんかん剤トパマックスのTopiramateに係る特許について、自明による無効の主張を退け、有効・侵害の判断。
 - Topiramateは糖尿病新薬開発の過程で生まれた中間物に関し、偶然に抗てんかん作用を発見。
- ❑ 有限の数の選択肢からの選択では無いので、Prima Facie自明ではない。
 - 柔軟に適用される限り、TSMテストが存続することを確認。
- ❑ 予期せぬ効果等の証拠も提出済み。

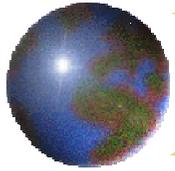


*KSR v. Teleflex*の影響

● 一応の自明立証の容易化

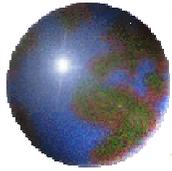
■ USPTOにおける自明性による拒絶容易化

- 類似技術分野の拡大(?)
- 発明の組合せに至る理由を立証する自明な発明の典型例を列挙
- 先行技術に基づかない技術常識や設計変更による自明の立証の容易化



*KSR v. Teleflex*の影響

- 予期せぬ効果
 - 単純な技術における典型的な効果では反証は不可
 - 化学・バイオ分野では、比較的立証容易
- 阻害理由 (Teaching Away)
 - 発明の採用した解決方法を否定する情報の必要性
- 二次的考察
 - 非自明性判断に対する影響力低下
 - 商業的成功による反証困難



比較法的考察：日本法

● 動機付け不要の典型自明発明

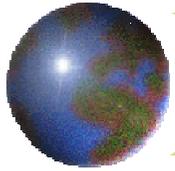
- 最適材料の選択・設計変更； 単なる寄せ集め

- ・ 米国でも、単純機械発明では、理由付けは推定。

● 動機付けの具体例

- 技術課題の類似性； 作用機能の共通性； 技術分野の関連性

- ・ 米国では、又は は先行技術として引用するための要件。KSR後は、理由付け推定の基礎。



比較法的考察：日本法

❁ 自明判断の反駁

❁ 阻害理由

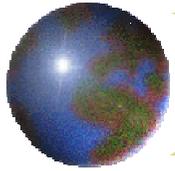
- 発明の採用した解決方法を否定する情報必要性

❁ 顕著な効果

- 出願後の追加試験データの追加困難

❁ 二次的考察事項

- 商業的成功による反駁不可



比較法的考察：欧州特許条約

● 課題・解決アプローチ

- KSR後は、課題の重要性増大
- 課題自体の非自明性は判断の対象外
- 最も近い先行技術を決める必要なし
- 二次的考察要素の重要性低い



Thank you very much!