

# KSR 事件連邦最高裁判決を踏まえた、米国特許法 103 条に規定する非自明性の判断基準に関する米国特許商標庁の審査指針の概要及び本審査指針を踏まえた実務

会員 米国ニューヨーク州弁護士\*  
米国弁理士\*\*

小野 康英

## 目次

- I. はじめに
- II. 本審査指針の書誌事項、目的及び性質並びに自明性の法的根拠
  - 1. 本審査指針の書誌事項
  - 2. 本審査指針の目的及び性質
  - 3. 自明性の法的根拠
- III. 本審査指針の概要
  - 1. KSR 事件連邦最高裁判決の概要及び自明性についての諸原則
  - 2. Graham 事件連邦最高裁判決で示された事実認定手法 (Graham テスト)
    - A. 先行技術の認定
    - B. クレームされた発明と先行技術との相違点の認定
    - C. 当業者の技術水準の認定
  - 3. 特許法 103 条に規定する拒絶を支持する根拠根拠の種類
    - A. 先行技術の構成要素の単なる組合せ
    - B. 先行技術の構成要素の単なる置換え
    - C. 公知技術の自明な改良
    - D. 公知技術の単なる適用
    - E. 自明な改良の試み
    - F. 異なる技術分野からの転用
    - G. TSM テスト
  - 4. 出願人による応答
  - 5. 出願人による反証の考慮
- IV. 考察
  - 1. KSR 事件連邦最高裁判決の意義
    - A. 自明性の判断の枠組み
    - B. KSR 事件連邦最高裁判決の意義
  - 2. 本審査指針を踏まえた、自明性を理由とする拒絶のオフィス・アクションに対する応答
    - A. クレームされた発明の範囲の特定の誤り
      - (1) 「クレームが不合理に広く解釈されている」との主張
      - (2) 「クレームについての『最広義の合理的解釈』は明細書の記載と矛盾する」との主張
      - (3) 先行技術に存しない構成要素又は限定を付加する補正
    - B. 先行技術の認定の誤り
    - C. クレームされた発明と主先行技術との相違点の認

定の誤り

D. 相違点についての判断 1 (構成要素の組合せ等の自明性) に対する反論

(1) オフィス・アクションに示された自明性の拒絶の根拠に対する直接の反論

(2) 阻害事由の主張

E. 相違点についての判断 2 (構成要素以外の自明性 [2 次的要因]) に対する反論

(1) 顕著な効果

(2) 顕著な効果以外の 2 次的要因

3. その他、自明性を理由とする拒絶のオフィス・アクションに対する応答において考慮すべき事項

A. 先行技術の引用適格性

B. 現実の実務において留意すべき事項

V. おわりに

## I. はじめに

米国連邦最高裁 (Supreme Court of the United States) は、2007 年 4 月 30 日に、米国特許法 (35 U.S.C.:以下、本稿において、単に「特許法」と略記する。) 103 条 (a) に規定する非自明性の判断手法を争点とする事件について判決を言い渡した (*KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.*, 127 S.Ct. 1727 (2007): 以下、本稿において、この判決を「KSR 事件連邦最高裁判決」という。)。さまざまな特許実務家が同判決について論評をする中、米国特許商標庁 (USPTO: United States Patent and Trademark Office) は、同年 10 月 10 日に、「KSR 事件連邦最高裁判決を踏まえた、特許法 103 条に規定する非自明性の判断基準に関する審査指針 (Examination Guidelines for Determining Obviousness Under 35 U.S.C. 103 in View of the Supreme Court Decision in *KSR International Co. v. Teleflex Inc.*)」を公表した。

本稿は、本審査指針の概要を紹介するとともに、これを踏まえて、自明性を理由とする拒絶のオフィス・アクションに対する応答について考察をするものであ

\* 法域: ニューヨーク州法及び連邦法

\*\* 37 C.F.R. § 11.9 (b) に基づく限定承認

る。なお、本稿は本審査指針の逐語翻訳を提供することを意図するものではない。本稿には、本審査指針の論旨を損なわない範囲で、表現等に付加、削除、修正及び筆者の意見を含む補足がされていることをあらかじめご理解の上、本稿を読み進めていただきたい。

## Ⅱ. 本審査指針の書誌事項、目的及び性質並びに自明性の法的根拠

### 1. 本審査指針の書誌事項

公表日：2007年10月10日

掲載文献：Federal Register, Vol. 72, No. 195

参照 URL：<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr57526.pdf>

### 2. 本審査指針の目的及び性質

本審査指針は、米国特許商標庁の職員（少なくとも審査官及び審判官が含まれる。以下、本稿において「審査官」と略記する。）が、KSR 事件連邦最高裁判決を踏まえて、特許法 103 条に規定する自明性について適切に判断しかつその判断を支持するのに相応しい根拠を提供することを支援する目的で作成されたものである。本審査指針は、現時点における米国特許商標庁による特許法の理解に基づき、連邦最高裁判決による法的拘束力をもつ先例の趣旨にも沿うことを意図して米国特許商標庁が作成したものである。

本審査指針は、新たな実体法を構成するものではなく、したがって、これ自体が法的拘束力を有するものではない。拒絶<sup>(1)</sup>の根拠はあくまで実体法である特許法 103 条であって、この規定に基づく拒絶が審判請求の対象となる。すなわち、審査官が本審査指針に従わなかったことそれ自体は、審判請求及び上申のいずれの理由にもならない。

なお、本審査指針は、現行の特許審査基準（MPEP: Manual of Patent Examining Procedure）の該当部分に置き換わって適用されるものであり、新版の MPEP は、本審査指針に準拠して改定される予定である。

### 3. 自明性の法的根拠

特許法 103 条は (a) ～ (c) から構成されているが、本審査指針と直接関係するのは 103 条 (a) である。以下にその内容を示す。特に KSR 事件連邦最高裁判決における争点と関係する部分には筆者が下線を引い

ておいた。

### 特許法 103 条 (a)

特許を受けようとする発明が第 102 条に規定する意味で同一のものとして開示又は記載されていない場合であっても、その発明の主題と先行技術との相違が、全体として、その発明の属する技術分野において通常の知識を有する者にとって、その発明がされた時点において自明であったと考えられる場合には、特許を受けることができない。特許性はその発明がされるに至った経緯により否定されることはない。

## Ⅲ. 本審査指針の概要

### 1. KSR 事件連邦最高裁判決の概要及び自明性についての諸原則

Teleflex は車のガス・ペダルに有用な技術について特許権を保有していた。KSR 事件において争われた発明は、異なる身長運転者に対応するべく調節可能なペダル組立部に関するものであった。本発明において、電子的なペダル位置検出器が当該ペダル組立部の支持部材上に設置されており、当該ペダル組立部がどのように調節されても当該ペダルの回転軸が固定となるように構成されていた。本発明は、調節可能なペダルに対する固定の回転軸及び支持部材上の固定の検出器位置の組合せにより、より簡素で、より軽量で、かつ、より小型の設計が可能になるという利点を有していた。

Teleflex は KSR を特許権侵害で訴えた。連邦地裁は、調節可能なペダル及び検出器をそれぞれ別個に教示する文献を引用して、Teleflex の特許は自明性を理由に無効であるとの正式事実審理省略判決 (summary judgment)<sup>(2)</sup> を言い渡した。控訴審において、連邦巡回区高裁 (Federal Circuit : United States Court of Appeals for the Federal Circuit) は原判決を破棄し、事件を連邦地裁に差し戻す旨の判決を言い渡した。連邦巡回区高裁は、連邦地裁は自明性の結論に到達するに際して不完全な「教示－示唆－動機テスト (teaching-suggestion-motivation test) (以下、本稿において、このテストを「TSM テスト」という。))」を適用した、とその理由を説明した。

この連邦巡回区高裁判決の見直しを求める KSR による上告を受けて、連邦最高裁は同判決を破棄し、連

邦地裁は Teleflex の特許が自明性を理由に無効であると正しく判断した、と結論した。

連邦最高裁は、*Graham v. John Deere Co. of Kansas City*, 383 U.S. 1 (1966) (以下、本稿において、この判決を「Graham 事件連邦最高裁判決」という。)において示された自明性判断の枠組みを再確認するとともに、連邦巡回区高裁は TSM テストを過度に厳格にかつ形式主義的手法により適用したと述べた。連邦最高裁は、具体的に、連邦巡回区高裁は以下の4点において誤りを犯していると述べた。

- (1) 裁判所及び特許審査官は、権利者が解決しようとした課題のみに注目すべきであると結論した点
- (2) ある課題を解決しようとする当業者は、先行技術のうち、その課題と同じ課題を解決するために設計された構成要素のみに注目するはずであると仮定した点
- (3) 特許クレームは、単に「試みが自明」ということを証明しただけでは自明と判断されないと結論した点
- (4) 「裁判所及び特許審査官が後知恵に陥る危険性」を過度に強調し、その結果、事実認定者が常識を拠る所にするのを否定する厳格で予防的な基準を適用した点

KSR 事件において、連邦最高裁は、特に、公知の構成要素の組合せについて特許を認める際には慎重さが求められることを強調するとともに、特許が自明と判断される可能性のある状況につき議論を行った。重要なことは、連邦最高裁が、「公知の方法に従って公知の構成要素を組合せただけの発明は、その効果が予測可能なものに過ぎない場合には、自明の可能性が高い」との判例に基づく原則を再確認したことである。連邦最高裁は、Graham 事件連邦最高裁判決以降、この原則について判示する判決が3つあったと述べている。

(1) *United States v. Adams*, 383 U.S. 39 (1966)

連邦最高裁は、特許が一の公知の構成要素を他の公知の構成要素と単に置き換えただけの構造をクレームする場合にはその組合せが予測を超える効果を生み出さなければならないと判示した。

(2) *Anderson's-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co.*, 396 U.S. 57 (1969)

この事件において、クレームに係る2つの構成要素(全て公知の構成要素)は、組み合わせられた状態において、それぞれを個別に動作させた場合に奏する効果以上の効果を生み出すものではなかった。

(3) *Sakraida v. AG Pro, Inc.*, 425 U.S. 273 (1976)

連邦最高裁は、特許が、既知の構成要素を通常の態様で単に組み合わせたものに過ぎずかつその組合せから期待できる以上の何かを生み出さない場合、その組合せは自明であると結論した。

これらの判決の基礎となる原則は、公知の構成要素の組合せをクレームする特許出願の自明性が問題とされている場合に有益である。さらに、連邦最高裁は、ある技術が一の技術分野において知られている場合、その技術分野又はこれと異なる技術分野において、設計上の動機及びその他市場の動向に基づいてその技術を変形する動機が生じる可能性があると判示する。もし当業者が予測可能な変形を行える場合には、その特許性は特許法 103 条により否定される。同様の理由により、もしある技術がある装置を改良するために用いられることが知られており、かつ、当業者がその技術が同様の方法でその装置に近似する装置を改良するものであることを認識している場合、その技術を現実に適用することに当業者の能力を超える困難性がない限り、その技術は自明である。

公知の構成要素の組合せの自明性を検討する際、当該構成要素について既に知られている機能に照らして、その組合せが予測可能な使用以上のものかどうかを検討することが有益である。

## 2. Graham 事件連邦最高裁判決で示された事実認定手法 (Graham テスト)

非自明の判断は法律問題 (question of law) であるが、その前提として、事実認定を行う必要がある。その事実認定手法は、KSR 事件連邦最高裁判決においても述べられているように、Graham 事件連邦最高裁判決において初めて示された Graham テスト (Graham inquiries) の一部を構成し、以下の3つの段階よりなる。

- (1) 第1段階：先行技術の認定
- (2) 第2段階：クレームされた発明と先行技術との相違点の認定
- (3) 第3段階：当業者の技術水準の認定

Graham テストにおいては、上記各認定事実を踏まえて、第4段階として、クレームされた主題の自明性の存否を法律問題として判断する。その際、商業的成功、長期間未解決の需要、他者の失敗、顕著な効果などの2次的要因についての客観的な証拠があれば、自明性の判断の際に参酌される。この証拠は、特許出願時の明細書に含まれていてもよいし、審査・審理中の適切な時期に提出されてもよい。これらの客観的な証拠に与えられる重要性は事案ごとに判断される。その際、出願人が証拠を提出した事実それ自体により、その証拠が自明性の判断において決定的な意味をもつとは限らない<sup>(3)</sup>。

審査官は、Graham テストの際、事実認定者として非常に重要な役割を果たす。その際に留意すべきことは、最終的な自明性の判断は法律問題であるが、その判断の基礎となる Graham テストは事実問題だということである。したがって、非自明性を根拠に拒絶をする場合、審査官は、そのオフィス・アクションにおいて技術水準及び先行技術の教示についての認定事実が含まれていることを確認しなければならない。さらに事案によっては、当業者が先行技術の教示をどのように理解するか、又は、当業者が何を知り得若しくは何をし得たかについての認定事実の明示が必要である。審査官による認定事実、自明性を判断するに当たって必要不可欠な基礎となる。

審査官は、認定事実をオフィス・アクションにおいて明確に示した後、特許法 103 条に基づく自明性の拒絶を支持する説明を行わなければならない。同法 132 条は、出願人が最善の対策を決定できるよう、クレームの拒絶の根拠を出願人に通知しなければならない旨規定する。オフィス・アクションにおいて認定事実及び拒絶を支持する根拠が明瞭に示されることは、特許性に関する争点の迅速な解決につながる。

端的に言えば、自明性の判断に際して注目すべきことは、当業者が発明時において何を知っていたのか、そして、そのような当業者がその知識に照らして何をできることが合理的に期待されていたか、ということである。このことは、その知識及び能力の出所が、文書による先行技術、当該技術分野における一般的知識、又は常識のいずれであるかを問わず言えることである。以下、Graham テストについてさらに詳しく検討する。

## A. 先行技術の認定

先行技術の認定にあたって、審査官は、クレームを含む明細書を読むことにより、審査対象となっている特許出願に開示され及びクレームされている発明について理解することを通じて、出願人が何を発明したのかを理解しなければならない。クレームされた発明の範囲は、明細書の記載と矛盾しない範囲で行う最広義の合理的解釈に基づいて、明確に特定しなければならない (*Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc) & MPEP § 2111)。

クレームされた発明の範囲を特定した後、審査官は何をそしてどこを調査するかを決定しなければならない。

### (1) 何を調査するか

調査は、クレームされた主題だけでなく、クレームされることが合理的に予想される主題についても行うべきである (MPEP § 904.02 参照)。拒絶は組合せを教示又は示唆する文献に基づく必要は必ずしもないが、もし存在するのであれば、調査は、そのような教示又は示唆を提供する文献の発見に向けられるのが好ましい。

### (2) どこを調査するか

審査官は、先行技術の調査について、MPEP § 904 から MPEP § 904.03 までに示されている一般的な調査の指針に従わなければならない。審査官は、先行技術は、特許法 103 条との関係では、出願人が従事する技術分野又は出願人が関わる特定の課題と合理的に関連性のある技術分野のいずれに属するものであってもよいことに留意する必要がある。さらに、出願人が従事する技術分野以外の技術分野に属する、又は、出願人が解決しようとする課題とは異なる課題を解決する先行技術も、特許法 103 条との関係では、考慮することができる。

何が先行技術を構成するかについては、MPEP § 901 から MPEP § 901.06 (d) まで及び § 2121 から § 2129 までを参照。

## B. クレームされた発明と先行技術との相違点の認定

クレームされた発明と先行技術との相違点の認定をするためには、クレームの文言を解釈し (MPEP § 2111 参照)、当該発明及び先行技術の双方を全体として考慮しなければならない (MPEP § 2141.02 参照)。

### C. 当業者の技術水準の認定

非自明性を根拠とする拒絶においては、引用する先行技術を明示的に又は暗示的に考慮して、当業者の技術水準に言及しなければならない。当業者の技術水準についての認定は、自明性の問題解決の基礎の一部とすることができる。

当業者は、発明時における関連する技術を知っていたと推定される仮想上の人物である。当業者の技術水準を認定するために考慮されるべき要因には以下のものが含まれる。(1) クレームされた発明の属する技術分野においてみられる課題の種類；(2) これらの課題に対する先行技術の課題解決手段；(3) 技術革新の早さ；(4) 技術の高度性；(5) クレームされた発明の属する技術分野における技術者の教育水準。

個別具体的な事案によっては、これらの要因のうち存在しないものがある場合があったり、一又はそれより多数の要因が支配的となる場合があろう。

当業者はまた通常の創作能力を有する者であって、オートメーションではない。多くの場合、当業者は複数の特許に開示された各教示を、パズルを組み立てるように組み合わせることができると考えられる。審査官はまたこの当業者が採用すると考えられる推察ないし創作の段階を考慮することができる。

これらの要因に加えて、審査官は、当業者の知識及び技能を説明するために、自らもつ技術的専門知識に依存することができる<sup>(4)</sup>。

### 3. 特許法 103 条に規定する拒絶を支持する根拠

Graham テストによる事実認定後、審査官は、クレームされた発明が、当業者にとって自明なものであったかどうかを判断しなければならない。

自明性の検討は、頒布刊行物及び発行特許に明示されている内容を重視するだけでは不十分である。多くの技術分野において、自明の技術又は組合せについてはあえて議論がされないことがあり、また、しばしば科学技術文献よりもむしろ市場における需要が設計の動向を決めてしまうことがある。

先行技術は、引用することのできるものに限られるわけではなく、当業者の理解もその中に含まれる。一の先行技術文献（又は組合せの場合には複数の先行技術文献）が、クレームの全ての限定を教示又は示唆している必要はない。しかし、審査官は、先行技術とクレームされた発明との間の差異が当業者にとって自明

であった理由を説明する義務がある。「先行技術とクレームされた発明との間に差異が存在することのみ」では発明の非自明性を確立することはできない (*Dann v. Johnston*, 425 U.S. 219 (1976) : 以下、本稿において、この判決を「Dann 事件連邦最高裁判決」という。)。先行技術とクレームされた発明との間の差異は「当業者にとって（クレームを）非自明とすることができる程に大きなもの」ではない可能性がある。自明性を判断する際、クレームされた発明を成すための特定の動機や発明者が解決しようとする課題は問題とならない<sup>(5)</sup>。正しい検討は、全ての事実を勘案した後に、クレームされた発明が当業者にとって自明だったかどうかである。

引用された先行技術の開示以外の要因が、先行技術とクレームされた発明との間の差異を解消してそれが当業者にとって自明だったと結論する基礎を与える可能性がある。以下で議論する根拠は、そのような事案において自明性を認定する際に用いることのできる理由付けを概説するものである。

先行技術調査及び Graham テストによる事実認定の結果、よく知られている TSM テストを用いて拒絶できることが判明した場合には、そのような TSM テストを用いた拒絶をすることが依然として許される。連邦最高裁は、過度に厳格な TSM テストの適用について警鐘を鳴らしたが、同時に TSM テストが自明性の判断に用いることのできる多数の有効な根拠の一つであることを確認している。審査官はまた、以下で説明する一又はそれより多数の根拠が自明性の結論を支持できるものかどうかを検討しなければならない。その際、以下に示される根拠のリストは根拠の全リストを意図するものではないことに留意すべきである。審査官は、このリストに示された根拠以外の根拠に基づいて、自明性の結論を支持することができる場合がある。

特許法 103 条に規定する拒絶を支持するための鍵は、クレームされた発明が自明だったという理由を明瞭に説明することにある。連邦最高裁は、KSR 事件において、特許法 103 条に規定する拒絶を支持する分析は明示されなければならないと述べている。連邦最高裁は、*In re Kahn*, 441 F.3d 977 (Fed. Cir. 2006) を引用して、自明性に基づく拒絶は結論的な説明のみで支持されるものではない；むしろ、自明性の法的結論の支持に重要な役割を果たす根拠を伴う明瞭な理由が存在しなければならない、と判示する。

## 根拠の種類

### (類型 A) 先行技術の構成要素の単なる組合せ

クレームされた発明は、公知の方法に従って先行技術の構成要素を組合せただけのもので、その組合せの効果も予測可能なものに過ぎない

### (類型 B) 先行技術の構成要素の単なる置換え

クレームされた発明は、公知の構成要素を他の公知の構成要素と単に置き換えただけのもので、その組合せの効果も予測可能なものに過ぎない

### (類型 C) 公知技術の自明な改良

クレームされた発明は、近似する装置（方法又は製品）を改良するための公知技術を、同様の方法で使用したものに過ぎない

### (類型 D) 公知技術の単なる適用

クレームされた発明は、公知技術を公知の装置（方法又は製品）に適用しただけのもので、その適用の効果も予測可能なものに過ぎない

### (類型 E) 自明な改良の試み

改良の試みが自明である、すなわち、クレームされた発明が、選択の成功が合理的に期待できる状況において、予測可能な有限の課題解決手段の中から選択されたものに過ぎない

### (類型 F) 異なる技術分野からの転用

変形が当業者にとって予測可能だった場合、一の技術分野において公知の技術が存在することで、設計上の動機又は市場の動向に基づいて、その技術分野又はこれと異なる技術分野においてその技術を変形する動機が生じる

### (類型 G) TSM テスト

先行技術に開示された教示、示唆又は動機付けに基づいて、当業者が先行技術文献を修正し又は先行技術文献に開示された教示を組み合わせることで、クレームされた発明に到達したであろうと考えられる

以下では、各根拠の種類及びその事例を検討することにより、各根拠が自明性の判断を支持するためにどのように用いられるかをみてゆく。各類型で引用する事例は、その特定の根拠がその裁判における自明性判断の基礎とならなかったものも含まれている。また、自明性の判断を支持するために2以上の根拠が用いられることを示すために、1の事例が別の根拠を説明する事例として繰り返されることもある。このように、

Graham テストによる事実認定が十分になされた場合には、自明性の結論が複数の根拠により支持されることがある。

### A. 先行技術の構成要素の単なる組合せ

クレームされた発明は、公知の方法に従って先行技術の構成要素を組合せただけのもので、その組合せの効果も予測可能なものに過ぎない

本類型に基づいてクレームを拒絶する場合、審査官は、Graham テストによる事実認定後、以下の点全てを明らかにしなければならない。

- (1) 先行技術にはクレームされた構成要素が全て含まれており（ただし、必ずしも単一の先行技術に全ての構成要素が含まれている必要はない）、かつ、そのクレームされた発明とその先行技術との唯一の相違点は、単一の先行技術には当該各構成要素の現実の組合せが開示されていない点であること
- (2) 当業者であれば公知の方法により全ての構成要素をクレームされているように組み合わせることができ、かつ、その組み合わせられた状態において、各構成要素は単独で機能するのと同様にしか機能しないこと
- (3) 当業者であればその組合せの結果が予測可能であることを認識したであろうこと
- (4) その他、事案の事実関係に鑑み、Graham テストによる事実認定に基づく自明性判断を説明するために必要な事実認定

クレームが自明であったとの結論を支持する本根拠は、クレームされた全ての構成要素が先行技術において公知であり、各構成要素の機能につき変更を加えることなく公知の方法により各構成要素をクレームされたとおりに組み合わせることができ、その組合せが発明時における当業者にとって予測可能な効果を超えるものを生じさせるものではない、というものである。本類型においては、クレーム発明と同様の方法で当業者が各構成要素を組み合わせようとする理由を特定することが重要である。上記のうちいずれかの認定をすることができない事情がある場合には、本類型を、クレームは当業者にとって自明であったとの結論を支持する根拠とすることはできない。

事例 1 [機械] : *Anderson's-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co.*, 396 U.S. 57 (1969)

周知のバーナー (burner) を他の周知の構成要素とともに単一の筐体 (single chassis) に組み込んだ舗装機械に係る発明について、連邦最高裁は、利便性は増すかもしれないが、新規の又は異質の機能を生み出すものではないと判示した。なお、本判決は、KSR 連邦最高裁判決においても引用されている。

事例 2 [機械] : *Ruiz v. A.B. Chance Co.*, 357 F.3d 1270 (Fed. Cir. 2004)

建築物の土台を下支えするねじ込み式のアンカー (screw anchor) と当該アンカーに当該建築物の負荷を伝達する金属製据付金具 (metal bracket) とから構成されるシステムに係る発明について、連邦巡回区高裁は、不安定な土台の支持という周知の課題を解決するために、先行技術 Gregory の金属製据付金具に先行技術 Fuller のねじ込み式のアンカーを組み合わせることは自明であったと判断した。

## B. 先行技術の構成要素の単なる置換え

クレームされた発明は、公知の構成要素を他の公知の構成要素と単に置き換えただけのもので、その組合せの効果も予測可能なものに過ぎない

本類型に基づいてクレームを拒絶する場合、審査官は、Graham テストによる事実認定後、以下の点全てを明らかにしなければならない。

- (1) 先行技術として、クレームされた発明と、いくつかの構成要素 (工程, 構成, 他) を他の構成要素と置き換えただけの違いしかない装置 (方法, 製品, 他) が存在していたこと
- (2) 置き換えられた構成要素及びそれらの機能はその技術分野において公知であること
- (3) 当業者であれば一の公知の構成要素を他の構成要素と置き換えることができたであろうこと、及び、その置換えによる結果が予測可能であったであろうこと
- (4) その他、事案の事実関係に鑑み、Graham テストによる事実認定に基づく自明性判断を説明するために必要な事実認定

クレームが自明であったとの結論を支持する本根拠は、一の公知の構成要素の他の構成要素との置換えが発明時における当業者にとって予測可能な効果を超えるものを生じさせるものではない、というものである。上記のうちいずれかの認定をすることができない事情がある場合には、本類型を、クレームは当業者にとって自明であったとの結論を支持する根拠とすることはできない。

事例 1 [機械] : *In re Fout*, 675 F.2d 297 (CCPA 1982)

油性物質中に捕獲したカフェインを蒸留によって抽出することを特徴とするカフェイン抽出方法に係る発明について、連邦巡回区高裁の前身である関税特許控訴裁 (CCPA: Court of Customs and Patent Appeals) は、油性物質中に捕獲したカフェインを水性抽出により抜き取る先行技術 Pagliaro において、当該水性抽出を先行技術 Waterman に開示されたカフェインの直接蒸留と置き換えることは自明であったと判断した。関税特許控訴裁は、当該置き換えを自明とする根拠について、その置き換えについての直接の示唆は必要なく、Pagliaro 及び Waterman が共に油からカフェインを抽出する方法を開示しているという事実で十分であると判示した。

事例 2 [バイオ] : *In re O'Farrell*, 853 F.2d 894 (Fed. Cir. 1988)

形質転換バクテリア宿主動物種 (transformed bacterial host species) 中のたんぱく質を、異種の遺伝子 (gene) を宿主動物種に固有の遺伝子と置き換えることにより合成する方法に係る発明について、連邦巡回区高裁は、従来技術の遺伝子を、タンパク質合成を促進することが知られている他の遺伝子と置き換えることは、その結果が合理的に予測できることを理由に、自明であったと判断した。

事例 3 [機械] : *Ruiz v. A.B. Chance Co.*, 357 F.3d 1270 (Fed. Cir. 2004)

類型 A (先行技術の構成要素の単なる組合せ) の事例 2 の事実関係の下で、連邦巡回区高裁は、負荷の伝達という予測可能な結果を達成するために、先行技術 Fuller のコンクリート製ハンチ (concrete haunch) を先行技術 Gregory の金属製据付金具と置き換えることは自明であったと判断した。

事例 4 [繊維]: *Ex parte Smith*, 83 USPQ2d 1509 (Bd. Pat. App. & Int. 2007)

基台シート及び紙製ポケット・シートを貼り合わせるにより閉じたポケットを構成する連続した2層の継ぎ目 (continuous two-ply seam) が形成された書籍のポケット・インサート (pocket insert) に係る発明について、米国特許商標庁の特許審判・抵触部は、先行技術 Wyant の折り曲げられた継ぎ目 (folded seam) を先行技術 Dick の連続した2層の継ぎ目と置き換えることは、一の公知の構成要素を他の公知の構成要素と置き換えた以上のものではないとして、自明であったと判断した。

### C. 公知技術の自明な改良

クレームされた発明は、近似する装置 (方法又は製品) を改良するための公知技術を、同様の方法で使用したものに過ぎない

本類型に基づいてクレームを拒絶する場合、審査官は、Graham テストによる事実認定後、以下の点全てを明らかにしなければならない。

- (1) 先行技術として、クレームされた発明がその改良と解釈し得る「基礎」装置 (方法又は製品) が存在していたこと
- (2) 先行技術として、クレームされた発明と同様の手法で改良された「比較」装置 (基礎装置とは異なる方法又は製品) が存在していたこと
- (3) 当業者であれば、公知の改良手法を同様に「基礎」装置 (方法又は製品) に適用することができ、かつ、その結果は当業者にとって予測可能であったであろうこと
- (4) その他、事案の事実関係に鑑み、Graham テストによる事実認定に基づく自明性判断を説明するために必要な事実認定

クレームが自明であったとの結論を支持する本根拠は、ある種の装置 (方法又は製品) を改良する手法は、他の状況におけるそのような改良の教示に基づき、当業者の通常的能力の範囲内にある、というものである。当業者であればこの公知の改良手法を公知技術における「基礎」装置 (方法又は製品) に適用することができ、かつ、その結果は当業者にとって予測可能なもので

あった場合、本類型に当たる。連邦最高裁は、KSR 事件において、その手法を現実に適用することが当業者の能力を超えていた場合には、その手法の使用が自明だったということとはできないと判示する。上記のうちいずれかの認定をすることができない事情がある場合には、本類型を、クレームは当業者にとって自明であったとの結論を支持する根拠とすることはできない。

事例 1 [電気]: *In re Nilssen*, 851 F.2d 1401 (Fed. Cir. 1988)

インバータ型の蛍光ランプに備えられた自励振動インバータ (self-oscillating inverter) の出力が短時間のうちに所定の閾値を超える場合にその動作を不能にする装置に係る発明について、連邦巡回区高裁は、旧ソ連の発明者証に開示されたインバータが出力する閾値信号を使って遮断スイッチを動作させることにより (当該発明者証には具体的な回路保護手段化開示されていない)、先行技術 Kammiller が教示するようにインバータの動作を不能にすることは、回路を保護するための遮断スイッチという公知技術を使って旧ソ連の発明者証に開示されたインバータ回路で求められている回路保護を実現したに過ぎないので、自明であったと判断した。

事例 2 [機械]: *Ruiz v. A.B. Chance Co.*, 357 F.3d 1270 (Fed. Cir. 2004)

類型 A (先行技術の構成要素の単なる組合せ) の事例 2 の事実関係の下で、連邦巡回区高裁は、解決すべき課題の性質に着想を得て当業者がその課題を解決する手段の候補に関する文献に着目することは常套手段であるとして、不安定な土台を安定化させる目的で、先行技術 Gregory の金属製据付金具を先行技術 Fuller のねじ込み式のアンカーに適用することは自明であったと判断した。

### D. 公知技術の単なる適用

クレームされた発明は、公知技術を公知の装置 (方法又は製品) に適用しただけのもので、その適用の効果も予測可能なものに過ぎない

本類型に基づいてクレームを拒絶する場合、審査官は、Graham テストによる事実認定後、以下の点全てを明らかにしなければならない。



- (1) 先行技術として、クレームされた発明がその「改良」と解釈し得る「基礎」装置（方法又は製品）が存在していたこと
- (2) 先行技術として、「基礎」装置（方法又は製品）に適用可能な公知の手法が存在していたこと
- (3) 当業者であれば、その公知の手法を適用することで、予測可能な結果が生じ、かつ、改良装置（方法、製品）の完成に至ったであろうこと
- (4) その他、事案の事実関係に鑑み、Graham テストによる事実認定に基づく自明性判断を説明するために必要な事実認定

クレームが自明であったとの結論を支持する本根拠は、ある種の公知の手法は、当業者の通常的能力の範囲内にある、というものである。当業者であればこの公知の手法を、改良が待たれていた公知の装置（方法又は製品）に適用することができ、かつ、その結果は当業者にとって予測可能なものであった場合、本類型に当たる。上記のうちいずれかの認定をすることができない事情がある場合には、本類型を、クレームは当業者にとって自明であったとの結論を支持する根拠とすることはできない。

#### 事例 1 [電子] : *Dann* 事件連邦最高裁判決

プログラム可能な電子デジタルコンピュータ等のデータ処理装置により、小切手等に付された符号分類の顧客ラベルを読み取り、これを処理する自動記録システムに係る発明について、連邦最高裁は、先行技術と当該発明との差異は、当業者にとって、当該発明を非自明とするほどに大きくないと判断した。データに印を付すことで標準的な仕分け、検索及び報告を可能にする基本技術は、当業者が広く知られた手段を用いて達成しようとする結果以上のものをもたらすものではなく、したがって、自明な目的達成手段に過ぎない。なお、本判決は、KSR 連邦最高裁判決においては引用されていない。

#### 事例 2 [電気] : *In re Nilssen*, 851 F.2d 1401 (Fed. Cir. 1988)

類型 C（公知技術の自明な改良）の事例 1 の事実関係の下で、連邦巡回区高裁は、遮断スイッチの使用という公知の技術によりインバータ回路の保護という予測可能な結果が生じたに過ぎないことから、旧ソ連の

発明者証に開示されたインバータが出力する閾値信号を使って遮断スイッチを動作させることにより、先行技術 Kammiller が教示するようにインバータの動作を不能にすることは自明であったと判断した。

#### E. 自明な改良の試み

改良の試みが自明である、すなわち、クレームされた発明が、選択の成功が合理的に期待できる状況において、予測可能な有限の課題解決手段の中から選択されたものに過ぎない

本類型に基づいてクレームを拒絶する場合、審査官は、Graham テストによる事実認定後、以下の点全てを明らかにしなければならない。

- (1) 発明時において、その発明の属する技術分野において認識されていた課題又は必要性があり、その中には課題解決につながる設計上の動機又は市場の動向が含まれていたこと
- (2) その認識されていた課題又は必要性を解決する予測可能な潜在的課題解決手段は有限個数であったこと
- (3) 当業者であれば、成功の合理的な期待をもって、これら公知の潜在的課題解決手段を試みることができたであろうこと
- (4) その他、事案の事実関係に鑑み、Graham テストによる事実認定に基づく自明性判断を説明するために必要な事実認定

クレームが自明であったとの結論を支持する本根拠は、当業者は、自らの技術力の範囲内にある公知の選択肢を試す理由がある、というものである。その試みにより予想されていた結果が得られるに過ぎないのであれば、それは技術革新の産物ではなく、公知技術及び技術常識の産物に過ぎない。この類型において、組合せの試みが自明との事実は特許法 103 条に規定する意味で自明となる可能性がある。上記のうちいずれかの認定をすることができない事情がある場合には、本類型を、クレームは当業者にとって自明であったとの結論を支持する根拠とすることはできない。

#### 事例 1 [薬剤] : *Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc.*, 480 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2007)

公知技術であるアムロジピン (Amlodipine) と比較して粘着性が少ないという利点を有するベシル酸アムロジピン (amlodipine besylate) 製薬に係る発明について、連邦巡回区高裁は、粘着性を低減させるために薬学的に採り得る塩 (salt) は 53 通りに過ぎず、アムロジピンの加工性についての課題を有する当業者であれば、成功の合理的な期待をもって、この 53 通り全てを試して対象を絞ることは自明だったと判断した。

事例 2 [薬剤]: *Alza Corp. v. Mylan Laboratories, Inc.*, 464 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2006)

24 時間を超える特定の速度で持続放出を可能とするオキシブチニン製剤 (sustained-release formulations of the drug oxybutynin) に係る発明について、連邦巡回区高裁は、先行技術 Baichwal が上記発明とは持続放出速度を異にするものの持続放出を可能とするオキシブチニンを開示しており、また、先行技術 Wong がオキシブチニンを具体的に特定してはいないものこのれを含む複数の薬剤に適用可能な 24 時間を超える持続放出を可能とする薬剤のデリバリー方法を開示していることから、オキシブチニンの吸収特性は発明時において予測可能であるとして、クレームされたとおりにオキシブチニン製剤を開発する合理的期待が存在していたと判示した。

事例 3 [バイオ]: *Ex parte Kubin*, 83 USPQ2d 1410 (Bd. Pat. App. & Int. 2007)

部分的に特定された配列及び特定のたんぱく質を結合する能力により特定されるポリペプチドをエンコードする孤立核酸分子 (isolated nucleic acid molecule) に係る発明について、米国特許商標庁の特許審判・抵触部は、当業者であれば、合理的な成功の期待を持って先行技術 Valiante に示された手法を試みる理由があったと判断し、特定の核酸分子をクレームにあるように孤立させることは技術革新の産物ではなく技術常識の産物に過ぎないと結論した。

#### F. 異なる技術分野からの転用

変形が当業者にとって予測可能だった場合、一の技術分野において公知の技術が存在していたことで、設計上の動機又は市場の動向に基づいて、その技術分野又はこれと異なる技術分野においてその技術を変形する動機が生じる

本類型に基づいてクレームを拒絶する場合、審査官は、Graham テストによる事実認定後、以下の点全てを明らかにしなければならない。

- (1) 出願人の発明の属する技術分野と同じであるか異なるかを問わず、先行技術の範囲及び内容に、近似の又は類似の装置 (方法又は製品) が含まれていたこと
- (2) その公知の装置 (方法又は製品) の採用を駆り立てる設計上の動機又は市場の動向が存在していたこと
- (3) クレームされた発明と先行技術との差異がその先行技術の公知の変形例又は公知の原理に含まれていたこと
- (4) 上記認定された設計上の動機又は市場の動向に鑑み、当業者であれば当該先行技術にクレームされた変形を施すことができたであろうこと、及び、クレームされた変形は当業者にとって予測可能なものであったであろうこと
- (5) その他、事案の事実関係に鑑み、Graham テストによる事実認定に基づく自明性判断を説明するために必要な事実認定

クレームが自明であったとの結論を支持する本根拠は、設計上の動機又は市場の動向は当業者に先行技術を予測可能な方法で変形させる動機を与え、その結果としてクレームされた発明に至るであろう、というものである。上記のうちいずれかの認定をすることができない事情がある場合には、本類型を、クレームは当業者にとって自明であったとの結論を支持する根拠とすることはできない。

事例 1 [電子]: *Dann* 事件連邦最高裁判決

類型 D (公知技術の単なる適用) の事例 1 の事実関係の下で、取引の分類による細分化の必要性という出願人が提起した課題認識は、個々の業務単位の取引ファイルの追跡作業と非常に近いので、データ処理分野の当業者であれば先行技術の中から同様の課題及びその解決手段を認識したはずであり、これは異なる分野においてそのシステムを実施する場合にも当てはまる。このことから連邦最高裁は、先行技術と当該発明との差異は、当業者にとって、当該発明を非自明とするほどに大きくはないと判断した。

事例 2 [電子]: *Leapfrog Enterprises, Inc. v. Fisher-Price, Inc.*, 485 F.3d 1157 (Fed. Cir. 2007)

連邦巡回区高裁は、子供の学習玩具の分野における当業者にとって、装置の小型化、信頼性向上、操作の簡素化及び費用の削減といった一般に理解されている利点を得るために、先行技術 Bevan の装置（音声学習のための電子-機械玩具）を先行技術 SSR（電子的発声装置）と組み合わせることは自明であったと判断した。SSR は、単語の第 1 番目の文字に対応する音声を発生させるに過ぎない点でクレーム発明とは異なっていたが、それを電子的手段で実現した点ではクレーム発明と共通していた。この点、連邦巡回区高裁は、クレーム発明には SSR を超える技術的優位性はなく、現代的な電子機器を旧式の機械装置に適用することは近年ありふれたことになっているとして、結論として、クレーム発明の自明性を肯定した。

#### G. TSM テスト

先行技術に開示された教示、示唆又は動機付けに基づいて、当業者が先行技術文献を修正し又は先行技術文献に開示された教示を組み合わせることで、クレームされた発明に到達したであろうと考えられる

本類型に基づいてクレームを拒絶する場合、審査官は、Graham テストによる事実認定後、以下の点全てを明らかにしなければならない。

- (1) 先行技術文献そのもの又は当業者に一般的に入手可能な知見の中に、その先行技術を変形し、又は、その先行技術の中に含まれる複数の教示を組み合わせるための何らかの教示、示唆又は動機が存在したこと
- (2) 成功の合理的な期待が存在していたこと
- (3) その他、事案の事実関係に鑑み、Graham テストによる事実認定に基づく自明性判断を説明するために必要な事実認定

クレームが自明であったとの結論を支持する本根拠は、当業者はクレームされた発明を得るために先行技術を組み合わせよう動機付けられたであろうこと、そして、成功の合理的期待があったであろう、というものである。

#### 4. 出願人による応答

審査官が Graham テストによる事実認定を行い、その結果、クレームされた発明が自明であったと判断した場合（「prima facie case of obviousness」が確立された場合。MPEP § 2142 参照。）、クレームされた発明の非自明性の立証責任が出願人に転嫁される。具体的には、出願人は、(1) 事実認定に誤りがある、又は、(2) クレームされた発明が非自明であることを示す他の証拠を提示することを要する。37 C.F.R. § 1.111(b) は、出願人に対して、出願人がオフィス・アクションに存在していると考える誤りを明瞭かつ具体的に指摘し、オフィス・アクションにおける形式拒絶(objection)及び拒絶(rejection)の理由全てに対して応答することを求めている。応答においては、引用された文献に対してクレームが特許性を有すると出願人が信じる根拠となる具体的な相違点を指摘して主張を行わなければならない。

出願人が審査官による事実認定に不服のある場合、その事実認定の全体又は一部に依拠する拒絶に対する有効な反論は、その事実認定に関して審査官が実体的な誤りを犯していると出願人が信じる理由を説明する理由付の主張を含まなければならない。客観的な証拠を伴うことなく、「審査官は自明性の立証責任を果たしていない」とか、「審査官が依拠する周知技術につき証拠が示されていない」と主張するだけでは、37 C.F.R. § 1.111(b) に基づく拒絶に有効に反論したことにはならない。そのような反論がされた場合、審査官は、この状況を指摘した上で、前回のオフィス・アクションと同内容のオフィス・アクションを発することができ、そのオフィス・アクションを「最後」とすることができる(MPEP § 706.07(a) 参照)。

#### 5. 出願人による反証の考慮

審査官は、自明性の判断を再検討する際、出願人から適時に提出された全ての反証を考慮しなければならない。反証には、商業的成功、長期間未解決の需要、他者の失敗及び顕著な効果などの 2 次的要因の証拠が含まれる。上記 3. において説明したように、審査官は、自明性の拒絶の根拠を支持する認定事実を明らかにしなければならない。その結果、出願人は、審査官による事実認定に反駁する証拠を提出することが多いと考えられる。たとえば、組合せに係るクレームの事案において、出願人は、以下の (1) ~ (3) を示すための

証拠又は主張を提出することができる。

- (1) 当業者は公知の方法によりクレームされた構成要素を組み合わせることはできなかったはずである（たとえば、技術的な困難性のため）；
- (2) 組合せに係る構成要素は、単にそれらが個々に動作する時と同じようには動作しない；又は
- (3) クレームされた組合せの結果が予測可能ではなかった。

出願人が反証を提出した後、審査官は、記録全体を考慮に入れて、自明性の判断を再考しなければならない。記録にある全ての拒絶、予定されている拒絶及びこれらの根拠は、これらが引き続き維持できるものかどうかを確認するために、検討されなければならない。オフィス・アクションにおいては、審査官による事実認定及び結論を明瞭に示し、その結論がその事実認定によりどのように支持されているのかを明らかにしなければならない。そのオフィス・アクションを「最後」とできるかどうかの判断は、MPEP § 706.07 (a) に規定する手続による。

出願人の反証の再考については MPEP § 2145 を参照。拒絶に反論するために 37 C.F.R. § 1.32 に基づいて提出される宣誓供述書 (affidavits)<sup>(6)</sup> 又は宣言書 (declarations)<sup>(7)</sup> については MPEP § 716.10 を参照。

#### IV. 考察

以上で概説した本審査指針を踏まえて、KSR 事件連邦最高裁判決の意義、及び米国特許商標庁からのオフィス・アクションに対してどのように対応すべきかを以下に考察する。

##### 1. KSR 事件連邦最高裁判決の意義

###### A. 自明性の判断の枠組み

KSR 事件連邦最高裁判決の意義をより明確に理解するために、自明性の判断の枠組みを簡単に説明する。具体的には、米国特許商標庁における自明性（特許法 103 条 (a)）の判断は、次の 5 段階に分けて議論することができる<sup>(8)</sup>。

- (1) 特許出願においてクレームされた発明の範囲の特定（法律問題）
- (2) 先行技術の認定（主先行技術、副先行技術）（事

実問題）

- (3) クレームされた発明と主先行技術との相違点の認定（事実問題）
- (4) 相違点についての判断 1（構成要素の組合せ等の自明性）（法律問題）
- (5) 相違点についての判断 2（構成要素以外の自明性[2 次的要因]）（法律問題）

Graham テストの第 1 段階は上記 (2) に、第 2 段階は上記 (3) に、第 3 段階は上記 (4) の一部に、第 4 段階は上記 (4) 及び (5) にそれぞれ対応させることができる。

###### B. KSR 事件連邦最高裁判決の意義

KSR 事件連邦最高裁判決の意義については、さまざまな見方があると思われるが、筆者は以下の点が特に重要と考えている。

- (1) Graham 事件連邦最高裁判決により確立された Graham テストが依然として自明性の判断の基本的な枠組みとして適用されることを確認した点
- (2) 構成要素の組合せ等の自明性の判断を支持するいくつかの根拠の類型を提示した判例の正当性を確認した点（「(類型 A) 先行技術の構成要素の単なる組合せ」, 「(類型 B) 先行技術の構成要素の単なる置換え」)
- (3) 構成要素の組合せ等の自明性の判断を支持するいくつかの根拠の類型について（過去の判例を踏まえつつ）指針を提示した点（「(類型 C) 公知技術の自明な改良」)
- (4) 構成要素の組合せ等の自明性の判断を支持するいくつかの根拠の類型についての連邦巡回区高裁の見解を修正して、その指針を提示した点（「(類型 E) 自明な改良の試み」, 「(類型 F) 異なる技術分野からの転用」, 「(類型 G) TSM テスト」)
- (5) 構成要素の組合せ等の自明性の判断に有効に反論するいくつかの方法について示唆を与えた点

KSR 事件連邦最高裁判決は、全体として、自明性の判断の枠組みにおける構成要素の組合せ等の自明性の判断基準についての指針を示したことにその意義があり、本審査指針は、同判決及びこれまでの判例法を踏まえて、この判断基準を類型化したことにその意義

があるというのが筆者の見解である。また、同判決により、構成要素の組合せ等の自明性については、同判決以前と比較して、出願人・権利者に厳しく自明性が判断される方向に基準が明確になったといえる。その意味で、さまざまな特許実務家による「同判決により非自明性の基準が高くなった」という論旨の論評は的を射たものであると筆者は考える。

## 2. 本審査指針を踏まえた、自明性を理由とする拒絶のオフィス・アクションに対する応答

審査官は、特許法 103 条に基づいてクレームされた発明を拒絶するためには、当該発明が自明であったという明瞭かつ明確な理由を示す必要がある (*In re Kahn*, 441 F.3d 977 (Fed. Cir. 2006))。そこでまず、拒絶の理由がオフィス・アクションに明瞭かつ明確に示されているかどうかを確認する必要がある。次に、オフィス・アクションに対して反論すべきと判断した場合には、上記Ⅳ. 1. A. (1) ~ (5) のどの段階における事実認定又は法的判断を争点とするかを判断する必要がある。以下では、各段階において、どのような論点を提起し得るかにつき考察する。

Stein, McEwen & Bui LLP の Bui 弁護士による 2007 年 10 月の AIPLA 年次総会での発表 (Bui et al., "KSR AND ITS PROGENY: NOT SO PATENTLY OBVIOUS," presented at AIPLA Annual Meeting (2007)) によると、KSR 事件連邦最高裁判決以降 2007 年 9 月までに米国特許商標庁の特許審判・抵触部 (BPAI: Board of Patent Appeals and Interferences) が特許法 103 条を争点とする審判事件について審理した 520 件のうち、356 件 (68%) について審査官の拒絶が維持され、164 件 (32%) について審査官の拒絶が覆された。審査官の拒絶が覆された理由のうち、110 件が「引用文献にクレームの全ての限定が開示されていない」という理由、44 件が「審査官は自明性の十分な証拠を提示することを怠った」という理由、9 件が「文献は組合せを阻害している」という理由、そして 1 件が「出願人が 2 次的要因についての十分な証拠を提示した」という理由であった。統計はあくまで統計に過ぎないが、争点の筋を客観的に見極めるのに有益な情報の一つにはなると思われる。

なお、事案により、ある段階には提起し得る論点が存在しないことがあることは言うまでもない。また、段階間の優劣については、いろいろな見解があると思

われるが、権利行使の際のクレーム解釈に影響を与える可能性のある主張及び宣誓供述書又は宣言書を提出することが必須の主張の優先順位を下げるべきと筆者は考える。事案により、争点間の強弱があるのは当然のことである。全ての段階について争点をともかく列挙することが最善の策とは言えないことが往々にしてあることを、個人的な見解と断って記しておきたい<sup>(9)</sup>。

### A. クレームされた発明の範囲の特定の誤り

#### (1) 「クレームが不合理に広く解釈されている」との主張

本審査指針においても述べられているように、クレームされた発明の範囲は、明細書の記載と矛盾しない範囲で行う最広義の合理的解釈に基づいて、明確に特定しなければならない。権利取得段階においてのみ「最広義の合理的解釈」が認められる理由は、出願人には、侵害訴訟におけるのは異なり、より正確に意図を反映させるべくクレームの文言を修正する機会が与えられているからである (*In re Zletz*, 893 F.2d 319 (Fed. Cir. 1989) 参照)。このため、審査官は、出願人が意図する以上にクレームの文言を広く解釈することができることがあるが、その解釈は「不合理」に広いものであってはならない。すなわち、審査官がクレームを不合理に広く解釈していると認められる場合には、この点につき反論をすることができる。

たとえば、特許審判・抵触部が、クレーム中の「柔軟性ポリウレタン発泡体反応混合物」には「少なくとも最終的に柔軟性ポリウレタン発泡体を生成するあらゆる反応混合物」が含まれると広義に解釈した上で、クレームされた発明は先行技術文献 Eling に開示されている硬質性発泡体混合物と同一であると判断したのに対して、連邦巡回区高裁は、「柔軟性」を「硬質性」と同視するクレーム解釈は合理的とはいえないとして、特許審判・抵触部の審決を破棄して、事件を同部に差し戻している (*In re Buszard*, 504 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2007))。

#### (2) 「クレームについての『最広義の合理的解釈』は明細書の記載と矛盾する」との主張

判例によると、クレームされた発明の範囲を定めるに当たってなされる最広義の合理的解釈に課される「明細書の記載と矛盾しない範囲で (consistent with the specification)」との制限は、明細書のクレーム以外の

部分に当該用語を定義する記載がある場合にはそれを参照してクレームを解釈し、それ以外の場合には、最広義の合理的解釈を行うことを意味する (*In re Icon Health and Fitness, Inc.*, 496 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2007))<sup>90)</sup>。

そこで、審査官が「明細書の記載と矛盾しない範囲で」との要件を看過していると考えられる場合、たとえば、クレーム中のある用語の意義について、明細書中に明確な定義が示されているにもかかわらず、それを無視してその用語が不当に広く解釈されている場合には、その定義のされている明細書の箇所を指摘しつつ、その用語は明細書に記載された定義に即して解釈すべき旨主張することができる。なお、クレーム中のある用語の意義について、明細書中に明確な定義が示されている場合、権利活用段階におけるクレーム解釈においても、その用語はその定義を意味するものと解釈される (*Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc))。

一方、明細書の実施例の中でクレーム中のある用語又はその用語に対応するがそれとは異なる用語が使用されているだけの場合には、「明細書中に明確な定義が示されている」と判断されない可能性が高く<sup>(11)</sup>、上記の主張をすることは難しい。このような場合において上記主張と同旨の主張をするためには、出願人は、先行技術との差異をクレーム上で明確にするべく、先行技術に存しない構成要素又は限定を付加する補正をする必要がある。

### (3) 先行技術に存しない構成要素又は限定を付加する補正

本審査指針により組合せの自明性の判断が事実上厳格化されたことに鑑み、この争点は出願人にとってますます重要と考えられる。どのような構成要素 (element) 又は限定 (limitation) を加える又は加えられるかは、明細書の開示内容及びその特許出願のビジネス上の位置づけ次第ということになる。その際、明細書の記載内容からみて又は権利行使の観点から、クレームの範囲が狭くなり過ぎないように注意することが必要であることは言うまでもない。

前掲の *Dann* 事件連邦最高裁判決及びこれを引用する本審査指針が指摘するように、「先行技術とクレームされた発明との間に差異が存在することのみ」では発明の非自明性を確立することはできない。よって、審査官の引用する先行技術に存しない構成要素を

クレームに付加したとしても、その限定が依然として当業者の技術水準に含まれる又はそれから自明であると判断されることはあり得る。KSR 事件連邦最高裁判決は *Dann* 事件連邦最高裁判決について言及していないが、本審査指針を踏まえて、この点が今後の審査実務においてより強調される可能性はあると考えられる。しかし、このような判例法が存在する一方、現時点においては、先行技術に存しない構成要素又は限定が付加された場合、それがクレームされた発明に対してどのような貢献をするかが必ずしも明らかにされていなくても (すなわち、その付加により奏されることとなったクレームされた発明の特有の効果が論じられていなくても)、審査官が特許性を認めることがしばしばある<sup>(12)</sup> との実務感覚をもつ特許実務家は多いように見受けられる。そのような処理を多数こなす特許実務家は、KSR 事件連邦最高裁判決の影響はそれほど大きくない、と考えると思われる。このような、普遍性はないものの実務的には有用と思われる事実を念頭に入れておくと、個別具体的な案件の対応時に、役に立つことがあると思われる。

なお、前掲の Bui 弁護士による統計において、「引用文献にクレームの全ての限定が開示されていない」という理由の中には、本来の意味での先行技術の認定に誤りがあった場合だけでなく、先行技術に存しない構成要素又は限定を付加する補正により先行技術との差異が明確になった場合も含まれると思われる。このことから、米国におけるこのような補正の実務上の重要性がうかがえる。

### B. 先行技術の認定の誤り

本審査指針により組合せの自明性の判断が事実上厳格化されたことに鑑み、技術の認定の誤りをこれまで以上に厳密にチェックする必要がある。その理由は、事実認定は文字どおり事実問題であり、法的判断 (例: 構成要素の組合せ等の自明性の判断) と比較して、審査官の主観が入りにくいからである。特に米国においては、オフィス・アクションにおいて、引用先行技術の内容が、クレームされた発明の文言をそっくりそのまま使って認定されていることがしばしばある。そのような場合には、クレームされた発明と同一の構成要素が本当に引用先行技術文献に開示されているのか、確認する必要がある。

### C. クレームされた発明と主先行技術との相違点の認定の誤り

クレームされた発明と先行技術との相違点の認定の誤りは、(1) 発明の範囲の特定に誤りがあったために相違点が看過される場合、(2) 先行技術の認定に誤りがあったために相違点が看過される場合、及び(3) 発明の範囲の特定及び先行技術の認定のいずれもが正しいものの相違点が看過される場合、の3つの類型に分類し得る。

このうち上記(1)及び(2)の類型についてはそれぞれ上記A(クレームされた発明の範囲の特定の誤り)及びB(先行技術の認定の誤り)の項を参照していただきたい。一方、上記(3)の類型については、上述のとおり、オフィス・アクションにおいて、引用先行技術の内容が、クレームされた発明の文言をそっくりそのまま使って認定されていることがしばしばあるため、この争点は、事実上、上記B(先行技術の認定の誤り)の場合に吸収されてしまっているといえる。

### D. 相違点についての判断1(構成要素の組合せ等の自明性)に対する反論

#### (1) オフィス・アクションに示された自明性の拒絶の根拠に対する直接の反論

構成要素の組合せ等の自明性について論点を提起しようとする場合、まず、オフィス・アクションに示された自明性の拒絶の根拠が、本審査指針に示されたどの類型に属するものかを特定する必要がある。その後、類型ごとに、Grahamテストによる事実認定後に審査官が明確にすべきとされている各事項につき、適切な事実認定及び法的判断がされているかどうかを見極める必要がある。

その結果、事実認定又は法的判断について、適切でないと考えられる点が見出された場合、その点が結論に影響を及ぼすようなものかどうかを評価する必要がある。その理由は、本審査指針にも示されているとおり、客観的な証拠を伴うことなく、「審査官は自明性の立証責任を果たしていない」とか、「審査官が依拠する周知技術につき証拠が示されていない」と主張するだけでは、37 C.F.R. § 1.111 (b) に基づく拒絶に有効に反論したことにはならないからである。

この段階において具体的に何を論点とし得るかは事案により異なるのは当然である。一例を述べれば、類型A(先行技術の構成要素の単なる組合せ)において

は「クレームの構成要素の組合せの結果の予測不可能性」、類型B(先行技術の構成要素の単なる置換え)においては「一の公知の構成要素と他の構成要素との置換えによる結果の予測不可能性」、類型C(公知技術の自明な改良)においては「公知の改良手法を「基礎」装置(方法又は製品)に適用した結果の予測不可能性」、類型D(公知技術の単なる適用)においては「公知の手法の適用による結果の予測不可能性」、類型E(自明な改良の試み)においては「公知の潜在的課題解決手段を試みることについての成功の合理的な期待の不存在」、類型F(異なる技術分野からの転用)においては「設計上の動機又は市場の動向についての事実誤認」及び「クレームされた変形の予測不可能性」、そして類型G(TSMテスト)においては「教示-動機-示唆の欠如」及び「成功の合理的な期待の不存在」を客観的な証拠を用いて主張することができれば、それは拒絶を覆すほどに有効な反論になり得る。

多くの類型において、「結果の予測不可能性」が結論に影響を及ぼす重要事実の1つになっている。これは、クレームされた発明の効果が各先行技術と比較していかに有利かを説明することに他ならない。このことは、米国実務においても、クレームされた発明の効果の主張が有効な場合があることを示している。もっとも、多くの特許実務家は、事案の事実関係が許す場合には、クレームされた発明の効果(結果の予測不可能性)を強調して構成要素の組合せ等の非自明性を主張するよりは、先行技術に存しない構成要素又は限定を付加する補正をして、「引用文献にクレームの全ての限定が開示されていない」点を強調することを好む傾向にあるように筆者は感じている。その原因の1つとしては上記A.(2)(先行技術に存しない構成要素又は限定を付加する補正)で述べたような事情があるものと思われる。「結果の予測不可能性」の主張は、2次的要因の1つである「クレームされた発明が奏する顕著な効果」の主張と共通するところが極めて多いので、その留意点については2次的要因の項で併せて説明する。

なお、本審査指針が説明するように、本審査指針に示された7つの根拠以外の根拠に基づいて審査官が自明性の結論に至る場合がある。その場合には、上述のとおり、拒絶の理由がオフィス・アクションに明瞭かつ明確に示されているかどうかをより入念に確認する必要がある<sup>(13)</sup>。

## (2) 阻害事由の主張

KSR 事件連邦最高裁判決は、「公知技術が特定の構成の組合せを阻害する事由を開示している場合には、その組み合わせを可能とする手段の発見は、非自明と判断される可能性がより高い」と述べ、阻害事由の存在がクレームされた発明の非自明性を肯定し得ることを明確にしている。また、本審査指針は、「当業者は公知の方法によりクレームされた構成要素を組み合わせることはできなかったはずである（たとえば、技術的な困難性のため）」、「組合せに係る構成要素は、単にそれらが個々に動作する時と同じようには動作しない」などの証拠又は主張の有効性を認めているが、これらの主張はまさに阻害事由の存在を主張しているに他ならない。

このため、引用された公知技術及びその他の技術水準の中から、阻害事由を見出す努力をすることにより、それが有効な反論へとつながる可能性がある。なお、阻害事由が存在するかどうかは事案により異なることはいうまでもない。

より具体的にいかなる場合に阻害事由が存在すると主張し得るのかについては今後の判例の蓄積を待つ必要があると思われるが、たとえば *In re Gurley*, 27 F.3d 551 (Fed. Cir. 1994) は「当業者がある文献を読んだ際に、その文献に示された方針に従うことが躊躇されたり、出願人が採用した方針から離れる方向に思考するであろう事情がある場合には、その文献は阻害事由の存在を示していると言うことができる」と判示し、*McGinley v. Franklin Sports, Inc.*, 262 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2001) は「ある文献の採用が組合せの結果を動作不能にしてしまう場合には、その文献の使用は阻害されるというべきである」と判示する。

## E. 相違点についての判断 2 (構成要素以外の自明性 [2 二次的要因]) に対する反論

### (1) 顕著な効果

クレームされた発明が奏する顕著な効果は、非自明性の判断の際に必ず考慮されるべき 2 二次的要因の 1 つとして、有効な争点となり得る。この顕著な効果は、日本法とは異なり<sup>(14)</sup>、明細書に記載されているものであっても、出願後に実験等により判明したものであっても、主張することができる（ただし、化学物質における用途の発見は、明細書に記載されている必要がある）。顕著な効果の具体例は、MPEP § 716.02

(a) に例示列挙されている。また、特許委員会第 1 グループ第 1 小委員会「CAFC 判決から見た Secondary Consideration」知財管理 49 巻 10 号 1395 頁 (1999 年) においても詳しい事例分析がされているので、これも参照していただきたい。

「クレームの構成要素の組合せの結果の予測不可能性を示すためにクレームされた発明の効果」を主張する場合又は「2 二次的要因としての顕著な効果」を主張する場合、その効果が公知の方法による公知の構成の組合せにおいて各構成から予測される以上の効果でない場合には、たとえそれを出願人が「予測不可能な結果」、「顕著な効果」と称しても、受け入れられない可能性が高いことを理解しておく必要がある。たとえば、電気・電子・機械分野において、装置の小型化、信頼性向上、操作の簡素化及び費用の削減は、予測不可能な結果又は顕著な効果とは判断されない可能性が高い (*Leapfrog Enterprises, Inc. v. Fisher-Price, Inc.*, 485 F.3d 1157 (Fed. Cir. 2007) 参照)。ただし、結果の予測不可能性又は効果が顕著性の判断（評価）には判断者の主観が入る余地が事実認定と比較して高い。このため、決定的な争点を見出せない事案においては、結果の予測不可能性又は顕著な効果を主張してみる価値はあると思われる。その際、結果の予測不可能性又は顕著な効果の主張が、権利行使段階におけるクレーム解釈に大きな影響を与えることは承知しておかなければならない。

なお、明細書に記載されていない効果を主張する場合には、他の 2 二次的要因につき主張する場合と同様、宣誓供述書又は宣言書を提出する必要がある (37 C.F.R. § 1.132)。

### (2) 顕著な効果以外の 2 二次的要因

顕著な効果以外の 2 二次的要因としては、商業的成功、長期間未解決の需要、他者の失敗などが判例上、認められている。これらの 2 二次的要因を主張する際には、当該要因とクレームされた発明との対応関係が明瞭である必要がある。これらの対応関係及び関連する証拠については、宣誓供述書又は宣言書を提出する必要がある (37 C.F.R. § 1.132)。

## 3. その他、自明性を理由とする拒絶のオフィス・アクションに対する応答において考慮すべき事項

### A. 先行技術の引用適格性

日本語を含む外国語でされた基礎出願に基づく優先



権を主張してされた米国特許出願の審査において、審査官は、優先日ではなく現実の出願日を基準に、先行技術の引用適格性を判断していることがしばしばある。そのような場合には、基礎出願の翻訳文（いわゆる優先権証明書）を提出することにより、優先日後かつ現実の出願日前に公知となった特許法 102 条 (a) 先行技術又は出願された 102 条 (e) 先行技術を回避（antedate or swear behind）できる可能性がある（102 条 (b) 先行技術は不可）。また、102 条 (e) 先行技術として引用された文献が外国語でされた基礎出願に基づく優先権を主張してされた米国特許出願の公開公報又は米国特許公報である場合には、いわゆるヒルマー・ドクトリン（Hilmer Doctrine）が適用され、当該文献に開示された技術が 102 条 (e) 先行技術とはなり得ない場合もある<sup>(15)</sup>。

さらに、102 条 (e), (f) 及び (g) のいずれかにしか該当しない先行技術は、審査対象のクレームの発明時において、その先行技術とそのクレームの発明とが同一人又は同一企業に保有されていた又はそれらについて同一人又は同一企業への譲渡義務が課されていた場合には、103 条の基礎となる先行技術としては用いられない（同条 (c) (1)）。

このため、自明性の根拠として、102 条 (a), (e), (f) 及び (g) の先行技術が引用された場合には、これらの引用適格性につき検討する必要がある。

## B. 現実の実務において留意すべき事項

米国特許商標庁は、本審査指針を審査官へ周知徹底させると述べている。しかし、筆者の実務感覚からすると、現状では、審査官全員が本審査指針を理解し、これに基づいて審査をしているとは到底言えない状況と思われる。さらに言えば、本審査指針の取扱い云々に関わらず、「審査官の数だけ米国特許商標庁がある」とでも形容し得る状況がずっと続いており、今後も、この状況は続く可能性が高いと筆者は見ている<sup>(16)</sup>。

このような状況においては、本審査指針を理解する実益は、「オフィス・アクションに示された論理を確実に理解できるようになること」に加えて、「オフィス・アクションに対して、本審査指針を踏まえた、審判及び裁判にも耐え得る、適切な応答をできるようなこと」にも十分にあると考えられる。また、このような状況に鑑みると、本審査指針の内容を的確に理解した上で、あえて、本審査指針からは外れた主張を

することも、時には必要なことと考えておく必要がある。特に米国特許商標庁を相手とする権利取得活動においては、ライセンス活動と同様、法の十分な理解を前提に、より柔軟な法解釈及び法適用の能力が求められると筆者は考えている。

## V. おわりに

以上、米国特許商標庁が公表した「KSR 事件連邦最高裁判決を踏まえた、特許法 103 条に規定する非自明性の判断基準に関する審査指針」の概要を紹介するとともに、これを踏まえた、自明性を理由とする拒絶のオフィス・アクションに対する応答の実務について考察してきた。本稿が米国特許実務において何らかのお役に立てば幸いである。

## 注

- (1) オフィス・アクションにおいて出願人に通知されるのは「拒絶」であって、「拒絶理由」ではない（特許法 132 条 (a)）。よって、拒絶を通知するオフィス・アクションに適切に応答せずにそのまま放置した場合、所定期間経過後に特許出願は放棄されたものとみなされる（同法 133 条）。一方、日本においては、まず拒絶理由が通知され（日本国特許法 50 条）、これに適切に応答せずそのまま放置したとしても特許出願が特に処分されることはない。その場合、改めて拒絶査定謄本が送達されることになる（同法 49 条・52 条 2 項）。
- (2) 重要な事実について genuine issue（真正な争点）がなく、法律問題だけで判決できる場合に、申立てによりなされる判決。訴答（pleading）、その他の一件記録、affidavit（宣誓供述書）等に基づいて判決される。陪審の審理を経ない点に大きな意味がある。事件全体についてだけでなく、一部の争点について判決することもできる。Federal Rules of Civil Procedure（連邦民事訴訟規則）では R.56 に規定がある。「略式裁判」という訳は、「略式手続」を想起させるなど、summary judgment と異なるイメージを与えるので、避けたほうがよい。以上、田中英夫（編）「英米法辞典」東京大学出版会（1991 年）。
- (3) これら 2 次的要因の存否の判断自体は、事実認定に属するが、これは第 1～第 3 段階で認定された事実に基づく構成要素の組合せの自明性の判断とは独立に（かつ、通常、構成要素の組合せについて自明と判断された後に）参酌されるべきものである点で、2 次的要因の存否の事実と上記第 1～第 3 段階で認定された各事実

- とは、その役割が異なるといえる。
- (4) 連邦巡回区高裁は、審査官及び審判官は「当該審査・審判に係る技術分野において科学知識を有する者」であり、当業者にとって先行技術文献が何を意味するかという点についての事実認定は彼ら自身の科学知識に基づくものである、と判示する (*In re Berg*, 320 F.3d 1310 (Fed. Cir. 2003))。
- (5) この考え方は日本法における進歩性の判断基準と同じと考えられる。たとえば東京高裁第6民事部平成13年11月1日判決(平成12年(行ケ)第238号, 裁判長: 山下和明)は「原告は、本願発明1と引用発明1とは技術的課題が相違し、引用発明1に基づいて本願発明1に想到する動機付けは存在しないと主張する。(改行略)しかしながら、…問題とすべきは、本願発明1の技術的課題ではなく、引用発明1等、本願発明1以外のものの中に、本願発明1の構成に至る動機付けとなるに足りる技術的課題が見いだされるか否かである。上記技術的課題は、本願発明1におけるものと同一であっても、もちろん差し支えない。しかし、これと同じである必要はない。したがって、本願発明1の構成の容易想到性の検討においては、本来、引用発明1の技術的課題を明らかにすることは必要であるものの、本願発明1の技術的課題について論ずることは、無意味であるといえることができるのである(両発明の課題に共通するところがあったとしても、それは、いわば結果論にすぎない。)」と判示する(知財高裁第4部平成18年10月4日判決(平成17年(行ケ)第10493号等, 裁判長: 塚原朋一)も同旨)。
- (6) 事実に関する任意になされた供述で、書面化され、しかも oath (宣誓) または affirmation (確約) によって真実であることが担保されたもの。以上、田中英夫(編)「英米法辞典」東京大学出版会(1991年)。
- (7) 米国特許商標庁に対して、宣誓供述書に代えて提出することのできる書類。宣誓供述書とは異なり宣誓(oath)することを要しないが、代わりに、宣言者は、同書において、意図的な虚偽の陳述には罰金刑、懲役刑又はその両方が科せられること、及び、その特許出願の有効性又はその特許出願に基づいて発行されるあらゆる特許の行使が不能になる危険のあることを理解することを確認し、かつ、所定の宣言と共に署名をすることが必要である(37 C.F.R. § 1.68)。
- (8) 日本における進歩性(日本国特許法29条2項)の判断も、同様に、次の5段階に分けて議論することがで

- きる: (1) 特許出願に係る発明(本願発明)の要旨認定(法律問題); (2) 引用発明の認定(主引用発明, 副引用発明)(事実問題); (3) 本願発明及び主引用発明の一致点・相違点の認定(事実問題); (4) 相違点についての判断1(構成要件の組合せ等の容易推考性)(法律問題)及び(5) 相違点についての判断2(構成要件以外の容易推考性)(法律問題)。これによれば、米国法における自明性の判断及び日本法における進歩性の判断は、細かな違いは多々あるものの、大枠の判断手法において共通性があるといえることができる。
- (9) なお、2008年1月に米国特許商標庁で行われた講演会(テキサス大学ロースクール主催)において、連邦巡回区高裁の Michel 判事が同旨の意見を述べていた。
- (10) これによると、米国特許商標庁におけるクレーム解釈の手法は、日本国特許庁におけるクレーム解釈の手法とは若干相違すると考えられる。すなわち、日本法における判例・通説によれば、後者においては「最広義の合理的解釈」という概念がなく、また、後者において明細書の記載の参酌が許されるのは「特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合」に限られる(最高裁第二小法廷平成3年3月8日判決・民集45巻3号123頁(裁判長: 中島敏次郎)参照)。
- (11) 明細書中の記載がある用語の「定義」に当たるかどうかの判断は必ずしも容易でない。この点については、「引用符で強調された用語についてはそれに続く説明が定義を意味するとの強い推定が働く」(たとえば *Cultor Corp. v. A.E. Staley Mfg. Co.*, 224 F.3d 13281 (Fed. Cir. 2000) 参照)、「明細書において『is』という動詞が使われている場合には権利者自らが辞書編集者(lexicographer)として『is』の後に続く表現により『is』の前に置かれた名詞を定義している可能性がある」(*Abbott Labs. v. Andrx Pharms., Inc.*, 473 F.3d 1196 (Fed. Cir. 2007))といった判例法を参照しつつ、事案ごとに判断するしかないと思われる。
- (12) 筆者は同意しかねるが、この点を米国法における非自明性と日本法における進歩性の違いと論じる特許実務家も見受けられる。この指摘は、普遍性はないものの、個別具体的な事案においては妥当することがあると考えられる。
- (13) たとえば、審査官が、上掲の7つの根拠にはない、

適宜選択事項 (matter of design choice) という根拠に基づいて拒絶をすることがあるが、これを根拠とする拒絶においては拒絶の理由が曖昧にしか示されていない場合がしばしばある (たとえば, *In re Chu*, 66 F.3d 292 (Fed. Cir. 1995) ; *In re Gal*, 980 F.2d 717 (Fed. Cir. 1992) ; *In re Bezombes*, 420 F.2d 1070 (CCPA 1970) 参照)。

(14) たとえば, 東京高裁第 6 民事部平成 13 年 12 月 11 日判決 (平成 12 年 (行ケ) 第 152 号, 裁判長: 山下和明) は「原告が本件発明 1, 2 の作用効果として主張する, ①取付布端部に接着テープを用いることができ, 接着剤又は接着フィルムでコーティングするという作業過程を省略することができること, ②圧着する際の折り畳まれた部分の厚みにむらが生じにくく, 均一な接着が可能になること, については, 本件特許明細書には何ら記載がない。記載されていない理由が, これらの作用効果が自明の作用効果であることによるのであれば, そのような作用効果が特許権の根拠になり得ないことは, 論ずるまでもないところである。また, 自明の作用効果ではないとしても, 自明でないにもかかわらず開示しないでいて, これを特許性の根拠とすることは, 許されないことという以外にない。いずれにせよ, このような明細書に開示されていない作用効果を, 本件発明 1, 2 の進歩性の根拠とすることはできない。」と判示する。

(15) *In re Hilmer*, 359 F.2d 859 (CCPA 1966) は以下のような事案である。出願人はドイツ特許出願に基づく優先権を主張して米国に特許出願 (本件特許出願) をした。審査官は, 本件特許出願に係るクレームを, スイス特許出願に基づく優先権を主張してされた米国特許出願 Habicht を 102 条 (e) 先行技術と解して拒絶した。その際, 審査官は, Habicht の出願日は米国特許出願の日ではなく優先権の主張の基礎とされたスイス特許出願の日と解釈していた。上記ドイツ特許出願の日は, この 2 つの出願日の間にあった。この事実関係において, 裁判所は, 102 条 (e) の拒絶において, スイス特許出願の優先日に依拠することは許されないと判示した。すなわち, 裁判所は, Habicht の米国特許出願の日は本件特許出願の最先の有効特許出願日 (ドイツ特許出願の日) より後であることを理由に, 拒絶を破棄したのである。このような取扱いはパリ条約 4 条 B に照らして違法と考えることもできそうであるが, このよう

な取扱いを認めるのが現時点における米国の判例法である。

(16) たとえば, 森昌康「米国における判例と実務」パテント 59 巻 9 号 21-22 頁 (2006 年) は「米国特許法 103 条 (自明性) というのは似ているかどうかですから, 米国審査の実情では, これはもう常識が違うとどうしても転がるんです。アメリカでは, 103 条の判例法が非常に蓄積されていて, いかにも理論的に一見見えますけれども, 米国審査の実情では, これはもうほんとうに審査官の恣意でどうにでもなる。例えば私の経験を言いますと, こんなことがありました。米国特許庁にインタビュー (面接審査) に行くんですね。本件と引例とは, 非常にマイナーな差があるんですけども, それによって何の効果もないんです。したがって, 特許性があるという主張は非常に難しい。こんな場合でも特許庁に行きまして, 審査官と挨拶し, 笑顔がいいと, 特許庁の審査官に好かれる。そうすると, 本件と引例とはここが違うんですよと説明したとたん, 許してくれたりするんです。(笑) (改行略) 元審査官の特許弁護士達に話を聞きましても, 彼らは, 例えば 103 条, もしくは 112 条第 2 パラグラフ (記載要件), これらは非常に恣意が入り得る余地が大きいので, インタビューに来た特許弁護士を気に入らなければ, 103 条もしくは 112 条第 2 パラグラフに基づき, 拒絶し続けたということを行っている人もいました。そういうことで, 実際の審査は, 非常に泥臭い人間的なもので, いろいろな外国の人がいるので, コモンセンスも多様なのです。したがって, 審査の振れというのは非常に大きいのです。したがって, 何が許されるかは, 予測が付き難いのです。…今の米国特許庁審査官の質というのは, 言語の問題に加え, 特許法をあまり知らないという問題もあります。それから, もう一つ言いますと, 審査官は, クレジット (仕事の処理量を示すもの) というのがありまして, 何件処理するかということで成績評価されるわけです。そのために, 彼ら自身も 1 件の審査にあまり時間を使わない。したがって, クレームと図面だけ見て審査してしまい, 明細書を理解していない場合も, よくあると思うんです。」と述べている。これは主観的な意見であるが, 実務をする上では傾聴に値すると個人的には考える。

(原稿受領 2008.1.22)