



米国特許における Teaching Awayの調査研究

2017年6月度東西部会

2016年度 国際第1委員会 WG4

関東部会：白水豪（ギガフォトン株式会社）

関西部会：廣田翔平（三菱電機株式会社）



国際第1委員会WG4

メンバー

白水 豪	(ギガフォトン、リーダ)
今津 康元	(サトーホールディングス)
村田 貴朗	(三菱レイヨン)
山田 量也	(豊田自動織機)
仲井 智至	(セイコーエプソン)
廣田 翔平	(三菱電機)
山名 健司	(住友電気工業)
小林 祐樹	(神戸製鋼所)
平林 正史	(大日本印刷)
木下 昌威	(日本発条、副委員長)





目次

- ◆ 調査研究の背景
- ◆ 判決の分析結果
 - discouraged型
 - 異なる方向型
 - 動作不能型
- ◆ 権利化時の留意点





調査研究の背景





調査研究の背景

- ◆ KSR最高裁判決(2007年)では、自明性の検討において、先行文献を組み合わせる動機を柔軟に見つけてもよいと判断された。
- ◆ 一方で、MPEPには、その組み合わせを阻害する理由の一つとしてTeaching Away(TA)が重要であると示されている。



調査研究の背景

- ◆ MPEP § 2145 X. D.に記載されている事例
 - (A) 組み合わせ自体を阻害する記載がある先行文献は組み合わせられない
 - (B) 本発明が先行文献の比較例や代替例に該当するという理由だけではTAとは判断されない
 - (C) 技術常識に反する行為は非自明性の根拠となる



- ◆ KSR最高裁判決以後のTAに関する判決を分類・分析することで、MPEPでは読み取れない権利化時の留意点を抽出する。



判決の分析結果





判決の分析結果

調査対象

KSR最高裁判決後のTAに関するCAFC判決全42件

◆ 2類型

- 明示型（先行文献に本発明を否定する記載あり）
- 暗示型（上記記載なし）

◆ 3類型

- discouraged型（先行文献の採用を思い留まる）
- 異なる方向型（技術思想が全く異なる）
- 動作不能型（動作不可能になる）





判決の分析結果

明暗	類型	Teaching Away		容認率
		あり	なし	
明示	discouraged型	8	8	50%
	異なる方向型	0	0	—
	動作不能型	0	0	—
暗示	discouraged型	0	16	0%
	異なる方向型	4	0	100%
	動作不能型	1	5	17%



判決の分析結果

discouraged型





discouraged型

明示型でTAと判断された例

◆ Santarus判決 694 F.3d 1344 (Fed. Cir. 2012)

- 本発明は、胃液の分泌を抑えるプロトンポンプ阻害薬(PPI)の発明に関する。
- 先行文献の一つには、コーティングされたPPIが最良の選択である点と、ノンコートPPI錠剤を排除する(ruled out)記載が存在した。
- ノンコートPPIを使うことはTAがある。



discouraged型

明示型でTAと判断された例

- ◆ Leo Pharmaceutical判決 726 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2013)
 - － 本発明は、乾癬(かんせん)治療用の軟膏の特許に関する。
 - － 先行文献には、ビタミンDとコルチコステロイドを組み合わせて単一製剤とするには長期保管に問題がある(problem)点、及びビタミンDとコルチコステロイドを異なるタイミングで使用することを推奨している点を開示。
 - － 両者を単一製剤とするにはTAがある。



discouraged型

明示型でTAと判断された例

- ◆ Unigene Labs判決 655 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2011)
 - 本発明はクエン酸を20mM含む骨粗鬆症用鼻腔スプレーに関する。
 - 先行文献には、「クエン酸を含む50以上の化合物を対象に、安定剤として適切な化合物を調査するテストをしたところ、結果はdiscouragingであり、酒石酸アンモニウム以外の化合物は安定性の向上に効果がなかった」旨の記載があった。
 - 安定剤としてクエン酸を用いることはTAがある。



discouraged型

明示型でTAではないと判断された例

◆ Dome Patent判決 799 F.3d 1372 (Fed. Cir. 2015)

- 本発明は、疎水性のTrisモノマーに疎水性のTris架橋剤を添加したコンタクトレンズ用材料を製造する方法に関する。
- 先行文献Tには、Trisモノマーと親水性モノマーを共重合させると透明度が低下する致命的な欠陥 (fatal defect) があると開示されていた。
- 先行文献Gには、Trisモノマーがコンタクトレンズに適した材料であるという動機付けが存在。



discouraged型

明示型でTAではないと判断された例

- ◆ In re Chaganti 判決 554 F. App'x 917 (Fed. Cir. 2014)
 - 本発明は、オンラインコンテンツを視聴者の端末で再生可能とするアクセス制御方法に関する。
 - 先行文献には、アクセス制御用の鍵サーバを配置することはオープンネットワークにとって望ましくない(undesirable)と記載されていた。
 - 該先行文献には、鍵サーバの欠点を回避するために鍵サーバが備えるべき機能が多数開示されていた。



discouraged型

明示型でTAではないと判断された例

- ◆ Hoffmann-La Roche判決 748 F.3d 1326 (Fed. Cir. 2014)
 - 本発明は、月に1度イバンドロン酸塩を150mg経口投与する骨粗鬆症の治療方法に関する。
 - 先行文献には、イバンドロン酸塩の1日あたりの投薬量が少ない方(5mg)が副作用は少ないと記載されていた。
 - 該先行文献には、副作用は安全と思われるレベルであることが記載されていた。



discouraged型

暗示型でTAではないと判断された例

- ◆ In re Hubbell判決 No. 15-1222 (Fed. Cir. 2016)
 - 本発明は鍵穴を有するコンセントのカバーに関する。
 - 先行文献に記載されたカバーの取り付けを行うヒンジを、カバープレートを貫通する公知の鍵穴に置き換えることが自明であるか争われた。
 - ヒンジを設けることは好ましい実施形態として記載されているにすぎず、鍵穴を設けることを排除する明確な記載はない。



discouraged型

暗示型でTAではないと判断された例

- ◆ Tyco Healthcare判決 642 F.3d 1370 (Fed. Cir. 2011)
 - 本発明は、テマゼパムを6～8mg含有する睡眠導入剤に関する。
 - 先行文献には10mgのテマゼパムでは睡眠時間の改善は見られず、20mgのテマゼパムでは睡眠時間と睡眠導入時間の改善が確認されたことが記載されていた。
 - 睡眠導入剤において睡眠時間と睡眠導入時間の双方を改善しなければならない理由はない。



判決の分析結果

異なる方向型





異なる方向型

暗示型でTAと判断された例

◆ Spectralytics判決 649 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2011)

- 本発明は、動脈用のステント（拡張部品）の製造装置に関する。ワークピースとカッティングツールがともに振動し、加工精度を向上させている。
- 先行文献には、ワークピースの保持具を装置のベースに固く取り付けることで、加工時の装置の振動を抑えて加工精度を向上させている。
- 振動を抑えて加工精度を向上させるという先行文献の発明を採用することにはTAがある。



異なる方向型

暗示型でTAと判断された例

- ◆ C. W. Zumbiel判決 702 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2012)
 - 本発明は、缶を収容する箱に関する。缶と指の干渉を避けるために、切断線上の開口を箱内部の第1の缶と第2の缶の間に配置する。
 - 先行文献の切断線の位置は、箱の端を起点として、缶の直径の $1/2 \sim 1$ 個分の範囲にあり、 $3/4$ 個の位置、つまり缶と指が干渉する位置が特に好ましいと記載されていた。
 - 先行文献の範囲は本発明の範囲の外側である。



判決の分析結果

動作不能型





動作不能型

暗示型でTAと判断された例

- ◆ **Mems Tech判決** 447 Fed. App'x 142 (Fed. Cir. 2011)
 - 本発明は、音波検知用の開口を有するMEMSパッケージに関する。
 - 先行文献には、音波ではなく表面振動を検知するSAWデバイスが記載されていた。
 - SAWデバイスにとって外部からの音波は好ましくないこと、SAWデバイスは密閉された状態で封入されることから、先行文献のSAWデバイスに対して開口を設けることはTAと判断した。



動作不能型

暗示型でTAではないと判断された例

- ◆ ABT Systems判決 797 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2015)
 - － 本発明は暖房または冷房の終了後、所定時間ファンが動作と停止を繰り返す技術に関する。
 - － 先行文献には、暖房冷房を制御するサーモスタットとタイマーとが電氣的に接続されていない装置が開示。
 - － 公知の構成を単に別の公知の構成に置換して予期される効果を得るために、当業者であれば自然とそのような変更をするためTAではない。



権利化時の留意点





権利化時の留意点

MPEPのTAの事例との対応

- ◆ MPEP § 2145 X. D.に記載されている事例
 - － (A) 組み合わせ自体を阻害する記載がある先行文献は組み合わせられない
 - 明示型、discouraged型
 - － (B) 本発明が先行文献の比較例や代替例に該当するという理由だけではTAとは判断されない
 - 暗示型、discouraged型
 - － (C) 技術常識に反する行為は非自明性の根拠となる
 - 暗示型、異なる方向型



権利化時の留意点

明示型の場合

- ◆ “ruled out”、“problem”、“discouraging”、“unsuitable”等の記載が先行文献にあるとTAと判断される可能性がある。
(P11-16参照)
- ◆ ただし、下記の場合はTAではないと判断されている。
 - 先行文献に動機付けが存在している(P14参照)
 - 本発明に想到することを妨げていない(P15参照)
 - 負の効果が少ない(P16参照)



権利化時の留意点

暗示型の場合

- ◆ 本発明と別の構成が好ましいとする先行文献の記載だけでは、TAではないと判断されている。
(P17-18参照)
- ◆ discouraged型よりも、下記のような異なる方向型がTAと判断されやすい。
 - － 本発明の実施によって必然的に生じる現象が先行文献において課題とされている(P20参照)
 - － 本発明の避けるべき範囲が先行文献において好ましい範囲とされている場合(P21参照)



権利化時の留意点

暗示型の場合

- ◆ 動作不能型では、単に組み合わせようとするとう動作不能となるという根拠では不十分。
(P24参照)
- ◆ 下記のような、もう一段階強い主張が必要。
 - － 組み合わせようとするとう深刻な問題を生じる
(P23参照)
 - － 原理的に置換が不可能 (P23参照)

ご清聴有難うございました

～世界から期待され、世界をリードする JIPA ～



一般社団法人日本知的財産協会

