

## 米国における最近の非自明性判断の動向

小 林 一 任\*  
中 村 彰 吾\*\*

**抄 録** 米国における自明性の判断は日欧における進歩性の判断よりは一般的には緩いといわれている。昨年1月のTeleflex v. KSR事件におけるCAFC判決は、先行技術から自明として特許無効とした地裁の判断であるサマリジャッジメントを取り消している。これに対して、被控訴人のKSRは最高裁に裁量受理するように請願書を提出し、またKSRを支持する団体や政府から最高裁が裁量受理することを願い、CAFC判決を批判するアミカスブリーフが提出された。アミカスブリーフは裁判官に対してある事件について、当事者以外の第三者が意見を提出するものであるが、これらのアミカスブリーフ中で、CAFCの採用している非自明性の判断基準である教示・示唆・動機付けテスト<sup>1)</sup> (teaching - suggestion - motivation test) によって、自明性の判断基準が低くなりすぎているとの主張がなされている。本稿は、Teleflex v. KSR事件を中心に最近の非自明性判断、特にteaching - suggestion - motivation testの動向について紹介する。教示・示唆・動機付けテストは、最高裁のグラハムテストをCAFCが判例で発展させた非自明性を判断するテストであり、最高裁の判決によっては日本企業にも今後大きな影響を与えるものと思われる。

### 目 次

1. 非自明性判断の歴史
2. 特許庁における非自明性の審査基準
3. Teleflex v. KSR判決の概要
  3. 1 本件特許の概要と先行技術
  3. 2 連邦地方裁判所の判断
  3. 3 CAFCの判断
4. Teleflex v. KSRケースに対する批判
5. In re Kahn判決の概要
  5. 1 '282出願の概要
  5. 2 引用された先行技術文献
  5. 3 審判部の判断
  5. 4 CAFCの判断
6. In re Kahn判決とアミカスブリーフ
7. 政府提出のアミカスブリーフ
8. 今後の展望

### 1. 非自明性判断の歴史

特許要件としての非自明性は、成文化される以前から裁判所はこの要件も含めて特許性の判断を行ってきた<sup>2)</sup>。判例法を受け、1952年の現行法において35 U.S.C § 103(a)として、初めて成文化された。35 U.S.C § 103(a)は次のように規定している。

(a) 発明が第102条に規定された如く全く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、特許を得ようとする発明の主題と先行技術との相違が全体としてそれに属する技術分野において通常の技術を有する者

\* 一任国際特許事務所 弁理士

Kazutada KOBAYASHI

\*\* 中村合同特許法律事務所 弁理士

Shogo NAKAMURA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

にその発明のなされた時点において自明であったと考えられる場合は特許を受けることができない。特許性は発明のされ方により否定されることはない。

この規定の適用にあたって基本的な考え方を示しているのは、有名な最高裁における *Graham v. John Deer* 判決<sup>3)</sup> であり、ここでの解析手法はグラハムテストとして知られている。

グラハムテストによると<sup>4)</sup>、非自明か否かの判断は、下記の手順に従って行われる。

- (1) 先行技術の範囲と内容を決定する
- (2) 先行技術と問題になっているクレームの相違点を確認する
- (3) 当該技術分野における当業者のレベルを把握する
- (4) これに基づいて自明・非自明の判断を行う

このグラハムテストが以後の非自明性判断にあたっての基本枠組みとして機能している。

しかし、実際のケースにグラハムテストを当て嵌め非自明か否かの判断を行うのは困難を伴っている。特に、4番目の条件、すなわち(1)から(3)の分析に基づいて、自明か非自明の判断は、グラハムテストでは画一的な判断を行うことができず、かつては各巡回控訴裁判所での特許無効率はばらばらであった<sup>5)</sup>。この点に関して1982年にCCPAを引き継ぎ創設されたCAFCは特許に関して専属管轄権を持ち<sup>6)</sup>、非自明性の判断レベルの統一をもたらした。CAFCは特許有効性の推定<sup>7)</sup>と、教示・示唆・動機付けテスト (teaching - suggestion - motivation test) を厳格に適用することにより、特許有効と判断する確率を高め、プロパテント政策を進めるのに大きく貢献した。特に、グラハムテストの4番目の条件を判断するにあたって、教示・示唆・動機付けテストを採用し、クレーム発明と先行技術との差異点について、先行技術から教示、示唆または動機付けを証明す

る証拠がないと自明とは認めないとしたことが大きく影響したと思われる。

## 2. 特許庁における非自明性の審査基準

特許庁における審査基準 (Manual of Patent Examining Procedure, 以下、MPEPと略す) は、CAFC等の先例を集大成しており、現行における非自明性の判断基準の参考となる。MPEPでは、自明性の一応の立証 (Prima Facie) を行うにあたっては、次の3点を要求している<sup>8)</sup>。

(1) 先行技術それ自身の中に、または当業者が一般的に得られる知識において、先行技術を改良し、または先行技術を組み合わせることについて示唆、動機付けがあること。

(2) 当該クレーム発明を得ることのできる合理的な期待があること。

(3) 先行技術 (または組み合わせた際の全ての先行技術) が、クレームの全ての限定を教示または示唆していること。

これらの要求の中の第1点目である示唆・動機付けとしては、先行技術それ自身の中にあるか、当業者の一般的に得られる知識において必要である。示唆や動機付けの理由としては次の3つが挙げられている<sup>9)</sup>。

- (a) 解決されるべき課題の性質 (nature of the problem to be solved)
- (b) 先行技術の教示
- (c) 当業者の知識

一般に、先行技術に教示があることは稀であることを考慮すると、解決されるべき課題の性質や当業者の知識から導くケースが多いと思われる。判例として挙げられたものとして、先行技術と当該クレーム発明の課題が全く同じ場合には、解決されるべき課題の性質から自明と認められるとしている<sup>10)</sup>。

また、先行技術に組み合わせが示唆されていなければ、先行技術を組み合わせることができ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る、若しくは改良することができるということだけでは自明とすることはできない<sup>11)</sup>。さらに、クレーム発明は先行技術から当業者の範囲内にあるとの陳述は、組み合わせることについて客観的理由がない限りは、自明の一応の証明とはならない<sup>12)</sup>。先行技術を改良することにより課題を満たさなくなるならば、示唆や動機付けにはならない<sup>13)</sup>。先行技術を組み合わせることにより、先行技術の動作原理が変わってしまうのなら、自明の一応の証明とはならない<sup>14)</sup>。

このように教示・示唆・動機付けの立証は厳しいものであるが、これは後知恵を避けるものであるとされている<sup>15)</sup>。

### 3. Teleflex v. KSR 判決の概要

このケースは特許権者である Teleflex 社が KSR 社をミシガン東部連邦地裁に訴えたところ、地裁は KSR 社が先行技術に基づいて特許無効との略式判決を行った。これに対して Teleflex 社は CAFC に控訴したところ、CAFC は審理の結果、教示・示唆・動機付けテストを厳格に適用し、特許無効の略式判決を取り消すと共に、地裁に差し戻した。

#### 3. 1 本件特許の概要と先行技術

本件で問題となった特許 (USP6, 237, 565 (以下 '565特許と称す)) は車両制御用ペダル装置に関する。クレーム 4 には次のように記載されている。図 1 を参照されたい。

4. 車両構造 (20) に載置されるようにされたサポート (18),

前記サポート (18) に対して前後方向に移動可能なペダル・アーム (14) を有する調節可能なペダル装置 (assembly),

前記調整可能なペダル装置 (22) を前記サポート (18) に対して枢支し、ピボット軸 (26) を規定するためのピボット (24)、及び、

車両システムを制御するための、前記サポート (18) に取り付けられた電子制御部 (28), を備える車両制御ペダル装置 (12) であって、

前記装置 (12) が、  
前記ペダル・アーム (14) が、停止位置及び作用位置の間で、前記ピボット軸 (26) の周りを回転するにつれて、ペダル・アーム位置に対応する信号 (32) を与えるために、前記電子制御部 (28) が前記ピボット (24) に反応し、

前記ペダル・アーム (14) が、前記ピボット (24) に対して前後方向に移動する間に、前記ピボット (24) の前記位置が一定に保たれる、  
ことによって特徴付けられる車両制御ペダル装置 (12)。

(下線部は筆者補足)

本件発明においては、

①ドライバの脚の長さに応じて、(アクセルの) ペダル・アーム (14) の位置を調節する

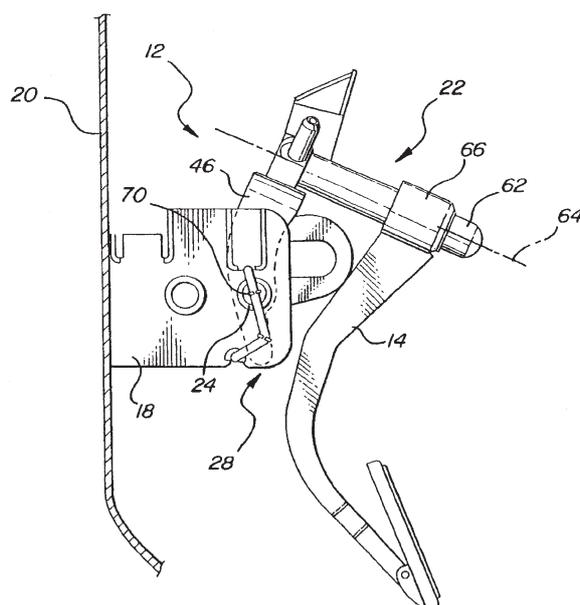


図 1 '565特許の実施例の概略図

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(請求項中「前後方向に移動」に相当)と共に、そのように調節された後に、

② 車両の加速/減速のために(アクセルの)ペダル・アーム(14)を、ドライバの足によって押したり、足を離すことによって戻すこと、(請求項中「停止位置及び作用位置の間」に相当)の双方を可能とする。

従来技術(例えば、USP5, 819, 593)においては、上記(i)及び(ii)の双方を可能とするために、複雑な構造と多数の部品を必要としていたのを改良し、本発明によって、前後方向に移動も、停止位置及び作用位置の間も、同一のピボット軸周りの回転で済ました点に特徴がある。

本件に対して、KSR社が提出した先行技術には次のようなものがあった。

(1) Asano et al. (USP5, 010, 782:「Asano特許」と呼ぶ。)

本件'565特許の電子制御部(28)を有しない点を除いて、'565特許に係る発明の構成要件を全て開示する。(地方裁判所も同様に認定)

(2) Rixon et al. (USP5, 819, 593:「Rixon'593特許」と呼ぶ。)

電子的に調節可能なペダル装置に係る。この先行技術には、ペダル・アームの旋回的動作の動作量に比例する出力電気信号を生成するポテンシオメータを含む自動車用の電子的に調整可能な制御ペダル装置が開示されている。

(3) Smith et al. (USP5, 063, 811:「Smith特許」と呼ぶ)

アクセレレータ・ペダル装置に係り、サポート部に付着され、ペダルのピボット・シャフトに応動するロータリ・ポテンシオメータの使用を教示する。

### 3. 2 連邦地方裁判所の判断

一審のミシガン東部連邦地裁は次のような理由により特許無効と判断した。

(1) Asano特許には電子制御部を除いて'565特許のクレーム4に記載の発明が開示されているが、欠けている電子制御部自体は周知である。従って、当業者は、Asano特許の教示と、電子制御部についての周知技術を結合するように当然動機付けられる。

(2) '565特許の解決課題は、「安価で、複雑でなく、よりコンパクトな設計を行うことについての問題を解決する」ことである。

(3) Rixon'593特許も、ペダル位置センサがペダル・ハウジングに配置されることによって非常に複雑になり、ペダルの調整に伴う前後方向への移動によって配線との干渉をもたらす、という課題を示している。よって、ペダル・アームが、ドライバによって調節されている間に、電子制御部がペダル・アームと一緒に移動しないようにすることを解決課題としている。

(4) Asano特許とモジューラ・ペダル位置センサについての知識を持つ当業者は、Asano特許とRixon'593特許を組み合わせるように動機付けられる。

(5) Smith特許は、電子制御部を、ペダル装置のサポート・ブラケットに付着させることを開示する。Smith特許は、サポート部に付着され、ペダルのピボット・シャフトに応動するロータリ・ポテンシオメータの使用を教示する。Smith特許は、Rixon'593特許に開示された配線による干渉を避けるために、電子制御部を固定されたサポート部に付着させること('565特許により解決された)の必要性も開示する。

(6) '565特許の出願経過において、審査官は当初、USP5, 460, 061(「Redding特許」)及びSmith特許を元に、'565特許を拒絶した。その理由は、Redding特許が請求項4の装置構造を開示し、Smithが装置サポート構造に付着された電子制御部を開示するというものであった。装置のペダル・ピボットの位置が装置の調整中にも一定に維持される、という限定を加え

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ることによって特許権者は本拒絶を回避した (Redding特許では一定にならない)。しかし、審査官の拒絶引用例には開示されていなかった事項である、装置のペダル・ピボットの位置が装置の調整中にも一定に維持される、という限定については、Asano特許が開示している。従って、仮にAsano特許が、審査中に引用されたならば、審査官は、'565特許を拒絶していたはずである。

### 3. 3 CAFCの判断

上述の如く連邦地裁は特許無効と判断したが、CAFCは次のように述べて、特許有効と判断した。

以下に述べるように、地裁は、教示・示唆・動機付けテストを不完全に適用した。

つまり、

(1) 地裁の無効判断は、当該発明についての知識を有さない者に、請求項に記載されたやり方で組合せをさせるように動機付けさせたであろう (would)、当業者の知識が存在したことの根拠を示さずに行われた。

(2) ケース・ローによれば、解決課題の性質、先行技術の明白な教示、又は当業者の知識、のいずれに基づく場合でも、Asanoの教示を電子制御部と、'565特許の請求項4に記載された特定のやり方で組み合わせるための示唆又は動機付けが存在したか否かに関して明確な認定を行うことが要求されている。

(3) 即ち、電子制御部をAsanoの装置のサポート・ブラケットに組み合わせるための示唆又は動機付けについての明確な認定を、地裁はなさなければならない。

(4) 地裁は、解決課題の性質が、適切な状況の下で、先行技術文献組み合わせるための示唆又は動機付けを提供し得ることについて正しく言及している。

(5) しかし、教示・示唆・動機付けテスト

では、解決課題の性質が、先行技術の教示をクレームに記載された特定のやり方で組み合わせることに当業者を導くようなものであることが要求されている。

(6) CAFCは、2つの先行技術文献が、特許権者が解決しようとする課題と全く同じ課題 (precise problem) を扱うときに、この要求を満足するものとして扱ってきた。

(7) 本件においては、Asanoは、'565特許と同じ課題を扱っていない。'565特許の目的は、より小さく、より簡易な、より安価な電子ペダル装置を設計することであった。一方、Asano特許は、「一定比率問題」<sup>16)</sup>を解決することに向けられていた。

(8) 地裁のRixon '593特許への依拠もまた、同様に、組合せのための十分な動機を与えていない。何故なら、Rixon '593特許は、'595特許の解決課題を扱っていないからである。地裁は、'595特許の解決課題に直面したことによって、如何にして、電子制御部をAsano装置のサポート・ブラケットと組み合わせるように、当業者を具体的に動機付けさせるか説明していない。

(9) CAFCは、地裁の、Smith特許の明白な教示への依拠についても同意しない。何故なら、Smith特許の記述「ペダル装置は、接続ワイヤの如何なる動きも促進してはならない」が、必ずしも、ペダル装置のサポート・ブラケットの上に電子制御部を組み合わせるための動機付けの問題に結び付かないからである。換言すれば、ワイヤの擦過という課題を解決することは、ペダル装置の複雑さ及びサイズを削減することとは異なった作業だからである。

(10) 更に、Smith特許は、調整可能なペダル装置に関係しない。従って、Smith特許は、調整可能なペダル装置におけるワイヤの擦過という課題を扱わない。

(11) CAFCの見解は、'565特許の審査経過

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

によって変更されない。何故なら、裁判所の役割は、もし或る先行技術と直面したならば、審査官が何を為したであろうかを推測することではないからである。むしろ、裁判所は、特許が有効であるという法律上の推定を考慮して、独自の進歩性判断を為すべきである。

以上のように述べて、特許有効と判断し、地裁の判断を取り消しているが、その主な理由として、

- ① 本件特許のクレーム記載された特定の構成 (particular manner claimed) に先行技術を組み合わせることについて判断していない
- ② 今回のケースでは、組み合わせの対象となる先行技術は同一の課題 (precise problem) ではない。このような先行技術は組み合わせの示唆・動機付けがないことを挙げている。

本件特許の課題は、より小さく、より単純で、より安価な電子ペダル装置を設計することであるのに対して、Asano特許の課題は「一定比率問題」を解決することであり、Rixon '593の課題はペダル・アームが、運転者によって調節されている間に、電子制御部がペダル・アームと一緒に移動しないようにすることであり、Smith特許の課題は、配線による干渉を避けるために、電子制御部を、固定されたサポート部に付着させることにある。本件発明の課題とは異なっており、また、個々の先行技術の課題はそれぞれ異なっていることから、これらの先行技術を組み合わせることについて、地裁は正確に教示・示唆・動機付けテストを適用していないと、CAFCは判断した。

本件特許と先行技術の関係を巻末の表に示す。

以上のように、Teleflex v. KSRケースにおいては、CAFCは、教示・示唆・動機付けテストの適用に際して、

- ① 先行技術文献の開示「そのもの」を前提として、
  - ② 本件特許明細書の「具体的」課題を認識した当事者が、
  - ③ 本件特許の「クレームに記載された発明そのもの」を想到できたか、
- を問題にしている。

## 4. Teleflex v. KSRケースに対する批判

CAFCで逆転、敗訴したKSRは最高裁に上告受理の請願書を提出したが、このCAFCの厳格な教示・示唆・動機付けテストの運用に関して、アマカスブリーフが提出されている。この中から、今回の判決に対する批判をまとめると次のようになる。

(1) 教示・示唆・動機付けテストは特許法にも最高裁判例にも根拠のないテストである<sup>17)</sup>。

(2) 特許法103条は、「…当事者にその発明のなされた時点において自明であったと考えられる場合は特許を受けることができない」と規定しているが、教示・示唆・動機付けテストは、当事者を軽視し文献を重視して、文献から先行技術の組み合わせの示唆が滲み出ていることを要求している<sup>18)</sup>。

(3) 本件では、当該発明と先行技術の課題が正確に同じであることを要求している。課題が少しでも変れば、自明となる可能性はない<sup>19)</sup>。

(4) 既に知られているものの自明な変形や組み合わせに特許が与えられると、公衆に排他権による不必要な負担を負わせることになる<sup>20)</sup>。

(5) 多くの企業が低い非自明性の判断基準の弊害を受けている<sup>21)</sup>。

シスコ：自明な特許の激増に伴い防衛上多数の特許取得を行った。

マイクロソフト：非自明性に疑問のある特許で多数侵害訴訟を提訴された。

ホールマーク：先行技術とほんの僅かな相違点しかない特許で訴訟を受け、6年間の訴訟の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

末、特許無効の略式判決を受けたが、CAFCは動機付けを裏付ける十分な証拠がないとして取り消した。

(6) CAFCは教示・示唆・動機付けテストは後知恵を防止すると理由付けている。しかし、後知恵を防止する努力が特許性の基準を弱くしている<sup>22)</sup>。

(7) 非自明を立証するにあたって文書での証拠を要求し、そのため殆ど自明とすることができない。その結果、当業者にとって自明な既存の技術の組み合わせに対して特許が与えられている<sup>23)</sup>。

このように、CAFCの厳格すぎる教示・示唆・動機付けテストに対して、批判が各所から提出されている。

## 5. In re Kahn判決の概要

Teleflex事件の上告受理のためのアミカスブリーフではCAFCの教示・示唆・動機付けテストに対する批判が出されたが、その後判決された、In re Kahn<sup>24)</sup>では、これらの批判に対して、意識していると思われる部分があるので紹介する。

特許出願人であるLeonard R. Kahn（以下「Kahn」と呼ぶ。）の米国特許出願番号08/773, 282号（以下「'282出願」と呼ぶ。）の請求項1-20は、35USC § 103により進歩性無しとして、USPTOの審判部において拒絶の最終決定を受け、Kahnは、これを不服としてCAFCに訴えを提起した。

なお、本判決に係る訴訟は、日本における審決取消訴訟に類する、いわゆる査定系の訴訟であり、対象特許については、いわゆる有効性の推定が存在しない点で、前述のTeleflex事件とは相違が存在する。

### 5. 1 '282出願の概要

#### (1) 請求項の記載

問題となった'282出願の請求項1は以下の

通りである。図2を参照されたい。

1. (a) 読み取られるべき文書の少なくとも一部分を格納する手段、
- (b) 即時の「読み取り」のために利用可能とされた前記格納されたテキストの選択された部分を検索するための手段、
- (c) 前記格納されたテキストの選択された部分の音声的表示部を、ページ的なフォーマット（例えば書籍のように文書をめくって操作可能なフォーマット：筆者補足）で生成するための手段、
- (d) ユーザが「見て」いる、音声的な表示部上の位置を判断するための手段、及び、
- (e) 音声的表示部上の、ユーザが「見て」いる位置にみえるようにフォーマット化された言葉で表現する、スピーチ音声を生成するための手段、

を備える、ユーザが随意に、格納手段に格納された文書の複雑なテキスト、又は選択されたその一部分を読み取るために、全盲の人が用いるために適した読み取り機器。

#### (2) 発明の概要

'282出願に係る発明は、視覚障害者によって使用され得る読み取り装置に関する。本出願前には、メモリ及びディスプレイ要素を用い、それによって、手持ちの光学ペン及び音声合成器を用いて、文章が「読まれる」機器が周知であった。ユーザは、言葉を反復したり、種々の速度で読むために、これらの装置を手で制御できる一方、そのような制御は面倒であり、視覚障害者が、複雑な文献を調べることを困難とさせていた。Kahnはこの課題を取扱い、装置が、ユーザによって「見られている」言葉を大きな音で読み出し得るように、視線操作及び音声位置推定(localization)によって作動可能な装置としての発明を請求項に記載した。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

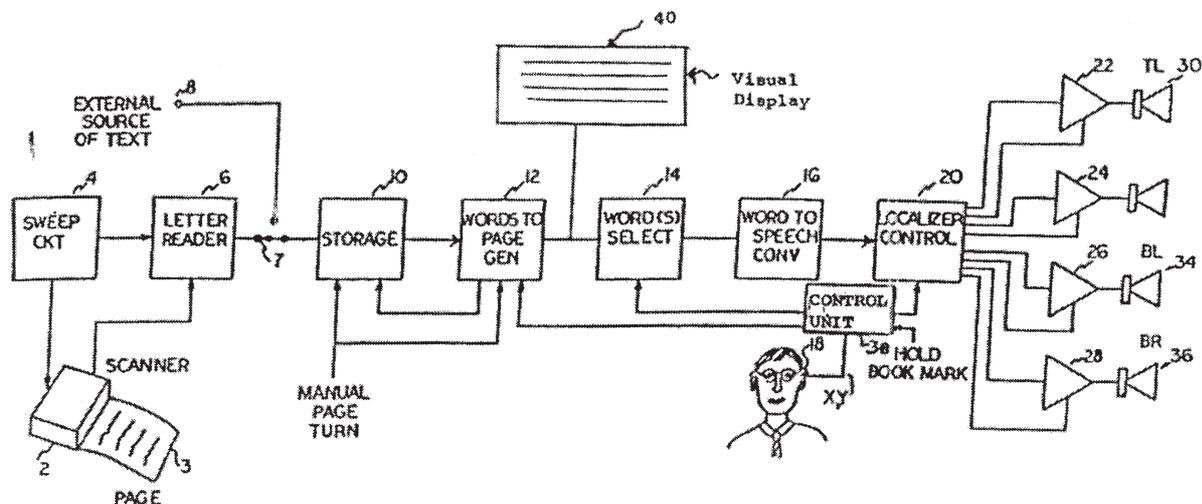


図2 '282出願の実施例の概略図

実施例では、人工的なスクリーン上に文字情報が映し出され、ユーザが当該スクリーン上の或る文字を「見る」と、その文字の音が合成され、スピーカから発せられる。スピーカは4つ設置され、あたかも、「見た」文字の位置に相当する位置から当該文字の音が聞こえるように、4つのスピーカから発せられる音の位相を制御する。

## 5.2 引用された先行技術文献

CAFCで検討の対象となった先行技術文献を概説する。

(1) Garwin et al. (USP4, 595, 990: 「Garwin特許」と呼ぶ。)

ユーザが見ている視覚的ディスプレイの部分を検知する、視線操作可能な報プロセッサを開示する。ディスプレイは区分けされ、異なった情報が個別の領域に表示される。異なった方向を見つめることによって、ユーザは、プロセッサに、表示された項目を知らせる。「当業者にとって、本発明の利点が、多くの装置によって実現されることは明白である。本発明は、コンテンツのテーブルからのテキストのページの表示、又は、テキスト情報の提示、を要求するために用いられ得る。」との記載が存在する。

(2) Anderson et al. (USP4, 406, 626: 「Anderson '626特許」と呼ぶ)

ディスプレイ上のテキストを見ているユーザが、即時の音声的可聴化のために、テキストの何らかの文字又は部分を指定することを可能とする“電子的教授補助”を開示する。

(3) Anderson et al. (USP4, 579, 533: 「Anderson '533特許」と呼ぶ)

改善された、Anderson '626特許のマイクロプロセッサ・ベースのバージョンを開示する。

(4) Stanton et al. (USP4, 322, 744: 「Stanton特許」と呼ぶ)

視覚障害者によって用いられるための、音声的画像化システムを開示する。このシステムは、環境の視覚的状況 (aspects) を表現するために、水平及び垂直方向の音声を用いる。ユーザは、異なった信号が異なった方向を表現し得るように、「空間内の点を表現するものとして、仮想的な音声源の位置」を特定できる。実施例では4つのスピーカを用いる。ユーザがカーソルを移動させると、スピーカから発せられた音声は、位相シフトされ、カーソルの位置に関連する特定の位置から来るように思われる、仮想的な音声を生成する。本装置は、「初心者用の読み取り装置」として使用され得る、と述べら

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

れている。

### 5. 3 審判部の判断

(1) Garwin特許は、「ディスプレイ・スクリーン上のどこを、ユーザが“見ている”かを決定する概念」及び「ユーザへの、視覚的か、可聴的<sup>25)</sup> フィードバックかのいずれかを与えること」及び「その位置に表示された言葉を音声的に再製することについて何も特に言及されていない一方、常識は、そのような音声的<sup>26)</sup> な応答が、そのような可聴的なフィードバック確認の観点において適していることを、Anderson '533又は'626が示すこと」を教示する。

(2) Stanton特許は、読み取りシステムにおいて音声的な画像化する利点を教示する。又、当業者にとって、Garwin特許か、Anderson特許かの上述の修正された装置（言葉の位置を音声的及び視覚的に表示する）のいずれかに、更に有利な音声的画像化を加えることは更に明白である。

以上の理由から審査部の拒絶査定を維持した。

### 5. 4 CAFCの判断

審判部の決定に対してKahnはCAFCに出訴したが、以下の理由から審判部の決定を維持した。少々長いが、その理由付けは、次のとおりである。

(1) 自明性分析における動機付けを考慮するにあたって、調査される課題は、発明によって解決された特定の課題ではなく、発明が為される前に発明者が直面した一般的な課題である。それ故、教示・示唆・動機付けテストは、単に、先行技術文献が何を開示しているかを求めるのではない。当該テストは、先行技術文献に反映された理解と知識を所有し、かつ、発明者が直面した一般的な課題によって動機付けされた当業者が、果たして、クレームに記載された組合せをしたであろうか、を判断するものであ

る。このことから、先行技術の全体的な開示、教示、及び示唆、及び、当業者のレベル（発明時点の当業者の理解及び知識）が、自明性の法的結論をサポートするか否かが判断され得る。（下線部は筆者補足）

（筆者見解）

このように、本In re Kahn判決では、CAFCは、教示・示唆・動機付けテストの適用に際して、

① 先行技術文献の開示「そのもの」ではなく、当該開示への「理解と知識」を前提として、

② 本件特許明細書の「具体的」課題を認識した当業者でなく、本件発明の発明者が直面した「一般的」課題を認識した当業者が、

③ 本件特許の「クレームに記載された発明そのもの」ではなく、「クレームに記載された組合せ」を想到できたか、を問題としている。

この点は、上述のTeleflex v. KSRケースにおける、CAFCの行った、教示・示唆・動機付けテストの適用と対比すると、非常に興味深い。

(2) 本件の場合、Kahnは、クレーム発明の各要素が、Garwin特許、Anderson '533特許及び'626特許又はStanton特許に見出され得ること、或いは、各引用文献が、関連する技術分野に存することについて反論していない。また、当業者が、Garwin特許を考慮してAnderson '533、又は'626を修正するように、又は、Anderson '533、又は'626を考慮してGarwin特許を修正するように、動機付けされたであろうという審判部の事実認定についても争っていない。

むしろ、Stanton特許の教示が、クレーム発明への動機付けに用いられるかを争っている。1995年の決定において、審判部は、Stanton特許が「読み取りシステムにおける音響画像化の利点を教示する」ことを認定した。審判部は、注意深く、Anderson特許とGarwin特許の組合

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

せを検討し、Kahnが直面した課題を元に、当業者がStanton特許の教示によって、Anderson特許とGarwin特許の組合せに、「有利な音響画像化を追加」して、「言葉の位置が音響的及び視覚的に示される」ように導かれたであろうことを認定した。

(3) Stanton特許は、「Stantonの発明が、視力を失った者、又は、視覚的能力が減少させられたもの、への視覚の追加に関連する」ことを教示し、また「視覚喪失者に、仮想的な音源の位置が、空間中のポイントを表すことを理解することを教えることが有用であること」も教示する。更にStanton特許は、Stantonの発明が、「初歩の読み取り装置」として使用され得ることも教示する。

当業者は、ユーザが見つめているスクリーン上の言葉を選択することによって言葉を大きな声で読むことが可能で、視覚に障害のあるユーザに、言葉の位置特定についてのより良い制御を提供しようとする「学習機器」を知っていた。このような当業者は、失われた視覚を「代用する」ために、2次元音声を使用され得るというStanton特許の明示的な教示を考慮することが可能であった。そして、当業者は、上記「学習機器」に2次元音声を追加することによって、空間内のポイントを特定し、更に視覚的に損傷を受けた者のための「初歩的な読み取り装置」を生成して、その課題を解決することを容易に想到可能であった。

審判部は、一応の主張を為すために、組み合わせるための動機付けを、証拠の優越によって確立 (establish) さえすれば良いので、CAFCは、実質的な証拠が、Stanton特許の教示を、Anderson特許とGarwin特許の組合せに組み合わせる動機付けの事実認定をサポートすると結論付ける。

以上の各先行技術と本件特許出願との関係を巻末の表に示す。

本判決で注目すべきは、次項でも取り上げるが、Telelex判決では組み合わせにあたって動機付けとして同一の課題であることを要求していたが、本件発明では、一般的課題で充分であるとしている点である。いくつかのアミカスブリーフでも指摘されているが、動機付けにあたって、同一課題であることが要求されると、殆どのケースで動機付けの立証ができなくなってしまいが、本判決のように一般的課題でも良いとする立場であれば、自明であることの立証は容易となると思われる。実際、本件で課題同一を要求したとすると、Kahnの出願は許可された可能性もあり、課題の同一性にあたって、どのレベルまで同じであることを要求するかは、現実の場面では結論を左右することになる。

## 6. In re Kahn判決とアミカスブリーフ

本件については、上述の理由により、米国特許商標庁における拒絶審決を維持したが、この具体的理由を述べるにあたって、その前段に、Teleflex判決におけるアミカスブリーフに見られる批判を意識して反論していると思われる箇所があるので、その点を見ていきたい。

まず、教示・示唆・動機付けテストは後知恵を防止するものであることを強調している。すなわち、たいていの発明は従来から知られている要素の結合であり、審判部は、この結合が自明であることを、一応の立証レベルでその根拠を立証しなければならない。教示・示唆・動機付けテストは自明性の分析にあたって、後知恵に陥らないよう防御している<sup>27)</sup>。

特許法に根拠がなく、また最高裁の先例にも無いテストであるとの批判を意識してか、次のように述べている。グラハム最高裁判決において、最高裁は後知恵を避けることに心を砕いており、そのため「2次の考慮」を取り入れている。(従って、後知恵が入らないように慎重に判断することはグラハム最高裁判決に沿うもの

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

である：CAFCに立場に立っての筆者の推論)。また、CAFCの前身であるCCPAがアナログテスト<sup>28)</sup>を取り入れ、教示・示唆・動機付けテストは、その後、後知恵を避けるために、CAFCによって採用されたものである。審判部は、自明の結論がなぜ正しいのかを説明するために合理的、明確なまたは理由付けの根拠を示さなければならない。このような説明要求は法35 U.S.C § 103(a)にも一致しているし、また最高裁判例にもかなっており、特許性判断の予知性を確保するのに役立っている<sup>29)</sup>。

また、非自明を立証するにあたって文書での証拠を要求し、そのため殆ど自明とすることができないとの批判がある。これを直接的に意識したものではないが、教示・示唆・動機付けテストは、明確な記述は必要なく、先行技術から全体として、間接的に教示、動機付け、または示唆があれば良いとしている。しかし、自明を根拠とする拒絶は、単に結論的な記述だけでは足りず、自明の法的結論を支持する合理的実証を伴った理由付けが必要としている。この要求は、法の適正過程を保障し、恣意的ではない決定を行うための行政手続法に沿ったものである<sup>30)</sup>。

さらに、Teleflex判決では先行技術の課題が正確に同じであることを要求しているが、課題が少しでも変れば、自明となる可能性はないとの批判がある。これに対して、本判決においては、過去のCAFC判例を引用しつつ、特定の課題ではなく一般的課題について考慮すればよいとしている<sup>31)</sup>。教示・示唆・動機テストは、単に引用例に開示されたものだけでなく、先行技術を理解し知識として所有しており、一般的課題によって動機付けされた当業者が、クレームに記載された結合にすることに至ったであろうかを問うものである。

裁判所の判決は、当事者の争いごとに対する判断であることから、アミカスブリーフで提起された批判に対して反論するものではない。し

かしながら、例えば、教示・示唆・動機付けテストは、特許法や最高裁の先例に根拠がないとの批判や、引用例の記載そのものを重視しているとの批判、また引用例の組み合わせにあたって課題の同一の範囲が狭いとの批判には答えているといえる。反論は過去のCAFCの判例を引きつつ、CAFCの教示・示唆・動機付けテストを擁護しているが、全体的にみれば、厳格なる非自明性の判断基準というよりは、教示・示唆・動機付けテストも充分、柔軟な判断基準であり、また後知恵を防止するために適切なる判断基準であることをアピールしているように思われる。

## 7. 政府提出のアミカスブリーフ

前述のアミカスブリーフは、In re Kahnの判決が出される前に提出されたものであったが、In re Kahnの判決が出された後に政府(USPTOも参画して作成)からもアミカスブリーフが提出されている。政府のアミカスブリーフもまたCAFCのTeleflex判決に対しては批判的である。すなわち、CAFCが採用している教示・示唆・動機付けテストは、従来から知られている構成の非発明の結合を特許として保護するものであり、このような発明の価値のないものに排他権が与えられることにより、技術が進歩するというよりは後退してしまうと批判している<sup>32)</sup>。

## 8. 今後の展望

冒頭に記載したように、最高裁は6月26日に本件について審理することを決定した。非自明性の判断基準が今後、どのように変化するかは注目される場所である。もし、非自明性のハードルが高くなるようだと、現在の非自明性の判断基準が甘いことから広い権利を取りやすいことを考慮して、米国に出願すべき発明を選択している日本企業にも影響を与える可能性があ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

と思われる<sup>33)</sup>。1980年代初頭よりプロパテント一色だった米国も、最近ではパテントトロール問題、特許法改正の議論、e-Bay最高裁判決等、必ずしもプロパテント一色ではなくなり、まだら模様になってきた気配ができており、今後の行方が気になる場所である。最高裁の判決に注目していきたい。

注 記

- 1) 教示・示唆・動機付けテストは、簡単に言えば、先行技術からクレーム発明を導き出すにあたって自明であるとするには、先行技術等に教示・示唆・動機付けが示されていることを要求することをいう。
- 2) リーディングケースとして、*Hotchkiss v Greenwood*, 52 U.S. 248 (1851)
- 3) *Graham et al. v. John Deer Co.*, 383 US 1 (1966)
- 4) グラハムテストでは、本文中に挙げた4ステップの他、商業的成功等の2次的要素がある。
- 5) 例えば、則近憲祐「米国特許訴訟の実務」特許管理Vol.28 No.11 p.1253, p.1263
- 6) 28 USC § 1338(a)
- 7) 35 USC § 282
- 8) MPEP 2143
- 9) MPEP 2143.01 I
- 10) *Ruiz v. A.B. Chance Co.* 357 F.3d 1270 (Fed.Cir.2004)
- 11) MPEP 2143.01 III
- 12) MPEP 2143.01 IV
- 13) MPEP 2143.01 V
- 14) MPEP 2143.01 VI
- 15) MPEP 2141 I
- 16) 一定比率問題：ペダルを低下させるために必要とされる力が、装置上のペダルの位置に無関係に一定な場合に装置を形成する問題

- 17) Amicus Curiae Brief by Twenty-Four Intellectual Property Law Professors p2
- 18) Amicus Curiae Brief by Twenty-Four Intellectual Property Law Professors p5
- 19) Amicus Curiae Brief by Twenty-Four Intellectual Property Law Professors p7
- 20) Amicus Curiae Brief by Twenty-Four Intellectual Property Law Professors p3
- 21) Amicus Curiae Brief by Cisco Systems Inc., et al. p5
- 22) Amicus Curiae Brief by Cisco Systems Inc., et al. p13
- 23) Amicus Curiae Brief by Twenty-Four Intellectual Property Law Professors p9
- 24) *In re Leonard R. Kahn*, No.04-1616 (Fed. Cir. March 22, 2006)
- 25) ブザーによる注意喚起のようなもの
- 26) 見ている文字を音声化して再生のようなもの
- 27) Slip.op.11-12
- 28) Analogous art testは、引用例が出願人の試みを行っている分野にあるか、または引用例が発明者が解決しようとしている問題と合理的に関連していることを要求するテスト。
- 29) Slip.op.13-14
- 30) Slip.op.15
- 31) Slip.op.15-16
- 32) Amicus Curiae Brief for the United States p9
- 33) 日本から欧州特許出願件数は、20,584件（2004年）であるのに対して、米国特許出願件数は、65,025件（2005年）であり、米国特許出願は、欧州特許出願に対して約3倍である。市場の大きさや競争相手の存在等、種々の要因があると思われるが、進歩性の低い発明でも特許となっている事実は一つの要因と思われる。

(原稿受領日 2006年7月4日)