

米国特許法における非自明性：KSR最高裁判決の歴史的意義

竹 中 俊 子*

抄 録 米国連邦最高裁は、注目のKSR判決において、連邦巡回控訴裁判所の非自明性要件に関する先行技術に開示される発明の構成要素の組合せ又は改変に関する教示・示唆・動機付けを求めるTSMテストの適用の仕方が厳格すぎると批判しながら、テスト自体は適法とした。本件の上告審理では、非自明性基準を規定する103条の導入で葬り去られたはずの公知構成要素の組合せ発明に対する差別的取り扱いの是非が問われたため、KSR判決は103条導入の歴史的意義を問うものであったにも拘わらず、この問題にも最高裁は明解な指示を与えてはいない。そのため、KSR判決が今後のCAFC判例法の発展に与える影響については予測が困難である。本稿では、KSR判決の経緯と判旨、103条導入の沿革を紹介し、その歴史的意義を考察し、判決後に出されたCAFC判決、USPTO審決及び改正審査基準を参考に、今後の実務への影響について検討する。

目 次

1. はじめに
2. KSR最高裁判決の概要
 2. 1 背 景
 2. 2 下級審の判断
 2. 3 最高裁判決
3. アメリカ特許法における非自明性
 3. 1 沿 革
 3. 2 Grahamテスト
 3. 3 非自明性の判断
4. 分 析
 4. 1 103条導入の歴史的意義
 4. 2 組合せ発明の取扱い
 4. 3 理由付けの根拠
5. 結 び

1. はじめに

2007年4月30日に、連邦巡回控訴裁判所（以下、CAFCと略す）の判例法によって創設された発明の自明性を判断する教示（Teaching）・示唆（Suggestion）・動機付け（Motivation）テスト（以下、TSMテストと略す）と自己の

先例との整合性を判断するKSR判決が米国連邦最高裁（以下、最高裁と略す）によって出された。この判決は、CAFCの適用する非自明性の基準が低すぎるとする、主としてIT業界関係者の批判に応じる形で裁量上告申立てが受理された。非自明性基準変更の影響は技術分野を問わず広く及ぶため、米国特許関係者の関心を集めた。おりしも、日本では、知財高等裁判所（以下、知財高裁と略す）が適用する進歩性の基準が高すぎるとの批判が高まり、見直しが求められている。このため、この判決の結果が、日本の進歩性の現在の基準を維持するための理由に使われるのではないかと、一部の特許関係者の懸念を招いた。

しかしながら、以下で述べるとおり、最高裁判決は、CAFCのTSMテストの適用の仕方については先例違反として批判するが、TSMテ

* 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客員教授
Toshiko TAKENAKA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

スト自体は先例と整合するとした。そのため、現在のCAFCの判例法の下での実務をどの程度、変えるべきか最高裁の意図は明確ではない。判決には、非自明性の基準の変更の必要性を示唆する部分もあれば、現在の非自明性の基準を肯定する部分もある。読み手に有利な部分を引用すれば、自明性の肯定又は否定、いずれの主張の根拠ともすることができる。したがって、判決から今後の判例法の発展に関する指針を読み取ることも困難である。

本稿では、KSR判決の経緯と判旨、判決の前提となった非自明性を規定する米国特許法103条（以下、103条と略す）の沿革、CAFCの判例法における非自明性の基本的考え方を紹介すると共に、最高裁の判示を分析し、その歴史的意義を考察し、判決後に出されたCAFCの判決、USPTO審決、改正審査基準を参考に、今後の実務への影響について検討する。

2. KSR最高裁判決の概要

2.1 背景

上告人（被告）であるKSRは、運転手の体格にあわせて運転席のペダル位置を調整可能なペダルについて特許を取得していた。KSRはそのペダルを改良し、電気センサーで制御可能とし、製造・販売を始めた。一方、被上告人（原告）であるTeleflexは、エンジンのスロットルを制御するコンピュータにペダルの回転を電気信号で伝える電気センサーを取り付けたことを特徴とする位置調整可能なペダル機構に係る特許（以下、本件特許と略す）の独占的实施許諾者であった。

Teleflexは、スロットル制御が機械式から電気式に変わるのを受け、固定ペダル支点到に電気センサーを設置して位置調整可能なペダル機構の特許を取得した。Teleflexのペダル機構と良く似た機械制御によるペダルは、アサノによっ

て既に特許（以下、Asano技術と呼ぶ）を取得されていたが、米国特許商標庁（USPTO）における審査中においては引用されなかった。競合部品メーカーであるKSRは、この特許を侵害するとして訴えられたが、Asano技術と他の先行技術との組み合わせが自明であるとして、本件特許が無効であるとする抗弁を主張した。

2.2 下級審の判断

(1) 第一審：ミシガン東部地区連邦地方裁判所¹⁾

KSRによるサマリージャッジメントの申立てに対し、地裁は、特許を無効とするサマリージャッジメントを出した。自明性の判断に際し、地裁はGrahamテスト（3.2で詳細を記す）に従い、i) 先行技術の範囲と内容、ii) 発明分野に通常の経験を持つ者（当業者）の技術レベル、iii) 先行技術とクレームに係る発明の相違点、を認定した後、このような発明の構成に想到する示唆が存在するか判断し、また特許権者の主張する二次的考察事項（Secondary Considerations）を検討した。地裁は、ii) に関し、当業者の技術レベルを機械工学の学部卒又は車のペダル制御システムに関し働いた経験により学部卒と同等の知識を持つ者と認定した。更に、先行技術の内容を吟味した結果、先行技術とクレームに係る発明は少ししか相違していない（little difference）と前置きした上で、Asano技術からの相違点は、ペダル位置検出電気センサーのみであり、そのセンサーも他の先行技術に開示されていると認定した。

但し、これらの先行技術を組み合わせる示唆が無い限り自明とは言えないとして、電気センサーを開示する複数の先行技術に基づき、エンジンの機械制御から電気制御に移行するに伴う電気装置への変換を示し、且つその中の一つ（Rixon技術）が電気センサーをペダルの支持機構に取り付けると、その前後の移動で断線等

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

が起る問題を示唆した。その上で、もう一つの先行技術（Smith技術）が、この問題を回避するため、センサーを固定支持部に設置することを開示しているため、当業者はAsano技術のペダル機構のペダル支点に電気センサーを取り付ける動機付けになると結論付けた。更に、Asano技術と電気センサーを開示する先行技術が同じ技術分野に属すること、審査過程でペダル支点が固定されている構成に基づいて特許されたにも拘わらず、Asano技術がこの特徴を開示していることも、クレームの発明が自明であることを示す根拠とされた。

このように技術的事項に基づく自明の判断がなされた後で、二次的考察事項による分析が行われた。Teleflexの商業的成功（Commercial Success）に基づく主張について、提出された証拠に係争中の特許クレームの実施例ではないペダルの販売額が含まれていたため、地裁は、この証拠が特許発明による成功の立証には不十分であると認定した。更に、たとえ係争中の特許クレームの実施例分の販売数が明らかになっても、単に通常の販売数を示すだけでは、成功と発明の関係を示すものではないとしてTeleflexの主張を退けた。尚、地裁は、CAFCのメルク判決²⁾を引用し、他者による失敗（Failure by others）や市場に長年存在する要求（Long felt need）のような他の二次的考察事項と一緒に主張しない場合は、商業的成功をあまり重視することはできないと付け加えている。

(2) 第二審：CAFC³⁾

このように、地裁はTSMテストを適用して特許発明を自明と判断したが、CAFCは、その適用が不十分である点で誤りがあり、また重大な事実についての争いが存在するとしてサマリージャッジメントを取り消し、事件を差し戻す、先例拘束力を持たない判決を出した。CAFCは、クレームに係る発明と先行技術とが技術的課題

の性格を根拠に、地裁は先行技術の組合せの示唆・動機付けを認めたと説明し、その理由付けが不十分だと批判した。即ち、技術的課題の性格が先行技術を組み合わせる動機付けとなることもあるが、技術的課題がクレームされた方法で先行技術を組み合わせるように当業者を導く場合に限られ、そのような場合は、先行技術がクレームに係る発明の技術課題と全く同じ課題に係るときに限られる。本件では、Asano技術の課題とクレームに係る発明の課題は異なる。Rixon技術も、Asano技術とは異なる技術課題に係るものであるため、Rixon技術で示された課題が動機付けとなることはない。また、Smith技術の課題もクレームに係る発明の技術課題と異なるため、電気センサーをペダル支持機構の固定位置に配置する示唆となるとは考えられない。故に、地裁は、先行技術の組合せに想到するよう動機付けた当業者の理解・論理付けを明らかにせず、自明としてクレームを無効と判断したとされ、不完全なTSMテストを適用した点で誤りがあったと結論付けられた。

そして、KSRから提出された証拠は、電気センサーをペダル機構の支持ブラケットに配置できたであろう（could have）というだけで、自明性を示す証拠としては不十分であるため、自明かどうかについて重大な事実上の争いが存在するとして、地裁によるサマリージャッジメントを取り消し、事件を差し戻した。

2.3 最高裁判決⁴⁾

最高裁の判決の本事案の争点の分析部分は、一見、CAFC創設以来培われてきた非自明性基準を一般に否定している内容なのかという印象を与える。しかし、読み進めていくと、CAFCのTSMテストは先例に反するものではないが、厳格な適用の仕方が先例に反するとしている。また、そのような厳格な適用が本件だけの問題であるかのような表現も存在し、非自明性基準

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

自体に変更が必要なのか理解しづらい。更に、後述するように、TSMテストの適用に関し、公知技術に開示された構成要素の組合せ発明(Combination Invention以下、組合せ発明と略す)を差別的に取り扱うべきかについても、明確な答えを示していない。自明性の基準に関する示唆と考えられるものは、先例を解説し、典型的な自明発明の例を列挙するに留まっている。以下に、TSMテストと組合せ発明の取扱いに関する部分の重要ポイントを紹介する。

(1) TSMテストについて

1) CAFCのTSMテストの厳格な適用の仕方は、非自明性判断における最高裁の発展的で柔軟な(Expansive and Flexible)対応と矛盾する。非自明性判断は、教示・示唆・動機付けという形式的な言葉や、刊行物や特許の明示的な内容の重要性に偏重することで拘束されることはない。

2) 関税特許控訴裁判所(CAFCの前身。Court of Customs and Patent Appeals, 以下、CCPAと略す)によって最初に採用されたとき、組合せ発明の非自明性を判断する上で教示・示唆・動機付けがあることを求めることは、有益な認識(Helpful Insight)であった。但し、有益な認識も厳格、且つ、強制的に適用されると最高裁の先例に反する。TSMテストの根底にある考え方自体は、Grahamの分析方法と矛盾することはないが、この考え方を厳格なルールとした点で、CAFCは誤っていた。

3) 本件におけるCAFCの分析方法の問題は、特許に書かれた動機や目的に拘束されることで、自明性の判断の範囲を限定しすぎた点にある。クレームの射程は客観的に決めるべき(Objective reach of the claim)であって、発明時に知られた技術課題に対する特許クレームの中に含まれた自明の解決方法を認定することで、自明かどうかの判断を行うべきである。本

件でのCAFCの分析の誤りは、i) 特許権者が解決しようとした課題しか検討しなかったこと(発明時に存在し、特許発明によって解決される、その他の課題が動機付けを与えるか検討すべきであった)、ii) 当業者は、同じ課題を解決するよう開示された先行技術のみ考慮すると考えたこと(当業者は開示された構成要素について、他の技術課題の解決に使用できることを思い付き、パズルのように組み合わせることが可能である)、iii) Obvious-to-tryの考え方が狭いこと(ある技術課題を解決するニーズが存在し、その解決方法が限られた数しかない場合、当業者はこれらの方法を試す十分な理由があり、解決することが予測可能であれば、自明である)、iv) 後知恵の使用を防止するため常識さえも使えないようにする厳格なルールは不必要であり、且つ最高裁の先例に反すること、である。

4) CAFCは、本件より広い範囲で適用するTSMテストを、本件の上告申立受理後の判決で説明しているが、これらは判断の対象外であり、最高裁の先例や本判決に従い、自明性の基準を今後の判例で、どのように構築していくかは、CAFCの役割である。

(2) 組合せ発明について

1) 1952年法改正前及びその後の先例での非自明性の分析手法を引用し、先行技術に開示された構成要素の組合せへの特許の付与は慎重であるべきとする最高裁の指示は103条導入やGrahamによる分析に影響されず一貫している。これらの先例の基礎となる原理は、ある技術分野で一つの技術ができると、設計の必要やその他の市場の要求によって、同じ分野又は他の分野での改変を生み出すということである。このような改変が、同じような装置を自明な技術を使い、同じような方法で変更するであろうと当業者が考え付くような予測可能なものであれば、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

103条によって特許を受けることはできない。

2) 発明の構成要素の一つを他の公知の構成要素と置換したに過ぎない変更や、公知の技術を現存する装置や方法に応用する単純な改変でない場合は、複数の特許の関連する技術開示内容や、設計者や業界で知られた需要、当業者の一般常識に基づき、先行技術を発明が開示した方法で組み合わせる理由が明らかに存在したかを検討する必要がある。法律審査を容易にするため、このような分析過程は明示的に行わなければならない。但し、この分析によって、先行技術等がクレームに係る発明の組合せそのものを示唆する厳格な教示を特定する必要は無い。

(3) 本件事実への適法な非自明性判断基準の適用

このように、非自明性基準に関する一般的な議論を行った後、最高裁は、先例に整合する柔軟なTSMテストを適用した。その結果、クレームに係る発明は、Asano技術とその他の先行技術から自明であるとして、CAFCの判決を破棄し、サマリージャッジメントを支持するよう求めて、事件をCAFCに差し戻した。批判の対象となった先行技術等の書証を重視するCAFCの分析手法とは対照的に、最高裁の分析は、まず市場のニーズから始まった。市場には機械制御ペダルから電気制御ペダルに強いインセンティブがあり、このような変換を行ういくつかの方法が存在していたと認定した。その前提で、ペダル設計分野の当業者は、Asano技術のペダルを電気センサーと組み合わせる利益を見出すか否かという問題について判断すべきであるとした。Teleflexは、Asano技術の構造が複雑で大型化する傾向にあり、費用もかかることから、電気センサーと組み合わせるにあたり、阻害理由(Teaching Away) が存在すると主張したが、その主張の証拠として提出されたのは、専門家による鑑定のみであり、Asano技術のペ

ダルに問題があり、当業者がこのペダルから改良するとは考えられない場合で無ければ、阻害理由にならないとしてTeleflexの主張を退けている。その結果、当業者は、Asano技術のペダルから改良を開始したであろうと判断している。

次に、Asano技術のペダルを出発点に改良しようとする当業者は、電気センサーをどこにつけるかという問題に関し、先行技術がペダル機構につけることを開示しており、特にSmith技術はペダル支持機構につけることを示していると認定した。更に、Rixon技術に示されるワイヤー断線の問題とSmith技術のペダル機構がワイヤーの動きを促進してはならないという教示を考慮すれば、ペダル構造の固定構成要素に取り付けることを思いつくとした。このような認識でAsano技術のペダルを見れば、最も明らかな固定位置はペダルの支点であるので、当業者は、そこに取り付けることに容易に想到すると結論付けた。また、最高裁は、Rixon技術のペダルからワイヤー断線の問題を解決するために改良を開始したとしても、Smith技術から電気センサーを動かさないようにすることを思いつき、固定された支点を持つペダルを開示するAsano技術に容易に想到すると認定した。このように、自明性の判断を再確認したうえで、二次的考察事項についても、技術的事項による自明判断を覆す立証はなかったとして地裁の判断を支持している。

3. アメリカ特許法における非自明性

3.1 沿 革

CAFCが非自明性を判断する際に使用している判例法上のテストは複数あり、TSMテストは重要ではあるが、その一つでしかない。従って、今回の最高裁の判断の意義は限られていたと解釈することもできる。しかしながら、今回

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の上告申立受理の過程では、特に組合せ発明の取扱いに関し、TSMテストの適用が問題とされ、最高裁の先例違反が議論された。組合せ発明の取扱いについては、特許制度導入当初から差別的な取扱いをする判例法が形成され、これに歯止めをかけるためのルールが現在の非自明性の規定に明示されている。従って、このような非自明性の判例法の沿革を鑑みると、今回の最高裁判決が、103条導入の立法者意思を再検討する重要な意義を持っていたと評価することができる。

クレームに係る発明が先行技術から非自明であることを要求する103条の内容は、1952年の法改正で初めて導入されたものであるが、発明が新規であるというだけでは特許の保護に値しないという考え方は、米国特許法創設当初から「発明的新規性 (Inventive Novelty)」又は「発明 (Invention)」の要件として存在していた。裁判所はこの考え方に基づき、権利行使を求めてきた多くの特許を無効と判断してきた⁵⁾。このような発明の要件を明らかにするリーディングケースは、1851年Hotchkiss判決⁶⁾であるが、この判決で最高裁は、通常の技術者のレベルを超える技術又は才能が公知のドアノブに新規な材料(陶器・磁器)を組合せる際に必要とされない限り、発明性は存在しないとした。

発明性を求めるテストは、Negative Tests of Inventionとよばれ、Hotchkiss判決以降、多数のテストが最高裁及び下級審によって創設され、これらを恣意的、選択的に適用することによって、多数の特許が無効にされた。これらのテストの主なものは、i) 通常の技術者の技能(設計変更)に過ぎない、ii) 新しい又は重畳的効果(New or synergy result)を生まない単なる寄せ集め、iii) 画期的な(Exciting)工夫ではない、iv) 発明的努力が尽くされていない、v) 天才のひらめきが存在しない、等が含まれる。その結果、1930年代から侵害訴訟で特

許が無効とされる確率は徐々に上昇し、70%を超えるようになった。

このような極端な姿勢を正すべく、複数のテストのうち、当業者の技術水準を基準に自明性を判断するテストを統一して使うよう、1952年の法改正で現在の103条の規定が導入された⁷⁾。103条で、発明は全体として(Subject Matter as a Whole)評価しなくてはならないと明言したのは、個々の構成要素が公知でも、全体として新規であれば、組合せが非自明である限り、特許の対象であることを明確にしたものである⁸⁾。また、法改正の記録によると、天才のひらめきや発明的努力が尽くされたかによるテストを排斥する意図で、現在の103条(a)項後段に、発明がどのように行われたかによっては特許性が左右されないと明記された。

このように、議会は、基準の明確化、統一化を目指したが、裁判所は相変わらず、技術水準からの非自明性のテストのみならず、発明の効果に注目するテストも使用し、自明性の判断を行っていた。また、その効果に注目するテストも、巡回区によって、基準が統一されなかった。そのため、同じ特許に対する侵害事件において、異なる巡回区で、特許の有効性について全く反対の判断がなされるに至り、1952年法改正による103条導入の意義を最高裁によって明らかにする必要が生じた。

この求めに応じ、最高裁が3件の事件について上告申立てを受理したのが、いわゆるGraham判決⁹⁾である。この判決は、一般にGraham Trilogyと呼ばれる3件の事件のうち、2件に判断を示したもので、法改正はそれ以前に存在した発明の要件による特許性の基準を変更する意図で行われたものではないとして、法改正の意義を明らかにした。更に、i) 先行技術の内容、ii) クレームに係る発明の範囲、iii) 発明分野の通常の技術水準を認定し、これらに基づき、iv) 発明と先行技術の相違を確認し、発明

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

が自明であるかどうか判断するという4段階から成るGrahamテスト (Graham Inquiry) とよばれる非自明性の判断手法を創設した。更に、Grahamテストの中には発明の効果の確認のステップは含まれていないことから、非自明性の判断には、構成の比較を中心に、当業者の技術レベルから構成全体の組合せの非自明性の判断を行う分析手法が統一的に採用され、効果に関する評価は二次的考察事項の一つとして、商業的成功や市場の要求等と同様に、自明の立証を反駁する証拠として使う判断手法が確立されたかのように思われた。

しかしながら、最高裁の、Grahamテストの事案への適用による自明性判断は、必ずしも103条の趣旨に沿ったものとはいえなかった。Graham特許の検討において、最高裁の分析は、発明を全体として評価するため、先行技術との相違点である構成が当業者にとって容易に想到できたかどうかという点に集中しており、この点では趣旨に沿ったものであった。但し、先行技術からクレームの発明に至る論理付けで、先行技術ではなく、発明の技術課題に基づき相違点の動機付けとしていることから、後知恵を使って自明との結論に至った可能性が強い。特に、Graham判決内のCalmer特許の検討では、各構成要素が公知であることの確認に留まり、組合せとして非自明かどうかを検討せず、自明と結論付けた。故に、発明を組合せ全体として評価するという103条の明文で要求される裁判所の義務を無視している。これとは対照的に、Adams判決¹⁰⁾では、最高裁が、最も103条の趣旨に沿った分析を行っており、各構成要素自体が公知であることを確認した後、組合せとしての自明性を検討しており、どの先行技術も特許発明の方法による組合せを示唆していないとして非自明と結論付けている。

このように、最高裁自体が、同日に出した3つの判決の中で、異なった分析手法を適用した

ため、実際には、明確に統一した判断基準を示すことはできなかった。また、Graham判決以降に出した、1969年のAnderson's-Black Rock判決¹¹⁾、1976年のDann判決¹²⁾、1976年のSakraida判決¹³⁾においても、Graham判決で採用された分析手法への統一は徹底されなかった。

1982年のCAFC創設以降、最高裁は、法律審査基準に関する手続的争点について、非自明性基準に関し、上告申立てを受理したことがある¹⁴⁾。但し、今回のように非自明性基準のコアに係る実体法的争点について上告申立てを受理するのはKSRが初めてであった。

最高裁が長らく非自明性基準の法律審査に介入しなかった理由としては、技術・産業発展の奨励のために特許保護の統一した取扱いが必要であるという認識から議会によってCAFCが創設されたという背景への考慮が考えられる¹⁵⁾。しかしながら、FTC (Federal Trade Commission) やNSA (National Science Academy) 等の有力な政府機関が現在の特許制度を検証し、特許としての価値がない発明を排除するために有効に機能していないと現在のCAFCの判例法による非自明性の基準を批判するレポートを公表した¹⁶⁾。さらに、最近のペテントトロールの活動の活発化により、その標的となり易いIT産業から、同様の批判が出されるようになった。これを後押しする形で、一部の特許の学者がAnderson's-Black Rock判決やSakraida判決のようなGrahamテストの分析手法から離れた最高裁の先例を引用し、現在のCAFCのTSMテストに関する判例法が、これらの先例に違反すると主張し、米国連邦政府もTSMテストの適用が厳格すぎるとする意見書を提出したことから、今回のKSRの上告申立てが受理されるに至った。

3. 2 Grahamテスト

CAFCは、KSR判決でも確認されたGraham

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

判決で採用された分析手法（Grahamテスト）に従って、非自明性を判断する判例法を発展させてきた。その分析手法は以下の通りである。

(1) 先行技術の内容

先行技術の範囲と内容の認定に関し、引用しようとする先行技術が本発明の技術分野と類似の技術分野（Analogous Art）のものであるかが判断される。先行技術の引用を類似分野に限る考え方は、1895年の最高裁判例¹⁷⁾にその起源を求めることができるが、現在ではCAFCの判例によって、類似・非類似技術分野（Analogous-Nonanalogous Art）の判断基準が明確にされている。即ち、i) 先行技術が、技術課題とは関係なく、発明と同じ技術分野（Field of Endeavor）のものか、ii) 先行技術が発明者が解決しようとする技術課題と合理的に関連しているか、といういずれかにあてはまれば、適法な先行技術の範囲内と判断される¹⁸⁾。

(2) クレームに係る発明の内容

クレームに係る発明の内容は、クレーム文言を解釈することによって行われる。この内容は、通常、マークマンヒアリングという手続きによって明細書等の内部証拠及び辞書等の外部証拠を参酌し、裁判官がクレーム文言の意義を明確にすることによって行われる。このようにして明確にされたクレームに係る発明の内容は、特許の有効性判断と共に、侵害判断の基礎としても使用される。陪審による審理が請求された場合、陪審がクレームに係る発明の内容と先行技術の内容を比較し、その相違点を認定する。

(3) 発明分野の当業者の技術水準の認定

最高裁は、Graham判決で当業者の技術水準を認定しなくてはならないとしているが、Graham判決、Calmer判決、Adams判決、その後の判決でも、当業者の技術水準を明示的に

認定してはいない。そのため、地裁又はUSPTOが技術水準の認定を明示的に行ってなくても、非自明性の判断の適法性を認めることが多い。ここでいう当業者とは、発明に関連する先行技術を全て知り、一定期間の経験を持つ法的に擬制された架空の人物である。バイオのような先端分野では、発明を行う者がほぼ全て博士号を持っているので、通常分野に比べ高い技術水準を持つと考えられている。尚、先行技術の範囲には、同じ技術課題を持つ関連分野が含まれると考えられているので、このように関連する分野の知識を有する単数の技術者が想定されている。

(4) 非自明性判断

Grahamテストでは、前述(1)～(3)は事実の認定、自明性判断は法律問題とされる。

Grahamテストにおける事実認定に基づき、裁判官は、クレームに係る発明と先行技術の相違点が発明時の当業者の技術水準に照らし、自明であったかどうかを判断する。この場合、当業者が発明の技術的課題を念頭に関連する先行技術から必要な構成要素を組み合わせて、クレームに係る発明の構成に想到するかどうかを検討する¹⁹⁾。

3.3 非自明性の判断

非自明性判断には、先行技術の組合せ又は改変が先行技術から示唆されているかというTSMテストが頻繁に使われている²⁰⁾。以下に、TSMテストと、非自明性判断の基準の中でもKSRで特に問題となったObvious-to-Tryと組合せ発明に関するCAFCの判例法を解説する。

(1) TSMテスト

CCPAの判例に拘束されるCAFCは、TSMテストを非自明性判断に採用したが、創設当初のSernaker判決²¹⁾では、Anderson's-Black Rock

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

判決やSakraida判決のように、組合せ発明の非自明性の立証は、組合せの示唆がないこと又は予期せぬ効果が存在することのいずれかによって行われるとし、Grahamテストとは異なる組合せの自明性に拘わらず効果の立証を要するテストが適用される可能性を示唆している。しかしながら、Sernaker判決から2年後に出されたPanduit判決²²⁾では、予期せぬ効果は非自明性立証の要件ではなく、特許権者が提出することのできる非自明性の証拠のひとつにすぎないことが確認されている。現在のCAFCの判例は、このPanduit判決の考え方を採用し、予期せぬ効果は、特許庁が一応の自明性立証の前には必要とされず、その反駁に用いられる二次的考察要素の証拠の一つとして提出される実務が確立されている。

最高裁は、CAFCのTSMテストが、常に文献による先行技術に基づき明示的に示されることを要求するかのよう理解し、厳格すぎるとしている。しかしながら、CAFCの判例法によると、教示・示唆・動機付けは黙示的であってもよく、またそのような示唆は当業者の技術常識や発明の技術課題からみつけることも可能である²³⁾。但し、証拠によって支持されていない技術水準の高さや当業者の一般常識に依拠する教示・示唆・動機付けの存在によって、クレームに係る発明を自明と判断する拒絶審決については、発明に想到する理由・論理付けを明らかにするように求めている²⁴⁾。このような理由・論理付けの明確化は、発明者が原始的に取得する特許を受ける権利を前提に、出願人がUSPTOによる一応の自明性の立証を合理的に反駁する機会を確保するために義務付けられるものである²⁵⁾。また、統一した特許法の基準創設のため、CAFCによる法律審査を可能にするため、手続上このような論理付けは明確に示されるべきである²⁶⁾。明確な理由・論理付けを求めたCAFCのいくつかの判決は、今回のKSR事件で、

TSMテストの適用の仕方が厳格すぎるとされる例として批判の対象となった。しかしながら、これらの判決の多くは、示唆自体が明示的であることを求めるのではなく、USPTOの恣意的判断を防止するため、示唆を含むとする技術常識や高い技術水準の内容を支持する証拠を求めたものであったとの指摘もある²⁷⁾。

最高裁は、KSR事件で組合せの示唆を探す際に、発明者の主観的認識による技術課題のみを考慮したCAFCのTSMテストの適用を狭すぎるとしている。発明者が認識していなかった技術課題・用途のために開示されている先行技術を組合せに使えるかどうかについては、判例の立場は一定していなかったようである²⁸⁾、²⁹⁾。

CAFCの判例の下で、化学物質に係る発明の非自明性を判断する場合、TSMテストはその他の技術分野の発明とはやや異なる適用が行われている。通常、TSMテストは発明の構成要素全体の組合せ又は改変の教示・示唆・動機付けが無い限り、USPTOによる自明性の一応の立証を認めない。しかしながら、化学物質については、化学物質の用途や性能をクレームに記載していても、この用途や機能の教示・示唆・動機付けを先行技術等からみつけなくても、クレームに係る物質と先行技術の物質が類似構造を持つ場合、その先行技術の物質が有効な用途を持たない場合を除き、用途や性能の示唆が推定され、一応の自明の立証が認められる³⁰⁾。

(2) Obvious-to-Try

Grahamテストに関し、認定された事実に基づき非自明性の判断を行う際に参酌される判例法上のテストや基準は、TSMテストに限られない。化学やバイオ分野、特に選択発明の非自明性の判断において、選択方法が公知であることに基づく自明の主張に対抗する基準として、よくObvious-to-Tryという概念が用いられる。この基準は先行技術等からクレームに係る発明

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を選択することで技術課題を解決できるという合理的成功の期待（Reasonable Expectation of Success）の示唆が当業者に与えられない限り、Obvious-to-Tryだからといって自明とはできないという点でTSMテストに関連している。CCPAによって採用されたObvious-to-Tryは、発明の行われる方法で自明性を判断してはならないとする103条の文言の規定との関係でその適法性が問題とされるようになった。そのため、Tomlinson判決³¹⁾において、CCPAはポリエチレンの光による劣化を防止するために各種安定材を試すことは当業者にとってルーチンの作業で、それによって最良の安定材を選択するのは容易としたUSPTOの判断をObvious-to-Tryだけでは自明とするには不十分であるとし、先行技術に対しどの安定材が有効であるか不明であること、安定材が多数存在することを根拠として発明を非自明と判断し、USPTOの審決を取り消した。

CAFCは、多くの開発は、技術課題解決のために公知技術にルーチンな実験を行い最良のものを選択することによって行われると認識し、このような開発の過程であったとしても非自明な発明かどうかを判断することが必要であるという意味でObvious-to-Tryだけでは自明と判断するには不十分であるという立場をとってきた³²⁾。そのため、たとえ選択のための方法は公知でも、選択すべき技術や材料の集合が小さいときや、特定の技術や材料の選択についての有効性を示唆する先行技術が存在する場合に限り、当業者がその選択を試すよう動機付ける合理的な成功の確率が存在するとして、自明と判断している³³⁾。

(3) 組合せ発明

CAFCの判例は、Grahamテストに基づく判断を技術分野、発明の種類に拘わらず、統一して適用しており、組合せ発明だけを区別すること

や、TSMテストを適用せずに出願人・特許権者に効果の立証を求める判断を否定している^{34), 35)}。

4. 分 析

4. 1 103条導入の歴史的意義

上述したとおり、今回の判断の意義は単に、TSMテストと最高裁の先例の整合性を問うものに限られず、1952年特許法改正による103条導入の趣旨及び最高裁のGraham判決の趣旨の解釈を再検討する点にあった。最高裁は、TSMテスト自体はGraham判決と矛盾しないとし、特に他のテストを使用するように提案してはいない。このことは、構成の相違を当業者の技術レベルから評価する自明性の基準が、特許に値する発明を評価する基準であり、Graham判決以前に存在したその他のテストを排斥し、統一した基準を創設する103条の導入の趣旨がKSR判決によって再確認されたと解釈すべきであろう。

4. 2 組合せ発明の取扱い

また、上告人は、提出した意見書において、公知構成要素の組合せ発明を差別し、自明との推定が適用され、新たな効果が立証されない限り特許の対象とはならないという主張を行った³⁶⁾。最高裁は、公知構成要素の組合せへの特許の付与は慎重であるべきとする指示は103条導入やGraham判決前から一貫していると強調していることから、上告人の主張を支持しているようにも読める。但し、KSR判決は、組合せ発明に対する特別なテストも推定も言及していないし、上告人が最高裁の先例違反だと主張した組合せ発明を差別し、特別な非自明性の取扱いを否定するCAFCの判例³⁷⁾について批判していない。むしろ、構成要素が独立して公知であったことを立証したことのみで組合せ発明は自明とされないと強調していることから、組合せ発明

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を他の発明と区別しない意図と解釈すべきであろう。

上告人が依拠するAnderson's-Black Rock判決、Sakraida判決について説明する際も、組合せ発明故に異なるテストを用いたことを示唆する表現はなく、よく知られた構成要素を公知の方法で組み合わせている場合で、予期された効果しか生じないときには、その組合せは自明であるという原理を適用したに過ぎないとしている。また、先例に整合する柔軟なTSMテストを本件事案に適用した際にも、最高裁は、本件特許に係る発明を一構成要素の置換に係る単純な例と位置付けながらも、構成要素の組合せの自明性に注目し、当業者が発明の組合せに容易に想到する論理付けを行っている。このような分析手法は、発明が発明の関連する技術分野で公知な構成要素の組合せであることを確認した後、その組合せとしての自明性を判断せず、新規な効果を求めているAnderson's-Black Rock判決やSakraida判決の手法と明らかに異なる。更に、最高裁は、当業者が発明の組合せに想到した理由を検討し、この分析過程は、控訴審による法律審査を容易にするよう明示的に行わなくてはならないとしている。従って、発明の態様によって差別することなく統一してGrahamテストを適用するCAFCの判断手法の適法性がKSR判決によって確認されたと考えべきであろう。

4.3 理由付けの根拠

一方、このような理由付けを示すために依拠する証拠としては、従来、主として、特許や刊行物のような書証が用いられてきたが、これからは市場のニーズや当業者の技術常識が広く認められるようになるであろう。CAFCの非自明性分析は、KSR判決の上告申立てが受理された直後から、教示・示唆・動機付けを先行技術以外からも広く認め、クレームに係る発明を自

明と認める傾向が顕著になってきていた。もっとも、このように技術常識を参酌し、黙示的教示・示唆・動機付けを認定する手法は、KSR判決以前のCAFCの判例法においても、決して稀ではなかったようである。

KSR判決で引用されたダイスター事件³⁸⁾では、TSMテストの適用が厳格すぎる例とされた事件を、ひとつひとつとりあげ、黙示の示唆でもよいこと、書証による先行技術に限らず、技術課題や当業者の技術常識から示唆を認めてもよいことを強調しながら非自明性判断の論理付けの過程を分析し、TSMテストの適用は柔軟であったと説明している。また、より強くできる、より安くできる、よりきれいにできる、より早く動く、より軽量又は小さくできる、耐久性が良い、より効率的等といったより望ましい効果を生むことを技術課題とし、高度な技術に依存しない改良や先行技術の組合せによって生まれた物や方法の発明については、特に動機付けがなくても製品を改良し商業的成功を収めようとするのは常識であるので、特に示唆の説明を要さず、先行技術を組み合わせるような改良を行う知識を持っていたかどうかによって自明性の判断を行ってきたと説明し、示唆や動機付けを要しなかった先例を紹介している。

ダイスター事件では、それほど高度でない技術分野に属する、触媒によって水素化したインディゴ染料溶液の自明性が問題とされた。染料を長期にスペースをとらず安価に貯蔵するという技術課題の解決に関し、発明分野の当業者が先行技術のインディゴ染料保存方法と触媒による水素化を開示する先行技術を組み合わせる知識を持っていたかが問題とされた。この問題に関し、当業者の技術水準は、化学やシステムエンジニアリングの知識も持つものと認定された。その結果、特許発明は自明と判断された。

また、KSR判決の1ヶ月余り前に出されたファイザー事件³⁹⁾でも、TSMテスト適用の柔

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

軟性が強調され、薬品のタブレット化に使用する安定剤の選択が、自明と判断された。この事件では、先行技術を組み合わせる発明に想到する示唆があると判断されたが、その判断を支持する他の理由として、単なる最適な材料や数値の選択は自明であり、ファイザーの発明もこれに該当するとされた。

このように、高度な技術分野に関連しない場合、発明を典型的な自明な発明のカテゴリーにあてはめ、技術常識として自明の理由とする手法が、CAFCの非自明性判断基準の主流となる可能性がある。

このような理由付けの根拠に対する変化を示唆する判決が出される一方で、自明の理由付けに関するKSR判決による影響は最低限に留まることを示唆する判決も、KSR判決後に出されている。ファイザー事件は、KSR判決直後に、大法廷による再審査の申立てがなされ、全員の判事によってこの申立てが審理され、却下された。この判断に対し、ローリー、レイダー、ニューマンの3人の裁判官は、申立却下に反対する意見を書いている⁴⁰⁾。この中で、これら3人の裁判官は、ファイザー事件で適用した非自明性の基準が、従来の先例に違反するとして大法廷審理をすべきであると主張した。この反対意見では、KSR判決による従来の先例への影響について、まったく言及されていない。

更に、6月末に出されたタケダケミカル事件⁴¹⁾では、KSR判決の組合せの理由を示すことの重要性を強調した部分を引用し、化学物質の非自明性基準については、KSR判決以前のCAFCの判例がそのまま有効であることがローリー判事によって強調された。また、最高裁の批判にも拘わらず、試行による自明が示されただけでは、自明の証拠とならないとする考え方は否定されなかった。タケダケミカルの発明についても、ファイザーとは異なり、課題解決のオプションが多数あるため、発明者が選択したオプシ

ョンに到達する合理的な期待が存在しないとして、非自明性に関する無効の抗弁は退けられた。従って、技術常識により理由付けが認められる状況の把握には、CAFCの判事の間で顕著な違いが存在するように思われる。

このように、KSR判決の影響について見解がわかれるのは、最高裁によるCAFCの非自明性基準批判の射程範囲が不明であることにも起因する。ダイスター事件に触れるKSR判決の部分は、最高裁の批判は、この事件におけるTSMテスト適用に対するものであって、CAFCのTSMテスト適用全体に対してあてはまるのではないと解釈することもできる。そのため、CAFCのレイダー判事は、KSR判決によるCAFCの非自明性基準への影響はほとんど無いと公言している⁴²⁾。

一方、KSR判決は、USPTOでの審査における自明の理由付けに明らかな影響を与えているようである。KSR判決が出た3日後、USPTOは、新たな審査基準を出すまでは、従来の審査基準に従い審査を行い、特に、Grahamテストに従った分析を心がけるよう審査官に指示するメモを出した。それにも拘わらず、KSR判決後に出されたいくつもの審決は、以前の非自明性による拒絶理由とは異なる傾向を示している。即ち、出願人の発明をKSR判決で最高裁の先例で自明とされた発明の例と合致するように説明することで、先行技術の組合せや改変の理由を省略する傾向である。

例えば、カタン事件⁴³⁾では、KSR判決の公知構成要素の組合せ発明については、予期せぬ効果がなければ自明であるとする部分を引用し、出願人が予期せぬ効果又は組合せが通常の当業者の技能以上であることを示す証拠を提出しなかったとして、審査官の拒絶が支持されている。このことは、構成要素がそれぞれ先行技術のいずれかに示されている組合せ発明については、その組合せに想到する論理付けをするこ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

となく、自明性の一応の立証を認め、出願人による自明性反駁の証拠の提出がなければ、発明を自明とする実務をとっていると理解することができる。これは、自明性の一応の立証に、構成要素個別の公知性のみでは不十分で、組合せの非自明性の立証を求めるKSR判決以前のCAFCの判例とは大きく異なる。

また、スミス事件⁴⁴⁾でも、発明の構成要素の一つを他の引用例に開示される構成要素と交換した発明についても、KSR判決における単なる公知構成要素との置換に該当するとして審査官の拒絶査定が支持されている。更にバイオ分野の発明に係るクビン事件⁴⁵⁾においても、最高裁がCAFCのObvious-to-Tryを批判した部分を引用し、そこで自明とされた発明が解決しようとする技術課題に対し、限られた数の解決方法しかない場合に該当するとして、拒絶査定を支持している。

これらの審決から予想されたように、2007年10月10日にUSPTOが出したKSR判決を反映した改正非自明性審査基準は、公知構成要素の組合せ発明を差別的に表現する部分や発明を自明と判断した最高裁の事例を引用し、組合せの論理付けは必要であるが、KSR判決以前のようにTSMテストによる理由付けに限らないとしている⁴⁶⁾。その上で、KSR判決で示された自明発明の事例を、これらに限られないと前置した上で、6つ列举し、最後の7つ目の論理付けとしてTSMテストを掲げている。これは、単なる公知構成要素の組合せや設計変更等の自明発明の典型例を列举した後で、動機付けによる論理付けを説明する日本特許庁の進歩性の審査基準に非常に似通っている。一方、これらの事例は、1952年特許法改正以前に発明性否定のテストのもとで使われたある種の発明を差別する分析手法で、改正前のアンチパテントな時代に逆行する危険も含んでいる。このような基準の変更は、最高裁の意図したものとは異なるとい

うべきであろう。

これらの6つの事例の筆頭には、公知構成要素の知られた方法での組合せであって、予想される効果しか生じないものが挙げられている。その他の事例も構成要素の置換や他分野からの転用等で、効果が当業者から予想できる範囲かどうか自明性を左右する表現となっている。そのため、実際の審査では、審査官は、クレームに係る発明がこれらの一つに該当すると説明することで、組合せの論理付けとし、一応の自明の立証を行うことが完成する。これに反論するためには、出願人が組合せ等による効果が予想以上であることを立証しなくてはならないが、化学やバイオテクノロジーの分野と異なり、機械や電気の分野では、前述のダイスター事件で議論された通り、効果の種類は限られており、効果の量の程度問題で、予想以上かどうかの立証は困難である。このことは、改正後の米国審査基準と良く似た進歩性基準のもとで実務を行っている日本出願人が痛感している点であろう。

但し、米国非自明性の基準においては、組合せる構成要素が非常に劣っていたことや、単に組合せただけでは不都合が生じる等、広範な阻害理由が一応の自明立証の反駁に使われてきた。KSR判決において、最高裁は、先行技術が当業者が改良の対象としないほどの理由が無い限り、Asano技術について阻害理由を認めていない。また、商業的成功による反駁についても、最高裁は採用しなかった。従って、今後、阻害理由や二次的考察事項による反駁も困難になるかもしれない。但し、改正審査基準は、審査官による一応の自明性立証の反駁に、阻害理由や商業的成功をはじめとする二次的考察事項の証拠を提出できることを明示しており、この点に関するKSR判決による影響については何も触れていない。

5. 結 び

以上のように、KSR判決が非自明性基準にどのような影響を与えるのかについては、CAFCの一部の裁判官とUSPTOの間で大きな相違があるように思われる。審査基準は、CAFCの先例を引用し、従来の基準から大きな変更がないように装っているが、自明発明の典型例とのあてはめを行うことで、審査官による拒絶が容易になったことは間違いない。このようにして運用された基準がCAFCの裁判官の考えと異なる場合には、審決が取り消されることになる。結局、大法院審理を通してKSR判決の判旨の内容を再考することになるまでは、混迷状況が続くものと考えられる。

クレーム解釈に関する、Markman判決及びWarner-Jenkinson判決は、文言解釈の手法や均等論の適用に関する判例法を大きく変える契機となったが、判決が出た当初、そのような大きな影響を与えるとは誰も予想していなかった。Phillips大法院判決が出された際は、直後、参酌資料のウェイトが明細書にシフトする傾向が見られたが、一年経って、また大法院判決前と似たような状況に戻っていく傾向があるといわれている。従って、本稿では、本判決の歴史的意義を中心に筆者なりの分析を行ったに過ぎず、判例法への影響については、少なくとも1～2年後に再評価する必要があるだろう。その影響の大小の違いこそあれ、KSR判決によって組合せ発明に厳格な日本の実務に近づいたという点では間違いはなかり。日本においても、昨今、知財高裁の判例は、組合せとしての論理付けを丁寧に行う傾向にあるようである。その意味で、日米双方から歩み寄る調和の大きな潮流が存在することは間違いないように思われる。

最後に、本稿の校正において適格なアドバイスを頂いたワシントン大学CASRIP客員研究員である嶋田研司氏に謝意を表したい。

注 記

- 1) *Teleflex Inc. v. KSR Int'l Co.*, 298 F. Supp. 2d 581, (E.D. Mich. 2003)
- 2) *Merck & Co. v. Biocraft Laboratories, Inc.*, 874 F.2d 804, 10 USPQ2d 1843 (Fed. Cir. 1989)
- 3) *Teleflex, Inc. v. KSR Int'l Co.*, 119 Fed. Appx. 282, 2005 U.S. App. LEXIS 176 (Fed. Cir. 2005)
- 4) *KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.*, 127 S. Ct. 1727, 167 L. Ed. 2d 705, 82 U.S.P.Q.2d 1385, (U.S. 2007)
- 5) Donald Chisum, *Chisum on Patents*, § 5.02 (1972, Supp. 2006).
- 6) *Hotchkiss v. Greenwood*, 52 U.S. (11 How.) 248 (1850)
- 7) E.W. Kitch, "Graham v. John Deere: New standards for Patents," 1996 Sup. Ct. Rev. 293 (1996); Giles S. Rich, *Laying the Ghost of the "Invention" Requirement*, 9 APLA Quarterly Journal, 26 (1972).
- 8) 35 U.S.C. 103 Conditions for patentability; non-obvious subject matter.
(a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.
- 9) 前掲注5) Graham判決。
- 10) *United States v. Adams*, 383 U.S. 39, 148 USPQ 479 (1966).
- 11) *Anderson's-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co.*, 396 U.S. 57, 163 USPQ 673 (1969).
- 12) *Dann v. Johnston*, 25 U.S. 219, 189 USPQ 257 (1976).
- 13) *Sakraida v. Ag Pro, Inc.*, 425 U.S. 273, 189 USPQ 449 (1976).
- 14) *Dennison Mfg. Co. v. Panduit Corp.*, 475 U.S. 809, 229 USPQ 478 (1986).
- 15) *Markman v. Westview Instruments, Inc.* 517 U.S. 370, 38 USPQ2d 1461 (1996), citing H.R.

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- Rep. No. 97-312, pp. 20-23 (1981).
- 16) Federal Trade Commission, To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy (Oct. 2003) <http://www.ftc.gov/opa/2003/10/cpreport.shtml>: National Science Academy, A Patent System for the 21st Century (2004) <http://www.nap.edu/html/patentsystem/>
- 17) *C & A Potts & Co. v. Creager*, 155 U.S. 597 (1895).
- 18) *In re Clay*, 966 F.2d 656, 23 USPQ2d 1058 (Fed. Cir. 1058).
- 19) *In re Winslow*, 365 F.2d 1017, 151 USPQ 48 (CCPA 1966).
- 20) 但し、統計に基づきTSMテストが非自明性の判断で問題になった事件の割合は低いとの指摘もある。Lee Petherbridge & Polk Wagner, The Federal Circuit and Patentability: An Empirical Assessment of the Law of Obviousness, 85 Tex. L. R. (forthcoming 2007) <http://www.nap.edu/html/patentsystem/>
- 21) *In re Sernaker*, 702 F. 2d 989, 217 USPQ 1 (Fed. Cir. 1983)
- 22) *Panduit Corp. v. Dennison Mfg.*, 774 F.2d 1082, 227 USPQ 337 (Fed. Cir. 1985).
- 23) *Pro-Mold and Tool Co., Inc. v. Great lakes Plastics, Inc.*, 75 F.3d 1568, 37 USPQ2d 1626 (Fed. Cir. 1996). *DyStar Textilfarben GmbH & Co. Deutschland KG v. C.H. Patrick Co.* 464 F.3d 1356, 80 USPQ2d 1641 (Fed. Cir. 2006).
- 24) *In re Rouffet*, 149 F.3d 1350, 47 USPQ2d 1453 (Fed. Cir. 1998).
- 25) *In re Lee*, 277 F. 3d 1338, 61 USPQ2d 1430 (Fed. Cir. 2002).
- 26) Brief of Business and IP Law Professors as Amici Curiae, in support of the Respondents, *KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc.*, No. 04-1350 (http://www.ffhsj.com/practice_groups/ksr/doc_43.pdf).
- 27) Christopher Cotropia, Patent Law Viewed Through an Evidentiary Lens: The Suggestion Test as a Rule of Evidence, 2006 BYU L. Rev. 1517 (2007).
- 28) 発明者の認識を重視する判例としては, *In re Wright*, 848 F.2d 1216, 1220, 6 USPQ2d 1959, 1962 (Fed. Cir. 1988) を参照。
- 29) 発明者の認識より先行技術全体からの示唆を重視した判例としては, *In re Beattie*, 974 F.2d 1309, 1312, 24 USPQ2d 1040, 1042 (Fed. Cir. 1992) を参照。
- 30) *In re Dillon*, 919 F.2d 688, 16 USPQ2d 1897 (Fed. Cir. 1990) (in banc).
- 31) *In re Tomlinson*, 363 F.2d 928, 150 USPQ 623 (CCPA 1966).
- 32) *In re O'Farrell*, 853 F.2d 894, 7 USPQ2d 1673 (Fed. Cir. 1988).
- 33) *In re Merck & Co.*, 800 F. 2d 1091, 231 USPQ 375 (Fed. Cir. 1986); *In re Ely Lilly & Co.*, 902 F.2d 943, 14 USPQ2d 1741 (Fed. Cir. 1990).
- 34) *Fromson v. Advance Offset Plate, Inc.*, 755 F.2d 1549, 1556, 225 USPQ 26, 31 (Fed. Cir. 1985)
- 35) *American Hoist & Derrick Co. v. Sowa & Sons, Inc.*, 725 F.2d 1350, 1360, 220 USPQ 763, 771 (Fed. Cir. 1984), cert. denied, 469 U.S. 821, 224 U.S.P.Q. 520.
- 36) Brief for Petitioner, *KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc.*, No. 04-1350 (http://www.patentlyo.com/patent/8_2D22_2D06KSRMeritsBrief.pdf).
- 37) *Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp.*, 713 F.2d 1530, 218 USPQ 871 (Fed. Cir. 1983).
- 38) *Dystar Textilfarben GmbH v. C.H. Patrick Co.*, 464 F.3d 1356, 80 USPQ 2d 1641 (Fed. Cir. 2006)
- 39) *Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc.*, 480 F.3d 1348, 82 USPQ 2d 1321 (Fed. Cir. 2007).
- 40) *Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc.*, 488 F.3d 1377, 82 USPQ 2d 1852 (Fed. Cir. 2007).
- 41) *Takeda Chem. Indus. v. Alphapharm Pty., Ltd.*, 83 USPQ 2d 1169 (Fed. Cir. 2007)
- 42) 2007 CASRIP High Technology Summit Conference, 2007年7月21日 (ワシントン州シアトル)。
- 43) *Ex parte Carolyn Ramsey Catan*, Appeal 2007-0820, Application 09/734, 808 (July 3, 2007).
- 44) *Ex parte Mary Smith*, Appeal 2007-1925, Application 09/391, 869 (June 25, 2007).
- 45) *Ex parte Marek Kubin and Reymond Goodwin*, Appeal 2007-0819, Application 09/667, 859 (May 31, 2007).
- 46) Department of Commerce, Examination Guidelines for Determining Obviousness Under

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

35 U.S.C. 103in View of the Supreme Court
Decision in KSR International Co. v. Teleflex

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

(原稿受領日 2007年9月6日)

