

類似技術判断に関する米国判決傾向と 実務上の留意点

国際第1委員会*

抄 録 米国の自明性判断に適用される先行技術は、類似技術 (Analogous Art) であるべきとされており、同じ傾注分野 (Field of Endeavor) の技術、もしくは傾注分野が異なる場合は課題が合理的に関連する技術が類似技術と判断される。KSR事件の最高裁判決以降、自明性の判断においては広く先行文献を組み合わせる傾向にあり、先行文献が類似技術ではないとする反論が争点となる場合もある。本稿では、自明性判断が行われたCAFC判決のうち、類似技術判断に着目した判決の傾向と、それに基づく実務上の留意点をまとめた。

目 次

1. はじめに
2. 自明性の判断基準と類似技術
3. 注目した判決例
 3. 1 抽出した判決例の分類
 3. 2 判決の傾向
 3. 3 傾注分野に着目した判決例
 3. 4 課題との関係に着目した判決例
4. 実務上の留意点
 4. 1 傾注分野に関する留意点
 4. 2 課題に関する留意点
5. おわりに

1. はじめに

自明性判断における先行技術を決定する際の検討事項の一つに類似技術 (Analogous Art) があり、実務上、審査・審判・訴訟における自明性に関する主張反論の中で、先行技術が類似技術であるか否かが争われることがある。KSRの最高裁判決 (以下、KSR事件¹⁾) 以降、自明性の判断においては広く先行文献を組み合わせる傾向にあり、類似技術ではないとする反論が唯一の争点となる場合もある。2010KSRガイド

ラインアップデート²⁾においても、類似技術の判断事例として、3件の判決が例示されており、KSR事件が、審査時の類似技術判断にも何らかの影響を与えていることが予想される。また、改正された米国特許法の施行に伴って導入される異議申立制度を活用するうえでも、審判官が類似技術判断をどのような基準で行うのかを知ることは実務上重要である。

そこで、今回、最近の類似技術に関する判決を調査・分析し、実務上の留意点をまとめた。

本稿は、2011年度国際第1委員会第3ワーキンググループの三浦和恵 (リーダー、トヨタテクニカルディベロップメント)、小森陽一郎 (サブリーダー、積水化学工業)、越後友希 (第一三共)、嘉部正之 (シャープ)、島村泰价 (鉄道総合技術研究所)、平上智英 (富士フイルム)、福田浩昌 (ルネサスエレクトロニクス)、和田智樹 (カネカ)、矢口敏昭 (第一三共)、富永紘正 (副委員長、旭硝子) が作成したものである。

* 2011年度 The First International Affairs Committee

2. 自明性の判断基準と類似技術

米国特許法第103条に規定される自明性の判断は、以下の4つの事実認定に基づき行われる。

- ① 先行技術の範囲と内容の決定
- ② 先行技術の対象となるクレームとの相違の明確化
- ③ 関連する技術分野の通常の知識を有する者（当業者）の技術水準の確定
- ④ 二次的考慮事項の証拠の評価

これはグラハム事件³⁾で示された基準であることから、グラハムテストと呼ばれている。

事実認定の後、審査官は発明が当業者にとって自明であったか否かについて、例えばTSMテストを用いて判断する。TSMテストとは、先行技術の組み合わせであることを理由に特定の発明を自明であるとするためには、複数の先行技術を組み合わせることについて、何らかの教示（Teaching）、示唆（Suggestion）、または動機づけ（Motivation）が存在することを示さなければならないとする自明性判断の基準の一つである⁴⁾。

グラハムテストにおける「先行技術の範囲と内容」を決定するためには、まず先行技術が何かを決定する必要があるが、103条には明確な定義はない。しかし、In re Clay事件⁵⁾において、先行技術は引用例が類似技術か否かによって決定されるとして、以下の2つの判断基準（Two Separate Tests）が示された。

- ① 発明の課題に関わらず、引用例が同一の傾注分野（Field of Endeavor；発明者が注力・努力している技術分野）のものであるか
- ② 引用例が同一の傾注分野になくても、発明者が解決しようとする課題に引用例が合理的に関連しているか否か

つまり、傾注分野が同一であるか、または課題が合理的に関連していれば、引用例は類似技術であり、自明性判断において採用することが

できる。傾注分野が同一であるか否かの判断においては、両発明の構造及び機能（Structure and Function）における類似点・相違点が重要である⁶⁾。引用例の構造及び機能がクレームされた発明と本質的に同じであれば、傾注分野は同一であり、その引用例は類似技術である。引用例の、発明者が解決しようとする課題に合理的に関連しているか否かの判断においては、両発明の目的が重要である⁵⁾。もし引用例の開示がクレームされた発明と同一の目的を有するならば、その引用例は類似技術である。

3. 注目した判決例

LexisNexis社が提供するデータベースを用いて、“analogous”あるいは“field of endeavor”をキーワードとし、2011年9月までの51件のCAFC判決を抽出した。その中でノイズ15件と実質的な議論も判断も示されていない9件を除き、27件を注目した判決例として抽出した。

3.1 抽出した判決例の分類

判決において具体的に類似技術か否かが判断された27件の内訳は以下の通りであった（表1）。

表1 類似・非類似の判断

類似技術とされた事例	23件
類似技術とされなかった事例	4件

なお、類似技術と判断された根拠としては傾注分野が同一である点を根拠とした事例が8件、課題が関連している点を根拠とした事例が9件であった（表2）。傾注分野が同一である点と、課題が関連している点との両方を指摘した事例は6件であった。

表2 類似技術とされた根拠

傾注分野共通	8件
課題同一	9件
分野・課題同一	6件

類似技術が争われた技術分野は、機械分野が突出して多く、これに日用品、通信、電気分野が続いているが、今回の調査では、医薬、化学分野に該当する事例はなかった（表3）。

表3 技術分野

機械	14件	52%
日用品	7件	26%
通信	4件	15%
電気	2件	7%

3. 2 判決の傾向

今回抽出した判決の技術分野の傾向を見てみると、医薬品、化学系では類似技術が争点となっている事例は見当たらず、機械系的事例、中でも構造の事例が圧倒的に多かった。構造に関する発明では、ある課題を解決するために、他分野から技術を応用することが多いためであると推察される。また、医薬品、化学系では、傾注分野や課題を特定しやすいため、技術分野の類否が争点になりにくいからであると推察される。

次に、KSR事件の前後における傾向を見てみると、類似技術について判断した判決は、KSR事件前だけでなく、後にも見られる。そして、KSR事件前のIn re Clay事件⁵⁾で示された“Two Separate Tests”は、KSR事件後のIn re Klein事件⁷⁾等にも用いられている。

“Two Separate Tests”で示された2つの判断基準の各々についての詳細は3.3節、3.4節等で述べるが、これに先立ちKSR事件前後で判決を区分する必要があるか検討した。

傾注分野に関しては、KSR事件前のIn re Bigio事件⁸⁾で示された判断基準（構造及び機能に基づく判断基準であり、詳細は3.3節で述べる）がある。In re Bigio事件⁸⁾は、KSR事件後のInnovention Toys事件⁹⁾等にも引用されていた。

一方、課題の関連性については、In re Clay事件⁵⁾で示された判断基準（発明の目的に基づ

く判断基準であり、詳細は3.4節で述べる）が、KSR事件後のIn re Klein事件⁷⁾等でも、In re Clay事件⁵⁾を引用しながら示されていた。

従って、我々はKSR事件の前後に関わらず、類似技術に関する判決を分析することにした。

3. 3 傾注分野に着目した判決例

(1) 傾注分野の範囲について

“Two Separate Tests”で示されているように、傾注分野については、発明の課題に関わらず、引用例が同一の傾注分野のものであるか否かという基準で判断される。そのため、傾注分野は狭く判断される傾向があると考えられる。例えば、In re Clay事件⁵⁾では石油貯蔵タンクに関する本願発明と、石油採掘に関する引用文献とは同一の傾注分野ではないとされた。また、Wang Lab.事件¹⁰⁾では、同じコンピューター用メモリーではあるが、民生用メモリーに関する特許発明と産業機械用メモリーに関する引用文献とが同一の傾注分野ではないと判断された。最近の判決でも、Innovention Toys事件⁹⁾では、CAFCは、ボードゲームに関する特許発明に対して、コンピューターゲームのプログラミングコンテストに関する記事の引用文献が同一の傾注分野ではないとする地裁の判断を支持した。従って、単に同一の産業に属している程度では、傾注分野が同一とは判断されにくいことに留意が必要であろう。

一方で、In re Bigio事件⁸⁾のように、ヘアブラシに関する本願発明と歯ブラシに関する引用文献について、クレーム解釈に基づいて構造と機能が類似であるから、手に持って使用するブラシにも容易に使用可能であるとして同一傾注分野と判断された例もある。この例のように、傾注分野の判断にはクレーム解釈が影響していると考えられる。クレームと傾注分野の判断との関係について次項で詳しく検討する。

(2) 傾注分野の認定方法について

特許発明の傾注分野は、主にクレームの記載内容に基づいて判断される傾向が見られた。例えば、厳密なクレーム解釈により、傾注分野が判断されたRegent Lighting事件¹¹⁾がある。本事件では、地裁のクレーム解釈の正当性が争点となった。地裁は、クレームに係る発明の主題を明細書の実施例の記載に基づき、平面ガラスレンズをもったアウトドア用石英灯器具であると限定解釈した。この限定されたクレーム解釈に基づいて特許発明の傾注分野の範囲が狭く認定されることとなり、その結果、特許発明の傾注分野は、引用された先行技術の傾注分野とは異なるという判断がなされた。これに対し、CAFCは、明細書全体及び審査経過を考慮し、クレームの照明器具は、用途をアウトドア用であると、また材質を石英であると限定されるべきではないと判断し、地裁のクレーム解釈の誤りを認定した。より広いクレーム解釈への修正に伴い、特許発明の傾注分野も広く認定されることになり、その結果、引用された先行技術の傾注分野は特許発明の傾注分野の領域に含まれると判断された。このように、傾注分野の判断には、クレーム解釈が関係していることがわかる。

傾注分野の判断とクレームとの関係について、判決で取り上げられた出願または係争特許のクレームの記載を検討する。

In re Clay事件⁵⁾では、本願発明のクレームのプリアンブルには、「デッドボリウムを有する貯蔵タンクに精製された液化炭化水素生成物を貯蔵する方法」という記載が用いられている。このため、本願発明の傾注分野は、精製された液化炭化水素生成物の貯蔵に関するものであるという判断が行われた。その結果、石油関連としては共通するものの、地下の天然オイル層にて自由に流れる石油を所望方向に導くための発明を開示する引用文献は、本願発明に対して傾注分野は異なるものであると判断された。

Innovention Toys事件⁹⁾では特許発明のクレームのプリアンブルには、ボードゲームという記載がある。CAFCは、特許発明の傾注分野をボードゲームと認定し、コンピューターゲームのプログラミングに関する引用文献とは、傾注分野が異なるとする地裁の判断を支持した。

In re Bigio事件⁸⁾においては本願発明のクレームのプリアンブルには、ヘアブラシという文言が用いられている。他方、引用文献は、歯ブラシを開示している。しかし、本願発明のクレームのボディには、刷毛基板はスムーズにカーブした凹面の中央領域及び放射状に比較的長い端部領域を備えている円筒型のコアを有する、というヘアブラシの構造が記載されている。クレームに記載されたこの構造は、引用文献に開示された歯ブラシの構造に類似し、歯ブラシへも容易に使用可能であるから、その特徴的な構造に起因する機能も共通すると認定された。つまり、構造及び機能が本願と引用文献との間で共通することにより、本願発明の傾注分野と引用文献の傾注分野は同一であると判断された。このように、クレームのプリアンブルに本願発明の属する技術分野（ヘアブラシ）が明確に記載されており、権利範囲としてはヘアブラシに限定されていたとしても、ボディに記載された特徴的な構造が他の技術分野（歯ブラシ）に容易に使用可能であるか否かが考慮される。本事件では、その結果、本願発明の傾注分野が、プリアンブルに記載された技術分野それ自体（ヘアブラシ）に限定されて判断がなされなかったことを示している。

しかしながら、クレームの詳細な記載内容に限定されずに傾注分野が判断された事例として、例えば、In re Johenning事件¹²⁾がある。本願のクレームは、ウォーターベッドマットレスの射出成型の製法発明に関するものである。CAFCは、マットレスに関する開示はなく、ウォーターベッド用の組み立て式フレームの構造のみを

開示し、そのフレームが射出成型でもよいと記載された引用文献を、本願発明と同じウォーターベッドの製造分野であるから本願発明の傾注分野と同一であると認定した。本事件では、傾注分野の判断は必ずしもクレームの詳細な記載に沿うように狭く判断されるというわけではなく、ウォーターベッドの製造という分野が同一と認定されたために、傾注分野が広く認定されるケースもあるということを示している。

また、Wyers事件¹³⁾の特許発明は、自動車のけん引装置を施錠するバーベル型の錠（バーベル錠）に関し、種々の内径を持つけん引装置に対応できるように、バーベル錠のシャンク（棒状の部分）の外径を変えるためにスリーブ（外筒）を用いるスリーブ発明と、ロックヘッド内の施錠機構内に異物などが混入しないために外部シール（カバー）を用いるシール発明とである。スリーブ発明のクレームのプリアンブルには“hitch pin（牽引装置の部品）”と記載されており、シール発明のクレームのプリアンブルには“locking device”と記載されている。

CAFCは、スリーブ発明に関して、トレーラーのけん引アタッチメントに関する特許文献を引用文献に挙げ、引用文献と特許発明は傾注分野が同一であるとしてこの引用文献を類似技術と認定した。また、シール発明に関して、南京錠を開示する引用文献を挙げ、錠前職人（locksmith）が当業者であるならば、南京錠とバーベル錠は同一の傾注分野であると判示した。このように、本事例では、クレームに基づく傾注分野の判断がなされていることに加えて、当業者についても考慮され得ることを示している。

前述のInnovention Toys事件⁹⁾は、特許発明のボードゲームと引用文献のコンピューターゲームの双方ともチェスに類似したゲームに関するものであったが、CAFCはこれらの傾注分野を異なるものであると、非常に狭く傾注分野の

判断をした事例である。その一方でCAFCは、ボードゲームの当業者（実機製作者）とコンピューターゲームの当業者（プログラマー）とが異なることも指摘している。In re Bigio事件⁸⁾における傾注分野の判断手法を考慮すれば、Innovention Toys事件⁹⁾では、特許発明の傾注分野が、単にクレームの文言通りにボードゲームであると判断されただけでなく、異なる当業者にとって容易に使用可能であるか否かという点についても、傾注分野が同一であるか否かの判断の材料として考慮されたのであろう。

以上から、傾注分野の判断は、基本的にはクレームの記載に基づいて行われている傾向が窺える。クレームに記載された特徴的な構造及び機能が、技術分野の異なる先行技術が開示している構造及び機能と類似している場合には、先行技術が属する技術分野への使用可能性が判断されることがあるが、その際には、当業者が同じかどうかという点も考慮される可能性がある。

3. 4 課題との関係に着目した判決例

(1) 課題関連性の範囲について

類似技術の判断において、先行技術の傾注分野が本願発明と異なると判断されると、次に課題の合理的関連性が判断される。すなわち、“Two Separate Tests”で示されているように、引用例が同一の傾注分野になくても、発明者が解決しようとする課題に引用例が合理的に関連しているか否かが判断される。

前述のIn re Clay事件⁵⁾では、「引用文献が発明者の傾注分野と異なっても、発明者がその課題を検討する際に注意を引き付けられるであろうと論理的にいえるものは、合理的に関連する」と示された。そして、課題同一性の判断において「クレームされた発明の目的と同じ目的が先行文献に開示されていれば、その先行文献は同じ課題に関連するといえ、その事実は先行文献を自明性拒絶で用いる理由となる」、「目

的が同じであれば、発明者がそれを考慮する動機づけがあり、目的が異なればそれを考慮する動機づけが低い」と判示された。これに基づき、In re Clay事件⁵⁾では、引用文献と本願発明の目的が相違するため、課題が合理的に関連せず、類似技術ではないと判断された。

また、In re Paulsen事件¹⁴⁾では、ラップトップコンピューターに関する本願発明に対し、他分野におけるヒンジ、ラッチ構造が、当業者が本願発明の課題に直面した場合に参考にするであろう、として類似技術と判断された。

これらの判示から、発明と先行技術の関連性は、傾注分野の範囲に比べると広く判断されていると考えられる。この点について、次項で事例に基づき詳しく検討する。

(2) 課題が合理的に関連しないと判断された事例

In re Clay事件⁵⁾の本願発明は、精製された液体炭化水素生成物をデッドボリュームを有する貯蔵タンクに貯蔵する方法に関するもので、タンク底と排出口の間のデッドボリューム部分を、ゲルで埋めることが開示されている。

CAFCにおける審理では、石油等の採掘方法に関し、地下天然オイル層に流れる石油を所望方向に導くために、地中の空洞をゲル化させた石油で埋めて、石油の地中への浸透率を減らし、地層における石油の流れを制御することを開示する引用文献は本願発明と類似技術であるとした審判部の判断の正否が争点となった。CAFCは、引用文献は地中の堆積岩に石油が流出してしまうという課題に直面し、石油を流出させないという課題を有し、本願発明は貯蔵タンクのデッドボリュームによって、液化炭化水素生成物を損失させないようにするという課題を有するため、両者の課題は相違すると判断した。CAFCは、タンクのデッドボリュームの問題を解決しようとする当業者が、地層の不規則な空

洞に栓をしようとする文献を参照するとは合理的に予測できず、よって審判部の判断は明らかに誤りであり、引用文献は類似技術ではないと判断した。CAFCが認定した本願発明の課題は、明細書の背景技術に記載されており、CAFCは明細書の記載を考慮して課題を認定していると推察される。

Wang Lab.事件¹⁰⁾では、明細書全体に記載された発明の目的及び使用方法から課題が判断され、課題が合理的に関連しないとされた。CAFCは、特許発明の明細書中には直接的な記載はないが、明細書全体から特許発明のメモリーはパーソナルコンピューター用のDRAMを想定しており、コンパクト化、低コスト化を目的としていると判断した。一方、引用文献にも直接的な記載はないが、全体の記載から引用文献のメモリーは大型産業用機械の制御機への適用を考慮したSRAMを想定しており、大容量化、高性能化という特許発明とは異なる内容を目的としていると判断した。その結果、特許発明と引用文献は、課題が合理的に関連しているわけではないと認定された。

In re Greene事件¹⁵⁾では、明細書の背景技術に航空機の機体に備えられる羽根(vane member)の取り付け構造の課題(バードストライクや飛来物によって羽根が破損したときに、それがエンジンに飛び込んでダメージを与えたり、機体を損傷すること)が開示されており、CAFCは本願発明の課題は、破損した羽根から機体やエンジンを守ることであると判断した。一方、引用文献には土砂用ミキサーの羽根破損時の落下防止対策が開示されていた。CAFCは航空機用羽根の当業者は、引用文献から合理的に本願発明の課題を想到しないだろうと判断し、類似技術ではないと判断した。

本事件では、明細書に記載された課題によって課題が認定されており、明細書に「羽根の落下を防ぐこと」が課題として記載されていたと

したら、課題が関連すると判断されていた可能性も否定できない。従って、明細書に記載する課題が、課題関連性の判断に影響を与えると考えられるため、明細書ドラフトに際しては課題を記載するか否かも含め、何を課題として記載するかについて留意が必要である。

別の事例として、In re Klein事件⁷⁾がある。本願発明は、鳥及び蝶用のネクター（飼料）配合用の容器に関する。CAFCは、5つの引例は類似技術であるとの審判部の判断には十分な証拠がなく、自明性拒絶は維持できないとして、審判部の決定を破棄した。

審判部は、本願発明の課題を「容器を分類すること」であると認定していたが、発明者は、課題を「可動仕切り板を用いて、砂糖と水の比率を変えて砂糖水ネクターを作ること」であると主張し、CAFCもその課題を認定した。本願発明の目的が液体を対象にしているのに対し、5件の引用文献のうち3件の目的は「固体物を分類すること」であることから、CAFCは、引用文献が異なる目的を持つ場合、発明者がそれを考慮する動機づけ、理由が低いとした。また、残り2件の引用文献についても、「可動仕切り板」を備えていないことから、課題関連性を支持する理由がないと判断した。

(3) 課題が合理的に関連すると判断された事例

In re Paulsen事件¹⁴⁾では、ラップトップ型のポータブルコンピューターに関する本願発明に対し、他分野の特定のヒンジやラッチ技術が類似技術であるか否かが争点となった。本願発明のメインクレームでは、ラップトップ型コンピューターの基本的な構造が開示され、サブクレームでは、折り畳み部の構造が限定されている。

審判部では、ラップトップ型の電卓を開示する特許文献を引用し、新規性がないと判断した。また、デスクトップ型の電話機、ピアノ、キッチンキャビネット、食器洗い機、木製家具、洗

濯機などのヒンジやラッチ技術を開示する文献との組み合わせにより、サブクレームも自明であると判断した。

CAFCでは、電卓もコンピューターの一種であるとして、審判部の新規性判断を支持した。サブクレームの自明性判断においては、本体の機能を維持したまま、サイズを小さく保つようにコンピューターディスプレイを固定する方法を課題として検討する場合は、他分野の特定のヒンジやラッチ技術を参考にするであろうとし、引用文献は課題が合理的に関連するものであるとして、審判部の判断を支持した。本事件は、技術分野が異なる場合であっても、課題が合理的に関連するものであれば類似技術であると判断された典型的な事例であり、同様の判断がなされた事件に、In re Huene事件¹⁶⁾、In re ICON Health事件¹⁷⁾がある。

In re Huene事件¹⁶⁾では、CAFCは、手術時に用いられる吸収性骨ネジとその挿入ツールに関する本願発明と、航空宇宙産業分野で用いられるネジに関する引用文献とは、「工具とファスナーのずれ、ずれにより発生するカムアウト（ネジ穴からドライバーが外れる現象）」という同じ課題を解決しており、両者は同じ目的を持っており、同じ課題を開示していると判断した。

In re ICON Health事件¹⁷⁾の本願発明は、折り畳み式のトレッドミルに関する。本願発明のトレッドミルは、踏み台と直立式の収納機構との間に接続され、第2の位置に踏み台を安定的に保持されるように補助するガススプリングを備えている。CAFCは、本願発明の「折り畳み機構」はトレッドミルに限定される機能ではなく、重量物を安定的に保持しようとする機構に関する課題は、他の分野にも記載されているとし、折り畳みベッドに関する引用文献を類似技術であると判断した。

Agrizap事件¹⁸⁾の特許発明は、ネズミ等小動物の駆除装置に関するものである。主引例とな

った小動物の駆除装置との違いは、高電圧発生器を作動させるスイッチが、特許発明は電気式であるのに対して、主引例は機械式である点にあった。また、副引例として動物が電極に触れた場合、それが抵抗となって内部回路が高電圧発生器を作動させる装置が示された。

特許発明の明細書では背景技術及び関連技術で機械式スイッチの欠点を挙げており、副引例においても明細書中に機械式スイッチよりも電気式スイッチの方が優れていることが記載されていたことから、CAFCは、特許発明も副引例も共に機械式スイッチの不具合に関する課題を有すると認定した。そして、類似技術は、発明の傾注分野の文献に制限されず、出願人の目的に有用であれば、当業者が認識したであろう文献も含むので、副引例は類似技術であると認定した。

Innovention Toys事件⁹⁾もまた、地裁で非自明と判断されたものが、CAFCで覆った事例である。特許発明は、チェスに似たボード上で、相手のキングにレーザー光線を当てれば勝利するというゲームに関する。

本事件では、レーザー光線を利用したボードゲーム(Swift特許)が引用文献となっていたが、これはキングが動かさない設定であり、キングを動かせる点で特許発明はSwift特許と異なっていた。ところが、「キングが動かせる」チェスに類似した電子ゲームに関する紹介記事(レーザーチェスのプログラミングコンテストに関する記事)が存在し、この紹介記事が類似技術か否かが争いとなった。

地裁は、この記事はボードゲームである特許発明と傾注分野が異なり、類似技術ではないとし、特許発明は非自明であると判断した。

CAFCは傾注分野が異なることを根拠に類似技術ではないとした地裁判断は誤りであると判断した。CAFCは明細書の記載から特許発明の課題を認定し、特許発明と紹介記事は、同一の

目的を有するレーザーチェスのような戦略ゲームであるので類似技術であると認定した。

本事件は、ボードゲームとコンピューターゲームという一見異なる分野であっても、課題が同一であれば、類似技術と認定されることを示している。逆の見方をすれば、技術分野が異なる引用文献を類似技術と認定してもらうためには、発明の目的(課題)との類似点を具体的に指摘した主張をすることが大切であると言える。

一見異なる分野であっても、課題が合理的に関連すれば類似技術と認定されうることを示した別の事例に、In re GPAC事件¹⁹⁾がある。本願発明は、発がん性の高いアスベストを建物から除去する作業の際に、作業者がアスベスト繊維を吸引しないための設備に関する。

審判部は、引用文献として逆流防止弁に関する特許を7件、屋外テントの換気フラップに関する特許を3件、空気ドアに関する特許とクリーンルームに関する特許の計12件を挙げ、これらの引用文献は、全体の記載から、いずれも本願発明の課題と合理的に関連するので、類似技術であると認定した。CAFCは審判部の判断に誤りはないとして、本願発明は自明であると判断し、審判部の判断を支持した。

(4) 課題との関連に着目した判決例に関する考察

これらの判決例から、課題同一、すなわち「課題が合理的に関連する」ので類似技術であると判断される場合、かなり広い範囲から先行技術が引用される可能性があることがわかった。

また、先行技術文献と本願との技術分野が異なっても、In re Paulsen事件¹⁴⁾の例でいうヒンジなどの特徴的な構成要素が先行文献に開示され、その構成要素の目的が類似していれば、当業者はその文献を参考にするものと考えられ類似技術であると判断される可能性もある。

さらに、発明の「課題」認定については、何に基づいて判断したのか判決文中に明示されていない事例もあるが、分析の結果、全ての事例で明細書の記載を考慮して判断されていることが推察された。さらに、出願時の技術常識が考慮されていた事例もあった。

いずれの事例でも、課題から類似技術か否かを判断するには発明の目的、明細書の記載から認定される課題が検討されており、どちらかの側面から類似か否かが判断されているといえる。

4. 実務上の留意点

上述の判決例より“Two Separate Tests”のうち、傾注分野については厳しく且つ簡単に判断し、もう一方の課題の関連性に重点を置いて類似技術の判断を行っているといえる。前述の判決例に基づく傾注分野、課題に関する留意点を以下にまとめる。

4. 1 傾注分野に関する留意点

傾注分野の判断は、基本的にはクレームの記載に基づいて行われていることがわかった。

実務上、クレームの記載は簡潔であることが望ましいとされているが、傾注分野を特定できるようクレームに記載しておくことに留意すべきである。具体的には、In re Clay事件⁵⁾のようにプリアンブルで傾注分野を詳しく特定する方法がある。また、In re Bigio事件⁸⁾のように構造及び機能に着目したボディの記載内容で傾注分野が特定されることもあるので、発明における特徴的な構造及び機能をボディに記載する場合は、必要に応じて、他の分野の先行技術と対比しながら、発明が想定する傾注分野を特定できるように構造及び機能に関する記載を充実させておくことが良い。なお、先行技術を検討する際に考慮すべき他の分野の範囲としては当業者を想定すべきであろう。

出願前の調査や無効理由の調査においては傾注分野が同一である先行技術であるか否かは、そのクレームのプリアンブルの記載を注意深く見て判断する必要がある。また、ボディ部分にも注意を向ける必要があるといえる。また、構造及び機能が類似である場合、異なる技術分野への使用可能性が考慮されて同一傾注分野と判断されることがあることから、技術分野や当業者の範囲を広げて調査することも必要である。

4. 2 課題に関する留意点

自己の発明についての自明性が争点となるケースにおいては、技術分野が異なるというだけで引例として不適格とは言えない。審査、あるいは無効審判において、課題の関連性が争点となった場合には、課題が「合理的に関連」するか否かを検証した上で、反論するか補正するか検討するべきである。

反論する場合には、引例が発明と同じ目的を示していないことを理由に、課題は合理的に関連していないと主張して引例は類似技術ではないと反論することを検討するべきである。この場合、自己の発明と引例の課題が、「合理的に関連」していないとの主張が可能かどうか、ひとつの切り口となる。このような場合、自己の発明の課題が引例の課題と異なるとの主張が採用されたIn re Greene事件¹⁵⁾とIn re Klein事件⁷⁾を参考にするとよいだろう。

また、補正する場合には、自己の発明の課題と引例の課題とが「合理的に関連」しないような補正が可能か否かを検討しなければならない。発明の課題が意図した範囲よりも広く判断された場合、意図した課題が明確になるような補正を検討するとよいであろう。例えば、発明は液体を扱うことが前提であるのに対し、引例は固体を扱うことが前提である場合には、液体特有の構成を加えることが考えられる。したがって、もし検討の結果、発明と引例の課題が明

らかに合理的に関連すると判断できる場合には、引例との差異を明確にする補正を検討すべきである。

In re Paulsen事件¹⁴⁾やIn re Huene事件¹⁶⁾で示されたように、本願発明の適用分野が異なっているとしても、発明の特定の構成要素が先行技術と合理的に関連する課題を有することは十分に考えられることから、出願前の調査や無効理由の調査では、同一技術分野だけでなく、発明の構成要素の適用範囲に着目した多面的な技術調査も必要と思われる。特に、KSR事件以降、組合せ容易との判断がされやすい状況であることを考慮すると、出願前の調査や無効理由の調査においては「課題が同一」である先行技術が見つければ、自明との判断を導きやすいと言えよう。この場合、課題は明細書の記載から認定されることが考えられるので、明細書に明示されている課題はもちろん、明細書全体から示唆されている課題についても読み取ることが重要である。

5. おわりに

本稿ではKSR事件前後の類似技術を判断した判例を調べることで、最近の類似技術判断の傾向を分析した。傾注分野については、KSR事件以降の事例が少なく傾向を判断することはできなかったが、課題の関連性についてはKSR事件前後において傾向の変化は見られず、KSR事件以降の判決における類似技術の判断ではKSR事件以前の主要判例で示された判断が踏襲されていることが確認できた。

KSR事件以降、引用文献の組み合わせが自明であるか否かを争うことが難しいケースでは、そもそも引用された文献が類似技術では無いと主張することの重要性は高まっていると思われる。改正された特許法の施行に伴う異議申立制度においても、類似技術判断による引用文献の適格性は重要な位置づけとなるであろう。

本稿を特許実務者の方々の参考にしていただ

ければ幸いである。

注 記

- 1) KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., Ct. 1727 (2007)
- 2) 2010 KSR Guideline Update and teaching points of the case
<http://edocket.access.gpo.gov/2010/pdf/2010-21646.pdf> (参照日：2012. 3. 30)
- 3) Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966)
- 4) Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 2143.01
- 5) In re Clay, 966 F.2d 656 (Fed. Cir. 1992)
- 6) MPEP 2141.01 (a) II
- 7) In re Arnold Klein 2010-1411 CAFC (June. 6, 2011)
- 8) In re Alberto Lee Bigio, No. 03-1358 CAFC (August 24, 2004)
- 9) Invention Toys, LLC, v. MGA Entertainment, INC., Wal-Mart Stores, INC., and Toys "R" Us, Inc., 2010-1290 CAFC (March 21, 2011)
- 10) Wang Lab. v. Toshiba Corp., 993 F.2d 858, 1993 U.S. App. (Fed. Cir. 1993)
- 11) Regent Lighting Corp. v. FL Industries, Inc., 94-1162 (Fed. Cir. June 2, 1995)
- 12) In re Jhon B. Jochenning, No. 93-1217 CAFC (July 15, 1994)
- 13) Philip W. Wyers and Wyers Products Group, Inc., v. Master Lock Copmany, 2009-1412 (July 22, 2010)
- 14) In re David C. Paulsen, 30 F.3d 1475, No.94-1012 (Fed. Cir. Aug. 3, 1994)
- 15) In re Leonard M. Greene, 22 F.3d 1104, No.93-1446 (Fed. Cir. March 17, 1994)
- 16) In re Donald R. Huene No.99-1514 (Fed. Cir. August 11, 2000)
- 17) In re ICON Health and Fitness, INC. 2006-1573 CAFC (Aug. 1, 2007)
- 18) Agrizap, Inc. v. Woodstream Corp., 520 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2008)
- 19) In re GPAC Inc., 57 F.3d 1573, 1580-81 (Fed. Cir. 1995)

(原稿受領日 2012年3月15日)