

# 米国特許におけるTeaching Awayの調査研究

国際第1委員会\*

抄 録 「KSR最高裁判決」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が重要であると示されている。しかし、Teaching Awayの解説としては「KSR最高裁判決」以前の数件の判決に基づくものに留まり、権利化時のガイドラインとするには不十分であった。そこで本稿では、「KSR最高裁判決」以後のTeaching Awayに関するCAFC判決42件を分類・分析して、権利化時の留意点を抽出した。

## 目 次

1. はじめに
2. 判決の分析結果
  2. 1 discouraged型
  2. 2 異なる方向型
  2. 3 動作不能型
3. 権利化時の留意点
4. おわりに

## 1. はじめに

「KSR最高裁判決」(2007年)では、自明性の検討において、課題の性質や出願時の技術常識から、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<sup>1)</sup>。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が重要であると示されている<sup>2)</sup>。Teaching Awayとは、先行文献がクレームされた発明(以下「本発明」という)から遠ざけることを教示していることをいう。Teaching Awayを適切に主張することで、特許出願人は自らが希望する内容で本発明を権利化することができる可能性が高まると考えられる。

MPEPには、Teaching Awayの事例として、(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こと、(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Teaching Awayとは判断されないこと、(C) 技術常識に反する行為は非自明性の根拠となることが挙げられている<sup>3)</sup>。しかし、これらは「KSR最高裁判決」以前の判決であるため、現在でも有効なのか不明である。また、権利化の実務では、記載された判決に一致する事例ばかりではないため、MPEPを実務の体系的なガイドラインとするには不十分であった。たとえば、事例(A)では本発明を“exclude”すると明示された先行文献によりTeaching Awayと判断されているが、明示されていない場合にどのように判断されるのか不明であった。そこで当ワーキンググループでは、「KSR最高裁判決」以後のTeaching Away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ことにした。

なお、本稿は、2016年度国際第1委員会第4ワーキンググループの白水豪(リーダー、ギガフォトン)、今津康元(サトーホールディング

\* 2016年度 The First International Affairs Committee

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(副委員長、日本発条)が作成した。

## 2. 判決の分析結果

当ワーキンググループでは、「KSR最高裁判決」以後のCAFC判決の中からTeaching Awayが議論されている42件の判決を抽出した。

そして、抽出した42件を、MPEPの事例(A)に示されるような、先行文献に本発明の構成を直接否定する記載がある明示型か、事例(B)に示されるような、先行文献に本発明の構成を直接否定する記載がない暗示型かに分類した。

以上の分類に基づいた分析結果を表1に示す。

表1 分析対象の明示・暗示別CAFC判断

明暗	Teaching Away		容認率
	あり	なし	
明示型	8	8	50%
暗示型	5	21	19%
全体	13	29	31%

表1に示すように、明示型と暗示型に分けて分析すると、Teaching Awayと判断された判決は全体42件中13件の31%であるのに対し、明示型では16件中8件の50%、暗示型では26件中5件の19%であった。

このように、MPEPの事例に示されるような明示型でTeaching Awayと判断された判決や、暗示型でTeaching Awayではないと判断された判決だけでなく、明示型でもTeaching Awayではないと判断された判決や、暗示型でもTeaching Awayと判断された判決、つまりMPEPには見られない判決も確認できた。

さらに体系的な分析をするために、明示型・暗示型に分類した結果を、判決で広く認められている3類型に分類した<sup>4)</sup>。つまり、当業者が

先行文献に記載された構成に従うことを思い留まる場合(discouraged型)、当業者が出願人が採用した方法とは異なる方向へ導かれる場合(異なる方向型)、その使用により動作不可能になる結果を生じる場合あるいは一見動作が不可能な装置を作り出す場合(動作不能型)の3つに分類した。

なお、discouraged型と異なる方向型の両方にまたがり、両者の切り分けが難しい判決があったため、本稿では、本発明と先行文献の技術思想が全く異なるものを異なる方向型とした。

以上の分類に基づいた分析結果を表2に示す。

表2 分析対象の類型別CAFC判断

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%

表2に示すように、3類型の中では、discouraged型の割合が42件中32件の76%と最も多かった。また、明示型と暗示型をさらに3類型に分けて分析すると、Teaching Awayと判断された判決は、明示型のdiscouraged型では16件中8件の50%、暗示型のdiscouraged型では16件中0件の0%、暗示型の異なる方向型では4件中4件の100%、暗示型の動作不能型では6件中1件の17%であった。

このように、暗示型でもTeaching Awayと判断された判決は、異なる方向型と動作不能型にあることが確認できた。

なお、明示型の異なる方向型と動作不能型が0件となった理由は、先行文献において自身の発明と技術思想が異なる発明をあえて否定する必要がないことや、他の発明を組み合わせた場

合に自身の発明が動作不能になる否定的記載をする必要がないことが考えられる。

本稿では、どのような場合ならTeaching Awayと判断されるのか否かをさらに具体的に知るために、上述した各類型に分けてTeaching Awayと判断された判決とそうではない判決を紹介するとともに、判決の分析を示す。

## 2. 1 discouraged型

discouraged型は全体の76%と大部分を占めていた。その中で、先行文献に本発明の構成を直接否定する明示的記載が存在するにも関わらず、50%の判決でTeaching Awayではないと判断されている。一方、暗示型は全てでTeaching Awayではないと判断されている。そこで、本章では、どのような記載がTeaching Awayの判断に影響しているか分析した。

### (1) 明示型であって、Teaching Awayと判断された例

明示的記載が存在するため、Teaching Awayと判断された例としてSantarus判決やLeo Pharmaceutical判決がある。

#### Santarus判決<sup>5)</sup>

本判決は、先行文献に本発明の構成を排除する記載があったために、Teaching Awayと判断された例である。

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。PPIは酸に弱いことから従来は腸溶性のコーティングを施した錠剤として提供されていたが、PPIに対して重曹を緩衝剤として加えることで、胃液で失活しないPPIを提供することが可能となり、これについて特許を取得した。この特許の自明性が争われたが、CAFCは、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、ノンコートのPPI錠剤を排除する（ruled out）記載が存在したことから、当業者であれ

ばノンコートのPPIを使うことはTeaching Awayがあると判断された。

#### Leo Pharmaceutical判決<sup>6)</sup>

本判決は、先行文献に本発明の問題点が指摘されていたため、Teaching Awayと判断された例である。

本発明は、乾癬（かんせん）治療用の軟膏の特許に関する。乾癬の治療にはビタミンDとコルチコステロイドの併用が効果的と従来から知られていたが、アルカリ性下での保管を要するビタミンDを酸性下での保管を要するコルチコステロイドと共に単一製剤とすると長期保管が困難であることから、ビタミンDとコルチコステロイドは皮膚に対して時間をおいて交互に塗布して使用されていた。これに対しL社はポリオキシプロピレン-15-ステアリルエーテル（POP-15-SE）を溶媒とすることでビタミンDとコルチコステロイドの単一製剤での長期保管における安定性を向上し、これについて特許権を取得した。

この特許に対し、複数の先行文献に基づいて自明性が争われたが、CAFCは、被疑侵害者から提出された、特許出願日以前の医学研究論文が、ビタミンDとコルチコステロイドを組み合わせる（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していることから先行文献の組み合わせにはTeaching Awayがあると判断された。さらに、各先行文献はいずれも長期保管における安定性の向上という課題を開示していない、といったことを理由に本特許は非自明性を有すると判断された。

#### Unigene Laboratories判決<sup>7)</sup>

本判決は、先行文献に本発明の材料は望ましい材料ではない旨の記載があったために、Teaching Awayと判断された例である。

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、「他の先行文献に記載された吸収促進剤として用いられているクエン酸を含む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行った。そのテストの結果は、discouragingであり、酒石酸アンモニウムだけが望ましい安定剤であり、他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。つまり、クエン酸は望ましい安定剤とは言えない旨の記載があった。そこで、CAFCは、安定剤として20mMのクエン酸を用いることはTeaching Awayであると判断した。

このように、“ruled out”，“problem”，“discouraging”といった本発明の構成を直接否定する記載があるとTeaching Awayと判断されている。

## (2) 明示型であって、Teaching Awayではないと判断された例

明示型であっても、Teaching Awayではないと判断された判決が50%存在する。つまり、明示型であれば、必ずTeaching Awayと判断されるとは限らないことを示している。

### Dome Patent判決<sup>8)</sup>

本判決は、一の先行文献に先行文献同士を組み合わせることを思い留ませる記載があったが、他の先行文献には先行文献同士を組み合わせる別の動機付けがあったことからTeaching Awayと判断しなかった例である。

本発明は、シロキサンベースのTris(1,1,1-tris(trimethylsiloxy)methacryloxypropylsilaneの略称)タイプの疎水性のモノマー(以下、「Trisモノマー」)にTrisタイプの疎水性の架橋剤(以下、「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。Trisモノマーはポリマーの酸素透過性を高めるというメリットがあるが、ポリマーを疎水性にするというデメリットがある。

先行文献Gaylordと先行文献Ellisには親水性の架橋剤を用いてTrisモノマーを重合することにより、親水性に改善したコンタクトレンズ用材料が開示されていた。一方、先行文献Tanaka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)があるというTrisモノマーの欠点が記載され、Tris架橋剤を用いて親水性モノマーを重合して得られたコンタクトレンズ用材料が開示されていた。

特許権者は、先行文献TanakaにはTrisモノマーの欠点が記載されているため、先行文献Gaylordと先行文献Tanakaを組み合わせることにはTeaching Awayを主張した。

しかし、CAFCは、先行文献Gaylordと先行文献EllisにはTrisモノマーが酸素透過性を有し、かつコンタクトレンズに適した材料であると記載され、別の動機付けが存在しており、酸素透過性を高める目的で当業者がTrisモノマーやTris架橋剤を使用することは妨げられないから、Teaching Awayではないと判断した。

このように明示型であっても、別の動機付けが存在するならばTeaching Awayと判断されない。

### In re Chaganti判決<sup>9)</sup>

本判決は、先行文献の一部に先行文献同士を組み合わせることを思い留ませる記載があったが、先行文献の開示全体を考慮するとTeaching Awayではないと判断された例である。

本発明は、鍵サーバの如く、著作権保護された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フォーマットプログラムを利用した、当該オンラインコンテンツへのアクセス制御方法に関する。

特許出願人は、先行文献Glassman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)と記載されているため、Teaching Awayを主

張した。

しかし、CAFCは、先行文献Glassmanには鍵サーバの欠点が指摘されていることを認めつつ、その一方で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おり、これによりオンラインコンテンツへのアクセス制御を可能としていることから、Teaching Awayではないと判断した。

このように先行文献の一部に明示的記載があっても、先行文献全体から把握される技術事項が総合的に本発明に想到することを妨げていないならばTeaching Awayではないと判断される。

Hoffmann-La Roche判決<sup>10)</sup>

本判決は、先行文献に記載された副作用に基づいて行ったTeaching Awayの主張が認められなかった例である。

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Ravnにはイバンドロン酸塩を1日あたり5mgかつ5日間経口投与することが記載されていた。先行文献Daifotisにはイバンドロン酸塩を1日あたり5mgかつ7日間継続して経口投与した合計量と等量を、週に1度投与することが記載され、1ヶ月の投与量として実質150mgであることが開示されていた。これらの先行文献に基づき月に1度イバンドロン酸塩を150mg投与することが自明であるかが争われた。

特許権者は、先行文献Ravn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が副作用は少ないと記載されていることから、イバンドロン酸塩を月に1度150mg投与することにTeaching Awayを主張した。

しかし、CAFCは、先行文献Ravnには1日あたりの投薬量によるイバンドロン酸塩による骨形成の効能の差がほとんどなく、かつ副作用

は安全と思われるレベルであることが記載されていることから、副作用が存在すれば必ずしもTeaching Awayとはいえず、得られる効能のメリットを考慮してその副作用を評価しなくてはならないと説示し、Teaching Awayではないと判断した。

このように先行文献に所期の効果とは異なる負の効果が明示的に記載されていたとしても、所期の効果のメリットや、負の効果の程度を考慮して、Teaching Awayが総合的に判断されると考えられる。

### (3) 暗示型であって、Teaching Awayではないと判断された例

暗示型における主なTeaching Awayの主張としては、①本発明の構成とは別の構成を実施する又は好ましいとする先行文献の記載に基づく主張、②本発明は効果がなくなる又は減少するとの先行文献の記載に基づく主張があった。

In re Hubbell判決<sup>11)</sup>

上記①に該当する本判決は、好ましい例として記載されたもの以外を排除していないと判断された判決である。

本発明は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。

特許権者は、先行文献にはヒンジを鍵穴に置き換える動機づけが存在せず、カバープレートを貫通する鍵穴に置換することにはTeaching Awayがあると主張した。しかしながら、CAFCは、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ため、Teaching Awayではないと判断した。

①に分類される他の判決を踏まえても、「特定の構成を実施する又は好ましいとする記載」のみに基づくTeaching Awayの主張が認めら

れることは難しい。これらはMPEPの事例(B)に該当する。

Tyco Healthcare Group判決<sup>12)</sup>

上記②に該当する本判決は、先行文献と本発明の奏する効果が一部でも一致する場合はTeaching Awayではないと判断された判決である。

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。特許権者は、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ることから、6～8mgのテマゼパムの使用にはTeaching Awayがあると主張した。しかしながら、CAFCは、先行文献には10mgのテマゼパムでも睡眠導入時間が改善することが開示されており、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もないから、Teaching Awayではないと判断した。

②に分類される他の判決<sup>13)</sup>においても、本発明の構成を得る際に一部の効果が失われるとしても一部の効果が残る場合には、Teaching Awayではないと判断されている。

## 2. 2 異なる方向型

今回抽出した判決では、異なる方向型のTeaching Awayは、10%と数は少ないものの、全て認められていた。つまり、特許出願人にとって、異なる方向型の主張は、強力な手段となる可能性があることを示している。

Spectralytics判決<sup>14)</sup>

本判決は、先行文献に記載されている発明では抑制しようとしている現象を、本発明では容認していることから、先行文献は本発明とは異なる方向であるとしてTeaching Awayと判断された例である。

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。本発明は、ワークピースを保持する保持具を、カッティングツールに直接的に固定した点を特徴とする。特許権者の専門家証言によると、先行文献に記載されている装置は、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。

CAFCは、本発明はカッティングツールと保持具を直接的に固定することによって、加工時に振動が発生した際、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ことから、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Teaching Awayがあると判断した。

このように、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異なる方向として認識される(たとえば、課題とされている)場合には、Teaching Awayと判断されている。

C. W. Zumbiel判決<sup>15)</sup>

本判決は、先行文献の好ましい範囲が本発明とは異なる方向であるとしてTeaching Awayと判断された例である。

本発明は、缶などを収容する箱に関する。図1に示されているように、箱の上面に設けられた切断線上の開口に指を差し込んで引っ張ることで缶の取り出し口が形成される点や、開口を箱内部の上列の第1の缶と第2の缶の間に配置することを特徴とする。

CAFCでは、図2に示されている先行文献における切断線の位置を、缶の干渉(指が缶にぶつかること)を避けるために本発明の位置へ再配置することの自明性が争われた。

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。この範囲は本発明の範囲の外側であることから、CAFCはTeaching Awayと判断した。

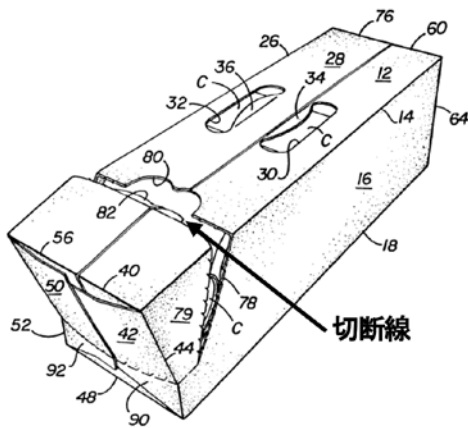


図1 本発明

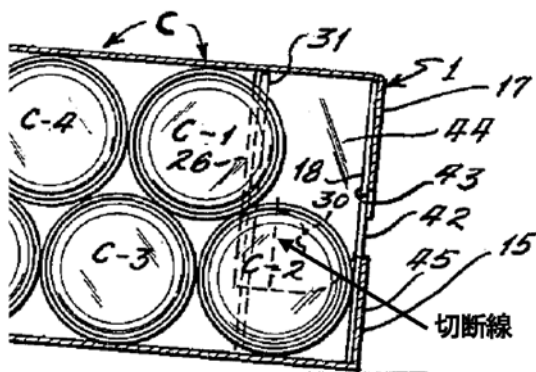


図2 先行文献

このように、先行文献と本発明ではそれぞれ異なる範囲が好ましいとされているときには Teaching Awayと判断される可能性がある。

本節で説明した判決以外では、本発明の数値範囲よりも高い数値範囲が好ましいことを先行文献が明示していることを理由に Teaching Awayと判断された判決<sup>16)</sup>や、腸内の電解質の変動を避けるために等張液を投与することを先行文献は必要としていることから、高張液を投与する本発明に対して Teaching Awayと判断された判決<sup>17)</sup>がある。

なお、MPEPの事例(C)は、本発明の温度範囲よりも低い温度範囲が好ましいことを先行文献が示しているため、異なる方向型に該当する。

## 2.3 動作不能型

動作不能型のうち Teaching Awayと判断さ

れたのは17%であり、動作不能型で Teaching Awayを主張しても認められる可能性は低い。しかし、一定要件を満たした主張をすることで認められる可能性がある。

### (1) 暗示型であって、Teaching Awayと判断された例

Mems Technologies判決<sup>18)</sup>

本判決は、先行文献の一部を変更すると深刻な問題を生じるとして Teaching Awayと判断された例である。

本発明は、音波検知用の開口を有するMEMS (micro electro mechanical systems) パッケージに関する。

被疑侵害者は、先行文献記載のデバイスに開口を設けることは自明であると主張した。しかし、CAFCは、まず先行文献はMEMSパッケージではなくSAW (Surface Acoustic Wave) デバイスに関するものであり、SAWデバイスは表面振動を検知するもので音波を検知するものではないとした。

その上で、SAWデバイスにとって外部からの音波は好ましくないノイズとなること、SAWデバイスは密閉された状態で封入される旨を説明していることから、先行文献のSAWデバイスに対して開口を設けることは Teaching Awayと判断した。

このように、本判決では、先行文献に開口を設けることを直接否定する記載はなかったが、開口を設けることで動作不能となるため Teaching Awayと判断された。

### (2) 暗示型であって、Teaching Awayではないと判断された例

ABT Systems判決<sup>19)</sup>

本判決は、先行文献を組み合わせると動作不能であっても、その構成を一定の要件下で公知の構成に置換して本発明に至るならば Teaching

Awayではないと判断された例である。

本発明は暖房・換気・空調（HVAC）のシステムに関し、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。空気状態を改善でき、かつ、常に動作するより省エネ効果がある。

特許権者は、先行文献Cornelius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おらず、動作不能であるとして、Teaching Awayを主張した。

しかし、CAFCは、「KSR最高裁判決」を引用して「特許が、公知の構成を単に別の公知の構成に置換したものならば、予期される効果を越えていなければならない」とした上で、先行文献Corneliusのタイマーを、先行文献Nakatsuno、先行文献Petroneと組み合わせて、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ようにすることは、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ているにすぎず、当業者であれば自然とそのような変更をなすとして、Teaching Awayではないと判断した。

このように、先行文献の一部を変更しようとしたり、複数の先行文献を組み合わせたとしても、動作不能である、というだけではTeaching Awayの主張として不十分であると考えられる。

### 3. 権利化時の留意点

MPEPには、Teaching Awayの事例として、(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こと、(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Teaching Awayとは判断されないこと、(C) 技術常識に反する行為は非自明性の根拠となることが挙げられていた。今回の判決分析により、事例(A)は明示型・discouraged型、事例(B)は暗示型・discouraged型、

事例(C)は暗示型・異なる方向型に該当し、「KSR最高裁判決」以後でも有効な事例であることが分かった。

(A)と(B)の対比からも明らかなように、明示的記載を根拠にして主張した方がTeaching Awayと判断されやすい。たとえば“ruled out”, “problem”, “discouraging”, “unsuitable”等の記載が明示的記載に該当する。ただし、明示的記載があったとしても、先行文献に動機付けが存在しているか、先行文献から把握される技術事項が総合的に本発明に想到するのを妨げているか、先行文献に記載された負の効果の程度が深刻であるかなどの観点で、より詳細に先行文献の記載を検討しなければならない。明示的記載があれば、必ずTeaching Awayと判断されるわけではないため、Teaching Awayの判断が覆される記載がないか確認する必要がある。もしこのような記載があれば、Teaching Awayと判断される可能性は低くなることに留意せねばならない。

また、暗示的記載を根拠にしてTeaching Awayを主張する場合は、discouraged型ではなく(C)のように異なる方向型であればTeaching Awayと判断される可能性がある。本発明と技術思想が全く異なる発明に誘導・到達するという先行文献の記載があれば、異なる方向型に該当する。たとえば、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場合や、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である。なお、審査官や被疑侵害者が提示した先行文献以外の証拠もTeaching Awayの判断に使えるため、暗示的記載を根拠とする場合にはその根拠となる証拠を新たに探すことも有効である。

最後に、MPEPのTeaching Awayの事例として記載されていない類型として、動作不能型があった。この類型では、単に組み合わせよう



とすると動作不能となるという根拠では不十分で、もう一段階強い根拠が必要となる。たとえば、組み合わせようとする深刻な問題を生じる、原理的に置換が不可能であるということが挙げられる。この類型においても、上記のように新たな証拠により Teaching Away を主張することが可能である。

#### 4. おわりに

今回、「KSR最高裁判決」以後の Teaching Away に関する CAFC 判決を分析することで、MPEP では読み取れない権利化時の留意点を抽出した。

MPEP のような少数の事例の羅列だけでは、権利化時の留意点を抽出するのは難しい。今後とも継続的に判決を分析して、本留意点を充実させることが必要である。特に、異なる方向型や動作不能型の判決数は少なかったため、これらには注目していきたい。

最後に、本稿が米国で事業を展開する企業にとって、権利化や訴訟の際の有益な情報となれば幸いである。

#### 注 記

- 1) KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007)
- 2) M.P.E.P. § 2145 X. D.
- 3) 前掲注 2)
- 4) Sean M. McGinn, Sam S. Sahota, 平田忠雄, 「日

本における進歩性と米国における非自明性の対比について」, パテント, Vol.67 No.3 (2014)

- 5) Santarus, Inc. v. Par Pharm., Inc., 694 F.3d 1344 (Fed. Cir. 2012)
- 6) Leo Pharm. Prods., Ltd. v. Rea, 726 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2013)
- 7) Unigene Labs., Inc. et al. v. Apotex, Inc. et al., 655 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2011)
- 8) Dome Patent L.P. v. Lee, 799 F.3d 1372 (Fed. Cir. 2015)
- 9) In re Chaganti, 554 F. App'x 917 (Fed. Cir. 2014)
- 10) Hoffmann-La Roche Inc. v. Apotex Inc., 748 F.3d 1326 (Fed. Cir. 2014)
- 11) In re Hubbell Inc., No. 15-1222 (Fed. Cir. 2016)
- 12) Tyco Healthcare Grp. LP v. Mutual Pharm. Co., 642 F.3d 1370 (Fed. Cir. 2011)
- 13) Par Pharm., Inc. v. TWi Pharms., Inc., 773 F.3d 1186 (Fed. Cir. 2014)
- 14) Spectralytics, Inc. v. Cordis Corp., 649 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2011)
- 15) C. W. Zumbiel Co. v. Kappos, 702 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2012)
- 16) Teva Pharma. USA, Inc. v. Sandoz, Inc., 723 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2013)
- 17) Braintree Labs., Inc. v. Novel Labs., Inc., 749 F.3d 1349 (Fed. Cir. 2014)
- 18) Mems Tech. Berhad v. ITC, 447 Fed. App'x 142 (Fed. Cir. 2011)
- 19) ABT Sys., LLC v. Emerson Elec. Co., 797 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2015)

(原稿受領日 2017年3月1日)