

# [米国] KSR最高裁判決で示された自明性判断基準を適用したCAFC判決

——機能を変更して組み合わせる場合の自明性判断  
ClassCo, Inc. v. Apple, Inc.判決——

今 泉 俊 克\*

**抄 録** KSR最高裁判決が下されてから10年が経過し、KSR最高裁判決の判示を適用し解釈した判決が多数出されている。本稿では、KSR最高裁判決で示された「当業者は、機械人間ではなく、創造力を持った人間である。多くの場合、自明な利用方法を持つものであり、当業者はパズルのように複数の特許の開示をうまく整合して組み合わせることができる。よく知られたアイテムは、基本的な使い方以外にも自明な利用方法が存在することがあり、当業者は、パズルのピースのように複数の特許の教示をうまく組み合わせることができる」とする判示をさらに解釈したClassCo, Inc. v. Apple, Inc.判決を紹介する。なお、ClassCo, Inc. v. Apple, Inc.判決では、組み合わせる従来の構成（エレメント）の機能が対象発明と同じでない場合の自明性が争われ、当業者の柔軟な発想を考慮して、組み合わせる従来の構成（エレメント）の機能が対象発明と同じでない場合でも、組み合わせにより自明と判断することができる」と判示された。

## 目 次

1. はじめに
2. KSR最高裁判決
  2. 1 自明性判断基準
  2. 2 連邦巡回控訴裁判所の過ち
  2. 3 米国特許庁ガイドライン
3. ClassCo, Inc.判決
  3. 1 経 緯
  3. 2 対象発明
  3. 3 引用例
  3. 4 審判での判断
  3. 5 特許権者の主張
  3. 6 連邦巡回控訴裁判所の判断
4. おわりに

異が自明であるならば特許されない旨規定している。なお、この自明性の判断の際、Graham最高裁判決<sup>2)</sup>で詳細に示された以下の点を確認してから自明性の分析をしなければならない。

- (1) 先行技術の範囲とその内容。
- (2) 請求の範囲に記載された発明と先行技術の教示の相違。
- (3) 当業者の技術水準。
- (4) 非自明性に関する客観的証拠（もしあれば考慮する）。

このように自明性は、上記 (1), (2) および (3) を確認した後判断される。もし (4) の証拠があれば (4) についても考慮して自明性が

## 1. はじめに

米国特許法第103条<sup>1)</sup>は、一引用例に同一の発明が開示されていなくても、発明全体として有効出願日前に当業者にとって先行技術との差

\* IMAIZUMI IP LAW, PLLC 米国特許弁護士  
Toshikatsu IMAIZUMI

判断される。

なお、2007年まで、連邦裁判所<sup>3)</sup>は、従来技術を組み合わせによる自明性の判断において、引用例を組み合わせするための教示、動機付け、示唆等が示されることを必要とする「教示、示唆、動機付けテスト<sup>4)</sup> (以下、TSMテストという)」を厳格に適用<sup>5)</sup>することがあった<sup>6)</sup>。

しかしながら、2007年に判示されたKSR最高裁判決<sup>7)</sup>において、このTSMテストの適用の仕方が見直され、TSMテストの「厳格な適用」は否定されるとともに、自明性判断基準が示(確認)された。KSR最高裁判決で示された基準については後述する。また、最高裁判所はTSMテストを否定するものではなく、このKSR最高裁判決で示した基準を満たしていればTSMテストの適用を否定しないというものであった。

KSR最高裁判決が下されてから10年が経過し、KSR最高裁判決の判示を適用し解釈した判決が多数出されている。そのような状況で、引用例に記載される構成を単に組み合わせただけではなく、引用例に記載される構成の機能に変更を加えなければならないような場合、KSR最高裁判決で示された判断基準に反するものであるか否かがClassCo, Inc. v. Apple, Inc.判決<sup>8)</sup> (以下、ClassCo, Inc.判決という)で判断された。

本稿では、KSR最高裁判決の判示のポイントを紹介するとともに、KSR最高裁判決で示された自明性判断基準をさらに解釈したClassCo, Inc.判決を紹介し解説する。

## 2. KSR最高裁判決

KSR最高裁判決では、自明性判断基準を示すとともに、TSMテストの厳格な適用を否定した。以下に、KSR最高裁判決でポイントとなる判示を紹介する。

### 2.1 自明性判断基準

裁判所は、すでに知られた機能(を有する構

成)の改良が、従来技術の記載の構成を予期できないような形で利用したものか否かを考慮しなければならない。そこで、既知の構成をクレームされるように組み合わせることが自明であるとする理由があったか否かを決定するために、特許に示される、「相互に関係を有する技術」、「コミュニティーに知られたあるいは市場に存在する需要の影響」、「当業者が有する背景知識」に目を向ける必要がある。自明性の判断において、クレームされるように構成を組み合わせるよう、当業者が促されたであろう理由を示すことが重要である。この分析は曖昧なものであってはならないが、当業者が利用したであろう推測、創造的なステップを考慮することができるため、その分析は、クレームされた特定の主題に向けられた、正確な教示である必要はない。

TSMテストを使用する場合、このテストが厳格に強制的に適用されたならば、先例と矛盾することとなる。自明性の分析は、TSMという言葉の形式的な概念にとらわれることはなく、また、公開された文献あるいは発行された特許に明示された内容を過度に強調してはいけない。発明的探求および現代の技術の多様性があるために、自明性の分析はこのTSMテストに限定されない。

このように、米国連邦最高裁判所は、TSMテストを自明性の判断基準の一つとして認めるとともに、TSMテストが自明性判断の際に称される唯一の判断基準ではないことを明確にした。

### 2.2 連邦巡回控訴裁判所の過ち

連邦巡回控訴裁判所は、多くのケースでTSMテストを適用してきた。TSMテストは、Graham最高裁判決とは矛盾しないが、連邦巡回控訴裁判所は、この理論を厳格なルールに変えてしまっていた。米国連邦最高裁判所は、連邦巡回控訴裁判所が自明性の判断において狭い概念で

TSMテストを適用した点で連邦巡回控訴裁判所は誤りを犯したとして、以下の点を指摘した。

### (1) 当業者にとって自明性

自明であると証明する一つの方法は、発明当時、既知の問題（known problem）に対し、クレームに限定される自明な解決方法（obvious solution encompassed by the patent's claims）が存在していたことを示すことである。連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所あるいは審査官は、特許権者が解決しようとしている問題にのみ注目すべきであるとし、発明当時<sup>9)</sup>、既知の問題に対し当業者にとって自明な解決方法が存在していたか否かという検討を除外してしまった。検討すべき問題は、構成の組み合わせが、特許権者にとって自明か否かでは無く、当業者にとって自明か否かである（自明であることを判断する際、特定の動機あるいは特許権者が自認した目的に左右されない）。

正しい（自明性の）分析においては、発明時に努力がなされている分野において知られ、特許によって取り組まれた必要性や問題から、当業者が、クレームされるように構成を組み合わせる理由があることを示せるか否かである。

### (2) 当業者に自明な方法の組み合わせ

また、連邦巡回控訴裁判所は、ある問題を解決しようとしている当業者は、その同じ問題を解決するよう設計された従来技術の構成にのみ（下線は筆者による）目を向けるであろうと仮定した点で過ちを犯した。

一般常識として、良く知られた構成は、主な目的を超えて、自明な利用方法がある。多くのケースで、当業者は、パズルのように、複数の特許の教示をフィットするように組み合わせることができる。当業者は、通常の想像力を有する人であり、機械的に行動する人ではない。

### (3) 「Obvious to try」について

また、連邦巡回控訴裁判所が、「obvious to try」を示すことでは構成を組み合わせることが自明であることを証明することができないと判断した点で誤りを犯した。もし、ある問題を解決するという設計上の需要、市場圧力があり、有限数の特定された、予期可能な解決策がある場合、当業者は、技術的な理解の範囲内で知られているオプションを探求する。もし、それで予期するような結果が得られたとしたら、革新ではなく当業者の常識の結果物である。よって、「obvious to try」によっても、自明性を証明することが可能である。

## 2. 3 米国特許庁ガイドライン

米国特許庁は、KSR最高裁判所判決が出た後、に自明性判断基準に基づく審査のガイドラインを官報（Official Gazette）に掲載し、米国特許審査便覧（MPEP）にガイドラインを追加した。

KSR最高裁判決では、どのような場合に自明となるかについて簡潔に述べておらず、自明性判断の基準と解釈できる言葉が判例の各所に盛り込まれている。このガイドラインは、KSR最高裁判決の判示の中に述べられた自明性判断の基準となる判示を丁寧に検討し、以下の7つのケースに分け、それぞれの対応について言及している。簡潔にまとめられており、参考になるため以下に紹介する。

- A. 既知の方法により従来構成を組み合わせ、予期できる結果を得た場合。
- B. ある構成を既知の構成と取替え、予期できる結果を得た場合。
- C. 同様な装置（方法、あるいは製造物）を改良するために、既知の技術を同じ方法で利用した場合。
- D. 改良できる状態の既知の装置（方法、製造物）に既知の技術を適用し、予期できる結果を

得た場合。

- E. 「obvious to try」の場合（合理的に（考え）成功の可能性があり、特定され予想できる、有限の解決策の中から（解決策を）選択した場合）。
- F. 設計を駆り立てるものおよび市場原理が、既に利用できる成果の変更を促す場合（ただし、その変更は当業者にとって予測可能な場合）。
- G. TSMテストが適用される場合。

KSR最高裁判決を理解する上で参考になるので、詳細については、上記基準を示したMPEP §§ 2143および2144- § 2144.09を参照されたい。

ここで注目すべき点は、上記Fの場合、引用例に記載される構成を単純に組み合わせても対象発明の構成とならず、対象発明の構成とするためには当業者の知識、経験等である程度補い変更する必要がある場合が存在する。

以下に紹介するClassCo, Inc.判決は、そのようなケースに該当する<sup>10)</sup>。同様なケースでの確かな応答をするため、自明性の基準がどのように適用されるかを理解することが重要である。

### 3. ClassCo, Inc.判決

#### 3.1 経緯

ClassCo, Inc.判決において、特許性の争われた6,970,695特許<sup>11)</sup>（以下、'695特許という）は、2000年3月14日出願され審査された後、2005年11月29日に特許として発行された。その後、第3者により請求された再審査<sup>12)</sup>において、審査官は'695特許の請求項2-5, 7, 9, 10, 14, 17, 18, 23, 26-30および34を2件の引用例Fujioka et al.<sup>13)</sup> およびGulick et al.<sup>14)</sup> から自明であるとし拒絶した。そのため、特許権者は審判請求したが、審判では審査官の判断が支持されたため、特許権者は、この審決を不服として連邦巡回控

訴裁判所に控訴した。

#### 3.2 対象発明

対象発明は、受信者側で未接続の状態で通話の着信を検知し、電話会社から送られてくる発信者識別情報（Caller ID：発信者の名前、電話番号あるいは州名等の登録した住所など、発信者が電話会社に登録している情報）を受信者（called party）に知らせる技術に関する。より具体的には、従来、発信者に電話をつなぐ前に、発信者の名前と電話番号を表示するのみであったが、対象発明は、電話を発信者につなぐ前に、発信者の身元情報を音声で知らせる装置および方法に関する発明<sup>15)</sup>であった。

図1に示すように、マイクロコントローラ26は、電話会社から送られてきた着信（通話が来ていること）を示す信号を検知する着信検知手段（RING DETECT）16、発信者識別情報（Caller ID）を抽出する識別情報抽出手段（FSK DETECT）28等の各種検知手段を介し、電話回線12（line）に接続されている。データベース54（NAMES DB）には、登録された発信者識別情報（Caller ID）に対応した音声記憶されており、マイクロコントローラ26がアクセス可能となっている。また、マイクロコントローラ26は、音声通知回路（AUDIO ANNOUNCE CIRCUIT）30を介し、スピーカー32に接続されている。着信検知手段16は通話が行われていることを検知すると、識別情報抽出手段28は、通話情報とともに送られてくる情報から発信者識別情報を抽出しマイクロコントローラ26に送る。マイクロコントローラ26は、受信した発信者識別情報と一致する発信者情報が、データベース54に記憶されているか確認し、もし一致するデータがあれば、データベース54に記憶され、そして受信した通話の発信者識別情報に対応付けられた音声信号を音声通知回路30に送り、その音声を、本システムに接続された電話機（不図示）

の受話器から出力する<sup>16)</sup>。

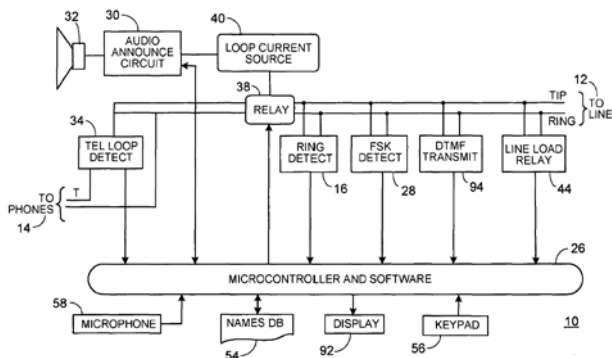


図1 対象発明のブロック図

なお、受話器は一般的なものであり、通話が発信者につながった際の通話の音声を出力するよう構成されている。そのため、受話器では、通話がつながる前の発信者の身元情報（発信者識別情報）と、通話が発信者につながった際の通話の音声を共に出力できるよう構成されている。

また、請求項には「音声変換器（audio transducer）」という文言が限定されていたため、受話器および外部スピーカーを含む表現となっている。

連邦巡回控訴裁判所で争われたのは請求項1に従属する請求項2および14であった（請求項1は再審査中に削除されている<sup>17)</sup>）。以下、自明性の争われた請求項1の主な構成および請求項2の日本語訳を示す。なお、請求項14については、クレームの文言の解釈が争われたが、本稿では割愛する。

#### [請求項1]

発信者および受信者間の通話を規定する電話システムの発信者通知装置であり、… 識別番号および発信者の音声を含む発声信号を受信局に送信し、… 受信局の音声変換器を使い音声を生成するため、送信局から送られていた音声信号は受信者の電話で処理される通知装置にお

いて、

… シグナルレシーバーと、

… プロセッシングユニットと、

識別情報を受信するためにプロセッシングユニットに動作可能に接続された音声通知回路を有し、

上記音声通知回路は、受信局の前記音声変換器を使い音声を生成するために発信者識別情報を使用することを特徴とする発信者通知装置。

#### [請求項2]

請求項1の音声通知装置において、プロセッシングユニットは、発信者識別情報と関連付けられた識別情報を記憶する記憶保存手段を有する発信者通知装置。

なお、請求項1には、「単一の」音声変換器とは限定されていないが、「受信局の音声変換器を使い音声を生成する」と限定され、さらに「受信局の前記音声変換器を使い音声を生成するために発信者識別情報を使用する」と限定されており、音声変換器は、発信者の音声と発信者識別信号を同じ音声変換器で音声を出力していることから、判決では、音声変換器を発信者の音声を出力する音声変換器と、発信者識別情報の音声を出力する音声変換器を兼用するという意味で、「単一の」音声変換器として参照されている。なお、ClassCo, Inc.判決では、特に、発信者音声と識別情報の音声が単一の音声変換器から出力される点が、単一の音声変換器から出力する点が開示されていない引用例から自明であるか否かが争われた。

### 3.3 引用例

ClassCo, Inc.判決では、以下に紹介する2件の引用例に基づく自明性が争われた。

(1) Fujioka特許

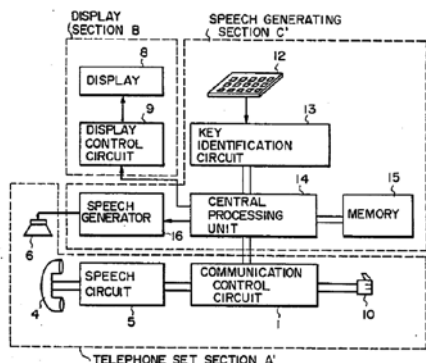


図2 Fujioka特許の発明のブロック図

図2に示すように、Fujioka特許では、電話会社から送られてきた着信を示す信号に含まれる発信者識別情報と、記憶回路15に予め記憶された加入者番号と一致するか否かを判断し、一致すると判断した場合、発信者識別情報と関連付けられた音声スピーカー6から出力する構成となっていたが、発信者との会話は受話器4により行われるものであった。すなわち、発信者の音声情報は、スピーカー6から出力され、発信者からの音声は、スピーカー6ではなく受話器4から出力され、それぞれの音声は、異なる音声変換器から出力されていた。

(2) Gulick特許

Gulick特許の発明は、いくつもの電話の機能を1つにしたハンズフリー機能付きの電話機に関するものであった。

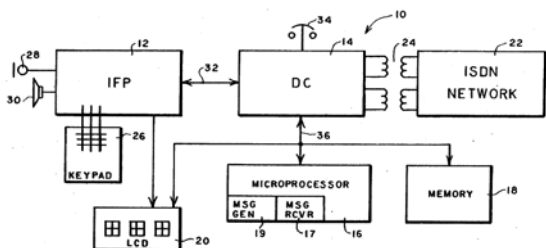


図3 Gulick特許の発明のブロック図

図3に示すように、Gulick特許には、テレフォニユニット (IFP) 12は、ISDNネットワーク22から送られてきたデジタル音声信号をスピーカー30で音声として出力するためのアナログデータに変換する音声処理部と、呼び出し音を発生する呼び出し音の発生手段を含む点が開示されていた (呼び出し音はスピーカー30で出力される)。すなわち、音声処理部で生成された発信者からの音声と呼び出し音発生手段で生成された呼び出し音は、同じスピーカー30から出力されていた。

3. 4 審判での判断

審判では、発信者識別情報を音声で知らせる点、および音声信号とCaller's Identityの音声を同じスピーカー (audio transducer) から出力する点以外は、Fujioka特許に開示され、また、Gulick特許には、呼び出し音 (発信者識別情報ではない) および発信者の音声信号を同じスピーカーから出力する点が開示されているため、当業者は、複数種類のデータ (Gulick特許では呼び出し音情報および発信者の音声のデータ) から生成される音声を、電話機システムの単一のスピーカーから出力できると認識していたであろうから、'695特許の請求項<sup>18)</sup>はFujioka特許およびGulick特許より自明であるとし、審査官のこれら引例の組み合わせによる拒絶を支持した。すなわち、審判では、電話システムにおいて複数の種類のデータを出力するための単一のスピーカーが開示されるGulick特許に基づき、Fujioka特許に開示される装置 (発信者識別情報出力用のスピーカーと発信者の音声情報用のスピーカーがそれぞれ別々に設けられていたもの) を1つのスピーカーから発信者識別情報と発信者の音声情報を出力できるようにする動機付けがあったであろうと判断された。

特許権者はこれを不服とし、連邦巡回控訴裁判所に控訴した。

なお、特許権者は、商業的成功の客観的証拠に基づき非自明性を主張したが、提出した証拠が考慮されなかった。そのため、ClassCo, Inc.判決では、この客観的証拠による非自明についても判断されているが、特に新しい判示ではないため、本稿では割愛する。

### 3. 5 特許権者の主張

Fujioka特許およびGulick特許いずれにも、請求項に限定される機能である「前記音声変換器を使い音声を生成するために発信者識別情報を使用する」点は開示されていない。そのため、審査官がFujioka特許およびGulick特許を単純に組み合わせることは、KSR最高裁判決の判旨に反するとして、Fujioka特許およびGulick特許から自明ではないと主張した。

すなわち、特許権者は、KSR最高裁判所の判示では、組み合わせる構成（old elements）は、それぞれの機能を変えない場合のみ組み合わせることができるものであり、本件では、Fujioka特許およびGulick特許いずれも、音声信号とID情報ともに1つのスピーカーで出力する点（言い換えるとスピーカーを兼用する点）を開示していないため（対象発明のすべての構成要件を示すためには、引用例に開示された構成の機能を変える必要がある）、組み合わせても本願にはならないと主張した。

特許権者の主張に基づくと、本願の構成要件と引用例の開示内容は以下の表1のようになる（なお、表中、○は開示されていることを意味し、×は開示されていないことを意味する。また、下線を引いた箇所は、ClassCo, Inc.判決で問題となった機能であり、これを変更し自明であると判断できるか否かが議論された）。

特許権者が、なぜ、「KSR最高裁判所の判示では、組み合わせる構成（old elements）は、それぞれの機能を変えない場合のみ組み合わせることができるものであり、本件では、対象発

表1 特許権者の引用例についての解釈

対象発明	発信者の音声と発信者識別情報	発信者の音声と発信者識別情報を単一音声変換手段で出力
Fujioka特許	○	× (発信者の音声は受話器で出力し、識別情報はスピーカーで出力)
Gulick特許	× (発信者の音声と呼び出し音であるため対象発明と異なる)	× (音声と発信者識別情報を単一の出力手段で出力していない)

明のすべての構成要件を示すためには、引用例に開示された構成の機能を変える必要があり、組み合わせることはできない」と主張できると考えたのか、その根拠については、ClassCo, Inc.判決の本文には明記されていない。そのため、その背景についてまず解説する。

KSR最高裁判決で米国連邦最高裁判所は、判決文の冒頭で3件の過去の最高裁判決<sup>19)</sup>を紹介している。これらの3件の最高裁判決では、それぞれの引用例に記載される構成を、その機能を維持したまま組み合わせた場合、あるいは、ある引用例のある構成を、別の引用例に記載される構成（その機能は維持したまま）と置き換えた場合、予期できる結果しか得られないのであれば自明であると判示している。同様に、KSR最高裁判決の事実関係についても、ある引用例の一部の構成を他の引用例に記載される構成と置き換えたものであったため自明と判断された。このように、KSR最高裁判決においては、引用例に記載される構成の機能を変更して組み合わせる例ではない。そのため、ClassCo, Inc.判決では、特許権者は、引用例を組み合わせる場合は、それぞれの引用例に記載される構成の機能はそのまま維持し組み合わせる必要がある、機能を変更する場合はKSR最高裁判決の趣

旨に反すると主張したものである。

### 3. 6 連邦巡回控訴裁判所の判断

Fujioka特許およびGulick特許は、いずれも、音声信号と識別情報を単一のスピーカー（音声変換器）から音声として出力する点を開示していないが、複数種類のデータから得られるそれぞれ異なる音声を単一のスピーカーから出力する点を開示したGulick特許を与えられれば、当業者がFujioka特許を単一のスピーカーを利用して発信者の音声と識別情報を出力するように動機付けられたであろうと連邦巡回控訴裁判所は判断した。より具体的には、Fujioka特許自身も着信があった直後に音声による指示で発信者がだれであるかを判断するメリットに言及しており、またGulick特許もハンドフリーのメリットについて言及していることから、(Fujioka特許では、発信者からの音声は受話器で出力されているが)ハンドフリーで発信者と通話できるというメリットがあるため、ハンドフリーで発信者との通話をするためFujioka特許の外部スピーカーから発信者の音声を出力できるようにする動機付けがあったと判断した。さらに、そのような状況で、Gulick特許に開示された方法で、Fujioka特許を改良した場合、電話システムの（音声信号、識別情報、呼び出し音を含む）データから得られる音声を単一のスピーカーで出力するというのは、予期できる結果以上のものは得られないと連邦巡回控訴裁判所は、判断した。

また、特許権者のKSR最高裁判決の解釈については、連邦巡回控訴裁判所は、KSR最高裁判決の判示を引用し、「当業者は、機械人間ではなく、創造力を持った人間である<sup>20)</sup>。多くの場合、自明な利用方法を持つものであり、当業者はパズルのように複数の特許の開示をうまく整合して組み合わせることができる。よく知られたアイテムは、基本的な使い方以外にも自明な

利用方法が存在することがあり、当業者は、パズルのピースのように複数の特許の教示をうまく組み合わせることができる<sup>21)</sup>」と述べ、KSR最高裁判決は、組み合わせる構成のそれぞれの機能を変更せずに組み合わせることを要求するものではないと判断した。

さらに、連邦巡回控訴裁判所は、「KSR最高裁判決では、自明性の判断には、フレキシブルなアプローチを要求しており<sup>22)</sup>、審判では、このフレキシブルなアプローチを忠実に適用し、Fujioka特許とGulick特許を組み合わせても、予期できる結果以上のものは得られないと判断した上で、対象特許の請求項はFujioka特許とGulick特許から自明であると結論付けており、審判には誤りはなく連邦巡回控訴裁判所は審判部の判断を支持した。

このように、連邦巡回控訴裁判所は、組み合わせる構成のそれぞれの機能を変更し組み合わせることが可能であるとした上で、組み合わせることによる予期できる結果を得られるものであるか否かを検討し、自明であると判断した。

## 4. おわりに

KSR最高裁判決により、特許あるいは特許出願において、発明者の認識した課題ではなく、当業者が取り組んだであろう必要性や問題から当業者がクレームされるように構成を組み合わせる理由（たとえば発明者の考えていない動機でも構わない）があることを示せば、引用例を組み合わせると自明性を判断することができる。

さらに、ClassCo, Inc.判決では、引用例を組み合わせる場合、引用例に記載される構成の機能が、本願の機能と異なる場合であっても、当業者がその機能を変更して組み合わせることができると裁判所が判断した場合は、引用例にその同一の機能の記載がない場合であっても、引用例から自明であるとして請求項を拒絶することができる判断された。



ここで注意しなければならないことは、機能ではないクレームの構成(例えば物理的な構成)が、どの引用例にも記載されていない場合は、特別な場合<sup>23)</sup>を除き、審査官は自明性の判断基準である「prima facie」基準を満たしておらず、自明と判断することはできない。そのため、ClassCo, Inc.判決は、あくまでもある機能を達成できる物理的な構成がいずれかの引用例に記載されているが、その機能が異なる場合に適用されるものと考えられる。

もし、ClassCo, Inc.判決のように、引用例に対象発明の機能と同一の機能の記載がない場合であっても、引用例から自明であるとして請求項を拒絶された場合、反論としては、以下のような形になるものと考えられる。

- (1) 審査官の主張が誤りであることを示すため、審査官の主張する当業者が組み合わせることができたとする理由(例えば動機付け)に誤りがあることを示す。ただし、審査官が主張する動機付けに対する反論には、例えば宣誓書とともに証拠を提出し反論することとなるが、通常、審査官は証拠に基づき動機付けを示すため、証拠(例えば引用文献の記載)に基づく審査官の示した動機付けが誤りであることを示すのは並大抵のことではない。
- (2) もし、(1)が不可能な場合は、(もし可能であれば)阻害要因(Teaching Away)に基づき反論することとなる。ただし、阻害要因の主張は、審査官の動機付けの主張を完全に否定する形となるため、ClassCo, Inc.判決のようなケースでは、認められにくい傾向にある。
- (3) 宣誓書とともに客観的証拠(Secondary Consideration)を提出し特許性を主張する。客観的な証拠を採用するか否かは審査官の裁量であり、必ずしも認められるわけではない。

- (4) もし、(2)および/または(3)の議論の余地がない場合は、クレームを限定補正して引用例に記載のない、例えば物理的な構成に限定補正し反論することとなる。ClassCo, Inc.判決で問題となったその機能を達成する物理的な構成を限定補正することで特許性を主張することも検討すべきである。

#### 注 記

- 1) 35 U.S.C. 103
- 2) *Graham v. John Deere Co. of Kansas City*, 383 U.S. 1, 36, 86 S. Ct. 684, 15 L. Ed. 2d 545, 148 USPQ 459 (1966).
- 3) 連邦裁判所とは、各州の連邦地方裁判所、連邦巡回控訴裁判所、連邦最高裁判所を含む。連邦法で規定された特許性の判断を行わない、州の地裁、州の控訴審裁判所、州の最高裁判所を含まない。
- 4) Teaching, Suggestion or Motivation Test
- 5) 連邦裁判所は、KSR最高裁判決が出るまで、複数の引用例の組み合わせによる自明性判断において、引用例で発明者が解決しようとしているまさにその問題を取り上げていない限り、その引用例を見るよう動機付けることはないとし、非自明であると判断することがあった。これが米国連邦最高裁判所のいう、TSMテストの厳格な適用である。
- 6) すべてのケースで厳格に適用されていたわけではなく、フレキシブルに適用されることもあった。
- 7) *KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398, 82 USPQ2d 1385 (2007).
- 8) *ClassCo, Inc. v. Apple, Inc.*, 120 USPQ2d 1241 (Fed. Cir. 2016).
- 9) KSR最高裁判決は、先発明主義から先出願主義へ移行することとなったAIA施行日より前の判決であるため、発明日とされている。
- 10) ClassCo, Inc.判決は、単純に既知のエレメントを既知の方法で組み合わせたものではないため、Aは該当しない。また、あるエレメントを既知のエレメントと取替えたものではないためBは該当しない。また、Cについては、同様な装置の改良といったものではないため該当しない。「obvious to try」について議論されておらずEに

は該当せず、また、ClassCo, Inc.判決では、引用例に動機付けに関する記載があったか否かが争われておらず、従来からあるTSMテストについて争われてはいたためGも該当しない。なお、Dについては、ClassCo, Inc.判決に該当する可能性もあるが、引用されたKSR最高裁判決の判示から判断して該当しない可能性が高い。消去法によりClassCo, Inc.判決はFに該当するケースと判断した。

- 11) 2005年11月29日に発行。
- 12) 再審査番号95/002,109
- 13) U.S. Patent No. 4,894,861
- 14) U.S. Patent No. 5,199,064
- 15) 請求項1は、再審査手続き中に削除され、控訴審では、代表的な請求項である請求項2および14の特許性が争われた。
- 16) 特許の明細書には、スピーカー32からは、発信者身元情報を音声で出力できるが、発信者からの音声をスピーカー32で出力できるという記載はない。発信者身元情報および発信者の音声を受話器で出力できるよう構成されていると考えられる。
- 17) 再審査により、最終的に請求項1-5, 7, 9-23, 25-36は無効と判断されている。また、請求項6, 8, 24については再審査にかけられていない。
- 18) 請求項2-5, 7, 9, 10, 14, 17, 18, 23, 26-30および34

- 19) ①従来からすでに知られた構造において、その分野において知られたあるエレメントを他のものに置き換えた場合、その組み合わせは予期できる結果以上のものを生み出さなければならない。*United States v. Adams et al.*, 148 USPQ 479 (U.S. 1966).  
②2つのエレメントは、別々に連続した動作において機能する以上には動作しない。そのような状況において、従来からあるエレメントの組み合わせで、便利な機能を果たす一方、すでに特許された放射熱バーナーの性能および質に何ら加えるものはない。その場合、特許を得ることはできない。*Anderson's-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co.*, 396 U.S. 57 [163 USPQ 673] (1969).  
③従来からあるエレメントを、それぞれがもつ従来の機能を果たすように配置し、そのような配置から期待される以上のものを得られない場合、組み合わせは自明である。*Sakraida v. AG Pro, Inc.*, 425 U.S. 273 [189 USPQ 449] (1976).
- 20) *KSR Int'l Co.* at 421.
- 21) *Id.* at 420
- 22) *Id.* at 415
- 23) Inherencyに基づく拒絶、あるいはOfficial Noticeを使用する拒絶の場合等。

(原稿受領日 2017年10月11日)