

## 常識を用いた自明性判断に係る最近の米国の判例

2013年08月05日

特許業務法人

**HARAKENZO**  
**WORLD PATENT & TRADEMARK**

(旧称：特許業務法人原謙三国際特許事務所)

### 1. はじめに

KSR 最高裁判決前は、グラハムテストを実施した上で TSM（教示・示唆・動機付け）テストに基づいて、複数の先行技術を組み合わせたり、単一または複数の先行技術に修正を加えたりして、クレーム発明に到達することが当業者にとって自明であったであろうか否かを判断することによって、当該クレーム発明が米国特許法第 103 条を充足するか否かが判断されていました。

これに対し、KSR 最高裁判決後は、自明性判断が、TMS テストによる硬直化したアプローチからフレキシブルなアプローチ（もっと柔軟に組み合わせる要素を加味する）へと変更されました。具体的には、複数の引用文献の組み合わせのための根拠として、“Common Sense”、技術分野における公知事項、先行特許において言及された必要性や問題等々が挙げられるようになりました。このように、先行技術に対してクレーム発明が自明であるか否かは、当業者の常識に基づいて柔軟に判断されるようになりました。

米国連邦最高裁判所は、KSR 事件において、次のように、“Common Sense”について言及しています。

「課題を解決するための設計上の必要性、又は、市場からの要求が存在する場合であって、有限数の確認済または予測可能な解決策が選択肢としてある場合、通常の技能を有する者は、その技術理解の範囲内において、公知の選択肢を追及する十分な動機を有している。もし、このような選択肢を追及する（試みる）ことによって予測どおりの成功がもたらされるならば、その結果得られる生成物（product）は、技術の革新と呼ぶべきものではなく、通常の技術と「常識」の産物にすぎない。このような場合、組み合わせを試みることが自明であったという事実は、そのような組み合わせが米国特許法第 103 条下で自明であったことの証明になる可能性がある。」

米国連邦最高裁判所は、KSR 事件において、次のように、同じ分野または別の分野での変形物（variation）について言及しています。

「一つの研究分野においてある成果が発表された場合、設計上のインセンティブおよびその他の市場圧力によって、同じ分野または別の分野において、その変形物の作製が促されることがある。その分野の通常の技能を有する者が予測可能な変形物を実施できる場合、その特許性は米国特許法第 103 条を充足しない。同じ理由で、或る装置を改善するために技術が用いられ、同じ技術で類似の装置が改善できることをその分野の通常の技能を有する者が認識する場合、実際の応用がその者の技能を超えていない限り、その技術の使用は自明である。」

これを受けて、USPTO は、**”Common Sense”**に関し、MPEP 2145 (Obvious To Try Rationale) において次のように記載しています。

「審査官としては、複数の引用文献の特定の開示技術を組み合わせたり、そのような技術を修正して審査対象であるクレーム発明を完成させたりすることは、当業者にとって**”Common Sense”**であると認定することができる。一方、出願人としても、そのような組み合わせや修正は、当業者の**”Common Sense”**に鑑み不当である旨を反論することが認められる。」

事実、自明性に関する米国連邦最高裁判所の判断基準である「**先行技術に対してクレーム発明が自明であるか否かは、究極的には当業者の”Common Sense”をもって柔軟に判断すべきである**」は、KSR 事件後、多くの判例において何度も引用され強調されています。2010 KSR Guidelines Update\*<sup>1</sup>にも、次のような判例が例示されています。

Wyers v. Master Lock Co., No. 2009-1412, —F.3d—, 2010 WL 2901839 (Fed. Cir. July 22, 2010)	類似技術の範囲は、広く解釈されるべきであると共に、発明者が解決しようとした課題に合理的に関連していると解釈されるべきである。常識は、それが十分な理由に基づいて説明されている限り、自明と法的に結論することをサポートするために使用される可能性がある。
Perfect Web Techs., Inc. v. InfoUSA, Inc., 587 F.3d 1324 (Fed. Cir. 2009).	有限数の特定の予測可能な解決策が存在し、非予測の結果の証拠が存在しなかった場合、試みることが自明であるかどうかの問題は、自明性の法的結論に適切に導く可能性がある。常識は、十分な根拠に基づいて説明される限り、自明性の法的結論をサポートするために使用し得る。
Perfect Web Techs., Inc. v. InfoUSA, Inc., 587 F.3d 1324 (Fed. Cir. 2009).	特定され且つ予測可能な有限数の解決策が存在した場合であって、非予測の結果の証拠が存在しない場合、試みることが自明であるか否かの問題は、自明性の法的結論に適切に導く可能性がある。常識は、十分な根拠に基づいて説明される限り、自明性の法的結論をサポートするために使用し得る。

## 【全 7 頁】

本件記事に関し、後続するさらなる詳細情報の知得をご希望されるお客様は、下記の担当者までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。  
ご不明点・ご質問等がございましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。

【 連絡先 】 特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK  
外国専門部長 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)  
外国専門部長代理 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)  
TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)  
E-Mail : iplaw-osk@harakenzo.com

### 【無断複製・転載禁止】

当サイトの掲載物は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。  
特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.

\*<sup>1</sup> LINK: <http://edocket.access.gpo.gov/2010/pdf/2010-21646.pdf>