

クレーム発明の自明性の認定に際し、どのような場合に  
技術常識を用いることができるかについて興味深い判決を CAFC が下す

2016年10月03日

特許業務法人  
**HARAKENZO**  
WORLD PATENT & TRADEMARK

## 1. はじめに

米国連邦最高裁判所は、*KSR Int’l Co. v. Teleflex, Inc.*判決において、次のように、技術常識 (“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「技術常識」の産物にすぎない。このような場合、組み合わせを試みるの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。」

KSR 判決以降、非自明性に係る認定が様変わりしました。KSR 判決において、CAFC の非自明性に係る TSM (“teaching, suggestion, motivation”) テストを破棄し、連邦最高裁判所は、米国特許法第 103 条に規定の有効性の判断をする際に裁判所と USPTO とが用いる判断基準を緩和しました。連邦最高裁判所は、とりわけ技術常識を考慮することを排除した柔軟性のない自明性ルールの適用を認めませんでした。

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技術常識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。

クレーム発明の自明性の認定に際し、どのような場合に技術常識を用いることができるかに関し、最近 CAFC が興味深い判決を下しました。これについて以下に説明します。

【全 4 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

理 事 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)

外国専門部長 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)

TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)

E-Mail : [iplaw-osk@harakenzo.com](mailto:iplaw-osk@harakenzo.com)

**【免責事項】**

当事務所は、本資料のコンテンツの正確性に努めておりますが、これを保証するものではありません。

当事務所は、本資料のご利用により生じた損害・損失について、一切の法的責任を負いません。

**【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.