



## [米国判例] 非自明性と二次的考慮事項(ライセンス、専門家証言)に関するCAFC判決

### 1. 背景

- ・ KSR事件判決(2007年4月30日)によって、「常識」と「全ての公知情報」に基づき自明性判断は柔軟になされるべきとの判断が示された。
- ・ **KSR事件後、発明の非自明性が厳しく判断されるようになり、審査官の再考を促すための二次的考慮事項の有用性が増している。**
- ・ 二次的考慮事項の例として、商業的成功、長期間未解決であったニーズ、他者の失敗、予期せぬ効果、専門家により示された疑念(「こんな発明がうまくいくはずがない」といった専門家の見解など)が挙げられる。

### 2. 事件の概要 SIEMENS MOBILITY, INC., v. USPTO, Fed. Cir No. 2019-1732, 2019-1752, Decided: September 8, 2020

#### 【背景】

- ・ 原告Siemens Mobility, Inc. (“Siemens”)は、電車警報方法・システムに係る米国特許第6,609,049 (“049特許”)、及び米国特許第 6,824,110 (“110特許”)の特許権者。
- ・ Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (“Westinghouse”)が当事者系レビュー(IPR)をリクエスト。

## ” HARAKENZO *more* ” IP Information Delivery Section

- 本記事の全文をご希望の方は「記事申込」ボタンをクリック。  
(お申し込みの際、本記事の日付・タイトルの入力が必要となります。)
- 公式Twitterでは本記事のような当所オリジナル資料の情報を随時ご案内致します。お気軽にフォローしてください。
- 世界中の知財に関する最新トピックスを月一配信!  
配信ご希望の方は「ニュースレター配信申込」ボタンをクリック。

※本記事の提供については、利益相反、その他の理由によりご希望に添えない場合もありますこと、ご承知おきください。