

「どの程度の近接性か」—Chudik 事件の「かなり合致する」公知例要件の分析

連邦巡回区控訴裁（CAFC）がこの程、特許制度の根幹をなす原則についての、19 世紀に出されていた古い見解を持ち出した。その原則とは、「予知性」（anticipation）の立証には、公知例を曲解したり、選択的な改変をせずに、クレームされた発明の全ての構成要素が公知例の中に存在することを立証しなければならないというものである。

米特許法 102 条に基づく予知性は、すべてクレーム限定を公知例が記載していて、クレームの実施態様を当業者が適度な実験で実施できる場合に成立する。ある程度の改変は、米特許法 103 条の自明性（obviousness）の観点からは適切とされるが、102 条には独自の要件があり、判例の体系がある。その一方で、審査官は場合により、公知例の内容を都合よく解釈して、自分の分析の中に生じた間隙を埋めるために使おうとする。例えば、ある審査官は、文脈から何らかのイメージを作り上げるかも知れないし、無関係な概念と技術を包含する事実関係の記載を大まかに拡張するために限定となる文言を削除するかも知れない。また、クレーム中の用語を、出願人が提出したものよりも広く解釈して、クレームされた発明に「かなり合致する(near fit)」公知例を使って、「最大限の合理的な解釈（BRI）」の原則にもとづいて PTO または PTAB はクレームを解釈すべきという建前で拒絶を強要するかもしれない。

最近の CAFC の「Chudik 事件」（In re Chudik, 2016-1817 (Fed. Cir. 2017)）。パネルは、Dyk、Reyna 及び Stoll の三名の裁判官で構成）は、特許商標庁の審判部（PTAB）の拒絶審決を不服として発明者が CAFC に控訴した事件である。問題になった特許クレームは、肩の関節窩の表面に係合するように（arranged to engage）取り付けられた突起表面（protruding surface）を必要とする手術用インプラントに関連する装置に関連する。特許商標庁（PTO）は、公知例から予知されうるという理由でもって全ての出願クレームを拒絶した。審判部も審査官の拒絶を支持した。審判部は、審査官が「係合するように」という語句を広く解釈して公知例にない構造をも含めてはいるが、特許クレームは肩の内部表面に実際に係合することを求めているので、審査官の解釈は許容できるとした。この点について審判部は、公知例の突起面や平面は、特定の関節窩に実際に係合するようには記載されていないものの、発明の要素を係合させようと思えばできるので、実際には係合していないということが決定的な事由とはならない、と説明した。

発明者は CAFC に控訴して、クレームが不適切に改変されたものでない限り、公知例によって当該クレームを予知せしめることはないと主張した。特に、新しい発明を観念的に予知しようと解釈すると、公知例にある当初の構造とはかけ離れたゆがんだものになると指摘した。CAFC は発明者の主張に同意し、当初の用途で作動する機能を維持しながらどうやって公知例を改変するか、それについて審判部は説明していないという理由で審決を破棄した。予知性を生じさせる改変と

は、極めて広範囲である。明らかなのは、拒絶理由が予知性であって、その予知性が、公知例の技術を 180 度回転させ、動かすために手術する肩に人工肩をネジで取り付けるということまで求めたことである。

この判決で注目すべきは、公知例の実際の内容を根拠とする予知性の重要性についての議論である。「簡単に言えば、予知しうる発明とは『新しくない』発明である。」(In re Skvorecz 事件 (580 F.3d 1262, 1267-68) (CAFC, 2009))。CAFC は、参考例を改変すれば予知できると考えるのは、古い考え方で許されないとも指摘した。つまり、「改変の力に依存した装置が、特許品のメーカーによって所定の機能行使のために設計されてもおらず、使用されてもいないならば、特許機能を行行使しているという理由だけで予知性を拒絶理由とすることはできない」(Topliff v. Topliff 事件 (145 U.S. 156, 161) (特許庁 1892)) (強調付加) というのである。この原則を事実当てはめて、CAFC は、以下のように述べた。公知例技術は、「係合するように」というクレーム限定を満足させるように肩の関節窩に係合するものでなければならない、と。そして更に、引用例による予知性の適用は、装置のそれぞれの部分が使用不能または誤って設置される場合のように、単なる部品の除外や位置替えという改変による場合である、と。CAFC は判決で、審判部の認定には証拠が欠けていたと判断し、それを破棄し、発明者勝訴の判決を下した。

実務家の立場から言えば、オフィス・アクションを受領した時には審査官が引用した全ての公知例を注意深く検討することが重要である。特許出願の審査プロセスでは、依頼人と審査官の関係はほとんどの場合敵対的となるが、クレームの拒絶を導く結論的な文言は無視して、審査官が拒絶理由として引用した公知例の該当部分を精査することの方が有益なことが多い。クレームの拒絶理由に回答する場合、特許商標庁がどのような仮定に基づいてその決定を行ったかを考えることが重要である。特に、(1) 公知例の内容にどのような特徴づけをしているか、そして(2) 問題のクレームの文言をどのように解釈しているか、である。特許商標庁は、クレームに特許性がないことを立証する義務があるので、102 条の拒絶理由の根拠が薄弱の時には、適切に論理建てた反論によって特許が認められる場合がある。少なくとも、それによって、審査官が新しい公知例を探るか、103 条(自明性)による拒絶に切り替えるかのどちらかを迫られることになる。

Chudik 事件は、予知性の文脈において上記のポイント(1)の観点を見事に示している。つまり、引例は発明そのもの(exact invention)を開示しなければならないのであって、わずかな改変によってそれがどの程度であるかは無関係—単に発明に近いことは問題とはならない。発明の限定が公知例に存在しなければならず、当業者が特許明細書の記載を参考にして後知恵でもって引例を改変したのでは十分とは言えない。公知例の改変が認められないことを指摘した上で、上記のポイント(2)の補足的なテクニックは、特許商標庁が不完全な引例という観点から拒絶を支持するために、BRI を濫用してクレームに有用な限定を読み込んでいることを示す効果がある。Chudik 事件では、審査官は「係合するように」という用語を不適切に広く、肩の表面に係合する

構造だけではなく、ある形式の係合方法に作り替えられるような構造についても含まれると解釈した。

このような場合の有効な対処法は、拒絶理由の弱点に注目することである。通常、そのような弱点はほとんどあるいは全く分析を伴わない結論であったり、クレーム要素が広く解釈されているとの明示的な記載である（しばしば、明細書に記載された限定をクレームには読みこまないとの主張を伴う）。このような場合、引例やクレーム要素がどのように誤って特徴づけられているかを指摘し、証拠でもって支持できるような方法で論理を再構成することが大切であり、依頼人にとっての最良の光明となりうる。