連邦巡回が PTAB の自明性判断について指針を与える：説明の提供と一貫性の維持

Emerson Electric Co. v. SIPC, LLC, No.2017-1866 (Fed. Cir. August 29, 2018)の判決の中で、連邦巡回控訴裁判所は合衆国特許商標庁特許審判部 (PTAB) の審判官団に貴重な指針を与えた。先例としての拘束力を持たない上記の判決において、連邦巡回は、分析の中心となる論点に関する自らの推論を十分に説明していないという理由で原決定を無効とし、PTAB に差し戻したのである。さらに、連邦巡回はこの訴訟において、審判部がほとんど同一の事実関係に基づき特許性に関してまったく逆の結論を示した事例が過去にあることも指摘するに値すると判断している。

連邦巡回が PTAB の自明性判断について指針を与える：説明の提供と一貫性の維持

(記事全文)

米国の特許訴訟における自明性判断は、*KSR International Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398 (2007) (以下「*KSR 事件*」と称する) の事案における合衆国最高裁の所見に従っている。*KSR 事件*の判例によれば、USPTO の職員が自明性に関する事実認定を明確に示した場合、その職員は、特許請求された発明が自明であったとする理由に関する明瞭な説明を提供しなければならない。たとえば、*KSR 事件*において最高裁は、自明性分析は明確なものでなければならず、単なる結論の陳述によって自明性判断を裏付けることはできないと述べている。

合衆国連邦巡回控訴裁判所が最近示した拘束力を伴わない意見の中で、連邦巡回は最高裁と同様の指針を USPTO 特許審判部 (PTAB) の審判官団に与えた。連邦巡回は、*Emerson Electric Co. v. SIPC*, LLC, No.2017-1866 (Fed. Cir. August 29, 2018) (以下「*Emerson 事件*」と称する) の判決の中で、審判官団の説明が自明性認定の裏づけとして不十分であると判断したのである。*Emerson 事件*を担当した裁判所が特に指摘したのは、本件における PTAB の審判官団は、過去の事案とほとんど同じ証拠を検討したにも関わらず、過去の審判団とは異なる結論に達しているという点であった。同裁判所はさらに、先行技術の組合せは「後知恵とは異なる理論的根拠を提供しない」と言明するだけでは、PTAB の採取決定書に記載される理由としては不十分であるとの判断を示している。

*Emerson 事件*で争点となった事実問題および法律問題に目を向けてみよう。特許権者が認めている先行技術を考慮した場合、Robert E. Kahn (以下「*Kahn の参考文献*」と称する) が 1978 年に著述した IEEE の論文に照らしてクレーム 13、14、16~21 および 23~35 が自明であるか否かという問題につき、原告の Emerson Electric は当事者系レビューを申請した。具体的にいえば、Emerson Electric は、特定の無線パケット通信を開示した文献として Kahn の参考文献を援用し、当業者であれば特許権者の明細書に記載された先行技術のモニタリングシステム・制御システムの通信ネットワークと前記無線パケット通信を組み合わせることができたはずだと主張したのである。PTAB の審判官団は最終決定書の中で、Emerson Electric は異議の対象となったクレームが特許不適格であることを証拠の優越により立証していないとの判断を示した。

控訴において連邦巡回は、PTAB は自明性に関する自らの結論を十分に説明しておらず、その裏づけも示していないという点については Emerson Electric に同調している。この事案における

PTAB の決定は、Kahn の参照文献の明示的な記述が潜在的な「組合せの動機づけ」としては不十分であるとする理由を十分に説明しておらず、自明性の立証に要求される「組合せの動機づけ」を Kahn の参照文献が提供していると結論するためには許容しえない後知恵が必要だと判断した経緯についても説明がない、と連邦巡回は結論した。特に、審判官団が示した乏しい推論がほとんど同じ事実関係に基づく PTAB の別の決定とまったく逆であるという点を、連邦巡回は重視している。

以上のような経緯で連邦巡回は PTAB 審判官団の決定を無効とし、審理を尽くすためにこの事案を PTAB に差し戻した。*Emerson 事件*の裁判所は、特に *In re Vicor Corp. v. SynQor, Inc.*, 869 F.3d 1309, 1322 (Fed. Cir. 2017)の判例を引用し、「審判官団が同一の当事者間で発生した同一の技術的問題に関して同一の記録に基づき同時に意見を示し、何の説明もなしに正反対の結論に到達した場合、その事実認定を無効とし、更なる考察を求めて当該事案を差し戻すのが最善の道である」と述べている。

結論を言えば、PTAB が自らに不利な決定を下した場合、特許出願人、特許権者および異議申立人は当該決定を注意深く吟味し、それぞれの審判官団が自らの職務を適正に果たしているか否かを確認するようすべきである。*Emerson 事件*の判決は特許改正法 (AIA) に基づく USPTO での事実審理手続を対象としたものだが、これに関係する法原則は、特許出願の際の不服審判にも適用することができる。上述したように、単なる結論の陳述だけでは合衆国特許法第 103 条に基づく自明性による特許拒絶を裏づける理由としては不十分であり、自明性判断を裏付ける理由を説明付きで明瞭に示すのは PTAB の責務なのである。また、類似の特許もしくは特許出願に関する PTAB の決定が複数ある場合には、PTAB の異なる審判官団が特許性を是認もしくは否定するにあたって一貫した理由を示しているかどうかを確認することが重要である。