

自明性判断における組み合わせの動機付け要件の具体例

筆者：アレックス・ケーシー (Alex Casey, Ph.D.)

&ジェフリー・バーグマン (Jeffrey Bergman、弊所マネージングパートナー)

米国連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) は、*Virtek Vision International ULC v. Assembly Guidance Systems, Inc.* 事件^[1]において、特許審判部 (PTAB) が下した、「AIA 35 U.S.C. § 103 に基づいて、米国特許第 10,052,734 号 (以下、「'734 特許」という) は特許を受けることができない」という判定を覆しました。CAFC は、PTAB は「組み合わせの動機付け」法理の適用に関し法律上の誤りを犯したという結論を下しています。具体的に、PTAB の論拠は、*KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.* 判決^[2]により示された基準を満たす「有限個の識別された予測可能な解決策」に重きを置いていますが、CAFC は、有限個の代案となる並べ替えの認識自体は組み合わせの動機付け要件を十分に満たしていないと認定しました。

KSR 判決において、最高裁判所は、「『教示 (teaching)、示唆 (suggestion)、及び動機付け (motivation)』という文言の形式にこだわりすぎた概念によって自明性分析を制限すること」はしないように勧告した上で、「『常識』 (common sense) に依拠することを否定する『厳格で弊害を及ぼし得る規則』は、、、我々の判例法によれば必要ではないし、判例法に一致しない」から、常識を参酌して判断することを支持しました。CAFC は、*KSR* 判決を援用し、常識は「理にかなった判断の卸売りのような代替案として用いられることができず」^[3]、「先行技術の組み合わせが『常識』であり得て、、、という明確な論理的根拠は存在しなければならぬ」^[4]という判定を下しました。言い換えれば、自明性判断のために提示された教示・示唆・動機付けの枠組みを柔軟に適用し得て、いっそう常識を柔軟に用い得ると示されていますが、常識を用いる際は、先行技術文献を組み合わせるに至った明確な、すなわち、説明可能な裏付けがなければなりません。

Virtek 事件において、CAFC は、「*KSR* 判決は、複数の先行技術文献を組み合わせる動機付けが存在しなければならないという要件を廃止したわけではない」と述べました。加えて、CAFC は、「先行技術には可能な並べ替えが存在したが、異議申立人（Aligned Vision 社）も異議申立人の専門家証人も、先行技術の構成要素は使用されると知られているという点以外にも、なぜ当業者が争点となった先行技術の構成要素を組み合わせ得るかについて主張や説明をしなかった」と特に言及しました。こうして、CAFC は、PTAB による「’734 特許は特許を受けることができない」判決を覆し、「知られているだけでは十分ではなく」、「組み合わせの裏付けは存在しなければならない」という結論を下しました。

今回の *Virtek* 判決は、米国特許商標庁（USPTO）が *KSR* 判決を考慮して自明性判断の 5 つの要点について詳述した最近公表したガイダンス^[5]に堅調に足並みを揃えています。USPTO のその更新ガイダンスの内容等は前の弊所ニュースレターにてご紹介しております^[6]。特に、弊所記事においても記載されたように、USPTO は当該ガイダンスにおいて、3 つ目の要点として、「*KSR* 判決は自明性を判断する際に常識を参酌する権限を与えた柔軟なアプローチを示した一方で、審査官は依然として、先行技術を変形する動機付けの明確な論拠を示さなければならない」と繰り返し記載しています。

総合的に言えば、CAFC による *Virtek* 判決は、AIA 35 U.S.C. § 103 に基づく自明性判断に際しては、*KSR* 判決に一致して、「課題を解決するための設計上の需要又は市場圧力」など、先行技術を組み合わせる動機付けの論拠が求められ、有限個の識別された予測可能な解決策が存在することを注意喚起してくれました。CAFC の今回の判決はまた、単なる常識と「既知の」構成要素の存在は組み合わせの動機付け分析における要件を満たさないということも強調しました。

したがって、審査段階において、審査官が自明性を根拠に拒絶した時に、複数の文献を組み合わせ得る動機付けについて説明を示さなかった場合、或いは、文

献を組み合わせたことが常識であると主張しただけの場合、その拒絶に対し、技術的な相違点と共に、今回の判決に依拠して反論すべきです。

[1] *Virtek Vision Int'l v. Assembly Guidance Sys.*, 97 F.4th 882 (Fed. Cir. 2024).

[2] 550 U.S. 398 (2007).

[3] *Arendi S.A.R.L. v. Apple Inc.*, 832 F.3d 1355, 1362 (Fed. Cir. 2016).

[4] *In re Van Os*, 844 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2017).

[5] <https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/27/2024-03967/updated-guidance-for-making-a-proper-determination-of-obviousness>.

[6] <https://www.obwb.com/newsletter/usptos-updated-guidance-for-making-an-obviousness-determination>