

Morgan Lewis

# IP Seminar

University Consortium for international Intellectual Property coordination

<http://www.ucip.jp>

2011年1月20日

[www.morganlewis.com](http://www.morganlewis.com)

# Robert “Bob” Busby



- Washington, D.C. office of Morgan Lewis
- U.S. Navy, Electronics Technician, radar and communications
- U.S. Navy Nuclear Submarine Officer, nuclear reactor engineer
- B.S., Electrical Engineering, *with merit*, United States Naval Academy
- J.D., *high honors*, Order of the Coif, George Washington University Law School
- Registered Patent Attorney with USPTO

# William “Jack” Matney

- Washington, D.C. office of Morgan Lewis
- B.S., Chemical Engineering, Virginia Tech
- Dow Chemical Corporation, Engineer, 1982-1990
- MBA, Central Michigan University
- Registered Professional Engineer, Virginia
- Patent Examiner, U.S.P.T.O., 1990-1994
- J.D., *high honors*, George Washington University Law School
- Registered Patent Attorney with USPTO



# Robert “Bob” Smyth PhD

- Washington, D.C. office of Morgan Lewis
- Syracuse University, 1989, B.S. (Biology)
- Temple University, 1995, Ph.D. (Pharmacology)
- University of Pennsylvania, 1997, P.D.F. (Virology)
- J.D., Temple University School of Law
- Registered Patent Attorney with USPTO
- Post-doctoral fellowship in HIV at the University of Pennsylvania School of Medicine



# Satoru Matsuo



- Tokyo office of Morgan Lewis
- LL.M. Columbia University, LL.B. Kyoto University
- Former general counsel of Uniden Corporation
- Member of legal and IPR group Fujitsu Limited for 13 years
- Registered lawyer in New York; *gaikokuho jimubengoshi*
- *Member*, Licensing Executives Society Japan

# トピックス

1. **KSR**判決後：“自明性”の判断に関する**USPTO**新ガイドライン
2. **KSR**判決後の**USPTO**特許登録率と特許が認められるための戦略
3. **KSR**判決後の特許再審査手続きと戦略
4. *In re Bilski* 事件が、特許実務家にもたらした影響は？
5. 2011年、注目のアメリカIP事件

Morgan Lewis

# IP Seminar

**KSR**判決後の自明性の判断に関する**USPTO**新ガイドライン

ロバード・“ボブ”・バズビー  
ウィリアム・“ジャック”・マットニー

# 自明性の法的定義

## 35 U.S.C. § 103(a):

“[クレーム]と先行技術との間の相違により、[クレームされた]主題が全体として、それに関する技術分野において通常の技術を有する者にその発明のなされた時点において自明であったであろう場合、[クレームは無効となる]”

# 1996年、自明性について最高裁が示したテスト

クレームされた発明の自明性に関する判断基準  
1966年の *Graham v. John Deere* テスト:

1. 先行技術の範囲と内容
2. クレームされた発明と先行技術との相違点
3. 先行技術における当業者の技術水準
4. “非自明性”を示す“二次的考察”:
  - a) クレームされた発明の商業的成功
  - b) クレームされた発明が長期にわたり要望された未解決のニーズを解決
  - c) クレームされた発明が対象とする課題の解決における他者の失敗
  - d) クレームされた発明のコンペティターによるコピー
  - e) 専門家の疑念
  - f) クレームされた発明に対する称賛

## “TSM”:

# Teaching(教示)-Suggestion(示唆)-Motivation(動機付け) クレームされた発明と先行技術を比較する方法

連邦巡回控訴裁は、発明が先行技術に鑑み自明か否かを判断し、クレーム発明が“後知恵”(hindsight)により再構築されることを防ぐために適用するテスト方法を確立：

**TSM test:** 先行技術文献を2つ以上組み合わせる以前に、先行技術を組み合わせクレームされた発明に至らせる教示 (**teaching**)、示唆 (**suggestion**)、動機付け (**motivation**) が存在していなければならない。

学者の中には、“TSMテストにより、特許を非自明と認定することが容易になり過ぎた”と結論づける者もいる

Ali Mojibi, *An Empirical Study of the Effect of KSR v. Teleflex on the Federal Circuit's Patent Validity Jurisprudence* (2010), Alb. L. J. Sci. & Tech., Vol. 20, No. 3, 2010 参照

## *KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc.*, 550 U.S. 398 (2007)

### 最高裁のKSR判決（2007年4月）：

「TSMテストとGraham分析のそれぞれの根底にある考え方自体に、必然的な矛盾は存在しない……しかし、[連邦巡回控訴裁が]今回行ったように、裁判所が、一般原理を自明性の審査を限定するような厳格なルールに変えてしまうことは、過ちである」

550 U.S. at 419 (強調は筆者).

# *KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc.*, 550 U.S. 398 (2007)

KSR判決は、先行技術の組み合わせ・変更によりクレームされた発明が自明である、と示すためのあらゆる方法をもたらした

- 組み合わせの動機付けが、黙示的 (**implicit**) である可能性
- 変更によるメリットが他の当業者にとって既知であった可能性
- 解決すべき課題を考慮すべし、当該課題は既知であったか？
- TSMは自明性の認定には必要ではない

## KSR判決: クレームの自明性を示すには、 “常識”で十分という新たな可能性

「問題解決について、デザイン上のニーズや市場の圧力があり、有限数の特定された予期可能な解決策が存在する場合、当業者は、自分の技術的把握内で、既知の選択肢を追及する相当な理由を持っている。これが期待された成功につながる場合、それは発明の産物ではなく、通常の技術ならびに常識の産物である可能性が高い」

# プレビュー

## KSR判決は重大な影響を与えたか？

- 過去3年にわたって、2000回以上も判事によって引用されている
- 特許成立件数の減少、拒絶件数の増加
- 特許手続き費用の増大
- クレームされた発明が自明であるとして略式判決を求める申し立ての増加
- 陪審および判事による特許無効認定件数の増加



# USPTO (米特許商標局) 審査官によるKSR判決の適用を容易化

## 審査ガイドライン改訂版： KSR v. Teleflex 判決後の自明性に関する審査

- 2010年9月1日発行
- ガイドライン第2版: 最初のKSRガイドラインは、KSR判決後の2007年発行
- 2007年4月のKSR判決以降に自明性について争われた主な判例の概要が盛り込まれている
- 法的効力はなし
- “拒絶に関しては、引き続き実体法に基づく”

# 2007年のKSRガイドラインのレビュー

- **2007年KSRガイドラインのサマリー:**
  - 自明性に基づく拒絶に対して、特許出願人により提出された証拠を考慮する重要性を強調
  - “TSM”テストは、クレームが自明であることを判断するための一つのアプローチに過ぎないことを強調
  - いかなる自明性の判断においても、その基礎となるのは、**Graham v. John Deere** 事件である
  - 自明性の判断は、“個々のケースの事実関係に依拠する”

# KSR ガイドライン初版:

## 2007年の KSR ガイドライン $TSM + 6 = 7$

- 2007年 KSRガイドラインは、自明であるとする判断を支持する“他の” 6つの“KSR論拠”を例示
  - (1) 予期できる結果を得るために、公知の方法による先行技術を組み合わせたにすぎない
  - (2) 予期できる結果を得るために、単に公知の要素を置換したにすぎない
  - (3) 同様の方法で、類似の装置、方法または製品を改良するために公知の技術を使用したにすぎない
  - (4) 予期できる結果を得るために、改良可能な公知の装置、方法または製品に公知の技術を適用したにすぎない
  - (5) **Obvious to try** (試すことが自明) にすぎない—成功の合理的な期待をもって、特定され予期できる有限の解決法の中から選択したにすぎない
  - (6) デザイン・インセンティブまたは他の市場圧力を受けて、一つの努力傾注分野における公知の作業を、同一あるいは異なる分野で用いられるために派生させたにすぎない。ただし、その派生が当業者にとって予期できることが条件

# 2010年の“改訂版” USPTO KSR ガイドライン 3つの主題

- **2010** 年の**KSR**ガイドラインでは、3つの主題をカバー：
  - (1) “自明性”の原則
  - (2) KSR判決の影響
  - (3) 教示点(teaching points)として、KSR判決後に連邦巡回控訴裁で争われた自明性に関する判例

# 2010年の改訂版KSRガイドライン

## 自明性の原則

- 自明性の原則: **Graham** 判決のファクターは極めて重要で、自明性についての判断を下すための理由付けを導くためのアプローチについては制限なしである
  - ガイドライン: **Graham**事件の審理及びそれに関連する理由付けは、適正な自明性の判断においては極めて重要である一方、最高裁は、**KSR**判決において、理由付けを導くための具体的なアプローチについては、何ら制限を加えていない

# 2010年の改訂版KSRガイドライン

## 自明性の原則

- 自明性の原則: **適切な事実認定が必要**
  - ガイドライン: 例示された論拠を適正に適用するためには、適切な事実認定が必要であるというUSPTOの方針に変わりはない。必要とされる事実認定の一つを欠いて拒絶がなされ、当該拒絶に対して、実務家または発明者がその欠落を指摘した場合、USPTO職員は当該拒絶を撤回、または、必要とされるすべての事実認定を含めた上で、再度拒絶の判断を下さなければならない

# 2010年の改訂版KSRガイドライン KSR判決の影響

- KSR判決の影響: **USPTO**は、**KSR判決**が審査のやり方に明らかな影響を与えたと考えている
  - ガイドライン: *KSR*判決が、*Graham*判決の原則を改めて強調したことは、厳格なTSMテストの破棄と併せて、USPTO職員および実務家が、自明性に関する問題について、特許出願の審査を行うどのように行うかということに明らかな影響を与えた

# 2010年の改訂版KSRガイドライン

## KSR判決の影響

- KSR判決の影響: **いわゆるルールはない。理由付けを説明することが必要**
  - ガイドライン: 自明性を考慮する際、USPTO職員は、いかなる理由付けも、それ自体がルールであるかのように扱わないよう注意すべきである...従って、手作業を自動化する、ポータブルにする、分離可能にする、部品を反転または複製する、古い製品を浄化する等は、拒絶の論拠となりうる。しかしながら、このような論拠は、それ自体をいわゆるルールとして扱ってはならず、むしろ目の前にある事実に適用できることを説明及び示さなくてはならない。同様の警告は、いかなる自明性の分析にも適用される。目下の案件の事実への適用性についての説明を提示せず、単に原則（“均等と認められる技術”や“構造上の類似性”等）を述べるだけでは、一般的に一応の自明を成立させるために十分ではない

# 2010年の改訂版KSRガイドライン KSR判決の影響

- KSR判決の影響: 理由付けが事実分析により適正に支持される場合、昔の主張を依然として適用できる
  - ガイドライン:実務家が、非自明性についての彼らの主張の強調点がある程度シフトせざるを得なくなったのは確かである。しかしながら、先行技術による発明の阻害 (teaching away)、成功への合理的な期待の欠如、予想外の結果等のなじみのある主張も依然として適用できる。実際、KSR判決により様々な論拠が可能と認識されたことを考慮すると、むしろその重要性が増したと言えるかもしれない

# 2010年の改訂版KSRガイドライン

## KSR判決の影響

- KSR判決の影響: **すべての技術に影響**

- ガイドライン:連邦巡回控訴裁は、**KSR判決が全ての技術分野に適用されると述べ、[KSR判決が予期できる技術分野にのみ適用されるというような考えについて]** そのような考えを強く否定した

本法廷はまた、**KSR判決を、(予期不可能な技術分野 (unpredictable arts)であるバイオテクノロジーと対照させ)、予期可能な技術分野(predictable arts)に限定することはしない...本法廷は、KSR判決に逆らって、自明性に関する伝統的なルールに執着したり、あらゆる先行技術の教示を無関係としてしまうような方法で特定の化学分野のために法的テストをカスタマイズしたり、高度な技術分野における当業者の重要な能力を軽視したりすることはできない**

# 2010年の改訂版KSRガイドライン 自明性に関する事例

- 2010年のKSRガイドラインは 24の 連邦巡回控訴裁 の判例を 2つのカテゴリーに分けている:

## 1. 一応有利 (*prima facie*) な事件 (20判例)

“一応有利な”事件のカテゴリーは更に3つのサブグループに分けられている:

- a) 先行技術要素の組み合わせ  
» 6判例 / 教示点
- b) 公知要素の置換  
» 7判例 / 教示点
- c) Obvious to Try (試すことが自明)  
» 7判例 / 教示点

## 2. 反駁の証拠について争われた事件 (4判例)

## 教示点: 先行技術要素の組み合わせ

1. クレームされた製品を生成するために適用できたであろう一般的な方法が既知であり、かつ当業者の技術水準の範囲内であった場合でも、当該方法を用いることを示唆した課題が既知でなかった場合、クレームは非自明であり得る  
*In re Omeprazole Patent Litigation*, 536 F.3d 1361 (2008年連邦巡回控訴裁)
2. クレームされた先行技術要素の組み合わせは、先行技術がクレームされた組み合わせを阻害 (Teach Away)しており、かつ、当該組み合わせが予期できる以上の結果を奏する場合、当該組み合わせは、非自明であり得る  
*Crocs, Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n*, 598 F.3d 1294 (2010年連邦巡回控訴裁)

## 教示点: 先行技術要素の組み合わせ

3. クレーム発明が、公知の先行技術要素の組み合わせであり、かつ組み合わせた後も、それぞれの特性や機能を維持することが合理的に予想できた場合、当該クレーム発明は、自明である可能性が高い *Sundance Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd.*, 550 F.3d 1356 (2008年連邦巡回控訴裁)
4. 当業者が公知の要素を組み合わせるためのはっきりとした理由を認識し得たであろう場合、かつ、当該組み合わせを行う方法を知っていたであろう場合、公知の要素の組み合わせは、一応の自明 (prima facie obvious) であろう *Ecolab, Inc. v. FMC Corp*, 569 F.3d 1335 (2009年連邦巡回控訴裁)

## 教示点: 先行技術要素の組み合わせ

5. 類似技術の範囲は広く解釈されるべきであり、発明者が解決しようとしていた課題に合理的に関連する引例も含まれる。十分な理由に基づいて説明できる場合に限り、常識 (common sense) を自明とする法的結論を支持するために用いることができる。 *Wyers v. Master Lock Co.*, - F.3d-, (2010年連邦巡回控訴裁).

## 教示点: 先行技術要素の組み合わせ

6. **KSR**事件において議論された予期可能性には、(i) 先行技術要素を組み合わせることが可能という期待と共に、(ii) 当該組み合わせが意図された目的を達成し得るという期待を含む。当業者が公知要素をなぜ組み合わせたかということに関して示された理由そのものを、先行技術の教示が弱体化する場合、クレームされた組み合わせが非自明であるという推定は特に強い *DePuy, Spine Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.*, 567 F.3d 1314 (2009年連邦巡回控訴裁)

## 教示点: 公知要素の置換

1. 異なる努力傾注分野における引例を自明であるという判断を支持するために（すなわち、“類似”である）使うことができるか否かを判断する際、解決しようとしている課題を考慮しなくてはならない *In re ICON Health & Fitness, Inc.*, 496 F.3d 1374 (2007年連邦巡回控訴裁)
2. 類似技術とは、当該発明と同種の技術分野における引例に限定されず、出願人の目的において有用なものとして当業者が認識したであろう引例も含む *Agrizap Inc. v. Woodstream Corp.*, 520 F.3d 1337 (2008年連邦巡回控訴裁)
3. インターネットおよびウェブブラウザ技術が、情報の通信および表示を行うためにごく一般的となったので、それらの機能のために、インターネットおよびウェブブラウザを組み入れられるよう既存のプロセスを適応させることは自明であったであろう *Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.*, 532 F.3d 1318 (2008年連邦巡回控訴裁)

## 教示点: 公知要素の置換

4. クレームされた化合物と他の化合物を含む混合物において、混合物の好ましいある特性が、クレームされた化合物に由来していることが既知である、あるいは当業者が由来していると信じる理由を有しており、クレームされた化合物を混合物から単離することが当該技術分野においてルーチンであった場合、クレームされた化合物は、その化合物と他の化合物を含む混合物により自明であったであろう *Aventis Pharma Deutschland v. Lupin, Ltd.*, 499 F.3d 1293 (2007年連邦巡回控訴裁)
5. 最も近い先導化合物を、クレームされた化合物を得るために変更する理由がなく、かつ、先行技術が先導化合物を変更することにより当該先導化合物の優位性が喪失されると教示している場合、クレームされた化合物は自明ではなかったであろう。いかなる公知の化合物についても、当該化合物を出発点とし、クレームされた化合物を得るために当該化合物を変更する何らかの理由が存在する場合は、当該化合物は先導化合物となり得る *Eisai Co. Ltd. v. Dr. Reddy's Labs, Ltds.*, 533 F.3d 1353 (2008年連邦巡回控訴裁)

## 教示点: 公知要素の置換

6. 自明性に基づく拒絶を支持するために、先導化合物として、単一の化合物を選択する必要はない。しかしながら、クレームされた化合物を得るために、先導化合物を選択し、変更する理由がありながらも、成功への合理的な期待がなかった場合には、クレームされた化合物は自明ではなかったであろう *P&G Co. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.*, 566 F.3d 989 (2009年連邦巡回控訴裁)
7. 当業者に公知の先導化合物を選択させ、特定の方法で変更することでクレームされた化合物を生成するに至らせる何らかの一連の理由付けを特定することにより、公知の化合物とクレームされた化合物とが類似の構成であることに基づき化学化合物が自明であることを立証し得る。当該理由付けが、記録上の先行技術において明示的に記載されている必要はなく、また、その先行技術が単一の先導化合物を対象とする必要もない *Altana Pharma AG v. Teva Pharms. USA, Inc.*, 566 F.3d 999 (2009年連邦巡回控訴裁)

## 教示点: 試みるのが自明

1. 当業者が、標準的なバイオケミカル技法によるクレームされたポリヌクレオチドの抽出に成功する合理的な期待を有し、当業者にクレームされたポリヌクレオチドの単離を試みる理由があったであろう場合、クレームされたポリヌクレオチドは、当該ポリヌクレオチドがエンコードする公知のたんぱく質により自明であったであろう。  
**KSR判決は**予期可能な技術分野だけではなく、すべての技術に適用される *In re Kubin*, 561 F.3d 1351 (2009年連邦巡回控訴裁)
2. そのいずれの化合物も更なる調査のための先導化合物として選択可能である複数の広範な化合物よりクレームされた化合物を得ることを試みるのが自明ではなく、先行技術が特定の先導化合物を使用することを阻害しており、かつ先導化合物を変換し、クレームされた化合物を生成するために必要な特定の変更を施すことについて、予期可能性または成功への合理的な期待が存在しない場合は、クレームされた化合物は、自明ではなかったであろう *Takeda Chem. Indus. v. Alphapharm Pty., Ltd.*, 492 F.3d 1350 (2007年連邦巡回控訴裁)

## 教示点: 試みるのが自明

3. クレームされた抗癌薬は、新しい糖尿病治療薬を発見する目的で行った研究に多少思いがけない形で発見された。先行技術が、有限かつ容易に把握できる数の先導化合物の選択肢を開示しておらず、複数の予期不可能な選択肢の中から特定の先導化合物を選択する明白な理由が存在しない場合には、クレームされた化合物を得ようと試みることは、自明ではなかったであろう  
**Ortho-McNeil  
Pharmaceutical, Inc. v. Mylan Labs, Inc., 520 F.3d 1358 (2008年連邦巡回控訴裁)**
4. より多くの可能性の中から先行技術によりその範囲を限定された有限で容易に把握できる数の選択肢からクレームされた化合物を得ようと試みるのが自明であり、クレームされた化合物を得ることに伴う結果が合理的に予期できた場合、クレームされた化合物は自明である  
**Bayer Schering Pharma A.G. v. Barr Labs., Inc., 575 F.3d 1341 (2009年連邦巡回控訴裁)**
5. クレームされた立体異性体が、相応に予測される毒性を示すことなく、先行技術のラセミ混合物と比較し、予期できなかった治療上のメリットを示し、かつ、ラセミ混合物から分離された異性体に生じる特性が予期不可能であった場合、クレームされた立体異性体は、自明ではない  
**Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc., 550 F.3d 1075 (2008年連邦巡回控訴裁)**

## 教示点: 試みる事が自明

6. 試みる事が自明の論拠は、課題を解決する可能性のある選択肢が公知であり、かつ、有限である場合には、適正であり得る。しかしながら、可能性のある選択肢が公知、あるいは、有限のいずれか一方の要件を満たさない場合、試みる事が自明の論拠は、自明であるとの結論を支持するために用いることはできない **Rolls-Royce, PLC v. United Technologies Corp., 603F.3d 1325 (2010年連邦巡回控訴裁)**
7. 特定された予期可能な有限の解決策が存在した場合であって、予期せぬ結果を示す証拠が存在しない場合、試みる事が自明に関する審理により、適正に自明であるという法的結論が下され得る。十分な理由付けに基づいた説明がなされれば、自明であるとする法的結論を支持するために常識を用いることができる **Perfect Web Techs., Inc. v. InfoUSA, Inc., 587 F.3d 1324 (2009年連邦巡回控訴裁)**

# 教示点: 証拠の考慮

1. 自明性の分析においてすべての証拠が考慮されなくてはならないものの、非自明性を示す証拠については、それを否定する記録にある証拠、または、明細書にある事項の方が勝る場合もある。自明の事由を支持するためには、成功への合理的な期待が必要であるが、絶対的な予期性は必要とされない *PharmaStem Therapeutics, Inc. v. ViaCell, Inc.*, 491 F.3d 1342 (2007年連邦巡回控訴裁)
2. 適正に示された場合には、一応の自明という判断に対する反駁の証拠を含むすべての証拠が考慮されなくてはならない *In re Sullivan*, 498 F.3d 1345 (2007年連邦巡回控訴裁)

## 教示点: 証拠の考慮

3. 適時に、適切に提示された証拠は、考慮され、記録に残されなければならない。商業的成功に関する証拠は、当該製品の成功とクレームされた発明との間の結びつき(nexus)がすでに実証されている場合に採用される。 *Hearing Components, Inc. v. Shure Inc.*, 600 F.3d 1357 (2010年連邦巡回控訴裁)
4. 一応の自明が強く推定される場合、商業的成功および長期間未解決であったニーズ等自明性に関する二次的考察に係る証拠は、一応の自明の事由を克服するには不十分の可能性がある。商業的成功または長期間未解決であったニーズに基づく非自明の主張の効力は、商業的成功または長期間未解決であったニーズと、先行技術と区別可能であるクレームされた特徴との関連性を示すことができない場合、弱体化される *Asyst Techs., Inc. v. Emtrak, Inc.*, 544 F.3d 1310 (2008年連邦巡回控訴裁)

# 2010 USPTO *KSR* ガイドライン

- 結論?

- ガイドラインは、事実認定と徹底した説明の重要性を繰り返し強調
- 実務家は、再審査・再発行・抵触審査を含む特許手続きについて、効果的かつコスト効率のよい戦略を立てるために、判例を含む当該ガイドラインを勉強する必要がある
- 二次的証拠の使用を考慮すべし：より強い特許

Morgan Lewis

# IP Seminar

**USPTO(米国特許商標局)** における  
“**KSR**判決の影響”

と

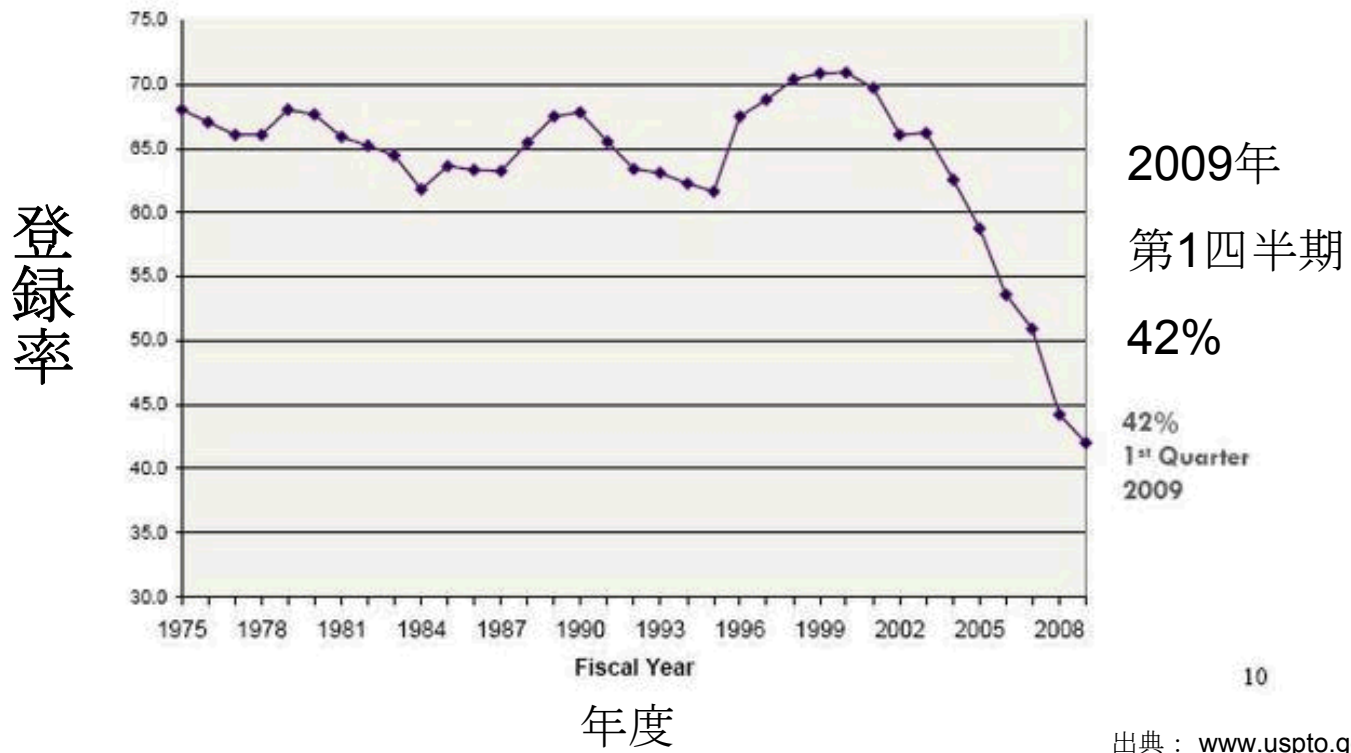
**KSR**判決以降の特許登録率向上のための戦略

ロバート・“ボブ”・スマイズ, Ph.D.

# Kappos特許庁長官の 最近の発言

- 「発明の質について、IPコミュニティ内で、“低い登録率イコール質の高い発明だから、審査官が出願を拒絶するよう促されている”との憶測が流れている。はっきり言おう。発明の質イコール拒絶ではない」
- 「一つ重要なことは、特許性に関する問題を早く特定し、それを解決することだ。すなわち、それぞれのケースにおいて、特許適格性に係わる問題に効率よく取り組み、出願人と連携して特許化可能な主題を見つけ、容認できるクレームにその主題を明確に記載することだ」

# USPTOの特許登録率 何が起きているのか？



10

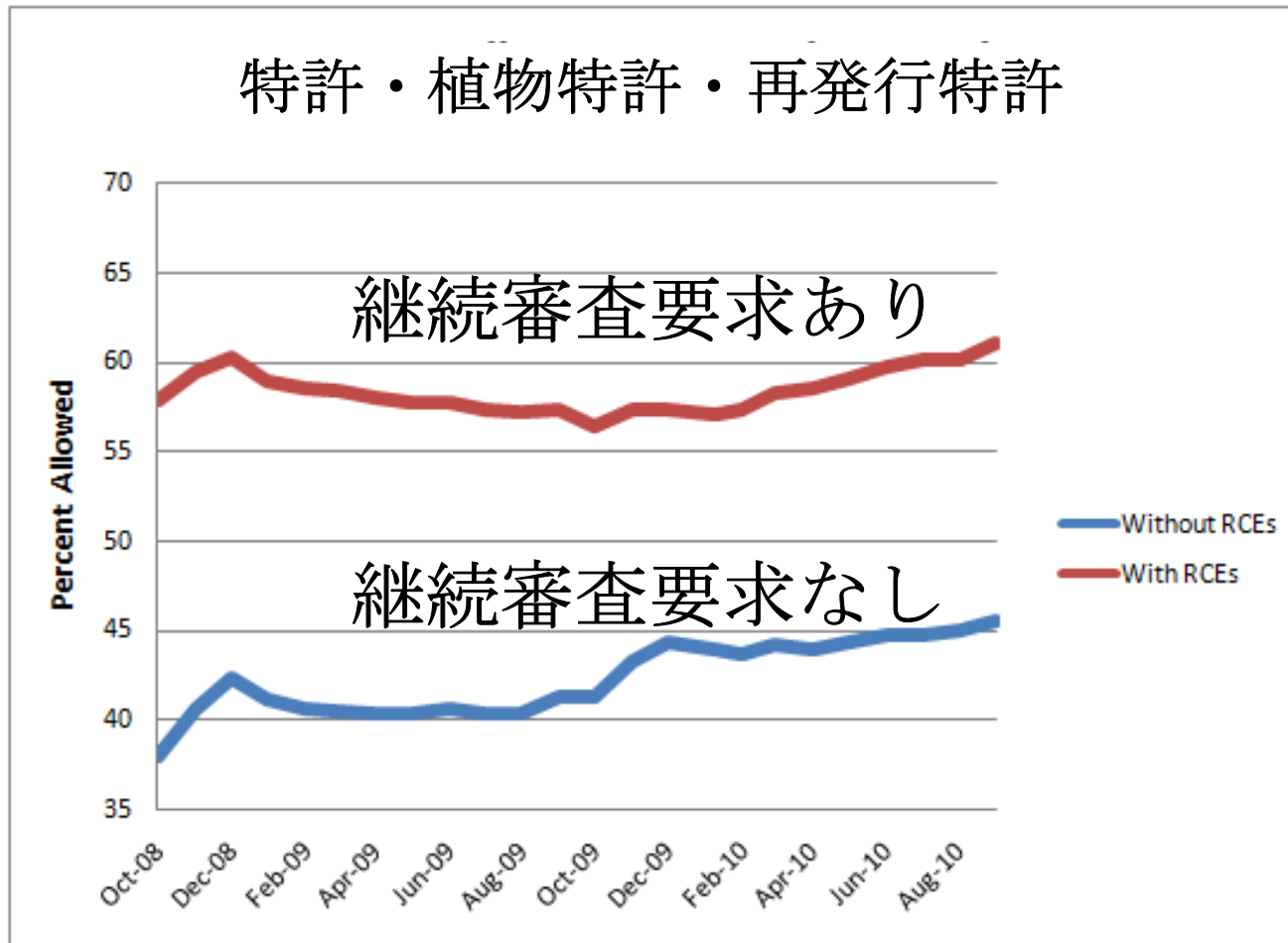
出典： [www.uspto.gov](http://www.uspto.gov)

# USPTOで何が起きてるのか?

- 去年は少し上がり気味だったものの、現在の登録率は歴史的な低さ：
  - この低下は、前特許庁長官の**Duras**氏による「品質管理 (Quality Control)」にいくらか関係している
  - 審査官の間に、登録しなくても問題はない、という風潮を生みだした
- 新特許庁長官**Kappos**氏は、登録率向上のための指令を発した
  - 2009年度には41.3%
  - 2010年度には45.6%

# 登録率の月別推移

登録率



# KSRガイドライン(2007年)以降 審査官はより多くのクレームを“自明”と判断

ある調査によれば、**2007年にUSPTOが発行したKSRガイドライン第一版以降、登録率は低下**

- 1. 2005年から2007年の間に、登録率は55%から52%に低下**
- 2. 2008年には登録率が44.2%へ落ちるという“急激な落ち込み”が発生**
- 3. 同調査によると、2009年の中頃には、登録率は41%まで低下**

James W. Edmondson & Raymond M. Gabriel., Cost-Cutting Strategies for U.S. Patent Prosecution, Executive Counsel, April/May 2010.

# KSR判決が特許手続に及ぼす影響は？

“2009年にUSPTOが郵送した拒絶理由通知書のうち、60%以上が、少なくとも一件の自明性による拒絶を含んでいたと思われる。従って、登録率の低下に、自明性による拒絶の増加が大きく関与している可能性が高い”

James W. Edmondson & Raymond M. Gabriel., Cost-Cutting Strategies for U.S. Patent Prosecution, Executive Counsel, April/May 2010.

# KSR判決が特許手続に及ぼす影響は？

“[USPTO審判部]に対する審判請求の理由は、自明性が断然トップ”

1. 1997年10月から2009年5月の間に審判部が受理した審判請求は増加
  - もっとも多い請求理由は自明性
  - 自明性でも新規性でもない請求理由はたったの4%
2. 自明に基づく拒絶は維持される傾向
  - 65%が自明性による拒絶を維持
  - 公知例に係る問題がない場合、52%が維持

Dennis D. Crouch, Understanding the Role of the Board of Patent Appeals: Ex Parte Rejection Rates on Appeal, University of Missouri School of Law Legal Studies Research Paper No. 2009-16, Jun. 22, 2009, <http://ssrn.com/abstract=1423922>より入手可能

# KSR判決が特許手続に及ぼす影響は？

実務においては、以下のすべての分野で増加現象が見られる：

1. 特許手続き費用の増加
2. USPTOにおける出願審査期間の長期化
3. 自明性による拒絶の増加
4. 審判請求の増加
5. 再審査請求の増加
6. 継続審査要求の増加

# 戦略：登録までの時間を短縮するために

- 審査前にクレームを補正する (結局はコストの節約):
  - 登録不可能とわかっているクレームに、最初の拒絶理由通知書 (First Office Action) を費やしてしまうという無駄を省く
  - クレームの補正・差換えクレームを含む審査前の補正書を提出
  - 審査官に安易に拒絶を出させないための努力
  - 国際調査報告書等、他の管轄における公知例をにらんでクレームを作成
  - 入手可能な情報に基づきクレームが特許性を有する主題を対象としていることを確実にするため、日米の弁護士と密接に連携

# 戦略：登録までの時間を短縮するために

- 重要なケースの場合、審査官との面談は、効果的な経費削減のための戦略には不可欠!
  - 審査官に拒絶の強さについて質問できる機会
  - クレームの補正案や主張を提示、それらが記録上の拒絶に対処できるか否かを評価できる機会
  - 発明者を審査官に会わせる機会
  - 発明者は当該技術分野における専門家であるため、審査官が発明者の技術的主張に反論することは困難である可能性も
  - 検討事項：署名権限がなく、出願を容認するには**Supervisory Examiner (SPE)**（審査長）の承認を必要とする審査官との面談の場合は、**SPE**の出席も要請

# ゴール：審査官には登録に必要なものを提供すること

- 特定の技術部門(**Art Unit**) (科学、機械、電気等)のプロトコルについて理解を深め、当該プロトコルを固守する
  - 実用性
  - 記述説明
  - 非自明性
- クレームが登録可能であることを**SPE**（審査長）に納得させなくてはならない
- クレームが特許化のためのすべての基準を満たしている
  - 第2上位審査官または**SPE**による特許性に関するレビュー
- 審査官がクレームを容認できるようにするために
  - 審査官が必要とするすべての情報を提供する
  - 自明性による拒絶に対する証拠についての宣言書の提出、あるいは、当業者に先行技術の内容を説明するための宣言書の提出
  - **KSR**ガイドラインを駆使する

# 特許審査ハイウェイとは？

- 日本特許庁との特許審査ハイウェイ(PPH)
  - 2010年1月、恒久的な本格実施を開始
  - 日本出願については、特許可能と示されたクレームが少なくとも1つ存在すること
  - 米国出願のクレームは、日本出願のそれと同一又は日本出願のクレームの範囲より狭くなるよう補正されなくてはならない
  - 米国出願の審査開始前にPPHに対する参加申請が行われていること
  - 最初の拒絶通知書(First Action)から特許登録までの平均係属期間は、1年以内
  - 欧州特許庁、カナダ、韓国やその他の各国とも実施

# KSR判決以降の重要判例

## *Takeda Chemical Industries, Ltd. v. Alphapharm Pty.* (2007年連邦巡回控訴裁)

- クレームされた化合物は、5位にエチル置換基を備えていた
- 先行技術が開示する化合物は、クレームされた化合物と類似していたが、置換基はメチルであり、6位に位置
- **Alphapharm** は、広く知られた技術を用いてクレームされた化合物に想到することは、**Obvious to try**（試みることが自明）であると主張
- 地裁は、目的とする用途のために、類似の化合物を選択することを動機付ける記載は、先行技術に見られないと判示
- 連邦巡回控訴裁は、発明完成時に周知されていた事柄に基づくクレームされた化合物を得るために必要な化学的変更を行う理由を **Alphapharm** は立証できなかつたと認定し、地裁の判決を支持

# KSR判決以降の重要判例

## *Ortho-McNeil v. Mylan*

### (2008年連邦巡回控訴裁)

- 特許でクレームされていたのは、抗痙攣薬であるトピラメート。トピラメートは、発明者による新たな糖尿病治療薬の研究中に発見された反応中間体
- 発明者は、トピラメートが強力な抗痙攣特性を有することを思いがけず発見
- **Mylan**は、合成された反応中間体は、特定され予期可能な有限の解決方法の中の周知の選択肢であると主張
- 連邦巡回控訴裁は、発明は、有限かつ容易に把握できる数の選択肢を示すものではないと認定
- 連邦巡回控訴裁はさらに、当業者は、（発明完成の時点では、トピラメートの有用性について何の手がかりもなく）、中間体で停止して、本来の研究目的である糖尿病とはかけ離れた性質を試験することが必要であったと指摘

# KSR判決以降の重要判例

## *Aventis v. Lupin* (2007年連邦巡回控訴裁)

- 特許でクレームされていたのは、他の光学異性体が実質的にフリーな状態のラミプリル。ラミプリルは、**ACE**阻害薬である
- **Aventis**は、ラミプリルが有効成分である混合物から立体異性体を精製することを示した明確な教示は存在しないと主張。加えて、精製された光学異性体が、予想外のさらなる効力を有していたことを主張
- 連邦巡回控訴裁は、精製化合物について、ある混合物の好ましい特性が、その構成成分の一部に由来していることが公知である、または、理解されている場合、当該精製化合物は自明であると判示
- 先行技術に、精製に関する明確な教示が存在する必要はない

# KSR判決以降の重要判例

## *Sanofi v. Apotex* (2008年連邦巡回控訴裁)

- 特許でクレームされていたのは、血小板凝集阻害のために使用される抗血小板薬、硫酸クロピドグレル(プラビックス)の光学異性体化合物
- 先行技術である**Sanofi**特許において、化合物のラセミ体が開示されていた
- **Apotex**は、鏡像異性体の分離はルーチンであり、立体選択性を有する化合物は公知であると主張(動機付けおよび成功への期待)
- **Sanofi**ならびに**Apotex**の両社が、鏡像異性体の分離は困難であり、予期不可能であると証言
- プラビックスは、絶対的な立体選択性を示した。(すべての好ましい生物活性はプラビックス鏡像異性体に見られた一方で、すべての神経毒性副作用は、もう一方の鏡像異性体に見られた)
- 裁判所は、これは稀かつ予測・予期が不可能であると認定

# KSR判決以降の重要判例

## *In re Sullivan* (2007年連邦巡回控訴裁)

- 特許にクレームされていたのは、ガラガラヘビに噛まれた際の治療用の抗毒素であり、完全な抗体ではなく抗体フラグメントを使用するものであった
- 抗毒素における抗体フラグメントの使用は一般的ではなかった
- 連邦巡回控訴裁は、特許庁審判部(BPAI)が二次的考察に係る証拠を考慮しなかったと判示
- 反駁の証拠は、先行技術がクレームされた発明を阻害しており、新たな抗毒素が長期に渡って要望されていたことを示した
- 特許庁審判部はまた、“ガラガラヘビの毒の致死性を中和する一方で、人間における免疫性拒絶反応の発生を減少させるという予測不可能な特性”を示す証拠を考慮しなかった

# KSR判決以降の重要判例

## *Boston Scientific v. Cordis*

- 連邦巡回控訴裁は、法律問題として、地裁の判決を覆した **554 F.3d 982 (2009年連邦巡回控訴裁)**
- クレームは、持続放出用の生物活性材を含む下層被膜及び長期の非血栓形成を提供するトップ被膜で覆われた金属ステントを包含
- 陪審は、クレームは自明ではないと認定し、被告の **JMOL**（法律問題としての判決）を求める申し立てを棄却
- 連邦巡回控訴裁は、当該クレームが自明であることを示すために、実施例を組み合わせることは可能であるとして、（前審の判断に敬意を払うことなく）法律問題として地裁の判決を覆した

# KSR判決以降の重要判例

## *Ball Aerosol v. Limited Brands*

- 連邦巡回控訴裁は、この事件においてもまた、法律問題として地裁の判決を覆した **555 F.3d 984 (2009年連邦巡回控訴裁)**
- クレームが包含していたのは、蠟燭を入れるための缶であり、取り外し可能なカバーが台座としても機能し、缶の口が開いていない側には台座の上部に乗る脚がついているもの
- 地裁は、非自明とする略式判決を下した
- 連邦巡回控訴裁：唯一の争点は、動機付けである。今回の場合、蠟燭用の缶の底部が焼け焦げることを防ぐための有限かつ予期可能な方法が存在するため、法律問題として自明と判示

# KSR判決以降の重要判例

## *Arrow International v. Spire Biomedical*

- ダブルY字のマルチルーメン透析カテーテルの逆行性トンネリング(**retrograde tunneling**)がクレームされていた
- 地裁は、市販されている**Cannon**社のカテーテル製品において逆行性トンネリングの実施を認定
- **Pourchez**特許が、ダブルY字カテーテルの利点を示している
- 裁判所は、KSR判決を引用し、クレームは、各機能に何ら変更をきたすことなく古い要素を組み合わせているに過ぎないことから、自明であると結論付けた

# 特許手続きに関する重要戦略の概要

## K S R 判決以降、考慮しなくてはならない点

### 1. 技術関連の問題:

- 有限の選択肢しか存在しない、比較的単純な技術の方が、K S R 判決に基づき拒絶されやすい傾向：覆すには、恐らく、二次的考察に係る証拠を示す宣言書の提出が必要
- 複雑な技術の場合は、T S Mに基づき、選択肢が有限ではなく予測不可能な効果を奏すと主張

2. 検討事項：証拠を固めるための宣言書の提出、特許性を支持する事実関係の記録、発明が解決しようとしていた“課題”に先行技術が関係していたか否かという問題を取り上げるべきか
3. 審査官との連携：重要なケースの場合は、早期の面談実施を検討
4. 比較データや実施例を含む十分な開示を行う形で、出願書類を作成することによりコスト削減
5. 該当する技術分野についてのK S Rガイドラインおよび“教示点”を利用する

Morgan Lewis

# IP Seminar

KSR判決は  
米国訴訟実務に影響を与えたか

ロバート・“ボブ”・バズビー

裁判所は**KSR**判決に影響されているか

# KSR判決は、裁判所が自明の判断を下すことを容易化

裁判所・分析の種類	調査期間	事件数
連邦巡回控訴裁/自明性	裁量上訴受理前	34
連邦巡回控訴裁/自明性	裁量上訴受理からKSR判決まで	19
連邦巡回控訴裁/自明性	KSR判決後	48
連邦巡回控訴裁/新規性	裁量上訴受理前	35
連邦巡回控訴裁/新規性	裁量上訴受理からKSR判決まで	18
連邦巡回控訴裁/新規性	KSR判決後	39
カリフォルニア州北部地区連邦地裁/自明性	裁量上訴受理前	9
カリフォルニア州北部地区連邦地裁/自明性	裁量上訴受理からKSR判決まで	12
カリフォルニア州北部地区連邦地裁/自明性	KSR判決後	21
カリフォルニア州中部地区連邦地裁/自明性	裁量上訴受理前	7
カリフォルニア州中部地区連邦地裁/自明性	裁量上訴受理からKSR判決まで	1
カリフォルニア州中部地区連邦地裁/自明性	KSR判決後	5
ニューヨーク州南部地区連邦地裁/自明性	裁量上訴受理前	6
ニューヨーク州南部地区連邦地裁/自明性	裁量上訴受理からKSR判決まで	7
ニューヨーク州南部地区連邦地裁/自明性	KSR判決後	4
イリノイ州北部地区連邦地裁/自明性	裁量上訴受理前	6
イリノイ州北部地区連邦地裁/自明性	裁量上訴受理からKSR判決まで	3
イリノイ州北部地区連邦地裁/自明性	KSR判決後	3
総事件数		277*

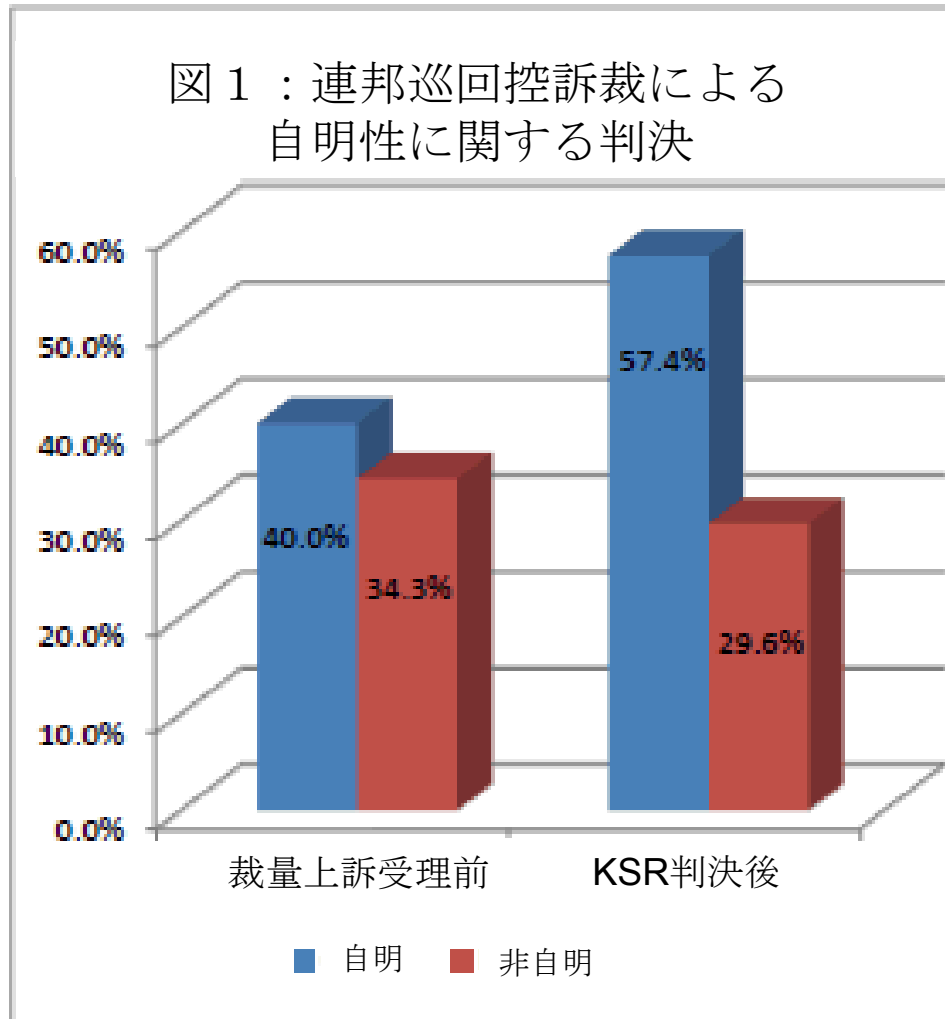
表1：各事件カテゴリーに含まれていた事件数

出典 Mojibi, Ali, *An Empirical Study of the Effect of KSR V. Teleflex on the Federal Circuit, Patent Validity Jurisprudence* (2010). *Albany Law Journal of Science and Technology*, Vol. 20, No. 3, p. 101, 2010.

(SSRNサイトより入手可能: <http://ssrn.com>)

# KSR判決により、自明とする判断が容易化

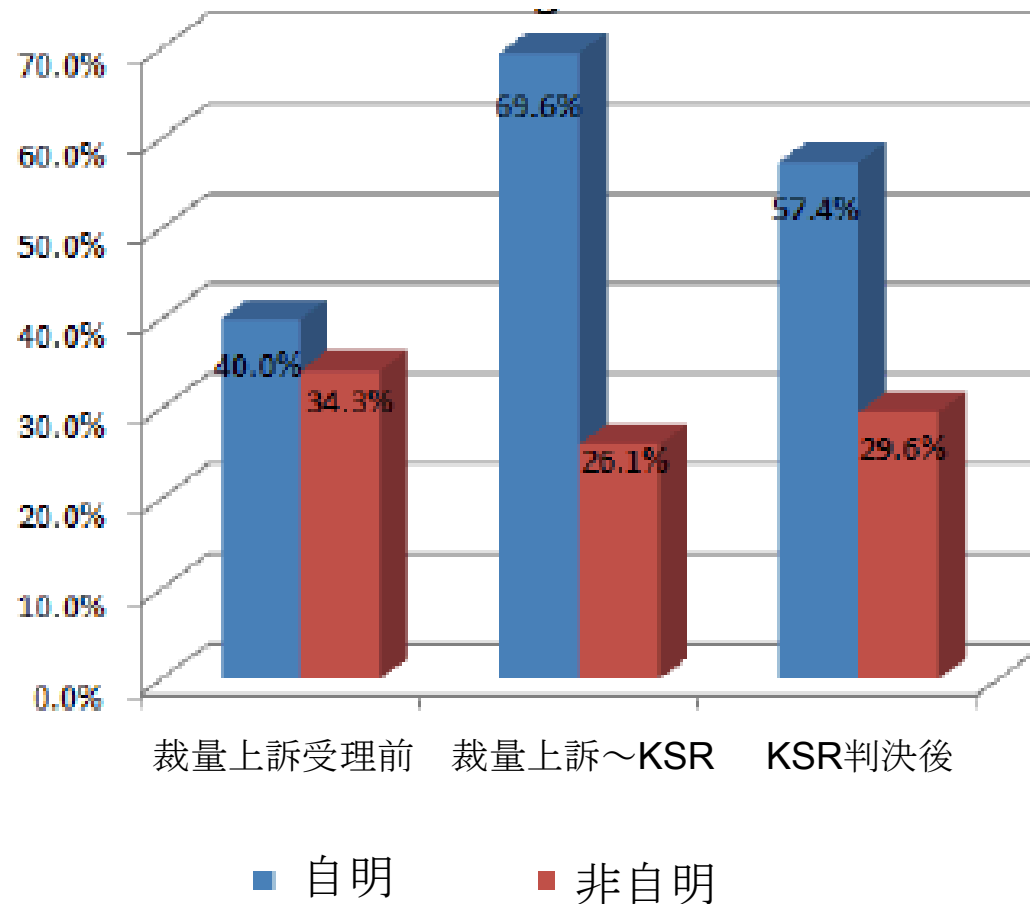
図1：連邦巡回控訴裁による自明性に関する判決



裁量上訴が受理される以前においては、連邦巡回控訴裁は、**40%**の割合で自明と認定。しかし、この数字は、KSR判決後、57.4%に上昇。また、図1を見てわかるように、裁量上訴の受理前は、**34.3%**の割合で特許が非自明と認定されており、この数字は、KSRの判決後では、わずか**29.6%**に減少している

# 連邦巡回控訴裁: KSR判決により、自明とする判断が容易化

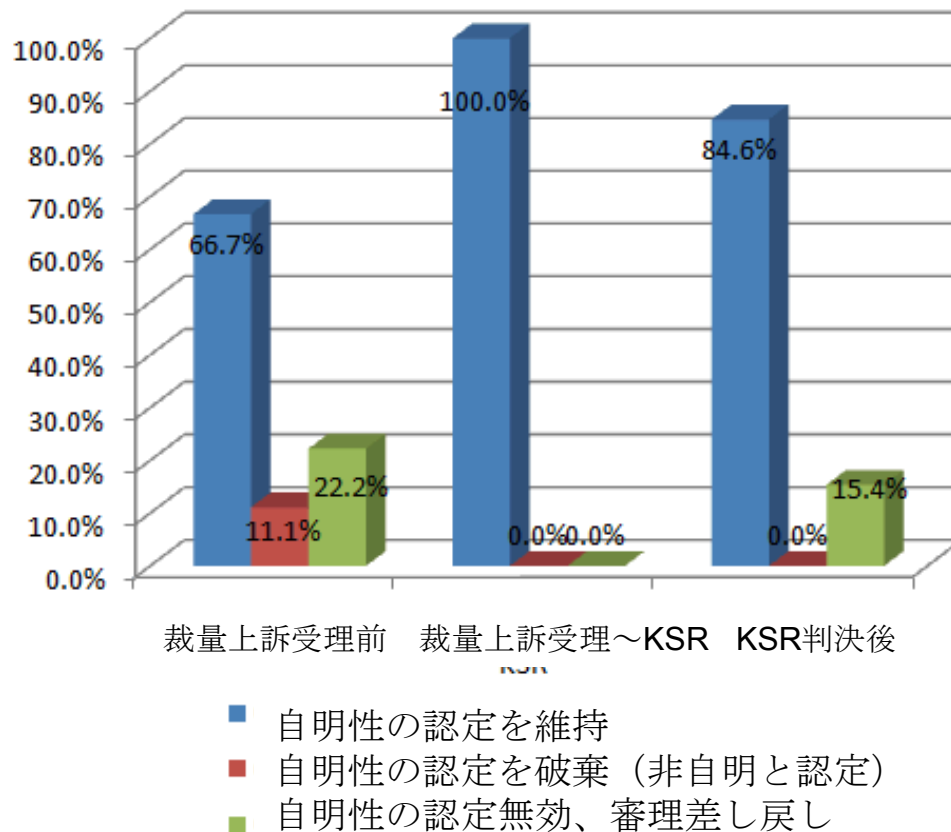
図3：連邦巡回控訴裁による自明性に関する認定



出典: Mojibi, Ali, *An Empirical Study of the Effect of KSR V. Teleflex on the Federal Circuit, Patent Validity Jurisprudence* (2010). Albany Law Journal of Science and Technology, Vol. 20, No. 3, p. 101, 2010. (SSRNサイトより入手可能: <http://ssrn.com>)

# 連邦巡回控訴裁による地裁判決維持の割合: KSR判決により、自明とする判断が容易化

図4：下級裁判所の自明性の認定に対する  
連邦巡回控訴裁の判断



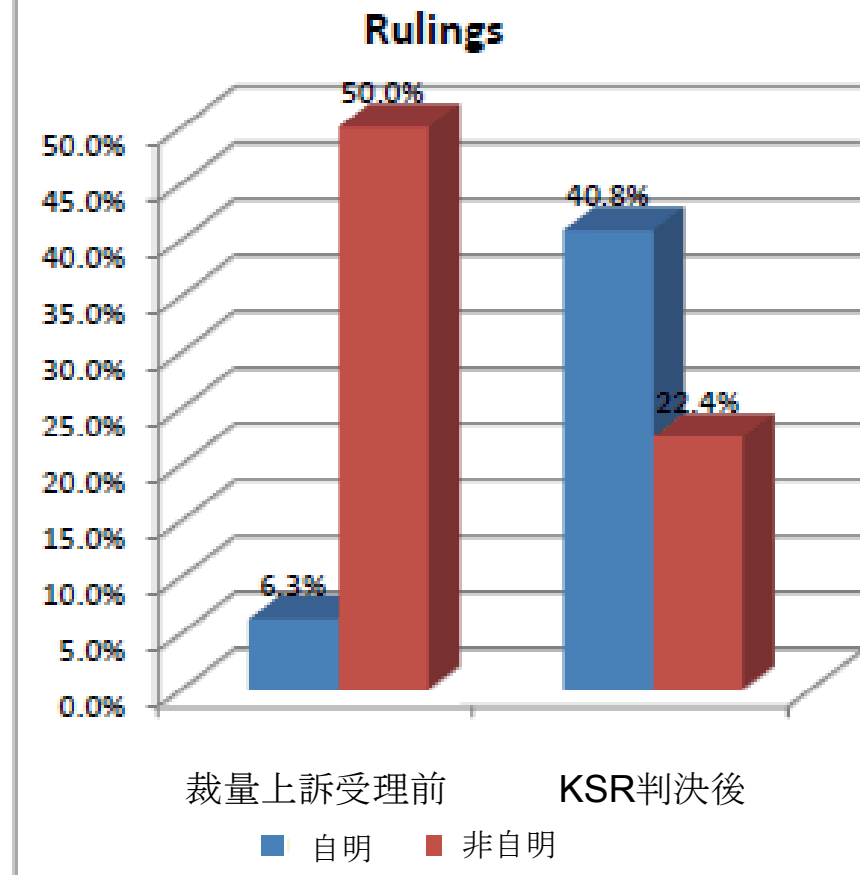
裁量上訴の受理以前においては、連邦巡回控訴裁は、**66.7%**の割合で、地裁の自明性の認定を維持。

**KSR**判決以降は、下級裁判所の自明性の認定について、**84.6%**の割合で維持され、**15.4%**の割合で無効または差し戻し

出典: Mojibi, Ali, *An Empirical Study of the Effect of KSR V. Teleflex on the Federal Circuit, Patent Validity Jurisprudence* (2010). Albany Law Journal of Science and Technology, Vol. 20, No. 3, p. 101, 2010. (SSRNサイトより入手可能: <http://ssrn.com>)

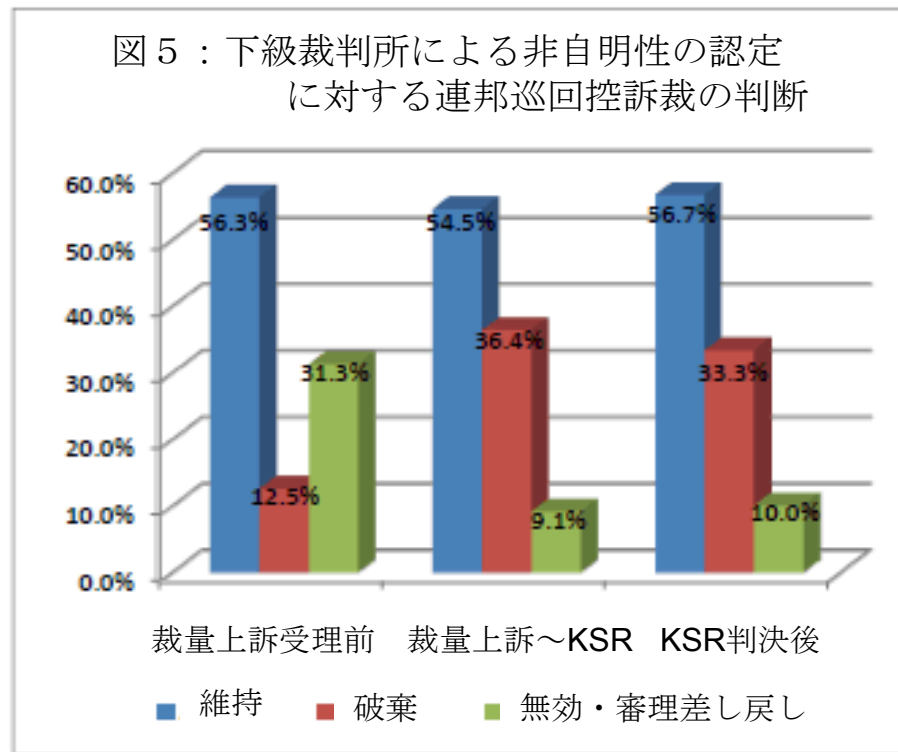
# 連邦地裁: KSR判決により、自明性による特許の無効判断が容易化

図2：連邦地裁による自明性に関する判決



出典: Mojibi, Ali, *An Empirical Study of the Effect of KSR V. Teleflex on the Federal Circuit, Patent Validity Jurisprudence* (2010). Albany Law Journal of Science and Technology, Vol. 20, No. 3, p. 101, 2010. (SSRNサイト

# 連邦巡回控訴裁： 連邦巡回控訴裁における特許を“非自明”とする判断も減少



“裁量上訴の受理以降、連邦巡回控訴裁が、下級裁判所による非自明性の判決を破棄する可能性が上昇。審理やり直しのために下級裁判所に差し戻しされた件数と比較すると、判決が覆された件数は、その**3倍**である。この傾向は、**KSR**の判決後も、ほぼ同じ形で続いている。”

出典: Mojibi, Ali, *An Empirical Study of the Effect of KSR V. Teleflex on the Federal Circuit, Patent Validity Jurisprudence* (2010). Albany Law Journal of Science and Technology, Vol. 20, No. 3, p. 101, 2010. (SSRNサイトより入手可能: <http://ssrn.com>)

KSR判決は、略式判決の申し立てに  
影響を与えているか？

答え: Yes!

## 出典

LegalMetric社「Obviousness Decisions Library (2010)

(2004年以降に米国全土で下された270件以上の  
Obviousnessを巡る地裁判決を収録するデータベース)

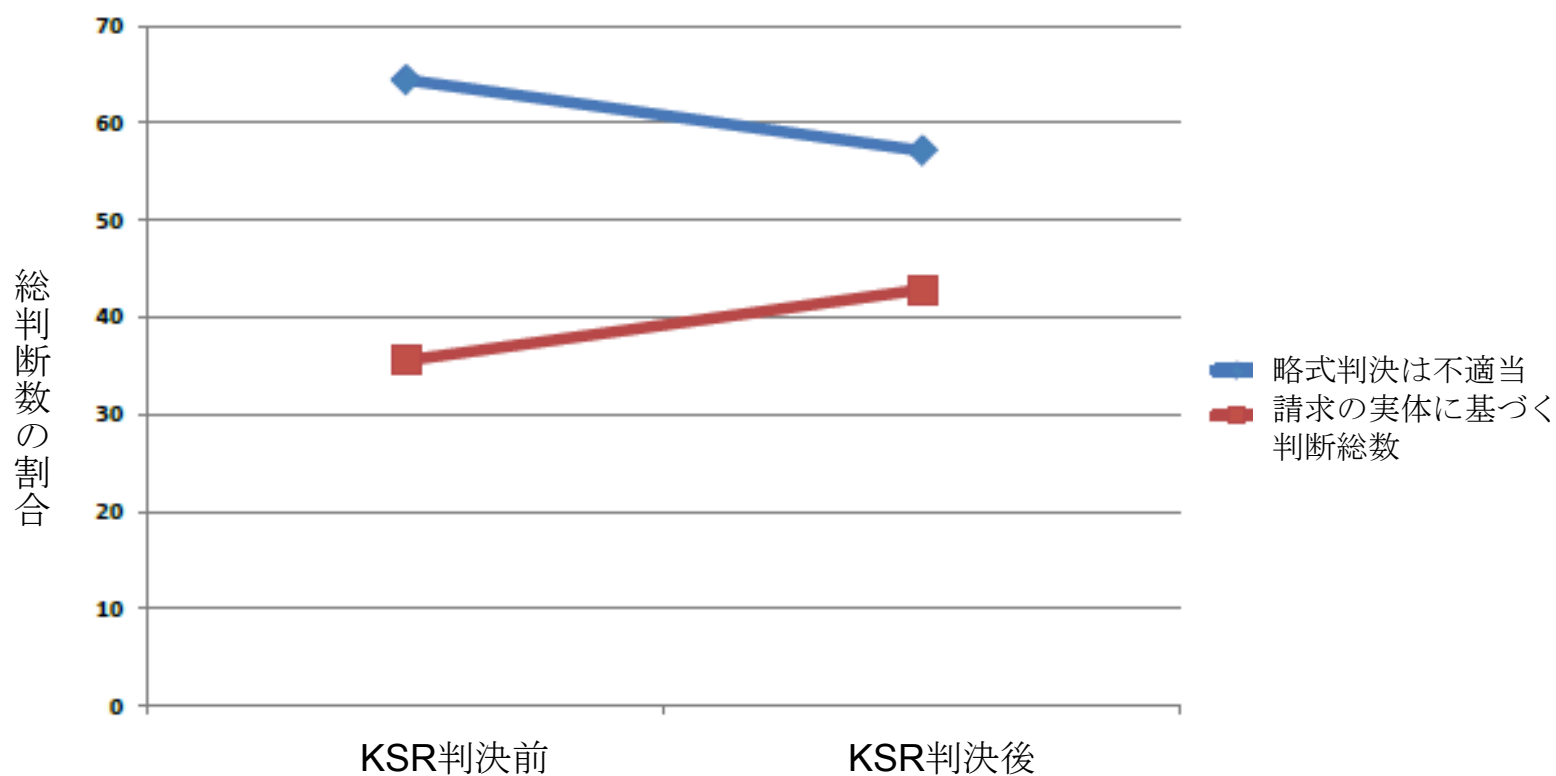
*LegalMetric*

# 自明性の略式判決を求める申し立てへの KSR判決の影響

- 請求の実体（有効か無効か）に基づいて自明性の申し立てについての判断が下された割合は、**KSR**判決前には**36%**であったが、**KSR**後では**43%**へ上昇
- 請求の実体に基づかない判断（重要事実に関する真の争点の存在等）の割合は、**KSR**判決前には**64%**であったが、**KSR**判決後では**57%**へ減少。

*LegalMetric*

# 自明性の略式判決を求める申し立てへの KSR判決の影響



LegalMetric

## 自明性の略式判決を求める申し立てへの KSR判決の影響

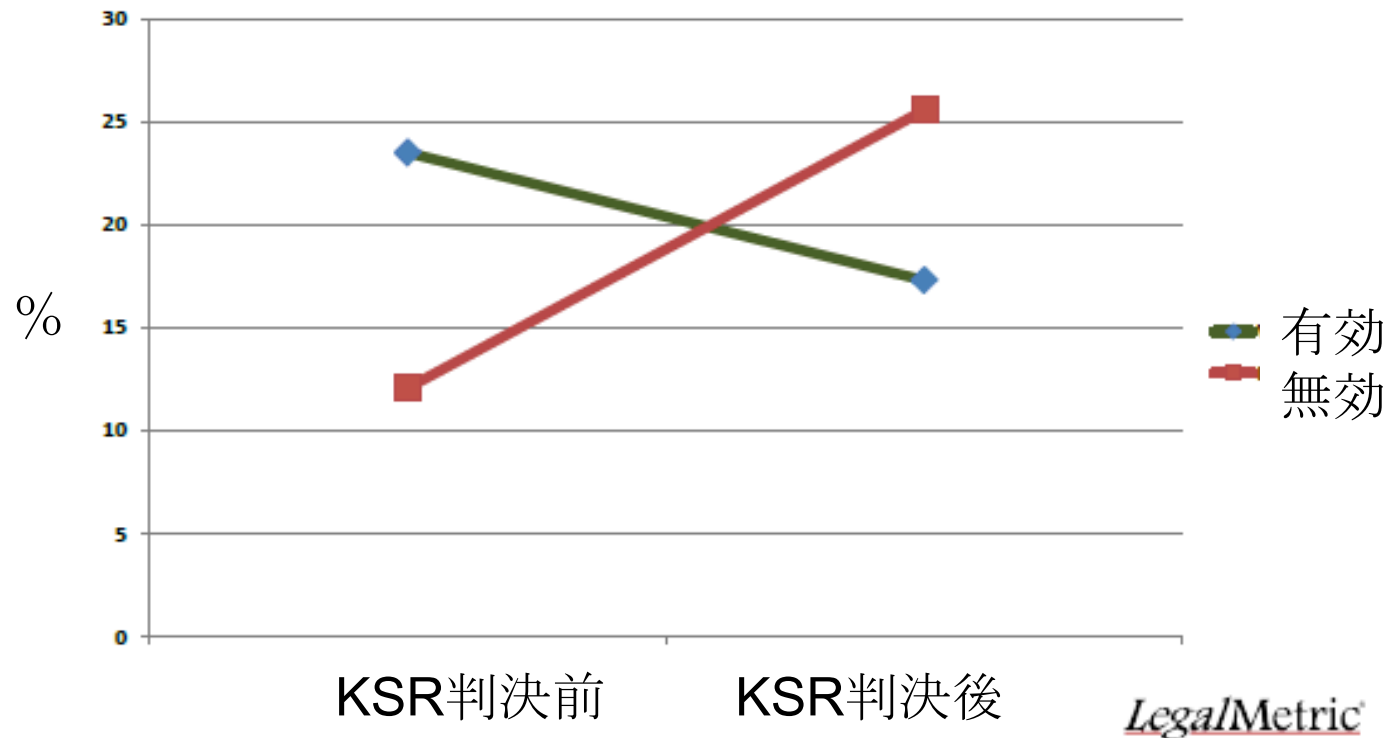
### 有効（無効ではない） v. 無効 自明性に関する判決

- 特許有効の判決（自明性の略式判決全体に対する割合）は、**KSR前では23%**であったが、**KSR後では17%**に減少。
- 特許無効の判決は、**KSR前では12%**であったが、**KSR後では26%**に上昇。

*LegalMetric*

# 自明性の略式判決を求める申立への KSR判決の影響

有効（無効ではない）：無効  
自明性に関する判決



自明性に関する事件の傾向について：  
予期が可能な技術分野と予期が不可能な技術分野の区別

- 技術分野における“予期の可能性”(predictability)は、多くの場合、自明性の判断を行う裁判所にとって重要なファクターとなる
- 電気・機械に関する特許は、特に自明性に基づく攻撃を受けやすい—医薬・化学に関する特許はそうでもない—鍵を握るのが、予測可能性
- 化学分野において、クレームされた新たな化合物が、先行技術に開示された化合物と類似する特性を有するであろう“期待”を生じさせるに足るほど類似する化合物であった場合、連邦巡回控訴裁は、“自明”と認定
- しかし、たとえ“試みることが自明”であっても、裁判所は、化学分野の事件においては、先行技術による“成功への合理的な期待”の重要性を認識
- 医薬・化学に関する事件の場合、“予期が不可能であること”が最重要の検討事項

# 警告: KSR判決以降、 訴訟で争われるかもしれない他の問題とは

- **KSR判決後に生じた審査手続きへの変更により、不公正行為を申し立てる請求が増加？**
  1. 情報開示陳述書(IDS)の**先行技術文献に特色をつける**
  2. 先行技術文献に関して**拒絶理由通知書で行われた主張**  
一矛盾がないよう注意！
  3. **規則 1 3 2に基づく宣言書の提出:** 「虚偽の宣誓供述書の提出は、“本質的に重大なこと”と判断され得る」 *Digital Control, Inc. V. Charles Mach. Works*, 437 F.3d 1309, 1318 (2006年連邦巡回控訴裁).

Morgan Lewis

# IP Seminar

再審査手続きの戦略的活用法  
と  
KSR判決後における再審査手続きをどう使うか

ウィリアム・“ジャック”・マットニー

# 米国の特許再審査は二種類

## 1. 査定系再審査 *Ex Parte* Reexamination

「一方の当事者による」

## 2. 当事者系再審査 *Inter Partes* Reexamination

「当事者間で」

# USPTOによる再審査制度の強化

- 2005年 米国特許庁は、経験を積んだ審査官で構成される再審査を専門に行うユニット、**Central Reexamination Unit (CRU)**（セントラル再審査ユニット）を設置
- この組織再編と新規則の下、再審査は当初の担当審査官または同じ技術部門の他の同僚ではなく、**3名の主任審査官**による合議で行われることを事実上保証
- 各拒絶理由通知書について、複数の審査官によるレビューを実施
- **CRU**のリソースと焦点の強化、**KSR**判決、第三者による当事者系再審査の請求等から、**CRU**は“**Central Rejection Unit**”（セントラル拒絶ユニット）と呼ばれることもある

## 査定系・当事者系再審査の相違点

<b>Ex Parte</b> 査定系	<b>Inter Partes</b> 当事者系
第三者請求者の匿名可	第三者請求者の匿名は不可で、身元を明かさなくてはならない
第三者請求者は、請求のみを行える	第三者請求者は、審査の過程に完全参加できる
審査官との面接可	面接不可
特許権者は、最終決定に対して上訴できる	両当事者による上訴が可（審判部におけるヒアリングも可能）
ほとんどの再審査は査定系	歴史的に好まれない
禁反言なし	禁反言の適用

# Ex Parte ・ Inter Partes 再審査 分野別比較表

分野毎の請求件数	<i>Ex Parte</i> 査定系	<i>Inter Partes</i> 当事者系
化学	28%	19%
電気	36%	50%
機械	34%	30%
デザイン	2%	1%

\*参照 : USPTO Statistics, [http://www.uspto.gov/patents/stats/Reexamination\\_Information.jsp](http://www.uspto.gov/patents/stats/Reexamination_Information.jsp)

# 査定系再審査 (2004-2010年度)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
再審査請求件数	441	524	511	643	680	658	780
請求に対して決定が行われた件数	419	537	458	594	666	614	662
内、 請求が認められた 件数	408	509	422	575	626	576	607
請求却下件数	11	26	31	17	40	38	55

\*参照 : USPTO Statistics, [http://www.uspto.gov/patents/stats/Reexamination\\_Information.jsp](http://www.uspto.gov/patents/stats/Reexamination_Information.jsp)

# 当事者系再審査 (2004-2010年度)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
再審査請求件数	27	59	70	126	168	258	281
請求に対して決定が行われた件数	25	57	47	119	150	231	231
* 請求が認められた件数	25	54	43	118	142	218	224
* 請求却下件数	0	3	4	1	8	13	7

# 有効性に関する判断における違い

USPTOによる再審査	地裁
<p>特許の有効性の推定なし <i>In re Etter</i>, 756 F.2d 852, 858 (1985年連邦巡回控訴裁) 参照</p>	<p>35 U.S.C. § 282により、特許は有効と推定</p>
<p>USPTOは、合理的、かつ、最も広範な解釈を適用する <i>Phillips v. AWH Corp.</i>, 415 F.3d 1303, 1316 (2005年連邦巡回控訴裁)参照</p>	<p>裁判所が独自のクレーム解釈を適用</p>
<p>再審査手続き中の証拠開示手続き (Discovery)はなし</p>	<p>無効性に係る抗弁のための証拠開示手続き (Discovery)</p>
<p>判断を行うのは、当該技術分野についての知識を有する特許審査官</p>	<p>有効性についての陪審によるトライアルが可能</p>
<p>特許庁審判部に審判請求、さらに審判部の結論に対して連邦巡回控訴裁に上訴できる</p>	<p>地裁の判決に対して連邦巡回控訴裁に上訴できる</p>

# 当事者系再審査に付随するリスク 地裁訴訟での禁反言

- ・ “当事者系再審査を請求した第三者は、その後のいかなる民事訴訟においても、当該第三者が、当事者系再審査過程で提示した、あるいは提示することができたいかなる根拠に基づき有効かつ特許性があると最終的に決定された特許クレームについては、その無効性を主張することは禁反言により禁じられている”

35 U.S.C. § 315(c)

- ・ “かかる禁反言は、当該再審査中に当該第三者請求人及び米国特許商標局が入手不可能であった新たに発見された先行技術を根拠とする無効性の主張を妨げない。」 35 U.S.C. § 315(c)
- ・ 35 U.S.C. § 112、特許権行使不能、発明者要件、又は先行技術の生産物のいずれかを理由とする抗弁については、一切禁反言を適用しない。

## 特許の実体に関わる補正： 原特許のクレーム放棄による賠償責任の免責

- 再審査過程において補正されたクレームが、原特許クレームと“実質的に同一”ではない場合、再審査証の発効日以前の侵害行為に対する賠償責任は免責される
- “特許の実体に関わる補正”が行われたか否かを見極める際、裁判所は、単に、違う文言が使用されているか否かを見るのではなく、クレームの範囲が同一であるか否かを分析する。
- 原特許のクレームに対する侵害者は、再審査されたクレームが、原特許のクレームより広いか狭いかにかかわらず、賠償責任を免責される。

*Laitram Corp. v. NEC Corp.*, 163 F.3d 1342, 1346 (1998年連邦巡回控訴裁)

<p style="text-align: center;">当事者系再審査を請求する <u>メリット</u></p>	<p style="text-align: center;">当事者系再審査を請求する <u>デメリット</u></p>
<p>有効性を示すハードルがより低いため、成功の見込みが高くなる</p>	<p>有効性の推定により難しさが増す</p>
<p>地裁における訴訟が停止(stay)されれば：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 大幅なコスト削減を望める</li> <li>• 結果が出るのを年単位で引き延ばせる</li> <li>• 地裁における訴訟が停止(stay)されない場合、被疑侵害者は再審査の先行技術を地裁の訴訟において使用できる</li> </ul>	<p>地裁における訴訟が停止(stay)されなかった場合：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 再審査手続きが平行して行われることによりコスト増</li> </ul>
<p>クレーム補正が、すべてのクレームと中用権の放棄につながる可能性</p>	<p>クレーム補正の文言は、先行技術を回避しながらも、被疑製品に読み取ることができる</p>
<p>複雑、あるいは、非常に技術的な主張に対して、USPTO審査官の方が理解力がある可能性も</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 陪審が、よりわかりやすい、技術的ではない、または、感情に訴えかける抗弁の方を受け入れやすい可能性</li> <li>• 陪審が、USPTOより発行された特許を尊重する傾向</li> </ul>
<p>有効性の抗弁には、法廷で使用できるものも</p>	<p>無効性の抗弁すべてが、法廷で使用可</p>

# 訴訟の停止の請求が 地裁で認められる可能性は？

- 最近の調査によると、**USPTO**で再審査係属中である場合の地裁への訴訟の停止請求**1000**件における成功率は、**57%** \*

\* 出典: *LegalMetric's Nationwide Stay Pending Reexam Report (Nov. 15, 2010 edition)*.

# 査定系再審査—統計

## (1981-2010)

再審査証明書 クレーム解釈:	特許権者によ る請求	第三者による 請求	USPTO の 判断による 再審査	全体
全クレームを確認	22%	25%	12%	<b>23%</b>
全クレーム取消	8%	13%	23%	<b>12%</b>
クレーム変更	70%	62%	65%	<b>65%</b>

\*参照 : USPTO Statistics, [http://www.uspto.gov/patents/stats/Reexamination\\_Information.jsp](http://www.uspto.gov/patents/stats/Reexamination_Information.jsp)

# 当事者系再審査—統計 (1999-2010)

再審査証明書 クレーム解釈:	全体
全クレームを確認	<b>11%</b>
全クレーム取消	<b>47%</b>
クレーム変更	<b>42%</b>

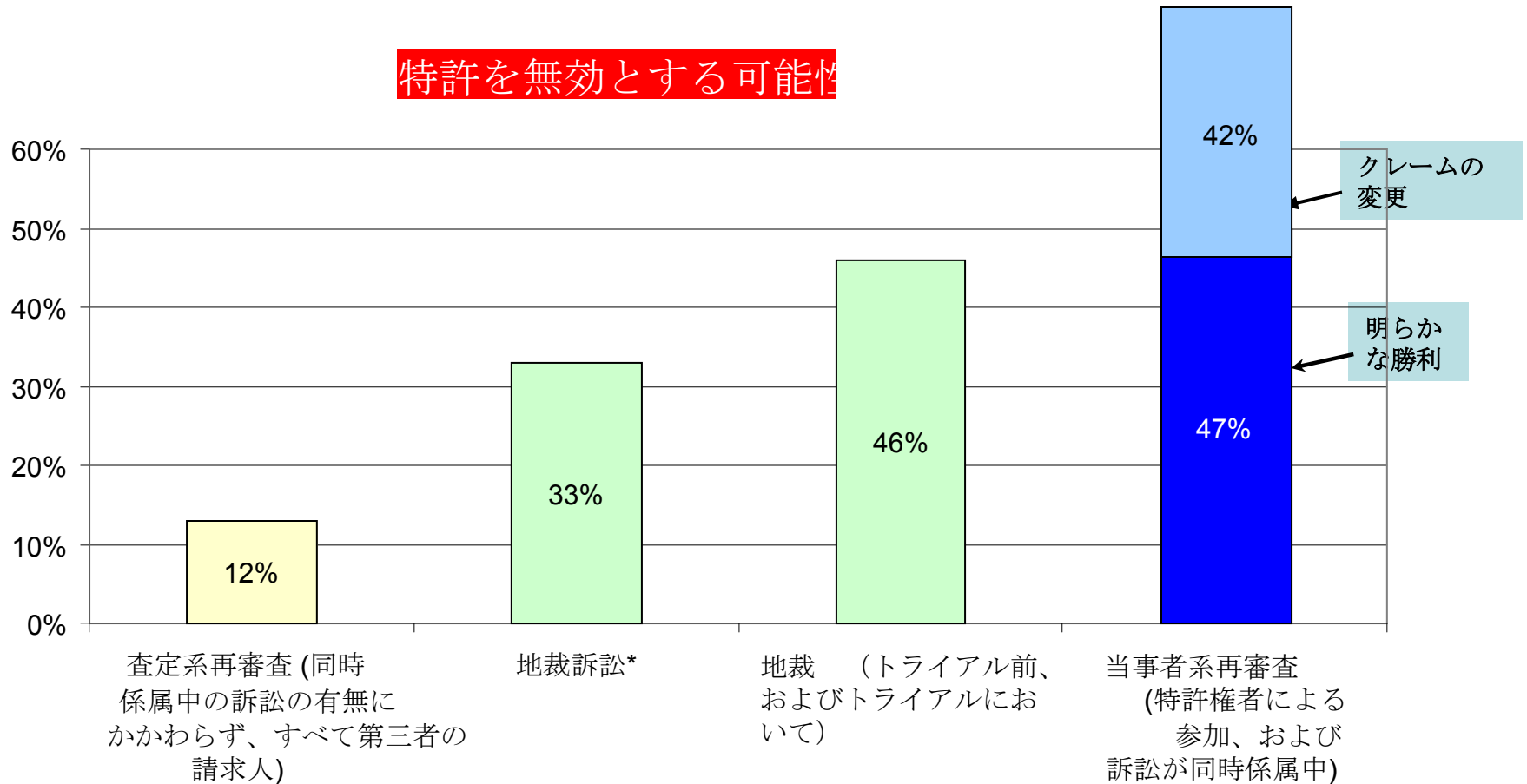
\*参照：USPTO Statistics, [http://www.uspto.gov/patents/stats/Reexamination\\_Information.jsp](http://www.uspto.gov/patents/stats/Reexamination_Information.jsp)

# 査定系と 当事者系再審査 統計の比較

再審査証明書 クレーム解釈:	<i>Ex Parte</i>	<i>Inter Partes</i>
* 全クレームを確認	23%	11%
* 全クレームを取消し	12%	47%
* クレームの変更	65%	42%
訴訟絡みでの請求であると 知られているもの	32%	68%
平均係属期間	25.5 か月	36.1 か月
係属期間の中央値	20.0 か月	31.4 か月

\*参照 : USPTO Statistics, [http://www.uspto.gov/patents/stats/Reexamination\\_Information.jsp](http://www.uspto.gov/patents/stats/Reexamination_Information.jsp)

# 当事者系再審査 v. 訴訟 成功の可能性



\* 参照 : Kimberly A. Moore, Judges, Juries, and Patent Cases – An Empirical Peek Inside the Black Box, 99 MICH. L. REV. 365 (2000) (between 1983 and 1999, validity was upheld in 67% of cases — 64% of bench trials; 71% of jury trials).

\*\*参照 : John R. Allison & Mark A. Lemley, Empirical Evidence on the Validity of Litigated Patents, 26 AIPLA Q.J. 185, 205 (1998) (finding that “[o]f the 300 final validity decisions in the data set [including pretrial decisions and trial verdicts], 54% (or 162) found the patent valid, and 46% (or 138) found the patent invalid.”).

## 再審査か、ライセンスか？

- ポートフォリオ・ライセンスとの関連においては、再審査は効果的ではない場合も
- 交渉において対抗できる強い特許を有する場合、再審査は必ずしも好まれない
- 査定系再審査は、強力かつできれば複数の第102条に基づく先行技術文献があり、補正されるかもしれないクレームが侵害される可能性が少ない場合は効果的
- 当事者系再審査は、無効性に関する強い主張があり、ライセンサーより要求されている金額が訴訟にかかる金額に近い時には効果的

## 再審査の戦略的活用

- 地裁における**40%以上**の訴訟について、再審査手続きが平行して行われており、その割合は増えていると推定される
- 歴史的には、再審査とは特許権者にとって有利なものであると思われていた
- しかし、(1) **USPTO**における**2005年**の**CRU**（セントラル再審査ユニット）の設置（現在、再審査はすべてここで行われる）と (2) **2007年**の最高裁による**KSR**判決の影響を受けて、特許権者と利害関係のない第三者請求者による再審査制度の利用が急増している

# KSR判決は再審査に影響を与えたか？

再審査の平均係属期間は**2年**であるため、まだ明確なデータは得られていない  
しかし、ほぼすべての米国特許実務家は、再審査の件数は上昇し続けるとみている：

1. 最高裁は全会一致の判決において、特許クレームを自明により拒絶するために、審査官に対して、先行技術における“教示、示唆または動機付け”(TSM)の存在を示すことを要求する厳格なテストを否定
2. TSMテストを排除したKSR事件の判決は、審査官に特許クレームを拒絶するためのより強い決定力を与えた。また、USPTOに対しても、自らの決定を覆し、以前発行された特許を再審査により無効と判断できるより多くの機会を与えた
3. CRUも、いつか“KSRガイドライン”を発行すると考えられている

# KSR判決以降の再審査：専門家の宣言書をもっと柔軟に活用することが可能に

- **KSR**判決は、特許を再審査により攻撃する際に、専門家の宣言書を活用する効力を増した
- **KSR**判決以降、専門家は宣言書において、複数の自明性に関する論拠を述べることがより自由に行えるように
- 専門家は、当業者がどのように先行技術を理解していたか；当該技術分野において本来存在している特性とは何であるのか；組み合わせ、置換または改良によりどのような結果が予期できたか；そして先行技術に開示された技法が、“試すことが自明”の認定を支持する有限の予期できる解決策を示すこと等を説明することができる

# MPEP（米国特許審査便覧） 2217 と 2617

- MPEP のセクション2217と2617は、再審査においてUSPTOが、“先行特許または印刷刊行物の内容、あるいは関連の日付をより詳細に説明する宣誓書や宣言書、もしくはその他の書面による証拠”を考慮することを許可している

## KSR判決後：

### 請求を行う当事者の考慮すべき点 自明性を示すための根拠を確立

- **KSR**判決によれば、特許審査官ならびに裁判所は、自明性に関する判断基準の背景にある事実関係をレビューすることが可能であり、その上で、主題が自明であるか否かの最終的な法的結論を下すことができる
- **2010年**の **USPTO**による**KSR**ガイドラインは、自明性の判断を支持する事実関係の分析が、審査官により明確に述べられなくてはならないことを明確に示した
- 第三者請求者は、当業者が周知していたであろうことについての説明を（できれば再審査請求において）提出することを検討するべき

## KSR判決後の再審査請求において、 特許権者が考慮すべき点

- 特許権者は、目的とするする非自明という法的結論を支持するために必要な事実すべてが、再審査記録に含まれることの確認を行うことを検討すべき
- 上述を怠れば、CRUがクレームに特許性はないとの判断を下し、控訴審においても、特許庁審判部と連邦巡回控訴裁に提示できるのは、判断を覆すことを可能としないような記録のみに限られてしまうかもしれない

# KSR判決後：先行技術が 再審査請求の根拠となり得る場合は限られている

- 再審査請求の根拠は、第301条により“特許と印刷刊行物”に限られている
- 査定系再審査および当事者系再審査に関する法は、再審査を求める請求が、少なくとも一つの特許性についての実質的な新しい疑問（“SNQ”）を提示することが必要と定めている

# 昔の“自明性に関する”法の下で発行された特許は？ (KSR判決以前に?)

- 質問：KSR判決以前に、TSM（“教示、示唆または動機付け）テストの厳格な適用により許可された特許については？

# 答え: KSR判決そのものが、 再審査のための理由を生み出すわけではない

- **USPTO:** “再審査に関する立法経緯において、裁判所が特許性の判断に影響を及ぼす基準や法律のポイントを明確化したり、再解釈したりする度に、そのような古い情報のレビューを実施するよう定めてはいない。もし定められていたら、判例法とは常に進化を遂げているため、再審査プロセスは手に負えないものになってしまう”
- (1) 新規の、非累加の先行技術の提供、または、(2) 以前にレビューされた先行技術を“異なる観点から”提示しなくてはならない *In re Swanson*, 540 F.3d. 1368 (2008連邦巡回控訴裁)

Morgan Lewis

# IP Seminar

## In re Bilski

ウィリアム・“ジャック”・マットニー  
ロバート・“ボブ”・スミス, PhD.

# Bilski 事件の概要

*Bilski* 事件では、

- 連邦最高裁判所に対して、クレームされたビジネス方法が、米国特許法第101条の定める特許の保護の対象であるか否かを判示することが求められた

# 35 U.S.C. § 101

## 米国特許法

### 第101条:

“新規かつ有用なプロセス、機械、製造物もしくは組成物、又はそれについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は、本法の定める条件及び要件に従って、それについての特許を取得することができる”

# Bilskiの特許クレーム:

定価にて商品提供者により販売される商品の消費リスクコストを管理する方法であって、以下のステップを含む:

- (a) 前記商品提供者と前記商品の消費者との間の一連の取引を開始するステップであって、前記消費者は、過去の平均に基づき定率で前記商品を購入し、前記定率は前記消費者のリスク・ポジションに対応し、;
- (b) 前記消費者に対し、対抗リスクポジションを有する前記商品のための市場参加者を特定するステップ; および
- (c) 前記商品提供者と前記市場参加者との間の一連の取引を第2の定率で開始するステップであって、前記一連の市場参加者の取引は、前記一連の消費者の取引のリスクポジションをバランスさせるステップ、からなる方法

# *In Re Bilski*, 545 F.3d 943 (2008年連邦巡回控訴裁)

## 連邦巡回控訴裁(CAFC)の判決

- USPTO はクレームを拒絶
- **Bilski** は、USPTO審判部によるビジネス方法クレームの拒絶を不服として、連邦巡回控訴裁に上訴
- 連邦巡回控訴裁は、本発明に“機械・変換テスト” (machine-or-transformation test)を適用し、これに基づき、**Bilski** のクレームを35 U.S.C. § 101により特許性のない主題であるとして拒絶したPTOの判断を支持する判決を下した
- プロセスは、“抽象的なアイデア”のみに関係しており、いかなる“機械または特定のものを異なる状態または物体へと変換”していないため、第101条の広範な規定にかかわらず、特許性がない主題と判断された
- 連邦巡回控訴裁は、方法クレームが特許性を有するか否かの判断においては、“機械・変換テスト”が唯一のテストであると判示した

# 連邦巡回控訴裁の “機械・変換テスト”(“Machine-or-Transformation” test)

以下の要件を満たす場合、プロセスは、第101条に基づき、特許性があるとみなされる:

1. プロセスが特定の装置に関連付けられていること  
(すなわち、, テストの“機械”部分)

又は

2. プロセスが、特定な物(**article**)を異なる状態または物体へと変換していること (“変換”部分)

# *Bilski v. Kappos*,

米連邦最高裁, 2010年6月28日

- **Bilski** は、最上級の司法裁判所である米連邦最高裁判所に上訴  
(つまり、**Bilski**は、裁量上訴 (**certiorari**)を申し立てた)
- 連邦最高裁は、クレームされたビジネス方法 (**Bilski**の“リスク・ヘッジ方法”) は、抽象的なアイデアのみに関係しているため、第**101**条に規定する特許性はないとした連邦巡回控訴裁の判決を維持

# *Bilski v. Kappos*,

## 米連邦最高裁, 2010年6月28日

- 最高裁は、**Bilski**のクレームを拒絶した連邦巡回控訴裁の判決を維持しながらも、その意見は分かれた:
  - 多数派意見： **J. Kennedy**判事、そして**JJ. Roberts**判事、**Alito**判事、**Thomas**判事が全面的に賛同。セクションII.B.2 および II.C.2.以外については、**J. Scalia**判事も賛同
  - 同意意見： **J. Stevens**判事による。**JJ. Breyer**判事、**Ginsburg**判事、ならびに**Sotomayor**判事が賛同
  - 同意意見： **J. Breyer**判事による。**Part II**については、**J. Scalia**判事が賛同
- 連邦最高裁は、方法クレームに特許性があるか否かを判断するためのテストを明確化
- すべての判事が、**1998年**の**State Street Bank**事件の判決における“有用、具体的かつ有形な結果”に関するテストを否定した

# *Bilski v. Kappos*

## 連邦最高裁の判決

1. 機械・変換テストは、「クレームされた発明が第101条により規定されるプロセスであるかを判断するに際しての有用かつ重要な手がかり、調査ツールである」 しかし、「唯一のテストではない」 (全会一致)
2. ビジネス方法に、本来特許性がないというわけではない：「第101条は同様に、“プロセス”という文言から全面的にビジネス方法を除外するという広範な主張を退けるものである」 (5-4)

## 3つの道標: Diehr判決、Benson判決とFlook判決

- **Benson 判決(1972)**では、2進化10進数を純粹なバイナリ形式へ変換するコンピュータにより実行されるアルゴリズムに関するクレームは、特にコンピュータ上においてのみ有用であるため、アルゴリズムのすべての使用を先取り (pre-empted) させることになると判示
- **Flook判決 (1978)**では、数学的アルゴリズムの使用を、石油化学及び精油産業における触媒変換プロセスの間の状態を監視することに限定することが、「概念(concept)を特許の対象となりうるものに変えるわけではない」と判示
- **Diehr判決 (1981)**では、ゴムを硬化する特定のプロセスにおいてアレニウス(Arrhenius)方程式を解くことに関するクレームは、その方程式の使用を先取りするものではないと判示。有用なプロセスへの方程式の応用には、特許性がある得る

## その他の道標: 特許性を有する主題に関する 司法上の例外

- 「たとえ発見されたばかりだとしても、自然現象、思考プロセス、そして抽象的な知的概念は、特許性を有さない」  
い

*Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63, 67 (1972).

- 「抽象的なアイデアを一つの使用分野に限定すること、または、課題解決後の形ばかりの構成要素を加えることは」、その概念を特許の対象となりうるものに変えるわけではない

*Bilski*, slip op. at 15.

- しかしながら、「公知の構造またはプロセスに、自然法則あるいは数学的方程式を応用することに関するクレームについては、特許の保護を受けるに値する」

*Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175, 187 (1981).

## 最高裁は、特定の技術についての ガイダンスを示したか？

- 多数意見ではなかった意見の一部分において、**Kennedy**判事は、現代的な技術の特許性を判断する際は、柔軟な対応がとられるよう求めている
- **Diehr**判決の反対意見の中で、**J. Stevens**判事は、「十分に確立された特許法の原則により」、コンピューター・プログラムは特許性を有しないと判断されることは、「何も、コンピューター・プログラムのような予見不可能な革新(**innovation**)が、常に特許性を有しないという意味にはならない」と述べた
- **J. Kennedy**判事は、機械・変換テストが、「情報化時代における発明の特許性を判断する際の唯一の基準であるべきか」ということに対する疑念を表明。なぜなら、唯一の基準となれば、「ソフトウェア、先端診断医療技法、そして、リニア・プログラミングやデータ圧縮、デジタル信号の活用に基づく発明の特許性も、曖昧なものとなってしまふ」とした

## 2010年6月28日以降に “Bilski法”が適用された事件

1. *King Pharmaceuticals, Inc. v. Eon Labs, Inc.* (2010年8月2日連邦巡回控訴裁)
2. *Graff Holdings v. Freddie Mac*, Civ. Case No. 07-796 (Dist. D.C. , August 27, 2010) (Alan Kay判事) (2010年8月27日ワシントン地裁)
3. *Mayo v. Prometheus Labs* (2009年連邦巡回控訴裁)
4. *Classen Immunotherapies Inc. v. Biogen* (2008年連邦巡回控訴裁)

## *King Pharmaceuticals, Inc. v. Eon Labs, Inc.*

- Kingは、メタキサロン（筋弛緩剤）の生物学的利用能(bioavailability)が、薬剤が食物とともに摂取された時に向上する、との発見に関する特許を2件所有
- 第1セットのクレームは、治療効果のある量のメタキサロンを食物と共に投与することにより薬剤の生物学的利用能を高める方法に関するものであった
- 第2セットのクレームは、類似の方法に関するものであったが、それに加えて、患者にメタキサロンを食物と一緒に摂取することの利点を“知らせる”という追加のステップの記載を含んでいた。このステップには恐らく、患者が実際に薬剤を食物と一緒に摂取する可能性と、得られるかもしれないプラセボ効果を向上させるという利点があったと考えられる

## King Pharmaceuticals, Inc. v. Eon Labs, Inc.

クレーム第一セットは第102条により無効（先行技術と同一）

- 先行技術文献により、吐き気を少なくするために、メタキサロンを食物と摂取することが示唆されているものの、このように摂取することにより、生物学的利用能が増加するということは示唆していない
- 連邦巡回控訴裁は、増加した生物学的利用能は、先行技術の開示する方法が有する本来の (**inherent**) 結果であると判断した地裁の判決を維持
- 先行技術により、食物と一緒に投与することによって得られるこの特定の利点が認識されていなかったとしても、メタキサロンがこのような形で投与された際に、この利点は必然的に生じた
- 従って、連邦巡回控訴裁は地裁に同意し、クレームの第一セットが、固有性の原則(**doctrine of inherency**)に基づき、同一により（第102条）無効と認定した

## King Pharmaceuticals, Inc. v. Eon Labs, Inc.

クレーム第2セットは第102条により無効（同一）

第2セットのクレームについては、地裁は、「知らせるというステップ」が、機械・変換テストを充足しないため、第101条に基づいて無効であると認定した

控訴審において連邦巡回控訴裁は、第101条に基づき無効という地裁の判断は誤りであると判示。なぜなら、いかなる主題の特許性に関する分析も、特定の限定要素だけではなく、クレーム全体を見なくてはならないからであるとした

しかしながら、連邦巡回控訴裁は、たとえ第2クレームが第101条を充足したとしても、第102条の定める新規性要件を満たしていないと認定。その理由は、「知らせる」という限定要素と、増加した生物学的利用能の間に、“機能的な関係”が存在しないから、というものであった

患者に治療法のメリットを知らせるという行為は、プロセスそのものを変換するものではない。つまり、患者が知らされていたか否かにかかわらず、方法に変化はなかった。従って、「知らせる」という限定要素は、それ以外では第102条に基づき特許性を有さないクレームに特許性を与えるものではない

## *King Pharmaceuticals, Inc. v. Eon Labs, Inc.*

まとめ：

- 最高裁の *Bilski* 判決を受け、連邦巡回控訴裁は、“機械・変換”テストが、引き続き有効であるとの考えを示した
- クレームが第101条の定める要件を満たすか否かを判断する際、単に一つのステップではなく、クレーム全体が考慮されなくてはならない。
- 治療方法の特許適格性に関する問題については、別の機会に解決される

# Classen と Prometheus 治療方法に関する2つの事件

Bilski判決を下した直後である6月29日、最高裁判所は、診断方法(“GVR”プロセス)の特許性について連邦巡回控訴裁で争われた二つの事件について直ちに、(i) 裁量上訴(certiorari)を受理 (すなわち、事件を最高裁で審理することを決定)し、(ii)直ちに判決を無効として、(iii) 連邦巡回控訴裁に差戻した：

1. *Classen Immunotherapies Inc. v. Biogen IDEC*, (2008年連邦巡回控訴裁)、2010年6月29日に判決無効 現在、判決を待っている
2. *Prometheus Laboratories Inc. v. Mayo Collaborative Services*, (2009年連邦巡回控訴裁), 2010年6月29日に判決無効  
2010年12月17日に判決が下された

# Prometheus Labs v. Mayo

## 事件の概要

- ・ 連邦巡回控訴裁は、*Prometheus Labs*判決において、特定な薬剤について薬剤の代謝産物レベルと効能・毒性を相互に比較することにより、患者への適切な投与量を決定する方法は、“機械・変換”テストにより特許性を有すると判示した
- ・ 特許にクレームされていたのは、投与への反復的なアプローチであり、次の3つのステップを含む：(1) まず、被験者に薬剤を投与するステップ；(2) 次に、被験者内の薬剤のレベルを測定するステップ；そして(3) 最終的に、次回の投与量を同量、増量、減量とするかを決定するステップである。次回投与量は、被験者内の薬剤レベルと既定値を比較することにより決定される
- ・ 連邦巡回控訴裁は、“MOT”（機械・変換）*Bilski* テストに基づき、この方法に特許性があると判示。さらに、「レベルを決定する」というステップについて、「単純な視診により決定できるものではない」として、必然的に変換するステップであると判示した
- ・ クレームされた方法が、「対象を別の状態か物に変換し、当該変換が、クレームされたプロセスの有用目的にとって中核をなす」ため、連邦巡回控訴裁は、方法クレームは、特許性を有する主題を対象としていると判示した

# Prometheus Labs v. Mayo

2010年12月17日 – 判示: クレームは特許性を有する

- 2010年12月17日、連邦巡回控訴裁は、**Bilski**判決は“機械・変換テスト”を無効とするものではないと認定、**Prometheus Laboratories** 社の医学的検査は、“機械・変換テスト”により特許性を有するとした原判決を維持した
- 「[最高]裁判所は、機械・変換テストを否定したのではなく、むしろ、テストを“有用かつ重要な手がかり”とみなした」
- 「**Bilski**事件における最高裁の判決は、**Prometheus**のクレームについての我々の“先取り” (preemption)に関する分析を弱体化するものではない。最高裁は、決定的な効力を有するテストという意味において、機械・変換テストを否定したにすぎない」

# Classen Immunotherapies Inc. v. Biogen

## 事件の概要

- **Classen v. Biogen**判決において、連邦巡回控訴裁は、Bilski判決以前に、“機械・変換”テストに基づき、診断方法は特許性を有さない主題であると判示していた
- 連邦巡回控訴裁：特許は、ワクチンの接種スケジュールと、自然発生現象である慢性疾患の発生率との間の相関関係をクレームするものである
- クレーム：ワクチンの接種スケジュールが、対照群の哺乳類との比較において、哺乳類の治療群における慢性的な免疫介在疾患の発生率あるいは重症度に影響を及ぼすか否かを判断するための方法であり、前記の接種スケジュールに従い、1つあるいはそれ以上の免疫原を、一回分またはそれ以上の用量で投与することで治療群の哺乳類に免疫性を与え、前記の免疫介在疾患についての発生率、有病率、発症頻度や重症度、あるいは当該疾患のマーカー・レベルについて、治療群と対照群を比較することを含む

## Bilskiの影響か？

- 第101条に基づく無効性についての略式判決を求める地裁への申し立て
- 2010年11月19日: ITC（国際貿易委員会）は、**Bilski**判決に基づく **Spansion**社の**Samsung**特許に対する主張を退けた ITCケースNo. 337-TA-685 (フラッシュ・メモリ・チップおよびフラッシュメモリチップを装備した製品)

# *Graff Holdings v. Freddie Mac*

コロンビア地区、連邦地方裁判所

2010年8月27日

- 2010年8月27日、コロンビア地区連邦地方裁判所が命令を下した
- 判事は、最高裁の**Bilski**判決ならびに**USPTO**の暫定ガイドラインに依拠し、原告である特許権者の主張するクレームは、特許法第**101**条に基づき無効であるとの判断を下した

# *Graff Holdings v. Freddie Mac*

## 判決

- Graff特許のクレーム101は、特許法第101条の規定に基づき無効
- クレーム101は、単に汎用のコンピュータにおける抽象的なアイデアを記載しているにすぎない
- クレームに列挙されているデジタル・コンピュータやデジタル・プロセッサは、クレーム101のプロセスの有意な限定要素ではない
- 単に方法がその上で稼働するという物にすぎないコンピュータを記載するということは、「有効性に対して不利」である
- 記載された“機械”は、クレームされたプロセスについての有意な限定要素ではない

# *Graff Holdings v. Freddie Mac*

## 判事による分析

- 判事はまず、最高裁判所が **Bilski**判決で「抽象的なアイデアは特許性を有さない」ことを再確認したことを指摘
- 判事は、“機械・変換テスト”は、「クレームされた発明が第101条の定めるプロセスであるか否かを判断することにおいて、今もなお、“有用かつ重要な手がかりであり、調査ツール”である」と述べた
- 判事は、分析を支持するために、**USPTO**が6月27日に発表した審査官向けの“暫定ガイダンス”を用いた

Morgan Lewis

# IP Seminar



2011年 注目の事件

# Microsoft v. I4iLP

## 米連邦最高裁判所

- 最高裁は**2010年11月**、**2億9千万ドル**の賠償金支払いを命じる特許侵害訴訟の判決に対する**Microsoft**による裁量上訴の申し立てを認めた
- **重要な問題:** 特定の先行技術が、審査過程において審査官により考慮されなかった場合は、無効性の立証においてより緩い立証基準が適用されるべきか
- 連邦巡回控訴裁は、テキサス州東部地区連邦地裁の判決を支持し、大法廷による再審理請求を退けた
- **Microsoft**は、審査官がレビューしなかった先行技術に基づく無効性の主張を行う場合、その無効性の立証基準には、“明白かつ確信を抱かせるに足る証拠”ではなく、より緩い単なる証拠の優越が適用されるべきだと主張している

# Global-Tech Appliances Inc. et al. v. SEB SA

## 米連邦最高裁判所

- 2010年10月、最高裁は、フライ鍋のメーカーであるPentalphaの裁量上訴の申し立てを認め、488万ドルの賠償金支払いを命ずる判決についての審理を行うことになった。この事件では、ライバル会社であるフランスSEB社が勝訴している
- 連邦巡回控訴裁は、Pentalphaが、他社が既にクール・タッチフライ鍋に関する特許を有しているかもしれないという可能性を故意に無視し、その結果、侵害教唆を犯したとの判決を2010年2月に下した
- 特許権者は、特許についての実際の知識を有していることに関する証拠を示していない
- Pentalphaは、連邦巡回控訴裁が、侵害教唆が成立するためには、「意図的で非難に値する表現および行為」を要件とする、との結論に達するべきであったと主張している
- 連邦巡回控訴裁は、被告が、「既知のリスクにつき故意に関心を払わなかった」と述べている

# Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular Systems, Inc. et al.

## 米連邦最高裁判所

- 個人の発明者や受託者が、政府資金により行った発明についての知的財産権を保有するか否かを巡って、**Stanford University** と **Roche** の間で争われている事件
- 本件は、バイドール法(**the Bayh-Dole Act**)に関するものである。同法は、大学、非営利団体、そして小規模な受託業者等の機関が、政府資金による研究の結果なされた発明や発明の実施についての権利を保有することを可能とする
- 最高裁において審理される重要な問題は、これらの機関に雇用されている発明者が、第三者に対して一方的に知的財産権の譲渡を行うことが、法で認められているか否かである
- 最高裁が、**Roche**に同調した場合、大学の研究員が政府資金により発明をなし、民間企業にその権利を譲渡する一方で、大学側に権利を与えることを拒否するということが起こり得るため、大学側は慎重を期すことが必要となる

# Therasense Inc. et al., v. Becton Dickinson et al. (連邦巡回控訴裁大法廷)

- カリフォルニア州北部地区連邦地裁は、血糖試験紙(テストストリップ)を対象とする**Abbott Diabetes**の特許について、不公正行為により権利行使不能であるとの判決を下した
- 特許弁護士は、米国の特許審査手続きと**EPO**の特許審査手続きで、先行技術文献について矛盾する陳述を行った
- **2010年11月**、**Abbott Laboratories**は連邦巡回控訴裁の大法廷において、特許権者が特許を取得する目的で**USPTO**に情報を開示しなかったことに関する立証においては、より厳格な立証基準を採用するべきだと主張した
- **Abbott**は、不公正行為に問われる特許権者は、**USPTO**に開示しなかった情報についてその重要性を認識していなければならない、また開示の不履行が意図的でなければならないと主張している

## 2011年 注目のIP関連の法律

- 特許法改正？
- 特許虚偽表示(**False Marking**)に関する法の整備？
- 特許不実施主体 (**NPE**) に関する法の整備？

ご清聴ありがとうございました。