

公知技術の認定を伴う非自明性の判断に関する
米国連邦巡回控訴裁判所判決の紹介

K/S Himpp v. Hear-Wear Technologies, LLC, (No.2013-1549)

判決日 2014年5月27日

裁判官:ローリー判事、ダイク判事、ワラック判事

1. 事件の概要

米国連邦巡回控訴裁判所の多数派(「裁判所」)は、書証に代えて基本的知識や常識に頼ることは実質的証拠(substantial evidence)による支持を欠くものであり、当事者系再審査手続¹において、特許審判抵触審査部²(「審査部」)及び審査官がした判断(米国特許7,016,512号特許(「512特許」)のクレーム3及び9に規定された特定の構造が公知技術であるとの第三者申立人の主張を拒絶したこと)に誤りはなかったものと判断した。裁判所は、審査部の審決はKSR最高裁判決³に反していないとも判示した。文献を提示せずに自明であると判断された場合にどのように反論をしておくべきかについて、実務者への示唆を含む興味深い判決であるため、以下紹介する。

2. 事件の背景

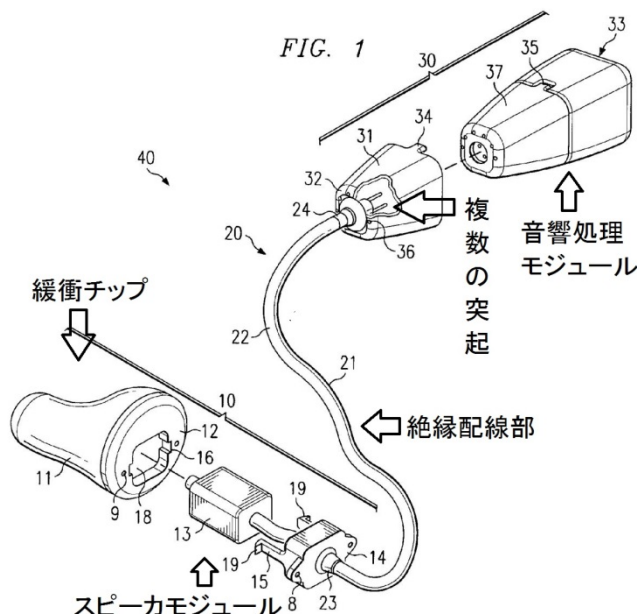
- (1) この裁判は、Hear-Wear Technologies(「被控訴人」、以下「Hear-Wear」。)が保有する512特許のクレーム3及び9が自明であるとして拒絶すべきではないとの当事者系再審査手続における審査官の判断を肯定した審査部の審決を不服として、K/S Himpp(「控訴人」、以下「K/S Himpp」。)が控訴したものである。
- (2) 512特許のクレーム3及びクレーム9には以下のように規定されている。

3. The at least partially in-the-canal module for a hearing aid of claim 2 wherein said insulated wiring portion is terminated by a plurality of prongs that provide a detachable mechanical and electrical connection to an audio processing module.

(訳文:…前記絶縁配線部は、音響処理モジュールに機械的電氣的な接続を着脱自在に提供する複数の突起により終端されている)

9. The hearing aid of claim 8 wherein said insulated wiring portion is terminated by a plurality of prongs that provide a detachable mechanical and electrical connection to said behind-the-ear module.

- (3) クレーム3は、絶縁配線部を規定する従属クレーム2に従属し、クレーム2は補聴用モジュールを規定する独立クレーム1に従属している。クレーム9は、同じく絶縁配線部を規定する従属クレーム8に従属し、クレーム8



は補聴器を規定するクレーム7に従属している。独立クレーム1および独立クレーム7は実質的に同じ発明を規定している。クレーム1は、スピーカモジュールおよび緩衝チップを備える補聴用モジュールを規定し、クレーム2は、このスピーカモジュールに接続される絶縁配線部を規定している。

- (4) 512 特許の審査段階で、審査官は当初、先行技術を引用することなく、クレーム3および9が「電氣的接続やプラグとして複数の突起を設けることは公知技術である」と認定した。被控訴人は「公知技術」であるとの審査官の認定に反論せず、独立クレームを補正することにより、全クレームの権利化を果たした。
- (5) その後、特許庁はK/S Himmの第三者申立による当事者再審査手続を認めた。K/S Himmは、申立において、審査段階で審査官に結論されたように着脱可能な接続は本願発明時に知られていた」のであるから、クレーム3および9は自明であると主張した。しかし、再審査手続の審査官は、主張を裏付ける証拠を提出しなかったという理由でK/S Himmの申立を採用しなかった。
- (6) 次いで、当事者系再審査手続は、双方当事者の不服申立により、合議体の審理に移った。合議体は、クレーム3及び9の内容が「公知」であるというK/S Himmの反論は、その主張を支持する基礎となる事実関係についての記録部分を何ら示していないと判断した。また合議体は、審査段階において、審査官はクレーム3及び9の「複数の突起」という特徴に関して留意しておらず、Hear-Wear が審査官の見解を黙認することでクレームの限定事項を先行技術として自認したことの示唆も見当たらないと認定した。そして、合議体は、クレーム3及び9の特定の構造的特徴が公知の技術要素であることを結論付ける根拠があるとするK/S Himmの主張に同意しなかった。従って、合議体は、クレーム3及び9が自明であるとするK/S Himmの拒絶理由の申立を採用しなかった審査官の判断を肯定した。

3. 裁判所の判断

- (1) 控訴における争点は、書面による証拠を示すことなくクレーム3及び9の特定の構造的要素が公知技術であるとする控訴人K/S Himmの結論的主張を受け入れることを拒んだ合議体の判断はKSR 最高判に反しているかであった。
- (2) 控訴人K/S Himmは、審査官及び合議体が、関連する公知事実を証明する書証を控訴人が提出しなかったという理由のみに基づき当業者の知識を考慮しなかった点を追及した。また控訴人K/S Himmは、記録上の書証の支持が無いことを理由に当業者の知識を考慮することを拒むことは、公知文献及び発行された特許の内容の重要性のみに過剰な重きを置くことに警鐘を鳴らしたKSR 最高判に反しているとも主張した。
- (3) しかし、裁判所は、512 特許のクレーム3及び9の構造的特徴が公知技術の要素であるという主張を支持する記録上の証拠を合議体が要請したことは正しかったとする被控訴人Hear-Wearの主張に同意した。「機械的電氣的な接続を着脱自在に提供する複数の突起」という限定のあるクレーム3及び9の特許性は周辺の争点（peripheral issue）以上のものを提供しており、よって、この限定のあるクレームの特許性を決定するにあたっては、主要事実の認定を要するのであって、控訴人K/S Himmや合議体からは単なる結論的主張以上のものが要求され、控訴人は事実認定を支持する記録上の具体的な証拠を指摘しなければならないと判示した。
- (4) 裁判所は、記録上の証拠が「複数の突起」の限定を支持するために必要であることは、公知文献及び発行された特許の内容の重要性のみに過剰な重きを置くことに警鐘を鳴らしたKSR 最高判の訓示⁴に反しないとも述べた。裁判所は、本件では、組み合わせや変形の際に当業者が想到する常識を合議体が考慮しなかったことが争点となっているのではなく、むしろ、重要な構造的限定について、記録上の証拠を提示することなしに広く知られた知識であるとの第三者からの結論的主張について受け入れなかったことの是非が争

点となっているのである、と述べた。

- (5) 裁判所は、特許庁の審査手続が被控訴人 Hear-Wear の立場を支持しているとして、審査官が拒絶理由を支持するために常識に頼るのは限られた状況においてのみ妥当であること⁵、審査官の個人的知識に基づく公知技術の認定に対して出願人が認定に十分反論した場合には、審査官は当該認定を支持する特定の事実関係についての声明や説明を提供しなければならないことが審査基準に規定されている点⁶を指摘した。
- (6) そして裁判所は、合議体は発明事項に造詣が深いものの核心的な事実認定のために書証に代えて概略的な結論を受け入れることはできないと述べ、控訴人 K/S Himpp は、クレーム3が公知の要素であるとする反論を支持する記録上の証拠を引用しなかったのであるから、控訴人の自明性の反論を採用しなかったという合議体の判断を首肯すると判示した。

4. 反対意見

- (1) ダイク判事は、裁判所（多数派）の判決内容について反対意見を述べている。ダイク判事は、多数派の判示事項が KSR 最高判に反しており、審査過程に悪影響を及ぼすと主張した。審査官が知識や常識を用いることを審査から排除してしまうなら、出願を十分に検討する審査官の能力を害し、付与後のレビューを設けた目的を毀損すると主張した。
- (2) またダイク判事は、審査過程における審査官が、本件のクレーム3及び9について「電氣的接続やプラグのために複数の突起を設けることは公知技術である」と述べ、「よりよい電氣的接続を提供するために当業者が突起を設けることは当業者に自明であった」と指摘した認定に対し、出願人が反論することなく、独立クレーム1及び7の「緩衝チップ」が「たわむ際に当該チップ部が前記筒体及び前記スピーカモジュールに対して所定のオフセット角度を有する」と補正して権利化を果たした点を指摘した。出願人（被控訴人 Hear-Wear）はチップ部の新規性に依存して特許性を主張したのである。
- (3) さらにダイク判事は、審査官も合議体も当該裁判所の多数派も、突起の接続が新規であり自明ではないという議論をしておらず、審査官の専門家としての知識は自明性の判断につき特に重要であると主張し、自明性の分析は公知文献や発行された特許に過剰な重きを置くべきではないと指摘した。また、ダイク判事は、多数派の自明性に対する狭大なアプローチが、主として KSR 最高判以前の連邦巡回裁判所の先例⁷に依存しており、「当業者の保有する背景技術の知識に留意することが必要であり、事実認定者が常識に依存することを否定する厳格な制限ルールは我々の判例法に必要なく一致もしていない」⁸とする KSR 最高判の判示事項と一致していないと指摘した。

5. 実務上の影響

- (1) 本判決では、技術常識に基づき自明であるとの審査官の認定があったにも拘わらず特許が維持された点で、審査官の常識に基づき自明性を否定しうる可能性を示唆した KRS 最高判に逆行する判断ともいえ、反対意見はこの点を指摘している。一般論としては、クレームを拒絶するために自らの知識に基づき公知であると主張することは適切でない。なぜなら、特許庁は、後の裁判において検証しうるに資する十分な証拠を含む記録を提供すべきだからである。
- (2) 本件では、技術常識に基づき自明であるとする審査官の認定に出願人である被控訴人 Hear-Wear が特段反論していなかったものの、自明であるとの主張を十分裏付ける証拠を控訴人 K/S Himpp が出さなかったため、結果的には被控訴人は救われた。しかしながら、KSR 最高判によれば、審査官の個人的見解に基づく「顕著な事実」⁹（Official Notice）であっても自明判断の証拠になりうるものであり、この顕著な事実に出願人が適切に反論していない場合、当該認定事項が出願人の自認した公知技術とされうる可能性をこの裁判例は示唆している。よって、審査官の主張する顕著な事実に対しては、出願人は書証を提出するように要求するか、または審査基準に従って宣誓供述書（affidavit）を提出するように要求

すべきである。また顕著な事実が主張されていないが、特定の構造的特徴が公知技術であるとする審査官の主張に基づく拒絶に対しては、必要な構成要素を開示する証拠が示されず、疎明 (*prima facie case*) が成り立たないという前提で反論すべきである。

以上

¹ 米国改正特許法 (The Leahy-Smith America Invents Act) 適用前の当事者系審判 (*inter parte reexamination*)

² Board of Patent Appeals and Interferences:米国改正特許法適用前の審判部

³ *KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398 (2007)

⁴ KSR 最高判では、組み合わせや変形の際に当業者が想到する知識、創造性や常識にほとんど頼ることなく、既に記録にある個々の先行技術の開示事項に基づいて自明性を決定するという厳格なアプローチに対して批判した (*Id.*, at 415-22)。

⁵ 米国審査基準 M.P.E.P. § 2144.03

⁶ 米国特許法規則 § 1.104(d)(2);米国審査基準 M.P.E.P. § 2144.03(c)

⁷ *In re Zurko*, 258 F.3d 1397 (Fed. Cir. 2001)

⁸ *KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. at 421

⁹ 「顕著な事実」(official notice) と同義の証拠として「設計変更事項」(design choice)、「常識」(common knowledge)、「通常の創作」(ordinary ingenuity) が用いられることもある