

たとえ個々の構成要素が先行技術により開示されたとしても、
「全体として」の組み合わせが、
発明と商業上の成功との緊密な関連性を示し得る

筆者：ピーター・シェクター (Peter C. Schechter)

非自明性の判断に必要とされている発明と商業上の成功との緊密な関連性が単に先行技術における既知のクレーム要素に基づくものだと非自明性の根拠とはならないということが最近の判決から注意喚起されています。米国連邦巡回区控訴裁判所が更に、クレームの個々の構成要素が先行技術により開示されたとしても、緊密な関連性は、クレームされた組み合わせの全体としての考慮に基づいて成立し得ることについて、特許権者及び特許出願人に注意を促しています。

最近の弊所ニュースレターにおいて *Yita LLC v. MacNeil IP LLC* 事件をご紹介しました。当該事件において、米国連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) が、非自明性の判断に発明と商業上の成功との緊密な関連性が単に先行技術における既知のクレーム要素に基づくものだと非自明性の証拠とならないということについて、特許権者及び特許出願人に注意を呼び掛けました¹。今、CAFCは更に、*Volvo Penta of the Americas, LLC v. Brunswick Corporation* 事件²において、関連性を分析する際に新規性特徴のみの争点に限定する必要はないと注意喚起しました。それどころか、適切な場合において、限定による限定に依拠することではなく、発明を全体として考慮することが重要です。これは、個々のクレーム限定が個別に先行技術により開示された場合であっても同じです。

Volvo Penta 社が、自社の大きな成功を収めた Forward Drive という、トラクタ型ドライブ内に1つ又は複数の船首向きの前方プロペラが推進力を発生させて水中

¹ <https://www.obwbip.com/newsletter/claim-element-found-in-prior-art-does-not-support-nexus-between-claimed-invention-and-commercial-success>

² No. 2022-1765, -- F.4th--, 2023 WL 5440530 (Fed. Cir. Aug. 24, 2023).

でボートを引っ張る船舶用推進システムに関する特許を所有しています。対照的に、当該ドライブは代わりに、プロペラがボートに対し後方向きで水中でボートを押す推進力を発生させるという押すタイプのドライブであり得ます。当該発明のクレームされた特徴のうちの1つが、ステアリング軸がその垂直ドライブシャフトの前方にオフセットするという特徴です。このオフセットの結果として、他の構造的な特徴と組み合わせて、Volvo Penta社のForward Driveは、ウェイクボード及び他の水上スポーツ用にデザインされたボートでの使用に人気を博しました。Brunswick社が、Forward Drive推進システムの人気は急上昇したことを受け、Volvo Penta社の特許を具現化したと認められたBravo Fourという自社のトラクタ型ドライブを導入しました。

Brunswick社は、Volvo Penta社の特許に対し、35 U.S.C. § 103に基づいて非自明性要件違反として当事者系レビュー（IPR）を請求しました。米国特許法によれば、「発明と先行技術との差異が有効出願日において当業者にとって全体として自明である場合、当該発明は、．．．、特許を受けることができない」と規定されています。非自明性の判断は、根本的な事実を根拠として考慮した上で行われます。*Graham* ファクターとして知られているそのような事実は、先行技術の範囲、先行技術とクレームとの差異、当該技術分野の当業者の水準、及び、二次的考慮事項の関連証拠を含みます。二次的考慮事項（すなわち、非自明性の客観的証拠）は、コピーの証拠、商業上の成功、長年望まれていたが未解決であったニーズ、業界の称賛、他者による失敗、予期せぬ結果、及び、専門家により示された疑念を含み得ます。

以前の記事においてご紹介しましたように、特許所有者（又は出願人）が、商業上の成功に基づいて非自明性を主張する場合、申立当事者は、緊密な関連性、つまり、発明とその発明の商業上の成功との間に法律上かつ事実上の十分な関連性が存在することを確立させなければなりません。

当該 IPR において、特許審判部（PTAB 又は Board）が、Brunswick 社が自明性の証拠として主張した先行技術を検討し、対象クレームの各構成要素が2つの先行技術文献により開示されたとの判定を下しました。Volvo Penta 社はその判定に対し反論しませんでした。Board は更に、当業者にとって Volvo Penta 社の特許のクレームに想到するように2つの先行技術文献の教示と合理的な成功の期待とを組み合わせる動機付けがあると判定しました。CAFC も、当該 Board による組み合わせの動機付けの判定は十分な証拠によって支持されたことを認めました。

しかしながら、PTAB は、Volvo Penta 社が提示した商業上の成功の証拠を考慮したとき、Volvo Penta 社は求められている緊密な関連性を確立できなかったとの結論を下しました。具体的に、Volvo Penta 社の反論とその根拠として引用した証拠が、Forward Drive 推進システムの成功を促進した「異議申立されたクレームの其々に記載の操縦可能なトラクタ型ドライブ」を示したにもかかわらず、PTAB は、Volvo Penta 社は客観的証拠に結び付けられるクレームされた組み合わせや発明の利点の「独特な特徴」を実際に特定しなかったと批判しました。CAFC の口頭審理において、USPTO 側検事が、裁判所の最近の *Yita LLC* 判例を引用して、Volvo Penta 社が発明の独特な特徴として具体的なクレーム要素を特定したという限度において、それらの構成要素は既に先行技術に存在しており、従って、緊密な関連性の判定を支持するための根拠とはならないと主張しました。CAFC は、USPTO の当該主張に2つの誤りがあると指摘しました。

1つ目として、PTAB は最終審決書において先行技術において認められた各クレーム要素の存在を根拠としなかったため、当該審決は適切に発行されたものではなく、維持決定のもととはなれません。2つ目として、CAFC は更に、Board がその主張に依拠したとしても、法的瑕疵があると説明しました。CAFC は、Board 自身が正確な法理を述べた（しかし、その後、明らかに誤用した）と特に言及した上で、「関連性分析は新規性特徴の争点に限定される必要がない」と繰り返しました。そして、CAFC は、「関連性の証拠は、客観的証拠がおそらく『新しい』特

徴に結び付けられた場合のみに制限されるものではない」と記載した2016年の判例³を引用しました。裁判所は、「寧ろ、『限定による限定』に基づくのではなく、『発明を全体として』考慮することが重要である」との結論を下しました。

その結果、PTABによる関連性欠如判決は拒絶され、CAFCは、Volvo Penta社はクレームとその非自明性の客観的証拠、すなわち、Brunswick社によるコピー及びVolvo Penta社のForward Driveシステムの商業上の成功を含んだ二次的考慮事項との緊密な関連性を証明したと判定しました。それにより、PTABの最終審決書は破棄され、当該事件は、PTABによってCAFCの意見に照らして更に考慮されるように差し戻されました。

CAFCによる *Yita* 判決及び *Volvo Penta* 判決の異なる結果を踏まえて、相当よく聞かれる質問は何かというと、それらの結果は、異なる事実の所産だったか、それとも、特許権者により挙げられた異なる法務戦略及び主張が原因だったかという質問です。*Yita* 事件において、求められた緊密な関連性が、「全体としての発明」ではなく、単一のクレーム要素によって排他的に確立されたと主張されました。規制法によれば、排他的に依拠されたその単一のクレーム要素が先行技術により開示された場合に、そのように関連性を確立させることは可能ではありません。しかしながら、特許権者がその代わりに、全体としての発明との関連性が成立すると主張していれば、任意の（或いは、全ての）クレーム要素が異議申立人により挙げられた先行技術文献により個別に開示されたということが問題とならなくなり得ます。このように、CAFCによる最近の *Yita* 判決及び *Volvo Penta* 判決を比較検討することによって、IPR 手続における法務戦略を注意深く立てることの重要性が露呈しているかもしれません。

³ *WBIP, LLC v. Kohler Co.*, 829 F.3d 1317, 1330 (Fed. Cir. 2016).