HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	日本、中国、ドイツ、EPO 及び米国における進歩性に関する裁判例の統計分析及び若干の理論上の問題について（4）
Author(s)	時井, 真
Citation	知的財産法政策学研究, 59, 165-253
Issue Date	2021-04
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/81703
Type	departmental bulletin paper
File Information	59_05-Tokii.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

論　説

日本、中国、ドイツ、EPO及び米国における進歩性に関する裁判例の統計分析及び若干の理論上の問題について(4)

時井　真

序　論
第Ⅰ部　進歩性に関する若干の理論上の問題～進歩性の判断において、量的コントロール及び質的コントロールの要件を満たす唯一の理論というのは存在するであろうか？～
　第１章　知的財産法の基礎理論と進歩性要件を結び付けて論じる機運の到来
　第２章　具体的手法～二つの論点～
　第３章　論点Ⅰ　発明者が実際には参照していない引用例の問題
　　第１節　文理解釈
　　第２節　法と経済学からの検討（以上54号）
　　第３節　自然権論からの検討（以上55号）
　第４章　論点Ⅱ　有限的試験の概念（以上56号）
第Ⅱ部　進歩性に関する裁判例の統計的分析
　第１章　米国
　　第１節　本稿の分析の視点
　　第２節　統計結果
　　第３節　裁判例の検討
　　第４節　結びに代えて―上級審による一般論定立のあり方に関する若干の考察（以上本号）
　第２章　日本
　第３章　ドイツ及びEPO
　第４章　中国
第Ⅲ部　最終結論及び若干の将来への課題

本稿後半では、自然権論及び法と経済学につき、進歩性に求められる第三の要請（すなわち特許庁や裁判所における運用に耐えうる詳細な規範を導くこと）を充足するかを検証する。

進歩性の判断には大きく分けて、請求項発明の想到が容易ではなかったことを理由に進歩性を肯定する非容易推考説と、進歩性というこの要件の名称を文字どおり重視して、請求項発明が従来技術に対して技術的に貢献したことをもって進歩性を肯定する技術的貢献説がある（詳細は後述）。そして、進歩性の判断では、自然権論は技術的貢献説と、法と経済学は非容易推考説と、（完全な論理的必然性はないものの）それぞれ比較的親和的である。

つまり、請求項発明が容易に推考できないことと法と経済学からの分析が完全に一致するものではないものの、もし進歩性の本質を非自明性（nonobviousness, 非容易推考）であると理解すると、この要件の存在理由は、「物や方法が、その自明のために、特許による動機付けをしなくてもすぐ創作される可能性が高い場合に、特許による独占の費用を社会が負担しなくて済むようにするためである」こととなり、法と経済学と結び付く（スティーブン・シャベル（田中亘＝飯田高訳）『法と経済学』（2016年、日本経済新聞出版社）174頁）。

一方、進歩性の存在要件を発明者が従来技術に対して貢献したことだと理解すると、例えば、構成は容易に想到できるものであっても、顕著な効果がありさえすれば進歩性を肯定するという結論になるが（独立要件説）、こうした立場をとるためには、「顕著な効果を開示したことに対する報奨等の自然権説的な説明」をするほかない[1]。

そこで、2004年、2014年及び2017年における米国連邦裁判所、EPO、ドイツ最高裁（BGH）、連邦特許裁判所（ドイツ）、中国及び日本の進歩性に関する裁判例約2,000件を全て解析した上で、非容易推考説及び技術的貢献説の視点も交えて各裁判例を分類した。なお、本編は、この論文全体を貫くテーマのほか、比較法としての研究要素があり、また、裁判例を大量に解析することによって進歩性の下位規範を探るという問題意識からも作成されている。

[1] 田村善之「『進歩性』（非容易推考性）要件の意義：顕著な効果の扱い」パテント69巻5号3頁（2016年）。

第Ⅱ部　進歩性に関する裁判例の統計的分析

第１章　米国

第１節　本稿の分析の視点

第１款　非自明性判断の標準モデル

米国法では、進歩性に相当する条文は、非自明性（non-obviousness）である。条文のタイトル（non-obvious subject matter）も、また、条文の内容（「特許を求める主題と先行技術との差異が、その技術分野において通常の知識を有する者にとって、その主題が全体として発明のなされた時点において自明（obvious）であった場合」）も、進歩性の本質につき、引用例に基づいて当業者が請求項発明を想到することが容易か否かという視点で進歩性を判断する考え方（非容易推考説）に基づくことが明らかな書き方になっている[2]。そして非自明性判断の手順は、Graham 判決で示されており、非自明性に関する今日の判決でも Graham 判決の判決番号と共に（Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966)）概ね踏襲されている。すなわち、「第一に、先行技術の範囲と内容が決定されなければならない。第二に、先行技術と問題のクレームとの差異を確定する。第三に、関連技術分野における通常の技術のレベルを決定」し、第四に、商業的成功、長年未解決であった要望、他人の失敗などの補助的考慮要素を決定する（グラ

[2]「日本特許法の進歩性を判断する場合、効果の予測性は主要な役割を果たす。一方、米国特許法の非自明性を判断する場合、効果が常に予測されるわけではない」（高橋弘史「日本特許法の進歩性と米国非自明性との比較」『知的財産権法と競争法の現代的展開：紋谷暢男教授古稀記念』（2006年、発明協会）205頁）という指摘を前提とすると、米国法においては、日本よりもさらに技術的貢献説ではなく、非容易推考説によった扱いであるといえそうである。その他、同215頁においては、「日本特許法は抽象的な技術思想たる発明を保護対象とするのに対し、米国特許法は具体的な発明品を保護対象とする。この次元の相違に対応して、日本特許法における進歩性は抽象的基準であるのに対し、米国特許法における非自明性は具体的要件であると言える」と指摘している。

ハムテスト)[3]。グラハムテストは、進歩性判断につき非容易推考説を採用する他の司法管轄領域の判断方法と基本的に異なるものではない。しかし、裁判例を概観すると自明性判断の基準となる当業者の技術レベルをめぐる議論のレベルをどの程度に設定するか（当業者の知識レベルを高く設定すれば非自明の結論になりやすい)、第3ステップの認定についても分析に力を注ぎ、またその認定が自明性の最終結論に影響を与えている点で特徴的な判決も見受けられる[4]。

1　KSR最判及び本稿の出発点

次いで、近年においては、TSMテストの厳格な運用を否定したKSR米国最高裁判決がこの分野においてはもっとも主導的な判決であろう。そこでまず、1－2においては、KSR最判（Teleflex, Inc. v. KSR Int'l Co., 119 Fed. Appx. 282, 2005 U.S. App. LEXIS 176 (Fed. Cir., 2005)）とは何であったのかその歴史を簡単に振り返る。

もっとも、KSR最判については、判決から3年後の2010年には「斯界の

[3] 木村耕太郎『判例で読む米国特許法』(2008年、商事法務) 119頁。

[4] 自明性判断の当業者のレベルをどの程度の知識を持った者に設定するかにより自明性の結論が異なることを示唆する点で興味深い判決として、Fastship, LLC v. United States, 131 Fed. Cl. 592, 2017 U.S. Claims LEXIS 453, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1207があった。当該事案は、特許侵害訴訟であり、被告の側の技師であると思われるBlount技師は、海軍の建築家として30年以上の経験を蓄積し、この分野で多数の記事を発表し、海軍の戦闘技術部の部長を務めており、当該技師を当業者として設定したのではあまりにも（判断の基準となる）当業者としては技術レベルが高すぎる趣旨を判示する（"Mr. Blount had accumulated over three decades of experience as a naval architect, published numerous articles in the field, and served as the department head for the Combatant Craft Engineering Department within the Navy")。そして、当該判決においては、訴訟当事者が合意した当業者は、「海軍設計、流体力学、海洋工学における学士又は同じ分野での同等の実務経験」（"[b]achelor's degree in naval architecture, hydrodynamics, or marine engineering, or equivalent work experience in the same fields")というレベルであり、かかる当業者を基準とすれば問題となった請求項発明は、非自明である趣旨を判示している。

論者により語り尽くされた」[5]との評価もある。しかしその当時からさらに約10年を経過しようとする現在では、自明性に関するKSR最判以降の米国の連邦裁判所の裁判例が大量に蓄積されつつある。こうした裁判例を網羅的かつ統計的に分析した場合、KSR最判は後の判決にどのような影響を与えたのか、KSR最判には改めてどのような意義があったといえるのか、さらには、その判示は適切であったかといった視点からKSR最判を分析することには、「語り尽くされた」とされる2010年の段階ではちろん知りえない点である。また、Alice判決（2014年）やBilski判決（2010年）を経た米国では、公開文献が少ないとの一事によって安易なビジネスモデルに特許を与えることがないようにすることが少なくとも2010年以降の定着した傾向である[6]。これらは103条の自明性ではなく、101条の特許適格性の事案

[5] 伊藤晃「日米欧における進歩性判断基準の比較検討～KSR 事件を題材として～」関西特許情報センター誌26巻11号 17頁（2010年）。

[6] 近年、インターネット技術やソフトウェア技術の飛躍的な発展と共に、こうした技術を利用したビジネス特許関連発明を特許法で保護すべきかという問題が、世界的にも重要な問題の一つとなっている。例えば、従来は、スーパーマーケットにおいて購入者がカートを押しながら商品をカートに入れてキャッシュレジスターで会計を行っていたといったありふれたビジネスモデルがある。これを、実際の店舗ではなく、インターネット上に忠実に再現し、購入者が商品を選んでクリックし、ネット上のショッピングカートに入れてクレジットカード決済するという内容のビジネス方法ソフトウェアに特許性はないように思われる。実際にも、創造性に相当する規定であるアメリカ特許法103条（自明性）ではなく、アメリカ特許法101条の事件であるが、コンピュータ等を用いない商業上の取引方法をクレームしたビルスキ氏らの特許出願について、101条を満たさないことを理由に特許性を否定した Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593, 130 S. Ct. 3218, 177 L. Ed. 2d 792, 2010 U.S. LEXIS 5521, 95 U.S.P.Q.2D (BNA) 1001, 78 U.S.L.W. 4802, 2010-1 U.S. Tax Cas. (CCH) P50,481, 22 Fla. L. Weekly Fed. S 703 がある。同出願のクレームで用いられた「リスクヘッジ」は、経済社会システムにおいて古くから普及している基本的な経済プラクティスであり、経済学の入門授業においてさえ解説されている事項である。そして、当該判決の個別意見でMayer判事は、「ビジネス方法は、たとえコンピュータなどの技術を利用していても、そのイノベーションは商業的なものであって技術的なものではない」「特許の質の低さもビジネス方法特許のもたらす重大な問題である。公開文献が少ないことに起因して、ありふれたビジネス方法に特許が与えられており、それによ

であるが、自明性の事件としても捉えうるのであるから、2010年以降の自明性に関する米国連邦裁判所の判断にも変化が生じた可能性もありうる。こうした観点からも、KSR最判後の自明性に関する裁判例を統計的に分析することには一定の意義があるものと考えた。

2　Rantanen教授が提起した問題

KSR最判で一般論として大変著名な、TSMテストの柔軟な運用については、KSR最判前から既にCAFC（連邦巡回区控訴裁判所[7]）はそのような運用であり、したがって、KSR最判は実務には大きな影響を与えないという予測もあった[8]。事実としてTSMテストの柔軟な運用については、KSR最

り各界における人材、資金のリソースの適切な配分がなされていない」旨を指摘している。このような指摘に続くように、自明性要件の問題とするか、101条の問題とするかはあるにせよ、公開文献が少ないとの一事によって安易なビジネスモデルに特許を与えることがないようにすることが少なくとも2010年以降の定着した傾向であるように思われる。さらにコンピュータ関連発明につき抽象的なアイデアに止まることを理由に101条該当性を否定したものとして、Alice Corporation Pty, Ltd., Petitioner v. Cls Bank International, et al., 573 U.S. (2014)。

[7] 通常事件の連邦上訴裁判所（U.S. Courts of Appeals）は、12の巡回区上訴裁判所（12 Regional Circuit Courts of Appeals）であるが、アメリカ合衆国全域における特許権侵害及び特許の有効性に関する、連邦地方裁判所（U.S. District Court）及びITC（アメリカ国際貿易委員会）、Patent and Trademark Office からの控訴事件は、（一つの）連邦巡回区上訴裁判所（1 U.S. Courts of Appeals for the Federal Circuit）が扱う（通称 CAFC）。また、特許公判審判部（PTAB: Patent Trial and Appeal Board）の審判に不服がある場合も、CAFCに上訴できる（1216 Judicial Review [R-11.2013], 35 U.S.C. 141. Appeal to Court of Appeals for the Federal Circuit. (a) EXAMINATIONS. An applicant who is dissatisfied with the final decision in an appeal to the Patent Trial and Appeal Board under section 134(a) may appeal the Board's decision to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit. By filing such an appeal, the applicant waives his or her right to proceed under section (USPTO.GOV, https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1216.html)）。

[8] 相田義明「発明の進歩性・非自明性について－KSR米国連邦最高裁判決に接して」ジュリスト1339号143頁（2007年）。ほかに、当該頁を引用しながら、「KSR判決の射程や影響は不確定な部分が多い」と指摘するものに、潮海久雄「最近の判例　KSR

判よりも前から存在しており（詳細は後述）、その限りでは正しい指摘である。

もっとも近年、米国の自明性に関する裁判例を網羅的に収集し、統計的に分析を施す実証研究が急速な進捗を見せている。中でもKSR最判後の2013年に公表されたRantanen教授による分析結果によれば、KSR最判は実務に大きな影響を与えないという上記の予測に反し、KSR最判以降、CAFCが請求項発明を自明とする割合が増加しており、その傾向は、発明の技術分野を生物学、化学、電気、医学の四つに分類した場合の全ての技術分野に共通しているとされる。特にこのことは機械の分野で顕著であると報告されており、例えば、KSR最判の前10年においては、CAFCが審理した機械の発明に関する自明性判断45件のうち21件（47%）を自明としていたのに対して、KSR最判の後の５年においては、機械の発明に関する自明性判断58件のうち37件（64%）までも自明と判断していると分析している[9]。

さらにRantanen教授は、KSR最判以降、自明と判断する割合が増加した理由についても分析を加えている。すなわち、KSR最判の前後を通じてCAFCは、動機付けの判断において（表面上は）同じ“reason to combine”（組み合わせる理由）という表現を使っているものの、その内実がKSR最判の前後で全く変わっており、KSR最判以降においては、CAFCはほぼ毎回、どのような場合にそれが満たされるといえるのか、明示にせよ黙示にせよ、何らの制約も加えずにこの表現を用いており、果てには、組み合わせる理由は「常識」に基づくとの立証すら認容したCAFCの判決が散見される趣旨を指摘している[10] [11]。

International Co. v. Teleflex Inc. et al., 550 U.S. 398, 127 S. Ct. 1727 (2007)－特許発明の自明性を判断する際、TSMテスト（教示、示唆、動機づけ）を、先行技術の他の課題、技術常識、試みることが明らかかどうか（obvious to try）も考慮して、柔軟に適用すべきである」アメリカ法2008年２号317頁（2009年）がある。

[9] Jason Rantanen, *The Federal Circuit's New Obviousness Jurisprudence: An Empirical Study*, STAN. TECH. L. REV., Vol. 16, No. 3, 709, 750 (2013).

[10] *Id*. at 759-61.

[11] 既に同趣旨の指摘は、KSR最判前の裁判例を実証分析したLee Petherbridge & R. Polk Wagner, *The Federal Circuit and Patentability: An Empirical Assessment of the Law of Obviousness*, 85 TEX. L. REV. (2007) によっても指摘されており、CAFCによるTSMテ

3　次の課題

こうしたRantanen教授の分析を仮に前提とすると、次に問題となるのは、CAFCによる自明とする結論の増加は、多数ある自明性の判断要素のうち、どの判断要素がどの程度変わって生じた結果なのかという点である。この点については、KSR最判以降のCAFCでは、動機付けの立証がKSR最判以前に比べて遙かに柔軟なものとなったことが既にRantanen教授の分析で解明されているところ、自明性の最終結論に影響を与える判断要素は、動機付けの判断に限られるものではない。例えば、柔軟なTSMテストの運用以外のKSR最判の直接の判決理由であるobvious to tryもそうである。また、Rantanen教授自身も上記研究にて（どの程度の影響を与えたのか）未解明であり、今後の研究課題であるとされていた補助的考慮要素[12]も動機付け以外の判断要素である。さらには、引用例の組合せに請求項発明の技術的要素が全て開示されていない場合は基本的に動機付けの論証を検討するまでもなく非自明とされる。

そうすると、KSR最判の前後における米国連邦裁判所の自明性に関する判決につき、多数ある自明性の判断要素のうちどの判断要素が結論に最大の影響を与えたか1件ずつ整理した上で、動機付けの判断結果を含むがこれに限らない形で各判断要素ごとにその具体的な数値の変化を把握する

ストの運用につき、もはや自明性立証の上での実質的ハードルとしては機能しておらず、それどころか自明の結果を維持するための柔軟さを持ち合わせているようにみえると指摘されている。そして、同研究ではTMSテストにより自明とする割合について、他のテストを適用した場合と殆ど差異がない旨も指摘されている（同。原文は、“the Federal Circuit reached an obvious outcome 57.8％187 of the time. In cases involving TSM, the court reached an obvious outcome 52.4％188 of the time. This difference is quantitatively small, suggesting that there is no substantial difference in obvious outcomes when the court applies TSM.” である）。ほかに、KSR最判前のCAFC等の自明性に関する実証研究としてChristopher A. Cotropia, *Nonobviousness and the Federal Circuit: An Empirical Analysis of Recent Case Law*, 82 NOTRE DAME L. REV. 911 (2007) がある。本文記載のRantanen教授の論文も含めて、こうした自明性に関する米国の実証研究に関する文献情報につき、いずれも山根崇邦同志社大学教授よりご示唆を頂いた。記して御礼を申し上げる。

[12] *Id*. at 761.

ことが次の課題であり、これによってKSR最判が後の米国連邦裁判所に与えた影響を、多角的に分析できることになる[13]。

そこで本稿は、既に分析した他の司法管轄区域（中国、EPO/BGH及び日本）と検討の調査年度を揃え、2004年、2014年及び2017年における、自明性に関する米国連邦裁判所の裁判例231件を統計的に分析することにより、そうした点の解明を試みた。2004年と2014年の間にKSR最判（2007年）が入ることに鑑みても、KSR最判の影響を分析する上では適切であると考えた（なお当初、1994年の各国の進歩性の裁判例を分析する予定であったが、1994年の中国の裁判例は公開に制限があるため、1994年に代えて、また最新の裁判例の傾向を探る意味でも2017年の判決を分析することにした）。

もっとも、本稿が分析した裁判例は、連邦地方裁判所とCAFCの双方の判決であり、また、分析年も2004年、2014年及び2017年である。したがっ

[13] KSR最判以降の個別のCAFCの判決を取り上げてKSR判決との整合性を検討する論考として、以下のものがある。河野英仁「米国特許判例紹介（第5回）KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか（2） In re Icon Health and Fitness, Inc.」知財ぷりずむ62号97-103頁（2007年）、同「米国特許判例紹介（第2回）KSR最高裁判決後、自明性の判断は変わったかーLeapfrog Enterprises, Inc., v. Fisher-Price, INC. et al.」知財ぷりずむ59号165-171頁（2007年）、同「米国特許判例紹介（第11回）KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?（3）～組み合わせ自明に関する教科書的事例～Agrizap, Inc., v. Woodstream Corp.」知財ぷりずむ69号89-96頁（2008年）、同「米国特許判例紹介（第19回）KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?（4）～阻害要因（Teach Away）があれば自明でない～Andersen Corp., Plaintiff-Appellant, v. Pella Corp. et al., Defendant-Appellee」知財ぷりずむ77号118-124頁（2009年）、同「米国特許判例紹介（第30回）KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?（6）～公知要素の組み合わせとMPFクレーム～Fresenius USA, Inc., et al., v. Baxter International., Inc., et al.」知財ぷりずむ88号96-103頁（2010年）、同「米国特許判例紹介（第31回）KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?（7）～常識と長期間未解決であった必要性～Perfect Web Inc., v. InfoUSA Inc.」知財ぷりずむ89号64-69頁（2010年）、同「米国特許判例紹介（第42回）KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?（8）～先行技術要素の組み合わせと後知恵～In re Richard F. Schwemberger」知財ぷりずむ100号92-100頁（2011年）、同「米国特許判例紹介（第47回）KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?（9）～類似技術の範囲とは～Innovention Toys, LLC, v. MGA Entertainment, Inc., et al.」知財ぷりずむ105号53-59頁（2011年）。

て、KSR最判の前後において自明性に関する米国の裁判例がどのように変化したかといった分析の視点は、Rantanen教授の先行研究と本稿で同様であるが、本稿が分析した裁判例は、2004年のCAFCの判決を除き、Rantanen教授の分析対象とは異なる点を冒頭で付言しておきたい（したがって本稿では、特に「第２節　統計結果」以降においては、特に連邦地方裁判所とCAFCの双方を含める意味合いで、「米国連邦裁判所」と表記することにした）。

第２款　KSR最判に至るまでの米国の自明性の歴史

１　KSR最判前史

本節では、KSR判決に至るまでのアメリカの自明性の歴史について簡単に振り返ってみたい。

自明性の要件がアメリカ特許法に入ったのは1952年法が最初であるが、非自明性の概念はそれよりもだいぶ前に裁判例に現れており、1851年のアメリカ最高裁によるHotchkiss事件であるとする指摘がある[14]（Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. 248）。この事件は、ドアノブに関する事件であり、引用例と請求項発明との差異は、材質の差のみである。この事件で先例性のある部分は、「当該ドアノブを製作するにあたりその業界における通常の能力を有した技術者以上の工夫やスキルを要しない場合は、当該特許は無効であり、またこれは陪審による判断に適している」という基準が示された点にある[15]。この基準は、当業者の通常の創作能力の範囲内か吟味する点で、今日の非自明性の考え方とよく似た発想を看取することができる。

その後、アメリカ最高裁による無効化率は次第に高率化し、1941年のクーノ事件（Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp., 314 U.S. 84）で、米国特許史上最も厳格な自明性の要件であるとも評価される「天才の

[14] ヘンリー幸田『米国特許法逐条解説［第６版］』（2013年、発明推進協会）117頁。

[15] “The test was, that, if no more ingenuity and skill was necessary to construct the new knob than was possessed by an ordinary mechanic acquainted with the business, the patent was void; and this was a proper question for the jury.”

ひらめき」（The Flash of Creative Genius）の要件が登場する[16]。

これに対して連邦議会は、1952年制定法で、条文のタイトルをnon-obviousness: として、「天才のひらめき」とは対照的に、特許性は、発明が実際にどのように導かれたかによって左右されるべきではない旨を自明性要件に追加した。もっとも、条文の意図としては、「天才のひらめき」や発明的努力が尽くされたかによるテストを排斥する意図であったものの[17]、本条の読み方については、裁判所は、2通りに分かれたようであり、上記のCuno事件で示された「天才のひらめき」という高い進歩性のハードルを確認した一群と、それより前のHotchkiss事件の緩やかな進歩性の要件に回帰したと解釈した一群の二つに分かれたようである[18]。

こうした中、米国特許法の非自明性についてのリーディングケースともいうべき判決が現れた。それが、1966年のGraham判決（Graham v. John Deere Co., 1965 U.S. LEXIS 2396）である（非自明性の判断に関し、①先行技術の範囲及び内容を決定し、②先行技術と問題のクレームとの差異を確定し、③当業者の水準を決定することを要する。④補助的考慮事項として、商業的成功、長年の切実なニーズ等も用いる）。当該判決は、現在でも自明性の判断にあたりリーディングケースとして引用される判決であり、自明性判断の一般的な大枠を示したものであるといえる。

もっとも、同判決は、「天才のひらめき」は、自明性判断の要件ではないことを除いて、具体的な進歩性判断の基準を提唱するものではなかった。そこで、CAFCが1982年の設立以降、非自明性の判断にあたり確立したのがTSMテスト（当業者が引例を変更し、また引例を組み合わせて本件（本願）発明を着想するためには、従来技術、解決すべき課題の性質、又は当業者の知識の中に何らかの教示、示唆又は動機付け（TSM）が存在しなければならない）である。

---

[16] 原文は次のとおりである。“That is to say, the new device, however useful it may be, must reveal the flash of creative genius, not merely the skill of the calling. If it fails, it has not established its right to a private grant on the public domain.”

[17] 竹中俊子「米国特許法における非自明性：KSR最高裁判決の歴史的意義とその後の判例法への影響」パテント63巻5号55頁（2010年）。

[18] 石川好文「進歩性と非自明性」法学67巻6号276頁以下（2003年）。

2　KSR 最判

KSR 判決については既に多数の論考が存在するが、この判決の射程は、当該判決単体で読んだ場合にどのようなものであったのか、KSR 判決の規範とあてはめを改めて丁寧に確認する価値は高いと考えられる。

3　KSR 判決の事案[19]

Teleflex 社が KSR 社に対して、Engelgau 特許を侵害するとしてミシガン連邦地方裁判所に損害賠償請求等を請求した事案である。一審の連邦地方

[19] KSR 最判（KSR International Co. v. Teleflex Inc. et al., 550 U.S_(2007)）の事案及び判旨については、多数の文献で紹介されている。例えば、山口洋一郎「米国最高裁判所における特許制度改革」A.I.P.P.I. 52巻 7 号437頁（2007年）、潮海・前掲注 8 ）314頁以下、吉田直樹「米国最高裁『KSR 事件』判決、及び自明性判断に関するその後の判決『KSR 事件』最高裁判決：2007. 4. 30 KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 127 S. Ct. 1727 (2007)」A.I.P.P.I. 53巻 8 号504頁以下（2008年）、淺見節子「発明の非自明性が争われた連邦最高裁判決について－KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S._(2007)（合衆国最高裁判所2007. 4. 30判決）の紹介とその解説」知財研フォーラム70号42頁以下（2007年）、岩橋赳夫「米国最高裁判決（KSR インターナショナル社 対 テレフレックス社事件）意見（Opinion）の翻訳［合衆国最高裁判所2007. 4. 30判決］」パテント62巻 3 号81頁以下（2009年）。奥邨弘司「KSR 事件合衆国最高裁判所判決について（1）」神奈川大学国際経営論集34号 1 頁以下（2007年）。特に、Graham判決、KSR 最判、KSR 最判のその後の判決について、網羅的に整理、紹介するものとして、竹中・前掲注17）50頁以下、KSR 最判の背景となる情勢を詳細に紹介するものとして、ロバート・ブラウナイス（斉藤亜紀＝中道徹訳）「米国知的財産権最新レポート『KSR v. Teleflex 事件』非自明性の基準について米国連邦最高裁判所で争われた事件『24人の知財教授による意見書』－米国ジョージ・ワシントン大学ブラウナイス教授へのインタビュー」知財ぷりずむ 5 巻54号 3 頁以下（2007年）、KSR 最判の事案の紹介のほか、同判決の事案につき、EPO の課題解決アプローチを用いた場合も同判決の事案（クレーム 4 について）は米国最高裁同様、進歩性はない事案である旨を指摘するものとして、伊藤晃「日米欧における進歩性判断基準の比較検討－KSR 事件を題材として［米国最高裁2007. 4. 30判決］」関西特許情報センター振興会機関誌26号17頁以下（2010年）がある（以上につき、時井真「日本創造性判断的現状及其応用可能性」私法（第13辑第 1 卷总第25卷）（2016年、华中科技大学出版社）214頁以下）。

裁判所は、各種引用例に基づき、請求項発明4を自明（特許無効）とした。これに対して、控訴審では、（地裁のTSMテストの適用の仕方について）「無効資料が、特許権者が解決しようとしているまさにその問題に対応していない限り、その無効資料を見るよう特許権者を動機付けることはないので、解決されるべき問題に対する地裁の検討は不十分であった」[20]とし、この規範を実際にもあてはめで用いて、請求項発明と引用例発明の課題が異なることを主たる理由として動機付けを否定した。

この控訴審判決を破棄したのがいわゆるKSR最判である[21]。KSR最判としてよく引用される一般論は以下の部分である。すなわち、「TSMテストを使用する場合、このテストが厳格に強制的に適用されたならば、先例と矛盾することとなる。自明性の分析は、TSMという言葉の形式的な概念にとらわれることなく、また、公開された文献あるいは発行された特許に明示された内容を過度に強調してはならない。」「連邦巡回控訴裁判所は、多くのケースでTSMテストを適用してきた。TSMテストは、Graham最高裁判決とは矛盾しないが、連邦巡回裁判所は、この理論を厳格なルールに変えてしまっている」とする[22]。

しかし、以上の規範部分に対し、KSR判決において、実質的にみて判決文の直接の理由となる部分（ratio decidendi）は以下の4点である。すなわち、当該事案におけるCAFCの判断の誤りとして、

ⅰ　当該分野で知られた需要や課題は、いずれも動機付けの根拠となるにも拘わらず、CAFCは、特許権者が明細書に記載した課題のみに焦点をあてたこと、

---

[20] 翻訳は、今泉俊克「米国重要判決の概要(3)－KSR最高裁判決およびMedImmune最高裁判決－」知財管理61巻7号1093-1094頁（2011年）。

[21] KSR最判が上告受理された背景として、竹中・前掲注17）11頁は、FTCやNSA等の有力な政府機関が現在の特許制度を検証し、特許として価値のない発明を排除するために有効に機能していないとする現在のCAFCの判例法による非自明性の基準を批判するレポートを公表したことや一部の特許法学者が現在のCAFCのTSMテストに関する運用がGrahamテストに反していること、また、米国連邦政府もTSMテストの適用が厳格すぎるとの意見書を提出したことを挙げている。

[22] 同上。

ii　先行技術における課題と、発明時の当業者が解決しようとする課題とが一致しなければならないとしたこと、

iii　「試すことが自明」を証明できないだけで特許無効ではないと判断するのは誤りである（すなわち、「もしある課題を解決するという設計上の需要、市場の要請があり、有限数であって、特定され、予期可能な解決策がある場合、当業者は、技術的な理解の範囲内で知られているオプションを探求する。もし、それで予期するような結果が得られたとしたら、革新ではなく当業者の常識の結果物である。よって、「obvious to try」によっても、自明性を証明することが可能である）。

iv　事実認定者が常識に依拠することを否定するような厳格な後知恵防止ルールを採用したこと

以上の4点に誤りがあるとされた[23]。iとiiは、引用例発明の課題以外の一般的課題（併せて一般的課題あるいは黙示的示唆という[24]）、あるいは、さらにそれを超えて市場のニーズも引用例を結び付ける動機となる旨を判示する点では、実質的に同様であるとも読みうるため、実質は、3点であろう[25]。

---

[23] 以上の紹介につき、末吉剛「連邦最高裁、KSR判決でCAFCの厳格なTSMテストに警鐘をならす」国際商事法務35巻7号1001頁以下（2007年）の翻訳をもとに、iiiのみ今泉・前掲注20）1095頁の翻訳によった。

[24] KSR最判の事案でも問題となった、「小型」「シンプル」「安価」などの課題は、日本の特許法でいう、一般的課題に近い概念であり、日本法で考えれば、この一般的課題をも十分に考慮して動機付けを検討する旨の趣旨を強調することがKSR判決の趣旨であると考えられる。

[25] 上記のように、KSR最判は、TSMテストの厳格な運用を否定する一般論の部分は大変に有名であり、本KSR判決の評釈として公刊された論文にも、flexibleという言葉がキーワードとして何度も登場する（Rantanen, *supra* note 9, at 750）。もっとも、KSR判決を事案との関係でみた場合、上記実質3点ともいえる直接の判決理由については、これらは既にKSR判決前から他のCAFCの判決でも指摘されていた内容である旨の指摘がKSR判決当時から既に多く提示されていた。例えば、直接の判決理由i及びiiについては、山口・前掲注19）433頁以下では、（KSR判決の前年である）2006年にCAFCが示した黙示的なTSM基準に関する裁判例4件（*In re* Kahn, 44 F.3d

第３款　本稿の分類基準

KSRの直接の判決理由（ratio decidendi）を含むがこれに限らないファクター群（候補）でKSR最判前後における米国連邦裁判所における自明性判断の移り変わりをみていくという手法をとる。具体的な分類は、以下のとおりである。

１　【表１】KSR判決との関係からの分析

分類の方向性について[26]

KSR最判の事案でも問題となった、「小型」「シンプル」「安価」等の課

977, 78 U.S.P.Q.2d 1329 (Fed. Cir. Mar. 22, 2006); Ormco Corp. v. Align Tech., 79 U.S.P.Q.2d 931 (Fed. Cir. Aug. 30, 2006); Alza Corp. v. Mylan Labs., 80 U.S.P.Q.2d 1001 (Fed. Cir. Sept. 6, 2006); Dystar v. Patrick Co. 80 U.S.P.Q.2d 1641 (Fed. Cir. Oct. 3. 2006)）を紹介した上、KSR判決に対する評価として「最近のCAFCのTSM基準（黙示の示唆の基準）に理解を示しており、本件を含めこれまでの最高裁判例に従った審理をするように判示している」と評価されていた。同種の見解を取るものとして、2007 KSR Guidelines, 2007 KSR Guidelines Updateでは、米国最高裁KSR事件で明確にされた柔軟な自明性判断のアプローチは既に2007年より前に判例として存在していた旨が記載されている。Ken Ichirou Yoshida「2010年９月１日付の米国特許庁からの103条（自明性）の審査基準ガイドライン～2007年KSR事件後のCAFC自明性判例集～」A.I.P.P.I. 56巻２号100頁（2011年）。「このように技術常識等を参酌し、黙示的TSMの認定する手法は、KSR以前の連邦巡回控訴裁判所の判例法において、決して稀ではなかった」と同趣旨を述べるものとして、竹中・前掲注17）62頁がある。

[26] KSR判決後、USPTOのガイドラインはKSR最判に沿って二度変更されている（2007 KSR Guidelines, 2010 KSR Guideliens Update）。ガイドラインの内容及びその変更の経緯については、Yoshida・前掲注25）98-154頁が詳しい。また、今泉・前掲注20）1096頁では、KSR判決後における米国特許庁の自明性審査のガイドラインにおいては、①既知の方法により従来のエレメントを組み合わせ、予期できる結果を得た場合、②あるエレメントを既知のエレメントと取り替え、予期できる結果を得た場合、③同じ方法で、同様な装置（方法、あるいは製造物）を改良するために、既知の技術を利用した場合、④改良できる状態の既知の装置（方法、製造物）を適用し、

題は、日本の特許法でいう、一般的課題に近い概念であり、日本法で考えれば、この一般的課題をも十分に考慮して動機付けを検討する旨の趣旨を強調することがKSR判決の趣旨であると考えられる[27]。そこで、一般的課題あるいは黙示的示唆の観点を重視して進歩性の論理を導く米国判決を、KSR最判の直接の判決理由ⅰ及びⅱの視点を重視して結論を導く判決と理解することにした。ⅲのobvious to tryは、KSR最判の定義のままである。一方、ⅳについては、直接の判断基準というよりはいわばスローガンに近く、この視点を重視した判決かどうか、その判断が難しいことから、検討の対象から外すことにした。

以上よりまず、自明性の裁判例分析にあたり、主たる分類基準として以下の分類を使うこととした。

予期できる結果を得た場合、⑤「obvious to try」の場合（合理的に（考え）成功の可能性があり、特定され予想できる、有限の解決策の中から（解決策を）選択した場合）、⑥デザインインセンティブあるいは他の市場のエネルギーにより、ある努力の分野において知られた業績が、同じ分野あるいは別の分野において、それを変更して利用することを促す場合、⑦TSMテストが適用される場合に、自明な発明であるとされるとしている。もっとも、本稿は、ガイドライン上の表現ではなく、KSR判決の直接の判決理由の部分に焦点をあてて分析を行うことにした。

なお、KSR最判自体は、TSMテストはグラハム判決と矛盾しないと判示し、特に、TSMテストと異なる別のテストを使用するように提案するものではない（竹中・前掲注17）61頁）。

[27]「日本の進歩性判断基準では、引用発明が請求項にかかる発明と共通する課題を意識したものとはいえない場合は、その課題が自明な課題であるか、容易に着想しうる課題であるかについて、さらに技術水準に基づく検討を要するとし、あらゆる装置についていえる一般的な課題、例えば、『費用及び空間を節約する』というような課題は自明な課題に過ぎないので組み合わせは容易想到としている。この考え方は、KSR事件判決の『常識“common sense”による組み合わせの自明性』に近いと考えられる」として、本稿と同様の分析を行うものに、伊藤・前掲注19）25頁がある。

【凡例】

【表１】KSR判決との関係からの分析

グループ１　KSR最判の直接の判決理由に沿う判決

① 一般的課題あるいは黙示的示唆を活用した判決（直接の判決理由ⅰとⅱ）の扱い及びその結論（直接の課題の共通以外からの示唆）。なお、KSR最判の原審CAFCは、請求項発明と引用例発明の課題相違のみを理由に動機付けなしとしたため、請求項発明と引用例発明の課題共通以外から「も」動機付けしたものを①に分類するとともに、①は、動機付けしたという意味で、自明の結論を導いたものに限る。
② obvious to tryの理論を生かした判決（すなわち、「もしある課題を解決するという設計上の需要、市場の要請があり、有限数であって、特定され、予期可能な解決策がある場合、当業者は、技術的な理解の範囲内で知られているオプションを探求する。もし、それで予期するような結果が得られたとしたら、革新ではなく当業者の常識の結果物である。よって、『obvious to try』によっても、自明性を証明することが可能である」）。

グループ２　KSR最判の直接の判決理由に沿わない判決

③ KSR最判の直接の判決理由をさらに一段抽象化すれば、逆に、単に一つの視点だけをもって（例えば、引用例発明と請求項発明の課題が相違する、あるいは、引用例発明と請求項発明の属する分野が相違する点のみを重視して)「示唆がない」(非自明）と結論付けるような裁判例は、このKSR最判の直接の判決理由ⅰとⅱとは齟齬するような裁判例であるといえよう。そこで、引用例と請求項発明では、課題が異なることを重視して動機付けを否定したと考えられる裁判例（上記①と整合しない裁判例）を③に分類する。さらに、obvious to tryに敵対的な裁判例（上記②と整合しない裁判例）を④に位置付ける。

グループ３　KSR最判では用いられていない理由付けによる判決

グループ３は、グループ１及びグループ２以外の判決であるが、ここで特記すべき類型としてネガティブルールがある。ネガティブルールとは、かつてアメリカの自明性の判断において、否定的（つまり自明の結論を導くルール）の形で発展してきた以下の六つのルールである。

(a) 公知の要素の組合せであって、特定の相乗効果（Synergism）を欠く技術
(b) 公知技術から発明努力を要せず自然に導かれる技術
(c) 公知の構造における構成要素の一部を、その均等物と置換することにより得られる技術
(d) 公知の物の単なる寸法、程度、形状の変更により得られる技術
(e) 公知の物における複数の部品を単一化し、また単位の部品を複数の部品に置換することにより得られる技術
(f) 公知の複数のステップを組み合わせて一つの連続方法とすることにより得られる技術

これらのネガティブルールについては、1982年のCAFC設立以来、鋭い批判にさらされ、徐々に影響力を失いつつあり、消滅はしていないにせよ、自明性判断の決定的な基準とはなりえないという評価がある。そこで、分析対象の年度のうち、これらのネガティブルールの視点を重視して自明性の結論を導いた判決はどの程度あるのであろうか。

２　【表2】商業的成功等補助的考慮要素からの分析

1983年の判決（*In re* Sernaker, 217 U.S.P.Q. 1, 1983）では、二次的考慮要素は、非自明性を客観的に判定するための必須要因と判示し、他の証拠に関わりなく、常に考慮すべき事項と判定すべきと判示している。そして、長く要望されていた課題（long-felt need- failure of others）（他人の失敗）であること、商業上の成功（commercial success）は、非自明性を肯定するファクターとして扱われている。この場合、二次的考慮要素は、アメリカの自明性判断においてどの程度の影響力を現在、持っているのであろうか。

2000年の段階での分析では、「全ての事件で副次的要因を考慮するという最近の判決の傾向にも拘わらず、技術的証拠及び先行技術が発明の自明性を示すとき、当該発明の非自明性を示す副次的要因にどのような重要性を与え考慮すべきかについては、判決によって異なる取扱いが行われている」と分析されている[28] [29]。

そこで、以下の視点を用いて裁判例を分類することとした。

a) 自明性に関する裁判例のうち、補助的考慮要素の具体的検討が当該判決において存在する事案の件数[30]
b) a)のうち、主たる自明性の判断と補助的考慮要素の判断が同方向の事案
c) a)のうち、主たる自明性の判断と補助的考慮要素の判断が逆方向であるが、補助的考慮要素の検討によって主たる自明性の判断が覆されていない事案
d) a)のうち、主たる自明性の判断と補助的考慮要素の判断が逆方向であり、補助的考慮要素の検討結果により主たる自明性の判断が覆されている事案に特に注目して分析を進めたい[31]。

---

[28] ドナルド・S.チザム（竹中俊子訳、紋谷暢男翻訳監修）『アメリカ特許法とその手続：英和対訳［改訂第２版］』(2000年、雄松堂出版) 51頁以下。

[29] なお、2013年に刊行された、幸田・前掲注14)125頁においては、判決において補助的考慮要素が占める重みについては、既に「補助的」という形容詞を外すべきときが来たと分析しつつ、「ただし、他の無効理由（例えば、先行技術、記載不備等)が明白な場合、補助的考慮要素を強調することによって有効性を導くことは許されないということを忘れてはならない」としている。

[30] なお、補助的考慮要素につき、一般論としても言及していない判決のほか、一般論としては言及するも事案を検討していないものや、補助的考慮要素については考慮不要と明言するもの、あるいは補助的考慮要素についてあてはめで検討していても、「申立人は二次的考慮要素について単に主張するのみで実質的証拠を提出していない」とだけ裁判所の結論を述べ、商業的成功等の各ファクターについて実質的検討をしていないものも、補助的考慮要素を具体的には検討していない判決とカウントした。

[31] 近年のUSPTOの審決に関する分析であるが、いったん審査官が自明の成功に成功していると判断すると、商業的成功等の二次的考慮要素によって結論が変わる可能性は極めて低くなっていると指摘するものとして、竹中・前掲注17)64頁がある。

第２節　統計結果

第１款　裁判例の分析方針

裁判例の抽出

裁判例の抽出にはLEXIS-NEXISのデータベースを使用し、キーワードを “obvious” + “person having ordinary skill” + “patent” + “invention” 及び “obvious to try” として表示された裁判例につき、relevance（相関性）の順序でソートし、基本的には上位から順々に分析対象とした。2004年については分析件数が50件程度を超えた時点で自明性に関する裁判例以外の裁判例が大多数を占めることになったことから、当該時点で分析を終えることにした。一方、2014年及び2017年についても基本的に同様の方法で裁判例を検索し、それぞれ90件の裁判例を抽出した。各年度の分析件数に差異があっても、当該検討年における分析総数を100％とした割合を用いることにより検討年を横断する比較を行うことにした。

裁判例分類の方針

上記のような方法で検討の対象とする裁判例を選び出した上で、当該事件で複数の請求項発明の有効性が検討され、その一部のみを有効としその他の部分を無効としているものについては、以下の方針で分類した。まず、多数項従属クレームで構成される事件については原則として先頭の独立クレームの判断手法と結論を事件全体の結論とする方針とし、クレーム間に優劣がないと認められる事件については複数のクレームに共通する判断手法と結論を事件全体の結論として扱うことにした。それ以外の事件については、判決で最も分量を割いているクレームや自明性に対する当該裁判所の考え方が明確なクレームにおける判決の判断手法と結論を当該事件全体の判断とした。その意味で、1件の裁判例を分類するにあたり、「論理不明」とする結論を採用することや、あるいは、1件の裁判例を特許権者に有利な方向（不利な方向）な判決かどうか判定するにあたり、請求項の一部無効に応じて1件をさらに小数点以下に細分化することは極力避けた。

支配的な判断要素

このような方法で検討の対象とする特定のクレームを選び出した場合であっても、当該請求項発明において裁判所が自明性についてどのような考え方を採用しているかを分類する作業は難しい作業である。というのも、判決文中において裁判所が多数ある自明性（進歩性）の判断手法のうちの特定の論点について判示していても、基本的には当事者がその論点を主張したために裁判所が応答したまでであって、当該判示が当該クレームの進歩性に関する最終結論との関係で、果たしてどの程度の重みを持つ判断ファクターであったのか、必ずしもわからない事例が多いからである。また、米国の裁判例特有の判断としてサマリージャッジメント等の申立てを検討する場合は、genuine dispute（実質的に相手方当事者が反論しているか）に判断が集中し、同様に自明性に関する裁判所の論理がみえにくい事案も多い[32]。

もっとも、自明性の判断手法においては、それが肯定されると検討対象

[32]「トライアル前の段階であっても、重要な事実に関する申請の争点（genuine issue of material fact）がない場合には、トライアルでの事実認定を行う必要もなく、当事者の申立に基づき、裁判所が法的判断をするだけで終局判決を下すことができる。」これをサマリージャッジメントという（浅香吉幹『アメリカ民事手続法［第２版］』（2014年、弘文堂）５頁）。また、「トライアル開始後であっても、合理的な陪審であったならば、提出された証拠に基づいて一方当事者に有利な判断を下すことはありえない、というほどに一方的な事件であるならば、陪審に評議させる前であっても、また陪審が評決（それは結果として裁判官の判断とは逆の結論に達している）を出した後であっても、裁判官が『法律問題としての判決（judgement as a matter of law）』（指示評決）を下すことができる」（同141頁）。自明性に関する指示評決の判断においても当事者が実質的に反論しているかどうかに判断の大半が費やされるため、自明性に関する裁判所の論理はみえにくいことも多い。そこで本稿では、【表１】KSR判決との関係からの分析において、「自明性を含む有効性に関するサマリージャッジメントの申立てを却下あるいは認容するタイプ（裁判所自身の論理が明示されていないもの）」「JMOLの申立てを排斥する裁判例（裁判所自身の論理が明示されていないもの）」という独自のカテゴリを設け、こうした判決を分類した。もっとも、サマリージャッジメントや法律問題としての判決においても、裁判所の論理がうかがわれるものについては、他の具体的な自明性の判断要素に分類することにした。

の請求項発明の自明性の最終結論に支配的な影響を与える判断要素が存在する。その最たる例は、各引用例発明の技術要素を全て組み合わせても請求項発明の構成が開示されていないというものである。このような場合は、動機付けの論証を検討するまでもなく、必ず非自明方向（特許権者有利）の結論になるのであり、本稿の分類表では、「請求項発明の構成要素が引用例等に全て開示されていないことを理由に非自明方向」の判決として分類している。また、例えば、（課題共通や示唆等その内実は様々なルートを内包しているものの）動機付けが肯定されれば、少なくとも調査した裁判例の範囲では補助的考慮要素の検討によりこれを覆して非自明とする裁判例は見受けられず、同様に支配的な判断要素である。

さらに、obvious to try（自明方向）やteach away（逆示唆。非自明方向）も比較的影響力の大きい判断要素であり、調査した範囲においては、これらの判断要素が肯定されたにも拘わらず、検討対象の請求項発明全体の最終結論が各々の判断要素の判断結果と逆方向に至ったなどという裁判例は見受けられなかった（以上の理由により本稿の分析では、obvious to tryの要件を充足する事案は、他の判断要素があってもobvious to tryによる判断と分類した。もっとも、自明・非自明の方向性は逆であるが、裁判例を俯瞰すると、obvious to tryは、必ずしも逆示唆ほど支配的な要素とはいえない面があるように思われる。注参照[33]）。

[33] 検討した裁判例（全231件）においては、obvious to try を理論としてもあてはめとしても肯定していながら、当該請求項発明の自明性の最終結論が非自明となる裁判例は見受けられなかった。その意味では、obvious to try は、自明性の最終結論に対し支配的な判断要素である。もっとも、逆示唆に比べて、obvious to try は、自明性を肯定する他の事情と併せて判示される傾向が見受けられた。例えば、obvious to try の理論・あてはめ双方の肯定事例のうち、Purdue Pharma L.P. v. Teva Pharms., USA, Inc. (*In re* Oxycontin Antitrust Litig.), 994 F. Supp. 2d 367, 2014 U.S. Dist. LEXIS 5031, 2014 WL 128013 は、従来技術に複数の観点から請求項発明に到達する示唆をも判示しているし、E.I. DuPont de Nemours & Co. v. MacDermid Printing Solutions, L.L.C., 2014 U.S. Dist. LEXIS 130175, 2014 WL 4657300 も補助的考慮要素も自明方向であることを併せて判示している。さらには Par Pharms., Inc. v. TWi Pharms., Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 21704 も、obvious to try と併せて請求項発明に到達する課題解決手段につき既に有利な効果が知られていたことにも比重が置かれ、Tris Pharma, Inc. v. Actavis

そこで本稿は、判決文中において、こうした支配的な又は影響力の大きい判断要素が肯定されている事案については、たとえ同じ請求項発明の検討において他の自明性判断の手法が検討されていても、これらの判断要素を用いた判決であると分類することにした[34]。

成功への合理的期待

その一方で裁判例を概観すると、成功への合理的期待（reasonable expectation of success）の概念は、その肯定事案では、周知技術の周知性の高さゆえに主引用例と組み合わせる動機があることをいうもの[35]、あるいは、課題解決方法に対する示唆が従来技術にあることを指していたり[36]、一方、否定事案では、過度の実験を要することを理由とするもの[37]、あるいは、請求項発明に予期できない効果があることを指していたり[38]する点において、その内実を検討すると、実に様々なものが内包されていた。こうした意味においては、「成功への合理的期待」の概念は、自明性判断における独

Labs. FL, Inc., 276 F. Supp. 3d 226, 2017 U.S. Dist. LEXIS 143299, 2017 WL 3868969 では、obvious to try と並んで、動機付けをも肯定する判示もなされている。

実際のところ、事案の具体の検討において、obvious to try と他の自明性の判断要素が逆方向という場合もありうる（自明性は、特許制度の奨励がなくても得られたような結果に特許を与えてはいけないという考え方に基づいており、成功が見込める状況で当業者が試行錯誤を繰り返すのは通常の科学の範囲内であるといった点を重視し、obvious to tryとunexpected result が対立した場合に前者が優先すべきとする Mark A. Lemley, *Expecting the Unexpected*, 92 NOTRE DAME L. Rev. 1369 (2017) の議論の紹介と共に、田村・前掲注１）10頁 参照。

[34] こうした支配的な判断要素が複数検討されている事例に限り１件の裁判例を各判断要素ごとに小数点以下に細分化した。

[35] Auxilium Pharms., Inc. v. Watson Labs., Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 184032, 2014 WL 9859224.

[36] Soft Gel Techs., Inc. v. Jarrow Formulas, Inc., 864 F.3d 1334, 2017 U.S. App. LEXIS 13501, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1419, 2017 WL 3160480.

[37] Reckitt Benckiser Pharms. Inc. v. Dr. Reddy's Labs. S.A., 2017 U.S. Dist. LEXIS 140634, 2017 WL 3837312.

[38] Cox Communs. Inc. v. Sprint Communs. Co. L.P., 2017 U.S. Dist. LEXIS 179455, 2017 WL 11285492.

立した検討方法というよりはむしろ、自明性を検討した後に最後に付しているタイトルに近い運用であるように思われる。したがって、この概念が用いられている場合は、その実質的な検討で採用されている論理を調査した上でその論理を判決で採用した自明性の判断要素であると分類することとした。そして、「成功への合理的期待」の有無で結ばれているがその実質的な判断を読み取ることのできない事案（典型は、当事者の主張を支える証拠の有無だけを判断するタイプの裁判例）に限り、「成功への合理的期待」による事案であると分類した。それ以外の判断手法については、下記の表に記載のとおりである。

小括

以上のような意味において、統計的分析とはいっても、自明性（進歩性）の判断においては、クレーム間の優劣や複数の自明性の判断要素の間の優劣を判断しなければならない面があり、価値判断が含まれる結果となることを付記しておきたい。

第２款　2004年

1　結論別の分類

全件数51件

うち　特許権者有利（進歩性あり、非自明性あり方向）36件（70.6％）
　　特許権者不利（進歩性なし、自明性あり方向）　15件（29.4％）[39] [40]

---

[39] 特許権者有利 36件：

Ortho-Mcneil Pharm. v. Mylan Labs., 348 F. Supp. 2d 713, 2004 U.S. Dist. LEXIS 25826; Kao Corp. v. Unilever United States, Inc., 334 F. Supp. 2d 527, 2004 U.S. Dist. LEXIS 17832; Amgen, Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc., 339 F. Supp. 2d 202, 2004 U.S. Dist. LEXIS 22943; Eli Lilly & Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 14724; Warner-Lambert Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 12915; Alza Corp. v. Mylan Labs., Inc., 310 F. Supp. 2d 610, 2004 U.S. Dist. LEXIS 4914; Oxford Gene Tech. Ltd. v.

Mergen Ltd., 345 F. Supp. 2d 444, 2004 U.S. Dist. LEXIS 23533; Kemin Foods, L.C. v. Pigmentos Vegetales del Centro S.A. de C.V., 2004 U.S. Dist. LEXIS 17737; Hon Hai Precision Indus. Co., Ltd. v. PSC Computer Prods., 2004 U.S. Dist. LEXIS 31156; Inverness Med. Switz. GmbH v. Acon Labs., Inc., 323 F. Supp. 2d 227, 2004 U.S. Dist. LEXIS 13427; Paymaster Techs., Inc. v. United States, 61 Fed. Cl. 593, 2004 U.S. Claims LEXIS 211; Impax Labs., Inc. v. Aventis, 333 F. Supp. 2d 265, 2004 U.S. Dist. LEXIS 17321; DSU Med. Corp. v. JMS Co., 2004 U.S. Dist. LEXIS 31559; Devon Distrib. Corp. v. Arthur E. Miner & A.J. Garrett & Assocs., 331 F. Supp. 2d 791; OceanInnovations, Inc. v. Quarterberth, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 31064 (N.D. Ohio, Dec. 7, 2004); Genzyme Corp. v. Atrium Med. Corp., 315 F. Supp. 2d 552, 2004 U.S. Dist. LEXIS 10984; Union Carbide Chems. v. Shell Oil Co., 2004 U.S. Dist. LEXIS 10730; Prima Tek II, L.L.C. v. Polypap Sarl, 316 F. Supp. 2d 693, 2004 U.S. Dist. LEXIS 7487; Pharmastem Therapeutics v. Viacell, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 25176 (D. Del., Dec. 14, 2004); Philips Elecs. N. Am. Corp. v. Contec Corp., 312 F. Supp. 2d 642, 2004 U.S. Dist. LEXIS 5874 (D. Del., Apr. 5, 2004); Mykrolis Corp. v. Pall Corp., 2004 U.S. Dist. LEXIS 7523; Tristrata Tech., Inc. v. ICN Pharms., Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 6559 (D. Del., Apr. 7, 2004); Pay Child Support Online, Inc. v. ACS State & Local Solutions, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 6011; Gracenote, Inc. v. MusicMatch, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 17617, 2004 WL 1918889; *In re* Beasley, 117 Fed. Appx. 739, 2004 U.S. App. LEXIS 25055; Landers v. Sideways, LLC, 2004 U.S. Dist. LEXIS 29239, 2004 WL 5569335; Metabolite Labs., Inc. v. Lab. Corp. of Am. Holdings, 370 F.3d 1354, 2004 U.S. App. LEXIS 11248, 71 U.S.P.Q.2D (BNA) 1081; Noelle v. Lederman, 355 F.3d 1343, 2004 U.S. App. LEXIS 774, 69 U.S.P.Q.2D (BNA) 1508; Cross Med. Prods. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 27644, 2004 WL 5234565; Coca-Cola Co. v. Pepsico, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 30375, 2004 WL 4910334; Kemin Foods, L.C. v. Pigmentos Vegetales del Centro S.A. de C.V., 93 Fed. Appx. 225, 2004 U.S. App. LEXIS 5218; Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Med., Inc., 381 F.3d 1371, 2004 U.S. App. LEXIS 18386, 72 U.S.P.Q.2D (BNA) 1333; 3M Innovative Properties Co. v. Barton Nelson, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 22998, 2004 WL 2453049; Golight, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc., 355 F.3d 1327, 2004 U.S. App. LEXIS 775, 69 U.S.P.Q.2D (BNA) 1481; Syngenta Seeds, Inc. v. Monsanto Co., 2004 U.S. Dist. LEXIS 24252; Knoll Pharm. Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 367 F.3d 1381, 2004 U.S. App. LEXIS 9688, 70 U.S.P.Q.2D (BNA) 1957.

[40] 不利 15件：

Ruiz v. A.B. Chance Co., United States Court of Appeals for the Federal Circuit Princeton; Biochemicals, Inc. v. Beckman Coulter, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 11918; Lizardtech, Inc. v. Earth Res. Mapping, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 28735; IXYS Corp. v. Advanced Power

2　判決の理由ごとの分類

【表１】KSR判決との関係からの分析

2004年	全　51件
グループ１ KSR最判の直接の判決理由に沿う判決	総数６件（11.8%） ①一般的課題あるいは黙示的示唆を活用した判決（自明方向）　６件 ②obvious to tryの理論を生かした判決（理論肯定、あてはめも肯定）　０件(0.0%)
グループ２ KSR最判の直接の判決理由に沿わない判決	総数3.5件(6.9%) ③引用例と請求項発明では、課題が異なることを重視して動機付けを否定したと考えられる裁判例（上記①と整合しない裁判例）　２件 ④obvious to tryに敵対的な裁判例（上記②と整合しない裁判例）　1.5件
グループ３ KSR最判では用いられていない理由付けによる判決	総数41.5件（81.4%） 組み合わせる副引用例等に有利な効果があることが知られていなかったことを重視して非自明の結論を導く裁判例　０件 請求項発明と引用例発明の課題解決原理が反対方向　０件 請求項発明の構成要素が引用例等に全て開示されていない

Tech., Inc., 321 F. Supp. 2d 1133; Glaxo Group Ltd. v. Teva Pharms. United States, 2004 U.S. Dist. LEXIS 16750; MedinolLtd. v. Guidant Corp., 2004 U.S. Dist. LEXIS 19705 (S.D.N.Y., Sept. 30, 2004); Scimed Life Sys. v. Johnson & Johnson, 2004 U.S. App. LEXIS 5304 (Fed. Cir., Feb. 23, 2004); Frugoli v. Fougnies, 2004 U.S. Dist. LEXIS 28141, 74 U.S.P.Q.2D (BNA)1716; *In re* Fulton, 391 F.3d 1195, 2004 U.S. App. LEXIS 24815, 73 U.S.P.Q.2D (BNA) 1141; Norian Corp. v. Stryker Corp., 363 F.3d 1321, 2004 U.S. App. LEXIS 6545, 70 U.S.P.Q.2D (BNA) 1508; Toro Co. v. Rain Bird Corp., 2004 U.S. Dist. LEXIS 9862, 2004 WL 1212086; Grayzel v. St. Jude Med., Inc., 345 F. Supp. 2d 466, 2004 U.S. Dist. LEXIS 24214; Iron Grip Barbell Co. v. USA Sports, Inc., 392 F.3d 1317, 2004 U.S. App. LEXIS 25769, 73 U.S.P.Q.2D (BNA) 1225; Miller Prods. Co. v. Veltek Assocs., 2004 U.S. Dist. LEXIS 1798, 2004 WL 253473; Medpointe Healthcare, Inc. v. Hi-Tech Pharmacal Co., 115 Fed. Appx. 76, 2004 U.S. App. LEXIS 23942.

	ことを理由に非自明方向　10件[41] 引用例に高い周知技術を組み合わせるがゆえに動機付けがあるとする裁判例　0件 ネガティブルールを重視した裁判例　2件[42] 従来型　1件[43] そもそも何も動機付けらしい論証を当事者（原審）がしていないというもの　4件[44] 逆示唆との主張に対して、それを認めたもの6.5件[45]（参考値、否定されたもの2件[46]）（12.7%）

[41] Glaxo Group Ltd. v. Teva Pharms. United States, 2004 U.S. Dist. LEXIS 16750; Eli Lilly & Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 14724; Inverness Med. Switz. GmbH v. Acon Labs., Inc., 323 F. Supp. 2d 227, 2004 U.S. Dist. LEXIS 13427; Prima Tek II, L.L.C. v. Polypap Sarl, 316 F. Supp. 2d 693, 2004 U.S. Dist. LEXIS 7487; Philips Elecs. N. Am. Corp. v. Contec Corp., 312 F. Supp. 2d 642, 2004 U.S. Dist. LEXIS 5874 (D. Del., Apr. 5, 2004); Tristrata Tech., Inc. v. ICN Pharms., Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 6559 (D. Del., Apr. 7, 2004); Pay Child Support Online, Inc. v. ACS State & Local Solutions, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 6011; Landers v. Sideways, LLC, 2004 U.S. Dist. LEXIS 29239, 2004 WL 5569335; Metabolite Labs., Inc. v. Lab. Corp. of Am. Holdings, 370 F.3d 1354, 2004 U.S. App. LEXIS 11248, 71 U.S.P.Q.2D (BNA) 1081; 3M Innovative Properties Co. v. Barton Nelson, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 22998, 2004 WL 2453049.

[42] Frugoli v. Fougnies, 2004 U.S. Dist. LEXIS 28141, 74 U.S.P.Q.2D (BNA)1716; Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Med., Inc., 381 F.3d 1371, 2004 U.S. App. LEXIS 18386, 72 U.S.P.Q.2D (BNA) 1333.

[43] Lizardtech, Inc. v. Earth Res. Mapping, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 28735.

[44] Mykrolis Corp. v. Pall Corp., 2004 U.S. Dist. LEXIS 7523; *In re* Beasley, 117 Fed. Appx. 739, 2004 U.S. App. LEXIS 25055; Golight, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc., 355 F.3d 1327, 2004 U.S. App. LEXIS 775, 69 U.S.P.Q.2D (BNA) 1481; DSU Med. Corp. v. JMS Co., 2004 U.S. Dist. LEXIS 31559.

[45] Ortho-Mcneil Pharm. v. Mylan Labs., 348 F. Supp. 2d 713, 2004 U.S. Dist. LEXIS（obvious to try に否定的な事案なので0.5件としてカウント）; Kao Corp. v. Unilever United States, Inc., 334 F. Supp. 2d 527, 2004 U.S. Dist. LEXIS 17832; Eli Lilly & Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 14724; Warner-Lambert Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 12915; Paymaster Techs., Inc. v. United States, 61 Fed. Cl. 593, 2004 U.S. Claims LEXIS 211; Genzyme Corp. v. Atrium Med. Corp., 315 F. Supp. 2d 552, 2004 U.S. Dist. LEXIS 10984; Syngenta Seeds, Inc. v. Monsanto Co., 2004 U.S. Dist. LEXIS 24252.

[46] *In re* Fulton, 391 F.3d 1195, 2004 U.S. App. LEXIS 24815, 73 U.S.P.Q.2D (BNA) 1141; Iron Grip Barbell Co. v. USA Sports, Inc., 392 F.3d 1317, 2004 U.S. App. LEXIS 25769, 73 U.S.P.Q.2D (BNA) 1225.

	自明性を含む有効性に関するサマリージャッジメントの申立てを却下あるいは認容するタイプ（裁判所自身の論理が明示されていないもの）　6件[47] 主引用例の課題が既に解決されているために（課題等で同方向の副引用例等により）主引用例を改変する動機がないとする裁判例　0件 請求項発明到達に過度の実験を要することを重視して非自明とする裁判例　2件[48] JMOLの申立てを排斥する裁判例（裁判所自身の論理が明示されていないもの）　0件 （逆示唆ではなく）従来技術に示唆がないことを複数の視点から認定する裁判例　4件[49] 請求項発明の効果は予期された効果であることを重視し自明とする裁判例　0件 成功への合理的期待（その実質が示唆あり等別の論理の場合は別個の類型に分類）　2件[50] 請求項発明の課題が新規であることを非自明性肯定の主要な理由とする裁判例　2件[51]

[47] Kemin Foods, L.C. v. Pigmentos Vegetales del Centro S.A. de C.V., 2004 U.S. Dist. LEXIS 17737; Devon Distrib. Corp. v. Arthur E. Miner & A.J. Garrett & Assocs., 331 F. Supp. 2d 791, 2004 U.S. Dist. LEXIS 16530; Ocean Innovations, Inc. v. Quarterberth, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 31064 (N.D. Ohio, Dec. 7, 2004); Medinol Ltd. v. Guidant Corp., 2004 U.S. Dist. LEXIS 19705 (S.D.N.Y., Sept. 30, 2004); Miller Prods. Co. v. Veltek Assocs., 2004 U.S. Dist. LEXIS 1798, 2004 WL 253473; Knoll Pharm. Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 367 F.3d 1381, 2004 U.S. App. LEXIS 9688, 70 U.S.P.Q.2D (BNA) 1957.

[48] Amgen, Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc., 339 F. Supp. 2d 202, 2004 U.S. Dist. LEXIS 22943; Iron Grip Barbell Co. v. USA Sports, Inc., 392 F.3d 1317, 2004 U.S. App. LEXIS 25769, 73 U.S.P.Q.2D (BNA) 1225.

[49] Coca-Cola Co. v. Pepsico, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 30375, 2004 WL 4910334; Union Carbide Chems. v. Shell Oil Co., 2004 U.S. Dist. LEXIS 10730; Alza Corp. v. Mylan Labs., Inc., 310 F. Supp. 2d 610, 2004 U.S. Dist. LEXIS 4914; Oxford Gene Tech. Ltd. v. Mergen Ltd., 345 F. Supp. 2d 444, 2004 U.S. Dist. LEXIS 23533.

[50] Pharmastem Therapeutics v. Viacell, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 25176 (D. Del., Dec. 14, 2004); Noelle v. Lederman, 355 F.3d 1343, 2004 U.S. App. LEXIS 774, 69 U.S.P.Q.2D (BNA) 1508.

[51] Gracenote, Inc. v. MusicMatch, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 17617, 2004 WL 1918889;

	その他（引用例同士が課題共通1件[52]、発明要旨認定の問題1件[53]） 合計2件

注にて、グループ1・2に該当する裁判例を記載する[54]。

【表2】商業的成功等補助的考慮要素からの分析

2004年　自明性に関する分析対象の裁判例数 全51件
そのうち、補助的考慮要素の具体的検討が当該判決において存在する事案の件数 20件（37.3%）

2004年　補助的考慮要素の具体的検討が当該判決において存在する事案の件数

Cross Med. Prods. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 27644, 2004 WL 5234565.

[52] Ruiz v. A.B. Chance Co., United States Court of Appeals for the Federal Circuit.

[53] Toro Co. v. Rain Bird Corp., 2004 U.S. Dist. LEXIS 9862, 2004 WL 1212086.

[54] グループ1　KSR判決の直接の判決理由に沿う判決 総数 7件（2004年）

① 一般的課題あるいは黙示的示唆を活用した判決 6件（Princeton Biochemicals, Inc. v. Beckman Coulter, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 11918; IXYS Corp. v. Advanced Power Tech., Inc., 321 F. Supp. 2d 1133; Scimed Life Sys. v. Johnson &Johnson, 2004 U.S. App. LEXIS 5304 (Fed. Cir., Feb. 23, 2004); *In re* Fulton, 391 F.3d 1195, 2004 U.S. App. LEXIS 24815, 73 U.S.P.Q.2D (BNA) 1141; Norian Corp. v. Stryker Corp., 363 F.3d 1321, 2004 U.S. App. LEXIS 6545, 70 U.S.P.Q.2D (BNA) 1508; Grayzel v. St. Jude Med., Inc., 345 F. Supp. 2d 466, 2004 U.S. Dist. LEXIS 24214; Medpointe Healthcare, Inc. v. Hi-Tech Pharmacal Co., 115 Fed. Appx. 76, 2004 U.S. App. LEXIS 23942)。

② obvious to try の理論を生かした判決1件（Iron Grip Barbell Co. v. USA Sports, Inc., 392 F.3d 1317,2004 U.S. App. LEXIS 25769, 73 U.S.P.Q.2D (BNA) 1225)。

グループ2　KSR判決の直接の判決理由に沿わない判決 総数 3.5件（2004年）

③ 引用例と請求項発明では、課題が異なることを重視して動機付けを否定したと考えられる裁判例（上記①と整合しない裁判例）2件（Hon Hai Precision Indus. Co., Ltd. v. PSC Computer Prods., 2004 U.S. Dist. LEXIS 31156; DSU Med. Corp. v. JMS Co., 2004 U.S. Dist. LEXIS 31559)。

④ obvious to try に敵対的な裁判例（上記②と整合しない裁判例）2件（Impax Labs., Inc. v. Aventis, 333 F. Supp. 2d 265, 2004 U.S. Dist. LEXIS 17321; Ortho-Mcneil Pharm. v. Mylan Labs., 348 F. Supp. 2d 713, 2004 U.S. Dist. LEXIS（逆示唆肯定事案でもあるので0.5件としてカウントした))。

	全20件
そのうち、主たる自明性の判断と補助的考慮要素の判断が同方向の事案	18件[55]
そのうち、主たる自明性の判断と補助的考慮要素の判断が逆方向であるが、補助的考慮要素の検討によって主たる自明性の判断が覆されていない事案	0 件
そのうち、主たる自明性の判断と補助的考慮要素の判断が逆方向であり、補助的考慮要素の検討結果により主たる自明性の判断が覆されている事案	0 件
そのうち、補助的考慮要素については自明性肯定方向と否定方向があり中立だとする事案	2 件[56]

注にて、補助的考慮要素の検討がない裁判例を記載する[57]。

[55] Ortho-Mcneil Pharm. v. Mylan Labs., 348 F. Supp. 2d 713, 2004 U.S. Dist. LEXIS 25826; Kao Corp. v. Unilever United States, Inc., 334 F. Supp. 2d 527; Lizardtech, Inc. v. Earth Res. Mapping, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 28735; Glaxo Group Ltd. v. Teva Pharms. United States, 2004 U.S. Dist. LEXIS 16750; Amgen, Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc., 339 F. Supp. 2d 202, 2004 U.S. Dist. LEXIS 22943; Eli Lilly & Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 14724; Alza Corp. v. Mylan Labs., Inc., 310 F. Supp. 2d 610; Oxford Gene Tech. Ltd. v. Mergen Ltd., 345 F. Supp. 2d 444, 2004 U.S. Dist. LEXIS 23533; Kemin Foods, L.C. v. Pigmentos Vegetales del Centro S.A. de C.V., 2004 U.S. Dist. LEXIS 17737; Genzyme Corp. v. Atrium Med. Corp., 315 F. Supp. 2d 552, 2004 U.S. Dist. LEXIS 10984; Union Carbide Chems. v. Shell Oil Co., 2004 U.S. Dist. LEXIS 10730; Pharmastem Therapeutics v. Viacell, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 25176 (D. Del., Dec. 14, 2004); Mykrolis Corp. v. Pall Corp., 2004 U.S. Dist. LEXIS 7523; Coca-Cola Co. v. Pepsico, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 30375, 2004 WL 4910334; Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Med., Inc., 381 F.3d 1371, 2004 U.S. App. LEXIS 18386, 72 U.S.P.Q.2D (BNA) 1333; Ruiz v. A.B. Chance Co., United States Court of Appeals for the Federal Circuit; Grayzel v. St. Jude Med., Inc., 345 F. Supp. 2d 466, 2004 U.S. Dist. LEXIS 24214; Medpointe Healthcare, Inc. v. Hi-Tech Pharmacal Co., 115 Fed. Appx. 76, 2004 U.S. App. LEXIS 23942.

[56] Paymaster Techs., Inc. v. United States, 61 Fed. Cl. 593, 2004 U.S. Claims LEXIS 211（動機付け等のメインの判断で非自明）; Pay Child Support Online, Inc. v. ACS State & Local Solutions, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 6011（動機付け等のメインの判断で非自明）.

[57] Princeton Biochemicals, Inc. v. Beckman Coulter, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 11918; IXYS Corp. v. Advanced Power Tech., Inc., 321 F. Supp. 2d 1133; Warner-Lambert Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 12915; Hon Hai Precision Indus. Co., Ltd.

第３款　2014年

１　結論別の分類

全件数90件

うち　特許権者有利（進歩性あり、非自明性あり方向）50.5件（56.1％）

---

v. PSC Computer Prods., 2004 U.S. Dist. LEXIS 31156; Inverness Med. Switz. GmbH v. Acon Labs., Inc., 323 F. Supp. 2d 227, 2004 U.S. Dist. LEXIS 13427; Impax Labs., Inc. v. Aventis Pharms., 333 F. Supp. 2d 265; DSU Med. Corp. v. JMS Co., 2004 U.S. Dist. LEXIS 31559; Devon Distrib. Corp. v. Arthur E. Miner & A.J. Garrett & Assocs., 331 F. Supp. 2d 791; Ocean Innovations, Inc. v. Quarterberth, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 31064 (N.D. Ohio, Dec. 7, 2004); Prima Tek II, L.L.C. v. Polypap Sarl, 316 F. Supp. 2d 693, 2004 U.S. Dist. LEXIS 7487; Medinol Ltd. v. Guidant Corp., 2004 U.S. Dist. LEXIS 19705 (S.D.N.Y., Sept. 30, 2004); Scimed Life Sys. v. Johnson &Johnson, 2004 U.S. App. LEXIS 5304 (Fed. Cir., Feb. 23, 2004); Philips Elecs. N. Am. Corp. v. Contec Corp., 312 F. Supp. 2d 642, 2004 U.S. Dist. LEXIS 5874 (D. Del., Apr. 5, 2004); Frugoli v. Fougnies, 2004 U.S. Dist. LEXIS 28141, 74 U.S.P.Q.2D (BNA)1716; Tristrata Tech., Inc. v. ICN Pharms., Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 6559 (D. Del., Apr. 7, 2004); Gracenote, Inc. v. MusicMatch, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 17617, 2004 WL 1918889; *In re* Fulton, 391 F.3d 1195, 2004 U.S. App. LEXIS 24815, 73 U.S.P.Q.2D (BNA) 1141; *In re* Beasley, 117 Fed. Appx. 739, 2004 U.S. App. LEXIS 25055; Landers v. Sideways, LLC, 2004 U.S. Dist. LEXIS 29239, 2004 WL 5569335; Metabolite Labs., Inc. v. Lab. Corp. of Am. Holdings, 370 F.3d 1354, 2004 U.S. App. LEXIS 11248, 71 U.S.P.Q.2D (BNA) 1081; Noelle v. Lederman, 355 F.3d 1343, 2004 U.S. App. LEXIS 774, 69 U.S.P.Q.2D (BNA) 1508; Cross Med. Prods. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 27644, 2004 WL 5234565; Norian Corp. v. Stryker Corp., 363 F.3d 1321, 2004 U.S. App. LEXIS 6545, 70 U.S.P.Q.2D (BNA) 1508; Toro Co. v. Rain Bird Corp., 2004 U.S. Dist. LEXIS 9862, 2004 WL 1212086; Kemin Foods, L.C. v. Pigmentos Vegetales del Centro S.A. de C.V., 93 Fed. Appx. 225, 2004 U.S. App. LEXIS 5218; 3M Innovative Properties Co. v. Barton Nelson, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 22998, 2004 WL 2453049; Golight, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc., 355 F.3d 1327, 2004 U.S. App. LEXIS 775, 69 U.S.P.Q.2D (BNA) 1481; Syngenta Seeds, Inc. v. Monsanto Co., 2004 U.S. Dist. LEXIS 24252; Iron Grip Barbell Co. v. USA Sports, Inc., 392 F.3d 1317, 2004 U.S. App. LEXIS 25769, 73 U.S.P.Q.2D (BNA) 1225; Miller Prods. Co. v. Veltek Assocs., 2004 U.S. Dist. LEXIS 1798, 2004 WL 253473; Knoll Pharm. Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 367 F.3d 1381, 2004 U.S. App. LEXIS 9688, 70 U.S.P.Q.2D (BNA) 1957.

特許権者不利（進歩性なし、自明性あり方向）39.5件(43.9%)[58] [59]

[58] 特許権者有利：

United Therapeutics Corp. v. Sandoz, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 121573, 2014 WL 4259153; Janssen Prods., L.P. v. Lupin Ltd., 109 F. Supp. 3d 650, 2014 U.S. Dist. LEXIS 155110; Avanir Pharms., Inc. v. Actavis South Atl. LLC, 36 F. Supp. 3d 475, 2014 U.S. Dist. LEXIS 67111, 2014 WL 1788161; United Video Props. v. Haier Group Corp., 2014 U.S. Dist. LEXIS 200099, 2014 WL 12774922; Meds. Co. v. Mylan Inc., 72 F. Supp. 3d 837, 2014 U.S. Dist. LEXIS 152433; I.E.E. Int'l Elecs. & Eng'g, S.A. v. TK Holdings Inc., 54 F. Supp. 3d 776, 2014 U.S. Dist. LEXIS 150927; Dey, L.P. v. Teva Parenteral Meds., Inc., 6 F. Supp. 3d 651, 2014 U.S. Dist. LEXIS 116300; AbbVie Inc. v. Hospira, Inc., 71 F. Supp. 3d 477, 2014 U.S. Dist. LEXIS 151888; Briggs & Stratton Corp. v. Chongqing Rato Power Co., 2014 U.S. Dist. LEXIS 138088, 2014 WL 4888266; Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Meds., Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 43885; Robocast, Inc. v. Apple Inc. 39 F. Supp. 3d 552, 2014 U.S. Dist. LEXIS 55516; Medien Patent Verwaltung AG v. Warner Bros. Entm't, 2014 U.S. Dist. LEXIS 12360, 2014 WL 333470; Cot'n Wash, Inc. v. Henkel Corp., 56 F. Supp. 3d 626, 2014 U.S. Dist. LEXIS 118675; Liberty Ammunition, Inc. v. United States, 119 Fed. Cl. 368, 2014 U.S. Claims LEXIS 1434; Sealant Sys. Int'l v. TEK Global S.R.L., 2014 U.S. Dist. LEXIS 31528; Golden Bridge Tech. Inc. v. Apple, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 67238; Intellectual Ventures I, LLC v. Motorola Mobility, LLC, 72 F. Supp. 3d 496, 2014 U.S. Dist. LEXIS 152620; Meds. Co. v. Hospira, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 43126, 2014 WL 1292802; Carrier Corp. v. Goodman Global, Inc., 64 F. Supp. 3d 602, 2014 U.S. Dist. LEXIS 112508, 2014 WL 3976575; Poly-America, L.P. v. API Indus., Inc., 74 F. Supp. 3d 684, 2014 U.S. Dist. LEXIS 165135; InTouch Techs., Inc. v. VGo Communs., Inc., 751 F.3d 1327, 2014 U.S. App. LEXIS 8745, 110 U.S.P.Q.2D (BNA) 1886, 2014 WL 1855416; Prestige Jewelry Int'l, Inc. v. BK Jewellery HK, 2014 U.S. Dist. LEXIS 185754, 2014 WL 11344395; Pfizer Inc. v. Mylan Pharms Inc., 71 F. Supp. 3d 458, 2014 U.S. Dist. LEXIS 150283; Open Text, S.A. v. Box, Inc., 36 F. Supp. 3d 885, 2014 U.S. Dist. LEXIS 50581, 2014 WL 1389065; Advanced Media Networks LLC v. Row 44 Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 156225; Hydrodynamic Indus. Co. v. Green Max Distribs., 21 F. Supp. 3d 1074, 2014 U.S. Dist. LEXIS 65860, 2014 WL 1872098; Marx Indus. v. Chestnut Ridge Foam, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 154105, 2014 WL 5475071; Warner Chilcott Co., LLC v. Lupin Ltd, 2014 U.S. Dist. LEXIS 6228, 2014 WL 202659; Emblaze Ltd. v. Apple Inc., 38 F. Supp. 3d 1108, 2014 U.S. Dist. LEXIS 57893, 2014 WL 1652226; Endo Pharms. Inc. v. Mylan Pharms. Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 10037, 2014 WL 334178; SimpleAir, Inc. v. Google Inc., 70 F. Supp. 3d 747, 2014 U.S. Dist. LEXIS 138027; Q.I. Press Controls, B.V. v. Lee, 752 F.3d 1371, 2014 U.S. App. LEXIS 10624, 111 U.S.P.Q.2D (BNA) 1272, 2014 WL 2565995; Malico, Inc. v. Cooler Master USA Inc., 594 Fed. Appx. 621, 2014 U.S. App. LEXIS 21850, 2014 WL 6376903; Novartis Pharms. Corp. v. PAR Pharm., Inc., 48 F. Supp. 3d 733, 2014 U.S. Dist. LEXIS 82780, 2014 WL 2798703;

Scholle Corp. v. Rapak LLC, 35 F. Supp. 3d 1005, 2014 U.S. Dist. LEXIS 42779, 2014 WL 1287092; MediaTek, Inc. v. Freescale Semiconductor, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 85398, 2014 WL 2854705; Nalco Co. v. Turner Designs, Inc., 73 F. Supp. 3d 1096, 2014 U.S. Dist. LEXIS 148067; Pfizer Inc. v. Teva Pharms. USA, Inc., 555 Fed. Appx. 961, 2014 U.S. App. LEXIS 2242, 109 U.S.P.Q.2D (BNA) 1652, 2014 WL 463757; BlackBerry Ltd. v. Typo Prods. LLC, 2014 U.S. Dist. LEXIS 42702; *In re* Giannelli, 739 F.3d 1375, 2014 U.S. App. LEXIS 584, 109 U.S.P.Q.2D (BNA) 1333, 2014 WL 104029; Convolve, Inc. v. Dell Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 6458, 2014 WL 202622; Yao-Hung Huang v. Marklyn Group, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 97861, 2014 WL 3559367; Atlas IP, LLC v. Medtronic, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 146838, 2014 WL 5305577; Depomed, Inc. v. Actavis Elizabeth LLC, 2014 U.S. Dist. LEXIS 118096, 2014 WL 4215435; P&G v. Team Techs., Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 119060; Shire LLC v. Amneal Pharms., LLC, 2014 U.S. Dist. LEXIS 85369, 2014 WL2861430; Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v. Glenmark Pharms., Inc., 748 F.3d 1354, 2014 U.S. App. LEXIS 7392, 110 U.S.P.Q.2D (BNA) 1571, 2014 WL 1552167; INVISTA N. Am. S.a.r.l. v. M&G USA Corp., 35 F. Supp. 3d 583, 2014 U.S. Dist. LEXIS 42834, 2014 WL 1292223; Depuy Synthes Prods., LLC v. Globus Med., Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 61181; August Tech. Corp. v. Camtek, Ltd., 2014 U.S. Dist. LEXIS 182116.

[59] 特許権者不利：

Hoffmann La Roche, Inc. v. Apotex Inc., 748 F.3d 1326, 2014 U.S. App. LEXIS 6673, 110 U.S.P.Q.2D (BNA) 1494, 2014 WL 1394948; Allergan, Inc. v. Apotex Inc., 754 F.3d 952, 2014 U.S. App. LEXIS 10710, 111 U.S.P.Q.2D (BNA) 1245, 2014 WL 2579287; Dome Patent, L.P. v. Rea, 59 F. Supp. 3d 52, 2014 U.S. Dist. LEXIS 89252; Purdue Pharma L.P. v. Teva Pharms., USA, Inc. (*In re* Oxycontin Antitrust Litig.), 994 F. Supp. 2d 367, 2014 U.S. Dist. LEXIS 5031, 2014 WL 128013; Auxilium Pharms., Inc. v. Watson Labs., Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 184032, 2014 WL 9859224; E.I. DuPont de Nemours & Co. v. MacDermid Printing Solutions, L.L.C., 2014 U.S. Dist. LEXIS 130175, 2014 WL 4657300; Broussard v. Go-Devil Mfg. Co., 29 F. Supp. 3d 753, 2014 U.S. Dist. LEXIS 94352, 2014 WL 3377708; Swimways Corp. v. Zuru, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 98092, 2014 WL 3615981; Intellectual Ventures I, LLC v. Motorola Mobility, LLC, 13 F. Supp. 3d 369, 2014 U.S. Dist. LEXIS 167, 2014 WL 27524; DeLorme Publ'g Co. v. BriarTek IP, Inc., 60 F. Supp. 3d 652, 2014 U.S. Dist. LEXIS 162197; I/P Engine, Inc. v. AOL Inc., 576 Fed. Appx. 982, 2014 U.S. App. LEXIS 15667, 2014 WL 3973501; Magnetar Techs. Corp. v. Six Flags Theme Parks, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 15679; Bristol-Myers Squibb Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 769 F.3d 1339, 2014 U.S. App. LEXIS 20062, 112 U.S.P.Q.2D (BNA) 1498; Par Pharms., Inc. v. TWi Pharms., Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 21704; Circuit Check Inc. v. QXQ Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 150059, 2014 WL 5361303; Ultratec, Inc. v. Sorenson Communs., Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 120056; Zoltek Corp. v. United States, 2014 U.S. Claims LEXIS 126;

2　判決の理由ごとの分類

【表１】KSR判決との関係からの分析

2014年	全90件
グループ１ KSR最判の直接の判決理由に沿う判決	総数27件（30.0％） ①一般的課題あるいは黙示的示唆を活用した判決（自明方向）　20件(22.2％) ②obvious to tryの理論を生かした判決（理論肯定、あてはめも肯定）　7件(7.8％)
グループ２	総数０件（0.0％）

Carrier Corp. v. Goodman Global, Inc., 64 F. Supp. 3d 602, 2014 U.S. Dist. LEXIS 112508, 2014 WL 3976575 (0.5件と換算した); Nalu Kai Incorporation v. Haw. Airboards, LLC, 2014 U.S. Dist. LEXIS 168040, 2014 WL 6872952; Ivera Med. Corp. v. Excelsior Med. Corp., 2014 U.S. Dist. LEXIS 185116; *In re* Index Sys., 576 Fed. Appx. 976, 2014 U.S. App. LEXIS 15341, 2014 WL 3905896; Tyco Healthcare Group LP v. Ethicon Endo-Surgery, Inc., 774 F.3d 968, 2014 U.S. App. LEXIS 22777, 112 U.S.P.Q.2D (BNA) 1979; SD3, LLC v. Rea, 71 F. Supp. 3d 189, 2014 U.S. Dist. LEXIS 149140, 89 Fed. R. Serv. 3d (Callaghan) 1874; Laughing Rabbit, Inc. v. Nat'l Auto. Parts Ass'n, 2014 U.S. Dist. LEXIS 18012; Resh v. Hetzner, 2014 U.S. Dist. LEXIS 185115, 2014 WL 10919512; L-3 Communs. Corp. v. Sony Corp., 2014 U.S. Dist. LEXIS 127643, 2014 WL 4674815; ASUS Computer Int'l v. ExoTablet Ltd., 2014 U.S. Dist. LEXIS 111843, 2014 WL 3962636; Linear Group Servs., LLC v. Attica Automation, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 94226, 2014 WL 3400714; Bristol-Myers Squibb Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 752 F.3d 967, 2014 U.S. App. LEXIS 10911, 111 U.S.P.Q.2D (BNA) 1293, 2014 WL 2609924; Circuit Check, Inc. v. QXQ Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 185006; *In re* Taylor Made Golf Co., 589 Fed. Appx. 967, 2014 U.S. App. LEXIS 18983, 2014 WL 4812686; Warner Chilcott Co., LLC v. Teva Pharms. USA, Inc., 594 Fed. Appx. 630, 2014 U.S. App. LEXIS 21946, 2014 WL 6435042; Supermarket Energy Techs., LLC v. Supermarket Energy Solutions, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 38500; AstraZeneca LP v. Breath Ltd., 2014 U.S. Dist. LEXIS 79473, 2014 WL 2526909; *In re* Chaganti, 554 Fed. Appx. 917, 2014 U.S. App. LEXIS 1511, 2014 WL 274514; Diamondback Firearms, LLC v. Saeilo, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 16840, 2014 WL 496920; Marine Travelift, Inc. v. ASCOM SpA, 2014 U.S. Dist. LEXIS 118202, 2014 WL 4215925; Yowie N. Am., Inc. v. Candy Treasure, LLC, 2014 U.S. Dist. LEXIS 63887, 2014 WL 1871910; *In re* Ontjes, 587 Fed. Appx. 641, 2014 U.S. App. LEXIS 18491, 2014 WL 4746543; *In re* Enhanced Sec. Research, LLC, 739 F.3d 1347, 2014 U.S. App. LEXIS 586, 109 U.S.P.Q.2D (BNA) 1265, 2014 WL 104023.

KSR最判の直接の判決理由に沿わない判決	③引用例と請求項発明では、課題が異なることを重視して動機付けを否定したと考えられる裁判例（上記①と整合しない裁判例） 0件(0.0%) ④obvious to tryに敵対的な裁判例(上記②と整合しない裁判例) 0件(0.0%)
グループ3 KSR最判では用いられていない理由付けによる判決	総数63件（70.0%） 組み合わせる副引用例等に有利な効果があることが知られていなかったことを重視して非自明の結論を導く裁判例 4件[60] 請求項発明と引用例発明の課題解決原理が反対方向 4件[61] 請求項発明の構成要素が引用例等に全て開示されていないことを理由に非自明方向 10件[62] 引用例に高い周知技術を組み合わせるがゆえに動機付けが

[60] United Therapeutics Corp. v. Sandoz, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 121573, 2014 WL 4259153; Dey, L.P. v. Teva Parenteral Meds., Inc., 6 F. Supp. 3d 651, 2014 U.S. Dist. LEXIS 116300; Liberty Ammunition, Inc. v. United States, 119 Fed. Cl. 368, 2014 U.S. Claims LEXIS 1434; Allergan, Inc. v. Apotex Inc., 754 F.3d 952, 2014 U.S. App. LEXIS 10710, 111 U.S.P.Q.2D (BNA) 1245, 2014 WL 2579287.

[61] Janssen Prods., L.P. v. Lupin Ltd., 109 F. Supp. 3d 650, 2014 U.S. Dist. LEXIS 155110; Marx Indus. v. Chestnut Ridge Foam, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 154105, 2014 WL 5475071; Avanir Pharms., Inc. v. Actavis South Atl. LLC, 36 F. Supp. 3d 475, 2014 U.S. Dist. LEXIS 67111, 2014 WL 1788161; Open Text, S.A. v. Box, Inc., 36 F. Supp. 3d 885, 2014 U.S. Dist. LEXIS 50581, 2014 WL 1389065.

[62] United Video Props. v. Haier Group Corp., 2014 U.S. Dist. LEXIS 200099, 2014 WL 12774922; I.E.E. Int'l Elecs. & Eng'g, S.A. v. TK Holdings Inc., 54 F. Supp. 3d 776, 2014 U.S. Dist. LEXIS 150927; Cot'n Wash, Inc. v. Henkel Corp., 56 F. Supp. 3d 626, 2014 U.S. Dist. LEXIS 118675; InTouch Techs., Inc. v. VGo Communs., Inc., 751 F.3d 1327, 2014 U.S. App. LEXIS 8745, 110 U.S.P.Q.2D (BNA) 1886, 2014 WL 1855416; Q.I. Press Controls, B.V. v. Lee, 752 F.3d 1371, 2014 U.S. App. LEXIS 10624, 111 U.S.P.Q.2D (BNA) 1272, 2014 WL 2565995; Scholle Corp. v. Rapak LLC, 35 F. Supp. 3d 1005, 2014 U.S. Dist. LEXIS 42779, 2014 WL 1287092; MediaTek, Inc. v. Freescale Semiconductor, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 85398, 2014 WL 2854705; BlackBerry Ltd. v. Typo Prods. LLC, 2014 U.S. Dist. LEXIS 42702; Atlas IP, LLC v. Medtronic, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 146838, 2014 WL 5305577; P&G v. Team Techs., Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 119060.

	あるとする裁判例　2件[63] ネガティブルール（単なる組合せ）による裁判例　2件[64] 従来型　1件[65] そもそも何も動機付けらしい論証を当事者（原審）がしていないというもの　7件[66] 逆示唆との主張に対して、それを認めたもの6件[67]（参考値、否定された11件[68]）　（6.7%）

[63] Auxilium Pharms., Inc. v. Watson Labs., Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 184032, 2014 WL 9859224; I/P Engine, Inc. v. AOL Inc., 576 Fed. Appx. 982, 2014 U.S. App. LEXIS 15667, 2014 WL 3973501.

[64] Broussard v. Go-Devil Mfg. Co., 29 F. Supp. 3d 753, 2014 U.S. Dist. LEXIS 94352, 2014 WL 3377708; Ivera Med. Corp. v. Excelsior Med. Corp., 2014 U.S. Dist. LEXIS 185116.

[65] Swimways Corp. v. Zuru, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 98092, 2014 WL 3615981.

[66] AbbVie Inc. v. Hospira, Inc., 71 F. Supp. 3d 477, 2014 U.S. Dist. LEXIS 151888; Briggs & Stratton Corp. v. Chongqing Rato Power Co., 2014 U.S. Dist. LEXIS 138088, 2014 WL 4888266; SimpleAir, Inc. v. Google Inc., 70 F. Supp. 3d 747, 2014 U.S. Dist. LEXIS 138027; Malico, Inc. v. Cooler Master USA Inc., 594 Fed. Appx. 621, 2014 U.S. App. LEXIS 21850, 2014 WL 6376903; *In re* Giannelli, 739 F.3d 1375, 2014 U.S. App. LEXIS 584, 109 U.S.P.Q.2D (BNA) 1333, 2014 WL 104029; Yao-Hung Huang v. Marklyn Group, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 97861, 2014 WL 3559367; INVISTA N. Am. S.a.r.l. v. M&G USA Corp., 35 F. Supp. 3d 583, 2014 U.S. Dist. LEXIS 42834, 2014 WL 1292223.

[67] 逆示唆の主張を認めたもの：

Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Meds., Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 43885; Intellectual Ventures I, LLC v. Motorola Mobility, LLC, 72 F. Supp. 3d 496, 2014 U.S. Dist. LEXIS 152620; Pfizer Inc. v. Mylan Pharms Inc., 71 F. Supp. 3d 458, 2014 U.S. Dist. LEXIS 150283; Warner Chilcott Co., LLC v. Lupin Ltd, 2014 U.S. Dist. LEXIS 6228, 2014 WL 202659; Endo Pharms. Inc. v. Mylan Pharms. Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 10037, 2014 WL 334178; Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v. Glenmark Pharms., Inc., 748 F.3d 1354, 2014 U.S. App. LEXIS 7392, 110 U.S.P.Q.2D (BNA) 1571, 2014 WL 1552167.

[68] （参考値）

逆示唆の主張を否定：

Intellectual Ventures I, LLC v. Motorola Mobility, LLC, 13 F. Supp. 3d 369, 2014 U.S. Dist. LEXIS 167, 2014 WL 27524; Allergan, Inc. v. Apotex Inc., 754 F.3d 952, 2014 U.S. App. LEXIS 10710, 111 U.S.P.Q.2D (BNA) 1245, 2014 WL 2579287; Briggs & Stratton Corp. v. Chongqing Rato Power Co., 2014 U.S. Dist. LEXIS 138088, 2014 WL 4888266; Par Pharms., Inc. v. TWi Pharms., Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 21704; Sealant Sys. Int'l v. TEK

	自明性を含む有効性に関するサマリージャッジメントの申立てを却下あるいは認容するタイプ（裁判所自身の論理が明示されていないもの） 14件[69] 主引用例の課題が既に解決されているために（課題等で同方向の副引用例等により）主引用例を改変する動機がないとする裁判例 4件[70] 請求項発明到達に過度の実験を要することを重視して非自

Global S.R.L., 2014 U.S. Dist. LEXIS 31528; Circuit Check Inc. v. QXQ Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 150059, 2014 WL 5361303; L-3 Communs. Corp. v. Sony Corp., 2014 U.S. Dist. LEXIS 127643, 2014 WL 4674815; Hoffmann La Roche, Inc. v. Apotex Inc., 748 F.3d 1326, 2014 U.S. App. LEXIS 6673, 110 U.S.P.Q.2D (BNA) 1494, 2014 WL 1394948; Circuit Check, Inc. v. QXQ Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 185006; *In re* Taylor Made Golf Co., 589 Fed. Appx. 967, 2014 U.S. App. LEXIS 18983, 2014 WL 4812686; *In re* Chaganti, 554 Fed. Appx. 917, 2014 U.S. App. LEXIS 1511, 2014 WL 274514.

[69] 申立て却下 8件：

Robocast, Inc. v. Apple Inc., 39 F. Supp. 3d 552, 2014 U.S. Dist. LEXIS 55516; Golden Bridge Tech. Inc. v. Apple, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 67238; Carrier Corp. v. Goodman Global, Inc., 64 F. Supp. 3d 602, 2014 U.S. Dist. LEXIS 112508, 2014 WL 3976575; Nalu Kai Incorporation v. Haw. Airboards, LLC, 2014 U.S. Dist. LEXIS 168040, 2014 WL 6872952; Poly-America, L.P. v. API Indus., Inc., 74 F. Supp. 3d 684, 2014 U.S. Dist. LEXIS 165135; SD3, LLC v. Rea, 71 F. Supp. 3d 189, 2014 U.S. Dist. LEXIS 149140, 89 Fed. R. Serv. 3d (Callaghan) 1874; Nalco Co. v. Turner Designs, Inc., 73 F. Supp. 3d 1096, 2014 U.S. Dist. LEXIS 148067; August Tech. Corp. v. Camtek, Ltd., 2014 U.S. Dist. LEXIS 182116.

申立て認容 6件：

Emblaze Ltd. v. Apple Inc., 38 F. Supp. 3d 1108, 2014 U.S. Dist. LEXIS 57893, 2014 WL 1652226; Laughing Rabbit, Inc. v. Nat'l Auto. Parts Ass'n, 2014 U.S. Dist. LEXIS 18012; Linear Group Servs., LLC v. Attica Automation, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 94226, 2014 WL 3400714; Supermarket Energy Techs., LLC v. Supermarket Energy Solutions, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 38500; Shire LLC v. Amneal Pharms., LLC, 2014 U.S. Dist. LEXIS 85369, 2014 WL2861430; Prestige Jewelry Int'l, Inc. v. BK Jewellery HK, 2014 U.S. Dist. LEXIS 185754, 2014 WL 11344395.

[70] Sealant Sys. Int'l v. TEK Global S.R.L., 2014 U.S. Dist. LEXIS 31528; Meds. Co. v. Mylan Inc., 72 F. Supp. 3d 837, 2014 U.S. Dist. LEXIS 152433; Hydrodynamic Indus. Co. v. Green Max Distribs., 21 F. Supp. 3d 1074, 2014 U.S. Dist. LEXIS 65860, 2014 WL 1872098; Novartis Pharms. Corp. v. PAR Pharm., Inc., 48 F. Supp. 3d 733, 2014 U.S. Dist. LEXIS 82780; 2014 WL 2798703.

	明とする裁判例　2件[71] JMOLの申立てを排斥する裁判例（裁判所自身の論理が明示されていないもの）　4件[72] （逆示唆ではなく）従来技術に示唆がないことを複数の視点から認定する裁判例　1件[73] 請求項発明の効果は予期された効果であることを重視し自明とする裁判例　1件[74] 成功への合理的期待（その実質が示唆あり等別の論理の場合は別個の類型に分類）　1件[75]

注にて、各グループ1・2に該当する裁判例を記載する[76]。

[71] Meds. Co. v. Hospira, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 43126, 2014 WL 1292802；Depomed, Inc. v. Actavis Elizabeth LLC, 2014 U.S. Dist. LEXIS 118096, 2014 WL 4215435.

[72] Advanced Media Networks LLC v. Row 44 Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 156225; Convolve, Inc. v. Dell Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 6458, 2014 WL 202622; Diamondback Firearms, LLC v. Saeilo, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 16840, 2014 WL 496920; Depuy Synthes Prods., LLC v. Globus Med., Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 61181.

[73] Pfizer Inc. v. Teva Pharms. USA, Inc., 555 Fed. Appx. 961, 2014 U.S. App. LEXIS 2242, 109 U.S.P.Q.2D (BNA) 1652, 2014 WL 463757.

[74] Circuit Check, Inc. v. QXQ Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 185006.

[75] Warner Chilcott Co., LLC v. Teva Pharms. USA, Inc., 594 Fed. Appx. 630, 2014 U.S. App. LEXIS 21946, 2014 WL 6435042.

[76] グループ1　KSR判決の直接の判決理由に沿う判決 総数 27件（2014年）

① 一般的課題あるいは黙示的示唆を活用した判決 20件：

In re Taylor Made Golf Co., 589 Fed. Appx. 967, 2014 U.S. App. LEXIS 18983, 2014 WL 4812686; Allergan, Inc. v. Apotex Inc., 754 F.3d 952, 2014 U.S. App. LEXIS 10710, 111 U.S.P.Q.2D (BNA) 1245, 2014 WL 2579287; Dome Patent, L.P. v. Rea, 59 F. Supp. 3d 52, 2014 U.S. Dist. LEXIS 89252; Intellectual Ventures I, LLC v. Motorola Mobility, LLC, 13 F. Supp. 3d 369, 2014 U.S. Dist. LEXIS 167, 2014 WL 27524; DeLorme Publ'g Co. v. BriarTek IP, Inc., 60 F. Supp. 3d 652, 2014 U.S. Dist. LEXIS 162197; Magnetar Techs. Corp. v. Six Flags Theme Parks, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 15679; Bristol-Myers Squibb Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 769 F.3d 1339, 2014 U.S. App. LEXIS 20062, 112 U.S.P.Q.2D (BNA) 1498; Ultratec, Inc. v. Sorenson Communs., Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 120056; Zoltek Corp. v. United States, 2014 U.S. Claims LEXIS 126; Tyco Healthcare Group LP v. Ethicon Endo-Surgery, Inc., 774 F.3d 968, 2014 U.S. App. LEXIS 22777, 112 U.S.P.Q.2D (BNA) 1979; Resh v. Hetzner, 2014 U.S. Dist. LEXIS 185115, 2014 WL 10919512; L-3 Communs. Corp. v. Sony Corp., 2014 U.S. Dist. LEXIS 127643, 2014 WL 4674815; ASUS Computer

【表２】商業的成功等補助的考慮要素からの分析

2014年　自明性に関する分析対象の裁判例数　全90件
そのうち、補助的考慮要素の具体的検討が当該判決において存在する事案件数　37件（41.1%）

2014年　補助的考慮要素の具体的検討が当該判決において存在する事案の件数　全37件	
そのうち、主たる自明性の判断と補助的考慮要素の判断が同方向の事案	27件[77]

Int'l v. ExoTablet Ltd., 2014 U.S. Dist. LEXIS 111843, 2014 WL 3962636; Bristol-Myers Squibb Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 752 F.3d 967, 2014 U.S. App. LEXIS 10911, 111 U.S.P.Q.2D (BNA) 1293, 2014 WL 2609924; AstraZeneca LP v. Breath Ltd., 2014 U.S. Dist. LEXIS 79473, 2014 WL 2526909; *In re* Chaganti, 554 Fed. Appx. 917, 2014 U.S. App. LEXIS 1511, 2014 WL 274514; Marine Travelift, Inc. v. ASCOM SpA, 2014 U.S. Dist. LEXIS 118202, 2014 WL 4215925; Yowie N. Am., Inc. v. Candy Treasure, LLC, 2014 U.S. Dist. LEXIS 63887, 2014 WL 1871910; *In re* Ontjes, 587 Fed. Appx. 641, 2014 U.S. App. LEXIS 18491, 2014 WL 4746543; *In re* Enhanced Sec. Research, LLC, 739 F.3d 1347, 2014 U.S. App. LEXIS 586, 109 U.S.P.Q.2D (BNA) 1265, 2014 WL 104023.

② obvious to try の理論を生かした判決（理論肯定、あてはめも肯定）7 件：

Purdue Pharma L.P. v. Teva Pharms., USA, Inc. (*In re* Oxycontin Antitrust Litig.), 994 F. Supp. 2d 367, 2014 U.S. Dist. LEXIS 5031, 2014 WL 128013（ただし複数の観点からの示唆も検討あり）; E.I. DuPont de Nemours & Co. v. MacDermid Printing Solutions, L.L.C., 2014 U.S. Dist. LEXIS 130175, 2014 WL 4657300; Par Pharms., Inc. v. TWi Pharms., Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 21704（ただし有利な効果が知られていたも比重大きい）; Circuit Check Inc. v. QXQ Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 150059, 2014 WL 5361303; *In re* Index Sys., 576 Fed. Appx. 976, 2014 U.S. App. LEXIS 15341, 2014 WL 3905896; Hoffmann La Roche, Inc. v. Apotex Inc., 748 F.3d 1326, 2014 U.S. App. LEXIS 6673, 110 U.S.P.Q.2D (BNA) 1494, 2014 WL 1394948.

（参考値）

obvious to try の理論を生かした判決（理論肯定、あてはめは否定）4 件：

Endo Pharms. Inc. v. Mylan Pharms. Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 10037, 2014 WL 334178; Depomed, Inc. v. Actavis Elizabeth LLC, 2014 U.S. Dist. LEXIS 118096, 2014 WL 4215435; Shire LLC v. Amneal Pharms., LLC, 2014 U.S. Dist. LEXIS 85369, 2014 WL 2861430.

[77] 同方向 27件：

AbbVie Inc. v. Hospira, Inc., 71 F. Supp. 3d 477, 2014 U.S. Dist. LEXIS 151888; United

そのうち、主たる自明性の判断と補助的考慮要素の判断が逆方向で	10件[78]

Therapeutics Corp. v. Sandoz, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 121573, 2014 WL 4259153; Janssen Prods., L.P. v. Lupin Ltd., 109 F. Supp. 3d 650, 2014 U.S. Dist. LEXIS 155110; Avanir Pharms., Inc. v. Actavis South Atl. LLC, 36 F. Supp. 3d 475, 2014 U.S. Dist. LEXIS 67111, 2014 WL 1788161; Purdue Pharma L.P. v. Teva Pharms., USA, Inc. (*In re* Oxycontin Antitrust Litig.), 994 F. Supp. 2d 367, 2014 U.S. Dist. LEXIS 5031, 2014 WL 128013; Auxilium Pharms., Inc. v. Watson Labs., Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS184032, 2014 WL 9859224; Meds. Co. v. Mylan Inc., 72 F. Supp. 3d 837, 2014 U.S. Dist. LEXIS 152433; E.I. DuPont de Nemours & Co. v. MacDermid Printing Solutions, L.L.C., 2014 U.S. Dist. LEXIS 130175, 2014 WL 4657300; Broussard v. Go-Devil Mfg. Co., 29 F. Supp. 3d 753, 2014 U.S. Dist. LEXIS 94352, 2014 WL 3377708; Dey, L.P. v. Teva Parenteral Meds., Inc., 6 F. Supp. 3d 651, 2014 U.S. Dist. LEXIS 116300; Magnetar Techs. Corp. v. Six Flags Theme Parks, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 15679; Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Meds., Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 43885; Ultratec, Inc. v. Sorenson Communs., Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 120056; Pfizer Inc. v. Mylan Pharms Inc., 71 F. Supp. 3d 458, 2014 U.S. Dist. LEXIS 150283; Hydrodynamic Indus. Co. v. Green Max Distribs., 21 F. Supp. 3d 1074, 2014 U.S. Dist. LEXIS 65860, 2014 WL 1872098; Marx Indus. v. Chestnut Ridge Foam, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 154105, 2014 WL 5475071; Warner Chilcott Co., LLC v. Lupin Ltd, 2014 U.S. Dist. LEXIS 6228, 2014 WL 202659; Endo Pharms. Inc. v. Mylan Pharms. Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 10037, 2014 WL 334178; SimpleAir, Inc. v. Google Inc., 70 F. Supp. 3d 747, 2014 U.S. Dist. LEXIS 138027; Pfizer Inc. v. Teva Pharms. USA, Inc., 555 Fed. Appx. 961, 2014 U.S. App. LEXIS 2242, 109 U.S.P.Q.2D (BNA) 1652, 2014 WL 463757; *In re* Taylor Made Golf Co., 589 Fed. Appx. 967, 2014 U.S. App. LEXIS 18983, 2014 WL 4812686; AstraZeneca LP v. Breath Ltd., 2014 U.S. Dist. LEXIS 79473, 2014 WL 2526909; Marine Travelift, Inc. v. ASCOM SpA, 2014 U.S. Dist. LEXIS 118202, 2014 WL 4215925; Depomed, Inc. v. Actavis Elizabeth LLC, 2014 U.S. Dist. LEXIS 118096, 2014 WL 4215435; P&G v. Team Techs., Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 119060; *In re* Enhanced Sec. Research, LLC, 739 F.3d 1347, 2014 U.S. App. LEXIS 586, 109 U.S.P.Q.2D (BNA) 1265, 2014 WL 104023; INVISTA N. Am. S.a.r.l. v. M&G USA Corp., 35 F. Supp. 3d 583, 2014 U.S. Dist. LEXIS 42834, 2014 WL 1292223.

[78] 逆方向だが主たる判断を覆さない裁判例 10件：

Dome Patent, L.P. v. Rea, 59 F. Supp. 3d 52, 2014 U.S. Dist. LEXIS 89252; Laughing Rabbit, Inc. v. Nat'l Auto. Parts Ass'n, 2014 U.S. Dist. LEXIS 18012; Resh v. Hetzner, 2014 U.S. Dist. LEXIS 185115, 2014 WL 10919512; Bristol-Myers Squibb Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 769 F.3d 1339, 2014 U.S. App. LEXIS 20062, 112 U.S.P.Q.2D (BNA) 1498; Circuit Check Inc. v. QXQ Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 150059, 2014 WL 5361303; Zoltek Corp. v. United States, 2014 U.S. Claims LEXIS 126; Open Text, S.A. v. Box, Inc., 36 F. Supp. 3d 885, 2014 U.S. Dist. LEXIS 50581, 2014 WL 1389065; Hoffmann La Roche, Inc.

あるが、補助的考慮要素の検討によって主たる自明性の判断が覆されていない事案	
そのうち、主たる自明性の判断と補助的考慮要素の判断が逆方向であり、補助的考慮要素の検討結果により主たる自明性の判断が覆されている事案	0 件

注にて、補助的考慮要素の検討がない裁判例を記載する[79]。

---

v. Apotex Inc., 748 F.3d 1326, 2014 U.S. App. LEXIS 6673, 110 U.S.P.Q.2D (BNA) 1494, 2014 WL 1394948; Warner Chilcott Co., LLC v. Teva Pharms. USA, Inc., 594 Fed. Appx. 630, 2014 U.S. App. LEXIS 21946, 2014 WL 6435042; Bristol-Myers Squibb Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 752 F.3d 967, 2014 U.S. App. LEXIS 10911, 111 U.S.P.Q.2D (BNA) 1293, 2014 WL 2609924.

[79] 検討なし：

United Video Props. v. Haier Group Corp., 2014 U.S. Dist. LEXIS 200099, 2014 WL 12774922; I.E.E. Int'l Elecs. & Eng'g, S.A. v. TK Holdings Inc., 54 F. Supp. 3d 776, 2014 U.S. Dist. LEXIS 150927; Swimways Corp. v. Zuru, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 98092, 2014 WL 3615981; Intellectual Ventures I, LLC v. Motorola Mobility, LLC, 13 F. Supp. 3d 369, 2014 U.S. Dist. LEXIS 167, 2014 WL 27524; DeLorme Publ'g Co. v. BriarTek IP, Inc., 60 F. Supp. 3d 652, 2014 U.S. Dist. LEXIS 162197; Briggs & Stratton Corp. v. Chongqing Rato Power Co., 2014 U.S. Dist. LEXIS 138088, 2014 WL 4888266; Robocast, Inc. v. Apple Inc., 39 F. Supp. 3d 552, 2014 U.S. Dist. LEXIS 55516; Medien Patent Verwaltung AG v. Warner Bros. Entm't, 2014 U.S. Dist. LEXIS 12360, 2014 WL 333470; Liberty Ammunition, Inc. v. United States, 119 Fed. Cl. 368, 2014 U.S. Claims LEXIS 1434; Sealant Sys. Int'l v. TEK Global S.R.L., 2014 U.S. Dist. LEXIS 31528; Golden Bridge Tech. Inc. v. Apple, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 67238; Meds. Co. v. Hospira, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 43126, 2014 WL 1292802; Carrier Corp. v. Goodman Global, Inc., 64 F. Supp. 3d 602, 2014 U.S. Dist. LEXIS 112508, 2014 WL 3976575; InTouch Techs., Inc. v. VGo Communs., Inc., 751 F.3d 1327, 2014 U.S. App. LEXIS 8745, 110 U.S.P.Q.2D (BNA) 1886, 2014 WL 1855416; Prestige Jewelry Int'l, Inc. v. BK Jewellery HK, 2014 U.S. Dist. LEXIS 185754, 2014 WL 11344395; Advanced Media Networks LLC v. Row 44 Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 156225; *In re* Index Sys., 576 Fed. Appx. 976, 2014 U.S. App. LEXIS 15341, 2014 WL 3905896; Emblaze Ltd. v. Apple Inc., 38 F. Supp. 3d 1108, 2014 U.S. Dist. LEXIS 57893, 2014 WL 1652226; Tyco Healthcare Group LP v. Ethicon Endo-Surgery, Inc., 774 F.3d 968, 2014 U.S. App. LEXIS 22777, 112 U.S.P.Q.2D (BNA) 1979; SD3, LLC v. Rea, 71 F. Supp. 3d 189, 2014 U.S. Dist. LEXIS 149140, 89 Fed. R. Serv. 3d (Callaghan) 1874; Q.I. Press Controls, B.V. v. Lee, 752 F.3d 1371, 2014 U.S. App. LEXIS 10624, 111 U.S.P.Q.2D (BNA) 1272, 2014 WL 2565995; Malico, Inc. v. Cooler Master USA Inc., 594 Fed. Appx. 621, 2014 U.S. App. LEXIS 21850, 2014 WL

第4款　2017年

1　結論別の分類

全件数 90件

うち　特許権者有利（進歩性あり、非自明性あり方向）　50件（55.6％）
　　特許権者不利（進歩性なし、自明性あり方向）　40件（44.4％）[80]

6376903; L-3 Communs. Corp. v. Sony Corp., 2014 U.S. Dist. LEXIS 127643, 2014 WL 4674815; ASUS Computer Int'l v. ExoTablet Ltd., 2014 U.S. Dist. LEXIS 111843, 2014 WL 3962636; Novartis Pharms. Corp. v. PAR Pharm., Inc., 48 F. Supp. 3d 733, 2014 U.S. Dist. LEXIS 82780, 2014 WL 2798703; Scholle Corp. v. Rapak LLC, 35 F. Supp. 3d 1005, 2014 U.S. Dist. LEXIS 42779, 2014 WL 1287092; MediaTek, Inc. v. Freescale Semiconductor, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 85398, 2014 WL 2854705; BlackBerry Ltd. v. Typo Prods. LLC, 2014 U.S. Dist. LEXIS 42702; Linear Group Servs., LLC v. Attica Automation, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 94226, 2014 WL 3400714; *In re* Giannelli, 739 F.3d 1375, 2014 U.S. App. LEXIS 584, 109 U.S.P.Q.2D (BNA) 1333, 2014 WL 104029; Circuit Check, Inc. v. QXQ Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 185006; Convolve, Inc. v. Dell Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 6458, 2014 WL 202622; Yao-Hung Huang v. Marklyn Group, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 97861, 2014 WL 3559367; Supermarket Energy Techs., LLC v. Supermarket Energy Solutions, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 38500; *In re* Chaganti, 554 Fed. Appx. 917, 2014 U.S. App. LEXIS 1511, 2014 WL 274514; Yowie N. Am., Inc. v. Candy Treasure, LLC, 2014 U.S. Dist. LEXIS 63887, 2014 WL 1871910; Atlas IP, LLC v. Medtronic, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 146838, 2014 WL 5305577; *In re* Ontjes, 587 Fed. Appx. 641, 2014 U.S. App. LEXIS 18491, 2014 WL 4746543; Shire LLC v. Amneal Pharms., LLC, 2014 U.S. Dist. LEXIS 85369, 2014 WL2861430; Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v. Glenmark Pharms., Inc., 748 F.3d 1354, 2014 U.S. App. LEXIS 7392, 110 U.S.P.Q.2D (BNA) 1571, 2014 WL 1552167; I/P Engine, Inc. v. AOL Inc., 576 Fed. Appx. 982, 2014 U.S. App. LEXIS 15667, 2014 WL 3973501; August Tech. Corp. v. Camtek, Ltd., 2014 U.S. Dist. LEXIS 182116; Allergan, Inc. v. Apotex Inc., 754 F.3d 952, 2014 U.S. App. LEXIS 10710, 111 U.S.P.Q.2D (BNA) 1245, 2014 WL 2579287; Nalu Kai Incorporation v. Haw. Airboards, LLC, 2014 U.S. Dist. LEXIS 168040, 2014 WL 6872952; Poly-America, L.P. v. API Indus., Inc., 74 F. Supp. 3d 684, 2014 U.S. Dist. LEXIS 165135; Nalco Co. v. Turner Designs, Inc., 73 F. Supp. 3d 1096, 2014 U.S. Dist. LEXIS 148067; Intellectual Ventures I, LLC v. Motorola Mobility, LLC, 72 F. Supp. 3d 496, 2014 U.S. Dist. LEXIS 152620; Cot'n Wash, Inc. v. Henkel Corp., 56 F. Supp. 3d 626, 2014 U.S. Dist. LEXIS 118675; Par Pharms., Inc. v. TWi Pharms., Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 21704.

[80] 特許権者等に有利（非自明方向）50件：

IPR Licensing, Inc. v. ZTE Corp., 685 Fed. Appx. 933, 2017 U.S. App. LEXIS 6846, 2017 WL 1406501; Evicam Int'l, Inc. v. Enforcement Video, LLC, 2017 U.S. Dist. LEXIS 85324; Milwaukee Elec. Tool Corp. v. Snap-On Inc., 288 F. Supp. 3d 872, 2017 U.S. Dist. LEXIS 212980; Microsoft Corp. v. Biscotti, Inc., 878 F.3d 1052, 2017 U.S. App. LEXIS 26844, 125 U.S.P.Q.2D (BNA) 1144, 2017 WL 6613262; Allergan Sales, LLC v. Sandoz, Inc., 717 Fed. Appx. 991, 2017 U.S. App. LEXIS 26312, 2017 WL 6547648; Microsoft Corp. v. Parallel Networks Licensing, LLC, 715 Fed. Appx. 1013, 2017 U.S. App. LEXIS 24333, 2017 WL 5953512; Brigham & Women's Hosp., Inc. v. Perrigo Co., 280 F. Supp. 3d 192, 2017 U.S. Dist. LEXIS 190604; Sanofi v. Watson Labs. Inc., 875 F.3d 636, 2017 U.S. App. LEXIS 22438, 124 U.S.P.Q.2D (BNA) 1601, 2017 WL 5180716; Juicero, Inc. v. iTaste Co., 2017 U.S. Dist. LEXIS 171947, 2017 WL 4676280; Oxford Immunotec Ltd. v. Qiagen, Inc., 271 F. Supp. 3d 358, 2017 U.S. Dist. LEXIS 157580; *In re* Smith Int'l, Inc., 871 F.3d 1375, 2017 U.S. App. LEXIS 18526, 124 U.S.P.Q.2D (BNA) 1210, 2017 WL 4247407; Kowa Co. v. Amneal Pharms., LLC, 2017 U.S. Dist. LEXIS 222404; Intellectual Ventures I LLC v. Motorola Mobility LLC, 870 F.3d 1320, 2017 U.S. App. LEXIS 17666, 124 U.S.P.Q.2D (BNA) 1129; Reckitt Benckiser Pharms. Inc. v. Dr. Reddy's Labs. S.A., 2017 U.S. Dist. LEXIS 140634, 2017 WL 3837312; Reckitt Benckiser Pharms., Inc. v. Dr. Reddy's Labs. S.A., 2017 U.S. Dist. LEXIS 140633, 2017 WL 3820943（0.5件と換算した）； Vicor Corp. v. SynQor, Inc., 869 F.3d 1309, 2017 U.S. App. LEXIS 16598, 124 U.S.P.Q.2D (BNA) 1048, 2017 WL 3723243; Endo Pharms. Inc. v. Actavis Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 139275, 2017 WL 3731001; *In re* Stepan Co., 868 F.3d 1342, 2017 U.S. App. LEXIS 16246, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1838, 2017 WL 3648528; Erfindergemeinschaft UroPep GbR v. Eli Lilly & Co., 276 F. Supp. 3d 629, 2017 U.S. Dist. LEXIS 137318; Navico Inc. v. Garmin Int'l, Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 144086; Pfizer Inc. v. Mylan Pharms., Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 125634, 2017 WL 3412301; Tech Pharm. Servs., LLC v. Alixa Rx LLC, 2017 U.S. Dist. LEXIS 121123, 2017 WL 3283324; Millennium Pharms., Inc. v. Sandoz Inc., 862 F.3d 1356, 2017 U.S. App. LEXIS 12702, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1329, 2017 WL 3013204; Securus Techs., Inc. v. Global TelLink Corp., 701 Fed. Appx. 971, 2017 U.S. App. LEXIS 12609, 2017 WL 2992516; Anglefix, LLC v. Wright Med. Tech., Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 108388; Horizon Pharma, Inc. v. Reddy's Labs., Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 107707, 2017 WL 2979683; Liqwd, Inc. v. L'Oreal USA, Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 104123, 2017 WL 2881351; UFCW v. Novartis Pharms. Corp., 2017 U.S. Dist. LEXIS 102389, 2017-1 Trade Cas. (CCH) P80,046, 2017 WL 2837002（0.5件と換算した）; Parallax Group Int'l, LLC v. Incstores LLC, 2017 U.S. Dist. LEXIS 182067; Forest Labs., LLC v. Sigmapharm Labs., LLC, 257 F. Supp. 3d 664, 2017 U.S. Dist. LEXIS 101653; Viatech Tech. Inc. v. Microsoft Corp., 2017 U.S. Dist. LEXIS 89596, 2017 WL 2538570; Ironworks Patents, LLC v. Apple, Inc., 255 F. Supp. 3d 513, 2017 U.S. Dist. LEXIS 89374, 2017 WL 2535877; Dexcowin Global, Inc. v. Aribex, Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 181529; Wis. Alumni Research Found. v.

Apple, Inc., 261 F. Supp. 3d 900, 2017 U.S. Dist. LEXIS 86418, 2017 WL 2438832; Evicam Int'l, Inc. v. Enforcement Video, LLC, 2017 U.S. Dist. LEXIS 85326, 2017 WL 2426275; Dexcowin Global, Inc. v. Aribex, Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 182033; Oxbo Int'l Corp. v. H&S Mfg. Co., 2017 U.S. Dist. LEXIS 77953, 2017 WL 2272060; Server Tech., Inc. v. Am. Power Conversion Corp., 2017 U.S. Dist. LEXIS 74485; Rovalma, S.A. v. Bohler-Edelstahl GmbH & Co. KG, 856 F.3d 1019, 2017 U.S. App. LEXIS 8335, 122 U.S.P.Q.2D (BNA) 1575, 2017 WL 1946601; Nichia Corp. v. Everlight Ams., Inc., 855 F.3d 1328, 2017 U.S. App. LEXIS 7527, 122 U.S.P.Q.2D (BNA) 1429, 2017 WL 1521595; Fastship, LLC v. United States, 131 Fed. Cl. 592, 2017 U.S. Claims LEXIS 453, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1207; Imperium IP Holdings (Cayman), Ltd. v. Samsung Elecs. Co., Ltd., 259 F. Supp. 3d 530, 2017 U.S. Dist. LEXIS 63978, 2017 WL 1716400; Duke Univ. v. BioMarin Pharm. Inc., 685 Fed. Appx. 967, 2017 U.S. App. LEXIS 7227, 2017 WL 1458866; Rembrandt Wireless Techs., LP v. Samsung Elecs. Co., 853 F.3d 1370, 2017 U.S. App. LEXIS 6502, 122 U.S.P.Q.2D (BNA) 1301, 2017 WL 1370089; Microsoft Corp. v. Parallel Networks Licensing, LLC, 715 Fed. Appx. 1013, 2017 U.S. App. LEXIS 24333, 2017 WL 5953512; Sanofi v. Lupin Atl. Holdings S.A., 282 F. Supp. 3d 818, 2017 U.S. Dist. LEXIS 174931; Cox Communs. Inc. v. Sprint Communs. Co. L.P., 2017 U.S. Dist. LEXIS 179455, 2017 WL 11285492; Reckitt Benckiser Pharms. Inc. v. Dr. Reddy's Labs. S.A., 2017 U.S. Dist. LEXIS 140634, 2017 WL 3837312; L.A. Biomedical Research Inst. at Harbor-UCLA Med. Ctr. v. Eli Lilly & Co., 849 F.3d 1049, 2017 U.S. App. LEXIS 3582, 121 U.S.P.Q.2D (BNA) 1800, 2017 WL 765812; Horizon Pharma Ir. Ltd. v. Actavis Labs., UT, Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 77440.

特許権者等に不利（自明方向）40件：

Bosch Auto. Serv. Sols., LLC v. Matal, 878 F.3d 1027, 2017 U.S. App. LEXIS 26313, 125 U.S.P.Q.2D (BNA) 1130, 2017 WL 6543777; Viveve, Inc. v. Thermigen, LLC, 2017 U.S. Dist. LEXIS 187306, 2017 WL 5257007; *In re* Lorkovic, 712 Fed. Appx. 997, 2017 U.S. App. LEXIS 22641, 2017 WL 5256290; Pavo Sols. LLC v. Kingston Tech. Co., 711 Fed. Appx. 1020, 2017 U.S. App. LEXIS 22112, 2017 WL 5125739; Univ. of Md. Biotechnology Inst. v. Presens Precision Sensing Gmbh., 711 Fed. Appx. 1007, 2017 U.S. App. LEXIS 22001, 2017 WL 5041459; B/E Aero., Inc. v. C&D Zodiac, Inc., 709 Fed. Appx. 687, 2017 U.S. App. LEXIS 19106, 2017 WL 4387223; Chapco, Inc. v. Woodway USA, Inc., 282 F. Supp. 3d 472, 2017 U.S. Dist. LEXIS 157339, 2017 WL 4274503; Idemitsu Kosan Co. v. SFC Co., 870 F.3d 1376, 2017 U.S. App. LEXIS 17856, 124 U.S.P.Q.2D (BNA) 1179; Southwire Co. v. Cerro Wire LLC, 870 F.3d 1306, 2017 U.S. App. LEXIS 17374, 124 U.S.P.Q.2D (BNA) 1317; Intercontinental Great Brands LLC v. Kellogg N. Am. Co., 869 F.3d 1336, 2017 U.S. App. LEXIS 17258, 124 U.S.P.Q.2D (BNA) 1081, 2017 WL 3906853; Tris Pharma, Inc. v. Actavis Labs. FL, Inc., 276 F. Supp. 3d 226, 2017 U.S. Dist. LEXIS 143299, 2017 WL 3868969（0.5件加算）; Vicor Corp. v. SynQor, Inc., 869 F.3d 1309, 2017 U.S. App. LEXIS 16598, 124 U.S.P.Q.2D (BNA) 1048, 2017 WL 3723243; Cinclips, LLC v. Z Keepers, LLC,

2　判決の理由ごとの分類

【表１】KSR判決との関係からの分析

2017 U.S. Dist. LEXIS 135868, 2017 WL 3670024; Nidec Motor Corp. v. Zhongshan Broad Ocean Motor Co., 868 F.3d 1013, 2017 U.S. App. LEXIS 15923, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1863, 2017 WL 3597455; Gold Standard Instruments, LLC v. US Endodontics, LLC, 696 Fed. Appx. 507, 2017 U.S. App. LEXIS 15487, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1711, 2017 WL 3530361; Comcast Cable Communs., LLC v. Sprint Communs. Co., LP, 262 F. Supp. 3d 118, 2017 U.S. Dist. LEXIS 130346, 2017 WL 3508706; Tech Pharm. Servs., LLC v. Alixa Rx LLC, 2017 U.S. Dist. LEXIS 122230, 2017 WL 3318247; Soft Gel Techs., Inc. v. Jarrow Formulas, Inc., 864 F.3d 1334, 2017 U.S. App. LEXIS 13501, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1419, 2017 WL 3160480; Spherix Inc. v. Matal, 703 Fed. Appx. 982, 2017 U.S. App. LEXIS 13357, 2017 WL 3142330; D Now, Inc. v. TPF Toys Ltd., 267 F. Supp. 3d 1254, 2017 U.S. Dist. LEXIS 111819, 2017 WL 3033671; IPCom GmbH & Co. v. HTC Corp., 861 F.3d 1362, 2017 U.S. App. LEXIS 12135, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1245, 2017 WL 2883756; Shinn Fu Co. of Am. v. Tire Hanger Corp., 701 Fed. Appx. 942, 2017 U.S. App. LEXIS 11787, 2017 WL 2838342（0.5件）; Parallax Group Int'l, LLC v. Incstores LLC, 2017 U.S. Dist. LEXIS 182067; Cole Kepro Int'l, LLC v. VSR Indus., 695 Fed. Appx. 566, 2017 U.S. App. LEXIS 10736, 2017 WL 2627982; Outdry Techs. Corp. v. Geox S.p.A., 859 F.3d 1364, 2017 U.S. App. LEXIS 10671, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1141, 2017 WL 2603139; EmeraChem Holdings, LLC v. Volkswagen Group of Am., Inc., 859 F.3d 1341, 2017 U.S. App. LEXIS 10603, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1146, 2017 WL 2587462; *In re* Sebela Patent Litig., 2017 U.S. Dist. LEXIS 128258, 2017 WL 3449054; Server Tech., Inc. v. Am. Power Conversion Corp., 2017 U.S. Dist. LEXIS 75243; *In re* Affinity Labs of Tex., LLC, 856 F.3d 883, 2017 U.S. App. LEXIS 7983, 122 U.S.P.Q.2D (BNA) 1497, 2017 WL 1749679; NantKwest, Inc. v. Lee, 686 Fed. Appx. 864, 2017 U.S. App. LEXIS 7829, 2017 WL 1735330; Securus Techs., Inc. v. Global TelLink Corp., 685 Fed. Appx. 979, 2017 U.S. App. LEXIS 7228, 2017 WL 1458867; Paice LLC v. Ford Motor Co., 685 Fed. Appx. 940, 2017 U.S. App. LEXIS 6967, 2017 WL 1422490; B/E Aero., Inc. v. Zodiac Aero., 2017 U.S. Dist. LEXIS 67381; Merck Sharp & Dohme Corp. v. Hospira, Inc., 874 F.3d 724, 2017 U.S. App. LEXIS 21201, 124 U.S.P.Q.2D (BNA) 1489, 2017 WL 4819091; NantKwest, Inc. v. Lee, 686 Fed. Appx. 864, 2017 U.S. App. LEXIS 7829, 2017 WL 1735330; Acorda Therapeutics, Inc. v. Roxane Labs., Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 48479; *In re* Copaxone Consol. Cases, 2017 U.S. Dist. LEXIS 12168, 2017 WL 401943; Owens Corning v. Fast Felt Corp., 873 F.3d 896, 2017 U.S. App. LEXIS 19827, 124 U.S.P.Q.2D (BNA) 1404, 2017 WL 4532001; Soft Gel Techs., Inc. v. Jarrow Formulas, Inc., 864 F.3d 1334, 2017 U.S. App. LEXIS 13501, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1419, 2017 WL 3160480.

2017年	全90件
グループ 1 KSR 最判の直接の判決理由に沿う判決	総数　25件（27.8%） ①一般的課題あるいは黙示的示唆を活用した判決　21件(23.3%) ②obvious to try の理論を生かした判決（理論肯定、あてはめも肯定）　4 件(4.4%)
グループ 2 KSR 最判の直接の判決理由に沿わない判決	総数　0 件（0.0%） ③引用例と請求項発明では、課題が異なることを重視して動機付けを否定したと考えられる裁判例（上記①と整合しない裁判例）　0 件(0.0%) ④obvious to try に敵対的な裁判例（上記②と整合しない裁判例）　0 件(0.0%)
グループ 3 KSR 最判では用いられていない理由付けによる判決	総数　65件（72.2%） 組み合わせる副引用例等に有利な効果があることが知られていなかったことを重視して非自明の結論を導く裁判例　4 件[81] 請求項発明と引用例発明の課題解決原理が反対方向　0 件 請求項発明の構成要素が引用例等に全て開示されていないことを理由に非自明方向　13件[82]

[81] Nidec Motor Corp. v. Zhongshan Broad Ocean Motor Co., 868 F.3d 1013, 2017 U.S. App. LEXIS 15923, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1863, 2017 WL3597455; Pfizer Inc. v. Mylan Pharms., Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 125634, 2017 WL 3412301（従来技術に示唆なし（しかし課題共通しないのみではないので、②ではない）。さらに、有利な効果も知られていない）; Horizon Pharma, Inc. v. Reddy's Labs., Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 107707, 2017 WL 2979683; Cox Communs. Inc. v. Sprint Communs. Co. L.P., 2017 U.S. Dist. LEXIS 179455, 2017 WL 11285492.

[82] Microsoft Corp. v. Biscotti, Inc., 878 F.3d 1052, 2017 U.S. App. LEXIS 26844, 125 U.S.P.Q.2D (BNA) 1144, 2017 WL 6613262; Allergan Sales, LLC v. Sandoz, Inc., 717 Fed. Appx. 991, 2017 U.S. App. LEXIS 26312, 2017 WL 6547648; Juicero, Inc. v. iTaste Co., 2017 U.S. Dist. LEXIS 171947, 2017 WL 4676280; *In re* Smith Int'l, Inc., 871 F.3d 1375, 2017 U.S. App. LEXIS 18526, 124 U.S.P.Q.2D (BNA) 1210, 2017 WL 4247407; Kowa Co. v. Amneal Pharms., LLC, 2017 U.S. Dist. LEXIS 222404; Anglefix, LLC v. Wright Med. Tech., Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 108388; UFCW v. Novartis Pharms. Corp., 2017 U.S. Dist. LEXIS 102389, 2017-1 Trade Cas. (CCH) P80,046, 2017 WL 2837002; Dexcowin Global, Inc. v. Aribex, Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 181529; Wis. Alumni Research Found. v.

	引用例に高い周知技術を組み合わせるがゆえに動機付けがあるとする裁判例 2件[83] ネガティブルール（単なる組合せや最適化）による裁判例 3件[84] 従来型に近いタイプ 2件[85] そもそも何も動機付けらしい論証を当事者（原審）がしていないというもの 8件[86] 逆示唆との主張に対して、それを認めたもの6件[87]（6.7%）

Apple, Inc., 261 F. Supp. 3d 900, 2017 U.S. Dist. LEXIS 86418, 2017 WL 2438832; Evicam Int'l, Inc. v. Enforcement Video, LLC, 2017 U.S. Dist. LEXIS 85326, 2017 WL 2426275; Imperium IP Holdings (Cayman), Ltd. v. Samsung Elecs. Co., Ltd., 259 F. Supp. 3d 530, 2017 U.S. Dist. LEXIS 63978, 2017 WL 1716400.

[83] Vicor Corp. v. SynQor, Inc., 869 F.3d 1309, 2017 U.S. App. LEXIS 16598, 124 U.S.P.Q.2D (BNA) 1048, 2017 WL 3723243; Shinn Fu Co. of Am. v. Tire Hanger Corp., 701 Fed. Appx. 942, 2017 U.S. App. LEXIS 11787, 2017 WL 2838342（765 Patent について）.

[84] Viveve, Inc. v. Thermigen, LLC, 2017 U.S. Dist. LEXIS 187306, 2017 WL 5257007（クレーム12について）; *In re* Lorkovic, 712 Fed. Appx. 997, 2017 U.S. App. LEXIS 22641, 2017 WL 5256290（技術的貢献説にも近い）; Horizon Pharma Ir. Ltd. v. Actavis Labs., UT, Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 77440（単なる最適化に近い）.

[85] *In re* Sebela Patent Litig., 2017 U.S. Dist. LEXIS 128258, 2017 WL 3449054; Tristar Prods. v. E. Mishan & Sons, Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 59365, 2017 WL 1404315.

[86] Oxford Immunotec Ltd. v. Qiagen, Inc., 271 F. Supp. 3d 358, 2017 U.S. Dist. LEXIS 157580; Endo Pharms. Inc. v. Actavis Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 139275, 2017 WL 3731001; *In re* Stepan Co., 868 F.3d 1342, 2017 U.S. App. LEXIS 16246, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1838, 2017 WL 3648528; Comcast Cable Communs., LLC v. Sprint Communs. Co., LP, 262 F. Supp. 3d 118, 2017 U.S. Dist. LEXIS 130346, 2017 WL 3508706; Tech Pharm. Servs., LLC v. Alixa Rx LLC, 2017 U.S. Dist. LEXIS 121123 2017 WL 3283324; Securus Techs., Inc. v. Global TelLink Corp., 701 Fed. Appx. 971, 2017 U.S. App. LEXIS 12609, 2017 WL 2992516（動機付けの論証らしきものが全くないという判示（Conclusory））; Rovalma, S.A. v. Bohler-Edelstahl GmbH & Co. KG, 856 F.3d 1019, 2017 U.S. App. LEXIS 8335, 122 U.S.P.Q.2D (BNA) 1575, 2017 WL 1946601; Duke Univ. v. BioMarin Pharm. Inc., 685 Fed. Appx. 967, 2017 U.S. App. LEXIS 7227, 2017 WL 1458866.

[87] 逆示唆（肯定）6件：

Erfindergemeinschaft UroPep GbR v. Eli Lilly & Co., 276 F. Supp. 3d 629, 2017 U.S. Dist. LEXIS 137318; Rembrandt Wireless Techs., LP v. Samsung Elecs. Co., 853 F.3d 1370, 2017 U.S. App. LEXIS 6502, 122 U.S.P.Q.2D (BNA) 1301, 2017 WL 1370089; Sanofi v. Lupin Atl. Holdings S.A., 282 F. Supp. 3d 818,; 2017 U.S. Dist. LEXIS 174931; Millennium

	（参考値、否定された12件[88]） 自明性を含む有効性に関するサマリージャッジメントの申立てを却下あるいは認容するタイプ（裁判所自身の論理が明示されていないもの）　6件[89] 主引用例の課題が解決済み又は当該課題を解決する手段が

Pharms., Inc. v. Sandoz Inc., 862 F.3d 1356, 2017 U.S. App. LEXIS 12702, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1329, 2017 WL 3013204; Reckitt Benckiser Pharms., Inc. v. Dr. Reddy's Labs. S.A., 2017 U.S. Dist. LEXIS 140633, 2017 WL 3820943; Intellectual Ventures I LLC v. Motorola Mobility LLC, 870 F.3d 1320, 2017 U.S. App. LEXIS 17666, 124 U.S.P.Q.2D (BNA) 1129（明確に teach away という用語を使うわけではないが、従来の技術常識では不利益と考えられていた方向への変更であることを主要な理由として自明性を否定したため逆示唆肯定事案に分類した）.

[88] 参考情報として、逆示唆（否定）12件：

Pavo Sols. LLC v. Kingston Tech. Co., 711 Fed. Appx. 1020, 2017 U.S. App. LEXIS 22112, 2017 WL 5125739; Univ. of Md. Biotechnology Inst. v. Presens Precision Sensing Gmbh, 711 Fed. Appx. 1007, 2017 U.S. App. LEXIS 22001, 2017 WL 5041459; Idemitsu Kosan Co. v. SFC Co., 870 F.3d 1376, 2017 U.S. App. LEXIS 17856, 124 U.S.P.Q.2D (BNA) 1179; Vicor Corp. v. SynQor, Inc., 869 F.3d 1309, 2017 U.S. App. LEXIS 16598, 124 U.S.P.Q.2D (BNA) 1048, 2017 WL 3723243; Nidec Motor Corp. v. Zhongshan Broad Ocean Motor Co., 868 F.3d 1013, 2017 U.S. App. LEXIS 15923, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1863, 2017 WL 3597455; Gold Standard Instruments, LLC v. US Endodontics, LLC, 696 Fed. Appx. 507, 2017 U.S. App. LEXIS 15487, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1711, 2017 WL 3530361; Comcast Cable Communs., LLC v. Sprint Communs. Co., LP, 262 F. Supp. 3d 118, 2017 U.S. Dist. LEXIS 130346, 2017 WL 3508706; Soft Gel Techs., Inc. v. Jarrow Formulas, Inc., 864 F.3d 1334, 2017 U.S. App. LEXIS 13501, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1419, 2017 WL 3160480; Cole Kepro Int'l, LLC v. VSR Indus., 695 Fed. Appx. 566, 2017 U.S. App. LEXIS 10736, 2017 WL 2627982; NantKwest, Inc. v. Lee, 686 Fed. Appx. 864, 2017 U.S. App. LEXIS 7829, 2017 WL 1735330; Owens Corning v. Fast Felt Corp., 873 F.3d 896, 2017 U.S. App. LEXIS 19827, 124 U.S.P.Q.2D (BNA) 1404, 2017 WL 4532001; Soft Gel Techs., Inc. v. Jarrow Formulas, Inc., 864 F.3d 1334, 2017 U.S. App. LEXIS 13501, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1419, 2017 WL 3160480.

[89] 申立却下6件：

Cinclips, LLC v. Z Keepers, LLC, 2017 U.S. Dist. LEXIS 135868, 2017 WL 3670024; Navico Inc. v. Garmin Int'l, Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 144086; Parallax Group Int'l, LLC v. Incstores LLC, 2017 U.S. Dist. LEXIS 182067; Viatech Tech. Inc. v. Microsoft Corp., 2017 U.S. Dist. LEXIS 89596, 2017 WL 2538570; Dexcowin Global, Inc. v. Aribex, Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 182033; Evicam Int'l, Inc. v. Enforcement Video, LLC, 2017 U.S. Dist. LEXIS 85324.

	複数既知のため（課題等が共通の副引用例等により）主引用例を改変する動機がないとする裁判例 4件[90] 請求項発明到達に過度の実験を要することを重視して非自明とする裁判例 1件[91] JMOLの申立てを排斥する裁判例（裁判所自身の論理が明示されていないもの） 2件[92] （逆示唆ではなく）従来技術に示唆がないことを複数の視点から認定する裁判例 5件[93] 請求項発明の効果は予期された効果であることを重視し自明とする裁判例 0件 成功への合理的期待（その実質が示唆あり等別の論理の場合は別個の類型に分類）の有無を主たる理由とした事例 4件[94] 原審の判断に実質的証拠があるとだけ記載されており、当裁判所の論理が不明である裁判例 2件[95]

[90] Milwaukee Elec. Tool Corp. v. Snap-On Inc., 288 F. Supp. 3d 872, 2017 U.S. Dist. LEXIS 212980; Brigham & Women's Hosp., Inc. v. Perrigo Co., 280 F. Supp. 3d 192, 2017 U.S. Dist. LEXIS 190604; Oxbo Int'l Corp. v. H&S Mfg. Co., 2017 U.S. Dist. LEXIS 77953, 2017 WL 2272060; Server Tech., Inc. v. Am. Power Conversion Corp., 2017 U.S. Dist. LEXIS 75243.

[91] Reckitt Benckiser Pharms., Inc. v. Dr. Reddy's Labs. S.A., 2017 U.S. Dist. LEXIS 140633, 2017 WL 3820943.

[92] Ironworks Patents, LLC v. Apple, Inc., 255 F. Supp. 3d 513, 2017 U.S. Dist. LEXIS 89374, 2017 WL 2535877; Server Tech., Inc. v. Am. Power Conversion Corp., 2017 U.S. Dist. LEXIS 74485.

[93] Microsoft Corp. v. Parallel Networks Licensing, LLC, 715 Fed. Appx. 1013, 2017 U.S. App. LEXIS 24333, 2017 WL 5953512; Millennium Pharms., Inc. v. Sandoz Inc., 862 F.3d 1356, 2017 U.S. App. LEXIS 12702, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1329, 2017 WL 3013204; Liqwd, Inc. v. L'Oreal USA, Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 104123, 2017 WL 2881351; IPR Licensing, Inc. v. ZTE Corp., 685 Fed. Appx. 933, 2017 U.S. App. LEXIS 6846, 2017 WL 1406501.

[94] Sanofi v. Watson Labs. Inc., 875 F.3d 636, 2017 U.S. App. LEXIS 22438, 124 U.S.P.Q.2D (BNA) 1601, 2017 WL 5180716; Soft Gel Techs., Inc. v. Jarrow Formulas, Inc., 864 F.3d 1334, 2017 U.S. App. LEXIS 13501, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1419, 2017 WL 3160480; Reckitt Benckiser Pharms. Inc. v. Dr. Reddy's Labs. S.A., 2017 U.S. Dist. LEXIS 140634, 2017 WL 3837312.

[95] Gold Standard Instruments, LLC v. US Endodontics, LLC, 696 Fed. Appx. 507, 2017 U.S. App. LEXIS 15487, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1711, 2017 WL 3530361; Cole Kepro Int'l, LLC

	請求項発明の課題が新規であることを非自明性肯定の主要な理由とする裁判例　1件[96] その他（阻害事由　1件[97]、当業者論　1件[98]）　小計2件

注にて、各グループに該当する裁判例を記載する[99]。

v. VSR Indus., 695 Fed. Appx. 566, 2017 U.S. App. LEXIS 10736, 2017 WL 2627982.

[96] Forest Labs., LLC v. Sigmapharm Labs., LLC, 257 F. Supp. 3d 664, 2017 U.S. Dist. LEXIS 101653.

[97] Nichia Corp. v. Everlight Ams., Inc., 855 F.3d 1328, 2017 U.S. App. LEXIS 7527, 122 U.S.P.Q.2D (BNA) 1429, 2017 WL 1521595.

[98] Fastship, LLC v. United States, 131 Fed. Cl. 592, 2017 U.S. Claims LEXIS 453, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1207（当業者論。設定した当業者が高すぎる。普通の当業者なら組み合わせる動機がないとするもの）.

[99] グループ1　KSR最判の直接の判決理由に沿う判決（2017年）

① 一般的課題あるいは黙示的示唆を活用した判決 22件：

Bosch Auto. Serv. Sols., LLC v. Matal, 878 F.3d 1027, 2017 U.S. App. LEXIS 26313, 125 U.S.P.Q.2D (BNA) 1130, 2017 WL 6543777（主に同一分野論からの動機付けともみえる）; Pavo Sols. LLC v. Kingston Tech. Co., 711 Fed. Appx. 1020, 2017 U.S. App. LEXIS 22112, 2017 WL 5125739; Univ. of Md. Biotechnology Inst. v. Presens Precision Sensing Gmbh, 711 Fed. Appx. 1007, 2017 U.S. App. LEXIS 22001, 2017 WL 5041459; B/E Aero., Inc. v. C&D Zodiac, Inc., 709 Fed. Appx. 687, 2017 U.S. App. LEXIS 19106, 2017 WL 4387223; Chapco, Inc. v. Woodway USA, Inc., 282 F. Supp. 3d 472, 2017 U.S. Dist. LEXIS 157339, 2017 WL 4274503; Idemitsu Kosan Co. v. SFC Co., 870 F.3d 1376, 2017 U.S. App. LEXIS 17856, 124 U.S.P.Q.2D (BNA) 1179; Southwire Co. v. Cerro Wire LLC, 870 F.3d 1306, 2017 U.S. App. LEXIS 17374, 124 U.S.P.Q.2D (BNA) 1317; Intercontinental Great Brands LLC v. Kellogg N. Am. Co., 869 F.3d 1336, 2017 U.S. App. LEXIS 17258, 124 U.S.P.Q.2D (BNA) 1081, 2017 WL 3906853; Tech Pharm. Servs., LLC v. Alixa Rx LLC, 2017 U.S. Dist. LEXIS 122230, 2017 WL 3318247; Spherix Inc. v. Matal, 703 Fed. Appx. 982, 2017 U.S. App. LEXIS 13357, 2017 WL 3142330; D Now, Inc. v. TPF Toys Ltd., 267 F. Supp. 3d 1254, 2017 U.S. Dist. LEXIS 111819, 2017 WL 3033671; IPCom GmbH & Co. v. HTC Corp., 861 F.3d 1362; 2017 U.S. App. LEXIS 12135, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1245, 2017 WL 2883756;　Outdry Techs. Corp. v. Geox S.p.A., 859 F.3d 1364, 2017 U.S. App. LEXIS 10671, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1141, 2017 WL 2603139; EmeraChem Holdings, LLC v. Volkswagen Group of Am., Inc., 859 F.3d 1341, 2017 U.S. App. LEXIS 10603, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1146, 2017 WL 2587462; *In re* Affinity Labs of Tex., LLC, 856 F.3d 883, 2017 U.S. App. LEXIS 7983, 122 U.S.P.Q.2D (BNA) 1497, 2017 WL 1749679; Securus Techs., Inc. v. Global TelLink Corp., 685 Fed. Appx. 979, 2017 U.S. App. LEXIS 7228, 2017

【表２】商業的成功等補助的考慮要素からの分析

2017年　自明性に関する分析対象の裁判例数　全90件
そのうち、補助的考慮要素の具体的検討が当該判決において存在する事案の件数　29件（32.2%）

2017年　補助的考慮要素の具体的検討が当該判決において存在する事案の件数　全29件	
そのうち、主たる自明性の判断と補助的考慮要素の判断が同方向の事案	22件[100]

WL 1458867; Paice LLC v. Ford Motor Co., 685 Fed. Appx. 940, 2017 U.S. App. LEXIS 6967, 2017 WL 1422490; B/E Aero., Inc. v. Zodiac Aero., 2017 U.S. Dist. LEXIS 67381; Microsoft Corp. v. Parallel Networks Licensing, LLC, 715 Fed. Appx. 1013, 2017 U.S. App. LEXIS 24333, 2017 WL 5953512; Merck Sharp & Dohme Corp. v. Hospira, Inc., 874 F.3d 724, 2017 U.S. App. LEXIS 21201, 124 U.S.P.Q.2D (BNA) 1489, 2017 WL 4819091; Acorda Therapeutics, Inc. v. Roxane Labs., Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 48479; Owens Corning v. Fast Felt Corp., 873 F.3d 896, 2017 U.S. App. LEXIS 19827, 124 U.S.P.Q.2D (BNA) 1404, 2017 WL 4532001.

② obvious to try の理論を生かした判決（理論肯定、当てはめも肯定）４件：

NantKwest, Inc. v. Lee, 686 Fed. Appx. 864, 2017 U.S. App. LEXIS 7829, 2017 WL 1735330; Acorda Therapeutics, Inc. v. Roxane Labs., Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 48479; *In re* Copaxone Consol. Cases, 2017 U.S. Dist. LEXIS 12168, 2017 WL 401943; Tris Pharma, Inc. v. Actavis Labs. FL, Inc., 276 F. Supp. 3d 226, 2017 U.S. Dist. LEXIS 143299, 2017 WL 3868969.

[100] 同方向 22件：

Soft Gel Techs., Inc. v. Jarrow Formulas, Inc., 864 F.3d 1334, 2017 U.S. App. LEXIS 13501, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1419, 2017 WL 3160480; Vicor Corp. v. SynQor, Inc., 869 F.3d 1309, 2017 U.S. App. LEXIS 16598, 124 U.S.P.Q.2D (BNA) 1048, 2017 WL 3723243; NantKwest, Inc. v. Lee, 686 Fed. Appx. 864, 2017 U.S. App. LEXIS 7829, 2017 WL 1735330; Acorda Therapeutics, Inc. v. Roxane Labs., Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 48479; Reckitt Benckiser Pharms., Inc. v. Dr. Reddy's Labs. S.A., 2017 U.S. Dist. LEXIS 140633, 2017 WL 3820943; Oxford Immunotec Ltd. v. Qiagen, Inc., 271 F. Supp. 3d 358, 2017 U.S. Dist. LEXIS 157580; Milwaukee Elec. Tool Corp. v. Snap-On Inc., 288 F. Supp. 3d 872, 2017 U.S. Dist. LEXIS 212980; B/E Aero., Inc. v. C&D Zodiac, Inc., 709 Fed. Appx. 687, 2017 U.S. App. LEXIS 19106, 2017 WL 4387223; Kowa Co. v. Amneal Pharms., LLC, 2017 U.S. Dist. LEXIS 222404; Southwire Co. v. Cerro Wire LLC, 870 F.3d 1306, 2017 U.S. App. LEXIS 17374, 124 U.S.P.Q.2D (BNA) 1317; Reckitt Benckiser Pharms. Inc. v. Dr. Reddy's

そのうち、主たる自明性の判断と補助的考慮要素の判断が逆方向であるが、補助的考慮要素の検討によって主たる自明性の判断が覆されていない事案	7 件[101]
そのうち、主たる自明性の判断と補助的考慮要素の判断が逆方向であり、補助的考慮要素の検討結果により主たる自明性の判断が覆されている事案	0 件

注にて、補助的考慮要素の検討がない裁判例を記載する[102]。

Labs. S.A., 2017 U.S. Dist. LEXIS 140634, 2017 WL 3837312; Endo Pharms. Inc. v. Actavis Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 139275, 2017 WL 3731001; Millennium Pharms., Inc. v. Sandoz Inc., 862 F.3d 1356, 2017 U.S. App. LEXIS 12702, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1329, 2017 WL 3013204; Horizon Pharma, Inc. v. Reddy's Labs., Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 107707, 2017 WL 2979683; *In re* Sebela Patent Litig., 2017 U.S. Dist. LEXIS 128258, 2017 WL 3449054; Server Tech., Inc. v. Am. Power Conversion Corp., 2017 U.S. Dist. LEXIS 75243; NantKwest, Inc. v. Lee, 686 Fed. Appx. 864, 2017 U.S. App. LEXIS 7829, 2017 WL 1735330; Fastship, LLC v. United States, 131 Fed. Cl. 592, 2017 U.S. Claims LEXIS 453, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1207; B/E Aero., Inc. v. Zodiac Aero., 2017 U.S. Dist. LEXIS 67381; Cox Communs. Inc. v. Sprint Communs. Co. L.P., 2017 U.S. Dist. LEXIS 179455, 2017 WL 11285492; Reckitt Benckiser Pharms. Inc. v. Dr. Reddy's Labs. S.A., 2017 U.S. Dist. LEXIS 140634, 2017 WL 3837312; *In re* Copaxone Consol. Cases, 2017 U.S. Dist. LEXIS 12168, 2017 WL 401943.

[101] 逆だが自明性の結論を覆さない　7 件：

Intercontinental Great Brands LLC v. Kellogg N. Am. Co., 869 F.3d 1336, 2017 U.S. App. LEXIS 17258, 124 U.S.P.Q.2D (BNA) 1081, 2017 WL 3906853; D Now, Inc. v. TPF Toys Ltd., 267 F. Supp. 3d 1254, 2017 U.S. Dist. LEXIS 111819, 2017 WL 3033671; Cole Kepro Int'l, LLC v. VSR Indus., 695 Fed. Appx. 566, 2017 U.S. App. LEXIS 10736, 2017 WL 2627982; EmeraChem Holdings, LLC v. Volkswagen Group of Am., Inc., 859 F.3d 1341, 2017 U.S. App. LEXIS 10603, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1146, 2017 WL 2587462; *In re* Affinity Labs of Tex., LLC, 856 F.3d 883, 2017 U.S. App. LEXIS 7983, 122 U.S.P.Q.2D (BNA) 1497, 2017 WL 1749679; Merck Sharp & Dohme Corp. v. Hospira, Inc., 874 F.3d 724, 2017 U.S. App. LEXIS 21201, 124 U.S.P.Q.2D (BNA) 1489, 2017 WL 4819091; Sanofi v. Lupin Atl. Holdings S.A., 282 F. Supp. 3d 818, 2017 U.S. Dist. LEXIS 174931.

[102] 実質検討なし：

Microsoft Corp. v. Biscotti, Inc., 878 F.3d 1052, 2017 U.S. App. LEXIS 26844, 125 U.S.P.Q.2D (BNA) 1144, 2017 WL 6613262; Bosch Auto. Serv. Sols., LLC v. Matal, 878 F.3d 1027, 2017 U.S. App. LEXIS 26313, 125 U.S.P.Q.2D (BNA) 1130, 2017 WL 6543777; Allergan Sales, LLC v. Sandoz, Inc., 717 Fed. Appx. 991, 2017 U.S. App. LEXIS 26312,

2017 WL 6547648; Microsoft Corp. v. Parallel Networks Licensing, LLC, 715 Fed. Appx. 1013, 2017 U.S. App. LEXIS 24333, 2017 WL 5953512; Brigham & Women's Hosp., Inc. v. Perrigo Co., 280 F. Supp. 3d 192, 2017 U.S. Dist. LEXIS 190604; Viveve, Inc. v. Thermigen, LLC, 2017 U.S. Dist. LEXIS 187306, 2017 WL 5257007; *In re* Lorkovic, 712 Fed. Appx. 997, 2017 U.S. App. LEXIS 22641, 2017 WL 5256290; Sanofi v. Watson Labs. Inc., 875 F.3d 636, 2017 U.S. App. LEXIS 22438, 124 U.S.P.Q.2D (BNA) 1601, 2017 WL 5180716; Pavo Sols. LLC v. Kingston Tech. Co., 711 Fed. Appx. 1020, 2017 U.S. App. LEXIS 22112, 2017 WL 5125739; Univ. of Md. Biotechnology Inst. v. Presens Precision Sensing Gmbh, 711 Fed. Appx. 1007, 2017 U.S. App. LEXIS 22001, 2017 WL 5041459; Juicero, Inc. v. iTaste Co., 2017 U.S. Dist. LEXIS 171947, 2017 WL 4676280; *In re* Smith Int'l, Inc., 871 F.3d 1375, 2017 U.S. App. LEXIS 18526, 124 U.S.P.Q.2D (BNA) 1210, 2017 WL 4247407; Chapco, Inc. v. Woodway USA, Inc., 282 F. Supp. 3d 472, 2017 U.S. Dist. LEXIS 157339, 2017 WL 4274503; Kowa Co. v. Amneal Pharms., LLC, 2017 U.S. Dist. LEXIS 222404; Idemitsu Kosan Co. v. SFC Co., 870 F.3d 1376, 2017 U.S. App. LEXIS 17856, 124 U.S.P.Q.2D (BNA) 1179; Intellectual Ventures I LLC v. Motorola Mobility LLC, 870 F.3d 1320, 2017 U.S. App. LEXIS 17666, 124 U.S.P.Q.2D (BNA) 1129; Tris Pharma, Inc. v. Actavis Labs. FL, Inc., 276 F. Supp. 3d 226, 2017 U.S. Dist. LEXIS 143299, 2017 WL 3868969; *In re* Stepan Co., 868 F.3d 1342, 2017 U.S. App. LEXIS 16246, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1838, 2017 WL 3648528; Erfindergemeinschaft UroPep GbR v. Eli Lilly & Co., 276 F. Supp. 3d 629; Cinclips, LLC v. Z Keepers, LLC, 2017 U.S. Dist. LEXIS 135868, 2017 WL 367002417 U.S. Dist. LEXIS 137318; Navico Inc. v. Garmin Int'l, Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 144086; Nidec Motor Corp. v. Zhongshan Broad Ocean Motor Co., 868 F.3d 1013, 2017 U.S. App. LEXIS 15923, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1863, 2017 WL 3597455; Gold Standard Instruments, LLC v. US Endodontics, LLC, 696 Fed. Appx.507, 2017 U.S. App. LEXIS 15487, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1711, 2017 WL 3530361; Comcast Cable Communs., LLC v. Sprint Communs. Co., LP, 262 F. Supp. 3d 118, 2017 U.S. Dist. LEXIS 130346, 2017 WL 3508706; Pfizer Inc. v. Mylan Pharms., Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 125634, 2017 WL 3412301; Tech Pharm. Servs., LLC v. Alixa Rx LLC, 2017 U.S. Dist. LEXIS 122230, 2017 WL 3318247; Tech Pharm. Servs., LLC v. Alixa Rx LLC, 2017 U.S. Dist. LEXIS 121123, 2017 WL 3283324; Soft Gel Techs., Inc. v. Jarrow Formulas, Inc., 864 F.3d 1334, 2017 U.S. App. LEXIS 3501, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1419, 2017 WL 3160480; Spherix Inc. v. Matal, 703 Fed. Appx. 982, 2017 U.S. App. LEXIS 13357, 2017 WL 3142330; Securus Techs., Inc. v. Global TelLink Corp., 701 Fed. Appx. 971, 2017 U.S. App. LEXIS 12609, 2017 WL 2992516; Anglefix, LLC v. Wright Med. Tech., Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 108388; IPCom GmbH & Co. v. HTC Corp., 861 F.3d 1362, 2017 U.S. App. LEXIS 12135, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1245, 2017 WL 2883756; Liqwd, Inc. v. L'Oreal USA, Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 104123, 2017 WL 2881351; Shinn Fu Co. of Am. v. Tire Hanger Corp., 701 Fed. Appx. 942, 2017 U.S. App. LEXIS 11787, 2017 WL 2838342; UFCW v. Novartis Pharms. Corp., 2017 U.S. Dist. LEXIS 102389, 2017-

第５款　分析結果

以上の図表によれば、少なくとも調査対象の判決（2004年、2014年、2017年）の分析結果は、以下のとおりである。

(a)まず、こと自明性の論点に関する限り、特許権者等に不利（問題となったクレームが自明で無効。被疑侵害者（被告）によるサマリージャッジメントの申立てが容認されたような事案も含む）な判決の割合は、以下のと

1 Trade Cas. (CCH) P80,046, 2017 WL 2837002; Parallax Group Int'l, LLC v. Incstores LLC, 2017 U.S. Dist. LEXIS 182067; Forest Labs., LLC v. Sigmapharm Labs., LLC, 257 F. Supp. 3d 664, 2017 U.S. Dist. LEXIS 101653; Outdry Techs. Corp. v. Geox S.p.A., 859 F.3d 1364, 2017 U.S. App. LEXIS 10671, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1141, 2017 WL 2603139; Viatech Tech. Inc. v. Microsoft Corp., 2017 U.S. Dist. LEXIS 89596, 2017 WL 2538570; Ironworks Patents, LLC v. Apple, Inc., 255 F. Supp. 3d 513, 2017 U.S. Dist. LEXIS 89374, 2017 WL 2535877; Dexcowin Global, Inc. v. Aribex, Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 181529; Wis. Alumni Research Found. v. Apple, Inc., 261 F. Supp. 3d 900, 2017 U.S. Dist. LEXIS 86418, 2017 WL 2438832; Evicam Int'l, Inc. v. Enforcement Video, LLC, 2017 U.S. Dist. LEXIS 85326, 2017 WL 2426275; Dexcowin Global, Inc. v. Aribex, Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 182033; Oxbo Int'l Corp. v. H&S Mfg. Co., 2017 U.S. Dist. LEXIS 77953, 2017 WL 2272060; Server Tech., Inc. v. Am. Power Conversion Corp., 2017 U.S. Dist. LEXIS 74485; Horizon Pharma Ir. Ltd. v. Actavis Labs., UT, Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 77440; Rovalma, S.A. v. Bohler-Edelstahl GmbH & Co. KG, 856 F.3d 1019, 2017 U.S. App. LEXIS 8335, 122 U.S.P.Q.2D (BNA) 1575, 2017 WL 1946601; Nichia Corp. v. Everlight Ams., Inc., 855 F.3d 1328, 2017 U.S. App. LEXIS 7527, 122 U.S.P.Q.2D (BNA) 1429, 2017 WL 1521595; Imperium IP Holdings (Cayman), Ltd. v. Samsung Elecs. Co., Ltd., 259 F. Supp. 3d 530, 2017 U.S. Dist. LEXIS 63978, 2017 WL 1716400; Securus Techs., Inc. v. Global TelLink Corp., 685 Fed. Appx. 979, 2017 U.S. App. LEXIS 7228, 2017 WL 1458867; Duke Univ. v. BioMarin Pharm. Inc., 685 Fed. Appx. 967, 2017 U.S. App. LEXIS 7227, 2017 WL 1458866; Paice LLC v. Ford Motor Co., 685 Fed. Appx. 940, 2017 U.S. App. LEXIS 6967, 2017 WL 1422490; IPR Licensing, Inc. v. ZTE Corp., 685 Fed. Appx. 933, 2017 U.S. App. LEXIS 6846, 2017 WL 1406501; Tristar Prods. v. E. Mishan & Sons, Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 59365, 2017 WL 1404315; Rembrandt Wireless Techs., LP v. Samsung Elecs. Co., 853 F.3d 1370, 2017 U.S. App. LEXIS 6502, 122 U.S.P.Q.2D (BNA) 1301, 2017 WL 1370089; Microsoft Corp. v. Parallel Networks Licensing, LLC, 715 Fed. Appx. 1013, 2017 U.S. App. LEXIS 24333, 2017 WL 5953512; L.A. Biomedical Research Inst. at Harbor-UCLA Med. Ctr. v. Eli Lilly & Co., 849 F.3d 1049, 2017 U.S. App. LEXIS 3582, 121 U.S.P.Q.2D (BNA) 1800, 2017 WL 765812; Owens Corning v. Fast Felt Corp. 873 F.3d 896 (Fed. Cir. 2017).

おりであった。

2004年15件（29.4%）→（2007年 KSR 最判）→ 2014年39.5件（43.9%）→ 2017年40件（44.4%）

すなわち、KSR 最判（2007年）を挟んで、特許権者等に不利な判決が年々上昇傾向を示している。この点においては、本稿の分析結果も、本稿の先行文献（特に Jason Rantanen, *The Federal Circuit's New Obviousness Jurisprudence: An Empirical Study*, STAN. TECH. L. REV., Vol. 16, No. 3 (2013)）と概ね類似した結果となった。

(b) グループ 1 の裁判例の割合は調査年度ごとに上昇がみられた（グループ 1 の判決とは、KSR 最判の直接の判決理由に沿う判決群である）。

2004年 6 件（11.8%）→（2007年 KSR 最判）→ 2014年27件（30.0%）→ 2017年25件（27.8%）

このことに加え、グループ 1 に含まれる二つの判断要素、すなわち、① 一般的課題あるいは黙示的示唆、及び、② obvious to try の理論）も共に自明性肯定方向の事情であることに鑑みると、KSR 最判以降、米国裁判所で特許権者等に不利な判決が増加した主要な要因の一つは、グループ 1 の判断要素を肯定する裁判例が増加したことによるものである。

そしてグループ 1 の内訳を示すと以下のとおりである。

① 一般的課題あるいは黙示的示唆を活用した判決
2004年 6 件（11.8%）→（2007年 KSR 最判）→ 2014年20件（22.2%）→ 2017年21件（23.3%）
② obvious to try の理論を生かした判決（理論肯定、あてはめ肯定）
2004年 0 件（0.0%）→（2007年 KSR 最判）→ 2014年 7 件（7.8%）→ 2017年 4 件（4.4%）

①の割合の増加については、既に本稿の先行研究であるRantanen教授の分析においても、(分析年度は違うものの) KSR最判以降のCAFCにおける動機付け判断の柔軟化[103]として指摘されていた。しかし、上記の分析結果で注目される点は、①の割合のみならず、②の割合、すなわち、obvious to tryの理論を肯定しあてはめでもその充足を認める判決群についても、2004年に比べ、2014年及び2017年では増加している点である。したがって、①と②が相まってKSR最判以降、特許権者に不利な方向の連邦裁判所の判決の割合が増加したと結論付けることができる。同時に、この調査結果によれば、次の課題として、②obvious to tryの理論を生かした近年の判決（理論肯定、あてはめ肯定）の総合判例研究が求められる。そこで本稿では、次節でこの問題を扱うことにした。

(c) (b) の分析結果に加え、KSR最判の直接の判決理由に反する判決群（グループ2の判例群）がKSR最判以降、少なくとも調査対象の年度（2014年及び2017年）において皆無であることを考え合わせると、KSR最判の直接の判決理由①一般的課題あるいは黙示的示唆、及び、②obvious to tryの理論は、当該判決のみならず、その後の米国連邦裁判所の自明性判断においてもその意義を失わない先例であったということができる。

(d) さらに、【表1】KSR判決との関係からの分析を俯瞰すると、逆示唆との主張に対して、それを認めたものがKSR最判を挟んで半減している旨を読み取ることができる。すなわち、逆示唆の主張の認容率は以下のとおりであった。

2004年6.5件（12.7%）→（2007年KSR最判）→2014年6件（6.7%）→2017年6件（6.7%）

そうであるとすると、KSR最判以降において、特許権者に不利な方向の米国連邦裁判所の判決の割合が上昇した第二の主要な要因としては、請求項発明を非自明に導く点において強い影響力のあるファクターである逆

[103] Rantanen, *supra* note 9, at 75.

示唆（teach away）が、KSR最判を挟んで米国連邦裁判所により認容される割合が低下したことによるものであると分析できる。そしてそのことの裏返し、つまり反射的効果として、特許権を自明とする判断が増加したためでもあるといえる。

その意味では、「KSR判決後における米国連邦裁判所における特許権者等に不利な判決の増加につき、その主因は、数ある進歩性判断の基準のうち、どの基準の運用等が変化したことによるものなのか？」という問いについては、KSR最判の直接の判決理由（グループ１の①②）及びKSR最判外の判断要素（逆示唆）が相まって生じたものといえる。

さらに以上の検討結果によれば、次の課題は、逆示唆に関する裁判例群を詳細に比較検討し、なぜ逆示唆の肯定事案が減少したのか、その原因を探ることである。そこで本稿では、次節でこの問題を扱うことにした。

(e)以上に対し、自明性が論点となっている米国連邦裁判所の諸判決において、補助的考慮要素の検討率については、KSR最判の前後で大きな変化はみられず、概ね３割から４割台で推移している。すなわち、補助的考慮要素の検討率は以下のとおりであった。

2004年20件（37.3%）→（2007年KSR最判）→2014年37件（41.1%）→2017年29件（32.2%）

また、自明性の主たる判断結果（例えば自明方向）を、補助的考慮要素の判断結果（例えば非自明方向）で覆した事案は、少なくとも調査対象の年度においては見受けられなかった。以上より、補助的考慮要素については、KSR最判以降における特許権者に不利な方向の米国連邦裁判所の判決割合の増加に殆ど影響を与えていないものといえる[104]。

[104]「請求項発明の構成要素が引用例等に全て開示されていないことを理由に非自明方向」についても年と共に割合の減少がみられる（特許権者等に不利な判断が増加する方向である）。
2004年10件（19.6%）→（2007年KSR最判）→2014年10件（11.1%）→2017年13件

なお、2004年を例にとると、補助的考慮要素の検討を行わない判決は、判決の上記分類のうち、グループ３の（有効性に関する）サマリージャッジメントの申立てを排斥するタイプにおいて特に顕著であり、6件のうち、二次的考慮要素を検討している判決は、1件[105]であった。また、請求項発明の構成要素が引用例等に全て開示されていないことを理由に非自明方向（特許権者に有利な判断）の判決を行う裁判例においても補助的考慮要素の検討は少なく、全10件[106]のうち、二次的考慮要素を検討している判決は、3件[107]であり、うち1件[108]は、補助的考慮要素については検討不要と

(14.4%)

例えば、仮に、引用例における開示を広く認めたり、自己の特許に対する特許権者による限定主張を排斥したりすれば、請求項発明と引用例との相違点が減少し、「請求項発明の構成要素が引用例等に全て開示されていないことを理由に非自明方向」も共に減少することになるが、この点については将来の課題としたい。もっとも、後者については、審査基準（MPEP 2145）では、クレームされていない限定事項に関する主張は許されない旨が明記されている。ただし、その根拠となる裁判例は、KSR最判以前のものである（*In re* Van Geuns, 988 F.2d 1181, 26 U.S.P.Q.2d 1057 (Fed. Cir. 1993)）。

[105] Kemin Foods, L.C. v. Pigmentos Vegetales del Centro S.A. de C.V., 2004 U.S. Dist. LEXIS 17737.

[106] Glaxo Group Ltd. v. Teva Pharms. United States, 2004 U.S. Dist. LEXIS 16750; Eli Lilly & Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 14724; Inverness Med. Switz. GmbH v. Acon Labs., Inc., 323 F. Supp. 2d 227, 2004 U.S. Dist. LEXIS 13427; Prima Tek II, L.L.C. v. Polypap Sarl, 316 F. Supp. 2d 693, 2004 U.S. Dist. LEXIS 7487; Philips Elecs. N. Am. Corp. v. Contec Corp., 312 F. Supp. 2d 642, 2004 U.S. Dist. LEXIS 5874 (D. Del., Apr. 5, 2004); Tristrata Tech., Inc. v. ICN Pharms., Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 6559 (D. Del., Apr. 7, 2004); Pay Child Support Online, Inc. v. ACS State & Local Solutions, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 6011; Landers v. Sideways, LLC, 2004 U.S. Dist. LEXIS 29239, 2004 WL 5569335; Metabolite Labs., Inc. v. Lab. Corp. of Am. Holdings, 370 F.3d 1354, 2004 U.S. App. LEXIS 11248, 71 U.S.P.Q.2D (BNA) 1081; 3M Innovative Properties Co. v. Barton Nelson, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 22998, 2004 WL 2453049.

[107] Glaxo Group Ltd. v. Teva Pharms. United States, 2004 U.S. Dist. LEXIS 16750; Eli Lilly & Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 14724; Pay Child Support Online, Inc. v. ACS State & Local Solutions, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 6011.

[108] 3M Innovative Properties Co. v. Barton Nelson, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 22998, 2004 WL 2453049.

明言していた[109]。

第３節　裁判例の検討

第１款　obvious to try及び逆示唆（teach away）に関する裁判例について

前節までの分析結果を前提として、本節では、KSR最判以降の米国裁判所における無効率上昇に影響を与えた要因のうち、特にobvious to tryや逆示唆（teach away）に関する裁判例の移り変わりを概観する。併せて、obvious to try及び示唆に関する近時の裁判例を素材に、その裁判例で考慮された判断要素を複数の裁判例を比較検討することにより、その肯定及び否定の限界線がどこにあるのか探ることとしたい。

１　obvious to tryについて

前述のように、obvious to tryとは、KSR最判によれば、「もしある課題を解決するという設計上の需要、市場の要請があり、有限数であって、特定され、予期可能な解決策がある場合、当業者は、技術的な理解の範囲内で知られているオプションを探求する。もし、それで予期するような結果が得られたとしたら、革新ではなく当業者の常識の結果物である。よって、『obvious to try』によっても、自明性を証明することが可能である」とするものである[110] [111]。

---

[109] 主たる自明性の判断（動機付け）などにおいて、自明あるいは非自明の推定が強い場合は、補助的考慮要素の検討は不要であるとする裁判例として、Ivera Med. Corp. v. Excelsior Med. Corp., 2014 U.S. Dist. LEXIS 185116があった。

[110] 翻訳は、今泉・前掲注20）1093−1094頁。原文は、“When there is a design need or market pressure to solve a problem and there are a finite number of identified, predictable solutions, a person of ordinary skill has good reason to pursue the known options within his or her technical grasp. If this leads to the anticipated success, it is likely the product not of innovation but of ordinary skill and common sense. In that instance the fact that a combination was obvious to try might show that it was obvious under 35 U.S.C.S. § 103.”

[111] もっとも、KSR最判は、obvious to tryでは自明性を立証できない趣旨の原審に誤

(1) 裁判例の一般的傾向

第2節で分析したように、obvious to tryの理論を生かした判決（理論肯定、あてはめも肯定）は2007年のKSR最判を挟んで増加傾向が見受けられた（2004年0件（0.0%）→（2007年KSR最判）→2014年7件（7.8%）→2017年3件（3.3%）。ただし、2004年であってもobvious to tryから説明しうる可能性がある裁判例はある[112]）。

さらには、KSR最判の前にあっては、KSR最判の原審となったCAFC同様、obvious to tryの理論自体に否定的な見解を示す米国連邦裁判所の判決が3件（2004年）[113]あり、例えば、Eli Lilly & Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 14724は、「しかしながら、obvious to try（試すのが自明）は、103条の自明性検討における判断基準ではない」（当事者は）「この理論で勝訴するためには、従来技術を組み合わせる動機の特定の根拠を提

りがあると指摘し、obvious to try を肯定する要件を示すにとどまる。事案の具体の検討においては、②obvious to try の理論のあてはめを行うのではなく、例えばピポットに設けられたペダルポジションセンサーと Asano 特許を結び付ける動機付けにあたり、「その分野における幅広い需要」（一般的課題に近い概念）を重視するなど、①一般的課題あるいは黙示的示唆の視点等から検討して問題となった特許（Engelgau 特許のクレーム4）の自明性を導いている点には一応留意を要すると思われる。

112 Amgen, Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc., 339 F. Supp. 2d 202, 2004 U.S. Dist. LEXIS 22943 の事案である。obvious to try の要件として、課題解決方法が有限であることが重視されているところ、請求項発明到達には過度の実験が必要であることを理由に非自明方向の理由付けとすることは、obvious to try を前提としている判示であるとも読みうるからである。

さらに、従来技術では、「1個から4個の細長いハンドルの範囲が記載されており、特許製品はその範囲内に収まっていること」という事実、すなわち、先行技術に有限かつ特定された課題解決策の開示があることを、従来技術に示唆があることを認定する上で重視するという意味で、obvious to try に友好的であるとも読みうる可能性のある判決として、 Iron Grip Barbell Co. v. USA Sports, Inc., 392 F.3d 1317, 2004 U.S. App. LEXIS 25769, 73 U.S.P.Q.2D (BNA) 1225 もある。

113 Ortho-Mcneil Pharm. v. Mylan Labs., 348 F. Supp. 2d 713, 2004 U.S. Dist. LEXIS 25826; Eli Lilly & Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 14724; Impax Labs., Inc. v. Aventis, 333 F. Supp. 2d 265, 2004 U.S. Dist. LEXIS 17321.

示しなければならない」として、obvious to tryの基準自体を実質的に否定している[114]。またこの扱いがCAFC設立以降少なくとも同裁判所レベルでは確立した実務の扱いであった[115]のに対し、KSR最判以降である2014年及

[114] そのほか、obvious to try の適用は不適切であるとするものとして、Ortho-Mcneil Pharm. v. Mylan Labs., 348 F. Supp. 2d 713, 2004 U.S. Dist. LEXIS 25826 がある（該当箇所は、“The standard here is not whether generating levofloxacin was ‘obvious to try.’ *In re Eli Lilly and Co.*, 902 F.2d 943, 945 (Fed. Cir. 1990). An ‘obvious to try’ situation exists when a general disclosure may pique the scientist’s curiosity, such that further investigation might be done as a result of the disclosure, but the disclosure itself does not contain a sufficient teaching of how to obtain the desired result, or that the claimed result would be obtained if certain directions were pursued. *Id.* (citing *In re O’Farrell*, 853 F.2d 894, 903-04 (Fed. Cir. 1988)” である）。

また、obvious to try の基準に否定的な見方を提示した後、念のため、この基準にあてはめても非自明とした点で厳密には、obvious to try の基準自体の評価を述べたものではないが、Impax Labs., Inc. v. Aventis, 333 F. Supp. 2d 265, 2004 U.S. Dist. LEXIS 17321 も類似の位置付けができよう（該当箇所は、以下のとおりである。“*In re Vaeck*, 947 F.2d 488, 493 (Fed. Cir. 1991). It is not enough that prior art merely pique the interest of one of ordinary skill in the art and make an invention obvious to try. *In re Eli Lilly & Co.*, 902 F.2d 943, 945 (Fed. Cir. 1990).”）。

[115] ① “The court determined that the primary basis for the board’s affirmance of the rejection was that it would have been obvious to try plaintiff’s claims in a certain system, without offering any support for or explanation of the conclusion, which was not a legitimate test of patentability” (*In re Fine*, 837 F.2d 1071, 837 F.2d 1071),

② “obvious to try is not the standard of 35 U.S.C. § 103.” *In re Antonie*, 559 F.2d 618, 620, 195 U.S.P.Q. (BNA) 6, 8 (CCPA 1977) (emphasis omitted). Rather, the test is whether the references, taken as a whole, would have suggested appellant’s invention to one of ordinary skill in the medicinal chemical arts at the time the invention was made. *In re* Simon, 59 C.C.P.A. 1140, 461 F.2d 1387, 1390, 174 U.S.P.Q. (BNA) 114, 116 (CCPA 1972).” (*In re Merck*, 800 F.2d 1091 (Fed. Cir. 1986)),

③ “At best, in view of these disclosures, one skilled in the art might find it obvious to try various combinations of these known scale and corrosion prevention agents. However, this is not the standard of 35 U.S.C. § 103. *In re Goodwin*, 576 F.2d 375, 377, 198 U.S.P.Q. (BNA) 1, 3 (CCPA 1978); *In re Antonie*, 559 F.2d 618, 195 U.S.P.Q. (BNA) 6 (CCPA 1977); *In re Tomlinson*, 53 C.C.P.A. 1421, 363 F.2d 928, 150 U.S.P.Q. (BNA) 623 (CCPA 1966)” (*In re Geiger*, 815 F.2d 686, 688),

④ “Appellants complain that since predetermined proteins had not yet been produced in

び2017年については、グループ２（KSR最判の直接の判決理由に沿わない判決 ④obvious to tryに敵対的な裁判例）は皆無であった。そのような意味においては、KSR最判によりobvious to tryの理論に対する米国裁判所の評価は変更されたものといえる。

なお、アメリカの自明性判断に関する米国連邦裁判所の判決においては、産業分野によっては独自の自明性判断がとられる場合があると指摘されることがある。例えば、化学の分野である[116]。obvious to tryの肯定事案についても医薬・化学の分野に多くみられた[117]。

---

transformed bacteria, there was uncertainty as to whether this could [32] be done, and that the rejection is thus founded on an impermissible 'obvious to try' standard. It is true that this court and its predecessors have repeatedly emphasized that 'obvious to try' is not the standard under § 103" (*In re O'Farrell*, 853 F.2d 894, 853 F).

[116] 例えば、チザム・前掲注28）69頁では、*In re* Magerlein, 602 F.2d 366, 202 U.S.P.Q.473 (CCPA1979) を例に以下のように述べられている。「化学物について一応自明であることが推定されたら審査官は最も近い従来の化合物と比べ、クレームされた化合物が新規で予期せぬ特性を有するかどうかを判断しなければならない。先行技術と比較し著しく大きい効果は、新たな効果と同様に扱われる。中間物として機能し、（先行技術である最終生成物と比較し）予期せぬ優れた特性を示す他の化合物（最終生成物）を生成することができる化合物は、その事実を示せば一応の推定を覆すことができる。クレームされた化合物が最も近い従来の化合物の持っていなかった予期せぬ特性を有する一方、従来の化合物と共通する特性も有している場合、予期せぬ特性が、クレームされた化合物と従来の化合物の予期可能であった共通する特性に比べ著しく重要な場合にのみ、一応の自明性の推定を覆すことができる。」

[117] 化学４件、医薬３件、機械２件、バイオ１件であった。

① 化学

Purdue Pharma L.P. v. Teva Pharms., USA, Inc. (*In re* Oxycontin Antitrust Litig.), 994 F. Supp. 2d 367, 2014 U.S. Dist. LEXIS 5031, 2014 WL 128013; Par Pharms., Inc. v. TWi Pharms., Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 21704; Circuit Check Inc. v. QXQ Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 150059, 2014 WL 5361303; Tris Pharma, Inc. v. Actavis Labs. FL, Inc., 276 F. Supp. 3d 226, 2017 U.S. Dist. LEXIS 143299, 2017 WL 3868969.

② 医薬

Hoffmann La Roche, Inc. v. Apotex Inc., 748 F.3d 1326, 2014 U.S. App. LEXIS 6673, 110 U.S.P.Q.2D (BNA) 1494, 2014 WL 1394948; Acorda Therapeutics, Inc. v. Roxane Labs., Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 48479; *In re* Copaxone Consol. Cases, 2017 U.S. Dist. LEXIS

(2) 肯定と否定の限界線－米国の obvious to try と中国特許法における有限的試験の概念の連続性－

上記のように、2014年及び2017年では、obvious to tryの理論そのものを否定する裁判例はない。しかし、obvious to tryの理論自体は否定せずその存在を前提とするものの、その要件へのあてはめを行った結果、要件を充足するとするものと要件を充足しないとするものの双方が存在している。すなわち、両年を併せて、obvious to tryの充足事例10件、不充足とした事案3件であった[118] [119]。すなわち、事案への適用のレベルでは、肯定と否定

12168, 2017 WL 401943.

③ 機械

E.I. DuPont de Nemours & Co. v. MacDermid Printing Solutions, L.L.C., 2014 U.S. Dist. LEXIS 130175, 2014 WL 4657300; *In re* Index Sys., 576 Fed. Appx. 976, 2014 U.S. App. LEXIS 15341, 2014 WL 3905896.

④ バイオ

NantKwest, Inc. v. Lee, 686 Fed. Appx. 864, 2017 U.S. App. LEXIS 7829, 2017 WL 1735330.

[118] obvious to try（2014年）

あてはめも肯定（自明）：

Purdue Pharma L.P. v. Teva Pharms., USA, Inc. (*In re* Oxycontin Antitrust Litig.), 994 F. Supp. 2d 367, 2014 U.S. Dist. LEXIS 5031, 2014 WL 128013（ただし複数の観点からの示唆も検討あり）; E.I. DuPont de Nemours & Co. v. MacDermid Printing Solutions, L.L.C., 2014 U.S. Dist. LEXIS 130175, 2014 WL 4657300; Par Pharms., Inc. v. TWi Pharms., Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 21704（ただし有利な効果が知られていたも比重大きい）; Circuit Check Inc. v. QXQ Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 150059, 2014 WL 5361303; *In re* Index Sys., 576 Fed. Appx. 976, 2014 U.S. App. LEXIS 15341, 2014 WL 3905896; Hoffmann La Roche, Inc. v. Apotex Inc., 748 F.3d 1326, 2014 U.S. App. LEXIS 6673, 110 U.S.P.Q.2D (BNA) 1494, 2014 WL 1394948.

あてはめで否定（非自明）

Endo Pharms. Inc. v. Mylan Pharms. Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 10037, 2014 WL 334178; P&G v. Team Techs., Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 119060; Shire LLC v. Amneal Pharms., LLC, 2014 U.S. Dist. LEXIS 85369, 2014 WL2861430.

[119] obvious to try（2017年）

あてはめも肯定（自明）：

NantKwest, Inc. v. Lee, 686 Fed. Appx. 864, 2017 U.S. App. LEXIS 7829, 2017 WL

の事例が存在している。特許無効を主張する側がobvious to tryの各要件につき何ら立証活動をしていないような事例[120]や請求項発明出願当時、課題すら知られておらず、したがって課題解決方法も特定できないような事例[121]ではobvious to tryを充足しないのはもちろんであるが、その限界線にあるような事例を比較した場合、このような結論の相違はなぜ生じるのであろうか。

2014年及び2017年のobvious to tryに関する裁判例を概観すると、obvious to tryの各要件のうち、最大の争点となるのは、どういう場合に「有限数であって、特定され、予期可能な解決策がある」（there are a finite number of identified, predictable solutions）と認められるか、中でも「有限」（finite number）の要件であるように思われる。というのも、見方によっては、どのような試行錯誤であっても最終的に請求項発明に到達しさえすれば、それは「有限」の試みであったといえるからである（１万回でも10万回でも有限である）。そのため、obvious to tryの概念を用いて自明性を判断する場合、この「有限」の要件にさらに実質的な制約を課さない限り、この要件を置いてobvious to tryの成立に絞りをかけた趣旨が損なわれかねない。

(3) 中国特許法における有限的試験の概念

この点で参考になるのが、中国特許法の審査指南に規定されている有限的試験の概念である。すなわち、中国専利法審査指南第２部分第４章2.2（際立った実質的特徴）においては、「2.2 際立った実質的な特徴　発明に際立った実質的特徴があるとは、当業者にとって、発明は先行技術に比べて非自明であることを指す。当業者が先行技術をもとに、単なる論理に合った分析や推理又は限られた試験により得られるような発明は自明であり、際立った実質的な特徴を備えないものである」（下線部は筆者。下線部

1735330; *In re* Copaxone Consol. Cases, 2017 U.S. Dist. LEXIS 12168, 2017 WL 401943; Tris Pharma, Inc. v. Actavis Labs. FL, Inc., 276 F. Supp. 3d 226, 2017 U.S. Dist. LEXIS 143299, 2017 WL 3868969; Acorda Therapeutics, Inc. v. Roxane Labs., Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 48479.

[120] Shire LLC v. Amneal Pharms., LLC, 2014 U.S. Dist. LEXIS 85369, 2014 WL 2861430.

[121] P&G v. Team Techs., Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 119060.

の原文は、「有限的试验」)[122] と規定されている。このような有限的試験の概念については、中国知識産権局の審査官の論考を中心に中国創造性判断の原則的手法である三歩法とどのような関係があるかについては議論がある。もっとも、三歩法による創造性検討の後に単に有限的試験によっても到達できないとの結論のみを述べるタイプの裁判例を除いて、三歩法の特徴である「課題」からのアプローチを経ずに有限的試験かどうかの検討のみにより創造性の判断を行う多数の裁判例群((2012)高行终字第1325号、(2012)一中知行初字第601号、(2015) 京知行初字第1705号、(2012) 高行终字第1909号) に鑑みると、原則の判断形態である三歩法とは独立した創造性の判断基準として機能していると考えられる。

このような有限的試験の概念は、課題解決にあたり請求項発明到達までに (理論上) 必要な実験回数が想定できるようなタイプの発明において自明性 (創造性 (中国)) を判断する場面で活用される点においては、obvious to try に近似する。

もっとも、この概念の具体的な運用方法については、「いわゆる有限的試験とは、当業者が一定の技術的示唆の下、特定回数の実験によって特許的効果に値する技術的特徴に到達でき特徴に必ず到達できることがわかるものをいう。」として具体的回数の問題として把握する人民法院の裁判例もあるが、そのような事案はごく少数である[123]。有限的試験に関する裁判例を網羅的に分析すると、中級人民法院や高級人民法院の大多数は、「有限」の要件につき、どこまでが有限な実験回数であってどこからが有限ではない実験回数かというような具体的回数の問題として検討するのではなく、それに代えて、a)従来技術において変えるべきパラメータが記載あるいは示唆されており、かつ、b)従来技術を根拠として当該パラメータを変更する方向性も特定できる場合、あるいは、a)従来技術において変えるべきパラメータが記載あるいは示唆されており、かつ、c)主引用例発明に比して対象発明に顕著な効果や予測できない効果がない場合、さらには、c)かつ d)対象発明が選択した数値と近似した数値が従来技術に開示ある

[122] 翻訳は、中華人民共和国国家知識産権局「専利審査指南2010」(2014年、知識産権出版社) 190頁。

[123] (2012) 高行终字第1325号の判示である。しかも具体の検討において、有限的試験に該当しないとしているため、厳密には傍論である。

いは示唆されている場合に初めて「有限」の試験で到達できる発明であると認定している（→ a)＋b)、a)＋c) あるいは c)＋d))。その意味では、「有限」の要件充足にあっては、二重の示唆ないし二重の絞りがかけられており、人民法院は、有限的試験の成立に厳格な制約を課しているものといえる[124]。

なお付言するに、有限的試験の概念につき、従来技術における示唆の有無で判断するのであれば通常の創造性の判断と異なるものではないようにも思われる。しかし、課題解決にあたり請求項発明到達までに（理論上）必要な実験回数が想定できるようなタイプの発明における創造性判断にあたっては、単に効果に影響を与えるパラメータが示唆されているとの一事情のみで創造性を否定せず、追加要件の検討まで求められていると考えれば、有限的試験という独自の概念を認める意義を見出しうるように思われる。

(4) obvious to tryに関する2014年及び2017年の米国の裁判例について

obvious to tryに関する2014年及び2017年の米国の裁判例を概観すると、こうした問題意識は米中で共通しており、obvious to tryにおける「有限」の要件の検討にあたり、米国の裁判所は細心の配慮をこらしているようにも思われる。すなわちまず、2014年の裁判例においては、obvious to tryの間違った適用であるとされる二つの類型を明示した先例を明示的に引用する裁判例が見受けられた。二つの類型の第一は、どれが核心のパラメータか、あるいはどのパラメータの選択が結果の成功に繋がるのか、その示唆がない場合、全てのパラメータを試せば請求項発明に到達するという事例、あるいは、膨大な選択の中のそれぞれを試していけば請求項発明に到達するという事例を自明とすべきではないというものである。第二は、従来技術が提供しているのが有望な実験分野と思われる新技術や一般的なアプローチに止まり、請求項発明が採用したパラメータに関する一般的な

[124] 裁判例と共に、有限的試験の議論の詳細は、時井真「日本、中国、ドイツ、EPO及び米国における進歩性に関する裁判例の統計分析及び若干の理論上の問題について(3)」知的財産法政策学研究56号（2020年）。

性向以外のものは何も提供していないような事例を自明とはすべきではないというものである[125]。さらに、2017年の裁判例では、先行技術が課題解決方法を絞り切れていないために発明者があらゆるありうる方策を試さなければならない場合や先行技術が曖昧であるために発明者が特定の課題解決方法に誘導されない場合は、obvious to tryの理論は適用されない趣旨を判示している[126]。これらの判示は、KSR最判が示したobvious to tryの理論を否定したり修正したりする趣旨ではないと考えられるものの、請求項発明が採用した課題解決方法が従来技術において十分に絞り込まれていたものであったのか、「有限」の要件を慎重に検討すべき趣旨をいうものとも考えうる。

(5) 肯定事例と否定事例の境界

その上で、obvious to tryの充足を肯定した裁判例を否定例[127]と比較して一般化すると、obvious to tryであるといえるためには、1) どのパラメータ

[125] Par Pharms., Inc. v. TWi Pharms., Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 21704 が引用する *In re* Kubin, 561 F.3d 1351, 561 F.3d 1351 の判示である。同事件については、前田健「進歩性要件の機能から見た裁判例の整理と実証分析」『平成25年度産業財産権調査研究報告書』（2014年、知的財産研究所）32−33頁参照。同事件の原文は、"*In re Kubin*, 561 F.3d at 1359. The Federal Circuit has identified two classes of cases in which 'obvious to try' is erroneously equated with obviousness under § 103. In the first, a patent is not invalid for obviousness where the prior art only made it obvious to try varying all parameters or to try each of numerous possible choices with no indication of which were critical parameters or which choices would lead to a successful result. Id. In the second, a claimed invention is not obvious under § 103 where it was only obvious to explore a new technology [56] or general approach that seemed to be a 'promising field of experimentation,' but offered nothing more than 'general guidance as to the particular form of the claimed invention or how to achieve it.' *Id.*" である。

[126] NantKwest, Inc. v. Lee, 686 Fed. Appx. 864, 2017 U.S. App. LEXIS 7829, 2017 WL 1735330.

[127] 2014年及び2017年の obvious to try 充足否定事案は、前述のように、当事者が立証活動らしきものを行っていないなど、不充足が明らかな事案であって、肯定事例と比較して限界線を探るという作業に適切なものではなかったため、別途、Alcon Research, LTD. v. Apotex Inc., 687 F.3d 1362 の事案を検討することにした（後記の本文）。

をどの方向に動かすかについて従来技術に示唆があり、かつ、請求項発明が採用した課題解決方法がその方向の上にあることなど、課題解決方法が従来技術において絞り込まれていたものであることを裏付ける積極的事情があること[128] [129]、あるいは、2)課題解決のため従来技術において知られていた課題解決方法の数を実際に検討し、それらが 2 通りから 5 通りであるなど、試すのが容易であることが明らかである数値であること[130]であるときに obvious to try を充足するとされていた。1)については、前述のように、有限的試験に関する中国の人民法院が採用する考え方（→ a)＋b)）と共通している。しかし、2)のように、従来技術により開示ないし示唆されている具体的な課題解決方法の数を検討し、さらに事案の結論としても「有限」の要件を充足するとする事例は、米国の裁判所のみで見受けられるものであった。

(6) －第四次産業革命と obvious to try の運用に対する若干の示唆－

現在、AI を中心とした第四次産業革命が指摘されており、ピリミジン大合議判決の匿名解説においても、「近い将来、AI の活用等により、多種多様な化学物を大量につくり、その効果を検査して、有益なものを選択する

---

[128] Acorda Therapeutics, Inc. v. Roxane Labs., Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 48479.

[129] なお、Par Pharms., Inc. v. TWi Pharms., Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 21704 は、従来技術で開示されている課題解決策の具体的数字を検討していないが、専門家がありうる解決策を網羅したリストを実際に作成した事実が認定されており、試しうる課題解決方法が限定されていたことをうかがわせる事実をも併せて判示することにより obvious to try を肯定したと理解しうる。

[130] Purdue Pharma L.P. v. Teva Pharms., USA, Inc. (*In re* Oxycontin Antitrust Litig.), 994 F. Supp. 2d 367, 2014 U.S. Dist. LEXIS 5031, 2014 WL 128013; E.I. DuPont de Nemours & Co. v. MacDermid Printing Solutions, L.L.C., 2014 U.S. Dist. LEXIS 130175, 2014 WL 4657300; Circuit Check Inc. v. QXQ Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 150059, 2014 WL 5361303; *In re* Index Sys., 576 Fed. Appx. 976, 2014 U.S. App. LEXIS 15341, 2014 WL 3905896; NantKwest, Inc. v. Lee, 686 Fed. Appx. 864, 2017 U.S. App. LEXIS 7829, 2017 WL 1735330; *In re* Copaxone Consol. Cases, 2017 U.S. Dist. LEXIS 12168, 2017 WL 401943; Tris Pharma, Inc. v. Actavis Labs. FL, Inc., 276 F. Supp. 3d 226, 2017 U.S. Dist. LEXIS 143299, 2017 WL 3868969.

ことにより、発明を行うといった手法が一般化すれば、…判断枠組みの再検討が必要になることが予測される」とされている[131]。また、AI の利用が一般化した時点においては、当業者による AI 利用可能性を考慮して進歩性を判断すべきであり、その際は、進歩性の水準は引き上げられるべきであるとも指摘されている[132]。

こうした指摘を前提とすると、AI の利用は、obvious to try の運用の変化にも影響を与えるかもしれない。すなわち、obvious to try は、前述のように、実験回数の問題としてこれを検討する運用と、請求項発明に到達する示唆等（主に中国の人民法院が運用する二重の示唆ないし二重の絞りの基準）が従来技術にあるか、実験回数と関係ない概念で把握する運用がある。しかし、実験回数説は、例えば、100回目までが進歩性がなく、しかし101回目以降で進歩性肯定など、元々、境界で線引きする理由の説明が難しい基準であることに加え、さらに膨大な回数の実験も AI により当業者の通常の創作能力の範囲にあるという状況に至ると、回数で進歩性を評価する手法は実験回数がごく少数（前掲の米国裁判例）であることが明らかな場合を除いて、行き詰るかもしれない。このような状況では、実験回数を問題にしない、二重の示唆ないし二重の絞り型の運用が、obvious to try の運用をめぐる今後の議論に有益な視点を与えるように思われる[133]。

（7）裁判例の紹介

肯定例

「1) どのパラメータをどの方向に動かすかについて従来技術に示唆があり、かつ、請求項発明が採用した課題解決方法がその方向の上にあること」により obvious to try を肯定する裁判例は、Acorda Therapeutics, Inc. v. Roxane Labs., Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 48479 である。当該裁判例ではまず、一般論として、「どのパラメータが中核的であるか、あるいは、多くのありうる

131 ピリミジン大合議判決の無記名解説として、L&T 80号96-97頁（2018年）。

132 中山一郎「AI と進歩性」パテント72巻12号193頁（2019年）。

133 時井真「米国における Obvious to try の概念－中国における有限的試験との連続性」A.I.P.P.I. 65巻 2 号27-39頁（2020年）。

選択肢のうちのどれが成功に繋がりそうかについて従来技術が方向性を指し示しており、それゆえに少数かつ容易に検討できる数に選択肢を減少させる場合についてもKSR最判にいう『有限』の数の課題解決方法に該当しうる」（Bayer Schering Pharma AG v. Barr Labs., Inc., 575 F.3d 1341, 1347 (Fed. Cir. 2009)）という先例を引用する。そしてその上で、事案の具体的検討において、医薬品の発明における「4-AP」というパラメータにつき、この数値を高くすると医薬品として有害事象が生じうることが従来技術で開示されており、さらに一日２回に相当する25ミリグラムを超過すると有害事象が生じやすい旨も開示されていたという事実関係の下では[134]、従来技術により「4-AP」の数値は、（25ミリグラム以下の）狭い範囲まで絞り込まれていた旨を判示し、従来技術によって努力の範囲が「有限」の課題解決数まで絞り込まれていたとしてobvious to tryの要件充足を認めた。本判決は、課題解決数の具体的数値を検討するタイプの判決ではなく、有限的試験の概念における人民法院の運用のように、変更すべきパラメータ（ここでは「4-AP」）とその変更すべき方向性（ここでは、25ミリグラム以下）まで従来技術が開示していたことをもって、請求項発明出願当時に知られていた課題解決数が「有限」であったとするタイプの裁判例であると理解できる。

次に、「2)課題解決のため従来技術において知られていた課題解決方法の数を実際に検討し、それらが２通りから５通りであるなど、試すのが容易であることが明らかである数値であること」を理由にobvious to tryを肯定した事案を紹介すると、E.I. DuPont de Nemours & Co. v. MacDermid Printing Solutions, L.L.C., 2014 U.S. Dist. LEXIS 130175, 2014 WL 4657300がある。本件は、原告（DuPont)による被告（MacDermid）に対する特許侵害訴訟であり、判断の多くを占めた859 Patentに対する被告のサマリージャッジメントの申立て（455 Motion）について、以下のように判示する。すなわち、当該裁判例は、「問題を解決する設計上のニーズ又は市場の圧力

[134] 原文は、“the art also reduced the set of plausible doses because it suggested that higher doses of 4-AP were more likely to cause adverse events”.“Goodman Poster, for example, explains that, ‘consistent with prior experience,’ adverse events were more likely at doses beyond 25 mg/twice daily”, “the prior art reduced the range of doses falling within 4-AP’s perceived therapeutic window to a fairly narrow band. (See Peroutka Tr. 104)” である。

があり、特定された予測可能な解決策が限られている場合、当業者は技術的知識の範囲内で既知のオプションを追求する十分な理由がある」というKSR最判を引用する。そして実際に事案の解決としても、デジタル画像技術と熱現像技術を組み合わせるという請求項発明の課題解決方法については当該発明出願当時、「二つの画像技術（アナログとデジタル）と四つの現像技術（溶媒、水、エアナイフ、熱と吸取紙）のみが存在していた」（下線強調は本稿筆者）ことや、デジタル画像技術がアナログ画像技術よりも、熱現像技術が溶媒現像技術よりもそれぞれ優れていることが知られていたこと、さらにはデジタル画像技術と熱現像技術が単に出願当時知られていただけではなくその当時とりうる最善の選択肢であることまで知られていたことを重視して、obvious to tryの成立を認め、被告によるサマリージャッジメントの申立て（mootの部分を除く）を認めた（加えて補助的考慮要素も自明方向であることを判示している）。なお、請求項発明出願当時の従来技術において当業者に知られていた具体的な課題解決数を検討してobvious to tryを肯定した裁判例については、その具体例を注釈に記載する[135]。

---

[135] 2014年及び2017年の裁判例における関連部分は、以下のとおりである（なお、下線部は筆者が付した）。「当業者は、NK細胞及びT細胞が抗腫瘍効力を有することが知られている唯一の2種類の免疫細胞であることを知っていた。」（“skilled artisans knew that NK cells and T cells were the only two types of immune cells known to have antitumor efficacy.” NantKwest, Inc. v. Lee, 686 Fed. Appx. 864, 2017 U.S. App. LEXIS 7829, 2017 WL 1735330）、「40mgの用量は、広く研究されている二つの用量の一つであるため、試すのは明らかである。先行技術は、多くの研究が20mg用量と40mg用量の安全性、有効性、及び忍容性を検討したことを実証している。」（“The 40mg dose was obvious to try because it was one of two doses studied extensively. The prior art demonstrates that a number of studies looked at the safety, efficacy, and tolerability of a 20mg dose and a 40mg dose.” *In re* Copaxone Consol. Cases, 2017 U.S. Dist. LEXIS 12168, 2017 WL 401943）、「記録によれば、再構成及びpHの最適化のために乾燥粉末として製剤化された懸濁液の製作は、先行技術で開示されている加水分解を回避する五つの方法のうち三つを意味している。」（“The record demonstrates that making suspensions, formulated as a dry powder for reconstitution and optimizing pH, represented three of the five methods to avoid hydrolysis disclosed in the prior art.” Tris Pharma, Inc. v. Actavis Labs. FL, Inc., 276 F. Supp. 3d 226, 2017 U.S. Dist. LEXIS 143299, 2017 WL 3868969）、「コントラスト色のコーティングを追加した後、マテリアル（ペイントなど）を追加するか、あるいは、マテリアルを削除するなどマークには二とおりの方法がある。当業者であれば、アライメントプレートにマーク

否定例

前述のように、obvious to tryの要件を充足しない事例として検索された2014年及び2017年の3件は、いずれも充足論につき限界線上にあるような事例ではなかったため、ここでは比較の対象として、2012年のCAFCの判決であるAlcon Research, LTD. v. Apotex Inc., 687 F.3d 1362, 2012 U.S. App. LEXIS 16503の事例を紹介したい。当該事案は医薬品の発明であり、ヒトの目のアレルギーを治療する抗ヒスタミン効果に影響を与えるファクターであるオロパタジン（olopatadine）の濃度が問題となった事案である。先行技術においては、オロパタジンにつき最大で濃度0.01％ w/vまでの実験結果しか開示されておらず、請求項発明が選択した濃度0.1％ w/vという数値については有利であるとも不利であるとも先行技術に開示がなかったとの事情の下、当該判決は、先行技術によって当業者が濃度0.1％ w/vを試みる方向に導かれることはないとして、問題となった請求項発明を非自明とした原審を維持した[136]。当該事案は、どのパラメータを動かすかについては示

を付けるこれらの明白な方法のうち、いずれかを選択しうる」（“there are two obvious ways to mark something: to add material (e.g., paint), or to remove material, particularly after adding a coating with a ontrasting color. Someone with ordinary skill would be able to pick from either ofthese obvious methods of marking an alignment plate,” Circuit Check Inc. v. QXQ Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 150059, 2014 WL 5361303）、「(1)リストインターフェイスと(2)グリッドインターフェイス のいずれかの基準あるいは双方の組合せに基づいてブロックを許可するために『格付け』及び『コンテンツ』情報を整理するという課題を検討する場合、現実的には二つの課題解決方法しか存在していなかった。」（“only two solutions would have been realistically considered to the problem of organizing ‘ratings’ and ‘content’ information to allow blocking based on either set of criteria or on a combination of both: (1) a list interface, and (2) a grid interface,” *In re* Index Sys., 576 Fed. Appx. 976, 2014 U.S. App. LEXIS 15341, 2014 WL 3905896）。

[136] 当該判決では明確に、obvious to try というキーワードが使われているわけではない（ただし、当該控訴審が判断を維持した原審では “the court correctly determined that the potential to destabilize mast cells would have led a skilled artisan not to try higher concentrations of olopatadine than those disclosed in Kamei.” と表現している）が、L.A. Biomedical Research Inst. at Harbor-UCLA Med. Ctr. v. Eli Lilly & Co., 849 F.3d 1049, 2017 U.S. App. LEXIS 3582, 121 U.S.P.Q.2D (BNA) 1800, 2017 WL 765812 の個別意見などでは明確に、obvious to try の事案として理解されている（“In Alcon Research, the court

唆があった点では、Acorda Therapeutics, Inc. v. Roxane Labs., Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 48479 の事案と同様である。しかし、Acordaの事案のように、特定のパラメータを特定の方向に動かすことについて好ましくないという開示が従来技術にある場合、（影響を与えるパラメータが判明している以上）当業者は逆方向を試すことになるだろう。一方で、Alcon Research の事案のように、特定の方向の数値に一定の効果があったという開示がある場合は、その反対方向については従来技術からの評価は空白であるから（同様に好ましいかもしれないしそうではない場合もありうる）、必ずしも試すのは自明ではないと考えれば、両判決の結論の差異を理解しうるのかもしれない。

2　逆示唆（teach away）について

次に、KSR最判を挟んで米国裁判所において特許権者等に不利な判決が増加したもう一つの要因である、teach awayについて、裁判例を概観していこう。

(1) 逆示唆という訳語について

teach awayについては日本語訳として、阻害事由と訳されることもある。しかし、JPOの審査基準で定められている阻害事由の代表例としては、「（ⅳ）作用効果が他の実施例より劣る例として副引用発明が記載又は掲載されており、当業者が通常は適用を考えない副引用発明」にあるが、その他の事例としては、「（ⅰ）主引用発明に適用されると、主引用発明がその目的に反するものとなるような副引用発明（例１）」「（ⅱ）主引用発明に適用されると、主引用発明が機能しなくなる副引用発明（例２）」「（ⅲ）主引用発明がその適用を排斥しており、採用されることがあり得ないと考えられる副引用発明（例３）」などが想定されている[137]。すなわち、「阻害事由」

---

allowed claims to a specific high concentration of a known product for treatment of allergic eye disease, finding that the prior art only taught lower concentrations, and that the higher concentration would not be obvious to try. *Id.* at 1370.”）。

[137] JPO 審査基準「第Ⅲ部第２章第２節進歩性」https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202.pdf.

は、当業者が主引用例から出発して請求項発明に到達することが論理的にありえないという位の意味が主として想定されている。しかし、CAFCを含む米国連邦裁判所が用いるteach awayは、下記の本稿の分析によれば、JPOの定める阻害事由に近い意味で用いられる事例もあるものの[138]、多くの場合、teach awayは、文字通り、請求項から遠ざかる方向の示唆として使われており、請求項発明に到達する上で好ましくないという程度の意味が最も近い。したがって、teach awayは、必ずしも「採用されることがあり得ない」ほどの強い意味で用いられているわけではない。そこで本稿では、teach awayを、阻害事由ではなく、逆示唆と表記することにした。

(2) 逆示唆をめぐる裁判例の動き

第2節で分析したように、逆示唆を非自明性肯定の主因とした米国連邦裁判所の判決の割合は、2014年及び2017年においては、2004年と比して、半減していた（2004年6.5件（12.7%）→（2007年KSR最判）→ 2014年6件（6.7%）→2017年6件（6.7%））。

このことは、当事者が逆示唆の主張をした場合にそれが米国連邦裁判所により認容される割合という別の指標からみても裏付けられた。すなわち、2004年においては、逆示唆との主張に対して、これを容認したものが7件[139] [140]、

[138] Millennium Pharms., Inc. v. Sandoz Inc., 862 F.3d 1356, 2017 U.S. App. LEXIS 12702, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1329, 2017 WL 3013204.

主引用例が採用した課題解決手段を改変すると主引用例が効果的に作動しなくなることをteach awayとしており、JPOがいう阻害事由のうち「(ⅱ)主引用発明に適用されると、主引用発明が機能しなくなる副引用発明（例2）」に近い。

[139] Ortho-Mcneil Pharm. v. Mylan Labs., 348 F. Supp. 2d 713, 2004 U.S. Dist. LEXIS 25826; Kao Corp. v. Unilever United States, Inc., 334 F. Supp. 2d 527; Eli Lilly & Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 14724; Warner-Lambert Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 12915; Paymaster Techs., Inc. v. United States, 61 Fed. Cl. 593, 2004 U.S. Claims LEXIS 211; Genzyme Corp. v. Atrium Med. Corp., 315 F. Supp. 2d 552, 2004 U.S. Dist. LEXIS 10984; Syngenta Seeds, Inc. v. Monsanto Co., 2004 U.S. Dist. LEXIS 24252.

[140] 本稿では、明確にteach awayという用語を用いる判決のみならず、（阻害事由とまでいなかなくても）請求項発明が採用した課題解決手段は、従来の技術的常識で

排斥したものが２件[141]であったのに対して、2014年では、容認６件[142]、排斥されたものが11件[143]であり、2017年では、容認したものが６件[144]、排斥

はむしろ課題解決には不利益であると考えられていたといった事情を重視して非自明の結論を導く判決についても逆示唆の事案と扱っている。例えば、Warner-Lambert Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 12915 の事案である。該当部分は、“Knowing that Vasotec contains sodium bicarbonate（重曹を含んでいるので安定しえないという認識）, the European Examiner found no basis to find that sodium bicarbonate stabilizes against cyclization in that formulation（技術的偏見に近い）. If he had, he would not have allowed European claim 12. ” である。

[141] *In re* Fulton, 391 F.3d 1195, 2004 U.S. App. LEXIS 24815, 73 U.S.P.Q.2D (BNA) 1141; Iron Grip Barbell Co. v. USA Sports, Inc., 392 F.3d 1317, 2004 U.S. App. LEXIS 25769, 73 U.S.P.Q.2D (BNA) 1225.

[142] 逆示唆の主張を認めたもの：

Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Meds., Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 43885; Intellectual Ventures I, LLC v. Motorola Mobility, LLC, 72 F. Supp. 3d 496, 2014 U.S. Dist. LEXIS 152620; Pfizer Inc. v. Mylan Pharms Inc., 71 F. Supp. 3d 458, 2014 U.S. Dist. LEXIS 150283; Warner Chilcott Co., LLC v. Lupin Ltd, 2014 U.S. Dist. LEXIS 6228, 2014 WL 202659; Endo Pharms. Inc. v. Mylan Pharms. Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 10037, 2014 WL 334178; Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v. Glenmark Pharms., Inc., 748 F.3d 1354, 2014 U.S. App. LEXIS 7392, 110 U.S.P.Q.2D (BNA) 1571, 2014 WL 1552167.

[143] 逆示唆の主張を否定：

Intellectual Ventures I, LLC v. Motorola Mobility, LLC, 13 F. Supp. 3d 369, 2014 U.S. Dist. LEXIS 167, 2014 WL 27524; Allergan, Inc. v. Apotex Inc., 754 F.3d 952, 2014 U.S. App. LEXIS 10710, 111 U.S.P.Q.2D (BNA) 1245, 2014 WL 2579287; Briggs & Stratton Corp. v. Chongqing Rato Power Co., 2014 U.S. Dist. LEXIS 138088, 2014 WL 4888266; Par Pharms., Inc. v. TWi Pharms., Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 21704; Sealant Sys. Int’l v. TEK Global S.R.L., 2014 U.S. Dist. LEXIS 31528; Circuit Check Inc. v. QXQ Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 150059, 2014 WL 5361303; L-3 Communs. Corp. v. Sony Corp., 2014 U.S. Dist. LEXIS 127643, 2014 WL 4674815; Hoffmann La Roche, Inc. v. Apotex Inc., 748 F.3d 1326, 2014 U.S. App. LEXIS 6673, 110 U.S.P.Q.2D (BNA) 1494, 2014 WL 1394948; Circuit Check, Inc. v. QXQ Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 185006; *In re* Taylor Made Golf Co., 589 Fed. Appx. 967, 2014 U.S. App. LEXIS 18983, 2014 WL 4812686; *In re* Chaganti, 554 Fed. Appx. 917, 2014 U.S. App. LEXIS 1511, 2014 WL 274514.

[144] 逆示唆（肯定）６件：

Erfindergemeinschaft UroPep GbR v. Eli Lilly & Co., 276 F. Supp. 3d 629, 2017 U.S. Dist. LEXIS 137318; Rembrandt Wireless Techs., LP v. Samsung Elecs. Co., 853 F.3d 1370, 2017

されたものが12件[145]であった。そして逆示唆に関する米国連邦裁判所の裁判例を概観すると、その背景には、逆示唆の基準自体が厳格化したこともあるように思われる。すなわち、2004年の米国連邦裁判所の事案においては、引用例発明中に当該引用例発明で開示されている課題解決方法が好ましいとする趣旨の記載があれば、それ以外の数値は全て逆方向に示唆されているとする趣旨に読みうる判決が複数存在していた。例えば、従来技術にはわずか四つの比較例のみをもって引用例発明が採用した数値が最善であるとの記載があったとの事実関係の下、請求項発明の採用した数値を

U.S. App. LEXIS 6502, 122 U.S.P.Q.2D (BNA) 1301, 2017 WL 1370089; Sanofi v. Lupin Atl. Holdings S.A., 282 F. Supp. 3d 818, 2017 U.S. Dist. LEXIS 174931; Millennium Pharms., Inc. v. Sandoz Inc., 862 F.3d 1356, 2017 U.S. App. LEXIS 12702, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1329, 2017 WL 3013204; Reckitt Benckiser Pharms., Inc. v. Dr. Reddy's Labs. S.A., 2017 U.S. Dist. LEXIS 140633, 2017 WL 3820943; Intellectual Ventures I LLC v. Motorola Mobility LLC, 870 F.3d 1320, 2017 U.S. App. LEXIS 17666, 124 U.S.P.Q.2D (BNA) 1129（明確に teach away という用語を使うわけではないが、従来の技術常識では不利益と考えられていた方向への変更であることを主要な理由として自明性を否定したため逆示唆肯定事案に分類した）.

[145] 参考情報として、逆示唆（否定）12件：

Pavo Sols. LLC v. Kingston Tech. Co., 711 Fed. Appx. 1020, 2017 U.S. App. LEXIS 22112, 2017 WL 5125739; Univ. of Md. Biotechnology Inst. v. Presens Precision Sensing Gmbh, 711 Fed. Appx. 1007, 2017 U.S. App. LEXIS 22001, 2017 WL 5041459; Idemitsu Kosan Co. v. SFC Co., 870 F.3d 1376, 2017 U.S. App. LEXIS 17856, 124 U.S.P.Q.2D (BNA) 1179; Vicor Corp. v. SynQor, Inc., 869 F.3d 1309, 2017 U.S. App. LEXIS 16598, 124 U.S.P.Q.2D (BNA) 1048, 2017 WL 3723243; Nidec Motor Corp. v. Zhongshan Broad Ocean Motor Co., 868 F.3d 1013, 2017 U.S. App. LEXIS 15923, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1863, 2017 WL 3597455; Gold Standard Instruments, LLC v. US Endodontics, LLC, 696 Fed. Appx.507, 2017 U.S. App. LEXIS 15487, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1711, 2017 WL 3530361; Comcast Cable Communs., LLC v. Sprint Communs. Co., LP, 262 F. Supp. 3d 118, 2017 U.S. Dist. LEXIS 130346, 2017 WL 3508706; Soft Gel Techs., Inc. v. Jarrow Formulas, Inc., 864 F.3d 1334; 2017 U.S. App. LEXIS 13501, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1419, 2017 WL 3160480; Cole Kepro Int'l, LLC v. VSR Indus., 695 Fed. Appx. 566, 2017 U.S. App. LEXIS 10736, 2017 WL 2627982; NantKwest, Inc. v. Lee, 686 Fed. Appx. 864, 2017 U.S. App. LEXIS 7829, 2017 WL 1735330; Owens Corning v. Fast Felt Corp., 873 F.3d 896, 2017 U.S. App. LEXIS 19827, 124 U.S.P.Q.2D (BNA) 1404, 2017 WL 4532001; Soft Gel Techs., Inc. v. Jarrow Formulas, Inc., 864 F.3d 1334, 2017 U.S. App. LEXIS 13501, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1419, 2017 WL 3160480.

含むそれ以外の数値は、反対方向に示唆されているとする事案[146]が挙げられる[147]。さらには、2004年においては、請求項発明で採用した課題解決方法は引用例発明の一部分において使用することのみが示唆されており、残りの部分では使用が「示唆されていないこと」という消極的事実をも逆示唆とした事案[148]も存在していた。

(3) 逆示唆に関する2014年及び2017年の裁判例の一般的傾向

これに対して、逆示唆を肯定した2014年及び2017年の裁判例を一般化すると、逆示唆があると認められるには、従来技術に「好ましくない」といった直接的な表現までは不要とする点は、2004年の判決と異なるものではない。しかし、2014年及び2017年の裁判例が重視しているのは、請求項発明が採用した課題解決手段と従来技術の開示が単に異なるということだけではなく、当該課題解決手段が請求項発明の出願当時、請求項発明の課題達成の上で不利であることが知られていたかどうかということにある[149]。

---

146 四つの比較例のみをもって当該発明が採用した数値（C＋G）が最善である旨を記載していた事実から、当該引用例発明には、引用例発明が採用した数値と異なる数値を採用した請求項発明に対する逆示唆があるとした事案である（SyngentaSeeds, Inc. v. Monsanto Co., 2004 U.S. Dist. LEXIS 24252）。

147 その他、Syngenta Seeds, Inc. v. Monsanto Co., 2004 U.S. Dist. LEXIS 24252 や Kao Corp. v. Unilever United States, Inc., 334 F. Supp. 2d 527 がある。

148 Genzyme Corp. v. Atrium Med. Corp., 315 F. Supp. 2d 552, 2004 U.S. Dist. LEXIS 10984.

149 Rembrandt Wireless Techs., LP v. Samsung Elecs. Co., 853 F.3d 1370, 2017 U.S. App. LEXIS 6502, 122 U.S.P.Q.2D (BNA) 1301, 2017 WL 1370089 や Millennium Pharms., Inc. v. Sandoz Inc., 862 F.3d 1356, 2017 U.S. App. LEXIS 12702, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1329, 2017 WL 3013204 の事案である。Rembrandt Wireless Techs., LP v. Samsung Elecs. Co., 853 F.3d 1370, 2017 U.S. App. LEXIS 6502, 122 U.S.P.Q.2D (BNA) 1301, 2017 WL 1370089 の事案では、不等式を用いて表記すると、効率、堅牢性、及びコストのあらゆる面において、AはBより優れている旨が示唆されている（A＞B）場合、課題解決手段としてBを選択することについて逆示唆している趣旨を判示するものである。また、Rembrandt Wireless Techs., LP v. Samsung Elecs. Co., 853 F.3d 1370, 2017 U.S. App. LEXIS 6502, 122 U.S.P.Q.2D (BNA) 1301, 2017 WL 1370089 の事案は、主引用例が採用した課題解決手段が最善というにとどまらず、この課題解決手段を改変

なお、不利益がどの程度当業者の試みを妨げるかという点については技術分野や発明の性質も考慮される[150]。もっとも、請求項発明が採用した課題解決手段が従来技術の技術常識からみて中立方向（特に有利であることも不利であることも知られていなかった）である場合であっても、従来技術の複数のパラメータを複数調整してようやく請求項発明の課題解決手段に到達するような場合も、当該従来技術は逆示唆となりうる[151]。

2014年及び2017年の逆示唆肯定事案に関する裁判例を一般化すると、上記のとおりである。なお、2004年の米国連邦裁判所の判決においても既に、2014年や2017年と同様、従来技術に（請求項発明とは異なる）代替技術（オルタナティブ）が開示されているというだけでは逆示唆にならないとする判決もある[152]。したがって、2014年や2017年の米国連邦裁判所の判決は、逆示唆に関する何か新しい判断基準を立てたというよりも、相違点に加え

してしまうと主引用例発明が効率的に機能しなくなることまでもが知られていたことが逆示唆肯定の主たる事情と理解できる。

[150] Sanofi v. Lupin Atl. Holdings S.A., 282 F. Supp. 3d 818, 2017 U.S. Dist. LEXIS 174931 の事案である。この事案では、請求項発明が採用した課題解決手段について従来技術からは安全性に懸念が示されていた事実（“some of these statements also express concern over the safety of dronedarone”）を逆示唆肯定の一事情としている。判決が明確に述べるものではないが、この事案は、請求項発明が医薬品の発明であったことを考え合わせると、上記のような事実は、当業者に当該課題解決手段の採用を通常は躊躇わせる点で逆示唆を肯定する有力な事情であったと理解できる。

[151] Reckitt Benckiser Pharms., Inc. v. Dr. Reddy's Labs. S.A., 2017 U.S. Dist. LEXIS 140633, 2017 WL 3820943 の事案である。（逆示唆に関する部分につき）当該事案では、引用例がポリエチレンオキシドの単一グレード（single grade of polyethylene oxide）につき300万から500万分子量であると開示しており（請求項発明は100万分子量以下）、さらに当該引用例が疎水性セルロース系ポリマー（hydrophobic cellulosic polymers）の使用率につき40-95%と開示しており（請求項発明は25%以下）、さらに当該引用例は請求項発明が採用していない可塑剤と不溶性成分の使用（the use of plasticizers and insoluble components）が開示されている点が指摘されている。

これらの記述の直前では、主引用例から請求項発明に到達するには複数のパラメータを変更する必要があり、これらの修正を全て行うというのは後知恵以外のものではない旨が指摘されており、上記の指摘はその裏付けとして記載されていることから、本文のように理解しうるものと判断した。

[152] *In re* Fulton, 391 F.3d 1195, 2004 U.S. App. LEXIS 24815, 73 U.S.P.Q.2D (BNA) 1141.

て当業者が通常は行わない試みであることを推認させる事情を求める立場に統一したというべきであろう。

（4）近時の代表的な逆示唆の事案について

ここで、逆示唆を論点とした、2014年の象徴的な事案を２件紹介したい。そのような例として、Dome Patent, L.P. v. Rea, 59 F. Supp. 3d 52, 2014 U.S. Dist. LEXIS 89252 が挙げられる。本件は、特許権者（Dome Patent L.P.）の特許権（United States Patent No. 4,306,042）について、その請求項１を特許審査・インターフェアランス部[153] が特許無効にしたためその取消しを求めた事案である。逆示唆に関する部分を紹介すると、判決はまず逆示唆一般について、「当業者が引用例を読んだ場合、当該引用例に示された経路に従うことを思いとどまらせる（discourage）場合、又は申請人がとった経路とは異なる方向に導かれる場合、引用例は逆教唆するといえる」[154]とする。

注意すべきは、どのような場合が “discourage” か、その下位規範であり、本判決では、1991年の判決を引用して、相互に矛盾するようにみえる引用例がある場合は、当業者の視点からみて一方が正確に他方の信用性を下げるようなものであって初めて逆示唆と認められるとしている[155]。これは、逆示唆と認められるには、請求項発明が採用した課題解決手段は好ましくない趣旨の明確な記載が従来技術に存在することを要する趣旨を判示するものであると考えられる。実際の事案の解決においても、特許権者が逆

[153] “Board of Patent Appeals and Interferences.” 2011年の米国発明法により特許審判部（PTAB: Patent Trial and Appeal Board）に改編。守安智＝小川亮＝齊藤彬「AIA 後の米国における特許付与後の手続き」特技懇 32巻288号（2018年）の翻訳による。

[154] “A reference may be said to teach away when a person of ordinary skill, upon reading the reference,would be discouraged from following the path set out in the reference, or would be led in a direction divergent from the path that was taken by the applicant.”

[155] “When considering apparently conflicting references in the prior art, the fact-finder must weigh each reference ‘for its power to suggest solutions to an artisan of ordinary skill . . . consider [ing] the degree to which one reference might accurately discredit another.’ *Medichem, S.A. v. Rolabo, S.L.*, 437 F.3d at 1165 (quoting *In re Young*, 927 F.2d 588, 591 (Fed. Cir. 1991)).”

示唆だと主張する引用例の一つ（Tanaka）について、確かに“can be comfortably worn continuously for a long period of time,”という表現があり、Trisモノマーを使用する場合、高レベルの酸素透過性、透明性、及び湿潤性を達成することは困難であり、高レベルの親水性モノマーを単に添加するだけでは高疎水性溶液を常に湿潤化できるとは限らない[156]としてTrisはコンタクトレンズの製造に適していないともみえる一方、他の引用例では、「Trisは、親水性コモノマーを使用してTrisの撥水性を相殺する限り、コンタクトレンズの製造に効果的に使用できる」[157]としていると判示する。さらに、引用例の出願者（Tanaka）自身も、条件を変えれば上記のようなTanakaの表現と異なり、Trisが有効であることを認めていることを理由に、引用例Tanakaについては、せいぜい「連続装用レンズ（continuous wear lenses）」に対する逆示唆にとどまり、「連続装用レンズ又は長期の日常装用レンズ（daily wear or prolonged daily wear lenses）」という請求項発明に対する逆示唆にはならないことや示唆となる要素が逆示唆となる要素を上回っていることを理由に逆示唆の主張を排斥している。

ほかに類似の裁判例として、Circuit Check, Inc. v. QXQ Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 185006がある。この判決も逆示唆の認定に厳しい態度を示しており、「引用例が単に代替発明に対する一般的な指向を表明するだけで、請求項発明の開発を批判したり信用性を下げたり抑制したりするものではない場合は、逆示唆とはいえない」（DePuy Spine, 567 F.3d at 1327）[158]という規範を提示する。そして、実際の事案の解決においても、単に従来技術が請求項発明と異なるプロセスを使用しているという事実だけであればそれは全ての特許訴訟に該当するのであり、そうした事実だけでは、新規性の裏付けにはなるが自明性の裏付けにはならない旨を指摘し、特許権者等の

[156]「Trisモノマーを使用する場合、高レベルの酸素透過性、透明性、及び湿潤性を達成することは困難であり、高レベルの親水性モノマーを単に添加するだけでは、高度に疎水性の溶液を常に湿潤性にすることはきなかった」。

[157]「Trisは、親水性コモノマーを使用してTrisの撥水性を相殺する限り、コンタクトレンズの製造に効果的に使用できる」。

[158]「しかし、引用例発明については、代替的な発明に対する一般的な嗜好を言い表していても、批判したり、その信頼を低下させたりさもなくば発明者から動機付けから遠ざけたりするものではなく、したがって、逆示唆するようなものではない」。

主張もこの種のものにすぎず、逆示唆があるというためには、請求項発明と異なる先行技術があることを提示する以上の作業が必要であるとして[159]、逆示唆の主張を排斥している[160]。

第２款　各類型の代表的な裁判例について

第３節の後半では、obvious to try及び逆示唆以外の自明性の判断手法につき、各グループ（グループ１，グループ２，グループ３）の代表的な裁判例を概観していこう。

１　グループ1　KSR判決の判決理由に沿う判決

まず、①一般的課題あるいは黙示的示唆（直接の判決理由ⅰとⅱ。すなわち、直接の課題の共通以外からの示唆）の視点から動機付けを認めた判決として、*In re* Fulton, 391 F.3d 1195, 2004 U.S. App. LEXIS 24815, 73 U.S.P.Q.2D (BNA) 1141 がある。CAFCは、単にオルタナティブが従来技術に開示されているというだけでは逆示唆と認めるに足りないと明言するとともに、示唆があるといえるには、望ましいとか最適であるといった明確な表現が従来技術にある場合に限られず、従来技術を全体としてみた場

[159]「したがって、他の人が全ての作業明細書が示す別のプロセスを使用したという単なる事実は、このような全ての特許訴訟に該当し、したがって、先行技術が特許取得済みの方法とは異なることを示したことを示すだけでは不十分である。Circuit Check の議論は発明の新規性をサポートするかもしれないが（つまり、Circuit Check が最初であったことを意味する）、自明性については何も述べていない」「Circuit Check の主張は、その技術が以前の方法とは異なるという主張にすぎまいが、それは、特許が発行されたという事実そのものによって推定されているものである。先行技術が当該発明から逆示唆するためには、単に存在する先行技術を引用する以上のことを行う必要がある」。DePuySpine, 567 F.3d at 1327.

[160] 本文で紹介した以外に、逆示唆と認められるには、明確に請求項発明の採用した課題解決手段の採用を抑制する（discourage）記載が必要であることを明示する2014年の自明性に関する判決として、Par Pharms., Inc. v. TWi Pharms., Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 21704 及び Allergan, Inc. v. Apotex Inc., 754 F.3d 952, 2014 U.S. App. LEXIS 10710, 111 U.S.P.Q.2D (BNA) 1245, 2014 WL 2579287 があった。

合に引用例を組み合わせる動機付けないし示唆が提供されていれば足りる趣旨を判示し、結論としても、当該請求項発明が自明であるという特許審査・インターフェアランス部（BPAI）の結論を維持している[161]。

さらに、①一般的課題あるいは黙示的示唆（直接の判決理由ⅰとⅱ。すなわち、直接の課題の共通以外からの示唆）の視点から動機付けを認めた判決として、B/E Aero., Inc. v. Zodiac Aero., 2017 U.S. Dist. LEXIS 67381 がある。当該事例では、原告特許権者による事前差止め（preliminary injunction）の申立てに対して、問題となった原告特許（U.S. Patent Nos. 9,365,292 等）に関する被告の自明性の主張が認められ、上記申立てが排斥された事案である。当該事例は、凹んだ前方壁を含むことにより、航空機のスペースを節約するように設計された航空機用トイレ（aircraft lavatory enclosures designed to save space on an aircraft by including a recessed forward wall）に関する特許権であり、連邦地方裁判所は、Betts（副引用例）につき「Bettsは、洗面所を囲む平らな壁を凹んだ壁に置き換えることを明示的に開示したり示唆したりはしていないものの、Bettsは一般的に、乗客により多くのスペースを提供することの望ましい趣旨を示唆している」[162]と判示する。続けて「先行技術自体の共通の知識又は教示に加えて、『設計の必要性又は市場の圧力又はその他の動機』は、（無効判断の対象となる）特許権のクレ

---

[161] 該当箇所は、以下のとおりである。「代替設計の単なる開示は逆教唆ではない。従来技術は、多くの代替の靴底の設計を開示したが、対面する向きの六角形の突起が望ましくないことを教示していなかった。委員会の調査結果は、対面志向の使用を包含していた。委員会の分析は、十分な比較推論を含み、レビューのための事実に基づく根拠を提供した。控訴人の主張は、法的見地から説得力がない。なぜなら、これは、先行技術が特定の組合せが好ましい、又は『最適』であるということを明らかにする必要があるという誤った前提に依存しているためである。」「さらに、*In re Beattie* で強調したように、参照を組み合わせる動機又は提案が全体として従来技術によって提供される限り、法律は、発明者が意図する理由のために参照を組み合わせる必要はない。974 F.2d. したがって、委員会、バウアーマンとポープの組合せが『198出願』に述べられている理由から望ましいと判断する必要はそもそもなかったので、この議論は説得力がない」。

[162]「Betts は便所スペースを囲むフラットウォールを凹んだ壁に置き換えることを明示的に教えたり提案したりはしていないが、一般的に Betts は乗客により多くのスペースを提供することが望ましいことを示している」。

ーム要素に到達するように従来技術を組み合わせる示唆又は動機を提供しうる。Spectrum Pharms., Inc. v. Sandoz Inc., 802 F.3d 1326, 1333 (Fed. Cir. 2015)」[163]「1970年代後半に航空会社の規制が緩和された後、座席ごとの経済性が…収益性の牽引役になった（中略）航空機あたりの座席数が多いほど、収益性が高くなる」[164]と述べ、（明確な示唆として従来技術が開示していなくても一般的な）市場のニーズであっても当該主引用例と副引用例を結び付ける動機となりうる趣旨を判示し、問題となった特許を自明と判断した[165]。

2　グループ２　KSR判決の直接の判決理由に沿わない判決－特に③引用例と請求項発明では、課題が異なることを重視して動機付けを否定したと考えられる裁判例（上記①と整合しない裁判例）について

前述のように、KSR最判の直接の判決理由ⅰとⅱをさらに一段抽象化すれば、逆に、単に一つの視点だけをもって（例えば、引用例発明と請求項発明の課題が相違する、あるいは、引用例発明と請求項発明の属する分野が相違する点のみを重視して）「示唆がない」（非自明）と結論付けるような裁判例は、TSMテストの硬直的な運用として、KSR最判の直接の判決理由ⅰとⅱとは齟齬するような裁判例であるといえよう。そのような判決と

---

[163]「しかし、動機付けは、先行技術において明示的である必要はない。」「先行技術自体の一般的な知識又は教示に加えて、『設計の必要性又は市場の圧力又は他の動機』は、主張された方法で先行技術の要素を組み合わせるための示唆又は動機を提供する可能性がある。」Spectrum Pharms., Inc. v. Sandoz Inc., 802 F.3d 1326, 1333 (Fed. Cir. 2015).

[164] “after the airlines were deregulated in the late 1970s, ‘per seat economics . . . became the driver of [ ] profitability.’ Prel. Inj. Hr’g Tr. 34:22-35:3, Dkt. No. 145. The more seats per aircraft, the higher the profitability. *Id.*”

[165] なお、当該事例では、CAFC は、“When there is a design need or market pressure to solve a problem and there are a finite number of identified, predictable solutions, a person of ordinary skill has good reason to pursue the known options within his or her technical grasp.” KSR, 550 U.S. at 421. と判示し、obvious to try に関する KSR 最判を引用するが、“there are a finite number of identified” など、obvious to try の中核要件については検討されていない。

して、Hon Hai Precision Indus. Co., Ltd. v. PSC Computer Prods., 2004 U.S. Dist. LEXIS 31156[166]がある。この判決は、副引用例が主引用例と同一ないし類似の技術分野にないことのみを重視して動機付けを否定しており、KSR最判で否定されたTSMテストの厳格な運用例の一例であると思われる。なお、請求項発明の課題が引用例発明では意識されていないため、換言すれば、両発明の課題が相違することを理由に非自明とする判決であっても、非自明とする結論を導く他の視点があるような判決については、KSR最判の直接の判決理由とは矛盾しないものとして取り扱った（例えば、Kao Corp. v. Unilever United States, Inc., 334 F. Supp. 2d 527 では、両発明の課題の相違以外に、従来技術に逆示唆があることも請求項発明を非自明とする結論として使われている）。

3　グループ3　KSR最判では用いられていない理由付けによる判決

ここでは、逆示唆（本節1－2）を除き、KSR最判では用いられていない理由付けによる判決をいくつか紹介する。以下に個別に紹介する事例以外で特徴的な類型として、グループ3「そもそも何も動機付けらしい論証を当事者（原審）がしていないというもの」がある。米国連邦裁判所における当事者の自明性の立証活動では、技術の専門家が出願当時の技術常識に基づく証言をするものの、裁判所によりその証言は、自明性の法律判断との関係では、“conclusory”（証拠不十分である）と評価される判決が多いことも特徴的であった。

4　従来型に近いタイプ

従来型とは、知財高判平成21.1.28平成20(行ケ)10096［回路用接続部材］以前の日本の知財高裁で比較的多くみられた判断手法であり、主引用例を

[166] 該当部分は、以下のとおりである。“The Court is unconvinced that one designing a cap for a heat sink would look to food service trays, even trays that could be used for other items. The Wright ’258 patent is not analogous art and, even if it were, PSC has not made an adequate showing of motivation to combine. Accordingly, the patent is not invalid under 35 U.S.C. § 103.”

認定した後、続いて、周知技術等を認定し、動機付けの論証について殆ど検討することなく、主引用例に周知技術等を組み合わせることによって、請求項発明の構成に至ることを理由に請求項発明を容易想到とする手法である[167]。

調査の対象とした米国連邦裁判所の判決では、無効判断の対象としている特許権が自明であると判断されるためには、単に従来技術に上記特許権の要素が開示されているだけではなく、それらを結び付ける動機付けも必要であると明確に判示されている[168]。さらに、一般論だけではなく、事案の具体の検討（あてはめ）の部分でも同じ趣旨が繰り返されており、上記のように、この動機付けの部分の立証に成功していない趣旨を説いて特許権者に有利な結論を導く裁判例も多い[169]。そのような意味では、少なくとも2014年や2017年の連邦地方裁判所の自明性の判断手法は、無効判断とする特許権のクレームの要素が従来技術に全て開示されていること（従来型）に加え、それらを結び付ける動機まであって初めて当該特許を無効とする手法（「論理型」）が進歩性判断の大多数を占めるに至った2015-2017年の

---

167 時井真「進歩性判断の現況とその応用可能性(1)」知的財産法政策学研究41号129頁（2012年）。

168 このことは、2004年の段階から既に指摘されており、例えば、Alza Corp. v. Mylan Labs., Inc., 310 F. Supp. 2d 610, 2004 U.S. Dist. LEXIS 4914 では、“An invention ‘is not obvious solely because it is composed of elements that are all individually found in the prior art,’ however. Life Techs., Inc. v. Clontech Lab., Inc., 224 F.3d 1320, 1326 (Fed. Cir. 2000). Obviousness is a legal determination, based on findings concerning the so-called Graham factors: ‘(1) the scope and content of the prior art; (2) the differences between the claims and the prior art; (3) the level of ordinary skill in the pertinent art; 5 and (4) secondary considerations, if any, of nonobviousness.’ McNeil-PPC, Inc. v. L. Perrigo Co., 337 F.3d 1362, 1368 (Fed. Cir. 2003) (citing Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 17-18, 15 L. Ed. 2d 545, 86 S. Ct. 684 (1966)); accord Nat’l Steel Car, Ltd. v. Canadian Pac. Ry., 357 F.3d 1319, 1334 (Fed. Cir. 2004)” と判示している。2014年も同様の指摘を行う裁判例があり、Dome Patent, L.P. v. Rea, 59 F. Supp. 3d 52, 2014 U.S. Dist. LEXIS 89252 は、以下のように判示している。“(‘[A] patent composed of several elements is not proved obvious merely by demonstrating that each of its elements was, independently, known in the prior art.’); *see also Stryker Spine v. Biedermann Motech GmbH*, 750 F. Supp. 2d 107, 122 (D.D.C. 2010).”

169 例えば、Endo Pharms. Inc. v. Actavis Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 139275, 2017 WL 3731001や*In re* Stepan Co., 868 F.3d 1342, 2017 U.S. App. LEXIS 16246, 123 U.S.P.Q.2D (BNA) 1838, 2017 WL 3648528 がある。

日本の知財高裁の現況と近似している。もっとも、ごく少数ではあるが、従来型と親和的とも位置付けることも可能な連邦地方裁判所の裁判例があった。*In re* Sebela Patent Litig., 2017 U.S. Dist. LEXIS 128258, 2017 WL 3449054 であり、連邦地方裁判所は、事案の具体の検討において、主引用例と無効判断の対象としている特許権の相違点が微差（“minimal”）であるために、当該特許権が自明で無効であることを「強く指し示される」（強い推定）趣旨を述べている[170]（もっとも、当該事案では、補助的考慮要素も自明方向であることや動機付けも肯定されている）。

5　技術的貢献説

そのような事案として、Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Med., Inc., 381 F.3d 1371*, 2004 U.S. App. LEXIS 18386**, 72 U.S.P.Q.2D (BNA) 1333 がある。本判決においては、二次的考慮要素の具体的検討もあるので、必ずしも技術的貢献説あるいはそれと親和的な立場のみからの判示ではない。もっとも、「複雑な心臓不整脈の治療の問題は認識されてはいたが、この認識では最終的な解決策は明らかではなかったため、この問題の進行に対する解決策はこれまで達成されてこなかった」としている点が注目される。すなわち、請求項発明にて達成された課題は、従来技術では解決できなかったような問題である点が重視されている点では、技術的貢献説に近い判決であると理解しうる。

6　ネガティブルールの一つである「d)公知の物の単なる寸法、程度、形状の変更により得られる技術」に近い裁判例

上記のように、ネガティブルールについては、次第にその影響力を失い

[170] 該当部分は以下のとおりである。“Finally, Lemmens discloses that paroxetine mesylate is preferable to paroxetine hydrochloride. Because the prior art brings together all of the elements of the asserted claims except the precise value of 7.5 mg/day, which is within the range in Coelingh, the differences between the claimed subject matter and the prior [71] art are minimal. Although this does not end the Court’s analysis, as set forth below, it strongly indicates that the claimed inventions are obvious.”

つつある旨が指摘されているが、もっとも、例えば、2017年の米国連邦裁判所の判決においては、このルールのうちの「d）公知の物の単なる寸法、程度、形状の変更により得られる技術」と親和的な裁判例が見受けられた。そのような裁判例として、Viveve, Inc. v. Thermigen, LLC, 2017 U.S. Dist. LEXIS 187306, 2017 WL 5257007 がある。

当該裁判例において連邦地方裁判所は、主引用例は、逆熱勾配冷却装置を利用する場合、組織の様々なレベルで生成された温度勾配を具体的に開示していないものの、約 0 度の低温から始めて（上皮で）10度まで、さらには45度の高温、基礎になる組織における約80度まで変化させて最適温度を得ることは、通常の創作能力の範囲内であるとして、問題となった請求項発明（17）の自明性を自明としている[171]（他のクレーム、特にクレーム12も同様の論理で自明であるとされている）[172]。そのほか、a）公知の要素の組合せであって、特定の相乗効果（Synergism）を欠く技術、b）公知技術から発明努力を要せず自然に導かれる技術（＝いわゆる日本法の設計的事項の概念に近い）、e）公知の物における複数の部品を単一化し、また単位の

[171] “Regarding claim 17, Knowlton fails to specifically recite the temperature gradients produced in the various levels of tissue when utilizing a reverse thermal gradient cooling device. However, it would have been obvious to one of ordinary skill in the art at the time the invention was made to provide the reverse thermal gradient ranges from a low temperature of about 0 degrees C. to about 10 degrees C. at the epithelium to a high temperature of about 45 degrees C. to about 80 degrees C. in the underlying target tissue since it has been held that where the general conditions of a claim are disclosed in the prior art, discovering the optimum or workable ranges involves only routine skill in the art. *In re Aller*, 220 F.2d 454, 42 C.C.P.A. 824, 1955 Dec. Comm’r Pat. 136, 105 USPQ 233.”

[172] さらに、具体的結論においては、要件を充足していないとしつつも、ネガティブルール（d）そのものは否定していないため、本文のような裁判例と同様に位置付けられる裁判例として、Horizon Pharma Ir. Ltd. v. Actavis Labs., UT, Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 77440 がある。当該事案では、連邦地方裁判所は、具体の事案の検討において、従来技術に複数の変数が存在する場合、どのパラメータをどう変更するかが知られておらず、また仮に一つの変数をどの方向へ動かすことが好ましいか知られていても、他の変数と調和しながら総合的に最適の設定を得る方法についてまで従来技術が開示ないしは示唆していない趣旨を述べて、無効判断の対象としている特許は単なる最適化ではない趣旨を述べている（さらに上記特許権に予想外の効果があること等も上記特許が非自明方向であることを裏付けるとしている）。

部品を複数の部品に置換することにより得られる技術も技術的貢献説に近いといえる。

以上を整理すると以下のような表になる。

米国　非容易推考説vs技術的貢献説

（単位／件）

裁判例の類型	2017年	2014年	2004年
非容易推考説	87(96.7%)	88(97.8%)	49(96.1%)
技術的貢献説	3(3.3%)	2(2.2%)	2(3.9%)
合　計	90	90	51

（各技術的貢献説に該当する裁判例は各年の裁判例の表参照）

第4節　結びに代えて－上級審による一般論定立のあり方に関する若干の考察

KSR最判は、「自明性判断の基準と解釈できる言葉が判例の各所にちりばめられている」[173]とも評価する向きもあり、実際、自明性についての明確な一般論を立てているわけでもない。

しかし、そのような「ちりばめられた」判決であるにも拘わらず、KSR最判が今日まで影響力のある判決として意義を残した（第2節）理由としては、既にKSR最判以前からTSMテストの柔軟な運用の傾向が進んでいた[174]ことや、TSMテストという米国で既に運用実績を十分積んだ判断方式について、最高裁が希望する運用方法の方向性を指し示したこと（“rigid approach”は取りえないこと）といったものが考えられる。しかし同等に、KSR最判の判示である①一般的課題あるいは黙示的示唆の活用が、請求項発明の課題と引用例発明の課題相違のみを重視して動機付けを否定した原審の判断を覆す理由として実際に利用され、その意味では、①が事案との関係で活きた判示であると分析できることも影響しているように思われる。こうした

[173] 例えば、「残念なことにKSR最高裁判決では、どのような場合に自明であると判断できるかについて簡潔に述べておらず、自明性判断の基準と解釈できる言葉が判決の各所にちりばめられている」（今泉・前掲注20）1096頁）。

[174] Petherbridge & Wagner, *supra* note 11.

側面からみると、仮に今度は、米国連邦裁判所によるTSMテストの運用方法があまりも柔軟であって自明性判断のハードルとして機能していないと評価するのであれば、その変更にあっては、判決の一般論が活きるよう、判示にふさわしい事案が慎重に選択されるべきであるように思われる。