OSHALiANG
Intellectual Property Law

「類似技術のテスト」
"The Analogous Art Test: A Natural Alternative to the Slippery Slope of Hindsight Bias"

要旨
一応の自明性（*prima facie* case of obviousness）立証のために文献をまとめる場合、特許商標庁（PTO）は、選択した先行技術について、発明のプロセスにおいて当業者が参考にするであろうとの推定の合理性を充足することも立証する責任があり、これは「類似技術のテスト（analogous art test）」としても知られる。道路除氷用の糖蜜の使用に関する事件において、連邦巡回控訴裁判所は、この厄介な題目に新たな光を当てた。

特許審査の間、PTO の審査官は、多くの場合、単一の文献に各クレームの限定事項を発見することにより、又は、単一の文献では不十分な場合、複数の先行技術文献を組み合わせることにより、クレームに特許性がないことを示そうとする。しかしながら、大抵 PTO は、自然な発明のプロセスや、課題の新規な解決策を発明する際に、当業者が通常考慮する事項を考慮することなく、一応の自明性を立証するため、単に文献から構成要素を取り込むであろう。類似技術のテストに入る。*In re Bigio*, 381 F.3d 1320 で説明したとおり、先行技術とみなされるためには、PTO には、(1)取り組む課題に関係なく、文献が努力傾注分野（the same field of endeavor）からであるか、(2)発明者が関与する特定の課題に合理的に関連する（reasonably pertinent）ことを立証する責任がある。

この原理は、米国連邦巡回控訴裁判所（CAFC）の最近の判決である、道路除氷用の非糖化ビート糖蜜（desugared beet molasses: DSBM）の使用を対象とした Natural Alternatives, LLC （Natural 社）に交付された米国特許番号 6,080,330 （‘330 特許）を中心とする、Newman, Clevenger, 及び O’Malley の *In re Natural Alternatives*, 2015-1911 (August 31, 2016)で強調される。非公開の見解において、CAFC は、PTO が再審査の際の文献の組み合わせにより自明とした‘330 特許の無効について、特許審判部（PTAB）の支持を覆した。最終的に CAFC は、主引例が５０％の砂糖を含有する糖蜜の使用を教示し、‘330 特許で使用される DSBM とは区別可能であるとして、Natural 社側についた。

しかしながら、CAFC は、DSBM の使用を教示する文献が、自明性の目的で先行技術文献を構成したかどうかという Natural 社の弁論に直面した際に、類似技術テストの再検討も行い、USPTO 及び PTAB が、当業者が当該特定の文献を参考にした理由を挙げられなかったことの過ちについても時間を割いた。問題となっている副引例は、「バラストとして液体糖蜜で満たされた空気式タイヤを有する車輪（a wheel having a pneumatic tire filled with liquid molasses as a ballast）」における DSBM の使用に関し、直接道路の除氷に適用される‘330 の組成物とは全く異なる。ここで、CAFC は、どのようにして、当該文献が努力傾注分野にあり、又は特定の課題に合理的に関連するのか、PTO に説明する責任があると繰り返した。

実際の適用においては、類似技術のテストは、出願人に有利に働く合理的な方法で本発明の分野を特徴づけながら、又は同じ分野にあるかどうかという文献の「適切さ（pertinence）」を攻撃しながら、当該テストを充足することはPTOの責任であるとPTOに警告することにより、防衛的に主張されてもよい。ここで、どのようにして「同じ分野」又は「合理的に関連する」が組み立てられるのかが、当該テストの結果に影響し得るということに注意しなければならない。例えば、PTOは、文献は「運送業」に広く関連するものとして、同じ分野にあると最後の抵抗をした。説得されることなく、CAFCは問題を明確にし、発明が石油の*貯蔵*に関するものである一方で、問題の文献が石油の*抽出*に関するものであった *In re Clay*, 966 F.3d 656 の結果に言及して当該文献を切り捨てた。*Clay* において、CAFC は、先行技術文献は、「ただ両者が石油産業に関連するという理由では、Clay の努力傾注分野の範囲」にはないと判示した。

Natural が直面した他の注目すべき問題は、自明性認定の反証のための二次的考慮事項（secondary considerations）（客観的兆候 : objective indicia）の要件の再検討である。非自明性の客観的兆候は、当業者が異なる分野からの先行技術文献を組み合わせる動機付けがあったという認定の反論として用いることができる。再審査の間、Natural 社は、複数の市政機関から、業界の称賛、商業的成功、及び‘330 特許の商業実施形態へのライセンスの客観的証拠を提示した。しかしながら、USPTO 及び PTAB は、クレームのすべての要素が先行技術とみなされるため、当該客観的証拠と問題となっているクレームとの「結びつき（nexus）」が十分でないと争った。CAFC は、「商業的成功が先行技術における一要素に起因する場合、結びつきは存在しない」（“[i]f commercial success is due to an element in the prior art, no nexus exists.” Tokai Corp. v. Easton Enterprises, Inc., 632 F.3d 1358, 1369 (Fed. Cir. 2011)）という点で USPTO に賛同したが、CAFC は、一応の自明性が立証されていなかったため、Natural 社によって提示された客観的証拠の USPTO 及び PTAB による却下に反論した。特に、先行技術は、一般的な糖蜜を教示したが、路面を除氷するための DSBM は特に教示しなかった。