

そこに、そこがあるのか？
自明性（Obviousness）における固有性（Inherency）と
機能的クレーム（Functional Claiming）

最近の判決において、連邦巡回裁判所は、当事者系レビューにおける電気ケーブルの製造を対象とする特許について、その無効を支持した。この支持は、特許審判部（Patent and Trial and Appeal Board（PTAB））が行なった、自明性の文脈においての固有性の適用が誤っていたことを連邦巡回裁判所が認めたにもかかわらずになされた。

拒絶と判定するにあたって、審査官は、先行技術文献から何が教示されるか、そして、審査対象の請求項における各限定が新規性のないものまたは自明なものか否かについて考慮しなければならない。場合によっては、審査官は、米国特許法第 102 条（35 U.S.C. § 102）に基づく、新規性の不存在による拒絶、または米国特許法 103 条（35 U.S.C. § 103）に基づく、自明性による拒絶にあたって、明示的に定義または開示されていなくとも先行技術の教示から必然的に生じるであろう固有的な特徴を前提とすることがある。新規性がないとの文脈においては、請求項の機能的要素が証明されていないが、それにもかかわらず先行技術文献により示されるその他の物理的限定と分離することができない場合において、審査官は、拒絶を立証するために固有性の主張に依拠することが多い。

一応の自明性を立証する場合には、固有性は、より複雑になる。なぜなら、固有的な特徴は、その定義により、先行技術を調べる当業者により認識されないものであるからである。In re Rijckaert 事件（9 F.3d 1531, 1534 (Fed Cir.1993)）において検討されたとおり、「固有的である可能性があるものは、必ずしも既知であるわけではない。自明性は、未知のものに基づくことはできない」。換言すれば、固有的な限定そのものは、文献を補正または組み合わせるための動機付けとして用いることはできない。その代わり、拒絶は、固有的な限定が技術のその他の教示から必然的に生じるものであり、固有的特徴について指図なく、先行技術を補正するために当業者が動機付けされるであろうという主張を前提としていなければならない。

Southwire Co.対 Cerro Wire LLC 事件判決（2016-2287, (Fed. Cir. Sep. 8, 2017)）においては、連邦巡回裁判所は、Cerro が開始した当事者系レビューにおいて Southwire が所有する米国特許番号 7,557,301 号特許（'301 号特許）の無効を支持した。この'301 号特許は、潤滑材を外被膜に組み込み、設置に必要な引張力を低減させるケーブルの製造方法を対象とするものである。特許審判部は、この発明が、米国特許番号 6,160,940 号

（Summers）およびいくつかの二次的文献を参照すれば自明であると認定した。とりわけ、特許審判部は、Summers がケーブル配管における設置に適合した光ファイバーケーブルについて記述していること、そしてケーブル引張力に対する抵抗を低減するためケーブルの組成に用いるそのプラスチック材には、ケーブルジャケットの表面に移動する摩擦低減添加物が含まれうると認定した。特許審判部は、請求対象の製品と先行技術の製品が、同一または実質的に同一のプロ

セスにより製造された場合には、新規性の不存または自明性のいずれかの一応のケースが立証されていると指摘した。'301 号特許を無効にしたこの判決において、特許審判部は、請求項において記載された引張力の「約 30% 以上の低減」に関する未開示の限定は、引例の組み合わせにおいて固有的であると主張した。

連邦巡回裁判所に対する上訴において、Southwire は、この自明性の認定は不適切であると主張した。その根拠は、請求項に記載された引張力の 30% 低減を Summers が固有的に開示したとの判断に基づき、自明性の認定がなされたものであり、限定が必然的に存在しているのは、どの証拠によっても立証されていないからであるとしている。むしろ、Southwire は、当業者であれば、固有性に基づく自明性に求められる確定性をもって、引張力の 30% 低減を達成する潤滑剤の濃度を選択する理由はないであろうと主張した。

連邦巡回裁判所は、欠落している請求の限定を提供するために固有性を用いることができると指摘したが、固有的となるための文献の教示にあたって限定が必然的に存在しなければならないことを確認した。このために、連邦巡回裁判所は、引張力の 30% 低減が先行技術プロセスから必然的に生じるとの認定について十分な説明を特許審判部が行っていないと認定した。これにもかかわらず、連邦巡回裁判所は、以下のとおり考えた。すなわち、Summers のプロセスが引張力の 30% 低減を必然的に達成することが固有的であるとした特許審判部の認定に誤りがあるものの、特許審判部は標準的な原理をもって必要な事実認定を行ない、限定が自明

であると認定した。とりわけ、文献にて電気ケーブルの製造における同一のプロセスが開示され、手順が重大な点において異なっておらず、かつ、新規性のある結果がなかった。

In re Best 事件判決（562 F.2d 1252, 1254 (CCPA 1977)）を引用して、連邦巡回裁判所は、機能的限定を除き、すべてのプロセスが先行技術文献により明示的に開示されている場合には、機能が固有的であるという推定を特許権者が反駁しなければならない場合があると指摘している。本事件（Southwire 事件）において、連邦巡回裁判所は、また、以下のとおり判断した。すなわち、自明性の認定を反駁するために新規性のある結果の存在を立証しておらず、Southwire の製品のいずれも、請求対象であるところの引張力の 30% 削減、または、その他の請求項の限定を具体的に表現しているとの供述に関して証拠を提出していない。その上で、連邦巡回裁判所は、限定が、既知のプロセスの結果を単に定量化しただけのものでないと示す証拠がないと結論づけ、'301 号特許の無効を支持した。

Southwire 事件判決は、以下の点で優れた注意喚起を提供している。それは、実務家は、拒絶がどのように判定されるかを注意深く検討し、審査官がいつ、一定の請求項の限定において固有的な証明に依拠するのかを特定すべきということである。固有成の主張は、新規性の不存におよび自明性の双方の文脈において、通常、黙示的または明示的な推定の形式をとって、なされることがしばしばであり、こうした論理の飛躍を特定することは、応答書においてクレーム拒絶を崩す上で役立つ場合がある。審査官は、固有成の特徴が、クレーム拒絶を立証するために

必然的に存在していることを証明しなければならない。したがって、実務家は、まず、どの請求項の限定が、先行技術の見地から固有的であると主張しているのかを指摘すべきあり、固有的限定が先行技術により示される要素から必然的に生じるという不確定性を生む、請求対象物における相違を強調すべきである。

しかしながら、Southwire 事件判決によれば、固有性による拒絶を崩すことが成功した場合であっても、既知のプロセスにおける特徴を数量化することを目的とするに過ぎない限定は、自明性についてのその他の理論に打ち勝つことはない。そうした場合には、Southwire 事件のそのように、その他の自明性の原理にまず対処するため、新規の質的限定を、先行技術に記述されなかったその他の請求項の限定（または限定の組み合わせ。構造上の要素、組成成分の濃度または割合、独自の方法手順など）と結びつけるべきである。このように、固有性については、不確定性を生じさせることにより対処できる。請求項の個別の要素が既知の場合であっても、当業者が、固有的な限定が独自の限定または組み合わせから必然的に生じるであろうことを合理的に予期することはないであろう。したがって、審査官が提示する文献を補正または組み合わせるための動機付けは存在しない。