

In re Kubin¹

～KSR最高裁判決後において、 自明性に基づく拒絶を克服する方法～



Alex Chartove*
阿部 隆徳 (訳)**

事案の概要

クレームされた発明は、分子である。クレーム73は、以下のとおりである。

「配列番号2の22-221位のアミノ酸と少なくとも80%同一であり、CD48と結合するポリペプチドをコードするヌクレオチドを含有する、単離された核酸分子」

米国特許商標庁の審査官は、クレームは自明であるとして拒絶した。審判部は、当業者はクレームされた分子を単離することの価値を認識し得たし、また、従来技術を用いてクレームされた分子を単離するよう動機付けられていたであろうと述べて、拒絶を支持した。審判部によれば、先行技術は、クレーム73に定義された各要素を組み合わせる成功の合理的期待を提供していた。従って、クレームされた組み合わせは、試すことが自明 (obvious to try) であると共に、米国特許法103条のもと自明 (obvious) でもある。

出願人は、拒絶に対して、CAFCに上訴した。

争点

「試すことが自明」であるクレームされた組み合わせは、必然的かつ自動的に米国特許法103条のもと自明でもあるか。

1 In re Kubin, 561 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2009)

* Morrison & Foerster LLPのパートナー弁護士

** 阿部隆徳国際法律特許事務所、弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士・大阪大学大学院医学系研究科特任教授

裁判所の判断

CAFCは、米国最高裁判所のKSR判決によれば、試すことが自明であるクレームされた組み合わせは、米国特許法103条のもと自明である可能性はあるが、必然的かつ自動的に103条のもと自明であるわけではないと述べた。CAFCは、クレームされた組み合わせが、試すことが自明である可能性はあるが、103条のもと自明ではなく、従って特許化され得る2つの場合について説明した。

1つ目の例においてCAFCは、組み合わせが以下に起因する場合、組み合わせは、試すことが自明である可能性はあるが、自明ではないと述べた。

- [A] 成功するまで、全ての変数を変えたり、多数の選択肢を試し、
- [B] 先行技術が、
 - [i] どの変数が重要であるかについて示唆を与えていない、または、
 - [ii] 多数の選択肢のうちのどれが成功しそうかについて指針を与えていない

2つ目の例においてCAFCは、組み合わせが以下に起因する場合、組み合わせは、試すことが自明である可能性はあるが、自明ではないと述べた。

- [A] 新技術または実験分野として有望と思われる一般的方法を探求し、
- [B] 先行技術が、以下について一般的指針しか提供していない
 - [i] クレームされた組み合わせの特定の形式、または、
 - [ii] クレームされた組み合わせの特定の形式を得る方法

しかし、CAFCは、これらの2つの例のいずれも、クレーム73には適用されないと判断した。CAFCは、先行技術は、クレームされた組み合わせを可能とする詳細な方法論と、クレームされた組み合わせが成功するであろうと示唆する証拠を含んでいると判断した。従って、当業者は、先行技術の教示に照らしクレームされた組み合わせを引き出す成功の合理的期待を有していた。よって、クレーム73に定義されている要素の組み合わせは、試すことが自明であると共に、米国特許法103条のもと自明でもある。CAFCは、拒絶を支持した審判部の決定を維持した。

実務上の指針

In re KubinにおけるCAFC判決は、バイオ発明のみならず、全ての技術に適用される。CAFC判決は、KSR判決において用いられた用語と一環した用語を用いて、クレームされた組み合わせの非自明性を示す有用な主張を示唆している。

例えば、先行技術が、クレームされた組み合わせの要素全て、クレームされた組み合わせを得る一般的動機、クレームされた組み合わせを得るための既存の技術を、個別に開示している場合を想定してみよう。この場合において、選択されるべき変数は多数あるが、先行技術はどの変数が重要か、または、どの変数が成功しそうかについて特定していないと主張することによって、クレームされた組み合わせは非自明（すなわち、特許化され得る）とされる可能性がある。この主張は、試すことが自明である可能性があるが自明ではないとのCAFCの1つ目の例に基づくものである。

同様の状況において、技術が比較的新しいか実験段階であり、先行技術はクレームされた組み合わせの特定の形式またはクレームされた組み合わせの特定の形式を得る方法について一般的指針しか提供していないと主張することによって、クレームされた組み合わせは非自明（すなわち、特許化され得る）とされる可能性がある。この主張は、試すことが自明である可能性があるが自明ではないとのCAFCの2つ目の例に基づくものである。