

1. Syngenta Seeds, Inc. v. Monsanto Co. (2007年5月)

Syngenta Seeds, Inc. は、米国特許 6,403,865 号および第 6,075,185 号の請求項 1、米国特許 6,320,100 号の請求項 18 が侵害されているとして Monsanto Co. を訴えた。

(1) 対象特許

殺虫たんぱく質を生成するように操作された遺伝子組み換えトウモロコシに関する。

(2) 地方裁判所

陪審は「865 特許は侵害されているとしたが、自明性の観点から無効であるとした。

(3) CAFC (控訴裁判所)

原判決を支持

KSR を引用して「自明性に関する最終的な判断は法的判断である」と述べた。ただし、Winner Int'l Royalty Corp v. Wang 事件から「判断は、基礎事実の調査に基づく必要がある。」とも指摘した。(訳者注: 事実の判断は陪審員が行う。)

2. Leapfrog Enters. v. Fisher-Price, Inc. (2007年5月)

(1) 対象特許(米国特許 5,813,861号)

【請求項 25】

対話型学習デバイスであって、

複数のスイッチと、当該複数のスイッチと通信し、プロセッサを持つ音声生成デバイスと、メモリとを有する筐体と、

少なくとも1つの文字列の描画であって、各文字はスイッチと対応付けが可能である少なくとも1つの描画と、

前記描画の特性を前記プロセッサに通信するように構成されたリーダ(reader)とを備え、

描画された文字を選択することによって、対応付けられたスイッチが起動して前記プロセッサと通信を行い、その結果前記音声生成デバイスは、前記選択された文字に対応付けられた、前記文字列内における前記文字の位置によって決まる音声に応じた信号を生成する

対話型学習デバイス。

(2) 地方裁判所

米国特許 3748748号と・・・(中略)・・・被告側の技術専門家に代表される当業者が持つ知識とを組み合わせると自明であるとして無効とした。

(3) CAFC

原判決を支持

請求項 25の主題は、先行技術と当業者の知識の組み合わせに基づき自明であったと思われると述べた。Leapfrogは、このタイプのデバイスにリーダ(reader)を備えるという特徴が、当業者にとっては独自の観点で、難しく困難であった、と示すことができなかった。

自明性テストは「事件の事実関係の検討と無関係に、画一的に適用される基準ではない。実際には当業者の常識が、組み合わせが自明かどうかを判断する根拠を形成する。」

「最新電子技術を旧式の機械的デバイス(例えば‘748特許)に応用することは、近年では一般的なこととなっている。」 KSRを引用して「よく知られた構成要素を公知の方法に従って組み合わせることは、予測可能な結果を生じさせるに過ぎない場合、自明である可能性が高い。」と述べた。

3. Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc. (2007年5月)

Pfizer, Inc.は、Pfizerの医薬品のジェネリック版に対するApotexの医薬品簡略承認申請(ANDA)が米国特許4,879,303号の請求項1,2および3を侵害していると主張してApotexを訴えた。

(1) クレーム

【請求項1】

アムロディピン (Amlodipine) のベシレート塩 (Besylate Salt)

【請求項2】

医薬組成物であって、医薬品として許容可能な希釈剤または担体とともに、請求項1に記載のアムロディピンのベシレート塩を、抗高血圧作用、抗虚血作用、または狭心症を緩和する作用のいずれかの効果を生む量だけ含む、医薬組成物。

【請求項3】

請求項1に記載のアムロディピンのベシレート塩を、抗高血圧作用、抗虚血作用、または狭心症を緩和する作用のいずれかの効果を生む量だけ含む、添加剤を混合して製剤された錠剤。

(2) 地方裁判所

Apotexは「303特許は無効または権利行使不能とする確認訴訟を請求したが、地方裁判所はApotexの請求を退けた。

(3) CAFC

原判決を破棄

「303特許の請求項1から3は自明でなかった」とする原判決は誤りであるとした。

Dystar Textilfarben GmbH v. C. H. Patrick Co.の判例を引用してCAFCは、「関連先行技術の教示内容を組み合わせて発明を実現するという示唆、教示または動機は、組み合わせの対象となる先行技術参考文献で明示されている必要はなく、常識、先行技術全般、または問題の本質そのものなどに求めるとしてもよい。」と指摘した。自明かどうかを判断する際に、先行特許において具体的に自明性を指摘することは不要である(480 F.3d. 1348, 2007年3月22日)。

大法廷での再審理の請求は、却下された(2007年5月21日)

4. Omegaflex, Inc. v. Parker-Hannifin Corp. (2007年6月)

Omegaflex, Inc. は、パイプ係合技術に関する米国特許 6,079,749 号および第 6,428,052 号を侵害しているとして、Parker-Hannifin Corp. を訴えた。

(2) 地方裁判所

侵害および特許有効性に関する略式裁判では OmegaFlex の主張が認められた。「被告の位置決めスリーブを米国特許 6,03,237 号のパイプに追加することは当業者にとって自明ではなかったと考えられる。その理由は、被告側のエンジニアはそのようにスリーブを設置することによって気体の流れが妨げられる可能性があるとして設置しないと決断したからである。」

(3) CAFC

特許を有効とした略式裁判が破棄され、差し戻しとなった。

当業者は課題を認識しておりスリーブを追加したと考えられるという証言によって、'237 特許に位置決めスリーブを加える根拠が当業者にあったかどうかについての、重要な事実に関する本質的な問題が提起された。

KSR を引用して「複数の構成要素から構成される特許の場合、構成要素それぞれが独立して先行技術で公知であることを証明しただけでは自明であるとの証明にならない。請求されている新規の発明で開示されている方法で当該構成要素を当業者が組み合わせるきっかけとなった理由を特定することは重要となり得る。この場合、問題となっている請求項の具体的な主題にぴったり合致する教示を先行技術に探し求める必要はない。」と指摘した。そうではなく、法廷は複数の特許の相互に関連した教示、設計者に公知の需要または市場の需要が与えた影響、および当業者が有する背景知識に目を向ける必要があるとした。

5. Takeda Chem. V. Alphapharm Pty., Ltd. (07年6月)

Takeda Chem. Indus.は、製薬会社であり、米国特許 4,687,777 号の特許権者である。ジェネリック医薬品会社である Alphapharm が、パラグラフ IV の認証で「777 特許は米国特許法第 103 条に基づき自明である」と主張した医薬品簡略承認申請 (ANDA) を提出したところ、Takeda は請求項 1、2 および 5 を侵害しているとして Alphapharm を訴えた。

(1) クレーム

- ・請求項 1 は、ある化学式を持つ化合物またはその薬理的に許容可能な塩、に関する。
- ・請求項 5 は、薬理的に許容可能な担体、添加物または希釈剤とともに、ある化学式を持つ化合物またはその薬理的に許容可能な塩から主に成る抗糖尿病組成物に関する。
- ・請求項 2 は、請求項 1 に記載の化合物であって、当該化合物は [前記分子の左半分である] 化合物に関する。

(2) 地方裁判所

請求された化合物は先行技術に鑑みても自明ではなかったと判断した。

(3) CAFC

原判決を支持。Alphapharm は、先行技術に基づいて問題の化合物が実現されたことを証明できなかった。

KSR では、厳格または強制的ではないが、「当業者が問題の発明と同じ方法で構成要素を組み合わせる理由」を特定することも重視しており TSM テストをも採用し得ると指摘した。(Graham v. John Deere Co. of Kansas City の判決は今でも、自明性を検討する上で基本となる。)

「予測可能な解決方法を特定してというよりは・・・(中略)・・・、先行技術は、幅広い化合物を開示しており、そのいずれもが更なる調査の対象の化合物として選択され得ることを開示していた。重要なポイントは、先行技術で開示されている最も近い化合物は・・・(中略)・・・否定的な特性を示しており、この特性のために当業者がその化合物・・・(中略)・・・に注目することはなかったと考えられることである。このような証拠から、試してみることは自明ではなかった。」

6. Pharmastem Therapeutics Inc. v. Viacell (07年7月)

Pharmastem Therapeutics, Inc.は、米国特許 5,004,681 の請求項 1 および 2、米国特許 5,192,553 (‘681 特許の一部継続出願) の請求項 13,19,47,53 および 57 を侵害しているとして、6 社を訴えた。

当該特許は、臍帯血を用いて血流/免疫不全の患者を治療する医療方法に関する。

(1) ‘553 特許 (請求項 13)

ヒトの造血/免疫再構成方法であって、

- (a) ヒト新生児またはヒト胎児の、造血幹細胞を含む血液成分を分離することと、
- (b) 前記血液成分を冷凍保存することと、
- (c) 前記血液成分を解凍することと、
- (d) 前記造血幹細胞が生存能力を有する適切なヒト宿主において増殖するように、前記血液成分を前記ヒト宿主に導入することとを含む方法。

(2) 地方裁判所

陪審は、Pharmastem の主張を認める評決を出した。被告は特許無効に関する JMOL (法律上の問題としての判決) を請求したが拒否された。

(3) CAFC

自明性に基づく特許無効の JMOL を拒否した判断を破棄した。KSR を引用して、「構成要素を組み合わせることによって「予測可能な結果を生む以上の効果が得られなければならない」、「予想外且つ効果的な方法で」共に作用する構成要素を組み合わせることは自明ではないと考えられる」と指摘した。(下線部は KSR からの抜粋)

「発明者が出願した時点において、造血再構成を実現するべく冷凍保存された臍帯血を利用するという考えは新しいものではなかった」ため、「・・・(中略)・・・特許が付与された組成物またはプロセスを考案する示唆または動機があったかどうかは重要ではない」

「発明者は、どういう結果が出るのか既に分かっていたことを証明するために、通常の研究方法を用いたに過ぎない。既に真実であると信じられている事実を科学的に確認することは価値のある行為かもしれないが、それで特許可能な発明が得られるわけではない。」CAFC は括弧付きで KSR を引用している:「真の革新に因ることなく通常過程において生じる進歩に対して特許による保護を付与することは発展を阻害する。」