

米国特許ニュース

CAFC 判決 先行技術にクレームの限定そのものが明記されていなくとも 先行技術の開示内容に常識(コモンセンス)を働かせれば 自明となる場合がある

2020年11月12日

米国弁護士 服部 健一 (Ken I. Hattori)
マイク J. カリディ (Michael J. Caridi)
本橋 美紀 (Miki Motohashi)

I. 概要

本件は、航空機内の内装の壁表面に、座席の一部を受け入れる凹部を形成し、壁内のデッドスペースを減少させて機内設備を密接に配置し、航空機の客室空間を有効活用するための技術に関する特許に関する事件である。

争われた特許は、B/E Aerospace, Inc. (以下 B/E 社) が有する「航空機内化粧室 (Aircraft Interior Lavatory)」というタイトルの米国特許第 9,073,641 号 (641 特許) および米国特許第 9,440,742 号 (742 特許¹) である。両特許は、航空機の化粧室ユニット 10 と乗客用座席 16 の間の客室側壁面 28、42 に二つの凹部 34、100 を配置して、乗客用座席の背もたれ部 44 と座席後脚 17 をその凹部に受け入れられるようにし、化粧室ユニット 10 と乗客用座席 16 を近接して設置させることで客室空間を有効活用する特許である。

C&D Zodiac, Inc. (以下 Zodiac 社) は、B/E 社が明細書と図面に自ら開示して自認した先行技術 (Admitted Prior Art) Fig. 1 と、米国特許第 3,738,497 号 (Betts) の組み合わせにより 641 特許は自明で特許性がないとして、当事者系レビュー (IPR) を請求した。特許庁審判部 (PTAB) は Zodiac 社の主張を認め特許無効と審決した。

B/E 社はこれを不服として CAFC に控訴し、641 特許には 2 つの先行技術に全く存在しない限定 (第二凹部 100) があるにも関わらず自明で無効とすることは誤りであると主張した²。しかし、CAFC は、両先行技術にはクレームの限定を開示していない点はあるものの、その点は開示さ

¹ 742 特許では、独立クレーム 8 で 641 特許クレーム 1 と同様に第一凹部と第二凹部についてクレームされており、本件ではクレーム 8、10~16 の有効性について結論が出された。しかし、判決中では 641 特許に着目して議論されているため、本稿でも説明を割愛する。

² B/E 社は、PTAB は先行技術としてふさわしくないデザイン図面の証拠を認め判断を誤ったという点についても主張したが、本稿では自明性の点についてのみ分析している。

本件で争われた 641 特許のクレーム 1 は以下の通りである。

An aircraft lavatory for a cabin of an aircraft of a type that includes a forward-facing passenger seat that includes an upwardly and aftwardly inclined seat back and an aft-extending seat support disposed below the seat back, the lavatory comprising:

a lavatory unit including a forward wall portion and defining an enclosed interior lavatory space, said forward wall portion configured to be disposed proximate to and aft of the passenger seat and including an exterior surface having a shape that is substantially not flat in a vertical plane; and

wherein said forward wall portion is shaped to substantially conform to the shape of the upwardly and aftwardly inclined seat back of the passenger seat, and includes **a first recess** configured to receive at least a portion of the upwardly and aftwardly inclined seat back of the passenger seat therein, and further includes **a second recess** configured to receive at least a portion of the aft-extending seat support therein when at least a portion of the upwardly and aftwardly inclined seat back of the passenger seat is received within the first recess.

上後方に傾斜する乗客用座席 16 と背もたれ部 44 の下に配置された後方に延びる座席後脚 17 を含む、前向きの乗客用座席 16 を有するタイプの航空機客室の航空機用化粧室ユニット 10 であり、下記の構成要件を有する:

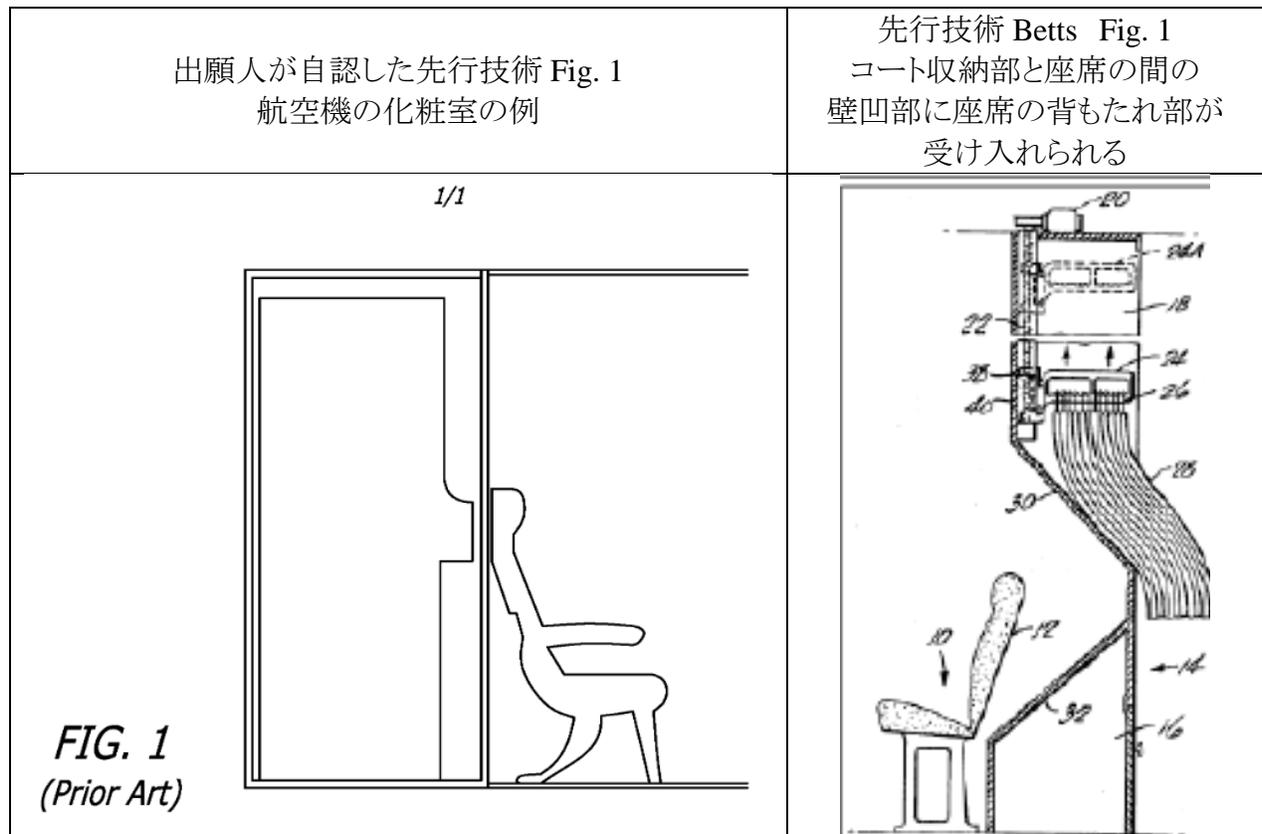
客室側壁部 28、42 と化粧室空間 30 を構成する内装を含む化粧室ユニット 10 であり、前記客室側壁部 28、42 は、乗客用座席 16 の後方に近接して設置されるように設計され、垂直面において実質的に平らではない形状を有する外面を含み;そして

前記客室側壁部 28、42 は、乗客用座席の上後方に傾斜した背もたれ部 44 の形状に実質的に一致する形状であり、乗客用座席 16 の上後方に傾斜した背もたれ部 44 の少なくとも一部を受け入れるように設計された**第一凹部 34**を含み、さらに、乗客用座席 16 の上後方に傾斜した背もたれ部 44 の少なくとも一部が第一凹部内 34 に受け入れられる際に後方に延びる座席後脚 17 の少なくとも一部を受け入れるように構成された**第二凹部 100**を含む。

B. 米国特許商標庁特許審判部 PTAB における IPR 手続き

Zodiac 社は 641 特許と 742 特許に対して IPR(当事者系レビュー)を申請した。IPR において、クレーム 1 は出願人が「自認した先行技術(Admitted Prior Art) Fig. 1」と米国特許第 3,738,497 号(Betts)から自明であるか否かについて争われた。

出願人が自認した先行技術 Fig. 1 の客室側壁部は垂直であり、凹部はない。そしてもう一つの先行技術の Betts には、乗客用座席 10 の客室側壁部が傾斜面 30、32 があって、凹部を形成し、ここに乗客用座席の背もたれ部 12 を受け入れるための空間が形成されている。



PTAB は Betts の凹部を客室側壁部に有する設計は 641 特許の「第一凹部」の限定に相当するもので、当業者(航空機のインテリアデザイナー)であれば機内のスペースを有効利用するために、自認した先行技術の化粧室の客室側壁部に Betts が開示する凹部を組み込んでデザインすることは当然あり得ると判断した。

この判断に関しては、B/E 社は反論せず、Betts の凹部が 641 特許の第一凹部 34 として適用されていることを認め、第一凹部については争わなかった。しかし、B/E 社は、Betts は 641 特許の下方にある第二凹部 100 を開示していないと争った。

それに対し Zodiac 社は、専門家証人の証言を提出し、Betts は座席の座席後脚を受け入れる「第二凹部」を開示していないが、座席後脚を受け入れるために壁に凹部を形成することは、従来から存在する問題に対する明らかに考えられる解決策であると主張した。

この点について、PTAB は、(1)第一凹部は Betts に開示されている公知技術であり、(2)この発想を応用して第二凹部を形成し適用することは当業者にとって常識(common sense)であるという2つの理由を用いて Zodiac 社は強い特許無効の議論を確立させていると認定し、641 特許は自明で無効であると審決した。その審決を不服とし、B/E 社は CAFC に控訴した。

C. CAFC 控訴

控訴審において B/E 社は、PTAB が両先行技術に開示されていない第二凹部の限定を不適切に取り入れて、自明としたことは誤りであると主張した。

自明性の問題は、法律問題であるが、そこに至るには本特許と先行技術の内容とクレームの範囲との違い、当業者の判断基準、当業者が先行技術を組み合わせる動機があるか等の事実問題を含んでいるため、CAFC は、事実問題の判断には実質的証拠があるか否かで再検討し、自明性の法律問題については全面的見直し(de novo)でレビューするとした。

i. 争点と分析

CAFC は、まず、第一凹部の限定については、B/E 社が PTAB の Betts が第一凹部の限定について開示しているとした点について反論しなかったことから、この限定については議論がなく、第二凹部のみが争点であるとした。

次に、PTAB が第二凹部は自認した先行技術 Fig. 1 と Betts には開示はないものの、第一凹部の開示があることから、それを用いて第二凹部として用いることは既知の技術(第一凹部)から予測可能な応用に過ぎないため、自明であると結論した点について、CAFC は以下の通り、先例と専門家証人の証言を挙げて判断が正しいことを説明した。

最高裁の先例である *KSR* 判決³では、「既知の技術に基づいたよく知られた構成要素を組み合わせることで予測可能な結果しか得られない場合には自明である可能性がある。…中略…当業者が予測可能な応用を適用できる場合、第 103 条によりその特許性が否定される」と説明した。これを本件に適用すると、背もたれ部を受け入れる第一凹部は「よく知られた構成要素」であり、これを利用して座席後脚を受け入れることができるように第二凹部を形成することは「予測可能な結果・応用」であると説明した。

そして、Zodiac 社の専門家証人の「当業者にとって、乗客用座席が後方に移動すると、座席の後脚も後方に移動するが、その際に座席の後脚が壁部に接触することで乗客用座席を客席側壁部に近接に設置することが出来ないという既知の問題に対して、Betts の第一凹部を応用し

³ *KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398, 416 (2007).

て第二凹部を形成することで座席後脚の接触の問題を解消し、乗客用座席をより客室側壁部に近接させて設置しようとするのは、自明な解決策である」という内容の証言は、実質的な証拠と認められるとし、この証言によっても PTAB の結論は支持されると説明した。

更に CAFC は、641 特許のクレームは B/E 社が自認した先行技術 Fig. 1 と Betts の組み合わせによって、第二凹部を形成することは「常識 (common sense)」といえることから、当該特許は自明であったとする PTAB の結論は正しいと支持した。

この点について、B/E 社は、先行技術に欠落している限定を「常識という根拠のない主張」に依存して補うような PTAB の解釈は法的に誤りであると反論した。しかし、CAFC は再度 KSR 判決⁴を引用して、「常識」は自明性を判断する際に重要な役割を担うことがあると説明した。そして『「常識」は、身近なアイテムが本来の目的を超えて明白な用途を持つ可能性があることを示し、多くの場合、当業者は複数の特許の開示をパズルのピースのように組み合わせることが出来る(当業者とは、思考せずに行動する人物ではなく、通常の創造性を有する人物)と説明した。

ii. 結論

CAFC はまた、PTAB の IPR の審決は第二凹部の限定の解釈について 8 ページを超えて十分に分析し、それらの分析は専門家証人の詳細な証言に基づいて判断されていると指摘し、PTAB の常識への依拠は、合理的な分析と証拠に適切に裏づけられていると述べた。

これらに加えて、Perfect Web 判決⁵から「常識は十分な根拠で説明されれば、自明性の分析に活用されることが長い間認められてきた」とつけ加えた。PTAB は、背もたれ部を受け入れるために凹部を利用するという論理が、後方に延長した座席後脚を受け入れる別の凹部を使用する場合にも同様に適用されるという推論から、先行技術には開示されていない第二凹部は、既存の要素である第一凹部を反復して用いたに過ぎないという理由を、適切に説明していると結論した。

よって CAFC は、641 特許(そして同じ理由で 742 特許も)は自明であり、特許性がないと認定し、PTAB の審決を支持した。

III. 考察

本件の重要な問題の一つは出願人が Fig. 1 を Prior Art として出願時に記載したことであり、このために審査官は Fig. 1 が本当に出願前の先行技術であるか立証する必要はなくなり、出願人が自認した先行技術として IPR でも訴訟でも用いられた点である。出願人が Fig. 1 を Prior Art ではなく、Related Art 等として記載していれば、これを先行技術として用いることが出来にく

⁴ *Id* at 421.

⁵ *Perfect Web Techs, Inc. v. InfoUSA, Inc.*, 587 F.3d 1324, 1328 (Fed. Cir. 2009).

くなるので、他の先行技術を引用して審査し、レビューすることが求められるので、IPR や訴訟での議論の展開も異なったかもしれない。

次に出願人は Fig. 1 という自認した先行技術を用いて 641 特許を開発したため、Fig. 1 の客室側壁部に第一凸部を用いるために設計変更することを阻止する問題 (Teaching Away) が生じるといふ、自明性を否定する典型的な反論の可能性を排除してしまっているという点もある。Fig. 1 の化粧室内壁側には凹部があるように開示されている。この凹部については何らの用途の説明もないので、何のためのものであるか不明であるが、Fig. 2 で示された通り、客室側壁部から第一凹部を適用すると、この化粧室内壁からの凹部は消滅してしまうことになる。この化粧室内壁からの凹部が重要な構造物であれば、客室側壁部から第一凹部を形成することには問題が生じるので、Teaching Away であるという反論が出来なくはなかったかもしれない。

但し、先に示した通り、B/E 社はこの第一凹部が Betts に開示されたものであるという点について反論しなかったためこの化粧室内壁にある凹部はさほど重要なものでなかったのかもしれない。

またこの事件は、クレームを限定する際は、先行技術を避けるためだけの限定を検討するのではなく、より多角的な視点からも考慮することが必要であることを示しているといえる。特に、単純な限定に依存する場合はより慎重になるべきである。単純な限定は先行技術に明確に記載されていなかったとしても、それはその技術の当業者にとっては常識的なことであることもあり、注意が必要である。