

長年にわたり適用されてきた阻害要因（Teaching Away）および組合せの動機付け（Motivation to Combine）の原則に関する新たな指針

昨年末、連邦巡回区控訴裁判所は ARCTIC CAT INC.（「原告 - 被控訴人」） v. BOMBARDIER RECREATIONAL（「BRP」）事件において、特許法第 103 条（非自明性）に関連した動機付けおよび阻害要因の立証要件について、注目すべき考察を示す意見を公表した。Arctic Cat Inc.が所有する米国特許第 6,568,969 号（'969 特許）および第 6,793,545 号（'545 特許）は、ジェット噴流で推進する水上バイクの推力操舵装置に関するものである。陪審は、BRP が明白かつ説得力のある証拠により、係争クレームが当業者にとって自明であったことを立証できなかったと判断した。BRP は自明性に関する「法律問題としての判決」（JMOL）を求める申立を提出したが、地方裁判所はこれを棄却した。控訴審において、BRP は、1997 年および 1998 年から存在する 2 つの装置（Sea-Doo Challenger 1800 Jet Boat（「Challenger」）および Sea-Doo GTX RFI（「GTX」））に照らし、係争クレームは自明であったとする JMOL を認めなかった地方裁判所は誤りを犯したと主張した。

BRP は、当業者にとって Challenger のオフスロットル推力再作用装置により水上バイクを変更しようとする動機があったことを立証するために、Society of Automotive Engineers（「SAE」）により作成された 2 件の先行技術報告書を用いた。これらの報告書は Challenger と水上バイクとの組合せに直接的かつ明示的に言及していたが、それだけに留まらなかった。追加の推力が作用した場合の衝突など、当該操舵装置によって生じ得る新たな危険についても言及していた。これらの報告書は、現時点では 2 つの先行技術装置に関して生じていない新たな潜在的危険であることを理由に、このような衝突が発生する頻度を予測するのは「難しい」と述べていた。

控訴審において、控訴裁判所は、Challenger 装置および GTX のような水上バイクが上記 2 件の特許におけるほぼすべての係争クレームの全要素を開示していることを認めている。地方裁判所の第一審における陪審は、これら 2 つの先行技術装置の特徴を組み合わせる十分な動機がないと認定していた。控訴裁判所がこの認定を覆せるとすれば、陪審の認定が十分な証拠によって裏付けられていなかった場合だけである。しかし、BRP は控訴審の弁論において、組合せの動機付けがないとする陪審の認定の根拠となった証拠を論駁する代わりに、事件を再度訴訟に持ち込むことにほとんどの労力を費やしてしまい、結果的に自明性の判断に関する控訴審で敗訴した。

先行技術には、組合せを示唆する言及だけでなく、組合せに批判的または否定的な言及も含まれている可能性があるとして、控訴裁判所は指摘し、先行技術全体を考慮しなければならないことを強調している。また、阻害要因の度合いも重要である。実際に他の選択肢を批判、疑問視または否定することなく、いずれかの方法の一般的選好を明示する言及は、他の選択肢の阻害要因とは言えない。組み合わせる理由について理解する、または組み合わせない理由を対比させることは、当業者の知識、技能および創造性がなければできない。

さらに控訴裁判所は、2つの引例を組み合わせる動機付けについて論争された KSR 事件にも触れ、動機付けを主張する当事者は、その組合せに基づく成功の合理的見込みが存在することも立証しなければならないと述べた。このような「予想される成功」の合理的見込みがなければ、その組合せは自明とは言えない。KSR 事件、連邦最高裁判例集第 550 巻第 421 頁。また、当業者にとって組み合わせる理由または組み合わせない理由が存在するかどうかは、事実に基づいて判断すべき問題である。すべての関連事実が認定された後、主張された組合せが当業者にとって自明であったかどうかを判断するために、事実認定を比較検討した上で最終的な法的判断を下さなければならない。BRP は、陪審の事実認定の根拠となった証拠に焦点を絞らなかったために、合理的な陪審であれば当業者が 2つの既存装置を組み合わせる動機があったと結論づけたに違いないことを、控訴裁判所に納得させる機会を逃してしまった。