

オーストラリアにおける進歩性
ロックウッド・セキュリティ・プロダクツ Pty Ltd 対 ドーリック・プロダクツ Pty Ltd

[No2] [2007] HCA 21 (2007年5月23日)

【はじめに】

2007年5月23日、オーストラリア最高裁判所は、上記の当事者間における特許係争に関して、2回目の判決を下した。

最高裁判所の第1回判決（2004年11月判決）は、同裁判所がオーストラリア国内で「適正な根拠」として知られている特許無効の根拠につき詳細に検討したが、これは長年の間で初めてあり、重要な意義があった。

その第1回判決は、近年の「適正な根拠」の問題に関するオーストラリアの法律および実務を形づくった。

今回の第2回判決は、1990年特許法におけるオーストラリアの「進歩性」の法体系に関する詳細な解説を提供しているの、やはり重要な意義を持つ。

この画期的なオーストラリアの判決は、進歩性の問題に関する今後の特許庁実務及び裁判所判決を長い将来にわたって形作っていくと予測される。

【発明の背景】

本発明は、多くの住宅のドアに取り付けられているタイプの（ドア）枠組み込み型のデッドロックに関するものであった。

枠組み込み型のデッドロックの第一世代において、デッドロックのラッチ（掛け金）は、2つの独立して操作するアクチュエータのいずれか一つの操作を介して、ドアを開けることができるようにケーシングに引っ込めることができた。第一アクチュエータは、ドアの内部に取り付けられているハンドルであった。

第2のアクチュエータは、ドアの外側から、キーによって操作されるものであった。

従って、キーは住宅に入るために必要であるが、住宅を出るためには必要でなかった。

デッドロックの第一世代に関する問題は、住宅に侵入した泥棒がその後内部から容易にドアを開け、大きな盗品を持って逃げるということにあった。

この問題を解決するために、デッドロックの第二世代が設計された。

この第二世代は、内部ハンドルの使用を選択的に係止する「キー操作によるロック機構」を備えていた。

デッドロックの第二世代は、当初のデッドロックの「容易な逃げ道」問題に対応する反面、新しい問題を生じた。

具体的には、住宅所有者が内部ハンドルを解錠するのを忘れた場合、彼らは事実上閉じ込められて、緊急事態（例えば火事）の場合住宅を容易に出ることができないことになる。

従って、デッドロックの第一世代の「容易な逃げ道」問題は、デッドロックの第二世代の「閉じ込められ」問題に変わった。

【本発明】

本発明は、デッドロックの第二世代に関する「閉じ込められ」問題を解決するために設計された第三世代のデッドロックであった。

この第三世代は、ドアを開けるための外部アクチュエータのキー操作が、同時に、内部ハンドル・アクチュエータのロックを解除することを確実にすることによって、問題を解決した。

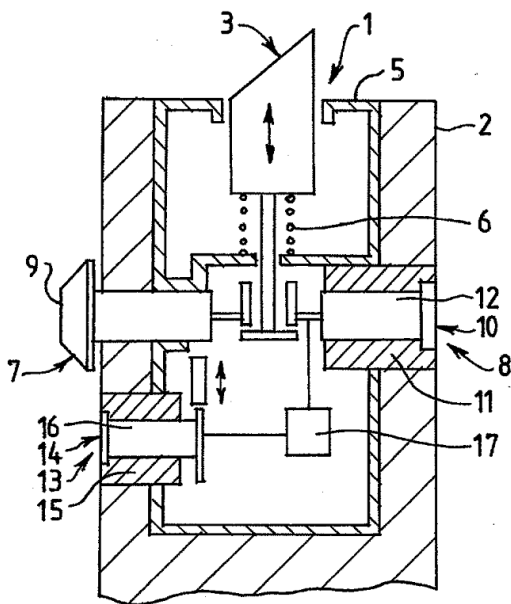
【請求の範囲】

請求項1は、以下の通りであった。:

-

(i) ケーシング (5)、

- (ii) ケーシングに取り付けられると共に、ケーシングに対して突出した施錠位置、及び収縮した解錠位置の間を動かすることができるラッチボルト (3)、
 - (iii) 前記アセンブリの内側から操作可能であり、前記ラッチボルトを前記解錠位置に動かす第一アクチュエータ (9)、
 - (iv) 前記アセンブリの前記内側から操作可能であり、作動状態になり、前記第一アクチュエータを操作不能にするロック手段 (13、14)、
 - (v) 前記アセンブリの外側から操作可能であり、前記ラッチボルトを解錠位置に動かす第二アクチュエータ (12)、及び
 - (vi) 前記第二アクチュエータの操作に応じて前記ロック手段を非作動にするロック解除手段 (17)、を備えるラッチアセンブリ (1)。
- (アンダーラインは筆者追記)



請求項1につき、先ずいくつか注意しておきたい。

第1に、デッドロックの第二世代(すなわち、従来技術)と本発明との相違点は、単に特徴部

分(vi)を追加したことにあつた。

第2に、特徴(vi)は、請求された機能を実行できる全ての手段を包含するとしてオーストラリア法によって広く解釈される「ミーンズ・プラス・ファンクション」の用語で記載されていた。

第3に、請求項1は、明示的にも黙示的にも、「閉じ込められ」問題に悩まされていた、住宅において使用するタイプの枠組み込み型のデッドロックに限定されていなかった。

この一見したところ重要でない第3の点は、訴訟において非常に重要になった。

請求項13は、請求項1の限定に、以下を加えたものであつた。

(vii) 前記ロック手段は、前記ロック手段の前記作動状態および非作動状態にそれぞれ対応したアクチュエータロック位置とアクチュエータ解放位置との間を移動可能な戻り止め手段を有し、

(viii) 前記位置のうちどちらが前記戻り止め手段によって採用されるか制御を操作可能であるカム手段、

(ix) 前記カム手段は、回転軸の周りを第一の位置から第二の位置まで回転可能であり、それによって前記戻り止め手段を制御するカムを含み、

(x) 前記戻り止め手段は、前記戻り止め手段が前記アクチュエータロック位置およびアクチュエータ解放位置の間を移動するとき、前記カム軸の中で実質的に半径方向に移動する少なくとも一つの戻り止めを有する。

戻り止めの半径方向の動きを請求項に特徴部(x)として列挙していることは、請求項13が「閉じ込められ」問題に悩まされていたタイプの枠組み込み型のデッドロックに限定されることを暗示する点に注意することが、重要である。

別の言い方をすれば、請求項13において明示的に列挙された構造的な特徴は、使用分野の暗黙の限定を生じた。

これは、請求項13の生き残りに、最終的にきわめて重大だった。

【従来技術】

当該特許の審査中に特許権者に知られていた最も近い従来技術は前述のデッドロックの第二世代であったが、被告は「倉庫の錠」として知られることになった新しい従来技術を作り出した。倉庫の錠は、枠組み込み型のデッドロックでなく、公知の枠組み込み型デッドロックの第二世代の「閉じ込められ」問題に悩まされてもいなかった。

しかしながら、それは本特許の特徴(i)から(vi)を体現しており、請求項1は倉庫の錠によって予期されるものであった。

倉庫の錠における戻り止めは、明らかに、半径方向よりむしろ軸方向に動くものであったので、倉庫の錠は、戻り止めが半径方向に動くことを明示的に限定する請求項13を開示していない。従って、請求項13の有効性は進歩性の問題となった。

【訴訟経緯および適正な根拠】

進歩性に関する第2回高等裁判所判決の詳細を調べる前に、訴訟の全体的な流れを簡潔に振り返ってみたい。

第一審裁判所は、請求項のいくつかは被告によって侵害されていたが、それらは明細書の記載に「適正に基づいている」とは言えないため、全ての請求項が無効であると認定した。

第一審裁判所は、特許権者による単一の実施形態の開示は請求項1の特徴(vi)に関して使われている幅広い「ミーンズ・プラス・ファンクション」の用語を支持するには不十分であると認定した。

特許権者は、「適正な根拠」がないために特許無効との認定に不服を申し立て控訴裁判所に控訴した。

しかしながら、控訴裁判所は、適正な根拠がないために全ての請求項が無効との第一審裁判所の事実認定に同意して、控訴の他の理由について考慮しなかった。

特許権者は最高裁判所への上告を認められ、その後最高裁判所は、2004年11月に控訴理由を認める判決を下し、適正な根拠がないため特許無効との事実認定を覆した。

最高裁判所は、この事件の場合、本発明が外部アクチュエータのキー作動によって操作される「ロック解除手段」を提供するという思想の中にあると述べた。

一旦「ロック解除手段」の思想が着想されると、当業者は所望の機能を達成する実施形態を幾つでも容易に設計できるはずであった。

最高裁判所は、従って、思想の開示およびそれを支持する単一の好ましい実施例による根拠の開示に基づいて、特許権者は広い請求範囲を得る権利があると認定した。

適正な根拠の問題に関して特許権者に有利な判決が下されると共に、事件は、進歩性の問題を含む控訴の残りの争点を審理するために控訴裁判所に差し戻しされた。

第2回控訴裁判所判決は、請求項1および請求項13を含む多くの請求項は、「倉庫の錠」の観点で進歩性なしと結論づけた。

特許権者は、再び、最高裁判所への上告を認められた。

2007年5月23日に、最高裁判所は控訴理由を認め、請求項13が有効であり、侵害されているとの判決を下した。

本稿の残りの部分は、オーストラリアにおける進歩性に関して新たに明確化された法理に焦点を当てる。

【進歩性－従来技術の根拠】

先ず最初に、新規性判断のための従来技術の根拠は当該請求項の優先日における全ての公知事

項を含むのに対して、進歩性を判断するための従来技術の根拠はオーストラリア法でははるかに制限されていることを理解することが非常に重要である。

適用される特許法第7条のサブセクションは、関連時期に有効な内容において：

(2) この法律の目的において、発明は、従来技術の根拠と比較したとき、当該請求項の優先日前にその特許の技術分野の一般知識に照らして関連技術の当業者にとって容易なものでなかった場合、進歩性を具備するとされる。その知識は、単独で考慮することも、または第(3)号において言及する情報と共に考慮することもあ

(3) 第(2)号に関して、当該情報は：

(a) 単一の文書によって、又は単一の行為によって入手可能な公開情報になった従来技術情報であって、

(b) [明確にするため省略]；

第(2)号で述べた当業者が、当該請求項の優先日前に、その特許の領域の中の関連技術に属する業務に関連していると確認され、理解され、看做されていたと合理的に考え得る情報である。それ故、進歩性を判断するために用いる従来技術として適格であるためには、従来技術情報は、当業者が「関連技術に属する業務に関連すると確認され、理解され、看做されていたと合理的に考え得る」情報でなければならない。

類似で言えば、全ての従来技術が検討される前に通過しなければならない「関連性フィルター」があるということである。

この事件の第一の重要性は、この「関連性フィルター」が厳密にどの程度の拘束性を持つものかという問題に最高裁判所が大規模な検討を行ったという事実にある。

特許権者は、倉庫の錠は、半径方向に移動可能な戻り止めを有する枠組み込み型のロックでなく、また本件発明が解決しようとしていた「閉

じ込められ」問題に悩まされてもおらず、その倉庫の錠は、特許権者が取り組んでいた課題とは関連がないため、進歩性を判断するための従来技術の根拠として認めてはならないと主張した。

特許権者は、請求項1に関する限りこの議論に失敗した。請求項1は、明示的にも黙示的にも、半径方向に移動可能な戻り止めを有する枠組み込み型のロックに限定されていなかったためである。

一方、特許権者は、請求項13では、半径方向に移動可能な戻り止めを明示的に限定しており、このことにより公知の「閉じ込められ」問題に悩まされていた枠組み込み型のロックに黙示的に限定していたとの議論に成功した。

パラグラフ152において、最高裁判所は次のように述べている：

特許法第7条第(3)号の限定の履歴、文脈、趣旨および特定の語句を念頭におけば、その全てはこの裁判所のFirebelt事件によって検討されており、「関連技術に属する業務に関連する」との語句は、関連技術に属するいずれかの仕事（特定の問題、又は長年の切実な望みまたは必要性と関連のない業務を含めて）に関連するとの意味で解釈してはならない。

この語句は、従来の開示、すなわち一般に入手可能な情報であって、特許権者が解決したと主張するように、特定の問題または長年の切実な望みまたは必要を解決するためにその情報が関連すると看做していたと関連技術分野の当業者が考えることができる情報に関するものとのみ解釈できる。

そうでなければ、特許法第7条第(3)号の最後の40語からなる限定の語句は、役割を持たないことになる。

当該関連技術における公知情報のいかなる部分も全て含まれる。イギリスの同種の規定より幅広く、また全く異なる体系になっている。イギ

リスの規定では、情報の関連性に関する当業者の意見の基準には依存していない。

この判決文の重要性は、進歩性判断の従来技術の根拠から、特許権者が直面していたものと同じ課題（または類似の課題）を解決することを対象としていない従来技術情報を事実上除去するということである。

読者は、関連分野の大多数の従来技術は特許権者が解決したのと同じ課題（または類似の課題）を解決することを対象とするものではないので、これが、関連分野の大多数の従来技術を検討対象から除去する効果を持つことを認識されるであろう。

どんな従来技術が仮想の当業者によって関連性ありと判断されるかという問題は、証拠に基づき判断されるということは留意すべきである。具体的には、最高裁判所はパラグラフ 153 で以下の通り述べている。:

特許権者と同じ課題に直面するときに、関連技術の当業者が何を関連すると考えるかという問題は、証拠に基づき判断されるべきである。出発点は、先行技術に関する証拠、周知技術、本発明がその技術領域においてどう前進したか、及びその他関連事項と共に検討されるべき発明の対象である。

これは、おそらく進歩性に関する拒絶理由を提起しようとするとき審査官を受け入れ難い状況に置くものである。審査官は仮想の当業者が何をその問題に関連すると考えたろうと推測する以上のことはできないからである。

審査官によるこの考察は、連邦裁判所判決 *Emperor Sports Pty* 社対特許庁長官 [2005] FCA 996 (2005年7月25日) によって既に厳しく批判されている。

この事件では、特許庁は、いくつかの先行技術文献を、関連していると確認され、理解され、看做されていたと合理的に考えられることを示

す証拠なしに、審査に用いた。

この連邦裁判所判決は、特許権者の不服請求を認め、特許庁が当業者に関する証拠なしに、進歩性判断の根拠となる先行技術の範囲について「考察する」ことは不適切であったと述べている。

要約すれば、進歩性を判断するための先行技術の根拠は、新規性を判断するために使用する先行技術の根拠に比較して大幅に制限されている。更に、審査官は、進歩性の拒絶理由を提起するとき、当業者に関する証拠がない場合審査官はそうせざるを得ないため、受け入れ難い状況に置かれるであろう。

【進歩性—何が容易であるか?】

先行技術文献が「関連性フィルター」を通過して、進歩性先行技術の根拠に入ることができるかと仮定しても、特許請求された発明が先行技術文献に照らして実際に容易かどうかは未だ判断されていないままである。

オーストラリアの進歩性に関する検討は、通常、ヨーロッパにおいて使用される「課題と解決」の骨組みにより対応されているが、最高裁判所は、「課題と解決」方法が、特に組み合わせ特許の場合には特許権者にとって厳し過ぎることがあり得ることを明らかにした。

最高裁判所は、「課題と解決」方法を進歩性判断に関する唯一の方法とすることを否定すると共に、パラグラフ 65 で以下の通り述べている。:

この裁判所は、特に組み合わせ特許については、自明性の問題を「課題と解決」方法に限定することを否定した。

このことを、誤解してはならない。

「課題と解決」方法は発明の事後的な解析の問題点を克服することができるかも知れないが、それは自明性の問題を解決する助けにはならないかも知れない。

しかしながら、特にわずかな独創性がオースト

ラリアで特許を維持することができるのに、この「課題と解決」方法は、組合せの発明者、または単純な解決の発明者に特に不公平であることは、繰り返し述べるに値する。

進歩性に対する「課題と解決」方法の危険性について警戒的な言葉を発しながら、最高裁判所は、オーストラリアでは先行技術に対する歩みがそれ程大きい必要がないと再確認し続けた。具体的には、最高裁判所はパラグラフ51にて以下の様に述べている：

Alphafarm事件において、この裁判所は、英国の控訴裁判所の判決General Tire & Rubber Co 対 Firestone Tyre & Rubber Co Ltdの中で述べられているように、「容易である」は「非常に単純である」を意味すると繰り返している。

更に、最高裁判所はパラグラフ52にて、以下の様に述べている：

「発明のひらめき」は、オーストラリア法において、特許の有効性を支持するために充分である。

【複数文献の組み合わせ】

進歩性に関する拒絶において複数の先行技術文献を組み合わせることが可能になったのは2002年4月1日からに過ぎないことを指摘しておく。

複数文献が引用される所で、文献の各々が上述の「関連性フィルター」試験を通過することが先ず必要である。

それぞれの文献がフィルターを通過した後のみ、これらの文献を組み合わせる請求されている発明に達することは容易であったかどうかの検討が可能である。

【暗黙の自白、及び発明の二次的指標】

判決の中で指摘すべき他の特徴は、特許明細書

での先行技術に関する議論の中での「暗黙の自白」の問題である。

この事件では、特許権者は、「閉じ込められ」問題に悩まされている第二世代デッドロックについて、次のように述べた：

この種のロックは、ドアの内部から操作可能であるように、またドアの外側から操作可能でないように、通常配置されている。

特に、ドアの外側からのキーによるラッチ操作はロックを解除しない。

特にキーが置き忘れられたかまたは便利にアクセス可能でない場合、ドアを内部から緊急に開ける必要があるときにこの状況は深刻な問題になり得る。

控訴裁判所は、この一節を捉えて、ラッチのドア外側からのキーによる操作は、第二世代デッドロックの「欠陥」として認識されているようにロックを解除しないと事実認定した。

具体的には、控訴裁判所は、パラグラフ96で以下の様に述べている：

「本発明が解決しようとした欠陥は、従来アセンブリに固有のものであり、ラッチのドア外側からのキー操作が内側ロックを解除しないことであった。

明細書は従来アセンブリの構成に起因する「深刻な問題」であると確かに記述しているが、それはアセンブリの欠陥の単なる結果である。

特許明細書を解釈する文脈において、本発明は、結果として生じる問題を解決したのでなく、アセンブリの欠陥を直すことによって既存の技術の欠点を克服したのであった。」

その基本認識に基づき、控訴裁判所は、単に「欠陥」の「改善」を思いつくことには進歩性がないという被告の主張を受け入れた。

しかしながら、最高裁判所は、控訴裁判所のこの判断を否定し、パラグラフ105で次の様に述べた：

自白は、明細書において、特に先行技術および

一般知識に関してなされ得る。

これは、発明による先行技術に対する進歩を明確に表現する方法として意図され、認識されている特許明細書作成の従来方法と整合している。進歩性が明細書の明確さと結びついているかどうかに関係なく、この方法は関連性のある進歩性の理解も促進する。

全ての発明が問題の解決を提供するわけではないが、発明をそのような方式で表現することは一般的である。

発明によって解決される課題に関する明細書中の自白は、解決法を知っているという有利な点から生じる。

証拠として使われるときに、その自白は、優先日前の、発明に含まれる解決法が公開される前の、関連技術の当業者からの、課題に関する彼らの認識の証拠（それが存在する場合）と比較考量されることを常に必要とするだろう。

この事件では、証拠は、明らかに、ロック設計者によって解決されなかった長年にわたる要求があったことを示している。

最高裁判所は、先行技術に関して述べるときの特許権者の不幸な用語選択を咎めた控訴審よりも、かかる発明の二次的指標を信頼する用意があった。

【明細書作成の手掛かり】

この長引いた訴訟には、明細書作成実務者に対するいくつかの重要な教訓があると思われる。第1に、本発明によって取り組んだ課題を明確に開示することによって、特許権者は同じ課題を解決することを目指していない先行技術を進歩性判断先行技術の根拠から除外することができた。

これは、請求項13の生き残りに非常に重大であった。

もちろん、発明は、認識された課題の解決の提供よりむしろ、従来正しく評価されていない課

題の確認の中に存在する例はあるだろう。

それらのケースにおいて、もちろん、発明の背景の説明の一部として課題を提示することは不適當と思われる。

しかしながら、ほとんどの場合、特許権者は先行技術の課題を詳細かつ正確な評価することにより、利益を得るであろう。そうすることにより進歩性判断のための先行技術の根拠を制限する効果を持つ可能性があるためである。

特許権者は、先行技術の問題点を開示する際に使用する言語に特に慎重でなければならない。

特許権者は、先行技術に関して「先行技術は『解決』を示していない。」と暗示するような記述をすることは、これらは解決は容易であるとの黙示的な自白と看做される可能性があるため、注意深く避けるべきである。

この事件において、特許権者の不幸な記述は、少なくとも一つの法廷においてこのような自白がなされたと判断させた。

課題を明確に特定すべきであるという示唆に関連するが、特許権者は、確かに請求項13から決定的な利益を得た。すなわち、請求項13は、その明示の構造限定によって、取り組んだ課題に関連した使用分野に黙示的に限定されていた。仮にこの使用分野の限定がないとすれば、請求項13は無効であったと思われる。

一般に、狭い使用分野の限定を有するが、余り構造的な限定を含まない請求項を含めることは、しばしば有効な実務である。

この事件では、特許権者に対する経済的重要性のある分野は、枠取り付け型のデッドロックであった。

しかしながら、この使用分野に明示的に限定した請求項はなかった。

請求項13は、ロック機構のより構造的な詳細を規定している重要でない付随的な請求項として、明細書作成者によってあとから思いついたように追加されたかも知れない。

しかしながら、その最終的な効果は、最終的に請求項および特許権者を救った使用分野の限定を黙示的に取り込んだことであった。

後になって考えると、明細書作成者は、明示的な構造的な限定なしに、明示的に用途限定を含めた方が良かったであろう。

例えば、請求項1の前文は、以下のように補正され得る：

(i) 乃至 (vi) の特徴を有する、[ラッチアセンブリ] 枠取り付け型のデッドロック。

この請求項は、請求項13と全く同じ理由により生き残ったと考えられるが、請求項13の不必要な構造的な限定を含まないため特許権者に更に有利になったものと考えられる。

2007-ビル・ベネット-P I Z Z E Y S
PATENT及びTRADEMARK ATT
ORNEYS-b b e n n e t t @ . p i z z
e y s . c o m . a u