

## 米国・中国知的財産権訴訟判例解説（第7回）

米国における非自明性判断  
～先行技術が自己実施可能（self-enabling）か否か～

RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION,

*Appellant*

v.

GENERAL ELECTRIC COMPANY,

*Appellee*

河野特許事務所 所長・弁理士 河野 英仁

## 1. 概要

米国特許法第103条における非自明性の判断においては、先行技術文献がクレームの限定を教示しているか否か、または、当業者が発明の時点で異なる文献の教示を組み合わせよう動機付けられていたか否かを分析する。

通常、主張された先行技術文献が「自己実施可能self-enabling」であるか否か、すなわち、当業者が文献に開示された主題を作成でき（make）、および、使用（use）できるか否かについて論争はない。しかしながら、本事件ではターボファンエンジンの出力密度がクレームされていたところ、先行技術によって当該クレームの出力密度のエンジンを実施可能といえるか否かが争点となった。

CAFCは、被告がクレームされた出力密度に、先行技術の開示によってどのように実施できるかについての証拠を提供できなかったことから、自己実施可能であり自明であるとした審判部の決定を取り消した。

## 2. 背景

## (1) 特許の内容

レイセオンは、ガスタービンエンジンを対象とした米国特許第9,695,751号（751特許）を所有している。751特許は2016年12月30日に出願され、2017年7月4日に登録された。

ガスタービンエンジンは、飛行機に動力を供給するために一般的に使用される。ガスタービンエンジンは、ファンセクション、コンプレッサーセクション、燃焼器セクション、およびタービンセクションからなる。