

KSR DECISION

The trend continues. The Supreme Court has reversed the United States Court of Appeals on a bedrock issue of patent law. The Supreme Court criticized application of the standard for obviousness under 35 U.S.C. § 103(a). In so doing the Supreme Court has called into question the validity/patentability of any number of existing patents and applications. The ramifications are immediate.

The standard for obviousness that has been followed by the Federal Circuit, is too rigid resulting in patents on too many "obvious" inventions. The test that has been applied, known as the "teaching, suggestion, motivation" ("TSM") test was developed to quell the temptation of resorting to hindsight.

The question is now whether the combination was obvious to a person with ordinary skill in the art. Under the correct analysis, any need known in the field of endeavor at the time of the invention and addressed by the patent can provide a reason for combining the elements in the manner claimed. Thus, the hurdle facing parties seeking to invalidate has been lowered, and it will be more difficult in the future to obtain patents.

Next, the Supreme Court held that familiar items may have obvious uses beyond their primary purposes. When there is a 'design need' or 'market pressure' to solve a problem and there are a finite number of identified, predictable solutions, a person of ordinary skill has good reason to pursue the known options. If this leads to 'anticipated success', it is likely the product is of ordinary skill. If a person of ordinary skill can implement a predictable variation, §103 now bars it patentability.

The USPTO will now ask whether one of ordinary skill in the pertinent art, facing the wide range of 'needs' created by developments in that field of endeavor, would have seen a benefit to altering the closest prior art. If the answer to that question is yes, the claim would appear unpatentable or invalid under Section 103(a). Presumably 'secondary considerations' could also affect the answer to that question.

Not only will existing patents be subject to greater scrutiny, but so will pending applications. Many scenarios can be envisioned from rebuffed licensing overtures, to license repudiation, to frequent litigation with added costs.

Patent collateralized loans or patent-justified investments may be harder to obtain. Existing loans could be in jeopardy if the validity of an existing collateral patent is challenged. The underpinning of many investments may have been weakened.

Questions to Andrew F. Young, ESQ
 email: ayoung@LSLLP.com

KSR 判決

傾向は続いている。最高裁判所は特許法の根幹の問題に関して米国控訴審判決を覆した。最高裁判所は35U.S.C. §103(a)の下の自明性の基準について出願を批判した。最高裁判所は、多くの既存あるいは出願中特許の有効性と特許性を疑問に思った。その影響は直ぐに現れている。

連邦巡回裁判所は、自明性の基準に従って、多くの特許を厳密過ぎるほどに審理した結果、相当多数が自明の発明であると判断した。「教えている、示唆している、動機付けしている」として知られる試験(「TSM」試験)が適用され、後日訴訟を起こそうという衝動を抑える展開となっている。

現在の問題は、組み合わせが当業者に明らかであるかどうかである。正しい分析によって、発明がなされた当時当該分野で知られていて、特許によって解決されたとされる必要が、請求された態様で要素を組み合わせることの理由となるかである。無効性を求める当事者にはハードルが低くなり、将来、特許を取得することは一層困難になるであろう。

次に、最高裁判所は、良く知られた品目が主要目的以外でも自明の用途となるかもしれないと裁定した。問題を解決するために、「デザインの必要」と「市場圧力」があり、有限数の特定の予測可能な解決方法がある場合、当業者には、既知の選択肢を追求する適当な理由づけとなる。これは「予測される成功」となり、通常技術の製品となる。当業者が、予測可能なバリエーションを提供できるならば、§103はその特許性を認めていない。

米国特許商標庁は、目標分野での開発によって創造された広い範囲の「必要」に直面している適当な技術をもつ当業者が、もっとも密接に関係する従来技術を変更することの利点を見出したかどうかを問題にしている。この問題への答えがその通りだとすれば、請求項は特許性がないと考えられ、第103条(a)によって無効となる。同様に、「二次的な考慮」はこの問題の答えに影響する可能性があると推測される。

既存の特許がより重大な精査の対象となるだけでなく、申請中の出願についても同じことになる。拒絶された実施許諾提案から、実施許諾拒否、追加の経費を伴う頻繁な訴訟など、多くの筋書きが想定される。

特許を担保にした借入れ、あるいは評価された特許への投資を獲得することが一層困難となるかもしれない。既存の担保特許の有効性が異議申し立てにあえば、既存の借入れが危険に曝され、多くの投資の基盤が弱含みとなるかもしれない。

ご質問は、アンドリュー・F・ヤング弁護士まで御願います。
 Eメール: ayoung@LSLLP.com

Lackebach Siegel LLP

Lackebach Siegel Building, One Chase Road, Scarsdale, NY 10583
 Tel: (914) 723-4300; Fax: (914) 723-4301 Email: mail@Lackebach.com
<http://www.Lackebach.com>