

【米国情報】

U.S. Supreme Court No. 04-1350 (April 30, 2007).

KSR INTERNATIONAL V. TELEFLEX INC.

この事件は、発明の自明性につき、1966年の *Graham v. John Deere Co.*判決以来、最高裁で判断基準が示された事件である。

1. 経緯

自動車のアクセルペダルに関する米国特許 (US Patent No. 6,237,565) を有する Teleflex 社が、KSR 社を被告として、当該米国特許についての侵害訴訟をミシガン東地区連邦地裁に提訴した。

地裁は、複数の文献を組み合わせて発明の自明性の判断をするにあたり、当該文献中に組み合わせについての示唆や動機が示されていなくても、本件発明は、当業者の技術常識に基づいて容易に組み合わせることができ、本件発明は自明であるとして、特許無効の判決を下した。

これを不服とした Teleflex 社は、連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) に提訴した。CAFC は、TSM テスト (従来技術の組み合わせに基づく自明性の主張には教示 (teaching)、示唆 (suggestion)、又は動機付け (motivation) が必要であるとする) に基づき、このような組み合わせの動機や示唆についての記載又は証拠は当該文献中に示されていることが必要である旨を判示し、地裁への差し戻し判決を下した。

KSR 社は、この CAFC の判決を不服とし最高裁判所に上告をした。

2. 最高裁の判断

発明の自明性につき、1966年に *Graham v. John Deere Co.*判決 (グラハム判決) 以来、最高裁で判断基準が争われたことはなく、長い間 CAFC において、上述の TSM テストという独自のルールでその判断がされていた。

これに対して、従来技術を単に組み合わせただけの発明でも特許が成立し得るのである、企業における製品開発に支障が生じる等の問題点が多方面から指摘されていた。

本事件では、最高裁が上述の地裁が示した判断基準或いは CAFC が従来から採用していた判断基準の何れの判断基準を採用するのか又はこれらの折衷案が採用されるのかが注目されており、様々な企業・団体等から最高裁に意見書 (amicus brief) が多数提出された。

今般、最高裁は、CAFC の TSM テストに基づく自明性判断は厳格過ぎであり、発明の自明性の判断は TSM テストだけでは判断できないとして、CAFC の判決を破棄し差し戻す旨の判決を下した。

より具体的には、最高裁は以下の内容を示した。

まず、最高裁は、グラハム判決で示された要件 ((a) 先行技術の範囲及び内容の決定; (b) 先行技術と本件クレームとの相違の確認; (c) 当業者の技術水準の解明; 及び (d) 二次的要素の証拠の評価) が発明の自明性についての判断を定め続けるものと判示した。

そして、最高裁は、TSM テストそのものは有用な識見であるものの、CAFC が行った厳格な TSM テストの適用は、幅広く柔軟なグラハム判決で示された要件とは矛盾するとして、これを否定した。

更に、最高裁は、グラハム判決よりも前に下された3つの最高裁判決で示された原則、即ち、

- ・ 当業者が予測可能な変更使用を行う場合、その特許性は、発明の自明性を規定する103条により除外される可能性が高いこと。
- ・ ある装置を改良するためある技術が使用され、それと同一の態様で類似の装置の改良が行われることを当業者が認識する場合、その実際の適用が当業者の技術を超えるものでなければ、その技術の使用は自明である。
- ・ 裁判所は、改良が、既存の機能に基づき、改良が先行技術の要素の予測可能な使用以上のものである否かを問わなければならない。

につき言及し、これを再確認した。

最高裁は、周知の要素を組み合わせるには明白な理由が必要であると判示し、その判断には、多くの場合、複数の特許の相互に関連する教示、デザイン業界に周知又は市場における需要の影響、及び当業者の背景知識を考慮しなければならないと述べた。

このように最高裁は、発明の自明性につき、1966年の *Graham v. John Deere Co.* 判決以来の判断基準を示し、CAFCの判決を破棄し差し戻す旨の判決を下した。

3. 米国特許商標庁の対応

本判決を受けて、米国特許商標庁 (USPTO) は、2007年5月3日付けで審査官向けのメモランダムを発表した。その概要は以下の通りである。

USPTOは近いうちにガイダンスを発行する。それまでの間当面、以下の点に注意すべきである。

(1) 最高裁は、発明の自明性を判断するためのグラハム判決の要件 ((a) 先行技術の範囲及び内容の決定; (b) 先行技術と本件クレームとの相違の確認; (c) 当業者の技術水準の解明; 及び(d) 二次的要素の証拠の評価) を再確認した。

(2) 最高裁は、発明の自明性の分析の要素として、TSM テストを完全に否定したのではない。むしろ、本件クレームが自明であるか否かを判断するにあたり、TSM テストは有用な洞察をもたらし得ることを認識した。

(3) 最高裁は、当業者による先行技術の組み合わせを導くための教示 (teaching)、示唆 (suggestion)、又は動機付け (motivation) を示す TSM テストの厳格 (画一的) な適用を否定した。

(4) 最高裁は、(審査官が) 発明の自明性に基づく拒絶を支持する分析を明示すべきであり、当業者による先行技術の組み合わせを誘発する理由を明らかにすることが重要である旨を示した。従って、これまでと同様に、特許法 103 条(a)項による拒絶理由を展開するにあたっては、当業者が先行技術の要素を組み合わせ得たことの原因を特定する必要がある。

4. 最高裁が示した上述の見解は今後議論を呼びそうであるが、発明の自明性の判断が従前よりも厳しくなることが予想される。

このことは、米国出願の明細書の作成の仕方及び発明の自明性に基づく拒絶 (オフィスアクション) に対する応答の仕方にも大きな影響を与えると共に、既に成立している米国特許の侵害訴訟等において、発明は自明であるとして当該特許が無効と判断

されるケースが増加することを予想させる。

<参考サイト>

- <http://www.supremecourtus.gov/opinions/06pdf/04-1350.pdf>
- http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Content_Folders&TEMPLATE=/CM/ContentDisplay.cfm&CONTENTID=14930

(文責：伊東 忠重)