

添付資料9C

KSR v. Teleflex (Supreme Court Decision)

合衆国最高裁判決

2007年04月30日

破棄差し戻し

2007年4月30日、合衆国最高裁判所によるKSR事件の判決が出ました。CAFCの判決は破棄されました。即ち、自明性の判断において、引例の組み合わせに対するTSM(teaching, Suggestion, Motivation)の存在が証明されることなく自明と判断されないとしたCAFCの判示は否定されました。即ち、TSMテストを厳格に(硬直的に)適用することは最高裁のこれまでの判決と矛盾するとし、TSM以外にも当業者にとっての一般知識・常識が参酌され、自明性の判断が行われることが判示されました。

注意: **TSM**テスト(引例を組み合わせる自明性拒絶をするときに当該組み合わせに対する Teaching, Suggestion, Motivation の存在を判断するテスト)

By Tatsuo YABE
on May 01, 2007

筆者コメント:

今回の最高裁判決を一言で述べるなら「引例を組み合わせる自明性拒絶をするときにTSMテストを柔軟に適用することは否定されないが、**当業者の一般知識および常識**も考慮に入れられなければならない。」である。本最高裁判決はMPEP2143の「一応の自明性拒絶」の要件を確認したにすぎないとも言えよう(以下第1要件参照)。

2143: Basic Requirement of a Prima Facie Case of Obviousness	審査便覧 MPEP 2143 『一応の自明性拒絶』の要件
<p>To establish a prima facie case of obviousness, three basic criteria must be met.</p> <p>First, there must be some suggestion or motivation, either in the references themselves or in the knowledge generally available to one of ordinary skill in the art, to modify the reference or to combine reference teachings.</p> <p>Second, there must be a reasonable expectation of success.</p> <p>Finally, the prior art reference (or references when combined) must teach or suggest all the claim limitations.</p>	<p>審査官が『一応の自明性拒絶』をするときには以下の要件を満たさなければならない:</p> <p>第1要件: 先行技術を改良、あるいは先行技術文献の教示内容を組み合わせることに対する「示唆」或いは「動機付け」が先行技術文献、或いは、当業者の知識で一般的に周知でなければならない。</p> <p>第2要件: 上記改良或いは組み合わせが成功するということが先行技術によって合理的に期待できるものでなければならない;</p> <p>第3要件: 先行技術文献(或いはそれらが組み合わせられるとき)がクレームの構成要素の全てを教示或いは示唆していなければならない。</p>

今回の最高裁判決のキーとなる判示事項及び傍論は以下を含む:

- (1) 自明性判断において TSM テストの適用自体は否定されない(後知恵に基づく分析を回避するために TSM の存在を確認するのは有効)
- (2) 自明性判断において TSM テストを厳格に硬直的に適用するのは禁止(これまでの最高裁の判決および 103 条と矛盾する)
- (3) 自明性判断において当業者の一般知識・常識を考慮に入れること; ⇒ 2006 年 CAFC 判決 (DyStar 事件)で皮肉にも CAFC が既に判示している。
- (4) 今回の最高裁判決は自明性を否定するために相乗効果テスト(Synergy Effect)をクリアすることの必要性を名言していないが、公知の要素の組み合わせによって周知で予期される結果しか出せない場合には自明と判断されるであろうと述べている;
- (5) 当業者にとっての自明性であって、発明者による自明性ではない;
- (6) 当業者とは通常の想像力を備えた人で、ロボットではない;

本判決の影響を一言で言うならば、出願審査において審査官は自明性拒絶をしやすくなる方向であり、侵害警告を受けた側にとっては特許の無効理由を主張しやすくなるといえよう。言い換えると、TSM テストの主張で成立した特許の権利行使に対するハードルが高くなり、出願審査において TSM テストを強行に主張しても実りは少なく、引例を組み合わせることの困難さ、あるいは、当該組み合わせが否定されていること、さらには、当該組み合わせによって生じる予期せぬ効果を主張することが必要となり、審査においても自明性のハードルが高くなると予想されます。

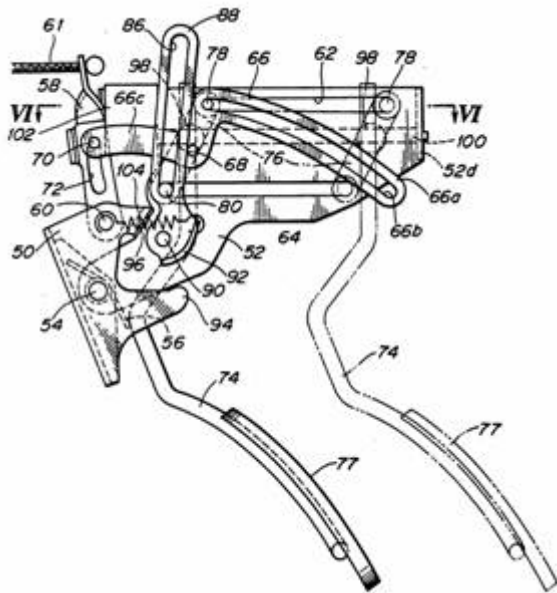
【事件の背景と要約】

KSR 社は地裁判決(特許無効)を破棄差戻したCAFC判決に不服をとえ、最高裁への裁量上訴し、上訴が認められました。争点は、「**先行技術の教示内容をクレームされた態様に組み合わせるよう**に当業者を導いたであろうという教示、示唆、或いは、動機付けの存在を示す証拠がない場合には、103 条(a)項の基に**自明で、特許性がないと言えないとしたCAFCの判示が正しいか否か**」であります。問題となった Engelgau 特許のクレーム 4 は前後方向に取付け位置が調整可能なペダルを規定しており、同ペダルの踏込み量を電子制御装置で検出し、信号を生成することを規定しており、無効を主張したKSR社はAsano特許(踏込み量を機械的にリンクスロットルを開口するという形態)及び他の米国特許と市販されていた制御ボックスの存在とを組み合わせ無効性を主張しました。地裁においては無効が認められましたが、CAFCにおいて同無効が破棄されました。その理由は、Asano 特許と市販品の制御装置をクレーム 4 のように組み合わせるという teaching / suggestion / motivation が証明されていないということであります。言い換えると、CAFC 判決に基づき特許クレームを無効にするときに先行技術文献の組合せは、当業者にとって一般技術常識であったと主張するのは不十分で、同組合せに関する teaching, suggestion, or motivation がどこかに記載されている必要があると判断すると同等になります。上記経緯を踏まえ、最高裁は 2006 年 6 月 26 日に裁量上訴を認めるに至り、去る 2006 年 11 月 28 日に口答審理を経て 4 月 30 日に最高裁の判決が出ました。

CAFC の判示事項は以下の理由で誤りであるとされました。

- CAFC の自明性判断テスト「TSM (Teaching, Suggestion, Motivation) テスト」を厳格に適用すると開放的、且つ、柔軟的なアプローチをとった最高裁判決と矛盾する。
- 自明性の判断において(当業者にとっての)一般知識・一般常識を考慮に入れることを否定する硬直な規則(即ち、TSM 以外は判断材料としない)は最高裁判決と矛盾する;

拗って、KSR の主張が認められ(基本的には地裁からの主張: Engelgau 特許のクレーム 4 は Asano 引例と他の先行技術によって自明である)、CAFC の判決は破棄・差し戻しとされた。



【背景技術】

USP6237565 (Engelgau) Teleflex の特許

Engelgau 特許 USP6237565	クレーム 4
	<p>4. A vehicle control pedal apparatus (12) comprising:</p> <p>a support (18) adapted to be mounted to a vehicle structure (20);</p> <p>an adjustable pedal assembly (22) having a pedal arm (14) moveable in fore and aft directions with respect to said support (18);</p> <p>a pivot (24) for pivotally supporting said adjustable pedal assembly (22) with respect to said support (18) and defining a pivot axis (26); and</p> <p>an electronic control (28) attached to said support (18) for controlling a vehicle system;</p> <p>said apparatus (12) characterized by said electronic control (28) being responsive to said pivot (24) for providing a signal (32) that corresponds to pedal arm position as said pedal arm (14) pivots about said pivot axis (26) between rest and applied positions wherein the position of said pivot (24) remains constant while said pedal arm (14) moves in fore and aft directions with respect to said pivot (24).</p>

Engelgau 特許 (USP6237565) は基本的にはアクセルペダル(或いはブレーキペダル)に関する発明を開示しており、ペダル 14 をガイドロッド 62 の長手方向に変位可能であって、ドライバーの体格に合わせてペダル 14 を適切な位置に移動し、同選択位置で固定可能であります。この前後方向での位置調整可能なペダル構造は Asano 特許 (USP5010782) にズバリ開示がありますが、Asano 特許は USP' 565 の審査中に引用されておられません。ペダルの回転と連動連結された揺動軸に取り付けて、その回転量を検出し、検出値に相当する信号を生成する電子制御装置は本特許出願前に市販されていたとことです。このように Asano 特許のペダル位

置調整可能構造と市販品である制御装置を組み合わせると USP565 特許のクレーム 4 の構成要素はすべて満たされることになります。

← 先行技術: **Asano 特許 (USP5010782) Fig. 5**

レバー52は揺動軸54回りに回動可能な状態でBKT50(車体に固定)に支持されており、ペダル74は図のように前後方向にシフト可能で位置決めをすることができる。ユーザーの体型に合わせてペダル74を最前端の状態(実線)と最後端の状態(二点鎖線)との間の所望する位置で固定し、同ペダルをユーザーが踏みこむとレバー52が揺動軸54回りに揺動し、同レバー52の回動運動が、第2揺動軸60回りに揺動支持された操作レバー58に連動され、操作ワイヤ61を後方に移動させるという水平運動に置換する。このようにAsano引例ではペダル74の前後方向位置の調整が出来る構造を開示しており、但し、ペダル操作量(踏込み量:⇒揺動軸周りの角度変位)と、それに比例して開口するスロットル(操作ワイヤ61の引張り量)が機械的に連動連結されている構造であります。

*****最高裁判決要旨*****

最高裁は以下の理由でCAFCの判示を破棄・差し戻しました。

(A)

CAFCの「**厳格なTSM(Teaching, Suggestion, Motivation)テストの適用**」は開放的、且つ、柔軟的なアプローチをとった**最高裁判決と矛盾する**。

Graham最高裁判決は自明性判断に対する「均一と明瞭性」の必要性を認識した。しかしGraham判決で判示されたのはHotchkiss最高裁判決の機能的アプローチを再確認したにすぎない。Graham事件においては自明性判断のための種々の質問を規定するとともに、裁判所が適切と判断する場合には2次的な考察をすることを許容した。103条条文の構築とGraham判決の判示事項のいずれにおいても先行技術にある要素を組み合わせることを基礎とする特許を許可するときの注意事項に対する最高裁の過去の判決と矛盾するものではない。

“各々の機能を変化させることなく既知の構成要素を単に組み合わせた発明は、……周知なるものを独占権の領域に移行するので、熟練したる者(当業者)が利用可能な資源を奪い取ることにほかならない” Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp., 340 U.S. (1950) 上記が自明なるものに特許を許可してはならない主たる理由である。周知の方法でよく知られた構成要素の組み合わせは、当該組み合わせによって**予期される結果しか生じない場合には、当該組み合わせは自明となるであろう**。Graham事件以降に出た3つの判決で上記法理が説明されている:

United States v. Adams 383 U.S. (1966)

“湿式バッテリー”に関する発明で従来技術との相違点は酸の代わりに水を含有していること、電極が亜鉛、塩化銀の代わりにマグネシウムと塩化銅で構成され、最高裁は特許クレームが既知の構成を基礎とし、その要素の一つを既知の要素に置き換えた場合に、その組み合わせは予期される以上の結果を生成しなければならないと判示した。さらに、裁判所は当該組み合わせに対して先行技術が否定する姿勢をとっている場合には、それらの組み合わせを可能にする手段を発見することはおそらく非自明であろうと判示した。

Anderson’s Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co., 396 U.S. (1969)

問題となった発明は既知の要素を2つ組み合わせたもので、放射タイプの熱バーナーと舗装機であり、これらを組み合わせた装置は当該組み合わせによる相乗効果(“synergy”)を現出しない。放射タイプのバーナーは予期されるバーナーとしての機能をするのみで、舗装機械においても同じである。2つの要素の組み合わせはそれらが個々に、且つ、順番に生じる結果以上のなにも達成することはない。

Sakraida v. AG Pro, Inc., 425 U.S. (1976)

特許が既知の要素を配列し、個々の要素が周知の機能を期待通りに果たすのみで、その配列により期待される結果しか生じない場合には、そのような組み合わせは自明である。

Sakraida 判決と Anderson’s-Black 判決での判示、即ち、自明性を判断するときに裁判所は「改良点がそれ(ら)に公知で予期された使用を超越するものかどうか」を問わねばならない。

(B)

組み合わせが自明であることを証明するために、既知の要素を組み合わせることに対する Teaching, Suggestion, Motivation の存在を示すことに対して CCPA(CAFC 設立前に特許裁判を数多く受理していた連邦裁判所)の判示に有用な見識がある。Adams 判決にあるように、複数の要素で構成される特許は、それら複数要素の各々が個別の先行技術で周知であるということのみでは当該特許は自明とされない。これは発明の殆どが既知なるものの組み合わせで構成されるからである。しかし、この見識は硬直的、且つ、絶対的な公式と理解されるべきではない。CAFC の TSM テストが硬直的に、絶対的な公式として適用されると最高裁の判示と矛盾することになる。自明性を判断するときに教示、示唆、及び、動機 (Teaching, Suggestion, Motivation) という用語の形式的概念に拘束されてはならない、あるいは、刊行物および発行された特許公報で明示された内容を過度に重要視してはならない。

(C)

CAFC 判決の誤りの大部分は、上記 TSM テストを狭い範囲で適応したところにある。

CAFC 判決の誤り:

- (1) 裁判所及び審査官は「自明性の判断をする際に特許権者が解決しようとする課題のみを考慮するべきである」とする CAFC の判示は誤りである:

重要なのは組み合わせが特許権者にとって自明であるかではなくて、当業者にとって自明であるかということである。発明当時に当業者が認識している必要性或いは問題の何れによってもクレームの構成要素を組み合わせることに対する動機付けを提供することになる。

(2) 「**問題の解法を模索する当業者は、同じ問題を解決するための先行技術にのみ誘導される**」とした CAFC の推定は誤りである:

→ (言い換えると、自明性判断をするときに適用できる先行技術は発明者と同じ問題を解決したものに限定される…とした CAFC は誤りである: 筆者注)

Asano 引例の主たる目的は一定比率に起因する問題を解決するところにある、然るに、CAFC はセンサを調整可能なペダルに付加することを検討する発明者が当該センサを Asano 引例のペダルに取付けることを考え付くことはありえないと判示した。然しながら、一般常識というものは、よく知られた要素(アイテム)がその主目的以外にも使用されることがあることを示し、多くの場合に当業者は、パズルを解くように、複数の特許の教示内容を組み合わせることができたりする。Asano 引例の主目的が何であれ、Asano 引例の装置は位置調整可能ペダルとそれに固定された揺動点の構造を例示しており、当該固定された揺動点がセンサの最適な取り付け位置であることを開示した先行技術は数多くある。位置調整が可能な電気式ペダルを作ろうとする設計者が、(Asano 引例では)主目的を一定比率の問題を解決することなので Asano 引例の開示内容を無視するという理由付けは全く意味をなさない。当業者とは一般的な想像力を有する人物であり、ロボットではない (“**A person of ordinary skill is also a person of ordinary creativity, not an automaton**”)

問題解決に対する設計ニーズ、或いは、市場ニーズがあり、且つ、同問題に対する有限数の確定された、可能な解決法がある場合に、当業者がその技術範疇においてそれら解決法を試していくということは当然である。このようなアプローチによって当業者が予期せぬ成功を収めた場合、その産物はおそらく革新的なものではなく、一般知識と常識の産物となるであろう。このような場合には、「試行錯誤することは自明である(**obvious to try**)」という事実は、103 条の自明性を示すことになる。

(3) CAFC は、裁判所及び審査官が後知恵(偏見)に基づき分析する危険を回避するために、間違っただ結論に到達した。

当業者の一般知識に依存することを否定する硬直な規則(自明性の判断において TSM 以外は考慮に入れない: 筆者注)は最高裁判決に鑑みて不要であり、且つ、同判決と矛盾する;

CAFC は **DyStar Textilfarben GmbH & Co. Deutschland KG v. H. Patrick Co., 464 F. 3d (2006)** で TSM テストを広い概念で適用した(「我々”CAFC”の意味する示唆”suggestion”テストとは実際にはかなり柔軟性を持つもので、一般知識と常識を考慮することを許容しても良いというのみならず、それを検討することを要件としている。我々は、組み合わせに対する実際の教示内容を要件とするような硬直的なテストを意図するものではない…」)、しかし本事件においては CAFC は DyStar の判示のように TSM テストを適用していないし、DyStar 判決があるからといって本事件における CAFC の判示が訂正されたことにはならない。

.....

KSR は、「Asano 引例のペダルの固定された揺動点にモジュラーセンサ(電気式センサ)を取り付けるという改良は、当業者にとって周知技術の範疇である」ことを示す説得性のある証拠を提示した。KSR の提示した議論・記録によって Engelgau 特許のクレーム 4 は自明であると判断される。地裁判決を破棄するにあたり CAFC は争点を狭く、且つ、厳格に分析しすぎたため、その結果、自明性の条文 103 条

及び最高裁判決と矛盾するに至った。拗って、CAFC の判決を破棄するとともに、再審理のために CAFC に差戻しとする。

合衆国最高裁判決

<http://www.patentlyo.com/patent/files/KSRvTeleflexOpinion.pdf>

Dannis Crouch 弁護士 の Patently-O: Patent Law Blog より

This page was intentionally left blank.