
KSR事件合衆国最高裁判所判決について(1)

KSR International Co. v. Teleflex Inc. et al., 550 U.S. ____ (2007)

奥 邨 弘 司*

1. はじめに

本判決は、既知の要素を組み合わせた発明に関し、その自明性を如何に判断するかという問題について合衆国最高裁判所が判断を示したものである。この点については、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)が、いわゆる「教示、示唆、または動機付け」テストを示し、それが長らく用いられてきたところ、本判決ではその妥当性が論じられたものであり、実務に与える影響も少なくないものと思われる。そこで、最高裁の判断について詳しく紹介した上で、若干の考察を加えてみたい¹。

2. 事案の概要

判決文を基に、事実関係をまとめると以下のようになる。

(なお、本稿において《》は判決文の引用部分を示す。通常は「」で示すところであるが、引用内でも「」や『』で表記すべき部分が少なく、対応関係が分かりづらくなるため、《》で表すこととした。なお、2.1や(1)等の項番号およびそれらに続く見出しは全て、説明と理解の便宜のために筆者が付与したものであり、判決文のものではない。)

2.1 ペダルについての基礎知識

(1) 《コンピュータ制御されたスロットルを持たない自動車エンジンにおいて、アクセルペダルはケーブルまたは他の機械的連結を通じてスロットルと相互作用している。ペダルの腕の部分は、ピボットを中心に回転し、レバーのように働く。ケーブルによって動作させられるスロットル制御においては、ペダルを踏み込むことによって生じる回転がケーブルを引っ張り、その結果、キャブレーターや燃料噴射装置内のバルブを引っ張って開放する。バルブを開けば開くほど、より多くの燃料と空気が噴射され、燃焼を増加させて自動車を加速させる。ドライバーがペダルから足を外したとき、ケーブルは緩んでバルブが閉まり、上記と逆のことが生じる。

1990年代、エンジンの動作を制御するために、自動車にコンピュータを搭載することがより一般的になった。コンピュータで制御されたスロットルは、機械的連結によってペダルから伝達される力を通じてではなくて、電気信号に応じてバルブを開放したり閉じたりする。空気と燃料の混合の連続的かつ微妙な調整が可能となる。ペダルの位置を超えた諸要素について、コンピュータが迅速に処理することで、燃料の効率とエンジンの能力が改善される。

コンピュータ制御スロットルがドライバーによる自動車操作に反応するために、コンピュータはペダルがどうなっているのかを知る必要がある。この目的のためには、ケーブルや機械的

* 神奈川大学経営学部准教授

¹ なお、紙幅の関係等もあり、本号では判決の要旨を紹介するところまでとし、考察については次号(予定)に譲りたい。

な連結は十分ではない。そこで、機械的な操作をコンピュータが理解できるデジタルデータに変換する電氣的センサーが必要となる。²⁾

(2) Steven J. Engelgauが、《本件で争われている彼の特許を出願する十分前に、コンピュータ制御式スロットルのための電氣的ペダルセンサーを含む特許権を取得している発明家が複数いた。これらの発明、例えば合衆国特許番号5,241,936 (1991年9月9日出願) (936特許) に開示されたような装置は、エンジン内ではなくて、ペダル・アッセンブリー³⁾内のペダルの位置を検出した方が好ましいことを教示している。936特許は、ペダル・アッセンブリー内のピボット・ポイント上に電気センサーが存在するペダルを開示している。合衆国特許番号5,063,811 (1990年7月9日出願) (Smith特許) は、センサーとコンピュータを接続するワイヤーがすり切れたり摩耗したりするのを防ぐためには、そしてドライバーの足によって汚されたり傷つけられたりすることを避けるためには、センサーを、ペダルの踏みつけ部分上またはその内部ではなくて、ペダル・アッセンブリーの固定部分に設置すべきであることを開示している。

センサー統合型ペダルについての特許権に加え、発明家達は、自己完結型のモジュラーセンサーについての特許権も取得した。モジュラーセンサーは、コンピュータ制御型スロットルを有する自動車で機械式ペダルを利用可能にするために、棚から下ろして直ぐに、様々なタイプの機械式ペダルに取り付けられるように、特定のペダルからは独立して設計されている。そのようなセンサーの一つは、合衆国特許番号5,385,068 (1992年12月18日出願) (068特許) において開示されている。1994年、シボレー社は、「ペダルに隣接し、ペダルの支持ブラケットに取り付けられ、ペダルが操作中に回転させるピボットシャフトにかみ合わされる」モジュラー

センサーを利用するトラックの1シリーズを製造していた。》

(3) ところで、ペダルの《伝統的な設計においては、ペダルは踏み込んだり戻したりはできるが、ペダルを前や後ろにスライドさせて、ペダルエリア内での位置を調整することはできなかった。結果として、ペダルに近づきたいとか遠ざかりたいと思うドライバーは、ドライバーシートの中で座り直したり、シートを何かしら移動させたりするしかなかった。この問題を解決するために、発明家達は、1970年代を皮切りに、ペダルエリア内での位置を変える調整が可能なペダルを設計した。本件に重要な特許権として、合衆国特許番号5,010,782 (1989年7月28日出願) (Asano特許) と合衆国特許番号5,460,061 (1993年9月17日出願) (Redding特許) の2つがある。Asano特許では、ペダルの位置がドライバーとの関係によって調整されたときでも、ペダルのピボット・ポイントの内の一つは固定されたままとなるようなペダルを収容する支持構造を開示している。そのペダルは、ペダルを踏み込むために必要な力が、ペダル位置を調整しても同じになるようにも設計されている。Redding特許は、ペダルとピボットの両方が調整可能な、異なるスライド機構を開示している。》

(4) Engelgauの発明についての《先行技術には、調整可能なペダル上にセンサーを設置することを示す特許権も含まれていた。例えば、合衆国特許番号5,819,593 (1995年8月17日出願) (Rixon特許) は、ペダルの位置を検出する電氣的センサーを有する調整可能なペダル・アッセンブリーを開示している。Rixonのペダルでは、センサーはペダルの踏みつけ部分に存在している。Rixonのペダルは、ペダルが踏み込まれたりゆるめられたりするときワイヤーがすり切れる問題を抱えることで知られていた。》

²⁾ 「2. 事案の概要」において判決文を引用する場合は、引用参照表記等は省略した。

³⁾ 自動車業界においては、組み立て済み部品を「アッセンブリー」と呼んでいるようなので、「pedal assembly」も、ペダル・アッセンブリーと訳すこととした。

2.2 訴訟提起までの経緯

(1) 本件の原告であるKSRはカナダの会社であり、ペダルシステムを含む自動車部品を製造販売することを業としている。

《フォード自動車は、1998年に、ケーブル制御式スロットルを備えた様々なシリーズの自動車向けの調整可能なペダルシステムの供給元としてKSRを採用した。KSRはフォードのために調整可能な機械式ペダルを開発し、その設計に関して合衆国特許番号6,151,976（1999年7月16日出願）（976特許）を取得した。2000年、GMは、コンピュータ制御型スロットルを有するエンジンを搭載したシボレーやGMのライトトラック向けの調整可能なペダルの供給元としてKSRを選んだ。976特許ペダルをそれらのトラックに適合させるために、KSRはその設計を選びモジュラーセンサーを付加した。》

(2) 《Teleflexは、調整可能なペダルの設計製造において、KSRのライバルである。》同社は、Engelgauより、「電氣的スロットル制御を備えた調整可能なペダル・アッセンブリー」との名称が付けられている合衆国特許番号6,237,565B1（Engelgau特許）の独占的利用許諾を得ている。》

(3) 《Engelgauは、合衆国特許番号6,109,241（1999年1月26日出願）となった先行出願に対する継続出願として、2000年8月22日に特許出願を行った。彼は、当該特許権の主題について、1998年2月14日に発明したと宣誓した。Engelgau特許は、「それ程高価ではなくかつ部品点数が少なく、乗り物に搭載することが容易な、単純化された乗り物制御用ペダル・アッセンブリー」として明細書に記載された調整可能な電氣的ペダルを開示する。本件で問題となっている、特許のクレーム4は、以下のようになっている：

「乗り物の構造体に据え付けられるために採用される支持体と、

前記支持体に関して前後方向に移動するペダル腕部を持った調整可能なペダル・アッセンブリーと、

前記支持体に関して前記調整可能なペダル・アッセンブリーを回転的に支持し、ピボット軸を限定するためのピボットと、乗り物システムを制御するために前記支持体に取り付けられた電氣的制御とを有するような乗り物の制御ペダル装置であって、前記ペダル腕部が、前記ピボットに関して前後方向に移動している間、前記ピボットの位置が不変であり続け、静止位置と適用位置の間で前記ペダル腕部が前記ピボット軸のまわりを回転するとき、ペダル腕部の位置に対応する信号を発生するために前記ピボットに反応する前記電氣的制御を特徴とする前記装置」》

《Engelgau特許を付与する前に、合衆国特許商標庁（PTO）は、現在のクレーム4と類似しているが、それよりも広汎な特許クレームの一つを拒絶した。当該クレームは、センサーが固定されたピボットポイント上に置かれることという要件を含んでいなかった。PTOは、当該クレームは、Redding特許およびSmith特許において開示された先行技術の自明の組み合わせであると結論づけた。》

《より広汎なクレームは拒絶されたが、クレーム4は、固定されたピボットポイントの限定を含むことによって——それによってRedding特許の設計とは区別された——後に認められた。Engelgau特許は引用先行技術中にAsano特許を含んでおらず、Asano特許は、特許手続き中にも言及されなかった。そのためPTOは、その時点では、固定されたピボットポイントを有する調整可能なペダルについての情報を有さなかった。特許は2001年5月29日に発効され、Teleflexに譲渡された。》

(4) 《KSRがGMのために行った設計を知ったとき、Teleflexは、KSRの提案内容はEngelgau特許を侵害することになるだろう旨をKSRに通知する警告状を送った。》

《KSRはTeleflexとの間でロイヤリティについて取り決めることを拒否した。そこでTeleflex

は、KSRのペダルはEngelgau特許および他の2つの特許権を侵害すると主張して、侵害訴訟を提起した。Teleflexは後に（Engelgau特許以外の）他の特許権に関する主張を放棄し、それらの特許権を公有とした。結果、GM向けのKSRのペダルシステムがEngelgau特許のクレーム4を侵害しているという主張だけが残った。なお、Teleflexは、当該特許権の他の3つのクレームがKSRによって侵害されているとは主張していないし、KSRがフォード向けに設計した機械式の調整可能なペダルがTeleflexのいずれかの特許権を侵害したと主張しているわけでもない。》

（5）《Teleflexは、KSRが以前に設計したペダルの一つに電氣的センサーを付け加えることによってEngelgau特許を侵害していると主張したが、これに対してKSRは、クレーム4の主題は自明であるので、当該クレームは特許法103条に基づき無効であると反訴した。

特許法103条は、「特許されることを求める主題と先行技術との間の相違が、全体としての主題が、発明がなされた時点において、当該主題が属する技術分野における通常の技能を有する者にとって自明であったであろうといえるようなものである」場合、特許権付与を禁止している。》

2.3 地裁の判断

（1）《地裁は、KSR勝訴のサマリー・ジャッジメントを下した。ペダルの設計の関連する歴史、Engelgau特許の範囲、関連する先行技術を評価した後に、裁判所は本件で争われているクレームの有効性を考慮した。35 U.S.C. § 282の指示に基づき、発効された特許は有効であると推定される。地裁は、サマリー・ジャッジメントの基準に照らして、KSRが上記推定を覆しているかどうかを決定するために *Graham v. John Deere Co. of Kansas City*, 383 U.S. 1 (1966)

の枠組みを適用し、クレーム4が、クレームされた主題が発明された際に存在した先行技術に照らして自明であることを示した。》

（2）*Graham* 判決において、最高裁は、103条の法定の文言を適用するための枠組みを定めた。すなわち、《「103条において、先行技術の範囲と内容は次のように決められるべきである：

まず、先行技術と問題になっているクレームとの間の差異が確認されるべきであり、その後、関連する分野における通常の技能のレベルが決められる。これらを踏まえて、主題の自明性または非自明性が決定される。商業的な成功や、長らく認識されながら解決されなかった必要性や、他者の失敗などの二次的な考慮要素は、特許されることを求める主題の起源を取り巻く状況を考慮するために利用され得る。》 裁判所または特許審査官が、以上の分析を行った結果、《クレームされた主題は自明であると結論したとき、クレームは103条によって無効となる。》

（3）《地裁は、*Graham* 事件の指示に従い、先行技術の教示とEngelgau特許のクレームとを比較した。裁判所は「ほとんど違いを見いだせなかった。」Asano特許は、ペダルの位置を調べ、それをコンピュータ制御スロットルに伝達するために、センサーを使用する以外、クレーム4に含まれている全てを教示していた。その追加の側面は、068特許やシボレーに利用されていたセンサーなどの資料に開示されていた。》

（4）《しかしながら、CAFCによる拘束性のある判例に基づけば、地裁はそこで留まることは許されなかった。裁判所もまたTSMテストを適用することを求められた。》

TSMテストとは、《自明性についての疑問をより統一のかつ一貫性がある形で解決する》ためにCAFCが採用した手法であり、「教示、示唆、または動機付け」⁴ テストの略であり、《KSRはこのテストそのもの、または少なくとも本件におけるその適用について争っている。》

⁴ “teaching, suggestion, or motivation”については、「教示、示唆、または動機付け」と訳される例が多いので、それに倣った。

《TSMテストのもとにおいては、もし「先行技術を組み合わせることについて何かしらの動機付けや示唆」が、先行技術や、問題の本質、または当該技術における通常の技能を有する者の知識の中に見いだされ得た場合のみ、特許クレームが自明と証明されることになる。》

《地裁はKSRがそのテストを満たすと判断した。そしてその理由として、(1)業界の状態は、当然のこととして、電氣的センサーと調整可能なペダルの組み合わせに至っていたであろうこと、(2)Rixon特許はこれらの展開の基礎を提供していたこと、(3)Smith特許が、Rixon特許におけるワイヤーのすり切れ問題に対する解決策、特にセンサーをペダルの固定された構造に置くことを教示していたことを挙げた。これによって、Asano特許またはそれに似たペダルを、ペダル位置センサーに組み合わせること至ることができたといえる。》

(5) 《Engelgau特許のデザインは自明であるとの結論は、PTOがクレーム4のより広汎なバージョンを拒絶したことによっても支持されるというのが地裁の見方であった。もし、Engelgau特許が、その特許出願においてAsano特許を含んでいたなら、より広汎なバージョンをRedding特許とSmith特許の自明の組み合わせであると判断したのと同様に、PTOは、クレーム4はAsano特許とSmith特許の自明の組み合わせであると判断したであろうと、裁判所は結論づけた。》

(6) 《最後に地裁は、Engelgau特許のデザインに基づいたペダルでTeleflexが商業的に成功したという二次的要素は、その結論を変更しないと結論づけた。

以上から、地裁はKSR勝訴のサマリー・ジャッジメントを下した。》

2.4 CAFCの判断

(1) 《TSMテストに最大の信頼を置く故に、CAFCは地裁の判断を覆した。地裁は当該テストを適用するに際して十分には厳密ではなかったために、『技術のある技術者の知識の中に、

[当該]発明について知識を持たない者に』・・・電氣的制御をAsano特許の部品の支持ブラケットに取り付けることを『動機づけたであろうような特定の理解や方針について見いだそうとすること』をし損なったのだとCAFCは結論づけた。

解決されるべき問題の性質がこの要件を満たすとした点で、地裁は間違っていると、CAFCは結論づけた。蓋し「引用された先行技術が、特許権者が解決を試みたまさにその問題について言及していないなら」当該問題は、発明者をしてそれらの引用物に注意する動機を与えないだろうからである。》

(2) 《ここにおいてCAFCは、Asano特許のペダルは、「割合一定問題」——すなわち、ペダルを押し下げのために必要とされる力が、ペダルがどのように調整されても同一であることを確実にすること——を解決するために設計されたものであり、それに対して、Engelgau特許は、より単純かつ小さくそして安価で、調整可能な電氣的ペダルを提供することを求めたものであると結論づけた。Rixon特許に関して、裁判所は、ペダルはワイヤーのすり切れ問題に悩むことになるが、それを解決するには設計されていないと説明した。裁判所の見方によれば、Rixon特許はEngelgau特許の目的とするものに関して何も教示していない。次に、Smith特許は、調整可能なペダルとは関係がなく、「必ずしも、電氣的制御をペダル・アセンブリーの支持ブラケット上に取り付けようという動機の問題に行きつかない。」これらの特許がこの様に解釈されるとき、これらの特許は通常の技能を有する者をして、センサーをAsano特許に記載された類のペダルに配置しようと思ひ至らせることはないであろうと、CAFCは判断した。》

(3) 《Asano特許とセンサーを組み合わせを試みるのが自明であったかもしれないという点は、同様に無関係であるというのがCAFCの見解である。蓋し、『試みるのが自明であった』というのは、従来から、自明であることを構

成しないとされてきた」からである。》

(4) 《CAFCはまた、PTOによるクレーム4のより広範なバージョンの拒絶を地裁が考慮したことも非難した。CAFCの説明によれば、地裁の役割は、もしEngelgau特許がAsano特許について言及していたなら、PTOがどうしたであろうかを推測することではない。むしろ地裁は、既に発効された特許については有効であるという推定のもとに、先行技術の検討に基づき、自明性に関して地裁自身の独立した判断を下すことが求められている。PTOがクレーム4のより広範なバージョンを拒絶したという事実は、その様な分析において何の意味も持たない、とCAFCは述べた。》

(5) 《CAFCは更に、重要な事実についての真正な争いが存在し、故にサマリー・ジャッジメントは退けられるとも述べた。Teleflexは、クレーム4がRixon特許と比較して「単純かつ、すばらしく、そして新規な機能の組み合わせである」とするある専門家の証言を提出しており、またクレーム4は、Rixon特許におけるのと異なり、センサーはペダル自身ではなくて支持ブラケット上に取り付けられているので、自明ではないとする別の専門家の証言も提出している。この証拠は、トライアルを求めるに足るものとCAFCは結論づけた。》

(6) 以上を不服としたKSRは合衆国最高裁判所に対して裁量上訴を求め認められた。

3. 判決要旨

Kennedy判事によって起草された全員一致の法廷意見は、CAFCの判断を破棄し、事件を差し戻すことを命じた。以下、判決を可能な限り丁寧に紹介したい⁵。

3.1 既知の要素を組み合わせた発明における自明性

(1) 《我々は、CAFCの硬直したアプローチを拒絶することから始める。自明性の問題についての当裁判所のこれまでの取り組みを通して、我々の判例は、CAFCが本件でそのTSMテストを適用した方法とは矛盾する、拡張性のあるそして柔軟なアプローチを明らかにしてきた。確かに、*Graham*判決は「統一性と明確性」が必要であることを認識していた。383 U.S., at 18。しかし、*Graham*判決で示された原則は、*Hotchkiss v. Greenwood*, 11 How. 248 (1851)の「機能的アプローチ」を再確認したものであった。11 How. 248。参照 383 U.S., at 12。この目的を達するために、*Graham*判決は広範な質問事項を定め、適当な場合には、有益であることが判明した二次的な考慮要素に注目することを裁判所に勧めた。*Id.*, at 17。》

(2) 《先行技術にみられる要素を組み合わせることに基づいて特許を付与する際には、注意深くあるべきと当裁判所は以前から指摘してきた。103条の制定も、*Graham*判決の分析も、これを害するものではない。半世紀以上の間、当裁判所は「古い要素の機能を何ら変更することなく、古い要素を合体させるのみの組み合わせに対する特許は・・・既に知られたものを特許の独占の中に引っ張り込むものであり、技能ある者達に利用可能な資源を減少させてしまうものであることは明白である」と判断してきた。*Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp.*, 340 U.S. 147, 152 (1950)。自明なものに対する特許を認めることを拒否してきた主要な理由がここにある。よく知られた要素を、既知の方法に従って組み合わせることは、それが意外性のない結果を生み出すに過ぎない場合、自明である可能性が高い。*Graham*判決の後に下された3つの判決がこの原則の適用を説明している。》

(3) 《*Graham*判決と一対をなす、*United States v. Adams*, 383 U.S. 39, 40 (1966)判決において当裁判所は、2つの点で先行する設計と

⁵ 引用に際して判決文の頁の表記は行わなかった。

異なる「液体電池」の自明性を検討した。すなわち、その電池は、蓄電池に伝統的に採用された酸ではなくて、水を含んでいた。またその電極は、亜鉛と銀塩化合物ではなくて、マグネシウムと白銅塩化合物であった。当裁判所は、先行技術中に既に知られた構造に関して、その構造中のある要素をその分野で知られた他の要素に置換することで変更された構造として特許を請求するとき、当該組み合わせは、予想される結果以上のものを生み出さなければならないことを認識していた。383 U.S., at 50-51。それでも、当裁判所はAdamsの電池が自明であるとの政府の主張を退けた。当裁判所は、先行技術が教示するものが、特定の既知の要素を組み合わせることからほど遠い場合、それらの組み合わせに関して成功する方法を発見することは、非自明である可能性がより高いという推論的原理に依拠した。Id., at 51-52。Adamsがその電池を設計したとき、先行技術は彼が採用したような種類の電極を利用することが内包する危険を警告していた。予期されずそして効果的な形でそれらの要素が一緒に働いたという事実は、Adamsの設計が、当該技術の技能を有する者達にとって自明でないという結論を支持した。

Anderson's-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co., 396 U.S. 57 (1969) 判決において、当裁判所はこのアプローチに磨きを掛けた。当裁判所が検討した特許の主題は、既存の2つの要素を組み合わせた装置であった。具体的には、輻射熱バーナーと舗装機の組み合わせであった。問題の装置は、何も新しい相互作用を生み出していないと当裁判所は結論づけた。すなわち、輻射熱バーナーはバーナーとして期待されたように働くだけのことであり、舗装機についてもそれは同じだった。2つを組み合わせたものは、それらが別々に、そして順番に機能する以上のことをしなかった。Id., at 60-62。このような状況においては、「古い要素の組み合わせが有用な機能を果たしているが、それは既に特許さ

れている輻射熱バーナーの本質や性能に何も付け加えていない」故に、103条に基づき特許とならなかった。Id., at 62 (脚注は削除)。

最後に、*Sakraida v. AG Pro, Inc.*, 425 U.S. 273 (1976) 判決において当裁判所は、先例から、次のような結論を導き出した。すなわち、特許が「単に古い要素を、それぞれが、以前から知られているような形で同様に機能するようにしただけであり」そのような取り合わせから予想できる以上のものを生み出さないとき、当該組み合わせは自明である。Id., at 282。》

(4) 《先行技術の要素を組み合わせることをクレームする特許が自明か否かが問われているとき、これらの判決の基礎にある原則が役に立つ。設計上の誘因やその他の市場の力は、1つの努力分野⁶で利用可能な成果に関して、同一の分野かまたは異なる分野において、変化することを促す。通常 of 技能を有する者が予想された変化を実施できるなら、103条はおそらくその特許性を阻むことだろう。同様の理由で、ある技巧がある装置を改善するために使われ、当該技術の通常 of 技能を有する者は、それが類似の装置を同様に改善するであろうことを認識していた場合、その実際の適用が通常 of 技能を有する者の能力を超えたものでない限り、当該技巧を利用することは自明である。*Sakraida* 判決と *Anderson's-Black Rock* 判決が例証的である——裁判所は、当該改善が、先行技術の要素の確立された機能に従った予想された使い方を超えたものであるか否かを問わねばならない。

これらの原則に従うことは、本件以外の他の事件においてはより難しいかもしれない。蓋し、クレームされた主題に、ある既知の要素を別のものに単純に置き換えることや、改善の用意ができていた先行技術の一部に既知の技巧を単に適用すること以上のものが含まれるかもしれないからだ。問題となっている特許によってクレームされている方法で既知の要素を組み合わせる明白な理由が存在するかどうかを決定するため

⁶ “field of endeavor”を本稿では、「努力分野」と訳した。

に、裁判所は、多数の特許の相互に関係する教示や、設計集団に既知のまたは市場に現存する需要の効果や、通常の技能を有する者によって保持される背景的知識の全てに注意する必要がある。再吟味を容易にするために、この分析は明示的になされるべきである。参照 *In re Kahn*, 441 F.3d 977, 988 (CA Fed. 2006) (「自明性を理由とする拒絶は、結論だけの通知では支持され得ない。かわりに、自明性についての法的結論を支持する何かしら合理的な支えを伴った、明瞭に表現された論拠が存在すべきである。」) しかし、我々の先例が明らかにするように、その分析において、争われているクレームに関する特定の主題に向けられた正確な教示を探し求める必要はない。蓋し、裁判所は、当該技術の通常の技能を有する者が採用するであろう推論や創造的なステップについて考慮することができるからである。》

3.2 TSMテストのあるべき姿

(1) 《組み合わせが自明であることを示すために、既知の要素を組み合わせることについての教示、示唆、または動機付けを論証することを求める要件を最初に確立したとき、関税・特許控訴裁判所は有用な洞察を獲得していた。参照 *Application of Bergel*, 292 F.2d 955, 956-957 (1961)。*Adams* 判決のような事件から明らかのように、複数の要素を組み合わせた特許については、それらの要素それぞれが、独立して、先行技術において知られていたことを論証することのみによっては、自明であることは証明されない。2つの既知の装置を、それらの確立された機能に従って組み合わせることを革新として請求する特許出願について、注意して検討することは常識であるが、関連する分野の通常の技能を有する者に対して、クレームされた新しい発明が行った方法で、要素を組み合わせることを促したであろう理由を特定することは重要である。蓋し、発明は、全てではないが大抵の場合、長らく取り扱われてこなかった基礎的要素

に依拠しており、クレームされた発見はほとんど必然的に、何かしらの意味で、既に知られているものの組み合わせとなるからである。》

(2) 《しかしながら、有用な洞察は硬直した義務的公式となる必要はない。そして、その様に適用されてしまったとき、TSMテストは我々の先例と矛盾する。教示、示唆、そして動機付けという用語に対する形式主義的な概念によって、また公刊物の重要性や発行された特許の明白な内容に対する過剰な強調によって、自明性の分析は限定されてはならない。独創的な仕事や現代技術の多様性は、この様な形で分析を限定しないことを求める。多くの分野で、自明の技術や組み合わせについてほとんど議論がないかもしれないし、しばしば、科学的文献ではなくて市場の要求が設計のトレンドを駆り立てるのが事実といえるかもしれない。真の発明のない、通常の推移の中で生じるであろう進歩に対して特許保護を与えることは、進歩を後戻りさせ、既知の要素を組み合わせる特許の場合には、先行する発明から、その価値や有効性を奪ってしまう。》

関税・特許控訴裁判所がTSMテストの根本的要素を定めたとき以来、控訴裁判所が、これらの原則に合致するように多くの裁判例でそのテストを適用してきたことは疑いがない。そこでは、TSMテストの基礎となる概念と *Graham* 判決の分析との間に、必ずしも矛盾は存在しない。しかし、裁判所が、CAFCが本件で行ったような形で一般原則を変化させて、自明性の問いかけを限定する硬直したルールにしてしまうとき、それは誤りとなる。》

3.3 CAFCの誤り

(1) 《CAFCの分析の欠陥は、大部分が、TSMテストの適用に際して反映される自明性の問いかけを、裁判所が狭く概念したことに関連している。特許権者の特定の動機や公然と認めた目的が、特許のクレームの主題が自明かどうかを判断する上で決定的なわけではない。問題とさ

れるのは、クレームの客観的な射程である。もしクレームが自明のものにまで達するのなら、それは103条によって無効である。特許の主題が自明であることが証明される一つの方法は、発明の時点において、特許のクレームによって囲いこまれる自明の解決策が存在するような既知の問題が存在したことを認識することである。》

(2) 《本件におけるCAFCの第一の誤りは、裁判所と特許審査官は、特許権者が解決を試みた問題のみを凝視すべきであると判示することで、この論法を閉め出したことであった。119 Fed. Appx., at 288。CAFCは、特許権者を動機付けた問題は、特許の主題によって処理される多くの問題の内の一つに過ぎないかもしれないということ認識し損ねた。問題は、組み合わせが特許権者にとって自明であるか否かではなくて、当該技術における通常の技能を有する者にとって当該組み合わせが自明であるか否かなのである。正しい分析の下では、発明の時点で努力分野において既知であり、特許によって処理される、如何なる必要性も問題も、当該クレームされた方法で要素を組み合わせる理由を提供し得る。》

(3) 《CAFCの第二の誤りは、ある問題を解決しようとする通常の技能を有する者は、同一の問題を解決するためのものとして設計された先行技術中の要素に向けてのみ導かれると仮定したことであった。Ibid. Asano特許の主たる目的は割合一定化問題を解決することであった。そのため、裁判所は、センサーを調整可能なペダルの上にとどのようにして配置するかを検討している発明者は、Asano特許のペダルの上に、それを配置することを考える理由がないだろうと結論した。Ibid. しかしながら、ありふれた物品はそれらの主たる目的を超えた自明の使用方法を有していること、また多くの場合、通常の技能を有する者は多数の特許の教示を、パズルのピースのように、一つにまとめることができることは、常識から明らかである。

Asano 特許の主たる目的にかかわらず、その設計は固定されたピボットポイントを有する調

整可能なペダルの一例であった。そして、先行技術として、固定されたピボットポイントがセンサーの理想的な取り付け位置であることを示す特許は十分存在した。Asano特許は割合一定化問題を解決するために設計されたものなので、調整可能な電氣的ペダルの設計を望む設計者は、Asano特許を無視するだろうという考えは、ほとんど意味をなさない。通常の技能を有する者とは、ロボットではなく、通常の創造性を有する人間でもあるのだ。

同様の制限的な分析故に、CAFCは、要素の組み合わせを「試すことが自明のものである」と示すことのみによっては、特許クレームを自明のものとして証明することはできないと誤って結論づけた。Ibid., at 289 (内部の引用符は削除した)。問題を解決することについて、設計上の要請や市場の圧力が存在し、かつまた特定され予想された有限の解決策が存在するとき、通常の技能を有する者が自らの技術的な理解の範疇で、既知の選択肢を追い求めることには十分な理由がある。もしこれが予想された成功に至るのなら、当該製品は、発明の結果ではなくて、通常の技能と常識の産物である。そのようなとき、ある組み合わせについて、試すことが自明のものであるという事実は、それが103条のもとで自明であることを証明する。》

(4) 《最後にCAFCは、裁判所と特許審査官が、後知恵的な先入観の犠牲になるのではないかということへの恐れから、誤った結論を引き出した。確かに、事実の認定者は、後知恵的な先入観によって引き起こされる歪曲に注意すべきであるし、事後的な理由付けに基づく主張にも注意すべきである。参照 *Graham*, 383 U.S., at 36 (「先行技術の中に、今問題となっている発明についての教示を読み取ろうとする誘惑」について警鐘を鳴らし、裁判所は「『後知恵をうっかり使ってしまうことを用心する』べきとも指摘している。(Monroe Auto Equipment Co. v. Heckethorn Mfg. & Supply Co., 332 F. 2d 406, 412 (CA6 1964))。しかしながら、事実の認定者が常識を利用することを否定する融

通の利かない制限的ルールは、我々の判例法に照らして必要でもなければ、それに一致するものでもない。》

(5) 《特筆すべきは、CAFCは長らく、TSMテストについて、本件において適用したのよりはより広範な概念をつくり出してきたことだ。参照、例えば *DyStar Textilfarben GmbH & Co. Deutschland KG v. C. H. Patrick Co.*, 464 F.3d 1356, 1367(2006) (「我々の示唆テストは、事実大いに柔軟なものであり、一般的な知識や常識を考慮することを、単に許すのではなくて、むしろ求める。」); *Alza Corp. v. Mylan Labs., Inc.*, 464 F.3d 1286, 1291 (2006) (「我々の自明性に関する法的判断は柔軟なものである。蓋し、動機は、先行技術中に暗黙の内に見出されるかもしれないからだ。我々は、組み合わせを行うことについての実際的教示を求めるような融通の利かないテストは持ち合わせていない・・・」)

もちろん、これらの判断は、今我々が検討しているものではなく、本件におけるCAFCの過ちを正すものでもない。それらが、我々の以前の一連の先例や本件における判断により合致するような分析を説明できる程度は、CAFCが将来の事件において考慮すべき問題である。我々が言っているのは、上記のように特定された基本的な誤解が、本件におけるCAFCに、我々の一連の特許法判決と矛盾するテストを適用させたということである。》

3.5 本件への当てはめ

(1) 《ここまで説明してきた基準を本件の事実関係に適用するとき、クレーム4は自明とせざるを得ない。我々は、地裁が挙げた関連先行技術と当該分野における通常の技能のレベルの判断に同意し、それらを採用する。地裁が指摘したように、我々も、Asano特許およびSmith特許の教示内容とEngelgau特許のクレーム4に開示された調整可能な電氣的ペダルとの間に、ほとんど違いを見出せない。当該技術における通常の技能を有する者は、Asano特許をクレーム

4に含まれたような形のペダル位置センサーと組み合わせることができたらうし、そうすることの利点も理解していたらう。》

(2) 《Teleflexは、傍論的に、そのピボット構造故に、Asano特許のペダルは、クレーム4に記述されたような方法では、センサーと組み合わせられないと主張している。参照 Brief for Respondants 48-49, and n. 17。それ故に、たとえセンサーをAsano特許に付け加えることが自明だとしても、そのことによってクレーム4が自明の主題を含むことは立証されないとTeleflexは理由付ける。しかしながら、この主張は地裁においてはなされなかった。地裁においてTeleflexは、Engelgau特許によってクレームされた発明を動機付ける問題は、Asano特許とセンサーを組み合わせるといふ解決策には至らないとのみ主張することに甘んじていた。参照 Teleflex's Response to KSR's Motion for Summary Judgment of Invalidity in No. 02-74586 (ED Mich.), pp.18-20, App.144a-146a。CAFCにおいて——ここでTeleflexは、Asano特許とセンサーを組み合わせることは、クレーム4の制限を満たさないと——今の特定的でない、断定的な主張を述べていた——今の主張がなされたのかもまたはっきりしない。参照 Brief for Plaintiffs-Appellants in No. 04-1152 (CA Fed.), pp.42-44。さらに、Teleflex自身の専門家供述は、現在Teleflexが挙げたポイントを支持しないのである。参照 Declaration of Clark J. Radcliffe, Ph.D., Supplemental App.204-207; Declaration of Timothy L. Andresen, *id.*, at 208-210。それらの供述の内、Radcliffe供述に、その主張に関係があるかもしれない唯一の発言が見いだされる:

「Asano特許・・・とRixon特許・・・は生産や組み立てにコストがかかり、パッケージ化するのが難しい、複雑な機械的接続に基づく装置である。先行技術設計におけるこれらの困難こそが、[Engelgau特許が]解決するものである。ペダルの位置を反映する単一のピボットを有する調整可能なペダルと、支持体とピボット

上の調整装置との間に置かれた電氣的制御とを組み合わせることは、Engelgauの565特許における機能の単純かつ手際の良い、新規な組み合わせであった。」

Id., at 206, ¶ 16.

当該供述の全体としての文脈で読むなら、これは、最も有利に解しても、Asano特許は「Engelgauの565特許が扱う問題、すなわちより高価でなく、より早く組み立てられ、より小さくパッケージできる、電氣的制御を有する調整可能なペダル・アッセンブリーを提供するという問題」の解決のためには使われないということの意味するに過ぎない。*Id.*, at 205, ¶ 10.

地裁は Asano特許とピボットに設置されたペダル位置センサーを組み合わせることは、クレーム4の範疇であると認めた。298 F. Supp. 2d, at 592-593。当該認定が地裁の判決に与えた重要性を考えると、もしTeleflexがこのクレームを維持するつもりだったのなら、そのような認定に対してより明確に争ったであろうことは明らかである。Teleflexが明確な形で主張し損なったということ、そしてその点についてCAFCが沈黙していることに照らせば、その点に関する地裁の結論は正しいと考える。》

(3) 《Engelgauがクレーム4の主題を設計した時点で、通常の技能を有する者にとって、Asano特許を、ピボットに取り付けられたペダル位置センサーと組み合わせることは自明だったと結論した地裁は正しかった。機械式ペダルを電氣的ペダルに転換させる強力な誘因を生み出すような市場がそのとき存在し、先行技術はこの進歩を達成するための多数の方法を教示していた。CAFCは、真っ白な状態のペダルの設計者が、Asano特許と、シボレーのトラックのシリーズに使われ068特許に開示されたものと同様のモジュラーセンサーとの両方を選んだらうかと問いかけることで、事実上、問題を非常に狭く検討することになった。地裁もまた、この狭い問いかけを行ったが、しかし、それにも拘わらず正しい結論に到達した。正しくは、通常の技能を有するペダルの設計者が、努力分野

における発展によって生み出される様々な要請に向き合うとき、その設計者はAsano特許をセンサーで改良することに利点を見いだしたであろうかと問いかけるべきであった。

他の多くの分野同様に、自動車の設計において、種々の構成部分の相互作用故に、ある構成部分を変化させたために、他の部分も同様に変化させる必要が出てくるのは、しばしばである。科学技術の発達により、コンピュータ制御スロットルを利用するエンジンが標準となるであろうことが明らかになった。結果として、設計者達は、全くの一から新しいペダルを設計すると決断することができたかもしれない、しかし、既存のペダルが新しいエンジンと共に機能するようにするというのも当然のことであらう。事実、KSRは自身の既存のモデルを改良することで、本件において、Engelgau特許を侵害したとされているペダルを設計したのである。》

(4) 《Asano特許を出発点とする設計者にとって、センサーをどこに取り付けるかが問題であった。そのため、必然的に法律上の問題は、通常の技能を有するペダル設計者が、Asano特許を出発点としたとき、センサーを固定されたピボットポイントの上に置くことを自明と考えたかどうかということになる。ここまでで論じられてきた先行技術を踏まえれば、我々は、センサーをKSRとEngelgauが設置した場所に取り付けることは、通常の技能を有する者にとって自明であったという結論に至る。

936特許はセンサーを、エンジンではなくて、ペダル・アッセンブリーの上に設置する効用を教示してくれた。次に、Smith特許は、センサーをペダルの踏みつけ部分ではなくて、代わりにその支持構造上に設置することを明らかにしていた。そして、よく知られたRixon特許のワイヤーすり切れ問題と Smith特許の教示内容（「ペダル・アッセンブリーは接続されたワイヤーに何らの動きも生じてはならない」Smith, col. 1, lines 35-37, Supplemental App.274）とから、設計者はセンサーをペダル構造体の動かない部分に置くことを知ったであろう。もっとも自明

な、センサーが容易にペダルの位置を検出できる構造上の動かない部分は、ピボットポイントである。したがって、設計者はSmith特許に従い、センサーをピボット上に置き、それによって、クレーム4によってカバーされる調整可能な電氣的ペダルを設計したのである。》

(5) 《Asano特許をコンピュータ制御スロットルと共に機能するように改良する目的を持つてはじめるのが可能であったように、Rixon特許のような調整可能な電氣的ペダルを採用し、ワイヤーのすり切れ問題を避ける改良を目指すということも可能であった。今説明したのと類似の過程を経て、設計者はSmith特許からセンサーの移動を避けることを学び、それによって、Asano特許に至ったであろう。蓋し、Asano特許は、固定されたピボットを有する調整可能なペダルを開示していたからである。》

(6) 《Teleflexは、先行技術が教示するところは、センサーをAsano特許に取り付けることにはほど遠い、なぜなら、Asano特許は——Teleflexの考えによれば——嵩張って複雑で高価だからだと間接的に主張している。しかしながら、この主張を支持するためにTeleflexが用意した唯一の証拠は、Radcliff氏の供述だけであり、しかもそれは、単に、Asano特許はEngelgau特許の目的である、小さくて、単純で、廉価なペダルを作るという目的を解決しなかったことを示すに過ぎない。Asano特許はともかくもあまりに欠陥だらけなので、それを改良する理由がないとか、それに似たペダルは、現代式のエンジンと互換性があるとする理由がないとか、そういったことを当該供述は何ら触れているわけではない。事実、Teleflex自身の供述がこの結論を論駁する。Rixon特許は、Asano特許が悩んでいたのと同じように、嵩張ることや複雑なことに悩んでいたとRadcliffe博士は述べた。参照 *id.*, at 206。しかし、Teleflexの他の専門家は、Rixon特許はそれ自身、センサーを既存の機械式ペダルに付け加えることによって設計されたと説明した。参照 *id.*, at 209。もし、Rixon特許の元となるペダルが欠陥だらけで改良でき

ないというのでないなら、Radcliffe博士の供述もAsano特許が同様の状態であることを示していないことになる。Teleflexは、Engelgau特許が優先して具体化したものと比べて、Asano特許は非効率であることについて説得力のある主張をすることもできた。しかし、Engelgau特許に照らしてAsano特許を判断することは、Teleflexが避けるべきであると主張してきた（的を得たものである）、まさに後知恵的な先入観に携わることになるだろう。故に、Teleflexは、先行技術が教示するものが、Asano特許を使用することからほど遠いということについて、何ら示してこなかった。》

(7) 《最後に我々は、地裁同様に、Teleflexはクレーム4が自明であるという決定を覆すようないかなる二次的要素も示さなかったと結論する。Graham判決と我々の先例をこれらの事実に正しく当てはめると、クレーム4は自明の主題を含むものだという結論に至る。結果として、クレームは103条の要件を満足できない。》

(8) 《我々は、Engelgau特許の手続きの間に、Asano特許を開示しなかったことが、発効された特許に与えられる有効性の推定を無にするか否かという問題に触れる必要はない。蓋し、クレーム4は、推定にも拘わらず自明だからである。それでも、推定の基礎にある理論的根拠——PTOは、その専門性において、クレームを肯定したということ——は、本件では大いに減じられていると言及することは適当であると考える。》

3.6 サマリー・ジャッジメントに関して

《CAFCは、重要な事実に関する問題に争いがあることを、サマリー・ジャッジメント命令を覆すための別の理由として挙げている。我々はこの点でもCAFCに同意しない。専門家が自明性に関する問題を扱う断定的宣誓供述書を提出したとき、サマリー・ジャッジメントの可能性を否定するために裁判所がGraham判決のアプローチを理解する限りで、裁判所は当該分析

において専門家証言が果たす役割を誤解した。その問題についてサマリー・ジャッジメントを検討する際、地裁は、専門家証言を考慮することができるし、すべきである。もっとも、専門家証言は、事実に関する特定の問題を解決するかもしれないし、またはそのままにしておくかもしれない。しかし、それが問題の終焉ではない。自明性の究極的な判断は、法的な決定である。Graham, 383 U.S., at 17。本件のように、先行技術の内容、特許請求の範囲、そして当該技術における通常の技能のレベルが、重要な論点でないとき、そしてこれらの要素に照らしてクレームの自明性が明らかであるとき、サマリー・ジャッジメントは適切である。Teleflexによって提出された供述のいずれも、地裁が、慎重に検討した結果、本件におけるサマリー・ジャッジメント命令を基礎づける結論に達したことを妨げるものではない。》

3.7 まとめ

《我々は、本能、単純な論理、通常の推論、並はずれたアイデア、そして天才的なひらめきにさえ基づく新しいものを、我々の周りの実体があって手で触れることのできる現実の一部と化すことによって新しいものを作り上げ、そして生み出す。これらの進歩は、一度我々の知識の一部として共有されたとき、技術革新がもう一度始まる際の新しい出発点となる。より高いレベルの到達点から進歩がはじまることが通常の過程で予想されるとき、通常の技術革新の結果は、特許法制の下で排他的権利の対象となるものではない。さもなくば、特許権は有用な技術の進歩を、促進するよりはむしろ、窒息させてしまう。参照合衆国憲法 Art. I, § 8, cl. 8。これらの原則は、自明の主題をクレームする特許の成立を阻止することにつながり、それは、Hotchkiss 判決で確立され、103条に法定された。このような阻止事由の適用は、あまりに強制されすぎて、その目的を果たし得ないようなテストや公式の中に限定されてはならない。

KSR は、Asano特許のペダルの固定されたピボットポイント上に、モジュラーセンサーを設置することは、関連する技術における通常の技能を有する者の理解力の範疇にある設計の一過程であったことについて、説得的な証拠を提出した。その主張と記録は、Engelgau特許のクレーム4が自明であることを示している。地裁の決定を退けるに際して、CAFCは問題を、狭く厳格で103条にも我々の先例にも合致しない形で分析した。CAFCの判断は棄却され、事件は、本判決に合致するような更なる手続きのために差し戻される。》

(以下、続く)

※ 本稿は、2007年5月に筆者がWeb上で始めた「KSR事件合衆国最高裁判決私訳の試み」を基にしている。

なお、本判決に関する評釈等として、井上雅夫「KSR特許自明事件合衆国最高裁判決 2007.04.30」http://www.venus.dti.ne.jp/~inoue-m/bm_070430KSRSC.htm (2007年10月5日確認) および浅見節子「発明の非自明性が争われた連邦最高裁判決について KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. (2007) (合衆国最高裁判所2007年4月30日判決) の紹介とその解説」知的財産フォーラムVol.70 (2007) 42頁がある。