

KSR 事件、連邦最高裁は本件特許の進歩性を認めず、CAFC に差し戻し

2007 年 4 月 30 日
JETRO NY 澤井

米連邦最高裁は本日、KSR International Co. v. Teleflex Inc 事件(以下KSR事件)に関し、本件特許の非自明性(non-obvious、進歩性)を認めず、先のCAFC判決を破棄し、差し戻すとの判決を行う¹。特許要件である非自明性(進歩性)の判断基準を巡る事件であること、既存特許権への影響の大きさ等から、米国内のみならず日本や欧州等においても高い関心を集めていたもの。

1. KSR事件の経緯²

KSR International Co. v. Teleflex Inc 事件は、特許要件である非自明性基準(我が国で言う進歩性基準)に関する上告審。特許の質が米国において関心を集める中、米連邦最高裁は 06 年 11 月に口頭審理を行っていたところ。

本件の経緯は、ペンシルベニア州に拠点を置くテレフレックス社が 02 年、KSR 社(カナダ・オンタリオ州)製造のアクセルペダルに対し、自社の特許権を侵害しているとして提訴したことに始まる。地裁は、テレフレックス社特許のアクセルペダルの位置調節と踏込量センサーとの組み合わせは自明なものであって特許無効であるとの KSR 社の主張を認容した。他方、控訴審である CAFC は 05 年 1 月、こうした「組み合わせ」を自明とするためには、これを教示、示唆または動機付けるものが先行文献に記載されている必要がある(Teaching, Suggestion, Motivation の頭文字をとって、TSM テストと呼ばれる)として地裁に差し戻したところ、これを不服とした KSR 社が最高裁に上告してきた。

最高裁審理に際し提出されたアミカスブリーフを大別すれば、CAFC の基準を是正すべきとする意見は、米国政府(USPTO、司法省等)、ビジネスソフトウェアアライアンス(BSA)、インテル、マイクロン・テクノロジー、シスコ、ゼネラル・モータース、マイクロソフト、24 人の知財法教授の連名などが挙げられる。他方、知的財産権者協会(IPO)は、テレフレックス社を支持する旨の意見書を提出している。但し、現行の CAFC の TSM テストは硬直的に過ぎるとした上で、柔軟な運用がされることを条件に TSM テストを支持するなど、中立的な内容と見することもできる。全米法曹協会(ABA)や知的財産権法協会(AIPLA)などの主要な知的財産関連団体も同様の立場をとる。

2. 最高裁判決の概要

本日示された最高裁判決によれば、CAFC の上記 TSM テストに理解を示しつつも、CAFC は、これを厳格に運用しすぎたと批判し、新たな非自明性(進歩性)基準を判

¹ <http://www.supremecourtus.gov/opinions/06pdf/04-1350.pdf>

² 知財研フォーラム「ワシントン便り」(2007 Winter vol. 68 号、澤井智毅)より抜粋・一部修正

示した。判示された基準に従い、本件 Teleflex 特許は、非自明性(進歩性)がなく、無効なものとして、CAFC 判決を破棄し、差し戻したところ。新たに示された進歩性基準は、以下の通り。

「Sakraida 事件の判例に示されるように、当該組み合わせが、単なる古いエレメントを組み合わせ、その古いエレメントの奏する機能と同じ機能を奏するだけであり、当該組み合わせからそれ以上のものが期待できないときは、当該組み合わせは自明である。」

Finally, in Sakraida v. AG Pro, Inc., 425 U. S. 273 (1976), the Court derived from the precedents the conclusion that when a patent simply arranges old elements with each performing the same function it had been known to perform, and yields no more than one would expect from such an arrangement, the combination is obvious. (脚注 1 第 13 頁第 2 パラグラフ)

「当該改良が先行技術のエレメントにより確立した機能から予測可能な機能以上の機能を使用するものであるかどうかを裁判所は判断しなければならない。」
a court must ask whether the improvement is more than the predictable use of prior art elements according to their established functions. (脚注 1 同頁第 3 パラグラフ)

すなわち、最高裁は、CAFC における上記 TSM テストの柔軟な運用を認めつつも、当該発明に、各先行技術から予見性を超える機能が奏されることが求められる(すなわちシナジーテスト)との、非自明性(進歩性)基準を併せて示したことになる。

3. 今後の影響考察

同判決に対し、米一部産業界が即座に論評³したように、今般の最高裁判決により、今後の裁判所やUSPTO審査官の運用は大きく変わることとなり、その影響が注目される。

また、精緻な分析が今後必要となろうが、日本や欧州の進歩性基準に一步近づいたとみることもでき、今後の三極特許庁間の進歩性の議論に向け評価できるとともに、CAFC の非自明性基準を是正し、特許性判断を他国同様に厳格なものとするべきと勧告した米国ナショナルアカデミー(NAS)報告書(04年)にも沿うものといえる。

(了)

³ BIO発表：http://bio.org/news/newsitem.asp?id=2007_0430_02 参照