

# 特集

## 連邦最高裁のKSR判決から 日本企業が学ぶべきこと

アンダーソン・毛利・友常法律事務所  
井口直樹

### 1. はじめに

2007年4月30日に、米国連邦最高裁判所 (Supreme Court of the United States) 以下「連邦最高裁」という。) がKSR事件<sup>(1)</sup> について判決 (KSR International Co. v. Teleflex Inc., 127 S. Ct. 1727, 167 L.Ed. 2d 705, 2007 WL1237837 (2007)) を下して以来、本稿執筆時点で約半年が経過した。

周知の通り、KSR判決で連邦最高裁は、連邦巡回控訴裁判所 (Court of Appeals for the Federal Circuit 以下「CAFC」という。) の「非自明性 (Non-obviousness)」に関する判断基準であるTSMテストの適用のあり方を批判し、KSR事件についてのCAFCの判断を破棄した。

結論はある程度予測されていたものの、この連邦最高裁の判断は、米国の特許実務に関わる全ての企業・学者・実務家の強い関心を引いたのみならず、米国で多数の特許出願を行い、少なからぬ数の米国特許出願・訴訟を抱える日本企業の関係者の注目を大いに引き付けた。

約半年が経過した現在、全ての人の関心は、何より、KSR判決 (特に断らない限り、連邦最高裁

判決を示す) を受けて今後のCAFCの判断基準・判断内容・判断結果がどう変わっていくのか、米国特許商標庁 (United States Patent and Trademark Office) に対する特許出願手続にどう影響するのか、という点であろう。そこで本稿では、KSR判決自体についてはポイントの紹介に留め、CAFCの裁判例を中心にKSR判決以降の展開を概観し、日本企業が今後留意すべきことを検討してみたい。

### 2. KSR判決

#### (1) TSMテスト

KSR判決の事案内容、具体的な非自明性の判断については、日本でも既に多くの論稿によって詳細な検討がなされているので、本稿は、もっぱらTSMテストに関する連邦最高裁の考え方のみを取り上げる (注1)。

KSR判決は、少なくともKSR事件に対するCAFCのTSMテストの適用のあり方を批判しているが、そもそもTSMテストとは何か。KSR判決を引用すると、TSMテストとは、CAFCの前身である連邦関税特許控訴裁判所 (Court of Customs and Patent Appeals) が古くはBergal判決 (注2) において言及した非自明性

に関する「有益な考察 (helpful insight)」で、既存技術の組み合わせが自明であるというためには、既知の要素を組み合わせることに似て教示 (teaching)、示唆 (suggestion)、または動機付け (motivation) のあったことを示さなければならぬ<sup>(注3)</sup> (“the requirement of demonstrating a teaching, suggestion, or motivation to combine known elements in order to show that the combination is obvious”)、<sup>(注3)</sup> というものである<sup>(注3)</sup>。上記3要素の頭文字をとって、TSMテストと呼ばれる。なお、日本では時に誤解されることがあるが、TSMテストは、連邦最高裁が定立したものではない。また、非自明性についての連邦最高裁の(現在もなお)リーディング・ケースであり、KSR判決でも明示的に引用されているグラハム判決 (Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 148 U.S.P.Q. 459 (1966)) がTSMテストを定立したものである<sup>(注4)</sup>。

## (2) 連邦最高裁の判断

連邦最高裁は、上記TSMテストは有益な考察であるものの、これを厳格に適用したり必須のものと扱ったりすることは、最高裁判例に反するとした (“Helpful

insights, however, need not become rigid and mandatory formulas; and when it is so applied, the TSM test is incompatible with our precedents.”)<sup>(注4)</sup>。そして、教示・示唆・動機付けといった概念を形式的にのみ捉えたり、および技術文献ならびに先行特許のみを重視したりしてはならず、通常の過程 (ordinary course) で生じうる、真の発明を伴わない進展 (advance) に対して特許を付与することは、進歩 (progress) の妨げとなる、とも述べた。

また、CAFCが適用してきたTSMテスト自体は、最高裁のグラハム判決の考え方と必ずしも矛盾するものではないが、もしKSR事件におけるCAFCの判断のように、一般原則を厳格なルールに衣替えしようとするなら誤りであるとした。

さらに、非自明性の判断の基準となる「通常の技能を有する者」とは、同時に「通常の創造性も有する者であつて、ロボットではない (the “person of ordinary skill is also a person of ordinary creativity, not an automaton”)」こと、また「試みるのが自明 (obvious to try)」の場合にも自明性が認められる場合のあることが明確にされた。

上記の背景および論旨から明確に言えること、第一に、TSMテスト自体はもともと連邦最高裁の定立したルールではなく、連邦最高裁が非自明性についての考え方を転換したわけではないこと、第二に、TSMテスト自体は否定されたわけではなく、むしろ「有益な視点」と評価されているわけ、今後教示・示唆・動機付けといった要素が重要でなくなるわけではない、ということである。

他方で興味深いのは、「試みるのが自明」に対する言及である。CAFCは、従来「試みるのが自明」であることをもって自明性を認定することに謙抑的であったと思われる。KSR判決が、具体的にどのような場面で「試みるのが自明」基準を用いようとしているのか、今後の非自明性の判断に影響を及ぼす可能性があると思われる。

## 3. 米国特許商標庁の新審査基準

周知のとおり、2007年10月10日、米国特許商標庁は、新たな審査基準「35 U.S.C. 103についての連邦最高裁KSR判決の視点による非自明性の判断に関する審査基準 (Examination Guideline Under 35 U.S.C. 103 in View of

the Supreme Court Decision in KSR International Co. v. Teleflex Inc.)」を公表した<sup>(注5)</sup>。

KSR判決以降、非自明性の実体的なレベルが本当に変わるのか、またどの程度変わるのかについては、後述するように議論がある。ただし、KSR判決は、非自明性の判断をより柔軟にすべきことを明言していることから、少なくとも米国特許商標庁における出願審査における判断要素は、大きく変わらざるを得ない。同庁は、上記のアナウンスメントにより率直にそれを認めているし、また同庁は上記新審査基準の公表以前からKSR判決に従った審査の内部ルールを定め、審査官をトレーニングしてきたことも公表していた。

具体的には、まず非自明性判断の基礎は上記グラハム判決にあり、(1)先行技術の範囲の画定、(2)特許発明と先行技術の差異の認定、(3)当該関連技術の通常の技能を有する通常人を基準とし、(4)客観的証拠によつて判断すべきことを再確認した。その上で、自明であるとの結論を示すには理由付けが必要で、その理由付けの方法としてTSMテストを用いることは依然可能であるとするが、同時にTSMテストによりなくともよく、また従来からのTSMテスト

を廃止はしない一方で、TSMテスト以外の判断方法によることを許容し、TSMテストに合致しなくとも自明とされる余地はあるとした。これらの説明は、KSR判決についての大方の理解と合致するものであったといえよう。

#### 4. 米国特許商標庁審判部の審判例

米国特許商標庁が、KSR判決を受けて新たな審査基準を作成したのと同様に、米国特許商標庁審判部も、KSR判決を受けた新たな先例となるべき事件を3件、そのウェブサイトにおいて公表している(注6)。Kubin事件(2007年5月31日)、Smith事件(2007年6月25日)、およびCatana事件(2007年7月3日)がそれである。本稿では、紙幅に限りがあるためこれらの案件の詳細を紹介することはできないが、早期に公表されたこれら先例は注目に値する。

#### 5. CAFCの裁判例

- (1) Leapfrog Enterprises, Inc., v. Fisher-Price, Inc., 485 F.3d 1157, 82 U.S.P.Q. 2d (BNA)1687 (2007)

#### 年5月6日、リープフロッグ判決

KSR判決後の最初のCAFC判決として注目された事件である(注7)。問題の特許は、子供用言語学習装置に関する。リープフロッグ社の製品には電子機器である音声発生部が組み込まれていた。第一審裁判所は、先行技術である旧式の電子式学習機械と、それは若干異なる方式の電子式学習機械を組み合わせ、一般に理解されるる利便性を獲得するために電子部品を用いることは自明であるとされた。2つの先行技術の組み合わせのみでは、音声発生部のみが欠けていたが、音声発生部自体はよく知られた技術であつて、これを付加する動機付けがあるとされた。

- (2) Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc., 480 F.3d 1348, 82 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1321 (2007年3月22日判決、ファイザー判決)、488 F.3d 1377, 82 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1852 (2007年5月21日大法廷再審理申立却下、ファイザーII判決)

判決自体は、KSR判決以前になされてきたが、再審理(rehearing)の申立がなされ、K

SR判決以後に同申立が却下された事件。問題の特許は、血圧降下剤に関連するものだが、先行技術によって53種の塩(salt)が添加可能(acceptable)とされていたもののうちから、どれが優れた効果を得られるか検証することによって得られたものであった。多数意見は、先行技術によって予測されていた結果について単に検証しただけでは、特許発明たりえないとした(ファイザーI判決)。興味深いのは、ファイザーII判決の中で、Newman、Louie、Radarの3判事の反対意見が付されていることである。このうちNewman判事は、ファイザーI判決の「試みるのが明白」基準の適用は判例に照らし誤っているとし、また二次的考慮要素を重視しなかったことも反対している。また、Louie判事は、KSR判決に言及しつつ(バイオの分野に比べて)「化学および医薬の物質(特許)は、しばしば自明であると考えられてきた」と述べている(ただし、KSR判決の特定の箇所を引用しているわけではない)。さらに、Radar判事は、多数意見が文言上「試みるのが自明」基準を否定しながらそれを根拠に結論を出しているとした、「試みるのが自明」基準は本件においては極めて限定的しか適用してはならず、「成功への合理的な期待(reasonable expectation)」を考慮すべきであると異議を述べた。

- (3) Takeda Chem. Indus. v. Alphapharm Pty., Ltd., 492 F.3d 1350, 83 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1169 (2007年5月28日、タケダ判決)

上記ファイザーI判決と好対照を成す、医薬品特許の事件である。ファイザーI判決の認定と異なり、先行技術によっては「特定された、予測可能な解決方法」が数限りなく、先行技術は特許発明について教示を与えていない(“directed one of ordinary skill in the art way from that compound”)として、「試みるのが明白」とは言えず、特許として認められると結論付けた。

- (4) Pharmastem Therapeutics, Inc. v. Viacell, Inc., 491 F.3d 1342, 83 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1289 (2007年7月6日、ファーマステム判決)

問題の特許は、臍帯血から取得した幹細胞(stem cell)を医学的な治療に用いるための方法および物質特許である。自明性の点につ

いては、裁判所は「発明者は、それ以前は強く疑念のあった、臍帯血に造血再構成の能力のあることを証明したかもしれないし、臍帯血中の幹細胞の存否についての疑いを晴らすことで臍帯血の造血再構成能力の研究においてすばらしい進歩を達成したかもしれないけれども、彼らの行ったマウスによる実験と得た結論は、その性質上、発明とはいえない。むしろ、発明者はただ型通りの研究方法 (routine research method) によって、既に信じられていたことを証明したに過ぎない」とし、KSR判決の「通常の過程 (ordinary course) で生じうる、真の発明を伴わない進展 (advance) に対して特許を付与することは、進歩 (progress) の妨げとなる」との一文をその根拠として引用した。もっとも、これに対しては Newman 判事の強い反対意見が付されており、同判事は、自明性は発明時点での科学者の知識と視点で判断しなければならず、発明者らが始めて実用化に成功し商業的成功を収めたことを強調した。そして、KSR判決の二次的考慮要素に言及した部分が、Newman 判事によって引用されている。

(5) In re Translogic Tech., Inc., 2007 U.S. App.

LEXIS 23696 (NOO 7年10月12日) トランスロジック判決

問題の特許は、マルチプレクサ (multiplexer) とどうデジタル回路に関するものである。マルチプレクサとは、複数の入力ストリームと1つの出力ストリームを持つ電子回路である。発明者は、引用例 (本件の場合、複数の学術文献など) に記載された改良例は、問題の発明と課題を異にするので、関連する先行技術 (relevant prior art) たりえないと主張したが、これに対してCAFCはKSR判決を比較的長く引用し、主張が誤りだとした。すなわち、KSR判決では、「アサノ特許の主要な目的はコンスタント・レイシオの課題を解決することであったから、調整型ペダルにセンサを付加することを考慮中の発明者が、アサノ・ペダルにそれを付加することなど考える動機付けはない」と、裁判所は認定する。しかし、常識 (common sense) があれば、よく知られたものについてはその主要な目的以外にも明白な用途を示し得るのであり、通常の技能を有する者は、多くの場合、パズルを組み立てるように複数の特許からの教示をかみ合わせることが出来るのである」とされたが、このように「周知事項 (common

knowledge) と常識 (common sense)」を考慮することは必須であり (この部分、Dystar Textilfarben GmbH & Co. v. C.H. Patrick Co., 464 F.3d 1356, 1367 (Fed. Cir. 2006) を引用)、本件の引用例も誰でも知りうるものであって、通常の技能を有する者の周知事項に属するものであることからすれば、引用例は関連する先行技術に該当するとした。さらに、KSR判決が、必ずしも「正確な教示 (precise teaching)」までは必要としなく、述べたことも引用した上で、通常の技能を有する者であれば、把握している既知の技術事項を利用して問題の解決を図るであろうから、引用例記載の回路を利用することは明白であるとした。

6. 検討

KSR判決後のCAFCの裁判例の数はまだ少ないとはいえ、新審査基準の公表、数多くの地裁判例など、徐々に材料が整ってきたことから、米国特許実務界・学界では、ポストKSRの特許実務を分析・動向を探る講演・討論会などが盛んになってきた。日本企業・実務家も、今後の展開、特にCAFCの裁判例の動向を注視する必要がある。

仮に、従来はTSMテストが硬直的に適用され、すなわち教示、示唆、動機付けを示す証拠がない限りは自明性を認めるのが実務であったとするならば、KSR判決以降は、非自明性の認定は厳しくなるといえるだろう。しかし、KSR以前のCAFCの裁判例において、全ての案件でTSMテストの硬直的な適用がなされていたとは一概に言えない。事実、KSR判決の枠組みを先取りするようなCAFC裁判例がKSR判決以前にも出されていたと聞く (注8)。確かに、KSR判決以後のCAFCの裁判例ではKSR判決を引用して特許を無効としたものが多いが、個々の案件内容を具体的に検討すれば、たとえKSR判決以前であっても同様の結論が導かれたであろう案件も多いと思われる。したがって、少なくとも現時点で、米国特許法の自明性の実体的な判断基準が大きく変更されたとは、断定しないほうがいいだろう。米国でも、CAFCには大きな変化はないという見方が提起されているようである (注9)。

なお、未だ少数のCAFC裁判例および審判部の審判例の中に、いくつかの化学分野の事例が含まれているのは興味深い。KSR判決で「試みるのが自明」によって自明性を認定することも可能であ

ると明言したことが、どのように影響するのか、ファイザー・II判決とタケダ判決が結論を分ける論点でもあるし、化学・医薬の分野で「試みるのが自明」基準が積極的に使われると、非自明性の実体的なレベルに影響があるかもしれない。今後、どのような場合に「試みるのが自明」基準が使われるのかは、興味深いところであり、注視が必要であろう。なお、ファイザー・II判決は、時期的にはちょうどKSR判決をさきんではいるが結論は変わらなかったのも興味深い。

これに対して、米国特許商標庁では、新審査基準・新先例の公表など、KSR判決以降生じた変化は大きい。これは、従来から米国特許商標庁の具体的な実務は、CAFCの裁判例により直接的に依拠していることから、当然のことと思われる。より具体的には、米国特許商標庁に対する出願手続において、TSMテスト以外の理由によって自明であるとして出願が拒絶される可能性もあろう。しかし非自明性という要件の性質上、先行技術からの教示・示唆・動機付けの有無が今後も最重要の問題であることには変わりないだろう。

最後に、特許訴訟における特許の有効性の推定 (presumption)

に関して、KSR判決も判断は示していないものの、特許出願手続中で先行技術が未提出であった場合には推定の付与を考へ直すことを示唆する文言があることを、付記しておく (“We nevertheless think it appropriate to note that the rationale underlying the presumption - that PTO, in its expertise, has approved the claim - seems much diminished here.”) (注10)。

注 1 日本国内の紙媒体によるものだけでも、相田義明「発明の進歩性・非自明性について—KSR米国連邦最高裁判決に接して(連載・知的財産法の新潮流—IT法編④)—」ジュリスト1339号143頁、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」知財フォーラム70号42頁、末吉剛「米国知財重要判例紹介第4回連邦最高裁、KSR判決でCAFCの厳格なTSMテストに警鐘をならす」国際商事法務35巻7号1001頁などがある。

- 2 In re Bergel, 292 F.2d 958, 130 U.S.P.Q. 205 (C.C.P.A.1961)。
- 3 KSR判決、判決理由II B、第1パラグラフ。
- 4 KSR判決、判決理由II B、第2および第3パラグラフ。
- 5 本件に関する米国特許商標庁のURLは <http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/07-43.htm> 上記ウェブサイトから、新審査基準にもアクセス可能である。
- 6 <http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/tpai/prec.htm>
- 7 吉田直樹「Case Study 米国最高裁KSR事件後、CAFCが自明性を判断」Lexis企業法務2007年20号に紹介されている。
- 8 前記Dystar Textfarben GmbH & Co. v. C.H. PatrickCo., 464 F.3d 1356, 1367 (Fed. Cir. 2006) 注9の例とされている。
- 9 例えば、Timothy R. Holbrookスタンフォード大学ロースクール客員教授のアメリカ知的財産法協会

(American Intellectual Property Law Association) の2007年年次総会に於ける講演“Patent Law: The Year in Review (aka the Aftermath of the Supreme Court)”。

10 KSR判決、判決理由II B、第6パラグラフ。



井口直樹 (いづみち なおき)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所(東京)。日本弁護士およびニューヨーク州司法試験合格。東京大学大学院法学政治学研究所修士課程修了、北京語言大学留学(中国語研修)、スタンフォード大学ロースクール修士課程修了。専門は特許侵害訴訟を中心とする知的財産案件、技術の関連する取引紛争案件。英語・中国語に堪能。