

米国裁判判決を考える

シリーズ第一回 『最近の知的財産権をめぐる判決』

大橋&ホーン法律事務所 黒田愛

今回は、日本企業に少なからぬ影響を与える注目されたKSR判決を紹介したい。特許を得るための要件の一つとして、発明が非自明(non-obvious)であるという要件がある。すなわち、普通レベルの技術者であれば先行技術Prior artから簡単に思いつくような発明には特許は与えられない。一般に、アメリカにおける非自明性の判断基準は諸外国に比べて緩やかと考えられているが、昨年、アメリカの連邦最高裁判所によってこの判断基準が問い直されたのが、KSR対レフレックス事件である。

■ 事案の概要

原告のレフレックスはアメリカの自動車部品メーカー、被告KSRはカナダの自動車部品メーカーで、両社は位置調節可能なベダルシステム分野でライバル関係にある。一九九九年一月、レフレックスは、電子式スロットル制御を採用した位置調節可能ベダルに関する特許を申請し、二〇〇〇年八月二日、登録を取得した(565特許)。この特許のクレーム四において、このベダル装置は、①車体に固定されたブラケット、②前後に調節可能なベダル、③ブラケットにおいて、ベダルを回転可能なように軸支する要部分、④固定されたブラケットに取り付けられた電子コントロール、から構成されると記されている。一方、ライバル会社であるKSRは、二〇〇〇年半ば頃にGMモーターから指名され、GMの軽トラック二〇〇三年モデルが採用する電子式スロットル制御の位置調節可能ベダルを

供給することになった。それを知ったレフレックスは、KSRのベダル装置はレフレックスの565特許を侵害するとして、特許使用料の支払を求め、ライセンス交渉を試みたが成功しなかったことから、二〇〇二年一月、KSRを特許権侵害で訴えた。裁判の中でKSRは、レフレックスの565特許について「電子制御のエンジンが主流になる中で、自動車のベダルシステム的设计に携わる者であれば、既に存在する位置調整可能ベダルに、電子制御エンジンに必要な電子式位置認識センサーを組み合わせることは、簡単に思いつく自明なことである。従って、レフレックスの565特許は無効である。」と反論した。そして、既存の先行技術patentとして一九八九年に特許申請されたアサノ特許、一九九〇年に特許申請されたスミス特許その他の特許を指摘した。例えばアサノ特許が採用したのは、ドライバーの身長に合わせてベダルパッドの位置を前後に調節しても、ベダルパッドの高さは一定に保たれ、かつ、ベダルを踏込むために必要な力も保たれるようにしたベダル装置で、車体に取り付けられたブラケットに、ベダルの回転運動の要となる部分が固定されている点に特徴があった。また、スミス特許は、電子ベダルセンサーを採用した特許の一つで、ワイヤーの磨耗を避けるためには、センサーの取り付け位置をベダルパッドではなくベダル装置の固定された部分とする方法を示唆した特許であった。

■ 裁判所の判断

第一審の裁判長は、サムリー・ジャッジメント(トライアル前に裁判官によって行われる司法判断)でKSRの主張を認め、レフレックスの565特許は非自明性が欠けており無効であると判断した。この中で裁判長は、ベダル装置の設計における「普通レベルの技術者」とは機械工学の四年生大学を終了するか同等の実務を積んだ程度の、ベダル装置をよく知る技術者であるとした上で、565特許の前述のクレームは、アサノ特許その他の先行技術の組合せに過ぎないと判断した。そして、連邦巡回控訴裁判所が採用するTSMテストもクリアする、すなわち、産業界における技術の進歩や、アサノ特許における発見に鑑みれば、普通レベルの技術者であれば、アサノ特許にベダルの位置を知らせる電子センサーを組み合わせることを思いつく、したがって、非自明性が認められないと判断した。ちなみにTSMテストとは、発明が先行技術の複数の発見を組合せたものである場合は、組合せの動機や教示、示唆が、①先行技術の文献、②解決しようとしている問題の本質、もしくは、③普通レベルの技術者の知識の中に見出すことができる場合に限り、特許クレームは自明であると言ったことができる、とのテストである。TSMテストの目的は、先行技術の組み合わせである発明が、いつても、後から見れば「誰でも思いつく」自明な組み合わせと判断されるのを防ぐところにある。

第二審の連邦巡回控訴裁判所は、TSMテストを厳格に適用して地裁の判断を覆した。巡回控訴裁判所は、まず、先行技術に関する文献が、発明者が解決しようとしている問題を具体的に述べていないければ、発明者は、その文献を参考にしようとする動機付けられないことはない指摘した。具体的には、今回のアサノ特許が、ベダルを踏み込むのに必要な力を常に一定にすることを目的としているのに対し、565特許は、よりシンプル、小さい、安い位置調節可能なベダルを目的としている等として、アサノ特許を初めとするこれらの特許が、普通レベルの技術者がアサノ特許のベダル装置にセンサーを付けることを導くとは考えられないとした。また、巡回控訴裁判所は、アサノ特許とセンサーの組合せを「試みることで明らか」というだけでは、自明性は認められないとした。さらに、裁判所の役割は、特許庁が認めた特許は有効であるという前提に立って、先行技術に照らし、自らの判断に基づいて自明性の判断を行うところであり、特許565の申請当初に特許庁がクレーム四の文言を拒絶していたことは、裁判所の分析には影響しないと判断した。

これに対し最高裁判所は、初めに、控訴裁判所による厳格なアプローチを否定し、「最高裁の先例は、もっと柔軟なアプローチを採用しており、控訴裁判所がTSMテストを適用したようなやり方とは相容れない。」と評した。そして、先行技術の各要素を組み合わせた発明が、予想される結果以上の物を生み出さないときは、おそらく「自明」であるとし、最高裁の過去の判例もこの法理を踏襲してきたと述べた。さらに、先行技術における発明が、問題となっているクレームの発明をストレートに示唆している必要はなく、裁判所は、その分野の普通レベルの技術者が用いる

であろう想像力や創意工夫を考慮の前提とすることができるとも判示した。さらに、最高裁は、真の革命的進歩を欠く単なる「前進」に特許の保護を与えることは、かえって技術の発展を遅らせ、かつ、先行技術の組合せによる発明の場合には、先行技術の発明の価値、有用性を不当に奪つことになる指摘した。その上で、最高裁は、565特許の発明が作られた時点で、市場では電子制御ベダルが機械構造のベダルに取って代わろうとしていたこと、いくつもの先行技術が、この技術的進歩を可能にする方法を教示していたことを理由として、普通レベルの技術者にとっては、アサノ特許に、軸支部分に取り付けられたベダル位置センサーを組み合わせることは容易に思いつく範囲内であった、従って、565特許のクレーム四は自明であるとし、巡回控訴裁判所の判断を覆し、事件を控訴審に差し戻した。

■ KSR判決の影響

最高裁判所のKSR判決における判断は、連邦巡回控訴裁判所を初めとする裁判所の判断基準に既に影響を与えており、また、二〇〇七年一月には特許庁がKSR判決を踏まえた新しいガイドラインを採用するなど、特許審査にも影響を及ぼしている。