

KSR 事件を通して特許実務を考える



会員 保科 敏夫

要 約

この小論では、KSR 事件の判決が包含する具体的な事実、判断などを検討し、発明の非自明性あるいは進歩性について再考し、ひいては特許実務のあり方を考えたい。正しい判断をするためには、判断で問題となる発明、特にはその本質をつかむことが必要である。その点、KSR 事件における問題の発明の非自明性の判断について、特許成立の過程、および、特許成立後の侵害訴追の各段階において、発明の本質をつかんだうえで議論がなされているか、疑問が浮かび上がる。そのような疑問を提示し、特許および知財を愛する仲間に対し、より良き特許実務について考える材料を提供する。

目次

1. はじめに
2. 問題の発明の内容についての検討
 2. 1 該当の USP の記載
 2. 2 クレームの記載事項
 2. 3 明細書等の記載を考慮
 2. 4 クレーム発明に見出す技術的な疑問
 2. 5 クレーム発明のさらなる検討
3. 関連する引用文献についての検討
 3. 1 非自明性に関連する文献
 3. 2 関連する第 1 の特許文献 (Asano 特許)
 3. 3 関連する第 2 の特許文献 (Rixson 特許)
4. 発明の非自明性についての検討
 4. 1 差異の検討 1
 4. 2 差異の検討 2
5. 米国における非自明性 (進歩性)
 5. 1 基本規定
 5. 2 非自明性の判断
 5. 3 実際の判断についての考察
6. おわりに

1. はじめに

クレーム作成を含む特許実務を行う中、筆者も多くの審判決例を検討している。その間に感じることは、査定、審判、判決の判断の論理が、問題の発明の本質をつかむことなく、あるいは、問題の発明の本質から離れたところで進んでいるのではないかと、という危惧である。

筆者がそのような危惧を抱くケースとして、KSR 事件を取り上げる。この KSR 事件について、特許実務家が一般的に理解することは、(1) USP 第 6,237,565 号特許、あるいは Engelgau 特許のクレーム 4 に関する争いであり、(2) 侵害を訴追する側は、排他的ライセンスをもつ Teleflex Incorporated およびその子会社 Technology Holding Company (これらを Teleflex という)、侵害を訴えられる側は KSR International Company (これを KSR という)

であり、(3) 一番の争点は、'565 特許が、35U.S.C. § 103、つまり、発明の非自明性要件をクリアするか否かであり、(4) その争点について、地裁では、非自明性要件を欠き特許は無効という判断、CAFC では、TSM テスト⁽¹⁾から、逆に特許は有効という判断、そして、上告を受理した最高裁では、TSM テストは柔軟に適用されるべきという観点から、結果的に地裁と同様の特許無効の判断がなされ、(5) そこで、米国における非自明性要件の判断基準が、日本や欧州のレベルに少し近づいた、という印象を与える判決を生んだ事件である。

最高裁判決やそれに基づく論評を読んだとしても（主には、法的な観点から理解したとしても）、上のような(1)～(5)の知識を得ることはできるが、それらの知識を特許実務、特に非自明性あるいは進歩性（容易想到性）の判断に活用することは困難である。特許実務に有効に活用するためには、KSR 事件について、判決が包含する具体的な事実、判断などを検討し、問題の発明の本質をつかむことが必要であると考えられる。

そこで、'565 特許の内容検討、関連する特許文献の内容検討、'565 特許の非自明性要件の検討などを通して、非自明性要件あるいは進歩性要件の判断のポイントを追求しつつ、特許実務を再考したい。

2. 問題の発明の内容についての検討

2. 1 該当の USP の記載

KSR 事件で問題となったのは、USP 第 6,237,565 号特許、あるいは Engelgau 特許のクレーム 4 である。正しい判断をするためには、そのクレームに記載された発明を的確に理解することが求められる。そのクレームを次に示す。「・」は、分かりやすくするために、筆者が加えた。

4. A vehicle control pedal apparatus (12) comprising:

- ・ a support (18) adapted to be mounted to a vehicle structure (20) ;
- ・ an adjustable pedal assembly (22) having a pedal arm (14) moveable in fore and aft directions with respect to said support (18) ;
- ・ a pivot (24) for pivotally supporting said adjustable pedal assembly (22) with respect to said support (18) and defining a pivot axis (26) ; and
- ・ an electronic control (28) attached to said support (18) for controlling a vehicle system;
- ・ 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).

2. 2 クレームの記載事項

まずは、このクレームを読むことにより感じることを素直に記す。その後に、明細書や図面の記載をも参照しながら、そのクレームの本意を読み取りたい。

“A vehicle control pedal apparatus (12)”, つまり、車両制御ペダル装置 (12) ということから、アクセルペダルやブレーキペダルに関係する技術なのか、と思う。その点、クレームには、“an electronic control (28)” (電子制御 (ユニット) (28)) という言及があり、その制御ユニット (28) が “for controlling a vehicle system” (車両システムの制御のための) であることが分かる。車両システムとすれば、アクセル、ブレーキあるいはクラッチをも含むことになる。また、車両制御ペダル装置 (12) とあるように、各構成要素に対し、図の符号が伴っている。クレームに図の符号を入れるべきでない、という教えに疑問が出る。

車両制御ペダル装置 (12) は、“an adjustable pedal assembly (22)”, つまり、可調整ペダルアセンブリを含む。“adjustable” (可調整) が何を意味するかが疑問である。後に続く、“a pedal arm (14) moveable in fore and aft directions with respect to said support (18)” (車両側のサポート (18) に対して前後に可動なペダルアーム (14)) の点から、“adjustable” (可調整) が出ているのか、あるいはその他の何かから出ているのかという疑問がある。なお、“in fore and aft” は、-- in fore and aft -- の入力ミスと思われる。クレームの後半部分に ‘in fore and aft’

という表現があることから明らかである。

“said apparatus (12) characterized by” で始まる最後の記載部分に、装置 (12) の特徴が表れている。“said electronic control (28) being responsive to said pivot (24) for providing a signal (32)” (電子制御ユニット (28) は、ピボット (24) に応答し信号 (32) を発生する) という特徴である。“a signal (32) that corresponds to pedal arm position” ということから、信号 (32) は、ペダルアームの位置に対応する信号である。しかも、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) ということから、ペダルアーム (14) はピボット軸 (26) 回りに動くが、そのピボット (24) の位置は、ペダルアーム (14) がピボット (24) に関して前後に動く間、不変である。

2. 3 明細書等の記載を考慮

次に、明細書や図面の記載を参照しながら、クレームの文意解釈上の疑問点を検討してみたい。

第1の疑問、“an electronic control (28)” (電子制御 (ユニット) (28)) の制御対象が何か、についてである。明細書の中には、“an electronic control (28)” として ‘an electronic throttle control mechanism 28’ が示されているだけである。スロットル制御への言及だけであり、ブレーキなどの他のシステムに対しての言及や示唆を見出すことができない。

第2に、クレームの記載だけからは、発明の意図を読み取ることが困難である。そこで、BACKGROUND OF THE INVENTION (発明の背景) を読むことにより、発明をさらに具体的に知ることを試みる。

発明の背景を見ると、二種類の背景技術が記されている。一つは、ドライバの身長に応じて、ペダルアーム位置を前後方向に適正に調整する考え方 (USP 第5,460,061号や5,632,183号) である。もう一つは、機械的なリンク機構に代わる、電子的なスロットル制御技術 (USP 第5,819,593号) である。

発明の背景は、それら二つの技術を組み合わせた際の技術的な問題点について言及している。すなわち、二つの技術を組み合わせると、部品が多いこと、ペダルアセンブリが複雑であることなどから、装置が高価になり、組み立てが大変になるうえ、包装スペースが過大になる、という問題を示している。そして、それらの問題を解決することを今回の発明の目的にしている。

以上を総合すると、クレーム4から把握される発明は、次の複数の考え方を含むと、理解することが妥当と考える⁽²⁾。

- その1 ペダルの回転支点 (ピボット) を不変としつつ、ドライバの身長の違いに応じるよう、ペダルの前後位置を適正に調整するという考え方
- その2 調整に対して位置を不変としたペダルの回転支点 (ピボット) 回りのペダルの回転に応じて、スロットル調節を行うという考え方
- その3 ペダルアームが所定のピボット回りに回転する形態により、二種類の技術を組み合わせた際の技術的な問題を避けるという考え方

2. 4 クレーム発明に見出す技術的な疑問

ここで、その3の考え方が、その1、その2における特定のピボットの域を超えたものをもたないのではないか、という疑問を感じる。その疑問について、考えてみると、問題の USP 565号特許のクレーム4の記載に少し明確さに欠ける記載があることに気づく。第1の記載部分は、an adjustable pedal assembly (22) having a pedal arm (14) moveable in force and aft directions with respect to said support (18) 中の “a pedal arm (14) moveable in force and aft directions with respect to said support (18)” の表現の部分である。この表現は、「サポート (18) に関してペダルアーム (14) が前後に動くこと」を言っている。その内容は、ペダルアーム (14) を含むペダルアセンブリ (22) が車両構造 (20) に支持されるサポート (18) に回転可能に支持されている場合 (565号特許が示す内容) だけでなく、車両構造 (20) に支持されるサポート (18) とは別の部材に支持されてい

る場合（'565号特許が示さない内容）をも含むことになる。

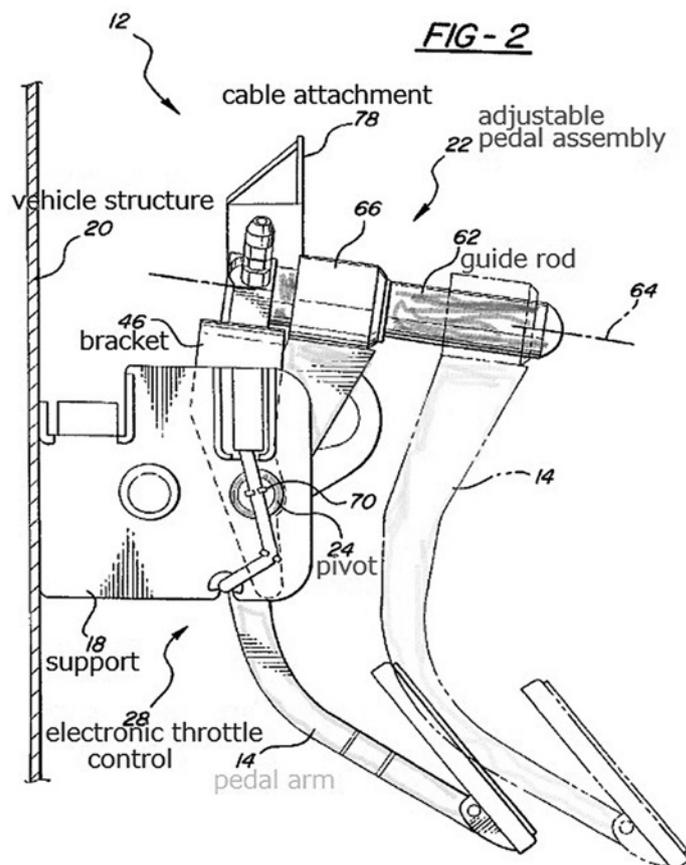
この第1の記載部分は、それ単独では大きな問題とはならないかも知れない。しかし、別の個所の第2の記載部分との関係から、不明確さを増幅する。第2の記載部分とは、特徴を示す記載部分の中の“while said pedal arm (14) moves in fore and aft directions with respect to said pivot (24)”の表現の部分である。この表現は、「ペダルアーム(14)がピボット(24)に関して前後に動く間」を言っている。ピボット(24)はペダルアセンブリ(22)の回転支持部であるから、どうしたらペダルアーム(14)をピボット(24)に対して前後に動かすことができるかを理解することが困難である。すなわち、クレームの記載上、ペダルアセンブリ(22)の一構成要素であるペダルアーム(14)をピボット(24)に対して前後に動かすための構成が特定されていない、と言わざるを得ない⁽³⁾。

正直なところ、'565号特許の発明には、ペダルアーム(14)の前後動をガイドするガイドロッド(62)が必須ではないか、という新たな疑問が生じる。このような疑問から、非自明性の検討を前にして、'565号特許の発明については、非自明性の問題以前に記載不備の問題が内在しているのではないかという思いを抱く。筆者が懸念する“記載不備”が非自明性の判断にも何らかの影響を与えたのではないだろうか。なお、'565号特許の発明には、ピボット(24)回りの回転モーメントが、ペダルの前後位置を変えることにより変化してしまうという難点があることに気づく。

2. 5 クレーム発明のさらなる検討

問題の USP 第 6,237,565 号特許のクレーム 4 について、主要な図面を参照しながら、技術的な特徴をさらに確認しよう。なぜなら、非自明性あるいは進歩性を検討するとき、検討対象の発明、および関連文献の各発明、それらの両方を理解することが大事だからである。

'565号特許の FIG.2 を、下に示す。図の理解を容易にするため、大事な部分の名称を添える。



この FIG.2 は、ドライバーの身長的大小に応じて、ペダルアーム 14 を前に出した状態（実線で示す状態）と、後ろに下げた状態（鎖線で示す状態）とを示している。ペダルアーム 14 は、ガイドロッド 62 にガイドされつつ前後動するが、その移動の間、ピボット 24 の位置は不変あるいは一定である。ピボット 24 は、車両構造 20 に関して

可調整ペダルアセンブリ 22 を回転可能に支持している。その点、サポート 18、ブラケット 46、ケーブルアタッチメント 78 は、車両構造 20 に対して、いわば一体である。前後の位置調整を終えたペダルアーム 14 を踏み込むと、ペダルアーム 14 は、ピボット 24 の軸 26 回りに回転し、ピボット 24 に応答して電子スロットル制御装置 28 を作動する。

3. 関連する引用文献についての検討

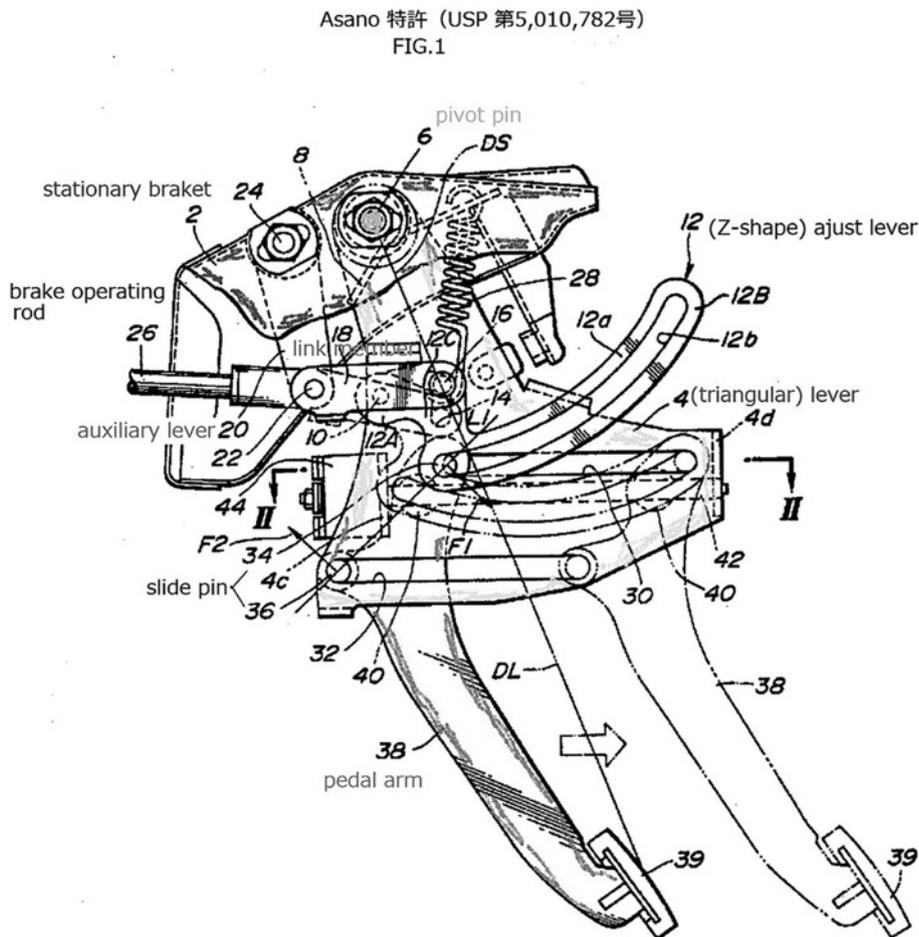
3. 1 非自明性に関連する文献

この特許発明の非自明性について、基本的には、二つの特許文献が問題となった。一つは、USP 第 5,010,782 号の Asano 特許である。Asano 特許は、USPTO では何ら引用文献として挙がることがなかったが、裁判の段階で初めて取り上げられた。この Asano 特許は、ドライバーの身長の大小に応じるための技術、すなわち、ペダルアームを適正に前後動させて調整する技術を明らかにしているとのことである。そしてまた、Asano 特許は、前後動調整の問題の特許の内容中、電子スロットル制御部を除くすべての構成を示す立場にあるようだ。

もう一つの特許文献は、USP 第 5,819,593 号の Rixson 特許である。Rixson 特許は、Asano 特許が示さない電子スロットル制御部を示しているようだ。そこで、問題の '565 号特許は、Asano 特許と Rixson 特許とを組み合わせることにより、非自明性の要件を欠くという論理が生まれることになったわけである。その論理における一番の争点あるいは検討事項は、二つの特許の組合せが自明あるいは容易であるかの点である。

3. 2 関連する第 1 の特許文献 (Asano 特許)

関連する第 1 の特許文献は、USP 第 5,010,782 号の Asano 特許である。その '782 号特許の FIG.1 を参照しながら、Asano 特許が示す内容を検討する。'782 号特許の FIG.1 を下に示す。図の理解を容易にするため、大事な部分の名称を添える。



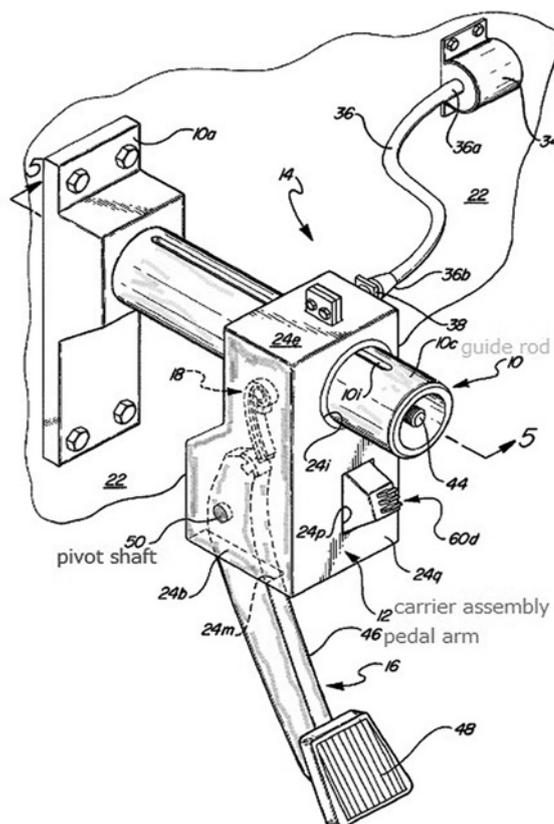
Asano 特許は、ドライバの身長の大小に応じて、ペダルの位置を前後に調整可能な技術である。その点、USP の背景技術からも明らかである。この Asano 特許は、ペダルが関係する車両の操作システムとして、ブレーキ、アクセル、クラッチなどを示している。Asano 特許では、特に、ペダルを前後に調整した際の、ペダルフィーリングの問題を解決することを課題にしているようだ。上の図は、ブレーキ作動に適用した実施例を示し、ペダルアーム 38 の一端のパッド 39 を踏み込むことにより、ブレーキ作動ロッド 26 を通してブレーキを作動する場合を示している。ドライバの身長の大小に応じて、ペダルアーム 38 を前に出した状態（実線で示す状態）と、後ろに下げた状態（鎖線で示す状態）とを示している。ペダルアーム 38 は、ピボットピン 6 を支点に回転するが、回転支点であるピボットピン 6 は、車両側の固定ブラケット 2 に支持されている。したがって、ペダルアーム 38 が前後動するとき、ペダルアーム 38 が主体のペダルアセンブリの回転支点は不変あるいは不動である。

この Asano 特許は、ピボットピン 6 を中心に回転可能な三角形状のレバー 4 のほか、レバー 4 に連結された Z 形状の調整レバー 12、さらに、調整レバー 12 に連結されたリンク部材 20 を備える。それらのレバー 4、調整レバー 12 およびリンク部材 20 によって、前後調整に伴うペダルフィーリングの問題を解決しているようだ。Asano 特許は、別の実施例であるアクセルの場合にも、ペダルパッド 39 の踏み込みがあると、機械的なケーブルあるいはロッドを通して、車両のスロットルを制御することを示している。したがって、この Asano 特許は、ドライバの身長の大小に応じて、ペダルアームを適正に前後動させて調整することを示し、その前後動調整の間に、ペダルアームの回転支点を不変にすることを示している。言い換えると、Asano 特許は、問題のクレーム 4 の発明の構成中、電子スロットル制御部を除くすべての構成を示していることを理解することができる。

3. 3 関連する第 2 の特許文献 (Rixson 特許)

関連する第 2 の特許文献は、USP 第 5,819,593 号の Rixson 特許である。その '593 号特許の FIG.1 を参照しながら、Rixson 特許が示す内容を検討する。'593 号特許の FIG.1 を下に示す。図の理解を容易にするため、大事な部分の名称を添える。

Rixson特許 (USP第5,819,593号)
FIG.1



Rixson 特許は、ドライバの身長的大小に応じて、ペダルの位置を前後に調整可能な技術である。その点、この特許は、背景技術において、座席シートを前後動に調節する場合と、ペダル自体の位置調節との関係に触れている。この Rixson 特許は、ブレーキやスロットルなどの従前のケーブルを含む機械的機構に対し、電気的な信号に基づく制御を行っている。すなわち、特許では、“electronic or drive-by-wire signal in response to pivotal movement of the pedal assembly” と表現し、ペダル装置の回転に応じて電気信号を生じることを明記している。ここで、“drive-by-wire” とは、運転者の操作力を機械的に制御部分に直接伝えるのではなく、電気信号としてワイヤあるいはハーネスを通してアクチュエータを動かすシステムのようなのだ。

Rixson 特許では、ペダル 48 およびペダルアーム 46 を含むペダルアセンブリ 16 は、キャリアアセンブリ 12 上、回転軸 50 によって支持されている。そして、ペダルアセンブリ 16 を支持するキャリアアセンブリ 12 は、ガイドロッド 10c を含むサポート構造 10 にガイドされつつ、前後に移動可能になっている。サポート構造 10 は、ダッシュパネル 22、つまり車体側に固定されている。

Rixson 特許において、ペダルアセンブリ 12 のペダル 48 を踏み込みと、回転軸 50 の回転量をポテンショメータ 60 が検知し、あるいはアウトレット 60d から電気信号として出力する。この Rixson 特許は、ペダル 48 の踏み込みによる回転軸 50 の回転量に応じる電気信号を出力し、その出力によりスロットルを適正に制御することを示している。したがって、Rixson 特許は、問題のクレーム 4 の発明の構成中、もう一つの関連文献 1 である Asano 特許が示さない、電子スロットル制御技術の構成を示していることが分かる。

4. 発明の非自明性についての検討

4. 1 差異の検討 1

問題のクレーム 4 について、Asano 特許と Rixson 特許との組合せが自明あるいは容易であるか否か、言い換えると、問題のクレーム 4 の発明が非自明性の要件を充足すると判断すべきか、あるいは逆の判断をすべきか、について考えたい。

問題の '565 号特許のクレーム 4 の発明と、主文献の Asano 特許との技術的な差異は、今までの検討の結果、クレーム 4 の発明の記載上、アンダーラインで示すことができる。

4. A vehicle control pedal apparatus (12) comprising:

- a support (18) adapted to be mounted to a vehicle structure (20) ;
- an adjustable pedal assembly (22) having a pedal arm (14) moveable in fore and aft directions with respect to said support (18) ;
- a pivot (24) for pivotally supporting said adjustable pedal assembly (22) with respect to said support (18) and defining a pivot axis (26) ; and
- an electronic control (28) attached to said support (18) for controlling a vehicle system;
- 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).

言い換えると、Asano 特許は、アンダーラインで示す部分の内容を除いて、クレーム 4 の発明の技術的事項のすべてを示している。Asano 特許は、自動車システムを制御するための装置として、ケーブルやロッドを通した機械的な制御を示しているだけであり、クレーム 4 中、アンダーラインで示すサポート (18) に支持された電気的な制御装置 (28) を示してはいない。

4. 2 差異の検討 2

一方、自動車におけるブレーキやスロットルの制御装置は、自動車の固定部分に支持されていることは当然あるいは周知の技術的事項である。そこで、自動車におけるブレーキやスロットルの制御装置は、「サポート (18) に

支持された」という事項を伴うことになる。とすれば、自動車における電氣的な制御装置を示す、副文献である Rixson 特許は、サポート (18) に支持された電氣的な制御装置 (28) を示すことになる。しかも、この Rixson 特許は、“an electronic signal rather than a mechanical linkage” という考え方を明示している。

当業者にとって、Rixson 特許のその考え方は、“a mechanical linkage” を示す Asano 特許に対し、“an electronic signal” を橋渡す TSM のいずれかになるのではないだろうか。それにより、クレーム 4 の発明は、Asano 特許と Rixson 特許との二つの特許文献に基づいて、非自明性が否定される、とするのが妥当である。すなわち、アンダーラインで示す差異「サポート (18) に支持された電氣的な制御装置 (28)」は、「クレーム 4 の発明が全体として当業者に自明であるほどのもの」であると判断されるのが妥当である。

それにもかかわらず、KSR 事件においては、「厳密な TSM テスト」、「柔軟な TSM テスト」という捉え方の相違を生じ、地裁、CAFC、最高裁で同一の判断はなされなかった。その原因については、今までの検討中の示唆から理解することができるであろう。筆者は、そのような示唆する事項が、非自明性（進歩性）に係る特許実務にとって、きわめて大切である、と確信する。

5. 米国における非自明性（進歩性）

5. 1 基本規定

米国における非自明性に関する規定は、次に示す 35U.S.C. 103 である。なお、この規定も、先願主義への移行を含む “America Invents Act”（2011 年）により一部変更されている。

35U.S.C. 103

“A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the difference between the claimed invention and the prior art is such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.”

この規定 103 条は、102 条のいわゆる新規性の規定を充足する場合であっても、クレーム発明と先行技術との差異が、クレーム発明が全体として当業者に自明であるほどのものであるのなら、特許をうけることができない、と述べている。この内容について、「差異が自明」であるか否かを問題にするような翻訳や解釈は誤りである。「クレーム発明が自明であるような差異」であるか否かが問題であるからである。

5. 2 非自明性の判断

そこで、この規定 103 条に基づいて、非自明性については、

ア 「差異」の検討、そして、

イ その「差異」が「クレーム発明が全体として当業者に自明であるほどのもの」といえるか否かの検討を通して、判断がなされる⁽⁴⁾。

このように非自明性の判断は、二段階にわたって行われる。KSR 事件では、問題の発明に関連する文献として、第 1 の特許文献（Asano 特許）と第 2 の特許文献（Rixson 特許）とが挙げられた。第 1 の特許文献は、発明の主要な構成を示す主文献であり、“an electronic control (28) attached to said support (18)” を除いて、問題の発明の内容をすべて示すとされたものである。また、第 2 の特許文献は、主文献である第 1 の特許文献が示さない技術事項を示すとされた副文献である。

そこで、KSR 事件において、第一段階のアの「差異」の有無について、第 1 の特許文献が欠く “an electronic control (28) attached to said support (18)” が「差異」として判断された。そして、第二段階のイの「自明であるか否か」において、「T (teaching), S (suggestion), or M (motivation)」テストという手法が常用される。すでに述べたとおり、その TSM テストから、CAFC では、非自明性要件を欠き特許は無効という地裁の判断に対し、逆に特許は有効という判断であった。他方、上告を受理した最高裁では、TSM テストは柔軟に適用されるべきと

いう観点から、結果的に地裁と同様の特許無効の判断がなされた。

5. 3 実際の判断についての考察

(1) 考察 1

地裁、最高裁が'565号特許発明の非自明性を否定しているのに対し、CAFCは非自明性を肯定している。CAFCは、肯定の論拠として、'565号特許における解決課題が引用文献に見出されないことを挙げている。その解決課題とは、2.3の項で先に挙げたその3の考え方、ペダルアームが所定のピボット回りに回転する形態により、二種類の技術を組み合わせた際の技術的な問題を避けるという考え方（別に言うと、よりシンプル、より小さな、より安価な電気的あるいは電子的な制御装置の提供）である。

しかし、'565号特許発明のクレームには、その3の考え方に直接関係する技術的事項を見出すことができない、と考える。CAFCは、'565号特許のそのような解決課題に関連し、Rixson特許におけるワイヤ破損の問題に言及している。この言及は、'565号特許のクレームに明確な限定があつてこそ意味をなすものである。

「ワイヤ破損の問題」は、Rixson特許（発明）が、ガイドロッド10に沿って前後動可能なキャリアアセンブリ12に対して、ペダル16が回転可能に支持されているからこそ生じる。そのような問題を避けるとすれば、'565号特許発明は、ペダル14がガイドロッド62に沿って前後動可能であり、そのペダル14を含むペダルアセンブリ22がサポート18に対して回転可能に支持されている、という限定をもって理解されるべきである。そのような限定がクレームに記載がない以上、CAFCの論拠は破綻している、と考えざるをえない。

(2) 考察 2

一方、最高裁における「TSMテストは柔軟に適用されるべき」という見方にも疑問が残る。先の4.2の項ですでに述べたとおり、第2の特許文献であるRixson特許は、“an electronic signal rather than a mechanical linkage”という考え方を明示している。当業者にとって、Rixson特許のその考え方は、“a mechanical linkage”を示すAsano特許に対し、“an electronic signal”を橋渡すTSMのいずれかに該当するのではないだろうか。それにより、クレーム4の発明は、Asano特許とRixson特許との二つの特許文献に基づいて、非自明性が否定される、とするのが妥当である。すなわち、アンダーラインで示す差異「サポート(18)に支持された電気的な制御装置(28)」は、「クレーム4の発明が全体として当業者に自明であるほどのもの」であると判断されるのが妥当である。

なお、最高裁における判断も、CAFCの場合と同様、'565号特許発明を技術的に誤認したままなされている点が気になる。'565号特許発明の特許としての技術的意義は、「ペダル14がガイドロッド62に沿って前後動可能であり、そのペダル14を含むペダルアセンブリ22がサポート18に対して回転可能に支持されている、という限定」をもってこそ生じるからである。

6. おわりに

KSR事件における地裁、CAFC、最高裁の各判断の中には、技術的事項の解釈について合点がいかない点をいくつか見出す。正義に則った判断は、正しい技術的判断に立つと信じるからである。技術的判断あるいは発明の把握の問題は、また、権利後の判断だけでなく、権利が成立するまでの過程でも生じているようである。

USP第6,237,565号特許成立までのUSPTOにおける引用文献は、航空技術に関係する二件のUSPのみであり、内容的にも少し離れた技術である。そこには、裁判における第1引用文献であるAsano特許は、何ら取り上げられていない。この現実をまず直視しなければならない。最も関連する引用文献の抜けという事態は、しばしば経験することである。このことは、特許実務の一番の死角である。その死角は、発明の捉え方が十分でないことに起因していると思う。

また、Asano特許の技術内容を顧みるとき、その技術は、いくつかのレバーを含み、機構的に少し複雑である。そのため、その技術内容の中に、その1の考え方、ペダルの回転支点（ピボット）を不変としつつ、ドライブの身長の違いに応じるよう、ペダルの前後位置を適正に調整する考え方、を見出すことは難しかったのかも知れない。

また、裁判における第2の引用文献である Rixson 特許は、'565 号特許の明細書中に明示されている。その点からすると、なぜ審査で考慮されなかったのか、疑問である。

KSR 事件は、特許実務家、特に、知財の専門家である弁理士に対し、発明の把握の大切さを再確認させるものである。

(注)

- (1) TSM テストは、米国における自明性判断の一手法であり、1966 年のグラハム判決 (Graham v. John Deere Co. 判決) で出た手法である。その手法は、従来技術の組合せによって自明性を主張するためには、T (教示、Teaching)、S (示唆、Suggestion)、または M (動機、Motivation) のいずれかが必要である。KSR 事件では、最高裁が TSM テストは厳格すぎであり、それだけでは判断できないとし、CAFC の判決を破棄した。
- (2) クレームに記載の発明を把握するとき、クレームに記載の技術的事項を分けた、複数の特定事項のみによっては、適切な発明の把握は困難である。なぜなら、クレームには、発明の二要素である解決手段と解決すべき技術的な課題との両方は必ずしも記載されていないからである。その点、技術的思想である発明を把握するためには、解決すべき技術的課題と解決手段との両方に基づく理解および検討が求められる。それに応える一手法が、クレームの記載内容を複数の考え方として把握するやり方である。
- (3) USP 第 6,237,565 号特許に対応する日本国特許第 3450245 号のクレームでは、米国特許には明示されない「ガイド部材 (62)」に関する技術的事項が明示されている。この「ガイド部材 (62)」に関する内容は、この小論の「5.3 実際の判断についての考察」の項の中でも言及する。
- (4) 筆者は、長年の特許実務の経験および探求を通して、非自明性あるいは進歩性を判断する場合、問題の発明およびそれに関連する引用文献の技術内容を発明として、あるいは技術的な考え方として理解することが大切であることを痛感している。そしてまた、技術的な考え方として理解するならば、「自明であるか否か」の判断は、アの「差異」の有無の判断の中に吸収あるいは埋まれてしまう、といっても過言ではない。

(原稿受領 2023.12.18)