

# 米国最高裁判決 (Opinion) の翻訳 (KSR インターナショナル社 対 テレフレックス社事件)



会員 岩橋 起夫

## 1. はじめに

本判決は、米国における特許の自明性 (容易性, 進歩性) に関する審査基準 (グラハム分析, TSM テスト) について、これまでの裁判所における運用 (判例) を纏め、今後の特許裁判における該基準の運用の方向性を示したものと思われます。但し、長文に亘り、見出しも無く、相互に関連し合う理論が複数箇所に分かれて記載されているので、難解でもあると思われます。

そこで、本判決の理解を容易にするため、纏まりがあると思われる箇所に見出しを付け、目次を作成しました。また、注目すべきと思われる箇所にはアンダーラインを付しました。

我が国の進歩性審査基準における「格別な効果」や欧州特許庁における「技術的貢献 technical contribution」に深く関係すると思われる事項や、当業者に関する事項もあり、興味をそそられる論点も多いと思ひます。

もし、私の拙い翻訳及び目次 (本文目次) が読者諸兄姉の本判決の理解のお役に立てば幸いです。

## 2. 本文目次

「判決の概要」

(経緯)

(第 103 条: 組合せ特許の要件)

(グラハム分析=客観的分析のための枠組み)

(TSM テスト=より一層の画一性 (uniformity) および一貫性 (consistency) を求めて)

(結論)

I - A

「アクセルペダル技術の歴史」

(概要)

(機械的構造)

(機械的構造に対する引用特許)

(Asano 特許)

(Redding 特許)

(センサーに対する引用特許)

('936 特許=ピボット点に電子感知器を備えたペダル)

(Smith 特許)

('068 特許: モジュラー・センサー)

(Rixon 特許)

I - B

「訴訟に至る経緯」

(概要)

(エンゲルガウ特許の課題)

(本件特許請求項 4 の記述)

(請求項 4 についての当裁判所の見解)

(PTO における審査の経緯)

(訴訟に至る経緯)

I - C

「地方裁判所における経緯」

(概要)

(グラハムの指示)

(TSM テスト)

(地裁の結論)

「連邦巡回控訴裁判所における経緯」

(概要)

(『一定比率課題』に対する控訴裁判所の判断)

(『試みるのが自明であること』に対する控訴裁判所の判断)

(地裁判決に対する控訴裁判所の判断)

(控訴裁判所の結論)

II - A

「当裁判所の判断」

(TSM テスト)

(§ 103 の規定及びグラハム分析)

(思いもよらない有益なやり方: 非自明)

(相乗効果が無い: 自明)

(予期する以上の効果が無い: 自明)

(技術の予測可能な変形: 自明)

(請求項の具体的な構成要件に向けられた綿密な教示を捜し出す必要は無い)

II - B

(再び, TSM テスト: 厳格で強制的な公式では無い)

(結論: TSM テストとグラハム分析との間に矛盾はない)

II - C

「控訴審判決の誤り」

(概要)

(第 1 の誤り: 引例の課題との関係)

- (第 2 の誤り：一定比率課題との関係)
- (第 3 の誤り：試みるのが自明，設計需要または市場圧力)
- (第 4 の誤り：事実の調査と後知恵先入観)
- (TSM テストのより広い概念の適用)

III

「請求項 4 の自明性についての判断」

III-A

「その他の論点に対する判断」

III-B

「当業者の観点に関する判断」

- (ペダル位置センサーと Asano の組み合わせ及び部品の変更)
- (コンピュータ制御のスロットルを使用するエンジンが標準である)
- (Asano から始まる位置調整可能なペダル装置の設計)
- (センサーを取り付けるべき場所についての教示)
- (エンゲルガウの好ましい実施例との比較についての判断)
- (二次的考察に対する判断)

IV

「地裁略式裁判の妥当性」

\*\*\*

「憲法に基づく § 103 の運用」

「結論」

3. 本文

合衆国最高裁判所  
No. 04-1350

KSR インターナショナル社 対 テレフレックス社等事件。

合衆国連邦巡回控訴裁判所への事件移送命令書に関して。

2007 年 4 月 30 日判決

裁判官ケネディは、当裁判所の意見 (判決) を言い渡しました。

「判決の概要」

(経緯)

テレフレックス社およびその子会社テクノロジー持株会社 (両者はここではテレフレックスと呼ばれます) は、特許権侵害の理由で KSR インターナショナルカンパニーを訴えました。発行特許，米国特許 6,237,565B1 番は「電子スロットル制御装置を備えた調整可能なペダル組立体」と題されています。補足

的付属書 1(Supplemental App.1)。特許権者はスティーヴン J. エンゲルガウです。そして、その特許は「エンゲルガウ特許」と呼ばれます。テレフレックスは、該特許権に対する専用実施権を所有します。

エンゲルガウ特許の請求項 4 は、乗物のエンジンにおけるスロットルを制御するコンピューターにペダルの位置を送信することができるように、調整可能な自動車用ペダルと電子感知器を組み合わせるための機構について記述しています。テレフレックスが、KSR の従来設計されたペダルのうちの 1 つに電子感知器を加えることによって、エンゲルガウ特許権を侵害したことで KSR を訴えた時に、KSR は、その構成要件が自明だったという理由で、請求項 4 が特許法 (35 U. S. C. § 103) 下において無効であると反論しました。

(第 103 条：組合せ特許の要件)

第 103 条は、「特許を取ろうとしている構成要件 (subject matter = 訴訟物) と先行技術との間の相違が、全体としての構成要件が該構成要件が当業者 (a person having ordinary skill in the art) にとって発明がなされた時に自明だった」場合、特許証の発行を禁止します。

(グラハム分析＝客観的分析のための枠組み)

グラハム対カンザスシティーのジョン・ディア社事件 383 U. S. 1 (1966) において、当裁判所は、§ 103 の成文法の文言、即ち、ホッチキス対グリーンウッド及びその後継者事件 11 How. 248 (1851) での初期の判決の論理に基づいた文言 それ自体、を適用するための枠組みを設定しました。383 U. S., at 15-17 参照。

その分析 (グラハム分析) は客観的です：

「§ 103 の下では、先行技術の範囲 (scorp) および内容 (content) は、決定されるべきであります；次に、先行技術と争点となっている請求項の間の相違は確認されるべきであります；そして、所属する技術分野における技術水準 (the level of ordinary skill) は明確にされるべきであります。この背後事情と対照して、構成要件の自明性または非自明性は決定されます。商業上の成功、長い間感じられていたが未解決のニーズ、他の人々の失敗などの二次的考察 (secondary considerations) は、特許を取ろうとする構成要件の発端を取り巻く状況を明瞭にするために利用され得るでしょう。」(Id., at 17-18.)

これらの問題の順序は何らかの特定の事件において整理し直されているかもしれませんが、それらの要素

は支配する問題点を画定し続けます。裁判所あるいは特許庁審査官がこの分析を行い、請求された構成要件が自明だったと結論するならば、該請求項は § 103 下において無効です。

**(TSM テスト=より一層の画一性 (uniformity) および一貫性 (consistency) を求めて)**

より一層の画一性 (uniformity) および一貫性 (consistency) を備えた自明性の課題を明確にすることを求めて、連邦巡回控訴裁判所は、当事者によって「教示、示唆、または動機づけ」のテスト (TSM テスト) と呼ばれる取組み (approach) を利用しました。その取組みの下では、特許の請求項は、もし、「先行技術教示を組み合わせる若干の動機づけまたは示唆」が、先行技術、その課題の性質または当該技術分野における当業者の知識の中に発見することができますならば、単に、自明であると証明されるに過ぎません。例えば、*Al-Site Corp. v. VSI Int'l, Inc.*, 174 F. 3d 1308, 1323-1324 (CA Fed. 1999) 参照。KSR は、そのテスト又は少なくともこの事件におけるその適用の仕方に異議を唱えます。119 Fed. Appx. 282, 286-290 (CA Fed. 2005) 参照。

**(結論)**

控訴裁判所が § 103 および我々の先例に反したやり方において自明性の課題に取り組んだので、私たちは事件移送命令書 (547U.S. (2006)) を与えました。我々は直ちに控訴審判決を破棄・差し戻します。

## I - A

### 「アクセルペダル技術の歴史」

**(概要)**

コンピュータ制御のスロットルを持たない自動車エンジンでは、アクセルペダルはケーブルまたは他の機械的なリンクを介してスロットルと相互に作用します。ペダルアームは、ピボット (旋回軸) 点の回りを回転するレバーの役割をします。ケーブルで作動するスロットル制御装置では、ペダルを押し下げることによって引き起こされた回転はケーブルを引っ張ります。それは、次に、気化器または燃料噴射ユニットのバルブを引っ張って開きます。バルブが、より広く開けば開くほど、より多くの燃料および空気が放出されます。それは、燃焼を増加させ、自動車を加速します。運転手がペダルから彼の足を離すと、ケーブルが解放され、バルブが滑動して閉じられ、それに連れて、前

記と反対の現象が生じます。

1990 年代には、エンジン動作を制御するために自動車にコンピューターを設置するのがより一般的になりました。コンピュータ制御のスロットルは、機械的なリンクによってペダルから伝えられた力を介してではなく電気信号にตอบสนองして、バルブを開きそして閉じます。空気および燃料混合の一定した微妙な調整は可能になります。コンピューターのペダルの位置を越えた要素の迅速な処理は燃料効率およびエンジン性能を改善します。

運転手の自動車の操作にตอบสนองするコンピュータ制御のスロットルについては、コンピューターは、何がペダルに起こっているか知るに違いありません。ケーブルまたは機械的なリンクはこの目的に十分ではありません；ある時点で、電子感知器は、機械的動作を、コンピューターが理解することができるデジタル・データに変換することが必要です。

**(機械的構造)**

センサーについてさらに進んで論じる前に、我々は、ペダル自体の機械的な設計に目を向けます。従来の設計では、ペダルは押し下げるか解放することができますが、ペダルを前方にまたは後方に滑らせることによって足下の空間におけるその位置を調節することができません。結果として、ペダルにより接近またはペダルから遠く離れたい運転手は運転手席において自分の位置を変えるか、または何らかのやり方で座席を移動させなければなりません。深い足下の空間を備えた自動車では、これらのやり方はより小さな身長運転手にとって不完全な解決法です。その問題を解決するために、発明者等は、1970 年代の始めに、足下の空間におけるそれらの位置を変更するように調節することができるペダルを設計しました。

**(機械的構造に対する引用特許)**

本件にとって重要なのは、米国の特許の番号 5,010,782 (出願 1989 年 7 月 28 日) (Asano) および 5,460,061 (出願 1993 年 9 月 17 日) (Redding) の中に開示された 2 つの調整可能なペダルです。

**(Asano 特許)**

Asano 特許は、ペダルを収容する支持構造を明示し、それに依れば、ペダル位置が運転手に関して調節される場合さえ、ペダル (FIG.1, 符号 77: 訳者注) のピボット (旋回軸) 点のうちの 1 つ (FIG.1, 符号 54: 訳者注) は固定したままです。ペダルを押し下げするのに必要な

力がその位置に対する調整にかかわらず同じであるように、ペダルも設計されます。

#### (Redding 特許)

Redding 特許は、ペダル (FIG-6, 符号 82: 訳者注) およびピボット (旋回軸) 点 (FIG-6, 符号 110: 訳者注) の両方が調節される、異なった摺動機構を明示します。

#### (センサーに対する引用特許)

我々はセンサーに戻ります。エンゲルガウが彼の無効を申し立てられた特許を出願するかなり前に、何人かの発明者等は、コンピュータ制御のスロットルのための電子ペダル・センサーを含む特許権を獲得しました。

(‘936 特許 = ピボット点に電子感知器を備えたペダル)

米国特許 5,241,936 番 (出願 1991 年 9 月 9 日) (‘936) の中に開示された装置のような発明は、エンジンではなくペダル組立体におけるペダルの位置を見つけることが望ましいことを教示しました。‘936 特許は、ペダル組立体におけるピボット (旋回軸) 点に電子感知器を備えたペダルを開示しました。

#### (Smith 特許)

U.S. 特許 5,063,811 番 (出願 1990 年 7 月 9 日) (Smith) は、コンピューターにセンサーを接続するワイヤーが擦損しすり減るのを防ぐ、及び、汚れおよび運転手の足からの損傷を回避するために、センサーは、ペダルの脚部 (footpad) 内、または、その上以外 (rather than in or on the pedal's footpad) のペダル組立体の固定部分に設置されるべきであることを教示しました。

#### (‘068 特許: モジュラー・センサー)

集積化センサーを備えたペダルに関する特許に加えて、発明者等は独立したモジュラー・センサーのための特許を獲得しました。モジュラー・センサーは、棚から取り出して様々な種類の機械的なペダルに取り付けられ、コンピュータ制御のスロットルを備えた自動車においてペダルを使用することができるように、与えられたペダルと無関係に設計されます。そのような 1 つのセンサーは、米国特許 5,385,068 番 (出願 1992 年 12 月 18 日) (‘068) に開示されました。1994 年には、シボレーが「ペダル支持ブラケットに取り付けられ、ペダルに隣接していて、ペダルが動作中に回転するピボット軸に係合された」モジュラー・センサーを使用して、一連のトラック (a line of trucks) を製作しました。298 F. Supp. 2d 581, 589 (ED Mich. 2003)。

#### (Rixon 特許)

先行技術は、同様に調整可能なペダルにおけるセンサーの配置を含む特許を包含していました。例えば、米国特許 5,819,593 番 (出願 1995 年 8 月 17 日) (Rixon) は、ペダルの位置の検知のための電子感知器を備えた調整可能なペダル組立体を開示します。Rixon ペダルでは、センサーはペダル脚部に設置されます。Rixon ペダルは、ペダルが押し下げられ解放された時にワイヤーが擦損する損害を受けることが知られていました。

## I - B

### 「訴訟に至る経緯」

#### (概要)

KSR (カナダの会社) は、ペダルシステムを含む自動車部品を製造し供給します。フォード・モーター社は、様々な一連の自動車用に調整可能なペダルシステムにケーブルで作動するスロットル制御装置を供給するために、1998 年に KSR を採用しました。2000 年には、KSR は、コンピュータ制御のスロットルを備えたエンジンを使用したシボレーおよびゼネラル・モーターズ (GMC または GM) の軽トラック用に調整可能なペダルシステムを供給するために、ゼネラル・モーターズによって選ばれました。‘976 のペダルをトラックと互換性をもつようにするために、KSR は単にその設計を採用し、モジュラー・センサーを加えました。

テレフレックスは、調整可能なペダルの設計および製造では KSR の競争相手です。注記されるように、それはエンゲルガウ特許の専用実施権者です。エンゲルガウは、1999 年 1 月 26 日に申請されました米国特許 6,109,241 番に関する、前の出願の継続として 2000 年 8 月 22 日に特許出願を申請しました。彼は、1998 年 2 月 14 日に特許の構成要件について発明をしたと宣誓しました。

#### (エンゲルガウ特許の課題)

エンゲルガウ特許は、「より低価格で、より少数の部品を使用し、乗り物内に組み込むのがより簡単な単純化された乗物用制御ペダル組立体」として明細書に記述された調整可能な電子ペダルを開示します。Engelgau, col. 2, lines 2-5, Supplemental App. 6。

#### (本件特許請求項 4 の記述)

本件で争点となっている特許の請求項 4 は、次のように記述しています：

『乗物用制御ペダル装置 (12) は、次のものを含む：  
乗物構造 (20) に取り付けられた支持部材 (18)；  
該支持部材 (18) に関して (with respect to) 前後方向に移動するペダル・アーム (14) を有する調整可能なペダル組立体 (22)；

前記支持部材 (18) に関して (with respect to) 前記調整可能なペダル組立体 (22) を旋回可能に支持し、ピボット軸線 (pivot axis) (26) を確定するためのピボット (旋回軸, pivot) (24)；および、

乗物システムを制御するための前記支持部材 (18) に取り付けられた電子制御装置 (28)；

前記ペダル装置 (12) は、前記ペダルアーム (14) が静止位置と作動位置の間で前記ピボット軸線 (26) の回りに回転するに連れてペダルアーム位置に応答する信号 (32) を供給するように前記ピボット (旋回軸) に応答する電子制御装置 (28) によって特徴付けられるペダル装置 (12) であって、そこでは、前記ペダルアーム (14) が前記ピボット (24) に関して (with respect to) 前後方向に移動しても、前記ピボット (旋回軸) (24) の位置が不動 (constant = 固定, 一定: 訳者注) である前記ペダル装置。』  
Id., col. 6, lines 17-36, 補足的付属書 (Supplemental App. 8) (理解を容易にするため、符号は付与したままにした。: 訳者注)。

#### (請求項 4 についての当裁判所の見解)

我々は、当該請求項が、「ペダル組立体の支持部材に取り付けられた電子ペダル位置センサーを備えた位置調整可能なペダル組立体を」開示し、「支持部材にセンサーを取り付けることは、運転手がペダルを調節している間、センサーが固定位置に留まることを可能にする。」という地方裁判所と意見が一致します。298 F. Supp. 2d, at 586-587。

#### (PTO における審査の経緯)

エンゲルガウ特許を発行する前に、米国特許商標庁 (PTO) は、請求項 4 に類似するが、それよりより広い特許請求項のうちの 1 つを拒絶しました。その請求項は、センサーが固定されたピボット (旋回軸) 点に配置されるという要求事項を含んでいませんでした。PTO は、該請求項が、Redding および Smith 中に開示された先行技術の自明な組み合わせであると結論を下し、次のように説明しました：

「『先行技術引例が努力 (endeavor) の技術分野からであるので、開示された…目的は Redding の所属す

る技術分野において認識されていたでしょう。したがって、Smith によって教示されるような支持部材に取り付けられた…手段を Redding の装置に提供することは自明だったでしょう…。』」 Id., at 595。

言いかえれば、Redding は、調整可能なペダルの実例を提供しました。そして、Smith は、センサーをペダルの支持構造に取り付ける方法について説明しました。そして、拒絶された特許請求項は単にこれらの 2 つの教示を一緒にしたにすぎませんでした。

より広い請求項は拒絶されましたけれども、請求項 4 は、当該設計と Redding との相違を示す固定ピボット点の限定を含んでいたもので、その後許可されました。同書。エンゲルガウはその先行技術引例中に Asano を含んでいませんでした。そして、Asano は特許の審査中に触れられませんでした。それ故に、PTO は、それ以前には固定ピボット点を備えた調整可能なペダルを持っていませんでした。本件特許は 2001 年 5 月 29 日に発行し、テレフレックスに譲渡されました。

#### (訴訟に至る経緯)

KSR の GM 用の設計を知ると直ぐに、テレフレックスは、その提案がエンゲルガウ特許を侵害するであろうと通知する警告書簡を KSR に送りました。テレフレックスの特許の「『1 以上によってカバーされた技術を電子スロットル制御装置と調整可能なペダルを組み合わせる製品のいかなる供給者も必ず利用すると、テレフレックスは、確信します』」。Id., at 585。(Id.=identifier for paragraph 段落番号の識別子: [0001] のような符号のこと? : 訳者) KSR は、テレフレックスとの特許権使用料協定 (royalty arrangement) を結ぶことを拒絶しました；そのため、テレフレックスは、KSR のペダルがエンゲルガウ特許および 2 つの他の特許を侵害したと主張して、権利侵害の理由で訴えました。同書。テレフレックスは、その後他の特許に関する請求項を放棄し、公衆に特許を供しました。残存する主張は、KSR の GM 用のペダルシステムがエンゲルガウ特許の請求項 4 を侵害したということでした。テレフレックスは、特許の他の 3 つの請求項が KSR のペダルによって侵害されると主張しませんでした。また (nor), フォード用の KSR によって設計された調整可能な機械的ペダルがその特許のうちの何れをも侵害したとテレフレックスは主張しませんでした。

## I - C

### 「地方裁判所における経緯」

#### (概要)

地方裁判所は、KSR を支持する略式裁判判決を与えました。ペダル設計に関係のある歴史、エンゲルガウ特許の技術的範囲および適切な先行技術を調査した後、地方裁判所は、無効を申し立てられた請求項 (the contested claim) の有効性を検討しました。35 U. S. C. § 282 の指示によれば、発行された特許は有効であると推定されます。地方裁判所は、略式裁判基準の下で、KSR が前記推定を覆し、請求項 4 に記載された構成要件が発明された時に存在した先行技術に照らして、該請求項 4 が自明であることを証明したかどうか判断するためにグラハムの枠組み (分析? : 訳者) を適用しました。§ 102 (a) を参照してください。

地方裁判所は、ペダル設計における技術水準が、『機械工学における大学生の程度 (あるいは等しい量の産業経験) および乗物用のペダル制御システムに周知の事項 (familiarity with) である』ことを、専門家の証言および当事者の訴訟上の合意のみに照らして、決定しました。298 F. Supp. 2d, at 590. その次に、地方裁判所は、以上に記述された特許およびペダルの設計を含む適切な先行技術を設定しました。

#### (グラハムの指示)

グラハムの指示に従って、地方裁判所は、エンゲルガウの請求項と先行技術の教示を比較しました。地方裁判所は「ほとんど差異」を発見しませんでした。298 F. Supp. 2d, at 590. Asano は、ペダルの位置を検知し、スロットルを制御するコンピューターにその位置を送信するセンサーの使用を除いて、請求項 4 に含まれていたものすべてを教示しました。その補足面 (That additional aspect) は、'068 特許のような資料およびシボレーによって使用されるセンサー中に明示されました。

#### (TSM テスト)

しかしながら、連邦巡回控訴裁判所が支配する事件の下では、地方裁判所は、そこに止まることは許されませんでした。地方裁判所はさらに TSM テストを適用することを必要とされました。地方裁判所は、KSR が該テストを満たしたと判決しました。地裁は、(1) 当該産業の技術水準は電子感知器 (electronic sensors) および調整可能なペダルの組み合わせに不可避免的に至るだろうこと、(2) Rixon は、これらの

開発に基礎を提供したこと、そして、(3) Smith は、Rixon におけるワイヤーが擦損する問題の解決法、即ち、ペダルの固定構造にセンサーを配置することを教示したこと、を理路整然と説明しました。これによって、ペダル位置センサーと Asano、または、そのようなペダルとの組み合わせに至ることができました。

#### (地裁の結論)

エンゲルガウ設計が自明だったという結論は、地方裁判所の考え方において、PTO による請求項 4 より広い請求項の拒絶によって支持されました。エンゲルガウが彼の特許出願に Asano を含めていたならば、PTO は、より広い請求項を Redding および Smith の自明な組み合わせと発見していたので、請求項 4 が Asano および Smith の自明な組み合わせであると発見していたことは、理の当然でしたでしょう。終局事項 (final matter) として、地方裁判所は、エンゲルガウ設計に基づくペダルによる、テレフレックスの商業上の成功という第 2 の要素は結論を変更しないと判決しました。地方裁判所は KSR に有利な略式裁判判決を与えました。

### 「連邦巡回控訴裁判所における経緯」

#### (概要)

TSM テストに対する根幹的信頼 (principal reliance) によって、控訴裁判所はこの略式裁判判決を破棄しました。地方裁判所が、このテストの適用において十分に厳格ではなく、「Asano の組立体の支持ブラケットに電子制御装置を取り付けるために…、『本件発明を知らない人を動機づけていたであろう、熟練した技術者 (当業者) の知識の範囲にある具体的な理解または考え方に関する事実認定 (findings)』」を行っていなかったと、控訴裁判所は、判決しました。119 Fed. Appx., at 288 (brackets in original) (quoting *In re Kotzab*, 217 F. 3d 1365, 1371 (CA Fed. 2000)). もし、「先行技術引例が、特許権者が解決しようとしていた課題 (技術的課題: 訳者注) を正確に記述していない」ならば、該課題は、これらの引例を見るように発明者を動機付けないであろうから、地方裁判所が、解決されるべき課題は前記条件を満足するとしたことは妥当でなかったと、控訴裁判所は判決しました。

#### (『一定比率課題』に対する控訴裁判所の判断)

ここで、控訴裁判所は、Asano のペダルは、『一定比率課題』 - 即ち、ペダルがどれほど調節されてもペダルを押し下げするのに必要な力が同じであると保証

すること—しかしながら、エンゲルガウはより単純で、より小さく、より安い調整可能な電子ペダルを提供しようと求めましたが—を解決するために設計されたことを発見しました。同書。Rixon については、控訴裁判所は、そのペダルはワイヤーを擦損する問題から損害を受けましたが、それを解決するには設計されなかったと、説明しました。控訴裁判所の考え方では、Rixon はエンゲルガウの目的に役立つものは何も教示しませんでした。次に、Smith は、調整可能なペダルに関係がなく、「必ずしも、ペダル組立体の支持ブラケットに電子制御装置を取り付ける動機づけの争点に到達しませんでした。」。同書。当該特許等がこのやり方において解釈された場合に、それらの特許は、当業者がセンサーを Asano に記述されたペダルに導かないだろうと、控訴裁判所は、判決しました。

#### 『試みるのが自明であること』に対する控訴裁判所の判断

「『試みるのが自明であること』は、自明性を構成しないと、長期にわたり、判決されてきた。」ので、Asano とセンサーの組み合わせを試みるのが自明だった可能性があったかも知れないことは、控訴裁判所の考え方において、同様に無関係でした。Id., at 289 (quoting *In re Deuel*, 51 F. 3d 1552, 1559 (CA Fed. 1995))。

#### (地裁判決に対する控訴裁判所の判断)

控訴裁判所は、さらに、請求項 4 より広い請求項を PTO が拒絶したことに対する地方裁判所の考察を非難しました。控訴裁判所が説明した地方裁判所の役割は、何がエンゲルガウ特許をして Asano に言及させたかを推測する (PTO は行ったかもしれませんが) ことではありませんでした。もっと正確に言えば、地方裁判所は、発行された特許が有効であると、まず、推定し、次に、先行技術の調査に基づいた自明性について地方裁判所それ自身の独立した判決を言い渡す義務があったと、控訴裁判所は、判決しました。PTO が請求項 4 より広い請求項を拒絶したという事実には、そのような分析の余地がなかったと、控訴裁判所は述べました。

#### (控訴裁判所の結論)

控訴裁判所は、その上、重要事実の本質的争点が略式裁判を破棄したと、判決しました。テレフレックスは、1 人の専門家から、請求項 4 は、Rixon と比較すれば「簡素で、上品で、新奇な特徴の組み合わせだっ

た。」(119 Fed. Appx., at 290) という陳述書、及び、もう 1 人の専門家から、請求項 4 は、Rixon のものと異なり、センサーはペダル自体ではなく支持ブラケットに取り付けられていたので、非自明であったという陳述書を提供しました。裁判所は、公判に必要とする証拠は、これで十分であると結論を下しました。

## II - A

### 「当裁判所の判断」

#### (TSM テスト)

我々は、控訴裁判所の厳格な取組みを拒絶することによって開始します。当裁判所の自明性の問題との約束を通じて、我々の事例 (our case) は、控訴裁判所がここでその TSM テストを適用したやり方との一致しない拡張的で融通性のある取組みを、提出しました。確かに、グラハムは、「画一性および明確性」の必要性を公認しました。383 U. S., at 18。しかも、グラハムにおいて規定された原則は、ホッチキス 11 How. 248 の「機能的な取組み (functional approach)」を再確認しました。383 U. S., at 12 参照。このために、グラハムは、適切な場合には、有益である (instructive) と証明するいかなる二次的考察 (any secondary considerations) をも注視するように幅広い究明 (a broad inquiry) を設定し、裁判所に意見を求めました (invited courts)。Id., at 17。

#### (§ 103 の規定及びグラハム分析)

§ 103 の規定もグラハムにおける分析も、当裁判所の、先行技術中に発見された構成要素の組み合わせに基づいた特許を与える際の、注意の必要性に関する初期の説示 (earlier instructions) を乱しませんでした。半世紀以上に渡って、当裁判所は、「従来の構成要素を、それぞれの作用における変化なしに、単に結合するような組み合わせによる如何なる特許も、その独占の技術分野において既に知られているものの使用を確実に取り上げて、当業者に利用可能な技術的資源を縮小する」と、判決してきました。グレート・アトランチック・アンド・パシフィック・ティー社 対 スーパーマーケット設備社, 340 U. S. 147, 152 (1950)。これは自明な技術による特許を許可することを拒否する根幹をなす理由です。精々予測可能な結果を生み出すにすぎない場合、既知の方法に従ったよく知られている構成要素の組み合わせは自明である可能性が高い。グラハム後に決定された 3 つのケースが、この法理の応用方法

を例証します。

**(思いもよらない有益なやり方：非自明)**

アメリカ合衆国対アダムズ, 383 U. S. 39, 40 (1966), グラハムに関連する事件において, 当裁判所は, 2つのやり方において先行の設計と異なった「湿式バッテリー」の自明性を検討しました: それは, 蓄電池において慣例通りに用いられた酸ではなく, 水を含んでいました; そして, その電極は亜鉛および塩化銀ではなく, マグネシウムおよび塩化第一銅でした。当裁判所は, 特許が, その技術分野において知られている別のものに1つの構成要素を単に交換することによって変更される, 先行技術において既に知られている構造を請求する場合, その組み合わせがそれ以上に予測可能な結果を生み出すに違いないことを認識しました。383 U. S., at 50-51。当裁判所は, しかしながら, アダムズのバッテリーが自明だったという政府の主張を拒絶しました。当裁判所は, 当該先行技術が, ある既知の構成要素の組み合わせから離れたところで, 教示する場合, それらを組み合わせることによって好結果を生じる方法の発見は, 非自明であるためのより一層の可能性があるという必然的結果の原則 (corollary principle) に依存しました。Id., at 51-52。アダムズが彼のバッテリーを設計した時に, その先行技術は, 彼が用いた電極の型の使用には, 危険が含まれていると警告していました。それらの構成要素が, 思いもよらない, 有益なやり方で一緒に働いたという事実は, アダムズの設計が当業者にとって自明でなかったという結論を支持しました。

**(相乗効果が無い：自明)**

アンダーソンズ・ブラックロック社 - 対 - ペイブメント・サルベージ社 (396 U. S. 57 (1969)) において, 当裁判所はこの取組みを詳述しました。当裁判所より以前の特許の構成要件は, 2つの先に存在する構成要素 (放射熱バーナーおよび舗装機械) を組み合わせる装置でした。該装置は何らの新しい相乗効果を生み出さなかったと, 当裁判所は結論しました: 丁度バーナーが作用すると予期された通りに, 放射熱バーナーは作用しました; そして, 舗装機械は同様に作用しました。Id., at 60-62。組み合わせられた2つの装置は, それらが別個の, 順次の動作において行うであろう以上のことを行いませんでした。Id., at 60-62。それらの状況において, 「従来の構成要素の組み合わせは有用な作用を行ないましたが, それは, 既に特許された放

射熱バーナーの性質および品質に何も加えませんでした。」そして § 103 下に特許されませんでした。Id., at 62 (脚注は省略されました)。

**(予期する以上の効果が無い：自明)**

最後に, Sakraida 対 AG プロ社, 425 U. S. 273 (1976) において, 特許が, 「各々同じ作用を行なう従来の構成要素を単に並べ, 実行することが知られており, そのような配置から予期する以上のものを産み出さない場合, その組合せは, 自明であります。Id., at 282。

**(技術の予測可能な変形：自明)**

問題が, 先行技術の構成要素の組み合わせを請求する特許が自明かどうかである場合, これらの事件の根底にある原則は教訓的です。研究がその努力 (endeavor) の1つの技術分野において利用可能な場合, 設計誘因および他の市場による影響力は, 同じまたは異なった技術分野のいずれかにおいてその変形を促進することが可能です。もし, 当業者が予測可能な変形を実施することができるならば, § 103 は恐らくその特許資格を阻止します。同じ理由で, もし, ある技術が1つの装置を改善するために使用されており, 当業者が, それが同じやり方において類似した装置を改善するだろうということを認識するであろうならば, そして, もし, その実際の応用方法が当業者の技術を越えていなければ, その技術の使用は自明です。Sakraida およびアンダーソンズ・ブラックロックは, 例証となります - 裁判所は, その改良がそれらの確立された作用に従って先行技術の構成要素の予測可能な使用以上かどうかを尋ねるに違いありません。

**(請求項の具体的な構成要件に向けられた綿密な教示を捜し出す必要は無い)**

請求された構成要件が改良の準備ができている1個の先行技術に対する既知の技術のもう一つの適用あるいは単なる適用のための1つの既知の構成要素の単純な代替以上のものを含んでいるかもしれないので, これらの原則に従うことは, この事件以外の事件においては, より困難かもしれません。多くの場合, 裁判所は, 複数の特許の相互に関係のある教示 (設計共同社会 [the design community] に知られていた, または, 市場に存在する需要の影響, および, 当業者 [a person having ordinary skill in the art] が所有していた基礎的知識, 並びに, 発行特許によって請求されたやり方における既知の構成要素を組み合わせる明らかな理由があったかどうかを判断するためのすべて) を



調査することが必要でしょう。調査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す。In re Kahn, 441 F. 3d 977, 988 (CA Fed. 2006) 「自明性を理由とする拒絶は単に確定的な証拠が無い (conclusory) という陳述によって維持することができなくなります；これを覆すには (instead), 自明性の法的な結論を支持する何らかの合理的な補強を伴う何らかの明瞭に表現された論証があることが必要です」参照。しかしながら、我々の先例が明確にするように、この分析は、無効を申し立てられた請求項の具体的な構成要件に向けられた綿密な教示を捜し出す必要はありません。というのは、裁判所は、当業者が使用する推論 (inferences) および創造的なステップを考慮に入れることができるからです。

## II - B

(再び、TSM テスト：厳格で強制的な公式では無い)

組み合わせが自明なことを示すために既知の構成要素を組み合わせる教示、示唆、または動機づけを実証する条件を最初に制定した時に、関税特許控訴裁判所は有用な洞察力 (Helpful insights) を獲得しました。Bergel の出願 292 F. 2d 955, 956-957 (1961) 参照。アダムズのような事件から明らかのように、数個の構成要素から構成される特許は、その構成要素の各々が独立して、先行技術において知られていたことを単に実証することによっては自明であると証明されません。技術常識は、革新的なものとしてそれらの確定した作用に従って2つの既知の装置の組み合わせを請求する特許出願を注意を伴って見るように指導しますがけれども、請求された新発明が行うやり方で構成要素を組み合わせるように当業者 (a person of ordinary skill in the relevant field) に促していたであろう理由を確認することは重要かもしれません。全てでないにしてもほとんどの事例において発明は、ずっと前に覆いを取られている構成部分に依存し、そして、請求された殆ど不可避の証拠開示は、何らかの意味において、既に知られているものの組み合わせになるでしょうから、これはそのようです。

しかしながら、有用な洞察力 (Helpful insights) は厳格で強制的な公式 (；そして、そのように適用される場合、TSM テストは我々の先例と一致し難い。) になる必要はありません。自明性分析は、単語 (教示、示唆および動機づけ) の形式主義的な概念によって、

または、発表された記事 (articles) の重要性および発行された特許の明示的な内容についての強調し過ぎによって制限されることは有り得ません。創造性のある研究、および、現今の技術の多様性は、このような方法で分析を制限することに反対する助言をします。多くの技術分野において、それは、自明な技術または技術の組み合わせの議論がほとんどないということかもしれません。そして、それは、科学文献ではなく市場需要が、多くの場合、設計趨勢を推進するだろうという事例であるのかもしれませんが。真の革新性を持たない通常の進路において生じる進歩に特許権保護を与えることは、進歩を遅らせて、従来知られている構成要素を組み合わせる特許の事件においては、先行の発明からそれらの価値または効用を奪う可能性があります。

(結論：TSM テストとグラハム分析の間に矛盾はない)

関税特許控訴裁判所が、TSM テストの真髄を設定して以来数年にわたり、控訴裁判所は、疑いもなく、多くの事件においてこれらの原則と一致する該テストを適用しました。TSM テストの根底にある考え方とグラハムの分析の間に必然的な矛盾はありません。しかし、控訴裁判所がここで行ったように、裁判所が、その一般原則 (TSM テスト：訳者注) を自明性究明 (obviousness inquiry) を制限する厳格な原則に変質させる場合、該裁判所は誤ります。

## II - C

「控訴審判決の誤り」

(概要)

控訴裁判所の分析における欠陥は、TSM テストについて当出願において反映されていた自明性究明について控訴裁判所の狭い概念に大部分は関係がありません。特許請求項の構成要件が自明か否かの決定においては、特定の動機づけも特許権者の自分から認めた目的も、どんな事実が該請求項の客観的な技術的範囲 (the objective reach of the claim) であるのかを支配しません。もし、該請求項の技術的範囲が自明なものに及ぶならば、その請求項は § 103 下において無効です。特許の構成要件が自明であると証明されるやり方のうちの1つは、当該特許請求項によって包含される自明な解決手段のある既知の課題 (a known problem) が発明の時に存在したことに注目することによってであります。

### (第 1 の誤り：引例の課題との関係)

本件において控訴裁判所の第 1 の誤りは、裁判所と特許審査官が特許権者が解決しようとしていた課題にのみ注視するべきであるという判示によって上記の理由付け (reasoning) を排除することでした。119 Fed. Appx., at 288. 控訴裁判所は、特許権者に動機を与える課題が特許の構成要件によって提案された多数のうちのたった 1 つかもしれないことを認識しませんでした。その課題は、その組み合わせが特許権者にとって明白だったかどうかではなく、その組み合わせが、当業者 (a person with ordinary skill in the art) にとって明白だったかどうかです。正確な分析下においては、発明の時に努力 (endeavor) した技術分野において既知の、そして特許によって提案した、何らかの必要性あるいは課題が、請求されたやり方において構成要素を組み合わせるための理由を提供することができます。

### (第 2 の誤り：一定比率課題との関係)

控訴裁判所の第 2 の誤りは、課題を解決することを試みる当業者が、その同じ課題を解決するために設計された先行技術の構成要素にのみ導かれるという仮定に、あります。同書。Asano の主目的は一定比率の課題を解決することでした；そのため、控訴裁判所は、調整可能なペダルの上にセンサーを組立てる方法を検討する発明者が Asano のペダルの上にそれを組立てて検討する理性を有しないだろうと結論を下しました。同書。しかしながら、技術常識は、そのよく知られている技術的事項をそれらの主目的を越えた自明な用途を有してもよいこと、及び、多くの事例において、当業者は、数個のパズルに類似した複数の特許の教示を一緒に適合することができるであろうことを教示しています。Asano の主目的にかかわらず、その設計は調整可能なペダルの自明な事例に固定ピボット点を提供しました；そして、先行技術は、固定ピボット点がセンサーによる理想的な取付けだったことを示す特許で一杯でした。Asano が一定比率の課題を解決するために設計されたので、調整可能な電子ペダルを製作することを望む設計者が Asano を無視するだろうという考え方は、意味をほとんどなしません。当業者は、また自動人形ではなく通常の創造性を持つ人です。

### (第 3 の誤り：試みるのが自明、設計需要または市場圧力)

同じ抑制された分析 (constricted analysis) は、特

許請求項は、構成要素の組み合わせが「試みるのが自明 (obvious to try)」だったことを単に示すのみでは、自明であると証明され得ない、と結論するという誤りに、控訴裁判所を導きました。Id., at 289 (内部の引用符号省略)。課題を解決する設計需要または市場圧力があり、有限数の識別された予測可能な解決手段がある場合、当業者は、彼または彼女の技術的な理解力の範囲内にある既知の選択肢を追跡する正当な理由を有します。もし、これが予期された成功に導くならば、それは、恐らく、革新性の産物ではなく通常の技術および技術常識の産物です。その事例において、組み合わせが試みるのに自明だったという事実は、それが § 103 下において自明だったことを示すかもしれない。

### (第 4 の誤り：事実の調査と後知恵先入観)

最後に、控訴裁判所は、裁判所と特許審査官が後知恵先入観 (hindsight bias) の餌食になる危険を避けようとして、間違った結論を導き出しました。事実の調査 (factfinder) は、後知恵先入観によって引き起こされたひずみに気づいているべきであり (もちろん)、事後の推論 (ex post reasoning) に頼っている弁論について慎重であるに違いありません。Graham, 383 U. S., at 36 (「争点の発明の教示を先行技術に読み込む誘惑」に対して警告し、裁判所に「『後知恵の使用に落ち込むことを警戒するように』」指示すること) (Monroe Auto Equipment Co. v. Heckethorn Mfg. & Supply Co., 332 F. 2d 406, 412 (CA6 1964)) の引用参照。しかしながら、事実の調査 (factfinder) に技術常識に対する遡求 (recourse) を与えない厳格な予防の規定は、我々の判例法下において必然的でない。また、それに一致していない。

### (TSM テストのより広い概念の適用)

我々は、控訴裁判所がそれ以来本件事実に適用されたよりも TSM テストのより広い概念を入念に作ったと注意します。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現実において全く融通性があり、そして、周知の事実と常識的判断力の斟酌を許容するだけでなく要求します。」) ; Alza Corp. v. Mylan Labs., Inc., 464 F. 3d 1286, 1291 (2006) (「動機づけが先行技術において黙示的に発見されるかもしれないので、我々の自明性判例には柔軟性があります。我々は、組み合わせることを実

際の教示に要求する厳格なテストをしていません。)。それらの判決は、もちろん、ここでは、私たちの前になく、本件において控訴裁判所によって作られた法律の誤りを修正しません。彼らが我々の初期の先例およびここでの我々の判決とより一致する分析を説明できる範囲は、その将来の事例において控訴裁判所が検討すべき問題です。我々が判決することは、以上に確認された根本的な解釈の間違いが本件において控訴裁判所を我々の特許法判決と一致しないテストを適用することに導いたということです。

### III

#### 「請求項4の自明性についての判断」

我々が本件事実に対して説明した基準を適用する場合、請求項4は自明である判断されるに違いありません。我々は、地方裁判所の適切な先行技術および当分野の技術水準についてのその決定の詳説に賛成し採用します。地方裁判所が行ったように、我々は、Asano及びSmithの教示と本件調整可能な電子ペダルの間の相違が、エンゲルガウ特許の請求項4に開示されていたとは殆ど考えていません。当業者は請求項4によって包含されたやり方においてペダル位置センサーとAsanoを組み合わせたことができ、そうする利点を理解していたでしょう。

#### III - A

#### 「その他の論点に対する判断」

テレフレックスは、Asanoのペダルが、Asanoのピボット機構の設計を理由にして請求項4によって記述されたやり方では、センサーと結合することができないと弁論の経過中に主張します。被上告人による弁論の要旨48-49, and n.17 参照。したがって、テレフレックスは、Asanoにセンサーを加えることが自明だったとしても、それは請求項4が自明な構成要件を包含すると確証しないと論じます。しかしながら、この弁論は地方裁判所では (before) 取り上げられませんでした。そこでは、テレフレックスはエンゲルガウ特許によって請求された発明を動機づける課題がセンサーとAsanoを組み合わせた解決策に導かれず単に主張することに満足していました。No. 02-74586 (ED Mich.), pp. 18-20, App.144a-146aにおける無効の略式裁判のためのKSRの申請に対するテレフレックスの応答参照。また、テレフレックスがセンサーとAsano

を組み合わせることが請求項4の限定要件を満たさないだろうという非具体的で確定的な証拠が無いという主張を進めた場合には、この目下の弁論が控訴裁判所では取り上げられたかどうかは不明瞭です。No. 04-1152 (CA Fed.), pp. 42-44.における原告控訴人による弁論の要旨参照。テレフレックス自身の専門家の宣言書は、さらに、テレフレックスがこの時点で持ち出す論点を支持していません。クラークJ.ラドクリフ(博士)の宣言書 Supplemental App. 204-207; ティモシーL.Andresenの宣言書 id., at 208-210 参照。弁論に影響するかもしれないいずれかの宣言書のただ一つの陳述はラドクリフの宣言書中に発見されます：

「Asano…とRixon…は、製作し組み立てるのに高価で、組み込むのが難しい複雑な機械的なリンク機構に基礎を置く装置です。それは「エンゲルガウ」が解決する先行技術の設計に伴う、正に、困難です。ピボットの支持部材と調整装置組立体との間に取り付けられた電子制御装置と組み合わせられたペダル位置を反映する、単一の前記ピボットを備えた、調整可能なペダルの使用は、エンゲルガウ'565特許における特徴(=構成要素：訳者注)の単純で、エレガントで、新奇な組み合わせでした。」Id., at 206, ¶ 16.

全体として宣言書の文脈を読むと、これは、「エンゲルガウ'565(：より低価格で、より速く組み立てられ、より小さく組み込まれた、電子制御装置を備えた調整可能なペダル組立体を提供する)によって取り組まれた課題」を解決するためにAsanoを使用することができないことを意味すると最善解釈されます。

地方裁判所は、ピボットを取り付けたペダル位置センサーとAsanoを組み合わせたことが請求項4の範囲以内にあると判断しました。298 F. Supp. 2d, at 592-593. 地方裁判所の判決にその認定の重要性を与えられ、もし、テレフレックスがこの請求項を維持するつもりならば、テレフレックスがその認定に対するより明確な異議申立てをしていたであろうことは明らかです。テレフレックスが明瞭な方法においてその弁論を取り上げないこと、および、該争点についての控訴裁判所の沈黙に照らして、我々は、訂正のために該論点についての地方裁判所の結論を採用します。

### III - B

#### 「当業者の観点についての判断」

#### (ペダル位置センサーと Asano の組み合わせ及び部品の変更)

地方裁判所が、エンゲルガウが請求項4の構成要件を設計した当時、ピボットに取り付けられたペダル位置センサーと Asano を組み合わせることは、当業者にとって自明であったと結論したことは、妥当でした。次に、機械的なペダルを電子ペダルに変換する強い誘因を与えた市場が存在しました。そして、先行技術は、この進歩を達成する多くの方法を教示しました。控訴裁判所は、白紙に書き込むペダル設計者が Asano, および、シボレー・トラック製品群 (Chevrolet truckline) において使用され、'068 特許において開示されたものに類似するモジュラー・センサーの両方を選んだかどうかを事実上尋ねることによって、論点を余りにも狭く考えすぎました。地方裁判所は、同様に、この狭い究明 (this narrow inquiry) を採用しましたが、それにもかかわらず、妥当な結果に達しました。尋ねるべき本来の問題は、通常の技術を有するペダル設計者が、努力の技術分野における技術開発によって創造される広範囲の需要に直面して、センサーを備えた Asano の改善による利点を理解していただろうかどうかでした。自動車の設計において、他の多くの技術分野のように、複数の部品の相互作用は、1つの部品の変更が同様に修正されることを他の部品に頻繁に要求することを意味します。

#### (コンピュータ制御のスロットルを使用するエンジンが標準である)

技術開発は、コンピュータ制御のスロットルを使用するエンジンが標準になるであろうということを明らかにしました。結果として、設計者は、新しいペダルをゼロから設計することを決定したかもしれませんが；しかし、また、彼らは、先に存在するペダルを新しいエンジンで働かせる論理的思考を有していたでしょう。確かに、ペダル自身の以前に存在するモデルの改善は、KSR が、エンゲルガウ特許を現在侵害したと訴えられているペダルを設計するように導きました。

#### (Asano から始まる位置調整可能なペダル装置の設計)

Asano で始まる設計については、問題はセンサーを取り付けるべき場所でした。結果として生じた法的な問題は、その次に、Asano で始まる通常の技術を有するペダル設計者が固定ピボット点にセンサーを組立て

ることは自明であると分かっていたかどうかです。以上に論じられた先行技術は、私たちを、KSR とエンゲルガウの両方がそれを組立てた場合には、センサーを取り付けることは当業者にとって自明だったであろうという結論に導きます。

#### (センサーを取り付けるべき場所についての教示)

'936 特許は、エンジンにではなくペダル装置にセンサーを組立てる有用性を教示しました。次に、Smith は、ペダルの脚部にはなく、その代わりに、その支持構造にセンサーを組立てるように説明しました。そして Rixon の既知のワイヤーを擦損する課題および「ペダル組立体は、接続ワイヤーの如何なる運動をも促進してはならない」(Smith, col. 1, lines 35-37, Supplemental App. 274) という Smith の教示から、設計者はペダル構造の動いていない部品にセンサーを配置することを知るでしょう。センサーが容易にペダルの位置を検知することができる構造における最も自明な動いていない点は、ピボット点です。設計者は、従って、センサーをピボットに取り付ける際に Smith に従い、それによって、請求項4によって包含された調整可能な電子ペダルを設計します。

ちょうどコンピュータ制御のスロットルと共に作動する Asano を改善する目的から始まることが可能であったように、さらに、Rixon に類似した調整可能な電子ペダルを採用し、そして、ワイヤーを擦損する課題を回避する改良を求めることが可能でした。今説明したところに類似した段階に従って、設計者は、センサーの移動を回避することを Smith から学び、Asano が固定ピボットを備えた調整可能なペダルを開示していたので、それによって、Asano に到達するでしょう。

#### (エンゲルガウの好ましい実施例との比較についての判断)

テレフレックスは、その見通しでは、Asano が嵩ばって複雑で、高価なので、先行技術が Asano にセンサーを取り付けることから離反するように教示したと間接的に主張しています。この弁論を支持するレフレックス提出した唯一の証拠は、しかしながら、ラドクリフの宣言書であり、それは、Asano が、小さく、簡単で、安いペダルを製作するエンゲルガウの目標を解決していなかったらうということを示します。該宣言書が指摘しないことは、Asano がどういう訳か非常に欠陥のあったので、Asano のペダル又はそのようなペダルを現在のエンジンと互換性をもたせるように改

善する理由がなかったということです。確かに、テレフレックス自身の宣言書はこの結論に反駁します。ラドクリフ博士は、Rixon が、Asano が行ったと同じ容積および複雑さから損害を受けたと述べます。id., at 206 参照。しかしながら、テレフレックスの他の専門家は、以前に存在する機械的なペダルにセンサーを加えることによって、Rixon がそれ自体設計されたことを説明しました。id., at 209 参照。もし、Rixon の基礎ペダルが改善するためにそれ程欠陥がなかったならば、ラドクリフ博士の宣言書は Asano がどちらかであったことを示しません。テレフレックスは、エンゲルガウの好ましい実施例と比較されるように、Asano は非能率的であるという尤もらしい弁論をしたかも知れませんが、しかし、エンゲルガウに対する Asano が、テレフレックスが正しく推進する正に後知恵先入観 (the very hindsight bias) に拘わるであろうと判断することが回避されるに違いありません。従って、テレフレックスは、Asano の使用から離れたところで教示した先行技術においては何も示しませんでした。

#### (二次的考察に対する判断)

地方裁判所と同様に、最後に、我々は、如何なる第 2 の要素 (secondary factors = 二次的考察 secondary considerations : 訳者注) も請求項 4 が自明であるという決定を除去することをテレフレックスが示していないと結論を下します。したがって、グラハムおよびこれらの事実に対する我々の他の先例の妥当な適用は、請求項 4 が自明な構成要件を包含したという結論に導きます。結果として、請求項は、§ 103 の条件を満たしません。

我々は、エンゲルガウの審査の間に Asano を開示しないことが発行された特許に与えられた有効性の推定を無効にするかという課題にわたる必要はありません。というのは、請求項 4 は推定にかかわらず自明であるからです。我々は、推定 (PTO は、その専門家としての判断において、請求項を承認しました) の下にある論理的根拠がほとんどここでは減少されたと見えると述べるのは適切であるとやはり考えます。

## IV

### 「地裁略式裁判の妥当性」

略式裁判による命令の破棄のために、控訴裁判所が与えた別の理由 (separate ground) は、重要事実の論点に亘って論争の実体でした (the existence of a

dispute over an issue of material fact)。我々は、同様にこの点で控訴裁判所に反対します。専門家が自明性の問題に取り組む確定的証拠無し宣誓供述書を提供する場合に、略式裁判の可能性を否定するために、控訴裁判所がグラハムの取組みを理解したという範囲で、控訴裁判所は、専門家の証言が分析において果たす役割を誤解しました。その問題に関して略式裁判を考慮する際に、地方裁判所は、ある事実問題を解決するか又は開いたままに保つかもされない専門家の証言を考慮に入れることができ、そして、考慮に入れるべきです。しかしながら、それは論争 (issue) の終了ではありません。自明性の最終の判決は法的な決定です。Graham, 383 U. S., at 17. 先行技術の内容、特許請求項の技術的範囲および技術分野における技術水準が、本件と同様に、重要な論争中にでなく、請求項の自明性がこれらの要素に照らして明らかな場合、略式裁判は適切です。テレフレックスによって提供された宣言書の何も、地方裁判所が本件の略式裁判によるその命令の下にある注意深い結論にわたるのを妨げませんでした。

\* \* \*

「憲法に基づく § 103 の運用：通常の革新性の結果は特許法下で独占権の対象では無い」

我々は、我々周辺に現実的で手で触れられる事実をもたらすことによって、直観力、単純論理、通常の推論、並外れた考え方および時には天才にさえ基づいた新しい研究を築き創造します。これらの進歩、我々の共有知識のかつての一部は、革新性がもう一度スタートする新しい発端を確定します。そして、より高いレベルの業績からの進歩の始まりが通常の進路において予期されるとともに、通常の革新性の結果は特許法下で独占権の対象ではありません。そうでなければ、特許は、有用な技術の進歩を促進するのではなく、窒息させるかもしれません。合衆国憲法、第 1 条、§ 8, cl. 8 参照。これらの前置きは、ホッチキスにおいて制定され、§ 103 において成文化された自明な構成要件を請求する特許の阻止に導きました。この阻止の適用は、テストまたは公式化の範囲内にあまりにも制限されて、その目的を仕えることができないように束縛されてはなりません。

「結論」

KSR は、モジュラー・センサーを、Asano のペダル

の固定されるピボット点に取り付けることが、十分に、当業者の理解力の範囲内にある設計ステップであったという説得力のある証拠を用意しました。その弁論および記録は、エンゲルガウ特許の請求項4が自明であることを証明しています。控訴裁判所は、地方裁判所の判決を破棄する際に、§ 103と我々の先例と一致しない狭く厳格なやり方で争点を分析しました。控訴裁判所の判決は破棄されます。そして、本事案は、当裁判所の意見(判決)と一致するさらなる訴訟手続きのために差し戻されました。

それはそのように命じられます。

#### 4. 訳者あとがき

端的に言えば、本件特許(請求項4)は、その機械的部分については、Asano特許に記載され、センサーをAsano特許の固定ピボット点に設けることは、当業者が容易になしえたので、自明であるというのが本判決の結論であります。

その結論に至る過程として、当業者の観点を強調し、当該技術の歴史及び動向、我が国で云う格別な効果(思いもよらない有益なやり方、相乗効果、予期する以上の効果、等)の必要性、及び「試みるのが自明」や「予測可能な変形」等の直接的でない教示をも勘案して自明性を判断すべきであると述べています。

しかしながら、米国の裁判制度に由来するものとは思われますが、本判決は、グラハム分析の「先行技術と争点となっている請求項の間の相違は確認されるべきであります。」に沿った論点の整理が明記されていません。即ち、請求項4とAsano特許の一致点と相違点が明確に記載され、相違点について分析するという筋道の建て方ではないので、難解であるというのが率直な感想です。

また、請求項4の記載は、明確ではありません。作用的に構成要件を規定しようとしています。そのため、外延が確定しがたいと云えます。しかし、この点に関する論点はありません。

しかし、全体をよく読めば、米国における自明性(容易性、進歩性)についての考え方が解って非常に面白かったと言えます。この判決は、今後の米国の自明性に対する方向性を示していると思われるので重要な判決であります。

今後少し時間を掛けて、本判決を分析すれば、我が国の審査の参考になる箇所が多いと思われます。そして、日米の特許制度についての相互理解も深めると思っています。

以上

(原稿受領 2008. 8. 4)

