

進歩性に関する KSR 事件、連邦最高裁で口頭審理  
～米各メディアは保護に値しない特許を生む現行基準に最高裁も批判的と報道～

2006 年 11 月 30 日  
JETRO NY 澤井

米連邦最高裁は 28 日、KSR International Co. v. Teleflex Inc 事件(以下 KSR 事件)の口頭審理を行う。同事件は、特許要件である非自明性基準(我が国で言う進歩性基準)に関する上告審であり、特許の質が米国において関心を集める中、AP 通信をはじめ各種米メディアが、かかる口頭審理の結果を報道している。

KSR 事件は 02 年、ペンシルベニア州に拠点を置く Teleflex 社が、KSR International 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もの。地裁は、T 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。他方、控訴審である連邦巡回控訴裁判所(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として(Teaching, Suggestion, Motivation の頭文字をとって、TSM テストと呼ばれる)、地裁に差し戻した。これを不服とした KSR 社が最高裁に上告。CAFC の上記非自明性(進歩性)基準の是非が最高裁で争われることとなった。

なお、かかる 20 年超におよぶ CAFC の非自明性基準が、先行文献に組み合わせを示唆する記載があるか否かの立証を、大量出願に追われる米国特許商標庁(USPTO)の審査に求める結果となり、その立証困難性から競争を阻害する保護に値しない特許(Junk Patent)を濫造してきたとの指摘が強い<sup>1</sup>。米国における特許審査が日欧特許庁に比べ甘いとされる背景でもあり、ナショナルアカデミーが 04 年に、CAFC の非自明性基準を是正し、その判断を他国同様に厳格なものとするべきと勧告する所以でもある(参考 1)。

また、同最高裁上告に際し、24 人の知財法教授<sup>2</sup>の連名により、CAFC の基準(TSM テスト)は、特許法 103 条「当業者にとって自明な場合、特許は許されない」との規定の立法趣旨を逸脱するものとして、KSR 側に立つ意見書を提出している。同様に、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)<sup>3</sup>、ビジネスソフトウェアアライアンス(BSA)<sup>4</sup>、インテル、マイクロン・テクノロジー、シスコ、ゼネラル・モータス、マイクロソフト等から多数提出されている。

<sup>1</sup> 29 日付 National Law Journal 記事「Justices slam nation's patent system; Federal Circuit chief defends three-part test」

<sup>2</sup> <http://patentlaw.typepad.com/patent/ksramicus.pdf>

<sup>3</sup> <http://www.usdoj.gov/osg/briefs/2006/3mer/1ami/2004-1350.mer.ami.pdf>

<sup>4</sup> <http://www.patentlyo.com/patent/BSA.pdf>

他方、最近になって、知的財産権利者協会 (IPO) は、Teleflex 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 テストは厳格的に過ぎ不相当とした上で、柔軟な運用がされることを条件に (if flexibly applied) TSM テストを支持するなど、中立的な内容といえる<sup>5</sup>。全米法曹協会 (ABA) や知的財産法律家協会 (AIPLA) も同様である<sup>6</sup>。

AP 通信<sup>7</sup>、National Law Journal<sup>8</sup>などの各種報道は、前掲の法学者や産業界の多数意見に沿うものであり、口頭審理の様子についても、スカリア判事の「TSM テストは無意味である (I would say its test is meaningless)」との言葉や、ロバーツ最高裁長官の「無意味と言うより悪い (worse than meaningless)」との言葉を引用するなど、各判事が CAFC の現行基準に批判的であったことを強調している。また、ブレイヤー判事が、自宅車庫のドア開閉センサーが、野生のアライグマに囓られて困っていたところ、そのセンサーをドアの上部に付け替えることでアライグマの悪戯が止まったことを紹介し、「これについて、どうしたら特許を取れるのか」との皮肉までもが紹介されている。こうした記事を引用しつつ、ウォールストリートジャーナルの記者は、TSM テストを判事等がこき下ろした審理であったとして、「(一般には退屈なはずの) 最高裁口頭審理に、今回は参加せずに残念」と述べている<sup>9</sup>。

また、AP 通信などは、証人側の発言として、KSR 社代理人やハンガー訟務副長官の「TSM テストは、特許法の精神を逸脱している」との言葉や、Teleflex 社の代理人の「TSM テストは、後知恵 (hindsight) により自明とされる弊害を防止する効果がある」との言葉も引用している。

なお、こうした CAFC に分の悪い加熱した報道ぶりに水を差すべく、IPO は、各メディアが引用する各判事という言葉は、その前後の文脈を見て判断すべきだとして、議事録<sup>10</sup>を参照すべきと説示している。また、National Journal's Technology daily も、バイオインダストリー協会 (BIO) の法務顧問の「CAFC の基準の趣旨 (thrust) は肯定されるべきであり、最高裁の判断は容易ではないだろう」との言葉を引用している<sup>11</sup>。

(了)

<sup>5</sup>[http://www.ipso.org/Template.cfm?Section=IPO\\_Amicus\\_Briefs&CONTENTID=23553&TEMPLATE=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm](http://www.ipso.org/Template.cfm?Section=IPO_Amicus_Briefs&CONTENTID=23553&TEMPLATE=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm)

<sup>6</sup><http://www.aipla.org/Template.cfm?template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=12223>  
<http://www.abanet.org/intelprop/KSR-Brief-Final.pdf>

<sup>7</sup> 28 日付 AP 通信記事「*Court Skeptical of Patent Standards*」

<sup>8</sup> 脚注 1 参照

<sup>9</sup> 29 日付 WSJ WSN.com Law Blog 記事「*Yesterday's Spritely Patent Argument: More Fun!*」

<sup>10</sup><http://www.ipso.org/Template.cfm?Section=Home&Template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentFileID=12939>

<sup>11</sup> 29 日付 National Journal's Technology daily 記事「*Biotech, Drug Industries Join Tech In Eying Patent Case*」

(参考1) ナショナルアカデミー報告書「21世紀の特許制度」より抜粋

*Non-obviousness standard.* The requirement that to qualify for a patent an invention cannot be obvious to a person of ordinary skill in the art should be assiduously observed. In an area such as business methods, where the common general knowledge is not fully described in published literature that is likely to be consulted by patent examiners, another method of determining the state of general knowledge needs to be employed. Given that patent applications are examined *ex parte* between the applicant and the examiner it would be difficult to bring in other expert opinions at that stage. Nevertheless, the Open Review procedure described next provides a means of obtaining expert participation after a patent issues. With respect to gene-sequence-related inventions, a low standard of non-obviousness results from Federal Circuit decisions making it difficult to make a case of obviousness against a genetic invention (for example, gene sequences). In this context the court should return to a stricter standard, which would also be more consistent with other countries' practices in biotechnology patenting.