

REPORT

KSR事件における、広範囲であり柔軟性がある自明性分析を義務付ける 米国最高裁判所の判決

2007年5月7日

4月30日、*KSR International Co. v. Teleflex Inc.* 事件¹において、米国最高裁判所は、適切な自明性分析に関する長く待望であった手引きを公表しました。この判決には、連邦巡回裁判所が長く適応した、自明性分析の重要な部分として先行技術を組み合わせもしくは変更するために、教示、示唆、もしくは動機の論証を義務付けた「教示(Teaching)、示唆(Suggestion)、もしくは動機(Motivation)テスト」(TSM test)に対する最高裁判所の見解が含まれます。ケネディ最高裁判所裁判官が執筆した意見書中、同裁判所全裁判官一致で、下記のように連邦巡回裁判所の判決を覆し、自明性のため、テレフレックスの特許にある唯一主張された請求項が無効であるとしました。

判示事項中、最高裁判所は、「必ずしもGraham²分析と、TSMテストを基本とした概念との間に矛盾があるわけではない」、また同裁判所は、連邦巡回裁判所が、「多数の事件においてこのような[最高裁判所の]原則に対応してTSMテストを適応したことは間違いがない」と認めました。しかし、続けて最高裁判所はGraham事件および他の最高裁判所事件は、「連邦巡回裁判所がこの事件でTSMテストを適応した方法と矛盾している、広範囲であり柔軟性があるアプローチを設定した」、また「一般裁判所が、ここで連邦巡回裁判所が行ったように、一般的規則を、自明性調査を制限する柔軟性がない規則に転換する際、それが間違いである」と記述しました。

このスペシャルレポートでは、(1) 最高裁判所の判決の背景(基本的事実、問題点、現在最高裁判所によって検討中の地方裁判所および連邦巡回裁判所の判決、関連がある連邦巡回裁判所の判決)をパートIで説明し、(2) 判決の主な局面をパートIIで簡単に説明し、(3) 判決と連邦巡回裁判所の関連した法律の部分との関連性をパートIIIで分析し、(4) 結論および提案をパートIVで記載します。

I. 背景

A. 基礎となる事実および問題点

テレフレックスは、ミシガン東部地区地方裁判所においてKSRが、エンゲルガウのとりわけ米国特許6,237,565(「テレフレックス特許」)の請求項4を侵害するとして訴えました。請求項4は、自動車構造に装着されるようにしたサポートと、移動可能ペダルアームを有する調節可能ペダルアセンブリと、前記サポートに対して前記ペダルアセンブリをピボットの的に支持するための固定ピボットと、前記ピボットに応答し、それによって前記ペダルアームの位置に対応して信号を備えることにより自動車システムを制御するために、前記サポートに接着した電子コントロール部とからなる自動車制御ペダル装置を記載しています。KSRは、請求項4が、先行技術の観点から自明であるため無効であると主張しました。

訴訟中に裁判所が検討した先行技術には、浅野特許(固定ピボット点を有する調節可能ペダルアセンブリを開示)、ペダル位置を検知するペダルアセンブリのピボット点の電子センサーの使用(例えば、コンピュ

¹ 550 U.S. ___, 2007 WL 1237837 (2007).

² *Graham v. John Deere Co. of Kansas City*, 383 U.S. 1 (1966).

2007年5月7日

ーターにより制御されるスロットル向け)を開示する文献、リクソン特許(ペダルフットパッドに位置されたため、ペダル操作から配線摩擦の問題があった電子センサーを開示)、およびスミステ許(配線摩擦を妨げるために、ペダルアセンブリの固定部に位置されたセンサーを開示)が含まれていました。Appendix AのパートIIには、テレフレックス特許の更なる事実の詳細および先行技術についての記載があります。

下記のとおり、最高裁判所での唯一の問題点また連邦巡回裁判所での唯一の問題点は、先行技術の観点から見て、テレフレックス特許の請求項4が自明であるかどうかということでした。

B. TSMテストを適応した地方裁判所および連邦巡回裁判所の判決

2003年12月12日、地方裁判所は、KSRに有利な正式事実審理なしの判決を出しました。同裁判所は、裁判対象の唯一の請求項であったテレフレックス特許の請求項4は、自明性のため無効であるとしました。³

判決過程において、地方裁判所は、ペダル設計の関連背景、テレフレックス特許、主張された請求項4、および関連先行技術を検討しました。地方裁判所は、Graham事件の枠組みを適応し、請求項4がペダル位置を検知し、その位置をスロットルを制御するコンピューターに送信するセンサーの使用を教示する先行技術と組み合わせる浅野特許から自明であったと決定しました。

請求項4が自明であったとする過程において、地方裁判所は、連邦巡回裁判所のTSMテストを適応し、KSRがそのテストの条件を満たしていたとしました。地方裁判所は、産業状態が、最終的に電子センサーと調節可能ペダルの組み合わせに必ず到達するはずであった、また、リクソンが、これらの展開の基礎を提供し、またスミスは、ペダルの固定構造のセンサーを位置することにより、リクソンの配線摩擦問題を解決することを教示したとしました。

2005年1月6日の先例として引用することが許可されていない判決により、連邦巡回裁判所は、TSMテストの連邦巡回裁判所の更に厳格な適応に基づき、地方裁判所の決定を取り消しました。⁴ 先行技術文献を組み合わせるための教示、示唆、もしくは動機が、先行技術文献に明確に、もしくは暗示的に存在することも可能であり、また当業者の知識から、もしくは解決すべき課題の性質から読み取ることも可能であると認めながらも、連邦巡回裁判所は、「当業者は、先行技術の教示を組み合わせるための動機を有するだけでなく、請求される特定の状態で先行技術の教示を組み合わせるための動機も有さなければならないと、この裁判所は常にそのようにしてきた」と述べました。

連邦巡回裁判所は、地方裁判所が「KSRの正式事実審理なしの判決を認める際に、不完全な教示-示唆-動機テストを適応」してきたとして、テレフレックスに同意しました。更に具体的に、連邦巡回裁判所は、「地方裁判所は、浅野によるアセンブリのサポートブラケットに電子制御を接着する示唆もしくは動機に関する特定の事実認定をするように義務付けられていた[が、そのようにしなかった]」と、またテレフレックス特許と異なる問題点向けのそれぞれの浅野特許、リクソン特許、スミステ許は、その動機を提供しないと述べました。また、連邦巡回裁判所は、ペダルアセンブリのサポートブラケットの電子コントロールを装着することを「試みるのは自明」であったと基本的に説明した専門家の宣言証言は、自明性決定を支持しないと述べました。最後に、連邦巡回裁判所は、(専門家宣言書間の不一致によりなされた)重要な事実に関する真の問題点は、正式事実審理なしの判決を不適切なものとしたとしました。

C. 連邦巡回裁判所が、TSMテストに関して、Kahn、Ormco、AlzaおよびDystar事件の判決に介入する

2006年3月から10月の間、KSRが、(2005年4月6日の)裁量上訴受理令状を提出して最高裁判所に控訴してからかなり後に、KSRの要求が(2006年6月26日に)認めら

³ *Teleflex Inc. v. KSR Int'l Co.*, 298 F.Supp.2d 581 (E.D. Mich. 2003).

⁴ *Teleflex Inc. v. KSR Int'l Co.*, 119 Fed. Appx. 282 (Fed. Cir. 2005).

2007年5月7日

れた後、連邦巡回裁判所は、TSMテストの適応について一層の柔軟性を示す数件の判決を出しました。*In re Kahn*⁵、*Ormco Corp. v. Align Technology, Inc.*⁶、*Alza Corp. v. Mylan Laboratories, Inc.*⁷および*Dystar Textilfarben GmbH & Co. v. C. H. Patrick Co.*⁸のそれぞれの事件において、連邦巡回裁判所は、特許請求項は、自明性のため、特許化不可能であり、もしくは無効であるとしました。

*Kahn*事件は、連邦巡回裁判所の前身であった裁判所(関税・特許上訴裁判所(CCPA))が、TSMテストについてははっきり述べた最初の裁判所であると記しました。しかし、「関連したテスト、すなわち「類似技術」テストは、最高裁判所がはっきり述べた*Graham*事件の基礎となる分析の一部で長くあった」としました。類似技術テストに基づき、先行技術は、発明者の関連分野になければならないか、もしくは発明者が直面する問題にかなり関連するものでなければなりません。*Kahn*事件において、類似技術テストは、「当業者が、文献を組み合わせるように動機付けされたかどうかに関する調査を始める」、またTSMテストは、「類似技術テストが終わる点で始まり、*Graham*事件分析を助ける」と述べました。

*Kahn*事件では、動機(もしくは示唆もしくは教示)は、先行技術中で明白である必要はないとしました。また、動機を検討する上で審査される問題点は、発明により解決される特定の問題点でなく、発明がなされる前に発明者に直面した一般の問題点であり、また、先行技術を組み合わせる理由は、発明者が発明を行った理由と必ずしも一致しなくてもよいとしました。しかし、*Kahn*事件では、「自明性は、単なる確証のない供述により支持されることはできない」、むしろ「自明性に関する法的結論を支持するために、道理にかなった実証がはっきりとした理由でなければならない」としています。従って、*Kahn*事件によると、TSMテストは、「文献が何を開示するかを単に問うだけでなく、先行技術に反映した理解および知識を有し、発明者に直面した一般の問題点により動機付けされる当業

者が、請求項に記載される組み合わせをなすことに導かれたかどうかを問う」とあります。

*Ormco*事件では、先行技術文献を変更するための示唆もしくは動機を示すことができる限り、「請求された特徴が、特定の先行技術文献にないとした場合でも、請求項は自明である可能性がある」と付け加えていました。それから、*Alza*事件では、連邦巡回裁判所は、「(最高裁判所に対して語っていたように思われますが)動機は、先行技術中で暗示的に存在することが可能であるため、この裁判所の自明性判例に柔軟性がある」ことを記載して、また「非柔軟性がない「動機-示唆-教示」テスト」を参照して、*Kahn*事件に重点を置いて引用しました。*Alza*事件では、当業者が、請求された発明を達成するために、先行技術を組み合わせるよう動機付けられたであろう、またそのようにすることで、理屈に適った成功するという期待がもたれたであろうとしたため、自明性のため主張された特許請求項を無効にしました。

*Dystar*事件では、連邦巡回裁判所ミッチェル裁判長が執筆していますが、同裁判所は、*KSR*事件の裁量上訴受理令状を最高裁判所が認めたことを明確に記し、「実際に、この裁判所の示唆テストは、かなり柔軟であり、周知の事実および常識の検討を許可するだけでなく、義務付けている」と記して、TSMテストを再び勧めました。*Dystar*事件では、「先行技術」は、単に組み合わせようとする文献というより、ずっと広いカテゴリーであることが指摘されました。例えば、「教科書もしくは論文は、引用文献で再現されるように思われない基本原則を含む可能性がある。」

*Dystar*事件では、「改良」が技術に依存するものでなく、文献の組み合わせが、ある理由で、更に所望される製品もしくはプロセスという結果になる際、...組み合わせの暗示的動機が存在する。この理由は、例えば、その製品が更に強く、安く、きれいであり、早く、軽く、小さく、長持ちし、もしくは効率が高くなるという例が挙げられる」と一層強調して記されました。連邦巡回裁判所は、「組み合わせの動機が、これらの原則に基づく場合、発明が非自明であると言うことはできない」と示しました。また、同裁判所

⁵ 441 F.3d 977 (Fed. Cir. 2006).

⁶ 463 F.3d 1299 (Fed. Cir. 2006).

⁷ 464 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2006).

⁸ 464 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2006).

2007年5月7日

は、この点に関する先例が、最高裁判所の *Graham, Sakraida v. Ag Pro, Inc.* 事件⁹ *Anderson's-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co.* 事件¹⁰ および *United States v. Adams* 事件¹¹ での判示事項と一致すると記しました。また、*Dystar* 事件では、技術レベルを適切に判断する重要性を強調しました。この理由は、技術レベルが、先行技術が「類似技術」であるかどうか、当事者が、先行技術文献を組み合わせる(もしくは変更する)ように動機付けされたであろうかどうかを判断するのに重要であるからです。

II. 最高裁判所の全員一致判決

A. 適切な自明性分析は103条および最高裁判所の先例に基づくこと

KSR 事件において、最高裁判所は、下記のように適切な自明性分析に関する説明を始めました:

連邦巡回裁判所の柔軟性がないアプローチを拒否することにより始める。自明性に関する質問においての最高裁判所の関わりでは、最高裁判所の先例は、ここでの連邦巡回裁判所の TSM テストの適応方法と矛盾した、広範囲であり柔軟性があるアプローチを制定した。

最高裁判所は、*Graham* 事件が *Hotchkiss v. Greenwood* 事件¹² の 1851 年の最高裁判所による判決の「機能的アプローチ」を再度維持したこと、また「103 条の立法化もしくは *Graham* 事件の分析は、先行技術に見られる要素の組み合わせに基づき、特許を付与する際の注意の必要性に関する同裁判所の先の指示を乱すわけではない」ことを記しました。それから、最高裁判所が、「周知方法に対応して周知要素の組み合わせが、予想可能である結果になるにすぎない際、自明であった可能性が高い」という概念を支持するために、上記に説明した *Dystar* 事件において連邦巡回裁判所が触れたものを含み、1950 年に遡り先の判決を引用しました。引用事件には: *Great Atlantic & Pacific Tea*

Co. v. Supermarket Equipment Corp. 事件¹³ (それぞれの機能で変更がない古い要素を一体化させる組み合わせの特許は、明白に、既に周知であったものを専売権の範囲まで取り入れてしまう); *United States v. Adams* 事件 (分野で周知の別の要素の単なる代替により変更される周知構造に対しての特許請求項は、予想可能である結果以上のことをなさなければならない); *Anderson's-Black Rock* 事件 (別途順次操作以上のことをなさない二つの既存要素を組み合わせることは、自明である); および *Sakraida* 事件 (周知機能をそれぞれ行う古い要素の組み合わせは自明である) が含まれます。

前述の先の事件の原則を再び説明した後、*KSR* 事件において最高裁判所は、これらの事件から派生した次の補足的原則を表明しました:

関連分野で作品がある際、設計上の動機および他の市場力は、同一分野もしくは異なる分野で、その作品のバリエーションを引き起こすことが可能である。当事者が予想可能であるバリエーションを実行することができる場合、103 条は、特許権を排除する可能性が高い。同一理由から、ある技術が一つのデバイスを向上させるために使用されてきた場合、また当事者が、同じ方法で類似デバイスを向上させるであろうと認識するであろう場合、その技術を使用することは、実際の適応が当事者の技術以上でない限り、自明である...。一般裁判所は、向上が、設定された機能に対応して、先行技術要素の予想可能である使用以上であるかどうかを尋ねなければならない。

頻繁に、[例えば、請求された事項が、一つの周知要素を他の周知要素に対して単に代替すること、もしくはその向上に対しての準備ができていた先行技術に周知技術を単に適応すること以上を含む場合]、訴訟対象特許で主張された形式の周知要素を組み合わせる明白な理由があったかどうかを判断するために、裁判所が、複数の特許の相互関係教示と、設計者コミュニティに周知である需要の影響と、もしくは市場に存在する需要の影響と、当事者が所有する背景知識とを調べること

⁹ 425 U.S. 273 (1976).

¹⁰ 396 U.S. 57 (1969).

¹¹ 383 U.S. 39 (1966).

¹² 11 How. 248 (1851).

¹³ 340 U.S. 147 (1950).

2007年5月7日

は必要となる。この検討を促進するため、この分析は、[Kahn事件を引用して]明白になされるべきである。...しかし、先例が明白にしているように、分析は、異議が唱えられた請求項の特定の事項に関する正確な教示を求める必要はない。というのは、裁判所は、当事者が有するであろう推論および創作的なステップを考慮することができるからである。

更に、最高裁判所は、TSMテストを設定した際、CCPA(連邦巡回裁判所の前身であった裁判所)が「役立つ見識を獲得した」こと、すなわち、「請求された新規発明がなす方法で、要素を組み合わせるために、関連分野の当事者を刺激したであろう理由を確認することが重要となることもある」ということを認めました。最高裁判所は、「しかし、役立つ見識は、柔軟性がなく強制的な公式となる必要はない。そのように適応される際、TSMテストは、先例と対立する」と述べました。

B. この事件における連邦巡回裁判所の誤った分析

最高裁判所は、「多くの面がTSMテストの適応により示された自明性質問の連邦巡回裁判所の狭い観念に関する、」最高裁判所が検討中であったKSR事件の判決における連邦巡回裁判所の分析における四つの間違い(誤り)を記しました。連邦巡回裁判所とは反対に、最高裁判所は、特許請求項が自明であるかどうかを判断する際、「特定の動機もしくは特許権所有者の主張した目的がコントロールするわけではない。大切なことは、請求項の客観的範囲である。」と記しました。

連邦巡回裁判所によるKSR事件での自明性分析について、最高裁判所が見つけた四つの誤りについて下記に簡単に説明します。

1. 問題に対して狭すぎる定義

最高裁判所によると、連邦巡回裁判所は、「一般裁判所および特許審査官が、特許権所有者が解決する努力をしていた問題のみ調べてみるべきであるとすることによって」、KSR事件の判決において誤りを犯しました。最高裁判所は、「正しい分析に基づき、発明時

の関連分野で周知であった、また特許が解決する必要性もしくは問題は、主張された形式の要素を組み合わせるための理由を出すことが可能である」と述べました。

2. 先行技術に対して狭すぎる解釈

最高裁判所は、連邦巡回裁判所は、KSR事件の判決で「問題を解決するように試みる当事者は、同一問題を解決するように設計された先行技術の要素にのみ導かれるという想定をしたこと」で誤りも犯したとしています。この誤りに関して、最高裁判所は、「しかし、常識は、公知の項目が、主たる目的以上で自明的使用を有するかもしれない、また多くの場合、当事者は、パズルのピースのように複数の特許の教示をあわせることが可能であると教示している」と述べました。また、同裁判所は、「また、当事者は、ロボットでなく、普通の創造性を有する人である」と述べました。

この問題点に関して、最高裁判所は、浅野特許の主な目的(すなわち、調節可能ペダルアセンブリでの一定比に関する問題を解決すること)に関わらず、浅野文献は、固定ピボット点を有する調節可能ペダルの明らかな例であるとしました。また、同裁判所は、先行技術が、固定ピボット点がセンサーに対して理想的な装着部であると示すものであると述べました。

3. 「組み合わせを試みるのが自明であるかどうか」ということを破棄する

また、最高裁判所は、「上記と同一の狭い分析」が、「特許は要素の組み合わせを「試みるのが自明である」ことを単に示すことにより、自明であると証明されることは不可能である」というKSRの判決で間違った結論に至るように連邦巡回裁判所を導いたと記しました。最高裁判所は、一般的に認められた、予想可能である、有限数の解決方法を有する問題を解決するように、設計の必要性もしくは市場要求は、当事者が、自己の技術把握内で周知選択肢を検討するよい理由を提示している場合、またそのような探求が、予期した成功に導く場合、その成功が「イノベーションでなく、普通の技術および常識から生まれる成功である」

2007年5月7日

と記しました。また、最高裁判所は、「その場合、組み合わせを試みるのが自明であったことは、103条に基づき自明であることを示すことが可能である」と述べています。

4. あと知恵で考えることを避けるための柔軟性がなさすぎる規則

最高裁判所は、連邦巡回裁判所が「裁判所および特許審査官があと知恵による偏見にはまってしまうというリスクから誤った結論に至った」際、連邦巡回裁判所が更にKSR事件の判決において間違いを犯したとしました。あと知恵で考えることにはまってしまうことを防ぐことが必要であることを認めながらも、最高裁判所は、「しかし、実情調査員が常識を考慮することを拒否する、柔軟でない予防規則は、当裁判所の判決に基づき必要でなく、判例と一致しない」と記しました。

C. 連邦巡回裁判所によるKSR事件判決以降の同裁判所の判決

最高裁判所は、現在検討中の連邦巡回裁判所によるKSR事件判決以降に判決が出されたDystar事件およびAlza事件のような事件において、連邦巡回裁判所が「現在の事項で適応された観念よりTSMテストの広い観念を詳しく説明した」と記しました。しかし、更に最高裁判所は、これらの後の判決は、最高裁判所の検討の対象ではなく、また検討中の事件で、連邦巡回裁判所が犯した法の過ちを正すものではないと記しました。また、最高裁判所は、「これら[の後の判決]が、前の先例と更に一致する分析を反映するかどうか、また当裁判所のこの判決は、連邦巡回裁判所が今後の事件において検討する事項である」と述べました。

D. この事件での主張された請求項に関する自明性

最高裁判所は、検討中の事項の事実に対して、上記に説明がある基準を適応し、請求項4は自明であるとしました。特に、最高裁判所は、「当業者は、請求項4が網羅する形式で、浅野特許とペダル位置センサーとを組み合わせることが可能であっただろう、またその

ようにする有益性も見られたであろう」と述べました。

本来、最高裁判所は、浅野特許のピボット機構の設計のため、浅野特許のペダルは、請求項4が記載する状態でセンサーと組み合わせることは不可能とテレフレックスの論議を検討しました。しかし、同裁判所は、この論議が地方裁判所に対して提起されなかった、この論議が連邦巡回裁判所に対して提起されたかどうか不明であった、またテレフレックスの自己の専門家の宣言書はこの議論を支持しなかったと指摘しました。従って、最高裁判所は、浅野特許をピボット装着ペダル位置センサーと組み合わせることが、請求項4の範囲内に入るという地方裁判所の結論が正しいと推定しました。

最高裁判所は、地方裁判所が、請求項4の事項が設計された時点で、機械的ペダルを電子ペダルに変換するための、市場での強い動機があったため、「当業者が浅野特許をピボット装着ペダル位置センサーと組み合わせることは自明であった」と正しく結論を出していたとしました。また、最高裁判所は、連邦巡回裁判所が、この問題点をあまりにも狭く検討した、また「質問されるべき適切な質問は、関連分野での開発によりなされた必要性の広範囲を考慮した当業者のペダル設計者は、センサーで浅野特許を向上させる長所を見たであろうかどうかという質問である」と述べました。最高裁判所は、ペダル設計者はその長所をみただろう、また浅野特許から始まった設計者の質問は、センサーをどこで接着するかという質問であったとしました。

最高裁判所は、先行技術の教示の組み合わせから、「設計者は、ペダル構造の非移動部分[例として、支持構造]にセンサーを位置することを知らなければならない」、また「センサーがペダルの位置を容易に検知可能である構造の上の最も自明である非移動点は、ピボット点である」としました。従って、最高裁判所は、コンピューター制御スロットルと協働するために浅野特許を向上させ、それによって請求項4が網羅する調節可能電子ペダルを実現することは自明であったとしました。最高裁判所は、代替として、リクソン特許で開示された調節可能電子ペダルで始まり、スミステ許と浅野特許のような先行技術文献からの教示に基づき、配線摩

2007年5月7日

擦問題を避けるために、調節可能電子ペダルを向上させ、請求項4の調節可能電子ペダルに到達することが可能であったと記しました。

また、最高裁判所は、(1) 先行技術は、浅野特許に対して、センサーを接着することを避けるような教示もなく、また(2)「請求項4が自明であることを決断することを取り除く」副次的要因もなかったとしました。また、最高裁判所は、「自明性の究極の判断は、法的判断であり」、当事者間には、重要な事実について不一致がなく、また請求項の自明性は、*Graham*事件の要因の観点から見て明白であるため、地方裁判所による正式事実審理なしの判決は適切であったとしました。

また、最高裁判所は、請求項4が、発行された特許に与えられた有効性の推定にかかわらず自明であるため、審査中、テレフレックスが浅野特許を開示しなかったことがその推定を無効にしたかどうかという質問に到達する必要はなかったと述べました。しかし、傍論の重要な部分で、同裁判所は、「それにもかかわらず、その推定を基盤とする根拠、すなわち特許庁が専門的知識の観点から請求項を許可したという考え方は、ここではあまり重みがないということを確認することは適切であると思う」と述べました。

III. 分析

A. *KSR*事件の判決と連邦巡回裁判所の判決との相互作用

主に、*KSR*事件では、さらに具体的ですが、最高裁判所が150年間にわたり言っていることを単に繰り返して言っています。普通の技術および創意以上の結果である発明のみが、特許により保護されることが可能であり、分野の先の進歩が、イノベーションが検討される新規かつ高度なしきい値を再定義し、自明性の基準が、特許が有益な技術の発展を抑えないように広範囲であり柔軟性がなければなりません。

連邦巡回裁判所は、多少、TSMテストを適応するのに、混乱した、矛盾する法律の主体を築きました。これは、先の最高裁判所の判決と矛盾しているように見えることも頻繁にあります、広範囲の種々の基準に

対応して、特許発行かつ特許権利行使という結果になりました。連邦巡回裁判所の*KSR*事件の判決は、非常に柔軟性がない狭い状態でTSMテストを適応した事件の最良の例でした。従って、この判決は、最高裁判所にとって易しいターゲットでした。

1. 連邦巡回裁判所が練り直したTSMテストは、基本的に*KSR*事件と一致する

最高裁判所での口頭論議中で特定の裁判官が述べたTSMテストの厳しい批判のため、全員一致の*KSR*事件の顕著な局面は、最高裁判所が、TSMテスト全体を非難せず、現在の特定の事件においてTSMテストを、柔軟性がない、公式的な、狭い適応であるとのみ非難したことです。*KSR*事件において裁量上訴を提出し、最高裁判所がその裁量上訴を認めた際、連邦巡回裁判所が結末の行方を知っており、それだけの理由で、同裁判所が行動したかどうかにもかかわらず、同裁判所が、2006年の裁量上訴以降の四つの事件(*Kahn*事件、*Ormco*事件、*Alza*事件、*Dystar*事件)において、自明性に関する最高裁判所の比較的一般的な基準と、比較的具体的なTSMテストの公式とを一致させることで顕著な功績をあげた事実があります。基本的に、連邦巡回裁判所が既に練り直したTSMテストと最高裁判所の基準との間に矛盾はありません。とりわけ、最高裁判所は、今後の事件において、連邦巡回裁判所が練り直したテストと最高裁判所の基準との間の矛盾があるかどうかについて検討するように連邦巡回裁判所に任せるため、連邦巡回裁判所が練り直したテストに充分満足しているように思われます。

2. 最高裁判所および連邦巡回裁判所は、先行技術を組み合わせることを避けるように教示する状況を狭く解釈している

最高裁判所の判決および連邦巡回裁判所の判決において、自明でないことを示すような重要決定要因は、先行技術が、請求された発明を「避けるように教示する」かどうかです。しかし、*KSR*事件および連邦巡回裁判所の先例は、先行技術を組み合わせることを避けるように教示する状況を狭く解釈する点で一致しま

2007年5月7日

す。*KSR*事件において、この点で、この事件に関与する状況下で、浅野特許を向上させることが、非効果的デバイスとなり得ることを示すだけでは充分ではなかった、また、浅野特許の効果をテレフレックス特許の実施例の効果と比較するのは適切でない」と記しました。最高裁判所は、テレフレックス特許が、「浅野特許にはどういふわけか欠陥があったので、最新のエンジンと適合させるように、その特許もしくはそのようなペダルを向上させる理由がなかった」ことを示さなかったと指摘しました。

*Kahn*事件および*Ormco*事件において繰り返された連邦巡回裁判所の長年にわたる基本公式化に基づき、「文献を読んだ際、当業者は、その文献中にある経路に従うことを思いとどまされるであろう、もしくは出願人が歩んだ経路から離れた方向に導かれるであろう際」、文献が、請求された発明を「避けるように教示します」。他の連邦巡回裁判所事件は、開示が、請求された代替案を批判、不信用、もしくは妨げない限り、一つの代替案に対する優先の開示は、請求された代替案を避けるように教示することに必ずしもならないと確認しました。¹⁴

同様に、連邦巡回裁判所は、文献が二つの文献を組み合わせるトピックを提起するが、この組み合わせが正常に動かないと思われるデバイスを製造するであろうと記述する場合、この文献は、この組み合わせを避けるように教示することになると記しました。しかし、二つの発明が異なる問題を解決するように設計されたのみでは、一つの発明が別の発明を避けるように教示することを示すには充分ではありません。*Nat'l Steel Car Ltd. v. Can. Pac. Rwy. Ltd.*事件を参照のこと;¹⁵ また、*Dystar*事件(「避けるように教示するという用語が存在しない場合、そのように文献を解釈しない」)、*Alza*事件(薬品の化学的性質と心理的性質との間の相関性に関する文献で表現された不確実性に関わらず、避けるような教示がない)、および*Fulton*事件(先行技術が、請求された特徴もしくは組み合わせが「劣化」もしくはあまり望ましくない」と記述したことに関わらず自明である)を参照のこと。

3. 連邦巡回裁判所の判決は、*KSR*事件の主要概念を詳しく説明する

また、このスペシャルレポートの読者が重要であると認識すべきことは、上記2006年裁量令状後の連邦巡回裁判所による上記四件の判決および他の更に最近の連邦巡回裁判所が、*KSR*事件において対象の単なる機械的発明事実シナリオをはるかに超える所まで、最高裁判所の自明性に関する原則の到達を既に延長していたということです。また、これらの連邦巡回裁判所の判決は、最高裁判所の判決中に明確でない種々の顕著な詳しい説明を含んでいます。連邦巡回裁判所が、最高裁判所による*KSR*事件の判決の観点から最近練り直した詳しい説明を再検討する必要があるかどうかは時間が経てばわかることでしょう。

a. 「避けるように教示すること」および「試みることは自明であること」

一例として、連邦巡回裁判所による上記の「避けるように教示する」という要因の取り扱いが挙げられます。別の例として、既にかんがりの意見を引き出した、自明性に関する「試みることは自明である」という基準に関する*KSR*事件の供述です。しかし、この基準は広く誤って理解されています。連邦巡回裁判所の先例が正しく理解される際、この基準に関する*KSR*事件の供述、すなわち「問題を解決するために設計上の必要性があり、市場からの要求があり、有限数の認識済みである予想可能である解決方法がある際、当業者は、自己の技術的理解内にある周知の選択肢を求めるための理屈に適った理由があること」は、この件に関して連邦巡回裁判所の見解と矛盾していません。最近の*Pfizer v. Apotex*事件の判決¹⁶では、連邦巡回裁判所の関連性がある先例についての広範囲の論議が含まれています。*Pfizer*事件は、この基準が、基準に関する最高裁判所の供述よりもっと更にニュアンスを含み、各々の事件の特定の事実を考慮せず原則および多くの原理を使用すれば、間違いが起きる可能性が大であることを強く示しています。

¹⁴ *In re Fulton*, 391 F.3d 1195, 1201 (Fed. Cir. 2004).

¹⁵ 357 F.3d 1319, 1339 (Fed. Cir. 2004).

¹⁶ Appeal No. 2006-1261 (Fed. Cir. March 22, 2007).

2007年5月7日

更に詳細に、Pfizer事件で手短かに述べたように、全ての請求項限定が、数件の先行技術の文献に見出される際、自明性を評価するためのGraham事件の要因で包括された副次的要件は、当業者が、請求された発明を実現するために、先行技術を組み合わせるための動機付けがあったであろうのみならず、当業者が、「そのようにすることにおいて成功するであろうというかなりの可能性」を有していたであろうとすることです。しかし、自明性は、成功する可能性がかなりある場合に、単にある程度予想できない可能性を示すことにより避けることはできません。具体的に、Pfizer事件では、予想できないことが、必ず特許権利化となるとする考え方を拒否しています。それにも関わらず、Pfizer事件において更に説明があるように、どのパラメーターが重要であるか、もしくは先行技術が多くの選択肢を開示する場合、その選択肢の中でどれが最も成功しそうなものであるか開示していない場合、「試みるのは自明である」基準に基づき、成功した結果にたどり着くまで、単に全てのパラメーターを変化させたり、数々の可能性のある各々の選択肢を試みることで以上に何かをするという動機がなければなりません。

b. 技術レベルおよび関連がある技術の範囲

上記のとおり(II.A.を参照のこと)、KSR事件は、自明性が、関連がある技術分野での当業者の観点から見るという制定法および最高裁判所の先例に基づく原則について触れていますが、焦点を当ててはいません。しかし、上記のとおり、Kahn事件において連邦巡回裁判所は、先行技術の何が適切に検討されるべきであるかを判断するための長年にわたり存在した「類似技術」基準に関して長く説明しました。更に、Dystar事件において連邦巡回裁判所は、技術レベルは、頻繁に先行技術が「類似技術」であるかどうかを判断すること、および当業者が、先行技術文献を組み合わせる(もしくは変更する)ように動機付けされたであろうかどうかを判断することの両方に対して重要であると説明しました。

最高裁判所の無効性の判決がこれらの要因に依存するものではないため、同裁判所のこれらのトピックに関する意見は、傍論のように思われることが可能で

す。いずれにしても、KSR事件の広い見解の観点から、現代の研究および開発の学際的な性質、また多数の過去に別々であった技術の集合のため、どの程度従来の類似技術がいまでも適切であるかどうかという質問がでるはずですが。

c. 自明性質問は複雑であり、事実に依存するものである

最高裁判所の典型的な判決のように、自明性原則に関するKSR事件の供述は、かなり要約されています。連邦巡回裁判所の最近の判決は、自明性基準に関するこの簡潔さを思わせるような公式化は、自明性が実際に「高度な分析を義務付ける複雑な内容」であり、従って自明性に関する判決は、各々の個々の事件の事実に対して狭く調整しなければならないという事実と矛盾していることを示しています。Pfizer事件中、Dystar事件を記載および引用。

B. KSR事件の実際の影響

連邦巡回裁判所が柔軟性に欠けた状態でTSMテストを適応した際、特許権所有者に対して有利な局面がありました。出願人および特許権所有者の中には、これに依存して活用することに慣れてきた者もいました。そのような出願人および特許権所有者にとって、KSR事件の判決および連邦巡回裁判所の最近の判決はかなりの影響をもたらしました。連邦巡回裁判所が真の心変わりをしたとしても、特許庁および地方裁判所で使用された従来の方法の多くが、恐らく役に立たないのであり、もし役に立った場合、恐らく上訴に関する綿密な調査に耐えられないでしょう。

いわゆる「予想可能である」機械および電気技術分野において、特に技術的に簡単な組み合わせに関する広範囲の一般請求項を取得する可能性および権利行使する可能性に対して、この影響を強く即急に感じるかもしれません。議論の余地があるものの、高度のバイオテクノロジーおよび化学技術、また他の非常に複雑な技術では、特許実務にはあまり影響がないかもしれません。しかし、「予想可能である技術」概念は、特に技術の幅広いカテゴリーを区別するために適用される場合、誤解を招く可能性があります。(例えば、多数の

2007年5月7日

化学および生物相互作用は、かなり予想可能です。) いずれにしても、連邦巡回裁判所が練り直したTSMテストを適応することで化学(製薬)特許を無効にした連邦巡回裁判所のAlza事件およびPfizer事件の判決は、自明性に関する適切なテストは広範囲であり柔軟性があるという最高裁判所の命令の影響のどの技術も例外とならないことを示します。

特許庁から発行する、自明であると思われる特許により、また裁判所でのそのような特許に対して弁護することの予想がつかないことによりフラストレーションを感じる競合者および一般市民にとって、KSR事件は、励みとなることでしょう。しかし、自明性を評価することにおいて更なる確実性および予想可能性を探求している者にとって、KSR事件は、少なくとも三つの理由のため、失望となるかもしれません。初めに、適切なアプローチを「広範囲であり柔軟性があり」また「機能的である」とする最高裁判所の基本的特徴付けは、特に、分析的にTSMアプローチより更に具体的かつ正確なものでありません。次に、最高裁判所の原則は、制御的ではありません;むしろ、種々の記された要因は、自明性を示す「可能性があり」もしくは自明である「かもしれません」。三番目に、裁判所自身がKSR事件において事実を分析することの重要性は、幾つかの理由のため曖昧です。

この三番目の点に関して、最高裁判所が検討した事実的記録には、歪曲性が見られました。特に、テレフレックスが、なぜ当業者が、浅野特許を変更するように動機付けられなかったであろうという更に高度な技術論議を遅れて提示したために、最高裁判所は、実質的にこの旨を検討することを拒否しました。¹⁷ ま

¹⁷ KSRは、浅野特許のピボット54の回転を検知するのは自明であったらうと主張しています(Appendix A中の浅野特許の図を参照のこと)。浅野特許の構造の残りが解決するように設計した一定比問題があったため、テレフレックスの議論の一部として、普通の設計者がピボット54を検討しなかったであろうと議論しました。しかし、請求項4もしくはテレフレックス特許のいずれもが、一定比問題を避けるペダルピボットを義務付けていないため、この論議の法的関連性は、疑わしいものであります。反対に、テレフレックス特許

た、審査過程についての最高裁判所の特徴付けは、少なくとも一つの重要な点で正確ではありません。すなわち、最高裁判所の供述と反対に(Appendix Aを参照のこと)、特許庁は、固定ピボット点を有する調節可能ペダルを検討しました(リクソン特許183を参照のこと)。

最後に、最高裁判所が唱えた自明性分析を助ける広範囲の原則に関わらず、説明なしで、請求項4の自明性分析を従来の厳密な特許庁形式の拒絶分析に限定しました。同裁判所は、「質問されるべき適切な質問を」「関連分野での開発によりなされた必要性の広範囲を考慮した当業者のペダル設計者は、センサーで浅野特許を向上させる長所を見たであろうかどうかという質問である」として狭く形付けました。また、最高裁判所は、リクソン特許のような調節可能電子ペダルで始め、リクソンの配線摩擦問題を避けるであろう改良を求めることが可能であると説明して、逆分析も行いました。自明性に関する従来の特許庁形式評価から唯一考えられる違いは、最高裁判所が、「センサーがペダルの位置を容易に検知可能である構造の上の最も自明である非移動点は、ピボット点である」と観察するため、ペダルの固定支持構造上にセンサーを配置するスミステ許の一般教示から推定したことです。¹⁸

IV. 結論と提案

いうまでもなく、特許出願人および特許権所有者は、特許権利化/有効性議論を再度検討する必要がある、競合者は、競合相手の特許に直面した際、KSR事件形式の自明性分析を活用する必要があります。残念ながら、出願人および特許権所有者に提供されること

は、一定比問題について一度も説明しておらず、調節可能ペダルアセンブリが「技術分野で周知である種々...のアセンブリのいずれでもよい」と具体的に記し、またリクソンの183特許を例として挙げています。コラム2中の55~60行目を参照のこと。リクソンの183特許の開示実施例は、一定比調節を備えるように構成されていません。コラム4中の25~29行目を参照のこと。

¹⁸ KSR事件に関する更なる見解は、このスペシャルレポートに添付のAppendix A中のIIを参照のこと。

2007年5月7日

が可能である助言のほとんどは、「否定的なもの」であり、すなわち、もはや法的に正確でない従来の議論のリストです。いずれにしても、出願人、特許権所有者、および競合者が現時点でできる最も有益なことは、法律の新規主体に精通することです。

KSR事件の観点から審査、権利行使、防御対策を練る際、具体的なご質問等ございましたら、是非ご連絡ください。その間、下記事項の検討をお勧めします：

- 最低でも、出願人および特許権所有者は、更に広範囲の「従来技術」の観点から発明の利点を評価し、他の特徴と組み合わせた際に同じ機能を果たす公知の特徴を使用することについての自明性について検討する必要があります。特許審査官および地方裁判所は、(技術において主張された一般原則および知識、全体として先行技術を組み合わせた教示等に基づき)KSR事件の観点から先行技術について更に自由な見方をする可能性が大了。従って、出願人および特許権所有者は、事実的に支持可能である場合、次のことを提示することに対して更に準備を良く整える必要があります。例えば、
 - (1) 技術レベルが低い、
 - (2) 先行技術は類似していない、
 - (3) 先行技術文献を組み合わせたもしくは変更するための有益である理由がない、
 - (4) 請求項要素の機能は先行技術に開示されていない、
 - (5) 当業者は、先行技術文献を組み合わせたもしくは変更するための必要な知識もしくは技術を有していなかったであろう、
 - (6) 一般原則および知識についての審査官の主張もしくは相手側の主張が、間違っている、
 - (7) 先行技術は、請求された発明を避けるように教示している、
 - (8) 請求された発明は、予想できなかった、期待されていなかった、もしくは驚く結果を提示する、および/もしくは

- (9) 非自明性を証明する、請求された発明に関連して顕著な副次的検討要因がある。¹⁹

更に、上記の点を示すため、特許出願人は、今まで、訴訟実務で更に幅広く使用された、発明者宣言書および専門家宣言書の使用を増加させる必要があるかもしれません。

- 出願人および特許権所有者は、最高裁判所および連邦巡回裁判所の両裁判所により義務付けられるように、「単なる推論による供述」ではなく、「はっきりとした理由付け」および「強化された理論的根拠」で自明性の明確な分析を、特許庁もしくは地方裁判所から要求するように準備すべきです。特許オペレーション副長官から技術センターディレクター宛てに出された2007年5月3日付け特許庁覚え書きには(Appendix Bを参照のこと)、KSR事件に関する初めての手引きが提示しており、この点を支持しています。²⁰ 一方、自明性に関して法的に充分な一応有利な事件に直面した際、一般の自明性原則を引用すること、もしくは各々の文献を区別することに制限される議論をすることは、結果として成功をみる反駁となるとは思われません。その代わりに、出願人は、特許庁において成功を収め、後の司法的な綿密な調査に耐えるために、KSR事件以前の実務で必要であったものよりも、更に完全な反駁を提示することが必要であるかもしれません。避けることができない結果は、請求項の範囲が限定される可能性が増加するということです。
- 上記のように、出願人および特許権所有者は、関連した(類似の)技術の範囲が何であり、その技術分野で技術レベルはどのくらいかを評価するために、注意する必要があります。この関係で、出願人は、明細書中の技術背景セクションを含めるこ

¹⁹ 義務付けられた関係は、さらに厳しい調査の対象になるかもしれません。例えば、Ormc事件(商業上の成功)およびPfizer事件(予期せぬ結果)。

²⁰ このメモには、特許庁が近いうちにKSR事件の観点から審査官に対して手引きを出すともあります。当事務所で、この手引きについて監視し、手引き発行の際には、ご報告します。

2007年5月7日

とで起こる、請求項の範囲に対して多数の考えられる落とし穴に関わらず、後の非自明性論議を支持するために、発明の文脈を適切に形付ける発明の背景の説明を含むことが有利であるかどうかを検討すべきです。例えば、事実に支持可能である(また出願人のビジネス見解から耐えられる)場合、発明の分野を狭く定義し、特定の分野に対して特殊である長年にわたった問題を記載することは、有利であるかもしれませんが。別の例として、発明が、少なくともある程度、問題の発見および/もしくは従来の考え方と反対である、もしくはそれを超えるものとして、記載されることが可能であるかどうかを検討します。

- 出願人は、特許庁からの拒絶について回答する以前に、その拒絶の適切性(例として、義務付けられた「はっきりとした理由付け」に対して)を注意深く評価すべきです。しかし、出願人は、審査官が関連性がある際の原則もしくは知識の存在を適切に示さなかったことに基づき、審査官が主張した一般的原則もしくは他の一般的知識の適切性に対して争う際、注意しなければなりません。出願人は、審査官が支持しているところを引用しなかったにもかかわらず、その主張が実際適切に支持可能であるかどうか、また出願人が周知である、規則56に関連して開示されるべき情報があるかどうかを検討すべきです。また、設計上の必要性和市場要求が動機付け要因であるという最高裁判所の明確な支持が、規則56を遵守するために、特許庁にそのような情報を開示するための義務を構成するかどうかを出願人は評価することが必要です。
- 特許の有効性を評価するための必要性に直面した競合者および他の者は、自明性が決定に影響を与える質問である場合、依然として大変困難かつ複雑なチャレンジに面しています。これに関連して、特許庁が検討しなかった先行技術の、特許有効性の推定についての今後の影響に関する最高裁判所のコメントは、*KSR*事件での傍論のみでした。(特許事件で確認判決管轄権について、連邦巡回裁判所の理屈に適った差し迫った懸念の訴訟テストに関する*MedImmune*事件における最高裁判所の傍論に連邦巡回裁判所が従ったように(当方

2007年4月13日付けスペシャルレポートを参照のこと))連邦巡回裁判所が*KSR*事件における傍論に従うことを決定したとしても、更なる先行技術に基づき自明性に関する適切な議論を設定する必要性が未だあります。しかし、現在、競合者は、例えば、下記のような例を含み、今後の自明性議論に関する広範囲で更に柔軟性がある更に多くの議論の候補を有します。

- (1) 全体として先行技術の相互関連教示、その当時の関連分野で周知の必要性もしくは課題、同一もしくは異なる分野での設計動機もしくは市場力、背景知識、周知の事実および/もしくは常識は、先行技術文献を組み合わせるための理由もしくは先行技術文献を変更するための理由を備える、
 - (2) 予想的に成功する、従って自明である請求された組み合わせを試みることは自明であったであろう、
 - (3) 当業者は、多くの場合にはパズルのピースのように複数の特許の教示をともにあわせることができ、特定の内容に対しての正確な教示なく示唆および創作的ステップを使用することができる「ロボットでなく、普通の創作性を有する人」である、および/もしくは
 - (4) 比較的の一つの代替を優先することを単に示す文献は、他の代替を「避けるように教示する」ことはない。
- *KSR*事件では、過去のように、競合者は、審査中に特許庁が検討した先行技術が一番関連があるようにみえる場合、その先行技術に依存することを検討すべきであると教示しています。また、*KSR*事件は、議論が早期に展開され、権利放棄を避けるようにタイムリーに提出されなければならないと教示しています。
 - *KSR*事件では、地方裁判所が正式事実審理なしでの判決で無効性を決定したことを支持しており、自明性の正式事実審理なしでの判決が、互いに一致していない専門家宣言書の存在にもかかわらず適切である状況を明確化しました。しかし、*KSR*事件のこの局面の真の影響を判断するために、連

2007年5月7日

邦巡回裁判所の今後の事件を待たなければなりません。この手引き、もしくは自明性に関する適切な広範囲であり柔軟性があるテストの適応が、(また自明性に関するTSMテストの柔軟性がない適応に基づき取得した特許に対して容易くなることも含み)自明性に基づく無効性の正式事実審理なしでの判決の解決方法を更に容易くもしくは実務上でもっと一般的にすることになるかどうかは時間が経てばわかるでしょう。しかし、訴訟対策の観点から、最高裁判所の正式事実審理なしでの判決に対する最終的支持は、自明性に基づく無効性を決定する、正式事実審理なしでの判決を定期的に求める疑わしき侵害者に有利となります。特に、「先行技術の内容、特許請求の範囲、当業者の技術レベルが、重要な係争の範囲でない」と理屈に適って思われる際に、また「請求項の自明性が、これらの要因の観点から明白である」と理屈に適って思われる際に、正式事実審理なしでの判決を検討すべきです。

* * * * *

*Oliff & Berridge, PLC*は、米国バージニア州アレキサンダリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oliff & Berridge, PLC*の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、email@oliff.com、又は277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USAまでお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト www.oliff.com においてもご覧いただけます。

2007年5月7日

APPENDIX A**I. KSR事件に関する他の事実的な詳細**

請求項4を支持するものとして、テレフレックス特許からの添付の簡略化された図4に示されるように、同特許は、サポート18と、移動可能ペダルアーム14を有する調節可能ペダルアセンブリ22とを含む自動車制御ペダル装置12を開示しています。ペダルアセンブリ22は、固定ピボット24によりサポート18に対してピボットの的に支持されます。電子スロットル制御機構28は、エンジンスロットルを制御するために、サポート18に接着され、ペダルアーム14の位置に対応して、信号を備えるためのピボット24に応答します。

テレフレックス特許は、米国特許番号5,460,061(レディング)と米国特許番号5,632,183(リクソン183特許、添付の簡略化された図1を参照)を調節可能ペダルアセンブリの2つの先行技術の例として、また米国特許番号5,819,593(リクソン)を電子スロットルコントロールを有する調節可能ペダルアセンブリの1つの先行技術の例として引用しています。テレフレックス特許は、「調節可能ペダルアセンブリ22は、例えば米国特許番号5,632,183の調節可能ペダルアセンブリ...」のような「分野で周知である種々の調節可能ペダルアセンブリのいずれでもあることが可能である」と、「電子スロットル制御機構28は、米国特許番号5,819,593に記載されたもののような、分野で周知である種々の電子スロットル制御機構のいずれでもあることが可能である...」と記しています。

最高裁判所の判決で参照された、KSRとテレフレックスとの間の訴訟中に検討された先行技術は、基本的に4つのカテゴリーに分けられました: (1) 調節可能ペダル、(2) コンピューター制御スロットル向け電子ペダルセンサー、(3) 自己収納モジュラーセンサー、および (4) 調節可能ペダル上のセンサー。カテゴリー(1)は、ペダル位置が調節される際、ペダルのピボット点の一つが常に固定される支持構造を開示する米国特許番号5,010,782(浅野特許、添付の簡略化された図7を参照)と、ペダルの前後の位置が調節される際、ペダルピボット点が移動する構造を開示するレディング特許とを含んでいました。カテゴリー(2)は、ペダルアセンブリのピボット点上の電子センサーを有するペダルを開示する米国特許番号5,241,936(936特許)と、配線摩擦を防ぐために、ペダルのフットパッド上ではなく、ペダルアセンブリの固定部上のセンサーを開示する米国特許番号5,063,811(スミス特許)とを含んでいました。カテゴリー(3)は、米国特許番号5,385,068(068特許)と、ペダルサポートブラケットに接着し、ペダルが中心となり操作中に回転するピボット軸に係合したモジュラーセンサーのシェブレットの1994年の使用とを含んでいました。カテゴリー(4)は、ペダルフットパッドに位置した電子センサーを有し、そのためペダルの操作中に起こる配線摩擦の問題があった調節可能ペダルアセンブリを開示するリクソン特許を含んでいました。

2007年5月7日

リクソン183特許は、テレフレックス特許で引用され、固定ピボット点を有する調節可能ペダルを開示していますが、最高裁判所の判決では触れていません。その代わり、概要書面でのリクソン183特許のテレフレックスの説明とは反対に、最高裁判所は、「PTOは、固定ピボット点を有する調節可能ペダルを検討しなかった」と誤って述べています。

II. *KSR*事件についての補足見解

最高裁判所が、(全体として)もっと一般的に先行技術の教示、特にリクソン183特許を説明しなかったことは、興味深いことです。審査中、リクソン183特許の固定ピボット調節可能ペダルアセンブリは、テレフレックスにより区別されたレディングの移動ピボット調節可能ペダルアセンブリより構造的に関連があるものです。更に、リクソン183特許の調節可能ペダルアセンブリは、浅野特許に開示されたアセンブリより構造的に関連があるものです。というのは、リクソン183特許は、請求されたペダルの特徴を全て有しているからです。それに付け加えて、コンパクトで、シンプルで、安価である設計となっているからです。テレフレックスは、その特徴が浅野特許にはないと議論しました。

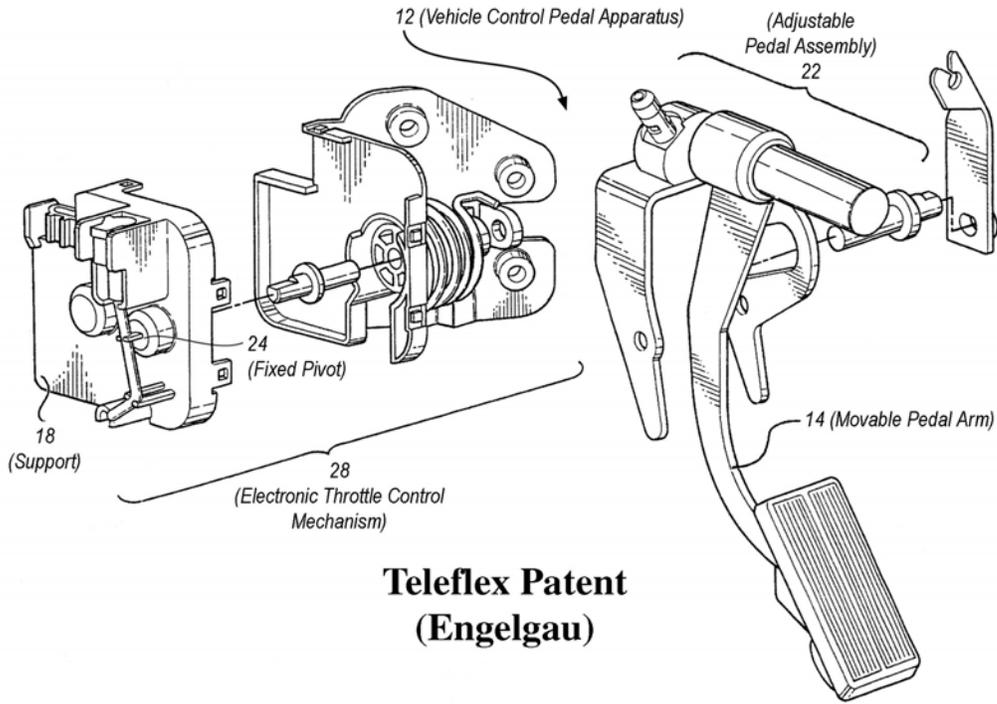
特に、自明性基準が地方裁判所で形付けられた観点から、なぜ*KSR*がリクソン183特許に依存しないことを選択したかについて、種々の理由を推測することができます。訴訟の観点から、(もっと関連がある非引用先行技術に依存することにより、無効性を証明する責任をさらに容易く満たすという連邦巡回裁判所が長く使用した見解を活用するように)特許庁に提出されなかった先行技術に依存することは望ましいことです。更に、リクソン183特許は、明らかにアクセルペダルとブレークペダルの双方を含む全種類の自動車ペダル向けですが(例えば、コラム1中の4~9行目と55~56行目を参照のこと)、唯一描写されている実施例は、「例えば、自動車のブレーキ機構」を制御するとして記載されています(コラム3中の6~7行目)。これとは対照的に、浅野特許を、ブレーキペダルとアクセルペダルの双方を明白に開示しています。従って、*KSR*は、浅野特許は、この点で、スロットル制御センサーを教示する文献と組み合わせることの方が容易いことであると思ったかもしれません。いずれにしても、最高裁判所の自明性基準に基づき、もしくは最高裁判所の基準を実施する連邦巡回裁判所が練り直したTSMテストに基づき、リクソン183特許の観点から自明性を否定するべきではありませんでした。

固定ペダルサポート上にコントローラーセンサーを配置し、ペダルピボット点でペダル移動を検知する先行技術の教示を考慮すると、電子自動車制御システムと一致するペダルの先行技術で周知であった要求を満たすために、これらの教示に従ってリクソン183特許の一般用ペダルを変更することが自明であると決定するにあたり、深い分析もしくは最高裁判所が提示する一層詳細な分析は必要ではありません。更に、限られた

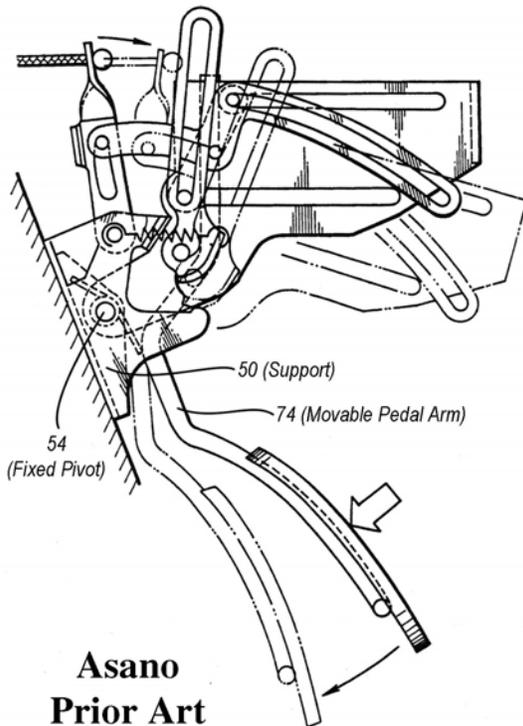
2007年5月7日

「避けることを教示する」例外に基づき、有益である従来 of 調節可能ペダルが、他の調節可能ペダルに対して一つ以上の点で劣るかもしれないという事実は、先行技術により教示されるように、ペダルにピボットセンサーを備えることにより、ペダルを電子制御システムと一致させることの自明性に影響を与えるべきではありません。

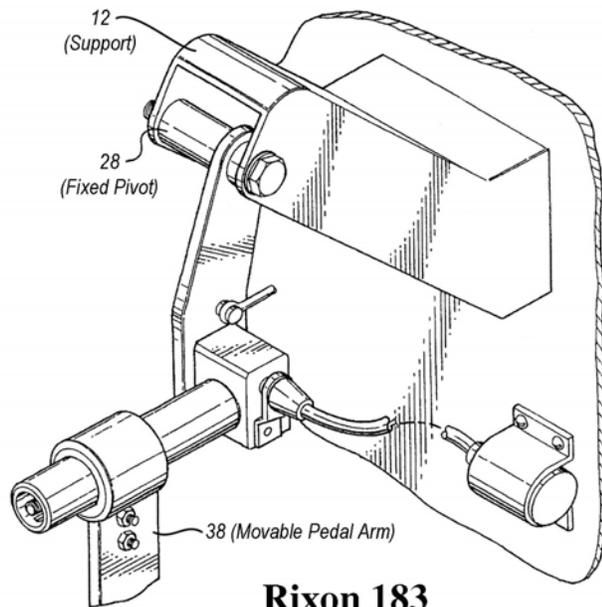
May 7, 2007



**Teleflex Patent
(Engelgau)**



**Asano
Prior Art**



**Rixon 183
Prior Art**

APPENDIX B



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

COMMISSIONER FOR PATENTS
UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
P.O. BOX 1450
ALEXANDRIA, VA 22313-1450
www.uspto.gov

MEMORANDUM

DATE: May 3, 2007
TO: Technology Center Directors
FROM: *Margaret A. Focarino*
Margaret A. Focarino
Deputy Commissioner
for Patent Operations
SUBJECT: Supreme Court decision on *KSR Int'l. Co., v. Teleflex, Inc.*

The Supreme Court has issued its opinion in *KSR*, regarding the issue of obviousness under 35 U.S.C. § 103(a) when the claim recites a combination of elements of the prior art. *KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc.*, No 04-1350 (U.S. Apr. 30, 2007). A copy of the decision is available at <http://www.supremecourtus.gov/opinions/06pdf/04-1350.pdf>. The Office is studying the opinion and will issue guidance to the patent examining corps in view of the *KSR* decision in the near future. Until the guidance is issued, the following points should be noted:

- (1) The Court reaffirmed the *Graham* factors in the determination of obviousness under 35 U.S.C. § 103(a). The four factual inquiries under *Graham* are:
- (a) determining the scope and contents of the prior art;
 - (b) ascertaining the differences between the prior art and the claims in issue;
 - (c) resolving the level of ordinary skill in the pertinent art; and
 - (d) evaluating evidence of secondary consideration.

Graham v. John Deere, 383 U.S. 1, 17-18, 148 USPQ 459, 467 (1966).

(2) The Court did not totally reject the use of "teaching, suggestion, or motivation" as a factor in the obviousness analysis. Rather, the Court recognized that a showing of "teaching, suggestion, or motivation" to combine the prior art to meet the claimed subject matter could provide a helpful insight in determining whether the claimed subject matter is obvious under 35 U.S.C. § 103(a).

(3) The Court rejected a rigid application of the "teaching, suggestion, or motivation" (TSM) test, which required a showing of some teaching, suggestion, or motivation in the prior art that would lead one of ordinary skill in the art to combine the prior art elements in the manner claimed in the application or patent before holding the claimed subject matter to be obvious.

(4) The Court noted that the analysis supporting a rejection under 35 U.S.C. § 103(a) should be made explicit, and that it was “important to identify a reason that would have prompted a person of ordinary skill in the relevant field to combine the [prior art] elements” in the manner claimed. The Court specifically stated:

Often, it will be necessary . . . to look to interrelated teachings of multiple patents; the effects of demands known to the design community or present in the marketplace; and the background knowledge possessed by a person having ordinary skill in the art, all in order to determine whether there was an **apparent reason** to combine the known elements in the fashion claimed by the patent at issue. To facilitate review, this analysis **should be made explicit**.

KSR, slip op. at 14 (emphasis added).

Therefore, in formulating a rejection under 35 U.S.C. § 103(a) based upon a combination of prior art elements, it remains necessary to identify the reason why a person of ordinary skill in the art would have combined the prior art elements in the manner claimed.