

米国最高裁判所判例紹介

連邦最高裁判例史
— 非自明性 —

藤野 仁三*

1. はじめに

米国の特許の歴史は意外に古く、英国の植民地時代に遡る。記録によれば、最初の特許は塩の製法に対するもので、1641年にマサチューセッツで発行された。コネチカットやサウス・キャロライナなどの植民地も特許に強い関心をもっていた。

英国から独立して間もない1790年、連邦特許法が制定された。世界で初めての審査制度を取り入れ、審査はトーマス・ジェファーソン（国務長官）を含む主要閣僚3名により構成された委員会が行った。連邦特許第一号は「新しい装置とプロセスによる炭酸カリウム (Potash) とパール・アッシュ (Pearl ash) の製造」であった。この特許の原本は、シカゴ博物館に保存されている¹⁾。

しかし、連邦政府の閣僚が、政務の傍ら特許審査を行うのは負担が大きく、3年後の1793年に特許法が改正され、「新規」かつ「有用」な発明には無審査で登録を認める制度に移行した。その結果、問題のある特許が登録されるようになった。

そのため、1843年に特許法が改正され、特許審査が復活した。審査は、新設された専門機関である特許庁が担当する、現代の制度の原型が導入された²⁾。

2. 判例法としての非自明性要件

1) 「単なる差し替えは発明とならない」

しかし、新規・有用だけで特許性を判断することの問題点が指摘され、追加的な要件の必要性が議論されるようになった。その代表的な判

例が、**ホッチキス判決**³⁾ (1850 年) である。

この事件では、ドアノブの材質を陶製あるいは磁器製に代えた特許の有効性が争われた。連邦最高裁は、単なる材質の代替には特許を認めず、発明には当業者の技術水準以上の創造性が求められるとし、新規・有用以外の追加的な要件の必要性を次のように指摘した。

「本件では、金属製シャンク・スピンドル、鳩尾形の**ほぞ**は新しいものではなく、**ほぞ**に金属製シャンクをはめ込む手段も新しいものではない。…唯一新規であるのは、これまでとは違った素材を使用したことである。…従来の方法を陶磁器に適用するやり方は当業者の技能と知識を超えるものではなく、すべての発明の必須の要素を構成する高いレベルの技能と知識に欠けている。本改良物は、優れた機械工の業績であって、発明者の業績とはいえない。」

一見すると明快かつ客観的に見えるが、ここで述べられた追加的な要件が、後年「場当たりの」であり、発明を否定するネガティブ・ルールを生んだと批判された。特許の対象が発明そのものではなく、発明者の能力に向けられているという理由からである⁴⁾。

2) 「何か新しいものが生じているか」

ボストンの歯科医カミングスは 1852 年、可塑性物質をベースにした改良型の入れ歯の特許出願した。3 回拒絶を受けたが、その都度補正を行い、最終的に入れ歯のベースとなる材料を

差し替えて特許が認められた。この特許の有効性をめぐって争われたのが、**グッドイヤー・デンタル判決**⁵⁾ (1876 年) である。

この特許は、咀嚼のための十分な堅さを持ち、かつ口の動きによってずれが少なくなるように構成された人工入れ歯であり、従来の金属製入れ歯に苦しめられていた患者から絶賛された。可塑性材料としては、硬質ゴム (vulcanite) が使用された。連邦最高裁は、次のように述べて、特許の有効性を認めた。

「本件は、ホッチキス判決とは異なる。…この発明は、これまで使用されてきた材料の金、銀、錫、プラチナ、gutta-percha などと同じ機能をもつ硬質ゴム以上の効果が見られるのは明らかである。新製品は従前のものとは異なる結果をもたらし、単に便利で使いやすいというレベルを超える。種類も違えば用途や性質も異なる。口腔の上部や舌の動きに完全にフィットし、着用しやすくフィット感も好ましい。軽くて弾性があり、それでいて咀嚼のための強度と固定感がある。」

本件は、特異な事例である。3 回の拒絶を受け、出願を出し直したが、その内容は出願前にすでに実施されていた。また、出願人が資金不足で8年間も手続きを停止していた。そのため、裁判では、非自明性以外の争点が大きな問題となった。

非自明性の論点に関する限り、二次的考慮事項である long-felt need (後出、グラハム判決参照) の先駆けとなるような判決であり、興味深い。

3) 「天才的なひらめきが必要である」

時代が進むにつれ、非自明性を拡張的に解釈する事例は徐々に減少する。むしろ、特許を否定するための個別の事由が増えてくる。これが「ネガティブ・ルール」(negative rule) と呼ばれるものであり、材料の差し替え、位置や寸法

の変更などの外形的な改変という理由でもって特許が否定されるようになる。その代表的な判例が、**キューノ・エンジニアリング判決**⁶⁾ (1941 年) である。発明者の「能力」が問われた事案として知られている。

この事件では、車載用シガーライターに関する特許が争われた。シガーライターの従来型の手動によるオン・オフ切り替えを、サーモスタットによる自動切り替えにした発明であり、空前のヒット商品となった。しかし、特許の有効性の議論は紛糾した。第2巡回区控訴裁 (ニューヨーク州、コネチカット州、バーモント州を管轄) は特許有効と判決し、第7巡回区控訴裁 (イリノイ州、ウィスコンシン州、インディアナ州を管轄) は特許無効と判決した。控訴裁の判断が割れたため、最終的な判断を委ねられた連邦最高裁は特許無効を判決し、その理由を以下のように述べた。

「本件のように機能に違いのない旧知要素の単なる組み合わせに特許を認めると、公知のものを独占することを認めることになるので、熟練工が自由に使える資源が消失することになる。本件特許は知識ストック全体には何ら貢献しておらず、公知技術の一部の特許にして独占しようとするものに過ぎない。…つまり、新しい発明技術はそれがどんなに有用であっても、単なる職人技を超えた、天才の創造的なひらめきを含むものでなければならない。そうではないものに公共領域での私権は認めることはできない。」

同一特許をめぐる別件の侵害訴訟でも、連邦最高裁は、本件判決を理由に特許無効を判決した⁷⁾。

4) 「相乗的な効果があるか」

それから10年後に出された**スーパーマーケット判決**⁸⁾ (1950 年) では、改良型のレジカウンター特許の有効性が争われた。下級審は特許の

1-ジェファーソンは、当初、反独占の立場から特許制度の導入には慎重であった。審査制度の導入、ジェファーソンによる審査などは、彼の懸念を配慮した結果であろう。

2-この項は、以下を参照した。Chisum/Nard/Schwartz/Newman/Kieff “Principles of Patent Law - Cases and Materials, 3rd Ed.” Foundation Press (2004), pp. 16-23

3-Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. 248 (1850)

4-参照:アーサー・ミラー/マイケル・デービス著 (藤野仁三訳)『アメリカ知的財産権法』(八朔社、2008 年) 48-49 頁。

5-Smith v. Goodyear Dental Vulcanite Co., 93 U.S. 486 (1876)

6-Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp., 314 U.S. 84 (1941)

7-Automatic Devices Corp. v. Sinko Tool & Mfg. Co., 314 U.S. 94 (1941)

8-A. & P. Tea Co. v. Supermarket Corp., 340 U.S. 147 (1950)

有効性を認めたが、最高裁は、公知の要素を単に寄せ集めただけでは不十分であり、総和以上の相乗効果がなければならないとして、特許を無効と判決した。その理由を最高裁は以下のよう

に説明した。

「本件の場合のように機能に違いのない既知の要素の単なる組み合わせに特許を認めると、公知のものを独占することを認めることになるので、熟練工が自由に使える資源を消失させることになる。本件特許は知識ストック全体には何ら貢献しておらず、公知技術の一部を特許にして独占しようとするものに過ぎない。」

ホッチキス判決以降、判例で示された追加的な特許基準とは、材料の代替や手動方法の自動化などには特許を認めないとする「ネガティブ・ルール」であり、その集積によってアンチパテント的な傾向が強められた。そのような傾向に、実務家だけではなく産業界からも大きな懸念が出され、その懸念が特許法改正の要求につながる。

3. 制定法としての非自明性

1) 特許法の非自明性要件

1952年に特許法が抜本的に改正された。これまで判例で認められていた非自明性要件が 103 条として導入された。この規定により、発明と公知例の差異が当業者に自明であるときには、特許を受けることができないとされた。特許法 103 条の規定は以下のとおりである。

「発明が、同一のものとしては第 102 条に規定した開示又は記載がされていない場合であっても、特許を受けようとするその主題と先行技術との間の差異が、発明が行われた時点でその主題が全体として、当該主題が属する技術の分野において通常の知識を有する者にとって自明であるような差異であるときは特許を受けることができない。特許性は、発明のし方によって否定されることはない。」

条文の末尾の「特許性は、発明のし方によって否定されることはない」は、ホッチキス判決以降に蓄積された「ネガティブ・ルール」の適用を牽制するねらいで挿入されたものであったが、立法者の意図は必ずしも実現しなかった。

その最大の理由は、103 条の条文の解釈にあたり、ホッチキス判決への回帰を促す拡張的な解釈とキューノ・エンジニアリング判決への回帰を促す限定的な解釈が併存していたためである。このような条文解釈上の混乱は、1960 年代まで続くことになる。

2) 「三段階テスト」

この混乱を解消するために出されたのが、**グラハム判決⁹**（1966 年）である。この事件では、衝撃吸収構造をもつ農耕用鋤に認められた 2 件の特許の有効性が争われた。先願特許はシャンク（犁の柄）が上下のプレート間に取り付けられていた。しかし、衝撃によるシャンクの破損が多く、その欠陥を克服するための後願ではプレートへのシャンクの取り付け位置を変更し、衝撃を直接受けないようにした。その結果、破損が減少するなど顕著な改良効果が認められるとして、後願に特許が認められた。

特許権者（グラハム）が各地で侵害裁判を起こし、被疑侵害者は特許無効の反訴で対抗した。控訴審の判断は分かれ、第 5 巡回区控訴裁（テキサス州、ルイジアナ州、ミシシッピ州を管轄）は、「同一の結果をより安くまたは有利な態様で」実現したとして特許を有効と判決した。しかし、第 8 巡回区控訴裁（ミズーリ州、アイオワ州、ミネソタ州など 6 州を管轄）は「グラハム特許の組み合わせは新規でもないし異なる結果を生まない」として同一特許を無効と判決した。

連邦最高裁は、別の 2 件の裁判の上告審とこの事件を併合して¹⁰、特許法 103 条の規定は、ホッチキス判決以降の判例を成文化したものであって、特許性要件のレベルを変更することを意図したものではないとした上で、以下のよう

に述べて後願特許を無効とした。

「本件特許の構成には非自明な要素はない。下級審（第 8 巡回区控訴裁）が指摘したように、審査時に引用されていない公知例 Glencoe には本件発明の全要素が見られる。ヒンジ板の位置がシャンクの上下と異なっている、その機械的作用は同じである。…言い換えるならば、Glencoe の stirrup は、本件特許のヒンジ板の後部と全く同一の機能をする。摩耗点 (wear point) を Glencoe の stirrup から本件特許のヒンジ板後部に移すだけでは、何ら機械的な違いはなく、非自明な相違点も生じない。」

この判決で最高裁は、①先行技術と発明内容の決定、②先行技術と発明クレームの差異の決定、③当業者の技術レベルの決定——という非自明性を判断するための 3 つの工程を明らかにした。これらは「グラハムの三段階テスト」と呼ばれるものである。この判決で、商業的成功や長年未解決だった問題の解決などの「二次的考慮事項」(secondary considerations) も副次的に考慮しうるとされた。

3) 「組み合わせに相乗効果はない」

グラハム判決の三段階テストを連邦最高裁が実際に適用したのが**サクライダ判決¹¹**（1976 年）である。問題となったのは、牧舎の床上の家畜の排泄物を水洗するシステム特許の有効性。問題の特許は、グラハム判決が出される前の 1965 年に登録されていた。

特許侵害訴訟で地裁は、特許システムの利用者が多く商業的な成功があったことは認めたものの、自明であるとして当該特許の無効を判決した。しかし、第 5 巡回区控訴裁は地裁判決を破棄・差戻した。差戻審の結果、地裁は、改めて特許無効の判決を下した。控訴裁は、再度、地裁の差戻し判決を破棄し、特許有効の判決を

出すよう差戻した。

2 度目の差戻しを受けた地裁は、新しい証拠にもとづき、新たなトライアル（事実審）を行い、特許の無効を判決した。しかし、控訴裁は地裁判決に誤りがあり、特許は有効であるとして 3 度目の差戻しを命じた。この時点で最高裁に裁量上告がなされ、最高裁は控訴裁の判決を破棄して、その理由を以下のように述べた。

「下級審（第 5 巡回区控訴裁）は、（本特許に基づく）大量の放水システムには複雑な技術的改良が含まれていないが、新しい組み合わせによって相乗効果が生まれていると判断した。しかし、当法廷はその判断に同意できない。…むしろ、本特許は、既に知られていた機能と同じ機能をもつ要素を、より効果が上がるように配置したものにすぎない。古い要素を組み合わせた集合体は、パイプやホースを経由せずに、水を直接床面に流すものであるが、それは当法廷の先例にいうところの、『個々の要素の組み合わせは特許にならない』（スーパーマーケット判決）であり、『熟練した機械工の仕事であって発明者の仕事ではない』（ホッチキス判決）にあたる。」

4. ロバーツ・コートによる見直し

1) 「TSM テストは唯一絶対ではない」

公知な要素の組み合わせ発明の非自明性を判断する基準の一つに「TSM テスト」がある。これは、公知要素の組み合わせを自明であるとして拒絶するためには、その組み合わせが先行例で教示 (Teaching) され、示唆 (Suggestion) され、または動機 (Motivation) づけられていなければならないとする考え方。CAFC の前身である CCPA の「バージェル判決」（1961 年）にその萌芽が見られる¹²。

TSM テストの下では、公知例に具体的な記載があるかどうかを確認すれば足り、審査実務

9 – Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1

10 – Calmer Inc. v. Cook Chemical Co. (1966) 及び Colgate-Palmolive Co. v. Cook Chemical Co. (1966) の 2 件。通常、Graham 事件が代表として引用される。

11 – Sakraida v. Ag Pro, Inc., 425 U.S. 273 (1976)

12 – Application of Bergel, C.C.P. A., 292 F.2d 955, 956-957 (1961) (「当法廷（CCPA）は、Evertt や Harper などの公知例が、クレームされた化合物を生成するための組み合わせを示唆している（suggestion）とは認定しない。提示された組み合わせが望ましい旨の記載が公知例にない限り、新しい化合物の生成のため、二つの別個の開示を組み合わせは可能だというだけで、そのような生成を自明とすることはできない。」)

には適用しやすい。そのため、CAFC は多くの事案で非自明性判断の基準として適用した。そして、それが唯一の非自明性判断の基準として厳格適用された。しかし、これに異議を唱えたのが、ジョン・ロバーツを最高裁首席裁判官に迎えた連邦最高裁の **KSR 判決**¹³（2007 年）である。

この事件で争われたのは、取り付け位置の調整可能な自動車用ペダルに関する特許の有効性。地裁は公知例に照らして発明が自明であるとして特許の無効を判決した。しかし、CAFC は、地裁の TSM テストの適用が不十分であったとして、地裁の無効判決を破棄して特許を有効とした。

連邦最高裁は CAFC 判決を破棄し、TSM テストを唯一の絶対的な基準として適用するのではなく、他の基準の適用も考慮すべきであると判決した。最高裁はその理由を以下のように述べている。

「有用な指針は、硬直的かつ強制的な公式であってはならない。TSM テストは硬直的に適用されたとき、当法廷の先例に調和しない。自明性の分析は、教示・示唆・動機づけという形式的な概念や、公刊物の重要性や発行特許の記述内容を強調することでその枠組みが定められるものではない。発明や技術が多様化したため、このような方法の分析に限定することはもはや支持を得なくなっている。多くの分野では、自明技術の組み合わせが議論されることはないかもしれない。また、科学文献ではなく市場の需要がデザインの動向を決めるかもしれない。革新性のない通常の技術改良に対して特許保護を認めると、技術進歩が遅れる。そして、そのような特許が既知の要素の組み合わせの場合には、先行発明の価値や有用性

を奪うことになる。… TSM テストとグラハム分析の底流にある思想に本質的な違いはない。しかし、一般原則を自明性に限定するという硬直的なルールに変質させたとき、それは、CAFC が本件で犯したような誤りとなる。¹⁴」

KSR 判決の趣旨を一言で表現するならば、「グラハム判決に戻れ」ということになる。この判決により、特許庁は「当業者の技術レベルの決定」というグラハム判決の抽象的な難問に改めて取り組むことを余儀なくされている。

5. まとめ

上述したように、非自明性の要件が明示的に認識されたのが 1850 年のホッチキス判決であった。それが、特許法に明文規定として導入されるまでに 100 年の年月を要した。

その間に最高裁の判例はプロパテントからアンチパテントに大きく流れを変えた。ホッチキス判例が示した要件があいまいであったことがその一因であるが、米国内外の社会・経済状況の変化も大きく影響した。

19 世紀後半の米国企業は、イギリス発の産業革命の恩恵を受け、大きな富を手中にした。次第に、独占などの弊害が社会問題化し、連邦法としての反トラスト法（1890 年シャーマン法、1914 年クレイトン法及び 1914 年 FTC 法）が制定された。特許プールなどは、反トラスト法で当然に違法とされ、特許権行使にも反トラスト法上の制限が課せられた。大恐慌時代もあって、アンチパテントの時代は続いた¹⁵。

その後、第二次世界大戦に突入すると、米国は戦場とはならず、むしろ戦争特需に潤った。そのような米国企業にとって、アンチパテントの傾向は関心と呼ぶことはなかった。

しかし、戦後、復興したドイツや日本の製品が米国市場にあふれるようになると状況は一変

13－KSR International v. Teleflex, Inc., 383 U.S. 1,15 (2007)

14－KSR 事件のヒアリングにおいて、最高裁裁判官から、TSM テストについての否定的なコメントや懐疑的な質問が続出した。そのため、TSM テストの「死刑」判決が出されるのではないかと観測が判決前に出回った。しかし、結果として最高裁は、TSM テストの全面否定に踏み込まなかった。実務上の影響への配慮からの妥協だったのではないかと推測されている。

15－アンチパテントの時代は特許性のハードルが高い。しかし、特許が認められなかった訳ではない。例えば、Eibel Process v. Minnesota & Ontario Paper Co. 事件（1923 年）では、新聞紙の改良型抄紙装置の特許性が争われ、下級審の判断が割れた。最高裁は、単なる改善ではなく「新しい発見がある」として特許性を認めた。

する。市場競争力を失い始めた米国企業は、特許に強い保護を求めるようになったからだ。その後、米国は産業競争力強化のため知財権強化を国策に据え、CAFC はそれに歩調を合わせてプロパテントの法解釈を行ってきたことはよく知られている。

連邦最高裁は、KSR 判決でグラハム判決への回帰を求めた。しかし、グラハム判決は、当業者の技術レベルの決定という厄介な作業を強いるものである。しかも、グラハム判決の出された時代と異なり、特許出願数は増加し、審査の対象も膨大な数となっている。

膨大な数の出願に適用するためには、明快かつ具体的な基準でなければならない。使い勝手のよかった TSM テストは、もはや絶対的な救世主たりえないので、他の代替的な基準を見いださなければならない。特許庁は頭の痛い宿題を抱えることになった。