

重要判例

特許法 103 条(非自明性)の判断基準を確立した判例

Graham v. John Deere Corp., 383 U.S. 1 (1966)

藤野 仁三*

1. 事件概要

Grahamは、地中の硬い岩の衝撃による柄の破損を防止するための衝撃吸収装置を備えた犁(プラウ)に関する特許(2,493,811)を所有する。この特許には破損した時に備品交換が困難であるという問題があったため、部品の取り付け位置を変えて耐久性を改善したプラウを特許出願した。審査官は、改良プラウが旧知の構成要素から成るとして特許出願を拒絶したが、Grahamはクレームを補正して特許(2,627,798)を得た。

798特許取得後、Grahamはライバル企業のJeoffroy Mfg. Co.とJohn Deere Corp.を相手取り、侵害訴訟を提起した。Jeoffroy Mfg. Co.訴訟では、地裁は、798特許が自明であるとして特許無効を判決した。しかし、第5巡回区控訴裁は、旧知要素の組み合わせであっても、より良い結果が生じ、安くかつ有利な態様で実現する場合には特許が認められるとして、798特許を有効と判決した。事件は連邦最高裁に上告されたが最高裁は上告を受理しなかった。

一方、John Deere訴訟では、地裁は798特許の無効を判決し、第8巡回区控訴裁もその判決を支持した。事件は連邦最高裁に上告された。同一特許の有効性判断が二つの控訴裁で割れたため、連邦最高裁はJohn Deere訴訟の上告を受理し、自明性判断のアプローチとして、①先行技術の範囲及び内容の確認、②先行技術とクレームに係る発明の差異の確認、③当業者のレベルの理解、④市場での成功や長年望まれた必要性等などの二次的考慮事項一を明らかにし、798特許を無効と判決した。

2. 最高裁判決要旨

(1) 公知例の特定

本件で地裁と控訴裁は、798特許の構成要素が公知例に開示されていると認定した。特に、先使用事例の一つであるGlencoeのクランプ装置—これは審査官に開示されていなかった—には798特許の全構成要素が含まれていることを認定した。それに加え、被上告人のJohn Deereは、別の米国特許10件そして先使用事例2件を根拠にして、798特許の自明性を主張している。

当法廷は、本件の先行例をGrahamが所有する811特許と、Glencoeのクランプ装置に限定して検討する。798特許の特徴は、①スターラップを持ちシャンクがヒンジ板にボルトで固定されている、②シャンクの位置がヒンジ板の上部と上部板の間に挟まれている—の2点である。これらを除く構成は、全て811特許と同じである。

798特許の出願時のクレームには、シャンクの位置が811特許と上下が逆になっていた。しかし、そのような位置の変更は当業者にとって当然の発想であり、発明性に欠けるとして審査官により拒絶された。Grahamは当初のクレームを取り下げ、2つのクレームに差し替えた。その時に「シャンクと上部板の裏側の間では摩擦が減少し、ヒンジ板とシャンクの接続のためにボルトで固定したのが新しい特徴の一つである。ボルトはヒンジ板の下面と接するようにシャンクの上面に維持されている」という発明効果を強調した。

Grahamは「(シャンクの)柔軟性」が生じたことを発明の効果として強調するが、特許庁の審

査時にはそれを主張していない。Grahamが主張したのは、唯一、シャンクとヒンジ板の取付け位置の交換であり、それによる効果、つまり、シャンクがストレスを受けると全長に亘ってたわむという主張であった。

(2) 公知例との異同

当法廷は、Grahamの主張には同意しない。シャンクのたわみは、先行例にも見られる動きである。Grahamが主張するように、自由なたわみによって公知例から差別化されるということが説得力をもつためには、ヒンジの枠内にシャンクを押し込めなければならないことは明らかである。プレートに何らかの効果を持たせるためには、ヒンジ板の下に取り付け、その自由な動きを損なわないようにするために、スターアップかブラケットを介して作動させることが必要となる。

シャンクの全長に亘るたわみによって作用上の効果が生まれるという事実を鑑みれば、当業者がシャンクとヒンジ板の取付け位置を逆転することを思いつくのは当然と言えよう。

Grahamは、控訴審で初めて自由なたわみを根拠とした主張を提起している。しかし、それはいわば「後知恵」の議論である。そのような機能が生まれることについて、明細書には何の記載もない。もしその機能が重要な要素であるならば、それについての記載が明細書になさなければならぬ。それが無いのは不自然である。

「柔軟性」の議論は、特許庁の審査では行われていない。地裁判事も「たわみはクレームには記載されていない」と認定しており、それを裁判(トライアル)で問題にすることは許さなかったであろう。また、Grahamの専門家証人も798特許のたわみの利点は重要な特徴ではないと証言している。

798特許の構成要素に非自明なものはない。「磨耗の減少」と「修理のし易さ」を生む効果は、審査官の拒絶理由を克服する上では十分だったとしても、審査官はGlencoeのクランプ装置—

そこには798特許の全要素とヒンジ板がシャンクの下部にある構成が含まれている—の存在を知り得なかった。

シャンクとヒンジ板の位置が異なるとしても、機械的な動きは同一である。本発明でシャンクはスターアップの下面の回りを回転するが、Glencoeのクランプ装置ではシャンクの周りを回転する。言い換えれば、Glencoeのクランプ装置のスターアップは、798特許のヒンジ板の後部と全く同じ働きをする。したがって、798特許に何ら機械的な識別性はなく、非自明な相違点もない。

3. 解説

(1) Grahamテスト

USPTOは2024年2月、特許法103条の自明性判断のための審査ガイドラインを更新した。このガイドラインは、KSR事件最高裁判決後の自明性の判断手法に関するCAFC判決を整理したものである。KSR判決はGrahamテストを再確認した判例として知られている。つまり、Grahamテストは今も有効に機能しているのである。

(2) 非自明性の要件

米国最初の特許法は1793年に制定された。当時、新規性と有用性の二つの要件を満足すれば特許は認められた。しかし、特許の乱造が問題視され、連邦最高裁は判例で追加的な要件を付加するようになる。例えば、「通常の機械工が有する以上の創意と技能」(Hotchkiss事件、1851年)、「天才の創造的なひらめき」(Cuno Engineering事件、1941年)、「単なる総和以上の相乗効果」(Supermarket Equipment事件、1950年)などが特許性の要件とされた。

これらの非自明性判断に関する付加的な要件を成文化したのが1952年の特許法で、103条が導入された。しかし、この条文には2つの異なる解釈が可能であった。そのため、次第に条文解釈に混乱が生じるようになった。最高裁はGraham事件でこの問題に終止符を打ったのである。