

米国・中国知的財産権訴訟判例解説（第5回）

米国における機能的クレームの解釈
～機能的クレームに対する非自明性判断～

DEERE & COMPANY,

Appellant

v.

RICHARD GRAMM,

Appellee

河野特許事務所 所長・弁理士 河野 英仁

1. 概要

自明か否かの判断においては、Graham最高裁判決¹において判示された下記事項を検討する。

- (a) 「先行技術の範囲及び内容を決定する」
- (b) 「先行技術とクレーム発明との相違点を確定する」
- (c) 「当業者レベルを決定する」
- (d) 「二次的考察を評価する」

本事件においてはクレーム中の「バイアス手段」が機能的に記載されており、相違点の認定において、先行技術中に記載されている構成がクレームに記載されたバイアス手段の機能を発揮するか否かが争点となった。

CAFCは、先行技術の構成はクレームに記載されたバイアス手段の機能を発揮せず、自明でないと判断した審判部の決定を維持する判決を下した。

2. 背景

(1) 特許の内容

Richard Grammは、「農機具が畑を横断する際の土壌からの高さを検出および制御するための装置」と称する米国特許第6,202,395号（以下、395特許という）を所有している。

395特許は、コンバインハーベスターのヘッダーを「所定の固定高さで土壌の上に」維持することが重要であると説明している。

1 Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 17-18 (1966)