



# 米国における知的財産関連の重要判例

ニューヨーク州弁護士、ワシントンDC弁護士

Rader, Fishman & Grauer 法律事務所パートナー 山口 洋一郎

## 抄録

特許法に関する控訴審について専属管轄権を有する連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) が1982年に設立されて以来、特許性や特許権の侵害についての重要な判決が多数出された。またCAFCの判決を再検討した最高裁判決も多数出されている。本稿では、特にCAFCの大法廷判決及び最高裁判決を中心に、筆者が特に印象深く感じているものについて紹介する。

本稿において述べられている意見・見解は、筆者の個人的な意見・見解であり、筆者の属するいかなる法律事務所及びそのクライアントの意見・見解ではない。

## 1. はじめに

米国は判例法主義の国である。先例は、それが地裁判決であろうと、特許商標庁審決であろうと、それが最初のルールである場合には、確定審・判決を除き、後の事件のみならず、現在係属中の全ての事件を遡及的に拘束する。先例は、上級審または、同審級においては大法廷により、あるいは立法により覆される。

米国のユニークさは、何が正しい規範なのかを決めるのに、第三者が裁判所に意見を述べて裁判所に正しい規範による判断を促し、それが成功しなければ、ロビーングを通じて議会に働きかけて立法により正しい規範を作成するということだが、活発に行われているところにある。筆者が渡米して以来20余年経過し、その間、とりわけ特許法に関してこのような法の形成過程をつぶさに見てきたが、米国は「民意」により、

規範が形成される、極めて健全で強力な民主主義国家であると感じている。その結果、「角を矯めて牛を殺し<sup>1)</sup>」たり、「船頭多くして舟山に登る<sup>2)</sup>」ことになったりすることがあり、その軌道修正に何年もかかることがあるにしろ、米国では、世界で最もユニークな法制度が出来上がっている。「米国の常識は世界の非常識」と云っては言い過ぎかもしれないが、本稿では、重要判例を通してその米国の常識の一端を紹介したい。

1982年に、特許に関する専属管轄を有する控訴審裁判所として、米国連邦巡回控訴裁判所 (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, 以下「CAFC」) が設立されて、約30年が経過した。この間、米国特許商標庁 (U.S. Patent and Trademark Office, 以下「PTO」) や最高裁判所とのやりとりを通して、特許法は見事な発展を遂げた。議会では、数次にわたる特許法の改正が行われ、現在も先願主義移行を目指す法案が議会で審議されている。筆者は、これまで最近の議会や裁判所の動きに注目して「米国における特許制度改革」シリーズの論文を紹介してきたが<sup>3)</sup>、本稿では、この30年の間で、筆者にとって特に印象に残っている重要判決を取り上げて、紹介したい。

- 1) 「殺された」ものの筆頭はTRIPS協定である。筆者は、米国内先発明による後発明特許の無効を規定した特許法第102条 (g) (2) はTRIPS協定第27条違反、外国出願しない場合の出願非公開の規定同第122条 (b) (2) (B) はTRIPS協定第3条の内国民待遇違反、NAFTA国のみに先発明の立証を認める同第104条はTRIPS協定第4条の最恵国待遇違反と考えている。
- 2) 「特許法第273条のビジネスの方法に先使用权を認める条文はその典型である。先発明主義の米国では、先使用权は不要である。なぜなら、特許を取らない先発明により後発明特許が無効になるからである (特許法第102条 (g) (2))。
- 3) 「米国最高裁判所における特許制度改革—米国進歩性判断基準を定めたKSR v. Teleflex判決及びマスター・ディスクは侵害対象たる輸出部品に該当しないとしたMicrosoft v. AT&T判決—」AIPPI 52-7, pp.2-19 (2007年7月)、「米国最高裁判所における特許制度改革—ライセンス契約存在下の特許無効・非侵害確認訴訟の提訴権を認めたMedImmune v. Genentech判決—」パテント 60-9, pp.41-44 (2007年9月)、「米国最高裁判所における特許制度改革—方法特許権の消尽によりライセンス外の第三者の行為の非侵害を認めたQuanta v. LGE判決」AIPPI 53-11, pp.2-8 (2008年11月)、「米国CAFCにおける特許制度改革—意匠権のクレーム解釈における公知意匠の役割を明瞭にしたEgyptian Goddess v. Swissa大法廷判決—」AIPPI 54-1, pp. 6-18 (2009年1月)、「米国における特許制度改革—米国議会における特許法改正の動向とCAFCのタフアス対ドール判決の影響—」AIPPI 54-7, pp. 45-54 (2009年7月)等。

## 2. アルゴリズムの特許性とミーンズ・プラス・ファンクションクレームに関するCAFCとPTOとの攻防：1994年アラパト大法廷判決

米国特許法第112条第6項<sup>4)</sup>は、機能形式で記載されたクレーム (means or step plus function claim, 以下「ミーンズ・クレーム」) の解釈を規定しており、「means」の後に機能を記載する場合には、その技術的範囲は、当該機能に関して明細書記載の構造及びその均等の範囲までとすると規定されている。1990年代、アルゴリズムを含むミーンズ・クレームについての第112条第6項の解釈を巡って、PTOとCAFCとの間で激しい攻防があった。

当時から、アルゴリズム(演算式)の特許性がないことは、最高裁及びCAFCの判例により明らかにされていた<sup>5)</sup>。一方ミーンズ・クレームにアルゴリズムが含まれている場合、PTOとCAFCとの間で運用の「ねじれ状態」があったため、PTOの基準により拒絶された審決が、CAFCによって取り消される事例が相次いでいた<sup>6)</sup>。

PTOがとっていた基準は、CAFCの前身である関税特許控訴裁判所 (Court of Customs and Patent Appeals, 以下「CCPA」) が定めたクレームの解釈の基準であり、ミーンズ・クレームは、他のクレームと同様に妥当な限り広く解釈することとしていた。その結果、アルゴリズムを含むミーンズ・クレームは、「妥当な限り広く解釈」され、アルゴリズム自体も含まれてしまうため、特許法第101条の発明に該当せず、特許されないと判断した。

他方CAFCは、ミーンズ・クレームについては、米国特許法第112条第6項に規定されるように「明細書に開示されるもの及びこれに均等のもの」と解釈すべきであるとし、PTOの拒絶審決がCAFCによって全て取り消される<sup>7)</sup>という事態となった。これらの判決に対して、PTOは対決色を強め、「これらのPTO審決を取り消したCAFC判決は、CCPAの判例とは異なる判断をしており、CAFCがこれらのCCPA判例を大法廷により変更しない限り、PTOとしては従前の判例に従ってミーンズ・クレームの特許性を判断

することとし、CAFCの審決取消し判決の判断には従わないこととするとの告示を行い、対決姿勢を明らかにした<sup>7)</sup>。

更に、上記のCAFCの判例に基づいてミーンズ・クレームの特許性を認めた審決が出されたことを受けて、PTOでは、1992年4月、この審決を担当した3名の審判官に、長官、副長官、特許担当長官、審判部長、審判部副部長らの5名の審判官を加えて合計8名の合議体により再審理を行い、当初の審決を取り消し、新たにミーンズ・クレームの特許性を認めない審決を出した(以下「アラパト審決」)<sup>8)</sup>。日本特許庁において、審判合議体の出した審決を、例えば特許庁長官、特許技監、審判部長、審査一部長、二部長、三部長、四部長の7人を加えた10人による拡大合議体を組織し、「審判官の独立」を反故にして審判長を含む担当審判官3人による合議体の審決を多数で覆し、担当審判官3人に「教育的指導」を与えるなどということは、あり得ないことであるが、PTOでは、実際にこれが起こった。

事態の収集にやっと動いたCAFCは、1994年2月、ドナルドソン大法廷判決<sup>9)</sup>において、ミーンズ・クレームは、PTOの審査においても特許法第112条第6項に規定されるように明細書記載のもの及びこれと均等のものに限定して解釈しなければならないと判示し、それまでPTOが準拠していたCCPAの判決を覆した。

これを受けてPTOは、1994年5月のオフィシャル・ガゼットに特許法第112条第6項の審査のガイドラインを発表した。このガイドラインによれば、ミーンズ・クレームの新規性、進歩性の判断を行う上でのクレームの解釈は、ドナルドソン判決に従って明細書開示のもの及びこれと均等のものに限定して行うこととするとされた。このガイドラインの施行により、ミーンズ・クレームに関するPTOとCAFCの攻防に終止符が打たれ、「ねじれ状態」が解消した。

その後CAFCは、拡大審判合議体によるアラパト審決を大法廷により覆して、そのアルゴリズムを含むミーンズ・クレームの特許性を認めたことは言うまでもない<sup>10)</sup>。上記のドナルドソン大法廷判決及びアラパト大法廷判決により、その後のPTOでのコンピュータ関連発明の特許性に関

4) § 112-6 An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

5) *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63, 175 USPQ 673 (1972), *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584, 198 USPQ 193 (1978), *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175, 209 USPQ 1 (1981), *In re Abele*, 214 USPQ 683 (Fed. Cir. 1982).

6) *In re Iwahashi*, 88 F.2d 1370, 12 USPQ2d 1908 (Fed. Cir. 1989), *In re Bond*, 910 F.2d 831, 15 USPQ2d 1566 (Fed. Cir. 1990).

7) Notice Interpreting *In Re Iwahashi*, 1112 OG 16 (1990-3-13), Applicability of the last paragraph of U.S.C. § 112 to patentability determination before the Patent and Trademark Office, 1135 OG 8 (1992-2-4).

8) *Ex parte Alappat*, 23 USPQ2d 1340 (BOPAI 1992).

9) *In re Donaldson*, 16 F.3d 1189, 29 USPQ2d 1845, (Fed. Cir. 1994).

10) *In re Alappat*, 33 F.3d 1526, 31 USPQ2d 1545 (Fed. Cir. 1994).



する審査のガイドラインが整備され、記録媒体発明<sup>11)</sup>、プログラム発明<sup>12)</sup>、ビジネス・モデル発明<sup>13)</sup>の特許性を認めた数々の判例に続き、2010年の*Bilski v. Kappos*最高裁によるCAFCの機械・変換テストのオーソライズに結びついていく。

### 3. コンピュータ関連の方法クレームに関する CAFCビルスキ大法院判決とその上告審の最高裁判決

2008年10月に、装置の限定を含まない変動相場リスク回避方法クレームについて発明の該当性を認めなかったCAFC *In re Bilski*大法院判決<sup>14)</sup>(以下「ビルスキ大法院判決」という)が出された。ビルスキ大法院判決は、最高裁判例を十分に検討した上で、「方法"process"の発明は、特定の機械・装置と結びついているか、または特定の製品を他の状態・物に変換していなければならない<sup>15)</sup>」という新たな発明該当性の判断基準を示した。この新たな基準は、「機械又は変換テスト (machine-or-transformation test, M-or-T test)」と呼ばれている。その後最高裁による裁量上告が認められ、2010年6月に、ビルスキ大法院判決を支持する判決が出された<sup>16)</sup>。このビルスキ最高裁判決では、自然法則 (laws of nature)、物理現象 (physical phenomena)、抽象的アイデア (abstract idea) は特許対象発明ではないことが改めて確認され、更に「CAFCの『機械又は変換テスト』は唯一のテストではない」、と判示された。その結果、「機械または変換テスト」をパスしないが、明らかな非発明(自然法則、物理現象、抽象的アイデア)でもなく、特許されるべき発明がある可能性が残されている。

米国では、裁判所に対して助言者 (Amicus Curiae = 裁判所の友人)として誰でも意見書を提出することができる。最高裁が上告を認めるまで、上告受理を促す10本の助言者の意見書が提出された。また上告が認められた後は、最高裁が助言者の意見を求めたため、それに応えて個人(弁護士)、企業、ロースクール教授、弁護士団体からの68本もの意見書が提出された。それ程、この事件は関心が高かったことが窺われる。

PTOは、CAFCのビルスキ大法院判決を受けて審査部・審判部の合意の下、2009年8月、発明の該当性に関する暫定的な審査基準 (Interim Examination Guidelines。以下「新暫定基準」という)を発表した<sup>17)</sup>。この新暫定基準により、それまで採用されていた旧暫定基準 (MPEP § 2106 IV, 2106.1, 2106.2)の施行が即日停止された。この旧暫定基準は、1998年のいわゆるステート・ストリート判決<sup>13)</sup>に準拠して2005年に施行されたものであるが、ビルスキ大法院判決は、方法の発明に関してはこのステート・ストリート判決を覆して上記の新たな発明の該当性の基準を創設したため、新暫定基準では、方法の発明は、ビルスキ大法院判決に準拠して発明の該当性を判断させるものである。PTOは、2010年6月の最高裁判決を受けて、現在更なる基準を作成しているところであるが、『「機械または変換テスト」をパスしないが、『明らかな非発明(数式、自然現象、精神的プロセス)』でもなく、特許されるべき発明』とは何か、明らかではないため、パブリック・コメントを求めている。

最高裁は、リジッドな法の運用を嫌うから、このような判決になったのだと思われるが、果たして上記の「機械又は変換テストをパスしないが特許されるべき発明」が何であるかは、今後の判例を待つしかないと思われる。一方実務では、「機械又は変換テスト」をパスすれば発明としての該当性が認められるので、格別の不都合はない。またソフトウェア関連発明において新基準と旧基準とで何が相違するかといえば、単に基準の用語が相違するだけで、旧基準においてもPTOは「コンピュータ」とか「記録媒体」というような「機械」を含まないソフトウェア関連クレームの発明該当性を認めていなかった。従って、実質的に新旧基準には相違がなく、実務的には従来と相違なくクレームの作成をしていけばよいことになる。

原告・被告のみならず、本件については多くの裁判所の助言者の参加があった。本件については、全米各地や日本を含め世界中で多数のセミナーが行われ、論文が発表された。「泰山鳴動してねずみ一匹」というのは、ビルスキ最高裁判決が出るまでのいきさつについての筆者の感想ではある。

11) *In re Warmerdam*, 33 F.3d 1354, 31 USPQ2d1754 (Fed. Cir. 1994) , *In re Lowry*, 32 F.3d 1579, 32 USPQ2d 1031 (Fed. Cir. 1994) .

12) *In re Beauregard*, 53 F.3d 1583, 35 USPQ2d 1383 (Fed. Cir. 1995) .

13) *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc.*, 149 F.3d 1368, 47 USPQ2d 1596 (Fed. Cir. 1998) .

14) *In re Bilski*, 545 F.3d 943, 88 USPQ2d 1385, (Fed. Cir. 2008) .

15) A "process" must be tied to a particular machine or apparatus, or transform a particular article into a different state or thing ("machine-or-transformation" test) , to be eligible for patenting under 35 U.S.C. § 101.

16) *Bilski v. Kappos*, 129 SCt 2739, 95 USPQ2d 1001 (2010) .

17) 拙著「*In re Bilski* 大法院判決に基づく米国特許庁の暫定審査基準—米国審査・審判実務の傾向と対策—」パテント、第62巻第12号、2009年11月参照。

#### 4. 機能的記載を含むクレームの新規性

米国のクレーム解釈についての最もユニークなルールは、「クレーム中の機能的表現は、当該クレームを限定せず、無視される」ということである (*In re Schreiber*, 44 USPQ2d 1429 (Fed. Cir. 1997)、以下「シュライバー判決」)。このシュライバー判決は、「両端に開口のある円錐形のポップコーン排出用トップの小径開口部において、一振りするとポップコーンが詰まって数粒のポップコーンが排出されるポップコーン排出用トップ」という機能的記載を含むクレーム (図1) の新規性が、「同形状のオイル缶」を開示する引用例 (図2) により認められなかった事例である。

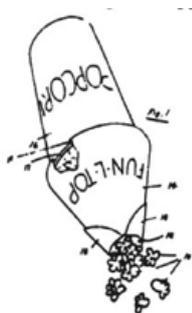


図1：本願図面



図2：引用例：オイル缶

シュライバー判決は、「公知の物品の新規な用途で規定した同構造の別物品は、新規性がない」というルールを確定した。このルールは、クレームの前文、すなわち書出し部分で「comprising」の前の部分の記載は、原則として限定とはならない<sup>18)</sup>、というルールや、「機能的限定をするならばミーンズ・クレーム形式ですることができる (特許法第112条第6項)」の存在と軌を一にする。すなわち、米国では、原則として物クレーム中の用途限定、機能限定、効果限定は全て無視され、引用例記載の「物」と差別化するためには、「構造限定」を加えなければならないことになる。この点が、日本の実務と大きく異なる点であり、日本の出願人が米国出願手続において誤りを犯す原因となる。

事例<sup>19)</sup>を挙げよう。米国出願のクレームは次のようなものである。

1. 2つのA部材と、両A部材間に設けられた弾性体Bとからなる間隔調整装置。

明細書には、次のように記載されている。

「本発明によれば、温度変化により弾性体Bが伸び縮みするため、温度変化に応じてA部材の間隔を調整することができる。」

審査官は、「2つのA部材の間にゴム材が設けられた衝撃吸収装置」が開示された引用例を示して、新規性欠如を理由にクレーム1を拒絶した。

指示1：米国代理人は、クライアントから次のように議論するように指示を受けた。

「引用例のものは衝撃吸収装置であるが、本願クレーム1は間隔調整装置に係るものであり、技術分野が異なる。審査官が指摘するA部材の間に位置するゴムは、衝撃吸収のためのゴムである。一方本発明は、クレーム1の弾性体Bは、衝撃吸収のためのものではなく、温度変化に対応して伸び縮みするため、二つのA部材の間隔を適宜調節することができるものである。補正はしない。」

米国で実務を行っている、日本の出願人・代理人からこのような指示をよく受けるが、この指示1は適切であろうか。審査官は、引用例の構造にのみ着目し、クレーム中の用途限定や機能限定を無視している。従って、上記の指示1は意味のない指示である。

指示2：米国代理人は、クライアントから次のような補正をし、本願クレームのA部材間には、ゴムのような衝撃吸収体ではなく、温度変化によりA部材間の間隔が変化する間隔調整装置が設けられていると議論するように指示を受けた。

1. 2つのA部材の間に温度変化によりA部材間の間隔が変化する弾性体間隔調整体Bが設けられた間隔調整装置。

このような指示2を受けることもよくあることであるが、この指示2は適切であろうか。この補正の指示は、機能的限定、用途限定を付加するものであるが、これらは米国の実務では無視される限定である。従って、この指示2も意味のない誤った指示である。ではどのような補正・指示をすべきなのか、それは皆様でお考え頂きたい。

#### 5. プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

審査において、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、当該プロセス限定は無視され、引用例とはプロダクトのみ

18) *Catalina Marketing International, Inc., v. Coolsavings.com, Inc.*, 289 F.3d 801, 62 USPQ2d 1781 (Fed. Cir. 2002) .

19) この事例は、知財管理2010年5月号の吉田哲、久保浩三著「日本企業からの指示書の有効性、米国代理人の視点での研究報告」を参考に作成した。



の比較で審査が行われる<sup>20)</sup>。しかし、一旦プロダクト・バイ・プロセス・クレームが特許されると、侵害判断において、そのプロダクト・バイ・プロセス・クレームは、当該プロセスにより製造されたプロダクトに限定されて解釈される (*Abbott Laboratories v. Sandos Inc.*, 566F.3d 1282, 90 USPQ2d 1769 (Fed. Cir. 2009)、以下「アボット研判決」)<sup>21)</sup>。アボット研判決の根拠は、最高裁判例においてプロダクト・バイ・プロセス・クレームは、伝統的に当該プロセスのみに限定して解釈されていたことが挙げられている。

先に、アルゴリズムを含むミーンズ・クレームにおいては、審査の段階では広く解釈し、侵害の段階では狭く解釈する、いわゆる「ねじれ状態」にあったのが、PTOの対決姿勢によりCAFCが大法廷判決によりそのねじれ状態を解消したことを紹介したが、プロダクト・バイ・プロセス・クレームでは、その解釈が、審査の段階と侵害の段階で異なる「ねじれ状態」があることが明らかとなった。いつかこのねじれ状態が解消され、審査においてもプロダクト・バイ・プロセス・クレームは当該プロセスに限定して解釈されることが望まれる。

## 6. 進歩性に関する最高裁判決

KSR最高裁判決<sup>22)</sup>は、一言で言えば、他の分野の引用例の組合せにより進歩性を否定することを可能にした判決である。日米の進歩性の相違の大きな点は、複数の引用例が、全てのクレームの限定を開示していること、新規性判断とは違ってクレームの前文の限定は限定として見られるものの、物クレームの機能限定、方法限定は相変わらず無視されることである。KSR最高裁判決は、複数の引用例にクレームの全てのクレームの要素が開示されているときには、審査官・裁判所は、その複数の引用例によってなぜ進歩性がないのか、納得できる説明を明示的にしなければならない、として後知恵防止策を図っている。クレームの全ての要素を開示する公知例が示されたとき、審査官等の立証責任は終了し、出願人・特許権者側に、当該公知例の単なる組合せのみでは得られない、顕著な効果があることを立証しなければならない。そのような顕著な効果が立証できないとき(多くのケースがそうであろう)は、クレームを限定し

なければならない。

KSR最高裁判決において問題となったクレームは、自動車のアクセル・ペダルの回動位置に応じてスロットルを制御する機構とペダル高さの調節機構とを組み合わせたものであり、引用例もそれぞれの機構を開示していた。従って、同クレーム発明は、単なる寄せ集め発明であり、本来進歩性が否定されるべきものであったにも拘わらず、CAFCが進歩性を肯定してしまったために、最高裁に上告され、受理されたケースである。

KSR最高裁判決によって示された、判断基準は次のとおりである。

If a person of ordinary skill can implement a predictable variation, § 103 likely bars its patentability. For the same reason, if a technique has been used to improve one device, and a person of ordinary skill in the art **would** recognize that it would improve similar devices in the same way, using the technique is obvious unless its actual application is beyond his or her skill. Sakraida and Anderson's-Black Rock are illustrative - a court **must** ask whether the improvement is more than the predictable use of prior art elements according to their established functions.

従来技術に対して、当該分野及び他の分野において、設計変更のインセンティブ、市場からの要求により変更が加えられる。当業者が、予見可能な変更ができるならば、特許法第103条により進歩性が認められないだろう。ある装置の改良が行われているならば、当業者は同様装置の改良を、当該当業者の技量を超越している場合を除き、同様に行うことができるだろう。サクライダ最高裁判決及びアンダーソンズ最高裁判決は、そのよい事例である。裁判所[特許庁審査官]は、当該改良が先行技術のエレメントにより確立した機能から予測可能な機能以上の機能を使用するものであるかどうかを判断しなければならない。(強調筆者)

この判断基準では、複数の引用例に、クレーム発明の全部の開示があることが前提であることは明らかである。こ

20) "The patentability of a product does not depend on its method of production. If the product in the product-by-process claim is the same as or obvious from a product of the prior art, the claim is unpatentable even though the prior product was made by a different process." プロダクト・バイ・プロセス・クレームの当該物が先行技術の物と同一又は当業者にとって容易に発明できたときは、当該クレームの特許性は認められない。 *In re Thorpe*, 777 F.2d 695, 698, 227 USPQ 964, 966 (Fed. Cir. 1985), MPEP § 2113.

21) この判決では、侵害時におけるプロダクト・バイ・プロセスの解釈はどうあるべきかについての部分についてのみ、大法廷による判断がされた。これにより、同クレームは当該方法に限定されないとするCAFCの先例 (*Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc.*, 927 F.2d 1565, 18 USPQ2d 1001 (Fed. Cir. 1991)) が覆された。

22) *KSR International Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398, 82 USPQ2d 1385 (2007).

ここで裁判所・審査官が分析しなければならないことは、これらの複数の引用例が組み合わせられるかどうかである。その分析の原点は、各引用例に示されるものの機能を分析し、本願クレーム発明が、各引用例に示される機能を総合したものからは予測できない機能を有しているかどうかを検討する。その結果、当該予測できない機能が合った場合には、進歩性を認め、当該予測できない機能がない場合には、進歩性を認めないということである。

最高裁では、「当該分野及び他の分野」の引用例を視野に入れている。すなわち、異なる技術分野の引用例は、設計変更のインセンティブ、市場からの要求により組み合わせることができることになる。上記の強調部分に、本件判決最初の「must」が登場する。最高裁は続ける。

Often, it **will** be necessary for a court to look to [1] interrelated teachings of multiple patents; [2] the effects of demands known to the design community or present in the marketplace; and [3] 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.

裁判所〔特許庁審査官〕は、次の3点に注目する必要があるだろう。

- ①複数先行技術特許の相関的な示唆内容、
- ②当該技術の設計者に知られている要求の効果や、市場において存在する要求の効果、
- ③当業者の持っている背景技術。

これらは全て、クレームされたとおりのものを公知の要素を組み合わせることによって実現できたことについて明瞭な理由があるかどうかを決定するのに用いる必要があるだろう。

To facilitate review, this analysis **should** be made explicit. See *In re Kahn*, 441 F.3d 977, 988 (CA Fed. 2006) (. [R] ejections on obviousness grounds cannot be sustained by mere conclusory statements; instead, **there must be some articulated reasoning with some rational underpinning to support the legal conclusion of obviousness** .)

更に〔上級審等による〕その後の検討を助けるために、この分析はCAFCの*In re Kahn*判決に示されるように、結論

のみを記載するのではなく、**進歩性欠如の法的結論をサポートする妥当な理由を、明示的に記載しなければならない**。同。

この部分は、最高裁が「will」を使って、進歩性欠如の理由付けの説明として3点に注目すべきであるという注意喚起を行っている。そして、進歩性欠如の拒絶の後知恵(hindsight)を防ぐため、理由付けをはっきり行わなければならない、とここでは「should」を使って、その理由付けの必要性を強調している。そして本判決中2番目の「must」が登場する。審査官・裁判所は、進歩性欠如の理由をはっきりと記載しなければならない。この部分が、後知恵防止のKSR最高裁判決の最も重要な部分であり、審査官の拒絶理由を攻撃する有用な根拠となる。

CAFCは、2006年に本件が最高裁に係属するようになってから、4件の進歩性に関する判決を出した<sup>23)</sup>。最高裁判決では、これらのうち*In re Kahn*判決を引用し、そこに採用されているルールをそのまま維持し、結論において本件の寄せ集め発明クレームについて引用例に開示されるもの以上の顕著な効果が認められないとして、進歩性を否定した。すなわち、最高裁は、これまでCAFCが確立した進歩性の基準をそのまま支持したことになる。

## 7. 特許権の侵害と最高裁の関わり

### a. 陪審裁判の問題

米国の特許権侵害事件におけるユニークな点は、陪審裁判が行われるということである。陪審員たちが、特許法の新規性、進歩性、侵害に関する複雑なルールや技術に関してどこまで理解し、正しい判断を下すことができるのか、常に疑問がある。一般的に、陪審審理は、特許権者有利と云われているが、それは陪審員は特許は国が認めたものだから有効であると考えて特許を無効と認定することに抵抗を覚え、特許権を侵害した者は悪人である考えるような先入観があるからではないか、と考えられている。

### b. CAFC設立当初の均等論の問題

他方、1982年にCAFCが設立され、当時のマーキー長官がプロ・パテント的な方針を打ち出した。そして1983

23) *In re Kahn*, 44 F.3d 977, 78 USPQ2d 1329 (Fed. Cir. Mar. 22, 2006), *Ormco Corp. v. Align Tech.*, 463 F.3d 1299, 79 USPQ2d 1931 (Fed. Cir. Aug. 30, 2006), *Alza Corp. v. Mylan Labs.*, 464 F.3d 1289, 80 USPQ2d 1001 (Fed. Cir. Sept. 6, 2006), *DyStar v. Patrick Co.* 464 F.3d 1356, 80 USPQ2d 1641 (Fed. Cir. Oct. 3, 2006) .



年にヒューズ・エアクラフト判決<sup>24)</sup>において、均等論による侵害判断の基準が「as a whole」とされ、特許クレームの均等の範囲が広く解釈されることとなった。その結果、弁護士は、特許侵害・非侵害の鑑定書が明確に書けなくなり、第三者としては、特許の侵害、非侵害が判断できず、全く困った事態になってしまった。簡単に言うと、鑑定の依頼を受けたとき、弁護士は、クレームの解釈を行い、対象物・方法と対比して侵害・非侵害を判断して鑑定書を書くことになる。その際、クレーム発明と対象物件・方法とが全体的に (as a whole) 似ているかどうか、判事・陪審員が判断するとどうなるかを予測しなければならない。しかし、その予測は「as a whole」の基準だと、陪審員が「全体的に似ている」と判断すれば侵害とされてしまうので、困難を極めた。そこで鑑定書には「恐らく非侵害と判断されるだろうが、侵害と判断されるリスクもある」、としか書けなくなってしまった訳である。一方第三者は、侵害回避の設計をしたと如何に確信していても、陪審員が「似ている」と判断すれば侵害とされ、弁護士に相談しても曖昧な答えしか返ってこないから、どこまで設計を変更すれば侵害の回避ができるのか、わからなくなってしまった。

### c. 問題解決のための活動：侵害判断の手法のルール の確立

そこで1980年代の終わりから1990年代にかけて、知的財産権関連団体を始め、大学やCAFC及び最高裁を巻き込んで、クレーム解釈の明確化及び陪審裁判における陪審員の役割の適正化を図る工夫と新たなルール作りが行われた。

#### (1) 文言通りの侵害判断のルールの確立

侵害判断は、対象製品・方法がクレームの文言のものを有しているかどうかを判断する文言通りの侵害判断、もしクレームの文言のものを有していない場合に、対象製品・方法が当該クレームの文言のものと均等のものであるかどうかを判断する、均等論による侵害判断の2段階の判断を行うものであることは確立していた(図3)。

文言通りの判断については、1987年にCAFCのペンウォ

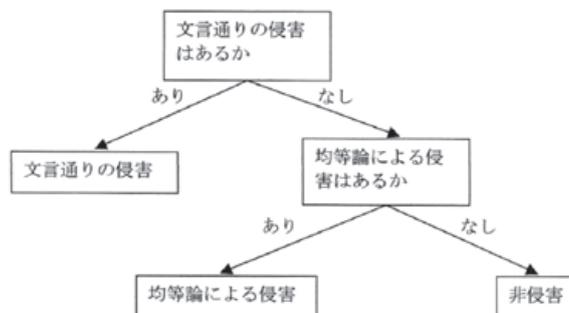


図3：侵害判断のプロセス

ルト大法廷判決により、いわゆるオール・エレメント・ルールが確立された<sup>25)</sup>。すなわち、文言通りの侵害が成立するためには、対象製品・方法は、クレームの全ての構成要素を備えていなければならない。クレーム文言の解釈については、明細書、クレーム、ファイルヒストリーにより一義的に解釈し、解釈ができないときは、外的証拠例えば辞書、専門書、専門家証言等によって解釈してもよいというルールが2005年のCAFC大法廷判決により定められた<sup>26)</sup>。

#### (2) 均等論による侵害判断のルールの確立

均等論に関しては、1950年のグレーバー・タンク最高裁判決<sup>27)</sup>により、いわゆるファンクション・ウェイ・リザルト・テストが確立していた。このテストでは、クレーム発明と対象製品・方法とを比較したとき、対象製品・方法のファンクション (function) がクレーム発明のもので実質的に同一であり、実質的に同一のウェイ (way) により得られたリザルト (result) が実質的に同一であるときは、クレームに属すると判断するものである。それに更に1983年のヒューズ・エアクラフト判決によって「全体的に (as a whole)」同一であるかどうか判断されるに至り、クレームの解釈が曖昧になったことは、上述のとおりである。

このヒューズ・エアクラフト判決は、1995年のCAFCのヒルトン・デービス大法廷判決<sup>28)</sup>により覆され、均等論による侵害判断のルールが明らかにされた。ヒルトン・デービス大法廷判決においてCAFCは、均等論による判断の根拠をグレーバー・タンク最高裁判決<sup>27)</sup>に求め、同判決によ

24) *Hughes Aircraft Co. v. United States*, 717 F.2d 1351, 219 USPQ 473 (Fed. Cir. 1983) .

25) *Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc.*, 833 F.2d 931, 4 USPQ2d 1731 (Fed. Cir. 1987) . All elements of a patent claim are material, with no single part of a claim being more important or "essential" than another.

26) *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 75 USPQ2d 1321 (Fed. Cir. 2005)

27) *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co.*, 339 U.S. 605, 85 USPQ 328 (1950) .

28) *Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co. Inc.*, 62 F.3d 1512, 35 USPQ2d 1641 (Fed. Cir. 1995)

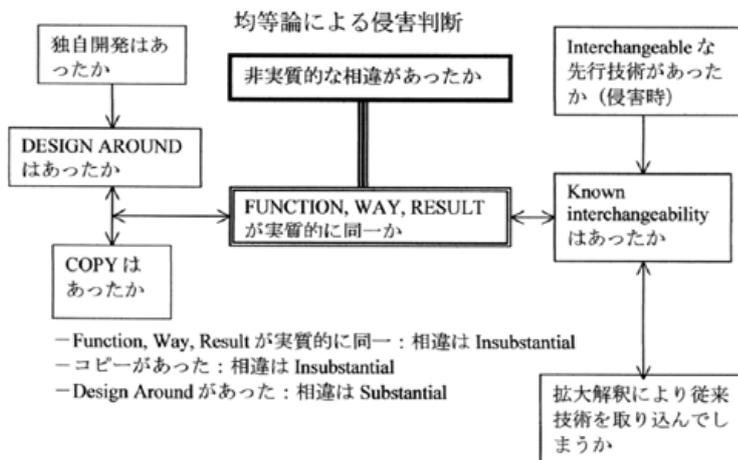


図4：均等論による侵害判断

れば、クレームと対象製品・方法とを比較したとき、その相違が非実質的 (insubstantial change) である場合には、均等論により侵害となると判断されていることを明確に指摘した。そして、その非実質的相違の判断は、当該相違点のファンクション・ウェイ・リザルトが実質的に同一であるかどうか、置換可能であったかどうかによって行うこと、更に被疑侵害者の行為に注目し、特許権者の製品のリバース・エンジニアリングの結果、特許権者製品を真似た (コピーした) 事実を示す証拠は当該相違が非実質的である (均等である) ことを示す傾向のある証拠である一方、侵害回避の努力をした事実を示す証拠は当該相違が実質的である (均等ではない) ことを示す傾向のある証拠であるとした。更にCAFCは、当該相違が実質的であるか、非実質的であるかを立証する証拠は、特定の証拠に限定されないとし、均等論による侵害判断に柔軟性を示した (図4)。

### (3) ファイル・ヒストリー・エストッペルのルール確立

ファイル・ヒストリー・エストッペルの法理は、このヒルトン・デービス・大法廷判決の上訴審のワーナー・ジェンキンソン最高裁判決<sup>29)</sup>と、それに続くフェスト最高裁判決<sup>30)</sup>によって明らかにされた。ワーナー・ジェンキンソン最高裁判決では、審査経過において特許性に関してクレームを狭くする補正を行ったら、その補正部分については均等論は適用されないこと、クレームを狭くする補正理

由が特許性に関して行われたかどうか明らかでないときは、特許性に関して補正をしたものと推定すること、その推定は、特許性以外の補正であることを反証することにより覆すことができること、というルールを定めた。フェスト最高裁判決では、当該特許性に関する補正は、新規性、進歩性、記載要件等、特許性に関する補正であること、しかし、その運用は、リジッド (complete bar) ではなく、柔軟に行うこと (flexible bar) を明らかにし、CAFCのリジッドな運用に釘をさした。また特許性に関するもの以外の補正をした場合において、均等の判断の余地を残す例として、補正時に予測不可能 (unforeseeable) であった場合<sup>31)</sup>及びタンジェンシャルな関係 (tangential relationship) にあった場合<sup>32)</sup>を挙げた。

この一連のCAFCの大法廷判決及び最高裁の判決により、均等論のルールが確立された。

### d. 問題解決のための活動：陪審員の役割の明確化

陪審員から、侵害判断をどこまで制限することができるかという運動も、それなりの成果を収めた。マークマン最高裁判決<sup>33)</sup>において、最高裁は、過去の最高裁判例をイギリスの先例まで検討し、クレームの解釈を陪審員が行わなければならないとした判例を発見できなかったこと、判事は、契約書等の用語の解釈に慣れているから、クレーム

29) Warner-Jenkinson v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 41 USPQ2d 1865 (1997) .

30) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 62 USPQ2d 1705 (2002) .

31) クレームを「真空管」に補正したが、その後「トランジスタ」が出てきたような場合。Honeywell International Inc. v. Hamilton Sunstrand Corp., 523 F.3d 1304, 86 USPQ2d 1718 (Fed. Cir. 2008) .

32) この事例に該当する判例はない。

33) Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370, 116 S. Ct. 1384, 38 USPQ2d 1461 (1996) .



の用語の解釈をする者としてふさわしいことを理由に、「クレームの用語の解釈は、陪審員ではなく、判事が行う」とした。

均等論の判断は果たして陪審員によるか、という問題に関しては、1990年代においていくつかのCAFC判決<sup>34)</sup>において、米国特有の「エクイティ」に基づく救済に該当するとされた。エクイティというのは、もともと英国において、14世紀頃からコモンロー裁判所における判断の硬直化に対抗して国王に対する直訴を受け付ける裁判所として発達したものであり、当事者のバランスを考慮して、陪審員ではなく、判事がその裁量において結論を出す法制度である。従って、均等論による判断が、このエクイティに基づくものであるならば、均等論における侵害判断は、陪審員ではなく、判事がその裁量において行うことになる。上記のいくつかの「均等論はエクイティである」とするCAFCの判決では、均等論の判断を行う主体は「陪審員ではなく、判事である」としたかった訳である。

この問題に終止符を打ったのは、ヒルトン・デービスCAFC大法廷判決である。この判決では、エクイティの基本的なルールを検討し、均等論が必ずしもエクイティに属すると結論付けるには十分はルールが確立されていないこと、最高裁判例において、均等論がエクイティに基づいて判断されるものであると結論付けたものがないこと等の理由により、均等論の法理はエクイティではないことを明らかにし、これまでエクイティとして取り扱った全ての判決を覆した。

現在は、均等論による侵害の判断は、陪審審理が請求されれば、陪審員が行うことになることが確立されている。

## 8. 意匠権のクレーム解釈に関するCAFC判決

### a. 公知意匠の存在と意匠権のクレーム解釈

米国の意匠法は、特許法の一部にあり、意匠権の保護対

象が「装飾的物品」であることを規定した第171条と優先権主張の手続ができる期間等を6か月と規定した第172条の2か条しかない。従って新規性、進歩性、記載要件等の登録要件や侵害等は、特許法がそのまま適用される。とはいえ、判例により意匠制度は、特許制度とは別の法体系が成立している。

米国の意匠登録には特許と同様のクレームがある。一方特許クレームの解釈は、上記のマークマン最高裁判決によって、連邦地裁判事が行うこととされたため、意匠のクレーム解釈も判事が行うこととなった。その結果、意匠は、そのパーツがばらばらにされて文言化され、クレームと対象製品意匠との比較は、パーツごとに文言によって行われる、という事態となった。

意匠権の侵害判断は、1871年のゴーハム最高裁判決<sup>35)</sup>により、商取引の専門家でない通常の観察者 (ordinary observer、消費者) が混同を起こす程度に実質的同一である場合、意匠権の侵害が認められるとされている。しかし、本件登録意匠に似ている公知意匠がある場合には、CAFCは、登録意匠をパーツごとにばらばらにし、対象意匠が新規なパーツを共有している場合にのみ侵害を認める、いわゆるポイント・オブ・ノベルティ・テスト (Point of Novelty Test) を確立した<sup>36)</sup>。このポイント・オブ・ノベルティ・テストが行き詰まったのは、登録意匠の全てのパーツがそれぞれ公知である場合であった。そのような場合、対象製品には、共有する新規なパーツがあり得ないから、侵害が認められることがあり得なくなってしまうからである。

そこで、CAFCは、自発的にエジプシャン・ゴッデス大法廷判決<sup>37)</sup>によりポイント・オブ・ノベルティの基準を廃止し、新たな意匠の侵害判断の基準を定めた。

この事件における登録意匠は、中空四角柱の3面にヤスリが付されている爪ヤスリ (図5) であった。他方、対象製品は、中空四角柱の4面にヤスリが付されている爪ヤスリ (図6) であった。

34) *London v. Carson Pirie Scott & Co.*, 946 F.2d 1534, 1538, 20 USPQ2d 1456, 1458 (Fed.Cir. 1991) ("this equitable doctrine evolved from a balancing of competing policies"); *Charles Greiner & Co. v. Mari-Med Mfg., Inc.*, 962 F.2d 1031, 1036, 22 USPQ2d 1526, 1529 (Fed.Cir. 1992) ("careful confinement of the doctrine of equivalents to its proper equitable role . . . promotes certainty and clarity in determining the scope of patent rights"); *Valmont Indus., Inc. v. Reinke Mfg. Co.*, 983 F.2d 1039, 1043 n.1, 25 USPQ2d 1451, 1454 n.1 (Fed.Cir. 1993) ("the doctrine 'is designed to do equity [but] it is not designed . . . to permit a claim expansion that would encompass more than an insubstantial change'"); *Texas Instruments Inc. v. United States Int'l Trade Comm'n*, 988 F.2d 1165, 1173, 26 USPQ2d 1018, 1024 (Fed.Cir. 1993) ("the doctrine of equivalents has been 'judicially devised to do equity'").

35) [I]f, in the eye of an ordinary observer, giving such attention as a purchaser usually gives, two designs are substantially the same, if the resemblance is such as to deceive such an observer, inducing him to purchase one supposing it to be the other, the first one patented is infringed by the other. 消費者としての通常の観察者が通常払うべき注意力を払いながらその目から見て、登録意匠と対象製品意匠との2つの意匠が実質的に同一であり、当該通常の観察者が両者を混同する程度に似ている場合には、当該製品意匠は当該意匠権を侵害する。*Gorham Co. v. White*, 81 U.S. 511, 528 (1871).

36) *Litton Sys., Inc. v. Whirlpool Corp.*, 728 F.2d 1423 (Fed. Cir. 1984), *Contessa Food Prods. Inc. v. Conagra, Inc.*, 282 F.3d 1370, 1377 (Fed. Cir. 2002).

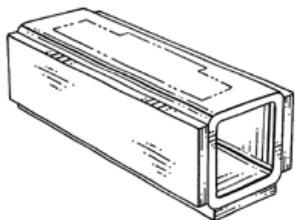


図5：登録意匠



図6：対象意匠

先行公知意匠は、中空の柱の3面にヤスリが付されているもの(図7)、中空ではない普通の四角柱の四面にヤスリが付されているもの(図8)などがあった。

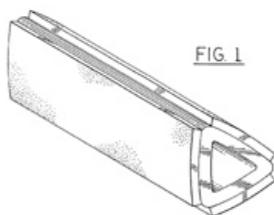


図7：先行意匠



図8：先行意匠

CAFCは、「ゴーハム最高裁判決及びその後の判例に基づき、当裁判所は、『通常の観察者の基準』を唯一の意匠権侵害の判断基準とする。この基準において、幾つかの先例において議論しているように、被疑侵害製品が登録意匠そのものまたはそのかなりの模倣品でなければ、当該意匠権の侵害は認められない」と判示した。そして、先行意匠がある場合には、「通常の観察者であって、先行意匠を知っている者が、登録意匠と被疑侵害製品意匠とを比較したとき、登録意匠と先行意匠との相違点が対象意匠にあれば、その相違点が対象意匠に全体的に大きく影響する。(筆者注：侵害が認定される。)もし登録意匠が古い意匠の組合せである場合は、先行意匠を知る通常の観察者が欺かれるほど、登録意匠と被疑対象製品意匠とが似ているときは、侵害認定が正当化されよう。そうでなければ、非侵害が認

定されよう」と判示した。

公知意匠があるときは、登録意匠と対象意匠とを比較して、混同を起す程度に似ているか判断し、もし似ていなければ非侵害が認定されよう。もし似ていれば、今度は対象製品と公知意匠とを比較して、混同を起す程度に似ているかを判断し、もし対象製品が公知意匠よりもより登録意匠に似ていれば、侵害が認定され、似ていなければ、非侵害が認定されよう。

## b. 機能的部分の存在と意匠権のクレーム解釈

現在CAFCで問題になっている案件は、機能的部分が存在する意匠権の解釈をどのようにするか、ということである。リチャードソン対スタンレー判決<sup>38)</sup>において、CAFCは、大工用工具の登録意匠(図9)に関して相変わらず意匠をパーツに分解し、機能的部分をクレームから除外して解釈し、対象製品(図10)の非侵害を認定した<sup>39)</sup>。

このリチャードソン対スタンレー判決に対して、米国知的財産権法協会(American Intellectual Property Law Association, AIPLA)らは、機能的なパーツを除外して登録意匠クレームを解釈すれば、エジプシャン・ゴッデス判決のときのように解釈すべき登録意匠がなくなってしまうケースがあり得るとの意見書を提出し、大法廷審理を求めていた。しかしCAFCはこの意見書を却下したため、この判決が現在の法である。今後の展開が待たれるところである。

## 9. 特許法改正法案と損害額の算定に関するCAFC判決

先願主義移行等を含む特許法改正法案S.515とH.R.1260は、2010年の会期末を迎えて風前の灯であるが、法案の通らない理由は、なかなかコンセンサスが得られないことになった対立点は、法案から削除されたり、解決点が見出されたりして、少しずつ解消されてきている。特に対立が激しかったのは、損害賠償額の認定に関する条文であり、仮にその条文が含まれたまま議会通過を果たしたら、大統

37) *Egyptian Goddess Inc. v. Swissa Inc.*, 534 F.3d 665, 88 USPQ2d 1658 (Fed. Cir. 2008).

38) *Richardson v. Stanley Works*, 597 F.3d 1288, 93 USPQ2d 1937 (Fed. Cir. 2010)

39) A claim to a design containing numerous functional elements, such as here, necessarily mandates a narrow construction. Nothing in our *en banc Egyptian Goddess* opinion compels a different outcome. 多数の機能的要素を含むクレームは狭く解釈しなければならない。エジプシャン・ゴッデス大法廷判決に、異なる判断をすべきであるとは見出せない。\*\*\*We also agree that, ignoring the functional elements of the tools, the two designs are indeed different. 機能的な要素を無視すれば、両者は全く異なる(強調筆者)。

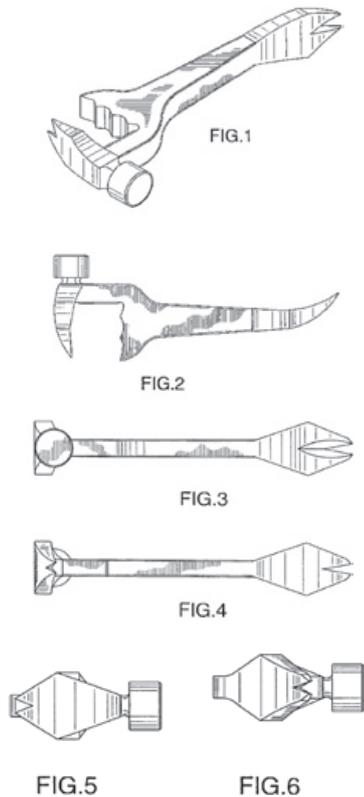


図9：本件意匠 D507,167

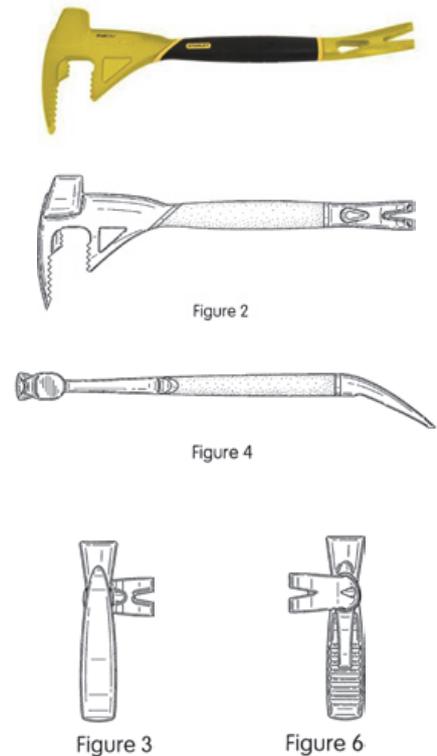


図10：対象意匠 D562,101

額は拒否権を発動するとまで言われたものである。

現行特許法下において、特許権侵害に基づく損害賠償額は、逸失利益または最低でも妥当なロイヤルティ相当額が認められている<sup>40)</sup>。妥当なロイヤルティに基づく損害賠償額の算定をする場合において、当事者は当該技術の属する業界における実施料相当額を主張、立証することになるが、単に当該発明の価値だけではなく、侵害者の改良を含んで価値が増加したその製品の額及び部品特許についてその部品が組み込まれた製品全体の市場価値(entire market value)から損害額が算定されることがある。例えば、バンパーの特許の損害額として、そのバンパーを装着した自動車全体の価格が損害賠償額の算定の基礎とされることがある。同じ部品について複数の特許権侵害が主張され、そのつど製品全体の額に基づいてロイヤルティ相当額が認められると、侵害者の負担は、酷なものとなる。

そこで特にIT業界は、製品全体の市場価値に基づく損

害額の認定に歯止めをかけるため、当該特許発明の新規な部分の貢献度を尺度として損害額を認定するように議会に働きかけ、法案に結びつけた。一方医薬・バイオ業界は、製品全体の市場価値の基準を緩めて新規性のある発明部分の貢献度に応じて価値を決定することは、特許権の価値を損なうものとして猛反対し、議員のみならず大統領まで動かしたという訳である。

この泥沼の争いを沈静化させたのが、2009年のルーセント対ゲートウェイCAFC判決<sup>41)</sup>である。当事者はいずれもIT業界の企業であり、原告特許権者は、ソフトウェアの一部の改良発明に対して当該ソフトウェア全体の販売額をベースとした損害賠償を求めた。被告主張の6百万ドルの賠償額に対し、陪審員は原告特許権者の請求どおり、製品全体の販売額をベースに3億6千万ドルの損害賠償金を認めた。CAFCが損害賠償額の算定の根拠にしたのが、ジョージア・パシフィック・ニューヨーク南部地区地裁判決<sup>42)</sup>で定めた「損害額の算定に際して考慮すべき15のファ

40) 特許法第284条。

41) *Lucent Technologies Inc. v. Gateway Inc.*, 580 F.3d 1301, 92 USPQ2d 1555 (Fed. Cir. 2009) .

42) *Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp.*, 318 F.Supp. 1116, 166 USPQ 235 (S.D.N.Y. 1970)

クター」<sup>43)</sup>である。

このうちCAFCが最も注目したのが、法案と関連する第13ファクターである。これは「非特許要素、生産プロセス、ビジネス・リスク、被疑侵害者により加えられた利点、改良点を除き、当該発明によってのみ得られた利益部分(The portion of the realizable profit that should be credited to the invention as distinguished from non-patented elements, the manufacturing process, business risks, or significant features or improvements added by the infringer.)」であるが、CAFCは、証拠によれば、被告製品の価値は、殆どが被告によって加えられた「非特許要素」によるものであると考えられるとし、新たな証拠によりどのような料率が妥当か、改めて審理するように、本件を下級審に差し戻した。

2010年3月に新たな上院案S.515が提案されたが、CAFC判決を受けて、損害賠償額の認定に関しては、「裁判所は、当事者がどのような立証の方法及びファクターに基づき損害額を判断するのかを決定しなければならない。裁判所・陪審は、その決定に基づいて判断しなければならない<sup>44)</sup>」とし、損害額の主張・立証に当たっては、当事者及び裁判所の協力によってルールを決めさせるように規定しようとしている。要は、ジョージア・パシフィック・ファクターのうち、どのファクターを使用して、どのような証拠により当事者が争うかは、ケース・バイ・ケースで裁判所が決めるということである。従って、IT業界と医薬・バイオ業界の損害賠償額の決定基準については、裁判所にゆだねられることになり、ジョージア・パシフィックの第13ファクターの存在が実質的に法案の代わりをなすことが明らかになったため、上院案からは業界の対立点が消えている。

## 10. むすび

CAFCでは、判決案を判事全員に回覧し、大法廷審理が必要であるかどうかを検討する機会がある。過去の判例と照らし、当該判決案が先例と異なる判断をしていると多数の判事が認めれば、その事件は大法廷審理に変更される。全米知的財産権法協会AIPLAでは、Amicus Curiae Committeeがあり、CAFCの判決が出されたら直ちにそれを検討し、先例と矛盾する法の適用があったときには、

AIPLAとして大法廷審理を促す意見書(Amicus Brief)をCAFCに提出する。CAFCは、そのような意見書により大法廷審理が必要であると判断されたとき、その判決を取り消し、事件を大法廷より再審理を行う。そして過去の判決が誤りであると判断される場合には、それを取り消し、新たな大法廷判決を出す。最高裁は、21世紀に入ってから多数のCAFCの判決を取り上げたが、それはまたCAFCに対するプレッシャーとなる。

このように、米国の知的財産権法は、政府、議会、裁判所のみならず国民により、正しい法とは何か、米国民のためになる法とは何かが常に議論され、形成されている。CAFCの判事たちは、民間諸団体や大学の会合に積極的に参加し、参加者たちともよく議論する。そして誤りがあったと認められればそれが直される。米国における知的財産権法は、これからも大いに議論され、発展していくことだろう。米国における法形成過程のダイナミズムには常に驚かされ、感心させられ、それを見つめる喜びを味わっている。

## profile

山口 洋一郎 (やまぐち よういちろう)

1974年 早稲田大学法学部卒  
1992年 ジョージ・ワシントン大学ロースクール卒(法学修士、LLM)  
1974～1988年 特許庁審査官(電気、音響機器、半導体)、  
審判官(電子回路)、制度改正審議室長補佐、  
国際課長補佐  
1988年～ 特許庁退職、渡米  
1993～1998年 ジョージ・ワシントン大学ロースクール非常勤講師  
2000年～ 発明協会アジア太平洋工業所有権センター研修講師  
2004年～ 特許庁・工業所有権情報・研修館研修講師  
2004～2007年 東京大学先端技術研究センター特任教授  
2009年 特許庁・特許制度研究会委員



43) ジョージア・パシフィック・ファクターと呼ばれる。問題の第13ファクターのほか、この判決で注目されているのは、第2ファクター(被疑侵害者が支払っている同様の特許のライセンス・ロイヤリティ料率)、第10ファクター(特許発明の性質、特許権者の特許製品の性格、ユーザーが特許発明から得られる利点(The nature of the patented invention; the character of the commercial embodiment of it as owned and produced by the licensor; and the benefits to those who have used the invention.))、第11ファクター(被疑侵害者が当該特許発明を利用した程度及びそれを立証する証拠(The extent to which the infringer has made use of the invention; and any evidence probative of the value of that use.))である。

44) § 284 (b) The court shall identify the methodologies and factors that are relevant to the determination of damages, and the court or jury, shall consider only those methodologies and factors relevant to making such determination.