

## ● 寄稿2

# 特許訴訟に「裁判所の友」は必要か —米国特許訴訟における アミカスキュリエ制度について—

審査第一部アミューズメント 審査官

加藤 範久

### 抄録

米国訴訟制度には「裁判所の友」とも訳されるアミカスキュリエ制度が存在する。アミカスキュリエ制度とは一体どのような制度で、実際に「裁判所の友」として機能しているのだろうか。また、この制度は特許訴訟においてどのような役割を果たしているのだろうか。本稿では、アミカスキュリエ制度一般について紹介すると共に、近年の米国における特許事件の連邦最高裁判決を通して、アミカスキュリエ制度が特許訴訟において果たしている役割について論じる。また、最後に日本版アミカスキュリエ制度の導入の可能性についても言及する。

## 1. はじめに

「米国政府がUSPTOと戦っている—しかも戦いの場は訴訟。」同僚からこんなセンセーショナルな話を聞いたのは2011年4月のことだった。米国政府が、同じ政府内の一機関であるUSPTOと訴訟の場で戦う—このようなシーンは日本ではなかなか想像しにくい。聞くとその同僚は米国には「アミカスキュリエ」という制度があり、裁判所に対して訴訟当事者以外の第三者が意見書を提出できるのだという。そのアミカスキュリエとして米国政府が当時控訴審を審理していたCAFC (Court of Appeals for the Federal Circuit: 連邦巡回控訴審裁判所) にUSPTOの見解とは異なる意見書を提出したのだそうだ。

冒頭の言葉は、単離DNAの発明の特許適格性が争われた事件での一幕を誇張して表現したものがある。しかし、現にこの事件で米国政府は「アミカスキュリエ」として訴訟の場に登場し「アミカスブリーフ」という武器を使ってUSPTOが以前より採っていた「単離DNAは特許適格性を有する」という実務を真っ向から否定したのである。その後、この事件はCAFCでは決着がつかず上訴され、戦いの場は最高裁へと進んでいくことになる。一方、筆者は米国留学の機会に恵まれ、米国の知財制度について研究をする機会を得た。さらに、ちょうど研究中に先の事件の最高裁判決が出るという幸運にも恵まれた。本稿は、渡米前

からこのアミカスキュリエ制度に興味を持っていた筆者が、本制度の背景とその内容、特に本制度が特許事件に与える影響についてまとめたものである。

まず、第2節では、現在の米国におけるアミカスキュリエ制度の規定について概観するとともに、アミカスキュリエ制度の起源や変遷について振り返り、アミカスキュリエ制度の一般的な機能について解説する。また、裁判所判事のアミカスキュリエ制度に対する評価に関する既往の調査結果についても紹介する。第3節では、特許事件におけるアミカスキュリエ制度の役割について考察し、最後に、第4節では日本におけるアミカスキュリエ制度の導入の可能性について簡単に検討する。

なお、本稿に記載した見解は、あくまで筆者個人のものであり、特許庁等の組織の見解ではないことを予め申し述べておく。

## 2. アミカスキュリエ制度とは

### (1) アミカスキュリエ制度の規定

「アミカスキュリエ (amicus curiae)」は、「裁判所の友」又は「法廷助言者」とも訳され、「裁判所に係属する事件について情報または意見を提出する第三者」を意味する<sup>1)</sup>。また、このアミカスキュリエが裁判所に提出する意見書の

1) 田中英夫編集代表「英米法辞典」東京大学出版会 (1991)

ことを「アミカスブリーフ (amicus brief)」と呼ぶ。まずは、このアミカスキュリエ制度<sup>2)</sup>に関する規定を見てみよう。

米国連邦最高裁判所規則37条<sup>3)</sup>は、最高裁事件におけるアミカスキュリエ制度の目的及びアミカスブリーフ提出の手續について規定している<sup>4)</sup>。まず、37条1項において、アミカスブリーフの内容について「当事者がまだ最高裁判所の注意を喚起していない関連事項について最高裁判所の注意を喚起するアミカスブリーフは、最高裁判所に対する大いなる助力となる。この目的に貢献しないアミカスブリーフは最高裁判所に負担をかけるものであり、好意的には考慮されない。」と規定されている<sup>5)</sup>。アミカスブリーフ提出の手續については、最高裁の上訴受理の判断時や本案審理時等における所定の期間に、全ての当事者の同意を得た上で、一方当事者を支持する又は両当事者とも支持しないという趣旨のアミカスブリーフが提出できる。事前に当事者が全てのアミカスブリーフの提出について包括的な同意を与えておくことも可能である。仮に、当事者の同意が得られなかった場合であっても裁判所に対して提出の申立てを行った上で許可が得られれば提出は可能である。その場合は、申立てにおいて当該事件の判決が申立人にどのような影響を与えるかについて言及しなくてはならない(同条2項(a)(b)、3項(a)(b))。さらに、米国連邦政府や州政府等の行政機関がアミカスブリーフを提出する際には裁判所に対する提出の申立ては必要とされない(同条4項)。行政機関によるアミカスブリーフを除いて、アミカスブリーフの中では、当事者の代理人がブリーフを執筆したか否か、当事者やその代理人がブリーフの準備や提出において金銭的援助をしたか否か等を記載しなければならない(同条6項)。

これらと似たような規定は連邦控訴手續規則<sup>6)</sup>の29条等にも定められており、最高裁のみならず控訴審裁においてもアミカスキュリエの訴訟参加は法定上認められている。なお、連邦地裁においては連邦民事訴訟規則にアミカスキュリエに関する規定がなく、各連邦地裁の判断に委ねられた形になっている<sup>7)</sup>。先述のとおり、アミカスブリー

フの提出について一定の要件はあるものの、実際には当事者が事前に包括的同意を与えていることが多く、仮に同意がなくとも裁判所が許可しないことは稀である。

## (2)アミカスキュリエ制度の起源

では、このアミカスキュリエ制度の起源はどこにあるのだろうか。まずはその由来について探ってみよう。

アミカスキュリエ制度の起源には諸説あり、コモンローであるという説とローマ法であるという説の二つに分けられる。コモンロー説を主張する学者は、14世紀から15世紀にかけての英国のコモンローの判例本に、如何なる者も「アミカスキュリエ」として裁判所にアドバイスができていたことを示す記載があること<sup>8)</sup>や、現在、最もアミカスキュリエ制度が活用されている米国がまさにコモンローの国であること<sup>9)</sup>を挙げる。しかし、コモンロー説では過去にフランス等の大陸法の国においてもアミカスキュリエ制度が存在していたことが十分に説明できない<sup>10)</sup>。そこで、今日では、コモンローから更に遡り古代ローマ時代のローマ法に起源を有するというローマ法説が有力となっている<sup>11)</sup>。

古代ローマ時代には、「consilium」と言われる裁判所の判事にアドバイスを行う助言者がいた。紀元後3世紀初頭、判事といえども、学識に乏しく裁判で判断を誤ることが往々にして想定し得た。そこで、判事の周りに、適宜アドバイスを行う職員を置き、彼らが判事からの求めに応じて、判事の判断に助言を行っていたのである。無論、彼らはあくまでも判事からの求めに応じて助言を行うものであり、自発的に助言を行うことは認められていなかった<sup>12)</sup>。この点で、現在のアミカスキュリエとは異なりはするが、何よりも「当事者ではない第三者が判事に対して助言を行う」という本質的な部分で共通するので、このconsiliumこそが現在のアミカスキュリエの起源であると考えられている。これがローマ法説である。そして、このconsiliumの制度が、後のコモンロー社会にも取り込まれ、より使いやすいうように変遷していったようである<sup>13)</sup>。また、consilium

2) 米国では制度自体のことも「amicus curiae」と呼ぶことがあるが、本稿では制度を「アミカスキュリエ制度」、提出者を「アミカスキュリエ」と記載する。

3) Rules of the Supreme Court of the United States. なお、この規定の中では、アミカスブリーフは「amicus curiae brief」と表記されている。

4) 37条の他にも、33条1項(g)にはアミカスブリーフの字数制限や表紙の色について規定されている。アミカスブリーフの表紙は、主張する内容に応じて異なっており、上訴人支持又はどちらも支持しない場合は薄緑色、被上訴人支持の場合は濃緑色とされている。

5) 訳については、北見宏介「政府の訴訟活動における機関利益と公共の利益 (4) 一司法省による「合衆国の利益」の実現を巡って」北大法学論文集 第59巻第4号, 2008.11.28を参照した。

6) Federal Rules of Appellate Procedure

7) 脚注5の北見、脚注130を参照。

8) Edmund Ruffin Beckwith & Rudolph Sobernheim, Amicus Curiae - Minister of Justice, 17 Fordham L. Rev. 38 (1948) .

9) Frank M. Covey, Jr., Amicus Curiae: Friend of the Court, 9 DePaul L. Rev. 30 (1959-1960) ; Alan Levy, The Amicus Curiae: An Officer of Assistance to the Court, Chitty's L.J. 94 (1972) .

10) S. Chandra Mohan, The Amicus Curiae: Friends No More?, Sing. J. Legal Stud. 352, 362 (2010) .

11) Samuel Krislov, The Amicus Curiae Brief: Form Friendship to Advocacy, 72 Yale L.J. 694 (1963) .

12) 脚注10のMohan, 361を参照。

13) 脚注10のMohan, 362を参照。

は判事にとっては有益な助言を行ってくれる友人のような存在だったのであろう。別称で「amici」（「友」を意味する「amicus」の複数形）とも呼ばれたようである。ここから、派生して、ラテン語で「裁判所の友」を意味するアミカスキュリエ（amicus curiae）という用語が生まれ、以後、米国で利用されることになる<sup>14</sup>。

### (3) アミカスキュリエ制度の変遷

では、次に米国におけるアミカスキュリエ制度の変遷を概観してみたい。アミカスキュリエの役割は時代とともに変化しているが、大胆に言えば、本来の中立的な立場で裁判所に助言を行う「助言者」から、自らの権利を守るために積極的な主張を行う「主張者」へと変貌しているとされる<sup>15</sup>。

米国で初めてアミカスキュリエが登場したのは、1823年のGreen v. Biddle事件<sup>16</sup>で、訴訟当事者ではなかったケンタッキー州が意見書を提出したのが最初であると言われている<sup>17</sup>。当時は、複数の者が集まった団体としてアミカスキュリエになることはできず、あくまでも個々でアミカスブリーフを提出することが原則であった。それが、1900年代初頭に入り、団体としての参加が認められるようになったことを契機として、アミカスキュリエは、単なる裁判所への助言者という立場から、裁判を通じて社会制度全体に影響を与えかねない主張者という立場へとその立ち位置を大きく変えていくことになる。1940年代中頃には、膨大な量のアミカスブリーフが提出されるようになり、裁判所にとってブリーフを読む作業自体の負担の増大が問題視されるようになる<sup>18</sup>。そこで、1949年11月に連邦裁判所はアミカスブリーフの提出に関する規則を改め、行政機関以外からのアミカスブリーフについては、両当事者の同意か、裁判所の許可が必要であることを厳格化した<sup>19</sup>。これによりアミカスブリーフの数は急激に減少する。しかし、1960年代後半から1970年代初頭に掛けて公法関係の訴訟が増えたことにより、再びアミカスキュリエ制度は注目を浴びるようになる。連邦最高裁が扱う事件の中でアミカスブリーフが提出された事件の割合は、1965年には

35%に過ぎなかったが、1999年には95%にも上り、この間ブリーフの提出数は8倍にも急増した<sup>20</sup>。この頃には、アミカスキュリエは、従来の書面による情報提供に加えて、ディスカバリーや口頭審理にも参加するようになり、主張を行う場も大きく広がるようになった。今現在、米国における重要な事件の訴訟では、アミカスキュリエは常に目にする存在になっているのである。

### (4) アミカスキュリエ制度の機能

現代訴訟におけるアミカスキュリエ制度の機能については、多くの論文で検討がなされているが、一般的なものとしては、(a) 関係者説 (the affected groups theory) と (b) 情報説 (the information theory) の2つが挙げられる。

#### (a) 関係者説

「関係者説」とは、裁判官は公衆の意見の強さに従って事件を解決すると想定し、アミカスブリーフを意見のバロメーターと捉えるという考え方である。裁判官にとって、アミカスブリーフは、「どの組織」が「どちら側の当事者の意見を支持しているか」という点のみが重要な資料であり、ブリーフの中で展開されている法的議論や事実に関する情報提供はさほど重要ではないというもので、極論を言えば、「誰が」「どちらを」支持しているのかが記載されているブリーフの表紙のみに重要性を見出す説である<sup>21</sup>。関係者説では、アミカスキュリエ制度はある種の世論調査のようなものであり、アミカスキュリエがブリーフを提出することで、外部の関係者が原告又は被告のいずれかに一票を投じるような仕組であると捉えている。裁判所の判断は、本来、社会的多数派の意見に左右されるべきではないが、実際には自身の判決が実社会における様々な諸事情に影響を受けることは避けられず、この点を強調した考え方であると言える<sup>22</sup>。

#### (b) 情報説

一方、関係者説とは反対に、アミカスブリーフは、公衆意見のバロメーターとして有用なものではなく、その中身、

14) 古代ローマ時代の法律書には「amici」という記載はあっても「amicus curiae」という記載自体はないようである。よって、「amicus curiae」という名称は後の変遷の中で生まれたものと考えられる。(脚注10のMohan, 364を参照。)

15) 脚注11のKrislov等参照。

16) Green v. Biddle, 21 U.S. (8 Wheat.) 1 (1823) .

17) Michael Harris, Amicus Curiae: Friend or Foe? The limits of Friendship in American Jurisprudence, 5 Suffolk J. Trial & App. Advoc. 1.6 (2000) .

18) Fowler V. Harper & Edwin D. Etherington, Lobbyists Before the Court, 101 U. Pa. L. Rev. 1172 (1953) .

19) Sup. Ct. R. 27.9, 338 U.S. 959 (1950) .なお、この改正前の規則においてもアミカスキュリエとしての訴訟参加には当事者の同意が必要とされていたが、この要件は機能しておらず、実際は同意の証拠がなくてもブリーフの提出が許容されていた。

20) Joseph D. Kearney & Thomas W. Merrill, The Influence of Amicus Curiae Briefs on the Supreme Court, 148 U. Penn. L. Rev. 743 (2000) .

21) 脚注20のKearney et. al.,785を参照。

22) Colleen V. Chien, Patent Amicus Briefs: What the Courts' Friends Can Teach Us About the Patent System, 1 U.C. Irvine L. Rev. 395 (2011) .

つまり、ブリーフの中で展開されている法的議論や情報の提供こそが有用なのであるという考え方もある<sup>23)</sup>。これが「情報説」である<sup>24)</sup>。アマカスブリーフでは、例えば、大学教授からは新たな条文解釈の考え方が示されたり、関係企業からは問題となっている事実に関係した知見が提供されるかもしれない。そして、その中には、訴訟当事者の主張にはない重要な情報が含まれているかもしれない。アマカスキュリエから提供される有益な新情報によって、裁判官はある種の教育を受け、よりの確な判断を行うことができるようになる。アマカスキュリエの機能はまさにこの裁判官への新情報の提供にあると考えるのが、この情報説である。

「関係者説」も「情報説」も、それぞれ単独では万能なものではない。「関係者説」の一番の欠点は、当該事件に関心のある関係者全てがアマカスキュリエにはなり得ないという点である<sup>25)</sup>。アマカスキュリエ制度を世論調査と捉えるのであれば、無論、全ての者に意見表明をする機会が与えられるべきであるが、アマカスキュリエとして訴訟に参加するためにはそれ相応の時間と労力とリソースが必要になる。本来関心はあれどもこれらの制約のためにアマカスキュリエとして一票を投じられない者の意見を見落としてしまう点に問題があるのである。一方、「情報説」の欠点は、アマカスキュリエから提供される情報のみに着目し、提供の目的を考慮しない点にある。裁判所の判断によって直接影響を受けかねない者による情報提供も、そうではない者による情報提供も等しく扱われるために、提出されるブリーフ全てに目を通さざるを得ず、裁判所の負担が増加することになる。しかし、これは実際の裁判所での実務とは異なっている（裁判所の実務については後述するGinsburg最高裁判事のコメントが参考になる）。実際に即したアマカスキュリエ制度の機能の説明としては、この「関係者説」と「情報説」の両者を併せ持っていると考えるのが適切であろう。

## (5) アマカスキュリエ制度の評価

では、このアマカスキュリエ、その「友」である裁判所の判事からはどのような評価を受けているのであろうか。本当に「裁判所の友」として評価されているのであろうか。特許事件のみを対象としたものではないが、連邦裁判所判事へのアンケート調査を行った研究結果があるので、紹介

したい。

サフォーク大学のSimard教授は、2007年に行った研究<sup>26)</sup>で、10名の連邦最高裁判事<sup>27)</sup>、252名の連邦控訴審裁判事、973名の連邦地裁判事の全員を対象に、アマカスキュリエ制度の評価についてのアンケートを実施した。回答率は、最高裁判事30%、控訴審裁判事23.8%、地裁判事23.3%であった。以下、調査結果のうち、興味深い点を列挙する。

- 「アマカスキュリエの身元、名声、経験は自身の判断に影響を与えるか」との質問に対して、半数以上の判事(最高裁判事100%、控訴審裁判事55.3%、地裁判事59.1%)が「Yes」と回答。特に、Ginsburg最高裁判事は、まずは、ロークラークが提出されたアマカスブリーフのうち提出者の経験の記載欄を参照して、「全く読まないもの」、「流し読みするもの」、「精読するもの」の3つに分類するのが常であると回答した。
- 「アマカスキュリエやアマカスブリーフの数は自身の判断に影響を与えるか」との質問に対しては、大多数の判事(最高裁判事100%、控訴審裁判事82.2%、地裁判事79.2%)が「ほとんど又は全く影響を与えない」と回答した。
- 判事が実際に有用であると考えるアマカスキュリエの役割に関する質問では、「当事者の主張にはない新たな法的論点が提供される」点にあるという回答が最も多く(最高裁判事100%、控訴審裁判事77.1%、地裁判事82.5%)、次いで、「自身の判断が当事者ではない第三者の利益にも直に影響を与えることが分かる」点(最高裁判事100%、控訴審裁判事73.7%、地裁判事72.7%)であった。
- アマカスキュリエの属性についての評価に関する質問では、最も有用であるとの回答を得たのが、政府、特に米国訟務長官であり、最高裁判事全員が米国訟務長官のブリーフは判断において有益であると回答した。控訴審裁判事の96.3%、地裁判事の86.4%が政府のブリーフを好意的に捉えている。次いで、NAACPやACLU等の特別関係団体(最高裁判事100%、控訴審裁判事71.7%、地裁判事68.7%)、大学教授(最高裁判事100%、控訴審裁判事56.6%、地裁判事52.8%)の順であった。
- 「アマカスキュリエとして第三者が訴訟参加することを制限するために手続的規則を厳しくする必要があるか」との質問に対しては、80%以上の判事が「その必要はない」と回答した(最高裁判事100%、控訴審裁判事

23) Paul M. Collins, Jr., Friend of the Court: Examining the Influence of Amicus Curiae Participation in U.S. Supreme Court Litigation, 38 Law & Soc'y Rev. 807 (2004) .

24) James F. Spriggs, II & Paul I. Wahlbeck, Amicus Curiae and the Role of Information at the Supreme Court, 50 Pol. Res. Q. 365 (1997) .

25) 脚注22のChien, 404を参照。

26) Linda Sandstrom Simard, An Empirical Study of Amici Curiae in Federal Court: A Fine Balance of Access, Efficiency, and Adversarialism, 27 Rev. Litig. 669 (2008) .

27) 連邦最高裁判事は9名であるが、このアンケート調査では調査中に1名の判事が退官し新たな判事が任官されたため延べ10名に対して調査の依頼を行っている。

87.7%、地裁判事81.5%)。なお、Ginsburg最高裁判事は、「同意見のブリーフが個別に提出されるのではなく一つにまとまって提出されれば判事は大切な情報を容易に得ることができ、より使いやすくなる」と回答した。

この調査結果より、裁判所にとってもアミカスキュリエは好意的な存在であり、たとえそれが大多数に及んで事務作業の負担が懸念されるとしても、判事が事件を裁く上で非常に有用なものであると考えられていることが分かる。

### 3. 特許事件におけるアミカスキュリエ制度の役割

#### (1) 存在感が増すアミカスキュリエ

では、次にアミカスキュリエ制度が果たす特許事件における役割について検討してみたい。まず、判事による評価であるが、これは先の一般的な評価と違いがなく、特許事件においても非常に有益であると考えられていることは想像に難くない。現に、筆者がCAFC訪問時にRader首席判事にアミカスブリーフについて質問した際にも「アミカスブリーフは非常に有益なものである。」と話していた<sup>28)</sup>。また、Michel前首席判事はアミカスブリーフについて「質が高く、信頼でき、公平で、説得力のあるものである。」と評している<sup>29)</sup>し、最高裁の元ロークラークも「アミカスブリーフは高度に技術的で専門的な法律分野における事件において最も有益なものであった。」と述べ<sup>30)</sup>、特許事件のような複雑な技術的問題を含む事件では殊更に意義を持つことを示唆している。さらに、2009年の規則改正によって、CAFCは、再審理の請求に関するアミカスブリーフの提出期間を従来の7日から14日に拡大した<sup>31)</sup>ことから、最近の特許事件においてアミカスブリーフが裁判所にとっていかに価値のあるものであるかを窺い知ることができる。

特許事件において提出されたアミカスブリーフの数は、最近20年の間に1000以上にも上る<sup>32)</sup>と言われており、裁

判所のみならずユーザーからもアミカスキュリエ制度は自身の意見を判決に反映させるための効果的な方法であると考えられていることが分かる。

1985年から現在まで連邦最高裁で争われた特許事件<sup>33)</sup>において上訴受理後に提出されたアミカスブリーフが最も多かったのが、ビジネス方法に関する発明の特許適格性が争われたBilski事件<sup>34)</sup>で、67ものアミカスブリーフが提出された。この数字は、例えば、同性婚の合法性について争われたUnited States v. Windsor事件<sup>35)</sup>(アミカスブリーフ数は81)、中絶の是非について争われたWebster v. Reproductive Health Services事件<sup>36)</sup>(アミカスブリーフ数は78)、人種差別に関するUniversity of California v. Bakke事件<sup>37)</sup>(アミカスブリーフ数は54)といった世間を賑わした大事件において提出されたアミカスブリーフ数と同程度であり、アミカスブリーフから分かる特許事件に対する世間の注目度はこれら大事件と引けを取らないとも言える<sup>38)</sup>。また、最高裁で争われた特許事件でのアミカスブリーフの提出数を見てみると、2000年以前は全ての事件で20未満であるのに対し、2008年以降は多くの事件で20以上となっている。このことから、特に近年の特許事件においてアミカスブリーフへの注目度が増していることが分かる。なお、本稿では最高裁事件のみを示しているが、参考までにCAFC事件についてのデータを示すとCAFCが審理した特許事件でアミカスブリーフが提出された事件の割合は、通常合議体(3名)の事件では5%、12名の判事全員が参加する大合議事件では70%である<sup>39)</sup>。

#### (2) 特許事件におけるアミカスキュリエとは

では、特許事件におけるアミカスキュリエにはどのような者がいるのであろうか。1989年から2009年までの20年間で連邦最高裁及びCAFCにおいて争われた特許事件で提出されたアミカスブリーフの提出数のトップ10には、米国知的財産権法協会(AIPLA)、連邦巡回法曹協会

28) また、同じインタビューの中で、Rader首席判事はアミカスブリーフの提出方法について「多くのアミカスブリーフが個別に提出されるよりも、同じ意見であれば連名でまとめて提出される方が好ましい。」と話しており、先の調査結果にあるGinsburg最高裁判事と同意見のようであった。

29) Paul Michel, A Review of Recent Decisions of the United States of Appeals for the Federal Circuit, 58 AM.U.L.Rev. 699, 705 (2007) .

30) Kelly Lynch, Best Friends? Supreme Court Law Clerks on Effective Amicus Curiae Briefs, 20 J.L.&POL. 33,41 (2004) .

31) Federal Circuit Rules 35 (g) ,40 (g) (脚注22のChien, 400を参照。)

32) 脚注22のChien, 401を参照。

33) 特許権又は特許出願手続に関する訴訟事件で控訴審裁がCAFCであるものを言う。

34) Bilski v. Kappos, 130 S.Ct.3218 (2010) .

35) United States v. Windsor, 133 S. Ct. 2675 (2013) .

36) Webster v. Reproductive Health Services, 492 U.S. 490 (1989) .

37) Regents of University of California v. Bakke, 438 U.S. 265 (1978) .

38) なお、連邦最高裁に過去最も多くアミカスブリーフが提出された事件は通称「オバマケア」と呼ばれた医療保険改革法の是非が問われた事件(Nat'l Fed'n of Indep. Bus. v. Sebelius, 132 S. Ct. 2566, 183 L. Ed. 2d 450 (2012))で、136ものアミカスブリーフが提出された(Eric Lichtblau, Groups Blanket Supreme Court on Health Care, New York Times, 2012.3.24より)。

39) 脚注22のChien, 418を参照。

(FCBA) と言った弁護士団体の他に、米国バイオ産業協会 (BIO) 等の業界団体、Intel や Eli Lilly と言った民間企業、そして、米国政府や USPTO という政府機関が名を連ねる<sup>40)</sup>。民間企業は主に IT 関連企業と バイオ・製薬企業であり、これらの業界の特許事件に対する関心の高さを窺わせる。また、バイオ・製薬企業はその他の業界と比べて業界団体に アミカスブリーフの提出を委託する傾向が強いと言われている<sup>41)</sup>。

### (3) 驚異の支持率を誇るアミカスキュリエー訟務長官の存在

多様なアミカスキュリエの中でも裁判所における支持率が 90% 以上という驚異の値を誇るプレイヤーが存在する。それが米国政府、それを代表する訟務長官 (Solicitor General) である。訟務長官の最高裁での支持率 90% 以上というこの値は、弁護士団体の 53%、大学教授の 30% という支持率<sup>42)</sup>と比較すると極めて高い。ゆえに、訟務長官は「10 人目の最高裁判事」と呼ばれる存在にまでなっている<sup>43)</sup>。



訟務長官室のある司法省 (筆者撮影)

訟務長官が提出するアミカスブリーフは米国政府全体を代表する意見であるために、特許制度の域を超えた広い視野で産業全体の利益を考慮する傾向にあると言われている<sup>44)</sup>。したがって、考慮の結果、USPTO の実務を否定するような見解を述べることもある。本稿の冒頭で記載した単離 DNA の特許適格性が争われた事件での訟務長官のブリーフはまさにその好例である。

訟務長官がアミカスブリーフを提出する局面には主に 2 つがある。1 つは、争われた事件において原告又は被告のどちらの主張を支持するのか (又はどちらも支持しないのか) という事件の中身、本案 (on the merit) に係るブリーフ (以下「本案ブリーフ」という)、そして、もう一つが、最高裁が裁量上訴 (certiorari: サーシオレイライ<sup>45)</sup>) を受理すべきか否かという最高裁の入口での判断に係るブリーフ (以下「サーシオレイライブリーフ」という) である<sup>46)</sup>。特に CAFC が創設された 1982 年以降の特許事件では、訟務長官のブリーフは後者のサーシオレイライブリーフにおいて非常に重要な役割を担っているため、まずは、この点について詳述したい。

#### (a) CVSG (Calls for Views of the Solicitor General)

特許訴訟における訟務長官のサーシオレイライブリーフの意義を説明するためにはまず初めに米国における連邦裁判所の上訴システムについて簡単に触れておく必要がある。米国連邦裁判所は、一審の連邦地裁、控訴審の連邦控訴審裁、さらにその上訴審の連邦最高裁の三審制が採られている。このうち、通常の控訴審裁は、12 の地理的に区分された領域 (サーキット) 別に設けられ、原則、各サーキット内での地裁判決の控訴審事件を扱う。連邦最高裁が事件を審理するのは、主に、控訴審裁が下した終局判決に対して、当事者からの裁量上訴の申し立て (petition for writ of certiorari) を受けて、最高裁が裁量で上訴を受理すると決めたものである<sup>47)</sup>。

通常の多くの事件は、12 のサーキット別に、各控訴審裁が独自に判断を行う。そうすると、同じような事案について控訴審裁によって判断に食い違いが生じる場合がある。この控訴審裁による判断の食い違いは「サーキット・

40) 脚注 22 の Chien, 416 を参照。

41) David Orozco & James G. Conley, Friends of the Court: Using Amicus Briefs to Identify Corporate Advocacy Positions in Supreme Court Patent Litigation, 2011 U.Ill. J.L. Tech. & Pol'y. 107, 129 (2011) .

42) 脚注 22 の Chien, 428 を参照。

43) 現に、訟務長官が最高裁判事に任命されることもあり、2010 年に任命された Kagan 判事は元訟務長官であった。

44) 脚注 22 の Chien, 409 を参照。

45) Certiorari は書類の移送を意味する。よって、最高裁が上訴を受理して事件を審理するためには、下級審に対して当該事件の書類を移送するよう命令することからこのような言い方がされている。

46) なお、訟務長官が提出したアミカスブリーフは司法省訟務長官室のウェブサイトから入手可能である。

<http://www.justice.gov/osg/briefs/index.html> (最終アクセス日: 2013 年 10 月 1 日)

また、最近の最高裁判決に提出されたアミカスブリーフは例えば以下の 2 つのウェブサイトから入手可能である。

[http://www.americanbar.org/publications/preview\\_home.html](http://www.americanbar.org/publications/preview_home.html) (最終アクセス日: 2013 年 10 月 1 日)

<http://www.scotusblog.com/case-files/terms/> (最終アクセス日: 2013 年 10 月 1 日)

47) 28 USC § 1254

スプリット (circuit split)」と呼ばれる。米国連邦裁判所が扱う事件では、一定程度のこのサーキット・スプリットを許容し、その間、各サーキット間でどの控訴審裁が説得力のある論を展開できるか、意見の競い合いを行わせる(この考え方は「パーコレーション (percolation)」と呼ばれる)。そして、議論が煮詰まってきた時に、満を持して最高裁が裁量上訴を受理し、いずれの控訴審裁判所の意見が妥当か判断を下すのである<sup>48)</sup>。これが通常の事件の裁量上訴の構図である。



連邦最高裁 (筆者撮影)

では、特許事件についてはどうであろうか。1982年のCAFC設立により、特許権に関する事件の控訴審はCAFCに専属管轄されることになった。したがって、事実上、サーキット・スプリットは起こりえない。最高裁は、特許事件において、裁量上訴を受理するか否かの有力な手がかりを失ってしまったのである。ここで新たな手がかりとして最高裁に活用されているのが、まさに訟務長官のサーシオレイブリーフなのである。裁量上訴の申し立てがあると、最高裁は「当該事件の上訴を受理すべきか否か」について米国政府の見解を求めるのである。この求めは、通称CVSG (Calls for Views of the Solicitor General, 訟務長官の見解伺い) と呼ばれ、一般には50年ほど前から始まった最高裁における訴訟実務であると言われている<sup>49)</sup>。

このCVSGが特許事件で最初に行われたのは1994年のBarr Labs. v. Burroughs Wellcom Co.事件<sup>50)</sup>であった。この事件では、CVSGに応じて訟務長官は上訴受理すべきではないという趣旨のサーシオレイブリーフを提出し、最高裁も上訴を棄却したわけであるが、これを機に、

特許事件における最高裁からのCVSGが増えていく。1994年までは特許事件でCVSGが出された事件は1件もなかったが、2000年以降その数は急増し、現在まで20件以上の事件でCVSGを出している<sup>51)</sup>。これは、最高裁がCVSGを出した事件全体の10%以上を占めており、最高裁に裁量上訴された特許事件が全事件の2.5%にも満たないことを考えれば非常に大きな数字であるということが出来る<sup>52)</sup>。そして、サーシオレイブリーフで裁量上訴を受理すべきであるとの見解を示した事件の全てで最高裁は裁量上訴を受理しているのである。

この事実は2つのことを意味していると解することができる。1つ目は、サーキット・スプリットが起こりえない現在の特許事件の訴訟構造において、最高裁が上訴受理のための手がかりとなる新たな意見対立として「CAFC vs 米国政府」、つまりは司法府 (judicial branch) vs 行政府 (executive branch) という「ブランチ・スプリット」を求めているということである。専属管轄となることで控訴審レベルではライバルがいなくなったCAFCに対して、最高裁は行政府を戦いの舞台に上げたのである。訟務長官がサーシオレイブリーフによってCAFCを支持すれば事実上CAFC判決は行政府のお墨付きを得たことになり最高裁は審理するまでもないと判断する。逆に、CAFCの判断が訟務長官に否定されればここぞとばかりに満を持して最高裁が登場するのである。この仕組みによって、行政府が司法の場において一層影響力を持つという結果になっている。

近年の特許事件でCVSGが増えていることが示すもう1つは、特許事件の内容が以前にも増して高度に複雑化していることに加えて、特許政策が米国の産業政策全体に及ぼす影響が大きくなってきたため、裁判所が判断を行う上で行政府の意見を伺わざるを得なくなっているということであろう。他の種類の事件と比較しても特許事件は、反トラスト法関連事件や従業員退職所得保障法 (ERISA法) 関連事件と並んでCVSGが頻繁に出される傾向にあると言われている<sup>53)</sup>。判例法の国、米国において、裁判所が、判例形成を通して重要な産業政策の舵取りの一部を担う以上、USPTOという専門行政庁を含む行政府の意見を無視することはできなくなっているのである。

#### (b) 最高裁事件における米国政府のアミカスブリーフ

ここまで米国特許訴訟において訟務長官のサーシオレイ

48) 泉卓也「CAFCを巡る論戦は甦る—専属管轄の考察を中心に—」『特技懇』No.252, 2009.1.30, 114頁

49) John F. Duffy, The Federal Circuit in the Shadow of the Solicitor General, 78 Geo. Wash. L. Rev. 518, 525 (2010) .

50) Barr Labs. v. Nurrough Wellcome Co., 515 U.S. 1130 (1995) .

51) 脚注49のDuffy, 530を参照。

52) 脚注49のDuffy, 530を参照。

53) David C. Thompson & Melanie F. Wachtell, An Empirical Analysis of Supreme Court Certiorari Petition Procedures: The call for Response and the Call for the Views of the Solicitor General, 16 Geo. Mason L. Rev. 237,245 (2009) .

ライブリーフがいかに重要かを説いてきたが、本案ブリーフの方はどうだろうか。本案ブリーフは最高裁の判断にどのような影響を与えているのであろうか。これを読み解く上では個別事件の判決を見てもいい。

次頁の表は1996年から現在まで、最高裁が上訴受理し、米国政府としてアマカスクリエ又は当事者として<sup>54)</sup>訴訟参加した特許事件の一覧である<sup>55)</sup>。訟務長官(表中ではSGと表記)の見解とCAFCの判決との相違の有無と、最高裁が判決で両者のうちのどちらを支持したのかについても合わせて記載している。

1996年以降、最高裁で審理された特許事件のうち、米国政府が訴訟参加したものは、全部で22件あり<sup>56)</sup>、その内、米国政府とCAFCとで意見の相違があったものが14件ある。このうち11件において最高裁は米国政府の見解に沿った判決が下されている。この事実からサーシオレイブリーフのみならず本案ブリーフにおいても訟務長官のアミカスブリーフは最高裁判決に絶大な影響を与えていることが分かる。

次に、上記22件のうち特徴的な4件を取り上げ、実際に本案ブリーフが最高裁判決にどのような影響を与えるのかという点について概観してみたい。

#### ① KSR 事件 (2007)<sup>57)</sup> — 米国政府の完全勝利事例

特許実務に携わる者にとっては非常に有名な米国の最高裁事件の一つにKSR事件がある。非自明性という特許要件の根幹に関わる問題について最高裁が判断をした画期的な判決であるが、この事件を訟務長官のアミカスブリーフという切り口から見るとまた違った側面が浮かび上がってくる<sup>58)</sup>。

複数の先行技術を組み合わせる本願発明が非自明性を有しないとして拒絶する場合には、従来CAFCの判例に基づき「教示(teaching)、示唆(suggestion)、動機(motivation)」の明確な記載が必要とされていた(俗に「TSMテスト」と言われる)が、このTSMテストの厳格な運用を否定したのがKSR事件の最高裁判決である。先行技術の組み合わせに必要なものは何かという点について、以前よりUSPTOは柔軟な立場を取ろうとしていた。USPTOはCAFCの前身のCCPAの判決を度々引用し「審査官は先

行技術文献に組み合わせを示す明確な記載がなくとも当業者の技術常識に基づいて動機づけを行うことは可能である」と主張していたが、CAFCはその主張を採用しなかった<sup>59)</sup>。このCAFCの立場に、業を煮やしていたのはUSPTOだけではない。米国政府全体としてもUSPTOと同様であった。米国政府は、2003年の連邦取引委員会の報告書<sup>60)</sup>の中で、質の悪い特許権が反競争的な要因となると指摘し、非自明性判断におけるTSMテストの厳格な運用をやめるべきであると提言していた<sup>61)</sup>。このような状況の中で、ようやく最高裁で米国政府に意見主張の場が与えられたのがこのKSR事件だったのである。KSR社からの上訴を受けた最高裁は、訟務長官に向けてCVSGを出す。これに対して訟務長官は非常に強い記載で上訴受理を求めるサーシオレイブリーフを提出した。さらに、最高裁が上訴を受理した後の本案審理時において、訟務長官は本案ブリーフを提出し、「USPTOの審査官は、先行技術を組み合わせる際には、当業者が有する基礎知識や常識等、あらゆる専門的知識を活用することが許されるべきであり、TSMテストの硬直的な運用は審査官に不必要な要求を課している」との主張を展開した。最終的に、最高裁は、訟務長官のアミカスブリーフの意見に沿う形で、従来のCAFCによるTSMテストの硬直的な運用を否定し、当業者が有する技術常識等を加味した柔軟な運用をするよう結論付けたのである。まさに、KSR事件は、アミカスブリーフを用いて、USPTOを含む米国政府がCAFCに完全勝利した事例なのである。

#### ② Microsoft v. AT&T 事件 (2007)<sup>62)</sup> — 米国政府の完全勝利事例 その2

2007年4月30日はCAFCにとっては「米国政府に完全敗北した日」と言ってもいい。同日に出された最高裁判決として、先のKSR事件以外にも一つ、CAFCの判決が否定された事件がある。これがMicrosoft v. AT&T事件である。

米国特許法271条(f)項には、特許発明の構成部品(component)を米国から供給して米国外で組み立てられた際に、この組立が米国内で行われていたら特許侵害となるような場合には、一定の要件を満たすことにより特許侵害

54) 訴訟当事者となっていたのは、Dichison v. Zurko(1998)とBilski v. Kappos(2009)の2件。これらでは、訟務長官がUSPTO長官の代理人となっている。

55) 脚注49のDuffy, 図8を参考にして作成。

56) 最高裁事件で米国政府が訴訟参加していない2つの事件(Holmes Group, Inc. v. Vornado Air Circulation System, Inc. (2002)及びGlobal-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A. (2011))は本表には掲載していない。

57) KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007)。

58) なお、KSR事件で提出されたアミカスブリーフ全体の内容については、南宏輔「進歩性/非自明性について～KSR事件を契機とした非自明性の議論及び特許の質の観点から～」『特技懇』No.245, 2007.5.22に詳しい。

59) In re Beasley, 117 F. App'x 739 (Fed. Cir. 2004); In re Lee, 277 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2002); In re Zurko, 258 F.3d 1379 (Fed. Cir. 2001)等

60) Federal Trade Commission, To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy, Executive Summary 11-12 (2003)。

61) 脚注48の泉, 119頁を参照。

62) Microsoft Corp. v. AT&T Corp., 550 U.S. 437 (2007)。



事件名	判決年	主な争点	SG/CAFC 立場の相違	判決が支持した立場 (SG/CAFC)
Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.	1997	均等侵害	有	SG
Pfaff v. Wells Electronics, Inc.	1998	102条 (b) 項の「販売」	無	両者
Dickinson v. Zurko	1999	審決に対するCAFCの審理基準	有	SG
Florida Prepaid Postsecondary Educ. Expense Bd. v. College Sav. Bank	1999	特許権等侵害における州政府の訴追免除	無	両者以外
J.E.M. Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred Intern., Inc.	2002	植物の特許適格性	無	両者
Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.	2002	均等侵害	有	SG
Merck KGaA v. Integra Lifesciences I, Ltd.	2005	271条 (e) 項 (1) の適用範囲	有	SG
Illinois Tool Works Inc. v. Independent Ink, Inc.	2006	特許製品の抱き合わせ販売への反トラスト法の適用	有	SG
eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.	2006	恒久的差止めの要件	無	両者以外
Laboratory Corp. of America Holdings v. Metabolite Laboratories, Inc.	2006	診断方法の特許適格性	—	— (上告受理後に却下したため不明)
MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.	2007	特許権無効確認訴訟におけるライセンスの当事者適格	有	SG
KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc.	2007	発明の非自明性の判断手法	有	SG
Microsoft Corp. v. AT & T Corp.	2007	271条 (f) 項の「構成部分」	有	SG
Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.	2008	特許権の消尽	有	SG
Bilski v. Kappos	2008	ビジネス方法の特許適格性	無	両者 <sup>※1</sup>
Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular Systems, Inc.	2011	バイドール法に基づく特許権の帰属	有	CAFC
Microsoft Corp. v. i4i Ltd. Partnership	2011	特許権侵害訴訟における無効の抗弁の証拠基準	無	両者
Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.	2012	投薬方法の特許適格性	有 <sup>※2</sup>	両者以外 <sup>※3</sup>
Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. v. Novo Nordisk A/S	2012	ハッチワックスマン法の反訴条項	有	SG
Kappos v. Hyatt	2012	145条の民事訴訟における新たな証拠の提出	有	CAFC
Bowman v. Monsanto Co.	2013	特許権の消尽	無	両者
Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.	2013	単離DNAの特許適格性	有	SG

※1 最高裁ではCAFCの「machine or transformation testが唯一の基準である」との判示内容は否定されているが、結論において、問題となった発明には特許適格性がないとし、CAFCの判断は支持されているので、このように表記している。

※2 問題となった発明の特許適格性について、CAFCは正面から肯定したのに対し、SGは101条の特許適格性を肯定したものの102条(新規性)、103条(非自明性)を持ち出した上で特許は無効であるとの見解を示しており、結論においてCAFCとSGの立場は異なっているので、「有」とした。

※3 最高裁は、問題となった発明について101条の特許適格性を否定し、さらに判決中でSGの見解も否定しているので、「両者以外」とした。

となる旨が規定されている。本事件は、ソフトウェアをマスターディスクの状態を米国外に送付し米国外で当該ソフトウェアをコピーしてそれをインストールしたコンピュータを販売していたMicrosoft社に対して、特許権を有していたAT&T社が特許侵害で訴えた事件である。

ソフトウェアがインストールされたコンピュータがAT&T社の特許権の技術的範囲に属することはMicrosoft社も認めており、争点は「いつ、どのような形でソフトウェアは271条(f)項で規定された『構成部分』となるのか」及び「Microsoft社による米国外へのソフトウェアの送付行為は271条(f)項で規定された『供給』に当たるのか」という点であった。連邦地裁とCAFCは、AT&T社の主張を認め、271条(f)項に基づく特許侵害を肯定していた。この事件で、最高裁は、ソフトウェアについて、コンピュータが読み取り可能なCD-ROM等のコピーとなって初めて271条(f)項の「構成部分」に当たるのであり、コンピュータにインストールされるソフトウェアのコピーは米国外で行われているのだから、Microsoft社の送付行為は271条(f)項の「供給」には当たらないと判示し、271条(f)項の侵害には該当しないと結論した。

この事件、米国政府のアミカスブリーフとの関係で見ると興味深い点が見えてくる。この最高裁の判断は、実は審理中に提出された訟務長官のアミカスブリーフの内容と同じなのである。特に、最高裁判決(多数意見)の中では、271条(f)項の解釈について、訟務長官のアミカスブリーフを4度も引用し、立法時の議会の立場はアミカスブリーフで示された米国政府の立場と同じであることを強調している。また、「271条(f)項の解釈において、米国外でのソフトウェアのコピーが特許侵害とならないとすると、それは法の抜け穴(a loophole)である。」とのAT&T社の主張について、最高裁は、「特許法において改正が必要であるのならそれは司法ではなく立法府である議会が行うべきだ。」と述べているが、その論理の展開も、アミカスブリーフで示された米国政府の見解と同じものである<sup>63)</sup>。アミカスブリーフを通じて、最高裁が特許法の規定の解釈に関する米国政府の見解を尊重した好例であると言えよう。

### ③ Stanford事件(2011)<sup>64)</sup> — 数少ないCAFC勝利事例

先の表で示したようにCAFCと米国政府の見解が相違する場合、最高裁は多くの事件で米国政府の見解に沿った判決を下しているが、2件だけCAFCを支持した事件があ

るので、そのうちの一つを紹介したい。

Stanford事件は、スタンフォード大学の研究員だった発明者が大学外の民間企業の研究室で行った研究成果の発明の特許権の帰属について争われた事件である。この研究はスタンフォード大学が政府機関から基金を得て行われたものであったために、スタンフォード大学は、政府機関の基金を得て行われた研究成果の発明は基金を得た契約機関がその保有についての選択権を有する旨を定めたバイドール法の規定を根拠に、契約機関たる大学こそが特許権者であることを主張した。一方、実際に発明が行われた研究室を提供した企業は発明者と独自に発明の譲渡契約を結んでいたために自身に特許権が帰属する旨を主張した。CAFCは、特許権は本来発明者に帰属するのであるという特許法の原則を確認した上で、本件は、契約書の文言の違いから、発明者と大学が結んだ契約よりも発明者と企業が結んだ契約を優先し、特許権は企業側に帰属し大学には帰属しない旨を判決していた。上訴審で、最高裁はバイドール法の規定の文言を綿密に検討した上で、バイドール法は契約機関が発明を有する場合において政府機関との関係でその発明を保有するか否かの選択権を有することを規定しているにすぎず、政府基金による発明について契約機関に自動的に権利の保有を認めるものではないとしてCAFC判決を支持した。

バイドール法では、バイドール法の適用下にある特許権について、基金を提供した政府系機関はライセンスを得ることができる点が規定されている。大学等の契約機関に多くの基金を提供している米国政府としては発明者と契約機関との間の杜撰な譲渡契約によってバイドール法の適用から逃れられ、提供された基金が結果的に政府の手の届かない第三者の特許権となってしまうことは避けたいと考えるのは当然であり、現に、米国政府はスタンフォード大学を支持するアミカスブリーフを提出している。本事件では、事案の性質上、米国政府は形式的には訴訟外の第三者としてのアミカスキュリエであるが、実質はスタンフォード大学と同じ立場の訴訟当事者に近い存在であったとすることができる。実際、判決の中では、「Stanfordとアミカスキュリエの米国政府は……と主張している」と、両者が並べて記載されている。米国政府のアミカスブリーフについて、この事件の判決から得られる知見としては、米国政府といえども、立場上、訴訟当事者に近い存在としてアミカスブリーフを提出する場合は、その見解は支持されない場合もあるということだろうか<sup>65)</sup>。

63) 詳細には、「議会はソフトウェアが簡単にコピーできることは十分に理解している。実際に例えば著作権法に関するデジタルミレニアム法を立法化しているがそれはソフトウェアのコピーが容易であることの弊害に対処するためである。特許法においてもこの問題に対応するために改正が必要であるのならそれは司法によるのではなく立法府である議会が行うべきである。」という論理立てが訟務長官提出のアミカスブリーフと酷似している(脚注49のDuffy, 542-543を参照)。

64) Bd. of Trustees of Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys., Inc., 131 S. Ct. 2188 (2011) .

65) なお、Stanford事件の他に米国政府の見解が支持されずCAFC判決が支持されたもう一つの事件(Kappos v. Hyatt)は、USPTO長官が訴訟当事者になっており訟務長官が代理人となっている事件である。

#### ④ Myriad事件 (2013)<sup>66)</sup> — USPTO実務よりも重要視された米国政府のアミカスブリーフ

ここまで取り上げた事件には、意見の対立構造として「CAFC vs 米国政府 (USPTO支持)」という構図の事件が多かったが、必ずしも米国政府内意見の対立がないということはない。USPTOの実務を米国政府が真っ向から否定することも起こり得るのであり、「CAFC (USPTO支持) vs 米国政府」という構図の事件もあるわけである。本稿の冒頭にも記載したMyriad事件がまさに好例であるので、以下、概観してみたい。

この事件は、自然に存在するDNAから切り離されたDNA (以下「単離DNA」という) や人工的に生成されたDNA (以下「cDNA」という) が米国特許法101条で規定する特許の適格性を有しているかが争われたものである。この特許法101条が規定する特許適格性<sup>67)</sup> について、過去の判例によって、特許適格性を有しない、つまり特許対象にはならないものは「自然法則、物理現象、抽象的アイデア」であるとされた<sup>68)</sup>。そして、例えば、地球上で発見された新しい鉱物や自然界で発見された新しい植物は特許の対象ではないと判示されていた。つまり、過去の判例から、自然に存在しているもの自体は特許にならないという判例法ができていたわけだ。本事件では、単離DNAが自然に存在しているものなのか否か、また、cDNAはどうなのか、これが本事件の核心となっていた。従来30年近くに渡り、USPTOは審査実務においてcDNAのみならず単離DNAの特許適格性も認めていた。CAFCも本事件の控訴審でUSPTOの実務を肯定し、単離DNA、cDNAともに特許適格性を有するとの判断を下していた。USPTOとCAFCといういわば特許業界の2大スペシャリストが一致したわけであるから、これはもはや疑いようのない状況のようにも思える。しかし、ここに異論を挟んだのが、米国政府だったのである。控訴審に続き最高裁での審理においても米国政府は「cDNAは自然に存在しないから特許適格性を有するが、単離DNAは自然に存在するのだから特許適格性を有さない」旨のアミカスブリーフを提出し、ついには最高裁もCAFC判決を破棄し、米国政府の立場に沿う判決を下したのだった。

最高裁の判決文を読むと、結論のみならずその理屈も米国政府の見解と非常に似ていることが分かる。しかし、主要部分において米国政府のアミカスブリーフは引用されていない。唯一、判決文の中で米国政府のアミカスブリーフ

が登場するのは、単離DNAの特許適格性に関する検討箇所の最後の部分である。当該部分において、最高裁は、USPTOが従来の審査実務で単離DNAの特許適格性を認めてきたのだからそれは尊重すべきだという主張に対して、「米国政府は、控訴審及び本審において、アミカスキュリエとして、単離DNAは101条に規定する特許適格性を有していないと論じており、さらに、特許庁の実務があるからといって、それが単離DNAの特許適格性を認める十分な理由にはならないと主張している。これらの譲歩の主張 (concessions) は、特許庁の判断に従うことに不利に働く。」と述べ、(確立された判例法に基づいていなかった) USPTOの長年の実務よりも米国政府の意見を重視する姿勢を明確にしている。

以上のとおり、訟務長官のアミカスブリーフは、サーシオレイライブリーフのみならず本案ブリーフにおいても、政府の意見を判決に反映させるツールとして絶大なる影響力を有していると言える。

#### (4) アミカスキュリエ制度がもたらすその他の効果

##### (a) CAFC専属管轄に因る問題の解決ツール

CAFC専属管轄による問題の一つに多様な意見を反映できなくなる点がある。通常の一般的な事件では、控訴審レベルでサーキット・スプリットが生じるために訴訟当事者が各自の論を展開する際には、当該サーキットの先例とは異なる立場の他のサーキットの控訴審判決を引用する等して主張することができる。しかし、特許事件についてはCAFCの専属管轄であるためにこのような手法は取れない。訴訟当事者は自ずと過去のCAFCの先例に縛られ、それ以外の考え方については耳を塞がざるをえなくなるのである。勿論、これは判例の統一という点では優れている。しかし、反面、控訴審レベルにおいて多様な意見が反映されないという欠点があり、これがCAFC専属管轄による問題の一つであるとの指摘がある<sup>69)</sup>。この問題を解決する一つのツールとして、アミカスキュリエ制度が機能しているように思う。専属管轄であるが故の多様な意見の欠如という問題に対して、外部からのインプットを増やすことでCAFCの考えの視点を増やすことが一つの解決方法である<sup>70)</sup>。実際、W.L. Gore & Associates, Inc. v. C.R. Bard, Inc. 事件<sup>71)</sup> においては、一度CAFCは地裁判決支持の判決を下しながら、大法廷による再審理請求時において提出

66) Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 133 S. Ct. 2107 (2013) .

67) 特許法101条には、「新規で有用なプロセス、機械、生産品又は組成物、あるいは、それらの新規で有用な改良を発明又は発見した者は、本法に定める条件及び要件にしたがい特許を得ることができる。」と規定されている。

68) Diamond v. Chakrabarty 447 U.S. 303 (1980) .

69) 脚注48の泉、117頁を参照。

70) 脚注48の泉、125頁を参照。

71) Bard Peripheral Vascular, Inc. v. W.L. Gore & Associates, Inc., 476 F. App'x 747 (Fed. Cir. 2012) .

されたアミカスブリーフに基づいて、先の判決を修正した上で再発行し、アミカスブリーフで提示された新たな論点について地裁に再考するよう差し戻している。第2節(4)で、アミカスキュリエ制度の「情報説」があることを紹介したが、この第三者による情報の提供機能は、特に特許事件において、CAFCが専属管轄であるがゆえに、殊更、意義を持つと考えられる。



CAFC (筆者撮影)

#### (b) 特許業界の活性化

ここまでアミカスキュリエの中でも特に米国政府の代表、訟務長官提出のものを中心に論じてきた。先述のとおり、主なアミカスキュリエには、他に、弁護士団体、大学教授、産業界等が存在するが、彼らのアミカスブリーフの支持率は先述のとおり米国政府のものに比べて低い。では、アミカスブリーフは彼らにとって意味のないものなのだろうかという点を決してそのようなことはない。裁判所の判決に直接影響を与えることは限られているとしても、産業界として意見表明することは先の「関係者説」にあるように裁判所にも関心があるところであるし、また、弁護士や大学教授からは先の「情報説」にあるように当事者からは提供されない法理論や法問題が提供され<sup>72)</sup>、それは判事からも強く望まれているものである。また、大学教授は自身が指導する学生の研究活動の一環としてアミカスブリーフを作成させることもあるようで、学生にとっては、アミカスブリーフは生きた教材にもなり得るのである。これら公衆の意見が裁判所に提供されることによって、判決に対する公衆の納得感が高まると同時に、判決は社会の実態を踏まえたより精度の高いものとなる。

また、副次的効果として、アミカスキュリエ制度によって訴訟参加する(できる)ことによって、特許事件に対す

る社会全体の関心が高まることも見逃してはならない。公衆が自らの意見を裁判所の法解釈等に反映できるとなると、常に特許事件は公衆の関心の的になる。アミカスキュリエ制度がある種の架け橋となって、裁判所と弁護士、関連業界、学術団体等とを結び、特許業界全体として新たな問題に取り組み解決していく気運が生まれているように感じる。アミカスブリーフ制度は、特許業界全体の活性化にも繋がっていると考えられるのである。

#### 4. 日本版アミカスキュリエ制度の可能性

これまで米国における特許事件におけるアミカスキュリエ制度の役割について見てきたが、最後に日本での導入の可能性について簡単に触れておきたい。

日本には米国のアミカスキュリエ制度に当たるようなものはない。特許関係では、無効審判等の当事者系審判の審決取消訴訟において特許庁長官が裁判所の求めに応じて、又は、裁判所の許可を得て意見を述べる事ができる(特許法180条の2)が、侵害訴訟等その他の訴訟では認められていないし、何よりも広く公衆が裁判所に意見を述べるような制度ではない。「そもそも日本は米国のような判例法主義の国ではないのだから米国と同じ土俵で考えるべきではない」というもっともな指摘は敢えて横に置いておいて、日本版アミカスキュリエ制度の可能性について考えてみたい。日本では必要ないのであろうか。筆者は日本においても特に特許事件において、このような制度があっても良いのではないかと考えている。その理由は三つある。第一に、日本の特許事件も米国と同様に控訴審レベルで知財高裁の専属管轄になっていることである。第3節で、米国においてCAFCの専属管轄であるが故の問題点の解決方法としてアミカスブリーフが機能していることを指摘したが、同じような状況はまさに日本においても起こり得る。日本版アミカスキュリエ制度ができれば、それによって提出されるアミカスブリーフは、最高裁の上告受理の判断の重要な資料となるであろうし、知財高裁への多様な情報のインプットという意味でも十分に意義深いものになる。第二に、知財高裁の専属管轄によって知財高裁判決の判例としての重要性が増していることを挙げておきたい。日本は米国のような判例法主義の国ではないため、理論的には知財高裁の判決に判例としての拘束力はない。判決は、あくまでも個別事件の紛争処理を目的とするものであり、米国ほど判例の形成という意味合いは強くない。しかし、である。知財高裁は、「知的財産に関する事件についての裁判の一層の充実及び迅速化を図る」<sup>73)</sup>ことを目的に設立さ

72) 大学教授は頻繁にアミカスブリーフで自身の論文を引用する。アミカスキュリエ制度を通して学術界で示した自身の見解を直接司法の場に届けることができる。

73) 知的財産高等裁判所設置法1条

れたものであり、特に、大合議事件にあっては、「高裁レベルでの判例の統一を目的」として各部から選ばれた5名の判事による審理が行われる<sup>74)</sup>。ゆえに、知財高裁の判決は当事者以外の第三者の実務にも広く影響を与える。ところが、現状、知財高裁の本案審理において公衆が意見を述べることはできないし、また、知財高裁に控訴された事件を大合議で審理するか否かでさえ、合議体の判断に任せられ(特許法182条の2等)、第三者からの意見を反映する仕組みはない。知財高裁の判決、特に大合議判決は、判例の形成という点で、当事者のみならず広く第三者に影響を及ぼし得るのであるから、このような判決の形成過程において、当事者以外からも広く意見を求めるスキームがあってもよいのではないだろうか<sup>75)</sup>。第三に、日本版アミカスキュリエ制度の導入へのニーズが高まりを見せていることが挙げられる。日本弁理士会は、2011年度にアミカスブリーフ委員会を立ち上げ、導入の是非について検討している<sup>76)</sup>。また、日本学術会議も2010年の報告書<sup>77)</sup>の中で日本版アミカスキュリエ制度の導入を要望している。このような特許制度のユーザーからのニーズは導入の大きな後ろ盾になるであろう。

もっとも、日本版アミカスキュリエ制度が導入されることによって全てが良くなるというわけではない。仮に日本版アミカスキュリエ制度が導入された場合の懸念事項の一つとして、裁判所判事の負担増が挙げられる。米国では膨大なアミカスブリーフの前裁きをロークラークが行っていることは先述のとおりである。米国のロークラークに相当する者として、日本では専門委員や裁判所調査官が存在するが、人数も職務権能もロークラーク程、充実したものではないように感じる。将来、日本においても同様な制度を導入するのであれば、裁判所に置かれた専門委員や裁判所調査官を拡充する等、判事をサポートする人的支援体制の強化が必要になるであろう。

## 5. おわりに

本稿では、米国におけるアミカスキュリエ制度やそれが特許事件において果たす役割について論じてきた。特許事件において、この制度は多くの人に利用され、特許法の発展に多大なる影響を与えてきたことがご理解頂けたならば幸甚である。筆者は、これまで米国において、裁判所判事、弁護士、大学教授等、特許制度に携わる様々な立場の人々に「特許事件でアミカスキュリエ制度は有用だと思うか?」と質問してきた。驚くべきことに彼らの答えは全て同じ

「Yes」だった。公衆が裁判所に対して意見を述べることによって、判決の精度を高めると同時に公衆の納得感を醸成する—このアミカスキュリエ制度の理念は現実に実現されているように感じる。もっとも、法体系の異なる日本において同様な制度を導入することは簡単ではないだろう。しかし、導入するにしましなくても、まずは参考となる米国の本制度の内容と状況を把握することが必要である。将来的に、本稿が、そのような特許事件におけるアミカスキュリエ制度の理解の一助となれば幸いである。

なお、最後になったが、本稿をまとめるに当たり、多くの方々に参考資料の提供や助言を頂いた。特に、フォーダム大学ロースクールのHugh Hansen教授、木村剛大弁護士、Immanuel Kim氏には、貴重な時間を割いてディスカッションをして頂いたり、大変参考になる資料を提供して頂いた。この場を借りて深く御礼申し上げたい。

## profile

加藤 範久 (かとう のりひさ)

2003年4月	特許庁入庁(特許審査第一部自然資源)
2007年4月	審査官昇任
2008年7月	調整課企画調査班企画第二係長
2010年6月	総務課法規班法規係長、後に課長補佐
2011年10月	特許審査第一部アミューズメント 審査官
2012年7月より	米国フォーダム大学ロースクールに留学中

74) 「知的財産高等裁判所飯村敏明所長インタビュー」『特技懇』No.267, 2012.11.13.

75) 現に、知財高裁の元所長である篠原勝美氏もインタビューの中で日本版アミカスキュリエ制度の導入について言及している。  
<http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/shinohara20060410.html> (最終アクセス日: 2013年10月1日)

76) アミカスブリーフ委員会「日本版アミカスブリーフ制度の実現に向けて」『パテント』第65巻 第3号, 2012.3.

77) 日本学術会議 科学者委員会知的財産検討分科会「科学者コミュニティから見た今後の知的財産権制度のあり方について」2010.8.4.