

最近の最高裁特許事件

米国特許法をめぐる最上級の控訴裁判所は連邦最高裁判所（以下「最高裁」）であるが、最高裁の歴史上、特許事件は相対的に件数が少なく、数年間一件も無いこともあった。この傾向は、特許事件の控訴審が 1982 年に連邦巡回控訴裁判所（CAFC）に一本化されてからも続いた。しかし、2005 年になると、最高裁は前例がないほどの CAFC 判決を取り上げて、その見直しに着手した。それから 10 年、最高裁は 27 件の特許事件を審理し、そのうちの 22 件について CAFC の法解釈を否定した。

この傾向は今も続いている。最高裁は、今開廷期に 2 件の特許事件の判決を下した。*Samsung Electronics Co. v. Apple Inc.* 事件（デザイン特許の損害賠償事件）と、*Life Tech v. Promega* 事件（35 U.S.C. § 271(f)(1)に基づく単一部品の供給による侵害事件）である。いずれも CAFC の判決をくつがえした。さらに、5 件の裁量上訴（certiorari）を受理しており、それらの判決は 2017 年 6 月までに出版される予定だ。また、10 件の裁量上訴が係属中である。最高裁による下級審判決の破棄率は、これまで CAFC に対するものが筆頭であったが、最近、第 9 巡回区控訴裁判判決がそれにとって代った。

最高裁が近年なぜ特許問題に関心を持つのか—このテーマを議論する「知的財産、私法及び最高裁」と題するシンポジウムが、ジョージ・ワシントン大とハーバード大のロースクールの共催で 3 月 10 日に開催された。最高裁で特許事件を担当した経験のある弁護士、著名なロースクールの教授そして若干の裁判官が、なぜ最高裁が特許事件に関心をもつようになったか、その理由を語った。何人かの講師は、最高裁の特許事件への介入が 2005 年から増えたことについて、その年にジョン・ロバーツ長官が着任したことを指摘した。そして、ロバーツ長官が訴訟弁護士時代に知的財産への興味を育てていたと推測した。また、特許法解釈が CAFC によって統一され、それが特許の価値の増大につながったとする分析にも異論は出されなかった。裁量上訴に対する多くの意見や反対意見が提出されていること自体、特許法が産業にとって重要であることを示している。

最高裁が裁量上訴を受理するのは、控訴審での結論が割れ、最高裁の統一的な判断が求められる場合が殆どである。このことも最高裁に影響しているとの指摘がなされた。つまり、特許事件の控訴審は CAFC だけが扱い、それについて他の巡回控訴裁の判断が割れるという状況は発生しない。そのため、CAFC の判決が特許法の本流から外れることがないように監視する大きな責任を最高裁が感じているというのである。また、法曹界には、専

門裁判所を設置するという考えに反対する人もおり、通常の裁判官（例えば最高裁判事）が専門裁判官の決定を見直しして、CAFCの独善に陥らないようにするのが最善であるという声もある。

CAFCが開設された当時、最高裁は特許法の発展をCAFCに任せることに前向きであった。しかし、時間の経過と共に、最高裁が問題視するような傾向が生じてきた。最初に指摘されたのが、CAFCがあまりにプロパテントになりすぎ、それが弱い特許やパテントコントロールの追い風となっているという懸念である。最高裁がこれを本当に心配しているどうかはさておき、CAFCが認めた特許保護のほとんどが最高裁によって見直されていることは事実である。例えば、以下の事件では、特許適格からいくつかの主題が除外された。つまり、2012年の *Mayo v. Prometheus* 事件で、診断方法は自然法則にあたるので特許が認められないとされ、2013年の *AMP v. Myriad* 事件で、天然由来のDNA断片に特許が認められないとされ、2014年の *Alice v. CLS Bank* 事件で、「抽象的アイデア」には特許が認められないとされた。

次に指摘されたのが、CAFCの多くの判決によって、白黒のはっきりした解釈ルール（ブライトライン・ルール）が確立されたことである。このルールは、恐らく、複雑な特許事件を地裁が判断しやすいようにするために生まれたものであろう。最高裁はしばしばこれらの解釈ルールを退けて、もっと柔軟な、ケースバイケースの分析に置き換えてきた。三番目の指摘は、これは二番目と関連するものであるが、CAFCが確立した特許訴訟特有のルールが度々しりぞけられていること。その代わりに最高裁は、他の法領域で適用される原則を適用することを好む傾向にある。シンポジウムで例示されたのが2006年の *eBay v. MercExchange* 事件（547 U.S. 338）である。CAFCの判例では、特許権者が有効特許の侵害を立証すれば、永久差止めはほぼ常に認められた。しかし最高裁は、それに代わって、他の法領域での差止め要件と類似する4つの要件を提示した。このように、特許法特有の解釈ルールが、他の法律の差止め基準と類似する柔軟なケースバイケースの分析ルールに替えられた。その結果、特許権者が侵害者を差し止めることは、これまで以上に難しくなった。

もう一つの要因として指摘されたのが、CAFCがその前身である裁判所の判決も含め、自らの何千という判決例を根拠にして判決を下すことである。CAFCが最高裁の判例を根拠にすることはほとんどない。一方、最高裁は、自らが下した限られた数の判例—その中にはかなり古いものもある—に強く依拠しており、CAFCの判例にはあまり関心を示さな

い。つまり、CAFC の判決は最高裁を拘束しないのである。最高裁は、自らの先例との整合性から CAFC の判決を見直すことになる。

勿論、最高裁は全ての特許事件を取り上げる訳ではない。2016 年には 35 件もの特許事件の裁量上訴が退けられた。ただし、最高裁が多くの CAFC 判決を破棄している事実は、ある意味で一部の裁量上訴を促していることも否めない。つまり、最高裁の破棄判決の多いことが、最高裁での一発逆転をかける敗訴当事者を勇気づけているのである。

このような傾向はもうしばらく続くと思われる。多くの特許事件で、最高裁への裁量上訴が出されるであろう。最高裁は、これまで以上に特許事件の再審理を認めるであろう。そして、ブライトライン・ルールや他の法領域と異なる原則に基づく CAFC の判決を破棄することになるだろう。興味深いのは CAFC のキンバリー・ムーア裁判官の言葉である。ムーア裁判官は、控訴人がいつも CAFC の判決例を根拠にして準備書面を作成していると指摘し、もっと他の法領域の関連原則を議論することを求めている。そうすれば最高裁が CAFC に送っているメッセージに沿った判決を CAFC は下すことができるだろうというのである。