

連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) 判決を 覆す連邦最高裁判所の最近の動向

— CAFC は無力化したのか —

Sean M. McGinn*

Joseph P. Hrutka**

会員 平田 忠雄 (監訳)



序論及び概要

米国において、連邦法の法的問題に関する最終審は連邦最高裁判所（以下「最高裁」）である。しかし、明らかに量的限界があるため、最高裁が判決を下す訴訟件数は毎年限定され、その結果、多数の他の下級控訴審判決が先例（判例）として残っている⁽¹⁾。そのため、実際に最高裁が審理する事件を選択するときには、この選択は一般に、事件自体が特に重要性を有すること、又は最高裁が異なる裁判所間での先例の調和を希望することを意味すると考えられる⁽²⁾。

1982年の創設以来、連邦巡回控訴裁判所（以下、便宜上「CAFC」とする）は、特許訴訟における事実上の終審裁判所となっている⁽³⁾。CAFCの判決を覆し、特許権を制限する最近の最高裁の動向にかかわらず、最高裁により審査される特許訴訟事件はわずかである⁽⁴⁾。事実、CAFCは特許審判のための単独かつ高度に専門的な連邦裁判所として創設された⁽⁵⁾。従って、特許訴訟は控訴審では連邦地方裁判所（第一審裁判所）からCAFCに進む。最高裁が事件の審査を選択する可能性は低いため、CAFCの判決が終局判決（先例）となる。

従って、最高裁がCAFCに対して権限を有していても、最高裁は現在のようなペースでは特許訴訟を審査してこなかった（事実、過去数年にわたり、最高裁は1965年以来のどの時期よりも多く特許分野の事件で判決を出してきた⁽⁶⁾）。このように、最近までCAFCは特許法特有の争点を扱うものとして信頼を寄せられ、事実上の終審裁判所とされてきた⁽⁷⁾。

2005年以降、最高裁判事の構成の三分の一が変更となった（定員9名のうち3名が新任の判事である）。例えば、「新顔」であるRoberts最高裁長官（主席判

事）とAlito判事が最近の特許関連の判決の一部を担ってきた⁽⁸⁾。なお、下記のMicrosoft事件にRoberts長官は関与していない。更に、最も新しい判事であるSotomayor判事が最近退職したSouter判事に交代して、次回のBilski事件判決に関与する予定である。

新任の判事の存在が最高裁の特許訴訟関与の姿勢及び対応に変化をもたらしたと考えるものもいるが、最高裁の「反乱」は新任の判事の着任前に遡る。従って、最高裁判事の構成の変化が、特許分野でのCAFCの専門性に対する最高裁の姿勢の変化及び所謂「尊重」の欠如の引き金になったわけではないと思われる。

但し、Roberts長官は最高裁の新たなメンバーとして、最高裁の有力な見解を表明してきたものと思われる。口頭審理において、下級審が最高裁の先例に従う必要があることを議論した際、新長官は「彼らに選択の余地がありますか。最高裁のルールが気に入らないから適用しないとは言えないですよ、CAFC以外は。」とジョークを飛ばしている⁽⁹⁾。

最高裁による審査が稀なことから、CAFC判決が最高裁によって破棄され、特許権が制限された最近の特許訴訟事件の衝撃が強かった。最高裁はこの一連の破棄判決のために、通常よりもはるかに多い件数の特許訴訟の審査を選択したことになる。そして、最高裁は審査した全てのCAFC判決を覆している。

特許法分野におけるこのレベルの動きは、米国特許法改正又はCAFCの機能を修正するために最高裁が進めている努力を示すものかもしれない。これらの事件は特許法に関わるものであるため、最高裁の最終目的は何かという一般的問題と、これらの動きが将来的に特許実務家にとって何を意味するのかという個別的

* McGinn IP Law Group, PLLC 米国特許弁護士

** McGinn IP Law Group, PLLC 米国特許弁護士

問題につながるものである。

以下に詳述するように、CAFCは特許審判の専門的かつ専属の管轄裁判所であるが、最高裁は最近の判決において、CAFCが適用すべき原則(ルール)は最高裁が作るということをCAFCに再認識させている、というのが筆者の見解である。

従って、本稿では、最近の数件の訴訟を検討し、最高裁がどのような形でCAFCに対する管理の強化を決定したかを判断する。次に、最高裁の新たな姿勢が今回の*Bilski*事件判決に与える影響を予測する。

本論

これらの最高裁判決を通していくつかのテーマが浮上してきた。第一のテーマは、最高裁によるCAFCの「抑制」(制限)である。事実、最高裁は、CAFCが特許法分野の控訴事件を独占してきたことに反発したと思われる。CAFCの抑制のテーマにおいて、最高裁はCAFCを抑制し、CAFCが従うべき法規範として最高裁自らの先例を回復させている。すなわち、CAFCが独自に法を適用したため、最高裁の先例が最高裁が当初意図した範囲を超えて展開したのかもしれない。

第二のテーマは、最高裁は、CAFCにより確立された又は適用されたルール(原則)を厳格な(柔軟性がない)ものとみなす一方で、特許法の適用には柔軟なルールを好んでいるという点である。

第三のテーマは、CAFCが新しいテクノロジーに合わせて法を修正する又は適応させるという決定をした場合に、立法府(米国連邦議会)に留保されるべき政策的権力をCAFCが代わって行使することを最高裁が正したという点である。すなわち、特許法の改正は米国連邦議会によって行われるべきものであって、CAFCの仕事は単に法を解釈することであるという点を最高裁はCAFCに再認識させている。仮に法律に対する司法上の変更が必要であったとしても、それは法改正の要因にすぎないことを最高裁は示唆している。

更に浮上する第四のテーマは、特許検討のための物理的標準の必要性である。従って、プロセスやコンピュータ・プログラム等の他の無形物を検討する場合、最高裁は、無形物の物理的具體化又は変換を特許クレームの構成要素又は主題として特徴づけている。

更に、*Bilski*事件判決の予想に関しては、上記のい

くつかの事件にも他の無形のプロセスを物質又は構成要素に関連させるというテーマが存在する。最高裁が無形のプロセスが争点となった他の判決と同様の判断を行う可能性は高い。

従って、上記のテーマは、今回の*Bilski*事件判決でどのような判断が下されるかを含めて、最高裁がCAFCを主導していく方向性の理解に役立つと思われる。以下、最高裁による最近の判決を振り返る。

1) CAFCの判決を覆した最近の最高裁訴訟

a) Microsoft v. AT&T 事件

2006年4月30日判決の*Microsoft v. AT&T*事件は、上記のテーマのうちのいくつかを示した⁽¹⁰⁾。第一に、CAFCが抑制されている点、及びCAFCは新政策を策定できないと最高裁が明らかにしている点である。更に、特許法上ソフトウェアはどの時点で「構成部品(component)」となるのかを最高裁が判断せざるをえなかったため、物理的性質のテーマが生じている⁽¹¹⁾。

*Microsoft*事件において、CAFCは、コンピュータにコピー及びインストールされる特許権侵害のソフトウェアのマスター・コピーを外国企業に提供したため、Microsoft社は米国特許法35 U.S.C. 271条(f)による侵害の責任を負うと判示した。従って、特許権侵害のコンピュータが米国内に入らないとしても、271条(f)によれば被疑侵害者が以下を供給する場合には特許権侵害となる。

「…特許発明の構成部品の全部又は要部を、当該構成部品がその全体又は一部において組み立てられていない状態において、当該構成部品をその組立が合衆国内において行われたときは特許侵害となるような方法により合衆国外で組み立てることを積極的に誘引するような態様で、合衆国において又は合衆国から供給した又は供給させたときは、当該人は、侵害者としての責めを負わなければならない。」

米国特許権者が国外における侵害行為をコントロールできない場合であっても、米国から国外への構成部品の供給は米国との十分な関連性(「関係」)を有し、結果として特許権侵害の責任を生じると考えられる。

意見が分かれた(2対1)CAFCの3名の合議体は、Microsoft社が米国外のコンピュータ・メーカーに特許権を侵害するプログラムのマスター・コピーを供給したため、AT&T社の音声認識ソフトウェアの特許

権を侵害したと認定した。CAFCは「複製の意図をもって国外に1つのコピーを送付する行為は国外で作成されたコピーに対する271条(f)の責任を生じさせる」と判示した。

一方、CAFCのRader判事は反対意見として、この判決は「271条(f)の適用を文字通り『米国から出荷された』構成部品に限定することにより、法律の明文の規定及び外国特許法制度を尊重する」ことをしない「国外拡張」のおそれがあると警告した⁽¹²⁾。

更に、CAFCは、ソフトウェアのコピーの容易性に基づいて国外でのコピーは構成部品の供給と同じとみなすという271条(f)の解釈を行った。271条(f)の起草時にはソフトウェアのコピーを予期していなかったかもしれないが、CAFCは新しいテクノロジーを考慮して271条(f)を解釈した。CAFCは、ソフトウェアの国外での複製を271条(f)の法目的を阻害する「抜け道」と呼んだ。上記のように、CAFCは国外でのコピーを「米国からの供給」に含むように271条(f)の解釈を修正した⁽¹³⁾。

上告審で、最高裁は7対1でCAFCの判決を覆し、35 U.S.C.271条(f)はソフトウェアの国外での複製を含むようには拡張解釈されないと判示した。最高裁は、コピーの容易性は271条(f)に基づく侵害責任を生じさせる要因にはならないとするRader判事の反対意見に同意した⁽¹⁴⁾。

無形物であるプロセスの物理的標準のテーマに関して、最高裁は最初に「どの時点で」ソフトウェアが271条(f)の構成部品になるのかを検討した。最高裁は、対象が「コンピュータで読み取り可能なコピー」と表現されている場合に、ソフトウェアが271条(f)の「構成部品」になると判断した。

従って、271条(f)によれば、物理的実体のない抽象的なソフトウェア・コードは構成部品ではない。興味深いことに、最高裁は理由として、ソフトウェアそのものは青写真のようなものであり、コンピュータに連動させることはできないと述べている。すなわち、抽象的なソフトウェアはソフトウェアにエンコードされた指示を実行しうる装置に結合された場合のソフトウェアとは異なる。

最高裁は、Microsoft社が特許権を侵害するソフトウェアのマスター・コピーを提供したことが当該構成部品を米国から供給したことにあたるかという争点についても判断した。最高裁は、「コピー」は「供給」と

同じであるというCAFCの理由付けに同意しなかった。事実、最高裁は、271条(f)が「当該構成部品の組み立てを積極的に誘引する態様による」(強調部分は最高裁により追加されたもの)米国からの構成部品の供給を禁止するものであると述べた。すなわち、構成部品は、争点となる特許発明を作成するように組み立てることが禁止されている。最高裁は、コピー(ひいては「構成部品」)は米国外で作成されるまで存在しないと判示した。

Alito判事、Thomas判事及びBreyer判事は、判決理由に同意し、271条(f)の構成部品が米国から供給されていないことに同意した。同意意見は、構成部品は物理的実体を有するものでなければならないとの理由付けからこの結論に達した。プログラムが米国から出荷されたマスター・コピーからコピーされたことから、これらの判事は、マスター・ディスクの磁気的又は光学的エンコードがコピー処理により変更されることなくディスクに残っているため、ディスクの物理的部分は国外で製造されたコンピュータの一部としないと要約した。従って、特許権侵害の装置の一部となる米国から(供給された)物理的実体がないことから、271条(f)違反はありえない⁽¹⁵⁾。すなわち、同意意見の判事は問題の構成部品は物理的実体を有しなければならないと判示することを望んだと思われる。

更に、CAFCは271条(f)の解釈にあたって過度に範囲を拡張した。最高裁は、271条(f)は外国司法管轄の領域に対する「構成部品」の供給を禁止するものであって、米国外で起こりうるコピーを禁止するものではないと述べた⁽¹⁶⁾。更に、最高裁は、*Deepsouth*事件の先例によれば、米国特許法は国外に適用範囲を拡張する努力は行っていないと認定した⁽¹⁷⁾。抑制のテーマと同様に、最高裁は、CAFC等の下級審は米国法が国外でも効力を有するという解釈をすべきではないとのルールを確立した。従って、CAFCはかかる解釈を行い、271条(f)を誤って拡張解釈した⁽¹⁸⁾。更に、最高裁は、CAFCに対して争点となった先例を認識させ、CAFCがこれらの判決に従ったルールを確立すべきだったことを再認識させた⁽¹⁹⁾。

CAFCは、「コピー行為は『供給』する行為に含まれ、複製の意図をもって国外に1つのコピーを送ることは271条(f)の責任を生じさせる」ので、271条(f)はソフトウェアの構成部品に適用されると解釈した。これに対し、最高裁は、271条(f)が*Deepsouth*事件に関

する最高裁の先例を受けて起草されたものであると指摘した⁽²⁰⁾。従って、米国連邦議会が情報又は指示あるいは「マスター・コピー」をソフトウェアに関する争点に含めることを望んでいたならば、米国連邦議会は「構成部品」に関する法律を起草する以上のことをしたはずである。しかし、米国連邦議会がそうしなかったことから、最高裁は、(抽象的な Windows とは反対に) Microsoft Windows® のコピーが 271 条(f)の「構成部品」であると判示した⁽²¹⁾。

以上のように、*Microsoft* 事件は、最高裁が CAFC の政策決定力を抑制するというテーマ、及び物質又は構成部品と無形のプロセスとの結合というテーマ(すなわち、いつソフトウェアが構成部品になるのかという争点に対する判断)に沿ったものだった。

b) eBay v. MercExchange 事件

eBay v. Mercexchange 事件⁽²²⁾で、最高裁は再び、差止命令に関する独自のルールを新たに創出したことについて CAFC を非難した。*eBay* 事件以前の CAFC によるルールは他のいかなる米国の裁判所とも「異なる」ものとなっていた。*eBay* 事件では、CAFC の 3 名の合議体が、特許が有効でありかつ侵害されていると認定した後、特許権者に終局的差止命令を許可した。CAFC は一度でも有効な特許の侵害が認定された場合には「例外的状況がない限り」終局的差止命令が認められるという「一般原則」に言及した⁽²³⁾。

そこで、最高裁は再び CAFC を抑制している。上告審で、最高裁は CAFC の判決を無効とした。特に、最高裁は、CAFC が終局的差止命令に関する周知の四要素テスト (four-factor test) から逸脱し、むしろ特許法の特別ルールを選択したと述べている。事実 CAFC が適用した「一般原則」は、最高裁が好む柔軟性のある(ケース・バイ・ケースの)ルールとは別の厳格なルールであった。

すなわち、*eBay* 事件で最高裁は、CAFC が特許訴訟事件に関して独自の一般原則を作ったことを事実上非難したのである。CAFC は究極的には同一の状況に対して、他の一般法の領域とは異なるルールを不適切に作り出した。CAFC の判決に反して、特許差止命令は他の一般法による差止命令と異なる方法で決定することはできないのである。

事実、CAFC が終局的差止命令の一般原則を作り出し、終局的差止命令を否定する第一審判決を破棄した

ことについて、最高裁は CAFC が既に確立した先例を無視したと認定した。第一に、差止命令は第一審裁判所の裁量で許可される。第一審判決は第一審の「裁量権濫用」の場合にのみ審査され覆されるべきであるというのが、控訴裁判所 (CAFC 等) による審査の基準である⁽²⁴⁾。CAFC は裁量権濫用を認定せずに、下級審判決を誤って覆したのである。

そこで、最高裁は CAFC が述べた「一般原則」に関して、「特許法において米国連邦議会がかかる逸脱を意図したことを示すものはなく」、特に、法律は衡平法の原則に従って差止命令を許可してもよいことを定めていると述べた。最高裁はまた、伝統的な衡平法上の裁量を、著作権侵害があったとき「差止命令が自動的に許可されるルール」に代えることを否定した著作権法に関する最高裁判決を指摘した⁽²⁵⁾。CAFC が実際に独自のテストを創出したのであれば、長く確立されてきた衡平法の原則を無視し置き換えることであり、それにより法律の文言の通常の意味を無視することになる。

口頭審理において Roberts 長官は、CAFC が四要素テストを確実に認識しているかどうかを指摘する一連の質問を行った。さらに Roberts 長官は、特許訴訟事件の性質上、一旦特許権侵害及び特許権の有効性が認定されれば、ほぼ必ず終局的差止に到るという事実は、伝統的な分析が単に推定され省略されたのではないかとの疑問を呈した。Roberts 長官は、CAFC 判決を覆す効果は、CAFC に実際に四要素テストが適用されたことを証明する「定型的」(標準的)文章をその判決に挿入させることだけではないのかと尋ねた⁽²⁶⁾。すなわち、少なくとも 1 名の判事は、一般原則の記載が新たな法解釈ではなく、むしろ司法上の「省略」又は「近道」である可能性を考慮しようとしたのである。

Roberts 長官の質問にもかかわらず、最高裁は、本件の第一審裁判所は「差止による救済を定型的に否定した点に誤りがあり、控訴裁判所は差止による救済を定型的に許可した点に誤りがあった」と判示した。最高裁は、第一審裁判所及び CAFC のいずれも正しい法的基準を適用しなかったと判示した。このように、差止命令が「かかる基準に準拠する他の事件と同様に特許訴訟において、伝統的な衡平法の原則との一貫性を有する」⁽²⁷⁾か否かという衡平法上の問題を判断するため、事件は第一審裁判所に差し戻された。すなわち、最高裁は、特許訴訟は特別なものではなく、他の

法領域と同一のルールが適用されなければならないと明確に述べたのである。

更に、口頭審理における先のコメントにもかかわらず、同意意見の中で Roberts 長官は、本件が法的分析の(すなわち差止命令許可決定における)審理省略の事例ではないと説明した。また、Roberts 長官は「同時に、確立された四要素テストに従って公正な裁量を行うことと全く白紙の状態で起案することの間には違いがある」と記載した⁽²⁸⁾。すなわち、Rader 判事の意見によれば、CAFC は単に四段階分析によらず審理を簡略化しただけではなく、むしろ独自のルールを發展させ、基本的に過去の経緯を無視し、差止命令の許可に関する CAFC の「一般原則」に基づき審理を開始したとみなされたのである。

従って、eBay 事件は、最高裁による CAFC の抑制のテーマと、CAFC により確立又は適用されてきた過度に厳格なルールに関するテーマを事実上含んでいた。最高裁の先例は、適正な法として回復され、CAFC は特許法の新政策を創出したとして非難された。

c) **Quanta Computer v. LG Electronics, Inc. 事件**
Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. 事件⁽²⁹⁾は特許権の消尽に関するものであり、Thomas 判事により起案された全員一致の判決が出された。最高裁は、再び CAFC を抑制することにより最高裁自身の先例を回復し、CAFC に対して最高裁の先例に従うよう指導した。更に、物理的実体性に関するテーマも存在した。

判例の回復というテーマに沿って、最高裁は、その判決理由を、特許消尽論の限界に関する最高裁の先例が 150 年前に遡ることを指摘することから始めた⁽³⁰⁾。更に、CAFC は、権限は認められていないにも関わらず政策決定を行った。最後に、争点となった特許はコンピュータのメモリ・アクセスに関する方法特許であり、他の無形物の特許にも関連するものだった⁽³¹⁾。

争われたのは、Intel Corporation (以下「Intel」)が LG Electronics (以下「LGE」)から LGE 特許に基づく製品を販売する許可を受けたライセンス契約、及び Intel の販売による LGE の特許権の消尽である。当事者間の契約では、第三者が(LGE の許可を得て製造された) Intel 製品と非 Intel 製品のハードウェアを組み合わせてはならず、そのことを書面により第三者に通

知する義務が Intel にあることも規定されていた。Quanta 社は、Intel から LGE 特許を用いた部品を含むマイクロプロセッサ及びチップセットを購入し、LGE 特許を使用して Intel の製品と非 Intel 製品を組み合わせてコンピュータを製造した。訴訟は LGE により Quanta 社の侵害行為に対して提起された。Quanta 社側の防禦手段は特許権消尽に関する「ファースト・セール・ドクトリン (first sale doctrine)」であった。

一方ではコンピュータ・ハードウェアに関する特許の訴訟だったが、他方では構成部品の使用方法に関する方法特許についての争点もあった。

最高裁は、CAFC が特許権消尽のルールは方法特許には適用されないと判示したことを指摘した。特に、CAFC は、先例として物の販売が方法クレームについての特許権者の権利を消尽することはないとした *Glass Equipment v. Besten* 事件⁽³²⁾に依拠していた。実際に CAFC は、原因となった販売が条件付だったと認定し、*Glass Equipment* 事件の判示事項への言及以外には特許権消尽の争点を分析しなかった。

口頭審理において弁護士は、CAFC が最高裁による特許権消尽の重要判決である *United States v. Univis Lens Co.* 事件⁽³³⁾に触れてさえないと反論した。*Univis* 事件の議論において、Roberts 長官は「この事件は CAFC には不明瞭だったのでは。」と述べている。弁護士は反論の一部で「連邦地方裁判所は *Univis Lens* 事件が基準となるべき事件であると『正しく』理解したと考えています。もちろん、CAFC は引用さえもしていませんでしたが。」と述べた⁽³⁴⁾。

最高裁は再び、CAFC が最高裁の先例と相容れないルールを確立したと判示した。最高裁は、CAFC が特許権消尽は方法特許に適用できないと判示したことに対して、「最高裁は方法特許が方法を具現化した物の販売により消尽したことを繰り返し判示してきた」と述べている⁽³⁵⁾。実際に、最高裁は、かかる特許権消尽に対する制限は事実上特許権消尽のルールの迂回(回避)となるとの認識を示した⁽³⁶⁾。従って、CAFC は最高裁の先例と相容れないルールを創出したことになる。

消尽を引き起こす特許実施製品の範囲に関して、最高裁は、かかる製品とは「唯一の合理的な用途が特許の実施」であり、特許発明の本質的特徴を具現化する対象でなくてはならないと判示した。また、最高裁は

「これらの各特性は販売されたマイクロプロセッサ及びチップセットによって共有される」と判示した。更に、「当然ながら、メモリやバスに取り付けられない限り Intel 製品はこれらの機能を実行できないが、その追加はシステムにおける標準部品であり、マイクロプロセッサ及びチップセットを機能させる要素(material)を提供する」と判示した⁽³⁷⁾。従って、マイクロプロセッサ及びチップセットは他のコンピュータ構成要素に接続されない限り機能しないが、Intel の販売目的はコンピュータにチップセットを内蔵して発明を実施することだった。

よって、特許の方法を具現化するチップセットの場合、特許の実施に必要なステップとは標準的なコンピュータ部品に対して装置を接続することである。従って、Quanta 社がこれらの装置をコンピュータシステムに追加する際に、創造性又は進歩性のある決定は必要ではなかった。

特許を実質的に具現化する物品の許可を受けた販売は、付加的な創造性又は進歩性がない限り特許権者の権利を消尽させるものであり、それにより、特許権者は物品販売後の使用を管理するために特許法を適用することができなくなる。

Quanta 事件でも、最高裁は CAFC を抑制し、方法クレームは特許権消尽に適用できないとする CAFC の誤った判示を覆した。本件においても、最高裁は柔軟性のない CAFC のルールよりも柔軟性のあるルールが好ましいというテーマを明確にした。更に、CAFC が最高裁自身の先例と相容れない新たなルールを創出した場合に対する最高裁の批判が強くあらわれている。

d) KSR v. Teleflex 事件

KSR 事件において、Kennedy 判事は最高裁の全員一致(9対0)の判決理由(法廷意見)を起案した⁽³⁸⁾。KSR 事件は比較的ありふれた物理的装置(例えば、車両用のガスペダル)を扱っているが、CAFC の抑制のテーマは本件でも非常に明白である。

KSR 事件は興味深いシナリオだった。KSR 事件に対する CAFC の判決理由が公開されなかったからである。すなわち、CAFC は自身の判決を先例たりうるほどの注目すべきものとは考えていなかった。更に、CAFC は、同時期に「自明性」(103条)に関係するいくつかの事件について判決を出したが、最高裁は

KSR 事件の審査を選択した。事実、口頭審理の際に、CAFC はこれらの他の判決において自身の自明性ルールの「一掃(clean up)」(誤りの可能性がある先例を明確にする又は治癒すること)を試みたとして非難された⁽³⁹⁾。にもかかわらず、最高裁は他の事件ではなく KSR 事件の審査を決定した。

判決において、最高裁は、CAFC が最高裁の先例から逸脱したことを再び戒めた。CAFC が自明性の認定に関して独自の「教示・示唆・動機付けテスト(teaching, suggesting, or motivation test)」(T S M テスト)を厳格に適用したため、最高裁は、最高裁の先例が従来から柔軟なアプローチをしてきたのに対して、CAFC は厳格なアプローチを適用したとして批判した⁽⁴⁰⁾。

実際に、最高裁は、CAFC のルールには柔軟性が無いだけでなく、CAFC により提示されたルールを理解するのに判事が苦勞するほど「意味不明」(理解不能な程度にナンセンス)⁽⁴¹⁾であると判示した。例えば、Breyer 判事は、CAFC の判決理由を読むのが「既に約 15 回か 20 回になる(が)『動機付け』という用語の意味が理解できない。」とコメントした⁽⁴²⁾。

Scalia 判事が KSR 事件に適用されたルール(T S M テスト)は「無意味」⁽⁴³⁾で「特許弁護士にとって有益」⁽⁴⁴⁾なため支持されるだけであると評した一方で、最高裁及び CAFC の双方が最近の最高裁判決の影響を認識していたことが、KSR 事件の口頭審理によって明らかになった。Dystar v. C.H. Patrick Co. 事件⁽⁴⁵⁾は KSR 事件後の CAFC 判決である。CAFC は、Dystar 事件で以前より柔軟に CAFC の「教示・示唆・動機付け」テストを適用しようとした。口頭審理において Kennedy 判事は「彼ら(CAFC)が雄弁を振るうということは、これが別の事件だからでしょう。」と指摘した⁽⁴⁶⁾。

しかし、KSR 事件の核心である特許クレームが、最高裁判決及び原審破棄の背景にあったと思われる。口頭審理を通じて、クレーム 4 は非常に広いものとして説明され、判事はクレームそのものが(すなわち、文言上)自明でないことを受け入れるのに苦勞した⁽⁴⁷⁾。最高裁は、クレーム 4 は本質的に「ペダル・アセンブリの支持部材に取り付けられた電子ペダル位置センサを備えた位置調整可能なペダル・アセンブリ。センサを支持部材に取り付けることで、運転者がペダルを調整してもセンサが固定位置に留まることが可能とな

る」⁽⁴⁸⁾ことを定義しているとした第一審のクレーム分析を採用した。この広いクレームのため、Breyer 判事は「特許弁護士及び CAFC は、好ましくない特許を今まで直視してこなかった」⁽⁴⁹⁾と断言した。このように、KSR 事件の事実は発明として重要であったが、その単純さゆえに判事たちに強い印象を与えることができなかった。その結果、CAFC のテストはあまりにも柔軟性がなく、またあまりにも patent-friendly であるとの印象につながった。

CAFC によって厳格に適用されていた TSM テストが、最高裁の先例に抵触するかどうか判断された⁽⁵⁰⁾。最高裁はそれ以前の事件に着目し、自明性の拒絶に関する適切かつ柔軟な分析を確立したものとして *Graham v. John Deere Co.*⁽⁵¹⁾を引用した。最高裁は本件においても、抑制に関するテーマと調和させつつ、CAFC が発展させ適用してきたルールを取り消し、明確に最高裁の先例を回復した。

e) 上記の事件の影響

上記の事件は、最高裁が実際に CAFC の役割を益々慎重に監視してきたことを明瞭に示している。最高裁は、CAFC が特許法における専門的知識を有していることにより、独立し、審査されることなく行動する自由を CAFC に認めてきたが、これはもはや有効ではない。しかし、最高裁側の新たな慎重さは特許実務家にとって脅威ではないと思われる。現実には、最高裁が CAFC を監督する際に過度に積極的な役割を担うことはできないからである。

この事実は最高裁の限られた事件リストが証明している。最高裁は年に 100 以上の上訴の審理は行っていない。これは、第一審裁判所における特許訴訟、及び CAFC とその後の最高裁の双方への上訴の訴訟費用が極めて高いことに関連しており、訴訟当事者の多くにとって最高裁への上訴は実行可能な選択肢や可能性の高い選択肢ではない。従って、実務的観点に立てば、最高裁への上訴が訴訟当事者にとって可能性の高い手段となるほど、最高裁が CAFC の判決を十分に審査することはできない。

更に、CAFC の管轄は特許法に専門化(限定)されている。CAFC が専門的知識を有することから、(特許法に関して)専門性が劣る最高裁への上訴はより危険で(かつ費用がかかる)提案ということになる。

更に、CAFC が最高裁の一連の先例における上記の

テーマを尊重し、米国連邦議会に政策決定を任せれば、特許訴訟は更に予測可能なものとなるはずである。CAFC が特許法又は先例の新解釈に基づいて判決を言い渡す懸念は少なくなるだろう。法律の解釈を巡る混乱が減ることにより、特許権は最終的により強力なものとなるだろう。

CAFC は過度に patent-friendly であるとみられてきたが、最高裁は過度に patent-unfriendly かもしれない。最高裁が KSR 特許を無効としたことからこの懸念が生ずる。しかし、最高裁によって策定されるルールは過剰な負担とはならないと思われる。それどころか、最高裁の判示は時の経過に伴い前進する柔軟かつ常識的分析を提供している。このように、最高裁(及び CAFC)には、柔軟性がある特許法を創出し、ケース・バイ・ケースで第一審判決を処理することが期待されている。

口頭審理では、少なくとも 1 人の判事が、特許法の不安定化の懸念を指摘し、最高裁が一般法及び特に特許法における激烈な(大きな)変化の帰結を認識していることを示唆した。例えば、Souter 判事は、自明性に関する CAFC の先例を覆す影響を最高裁は認識していると述べた⁽⁵²⁾。

最高裁が過剰な監督をする可能性は低いという現実とは別として、CAFC が時にお粗末な判決に至ったことは CAFC を擁護する者でさえ認めざるを得ないだろう。例えば、*Microsoft* 事件の判決は 271 条(f)の誤った解釈に基づくものだった。最高裁には、エレクトロニクス時代のために *Deepsouth* 事件の判決を修正した CAFC 判決についてコメントせざるをえなかった⁽⁵³⁾。

同様に、*Quanta* 事件において、CAFC が関連性のある最高裁先例を引用又は適用していないことは明らかである⁽⁵⁴⁾。最後に、*eBay* 事件に関しては、CAFC が新たな「一般原則」を創出したのではなく特許法の現状を反映したものだという点には議論の余地があるが、最高裁は、米国連邦議会によって示されたように(他の法律と同様に)衡平法の伝統的ルールが特許法に適用されると正しく判示した。

一方で、KSR 事件は、悪い事実が悪法をもたらした一例である。上訴は特許における最も広いクレームに基づいていた。問題となった技術があまりにも単純で理解し易いものであったため、判事たちは広く解釈されるクレームは特許されるべきではないと感じたので

ある。更に、最高裁が、CAFCによって厳格に適用されてきたTSMテストに強い印象を持たなかったことは訴訟記録からも明白である。このように、KSR事件の最高裁判決には、最高裁がGraham v. Deere事件の最高裁先例を回復することができたという効果があった。最高裁判決によって、CAFCは自明性に関して「より追従しやすい」テストを作らざるをえないだろう。

もちろん、CAFCが3名の判事による判決ではなく、大法廷審理(CAFCの判事全員による審理)を行っていたら、上記事件はCAFC自身によって決着していたかもしれない。おそらく、将来的には、CAFCは大法廷での訴訟の審査をより一般的に認めることになるだろう。事実、CAFCによるBilski事件判決は大法廷判決であり、判決理由はほぼ100ページにわたる。従って、CAFCが最高裁の近年の動向を踏まえて適切な行動を試みていることは明らかである。

従って、これらの事件が特許実務家に及ぼす全体的な影響は心配すべきものではない。事実、この元へ戻す判断の全体的な結果として、特許法はより柔軟性及び予測可能性を有するものになるかもしれない。

f) Bilski 事件

2007年のBilski事件判決までには、CAFCは、CAFC判決に対する最高裁の緊密な監督及び監視、更に最高裁がCAFCの判決を覆すにあたって躊躇しないことを認識していた⁽⁵⁵⁾。Bilski事件の判決理由(長文の法廷意見、同意意見及び3つの個別の反対意見)は、CAFCが最高裁の先例を強調し、賞賛しようとしている点で注目すべきものである。CAFCの判決理由は、101条(特許対象となりうる発明を規定する)に関する最高裁の歴史的先例を丹念に検討し、多様な最高裁判決の多くの側面を調査している。

Bilski事件での争点は、35 U.S.C.101条に基づき米国特許商標庁により拒絶されたプロセス特許であった⁽⁵⁶⁾。この特許出願は、商品(燃料等)販売における消費リスクを管理する(「ヘッジ」)方法をクレームしていた。この方法では、個人が固定価格で消費者との第1の一連の取引を開始し、第2の価格で提供者との第2の一連の取引を開始することにより、提供者及び消費者双方に価格ヘッジを提供する。米国特許商標庁は、101条の特許適格性を有する発明ではないとしてこれらのクレームを拒絶した。第一に、クレームは機

械に結合したものではなく、物理的な発明に変換したものでなかった。よって、「機械又は変換」テストを満たすものではなかった。第二に、発明は抽象的課題を解決するものであり、発明は「技術」を対象としていなかった。最後に、「具体的かつ有形の結果」がなかった⁽⁵⁷⁾。

CAFCは、特許適格性が無い発明であるとする特許商標庁の判断に同意しているが、唯一要求される「機械又は変換」テストを満たしていないことが理由であると述べた。CAFCはこの争点についてのガイダンスとしてDiehr事件⁽⁵⁸⁾に依拠した。Diehr事件で最高裁は、基本原理に関するプロセスに特許性はないが、「既知の構造又はプロセスに対する自然法則又は数式の適用は特許保護対象となりうる」とした。基本原理の使用(全ての使用)を先占(preempt)しようとするクレームに特許性はないが、その原理の特定の適用に関するクレームは容認しうる。従って、CAFCは、Bilski特許が基本原理を「全ての使用を先占する」か否かについて判断しようとした。

一方、基本原理を含むクレームのプロセスが特定の機械を使用する場合には、かかるクレームが原理の使用を他者に対して先占することはない。同様に、プロセスがその原理を応用することにより特定の物に変換する場合、その原理の使用を先占することはない。よって、CAFCはこのテストを機械又は変換テストと要約した⁽⁵⁹⁾。

そして、CAFCは「機械又は変換」ルールの付加的側面及び必然的帰結を審査した。CAFCは、一般に用途限定の分野(field of use limitation)は特許性を認めるには不十分であると指摘した。更に、有意でない解決後の行為(post solution acts)も同様に特許性を認めるには不十分であるとした。また、102条又は103条における新規性判断は、101条に基づく特許適格性の認定とは関連性が無いとした。また、101条の趣旨から、クレームは「全体として」解釈されるべきであると裁判所は指摘した。

最後に、CAFCは、Bilski特許出願にクレームされた活動は機械又は変換を十分に記述していないと判示した。「クレームのプロセスはオプションのみの交換を含むものであり、所定の期間に所定の額で商品を購入する単なる法律上の権利」であることから、基本的な変化は物理的なものではないと認定された⁽⁶⁰⁾。また、クレームが間違いなく物理的ステップを含みうる

としても、機械又は変換を欠く物理的ステップによって機械又は変換テストが満たされることはない⁽⁶¹⁾。また、CAFCは、最高裁が創出した除外項目(すなわち、抽象的原理、自然現象又は自然法則)以外の明確な除外項目を創出すること、又は「技術テスト」⁽⁶²⁾を採用することを控えた。

このように、CAFCは、ある面では近年最高裁が取り上げた事件に見られるいくつかのテーマに従い、それを適用しているが、他の面(すなわち、判決の柔軟性)では従っていない。*Bilski*事件において、CAFCは、技術的進歩を考慮したとしても特許法の書き換え又は広義の解釈を行わない選択をした。また、CAFCは、方法特許に物理的結合又は構成要素を保証する「機械又は変換」ルールに執着していた。

*Bilski*事件に対する反応は大きく、多くの意見陳述書(amicus brief)が提出された。ある意見陳述書において、AIPLAは「101条によるクレームされたプロセスの特許適格性の判断に関して、最高裁が『機械又は変換』テストを明言しているというCAFCの多数意見は最高裁の先例によって支持されていない」と述べた。従って、新たな技術分野の発展を促進するように法律は解釈されるべきである(そして、柔軟性及び適応性を持つべきである)。

別の意見陳述書では、CAFCの「単一のテスト」ルールはあまりにも厳格であり、101条の要件に関して最高裁の先例が示した柔軟性に逆行するものであると主張された。Business Software Alliance(Microsoft及びDellを含む)の意見陳述書は、101条及び特許適格性を有する発明の広義の解釈を求め、ソフトウェア及び「同様の合法的発明」には依然として特許性があり、その理由として、当分野に「定着した」法を覆すことは「我々の経済及び我が国の国際的競争力にとって不可欠である、急速な技術成長を見せる分野における期待を失わせる」と主張した。

*Bilski*事件最高裁判決で最終的に決定される争点は、物理的結合がないプロセス方法は101条による特許性を有するかどうかという点である。

2) *Bilski* 事件判決の予測

*Bilski*事件は、近年の最高裁の特許法進出の中で、上記の複数のテーマの少なくとも1つ以上と一致する形で判決が出るだろうというのが筆者の見解である。

より具体的には、最高裁がCAFCを抑制している

近年の訴訟には判決を覆すというテーマがあった。従って、最高裁が、柔軟性のあるルールを好み、特許政策の決定権を米国連邦議会に限定することによって、最高裁の先例を回復することが予想される。更に、最高裁は、他の無形の方法及びプロセスについて何らかの物理的結合を好む傾向を示してきた。

従って、*Bilski*事件の判決は同様のテーマに従ったものになるだろう。

よって、*Bilski*事件には *Microsoft*事件と同様の判決が出る可能性が高い。*Microsoft*事件において、最高裁は、CAFCが現行の特許法をエレクトロニクス時代に調和させようとする試みは不適切であると判示した。最高裁は、CAFCではなく、米国連邦議会が新技術に応じて法律を改正すべきであるとした⁽⁶³⁾。従って、最高裁が、自身の先例に依拠するだけではなく、問題に対する更なるガイダンス(政策/法律の立案)については米国連邦議会に期待することも予想される。すなわち、米国連邦議会の更なる活動(具体的には、ソフトウェア特許、ビジネス方法特許等の除外)が無い場合に、最高裁が、法律の具体的解釈を離れて法律を変更すること、又は、ある種の特許発明(ソフトウェア特許、ビジネス方法特許等)に特許適格性がないと宣言することを期待してはならない。

しかし、特に「柔軟性」、「厳格さの回避」及び「ケース・バイ・ケース」の判断に関するテーマを考慮すれば、CAFCの「機械及び変換」テストの厳格で排他的な適用はこれ以上なされない可能性が高い(すなわち、最高裁により覆されるか、少なくとも制限又は調整されるだろう)。

*KSR*事件における最高裁の判決理由と同様に、最高裁は「機械又は変換テスト」に関する自身の先例を復活しようとしているように思われる。しかし、これは単に、1つのテスト(米国特許商標庁の「技術」テストに従う、「具体的かつ有用な結果」テスト等)が使用されること、又は、後で作られた新しいテストが使用されることを示しているのかもしれない。CAFCは*Bilski*事件でこれらのテストを採用しなかったが、最高裁はこれらのテストを機械又は変換テストのオプションとして挙げる可能性もある。

更に、自身の先例を尊重するというテーマに従って、101条は「太陽の下、人間が創作した全てのもの」を含むとする先例に最高裁が立ち返ることが期待される⁽⁶⁴⁾。更に、100条(b)に見られる「プロセス」の定

義⁽⁶⁵⁾は、「プロセス」や「方法」という用語を特定の種類のプロセスや方法に限定していない。従って、最高裁が判決においてそのような限定をする可能性は低い。また、広く定義された101条(「いかなる新規かつ有用なプロセス・・・」)は、最高裁の先例において特許適格性がないと判示された抽象的原理、自然法則又は自然現象のみに関するプロセス/方法を除き、ほぼ限定することなく、最高裁によって広く解釈されるはずである。よって、最高裁が特定の種類の方法又はプロセス(ビジネス方法特許、ソフトウェア特許等)を許可しないような形で「方法」そのものの定義を限定することはおそくないだろう。

もちろん、最近の口頭審理で証明されたように、ある種類の物理的発現がない場合には、いくつかの方法は101条の発明の特許適格性の要件を満たさず特許性がないとされるかもしれない⁽⁶⁶⁾。更に、上記のとおり、最高裁は無形のアイデアの先占について検討し、特許性に対し更なる要求をするだろう。

Bilski 事件の上記全てを考慮した結果、クレームが機械又は変換を全く記載していないと思われることから、最高裁はクレームに特許性がないと認定するだろう。よって、最高裁は、他の最近のCAFC判決とは異なり、CAFCの判決を支持しつつ、最高裁自身の先例を明確にするものと思われる。

3) *Bilski* 事件以降のCAFCの状況と地位及び今後のIP戦略における最高裁判決の意義と影響

過去10年に亘る特許法分野における最高裁の集中的な活動を検討してきた。しかし、この集中的な活動はそれほど長く続かず、最終的に特許実務家にとってCAFCの役割が変わることはないだろう。最高裁は利用可能な選択肢にはなることはなく、CAFCがほぼ全ての特許訴訟の終審裁判所であり続けるだろう。

更に、CAFCは今まで十分に非難されており、*Bilski* 事件の判決においては、最高裁の先例又は連邦議会法が決定する方針による制限を超えて政策を決定することができないことをCAFC自身が暗に認めていると思われる。従って、CAFCが最高裁の先例に反する新たな特許ルールを創出する機会は少なくなり、CAFCに対する控訴の結果はより予測しやすくなるだろう。よって、表向きは特許分野に専門化しているとしても、CAFCは特許分野に関して独占的権利を有していないのである。

4) 結論

いくつかのテーマが特許法に関する最近の最高裁判決において浮上し、一貫してCAFC判決は覆され、棄却されてきた。

第一のテーマは、CAFCによる最高裁の先例解釈を抑制(制限)し、最高裁自身の先例をCAFCが従うべき法の原則として回復することである。

第二のテーマは、最高裁は、CAFCにより確立される又は適用される判例を厳格な(柔軟性がない)ものとみなす一方で、特許法の適用には柔軟なルールを好んでいるという点である。

第三のテーマは、CAFCが新しいテクノロジーに合わせて法律を修正する又は適応させるという決定を行った場合に、立法府(米国連邦議会)に留保されるべき政策的権力をCAFCが代わって行使することを最高裁が正した点である。すなわち、特許法の改正は米国連邦議会によって行われるべきものであって、CAFCの仕事は単に法を解釈することであるという点を最高裁はCAFCに再認識させている。

更に浮上する第四のテーマは、特許検討のための物理的標準の必要性である。すなわち、最高裁は、特許性のある発明を含むクレームに何らかの物理的関係が必要であると判示したのである。

Bilski 事件において最高裁は、これらの各テーマに適宜従う可能性が高い。

しかし、*Bilski* 事件を含む上記の訴訟が特許実務者に及ぼす悪影響はほとんどないだろう。実務の観点からいえば、最高裁に上訴することが訴訟当事者にとって利用可能性の高い手段となるほど、最高裁がCAFCの訴訟を数多く審査することはできない。CAFCが最高裁の先例に忠実に従い、政策決定を適切な機関(米国連邦議会)に委ねるならば、特許訴訟の結果はより予測しやすくなるだろう。

結果として、最高裁(及びCAFC)は今後も柔軟性がある特許法解釈を行い、第一審裁判所の判決をケース・バイ・ケースで処理することになるとと思われる。従って、実務家は、最近のCAFC判決の破棄又はこの春に予定される*Bilski* 事件の最高裁判決による、米国特許法の方向性への影響を過度に心配する必要はないだろう。

上記の通り、今後の数年間でCAFCが無力化することはないものと考えられる。

- 注
- (1) 例 えば, Linda Greenhouse, *Dwindling Docket Mystifies Supreme Court*, N.Y. Times, Dec. 7, 2006, at Washington 1 参照。近年最高裁が審査する控訴数は年間 80 件未満であるとされている。
- (2) 12 の地方・連邦控訴裁判所及び米国連邦巡回控訴裁判所。他の 12 の巡回裁判所は, より一般的な法律問題を審査し, その地理的位置に基づく管轄を有する。
- (3) 例 えば, Golden, John M., *The Supreme Court as 'Prime Percolator': A Prescription for Appellate Review of Questions in Patent Law* (March 24, 2009). UCLA Law Review, Vol. 56, No. 3, 2009 の 664-65 頁 参照。CAFC は年間数百件の特許訴訟を審査しているのに対し, 最高裁は同期間に 3 つの審査を行うのみである。
- (4) 例 えば, Rebecca S. Eisenberg, Commentary, *The Supreme Court and the Federal Circuit: Visitation and Custody of Patent Law*, 106 Mich. L. Rev. First Impressions 28 (2007), <http://www.michiganlawreview.org/firstimpressions/voll06/eisenberg.pdf> を参照。近年相次ぐ CAFC に関して最高裁が扱う事件は実務家や学者の監視を免れない。
- (5) 例 えば, *'Prime Percolator'* の 664 頁を参照。CAFC における特許訴訟事件に関して中間上訴管轄を創設し一本化した 1982 年の The Federal Courts Improvement Act が論じられている。
- (6) Duke University で特許法を教える Arti Rai は「1965 ~ 66 年の間以来, 1800 年代以来という人もいるが, 現在の最高裁の存在は特許法において最も重要となっているとする者もいる。」と述べている。Steve Seidenberg, *Big Patent Year Pending*, 92 A.B.A.J. 14 (2006)。
- (7) 例 えば, *'Prime Percolator'* 664 頁参照。最高裁は, CAFC の判決を審査するための特定の見解も専門知識も示さず, 他の司法管轄と調和すべき抵触する判決もないので, 最高裁は専ら CAFC の判決を自身の判決に差し替えているだけであると John M. Golden は主張する。
- (8) 実際には, この一連の逆転判決は最高裁の構成が変わる以前の *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.* 535 U.S. 722 (2002) まで遡る。
- (9) Transcript of Oral Argument 18 頁, *Carlsbad Technology v. HIF Bio*, No. 07-1437
- (10) 550 U.S. 437 (2007).
- (11) *AT&T Corp. v. Microsoft Corp.*, 414 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2005) 参照
- (12) 同上 1376 頁, Rader 判事反対意見
- (13) 同上 1372 頁
- (14) 550 U.S. 451 頁
- (15) 同上 462 頁参照
- (16) 同上 452 頁
- (17) 同上 455 頁, *Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.*, 406 U.S. 518 (1972) に言及
- (18) 同上 455-56 頁, *F. Hoffman-La Roche Ltd. v. Empagran S.A.*, 542 U.S. 155, 164 (2004) に言及
- (19) 同上 455 頁, 「一般適用の原理として, 更に, 裁判所は『立法者は米国法を起草する際に他国の正当な主権を考慮に入れていることを想定』すべきであると述べた」
- (20) 同上 442 頁, *Deepsouth* 事件に依拠。
- (21) 同上 458 頁参照。最高裁は米国連邦議会が Digital Millennium Copyright Act を制定した点について考察し, ソフトウェアの配布の事実を考慮に入れるように特許法を調整すべきか否かという課題を米国連邦議会に残した。
- (22) 547 U.S. 388 (2006).
- (23) 401 F.3d 1323, 1339 (Fed. Cir. 2005)
- (24) 547 U.S. 392-93 頁
- (25) 547 U.S. 392-93 頁
- (26) 18, *eBay* 547 U.S. 388, No. 05-130, 27-28 頁 口頭審理記録, 「あなた方が私たちに望むのは彼の意見を編集し, 四要素テストが存在するという定型句に留まることだけのように思えます。」
- (27) 547 U.S. 394.
- (28) 同上 395.
- (29) 128 S.Ct. 2109 (2008).
- (30) 同上 2113.
- (31) 同上 「379 特許はメインメモリからの読み取り及びメインメモリへの書き込みの調整に関する」
- (32) 453 F.3d 1364 参照。 *Glass Equip. Dev., Inc. v. Besten, Inc.*, 174 F.3d 1337 (Fed. Cir. 1999) に依拠 (*Bandag, Inc.*, 750 F.2d 903, 924 (Fed. Cir. 1984) を引用)
- (33) 316 U.S. 241 (1942).
- (34) *Univis*, 128 S. Ct. 2109 (2008), No. 06-0937, 9 頁 口頭審理記録
- (35) 128 S.Ct. 2117
- (36) 同上 2118

- (37) 同上 2120
- (38) 550 U.S. 398 (2007).
- (39) 18, *KSR*, 550 U.S. 398 (2007), No. 04-1350, 53 頁 口頭審理記録
- (40) 550 U.S. 415. 「我々の事件は控訴裁判所が T S M テストを適用したやり方とは相容れない拡張的で柔軟なアプローチを明確に示した。」
- (41) 18, *KSR*, 550 U.S. 398 (2007), No. 04-1350, 41 頁 口頭審理記録
- (42) 同上 9 頁
- (43) 同上 36 頁.
- (44) 同上 41 頁.
- (45) 464 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2006).
- (46) 18, *KSR*, 127 S. Ct. 1727 (2007), No. 04-1350, 36 頁 口頭審理記録
- (47) 例えば 18, *KSR*, 127 S. Ct. 1727 (2007), No. 04-1350, 15, 47-48 頁 口頭審理記録参照。
- (48) *Teleflex Inc. v. KSR Int'l Co.*, 298 F. Supp. 2d 581, 586-87 (E.D. Mich. 2003) を引用する 550 U.S. 411 (U.S. 2007)
- (49) 18, *KSR*, 127 S. Ct. 1727 (2007), No. 04-1350, 42 頁 口頭審理記録
- (50) 550 U.S. 419.
- (51) 383 U.S. 1, 17-18 (1966).
- (52) 同上 20 頁, CAFC の自明性のテストは「CAFC で 20 年, 恐らく 20 年以上適用してきたものです。今ここでそれをひっくり返せばカオスを生じるでしょう。」「すなわち, 誤りが一般的で長期間に及ぶものなら誤りも法になる。私たちは実際ここで何に直面しているのでしょうか。」
- (53) 53 口頭審理記録
- (54) 9 口頭審理記録
- (55) 例えば, 18, *KSR*, 127 S. Ct. 1727 (2007), No. 04-1350, 6 頁 口頭審理記録参照。*Dystar* 事件判決が「逃がし弁」として示唆されている。
- (56) 101 条は, 特許可能な発明を「あらゆる新規かつ有用なプロセス, 機械, 生産物, 又は組成物, あるいはあらゆる新規かつ有用な改良」と定義している。
- (57) 最高裁は「最高裁の先例は『自然法則, 物理現象及び抽象的アイデア』に関する特許以外の『あらゆる』新規かつ有用なプロセスについて特許適格性を広く法律上認めることに制限を加えないようにしているのにもかかわらず, CAFC は, 101 条に基づく特許性を有するためには『プロセス』は特定の機械又は装置に関連している, 又は特定の物を異なる状態又は物に変換しなければならない(『機械又は変換』テスト)と判示した点に誤りがあった」のかどうか, 及び「多くのビジネス方法に対して有意な特許保護を事実上妨げる, 特許適格性判断のための CAFC の『機械又は変換』テストは, 特許が『ビジネスを行う方法又はビジネス方法』を保護するという米国連邦議会の明確な意図に反するか」どうかを尋ねている。
- (58) 545 F.3d 943, 952, *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175, 177-179 (1981) を引用
- (59) 545 F.3d 954-55.
- (60) 同上 964.
- (61) 同上
- (62) 同上 960.
- (63) *Microsoft*, 550 U.S. 437, 「抜け道」は米国連邦議会がそれを検討し, かかる行為が保証されていると判断した場合には封じることができるように残されている。
- (64) *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 309 (U.S. 1980) 「1952 年法についての委員会報告によれば, 米国連邦議会は制定法上の発明が『太陽の下, 人間が創作した全てのものを含む』ことを意図していたことがわかる。」 S. Rep. No. 1979, 82d Cong., 2d Sess., 5 (1952); H. R. Rep. No. 1923, 82d Cong., 2d Sess., 6 (1952) を引用。
- (65) 35 U.S.C.S. § 100(b), 「『プロセス』という用語は, プロセス, 技術又は方法を意味し, 既知のプロセス, 機械, 生産物, 組成物又は材料の新たな使用を含む」
- (66) 例えば, *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175, 184 (U.S. 1981) 参照。「『プロセス』に関する特許保護のクレームの適格性の分析は 101 条にその文言を追加することでは変わらなかった。物の『異なる状態又は物』への変換及び還元は, 特定の機械を含まないプロセスクレームの特許性への手掛かりである」

(原稿受領 2010. 3. 8)