

(概要)

特許適格性(101条)に関して争われている American Axle & Manufacturing(AAM) v. Neapco Holdings 事件について、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は7月31日、大法廷再審理申立を棄却した¹。判事の意見が棄却賛成6名と棄却反対6名で完全に割れ、本件に関わる特許適格性の問題は、依然として不透明な状況に置かれている。

昨年10月3日のCAFC判決では、複数種の振動を同時に抑制するライナーを備えた駆動系プロペラシャフトの製造方法に関して、AAM社の特許クレーム²は特許適格性を有しないとされていた³。そこでAAM社は大法廷での再審理を申し立てていた。

機械部品の製造方法の発明について、具体的な構造を特定しないクレームの記載ぶりが実施可能要件(112条)ではなく特許適格性で判断されることになれば、今後に与える影響が大きいと、どのように決着するのか関心が高まっていた⁴。

今回、棄却賛成の判事らは「判決は最高裁先例に沿うもので、事実問題で縛られた狭い判示だ」とする一方、棄却反対の判事らは「判決で特許適格性の判例法は劇的に広がった。物理的な物(physical object)は自然法則を何らかの形で含むため、物理的な物に関する多くの特許が同判決に基づき無効にされる可能性がある」としている。

(今後の展開等)

CAFCを2010年に退官した元首席判事の Paul Michel 氏から「最高裁が特許適格性問題を審理する可能性は低いため、議会对応が必要と思う」という発言⁵があるように、議会による解決を期待する声も聞かれる。しかし、特許適格性の問題について議会で速やかな対応が難しいことは、Tillis 議員の書簡でも示唆されているとおりである⁶。

最高裁が審理する可能性について、法律事務所 Morrison & Foerster の Goldstein 弁護士及び Lloyd 弁護士は8月14日、近年の例の分析結果をまとめたブログ記事を掲載

¹ http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-1763.ORDER.7-31-2020_1628780.pdf

² 米国特許 7,774,911 号のクレーム 1 及び 22 を参照。

<https://www.i-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/US-B-007774911/OCF6B3064F9DBDOA8A046F6EA84ADC22C1757613F2250224672E9D9214BC4CBC/50/ja>

³ https://www.jetro.go.jp/ext_images/lpnews/us/2019/20191010-2.pdf

⁴ 法廷助言者(Amicus Curiae)として 21 者が関わっていた。例えば米国知的財産権者協会(IPO)の意見書(Amicus Brief)に見られるように、多くの者から特許適格性の判断の対象が広がることに懸念が示されていた。 https://ipo.org/wp-content/uploads/2019/12/American-Axle-Amicus-Brief_FILED-1.pdf

⁵ 8月6日付 Law360 記事

⁶ 8月18日付ジェトロ HP 米国発 特許ニュース

した⁷。2015年1月1日から2020年8月12日までにCAFCにおいて少なくとも判事1名が反対しながらも大法廷再審理申立が棄却された33件が分析されている。

同記事では、33件のうち25件について裁量上訴の請願がされ、その後、審理中や和解などを除いた20件について裁量上訴の可否が判断され、可7件・否13件であったことなどが記載されている。

特許適格性の問題について改めて⁸最高裁が判断を示すか否かは不透明であるが、過去のデータを見る限りでは、本件が最高裁で判断される可能性は比較的残されている。

(以上)

⁷ <https://federalcircuitry.mofo.com/topics/Agreeing-to-Disagree-en-Banc-Style--How-Often-Do-Judges-Dissent-From-Denial-of-Rehearing-En-Banc.html>

⁸ 最高裁は今年1月、特許適格性に関する複数の事件について裁量上訴を却下している。
https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/us/2020/20200127_1.pdf