

訟務長官が特許適格性に関する AAM 事件の最高裁審理を求める意見書を提出

2022 年 5 月 27 日
JETRO NY 知的財産部
石原、赤澤

American Axle & Manufacturing (AAM) v. Neapco 事件に関し、連邦政府は 5 月 24 日、最高裁判所による審理を求める意見書を提出した。この事件では自動車用ドライブシャフト（プロペラシャフト）の製造方法の特許クレームに関して特許適格性の有無が問題となっており、2020 年 7 月 31 日に連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）における大法廷再審理申立が棄却され¹、AAM 社は 2020 年 12 月 28 日に最高裁に裁量上訴を認めるよう求める請願書（Petition for Writ of Certiorari）²を提出していた。これを受けて 2021 年 5 月 3 日に最高裁が訟務長官（Solicitor General）³に対して意見を求めており、意見書の提出が待たれていた。

訟務長官による意見書⁴では、本件で提示された問題として以下の 2 点を挙げている。

1. 2 種類の振動を同時に軽減するドライブシャフトの製造方法をクレームする AAM 社特許のクレーム 22 は特許法第 101 条に基づいて特許適格性があるか。
2. 特許法第 101 条が規定する特許適格性は、裁判所がクレームに基づいて判断する法律問題か、陪審員が技術水準に基づいて判断する事実問題か。

1 点目の問題については、まず、AAM 社特許（特許番号：7,774,911）⁵のクレーム 22 は自然法則を対象としており適格性がないとした CAFC の判断について、当該技術は歴史的に特許保護が可能な技術や方法の典型例であるにも関わらず、CAFC はこれまでの最高裁判例と逆の結論を導いており誤っていると指摘している。そして、とりわけ Mayo 最高裁判決及び Alice 最高裁判決に基づく法理（Mayo/Alice 法理）を巡って下級裁判所で混乱が生じており、特許適格性の検討にあたってこの法理がどのように適用されるべきかを明確化するために最高裁は上訴を認めるべきだと述べている。

その論拠として、クレーム 22 は複数の振動を同時に抑制するための自動車用ドライブシャフトを製造するという目的を達成するための手段を段階的に記載しており、101 条に基づいて 150 年以上にわたって特許適格性が認められてきた方法に該当することをまず述べている。Mayo/Alice 法理の適用にあたっては、これまでの 101 条に関する最高裁判例に広く目を向けるべきであるとし、

¹ https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2020/20200820.pdf

² Suarez, Christopher A. “Petition for Writ of Certiorari.” 28 Dec 2020.

最高裁が上訴を認めて事件を審理するか否かは最高裁の裁量に任されており、判断にあたっては事件の重要性や判例統一の必要性等が考慮される。Writ of Certiorari とは最高裁が上訴を認めた場合に下級裁判所に対して事件の移送を命じる命令書のことである。

³ 司法省に所属し、最高裁における政府関連訴訟を監督する役職。

⁴ Brief For The United States As Amicus Curiae, American Axle & Manufacturing, Inc. v. Neapco Holdings LLC. May 2022.

⁵ US 7774911

自然法則がクレームの一部に含まれていても産業上の方法として適格性が認められた裁判例を取り上げている。

また、CAFCの判事がたびたび101条の適用の明確化を最高裁に求めていることや、2019年1月にUSPTOが発行した特許適格性に関するガイダンスにおいて最高裁の適格性法理を齟齬なく適用することは困難であると記載されたことを述べている。

さらに、本件は適格性法理に関するこのような不明確さを解消するのに適切な事件であると述べている。本件は、ソフトウェアや生命科学と比べてより伝統的な製造技術であるから、最高裁が過去の判例から原理原則を導き出すことで、他の分野への展開が可能であるとしている。

2点目の問題については、101条の実体的な適用基準に左右されるため、まず1点目の実体的問題について上訴を認めた上で、必要であれば2点目の手続的問題を取り上げるべきだとしている。

上訴を認めるべきかどうかの判断にあたって、最高裁は訟務長官の意見に従うことが多いと言われている。多くの米国知財関係者が訟務長官の意見書に賛同しており、上訴が認められ最高裁により適格性法理の明確化がはかれることが期待されている。

(以上)