

CAFC物語 栄光の日々と落日

藤野仁三

抄録

米国の特許法解釈は1990年代後半から従来と異なる展開を見せている。連邦最高裁判所が、これまで特許法をめぐる司法解釈を連邦巡回控訴裁判所に委ねていた方針を改め、連邦最高裁自らがそれを裁くことを鮮明に打ち出したからだ。1982年の創設以来、連邦巡回控訴裁判所は、米国のプロパテント政策推進の牽引役をつとめてきた。その過程で大きな影響力と権威を獲得してきた。しかし、特許法のもつ社会・経済への影響が大きくなり、連邦最高裁が法解釈のさじ加減を行うことを決断したのである。今後は、連邦巡回控訴裁判所は、特許専門の中間裁判所としてより専門的な役割に収斂してゆくことになるだろう。

In late 1990s, the interpretation of patent laws features a somewhat different aspect. In the earlier time, the Supreme Court assigned the role of a final decision maker on patent laws to the Federal Circuit almost exclusively. However, in its recent decisions, the court has sent the clear message that the court will review patent cases positively whenever necessary. Since its establishment in 1982, the Federal Circuit has played an important role as a driving force of the policy in favor of patentees. Consequently, the Federal Circuit has attained position as a *de fact* IP Supreme Court. However, from now on, the Federal Circuit will have to feel more involvement in and review of its decisions by the Supreme Court. Eventually, the Federal Court will be forced to play the role of an intermediate appeal court with an expertise in patent laws.

1. はじめに

およそ10年ほど前になるだろうか、(財)知的財産研究所が周年行事として大規模なセミナーを東京で開催した。多数の講師陣の中で異彩を放っていたのが故ヘレン・ニース判

事。当時、米連邦巡回控訴裁判所（CAFC）の長官であった。会場にはご主人と一緒に見えていた。

ニース判事の講演は、CAFCの役割の一般的な説明と主要な判例についてであったように記憶している。講演後の質疑応答の中で、筆者が、講演の中で引用されたある判例について質問をしたときのことである。質問の中で「CAFC」という略語を使用した。ところが、ニース判事は、見解を述べる前に、質問者をたしなめるかのように次のようにコメントした。「連邦巡回控訴裁判所は、特許問題についての実質的な最高裁判所です。そのような機関を「CAFC」のような安っぽいコマーシャルに使うような表現で呼ばないで欲しい。The Federal Circuit (連邦巡回裁判所)と呼ぶように・・・」と。

その威厳に圧倒されて二の句が継げずにいた筆者は、隣にいた同僚のアメリカ人弁護士に「本当にそうなのか？」と半ば同情を求めるかのように確かめてみた。同僚は、ニヤリと笑って「そうだよ 我々はそう教え込まれてきたから CAFC とは言わないよ」とこれまたバツサリ。以来、アメリカ人の実務家とコミュニケーションをとる場合や専門的な文書で略称は使わないようにしている。(本稿は日本の読者向けなので一般的に使用されることの多い「CAFC」という呼称を用いることをお断りしておく)。

ここで10年前の記憶を持ち出したのは他でもない。ニース判事の威厳にみちた壇上での姿と、筆者の質問に対する冒頭の「・・・特許問題についての実質的な最高裁判所・・・」という自信満々のコメントを読者に伝えたかったからだ。1990年代前半は、CAFCの20年の歴史の中でも絶頂期としての輝きを放っていた時期であろう。その輝きは、東京の講演会でのニース判事の言動に現れていたと感じている。

そのような絶頂期にあったCAFCが、1990年代後半から、そのプライドを傷つけられるような事態が起こってくる。つまり、CAFCの判断が連邦最高裁判所によって「上告受理」されるケースが多くなった。つまり、連邦最高裁の介入が始まったのである。

本稿は、CAFCの歴史を振り返り、その得意から失意への潮の変わり目 これは必ずしもそうだとは言いきれない微妙な問題ではあるが を検証してみようというものである。洋の東西をとわず裁判所の機能は法律で定められており、民間企業のようにはっきりとした浮沈がある訳ではない。しかし、「特許」という限定された分野ながら非常に重要な領域で、かつて絶対的とも言える権威と権限をもっていた機関がその威光を失ってゆく(ような)姿は、副題の「栄光の日々と落日」という俗っぽい表現の方がうまく説明できるような気がするのである。

テーマの性格上、米国の裁判制度や特許判例に触れざるを得ないが、できるだけ平易に説明することを心がけた。そのため、正確さを多少犠牲にせざるを得ないが、いくつかの点については注書きで専門的な内容を補足した。本文で物足りなさを感じる読者には、注書きを参考にしていただければ幸いである。

## 2. 栄光の日々

### 2.1. CAFC 設立の背景

米国の特許裁判は、一審の連邦地方裁判所（連邦地裁）が担当する。連邦地裁は、全米の 100 を超える裁判区にある。一審の地裁判決に不服の場合、全米 12 の裁判区にある上訴裁判所にもちこまれる。これは日本の高等裁判所にあたる。

CAFC は 1982 年に設立された。それ以前は、上述したように 12 の裁判区にある上訴裁判所がその裁判区にある地裁から上がってくる特許控訴事件を審理していた。しかし、これらの上訴裁判所の判断に偏りがみられるようになり、特許所有者が自分に有利な判決をしてくれそうな裁判所に案件を持ち込む「フォーラム・ショッピング」(裁判所漁り) という弊害があらわれてきた。そのために、時のレーガン政権が特許問題を専門に審理する控訴裁判所を設立したのである。

[写真 1 :連邦巡回控訴裁判所（CAFC）がある建物の正面]

CAFC の設立により、特許問題についての控訴審はすべて CAFC に集中することになった。CAFC の判決に不服の場合、当事者は連邦最高裁判所に上告することができるが、連邦最高裁はこれまで、その判断を見直すことはほとんどなかった。つまり、連邦最高裁は、特許問題の最終判断を CAFC に委ねていたのである。<sup>i</sup>

### 2.2. プロパテント政策

1970 代後半から 80 年代にかけての米国は、市場に日本製品があふれ、産業競争力は地に落ちていた。当時のレーガン大統領は、産業競争力復活のために、矢継ぎ早やに対策を講じた。研究助成金の出元にかかわらず発明を完成させた機関に特許の帰属を認めさせた「バイ・ドール法」を制定し(1980年)、投資減税を目的とした税制改革(81年)、中小企業むけの政府補助や減税(82年と86年)を実施した。

そして、85年には国際競争力を保持するための「ヤングリポート」が出された。このヤングリポートは、特許をはじめとする知的財産権の保護強化を訴えたことから、米国のプロパテント（特許重視）政策の呼び水になったとして日本の特許関係にもよく知られている。

これらの一連の産業政策が講じられる時代背景の中でCAFCが登場したのである。設立の目的は、特許法の解釈や判例を一貫性と整合性をもったものにするという純粋に司法改革を目的とするものであった。しかし、プロパテント政策の推進という当時の産業政策を背景にしていたこともあって、CAFCは、次第に特許権者の利益を重視する姿勢を明らかにする。その結果、特許権者からの提訴件数が急増した。地裁で負けてもCAFCでの逆転をねらった控訴も増加した。提訴数の増加に比例して損害賠償額も高額化した。

これまでの損害賠償認定額のトップ9を表1で示した。この表からもわかるように、80年代の高額賠償は86年のヒューズ事件(2億500万ドル)の1件だけである。つまり、90年代に入り次々に高額賠償が出され、80年代の高額賠償事件が順位を下げてしまい、残っているのはこの事件だけとなった。

損害賠償の認定は地裁の権限であるが、特許権者の利益を重視するCAFCの意向は確実に地裁の判決に影響を与えたのである。

訴訟当事者	賠償額 (百万ドル)	判決年月
<i>Polaroid v. Eastman Kodak</i>	\$873	Jan. 1991
<i>Haworth v. Steelcase</i>	\$211	Dec. 1996
<i>Smith International v. Hughes Tool</i>	\$205	Mar. 1986
<i>Exxon v. Mobil Oil</i>	\$171	Aug. 1998
<i>Viskase v. American National Can</i>	\$165	Jul. 1999
<i>Hughes Aircraft v. United States</i>	\$154	Jun. 1994
<i>3M v. Johnson &amp; Johnson</i>	\$129	Sep. 1992
<i>Fonar v. General Electric</i>	\$129	Feb. 1997
<i>Honeywell v. Minolta</i>	\$96	Jan. 1992

表1：過去の高額損害賠償判決トップ9 (出典：The LESI Guide to Licensing Best Practices, John Wiley &

### 3 落日の予兆

#### 3.1. ヒルトン・デービス判決

CAFC は、創設以来、特許問題を専門に扱う控訴裁判所としておびただしい数の判例を生み出してきた。その中に多くの重要判例も含まれている。これらの判例は、特許の実務に直結するものとして、実務者や研究者の関心を集めた。また、上述したように連邦最高裁も、CAFC が判断した法律問題についてはそれを尊重する立場を取ってきた。上告を受け入れるのは、数年に一度位であり、憲法問題など、限られた問題について判断を求められた場合に限られていた。連邦最高裁は、CAFC に一目置いていたのである。

しかし、これが 1990 年代後半になると、様相が一変する。連邦最高裁が CAFC の判断に対して異議をさし挟むようになったからである。その端緒は、ヒルトン・デービス事件での連邦最高裁の判決（1997 年）に見ることができる。<sup>ii</sup>

この事件は、いわゆる「均等論」をめぐる議論である。均等論は、米国で 150 年近い歴史をもつ特許範囲の拡張理論で、米国特許制度の一つの特徴となっている。しかし、90 年代に入ると、均等論に依拠した権利侵害の主張が増え、それにつれどこまでが特許の範囲なのかわかりにくいという批判が強くなっていた。そのような時代背景の中で、ヒルトン・デービス事件は、この均等論問題を真正面からとりあげたのであった。

米国では、特許出願人が審査の過程で特許性を理由として特許クレームの範囲を狭めた場合、その狭めた部分を特許成立後に均等論により回復することは判例により認められていない。ヒルトン・デービス事件では、pH 値「6.0-9.0」が、審査の過程で審査官の拒絶を回避するために狭められたかが論点となった。狭められていなければ、侵害品の「5.0」は均等論により拡張した範囲として特許の中に取り込むことが可能であり、審査の過程で補正により特許の範囲が狭められたと認定すれば、均等論が適用される余地はない。つまり、特許の範囲は明示された pH 値「6.0-9.0」に限定されることになる。

一審地裁は、均等論を適用して、特許が侵害されたと認めた。CAFC は、裁判官全員による審理を行い、7 対 5 という僅差で均等論による侵害を認めた。連邦最高裁も基本的には CAFC の結論に同意した。この事件では、連邦最高裁は、幾つかの細かな法律論を別すれば、大筋では CAFC の判断を支持し、CAFC の面子は保たれた。

### 3.2. フェスト判決

しかし、均等論にかかわる問題点がすべてヒルトン・デービス判決で解決された訳ではなかった。積み残しの問題について争われたのが、「フェスト対焼結金属工業事件」である。<sup>iii</sup>

この事件で CAFC は 2000 年、特許クレームを狭める補正があった場合、その理由の如何にかかわらず均等論を認めないという踏みこんだ判断を示した。特許の出願実務ではほとんどの場合、何らかの補正が審査の過程でなされている。補正なしで一発で特許が登録されることはきわめて珍しい。したがって、何らかの減縮補正が審査の過程で行われていた場合には特許を得たのちに均等論を主張することはできないとするこの判決は、実質的に均等論に対する「死刑判決」だと考えられた。

この CAFC の判断は行き過ぎだ、としたのが 2002 年 5 月の連邦最高裁判決である。連邦最高裁は、CAFC の判決について、補正があったかどうかで均等論の可否を決めるような絶対的な基準を導入しているが、そうではなく、ある一定の条件を満たす場合には均等論を認めるべきであるとして CAFC の判決を破棄した。そして、均等論を認めるための条件が満たされていたかどうかについて、再度審理をやり直すよう CAFC に差し戻したのである。この連邦最高裁判決は、少なくとも、CAFC の実質的な「死刑判決」を無効にした。

連邦最高裁による差し戻し判決は、当然ながら CAFC のプライドを大きく傷つけることになった。なぜならば、フェスト事件で CAFC は、結局、2 回、連邦最高裁から破棄判決を受けることになったからだ。最初の判決では、CAFC は、一審地裁の「均等論による侵害」認定を支持していた。しかし、連邦最高裁は、前述したヒルトン・デービス判決が考慮されていないとして CAFC の「均等論による侵害」判決を破棄・差し戻していた。

差し戻しを受け、CAFC は、裁判官が全員で事案を判断することを決め、<sup>iv</sup> フェストの特許には審査の過程で補正がなされていたので均等論を主張することはできない、と判決した。CAFC は、さらに踏み込んで、「理由の如何によらず」、審査の過程でなんらかの補正がなされた場合には均等論を主張することはできない、と判断したのである。

しかし、これも連邦最高裁が是とするものではなかった。連邦最高裁の過去の判例から逸脱し、従来の特許実務を混乱させるとして、バランスをとって CAFC の行き過ぎの

部分を調整したのであった。<sup>v</sup>

#### 4. 追い討ち

連邦最高裁のフェスト判決は 2002 年の 5 月 28 日に出された。その余韻がさめやらない 1 週間後の 6 月 3 日、CAFC は更なるパンチを受けることになった。連邦最高裁のホームズ事件判決である。<sup>vi</sup>

#### [写真 2 : アメリカ合衆国連邦最高裁判所]

この判決で連邦最高裁（写真 2）は、CAFC の控訴裁判所としての守備範囲について異議をとなえた。つまり、CAFC は特許問題についての控訴を担当する権限をもつのみであって、それ以外の分野の法律問題については管轄権をもたない、というものであった。一見すると当然のように見えるが、このことの持つ意味と影響は大きい。

この事件では、原告が被告会社のもつ商標権に違反しないことの確認を裁判所に求めた。<sup>vii</sup> それに対して被告は、所有特許に原告が侵害したと主張して「反訴」を提起した。反訴を受けた地裁は特許問題を審理し、その判決の不服申立を受けた CAFC は特許問題について判断を下した。しかし、連邦最高裁は、この事件については、CAFC には特許問題を審理する権限がない、と結論づけた。そもそも事件の端緒は、特許問題ではない別の知的財産権にあった訳であるから、後に特許関連の法律問題が派生したとしてもそれは本源的な争点ではなく、CAFC には裁判管轄権がない、という理由である。

この最高裁判決の影響は、具体的にはアメリカでの独占禁止法違反をめぐる裁判の場合に現れると考えられている。つまり、特許をもつ事業者を反トラスト法違反で訴えた場合に、訴えられた特許権者は、抗弁として、自分のもつ特許の正当な権利行使であって反トラスト法には何ら違反しないと主張するのが普通である。そうになると、特許権の行使が果たして正当であったか、その特許が本当に効力をもつのであるか、特許権の行使に不公正な部分がなかったか、などが吟味されることになる。これらの問題は、CAFC がこれまでにおびただしい数の判例を残してきた領域である。

それにも拘わらず、連邦最高裁は、最初の訴状に何ら特許問題が提起されていないければ、その後に特許法に関する請求が関連裁判として提起されていたとしても、その問題は地裁が属する巡回区の上訴裁判所（あらゆる事件をあつかう普通の高等裁判所）が扱

うことになるとした。この判決は、フェスト判決と異なり、特許法の解釈理論ではなく、CAFCの守備範囲を狭めるための判断である。

この判決は、特許問題を含む訴訟を他の一般の上級裁判所が担当することを宣言したもので、その影響は大きい。1982年にCAFCが設立される前に、12の巡回区に上訴裁判所があり、その上訴裁判所で特許問題に対する理解や認識の差が大き過ぎて、それがCAFC設立の理由となった経緯にある意味では逆行するものである。

## 5. CAFCの素顔

CAFCは、コロンビア特別区(DC)にある。建物は、他の官庁のビルが林立する一角にあり、ホワイトハウスに近い。「連邦請求裁判所」(US Court of Claims)と同居する形になっている。正面の階段右脇には「連邦請求裁判所」、左脇に「連邦巡回控訴裁判所」と記されている(写真1参照)。大きな独立した建物を予想して訪ねてみると案外、見落とすしてしまう。

建物の2階から4階までが、ヒアリング室と呼ばれる法廷である。それぞれの階のロビーや廊下には、歴代・現役の判事の大きな肖像画や時代を感じさせるレトロ風の写真が壁に隙間無く掛けられている。小ぶりの図書館には法律書や判例集が開架式に並べられている。一人のロークラーク(判事法律助手。ロースクールを出たばかりの優秀な弁護士が採用される。)と思われる青年が盛んにメモをとっていた。

筆者が昼過ぎに訪問したときには、あいにくすべてのヒアリングが終了した後で、事件のヒアリングの傍聴はかなわなかった。しかし、2階のカフェテリアで遅い昼食をとっていると、判事らしい一団がそれぞれのセルフサービス用のトレイを手に持って入室してきた。その中には、ニューマン判事(ベテランの女性判事で、強い信念で自説を主張することで知られている)がいた。窓側のテーブルで他の男性3名(同僚判事と思われるが誰かは特定できなかった)と一緒に軽食を取っていた。筆者の隣のテーブルに、プロスト判事(ブッシュ大統領が任命した若手の女性判事。おそらくCAFC判事で最年少であろう。)が、友人と思われる女性となにやら話しこんでいた。因みに、プロスト判事の昼食は、野菜サラダとコーヒーであった。

筆者のような外国からの見学者が、世界の特許法の発展に依然として大きな影響を与えているCAFCの判事と同じ場所で食事をとり、しかも判事が何を食べているかまで知ることができる解放度はさすがに自由の国アメリカならではある。外来者がいても意



に介せず悠然と食事と会話に興じる雰囲気は、まさに法曹人としての知性と落ち着きに満ちたものであった。そこには、本稿で取り上げている CAFC の威光の衰えを感じさせるものは何もなかった。

## 6 今後の展開

閑話休題 今日の世界ビジネスにとって特許が重要であることは言うまでもない。だからこそ、今までは CAFC に任せていたやり方を止め、公益上看過しえない争点については、連邦最高裁が司法判断するという本来の形に戻るのである。

そのような背景があるため、米国での特許訴訟が減少することは、当面、考えられない。ましてや米国は今、不景気に苦しんでいる。不景気になると特許訴訟が増えるのはこれまでも実証されてきたことである。したがって、CAFC の存在は、何ら揺らぐものではない。むしろ、特許法理のより精緻な部分について、解釈法の統一という従前以上の役割が期待されていることは間違いない。

しかしながら、本稿がとってきた野次馬的な視点にとって、それでは面白くない。やはり、CAFC の「落日」に焦点を当てなければならない。それは何か。

現在、CAFC の判事として 17 名（そのうち 5 名が「シニア・ジャッジ」と呼ばれる名誉職）が名を連ねている。これは、連邦最高裁より大きな所帯である。この大所帯がいずれ一桁に縮小されるだろうという大胆な予測をする専門家もいる。<sup>viii</sup>

この予測が当たるかどうかはわからない。しかし、守備範囲がはっきりし、しかも公共政策とのバランスの観点から連邦最高裁が CAFC の判決に介入することがあきらかになった以上、CAFC は、より専門裁判所としての機能に特化せざるを得なくなることは間違いない。

いずれにしても、とかく法曹関係者からも「傲慢」との批判が絶えなかった CAFC の判事に幾分かの謙虚さを取り戻させるきっかけとなれば、それは CAFC の「落日」と形容されるべきものではなく、むしろ原点への回帰として評価されるべきことなのかも知れない。（おわり）

---

<sup>i</sup> 米国の司法制度は日本とは幾つかの点で異なる。まず、連邦と州にそれぞれ異なる司法制度がある。それぞれに独自の裁判制度と判例がある。そのため、どのような問題に連邦・州のどちらの法律が適用されるか、なかなか判りにくい。つぎに判例の蓄積からなるコモンローと明文の成文法からな

---

る制定法という二つの法規範がある。特許問題は、「連邦特許法」という制定法により支配される。特許事件では特殊な技術論や法律論が交わされる。そのため、法律問題を扱う控訴裁判所については、特許専門の上訴裁判所で審理される。それがコロンビア特別区にある「連邦巡回控訴裁判所（CAFC）」である。CAFCは、特許や商標に関する事案（著作権は除外）請求裁判所からの上訴および国際貿易裁判所からの上訴案件を専属的にあつかう。

ii Warner Jenkinson v. Hilton Davis, 1997. この事件は、食品に添加する高純度の染料の精製方法に関する特許をめぐる争われた。問題を単純化すると、特許が水素イオンの pH 値を「6.0 から 9.0」記載したとき、被告の製品の pH 値は「5.0」が均等の範囲に含まれるかどうかという点が争われた。この判決に関しては多数の著作が出されている。しかし、今の時点で翻ってヒルトン・デービス判決の歴史的な意義を考えると、ジョン・マクダーモット教授（ロヨラ・メリーマウント大ロースクール）の判決批判が極めて示唆的である（参照：日本技術貿易「IPR」April 1997、pp188 - 190）。

iii Festo v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., et al, May 28, 2002. この事件で、新規性や自明性を理由とした審査官の拒絶を克服する目的以外の補正、たとえば明細書の記載を明瞭にするための補正などが均等論の適用を阻害するのか、というヒルトン・デービス判決で積み残した争点が審理された。

iv 裁判所では重要な案件の場合、裁判官全員による審理を行う。実務家の話題になるような判決はほとんどがこのような全員法廷での判決である。

v フェスト判決が出されるまで、連邦最高裁には、CAFC 判決に対する 10 数件の別案件での上告受理請求が出されていた。しかし、連邦最高裁は、それらの上告を受理するかどうかの決定を保留していた。フェスト判決後、それらの上告の受理を決め、すべての案件について、CAFC の判決を破棄し、差し戻したのである。このことが CAFC のプライドを一層傷つけたであろうことは言うまでもない。

vi Holmes Group, Inc. v. Vornado Air Circulation Systems, Inc., June 3, 2002. この事件は、特許権者（ボルナド）が自分の知的財産権の侵害を理由に同業者を国際貿易委員会（ITC）に提訴したことに起因する。ITC への提訴をうけた同業者（ホームズ）は、意識的に特許問題には触れずに、トレードドレスという一種の商標権だけを取り上げ、それに侵害していないとの裁判所による確認をもとめたのである。したがって、その確認訴訟の訴状には、特許権に関する請求は記載されていなかった。

vii 米国では、自分が特許や商標などの権利行使を受ける恐れがある場合や裁判に訴えられた場合、権利の無効や非侵害の確認を裁判所に求めることができる。このような判決は、「宣言的判決」または「確認判決」と呼ばれる。

viii これは、2002 年の夏、東京で行われたフェスト最高裁判決についてのセミナーで披露した、ハロルド・ウェグナー弁護士（前ジョージ・ワシントン大ローセンター教授）の予想である。