

## 特許適格性という名のトンネルの先に果たして光があるのでしょうか

筆者：ピーター・シェクター (Peter C. Schechter)

米国特許商標庁や連邦裁判所には決して米国最高裁判所が 2014 年に *Alice Corp. Pty v. CLS Bank Int'l* 事件<sup>1</sup>に対して下した判決は理解できないと言っても過言ではありません。筆者がレビューを依頼されたある振動低減を特徴とするプロペラシャフトの製造方法に関する特許に対する下級裁判所による無効判決では、米国連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) の 6 名の裁判官が当該発明は特許適格性を有しないと同意している一方、同じ裁判所の他のまさしく 6 名の裁判官が反対意見を示して当該特許は無効ではないと述べたことから、その誤解の甚だしさは一目瞭然でしょう。その 12 名の裁判官は全員、最高裁判所が 2014 年の *Alice Corp.* 判決において示した同じ法理を引用しています。最高裁判所は最近、プロペラシャフトに関わる事件における発明の特許適格性問題を再検討する可能性を匂わせた関心を示しました。*Alice Corp.* 事件に対する更なる釈明は、とっくの昔に行われてもおかしくありませんが。

*American Axle* 事件<sup>2</sup>に対する 1 回目の CAFC 判決において、2 対 1 で分かれた 3 名の裁判官による合議体が、当該特許発明は、特に「自然法則」という要件において特許適格性を有しないとして無効であるとの下級裁判所の判決を支持しました。当該技術は、ソフトウェアでもビジネスモデル特許でも金融モデルでもなく、むしろ自動車用ドライブシャフトなどのプロペラシャフトです (“propshaft”としても知られる)。プロペラシャフトは、ある場所 (例えば、トランスミッション又はトランスファーケース) から別の場所 (例えば、差動装置) へ回転エネルギー

---

<sup>1</sup> 573 U.S. 208, 216 (2014).

<sup>2</sup> *American Axle & Manufacturing, Inc. v. Neapco Holdings LLC*, 939 F.3d 1355 (Fed. Cir. 2019) (*American Axle I*).

ギーを輸送する機械装置（通常、中空の金属チューブ）です。回転中にプロペラシャフトの振動は、騒音及び他の理由により望ましくありません。そのため、シャフトのバランスを取るための錘を配置する方法及びプロペラシャフト内部に特別に設計されたライナーを設置する方法を含み、振動を低減させるための方法が多数存在しています。

再審理の要求に対し、意見が分かれた3名の裁判官による同じ合議体は、最初の意見を取り下げ、解釈を広げ<sup>3</sup>、同じ結果に至る意見に置き換えました。同じ日に、CAFCは、6対6で意見が均等に分かれた判定により、大法廷（裁判官全員による合議体）による再審理の申立を却下しました<sup>4</sup>。Moore 巡回裁判官によれば、「サーキット・スプリット（circuit split）よりも深刻で、これは、痛烈に分裂された法廷です」。

裁量上訴（certiorari、裁量レビュー）の申立が、米国最高裁判所に提出されました。裁量上訴を許可するかを決定する際に最高裁判所が考慮した要因のうちの1つは、同じ法律問題に対する裁判所間の分裂の存在です。それは、連邦司法制度の中間控訴裁判所レベルにおいては11の巡回控訴裁判所にCAFCが加わるので、起こり得ます。

しかしながら、全ての特許訴訟事件の全ての上訴は、もっぱらCAFCにより審理されるため、特許法問題に対する裁判所間の分裂は可能ではありません。CAFCの6対6で分かれた、大法廷による再審理の申立を却下した判決は、完全な裁判所内の分裂を完璧に現しています。最高裁判所は、特許適格性について説明して自身の *Alice Corp.*判決を釈明する機会を繰り返して拒否してきましたが、明らか

---

<sup>3</sup> *American Axle & Manufacturing, Inc. v. Neapco Holdings LLC*, 967 F.3d 1285 (Fed. Cir. 2020) (*American Axle II*).

<sup>4</sup> *American Axle & Manufacturing, Inc. v. Neapco Holdings LLC*, 966 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2019) (*American Axle III*).

に、裁判所は、下級裁判所がその *Alice Corp.*判例を解釈し引用する状況に直面して、ようやくこの問題の深刻さに気付きました。

American Axle が提出した裁量上訴の申立によって、2つの問題が挙がっています。

- (1) 最高裁判所が *Alice Corp.*判決において示した、第 101 条に基づく発明の特許適格性有無を判断する 2 ステップの枠組みのステップ 1 に基づき、特許クレームが特許適格性を「有する」かの判断基準は？
- (2) (最高裁判所が示した 2 ステップの *Alice Corp.*枠組みの各ステップにおいて、) 特許適格性は、裁判所にとっての、特許クレームの範囲を踏まえた上での法律問題か？それとも、陪審にとっての、特許された時点での技術水準を踏まえた上での事実問題か？

2021 年 1 月 29 日、最高裁判所は、Neapco Holdings に、American Axle の申立に対する応答を提出するよう求め、第 101 条に基づく特許適格性問題に対する CAFC の「苦い判決」を解決しようとする可能性を匂わせた関心を示しました。その応答期限は現在、3 月 31 日となっています。アミカスキュリエ (*Amicus curiae*)

(「裁判所の友」 (“friend of the court”)) による意見書 (brief) は既に、第三者により提出されています。更なるアミカス意見書 (*amicus curiae* brief) が、ほぼ全ての知的所有権法協会及び多くの業界団体並びに関心のある個人第三者により提出されることが予想されます。何か新たな進展がありましたら、弊所のニュースレターにて最新情報をお届けします。