

## 特許法の発展に対する制度設計の影響 (1) —欧州及び米国におけるコンピュータ・プログラムと ビジネス方法の特許可能性を例として—

Matthias LEISTNER\* and Manuel KLEINEMENKE\*\*

鈴木 将文(訳)

### 要旨

集中型の (centralized) 特許裁判所を伴う汎欧州の (pan-European) 特許制度を構築することの必要性及び妥当性いかに。この間については、すでに長きにわたり、活発な議論が交わされてきた。しかし、この議論は、これまでのところ、概ね欧州のみに焦点を当ててきている。一方、米国においては、集中型の特許控訴裁判所、すなわち連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) が、約30年前に設立されている。米国では、CAFC が創設され、一定の働きをしてきた事実に基づき、集中型特許裁判所の利点と問題点をどう捉えるべきかについて、激しい議論が続いており、これをテーマにした学術的研究も数多く生まれている。それらの研究の中には、制度設計の変更が特許法の発展に与え得る影響を明らかにしたものがある。本論文は、米国の文献によって明らかにされた成果を、欧州における上記の議論との関係で紹介するとともに、それらの成果を踏まえると、欧州における集中型特許制度の創設とその制度設計の長所及び短所に関し、いかなる結論を導くことができるかを検討するものである。

本論文は、判断機関に係る制度設計、具体的には、集中的な特許裁判所の制度が、そこで生み出される特許分野の判例法の質に影響を与えるという基本的な仮説を前提としている。そして、米国と欧州におけるソフトウェアとビジネス方法の分野における特許法の発展は、その具体的な事例として非常に適切なものであると思われる。1982年の CAFC 設立以降の上記分野における米国特許法の発展は、特許のエンフォースメントに関する集中型制度の長所と欠点を明確に提示してくれる

---

\* ボン大学教授 (民法・知的財産法・競争法講座)、商事法・経済法研究所所長。

\*\* ボン大学商事法・経済法研究所研究助手。

あろう。同時に、欧州特許法におけるそれらの分野の発展を比較検討すれば、欧州の同分野の特許法が多少なりとも異なる発展を遂げたことについて、米国と基本的に異なる欧州の制度的枠組みが重要な役割を果たしたことが明らかになるであろう。実際のところ、欧州の制度的枠組みの下では、判例法の「チェック・アンド・バランス」の制度が（時折ちぐはぐな、そして必ずしも連続的ではない）発展を遂げた。この制度の下では、欧州特許庁（EPO）の審判部及び諸国の国内裁判所において揺れ動く異なる判断が示されつつも、結果的には——特許の保護及び権利のエンフォースメントに関する集中的な主体が存在しないにも拘らず——加盟国の特許法がかなりの程度統一されてきた。ただし、米国との主たる違いは、適度に均一的な基準に向けた発展の過程において、欧州全体でコンピュータ・プログラムの特許可能性について極端な結論が支持され、適用されることは全くなかったということである。従って、問題ある判例法が「固定化」（frozen）してしまい、その修正が遅れることにより、欧州全域において長期間その判例法に基づく特許要件の基準が用いられてしまうという問題は、現在の欧州の制度では実際には存在しない。最後に、以上の比較検討の結果を、次のような問を包括的に検討する中に位置づける。その問とは、欧州として、米国のCAFCの創設、制度設計及び実績から、集中型の欧州特許訴訟制度の必要性及びその適切な制度設計に関し、いかなる教訓を得ることができるかということである。

## I. 序論

今日に至るまで、欧州における特許の保護は、国内法と、TRIPS協定、パリ条約、特許協力条約、欧州特許条約（EPC）等の国際協定に基づいて行われてきている。欧州の特許制度は、保護要件や（一定の留保付きながら）保護範囲については、比較的高度の調和（harmonization）が達成されている。しかし、手続的な問題については、そうではない。確かに、EPCによって、欧州特許庁（EPO）における単一の、統一された手続によって欧州特許が付与されるという法的枠組みが出来上がり、またその特許は一般に「欧州特許（European Patent）」と呼ばれるようになってきている。しかし、EPCの下で付与されるのは、単一の権利ではなく、各国でばらばらにエンフォースメントをし、あるいは取り消すことができる、本質的に独立した特許の束にすぎない<sup>1</sup>。ばらばらに提起される訴訟は、欧州域内で同じよ

<sup>1</sup> Cf. Article 2 EPC.

うな手続を複数重複して遂行することに伴うコストの発生という問題を招くことが明らかである。さらに、異なる裁判所により異なる判断がなされるリスク、実務的な困難性、そして手続がますます複雑化するという問題を生じている。そして、これらの問題は、「ブラッセル I」規則44/2001<sup>2</sup>の下での手続的枠組みが不十分であることも相まって、フォーラム・ショッピング、「魚雷申立て」（torpedo motions）<sup>3</sup>、その他遅延戦略のような、問題ある多くの訴訟戦術<sup>4</sup>を生み出す要因になっている<sup>5</sup>。加えて、欧州特

<sup>2</sup> Council Regulation (EC) No. 44/2001 of 22 December 2000 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, OJ EC L 12/1.

<sup>3</sup> 「魚雷（torpedo）」という用語は、特許法では、手続が遅いことで知られる国の裁判所に非侵害の確認を求める訴えを起こすことにより、他の国で侵害に対する実質的救済を求める訴えを起こされることを防ぐという現象を意味する。Cf. *Franzosi, Worldwide Patent Litigation and the Italian Torpedo*, EIPR 1997, 19(7), 382, 384; *id.*, *Torpedos Are Here to Stay*, IIC 2002, 33(2), 154, 155.

<sup>4</sup> 本文に挙げたものを含め、欧州の現行制度における特許訴訟を脅かす訴訟戦術に関し、以下を参照。Cf., e.g., *Jaeger/Hilty/Drexler/Ullrich*, Comments of the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law on the 2009 Commission Proposal for the Establishment of a Unified European Patent Judiciary, IIC 2009, 40(7), 817; *Kur*, A Farewell to Cross-Border Injunctions? The ECJ Decisions *GAT v. LuK* and *Roche Nederland v. Primus and Goldenberg*, IIC 2006, 37(7), 844, 847 et seq.; *Leitzen*, Comeback des “Torpedo”?, (2004) GRUR Int. 1010; *Marshall*, The Enforcement of Patent Rights in Germany, IIC 2000, 31(6), 646, 651 et seq.; *Oser*, The European Patent Litigation Agreement – Admissibility and Future of a Dispute Resolution for Europe, IIC 2006, 37(5), 520; *Tilmann/v. Falck*, EU-Patentrechtsharmonisierung II: Forum-Shopping und Torpedo, (2000) GRUR 579.

<sup>5</sup> 現行の細分化された（fragmented）欧州特許裁判制度の短所、並びに同制度が私人及び国家経済にもたらすコストに関する包括的分析、さらには単一裁判所制度によるコスト削減の可能性の検討として、次を参照。See *Harhoff*, Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System, Final Report of 26 February 2009, available at <[http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/patent/studies/litigation\\_system\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/litigation_system_en.pdf)>. Cf. also *Jaeger*, The EU Patent: Cui Bono et Quo Vadit?, 47 Common Market Law Rev. 63, 68 et seq. (2010); *Krieger*, Wann endlich kommt das europäische Gemeinschaftspatent?, (1998) GRUR 256, 259 et seq.; *Ullrich*, Patent Protec-

許に関連する管理、各種手続及び翻訳に大きなコストがかかるため、欧州の多数の国で特許の保護を受けることは、あまり魅力のないものになっている<sup>6</sup>。このような問題から、グローバルなレベルでの欧州の競争力を確保するために、欧州の特許法を調和させ、その質を高めることについて、数十年にわたる<sup>7</sup>議論が行われてきた。その議論においては、欧州全域を通じて単一の特許権を認め、かつ、その特許権の侵害又は有効性に係る訴訟を担当する一つの中央機関を持つ、汎欧州 (pan-European) の特許制度を構築するための、いくつかの提案がなされてきた。最もよく知られた例は、欧州特許訴訟条約 (EPLA) の構想に基づき欧州特許裁判所 (a European Patent Court) を創設するという (結局実現しなかった) 提案<sup>8</sup>であり、さらには、EU 特許と ([EU 特許のみならず] 欧州特許についても管轄を有する) 欧州特許・EU 特許裁判所の創設に向けた最近の計画<sup>9</sup>である。

将来の EU 特許制度に関する主要な要素のいくつかについて、初期段階

---

tion in Europe: Integrating Europe into the Community or the Community into Europe?, 8 European Law Journal 433, 436 et seq. (2002).

<sup>6</sup> Cf. Communication from the Commission to the European Parliament and Council – Enhancing the Patent System in Europe, COM (2007)165 final, at 2 et seq. (保護期間20年を前提とすると、欧州特許の全コストは、日本と米国の各特許のコストのほぼ9倍になると述べている。). Cf. also *Camon*, Achieving the Benefits of a Centralized Community Patent System at Minimal Cost, 35 Case W. Res. J. Int'l L. 415, 423 et seq. (2003).

<sup>7</sup> 欧州特許法の調和に係る初期の試みを概観したものとして、以下を参照。See *Beier*, Stand und Aussichten der europäischen Rechtsvereinheitlichung auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes, (1969) GRUR Int. 145, 146 et seq. with further references.

<sup>8</sup> Cf. *EPO*, Draft Agreement on the establishment of a European patent litigation system of December 2005, available at <[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F4CF2F6008160AB4C125723D004B0707/\\$File/latest\\_draft\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F4CF2F6008160AB4C125723D004B0707/$File/latest_draft_en.pdf)>; *EPO*, Draft Statute of the European Patent Court of 16 February 2004, available at <[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/885CCB85F5CC33ABC125723D004B15F9/\\$File/statute\\_draft\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/885CCB85F5CC33ABC125723D004B15F9/$File/statute_draft_en.pdf)>.

<sup>9</sup> EC における特許保護の歴史的発展を包括的に概観した文献として、次を参照。See *Ullrich*, National, European and Community Patent Protection: Time for Reconsideration, in: *Ohly/Klippel* (Eds.), *Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit* (2007), p. 61, at 65 et seq.

の政治的合意が形成されたのは、ごく最近の2009年12月4日のことである。EU 理事会は、EU 特許に係る規則案<sup>10</sup>と、一連の「欧州における、より高度な特許制度についての結論」<sup>11</sup>を採択した。合意されたパッケージは、単一の欧州連合の特許 (「EU 特許」) と欧州特許・EU 特許裁判所 (EEUPC) という二つの柱に基づく、欧州の新しい特許制度の導入を求めている<sup>12</sup>。提案されている EU 特許制度の基本的な考え方は、EU が EPC に加入し、EPO が、EU 全域に効力を持つ EU 特許をも付与するということである。EU 特許は、EPC に基づき引き続き付与される欧州特許と共存することになる。このような制度を運用するためには、EU の加入を可能とし、EU の投票権の扱い等の重要な問題を解決するための EPC の改正が必要となる。一方、EEUPC は、「混合協定 (a “mixed agreement”）」、すなわち EU とその加盟国との間、及び EU と EU に加盟していない EPC の締約国との間で交渉し締結する国際条約によって設立される。理事会の「結論」によれば、新設される裁判所 (EEUPC) は、欧州特許の侵害と有効性に関する事件と、(今後導入される) EU 特許に関する事件について、専属管轄権を持つとされる<sup>13</sup>。かかる集中的な (centralized) 裁判所を設けることは、EU 法の下の

---

<sup>10</sup> *Council of the European Union*, Proposal for a Council Regulation on the Community patent of 27 November 2009, Doc. 16133/09. この文書とそれ以前のドラフトは「共同体特許 (Community Patent)」という用語を使っているが、2009年12月1日のリスボン条約の発効に伴い、「欧州連合特許 (European Union Patent)」に置き換えられている。

<sup>11</sup> *Council of the European Union*, Conclusions on an enhanced patent system in Europe, 2982nd Competitiveness (Internal market, Industry and Research) Council meeting of 4 December 2009. この分野における最近の立法活動の概要と、理事会の「結論」の詳細な分析については、次を参照。See *Haedicke/Grosch*, European Patents and the Draft Agreement on a European and European Union Patents Court, 2 *Zeitschrift für Geistiges Eigentum/Intellectual Property Law Journal* (ZGE/IPJ) 196 (2010). 欧州特許の導入について、より一般的には次を参照。See *Jaeger*, op. cit. *supra* note 5; *Jaeger/Hilty/Drexler/Ullrich*, op. cit. *supra* note 4.

<sup>12</sup> Cf. *supra* note 11, and *Council of the European Union*, Draft Agreement on the European and Community Patents Court and Draft Statute of 23 March 2009, Doc. 7928/09.

<sup>13</sup> Cf. *Council of the European Union*, Draft Agreement on the European and Community Patents Court of 23 March 2009, Article 1 and 15(1). EEUPC は、従って、EPO の判断を

での裁判所及び訴訟の制度において、従来見られなかったことと思われる。今日に至るまで、現行のEUの知的財産権のすべてに係る侵害訴訟は、非集中型(分散型; decentralized)であり、各加盟国の裁判所が扱うべきものとされてきた。EEUPCは、一審裁判所(a Court of First Instance)、控訴裁判所(a Court of Appeal)及び事務局(a Registry)から構成される<sup>14</sup>。一審裁判所は、中央部(a central division)並びに複数の加盟国に置かれる地方部(local divisions)及び地域部(regional divisions)からなり、その意味で分散的である<sup>15</sup>。また、欧州司法裁判所(ECJ)が、EU法の優越の原則とEU法の統一的な解釈とを確保するとされる<sup>16</sup>。

これらの新しい動きは、政治的ブレイクスルーとして称賛されたが、この初期段階の合意は、これから予想される長期にわたる立法プロセスの出発点にすぎない。このプロセスがどのような結果をもたらすかは、不明というほかない。その理由は、特に、多数の重要な細部(例えば、一審裁判所の各部の裁判官の構成や各部の権限)<sup>17</sup>に関し、合意内容を詰める必要があること、そして、最も差し迫った問題のいくつか(例えば、EU特許を取り込むために必要なEPCの改正の具体的内容<sup>18</sup>や、さらに最も重要な問題として、この合意に意図的に含まれていない言語スキームの問題<sup>19</sup>)に

---

審理する権限を持たない。EPOの判断に対する不服は、引き続き、EPO審判部によって扱われる。

<sup>14</sup> Cf. *id.*, Article 4.

<sup>15</sup> Cf. *id.*, Article 5.

<sup>16</sup> Cf. *id.*, Article 48; cf. also *Council of the European Union, Draft Statute of the European and Community Patents Court of 23 March 2009, Article 37.*

<sup>17</sup> 合意の食い違い及び未解決の問題については、次を参照。See *Haedicke/Grosch, op. cit. supra* note 11, at 204 et seqq.

<sup>18</sup> EPCの改正には、長時間を要する手続が不可避である。すなわち、改正会議を開催して改正条約を採択し、次に37のEPC締約国による批准を受ける必要がある。Cf. Article 172 EPC. 最近のEPC改正は、2000年11月のことであるが、当時の締約国は現在の締約国のごく一部であったにもかかわらず、同改正が発効されたのは2007年12月13日であった。

<sup>19</sup> 将来のEU特許に係る翻訳についての合意形成というデリケートな問題について、適切な時期に合意を得ることは、かなり困難と思われる。なぜならば、言語レ

ついて解決の目途が見られないからである。

EEUPC及びEU特許の創設に向けた努力は、最近、また躓きの石に会った。欧州司法裁判所(ECJ)のJuliane Kokott法務官の未公表の意見が暴露され、ネット上に流出したためである<sup>20</sup>。この意見は、EU理事会が2009年6月にECJに対して、EUの単一特許訴訟制度創設に係る現在の合意案とEUの諸条約との整合性について検討を依頼した件に関し、作成された。そして、同意見は、現行の合意案がEUの諸条約に不整合であるとしているのである。その理由は、以下のとおりである。第一に、提案されたEEUPCがEU法を適用し、これを遵守することが確保されているかという点について、現在の合意案の規定では不十分である。第二に、EEUPCに対し、EU法の解釈及び有効性についてECJに付託する義務の履行、より広くはEU法の遵守を、確実にさせるための仕組みがない。第三に、EEUPCの中央部における言語の制度は、EU法における基本的原則である防御権(the rights of defence)の保護を損なう可能性がある。現在の合意案では、一審裁判所の地方部又は地域部が置かれない国の主体に対する訴えは、中央部に提起するものとされ、そこでの手続では、特許の言語、すなわち英語、ドイツ語又はフランス語を用いることとされているためである。第四に、同意見は、欧州特許の付与を拒絶したEPCの判断について、独立の裁判所による監督の仕組みが講じられていない点を批判している。この意見は、EEUPCとEU特許の導入の動きに対する深刻な打撃である。ただし、法務

---

ゲームについては(他のほとんどの問題と異なり)、TFEU 294条による標準的立法プロセスの特別多数による決定(従来、EC条約251条による「共同決定手続」(co-decision procedure)と呼ばれていたもの)ではなく、コンセンサス及び欧州議会への協議が必要とされるからである。そこで、理事会の「結論」は、EU特許に係る翻訳に関する合意形成について、別の規則で扱うことを提案している。2010年6月30日、ECは、“Proposal for a Council Regulation on the translation arrangements for the European Union patent” (COM(2010)350 final)及び同規則の「影響評価(an “Impact Assessment”）」(SEC(2010)796)を発表した。

<sup>20</sup> See Opinion 1/09 of the Advocate General of the European Court of Justice of 2 July 2010; available at <[http://www.eplawpatentblog.com/2010/August/2010-07-02\\_Opinion\\_AG\\_FR\[1\].pdf](http://www.eplawpatentblog.com/2010/August/2010-07-02_Opinion_AG_FR[1].pdf)> (original French version; unofficial English translation available at [http://www.eplawpatentblog.com/2010/August/2010-07-02\\_Opinion\\_AG\\_FR\\_translation\[1\].pdf](http://www.eplawpatentblog.com/2010/August/2010-07-02_Opinion_AG_FR_translation[1].pdf)).

官は問題点のすべてが解決可能であると考えていること、そして、ECJが合意案のEU法適合性を判断するに当たり法務官の意見に従うか否かは不明であることを、強調しておくべきであろう。

集中型の特許裁判所を伴う汎欧州の(pan-European)特許制度を構築することが必要か、あるいは望ましいかについては、長期間にわたり、活発な議論が行われてきた。この議論は、これまでのところ、概ね欧州のみに焦点を当ててきた。しかし、欧州の外を観察することにより、この議論に意義ある貢献をなし得るように思われる。すなわち、米国では、特許事件の控訴審を扱う集中的な裁判所、すなわち連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)が、約30年前に設立されている。CAFCが創設され、一定の働きをしてきた事実に基づき、米国では、集中的特許裁判所の利点と問題点を巡って、激しい議論が続いており、このテーマに関する学術的研究も数多く生まれている。それらの研究、とりわけ Rochelle C. Dreyfuss による包括的研究は、制度設計の変更が特許法の発展に与え得る影響について明らかにしている。本論文は、米国の研究成果を、欧州における議論で紹介するとともに、欧州で集中的特許制度を創設することの長所及び短所並びにその制度設計に関して、米国の研究成果から一定の結論を導くことを試みるものである。

本論文が前提とする仮説は、制度設計、具体的には特許裁判所をどの程度集中型にするかが、その制度の下で生み出される特許分野の判例法(case law)の質に影響を与えるというものである。そして、米国と欧州におけるソフトウェアとビジネス方法の分野における特許法の発展は、具体的な事例として非常に適切なものであると思われる。1982年のCAFC設立以降の上記分野における米国特許法の発展は、特許のエンフォースメントに関する集中型制度の長所と欠点を明確に提示してくれるからである。同時に、欧州特許法におけるそれらの分野の発展を比較検討すれば、欧州の同分野の特許法が多少なりとも異なる発展を遂げたことについて、米国のそれとは根本的に異なる欧州の制度的枠組みが重要な役割を果たしたということが明らかになるからである。また、均等論及び審査経過禁反言の原則(the principle of prosecution history estoppel)の発展は、特許事件を巡るCAFCと連邦最高裁との間の相互作用、及びCAFCに対する最高裁の姿勢の変化を示す好例である。因みに、均等論と審査経過禁反言原則の例は、

特許法分野の集中的な控訴裁判所の制度が、ビジネス方法の例で見られたような特許制度の過度な拡張につながるとは限らないこと、問題は、法的確実性と、法の正しさ、正確性及び透明な政策の方向性の指示との間のいづれを採るかであるということを示している。

本稿の構成は、以下のとおりである。まず、米国における集中型の特許のエンフォースメントの制度及びCAFCの設立について概観し(II.1.)、続いて、かかる集中型制度の長所(II.2.)と問題点(II.3.)について検討する。次に、コンピュータ・プログラム及びビジネス方法の特許性に関する、議論の余地ある特許法の発展を観察することにより、当該制度が直面してきた最も深刻な問題を知ることができるであろう(III.1.)。さらに、活発な議論を招いたそれらの特許法分野の展開に関して、集中型の控訴裁判所であるCAFCが果たした、具体的な制度上の役割について、抜本的に異なる制度的枠組みを持つ欧州の特許法におけるそれらの分野の問題の展開と対比することにより、明らかにする(III.2.)。続いて、特許事件を巡るCAFCと連邦最高裁との間の相互作用、及びCAFCに対する最高裁の姿勢の変化の一例として、均等論(これも米国特許法において活発な議論がなされている問題である。)の発展を概観する(IV.)。最後に、CAFCのガバナンスの下での米国特許法の発展の評価結果を、特許関係の集中的な控訴裁判所たるCAFCの創設及び実績から欧州が得られる教訓いかんという問を包括的に検討する中に位置づける(V.)。

## II. 米国における集中型の特許エンフォースメントの制度

### 1. 連邦巡回区控訴裁判所の創設

25年以上前、米国議会は、特許法に抜本的な変更を加えることとし、1982年連邦裁判所改良法<sup>21</sup>を成立させることにより、連邦巡回区控訴裁判所(the Court of Appeals for the Federal Circuit; CAFC)を創設した。同裁判所は、ワシントンDCに置かれ、新しくて類例のない専門裁判所であり、すべての連邦地方裁判所及び米国特許商標庁(PTO)からの特許事件に係る上訴

<sup>21</sup> Pub. L. No. 97-164, April 2, 1982, 96 Stat. 25.

につき専属管轄を認められた<sup>22</sup>。ただし、議会は、CAFCの特許事件に関する権限を、一つの法分野のみについて管轄を持つという、伝統的な意味での専門性ととどめることはしなかった。むしろ、議会はCAFCに対して、貿易・関税法<sup>23</sup>、商標<sup>24</sup>、政府契約<sup>25</sup>、労働<sup>26</sup>、さらには退役軍人の請求に関する事件<sup>27</sup>というように、多様な分野における司法的権限をも付与した<sup>28</sup>。CAFCは、地理的な境界でなく管轄のみによって権限を規定され、指定された分野については全国的な管轄を有するという点で、13ある連邦控訴裁判所の中でユニークな存在である。従って、CAFCは、「専門(specialized)」裁判所というよりも、「集中的(centralized)」裁判所と呼ぶ方が適切と考えられる<sup>29</sup>。CAFCで敗訴した者は、その判決につき連邦最高裁判所に

<sup>22</sup> Landes/Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law* (2003), p. 7 は、CAFCの設立につき、「おそらく、過去四半世紀で最も重要な、知的財産の分野における制度上の改革」と呼んでいる。

<sup>23</sup> CAFCは、国際貿易裁判所の終局判断に対する上訴、及び国際貿易委員会の終局命令の審査について、専属管轄を有する。See 28 U.S.C. § 1295(a)(5)-(6)。

<sup>24</sup> CAFCは、PTOの商標に関する決定に対する上訴を審理する。ただし、地方裁判所の商標事件に関する判断に対する上訴は受けない。See 28 U.S.C. § 1295(a)(1), (4)。

<sup>25</sup> CAFCは、米国政府に対する10,000米ドル以下の請求(税金又は不法行為に関するものを除く。)に関し、連邦地方裁判所からの上訴について専属管轄を有する(「小タッカー法(the 'little Tucker Act')」)。See 28 U.S.C. § 1295(a)(2)。また、連邦請求裁判所(the Claims Court)からの上訴(タッカー法による、米国政府に対する10,000米ドル超の請求を含む。See 28 U.S.C. § 1346)、及び1978年契約紛争法(the Contract Disputes Act of 1978, 41 U.S.C. § 607(g)(1))による政府機関の契約委員会(agency boards of contract)の終局判断に対する上訴(See 28 U.S.C. § 1295(a)(2)-(3), (10))について専属管轄を有する。

<sup>26</sup> CAFCは、能力主義保護委員会(the Merit Systems Protection Board)のほとんどの終局的な命令及び判断について専属管轄を有する(See 5 U.S.C. § 7703(b)(1)(d))。

<sup>27</sup> CAFCは、退役軍人の請求に関する上訴裁判所(the U.S. Court of Appeals for Veterans Claims)からの上訴について専属管轄を有する(See Pub. L. No. 100-687, November 18, 1988, 102 Stat. 4105)。

<sup>28</sup> CAFCの管轄のその他の対象については、次を参照。See 28 U.S.C. § 1295。

<sup>29</sup> Cf. *Plager, The Price of Popularity: The Court of Appeals for the Federal Circuit 2007*, 56 Am. U. L. Rev. 751, 753 et seq. (2007) (CAFCは、単一の分野を管轄の対象とする

る審査を求めることができる。

CAFCの設立は、不満の多い特許法の現状について、また、その改善策について、さらには、均一の、信頼できる、予測可能な、かつ、国全体に適用できる法(a uniform, reliable, predictable, and nationally-applicable body of law)により、高い水準の司法作用を確保ないし再構築するためにはどうしたらよいかについて、長期にわたって議論がなされた結果である<sup>30</sup>。CAFCの設立前、米国特許法は、その解釈とエンフォースメントに関し、均一性と明確性に欠けていた。その主たる要因は、特許事件に係る控訴裁判所の判断が極端に不安定であったこと、及び連邦最高裁が特許事件について審査をする機会が少なかったことにあった。当時の控訴裁判所の判例

という意味、及び裁判官の出身及び訓練の同一性という意味のいずれの面でも、専門的ではないことを強調している。)

<sup>30</sup> 米国において、特許専門裁判所というアイデアは新しいものではない。特許分野の上訴について集中的な控訴裁判所を設置することについて、議会在最初に検討したのは、1887年のことである。同様の案は、20世紀に入った後も提出された。連邦裁判所制度を改革する主要な動きは、1970年代初めに、各裁判所の実績を検証し、改革の提案をするための委員会が作られることによって、開始した。See, e.g., the report of the so-called "Freund Committee" (a Study Group led by Professor Paul A. Freund): *Report of the Study Group on the Caseload of the Supreme Court*, 57 F.R.D. 573 (1973); and the recommendation of the so-called "Hruska Commission" (named after Senator Roman L. Hruska who headed the Commission): *Commission on Revision of the Federal Court Appellate System Structure and Internal Procedures: Recommendations for Change*, reprinted in 67 F.R.D. 195 (1975). 各委員会の作業に応じて、専門控訴裁判所の創設に関する批判あるいは諸提案を内容とする多くの論文が発表されている。See, e.g., *Alsop*, Policy Assessment of the National Court of Appeals, 25 Hastings L.J. 1313 (1974); *Bridge/Diamond*, The National Court of Appeals: A Qualified Concurrence, 62 Geo. L.J. 912 (1974); *Gressman*, The National Court of Appeals: A Dissent, 59 A.B.A. J. 253 (1973); *Leventhal*, A Modest Proposal for a Multi-Circuit Court of Appeals, 24 Am. U. L. Rev. 881 (1975); *Meador*, A Proposal for a New Federal Intermediate Appellate Court, 60 J. Pat. Off. Soc'y 665 (1978); *Owens*, The Hruska Commission's Proposed National Court of Appeals, 23 UCLA L. Rev. 580 (1976). 単一裁判所の設置の提案に関連する初期の立法活動及びCAFCの設立につながった立法活動についての詳細な概観につき、次を参照。See *Lever*, The New Court of Appeals for the Federal Circuit (Part I), 64 J. Pat. Off. Soc'y 178, 186 et seq. (1982).

に示されているように、異なる法的基準が適用され、大幅に食い違う結論が出されたことの結果として、特許事件における法廷地漁り（forum shopping）が広く行われ、特許の価値を損ない、少なからぬ厚生損失をもたらした<sup>31</sup>。そこで、特許法の均一性と信頼性を増し、特許制度に依存する発明者と事業者にとっての状況を改善するために、特許制度の改革が喫緊の課題であるとの認識が一般的になった<sup>32</sup>。そして、単一の控訴裁判所の設立が、この目的を達成する効率的かつ効果的な方法であると、多くの人が考えるに至ったのである<sup>33</sup>。

さて、CAFCの設立から28年を経た今日、CAFCは、特許法を巡る近年の課題に概ねうまく対応してきたと結論づけるに十分な時間が、経過した。しかし、特許の法制度とCAFCの実績について、実務家及び研究者は今日

<sup>31</sup> See generally *Commission on Revision of the Federal Court Appellate System, Structure and Internal Procedures: Recommendations for Change*, 67 F.R.D. 195 (1975); Senate Rep. No. 97-275 (1981), at 3-6. Cf. also *Archer*, *Conflicts and the Federal Circuit*, 29 J. Marshall L. Rev. 835, 835 (1996); *Cotropia*, “Arising Under” Jurisdiction and Uniformity in Patent Law, 9 Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev. 253, 260 (2003); *Dreyfuss*, *The Federal Circuit: A Case Study in Specialized Courts*, 64 N.Y.U. L. Rev. 1, 7 (1989) [hereinafter *Dreyfuss*, *Case Study*]; *Peterson*, *Can this Brokered Marriage be Saved? The Changing Relationship between the Supreme Court and Federal Circuit in Patent Law Jurisprudence*, 2 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 201, 202 et seq. (2003); *Petherbridge/Wagner*, *The Federal Circuit and Patentability: An Empirical Assessment of the Law of Obviousness*, 85 Tex. L. Rev. 2051, 2058 (2007); *Trybus*, *Federal Circuit Jurisdiction: This Court, That Law*, 61 Chi.-Kent L. Rev. 731, 738 (1985).

<sup>32</sup> Cf. Senate Rep. No. 97-275 (1981), at 6（「特許は（中略）イノベーションのプロセスに対する促進剤であるが、このプロセスは、試験研究に対する投資のみならず、それよりはるかに大きな規模の、製品を製造し流通する設備に対する投資を含む。そして、これらの投資について意思決定しなくてはならない人々にとって、特許制度における不必要な不確実性を減らすことが重要であることは確かである。」）。

<sup>33</sup> Cf. Senate Rep. No. 97-275 (1981), at 4（「CAFCの創設は、国全体の統一性が特に必要と議会が判断した法領域について、国全域における上訴の場（forum）を提供するものである。（中略）地理的な管轄区域でなく審理対象によって役割を規定される連邦控訴裁判所は、現行の連邦裁判所制度には見られない制度的機構を創出する。」）。

も引き続き懸念を表明している。米国の集中的な特許エンフォースメント制度の発展と現状を見るため、集中型の制度の長所と短所について、一歩掘り下げて検討することとする（以下の2.及び3.参照）。

## 2. 集中型の制度の長所

CAFCという制度は、多くの面で成功といえる。第一に、おそらく最も重要な点として、特許事件の控訴審として専属管轄を持つ単一の裁判所の設立は、米国の特許法を、より均一（uniform）かつ精密な（precise）ものにした<sup>34</sup>。均一とは、法が国中で同一であることを意味する。また、精密とは、法が明確に表現されており、その結果、PTO、下級審裁判所及び実務家がこれを容易に適用すること、ひいては再現可能なものにできるということの意味する<sup>35</sup>。特に創設後間もない時期に、CAFCは、その特別の立場を活用して、特許法分野で見解の分かれる重要な問題を解決した。つまり、CAFCの初期の判決の多くは、特許実定法の司法解釈を理解可能で均一なものとするに資する、わかりやすい手引書として書かれたのである<sup>36</sup>。適用される法的基準がより明確で均一的になることは、特許のライセンスに対するインセンティブを増し、また、会社や実務家が、従来よりも容易に、特許紛争の成功の可能性や紛争の結論を予想することを可能にした<sup>37</sup>。

<sup>34</sup> Cf., e.g., *Adelman*, *The New World of Patents Created by the Court of Appeals for the Federal Circuit*, 20 U. Mich. J.L. Reform 979, 988 (1987); *Archer*, *op. cit. supra* note 31, at 840; *Markey*, *The Federal Circuit and Congressional Intent*, 41 Am. U. L. Rev. 577 (1992); *Rader*, *The United States Court of Appeals for the Federal Circuit: The Promise and Perils of a Court of Limited Jurisdiction*, 5 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 1, 3 (2001).

<sup>35</sup> この区別及びこれらの定義については、次を参照。See *Dreyfuss*, *Case Study*, *op. cit. supra* note 31, at 5. Cf. also Senate Rep. No. 97-275 (1981), at 6.

<sup>36</sup> Cf. *Dreyfuss*, *The Federal Circuit: A Continuing Experiment in Specialization*, 54 Case. W. Res. L. Rev. 769, 771 (2004) [hereinafter *Dreyfuss*, *Continuing Experiment*]; *Linn*, *The Future Role of the United States Court of Appeals for the Federal Circuit Now That It Has Turned 21*, 53 Am. U. L. Rev. 731, 732 (2004).

<sup>37</sup> Cf. *Linn*, *op. cit. supra* note 36, at 734. But see *Chu*, *Empirical Analysis of the Federal*

CAFC の設立と、特許事件に関する各地域の控訴裁判所の管轄の廃止によって概ね解決した問題の別の例として、*法廷地漁り*の問題がある。最初に公開された裁判例<sup>38</sup>において、CAFC は、拘束力ある先例として二つの先行裁判所<sup>39</sup>が形成した法のみを採用し、各地域の控訴裁判所が過去に出した特許事件の判決のすべてを放棄した<sup>40</sup>。かくして、控訴審レベルにおける法廷地漁りは、今日ではほとんど不可能となっている<sup>41</sup>。ただし、一部の特定の地方裁判所では、法廷地漁りがなお続いているともいわれている<sup>42</sup>。

さらに、CAFC は、地域の控訴裁判所の裁判官を、非常に複雑で技術的な特許控訴事件を不規則的に担当させられるという厄介な状況から、解放した<sup>43</sup>。また、手続面での多くの進展は、少なくとも当面、訴訟費用を押

---

Circuit's Claim Construction Trends, 16 Berkeley Tech. L.J. 1075, 1100 (2001) (CAFC の全国的な管轄権にもかかわらず、CAFC による地方裁判所の判決の取消率が高いために、「事実審理前に予測が可能で、迅速な特許訴訟が保障されるというのは、期待させながら実現しない夢に依然とどまっている」とする。) and *Lumney, Patent Law, the Federal Circuit, and the Supreme Court: A Quiet Revolution*, 11 Sup. Ct. Econ. Rev. 1, 76 (2004) (成功率の不安定性の統計的評価に基づき、CAFC 及びその見解の変化は、特許エンフォースメントに係る信頼性と予見可能性を低減させたと主張する。)

<sup>38</sup> *South Corp. v. United States*, 690 F.2d 1368 (Fed. Cir. 1982).

<sup>39</sup> 1982年連邦裁判所改良法(前掲・注21)は、合衆国関税・特許上訴裁判所(the United States Court of Customs and Patent Appeals)と合衆国請求裁判所の控訴部(the appellate division of the United States Court of Claims)とを合体させた。

<sup>40</sup> *Id.* at 1370 et seq.

<sup>41</sup> CAFC の設立による法廷地漁りの減少についての経済的影響評価に関し、次を参照。Cf. *Atkinson/Marco/Turner, The Economics of a Centralized Judiciary: Uniformity, Forum Shopping and the Federal Circuit*, 52 J.L. & Econ. 411 (2009).

<sup>42</sup> Cf. *Moore, Forum Shopping in Patent Cases: Does Geographic Choice Affect Innovation?*, 79 N.C. L. Rev. 889 (2001). 現在の地方裁判所レベルでの特許法の改革に向けた努力につき、「地方裁判所裁判官の特許事件に係る専門性の向上を促すための特定地方裁判所におけるパイロット・プログラムの創設」を提案する最近の法案である H.R. 628, 111th Congress (2009) 参照。

<sup>43</sup> Cf. *Dreyfuss, In Search of Institutional Identity: The Federal Circuit Comes of Age*, 23 Berkeley Tech. L.J. 787, 788 (2008) [hereinafter *Dreyfuss, Institutional Identity*]; *Linn, op.*

し下げること役立っている<sup>44</sup>。

### 3. 集中型の制度の問題点

CAFC の創設は広く成功と認められたものの、CAFC は、解決が期待されたすべての問題を解決できたわけではない。また、特許法と CAFC の状況に対する継続的な、そしてむしろ高まりつつある批判が示すように、集中型の控訴裁判所の創設は、特許法に関してそれ以前には知られていなかった新しい問題を惹起した可能性もある。その批判のうちの一部は、どちらかという総論的で、主に CAFC の実績に関係するものであり(以下の a で扱う。)、他は制度設計に関わるものである(b で扱う。)

#### a) 総論的批判

CAFC は、創設から間もない時期には、一般に、特許権者を重視するバイアス(a pro-patentee bias)のかかったプロ・パテントの裁判所であると考えられて(あるいは疑われて)いた<sup>45</sup>。創立前後のそれぞれ数年間の統

---

*cit. supra* note 36, at 736.

<sup>44</sup> 例えば、連邦最高裁の判決(*Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 517 U.S. 370 (1996))以降、通常の実務慣行となった、いわゆるマークマン・ヒアリングの確立。マークマン・ヒアリングは、連邦地方裁判所の事実審理前のヒアリングであり、原告によって特許権侵害が主張されている場合に、特許クレーム中の重要な文言の適切な意味に関して、全当事者から提出を受けた証拠を審査する手続である。Cf. also *Allison/Lemley, The (Unnoticed) Demise of the Doctrine of Equivalents*, 59 Stan. L. Rev. 955, 977 (2007) (*Markman* 事件判決の結果、均等論に基づく主張が減少し、コスト削減につながっていることを示唆している。)

<sup>45</sup> Cf., e.g., *Adelman, op. cit. supra* note 34, at 991; *Allison/Lemley, Empirical Evidence on the Validity of Litigated Patents*, 26 AIPLA Q.J. 185, 206 (1998); *Dreyfuss, Case Study, op. cit. supra* note 31, at 26; *Dunner/Jakes/Karceski, A Statistical Look at the Federal Circuit's Patent Decisions: 1982-1994*, 5 Fed. Circuit B.J. 151 (1995); *Kastriner, The Revival of Confidence in the Patent System*, 73 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 5, 13, 22 (1991); *Morrison, The Impact of the Creation of the Court of Appeals for the Federal Circuit on the*



計を比較すると、そのような認識は正当なものだったといえるかもしれない。CAFC創設前の数年間、控訴審レベルで特許が無効とされる確率は約66%であったのに対し、1982年から1985年の間、CAFCが事実審に対する上訴審として判断した特許のうち、無効とされたのは44%にすぎなかった<sup>46</sup>。さらに、特許取得の要件を下げたこと、特許法による保護の対象を拡大したこと、及び進歩性要件の取扱いは、特許権者重視の判断と見ることができる<sup>47</sup>。しかし、近年は、それらの問題についてCAFCが従来よりも厳格な見解を示しているため、同裁判所が特許権者重視のバイアスを持つという認識は、ほとんど消え去った<sup>48</sup>。

上で概観したように、CAFCの実務により、全米を通じてより均一的かつ精密な(uniform and precise)特許法がもたらされた<sup>49</sup>。しかし、*Dreyfuss*

---

Availability of Preliminary Injunctive Relief Against Patent Infringement, 23 Ind. L. Rev. 169, 187 et seq. (1990) (CAFC設立後、特許侵害に対する暫定的差止措置が認められる可能性が高まったことから、CAFCはプロパテントの裁判所であるとする。); *Thomas*, Formalism at the Federal Circuit, 52 Am. U. L. Rev. 771, 773 (2003). But see *Golden*, The Supreme Court as “Prime Percolator”: A Prescription for Appellate Review of Questions in Patent Law, 56 UCLA L. Rev. 657, 678 (2009) (CAFCについて主張される、特許権者に有利な方向のバイアスとは、実際には、CAFC創設時における社会一般が、発明の事業化のための舵として特許を使うことを改めて重視する方向に向かっていたことによるものであるとする。)

<sup>46</sup> See *Merges*, Commercial Success and Patent Standards: Economic Perspectives on Innovation, 76 Cal. L. Rev. 805, 822 (1988).

<sup>47</sup> Cf. *Dreyfuss*, Continuing Experiment, op. cit. *supra* note 36, at 770.

<sup>48</sup> Cf. *Dreyfuss*, Case Study, op. cit. *supra* note 31, at 29; *id.*, Continuing Experiment, op. cit. *supra* note 36, at 770.

<sup>49</sup> CAFCの専属管轄によって実現された米国特許法の均一性は、しかし、連邦最高裁判決(*Holmes Group, Inc. v. Vornado Air Circulation Sys., Inc.*, 535 U.S. 826 (2002))によって脅かされているといえるかもしれない。連邦最高裁は、特許法に基づく請求を含む事件であれば、一般に、CAFCが連邦地方裁判所からの上訴をすべて受けるということであるが、もしも特許に係る請求が被告からの反訴においてのみ提起された場合には、CAFCが上訴を受けることはないとしたのである。この判決は、CAFCの控訴審としての管轄の範囲と、特許法に基づく請求についての連邦地方裁判所の事件移送及び専属管轄について、重大な疑問を投げかけている。Cf. *Cotropia*,

がCAFCの制度上の役割に関する包括的研究の中で詳しく述べたように、精密性と均一性は、法の**正確性**(accuracy)と**高品質**(quality)を意味するものではない<sup>50</sup>。法は、特許法典を支える哲学、国の競争政策及び研究者や技術のユーザーの要請に対して、的確に反応する場合に、**正確**であるということができる。正確性は、また、法の**質**に依存する。それは、法が、様々な要素が全体的な政策を遂行するために協働しているという意味でまとまりがある(*cohesive*)こと、そして、裁判所の判決が、[法が]達成しようとしていると裁判所が理解する政策目的を、透明かつ説得的なものとして説明できていることを意味する<sup>51</sup>。結局のところ、均一性とは、特許事件に係る控訴審レベルの専属管轄を持つ集中型の裁判所を設立すれば、自動的にもたらされる副産物にすぎない<sup>52</sup>。また、精密性が達成されたのは、手続面の進展と、CAFCの裁判官が、概ね、特許法に係る特定の解釈を一体となって採用し、思想上の違いをほとんど示さず、その結果、一貫性のある「裁判所の方針」(*policies of the court*)を作り上げたことによる<sup>53</sup>。しかし、精密性に必要な法の創造行為と、正確性に必要なそれと

---

op. cit. *supra* note 31, at 286 et seq.; *Mayer*, Reflections on the Twentieth Anniversary of the Court of Appeals for the Federal Circuit, 52 Am. U. L. Rev. 761, 764 (2003); *Peterson*, op. cit. *supra* note 31, at 253 et seq. But cf. *Dyk*, Does the Supreme Court Still Matter?, 57 Am. U. L. Rev. 763, 768 (2008) (CAFC以外の連邦控訴裁判所が、特許法の発展に本気で関与するようになることはあり得ないであろう、なぜなら、もしも他の控訴裁判所が特許事件を審理することになっても、1982年以前の控訴裁判所の判決は判例法としての価値がない可能性が高いことから、結局CAFCによる判例法に拘束されるだろうからである、とする。)

<sup>50</sup> Cf. *Dreyfuss*, Institutional Identity, op. cit. *supra* note 43, at 796; *Nard/Duffy*, Rethinking Patent Law’s Uniformity Principle, 101 Nw. U. L. Rev. 1619, 1620 (2007).

<sup>51</sup> これらの概念の区別と定義については、次を参照。See *Dreyfuss*, Institutional Identity, op. cit. *supra* note 43, at 796.

<sup>52</sup> Cf. *Dreyfuss*, Institutional Identity, op. cit. *supra* note 43, at 796; *Linn*, op. cit. *supra* note 36, at 735; *Nard/Duffy*, op. cit. *supra* note 50, at 1643; *Plager*, The United States Court of Appeals, the Federal Circuit, and the Non-Regional Subject Matter Concept: Reflections on the Search for a Model, 39 Am. U. L. Rev. 853, 855 (1990).

<sup>53</sup> Cf. *Allison/Lemley*, How Federal Circuit Judges Vote in Patent Validity Cases, 27 Fla. St. U. L. Rev. 745 (2000) (により収集され解釈された統計的証拠); *Lefstin*, The Measure of

は、相反する目的のために行われることがあり得る<sup>54</sup>。CAFCは、創作活動の主体側のニーズや技術進歩の促進に係る国家利益に十分に配慮した判断をしていないとして、批判されてきた。これは、CAFCが、正確性よりも精密性及び均一性を重視する姿勢を採ってきたことにより、多くの研究者や連邦最高裁が望むものとは異なる〔諸利益の〕バランスをもたらしてきたことの結果といえるかもしれない<sup>55</sup>。

法の正確性 (accuracy) に関する批判は、CAFCの判決の質についての批判と直接結びついている。特に近年、実務家と多くの研究者が、特許法の発展を差配することを明示的な目的に掲げて設立された裁判所にしては、CAFCの判決の方法論と標準的な質が不適切かつ不十分であると批判してきた。学術文献を考慮することや社会科学の研究成果を判断過程に採り入れることに、CAFCが関心を持っていないことについても、懸念の声が上がってきた<sup>56</sup>。初期段階には、CAFCの判決の多くは、特許法の司法解釈を、理解しやすく、かつ、均一なものにすることを目指して、注意深く起草されていた。しかし、最近では、形式的な事案解析の方法を採っている<sup>57</sup>とか、法に依存する人々に十分な手引きを提供できるような詳しさと、法を明快に説明することを怠っている<sup>58</sup>として、批判を受けている。この

---

Doubt: Dissent, Indeterminacy, and Interpretation at the Federal Circuit, 58 *Hastings L.J.* 1025 (2007); *Petherbridge/Wagner*, op. cit. *supra* note 31.

<sup>54</sup> Cf. *Dreyfuss*, Institutional Identity, op. cit. *supra* note 43, at 797 (連邦最高裁判決 *KSR Int. v. Teleflex*, 550 U.S. 398 (2007) 以前に、進歩性要件についてCAFCの判例法が、精密性と均一性を高めたものの、法の正確性を減少させる役割を果たしたことについて議論している。)

<sup>55</sup> Cf. *Dreyfuss*, Institutional Identity, op. cit. *supra* note 43, at 800.

<sup>56</sup> Cf. *Burk/Lemley*, Policy Levers in Patent Law, 89 *Va. L. Rev.* 1575, 1578 (2003); *Dreyfuss*, Continuing Experiment, op. cit. *supra* note 36, at 782; *Nard*, Toward a Cautious Approach to Obeisance: The Role of Scholarship in Federal Circuit Patent Law Jurisprudence, 39 *Hous. L. Rev.* 667 (2002).

<sup>57</sup> Cf. *Dreyfuss*, Institutional Identity, op. cit. *supra* note 43, at 809.

<sup>58</sup> Cf. *Dreyfuss*, Continuing Experiment, op. cit. *supra* note 36, at 773, *Rai*, Engaging Facts and Policy: A Multi-Institutional Approach to Patent System Reform, 103 *Colum. L. Rev.* 1035, 1115 et seq. (2003); *Thomas*, op. cit. *supra* note 45, at 774. しかし、最近の判決に

ような質の「低い」判決の要因は、控訴審レベルで裁判所の競合がないことにあるかもしれない。説得を要する「同列の控訴審 (peer appellate courts)」がなく、また、連邦最高裁は稀にしか介入しないため、CAFCにとって、相当の注意を払って判決を起草することについてのインセンティブがあまり存在しないのである<sup>59</sup>。かかる判決の質の低さと、一度採用した立場を変更することに消極的な姿勢とが相まって、本来CAFC設立の主目的の一つであったはずの法的確実性 (legal certainty) を疑わしいものにしてしている。さらに、連邦最高裁が、最近審査したCAFCの特許関係の判決のすべてを覆し又は取り消しているという事実によって、法的確実性は一層損なわれている<sup>60</sup>。

複数の経済学者が最近行った研究によると、「低品質の」特許法と「低品質の」特許 (すなわち (過度に) 低い特許要件により成立した特許) によって、特許制度に依存する者が不確実性を甘受させられる結果、かなり大きな厚生損失が発生する<sup>61</sup>。(過度に) 低い特許要件により、従来技術に

---

は、法とその今後の発展について詳細に論じているものがある。See, e.g., *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 234 F.3d 558 (Fed. Cir. 2000) (CAFCの大法廷判決であり、*Federal Reporter* で84頁を占め、6つの意見を含む。); *In re Bilski*, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008) (最近の大法廷判決であり、*Federal Reporter* で64頁を占め、4つの慎重に起草された補足意見が付されている。)。Cf. also *Michel*, Judicial Constellations: Guiding Principles as Navigational Aids, 54 *Case W. Res. L. Rev.* 757, 767 (2004).

<sup>59</sup> Cf. *Dreyfuss*, Specialized Adjudication, 1990 *BYU L. Rev.* 377, 381 [hereinafter *Dreyfuss*, Specialized Adjudication]; *id.*, Pathological Patenting: The PTO as Cause or Cure, 104 *Mich. L. Rev.* 1559, 1570 (2006) [hereinafter *Dreyfuss*, Pathological Patenting]; *Nard/Duffy*, op. cit. *supra* note 50, at 1641; *Rader*, op. cit. *supra* note 34, at 4.

<sup>60</sup> 2005年から2007年の間連邦最高裁は7件の特許事件を審査し、すべてについて原判決を覆し又は取り消した。Cf. *Dreyfuss*, Institutional Identity, op. cit. *supra* note 43, at 791 (note 20). But cf. *Duffy*, Comment: Experiments after the Federal Circuit, 54 *Case W. Res. L. Rev.* 803, 805 (2004) [hereinafter *Duffy*, Experiments] (多数の訴訟が提起され、上訴による判決の変更の確率が高いということは、必ずしも法的確実性が欠けていることを示すわけではない、特許法の確実性が高い場合にも、特許の価値が高まり、訴訟のコストを負担できるようになるため、やはり訴訟は増える可能性がある」と主張する。)

<sup>61</sup> Cf. generally *Galasso/Schankerman*, Patent Thickets and the Market for Innovation:

ごくわずかの改良を加えただけで成立が認められた特許権は、特許の藪 (patent thickets) ——同一製品を対象として重複特許が集積し、産業の成長を妨げる現象——を引き起こすことになる<sup>62</sup>。このような「低品質の」特許を回避し、解釈するためのコストは、発明活動にとって重税となり、創造的な事業を興すことを妨げ、競争を失わせる危険をもたらす<sup>63</sup>。さらに、防御的な目的で特許を取得する必要性が高まっていること及び訴訟が増加していることにより、特許に伴うコストが増大し、一部の分野では、特許のためのコストがそれによる利益を超えてしまうという事態を招いている<sup>64</sup>。

また、CAFCの実績に関して表明される懸念のもう一つの例として、CAFCに特有の問題ではなく、専門的な裁判所の一般的な構造に関わるものがある。法が正確な内容を維持しつつ発展するためには、修正の機会を必要とする。しかし、一般的な管轄を持つ裁判所に比べて、専門的な裁判所は、主流 (mainstream trends) から離れた法及び実務を形成する傾向が強い<sup>65</sup>。この点でCAFCが修正の機会を持たないことには、いくつかの理

---

Evidence from Settlement of Patent Disputes, CEPR Discussion Paper No. DP6946 (2008); *Hall/Harhoff*, Post-Grant Reviews in the U.S. Patent System – Design Choices and Expected Impact, 19 Berkeley Tech. L.J. 989, 991 et seq. (2004); *Harhoff*, The Battle for Patent Rights, in: de Meyer/van Pottelsberghe (Eds.), Economics and Management Perspectives on Intellectual Property Rights (2005); *id.*, Patent Quantity and Quality in Europe – Trends and Policy Implications, in: Kahin/Foray (Eds.), Advancing Knowledge and the Knowledge Economy (2006), pp. 331 et seq.; *id.*, op. cit. *supra* note 5, p. 50.

<sup>62</sup> Cf. *Baker*, Can the Courts Rescue Us From the Patent Crisis?, 88 Tex. L. Rev. 593, 597 et seq. (2010); *Burk/Lemley*, op. cit. *supra* note 56, at 1627 et seqq.

<sup>63</sup> Cf. *Jaffe/Lerner*, Innovation and its Discontents (2004), pp. 34 et seq., 59 et seqq.

<sup>64</sup> Cf. *Bessen/Meurer*, Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk (2008), pp. 68 et seqq., 212 et seqq. (ソフトウェア部門の特許のコスト・ベネフィット比率の分析をしている。); *Dreyfuss*, Institutional Identity, op. cit. *supra* note 43, at 794; *Vermont*, Taming the Doctrine of Equivalents in Light of Patent Failure, 16 J. Intell. Prop. 83, 84 (2008).

<sup>65</sup> Cf. *Duffy*, The Festo Decision and the Return of the Supreme Court to the Bar of Patents, 2002 Sup. Ct. Rev. 273, 277 et seq. [hereinafter: *Duffy*, Return of the Supreme Court]; *Janis*, Patent Law in the Age of the Invisible Supreme Court, 2001 U. Ill. L. Rev. 387, 397 et seq.;

由がある。第一に、CAFCは、控訴裁判所間で異なる判断が下されるという「シグナル制度」を持たない。すなわち、CAFCは、異なる控訴裁判所における異なるアプローチや意見、異なる理論の適用により、法が形成されるという過程から、学ぶ機会を持たない<sup>66</sup>。第二に、CAFCが誤りを犯した場合に、これを修正することは、当事者の行動との関係で難しい。というのは、弁護士は、すでに以前CAFCによって判断された問題について再度議論し、あるいはすでにCAFCによって拒絶された見解に依拠することを、避けたがるからである<sup>67</sup>。従って、実務家が、正確な法を発展させる上で本来必要な類の再評価にCAFCが取り組むように、CAFCを助けるということは期待し難い。当事者側のこのような状況は、「反復当事者の不利益 (a “repeat player disadvantage”）」と呼ばれている<sup>68</sup>。

主流から外れた法を作ってしまう傾向は、専門裁判所の別の特徴によって、さらに増幅される。ある分野の法 (ここでは特許法) を、地域ごとの裁判所の審査から除外することは、当該分野の高度の技術的な、それゆえに難解な性質との関係では、メリットと認め得るものの、その分野が全面的に専門家の手任せられ、ジェネラリストの考え方がその発展に寄与することがなくなるということも意味する<sup>69</sup>。しかし、ジェネラリストの観

---

*Nard/Duffy*, op. cit. *supra* note 50, at 1620; *Newman*, The Sixth Abraham L. Pomerantz Lecture: Commentary on the Paper by Professor Dreyfuss, 61 Brook. L. Rev. 53, 62 (1995).

<sup>66</sup> Cf. *Adelman*, op. cit. *supra* note 34, at 987; *Dreyfuss*, Pathological Patenting, op. cit. *supra* note 59, at 1570; *Markey*, The Court of Appeals for the Federal Circuit: Challenge and Opportunity, 34 Am. U. L. Rev. 595, 599 (1985); *Nard/Duffy*, op. cit. *supra* note 50, at 1632, 1635.

<sup>67</sup> Cf. *Dreyfuss*, Institutional Identity, op. cit. *supra* note 43, at 808; *Nard/Duffy*, op. cit. *supra* note 50, at 1623, 1630.

<sup>68</sup> *Dreyfuss*, Pathological Patenting, op. cit. *supra* note 59, at 1570.

<sup>69</sup> Cf. *Dreyfuss*, Specialized Adjudication, op. cit. *supra* note 59, at 379; *Duffy*, Return of the Supreme Court, op. cit. *supra* note 65, at 277; *Janis*, op. cit. *supra* note 65, at 404; *Posner*, Will the Federal Courts of Appeals Survive until 1984: An Essay on Delegation and Specialization of the Judicial Function, 56 S. Cal. L. Rev. 761, 781 (1983). However, cf. *Plager*, op. cit. *supra* note 29, at 753 et seq. (CAFCは、裁判所を構成する裁判官の出身及び養成課程の共通性という意味での専門性はなく、従って過度の専門性という問

点を比較的重視するアプローチの方が、「チェック・アンド・バランス (checks and balances)」の仕組みを作り、ひいては対象とする法分野があまりに専門的になることを防ぐ(すなわち、他の法分野において適用される論証の(主流の)傾向又はパターンから乖離することを防ぐ)上で、望ましいといえるかもしれないのである<sup>70</sup>。

主流から外れた実務 (practice) は、厚生を害する恐れがある。特許法のような法分野では、業務や投資において、法の正確性に依存している人々及び事業者が多数にのぼるだけに、とりわけ、そうである<sup>71</sup>。

## b) 制度設計の問題

CAFC が受けている批判の第二の類型は、適切な制度設計とはいかなるものかという一般的な問題、具体的には、裁判所の階層制度 (the judicial hierarchy) の中で専門裁判所ないし集中型裁判所をどう位置づけるかという問題と関連している。CAFC について、Dreyfuss は、この問題における二つの要素を区別している<sup>72</sup>。すなわち、CAFC と地方裁判所の関係、及び CAFC と連邦最高裁の関係である。

### aa) CAFC と地方裁判所

CAFC は、地方裁判所との関係についてはやや逆説的な状況にある。CAFC は、連邦最高裁の審査のみを受ける、特許問題についての専属管轄を持つ控訴裁判所として、つまり、特許事件を幾度も扱うことにより、この分野についての専門性と経験を積むであろう裁判所として、設立され

題は概ね免れている旨を強調する。)

<sup>70</sup> ここに挙げたような集中的機構の短所を防ぐために、特許事件についての判断を CAFC だけでなく、少なくとももう一つの控訴裁判所にも委ねるべきであると示唆するものとして、次を参照。See *Nard/Duffy*, op. cit. *supra* note 50, at 1664. この提案に対する批判として、次を参照。See *Plager/Pettigrew*, Rethinking Patent Law's Uniformity Principle: A Response to Nard and Duffy, 101 Nw. U. L. Rev. 1735 (2007).

<sup>71</sup> CAFC の判例法の悩ましく、かつ疑わしい展開が少なからぬ厚生損失を生じた例について、後述 III. 及び IV. を参照。

<sup>72</sup> Cf. *Dreyfuss*, Institutional Identity, op. cit. *supra* note 43, at 801 et seqq.

た<sup>73</sup>。ところが、裁判所の階層における CAFC の位置づけ、すなわち、控訴裁判所として設立されたという事実により、CAFC はこの専門性を十分発揮することができない。特許事件を裁判所が何度も扱えば、裁判官は、複雑な技術を理解し、特許のクレームと先行技術と被疑侵害物 (方法) との関係の評価する能力を身につけることができる。換言すれば、裁判所の専門性は、主として事実認定に関するものである<sup>74</sup>。しかし、事実問題に係る判断は、一般に、事実審レベルでなされ、CAFC による事実審裁判官の認定の審査は、「明白な誤り (clearly erroneous)」基準により限定されている<sup>75</sup>。この基準の下では、控訴審は、下級審が誤りを犯したことが明確かつ確実であると信じられる場合を除き、その事実認定を受け入れなくてはならない<sup>76</sup>。従って、CAFC は、単に、事実に基づけば異なる結論に達したとして、事実審の判決を覆すことはできないのである。[このようなルールを定めた] 連邦民事訴訟規則 52(a) は、いったん勝訴判決を得た者を控訴審レベルでの再訴から守り、事実問題の認定に最も適任である裁判所に最終判断をさせることにより、司法機関の資源の効率的利用を図ることを意図した規定である。しかし、この規定により、CAFC について、上記のような逆説を生んでいる。CAFC は大部分の事実審裁判所よりも優れた経験と専門性を備えており、複雑な技術的問題を含む事件を処理する能力を有するにもかかわらず、控訴審レベルの審理範囲が限定的であるために、しばしば、専門性を十分発揮する機会を持たないのである<sup>77</sup>。さらに、

<sup>73</sup> Cf. *Golden*, op. cit. *supra* note 45, at 667 (note 51) (CAFC の典型的な裁判官は、約 800 から 1000 の特許事件の本案についての判断に参加していたと算定している。)

<sup>74</sup> Cf. *Dreyfuss*, Institutional Identity, op. cit. *supra* note 43, at 802.

<sup>75</sup> Cf. Federal Rule of Civil Procedure 52(a).

<sup>76</sup> Cf. *Anderson v. Bessemer City*, 470 U.S. 564, 573 (1985). CAFC による、明白な誤りの基準の適用について、以下を参照。Cf. generally *Casey/Camara/Wright*, Standards of Appellate Review in the Federal Circuit: Substance and Semantics, 11 Fed. Circuit B.J. 279, 298 et seqq. (2001-2002); *McGirr*, *Panduit Corp. v. Dennison Manufacturing Co.*: De Novo Review and the Federal Circuit's Application of the Clearly Erroneous Standard, 36 Am. U. L. Rev. 963 (1987); *Stoll*, A Clearly Erroneous Standard Of Review, 79 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 100 (1997).

<sup>77</sup> CAFC の審査の範囲についての詳細な分析につき、以下を参照。See *Rai*, op. cit.

規則52(a)は、事実審裁判所が明らかに誤っていない限り、その判断を覆せないとしているために、特許法の均一性を確保することについてのCAFCの能力にも制約を課している<sup>78</sup>。一時、CAFCは、事件の重要な争点、例えば、進歩性の問題やクレーム解釈について、それが法律問題又は事実と法が混在している問題であるとして、新規に(*de novo*) 審査をする機会を得ることにより、上記の問題を回避しようとした<sup>79</sup>。しかし、連邦最高裁の *Dennison v. Panduit* 事件判決により、CAFCがこの戦略を用いることは、かなりの程度禁じられている<sup>80</sup>。

#### bb) CAFCと連邦最高裁

CAFCと地方裁判所の関係についての問題に加え、CAFCは連邦最高裁との間でも緊張関係にある。後者もまた、裁判所の階層の中でのCAFCの位置に起因する。CAFCが一部の法分野について専属管轄を有する集中型の控訴裁判所として設置されて以来、連邦最高裁は、当該法分野、とりわけ特許法について、難しい状況に置かれてきた。

連邦最高裁は、米国における最高の司法機関として、国家の政策との整合性を保ちつつ法を発展させ、また、法の国全体における均一性を維持又

---

*supra* note 58, at 1052 et seqq., and *id.*, Specialized Trial Courts: Concentrating Expertise on Facts, 17 Berkeley Tech. L.J. 877, 881 et seqq. (2002). Cf. also *Dreyfuss*, Case Study, op. cit. *supra* note 31, at 47 et seq.; *Lim*, op. cit. *supra* note 36, at 735 et seq.; *Michel*, op. cit. *supra* note 58, at 758 et seq.

<sup>78</sup> Cf. *Dreyfuss*, Case Study, op. cit. *supra* note 31, at 49.

<sup>79</sup> Cf. *Dreyfuss*, Institutional Identity, op. cit. *supra* note 43, at 802; *Rai*, op. cit. *supra* note 58, at 1057, 1060.

<sup>80</sup> *Dennison Manufacturing Co. v. Panduit Corp.*, 475 U.S. 809 (1986). Cf. generally *Herlihy*, Appellate Review of Patent Claim Construction: Should the Federal Circuit Be Its Own Lexicographer in Matters Related to the Seventh Amendment?, 15 Mich. Telecomm. Tech. L. Rev. 469, 511 et seqq. (2009); *Hillen*, The Court of Appeals for the Federal Circuit: Independent Review of Patent Decisions and the Constitutional Facts Doctrine, 67 S. Cal. L. Rev. 187, 194 et seqq. (1993); *Maida*, Patent Claim Construction: It's not a Pure Matter of Law, so Why Isn't the Federal Circuit Giving the District Courts the Deference They Deserve?, 30 Cardozo L. Rev. 1773, 1802 et seqq. (2009).

は創出することを、主たる任務としている。連邦最高裁が審理する事件のほとんどは、裁量上訴申立て (*petitions for writs of certiorari*) によるものである。この申立ては、「説得力ある理由 (*compelling reasons*)」が認められる場合に限り、受け入れられる。その理由とは、例えば、連邦法又は連邦憲法の解釈の食い違いの解決、司法手続に関し、すでに認められ通常利用されている方式と甚だしく異なるものが採用された場合は是正、連邦法に関する重要な問題の解決、及び連邦最高裁の過去の判例に直接抵触する下級審判決の審理である<sup>81</sup>。資源の制約から、連邦最高裁は、真にその審理を必要とする問題に取り組めるように、扱う事件を慎重に選ばなくてはならない。加えて、他の法分野と同様、特許法についても、連邦最高裁は、自らの選好及び方針に沿って特許法を形成できるよう、自らの専門性を高め、効果的にその見解に他を従わせるために、十分な数の事件を聴く必要がある。連邦最高裁は、ほとんどの連邦法の領域でごくわずかの事件しか取り扱わず、従って「専門裁判所」と見られることは稀であるが、通常は、控訴裁判所間で異なるルールが繰り出される様子を観察することから得られる経験に頼ることができる<sup>82</sup>。

しかし、特許法については、1982年のCAFCの創設以来、概ね均一的になり、連邦最高裁の判断を必要とするような、控訴裁判所間の食い違いや異なるルールが生じる機会がほとんどなくなった<sup>83</sup>。従って、他の法分野で見られるような、控訴裁判所間の見解の相違が、裁量上告を認めるべき問題に連邦最高裁の注意を向けるという「警告システム (*the “signaling system”*)」は、特許法についてはほとんど不可能となった<sup>84</sup>。このことは、

---

<sup>81</sup> Cf. Rule 10, Rules of the Supreme Court of the United States as revised on January 12, 2010.

<sup>82</sup> Cf. *Dreyfuss*, Institutional Identity, op. cit. *supra* note 43, at 806.

<sup>83</sup> See *supra* II. 2.

<sup>84</sup> Cf. *Duffy*, Return of the Supreme Court, op. cit. *supra* note 65, at 276 et seq.; *Dyk*, op. cit. *supra* note 49, at 768; *Janis*, op. cit. *supra* note 65, at 407; *Nard/Duffy*, op. cit. *supra* note 50, at 1644; *Rader*, op. cit. *supra* note 34, at 4. However, the Supreme Court's decision in *Holmes Group, Inc. v. Vornado Air Circulation Sys., Inc.*, 535 U.S. 826 (2002) might re-introduce circuit conflicts into patent law (see *supra* note 49), and may thus help the Supreme Court in identifying questions that merit the court's attention; cf. *Holmes Group*,

関係当事者に大きな影響を与えている。大多数の法分野においては、当事者が裁量上訴を申し立てる場合、控訴裁判所間の意見が分かれているという事実によって、ある問題が連邦最高裁の審理を受けるに足りるほど熟していることを示す。しかし、CAFCの場合、一般に、当事者はCAFCの判決が連邦最高裁の判例に抵触することを示さなくてはならない。この作業は概して非常に難しい。なぜなら、特に特許法の分野では連邦最高裁の判例の数が少なく、また、判例があってもその多くが時代遅れだからである<sup>85</sup>。従って、CAFCの設立の結果、連邦最高裁が扱う特許事件の数が減少した<sup>86</sup>。特にCAFC設立直後の数年間、連邦最高裁は、特許制度が及ぶ範囲とその手続の問題を審査することに自らの役割を限定し、それ以外の問題についてはCAFCの専門性に基づく判断に委ねていたように思われる<sup>87</sup>。しかし、

---

535 U.S., at 839 (Stevens, J., concurring in part and concurring in the judgment); *Duffy*, Return of the Supreme Court, op. cit. *supra* note 65, at 282. 近年、訴訟当事者がある問題について連邦最高裁の注意を引くのを助けるため、一層多くの制度上の主体(例えばPTO)が裁量上訴の受入れを支持する意見書を提出するようになった。Cf. *Duffy*, Experiments, op. cit. *supra* note 60, at 808; *Eisenberg*, The Supreme Court and the Federal Circuit: Visitation and Custody of Patent Law, 106 Mich. L. Rev. First Impressions 28, 30 (2007).

<sup>85</sup> Cf. *Dreyfuss*, Institutional Identity, op. cit. *supra* note 43, at 807.

<sup>86</sup> CAFCの創設以後の12年間において、連邦最高裁は、以下のわずか5件の特許事件を審理した。*Dennison Manufacturing Co. v. Panduit Corp.*, 475 U.S. 809 (1986); *Christianson v. Colt Industries Operating Co.*, 486 U.S. 800 (1988); *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141 (1989); *Eli Lilly and Co. v. Medtronic, Inc.*, 496 U.S. 661 (1990); *Cardinal Chemical Co. v. Morton International, Inc.*, 508 U.S. 83 (1993). CAFCの判決に対する連邦最高裁の審査についての包括的概観につき、次を参照。See *Gajarsa/Cogswell*, The Federal Circuit and the Supreme Court, 55 Am. U. L. Rev. 821, 824 et seqq. (2006), and *Golden*, op. cit. *supra* note 45, at 668 et seqq.

<sup>87</sup> Cf. *Duffy*, Return of the Supreme Court, op. cit. *supra* note 65, at 297; *Eisenberg*, op. cit. *supra* note 84, at 28 (連邦最高裁の特許法との関係を「時折週末を子供と一緒に過ごす保護監督権のない親」と子の関係に例える。); *Janis*, op. cit. *supra* note 65 (その期間を「見えない最高裁の時代」と呼び、CAFCが「事実上の特許最高裁判所」になったと述べる。); *Snyder/Davies*, The Federal Circuit and the Supreme Court (Circa 2009), 19 Fed. Circuit B.J. 1, 3 (2009).

1996年の *Markman* 事件の連邦最高裁判決<sup>88</sup>を境として、CAFCの特許事件に係る判決の正しさの検証と、特許法及び特許政策の形成に対する連邦最高裁の関心は、転換したと見られている。同判決以後、連邦最高裁の審理した特許事件の件数が急増したからである<sup>89</sup>。一部の者は、連邦最高裁が特許事件を再び多く扱うようになったのは、連邦最高裁の、特許法の現状に対する懸念とCAFCの実績に対する失望を示すものだと評している<sup>90</sup>。他方、連邦最高裁の審理件数の増加は、CAFCの不首尾の現れではなく、特許法の経済的重要性、及び特許法の難しい問題を従来よりも目立つ、理解可能な、そして審理しやすいものとするにCAFCが成功したことを示すものだと評する者もある<sup>91</sup>。もっとも、増えたとはいえ、連邦最高裁がCAFCの特許事件の判決を審査する件数は、今なお少数であり、上に述べたCAFCと連邦最高裁の相互作用及び当事者の立場に関する問題は継続している。

さらに、連邦最高裁による審査が少ないことは、CAFCが築き上げた実務を適時に修正することを困難にしてきた可能性がある。成立後何年も経った後に法が大きく変化することは、確立した特許政策に依存していた者、例えば、既存の法に従ってかなりの投資をした投資家や事業者には、甚大な影響を与えることがあり得る<sup>92</sup>。実際に、以下の例に見るように、特許法の一部の分野では、多くの人々に批判されていた、疑わしい判例法を正すのに長い年月を要し、その結果、確実に大きなコストを生じてしまっている。

---

<sup>88</sup> *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 517 U.S. 370 (1996).

<sup>89</sup> Cf. *Duffy*, Return of the Supreme Court, op. cit. *supra* note 65, at 298; *Gajarsa/Cogswell*, op. cit. *supra* note 86, at 822 et seq.; *Golden*, op. cit. *supra* note 45, at 668 et seq.

<sup>90</sup> Cf. *Dreyfuss*, Institutional Identity, op. cit. *supra* note 43, at 807; *Eisenberg*, op. cit. *supra* note 84, at 28; *Peterson*, op. cit. *supra* note 31, 246 et seqq.

<sup>91</sup> Cf. *Duffy*, Return of the Supreme Court, op. cit. *supra* note 65, at 284.

<sup>92</sup> 問題ある法と法の変化により大きな厚生損失がもたらされた例について、後掲 III. 1. 及びIV. 参照。連邦最高裁による特許事件の審査にかかる大きなコストと、審査により生じる不確実性について、以下を参照。See *Golden*, op. cit. *supra* note 45, at 687 et seqq.