

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム最高裁判決と アミカスキュリエ

Product by Process Claim Supreme Court Decision and Amicus Curiae

ユアサハラ法律特許事務所 弁護士

飯村 敏明

Toshiaki IIMURA

Attorney at Law, YUASA AND HARA

【1】 英米の裁判，とりわけ米国の裁判では，裁判所が，広く当事者以外の第三者から意見書の提出を求める制度があり，同制度に基づく手続は，頻繁に活用されている。連邦最高裁に係属した事件でアミカスブリーフが提出される事件は，全体の 90%を超えており，また，アミカスブリーフが連邦最高裁の判断に影響を与える程度も低くないとの分析もされている。これに対し，日本の民事訴訟法において，そのような制度は，一般的には設けられていない。

米国と日本では，判例法系か大陸法系かの違いがあることばかりでなく，裁判所の担っている役割，裁判が社会やビジネスに与える影響等に大きな違いがあることがその理由であると思われる。しかし，我が国でも，社会や人々の価値観が多様化する中で，裁判所が判断をするに当たり，当事者以外の第三者からの意見を聴取することが良い結果をもたらすような事案は少なくない。

平成 26 年 5 月に知財高裁大合議部において判決言渡しがされたアップル対三星の事件では，当事者以外の第三者から意見書の提出を求める手続が実施され，内外から 58 通の意見書が提出された。同事件は，アップルが三星を相手として，アップルのスマートフォン等の生産，譲渡，輸入等が，三星の有する特許権を侵害していないと主張して，特許権侵害に基づく損害賠償請求権が存在しないことを求めた事案である。

三星は，当該特許権について，「公正，合理的かつ非差別的な条件（FRAND 条件）」で，取消不能なライセンスを許諾する用意がある旨の宣言（FRAND 宣言）をしていたが，アップルと三星との両社間では，ライセンス契約を締結できなかった。そこで，アップルが三星を相手として，裁判所に損害賠償額の存否等の確認を求めて提起されたのが同事件である。

IT や通信関連の製品では，標準規格に沿った製品が製造，販売されることが重要であり，各メーカーが別々の規格で製品を市場に出すと，技術の進歩に悪影響を与え，また，ユーザーも迷惑をする。標準規格を実現する手法として，標準化団体が設けられ，各特許権者が，同団体に FRAND 宣言をする仕組みが，国際規模で行われている。しかし，現実には，FRAND 宣言がされても，ライセンス契約が締結されるとは限らず，FRAND 宣言に関連する法的紛争は，各国で頻発している。

そして、標準化規格及びFRAND宣言は、世界各国で共通の枠組みで実施されているにもかかわらず、各国の裁判の結果は大きく異なる。そのようなことから、我が国の裁判所によって示される判断は、当事者のみならず第三者にも影響を与え、また、我が国ばかりでなく国外からも注目される。このような事件では、質の高い紛争解決を、内外に示して、判決も国際標準となることが望ましいといえよう。

裁判所が、質が高く、信頼される判断をするためには、一般のユーザー、同一製品を扱う競合他社、他の分野の製品を扱う企業、学者研究者、公的団体等からの幅広い意見を聴くことが必要となる。

アップルと三星事件では、我が国の民事裁判で、米国のアミカスキュリエ制度を、そのまま導入することはできないため、民事訴訟法一般の手続を工夫することにより、アミカスに似た手続を実施した。すなわち、裁判所と両当事者が訴訟上の次のような合意をすることにより、当事者訴訟代理人において広く一般から意見書の送付を受け付け、送付された意見書1通を裁判所に書証として提出し、他の1通を書証の写しとして相手方に直送するという方式が採用された。提出された意見書は書証として扱われるため、これによって、アミカスキュリエ制度と同様の結果を実現することができたといえる。このような手続を実施したことにより、多数の質の高い意見に触れることができ、裁判所の判断の質を高めることに貢献したといえよう。

【2】 今年6月5日、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する特許権侵害事件の最高裁判決が言い渡された。

この事件の争点は、物の発明に係る特許請求の範囲に物の製造方法が記載されている場合に、その発明の技術的範囲の確定に当たり、製造方法の記載をどのように扱うかであった。

この論点に関しては、従来から「製造方法に限定されない解釈（物同一説）」と「製造方法に限定される解釈（製法限定説）」との間で意見の対立があったが、いずれの考え方も、あくまで、クレーム解釈における意見の対立という意味で議論の対象や解決命題は共有されていた。すなわち、物同一的な解釈と製法限定的な解釈が成り立ちうるが、どのような判断基準によって線引きすべきかが専ら議論の対象とされていた。例えば、平成21年1月27日知財高裁大合議判決においては、「物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であることの事情が存在する場合に限り、製造方法で特定された物全体に及ぶ」との基準が示されている。プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいて、物同一説による解釈をすればクレームの範囲は広がるが、新規性、進歩性欠如の無効リスクは増大する。これに対し、製法限定説による解釈をすれば、クレームの範囲は狭くなるが、新規性、進歩性欠如の無効リスクは軽減する。クレーム解釈における、このようなトレードオフ関係は、他のクレーム解釈の場合と全く同様である。実務上、論者により判断基準の違いはあるが、議論をする趣旨や目的は共有されていたといえる。

これに対し、最高裁判決では、従来の議論において、共有されていた解釈の目的とは全く異なる観点に立った判断がされた。

最高裁の判断は、具体的には、次の2点にまとめられる。すなわち、

物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載された場合、①その特許権の効力は、当該物と構造、特性等が同一である物である限り、製造方法に限定されない、②ただし、出

願時において当該物をその構造、特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でない事情が存在する場合でない限り、特許法 36 条 6 項 2 号の明確性要件を充足しないものとして無効となるとの判断を示した。

上記のとおり、最高裁判決の判示は、実務において解決を図ろうしていた趣旨・目的と異なる。確かに、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、特許権者側のさまざまな思惑に基づいて出願されるといふネガティブな印象があることは否定できないところであるが、実務上多用され、有用性も評価されて、クレーム形式としては定着していたといえる。最高裁判決は、物を特定することが『不可能』ないし『およそ実際的でない』限りは、明確性要件が否定され、無効とされるべきであるとした点で、実務に与える影響は大きい。さらに、物を特定することが『不可能』ないし『およそ実際的でない』事情がある場合には、そうでない場合には不明確であったはずの記載が、何故に明確と評価されることになるのかについての説明はされていない。

そのような点はさておき、今後の実務は、最高裁判決の示した判断枠組みに沿って、実施されることになる。将来の実務において、仮に最高裁判決の明確性要件である「およそ実際的でない等の事情の存在」を厳格な基準で判断することになると、プロダクト・バイ・プロセスが認められる余地はほとんどないことになるであろう。また、仮に「およそ実際的でない事情等の存在」を緩やかに判断することになると、技術的な貢献度が低い特許について、貢献度を著しく超えた、強力な特許権を付与するという不都合な結果を招く。このような結果を導いた原因は、公平の観点からバランスを図る解釈手法である「クレームの範囲を製造方法により限定する解釈手法」を排除したことにある。

[3] このような重要な影響を与える事件においては、裁判所限りで判断をするのではなく、当事者以外の第三者から意見聴取をすることが望ましいといえるであろう。

アミカスキュリエ制度に類似する現行法上の制度としては、法務大臣権限法 4 条に「法務大臣は、国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟において、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、自ら意見を述べ、又はその指定する所部の職員に意見を述べさせることができる。」との規定がある。同条に基づく先例として、最高裁判所が、私人間の訴訟において、国に対して、共有分割を制限した森林法の規定についての憲法適合性の有無に関する意見書の提出を求めた例があった。また、民事訴訟法上も、裁判所が行政庁に調査囑託（民事訴訟法 186 条）を行うことが可能であり、知的財産関係訴訟における先例としては、北朝鮮の映画著作物が著作権法 6 条 3 号の著作物に該当するかが争われた事件（東京地裁平成 19 年 12 月 14 日・民集 65 卷 9 号 3329 頁）で、文部科学省と外務省に対して調査囑託がされた例があった。

今後ますます社会が複雑化し、価値観の多様化は避けられない。裁判所がこのような複雑かつ多様な要請に対し適切に対応するために、訴訟当事者以外の第三者からの意見を聴取することが必要な法的紛争も増加するものと思われる。アップル対三星事件における手法は、裁判所が、そのような複雑な事件に直面した際の解決方法についての選択肢を実例で示したといえるであろう。もとより、手続を実施することによるメリット、デメリットなどについて、慎重に検討することが必要であることはいうまでもない。