2 米国最高裁判例紹介

重要判例
－クレーム解釈は裁判官の専任事項であり陪審判断になじまない－
(Markman v. Westview Instrument Inc., 517 U. S. 370 (1996))

藤野　仁三 *

［事件概要］

Markmanは「ドライクリーニング店用在庫管理報告システム」と題する再発行特許（Re 33,054）を保有する。このシステムはキーボード、データプロセッサー、光学読取装置などから構成されている。

Westview Instrumentはドライクリーニング店でのサービス料金表示システムを開発し、クリーニング店に販売した。このシステムはサービス料金をキーボードとプロセッサーでバーコード印字し、それを携帯型の光学読取装置で読み取る方式である。

MarkmanはWestviewとその製品を使用するクリーニング店（以下「被告」）を特許侵害でペンシルバニア州東部地区地裁に訴えた。地裁での争点はクレーム中の用語「inventory」の解釈であった。被告は、inventoryが依頼人の衣類に限定されると解釈し、店舗の在庫全般を対象にした管理システムの侵害とならないと主張した。しかし、陪審は専門家証言を考慮し、被告製品が特許クレームを侵害すると評決した。この評決に対し被告は、特許クレームの解釈は法律問題であり、陪審ではなく裁判官が行うべきであるとするモーション（JMOL）を提出した。地裁はこのモーションを認め、「非侵害」の判決を下した。原告は、地裁が陪審評決を退けたのは陪審裁判を保証する憲法第7修正（Seventh Amendment）に違反するとしてCAFCに控訴した。

CAFCは全員法廷（en banc）で審理し、裁判官がクレーム解釈を行うことは憲法第7修正に違反しないと判決し、地裁判決を支持した。原告は連邦最高裁に上告。連邦最高裁は裁判官全員一致の判決でCAFCの判決を支持した。

［判　旨］

1．陪審裁判を受ける権利

「憲法第7修正」はコモンロー上の問題にかかわる陪審裁判を保証する。特許侵害問題を陪審が審理することに当事者間に争いがない。問題は、特許侵害問題の一要素である「クレーム解釈」を必ず陪審が行わなければならないかどうか。この点についての明示的な判例はない。

したがって本件では、①本件を18世紀後半の憲法創設期のように扱わなければならないか、②クレーム解釈は必ず陪審が行わなければならないか――の2つの疑問を解決しなければならない。

最初の疑問に関する判例は幾つかある。「コモンローとエクィティが分かれていた時代の英国コモンロー上の解釈と制定法上の解釈とを比較照合する」（Granfinanciera v. Nordberg事件、1989）や「今日の特許侵害訴訟を陪審が18世紀のコモンロー上の侵害事件の系譜として審理することに議論の余地はない」（Bramah v. Hardcastle事件、1 Carp. P. C. 168（K. B. 1789））などとされており、その回答は比較的明快である。

しかし、2つ目の疑問については判例が分かれている。その多くは「明細書」の解釈についてのものであり、解釈主体は陪審ではなく「枢密院」（Privy Council）であった。英国では陪審は1791年まで特許侵害問題に関わっておらず、その後の関与も稀であった。

＊藤野 IP マネジメント代表

そのような歴史的な事実があるにも拘わらず、Markmanは、陪審が18世紀に特許の解釈に関わっていたと主張する。その根拠は「Turner v. Winter事件」(1 T. R. 602, 99 Eng. Rep. 1274 (K. B. 1787)) 及び「Arkwright v. Nightingale事件」(Dav. Pat. Cas. 37 (C. P. 1785)) である。しかし、当時、特許事件がコモンローが適用される通常の事件とは異なる特殊な事件と認識されていたことを考慮すると、その主張は説得性に欠ける。むしろ特許文書の解釈は裁判官が行っていたことを示す判例の方が多い (例えば、「Winans v. New York & Erie R. Co.,事件」(21 How. 88, 100 (1859)) ;「Winans v. Denmead事件」(15 How. 330, 338 (1854)) ;「Hogg v. Emerson事件」(6 How. 437, 484 (1848)) など)。

2．推論の合理性

上述したように、18世紀の英国では特許クレームの解釈に陪審が関与していなかった。それにも拘わらずMarkmanは、「陪審には特許明細書に記載された技術の「定義」を定める役割があった」と主張し、その根拠を19世紀の判例である「Neilson v. Harford事件」(Webs. Pat. Cas. 328 (Exch. 1841)) に求める。確かに、「Neilson v. Harford事件」で「特許解釈は裁判所が行うのが通常であるが、技術用語の解釈問題については陪審に任せるべきである」旨の見解を裁判官が書簡の中で担当弁護士に示している。しかし、本件が提起する問題は「18世紀」の陪審の役割である。Markmanが引用した判例はそれよりも遅い時代のものである。それはむしろ例外的な扱いについての言及であると解釈すべきである。

3．裁判官と陪審の機能

特許クレーム中の専門用語の解釈を裁判官と陪審のどちらが扱うのが適切であるかを考える場合、両者の専門性を考慮しなければならない。特許の文言の意味を画定するには、裁判官の方が陪審より適任であるのは明らかである。裁判官は文書を解釈する訓練を受けており、普段から文書解釈を仕事としているからだ。

Markmanは「陪審は専門家証言の信憑性に依拠してクレーム解釈を行うので陪審が判断すべきだ」と主張する。しかし、本法廷の経験によれば「信憑性テスト」に依存するのは問題がある。一般原則「クレームの用語は文書全体に整合するように定義される」に従うならば、専門家証言の信憑性は全文書の周到な分析を踏まえて判断されるのが適当である。したがって、陪審の役割 (「証人の態度を評価する」「人間の行動パターンを感知する」「コミュニティの基準を代弁する」など) は、裁判官の能力 (「全体との関連で証言内容を評価する」) よりも特許事件での信頼性は低いというべきである。

最後に、クレーム解釈を裁判官に担当させる理由として特許処分の均質性の担保も重要である。均質性が担保されていないと、起業や実験がつねに特許権侵害のリスクにさらされ、発明意欲を阻害するおそれがある。クレーム解釈を法律問題とすることによって、同一管轄区内での解釈の均質性を維持することができ、連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) という単一の控訴裁の権威によって、異なる管轄区の解釈の均質性を確保することもできる。

結論として、特許クレームの技術用語をふくむ解釈は、もっぱら裁判官が判断すべき領域に属するものである。

[解　説]

連邦憲法第7修正は、1792年に「権利の章典」として合衆国憲法に導入され、民事事件での陪審裁判を保証する。英国のコモンローが適用され、特許侵害訴訟も例外ではない。しかし、その後の判例の進展により、高い専門性や公共性をもつ事案が陪審裁判の対象から除外されるようになり、1996年に特許クレームの解釈が除外された。それを決定づけたのが本稿で取り上げたMarkman事件の最高裁判決である。

最高裁判決の結論は明快である。しかし、根拠となる18世紀の英国のコモンローとの関係については、法制度の異なるわが国では理解が容易ではない。特許事件とコモンローとの関係を詳しく論じたものは多くないので、本稿でその点を詳しく取り上げた。