

合衆国連邦巡回区控訴裁判所

アメリカン・アクスル&マニュファクチャリング社
原告/控訴人

v.

ニアプロホールディングス社、ニアプロドライブラインズ社
被告/被控訴人

2018-1763

デラウェア州地区合衆国連邦地方裁判所No. 1:15-cv-01168-LPS、
連邦巡回区控訴裁判所首席裁判官レオナルド・P・スターク

動議に基づく命令

原告・被控訴人代理人: ジェームス・リチャード・ナットシエル、
ステップトウ・ジョンソン法律事務所 (イリノイ州シカゴ)、
ジョン・ロイド・アブラミック、キャサリン・H・ジョンソン、
ロバート・カップーズ、クリストファー・アラン・スアレス (ワシントンDC)

被告・被控訴人代理人: J・マイケル・ユジエ、ホニグマン法律事務所
(ミシガン州アナーバー)、サラ・E・ワイデリッヒ、デニス・J・アブデンヌール (イリノイ州シカゴ)

ダイク、ムーア、タラント控訴裁判所裁判官

ダイク控訴裁判所裁判官が提出した裁判所命令

ムーア控訴裁判所裁判官が提出した同意意見

ダイク控訴裁判所裁判官

命令

原告/控訴人アメリカン・アクスル&マニュファクチャリング社（「AAM社」）は、最高裁判所への裁量上訴の請願書提出の結果が出るまで控訴審判決の保留を求める申立てをした。被告/被控訴人は、かかる申立てに異議を唱えている。

I

連邦控訴規則第41条では、判決保留の申立ては、「申立てが実質的な問題を提示し、保留の正当な理由があることを示さなければならない」と規定している（連邦控訴規則第41(d)(1)条）。諮問委員会の記録によれば、「最高裁判所は、判決保留の前に満たさなければならない条件を設定している」（連邦控訴規則第41条、1994年の改正に対する諮問委員会の評釈（ロバート・L・スターンらを引用、最高裁判所手続第17.19条、第6版、1986年）。この点において、諮問委員会の記録は、各判事室内の意見によって定められた基準を参考にしている（スターンらを参照、上記典拠第17.19条）。最高裁判所自体も、*ホーリングスワースv. ペリー*事件（合衆国判例集558巻183、190頁、2010年）において本基準を認めている。

本基準では、申立人は、「(1) 4人の判事が本問題を十分妥当に検討して裁量上訴を許可する合理的蓋然性、(2) 法廷の過半数が下位判決を覆す採決をするという公正な見通し、および(3) 判決保留が却下されることにより回復不能な損害が生じる可能性」を示すことが要求される。類似する事件において連邦裁判所裁判官または裁判所は、衡平性のバランスをとり、申立人および被申立人の相対的な損害を比較考量する（同典拠）。

本法廷の判事を務めるロバーツ主席裁判官は、本基準を特許事件固有に適用し、回復不能の権利侵害の欠如のみを理由に判決保留の申立てを棄却した。

(テバ・ファーマシューティカルズUSA社v. サンド社、合衆国判例集572巻1301、1301-02頁2014年、ロバーツ、C. J.、判事室)。本法廷によりテバ社の特許クレームの一部が無効となった後、テバ社は、被控訴人である後発医薬品会社による市場参入を防ぐために、判決保留を求めた。首席裁判官は、最高裁判所がすでに裁量上訴を認めていること、およびテバ社が「本案に関する勝訴の見込みを示している」ことを理由に、判決保留の最初の2要件が満たされていると指摘した(同典拠1301頁)。しかし、回復不能な損害の可能性が示されなかったため、「もしテバが勝訴し、テバ社の特許が有効であると判断されれば、テバ社は過去の特許侵害を理由に、被控訴人から損害賠償を回収できる(だろう)」ため、これにより「テバ社が求める特別救済は不当である」と説明し、保留請求を棄却した(同典拠1301～02頁)。

連邦巡回区裁判所の法律問題として、本法廷は、連邦控訴規則には、ホーリングスワース事件および判事室内の意見に最高裁判所が精査した基準を適用する必要があると解釈する(バイオデックス社v. ロレダンバイオメディカル社参照、合衆国控訴審裁判所判例集第2版946巻850、858頁、連邦巡回区控訴裁判所1991年、地裁でなく連邦巡回区裁判所判例がかかる問題に適用される)。

II

本事件でAAM社は、判決保留がなければ回復不能な損害が発生する可能性を示していない。クレーム22およびその関連クレームについて、本法廷が特許性なしと判断したため、地方裁判所によるこれ以上の訴訟は必要でない。AAM社は、「(仮に)最高裁判所が審理を認め、(AAM社の)主張する特許クレームが第101条に基づく特許適格性を有すると判断する場合、本法廷は判決を撤回し、最高裁の判断に合わせなければならない」と主張している(申立て14、電子事件ファイルNo. 136)。最高裁が支持していない各事件と共通して、本訴訟は回復不能な損害に該当しない。

クレーム1およびその関連クレームについて、本法廷は、さらなる審理を求めて地方裁判所に審理を差し戻している。

AAM社は、本法廷による判決全体についての裁量上訴を請願する意図があることから、「保留には正当な理由がある」とし、「当事者および地方裁判所がクレーム1に関連する問題について訴訟を継続することになるため、判決が実施された場合には「重大な負担と費用が発生する」と主張している（同典拠12～13頁）。クレーム1について訴訟を継続することは、回復不能な損害とはならない。「単なる訴訟費用は、たとえ多額で回収不能な費用であっても、回復不能な損害にはならない」（リネゴシエーションビルディング社v. バナークラフトクロージング社、合衆国判例集415巻1、24頁1974年；コモンウェルスオイルリファイニング社v. ルモス社も参照、合衆国最高裁判所判例集82巻348、349頁1961年、ハーラン・J判事室、判決保留の申立てを却下することにより起こり得る害は、「仲裁などのシステムを動かす可能性があり、将来起こり得る仲裁行為に影響を与える可能性があることである」；ナラv. フランク、合衆国控訴審裁判所判例集第3版494巻1132、1133頁第3巡回区控訴裁判所2007年、「120日以内に裁判を開始するための準備をすると同時に、最高裁判所に裁量上訴の請願を提出する」必要があることは、規則第41条に基づく回復不能な損害ではなかった；合衆国v. マイクロソフト社、No. 00-5212、2001年度版ウエストロー931170、*1頁；コロンビア特別区控訴審裁判所、2001年8月17日、規則41に基づく判決保留の申立てを却下したのは、申立人が「裁量上訴請願による限定保留中、地方裁判所での審理再開による実質的な損害を証明できなかったからである」という理由である）。

AAM社は、本件が審理中である間に地方裁判所でさらなる審理が見込まれることが回復不能な損害を構成することを示唆する判例を引用していない。AAM社は、判決の実施が裁量上訴を請願する権利に影響を与えないことを訴訟当事者に念押しする実務記録を、本法廷の規則第41条に示し、「したがって、判決保留の申立てにより、保留の理由が、単に裁量上訴を請願する意図だけでないことが分かるはずである。たとえば裁量上訴が認められた場合に、最高裁判所の救済命令が必要となるであろう第一審または行政機関の訴訟を未然に阻止する理由などがある」と指摘する（連邦巡回区裁判所規則第41条実務記録）。

しかし、実務記録が保留基準と矛盾する場合、実務記録が保留基準にとって代わることはできない。また、実務記録の文言は、クレーム1およびその関連クレームについて発生し得る第一審の審理が保留を支持するとの結論を裏付けるものではない。最高裁判所が適用した基準によれば、請求された回復不能な損害が訴訟費用のみであるため、裁量上訴が認定された場合に、裁判所が本法廷の命令を保留する「救済命令」を出すような状況ではない。

本法廷は、本件では回復不能な損害の要件が満たされていないと結論付ける。この理由だけで保留は許可されず、裁量上訴の請願における根拠の有無とは全く別の問題である。

したがって、

次のように命令する：

最高裁判所の裁量上訴のための請願書提出の結果が出るまで控訴審判決を保留する申立てを却下する。

裁判所
/署名/ピーター・R・マークステイナー
ピーター・R・マークステイナー
裁判所書記官

2020年10月23日
日付

合衆国連邦巡回区控訴裁判所

アメリカン・アクスル&マニュファクチャリング社
原告/控訴人

v.

ニアプロホールディングス社、ニアプロドライブラインズ社
被告/被控訴人

2018-1763

デラウェア州地区合衆国連邦地方裁判所No. 1:15-cv-01168-LPS、
連邦巡回区控訴裁判所裁判官レオナルド・P・スターク

ムーア控訴裁判所裁判官、同意意見

今日、本法廷は、控訴裁判所および数人の判事によって採用された判決保留のための3要件テストを導入する。私は、本件でこれらの要件がどのように適用されるかを詳しく述べるために別途本書を記載する。アメリカン・アクスル社は、裁量上訴の請願が許可される合理的蓋然性、および法廷の過半数が下位の判決を覆す採決をするという公正な見通しを立証したが、回復不能な損害を立証していないため、保留が認められない。

I

最高裁判所が裁量上訴の請願を認めるのは、たいてい、法の状態を矛盾および混沌とさせるような控訴裁判所の分断を解決するためである。

（たとえば、ブラクストンv. 合衆国を参照、合衆国判例集500巻 2
344、347頁1991年、「我々が裁量上訴裁判権を行使する主な目的は
（中略）連邦法の規定の意味について、米国控訴裁判所と州裁判所
との間で起こる矛盾を解決することである」；ロジャースv. グレワ
ルも参照、米国最高裁判所判例集140巻1865、1875頁、2020年、ト
ーマス・J、裁量上訴棄却に反対、「本件は、下級裁判所がおおいに必
要とする指針を提供し、本国の判例を確実に遵守し、控訴裁判所の
分断を解決する機会を提供するものである。これらの理由は、いず
れも単体で裁量上訴を認めるのに十分である」）。ここに呈してい
る問題は、控訴裁判所間の分断よりも状況が悪く、裁判所内で激し
く分断が生じている。

全国唯一の特許裁判所として、我々は、どのように第101条を一
律適用したらよいか途方に暮れている。当裁判所の現職裁判官12名
全員が、診断クレームが特許保護の対象となるかどうかの指針を求
めて最高裁判所にアテナ事件の裁量上訴の許可を主張した。特に第
101条に関しては、裁判官12名の意見が全員一致することはまずない。
最高裁に指針を求める先例のない訴えについては満場一致である。
しかし我々がアテナ事件の判決で表明したように、その判示は本当
のところ、メイヨ事件を消極的に類似クレームに適用したものであ
った。

本件は、アテナ事件またはメイヨ事件の判例系列とは異なり、
第101条に対する司法的例外を劇的に拡大するものである。第101条
は明確であり：「新規かつ有用なプロセスを発明または発見する者は
だれでも」本件クレームのように「特許を取得できる」としている。
それでも我々は、特許適格性の認定に関する広範な法令文言に対し
て、司法が設けた例外を、一貫性をもって適用することに苦心して
おり、その結果、法体系が徐々に合議体に依存するものとなり、米
国企業が予測可能な投資を行う能力を破壊してきた（スマートシ
ステムイノベーションズ社v. シカゴトランジットオーソリティ社参照、
合衆国控訴審裁判所判例集第3版873巻1364、1377頁、連邦巡回区控
訴裁判所2017年；リン・J、一部反対、一部同意、第101条法理を
「不確定で、しばしば恣意的な結果につながる」と特徴付けてい
る）。この混乱により、注釈者、法廷助言者、および当裁判所の裁
判官全員が最高裁判所の説明を求める結果となっている。

(アテナダイアグノスティックス社v. メイヨコラボレーティブサービス社を参照、合衆国控訴審裁判所判例集第3版927巻1333頁、連邦巡回区控訴裁判所2019年)。控訴裁判所の分断により裁量上訴が認められるなら、国内唯一の特許裁判所内での調和不可能な分断も同様に裁量上訴が認められる。

本件は、我々の分断のモデルケースである。確かに自然法則は「科学技術における基本的なツール」であり、「すべての人が自由に利用でき、だれにも独占されない」(メイヨコラボレーティブサービス社v. プロメテウスラボラトリーズ社、合衆国判例集566巻66、70~71頁、2012年)。本件以前は、「すべての発明は、ある程度自然法則、事前現象、または抽象観念を具現化、使用、反映、依存、または適用する」するため、本例外を狭義に適用していた。そのため、「本排除原則の解釈が広すぎると特許法を骨抜きにする可能性がある」としている(同典拠71頁)。意見の分断した合議体において、我々は、これらの概念を、適格性を有するクレームと適格性を有さないクレームを明確に線引きするのに苦勞した。多数派は、製造プロセスに関するクレームが、クレーム、特許、または審査履歴に自然法則が表れていなくとも、自然法則を対象にしたものであるため、特許保護の対象とはならないと**法律問題**として結論付けた。多数派の新しい「それ以上のものでない(Nothing More)」テストでは、自然法則を利用しただけのクレームは適格性無しとされている。我々の解釈は、法令の文言からあまりにも逸脱している。アリス事件で発表された狭義のテストに従うべきこと、および地方裁判所が担う事実認定の役割を奪うことは控えるべきだと提案し、私はこれに反対した。6対6の投票で同数に意見が分かれた結果、大法廷による再審理が却下され、その際に細分化された見解が詳述された(アメリカン・アクスル&マニユファクチャリング社v. ニアプロホールディングス社、合衆国控訴審裁判所判例集第3版966巻1347、1348頁、連邦巡回区控訴裁判所2020年、却下に同意する意見が2件、却下に反対する意見が3件あった)。私は、アメリカン・アクスル社は、裁量上訴が認められる合理的蓋然性を立証したと考える。

II

本件のクレームは、ビジネス方法、インターネット、または金融方法を対象にしたものではなく、アリス事件またはビルスキー事件で裁判所が扱ったようなものである。また本事件は、我々のアリオサ事件およびアテナ事件の判決と同様に、診断用発明の特許適格性に関するメイヨ事件の判決に関連するものでない。むしろ、アメリカン・アクスル事件の判決は、我々自身が作った特許を潰す司法的例外である。本件のクレームは、自動車部品を製造するためのプロセスを対象にしており、これは自動車自体の発明以来、適格であり続けたものである。それらは、だれもが自由に利用できるはずの科学の構成要素である自然法則を独占するものではない。それにもかかわらずこれらのクレームを不適格とするために、多数派は司法上の例外を拡大解釈した。これは特許法全体を覆す恐れがある（アメリカン・アクスル&マニュファクチャリング社v. ニアプロホールディングス社参照、合衆国控訴審裁判所判例集第3版967巻1285頁、連邦巡回区控訴裁判所2020年、再審理却下、合衆国控訴審裁判所判例集第3版966巻1347、1365頁；ストール・J、反対意見、「私は判決が出るたびに、特許適格性に対する司法的例外が特許法のすべてを覆すことを可能にしているのではないか」という懸念を強めている」；アリス社v. CLSバンクインターナショナル社を引用、合衆国判例集573巻208、217頁、2014年；メイヨ事件を要約引用、合衆国判例集566巻70～73頁）。このように、広範かつ無定形な司法上の例外を支持するような形で特許法の明白な文言を否定することで、我々連邦巡回控訴裁判所の裁判官が、法的原則だけでなく科学そのものの適用についても覆審的に決定することができるということになり、ありえない。アメリカン・アクスル社は、最高裁判所が下級審の判決を覆すという公正な蓋然性を立証した。

最高裁判所は、本法廷が判例に背いたり、事実問題に対する覆審的支配権を主張することで本法廷の職務から逸脱したりした時に、しばしば本裁判所を修正してきた（たとえば、ハロエレクトロニクス社v. パルスエレクトロニクス社、合衆国最高裁判所判例集136巻1923年、1931～34頁、2016年；テバ・ファーマシューティカルズUSA社v. サンド社、合衆国判例集574巻318、324～27頁、2015年；KSRインターナショナル社v. テレフレックス社、合衆国判例集550巻398、407頁、2007年を参照）。我々は、またこの失敗を繰り返している。我々は、請求された結果（駆動軸の2種類の振動の低減）を実現したのは、クレーム、特許、または審査履歴のどこにも現れていない、自然法則以外の何物でもないことを、法律問題として判示している。

フックの法則を適用しただけで駆動軸の振動が低減されたのか、ということを経済問題としてアプローチしている。そうすることで、我々は双方の専門家の証言を検討しないまま却下している。これは断じて、控訴審裁判官としての我々の役割ではない。アメリカン・アクスル社は、控訴裁判所が地方裁判所の事実認定の役割を不正に行行使したこと、および自然法則の例外を法令の明白な文言に直接反する形で拡大解釈して、自動車製造工程を対象にした決定を、最高裁判所が覆すという公正な見通しを立証した。

III

本法廷がクレーム1およびその従属クレームを地方裁判所へ差戻すことで、確実に冗長かつ費用のかかるプロセスが発生する。本法廷は、クレーム1およびその従属クレームが自然法則を対象としたものでないと満場一致で判断した。ただし、多数派は次のような説明をした。「控訴審では、ニアプロ社は、地方裁判所の判決を弁護するにあたり、自然法則および抽象的概念の両方に基づく不適格性に依拠していた。しかし、地方裁判所では、抽象的概念の根拠が十分に提示および抗争されなかった」（アメリカン・アクスル事件、合衆国控訴審裁判所判例集第3版967巻1300～01頁）。それでも多数派は、地方裁判所への差戻しに際し、抽象的概念の主張を検討するよう命じた。クレームがフックの法則を対象にしているかどうかは、クレームが抽象的概念を対象にしているかどうかとは別問題である。私は、十分に提示および抗争されなかったと本法廷がすでに結論付けた抗弁を、地方裁判所に検討するよう求める差戻しの判決に反対した。このような新たな抗弁を認めるかどうかは地方裁判所の健全な裁量の範囲内であるべきだが、多数派の差戻し判断はそうではないことを示唆している。今後、裁判所と当事者は、この新たな抗弁に対処するために、相当の費用および負担のかかる手続を負わざるを得ない。

適正手続きに基づき、アメリカン・アクスル社に、ニアプロ社の新たな主張について「有意義な時間に有意義な方法で意見を主張する機会」を与えるべきである

(マシューズv. エルドリッジ、合衆国判例集424巻319、333頁1976年、内部引用マークは省略)。したがって、ディスカバリーの再開、新たな専門家報告書、および新たな略式判決摘要書が認められなければならない。そして、被告がこれらの特許クレームに全く異なる根拠(抽象的観念対自然法則)で異議を唱えることができるため、特許権者であるアメリカン・アクスル社は、アリス・メイヨテストの第2部の事実的根拠および従属クレームに存在する詳細な構造レベルに関する議論など、自由な抗弁を主張できる。多数派の意見により、いずれにせよやり直しを余儀なくされる。また、最高裁判所の判断次第では、本法廷が別途対応することを却下したアメリカン・アクスル社の従属クレームにかかる論議を含め、大幅な無駄、重複、並行作業が発生する可能性がある。あるいはアメリカン・アクスル社が、クレーム1に関する我々の差戻しの妥当性について裁量上訴の請願を選択し、最高裁判所が本法廷の差戻し指示を不適切と判断するかもしれない。

アメリカン・アクスル社は、多額の費用と重複の可能性のあるプロセスに直面しているが、これは回復不能な損害ではない。したがって、このような状況下では判決の保留はできないとする多数派の3要件テストの採用とその判断に、私は賛同する。本法廷は判決の保留をしないが、地方裁判所が「クレーム1およびその従属クレームについて「手続を保留する権利」を保持していることは注目に値する。これは、裁判所のため、弁護人のため、および訴訟人のために、時間および労力を節約しながら事件の結果を管理するために、すべての裁判所が有する権限に付随するものである」(ランディスv. ノースアメリカン社、合衆国判例集299巻248、254頁1936年、裁量権の濫用を理由とした判決保留決定の見直し)。