

コモンローとローマ法

—出願中の不衡平行為について—

鈴木 弘之*



《緒言》

ドイツ、日本など多くの国は、それぞれの国家が制定した法系のもとにある。この法系は、アジア、ヨーロッパの周辺国に対する支配を通じてそれらの国々の法制に多大の影響を与えた東ローマ帝国に因んでローマ法 (civil law) と呼ばれている。

これに対し、英米など少数の国の法系は、コモンローと呼ばれ、中世以降の契約法を中心に形成発展してきた。コモンローは、ウイリアム1世によるイングランド征服以後、ノルマン王朝のもとで共通に (commonly) 実施されてきた一連の法律を総称する言葉である。最近の米国連邦地裁/CAFCの判例の中には、コモンローが持つ不文法としての特質が現れているケースがあるように思われる。

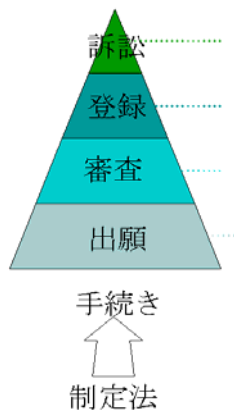


図1 ローマ法における手続

《不文法》

ローマ法を採用している国では、特許出願手続から権利化を経て訴訟手続に至る制定法の中で、特許権は原則として安定した財産権であると言える (図1)。これに対して、コモンローの下では、特許権は契約 (片務契約) であると考えられている。米国出願の出願人は、特許性に関して material information (重要な情報) を提出すること、クレームの最初の発明者であると信じていることを宣誓するデklarーションに署名して

提出する。

争いが裁判所に提起されると、原告が主張する特許権侵害の有無だけでなく、被告人からの counterclaim (反訴) 提出により、特許権という契約書の成立過程で出願人が material information—契約条件を変化させたり、契約自体を中止させたりする程に重要な情報を提示していたか否かという equity (衡平) /diligence (勤勉) も争点に加えられ、衡平の原理 (図2) に基づいて事実認定が行われる。

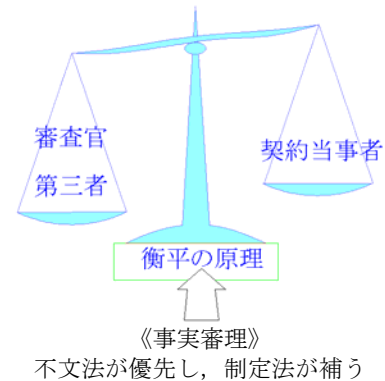


図2 コモンローにおける権利行使

ただし、双務契約では、多かれ少なかれ、両当事者が互いに diligence を問われるのに対して、特許出願において diligence を問われるのは、特許取得まではもっぱら出願人である。審査官は、提出された information を理解できる範囲で審査する。出願人に求められる diligence の度合は、契約書が有効であると裁判所に認めさせるに足るだけの努力が要求されている点で、日本語の「勤勉」とは必ずしも一致しないことに注意する必要がある。

materiality (重要性) は、刑事事件と民事事件とを問わず、trial (事実審理) において訴訟の争点を決着させるほどに重要なという意味を持つ法律用語であっ

*非会員

て、契約自体の無効、あるいは契約書の権利行使不能という判決を裁判所が与える程度に重要であることを意味し、単に当事者が認識する「重要」ではない。

さらに、陪審が（裁判の当事者の要求により）、法律の専門家＝裁判官でなければ判断できないような法律問題を除く広汎な事実問題に結論を与える、陪審制度が発展した。米国憲法は、事実問題に争点があれば、法律の専門家としての少数の裁判官ではなく多数（6-12名、CAFC では12名）の無作為抽出された市民による陪審審理を請求できることを保障している。

この制度は、12世紀以降イングランドの国王の裁判所において採用された証人(assize)⁽¹⁾から変遷し、絶対主義時代に強権化した王朝の支配に対して国民の自由を擁護する役割を果たし、これを継承した米国では対英独立戦争と南北戦争を経て、より民主主義的な性格を持つに至り、刑事事件と民事事件のいずれの裁判においても定着した制度である。（なお、英国では民事事件における陪審制度は1933年に大幅に制限されている。日本では大正デモクラシーの影響下で陪審制度が実施されたものの、不徹底な制度であったため実効を挙げないまま、戦時中の1943年に中止（施行停止）された。）

米国における陪審は、刑事事件では有罪／無罪を認定し、民事事件では契約書の有効／無効あるいは契約不履行などの事実問題に対する評決を裁判所に与える役割を持つ。trial が終結した時に裁判官が陪審に対して行う instruction（説示）において、当該訴訟に関連する法律の説明が為される。陪審はこの説示により、特許権の排他的独占権と、契約書＝特許成立までの審査官に対する equity（衡平）/diligence（勤勉）との関係を把握することができる。しかも、およそ2～4年という長期間を要するディスカバリーを経て開かれる trial は、通常1～2週間で終了する集中審理方式である。

こうして、特許に関して素人である陪審にとって不慣れた特許侵害訴訟であっても、契約法の一般的な概念である衡平の原理（図2）に基づいて契約当事者の作為／不作為、その背後の意図（intent）、過失（negligence）あるいは詐欺（fraud or deceit）の有無を認定することが可能となる。裁判官は、陪審の評決を尊重し、認定された事実問題に対して適用する法律問題を決定し、判決を与える。

そして、ローマ法と本質的に異なる点として、不文

法（慣習法）が成文法（制定法）の上位にあることを特質とする判例法主義、これがコモンローの重要な要素である。上述の materiality などの事実問題が判決の動向を左右した場合、法律問題においてしばしば見かけるような詳細な判決理由が書かれることがなく、また制定法や規則の中に materiality の内容分析などが成文化されることがない理由は、それが慣習法に基礎を置く事実認定に関わる重要な事柄であることを裁判所も行政府も認識しているためである。

《Materiality 認定》

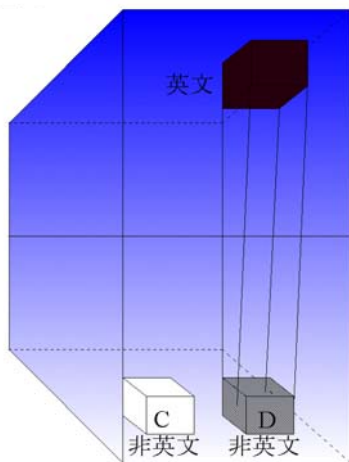
1998年4月15日ヴァージニア州東部地区連邦地裁判決 SEL v. Samsungs, 46 USPQ2d 1874 (SEL2), 1998年10月23日同地裁判決 No. CIV.A.96-1460-A (SEL3), 及びその控訴審：2000年3月2日 CAFC 判決 98-1377, 99-1103 における争点を見る。原告特許権者 SEL は、特許出願中に90件に及ぶ IDS 文献を提出しており、その中に、29頁の Canon 文献：特開昭 56-135968 号公報と1頁の部分翻訳（別の特許出願のために英訳してあった）が含まれていた。被告は affirmative defense（抗弁）を提出し、『Canon 文献の非翻訳部分は material な記載を含み、IDS 文献の提出の仕方が不衡平行為、Canon 文献と別の開示文献：Tsai 論文に対する議論の内容は不衡平行為』と主張した。地裁の trial では、Canon 文献の非翻訳部分の materiality を認定し、さらに Tsai 論文との引例組み合わせの materiality を認め、その materiality の度合に応じて原告の詐欺的意図を認定して、特許権は行使不能であると結論した。

CAFC において原告は、『ルール 98 及び MPEP 609A (3) は、保有する翻訳があればそれを提出することを規定している。Canon 文献の非翻訳部分は他の開示情報と cumulative (重複) であって material ではない。』と反論した。しかし、CAFC 判決は、Canon 文献の非翻訳部分と Tsai 論文との引例組み合わせの materiality を認定した上で、『地裁判決が指摘したように、ルール 98 は単に「床」を規定しているのであって、「天井」を規定しているのではない』と述べた。

地裁判決は、次のように指摘していた。『SEL は、PTO に全文翻訳を提出しなかった言い訳をルール 98(c) に頼り過ぎている。ルール 98(c) は保有する文献の翻訳がある場合にそれを提出することを規定しているが、しかし、このルールは外国出願明細書の翻訳の提出を

求める「床」を規定しているのであって、「天井」を規定しているのではない。このルールは、従来技術文献の重要な部分を隠すことを許可したり、言い訳を認めているわけではない』(SEL3:541)と。

すなわち、天井に位置する material な英文の提出は、出願人にとって特許権を有効とするための不文法(慣習法)による要件であって、その判断基準は prima facie case of unpatentability (ルール56)であり、trial においては、クレーム表現と文献の技術内容とが比較され、material な文献の開示に関する出願人の作為/不作為が不文法のもとにある衡平の原理により裁かれている。



E.D.Va.地裁の ELLIS 判事, CAFCの MICHEL 判事により言及された, 床の上の非英文の開示文献 C と MPEP が規定する開示文献 D

図 3

《MPEP の規定》

米国人は、コモンローの環境の中に生まれ、生活しているので、「天井」にある英文による審査は当然のこととして理解するとしても、彼らにとっては、その英文と類似した内容の非英文文献：D (図 3 参照) をどう扱えば diligence を満たすのかという不安な問題が残っていた。ルール 98/MPEP 中の非英文文献の規定はこの問題の解決案を文章化して与え、裁判所は本件においてこれを「床」として表現したものであろう。裁判所も特許庁も、契約書の有効性に影響する「天井」の問題は不文法が扱うものと了解し、最低限の言及に留めている。上述の判決における「ルール 98(c)に頼り過ぎ」は、短文ではあるが、ローマ法の環境に住む出願人が義務を果たそうとして成文法を捜し求め、床の上の文献：C (図 3 参照) の提出に頼ってしまう傾向を示唆している。ルール 56 は material と判断された

情報の開示義務を規定しているが、ルール 97 と 98 は情報開示陳述書 IDS (S=statement) を規定しているに過ぎない。

日本語の「勤勉」は一心に励むことを意味し、これは、コモンローの法廷における diligence が意味する「契約法上、negligence により相手方から責任を問われるようなことのない程に忠実に義務を果たすこと」とは異なると考えられる。上記 diligence あるいは materiality の内容分析は判決文の検討を通じて可能となるだろう。

次に、1989年9月19日テキサス州南部地区連邦地裁判決：Halliburton Co. v. Schlumberger Technology Corp. No. H-85-5464, 12USPQ2d 1765, 及び控訴審 1991年2月13日 CAFC 判決：No. 90-1191 を見る。後者は、materiality 認定を行う裁判所によってしばしば引用されている。原告特許権者は、3件の出願を行う間に、IDS 文献を開示していない。審査官はこの3件を許可するまでに6件の引例を引用した。被告は、出願人がその存在を知っていながら提出しなかった9件の文献の materiality 及びその不提出における不衡平行為を主張し、地裁はこれを認めて、3件の特許はいずれも権利行使不能と判決した。

しかし、CAFC 判決は、『不提出文献は審査官が引用した文献の開示内容に対して cumulative であり、material ではなく、不衡平行為はなかった』(1839, 1842) として被告の特許侵害を認定した。審査官により引用された6件の引例は天井に位置し、不提出文献はその影の中にあっただけである。

最後に、1999年12月17日デラウェア州連邦地裁判決：LNP Engineering Plastics, Inc. and Kawasaki Chemical Holding Co., Inc. v. Miller Waste Mills, Inc., 96-462-RRM, 及び控訴審 2001年12月21日 CAFC 判決：00-1501, -1563 を見る。原告特許権者 LNP 及び Kawasaki 社は、ファイバー強化熱可塑性ポリマー特許が侵害されたとして被告ミラー社をデラウェア州連邦地裁に提訴した。地裁判決は、3件の特許のうち、一部の特許クレームを有効と認め、その権利侵害を認定した。

侵害の有無、人的管轄権、裁判地、当事者適格、消滅時効、クレーム不明瞭/自明など、数多くの争点の

中に、被告が提出した主張『原告が reexamination 特許出願中に、対応日本出願において引用されていた特開昭 56-5714 号公報の開示を行わない不衡平行為を行って得た特許は無効である』が含まれていた。これについて、原告 LNP は、『被告は、その主張の根拠となる文献の関連性についての証拠を提出しなかった』と指摘し、地裁判決は『被告は trial において、materiality について主張を行うことができたのにこれを行わなかった』(107) と述べ、CAFC もこれを支持した。

つまり、被告の主張は、不提出文献が特許出願クレームに対して material であることを示す証拠の提出を欠いていたため、本件において「不衡平行為」は有効な争点を形成しなかったのである。

《まとめ》

米国特許出願中の不衡平行為とは何であるかを把握

するためには、現実の判例自体—特に trial に現れる登場人物の作為／不作為に注目することを強調したい—を検討することが必要であることを議論した。衡平の原理(図 2)は換言すれば、事実審理を想定して手続を fair(公平)に行うことであり、この観点から、審査官あるいは陪審の立場に立って当面の手続を再考してみることも必要であろう。

注

(1) 田中英夫「英米法総論」1980 東京大学出版会

《謝辞》

米国連邦地裁判決文の入手にあたり、米国 John R. Mattingly 弁護士、浅村内外特許事務所情報調査室の皆さんにご協力を頂いた。記して謝意を表する。

(原稿受領 2003. 5. 29)

バックナンバーのご案内

ご希望のバックナンバーを明記の上、郵便振替 (00170-0-0059868 日本弁理士会)、又は切手で代金をお送り下さい。ご入金を確認次第、「パテント」をお送り致します。

宛先：日本弁理士会広報課パテント担当 1冊 735円(税込) + 送料 100円 = 835円(2003年8月号まで)
1冊 840円(税込) + 送料 100円 = 940円(2003年9月号以降)

年	月号	バックナンバー内容
1999 (H.11)	1	特集《創刊の頃のパテント》
	3	諸外国の状況
	9	特集《海外事情》
	10	「最高裁ボールスプライン事件以後最初に均等が認められた判例」「特許翻訳文の短文化処理について」
2000 (H.12)	1	特集《意匠法・商標法の改正》(1)
	3	「クローズアップされる知的財産紛争」特集《意匠法・商標法の改正》(2)
	6	特集《意匠法》
	9	第7回知的所有権誌上研究発表会(質疑応答の部)
2001 (H.13)	1	「ソフトウェア関連特許の装置クレームと記録媒体との関係について」「称呼類似と観念の関係」
	2	特集《周辺法と弁理士の役割》
	3	特集《海外事情》
	6	特集《商標保護の各国事情-商標侵害に対する救済を中心として-》
	7	特集《TLO》(1)
	9	特集《電子商取引》
2002 (H.14)	10	特集《中間処理》
	11	「『商標の使用』とネット上の商標権侵害」「仲裁センターパネル体験記」
	3	特集《特許権の効力》
	5	第9回知的所有権誌上研究発表会(研究発表の部)
	6	「弁理士の鑑定を得て行なった警告等における過失の有無が争点となった判例の概観」
	8	第9回知的所有権誌上研究発表会(質疑応答の部)
	9	特集《著作権》
	10	特集《最近の動向》
2003 (H.15)	11	特集《改正法と実務》
	12	特集《職務発明》《外国》
	1	特集《求められる弁理士》
	2	特集《弁理士による侵害訴訟代理に向けて》
	3	特集《外国》
	4	特集《大学特許》
	5	第10回知的財産権誌上研究発表会(研究発表の部)
	7	特集《意匠》
	8	第10回知的財産権誌上研究発表会(質疑応答の部)
	9	特集《著作権》
	11	特集《中国の知的財産権》
	12	特集《新規事業》