

# 変貌する米国特許制度・運用とその対策の方向

服 部 健 一\*

**抄 録** 米国は世界で最も特許の財産価値を評価している国であろうが、反面過度と思われるプロ特許政策や独特の特許法及び特許制度の運用からジャンクパテント、パテント・トロール、知的財産権訴訟乱立ともいえるような問題が露呈しつつあり、本来の特許の目的である製品開発、起業化、それによる市場拡大を損なうような弊害をもたらしている感さえある。

そのため全米規模で特許制度の見直しが行われており、この動きは議会（立法府）、連邦裁判所（司法府）、米国特許庁（行政府）の連邦政府全体のみならず、民間特許業界にあっても自衛の手段が施されつつある。その動きは非常に抜本的で、複雑且つ、多岐であるため軽々に予測はできない。しかし、今後、日本企業が世界で最も重要である米国市場で効果的に活動していくためには、このような全体の動きを十分理解し、把握していくことが重要である。

## 目 次

1. はじめに
2. 米国特許制度の遍歴
  2. 1 米国憲法
  2. 2 1790年特許法
  2. 3 1836年特許法
  2. 4 1870年特許法
  2. 5 1952年特許法（現行法）
3. プロ特許政策の台頭（1980年～今日）
4. 米国特許をめぐる諸問題の発生
5. 米国特許制度特有の問題点
6. 米国学術研究会議の特許制度改革の提言
7. 米国特許制度改革の動き
  7. 1 議会（立法府）の特許法改革
  7. 2 連邦裁判所（司法府）の特許制度適正化判決
  7. 3 米国特許庁（行政府）の特許審査の適正化
  7. 4 特許業界の特許制度運用の適正化
8. 今後の対策の方向

## 1. はじめに

米国特許制度においては、1980年頃から始まったプロパテント政策で特許の価値は間違いなく高まったが、同時にLemelson特許訴訟を契機として始まったペーパー特許による高額な損害賠償訴訟が多発し、更にはジャンクパテント、パテント・トロール等の知的財産権訴訟ゲームといえるような様々な問題も発生してきた。

このように多くの特許は製品を作り、企業・産業を興すのではなく、単に市場の利益を搾取する傾向が出始めている。

こうした特許権の乱用を憂いてNRC（National Research Council：米国学術研究会議）等が「21世紀の特許制度」というレポートを出し、米国特許制度の大改革を提言し、これを受けて議会（立法府）による米国特許法そのもの大改革が提案されただけでなく、最高裁、

\* WESTERMAN, HATTORI, DANIELS & ADRIAN, LLP 米国特許弁護士・日本国弁理士  
Ken-ichi HATTORI

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

CAFC（司法府）による相次ぐ画期的判決に加えて、更に米国特許庁（行政府）の運用改善の提起（新ルール等）というように立法、司法、行政の三権全面からの改革が進行している。その上、特許業界にあってはPubPatという中立機関を設立して問題特許の有効性をより確実に検証する対策を講じており、米国特許制度その運用は全米的、総合的観点から完全に見直されつつある。

本稿ではこのような全米規模の動きを歴史的に紹介すると共に今後の日本企業の対策の方向性を付記するものである。

## 2. 米国特許制度の遍歴

米国特許法は、日米欧特許制度のハーモナイゼーションを視点として先発明主義を中心にする現行法から先願主義へ移行する抜本的な改革の動きがみられているが、米国特許法そのものを改革していくのは言うまでもなく議会（立法府）である。この歴史的な折から米国特許法が過去二百数十年の間に議会によってどのように改正されてきたか、概略をまず紹介する。

### 2.1 米国憲法

1776年に米国が建国された時、米国の基本的権限は国民と州に存在するものの、米国という国を運営するために連邦政府を設置し、その連邦政府に一部の権限を委譲するために米国憲法が起草された。つまり、米国憲法には連邦政府の限定的権限（limited power）が規定されている。

より詳細には、米国憲法には第I章に議会（立法府）の権限が規定され、第II章には大統領（行政府）の権限が、そして第III章には連邦裁判所（司法省）の権限が規定されている。

そして連邦政府の経済的権限（州内経済は州政府の権限）のほぼ全ては議会の権限として第I章第8条に規定され、中でも特許については

「科学を発展させるために発明者（inventors）に対し、その発見（discoveries）について一定期間排他権（exclusive right）を確保させる」と規定した<sup>1)</sup>。

議会はこの第I章第8条の規定に基づき、それまでに12の各植民地にバラバラに存在していた特許法を統一し、米国特許法を制定し、その後米国特許庁を創設し、特許出願についての審査を行う権限を議会から行政官庁である特許庁に委譲してきている。

このように米国特許法の目的は科学を発達させるためにあり、日欧特許法のように産業を発達させるためではない点で米国の特許法は運用面で日欧に比べて微妙な違いを出す要因になっている。

### 2.2 1790年特許法<sup>2)</sup>

1790年に創設された米国特許法は、英国の専売条例を参考とし、特許を「許可できる（may grant）」と規定しており、国の認可という性格を示している<sup>3)</sup>。そして、特許発明とは「いかなる有用な（any useful）技術（art）、製造物（manufacture）、エンジン（engine）、機械（machine）、あるいは装置（device）ないしそれらの改良」と定義された。即ち、現行1952年特許法101条に比べて「いかなる（any）」であるという点と製造物と機械がある点では同じであるが、「新しい（new）」ということと、プロセス、組成物がない点で異なる。そして、特許期間は14年、損害賠償は陪審員の評決額、明細書・図面は必要であったもののクレームは存在せず、審判や査定の地裁提訴はなく、且つ外国人には特許を認めない不平等制度であった。

しかし、審査に多大な時間と労力がかかることから1793年に無審査制度が導入された。

同時に特許発明の定義は「いかなる新しく有用な技術、機械、製造物又は組成物（composition of matter）、ないしそれらの改良」となり、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

「新しい」ということと「組成物」が追記され、「エンジン」と「装置」は削除された。この定義は現行法101条と比べて「技術 (art)」があり、「プロセス (process)」がないだけの違いになった。

その後、1800年になって外国人にも特許を認め (しかし、出願料金には格差あり)、損害賠償は特許権者の実損の3倍になり、この時から三倍賠償の概念が取り入れられた。

これは当時の議会が特許侵害を厳罰とすることにより、米国は特許侵害をしない新しい技術を開発しなければならないということに、いかにこの時代から重きを置いていたかを示すものである。

### 2. 3 1836年特許法<sup>4)</sup>

しかし、無審査制度のためいい加減な特許が乱立し、1836年に抜本的特許制度の改革があり、再び審査制度が導入され、模型提出の義務化 (これらの模型の一部は現在特許庁やスミソニアン博物館に展示されている)、特許番号の付与の開始、特許期間は原則14年で、7年まで延長可能、損害賠償は陪審員が決定した額を判事が3倍まで増額可能とし、現行法の損害賠償の決定法と同じになった。

出願料金は米国人30ドル、イギリス人500ドル、その他の国は300ドルという差別があり、これは1861年まで続いた。

### 2. 4 1870年特許法<sup>5)</sup>

この改正法で特許法の各条文が作られ近代特許法の形になった。そして、発明者は「特許が得られる (may obtain a patent)」と修正され、国が与えるというよりも発明者が得るという形の規定になった。審査制度は一層強化され、先発明を立証するインターフェアランスの導入、拒絶査定への地裁への提訴可、特許期間は17年 (それまでの14年~21年の期間の平均を採った)

となった。

また、米国特許庁にCFR施行規制を制定する権限が与えられ、米国特許庁の審査権限は格段に高まった。

この米国特許法の下でエジソン (1847-1931)、ベル (1847-1922)<sup>6)</sup>、ライト兄弟 (1867-1912、1871-1948) 等を代表する発明家達が次々と特許を取得し、様々な企業と産業を興し、米国技術はヨーロッパと肩を並べる勢いで発達した。

そして連邦裁判所は、この特許法を市場の実態に見合うように解釈し、必要に応じて判例を出し、特許庁は特許法とそれらの判例に則して特許審査を行っていた。

このように米国において特許法を解釈し、特許行政を行っているのは米国特許庁という行政府でなく、実質的に連邦裁判所 (司法府) が行っているといえる。

このような先発明主義の特許制度で米国の技術開発は向上の一途をたどったが、1900年前後に企業が巨大化すると共に独占・寡占化が進み、やがて経済市場の破綻から大恐慌が発生し、その後の特許独占政策の全面的見直しが始まり、独禁法が成立<sup>7)</sup>、強化されアンチ特許政策が始まり、この風潮は1900年前後から80年後 (1980年頃) まで続いた。

### 2. 5 1952年特許法 (現行法)<sup>8)</sup>

現行の米国特許法は1952年特許法であるが、この特許法は1952年までの最高裁の判例を全面的に導入して法制化した特許法である。

新規性に関する102条 (a)~(g) や、自明性に関する103条が制定されたのはそのような判決を法制化したためである。

102条の冒頭は、「発明者には (下記 (a)~(g) を除いて) 特許の権利がある (shall be entitled to a patent)」と規定され、この改正で特許は発明者の権利であるということを議会は示したといえる。そのため261条に「特許は

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

個人財産の性質を有する」と明記された<sup>9)</sup>。

また、101条の特許発明の定義は、「技術 (art)」が「方法 (process)」に置き換えられ、現行法の「新しく且つ有用な、いかなるプロセス、製造物、機械、組成物、そしてそれらの改良」という定義になった。

このように1952年特許法は特許が発明者の権利である特許法になったが、それでも1900年前後の大恐慌を契機に始まったアンチ特許政策と独禁法の強化に基づくアンチ特許的判決の流れは、この時期でも継続し、それは米国の基本技術の特許で守ると考え出した1980年のプロ特許政策の台頭の時まで続いていた。

この時期における特許訴訟では特許の70%が無効にされ、最高裁はJungersen判決の付帯意見で、「この世の中で有効な特許は最高裁に来るまでの特許である」と記載するほどであった<sup>10)</sup>。

### 3. プロ特許政策の台頭 (1980年～今日)

第二次世界大戦に勝利してから米国はヨーロッパに代って自他共に認める世界のリーダーとなっていくが、ベトナム戦争の頃から米国経済は健全ではなくなり始めた。

その理由は、賃金の高騰、プロダクト・ライアビリティへの嫌悪感から米国企業は国内生産を嫌い、海外生産に依存し始めたため貿易赤字が巨大化し、ドル価値が低減し、米国の経済力が弱体化し始めたことが主にある。

同時に日本を中心とする東南アジア諸国の技術が向上し、米国への輸出攻勢が始まった。

これに対し、米国は当初ダンピング、輸入規制、ITC訴訟による輸入制限等を行ってきたが、一時的には効果があっても、長期的には日本企業を中心とする外国企業の輸出・訴訟対策は改善され、逆に技術開発力も生産技術を中心に向上していく結果となっていった。

その上に日本企業の米国特許取得が盛んにな

り、米国特許件数のトップ10の半分近くを日本企業が占めるようになった。

その結果、米国政府 (カーター大統領主導) は、それまで続いていたアンチ特許政策を改め、米国の基本技術の特許で保護するプロ特許政策を打ち出し、同時に外国 (特に日本) に対しても特許制度を改善するように構造協議を強い出した。

プロ特許政策の先鞭を切ったのが1980年の最高裁のChakraverty事件であり、米国特許庁が微生物を用いて浄化する技術について101条の特許主題に入らないと拒絶したところ、最高裁は101条は「いかなる新しく且つ有用なプロセス…」と定義しているので議会の意図は非常に広いと解釈して、微生物を使う技術も特許主題であると認めたところか、その判決の中で「議会は特許主題として人類が太陽の下で作ったあらゆるものを含めると意図している」と判示した<sup>11)</sup>。

そして、CAFCが1981年に設立され、特許控訴を統一すると共に、CAFCはそれまでのアンチ特許政策からガラリと変わったプロ特許的判決を出し始め、差し止めがほぼ自動的に認められ始めると共に、高額の損害賠償の判決が出され始めた。

そして、特許による独占は独禁法の例外と認められ始め、独禁法政策そのものも見直しが図られ、それまでの独占=独禁法違反 (per se violation) というほぼ一律的な政策から、独占に至った理由を考慮して判断する「合理の原則 (rule of reason)」へと変わり、それを判示した最高裁のNational Society判決が1978年に下された<sup>12)</sup>。

それまで米国の巨大企業は、特許を取り過ぎて市場独占になると、司法省による企業解体の恐れがあるため1980年頃までは特許の取得を控えていたが、プロ特許政策になってからは米国特許を積極的に取得するようになり、年間特許

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

取得数もここ15年間は米国企業が1位を占めるようになった。

## 4. 米国特許をめぐる諸問題の発生

### (1) プロ特許政策の反動

しかし、プロ特許の風潮は、特許保護に基づいて企業及び産業の技術を保護して市場を拡大して社会に還元するという特許本来の使い方から、特許権によってロイヤルティのみを得るといった異質の方向へ展開し始めた。それを助長したのが希代の個人発明王ともいえる Lemelson で、1950年代の特許出願を何度も継続出願を用い、1980年代になってからも米国特許を数々取得し、特にバーコード特許で世界の企業から何百億円というライセンス収入を得、個人の思いつき発明で、実施しなくても巨万の富が得られることが明らかになった。

特にCAFCはこの当時、特許が有効で侵害があれば差し止めを認めることが公共の利益に資するという著しいプロ特許的判決を下していたために、侵害企業は差し止めを回避するために高額な損害賠償を受け入れざるを得なかった。

こうした20年近くにわたるプロ特許動向から特許の価値（損害賠償、ロイヤルティ、弁護士費用、差し止め等）は益々高まったが、それを利用するためにいかなる形でも、とにかく特許を取得して訴訟する風潮が蔓延り始めた。

### (2) ジャンクパテント

米国では日欧に比べてとにかく特許を取り易い（特にKSR判決（後述）前はそうである）。

特許法の規定が広く、最高裁も「人類が太陽の下で作ったあらゆるものが特許主題である」と判示しており、以来、CAFC、地裁、米国特許庁は当然その解釈に拘束され、その上に米国特許庁の審査でも発明者の一方的宣誓書で特許が認められる可能性が非常に強いので、他国ではまず特許にならないようなブランコの乗り

方、周辺をシールしたサンドイッチといった誰もが疑問を呈するような特許が発行されてきている<sup>13)</sup>。

これはまた後述するように米国特許庁は産業政策的に審査できない点もある。

つまり、プロ特許政策ということもあるが、その上に米国特許制度には後述する特有の問題を抱えているためでもある。

そして、こうして得られた特許を利用してライセンス交渉、訴訟を行う特許専門会社が出てきた。

### (3) パテント・トロール<sup>14)</sup>

パテント・トロールの正確な定義は特にはないが、あえて述べると、特許を製品開発には用いず、他の企業が製品開発を行い、市場を形成してから特許侵害訴訟に持ち込んでロイヤルティや損害賠償のみ得ようとする特許専門会社を意味するのであろう。問題は特許が有効で侵害があれば差し止めは自動的に認められるという2006年までのCAFCの判例から、訴訟を受けた企業は妥協せざるを得なかったことである<sup>15)</sup>。

この場合、特許による製品開発、市場の拡大はほとんどないので、市場利益を吸収するだけのことになり、損害賠償は侵害企業の製品価格に反映されるので消費者にツケが回ることだけになる。

しかし、今日は、あらゆる企業が特許を財産として積極的に活用し始めたので特許を不当に使うパテント・トロールか、特許を正当性のぎりぎりの限界で活用する特許専門会社かの区別はかなり困難になっている。

### (4) 他者特許を扱う特許専門会社

この特許専門会社は自社の技術開発により特許を取得するのではなく、他者の用いられていない特許を収集、発掘、買収したり、あるいは重要な特許を有するものの特許権者は製品開発

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

する意思がないか、開発や訴訟ができない者ないし会社の特許を買収してライセンス交渉、訴訟等を行う会社で、現在10数社はある。

自社開発はないものの、他者の特許の財産価値を発見し、他者に代ってそれを生み出して高めるといった効果はある。

このような特許の使い方でも最終的に製品化、市場拡大に資することになれば問題はない。

また、たとえ市場拡大に直接つながらなくても、最終的にライセンスを受諾した企業は他者の参入が防止されるので、より安定して開発を進められる効果はある。

#### (5) 自社特許を扱う特許専門会社

この特許専門会社は自社でも技術開発を行い、特許を取得するものの、製品開発そのものは、ほとんど行わず、特許をライセンスして第三者に製品開発をさせることを主たる業務としている会社で、現在10数社はある。

まだ製品市場がなく、新たに第三者に製品開発を行わせる場合は、確実に市場は拡大されるので、特許のより正当な使い方の一つといえよう。

#### (6) 特許オークション会社

特許は単独で保有するよりも、特許網として問題技術をできるだけ広くカバーするようにした方がはるかに効果的であり、価値を増すことは疑いもない。

こういうことから使われていない特許を安く買収し、それらを特許網として販売する特許のオークション会社があるが、数は少ない。

また、これはパテント・トロールに渡る可能性のある特許を早期に発見して安く買収して無駄な特許訴訟を未然に防ぐポジティブな使い方でもできなくはない。

#### (7) 特許ブローカー

この会社は、特許の買収等は一切行わず他者の特許等の知的財産権の市場価値を評価することを主要業務とし、場合によってはライセンスや売買を斡旋することもあり、少なくとも数社はある。

特許の価値が判断できない個人ないし中小企業、あるいは特許が多過ぎてそこまで業務が行き届かず眠ったままの特許がある大企業にとって特許の他の市場での適性、財産価値を把握する点で役に立つ。

#### (8) 標準化技術に対する特許訴訟

最近の特許訴訟で、社会的問題にさえなっているのが標準化技術に対する特許訴訟である。

産業分野によっては業界で標準技術を設定して、国際的規模で技術開発の方向性を統一し、そのグループに入る限りは特許訴訟やライセンスフィーが無用か若干の費用で済むグループを作ることがある。

ところが、そのグループ全体でその標準技術を開発し、適用し始めてからその後突然グループ外の第三者の特許が浮上り、特許侵害問題が生ずることがある。

日欧の場合ではこのような場合、経済産業省なり政府が行政指導して適切なロイヤルティを設定するなり善処することができなくはないであろうが、行政官庁にこのような権限や能力がない米国では、結局、全ては訴訟企業と弁護士の能力によって決定され、その上特許による市場の拡大はまずないので社会的問題になりつつある。

##### 1) JPEG特許訴訟

Joint Photographic Experts Group委員会(JPEG委員)はデジタルカメラ等に用いられる画像圧縮技術について国際標準技術を1984年に設定し、JPEGに参加する限り、ライセンスフィーなしで自由に国際標準技術を開発できる組

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

織を作った。

全世界の電子メーカーのほとんどはこの標準技術に沿ってデジタルカメラ、カムコーダ等を開発してきた。

ところがJPEGのメンバーでないF社は、買収した小さな子会社の特許を調べている内にある特許がJPEG標準技術をカバーすることを発見した。

そこでF社は著名法律事務所と50/50の成功報酬契約を行い世界中のJPEGメンバー会社を訴訟した。

これに対して日本企業2社はそれぞれ高額の和解金をすぐに支払って和解した。

JPEG委員会はこの特許訴訟はJPEG標準技術を冒涇するものであると怒り、業界に先行技術提出を求めると共に非営利団体のPubPat（後述）にも先行技術調査を依頼すると共に、再審査請求をするように要請した。

PubPatの再審査の結果、この特許は非常に狭いクレームのみしか生き残らなかった。

そこで、他のJPEGメンバーの何社かは上記和解額の半額位という比較的安いライセンスフィーで和解するに至った。

しかし、他の20社は同特許は無効且つ不公正行為で特許権を行使できないと反訴を行って戦い続けた。

F社はこの特許で総額1億1千万ドル（約126億円）のライセンスフィーを得たと発表しているものの、その半分以上は訴訟に費やされた模様で、しかも同社の技術開発は訴訟の影響で進展せず、この訴訟もほとんど終焉状態にあるといわれている。

ともあれ、この訴訟は世界中の企業が共同開発した標準化技術をターゲットにした訴訟として米国内外に大きな波紋を残した。

これに対しF社は、「我々の株主は大変喜んでいいる」と説明している。

## 2) Bluetooth特許訴訟

Bluetoothはワシントン州で高周波チューナー技術の標準技術を設定したグループで、世界中の電子機器メーカー7,000社がBluetooth標準グループに参画して標準技術を開発し、技術を共有する形で発展してきた。

一方、ワシントン州立大学の学生Sは1986年頃から独自にこの技術の発明を行い、ワシントン州立大学が出願し、4件の特許が許可された。

Washington Research Foundation (WRF) はワシントン州の非営利団体で、ワシントン州の大学や他の非営利団体の知的財産権を管理し、研究開発を補助している組織である。

WRFはBluetooth標準技術は同大学の4件の特許を侵害していると知ると、長年Lemelson特許訴訟を行ってきた弁護士を雇い、Bluetoothのいくつかのメンバーを2006年12月20日に特許訴訟した。

この訴訟は原告が非営利団体のWRFで、特許はワシントン州立大学の正当な特許であり、且つ訴訟弁護士は成功報酬では行っておらず、訴訟収益はワシントン州立大学とSで折半されるのでパテント・トロールとはいいい難いが、7,000社が共同開発した標準化技術に対する訴訟なので、JPEG特許訴訟と共に米国自体が特許問題を改めて考え直している特許訴訟例である。

とにかく、こういう製品開発に用いられない特許は市場がなければ価値はゼロであり、他社が市場を開発して初めて価値が生じ、明らかに特許自体では価値を生じさせていないので、市場の利益を搾取するだけというネガティブな効果しか考えられないので社会的問題になるのは当然である（せいぜい特許ライセンスによって他者の参入が防止できるというメリットはある）。

もし、世界中の発明者がこれに刺激を受けて、こういう方向にのみ特許を使い出したら経済社会はどうなっていくのだろうか。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## 5. 米国特許制度特有の問題点

以上のように米国において実に多様な特許問題が生じているが、その理由は、プロ特許政策の影響が強いものの米国特有の特許法、特許制度の運用から生じている問題も多い。

### (1) 特許法の目的

まず、米国特許法自体には日本特許法1条のような「…産業の発展に寄与する」というような特許法の目的を規定した条文は一切存在しない。

その代わりに、憲法が特許制度の目的を規定しているとはいえるが、そこには「科学の発展に資する…」と記載しており、産業の発展やバランスを考慮しなければならない産業政策的意図は全くないといつてよいだろう。

その上、特許は発明者の個人財産 (property) として解釈されており、米国特許庁が特許を許可する時は先行技術は存在するか、あるいはそれから自明であるかが全てであり、産業政策を考えて登録するか拒絶するかは原則として考慮してはいけないことになる。

欧州特許法にも目的のような条文自体はないが、特許法自体に発明は産業上利用できるものと定義しており、明確に産業政策としての特許制度であると規定している。

### (2) 特許主題

米国特許は、まず憲法で「発見 (discovery)」が特許になると記載され、これを受けて米国特許法101条は、特許の対象を「発明 (invention)」及び「発見」と規定しており、特許主題は非常に広いといえる。

これに対し、日欧特許法では特許の対象は発明のみであり、特に欧州特許法は発見は特許にならないと明確に52条(2)で否定している。

### (3) 発明 (発見) の定義

米国特許法101条には日本特許法2条のような発明の抽象的定義は特になく、「いかなる新しく且つ有用な (any new and useful) 機械、製造物、プロセス、組成物とその改良」が特許になると規定している。

つまり「いかなる新しく且つ有用な」技術も上記4つのカテゴリーに入る限り特許になり得るのでジャンクパテントが出易い。

日本特許法の場合は「自然法則を利用した技術思想の内、高度のもの」と定義自体が単に新しく有用なだけでは特許ならず、「技術的思想」であり且つ「高度」でなければならない規定である。

欧州特許法には、このような定義はないが産業のための発明であることが明確に規定され、これも新しく有用なだけでは不十分である。

### (4) 不特許事由

米国特許法に日欧特許法のような不特許事由に関する条文は一切なく、そもそも特許主題を否定したり、限定したりする考え方はないといえる (但し、判例で公序良俗違反は特許にならない)。

日本特許法32条は公序良俗違反は特許にならないと規定し、欧州特許法では52条(2)には発見、情報の提示等は特許にならないと実に多くの主題を特許から外している<sup>16)</sup>。

### (5) 特許を受ける権利

前述したように、米国特許法102条は、特許は発明者の権利であると規定しており、権利である限り、先行技術がなければ当然に特許が得られることになり、与えられるのではない。

これに対して日本特許法29条2項は発明者は先行技術がある場合を除いて特許を「受けることができる」という受身形であり、欧州特許法の52条(1)には「特許が与えられる」というよ



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

うに個人の権利というより国家が与えるという形になっており、いずれも米国の旧特許法とほぼ同じような規定である。

#### (6) 102条 (新規性)

102条の新規性の規定は (a)~(g) まであり、ある文献が先行技術になるか特定するのに、(a)~(g)の全てを検討しなければならず、実に複雑で審査官の負担もさることながら、訴訟では何が先行技術になるか立証するために時間とコストが多大にかかる。

先願主義の日欧特許法では原則として出願前の文献は全て先行技術になるので単純明快でコストもかからない。

これも米国が、やっと最近になって先願主義によるハーモナイゼーションの必要性を理解し始めた要因の1つである。

#### (7) 103条 (自明性)

103条の規定は発明が自明か否かは「発明全体として (as a whole)」考慮しなければならないと規定している。

これはクレーム発明を技術的に理解するだけでなく、種々の二次的考察事項 (長年の課題、他社の模倣、商業上の成功等々) を総合して自明か否かを判断しなければならないことを意味しているが、審査段階では発明者の宣誓書で比較的簡単に特許が認められることがある。しかし、訴訟になると反対尋問があるので、その証拠の立証は大変な作業になる。

日本特許法にはこのような規定はない。一方、欧州特許法の条文自体にはその規定自体はないが、審査便覧には二次的考察事項の一部を参考にするという記載はある。

#### (8) 出願の拒絶、特許の有効性

特許出願のクレームに対しては特許庁の審査官は証拠の優劣で審査するので審査官が51%特

許になると判断すれば特許になり、その反対の場合は特許は認められないことになる。

しかし、特許が一旦成立すると有効の推定が働くので無効にするためには証拠の優劣よりずっと高い明確且つ説得力ある証拠 (75%位) で立証しなければならないことになる。

このように特許庁と裁判所では立証基準が異なるということも日欧特許法にない問題である。

#### (9) 審査官

米国特許庁の審査官になるためには無試験であり、毎年約1,000人が採用され、半分くらいの500人位が毎年解雇されている。

これは米国特許庁のような行政府には憲法上経済権限がないため、審査処理以外の特許行政は行えず、審査官という地位にそれだけ権力も魅力も少ないために優秀な人材が集まり難いためである。

また、審査官の外国語学能力は日欧の審査官より劣るので、先行技術は、ほとんど米国の特許ないし文献であり、日本語特許文献やドイツ語特許文献は審査であまり先行技術として引用されていない。

よって、訴訟になると特許の有効性は、まず日本とドイツの文献を見直さなければならないため全てやり直しになるといってもよいことが多いので時間とコストがかかることになる。

日米欧の特許制度ハーモナイゼーションがあれば、各国特許庁の専門言語の先行技術に関する審査結果を相互に有効利用できることになり、米国もこの点に着目し始めている。

#### (10) 当業者

米国特許の審査や有効性は当業者の基準で評価されるのは特許法上からも当然である。米国特許庁審査官は一応当業者とみなされるが、訴訟になると判断するのは判事が陪審員であり両

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

者共に明らかに当業者とはいえない。

このため、米国特許訴訟ではクレーム解釈は判事の専権問題と判決され、且つ評決にも事実認定を入れる特別評決の形を取る等の工夫がされてきている。

しかし、こういう糊塗的手段には自ずと限界がある。

陪審員を技術専門家、特許専門家で構成するブルーリボン・ジュアリ<sup>17)</sup>であればこの問題はかなり改善されるが、現在の法曹界、特許業界は主として差別を理由にしてブルーリボン・ジュアリの嫌っている。

### (11) 故意侵害

特許侵害が故意か否かは米国特許法には一切規定はなく、284条の損害賠償の増額の規定の解釈で判例上侵害が故意であれば増額の根拠になり得ると判示されてきた。侵害が故意か否かということは日欧特許制度にはなく、米国独特の論理であり、これは1793年の特許法で三倍賠償が導入された時から、3倍にする理由として故意か否かが重要になったからであろう。

しかも、CAFCはプロ特許政策が始まってから1983年に特許の存在を知っていた場合には特許侵害を回避するための「積極的義務 (affirmative duty)」があり、その義務の1つとは特許弁護士の見解を求めることであるとUnderwater事件<sup>18)</sup>で判示し、弁護士見解がないだけで、その義務の違反となり、且つ故意の侵害は陪審員が事実認定として決定できることもあって最近までかなり認められ易かった。

このため、最近の米国特許業界では故意の認定は限られた状況に限定されるべきであると特許法改革の重要テーマの一つになっている。

ともあれ、米国は215年前に三倍賠償を法定化し、他者の特許を模倣することなく新技術を開発する開発精神と特許技術社会を作り上げてきたことは一考に値するだろう。

### (12) 損害賠償

米国特許法284条には「損害賠償は最低でもリーズナブルなロイヤルティであり、これに利子とコストが加算される<sup>19)</sup>」と規定しており、リーズナブルなロイヤルティは最低限の額として保証されている。

しかし、その計算の仕方は様々な論理が判例で示され、中でも部品の特許でも製品の価格で計算したり、あるいは特許製品と共に販売される非特許製品を損害賠償の対象とするエンタエア・マーケット理論は、正に米国だけの理論である。これは特許の財産価値を確かに高めたものの、全ての特許に適用できるわけではないはずであるので、特許の真の価値を製品価格から割り当て (apportioning) て計算すべきであるという考え方が台頭してきている (先行技術分の価値を差引く理論)。

こうしたことから、損害賠償の284条規定の改正が、今の特許法改革の大きな争点になっている。

日欧特許法には、このような最低保証の規定はないだけでなく、エンタエア・マーケットや懲罰的賠償も存在しない。

以上のように米国特許制度は日欧と異なり、実に様々な特有の問題があり、米国特許政策や特許制度そのものを根本的に見直す機運が高まってきた。

## 6. 米国学術研究会議の特許制度改革の提言

1980年頃から始まったプロ特許政策は、明らかに米国の基本技術を守り、特許の財産価値を高めてきたといえるが、反面上述したような実に様々な障害も生み出し始め、全特許業界でより適正な特許制度とその政策を求める意見が高まった。

こうして米国学術研究会議 (National

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Research Council : NRC) は、全米科学アカデミー等の10数の諸団体と大企業の要請を受けて米国特許制度のあり方の研究を行い、2004年に「21世紀の特許制度」というレポートを作成し、特許制度改革の方向性を発表した。

そのレポートによると米国特許制度は以下の点の改革が必要であると提言している。

① 特許制度は新しいテクノロジーを受け入れるためにフレキシブルで統一性があり、オープンエンドでなければならない。

② 当たり前前の技術は特許になるべきではなく、非自明性の基準の見直しが必要である。

これは特にビジネスモデルと遺伝子技術分野において重要である。

③ 現在の再審査は無効理由が限定され、ディスカバリーもなく不十分である。全ての無効理由が争え且つディスカバリーのある異議申立制度が必要である。

④ 特許庁は、人事、手続きの電子化、審査分析能力の向上、財源等の点において改善が必要である。

⑤ 研究開発における特許侵害の例外を設けるべきである。

⑥ 特許訴訟における主観的要因（故意侵害と損害賠償の増額、ベストモードの抗弁、不正行為）の制限をすべきである。

⑦ 日欧特許庁とのハーモナイゼーションが必要である。特に先発明主義と先願主義、グレース期間、ベストモード要件、先行技術、出願公開等の問題で統一性が図られるべきである。

以上の「21世紀の特許制度」のレポートを踏まえて全米規模の米国特許法改革の運動が始動したといえる。

## 7. 米国特許制度改革の動き

この数年間の特許制度改革で特徴がある点は、従来までの特許制度改革では、議会（立法府）が時折必要に応じて特許法の必要部分を改

正してきた程度であったのに対し、三権分立を司る議会（立法府）、連邦裁判所（司法府）、米国特許庁（行政府）の政府全体がよりよい特許制度のために動きつつあるためでなく、民間企業自体も自衛のために独自の対応を進めているという全米規模の動きになっている点である。

### 7. 1 議会（立法府）の特許法改革

#### (1) 現行法上での特許法改正

Lemelson等の特許訴訟から米国議会は数々の特許法改正を行ってきたが、その内の主なものは当事者系再審査制度の創立、特許期間を出願から20年に制限、出願公開制度等である。

しかし、「21世紀の特許制度」のレポートでは、単に現行法を小手先に改正するだけでは不十分で、抜本的な特許法改革が必要となってきたことを示していた。

#### (2) 米国特許法改革案

そこで、米国議会の上院と下院の知財委員会は2005年頃から米国特許法改革案（Patent Reform Act）を提案し、特に2007年には上院と下院が同時に全く同一の改革案を提案するまで発展した。

これらの改革案は言うまでもなく、2004年の「21世紀の特許制度」のレポートの提言を取り入れたものであるが、それだけでなく更に損害賠償の284条の一般規定や裁判所の管轄地（venue）のあり方等まで突っ込んだ大々的な改革になっている。

しかし、提言になかった事項については一部の特許業界からの反発も強く、最終改革案が全米でのコンセンサスのあるといえる上記レポートの提言に絞ったものになるか、あるいはこれまでの上下院案のような幅広い改革になるのかまだ完全に最終的な形ができていないのが現状（2008年初旬）である。

#### 1) 下院案 H.R.1908

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いずれにせよ下院本会議で承認された特許法  
改革案H.R.1908の概略は以下の点である。

- 100条 各種用語の定義（最先の出願日が有効出願日で発明日の定義はない）
- 102条 先願主義（先に発表した後願者には、たとえ先願があっても特許取得可。1年のグレース期間）
- 103条 自明性の規定で、大きな修正はない
- 104条 先願主義導入に伴い外国での発明の規定を削除
- 115条 宣誓書の詳細規定
- 118条 発明者以外（企業）の出願
- 122条 発行日条件付き全出願公開
- 122条(e) 第三者による特許情報提供
- 124条\* マイクロ出願人の新設
- 128条\* 出願人にサーチレポート義務（但し、マイクロ出願人を除く）
- 135条 インターフェアランス規定を冒認手続に変更（先願者も発明者でなければならぬ）
- 157条 法定発明登録の規定を削除
- 273条 先使用権をビジネス方法特許のみから全特許に拡大
- 282条 不公正行為の明文化  
ベストモードは特許無効理由にならない
- 284条(1)\* 損害賠償の適正化（先行技術分の排除、エンタニア・マーケットの限定）
- 284条(2) 故意侵害の条件の明確化
- 291条 インターフェアランス規定を削除
- 315(c)条 当事者系再審査の改善（第2請求期間への代用）
- 321～332条 特許登録後レビュー手続の新設（第1請求期間のみ）
- 1400条(裁判所法)\* 外国企業はアメリカの子会社の所在地に管轄権がある等の改正
- 1292条(連邦民事法)\* クレーム解釈を中間控訴

できるようにする

本改正の施行日 102条関連は日欧特許庁がアメリカ型先願主義を導入した時のみ発効し、それ以外は大統領サイン後の1年後に発効

以上の下院案は非常な僅少さで下院議会で認められたものの、\*印を付けた改正条文についてコンセンサスがなると批判があり、上院の最終的条文を待っている状態である。

2) 上院案 S.1145

上院S.1145は2008年1月16日に2007年末までの案を整理したレポートが発表された。

それによると、下院案H.R.1908と比べて主に以下の点で異なっている。

284条 エンタニア・マーケット価値、リーズナブルなロイヤルティ、故意侵害の表現で若干異なる

321～332条 登録後レビュー手続の請願期間が(1)特許登録後の12ヶ月の第1期間に加えて、(2)請願書に経済的打撃を被る実質的な理由がある場合には、その通知を受けてから12ヶ月以内ないし特許権者の同意があった場合の第2期間がある

請願を複数行ったり、特許無効訴訟を行った場合には請願はできないという禁止規定がある

1400条 裁判地の改正の表現の違い

298条 不公正行為の定義

2条 期間経過後の出願受理

施行日 本改正法案が発行してから1年後

3) 今後の予定

上記の上院案を更に修正することが検討されており、2008年2月頃に発表される予定であり、それが上院本会議で承認されると両院案の整合がとられてから大統領がサインすると改革案は成立する。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## 7.2 連邦裁判所（司法府）の特許制度適正化判決

前述したように、米国で特許法そのものに絡む特許行政を行っているのは米国特許庁ではなく、連邦裁判所である。

連邦裁判所が特許法を解釈し、判決で新しい見解を出し、これが判例法として特許行政をコントロールするので、米国特許庁はそれを審査便覧（MPEP）に記載していく。そして、米国議会は折をみてこれを法制化する。

従って、最高裁やCAFCの主要判決は将来法文化される可能性のある重要なものである。

いずれにせよ、連邦裁判所は以前から特許訴訟正常化への判決は出していたが、「21世紀の特許制度」等の提言後は特に重要な点の特許制度正常化への判決を次々に打ち出している。

その主要な例は以下の判決である。

### (1) 特許主題

最高裁が1980年に「人類が太陽の下で作ったあらゆるものが特許になる」と判示してから、CAFCは1998年にState Street事件<sup>20)</sup>でビジネスモデルを特許にしたが、反面、近年は特許主題の拡大に慎重な判断を示している。

#### 1) Schrader事件<sup>21)</sup> (1994年)

オークションそのものはアイデアであり、ビジネスモデル特許にならない。

#### 2) Comiskey事件<sup>22)</sup> (2007年)

仲裁方法そのものはアイデアであり、特許主題ではなく、コンピュータを用いた仲裁方法は自明であるか不明であるので特許庁へ差し戻す。

#### 3) Nuijten事件<sup>23)</sup> (2007年)

信号は、それに特殊情報が入っていても目に見えるものでなく、最も広い「製造物」の定義の中にも入らない。

但し、ある判事はモールス信号特許の例を挙

げてこの判決に対して強い反対意見を出している。

### (2) 自明性

CAFCは先行技術を組み合わせ拒絶ないし無効にする時には先行技術のいずれかにTSMがなければならぬと判示してきたが、最高裁は2007年のKSR事件で以下のように判示し、自明性をより主張し易くしている。

#### 1) KSR事件<sup>24)</sup> (2007年)

TSMテストを厳格に適用するべきでなくフレキシブルに適用できる。市場のニーズ、当業者の常識、レベルから自明といえる場合もあり、弾力的な判断を行うべきである。

### (3) 特許侵害（含均等論）

特許侵害の立証のあり方、特許権者の立証責任が以下の各事件で明確になりつつある。

#### 1) Pennwalt事件<sup>25)</sup> (1987年)

特許侵害はクレームのオールエレメントルールで判断し、発明全体（invention as a whole）で比較する考え方を否定した。これによりクレームの構成要件の1つ1つが重要になった。

但し、1つが欠けていても均等論上存在することはあり得る。

#### 2) Warner-Jenkinson事件<sup>26)</sup> (1997年)

補正に理由が開示されていなければ、特許性のための補正と見なされるというエストッペルの推定が働く、この推定を反証する立証責任は特許権者にあることになった。

#### 3) Festo事件<sup>27)</sup> (2002年)

クレームを減縮補正した場合には、減縮部分に放棄した推定が働き、その反証は①予期できなかったか、②補正とは関係が薄かったか、あるいは③その他の何らかの理由、のいずれかで立証しなければならない。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

#### (4) クレーム解釈

##### 1) Markman事件<sup>28)</sup> (1996年)

クレーム解釈は判事が行い陪審員は関与しない。この事件以来、特許訴訟の早い段階で判事がクレーム解釈を行うので現在のCAFC控訴の半分近くの事件は地裁段階でサマリージャッジメントで決着している争点がある。

#### (5) 損害賠償

損害賠償理論は年々拡大されているが、その一方でリーズナブルな額に計算する判決も出されている。

##### 1) Grain Processing事件<sup>29)</sup> (1988年)

特許侵害者に特許非侵害製品の製造能力があればその分損害賠償は少なくなる可能性がある。

##### 2) EFCO事件<sup>30)</sup> (2000年)

陪審員評決の損害賠償額に重複がある場合は、重複分を減額できる。

##### 3) Fiskars事件<sup>31)</sup> (2000年)

特許を侵害しない代替製品は市場で受け入れられる可能性があるだけでよい。

##### 4) Knorr事件<sup>32)</sup> (2004年)

鑑定を特権情報であるとして開示しなくても不利な推定は働かず、故意侵害の有無については全体の状況から判断される。

##### 5) Seagate事件<sup>33)</sup> (2007年)

特許の存在を知っていても必ずしも弁護士の見解を得なければならないというわけではないとUnderwater事件<sup>18)</sup>を破棄。

これにより故意侵害はより困難になり、賠償の3倍化も容易でなくなった。

#### (6) 不公正行為、ラッチス

不公正行為は特許権者に対する強力な武器であり、フロード、ラッチスに関する画期的な判決が出されてきている。

##### 1) Bristol-Myers事件<sup>34)</sup> (2003年)

発明者が自身の特許の実施可能性に疑問を示

す論文を審査官に開示しなかった場合はフロードで特許権行使はできない。

##### 2) Dayco事件<sup>35)</sup> (2003年)

自身の類似出願を審査官に開示しなかった場合はフロードになる。

##### 3) Hoffmann事件<sup>36)</sup> (2003年)

実施例を実施しなかったにも拘わらず、あたかも実施したように過去形に記載した時はフロードになる。

##### 4) Symbol事件<sup>37)</sup> (2002年)

Lemelsonの元の出願から40年近く経った継続出願はプロセキューション・ラッチスになる。

#### (7) 差し止めの適正化

##### 1) eBay事件<sup>38)</sup> (2006年)

差し止めは衡平法を勘案して決定すべきで自動的に認めるものではない。この判決によりパテント・トロール特許（特許を製品には用いていない）には自動的に差し止めがなくなるので交渉し易くなる。

以上のように最高裁もCAFCも現実には、ここ十数年間でプロ特許政策を是正し、特許制度を適正化する判決を打ち出している。しかし、ハーモナイゼーションのために先願主義へ移行することは政策マターであり、裁判所が判示できる問題ではない。

### 7.3 米国特許庁（行政府）の特許審査の適正化

米国における連邦政府は、日本や欧州と異なり、行政府の権限が非常に弱く、行政指導力は司法省等の一部の組織を除くとほとんどないと言ってよい。

しかし、「21世紀の特許制度」のレポートでは米国特許庁の能力強化が必要であると提言し、上院・下院の米国特許法改革案でもそのテーマの1つに米国特許庁に規則制定のための権

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

限を強化すべし、という項目があった。

### (1) 再審査制度の適正化

再審査制度は特許の有効性を図る上で重要な制度であるが、従来は特許審査を行った審査官が再審査の担当を行っていたので、あまり効果はなく、しかもエストッペルが働く可能性もあるので実際にはあまり利用されていない。従って、特許法改正であらゆる無効理由が争え、ディスカバリーがある異議申立制度が提案されている。

そこで米国特許庁は、①再審査で用いる先行技術は、審査官が既にレビューした先行技術も再度用いることができること、②再審査の担当官は再審査専門の上級審査官が担当する、というように改正してきた。

このため、再審査は従来より厳格に審査されるようになっており、その利用価値は格段に高まっているといえる。

PubPat（後述）が再審査を活用しているのは、そのような理由がある。

### (2) 規則改正

米国特許庁は2007年8月21日に歴史的に初めてといえる抜本的規則改正を打ち出した。

この規則改正は、特許出願の乱用を防ぐもので、特許出願のクレーム数の制限、元の出願から継続する出願の制限、類似する関連出願の米国特許庁への報告（あまりに似たような出願が多いと審査官は同じような特許を許可してしまうことになる）という出願人に多大の責任と審査負担を負わせる新規則であった。

しかし、この新規則はあまりに抜本的なため、継続出願を規定する120条違反であると自動車エンジンの特許出願をしている個人発明家と製薬会社G社（薬品やバイオ特許はクレーム数が多大になり、継続出願も必要）が米国特許庁を相手に新規則を差し止めさせる訴訟を提起し、

発効1日前の10月31日に仮差し止めになった。

そして原告は現在、サマリージャッジメントで新規則は違法であるという判決を要求しており、その判決は2008年2月頃には下されるものと考えられている。

しかし、米国特許庁はたとえ違法というサマリージャッジメント判決が出されても、問題のない点に規則を絞って（関連出願の申告、一部継続出願の遡及クレームの特定等）再提出し、出願手続きの適正化に一層務めていくことも考えられる。

いずれにせよ、こうした米国特許庁の動きは、米国特許制度の改革は議会や連邦裁判所のみが行うのではなく、行政府の米国特許庁もその一役を担うべきであるという新たな認識と特許業界からの期待も出ているためである。

## 7. 4 特許業界の特許制度運用の適正化

特許制度の改正は連邦政府の事項であるため、民間の特許業界は直接何かできるわけではない。

しかし、米国特許法改革の方向はより民間を活用した特許制度と変わりつつあり、その表は下院法案にみられる異議申立制度の導入、先行技術等の情報提供である。

そして、そのような制度改正への関与とは全く異なる観点からの自衛の措置が、The Public Patent Foundation（PubPat）の設立である。

前述したように、パテント・トロールで最も被害にあっているのは情報産業を中心とする大企業である。

その第1の理由は、こういう情報産業はソフト技術が中心なので特許よりも著作権で保護してきたので、特許そのものに対する意識が低かったことがある。

しかし、米国特許制度ではあらゆる技術が特許になり易く、ソフト技術も多少機械や装置が絡めば何でも特許になり得るので特許に力を入

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

れざるを得なくなっている。

第2の理由は、情報産業の技術は単純なスイッチからコンピュータ、ソフト等のあらゆる広い技術をカバーし、全体のシステムのわずかな部品に特許侵害があるだけでも損害賠償はシステム全体の利益で計られる可能性もあり、差し止めも最高裁のeBay判決が下されるまでは自動的に認められていたので損害も莫大になる危険性が常にあった。

しかし、被告企業が自ら問題特許に対して審査請求等を行うと再審査自体に多少バイアスが働き、しかも当事者系再審査で敗訴するとエストッペルになる危険さえある。

そこで情報産業が中心となってThe Public Patent Foundation (PubPat) という非営利団体が2003年設立され、問題と思われる特許に対する先行技術調査、再審査はこの中立機関が行うという対抗措置を取ってきている。

このPubPatは、全技術の問題特許を再審したりし、非常に効果を奏している<sup>39)</sup>。

## 8. 今後の対策の方向

以上のように米国における特許制度・運用の改革は抜本的であり、そしてあらゆる方面から非常に多角的に行われており、複雑になっている。

従って、その対策も一元的に述べられるものではない。

特に重要なことは立法、司法、行政、民間のあらゆる分野において改革が進められていることから、それらの全ての動きを十分に把握して、問題に応じてベストと思われる策を取ることである。

これは日本企業に対してだけでなく、米国特許弁護士にさえもいえることである。

それほど米国特許制度とその運用は大きな変貌をしつつある。

逆にいうと、上記した全ての動きを精査して

いけば、自ずとベストの道が開かれるともいえる。米国市場はやはり世界で最も重要であり、特許を最大限に活用できるのは、なんといっても米国特許制度である。

今後、日本企業としては、とにかく一部の動きにとらわれることなく、全体の動きを十分に把握し、その中で各社にとって最もよい方策を検討していくべきであろう。

以上を踏まえた今後の視点としては以下になろう。

### ① 上院修正法案S.1145

上院の特許法改革の最終修正S.1145は、2008年2月頃に発表されるとみられており、これが上院本会議に上程されるのはその直後であろう。

もし両院案が認証されると、上院・下院を統一した最終特許法改革案が作成されるので、何よりもその内容を十分に把握しておくべきであろう。

### ② 判例

前述したように米国特許法の解釈、運用は実質的に連邦裁判所（特に最高裁とCAFC）が行っているといつて過言ではない。

よって、判例を研究していくことは何よりも重要である。

ここに紹介した判例はそのごく一部に過ぎないが、このような判例を常にフォローすべきである。

その理解が深まれば深まるほど企業の特許戦略もより良くなり、また何よりも米国の特許・訴訟弁護士との理解が共通し、コミュニケーションもよくなるであろう。

### ③ 有識者見解 (amicus brief, amicus curiae)

連邦裁判所のほとんどの判事は特許や技術問題について詳しくはないが、それでも最高裁やCAFCが米国特許法の運用のあり方について判示していけるのは、重要な特許問題訴訟については必ず外部から有識者見解を求め、それを参考にしながら判決を下していくからである。

従って、日本企業も米国特許制度の運用やあ



## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

り方について疑問、不満があれば積極的にそれらの訴訟に対して有識者見解を裁判所に提出すべきである。

これを行わない限り新しい考え方の判例は生まれない。

### ④ 米国特許庁

米国特許庁は今後も審査を効率化し、質を高めるためにその運用に関して重要な規則を作成し、施行していくであろう。

また、こうすることは「21世紀の特許制度」でも特許業界全体からも期待されている。

但し、米国特許庁が日欧特許庁のような強力な特許業界指導力の権限を有することになることは、米国特許業界は非常に危険視しており、あくまでも審査の効率化、質の向上の範囲にとどめられるのであろう。

### ⑤ 特許弁護士

最高裁のKSR判決で米国の自明性の基準はほぼ日欧と同一になったといえる。

これは、これからの審査で特許取得がそれだけ困難になっていることにもなる。

よって、今後は米国特許庁の審査プロセキューションが非常に重要になり、質のよい米国弁護士を選定し、また米国特許弁護士とより密接な情報交換をすることが重要である。

以上はとりあえずの視点であるが、とにかく21世紀の新しい米国の特許制度は刻々と構築されつつあることを認識しながら対処していくことが重要である。

## 注 記

- 1) 米国憲法第I章第8条には、The Congress shall have power … “To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries” と特許と著作権は議会の権限であると規定している。

- 2) 日本は寛政の改革（1787年）の頃で、当時新規御法度（1721年）という世界の歴史にない反特許制度が存在していた。このため岡山県の幸吉という建具屋がハングライダーの発明を1757年行ったが島流しになった。
- 3) Letters Patentは元々はイギリスの国王が臣下に土地を与える時に国王の明らかな（patent）意図を示す書状として使われ、その後国が民間に土地を分与する時に不動産法で用いられた。専売条例が創設された時、国が与える行為として特許にもLetters Patentが用いられ始め、米国もそのまま用いた。
- 4) 日本は天保の改革（1841年）の頃で、ジョン万次郎（1827-1898）やペリー来航（1853年）があった頃である。
- 5) 日本は明治3年の時で、明治4年（1871年）に専売略規則が導入され、翌年に廃止され、明治18年（1885年）に今日の特許制度の基になった専売特許条例が制定された。
- 6) 当時の発明家の特許争いは非常に熾烈で、特にベルが本当に最初に電話を発明したかについては訴訟が400件以上あり、2008年1月7日にもベルの発明を否定する「The Telephone Gambit（電話の策略）：Seth Shulman著」が発行されている。
- 7) Sherman法（1890年）、Clayton法（1914年）
- 8) 日本は昭和27年で、吉田首相の時代である。日本の現行特許法は昭和35年（1960年）に制定されたので米国の現行法の制定時に近いのは奇遇か。
- 9) 261条 “…; patents shall have the attributes of personal property.”
- 10) *Jungersen v. Ostby & Barton Co.*, 335 U. S. 560 (1949)  
この最高裁判決でJustice Robert H. Jacksonは、“the only patent that is valid is one which this court has not been able to get its hands on” と記載している。
- 11) *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 (1980)  
この判決には、“Congress intended statutory subject matter to include anything under the sun that is made by man” と記載している。
- 12) *National Society of Professional Engineers v. United States*, 435 U.S. 679 (1978)
- 13) ①USP5,787,895（1998年：キス防止マスク）、②

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- USP6,004,596 (1999年：周辺をシールしたサンドイッチ), ③USP6,213,778 (2001年：赤子によるペイント法), ④USP6,329,919 (2001年：IBMのお手洗いの予約法) IBMは直後にこの特許を放棄した, ⑤USP6,368,227 (2002年：ブランコの乗り方) 米国特許庁は再審査で無効にした, ⑥USP6,505,984 (2003年：消しゴム付きクレヨン)。
- 14) パテント・トロールという用語は, IntelがAcacia Technologiesの関連会社のTechSearch社に特許訴訟された時にIntelの法務部長がネガティブな意味を込めて使った用語が最初といわれている。その法務部長はIntelを退職して自らIntellectual Venturesという特許専門会社を設立した。
- 15) このCAFCの考え方は後述する最高裁のeBay判決で棄却された。
- 16) 欧州特許法52条(2)は不特許事由として「発見, 科学理論, 数学的方法, 美術創作物, 精神的行為, コンピュータプログラム, 上方の提示, 手術ないし治療, 公序良俗違反, 植物・動物変種」と非常に多く羅列している。
- 17) ブルーリボンとは米国の最高位の名誉勲章のことを意味し, ブルーリボン・ジュアリは専門家陪審員を意味する。  
最高裁は, 下記の事件でブルーリボン・ジュアリを用いることは憲法修正第7条の違反にならないと判示しているため, 現在でも訴訟両当事者がブルーリボン・ジュアリを要求すれば認められる可能性はある。  
Fay v. People Of State Of New York, 332 U.S. 261 (1947)
- 18) Underwater Devices Inc. v. Morrison Knudsen Co., 717 F.2d 1380 (Fed. Cir. 1983)  
CAFCの唯一の日系人判事Kashiwa (1912-1998) のハワイ州で起きた特許事件である。  
この判決は最近Seagate事件<sup>39)</sup>で棄却された。
- 19) 284条は, “the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement but in no event less than a reasonable royalty…” と規定している。
- 20) State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)
- 21) In re Schrader, 22 F.3d 290 (Fed. Cir. 1994)
- 22) In re Stephen W. Comiskey (Fed. Cir. 2007)
- 23) In re Petrus A.C.M. Nuijten (Fed. Cir. 2007)
- 24) KSR Intl. Co. v. Teleflex Inc. (S. Ct. 2008)
- 25) Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc., 833 F.2d 931 (Fed. Cir. 1987)
- 26) Hilton-Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson Co., Inc., 114 F.3d 1161 (Fed. Cir. 1997)  
Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 21 (S. Ct. 1997)
- 27) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (S. Ct. 2002)
- 28) Markman, et al. v. Westview Instruments, Inc., et al. 517 U.S. 370 (S. Ct. 1996)
- 29) Grain Processing Corp. v. American Maize- Prods. Co., 840 F.2d 902 (Fed. Cir. 1988)
- 30) EFCO Corp. v. Symons Corp., 219 F.3d. 734 (8th Cir. 2000)
- 31) Fiskars, Inc v Hunt Mfg. Co., 221 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2000)
- 32) Knorr-Bremse Systeme fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp. et al., 383 F.3d 1337 (Fed.Cir. 2004)
- 33) In re Seagate Technology, LLC, (Fed. Cir. 2007)
- 34) Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc Rorer, Inc., 326 F.3d 1226 (Fed. Cir. 2003)
- 35) Dayco. Prods., Inc. v. Total Containment, Inc., 329 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2003)
- 36) Hoffmann-La Roche, Inc. v. Promega Corp., 323 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2003)
- 37) Symbol Technologies, Inc. v. Lemelson Medical, Education and Research Foundation, 277. F.3d 1361 (Fed. Cir. 2002)
- 38) eBay, Inc. v. MercExchange, LLC., 126 S. Ct. 1837 (S. Ct. 2006)
- 39) PubPatが公表している再審査事件は以下の通りである。
- a. Columbia Axel Patent (2004年2月)  
Columbia大学のバイオ特許に対し再審査請求, 同大学は結局その特許を放棄
  - b. Microsoft FAT Patent (2004年4月)  
Microsoft社のFAT File System特許に再審査請求, 広いクレームはキャンセル
  - c. Pfizer Lipitor Patent (2004年9月)  
Pfizer社のコレステロールをコントロールする特許に両審査請求  
広いクレームはキャンセルされる

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- d. Forgent JPEG Related Patent (2005年11月)  
Forgent社のデジタル圧縮技術に関する特許に再審査請求。46クレームの内、広い19クレームがキャンセルされる
- e. WARF Stem Cell Patents (2006年7月)  
WARF社の税金利用に関する3件の特許に再審査請求
- f. EpicRealm Website Patents (2006年11月)  
EpicRealmライセンス社の2件のウェブサイト特許に再審査請求
- g. Monsanto Anti-Farmers Patents (2006年11月)  
Monsanto社の農業関係の4件の特許に再審査請求
- h. Opsware Remote Computer Management Patent (2007年1月)  
Opsware社のコンピュータ遠隔マネージメントに再審査請求
- i. Patriot Scientific Microprocessor Patent (2007年1月)  
PTSC社の「特許ライセンス収入向上」に関する特許に再審査請求
- j. Gilead Sciences HIV/AIDS Drug Patents (2007年3月)  
Gilead社のHIV/AIDS特許に再審査請求

(原稿受領日 2008年1月3日)

