慶應義塾大学学術情報リポジトリ
Keio Associated Repository of Academic resouces

Title	特許無効とその判断 : 米国特許法における再審査
Sub Title	Patent invalidity and determination of it : reexamination in the U.S. Patent Law
Author	君嶋, 祐子(Kimijima, Yuko)
Publisher	慶應義塾大学法学研究会
Publication year	1994
Jtitle	法學研究 : 法律・ 政治・ 社会 (Journal of law, politics, and sociology). Vol.67, No.9 (1994. 9) ,p.27- 70
JaLC DOI	
Abstract	
Notes	論説
Genre	Journal Article
URL	https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00224504-19940928-0027

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

特許無効とその判断

――米国特許法における再審査――

君嶋祐子

序章　本論の目的
第一章　特許無効判断に関する制度
　第一節　一九七七年以前の制度
　第二節　再発行における一九七七年規則改正
　第三節　再審査制度の採用
第二章　再審査制度の概要
　第一節　総論
　第二節　手続
　第三節　効果
第三章　再審査制度の是非をめぐる判例・学説
　第一節　再審査制度採用の反響
　第二節　従前の特許権者の財産権
　第三節　有効性の推定とクレーム解釈の範囲
　第四節　手続の妥当性
第四章　再審査にみる特許無効判断権の分配に関する考察
　第一節　総論
　第二節　制度史における特許無効判断権の分配
　第三節　判例・学説にみる特許無効判断権
　第四節　小括
第五章　提案
第六章　結論および今後の課題

序章　本論の目的

出願審査において発明の特許性を審査した上で特許権を付与する法制にあっても、特許成立後に、特許庁の審査において発見されなかった事実により特許要件を備えていなかったことが明らかになることはしばしばある。このような特許は、特許要件を有する発明に対する独占権を認めるのと引換にその内容を公開することにより、発明の奨励、産業の発達をはかるという特許制度の目的に沿わず無益であるばかりでなく、本来何人も自由に利用できるありふれた技術的思想に独占的排他的権利を与えて利用を阻害する点で、有害でさえある。そこで、特許要件の欠缺を特許の無効原因とし、無効な特許に基づく権利行使を阻止するために特許無効を主張する制度を設ける必要が出てくる。

特許無効を主張する方法として考えられる制度は、大きく分けて二種類ある。一は、特許庁に対して特許無効の判断を求め、無効と判断したときには特許の効力を絶対的に失わせるよう請求する制度である。この場合、特許を付与する権限を有する特許庁が第一次的にその無効の判断をも行うことになる。[1] このような特許無効主張制度を仮に特許庁型制度と呼ぶこととする。二は、特許侵害訴訟あるいは特許無効確認訴訟といった通常の民事訴訟において、特許権者の権利行使を否定したい相手方当事者（侵害訴訟においては被告、無効確認訴訟においては原告）が、自己の主張として特許無効を主張する制度である。この場合には、裁判所が特許無効の判断を行うことになる。このような特許無効主張制度を仮に裁判所型制度と呼ぶこととする。

日本において、特許無効を主張する手段として明文で認められた制度は、特許庁における特許無効審判制度（特許法一二三条以下）のみである。[2] 特許無効の第一次的判断権は特許庁にあり、特許庁型の無効主張制度である。さらに裁判所型制度が認められるかどうかについては、特許侵害訴訟における特許無効の抗弁の是非という形でさまざまな議論がなされているが、否定的に解するのが伝統的な考え方である。この議論の底辺には、わが国の法制度上、無効審決

が確定するまでは特許は有効に存在するのだから(特許法一二五条参照)、それを民事訴訟で個々に無効かどうか判断させるべきではないと考えるのか、それとも無効原因のある特許権行使による不都合を避けるために個々の民事紛争を解決するのに必要な限りで裁判所に特許無効を判断する権限を与えるべきであると考えるのかという、根本的な価値観の対立がある。特許無効の判断権限を裁判所にどの程度認めるべきかという議論は、特許無効審判審決取消訴訟の審理範囲に関する学説の対立[3]においても重要な役割を有している。

このように、特許無効の判断権を特許庁と裁判所にどのように分配すべきなのかという問題は、特許を考える上で避けては通れない問題である。それにも関わらず、従来この問題については審決取消訴訟の審理範囲や特許無効の抗弁の是非といった各論点の中で個々的に論じられてきたに過ぎず、網羅的な検討が必ずしも十分になされてきたとは言えないように思う。筆者はこの点について今後総合的研究を目指して行きたいと考えているが、右研究の一環として米国における特許無効制度の分析を行うことは比較法的に極めて興味深く、これを行うことが本稿の目的である。

米国は、日本の特許庁型制度と対照的であり、裁判所型制度を中心に特許無効主張制度を発展させてきた。すなわち、米国においては従来特許庁型無効主張制度が存在せず、特許侵害訴訟における特許無効の抗弁あるいは宣言的判決訴訟(declaratory judgment action)の請求の原因としての特許無効の主張が認められてきた。これらはいずれも通常の民事訴訟であり、無効判断の効力は原則として訴訟当事者間のみに及び[4]、特許商標庁の登録に影響を与えない[5]。このような裁判所型制度の下で、特許は有効と推定され[6]、特許の無効を争う者がこの点についての証明責任を負担すると解釈されている。一九七七年の再発行に関する規則改正を経て、米国が特許商標庁に無効判断と共に特許を取り消す権限まで与える再審査制度を採用したのは一九八〇年になってからのことであった[7]。

ところが、再審査制度は立法当初よりさまざまな批判に直面した。批判の中には裁判所型の従来の考え方に固執して再審査の特許庁型の性質に対する理解に欠けるものも多かった。また、立法者自身、裁判所型制度を中心にすえる

あまり、この点を看過している感があった。このような再審査の是非をめぐって生じた議論は、それまで意識されずに培われてきた米国における特許商標庁と裁判所との権限分配を考える上での好材料を提供する。

そこで、本稿では再審査を通して米国における特許無効判断権の分配に関する考え方を分析し、その評価を試みたいと思う。手順としては、まず特許無効判断に関する制度を概観して、再審査制度の採用された背景と(第一章)、再審査制度の概要を明らかにする(第二章)。さらに、再審査手続の是非をめぐる判例・学説を整理する(第三章)。その上で、再審査にみられる特許無効判断権の分配に関して考察し(第四章)、これに基づいて再審査制度に関する提案を行う(第五章)。最後に本稿の結論をまとめ、今後の課題を設定する(第六章)。

(1) このような制度であっても、さらに特許庁あるいは裁判所に対して不服を申し立てる制度を設けているのが一般である。次段参照。

(2) 不服申し立て方法として、さらに審決取消訴訟制度が設けられている(特許法一七八条以下)。審決取消訴訟の法的性質については、高林克巳・特許訴訟—その理論と実務—(一九九一年)三一頁以下。

(3) この点については、小橋馨「審決取消訴訟における審理範囲」日本工業所有権法学会年報一四号(一九九一年)八〇頁、高林・前掲一三五頁。最大判昭和五一年三月一〇日(民集三〇巻二号七九頁)は、それまでの高裁実務を追認して、審判において争われた特定の具体的な公知事実に関するものに制限されると解する。

(4) ただし、一定の場合にはその効力は第三者にも拡張される。詳細は第一章第一節参照。

(5) なお、合衆国国際貿易委員会(the United States International Trade Commission)における特許無効判断は、裁判所型制度の変形として理解することができる。第一章第一節参照。

(6) 米国特許法二八二条(35 U.S.C. §282)。

(7) 第一章第三節参照。

第一章　特許無効判断に関する制度

第一節　一九七七年以前の制度

一　特許無効について、第六巡回控訴裁判所は次のようにいう。[1]

「特許性は三つの本質的に依拠する、すなわち、米国特許法一〇一条ないし一〇三条に規定され定義された、新規性、有用性および非自明性である。これらの要素は、それぞれ特許性の審査基準を構成し、特許が有効であるためにはこれらの要素をそれぞれ充足しなければならない。[2]」

いったん成立した特許について、右審査基準が満たされるかどうか、すなわち特許が無効かどうかを判断する権限は、一九七七年に再発行における規則改正[3]があるまで、裁判所のみに与えられていた。

二　裁判所が特許無効の判断をする第一の場面は、特許侵害訴訟において特許無効の抗弁が提出された場合である。すなわち、特許侵害訴訟において、損害賠償請求等特許権者からの権利行使を受けた第三者は、特許権者の権利行使を阻止するために、特許権者が依って立つ特許権についてその無効を抗弁として主張し、その抗弁に対する裁判所の判断の形で、裁判所が特許無効の判断を行うのである。この場合、特許は法律上有効と推定され、特許の有効性を争う者が特許無効の証明責任を負担する。[4]

第二の場面は、特許無効の宣言的判決訴訟(declaratory judgment action)が提起された場合である。特許無効の宣言を受けるについて利益のある者、例えば特許権者から特許侵害の警告状を送付された第三者は、特許権者を被告として特許無効を宣言する判決を求めて訴えを提起できる。[5]原告は、請求の原因として特許無効を主張し、裁判所は判決でこれを宣言することによって特許無効の判断を行う。この場合にも、特許の有効性を争う原告が特許無効の証明

責任を負担することになる。[6]

いずれも民事訴訟であるから、訴訟における特許無効の判断は、当事者およびその承継人間のみを拘束するのが原則である。[7] しかしながら、特許無効の判断がなされても特許の登録そのものは取り消されないため、特許権者は次々と他の特許発明利用者に対して侵害訴訟を提起できることになる。最高裁判所は、その不当性を認めて禁反言相互性の理論[8]を再検討し、ある特許侵害者を被告とする訴訟で特許が無効と判断されたときは、特許権者が前訴で自己の請求を申し立てるために、手続上、実体上および証拠上十分な機会を有しなかったことを立証しない限り、右無効判断は他の侵害者を被告とする後訴において効力を生ずると判示した。[9]

なお、関税法上、合衆国特許を侵害する物品または合衆国で特許された方法により製造、加工または採掘された物品の輸入、輸入のための売買および合衆国内での輸入後の売買は違法とされ、合衆国国際貿易委員会(the United States International Trade Commission) は申立てまたは職権により右物品の排除命令等を発することができるが、[10] その前提問題として、同委員会は問題となっている特許の有効性を判断する。同委員会での判断は行政官庁によるものであり、判断に至る手続も訴訟手続とは異なる面も多いが、[11] 無効判断権の行使とその効力は基本的には当該事件解決に必要な範囲に限られ登録特許に影響を与えない点では、裁判所の無効判断権と同様の性質を有するものとして分類することができる。[12]

三　以上のように、一九七七年の規則改正以前においては、基本的には裁判所に特許無効の判断権が存在し、合衆国国際貿易委員会に与えられた特許無効判断権の性質も、これと同列に位置づけることができる。すなわち、特許無効判断の効力は原則として当事者またはその承継人のみに及び、第三者は後訴において判決効の拡張を主張できるものの、特許権者が前訴で自己の請求を申し立てるために、手続上、実体上および証拠上十分な機会を有しなかったことを立証すれば、これを防ぐことができる。同委員会による判断の後訴における効力については未だ定説をみないもの

の、裁判所における判断の効力と基本的に同列であり、争点はこれと全く同じ効力を認めるのか、これより弱い効力しか認めないのかの点に存するに過ぎない。[13] 一方、特許商標庁における特許の登録は、無効判断がなされても、当事者がその特許権を放棄し、または特許権者が申し立てた再発行手続[14]によりクレームが訂正、放棄されない限り、その保護期間満了まで取り消されることはない。

このように、裁判所の無効判断権の行使およびその効力は当該事件解決に必要な範囲に限られ、わずかに判決効の拡張において判例上特例が認められているだけである。合衆国国際貿易委員会での判断の性質もその同一線上にあり、いわば裁判所型の変形といえよう。その後の制度改正を経ても、このような裁判所、同委員会の権限自体は変化していない。

第二節　再発行における一九七七年規則改正

一　従来の裁判所型の制度に一石を投じたのは、一九七七年の規則改正であった。[15] 同規則改正により、特許商標庁は、再発行出願において特許の有効性を宣言できることになった。[16]

特許の再発行制度は、「特許商標庁を欺く意図のない誤りによって」「不完全な明細書または図面が原因となって」または「特許権者が自己が有していた特許を受ける権利より多くまたは少なく請求したことが原因となって」「特許の全部または一部が無効とみなされるとき」に、特許権者が特許商標庁に対してクレームを訂正するために再発行特許の出願をし、これに対して再発行特許証が発行されることにより、原特許の保護期間の範囲内で、訂正した再発行特許を保護する制度である。[17] 同制度は、出願時の誤りにより特許が無効とされる特許権者の不利益を救済するために行われた特許庁の行為を認める判例[18]を受けて、一八〇〇年代に初めて成文法に取り入れられた制度である。[19]

一九七七年の改正規則において、特許権者は、特許商標庁に以前考慮されなかった特許性に関わる先行技術その他

の情報を特定し、審査官がそれにより原特許の全部または一部が無効であると判断することを条件として、特許を訂正することを許し再発行特許を付与するよう請求することを示して、再発行特許出願をすることができる旨が規定された。[20] この場合、従来の再発行特許出願と異なり、特許権者は、米国特許法二五一条が要求している「特許商標庁を欺く意図のない誤りによって」「不完全な明細書または図面が原因となって」または「特許権者が自己が有していた特許を受ける権利より多くまたは少なく請求したことが原因となって」「特許の全部または一部が無効とみなされるとき」という要件を再発行宣誓書または陳述書に記載せずに、出願ができることとされた。[21]

二　右のような出願が出されると、審査官は特許権者が特定した先行技術その他の情報により原特許の全部または一部が無効であるかどうかを判断し、そのように認めるときには出願を認めて原特許の訂正を許すことになる。これに対し、審査官が原特許の全部が有効であると判断したときには、米国特許法二五一条の要件を満たす出願ではないことを理由にこれを拒絶するが、その際、特許権者が特定した先行技術その他の情報が審査官の判断を受けた旨が再発行手続の記録に記述されることとして、[22] 特許商標庁が右先行技術その他の情報によっても特許が有効であると判断したことが明らかになる工夫をしたわけである。

この規則改正の趣旨は、裁判所において特許商標庁が判断していなかった先行技術については特許が容易に無効と判断される現状から、[23] 特許成立後でも特許商標庁に新たに発見された先行技術の判断をさせて特許が無効と判断される危険を回避する手段を特許権者に与える点にあった。

三　右改正規則により、特許商標庁は初めて特許無効判断権を与えられることになった。再発行特許出願により特許商標庁が特許を無効と判断した場合には、通常の再発行手続が開始され、特許権者は無効を回避するようにクレームを訂正して特許の再発行を受けることにより絶対的に無効を避けることができ、しかも、特許の全部が無効であっても特許を取り消されるおそれはない。これに対し、特許を有効と判断した場合には、再発行手続の記録に特許権者の

特定した先行技術その他の情報が審査官の判断を受けた旨が記載され、特許商標庁による有効性の判断がやはり公にされることになった。

四　なお、本規則に対しては、法律に根拠のない改正であり違法であるという批判があり、[24] 判例も米国特許法二五一条の承認するものではないと判示したため、[25] 一九八二年七月一日に施行された規則では削除された。[26] もっとも、これより一年前の法律改正により再審査制度が施行され、一九七七年の規則改正により創設された特許商標庁の特許無効判断権[27]は、これをより拡大する再審査制度に引き継がれることになった。

第三節　再審査制度の採用

一　法律に根拠をもつ特許商標庁の特許無効判断権が創設されたのは、一九八〇年一二月一二日改正法（一九八一年七月一日施行）における再審査制度の採用によってであった。[28]

再審査制度あるいはこれに反対する法案の提出は、これに先立つ一九六七年から何度か連邦議会に提出されてきた。[29] 前述の一九七七年の規則改正も、このような流れの中に位置付けることができる。[30] 一九八〇年に可決された再審査制度の原案は、特許の無効判断率と審査期間の長期化に懸念を抱く米国弁護士連合会の特許、商標および著作権法部門委員会により審議、提案された。[31] 一九七九年九月、産業革新に関する大統領の諮問委員会の答申を受けて、司法委員会が作成した改正案は、一九八〇年一二月一二日の連邦議会の可決を経て成立した。[32]

二　立法理由としては、以下のように説明されている。

米国において当時問題化していた生産性の低下は、設備投資額の下降と並行しており、設備投資額の対ＧＮＰ比率は、独仏の約二分の一、日本の約三分の一であった。また、全米消費における研究開発費も、一九七〇年以来下降していた。生産性の拡大は新規技術の創造に依拠するが故に、研究開発費の低下は全体経済にとって極めて重大な問題

である。大統領の諮問委員会答申は、このような事情の中で産業革新を促進するためには、特許制度が重要であることを特に強調した。この提案を基礎として、本法改正案が作成されたのである。すなわち、再審査に関する本改正の主眼は、新規技術に対する投資家の投資意欲を高めることにあった。(33)

再審査に関する改正法の立法目的の検討の中で、パトレックス対モッシングホフ事件控訴審判決は、立法説明を簡潔にまとめて、「法案提出者は主に三つの利点を予想した。第一に、新しい手続は、有効性に関する紛争を、しばしば長期化するかかる事件に関する訴訟よりも迅速かつ低費用で解決することができる。第二に、この手続は、特許の有効性の問題を特許庁の専門家に見解を参照する道を裁判所に与える。…(中略)…第三に、再審査は、特許商標庁に「疑わしい特許」を見直す広範な機会を与えることにより、「特許権の確実性に対する投資家の自信」を強める。(34)」と述べている。

三　このような立法理由に基づき、右改正法案は、再審査制度の新設を提案したのである。

この改正法案が若干の修正を経て、上記一九八〇年改正法として成立した。このように、米国特許法における再審査制度の新設は、生産性低下の解決策としての特許権強化政策の一環としてなされたものである。従って、米国特許法上初めて特許無効を主張する側に訴訟手続によらずに特許無効を主張する手段を与えた制度でありながら第一次的には権利者を保護する目的で成立した制度である点に特徴があろう。このような目的は、現行制度の中にも現れている。再審査制度の概要については、章を改めて述べることとする。

(1) American Seating Co. v. National Seating Co., 586 F. 2d 611, 199 U. S. P. Q. 257(6th Cir. 1978).
(2) *Id.* at 615.
(3) この点については第二節で述べる。
(4) 35 U. S. C. §282.

(5) Declaratory Judgment Act, 28 U. S. C. §2201.

(6) *Supra* note 4.

(7) Chisum, *Patents* §19.02[2] (1991).

(8) Doctrine of mutuality of estoppel. 後訴における両当事者またはその被承継人が前訴の判決効を受けるのでない限り、どちらの当事者も前訴判決を後訴の争点を決する要素として使用してはならないとする理論。*See infra* note 9, at 320.

(9) Blonder-Tongue Laboratories, Inc. v. University of Illinois Foundation, 402 U. S. 313, 28 Ed. 2d 788, 91 S. Ct. 1434, 169 U. S. P. Q. 513 (1970).

(10) 19 U. S. C. §1337 (1988). 一九八八年改正により、同条(a)(1)(A)にほぼ相当) 下においても、判例法上同様の扱いがなされていた。

(11) 被申立人に対する手続保障に難点があることから、GATT違反の疑いが指摘されている。*See* Magrab, *Patent Validity Determinations of the ITC: Should U. S. District Courts Grant them Preclusive Effect?*, 75 Journal of the Patent and Trademark Office Society 125, 141 (1993).

(12) さらに、訴訟上の無効判断と同様に、後の訴訟において行政上の争点効(administrative collateral estoppel)を認めるべきかどうかについては未だ定説を見ない模様である。*See* Magrab, *supra* note 11. 同氏は前掲ブロンダー・タング事件（注9）におけるテストを援用して、申立人は訴訟手続か合衆国国際貿易委員会での手続かを選択し、十分準備した上で同委員会での手続に臨める一方、被申立人への手続保障は十分でないことを理由に、被申立人に有利な判断、すなわち当該特許が無効であるとの判断のみが、後の訴訟において拘束力を有すると解するべきだとする。現行法の存在を前提とする限り、同氏のように解するか、あるいは後訴に対して全く拘束力を有しないと解することが必要であろう。

(13) *Supra* note 12.

(14) 第二節参照。

(15) 42 Fed. Reg. 5, 588 (1977).

(16) 37 C. F. R. former §1.175(a)(4); M. P. E. P. §§1414.02, 1444.01, 1446.

(17) 35 U. S. C. §251.

(18) Grant v. Raymond, 31 U. S. 218, 8 L. Ed 376 (1832).

(19) *Lipscomb's Walker on Patents* §§14:2−14:3 (1986).
(20) 37 C. F. R. former §1.175(a)(4).
(21) *Id.* former §1.175(a); M. P. E. P. §§1414, 1414.01, 1414.02.
(22) M. P. E. P. §1414.02.
(23) 当時、特許商標庁により判断されていない先行技術が提出されると、特許の有効性推定は「弱まる」とか「破壊される」とする地方裁判所レベルの判例の集積があった。関税特許控訴裁判所、連邦巡回控訴裁判所はこの立場を否定し、法律上の推定による証明責任の分配はどのような証拠を出そうとも変化しないとした。Chisum, *Patents* §5.06[2] (1992).
(24) Irons & Sears, *Patent "reexamination": A Case of Administrative Arrogation*, 13 Intellectual Property Law Review 285 (1981).
(25) *In re* Bose, 215 U. S. P. Q. 1, 4 (C. C. P. A. 1982); *In re Dien, 214 U. S. P. Q. 10, 12−13* (C. C. P. A. 1982).
(26) *M. P. E. P. §1414.12.*
(27) ただし、特許権者の出願によってのみ開始する制度である点、全部無効と判断されても特許を取り消されることはない点で、特許庁型の特許無効主張制度と位置づけることはできない。
(28) *P. L. 96-517, 35 U. S. C. §§301−307.*
(29) *Benson, The New Reexamination Law−A Legislative History*, 9 APLA Quarterly Journal 227 (1981).
(30) *Supra* note 28.
(31) *Supra* note 28.
(32) House Report No. 96−1307, 96th Cong., 2d Sess. (1980). なお、日本語の文献としては、Kiel「米国特許法、商標法、著作権法の改正−施行される特許再審査制度等、日本企業に関心ある制度改正を中心として−」特許管理三一巻一二号(一九八一年)一三一七頁。
(33) *Supra* note 32.
(34) Patlex v. Mossinghoff, 758 F. 2d 594, 602, 225 U. S. P. Q. 243 (Fed. Cir. 1985).

第二章　再審査制度の概要

第一節　総論

再審査制度は、何人も特許商標庁に対してなしうる先行技術特許もしくは印刷刊行物の引証と引証先行技術に基づくクレームの再審査請求、または特許商標庁長官の職権によって、特許性に関する実質的で新しい問題が提起されるかどうかを審査し、これが認められる場合には、再審査命令によって特許の再審査を開始し、再審査証の発行により、特許性なきクレームを取り消し、特許性あるクレームを確認し、または、特許性ある訂正クレームおよび新規クレームを併合する制度である。(1)

その制度目的については、すでに前章第三節で述べた。

第二節　手続

一　先行技術の引証

何人も、いつでも、その者が特定の特許の一定のクレームの特許性に影響すると信じる特許または印刷刊行物から成る先行技術を特許商標庁に引証することができる。(2)

引証された先行技術は、再審査請求や職権による審査の開始の根拠となるが、右請求とは関わりなく、引証のみをすることができる。その者が書面でその先行技術が少なくともその特許のクレームの一つに適用される関連性と方法を説明する場合、その先行技術の引証とこれに関する説明は、その特許の登録簿の一部となる。先行技術を引証した者が書面によって申し立てた場合には、匿名のままで引証することもできる。

引証制度の趣旨は、先行技術に関する情報提供を広く公衆に求め、特許権者その他の者による再審査請求や職権行使の契機とする点にある。

二　再審査の請求

何人も、いつでも、右の手続により引証された一定の先行技術に基づいて、ある特許の一定のクレームについて、特許商標庁に再審査すべきことを請求することができる。請求は書面によることを要し、また、再審査手数料の支払と共にすることを要する。請求においては、再審査が請求される全てのクレームに対する引証先行技術の適用の関連性と方法を説明しなければならない。請求人が特許権者である場合を除いて、長官は直ちに請求書謄本を特許登録簿上の特許権者に送達しなければならない。(3)

請求人資格に制限はないが、再審査手数料は高めに設定されており、(4)濫用的請求を減らす工夫がされている。また、受理された再審査請求は取り下げることができない。

三　争点についての決定と再審査命令

1　再審査請求がなされると、特許商標庁長官は、三か月以内に、その請求によって当該特許の一定のクレームに影響する特許性についての実質的かつ新たな問題が提起されるかどうかを決定する。その際、引証された以外の特許または印刷刊行物を考慮するかどうかは裁量に任されている。長官はまた、いつでも職権により自ら発見しまたは上記手続により引証された特許または刊行物により、特許性についての実質的かつ新たな問題が提起されるかどうかを決定することができる。(5)

右決定の記録は特許登録簿に登録され、その謄本は登録簿上の特許権者および再審査請求人に直ちに交付または送

達される。[6]

特許性についての実質的かつ新たな問題は提起されないとする決定に対しては、不服を申し立てることはできない。この場合には再審査手数料の一部が返還される。[7]

2　右決定において、長官がある特許の一定のクレームに影響する特許性についての実質的かつ新たな問題が提起されると判断した場合には、決定の中でその問題を解決するための特許再審査命令をしなければならない。[8]

四　再審査手続

1　右再審査命令により再審査手続が開始される。

特許権者は決定謄本を交付されまたは送達された日から二か月以上の適切な期間を与えられ、その間に陳述書を提出できる。この中で、特許権者は、特許に無効原因のないことを主張し、あるいは特許商標庁の有効性の判断に応じて取消を避けるためにすることを望む特許の訂正、新たなクレームの追加等を記載することとなる。[9]

特許権者がこのような陳述書を提出した場合に限って、第三者請求人は、陳述書の送付を受けた日から二か月以内にこれに対する答弁書を提出し、再審査手続において判断させることができる。[10] しかし、第三者請求人の主張を封じるために、特許権者は陳述書を出さないことも多い。その場合には、第三者請求人は、再審査手続開始後に特許商標庁に主張する機会を与えられないことになる。この点については、後述するように批判も多い。

2　右陳述書および答弁書の提出期間が過ぎると、再審査手続が、原則として出願審査手続に関する規定に従って実施される。[11] すなわち、審査官には拒絶理由の開示義務があるし、クレーム訂正の際には新規事項を含んではならない。[12]

再審査に特有な事項は、訂正が請求の範囲を広げるものであってはならない点、手続の実施（これに対する審判請求を含む）は特に迅速に行われねばならない点である。[13]

五　不服申立て

特許権者は、原クレームまたは請求した訂正もしくは新規クレームの特許性を否定する決定に対して、出願審査の規定により、特許商標庁審判部に審判請求ができ、これにも不服がある場合には連邦巡回控訴裁判所またはコロンビア地区地方裁判所に対し訴えを提起して司法審査を受けることができる。[14]

これに対し、第三者請求人は不服申立権を与えられていない。

六　再審査証の発行

右不服申立期間が満了しまたは不服申立手続が終了した場合には、長官は、最終的に特許性なしと判断された特許クレームを取り消し、特許性ありと判断された特許クレームを確認し、および特許性ありと判断された申請された訂正もしくは新規クレームを併合する旨の証明書を発行及び公開しなければならない。[15]

第三節　効果

再審査証が発行されることにより、そこに記載されたクレームの取消、特許性の確認および訂正もしくは新規クレームの併合の効果が発生することになる。併合された訂正または新規クレームについては、再発行におけるインタヴィーニング・ライトの規定が準用されている。[16]

なお、再審査を経て特許性が確認されたクレームの効力については規定はないが、特許の有効性の推定が「強まる」といった法的拘束力を否定するのが現在の判例の立場である。[17]

(1)　P. L. 96－517; 35 U. S. C. §§301－307.

(2)　35 U. S. C. §301; 37 C. F. R. §1.501.

(3) 35 U. S. C. §302; 37 C. F. R. §1.510.
(4) 立法当時で一、五〇〇ドル (37 C. F. R. §1.21 (1981))、現行は二、一八〇ドルである (37 C. F. R. §1.20)。
(5) 35 U. S. C. §303(a); 37 C. F. R. §§1.515, 1.520.
(6) 35 U. S. C. §303(b).
(7) *Id.* §303(c).
(8) *Id.* §304; 37 C. F. R. §1.525.
(9) 35 U. S. C. §304; 37 C. F. R. §1.530.
(10) 35 U. S. C. §304; 37 C. F. R. §1.535.
(11) 35 U. S. C. §§132, 133.
(12) 35 U. S. C. §305.
(13) *Ibid.*
(14) 35 U. S. C. §§306, 134, 141, 145.
(15) 35 U. S. C. §307(a); 37 C. F. R. §1.570.
(16) 35 U. S. C. §§307(b), 252. Chisum, *Patents* §11.04 [f] は、この準用規定は、インタヴィーニング・ライトがクレームを減縮する訂正が行われた場合にも発生する可能性があるという見解を「しかしながら不正に」裏付けることになるとして疑問を提示する。
(17) 35 U. S. C. §282. 同条については次章第三節参照。

第三章　再審査制度の是非をめぐる判例・学説

第一節　再審査制度採用の反響

第一章に述べたように、再審査制度は、訴訟における特許無効判断率を低めるとともに、高額で時間のかかる訴訟

以外の方法で特許の有効無効を確認し、無効な特許を訂正または取り消させる手段を関係者に与える目的で採用された。その内容は、それまで特許無効判断権を裁判所のみに委ねてきた米国にとって画期的な制度であったといってよい。

ところが、改正法が施行されてみると、立法時に予想された利用数をはるかに下回る利用しかなかった。[(1)(2)] また、制度の合憲性等その存在の是非をめぐる議論が訴訟や学説においてたびたび提起され、再審査について論じた多くの文献がその改正論を論じている状態である。弁護士が再審査の利用に消極的なのも、特許権者、第三者請求人それぞれに制度の不利な点が認識されているためであろう。

そこで、本章では、再審査制度の是非をめぐる判例・学説を争点毎に整理して、次章以降で議論の背景にある米国における特許無効判断権の分配に関する考え方を分析し、また、再審査制度が立法者が目指した目的のために有用な制度といえるのかを検討する材料としたい。[(3)]

第二節　従前の特許権者の財産権

前述のように再審査に関する改正法は一九八一年七月一日より施行されたが、再審査請求は施行当時存在した特許権および将来成立する特許権の双方について申し立てることができる。すなわち、従来訴訟において訴訟当事者間で相対的に無効と判断される可能性しか有しなかった特許権が、再審査によって絶対的に無効と判断され、その登録が遡及的に取り消される危険にさらされることになったのである。このような意味における改正法の遡及的適用が、特許権という財産権の侵害に当たり違憲であるという主張がなされたのが、パトレックス対モッシングホフ事件である。[(4)]

同事件において、控訴審である連邦巡回控訴裁判所は、特許権の財産権性を認め、再審査制度の既存の特許権への適用は財産権の制約であるとした上で、合理性の基準を適用して右遡及効ある立法は合憲であると判示した。即ち、

同控訴審判決は、「当裁判所は、州裁判所と同様、議会が遡及効を有する再審査法を制定するに当たって表明した公的目的を無効にすることは極めて重大なことであり、議会はその目的達成のために恣意的ないし非合理的に行動しなかったと結論する。当裁判所は、グッドの修正第五条に基づく主張に対して遡及法の有効性を確認した原判決を維持する。」と判示した。[5]

最近の連邦巡回控訴裁判所判例は、右判例が現在も法源性を有することを確認している。[6]

第三節　有効性の推定とクレーム解釈の範囲

一　総論

本節では、再審査の審理内容に関して大きな争点となっている特許の有効性推定規定[7]の適用の有無とクレーム解釈の範囲に関する判例・学説を概観する。

訴訟においては、特許またはその各クレームは有効と推定され、特許またはそのクレームの無効を証明する責任は、かかる無効を主張する当事者が負担することとされている（米国特許法二八二条）。[8] また、「…クレームは、可能であれば、その有効性を維持するように解釈されるべきである」、[9] 即ち、クレームの有効性を維持するために無効原因を避けてクレームを限定的に解釈すべきであるとされてきた。訴訟におけるこのような規定ないしは判例が、新たに採用された再審査手続にも適用されるかどうかについて、連邦巡回控訴裁判所はいずれも否定する判断を示したため、ここでも特許権者の既得権を脅かすものであるという批判を少なからず受けた。そこで、それぞれの論点についての連邦巡回控訴裁判所判例を分析した上、これに対する批判を紹介しよう。

二　特許の有効性推定規定の適用の有無

1　判例の推移とその批判

(一)　アンダースン事件[10]

本件は、アンダースンの特許の全クレームを自明性[11]を理由に拒絶した再審査審査官の判断を支持した特許商標庁審判部審決を不服として、アンダースンが連邦巡回控訴裁判所に提訴したことによって開始した。同裁判所は、同審決を支持した。

この判決において、同裁判所は特許の有効性推定に関する米国特許法二八二条の適用の有無について明言はしなかったが、これに関連して以下のように判示した。

「当裁判所は、再審査が訴訟中に訴えられた侵害者に負わされた証明責任を免れる手段に使われることは許されるべきでないとする控訴人に賛同するが、本件でそのようなことが行われた危険性はなかったと思料する。[12]」

右表現は、再審査が訴訟における証明責任を逃れるように利用する可能性を有する手続であること、即ち、再審査には証明責任について定めた米国特許法二八二条が適用されないことを前提にしているように解釈できる。本論点について、連邦巡回控訴裁判所がその立場を明確にしたのは、次に掲げるエター事件においてであった。

(二)　エター事件[13]

(1)　本件は、エターの特許の全クレームを自明性[14]を理由に拒絶した再審査審査官の判断を支持した特許商標庁審判部審決を不服として、エターが連邦巡回控訴裁判所に提訴したことによって開始した。同裁判所は、特許商標庁審判部審決を支持し、その理由中で、米国特許法二八二条は再審査手続に適用されない理由を詳細に判示した。本判決には、判決の結論には賛成しながら、同条は再審査手続に適用されるべきであるとするニーズ判事の補足意見が付されている。

(2) 同判決中、米国特許法二八二条は再審査手続に適用されない理由の要旨は以下のとおりである。

ストラトフレックス対アエロクイップ事件[15]に述べられているように、「…無効を主帳する当事者が、先に一応有利な事件(*prima-facie* case)を確立するために証拠を提出する手続上の責任を負担するだけでなく、本案に関する説得責任(burden of persuatıon)は判決に至るまで右当事者に負わされている…。事実審裁判所は、全証拠によって、法が説得責任を負わせている当事者がその責任を果たしたかどうかを判断しなければならない」が、「裁判所の事実審理における、手続準則と訴訟当事者の責任を定める法規は、自動的に特許商標庁の手続に適用されることになるわけではない。また、右規定自体はいかなる手続内でも独立に証拠の役割を取得できるわけではない。[16]」

立法の経緯において、再審査が、最初の審査時に判断をされ損なった先行技術に関する判断を特許後に特許商標庁に判断させることを何人にも認めるものとされたことに鑑みると、再審査は「中立的であり、特許権者と国民全体は、有効な特許の発行と維持について共通の利害関係を持つのである。[17]」また、米国特許法三〇五条[18]ならびにその施行規則[19]により再審査は職権的手続として運用されていること、および再審査でクレームを審査できる範囲が限定されていることから、再審査は、有効性の推定が創造されていない最初の審査と本質的に同様である。「より現実的にいえば、再審査の根本的な目的は、再審査手続の記録にある全ての先行技術について元から審査、判断されたかのように、限定された審査範囲で特許商標庁における手続を開始し、クレームを再審査し、新クレームあるいは修正クレームを審査する点にある[20]」。

さらに、以下のような理由から、再審査手続は、訴訟とは区別されるべきであり、むしろ、再発行に類似するから、有効性の推定の適用についても、再発行同様不適用と解するべきである。

① 再審査請求の棄却により訴訟で有効性を争う法的権利は奪われないとする立法説明から、再審査手続は訴訟手続とは別個独立のものとするのが立法者意思であり、提訴権は法的権利だが再審査請求に対する判断はそうではなく、

再審査請求の棄却に対する不服申立制度がないのは、そのためである。

② 特許権者が再審査を請求できること、そこで新しく引証する技術を選んだりクレームを訂正したりできることも、再審査と訴訟とを区別する。審査官が審査において拒絶理由を開示する義務を負い、再審査の過程は二八二条による“clear and convincing”の要件によっては説明できない。

③ 訴訟においては、特許の有効性を争う訴訟当事者が二八二条に規定される責任を負担するが、再審査においては、審査官が有効性を争うわけではなく、先行技術に基づいてクレームの審査を行うのである。

④ ヤマモト事件[21]において、再発行手続と再審査手続が、特許無効を免れるためにクレームを修正できる点で訴訟手続とは区別されると当裁判所は述べたが、再発行においても有効性の推定は適用されない。[22]

(3) これに対するニーズ判事の補足意見の要旨は以下のとおりである。

特許の有効性推定は全ての特許に絶対的に適用されるのであり、従って再審査手続にも適用される。多数意見は、訴訟における特許権者の有効性推定による優越及びクレームの限定解釈による優越を失わせる一方、特許侵害者を利するものであり不当である。また、いったん一クレームについてでも特許性に関する実質的で新しい問題が発見されて再審査命令が出されると、その他のクレームについても、審査済みの先行技術も考え合わせて再審査がなされるのだから、再審査の立法者意思は、多数意見がいうように未審査の先行技術のみでなく広く特許の有効性審査をさせることを目的としていたのであり、従って、限定的手続であることを理由に有効性の推定適用を否定する多数意見は妥当でない。[23]

㈢ ㈡に対する批判

(1) ニーズ判事の補足意見がいうように、有効性推定規定は再審査に適用されないとする連邦巡回控訴裁判所の解釈は、再審査を訴訟における特許権者の有効性推定による優越が妥当しない手続と位置づけることになったため、特許

権者擁護の立場から判例批判が出されることになった。

(2) コンガー氏は、ニーズ補足意見に賛成し、多数意見は有効性の推定について二重の基準を設けるものであると批判して、以下のように述べる。[24]

「エター判決の明白な帰結として、今や発行済みの合衆国特許には二つの区別されたクラスが存在することになった。一つめのクラスは、引証もれの先行技術がなく、二八二条の有効性推定の恩恵を全面的に受けるものである。そのような特許の無効を主張する侵害者は、高度な証拠上の責任である明確で確信させるに足る証拠によって無効を証明しなければならない。二つめのクラスの特許は、おそらくはある無名の外国の図書館の塵の積もった書籍の中に潜んで引証もれの先行技術が存在し、特許商標庁の低い証明基準に遭遇するものである。このような特許については法律上の推定は不思議なことに消滅してしまう。その代わり、逆の無効性の推定が存在する。特許権者は、自己のクレームが右先行技術に照らして特許性を有することを、証拠の優越によって特許商標庁に確信させなければならない。」[25]

(3) また、フィッシュ氏も補足意見に賛成する点で同様であり、多数意見の理由付けに対して、逐一反論を加えている。[26] その要旨は以下のとおりである。

① エター判決は、立法者意思により再審査手続は中立的で職権的になるよう位置づけられたとする。しかし、訴訟手続も再審査手続も特許の有効性の再確認が必須である点で類似しており、再審査の法規は無効判断を正当化できるものでなければならない上、特許権者は第三者請求人により再審査を強制される点で、再審査でも相手方ないし対立当事者が存在する。従って、再審査は訴訟に本質的に類似する。また、立法者意思は再審査を訴訟の代替手段とする趣旨だったのだから、「中立的」といえない。[27]

② エター判決は、再審査の目的は特許商標庁における手続を開始する点にあるとするが、真の立法者意思は、最初の審査で判断にもれた先行技術を判断する点にあったのである。[28]

③　エター判決は三〇五条を根拠に再審査は最初の審査と同様の職権的手続によることになるとしているが、立法者は、同条を特別規定とし、同条に掲げた事項以外は訴訟手続に従うべきことを意図していたのである。[29]

④　議会は二八二条の規定を知っていながらあえてこれを適用しない旨を明示しなかったのだから、同条の有効性の推定は再審査にも適用される。[30]

⑤　立法経緯からすれば、再審査の範囲は特許性に関する「新しい」問題に限られるべきであり、既に審査を通った先行技術による有効性についての「古い」問題は、二八二条の有効性の推定を保持すべきである。[31]

⑥　エター判決は、再審査における広いクレーム解釈は訴訟手続とは異なるから、特許の有効性に関する裁判所の判断とも別個独立であると解しているが、手続が異なるということが有効性推定について議会が訴訟と異なる基準を採用した理由にはならない。[32]

⑦　再発行と手続が類似するが故に再審査には有効性の推定が適用されないという論旨は、再発行は特許権者がクレームを修正する可能性を認識しつつ自発的に請求する手続であるのに対し、再審査では特許権者が第三者に手続の開始やその結果クレームを減縮することを強制される点で、同列に論じるべきではない。[33]

二　クレーム解釈の範囲

1　ヤマモト事件[34]

本件は、前述のエター事件でも引用されていたように、[35]再審査中のクレーム解釈の範囲に関して、訴訟とは異なる取扱いをすべきであるとした特許商標庁審判部の判断を支持した判例である。

本件において連邦巡回控訴裁判所は、再審査の目的である「クレームは明細書に矛盾しない限りできる限り広く合理的な解釈を与えられ、明細書に現れた制限はクレームの中に読み込むべきではない」とした特許商標庁審判部の判

断は、再発行に関してできる限り広く合理的な解釈の基準を認めた判例[36]を踏襲するものであり、支持すべきであるとした。[37]

その理由は次のとおりである。

① 侵害訴訟においては、「特許クレームはできる限りその有効性を維持できるように解釈される。[38]」

「地方裁判所は、当事者間に裁判する目的で特許性ある要旨を構成するクレームを保護するために必要な場合に限りクレームを解釈できる。」

② これに対して、「特許出願審査において特許商標庁が広いクレーム解釈をするのは、出願人がその技術に対する現実の貢献に見合う保護を受けるためにそのクレームを訂正することができるからである。この方法論は、最終的に認められたときにクレームが正当化できるよりも広い範囲の保護を与えられる可能性を低めることにより、公益に資する。出願人は、正確なクレームの文言により自己の発明に対して適切な保護を受けることを妨げられないから、出願人の利益は害されない。引用先行技術を避けるためにクレームを訂正する可能性を出願人が有することは、特許商標庁の手続を発行特許に関する連邦地方裁判所の手続から区別する。」

③ ②の出願に関する審査の考え方は、再発行手続にも妥当する。さらに、先行技術を避けるためにクレームを訂正できる再審査手続にも妥当するから、出願審査と同様の方法論を再発行、再審査で採ることが正当化される。[39]

2 1に対する批判

前述のように、エター事件の補足意見においてニーズ判事は、再審査手続において有効性推定を適用せずヤマモト事件で採用されたクレームの広い解釈方法をとることは、特許侵害者を不当に利するものであると述べると共に、このような解釈は特許権者に再審査制度の利用を躊躇させ、特許権者による同制度の利用を意図した立法趣旨に反するとした。[40]

これに賛成するフィッシュ氏は、「…連邦巡回控訴裁判所の解釈は、特許が司法審査を受け得るという大きな確信を発明者に与えて産業上の発明に拍車をかけるよりも、逆に特許の発展を凍らせる効果を生じさせたのである」と述べた。[41] また、コンガー氏も、ニーズ意見と同様の見解を採り、この見解は再審査における特許権者の負担を軽減するばかりでなく、逆に特許権者に禁反言を生じさせて均等論のようなクレームの拡張的理論を封じる点で公益や第三者請求人にも有利に作用する意味で真に中立的であると主張する。[42]

第四節　手続の妥当性

一　総論

次に、再審査手続における特許権者、第三者請求人双方の手続関与に関して問題になった点を紹介する。この点については、まず、前述のパトレックス対モッシングホフ事件において、特許権者の陪審審理を受ける権利および合衆国憲法第三編の裁判を受ける権利を侵害するかどうか、特許権者の手続的保障が害されていないかどうかが争われた。また、学説上、第三者の手続関与や不服申立権の制限も問題視されている。

二　陪審審理を受ける権利、裁判を受ける権利

パトレックス対モッシングホフ事件[43]において、控訴人は、再審査手続は陪審審理を伴わない点で合衆国憲法修正第七条の陪審審理を受ける権利を侵害し、また、特許商標庁における右手続は同法第三編による裁判所による裁判を受ける権利を侵害すると主張した。

連邦巡回控訴裁判所は、これらの主張をいずれも排斥した。その理由として、同裁判所は以下のように述べている。

「連邦政府における行政作用の肥大化を経験して確立された判例は、正当な司法審査の機会と手続的保障に関する全

面的顧慮を要求している。このような基準を満たす法律、なかんずく従前裁判官と陪審が果たしていた規制的機能を行政作用に授けるという合理的な立法目的を有する法律を、当裁判所が攻撃することを憲法は要求していない。」[44]

三　特許権者の手続関与

第三者の請求に基づく再審査命令までの手続においては、特許権者は手続関与の道を与えられていない。[45] この点について、パトレックス対モッシングホフ事件において、このような手続を規定する規則一・五三〇条(a)項は、米国特許法三〇三条[46]の委任を超えるという主張、あるいは手続的保障に欠けるという主張がなされた。

これに対して連邦巡回控訴裁判所は、同規則は法律の委任の範囲内であるとし、また、再審査命令は予備的判断であって終局的判断ではないから手続的保障に欠けるものでもないと判示した。[47][48]

四　第三者請求人の手続関与・不服申立権

以上に対し、いったん再審査命令が出されて再審査が開始すると、第三者請求人の手続関与が非常に限られており、しかも、聴聞の機会がほとんどないままなされた再審査審査官の査定に対して不服を申し立てて裁判所の司法審査を受けることもできない。[49]

そのため、再審査制度は特許権者よりはむしろ第三者請求人に対する手続的保障に欠けるという趣旨の主張がなされている。[50] このうちローウィン氏は、第三者請求人が手続関与による不利益を避ける方法としては、再審査手続係属中に重ねて再審査請求をしたり、宣言的判決訴訟を提起したりするしかないが、これにより紛争解決は長期化し、費用も増大して、再審査を迅速安価な手続として設置した立法目的まで阻害されているとして、第三者請求人の手続関与と不服申立権を許容する規則の改正を提案している。[51]

なお、この点に関してはシンテックス対特許商標庁事件[52]がある。同事件において、第三者請求人シンテックスは、一部のクレームおよび訂正クレームの特許性を確認し、二クレームを特許性なしとして取り消した再審査証明書の発行の取消および異なる審査官による再審査手続の再開または再審査手数料の払い戻しを求めて、特許商標庁を相手方として訴えを提起した。地方裁判所は、事物管轄権の欠缺およびシンテックスの当事者適格の不存在を理由に訴えを却下した。これに対するシンテックスの控訴に対して、連邦巡回控訴裁判所は米国特許法の解釈上第三者請求人には再審査の終局的査定の司法審査を請求する権利はないと判示して原審を支持した。

(1) 立法時には年間一〇〇〇件から三〇〇〇件の再審査請求件数が見込まれていたが、一九八五年までの年間請求件数は約二〇〇件にとどまっていた。Neff, *Reexamination-Valueable, But Flawed: Recommendations For Change*, 68 Journal of the Patent and Trademark Office Society 575, 562 (1986). 最近の数字においても、予想件数をはるかに下回る状況に変化はない。一九九二年一月から六月の間の請求件数は一四七件である(近藤博「概略・再審査(REEXAMINATION)制度」パテント四五巻一一号(一九九二年)四一頁、四二頁)。

(2) 再審査の利用を促進するために、訴訟で特許無効の抗弁を提出する前提として必ず再審査を経なければならないという制度を採用すべきであるという議論までなされた。*See* Banner, *First-to-file, Mandatory Reexamination, And Mandatory "Exceptional Circumstance": Ideas For Better? Or Worse?*, 69 Journal of the Patent and Trademark Office Society 595 (1987).

(3) その他の批判については、Conger, *Patent Reexamination Reexamined*, 1986 Detroit College Law Reriew 523, 548-555, 557−558, 561(1986); Neff, *supra* note 1. 実務家による利用方法の示唆として、Conger, *id.* at 558−560; Horwitz「米国特許再審査の諸問題点」A.I.P.P.I.二六巻六号(一九八二年)三〇頁、Morgan, *"Hobson's Choice"-Reexamination or Reissue?*, 1982 Intellectual Property Law Review 215 (1982).

(4) *Patlex Corp. v. Mossinghoff, 585 F. Supp. 713, 220 U.S.P.Q. 342* (*E.D. Pa. 1983*), *aff'd, 758 F.2d 594, 225 U.S.P.Q. 243* (*Fed. Cir. 1985*), *on rehearing, 771 F. 2d 480, 226 U.S.P.Q. 985* (*Fed. Cir. 1985*).

(5) *Id.* 758 F.2d 594, at 603. なお、同判決理由中の立法目的に関する記述については、第一章第三節二参照。

(6) Joy Technologies Inc. v. Manbeck, No. 91-1119 (Fed. Cir. Mar. 20, 1992).
(7) 35 U.S.C. §282.
(8) *Ibid.* 同条は、「特許は有効と推定される。特許の各クレームは、他のクレームの有効性から独立して有効と推定される…(中略)…。特許またはそのクレームの無効を証明する責任は、かかる無効を主張する当事者が負担する…(以下略)…」と規定する。
(9) ACS Hospital Systems, Inc. v. Montefiore Hospital and Wells National Services Corp., 732 F. 2d 1572, 1577, 221 U. S. P. Q. 929 (Fed. Cir. 1984).
(10) *In re* Andersen. 743 F. 2d 1578, 223 U. S. P. Q. 378 (Fed. Cir. 1984).
(11) 35 U. S. C. § 103.
(12) *Supra* note 10 at 1580.
(13) *In re* Etter, 756 F. 2d 852, 225 U. S. P. Q. 1 (1985).
(14) *Supra* note 11.
(15) *Stratoflex Inc. v. Aeroquip Corp., 713 F.2d 1530, 218 U. S. P. Q. 871 (Fed. Cir. 1983).*
(16) *Supra* note 13 at 856.
(17) *Ibid.*
(18) 35 U. S. C. § 305.
(19) 37 C. F. R. §1.550(a) (1983).
(20) *Supra* note 13 at 856, 857.
(21) *In re* Yamamoto, 740 F. 2d 1569, 222 U. S. P. Q. 934 (Fed. Cir. 1984).
(22) *Supra* note 13 at 857, 858.
(23) *Ibid.*
(24) Conger, *Patent Reexamination Reexamined,* 1986 Detroit College of Law Review 523 (1986).
(25) *Id.* at 547.
(26) Fish, *Examining the Federal Circuit's Position of the Presumption of Validity During Patent Reexamina-*

tion, 32 Wayne Law Review 1405 (1986).

(27) *Id.* at 1424−1426.

(28) *Id.* at 1426.

(29) *Ibid.*

(30) *Id.* at 1427.

(31) *Ibid.*

(32) *Id.* at 1428.

(33) *Id.* at 1429.クレームの減縮は、インタヴィーニング・ライトの発生の危険を生じさせる点で、特許権者に不利であるとする。

(34) *In re* Yamamoto, 740 F. 2d 1569, 222 U. S. P. Q. 934 (Fed. Cir. 1984).

(35) *Supra* note 21.

(36) *In re* Reuter, 651 F. 2d 751, 210 U. S. P. Q. 249 (C. C. P. A. 1981).

(37) *Supra* note 34 at 1571.

(38) *See also supra* note 9.

(39) *Id.* at 1571, 1572.

(40) *Supra* note 13 at 860.

(41) Fish, *id.* at 1432.

(42) Conger, *id.* at 561.

(43) Patlex Corp. v. Mossinghoff. 585 F. Supp. 713, 220 U.S.P.Q. 342 (E. D. Pa. 1983), *aff'd*, 758 F.2d 594, 225 U.S.P.Q. 243 (Fed. Cir. 1985), *on rehearing, 771* F. 2d 480, 226 U. S. P. Q. 985 (Fed. Cir. 1985).

(44) *Id.* 758 F. 2d 594, 604. ﾝの説示は、特許無効判断権の分配における米国の考え方を考察する上でたいへん示唆的である。

(45) 37 C. F. R. §1.530(a).

(46) 35 U. S. C. §303.

(47) *Supra* note 43, 771 F.2d 480, 226 U.S.P.Q. 985 (Fed. Cir. 1985). *But see* Fish, *id.* at 1432.

(48) ﾝの点についてフィッシュ氏は、再審査は修正第五条の手続的保障の基準は満たすものの、「特許権者が(訴訟か再審査か

の)法廷の選定を支配できないときに、(再審査に有効性推定が適用されないことにより)特許の法的保護が減ぜられるべきではな」く、「さらに、両手続に同一の(証明)責任が適用されるのを否定することは、基本的正義である手続的保障の要求を喚起する。」と述べる。Fish *id.* at 1432.

(49) 第二章参照。

(50) 近藤博「概略・再審査(REEXAMINATION)制度」パテント四五巻一一号(一九九二年)四一頁、四六頁、Lowin, *Commentary: Reexamination 'Catch 22'*, 15 AIPLA Quarterly Journal 218(1987); Neff, *supra* note 1; Speranza, *Reexamination-The Patent Challenger's View*, 15 AIPLA Quarterly Journal 85 (1987). *But see* Roberts, *Reexamination-At Issue with Mr. Neff*, 69 Journal of Patent and Trademark Society 166 (1987).

(51) Lowin, *id.* at 225. 同氏は、米国特許法三〇五条の文言は、第三者請求人の関与を認めもしなければ排斥もしないとする。

(52) Syntex (U. S. A.) Inc. v. U. S. Patent and Trade Mark Office, 11 USPQ2d 1866 (Fed. Cir. 1989). もっとも本件では、原告は訴えが適法である根拠として法律違反を主張するのみで、手続的保障等憲法違反を主張していないようであり、この点に関する連邦巡回控訴裁判所の見解は明らかではない。

第四章　再審査にみる特許無効判断権の分配に関する考察

第一節　総論

これまでに再審査制度採用に至るまでの歴史と制度の概要、制度の是非をめぐる判例・学説の状況について整理した。本章では、米国の制度史における特許無効判断権の分配について分析した上で、再審査に関する右判例・学説が特許無効判断権の分配に関してどのような立場に立っているかを考察し、次章での再審査制度に関する提案を導きたい。

第二節　制度史における特許無効判断権の分配

一　第一章、第二章で述べたように、一九七七年の規則改正以前においては、特許無効の判断権は裁判所が事件解決に必要な限りで行使するものであった。[1] 国際貿易委員会における特許無効判断もこの変形に過ぎなかった。この中で、特許無効判断率が増えて、特許権の権利としての安定性に対する危惧が高まったことにより、無効原因をあらかじめ特許商標庁が審査する制度の必要性が認識されるようになった。この認識は、出願審査に無効原因の見落としがあることを前提とした上で、特許の無効判断を減らす工夫をしたいという特許権者擁護の立場に立つものであり、[2] これが、一九七七年規則改正、一九八〇年の再審査制度採用につながった。

各過程における無効判断権の特色をより詳しく分析してみよう。

二　まず、一九七七年規則改正以前における裁判所の無効判断権の特色は、拘束される当事者の点において原則として相対的であり、また、特許権の存立、すなわち特許商標庁の登録に影響を与えず、権利変動を伴わずに無効と判断するのみである点で、確認的である点であった。これらの点は国際貿易委員会による無効判断においても同様である。

その判断権は、侵害訴訟の被告あるいは無効宣言判決を受けるについて利益のある者の主張または申立てに応じて行使される。また、国際貿易委員会での手続においては、被申立人による防御方法としての申立てによって行使されよう。[3] 主張できる無効原因に制限はない。この権限自体は、現在まで継続している。

三　次に、一九七七年改正規則により創設された、再発行による特許商標庁の無効判断権の特色は、次のとおりである。

まず、無効判断そのものによっては特許は取り消されないから、利害関係者にまったく拘束力を生じず、また特許の存立にも影響しないが、その後再発行特許が付与された場合には、何人も訂正された特許の拘束力を受ける点で絶

対的であり、[4] 特許の存立にも影響を与える点で形成的である。もっとも、後者の効力は、無効判断そのものの効果ではなく、再発行手続の効果であることに注意を要する。これに対し、特許を有効と判断した場合の先行技術等の記載には法的拘束力はなく、訴訟において助言的意見としての意味しかもたないとされた。[5]

この判断権は、特許権者の再発行特許出願に応じて行使され、主張できる無効原因には制限はなかった。

四　さらに、一九八〇年の再審査制度の採用により創設された特許商標庁の無効判断権の特色は、次のとおりである。

再審査により全部無効が確認されれば特許は取り消され、一部無効が確認されればクレームの訂正が認められ、その判断に何人も拘束される点で絶対的であり、特許の存立に影響する点で形成的である。[6]

その判断権は、何人も請求できる再審査請求または職権によって行使される。無効原因は、特許または印刷刊行物から成る先行技術に基づく新規性、非自明性に限られる。

五　その後一九八二年には一九七七年の改正規則が廃止され、現在の制度上、裁判所および国際貿易委員会は二のような特色のある権限を、特許商標庁は四のような特色のある権限を、それぞれ有している状態である。[7]

すなわち、裁判所および国際貿易委員会はすべての無効原因について、当事者の主張または申立てに応じ、事件の解決に必要な限りで相対的、確認的な無効の判断を行う。これに対し、特許商標庁は、特許または印刷刊行物から成る先行技術に基づく新規性、非自明性の要件に限り、請求または職権によって、絶対的、形成的な無効の判断を行う権限を与えられているのである。

第三節　判例・学説にみる特許無効判断権

再審査制度採用後、その是非をめぐってなされた主張[8]を大別すれば、①特許商標庁が特許無効判断権を取得すること自体を否定するもの、②特許商標庁が訴訟手続と異なる特許無効判断権を取得することを否定するもの（以上①②は

特許権者の既得権が奪われるとして反対する。)、③①、②の点は肯定しながら、再審査手続そのものの妥当性を問うもの、の三種類に分けることができる。

以下、順に検討を加えよう。

一　特許商標庁が特許無効判断権を取得することを否定するもの

この類型の主張としては、パトレックス対モッシングホフ事件において提起された、再審査制度採用以前から存在した特許権者の財産権侵害の主張、陪審審理を受ける権利、裁判を受ける権利の侵害の主張が掲げられる。[9]

この点に関する判旨にはいずれも賛成する。財産権侵害の主張については、従前の特許権者の権利のみについて成り立つ議論であり、本節の検討に資するところは少ない。[10] これに対し、後者はまさに裁判所と特許商標庁との特許無効判断権の分配に関わるものであり示唆的である。すなわち、連邦巡回控訴裁判所は、裁判所から特許商標庁への権限委譲も、司法審査の機会と手続的保障の基準を満たす限り合憲であると判断したこと、前述のとおりである。[11]

二　特許商標庁が裁判所と異なる特許無効判断権を取得することを否定するもの

1　有効性の推定の適用、クレーム解釈の範囲について、特許商標庁が裁判所の手続と異なる立場を採ることに反対する立場[12]がこれにあたる。これらの立場は、再審査手続は特許権強化のために、訴訟手続の代替手段(alternative)として採用された手続なのだから、訴訟手続における特許権者の優越的地位を弱めるような内容の制度であってはならないと主張するのである。

しかし、前述した裁判所の特許無効判断権の相対的・確認的な性質と、特許商標庁の特許無効判断権の絶対的・形成的な性質とを比較すれば、後者を前者と同列に扱おうという議論は妥当ではないというべきである。ヤマモト事件

判決、エター事件判決のいうように、再審査の審理内容は、訴訟のそれに拘束される必要はないと考える。

2　もっとも、有効性の推定を否定するエター事件判決の理由付けには疑問な点も多い。再審査は「中立的であり、特許権者と国民全体は、有効な特許の発行と維持について共通の利害関係を持つ」といった議論は、特許制度の安定性についての公益的利益という立法理由からただちに現在する制度の性質を論じ、特許された技術的思想の自由利用を望む第三者こそが再審査請求人となって現れるという当然の事実に目を向けていない感がある。また、再発行手続との類似性の故に、再発行と同様で訴訟とは異なる審理内容が許されるという論旨は、反対者に対する説得力に欠ける。この意味で、同判決に対するフィッシュ氏の批判①②⑥⑦には賛成する。

この問題を考える際には、エター事件判決のように、手続が類似しているかどうかといった表層的問題よりも、その手続によって何がもたらされるのか、あるいはいかなる目的で特許無効の主張と判断がなされるのかといった根本的な制度の性質から考える必要がある。手続の異同は根本的な性質において共通するかどうかによってもたらされるものであり、議論の順序を逆にすべきではない。これに対し、エター事件判決に先行するヤマモト事件判決では、この点からの論証が十分になされている。

3　ヤマモト事件の判旨[13]に言葉を加えて解釈すれば次のようになろう。

発明者は特許性を備えていると評価できる技術的思想の範囲でのみ、本来特許を受ける権利を有している。特許出願審査においては、この範囲より広い範囲の保護が与えられる可能性を低めるために、クレームを明細書に矛盾しない限りできる限り広く合理的に解釈するのである。この方法論は、特許性のない技術的思想の自由利用を維持して産業活動を活発にするという公益に資するとともに、特許が成立後無効と評価されない点で出願人の利益ともなる。このようなクレーム解釈に対して、出願人は手続内で自己の特許を受ける権利をカバーするのに必要十分な文言にクレームを訂正できるのだから、出願人の権利が害されることはない。

これに対し、特許侵害訴訟では、裁判所は、クレームが特許性ある要旨を含んで構成されている限り、訴訟手続内でクレームを訂正できない特許権者のために、特許性ある要旨を保護する形で当事者間の紛争解決に必要な限度でクレームを解釈できるのであり、したがって、訴訟におけるクレーム解釈はできる限りその有効性を維持できるようになされるのである。

再発行や再審査においては、対立当事者間の紛争解決の中で特許性ある要旨を保護するために特許無効の判断を行うわけではなく、特許権者が本来特許を受ける権利をもっていない部分について不当な保護を与えないよう、また、特許が無効と評価されないようにクレームの訂正を行う(再審査ではさらにクレームの取消も行う)ことが目的なのだから、出願審査と同様に広いクレーム解釈を行うべきである。

ヤマモト事件の判旨は、制度の目的論に根ざして再審査のクレーム解釈の範囲を説明している点で、全面的に賛成できる。

4　このように、米国制度上、裁判所における特許無効判断権は、対立当事者間の紛争解決に必要な限りで、一部でも特許性ある要旨を構成する特許を有する者の権利救済の目的で行使される。相対的・確認的な裁判所の特許無効判断権の性質も、この目的から導かれよう。

これに対し、特許商標庁における特許無効判断権は、発明者に特許を受ける権利のある範囲を超える技術的思想を独占させないという公益的目的、およびいったん成立した特許が無効の評価を受けないようにするという私益的、さらには特許制度の安定性に資する点では公益的目的で行使される点で、本質的に出願審査をする権限と同様の目的を有している。絶対的・形成的な特許商標庁の特許無効判断権の性質も、この目的から導かれるものと解される。

特許商標庁が裁判所と異なる特許無効判断権を取得することを否定する立場は、再審査制度のこのような性質を看過している点で賛成できない。特許商標庁に特許無効判断権を認める再審査制度を採用した時点で、形式上の特許権

者は、特許成立後も本来特許を受ける権利が存在しない特許性を欠く特許について是正を受ける可能性を甘受することになったのである。[14]

三　①、②を肯定した上で、再審査手続そのものの妥当性を問うもの

1　再審査手続そのものの妥当性に関しては、特許権者側、第三者請求人側の双方から主張されている。[15] 特許商標庁が裁判所とは異なる特許無効判断権を有することを承認するとしても、その行使方法である再審査の手続に問題があれば、再審査制度の見直しを図る必要がある。この観点から各主張を検討しよう。その際判断基準となるのは、前述したパトレックス対モッシングホフ事件判決である。すなわち、同判決は裁判所から特許商標庁への権限委譲も、「司法審査の機会保障」と「手続的保障」の基準を満たす限り合憲であると判示しており、[16] この観点から、再審査手続をとらえる必要があろう。

2　まず、第三者請求に基づく再審査命令までの手続における特許権者の手続関与の制限は合憲であるとする右判決の判旨に賛成する。特許権者が手続関与を限られているのは再審査命令までであり、いったん再審査手続が開始すれば、時間的制限はあるものの告知聴聞の機会を十分に与えられ、再審査命令時に特許商標庁が認定した「特許性に関する実質的で新しい問題」が存在しないという主張立証を尽くすことができるし、また、再審査の末に原クレームまたは訂正クレームの特許性を否定する査定が出された場合には、特許商標庁審判部さらには裁判所に不服を申し立てられる点で司法審査の機会も保障されているからである。[17]

3　次に、第三者請求人に手続関与の機会が限られており、不服申立権も設けられていない点については、第三者に対する上記二つの基準を満たさず、再審査手続そのものの妥当性が否定される要素になろう。すなわち、第三者は、再審査請求により特許商標庁に「特許性に関する実質的で新しい問題」の存在を確認させるのに成功したとしても、

いったん再審査命令が下されると、特許権者は先行技術と特許クレームの同一性や発明の非自明性等を主張立証して第三者請求人に反論できるのに対し、第三者はこれに対して反論する機会を与えられない。その上、手続の結果について不服申立権を有しないのである。

これに対しては、第三者請求人に関与を求めて対立当事者構造の手続にすると、訴訟と同様に時間と費用がかかって迅速で安価な手続になり得ないとか、訴訟手続を二重に認めるようなものであり新制度としての価値を失わせるといった立法原案者側からの反論がある。(18)

しかし、現行制度下でも第三者請求人は不利益を避けるために重ねて再審査請求したり宣言的判決訴訟を提起する等、特許権者・第三者請求人双方にとって時間的、経済的負担の多い方法を選択せざるを得ないのが現状であるという再反論が出されている。(19) なによりも、迅速で安価な手続を設けるという立法目的は、上記二つの基準を満たす限りで許されるのであるということを看過してはならない。

第四節　小括

米国においては、長い間裁判所が相対的・確認的な性質を有する特許無効判断権を行使してきた。国際貿易委員会における特許無効の判断もこれと同一線上に位置づけられた。しかし、一九七七年規則の時代を経て、一九八〇年の再審査制度採用により、特許商標庁が米国特許または先行技術文献に基づく無効原因に限って絶対的・形成的無効判断権を行使することとなった。

特許商標庁が再審査制度により特許無効判断権を取得するにあたっては、取得すること自体の是非、裁判所と異なる性質を有することの是非、および再審査手続そのものの妥当性に関して制度に対する反論がなされた。これらを検討した結果では、再審査手続の第三者に対する司法審査の機会保障と手続保障の欠如の主張については理由があると

の結論に達した。

(1) これとの関係で、侵害行為がない場合に特許無効の抗弁を審理できるかという問題については、Chisum, *Patents* § 19.02 [1][d].

(2) ただし、これが真に特許権者のためになる制度かどうかについては、次章で明らかにしたい。

(3) 19 U. S. C. § 1337(c) (1988).

(4) *But see* 35 U. S. C. § 252.

(5) *In re* Bose, 215 U.S.P.Q. 1, 4(CCPA 1982); *In re* Dien, 214 U.S.P.Q. 10, 12-13(CCPA 1982); M.P.E.P. 1414.02.

(6) 特許の一部無効に関しては、効果において再発行による場合と同様の性質を有する。

(7) もっとも、現行法下でも再発行特許出願の要件(35 U.S.C. § 251)を満たせば、その出願をして無効を避けるための訂正ができることはもちろんである。

(8) 第三章参照。

(9) 第三章第二節参照。

(10) なお、本件を合理性のテストにより既存の特許権への制約は合憲であるとした点には賛成であるが、合憲性判定の枠を超えて、現行再審査制度が設備投資や研究開発費の増加を図るために特許権の強化を図るという立法目的からみて真に合理的といえるかは疑問である（次章参照）。

(11) 第三章第四節二の判例引用部分。

(12) 同章第三節参照。

(13) 同節二1参照。

(14) この観点からは、再審査に訴訟手続の通則がそのままあてはまるという議論はできず、再審査手続の性質から再審査における有効性推定規定（米国特許法二八二条）の適否を検討することが必要となる。すなわち、同条が訴訟における証明責任分配に関する技術的規定であると解する限り(Burton, *Burdens of Proof in Patent Law, 1982 Patent Law Annual* 145)、再審査の証明責任については、手続の各段階における証明対象とその主張者を分析して決することとなろう。

(15) 第三章第四節三、四参照。

(16) 第三章第四節二の判例引用部分。

(17) 35 *U.S.C.* § 306.
(18) *Benson, The New Reexamination Law-A Legislative History*, 9 APLA Quarterly Journal 227, 237 (1981).
(19) Lowin, *Comment : Reexamination 'Catch 22'*, 15 AIPLA Quarterly Journal 218, 225 (1987).

第五章　提案

一　再審査制度の手続そのものとしての問題点を解決するため、また、再審査制度を立法者の期待する「特許権の確実性に対する投資家の自信」[1]を高めるのに真に合理的な制度とするための方策として、第三者請求人に特許権者と平等な手続関与の機会と不服申立権を与えるために法律改正を行うことを提案したい。

二　右提案は、第三者の関与の増加によって迅速安価な制度を設ける目的が害されるのを避けるために一方当事者手続を採用した立法判断とは異なる。

しかし、手続的保障や司法審査の機会の保障という基準を最低限満たすようにするのが憲法上の要請であろう。また、これまで検討したように、訴訟と再審査制度とを含む無効判断制度全体を通して特許無効をめぐる問題が必ずしも迅速安価に解決されるようになったとはいえない現状にかんがみれば、現行再審査制度が「特許権の確実性に対する投資家の自信」という立法目的を達成する手段として、真に合理的であったかどうかを考え直すべきである。迅速安価な手続としての価値は、無効原因を特許または出版刊行物に基づくものに限っていること、ディスカバリー等訴訟の長期化高額化の原因となっている制度をそのまま採用するわけではないことで、満たされるというべきである。

特許が容易に無効と評価されないためには、最初の出願審査の質を高めたり、特許権者の自主的な再審査・再発行の請求によって出願審査での誤りを是正していくだけでは足りない。当然のことであるが、無効な特許を無効なものとして訂正させたり抹消したりすることが、訴訟での無効判断率を低める一番の処方箋である[2]。無効なものを無効だ

と主張するのに熱心なことにおいて、利害関係を有する第三者請求人に勝るものはいない。そのような第三者が利用を躊躇するような制度であれば、無効判断制度としての価値は低下する。

歴史的に発明者に厚い保護を与えることと経済の発展との相関関係が強く認識されてきた米国にとって、このような主張は暴挙ともいえるかもしれない。[3] しかし、米国経済の斜陽化と研究開発投資の低下に直面して、訴訟制度のみでは特許無効判断率が高く、訴訟による当事者の負担も大きいことから、再審査制度を採用し、特許商標庁に絶対的、形成的性質のある無効判断権を与える立法判断がすでになされたのである。[4] 右立法判断は、権利取得時のみならず、特許成立後にあっても、普遍的に特許性が要求されていることを確認したものである。すなわち、本来独占権の対象となり得ない特許性のない技術的思想の自由利用を絶対的、形成的に確保することが、発明へのインセンティブの提供とともに産業全体の発展を促進することを目指す特許制度にとって有用であることが確認されたと評価できる。そしてこの時点で、パトレックス対モッシングホフ事件判決がいうような無効判断権行使を正当化する手続の充実が要求されていたというべきである。

(1) Patlex v. Mossinghoff, 758 F.2d 594, 602, 225 U.S.P.Q. 243 (Fed. Cir. 1985).

(2) その意味で、職種による再審査が増えていることは評価すべきである（Neff, *Patent Reexamination-Valuable, But Flawed: Recommendations For Change*, 68 Journal of the Patent and Trademark Office Society 575, 593 (1986); 近藤博「概略・再審査(REEXAMINATION)制度」パテント四五巻一一号(一九九二年)四一頁、四二頁。

(3) 一九七七年の規則改正、一九八〇年の再審査制度採用の背後には、出願時に判断されなかった先行技術について特許商標庁の判断を経れば、出願審査の質の向上を考えずに特許無効判断率を減らせるだろうという目算があった。Irons and Sears, *Patent "Reexamination": A Case of Administrative Arrogation*, 13 Intellectual Property Law Review 285 (1981) は、非自明性要件の採用等、特許性のレベルを下げようという動きの中で一九七七年規則改正を評価する。

(4) 第四章第三節二3参照。

第六章　結論および今後の課題

一　本稿では、米国特許法における再審査制度をめぐる議論を通して、米国における特許無効判断権の分配に関する考え方を検討した。

一九七七年規則改正以前、米国は特許庁型の特許無効主張制度を有しなかった。このことは、特許権者には、いったん特許権付与を受ければ自らのイニシアティブで権利放棄や訂正審判申立てをしない限り無効原因の存在を理由に権利を絶対的に否定される可能性がなく、特許付与手続を司った特許商標庁でさえもその判断を見直すことができなかったことを意味する。特許権者は登録特許権に対する第三者の侵害行為を主張立証して損害賠償請求、差止請求等の権利行使ができ、第三者はこれに対抗して訴訟上特許無効を主張するほかなく、裁判所は訴訟当事者間において特許無効の有無を判断する。ブロンダー・タング事件[1]以前には、特許権者にとって請求原因となる特許権の存在が何人によっても動かされないものであるのに対し、これに対する抗弁としての特許無効は純粋に当事者間の相対的な問題だったのである。

すなわち、権利の発生段階においては特許要件が要求されながら、その欠缺は権利行使の障害事由となりこそすれ、消滅事由とはなりえなかった。特許要件が特許権の在立にとって派生的な問題であるならともかく、新規性、有用性、非自明性といった特許権の独占的排他的性質を正当化する本質的要件である以上、その欠缺が権利の消滅事由となりえなかったことは、無効原因ある技術の自由利用を妨げて訴訟当事者以外の第三者にも損害を与え続けるとともに、産業技術の発展という公益をも害する[2]。このような認識は、まずブロンダー・タング事件判決における判決効の拡張にあらわれ、やがて特許登録そのものに手を入れようとする一九七七年規則改正、一九八〇年の再審査制度採用につながることとなった。

しかして、現在の米国において特許権の各段階に関わる国家機関を観察すれば、権利の発生段階には行政官庁が関わって裁判所は不服申立てを受けるに過ぎない一方、権利行使とその障害については裁判所（一定の場合には国際貿易委員会）の担当となり、権利の消滅は限定された場合にのみ認められる再審査手続において、やはり行政官庁の手元に帰ってくる構造となっている。ここにおいて、特許無効原因は、裁判所あるいは国際貿易委員会における権利行使の障害事由としての側面と、再審査手続における権利消滅事由としての側面との二面性を有している。しかし、再審査での審理範囲は特許と印刷刊行物による先行技術に基づく無効原因に限られており、さらに既に指摘した手続的問題点も手伝って申立件数自体も少ないから、特許無効原因が権利消滅事由として作用するのはまだまだ例外的現象である。他人の権利消滅のために特許無効原因を主張することにおいて熱心な第三者に特許権者と同様の手続関与と不服申立ての機会を与えない限り、第三者は再審査を申し立てることをためらい続けるであろうし、裁判所は訴訟における第三者の無効主張に応じて無効判断をし、さらにその判決効を拡張することに積極的にならざるを得ない。権利消滅事由としての特許無効原因も、権利消滅を主張したい第三者が積極的に主張できるような手続を用意しなければ、特許の有効性に対する信頼を高めて投資を促進するという再審査制度の立法理由は実現されないであろう。各国の特許制度のハーモナイゼーションが議論される中で、米国がこのようなメカニズムを認識するのにはまだ時間を要するということであろうか。

二　最後に、わが国における特許無効制度について、今後の課題を設定したい。

序章でも述べたように、わが国においては、特許無効原因は特許庁における特許無効審判の請求原因であるとの認識が定着し、訴訟において特許無効の抗弁を主張することを否定するのが一般的な考え方である。このようにいうと、特許無効原因は特許の消滅事由とはなっても権利行使の障害事由とはなりえないかに見える。しかし、特許が実際に無効審判（さらには審決取消訴訟、取消判決後の再度の無効審判）によって特許無効審決が確定するまでには時間を要し、そ

れ以前の権利行使による不都合を避けるために裁判所での救済が要求される。そのため、特許侵害訴訟における権利範囲解釈の問題としてしばしば処理されることがある。到底クレーム自体の解釈として導き得ない段階にまでクレームを限定「解釈」することによって特許権の範囲を極端に限定して無効原因を避けることを行うならば、それをどう名づけるかは別にして、被告の主張する無効原因を権利行使の障害事由として許容するのにほかならない。

特許無効の抗弁を否定する理由として、無効審決が確定するまでは特許は有効に存在するからであること（特許法一二五条参照）、裁判所は専門の行政庁である特許庁の判断を尊重しなければならないことが指摘される。しかし、そこでいう有効無効の意味は権利の消滅事由と障害事由とでは異なること、長い間特許商標庁の特許付与手続を尊重して特許無効による特許権の消滅を認めてこなかった米国で、一方において権利障害事由としての無効主張が大いになされ、この状況は、特許無効により権利を消滅させる再審査制度を採用した後も両立していることを想起すれば、考え直す余地もあろう。

このようなわが国における問題点も米国特許法における再審査制度誕生と存立における問題点も、私権でありながら発生段階において特許庁の行為が関与するという特許権の二重性、特許無効が権利消滅事由としてのみでなく権利行使の障害事由として作用し得るという二重性が四つ巴になって生じるものと評価できよう。このような視点に立って、今後各国の特許無効制度を検討するとともに、わが国における個々の問題点を体系的に考えてゆきたい。

(1) Blonder-Tongue Laboratories, Inc. v. University of Illinois Foundation, 402 U. S. 313, 28 Ed. 2d 788, 91 S. Ct. 1434, 169 U. S. P. Q. 513 (1970).

(2) 合衆国憲法一条八項は、議会に対して、科学と有用な技術の進歩を促進するために、発明者に対し期間を限定してその発明に対する排他的権利を保障すべきことを要請しているが、科学と有用な技術の進歩を犠牲にして、ありふれた発明を発明した者に排他的権利を保障するものではないことは明らかであろう。