

論文

アメリカ・プロパテントの
終焉と企業対応について

大宮法科大学院大学教授

弁護士・弁理士・米国ミシガン州弁護士
芝総合法律事務所所属

牧野和夫

81年早稲田大学法学部卒業。91年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、92年米国ミシガン州弁護士登録。06年弁護士・弁理士登録。いすゞ自動車（株）課長・審議役、アップルコンピュータ（株）法務部長、Business Software Alliance（BSA）日本代表事務局長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、尚美学園大学大学院客員教授、東京理科大学大学院客員教授を歴任。著書『総解説・ビジネスモデル特許』（日本経済新聞社、2000年）、『個人情報保護法ハンドブック』（学陽書房、2005年）、『インターネットの法律相談 [全訂版]』（学陽書房、2005年）、『知的財産法講義』（税務経理協会、2007年）、『入門 アメリカ法制度と訴訟実務』（監訳）（レクシスネクシス・ジャパン、2007年）、『イギリス知的財産法』（監訳）（レクシスネクシス・ジャパン、2007年）『国際取引法と契約実務 [第2版]』（中央経済社、2008年）ほか多数。

1. アメリカ・プロパテントの終焉

(1) プロパテントの終焉を告げる一連の連邦最高裁判決

1982年レーガン政権以降プロパテント政策を一貫して採用してきたアメリカの特許政策が、ここ数年で急激な変化を見せている。とくに昨年の3つの連邦最高裁判決により、プロパテントからアンチパテントへ移行したことを明確に示したといえる。アメリカの知的財産高等裁判所にあたる「CAFC（連邦控訴裁判所連邦巡回区）」の長官をして「プロパテントは終わった」と言わしめた所以である。以下、アンチパテントへの端緒といわれる1997年ヒルトンデービス連邦最高裁判決から、連邦最高裁によるアンチパテント判決の流れを追いかけて見ることにしよう。

まず初めは、特許の権利範囲が拡大して解釈される均等論（doctrine of equivalents）が適用されるケースが限定されてきたという大きな動きである。均等論とは、特許構成部品を同じ材質のものへ置き換えるなど、置き換えた後の発明が元の特許発明と同じ方法、機能、効果をもたらす場合に、

その範囲まで特許の権利範囲を拡大して解釈する理論である。アメリカでは、均等論は、プロパテントを推進するうえで重要な役割を果たしてきた。この均等論が適用されるケースが、1997年と2002年の連邦最高裁判決によって限定されることになった。

◆ **Hilton Davis 連邦最高裁判決(1997年ヒルトンデュービス連邦最高裁判決)**
(**Warner-Jenkinson Company, Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.**)

Hilton Davis 連邦最高裁判決では、減縮補正を行った場合には均等論 (doctrine of equivalents) を主張する途が閉ざされ、均等論は死んだのではないかといわれた判決である。対象となった特許発明は、染料の浄化プロセスに関する発明であり、透過性のある材料を用いて一定圧力と pH で実施するものであった。つまり、本件特許発明は pH6.0~9.0 へ数値を限定していた。なぜこの範囲に数値を限定したかという点、pH9.0 より高い pH の範囲を除外した理由は先行文献で実施例が開示されていたからである。しかしながら、pH6.0 より低い pH の範囲を除外した理由については不明であった。この事件では、包袋禁反言 (filewrapper estoppel) により pH6.0 未満 (被告は pH5.0 の技術を使用) につき均等論の適用が禁止されるか否かが争点となった。連邦最高裁の判決は、補正によるクレーム限定は特許性に関係があったと推定すると判断した。つまり反証は可能としてはいるが、反証に成功することは事実上難しいので、この連邦最高裁判決によって均等論は死んだといわれるようになった。

◆ **Festo 連邦最高裁判決 (2002年連邦最高裁判決)** (**Festo Corp. v. Shogetsu Kinzoku Kogyo KK**)

Hilton Davis 連邦最高裁判決で、減縮補正を行った場合に均等論を主張する途が閉ざされ、均等論は死んだといわれたのに対して、Festo 連邦最高裁判決では、減縮補正の場合でも辛うじて均等論の主張の途が残されたといわれている。

対象となった特許発明は、磁気により駆動されるシリンダーに関する発明であり、特許を取得するにあたって、原告によって以下の2点のクレーム補正がなされた。すなわち、①ピストンへの不純物混入を防ぐ2つのシーリングリングを追加、および、②スリーブを磁化可能な材料へ限定の2点である。それに対して、被告製品は、「1つのシーリングリング」しかなく、しかも「磁化できないスリーブ」を備えていた。

1審の連邦地裁は、均等論を適用して特許侵害を認定した。2審のCAFC (連邦控訴裁判所連邦巡回区) では、Hilton Davis 連邦最高裁判決を受けて、

均等論の適用を否定し、補正クレームに均等論の適用を認めない Complete Bar を採用した。理由としては、Complete Bar を採用する方が第三者による侵害の判断において確実性が高いからとした。それに対して連邦最高裁は、Flexible Bar を採用して、補正により放棄していないことを証明すれば均等論の適用を認めると判断した。補正により均等発明を放棄していないことを証明するためには、以下のいずれかを証明する必要がある。すなわち、①出願時に均等物が予見不可能であった場合、②補正理由が均等物と無関係の場合、あるいは、③均等物を記載しなかった合理的な理由がある場合のいずれかである。

◆ eBay 判決（2006年連邦最高裁判決）（eBay Inc. v. Mercexchange）

eBay 連邦最高裁判決は、非事業者に差止請求権を認めないという画期的な判決を下した。パテントトローラー（Patent Troller）である原告は、ビジネスモデル特許を保有しており、被告に対して特許侵害に基づく差止請求を求めている。差止請求を求める理由は、差止めの圧力を掛けて和解交渉を行うと、和解をする際に、高額和解解決が期待できるからである。

連邦地裁は差止請求を認めなかったが、CAFC は差止めを認めた。これに対して、連邦最高裁は、（アメリカ法では例外的な救済である）差止請求を認めるために、次の4要素テストを適用して、CAFC 判決を差し戻した。

4 要素テスト

- ① 原告が回復不能の損害を蒙っていること（irreparable injury）
- ② 金銭賠償の救済では不十分であること（inadequacy）
- ③ 原告と被告の負担のバランスをとり衡平な救済が正当であること（balance）
- ④ 差止めにより公共の利益が侵害されないこと（public interest）

この eBay 連邦最高裁判決によって、上記4つの条件を満たさない場合には差止請求が認められず、結果として、事業活動を行っていない個人発明家やパテントトローラーである特許権者が差止請求を認められることが事実上不可能となった。

◆ KSR 連邦最高裁判決（2007 年）（KSR International Co. v. Teleflex Inc., et al.）

2006 年までの以上の連邦最高裁判決の流れがあった後で、アンチパテントへ移行を決定付けたのが KSR 連邦最高裁判決である。

KSR 連邦最高裁判決では、非自明性の要件が厳格に判断されるべきとした。すなわち、従来の先行技術 A と先行技術 B との組み合わせが容易に非自明性の要件をクリアーできたのに対して、新しい基準では、自明でないプラスアルファの技術を示すことが要求されたのである。

本件発明は、ペダル + 電子センサーの組み合わせであり、それが非自明な発明であるかどうか争われた。CAFC（連邦控訴審裁判所・連邦巡回区）では、プロパテントの TSM テスト（Teaching, Suggesting, Motivation）を採用して、自明性を認めなかった（特許有効と判断した）。それに対して、上告を受けた連邦最高裁は、特許法 103 条（a）の自明性により特許とならない発明か否かは、1966 年最高裁の Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1（1966）の判決の 4 要素の基準によって判断すべきであることを再確認した。すなわち、自明性を証明するためには、以下の 4 要素の基準によって判断すべきとした。

- ① 先行技術（prior art）の内容と範囲を決定する、
- ② 先行技術とクレームとの差異を決定する、
- ③ 当該技術分野における当業者（ordinary skill in the art）の技術レベルを決定する、および
- ④ 二次的な考慮要素（予期せぬ効果や結果、長期間未解決であった課題、第三者による失敗等）が上記①～③によって打ち立てられる「一応の自明性の推定（prima facie obviousness）」を反覆するかどうかを検討する

◆ Medimmune 連邦最高裁判決（2007 年）（Medimmune v. Genentech）

従来、連邦最高裁判所は、ライセンシーがライセンス契約上の義務の履行を拒絶して契約違反をしない限り、特許の有効性を確認するための確認判決（Declaratory Judgment）を求めて提訴することはできないとしていた。ライセンス契約を締結しており争いが存在しないので確認訴訟を提起する利益がないと認定されていたのである。しかしながら、Medimmune 連邦最高裁判決では、この解釈を覆し、ライセンシーがライセンス契約を解除

することなく無効確認訴訟を提起することができる」と判断した。この判決によって、ライセンスを受けている特許が、KSR 連邦最高裁判決の基準に照らして特許無効となる可能性の高い場合には、ライセンス契約を解除することなく無効確認訴訟を提起することができるようになった。

◆ Seagate 連邦最高裁判決 (2007 年)

故意侵害を認定されると三倍賠償 (treble damages) が適用される。故意侵害を認定する基準について、従来の「積極的な正当な注意義務 (Affirmative duty of due care)」に代わり、Seagate 連邦最高裁判決では、客観的無視 (Objective Reckless) の有無を判断基準とした。つまり、前者の「積極的な正当な注意義務」の基準では、被告は原告からの警告書の送達と同時に積極的に中立的な弁護士の (非侵害の) 意見書を取得しておく必要があった。これに対して、後者の「客観的無視」の基準では、必ずしも被告は原告からの警告書の送達と同時に中立的な弁護士の (非侵害の) 意見書を取得しておく必要がなくなった。

すなわち、「客観的無視」の基準では、故意侵害を証明するには、①客観的に非常に高い確率で有効な特許を侵害している可能性があるにもかかわらずその行為を続けていること、かつ、②その行為侵害行為であること知っていたか知るべきであったこと、を証明する必要がある。

この最高裁判決によって、実務上特許権利者が故意侵害を立証することが以下の理由により困難になった。すなわち、①第三者特許を認識していても、特許侵害を積極的に確認する義務がなくなったこと、②第三者特許を認識しても同時に弁護士の意見書を必ずしも求める必要がなくなったこと、③客観的に無視があった事実の立証責任は原告 (特許権者) にあること、ならびに、④立証責任は原告なので、被告の意見書開示義務がなくなったこと、などにより被告側が有利となった。この連邦最高裁判決も特許権者の三倍賠償請求権を制限する性格のものと位置づけることができるので、アメリカの最近のアンチパテントの流れの一つであると言えよう。

(2) 2007 年 USPTO (米国特許商標庁) の特許審査ガイドラインの変更

2007 年 11 月 1 日に新しい特許審査ガイドラインが施行されたが、特許出願書類の作成方法および特許の審査方法を大きく変える内容であり、特許権利者の権利を大幅に制限する内容である。ただし、現在は、この新しい特許審査ガイドラインに対して、発明者の権利を大幅に制限することを理

由に違憲訴訟が提起されて、執行停止の仮処分が認められており、現在（2008年6月5日時点）ではその執行が凍結されている。以下では、新しい特許審査ガイドラインの主要なポイントを見てみよう。

① 5/25ルール：独立クレームの数を5つまで、同じ特許ファミリー（親出願、分割出願、継続出願、継続審査請求など）に属する特許クレームの総数を25までに制限するものである。

② 2か月オーバーラップルール：権利者が同一で、出願日、発明者、権利者、優先権主張日などに関連性のある特許（日付が2か月以内のもの）については、それらを報告する義務を課している。

③ 2 + 1ルール：継続出願および継続審査請求の回数を制限している。これらは、新しい発明を追加する役割を果たしてきたので、これらの機能を制限するものである。

(3) Quanta v. LG 裁判（連邦最高裁判決の行方）

この事件では、条件付のライセンスによって製造された中間製品（この場合は半導体チップ）は、条件に違反して第三者へ譲渡された場合でも当該第三者は特許侵害となるか（つまり、特許権は消尽するか）が争われた。CAFCは、消尽を認めず特許侵害を認めたが、連邦最高裁に上告され、連邦最高裁が審理することを決定した事件である。

特許のライセンス契約で用途の限定をした場合に、ライセンシーが特許技術を使用して製造した製品を購入した者は特許侵害にあたるかが本件の争点である。LGがインテルへ半導体チップの特許ライセンス（製品の供給をインテルの互換PCメーカーへ制限）を付与し、インテルは当該条件に違反してQuanta Computerへ製品を販売した。LGはQuantaを相手取って特許侵害で提訴した。特許権利者は、ライセンス料の二重取りになるので、特許権は条件付ライセンスであっても消尽するのかが問題とされている。今年6月に下された連邦最高裁の判決では、予想通り昨今のアメリカのアンチパテントの傾向に沿って、これまでの判例を変更し、「特許権はライセンス付与により消尽しており特許侵害にならない」という結論が出されている。

2. アメリカ特許制度・出願手続の改革

(1) 先発明主義から先願主義への移行（最新の状況）

20年前から先発明主義（First to Invent）から先願主義（First to File）への移行するのではないかとわれて、長い間実現してこなかった先願主義への移行であるが、とうとう具体的な動きが出てきている。2007年9月7日に H.R.1908 法案が下院本会議で可決されたのである。この法案は、厳密には、先願主義（First to File）ではなく、First Inventor to File の原則を採っている。これは、最初の発明者が1年以内に USPTO へ先に出願すれば優先して権利を取得するというものである。

たとえば、以下の場合には、First Inventor to File の原則では、発明者 B が優先して特許を取得することになる。

発明者 A	2008年8月1日発明	2008年11月1日出願
発明者 B	2008年9月1日発明	2008年10月1日出願

依然として最初の発明者を保護しており、言うなれば、先発明主義（First to Invent）と先願主義（First to File）との妥協の産物の側面が残っているともいえなくもないが、最終的には、USPTO への出願の先後で優先順位を決することから実質的には先願主義（First to File）といえるだろう。

(2) USPTO（米国特許商標庁）の特許審査基準の厳格化

KSR 連邦最高裁判決を受けて、USPTO（米国特許商標庁）の特許審査基準が改定され、厳格になった。すなわち、従来の「非自明性」の判断基準が日欧の「進歩性」の判断基準に近づいた。

以前のプロパテントの時代は、TSM テスト（Teaching, Suggesting, Motivation）を採用して、その組み合わせが、「教唆的」「示唆的」「動機付け」のいずれかに該当しない限り自明性を認めなかった（特許有効と判断した）。つまり、自明性を証明しない限り、非自明性が認められることになっていた。それに対して、KRS 連邦最高裁では、特許法 103 条（a）の自明性により特許とならない発明か否かは、1966 年最高裁の Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1（1966）の判決の 4 要素の基準によって判断すべきであることを再確認した。すなわち、自明性を証明するためには、以下の 4 要素の基準によって判断すべきとしたのである。この新しい基準によって、多くの特許が非

自明性を欠くことを理由に無効となるケースが増えることが予想される。

- ① 先行技術 (prior art) の内容と範囲を決定する、
- ② 先行技術とクレームとの差異を決定する、
- ③ 当該技術分野における当業者 (ordinary skill in the art) の技術レベルを決定する、および
- ④ 二次的な考慮要素 (予期せぬ効果や結果、長期間未解決であった課題、第三者による失敗等) が上記①～③によって打ち立てられる「一応の自明性の推定 (prima facie obviousness)」を反覆するかどうかを検討する。

3. アメリカ特許プロパテント戦略の変更によるアメリカ特許侵害訴訟実務への影響

それでは、アメリカ特許プロパテント戦略の変更によるアメリカ特許侵害訴訟実務への影響はどのようなものがあるか。ご承知のように、アメリカでは日本企業は、特許の実施料として受け取っている金額より、支払っている金額の方が多い場合が多い。この状態をライセンス収支が赤字であるという、あるいは、知財収支が赤字であるという言い方をする。つまり、アメリカのプロパテント政策に基づいて確立・実施されてきた諸施策により、これまで日本企業は、不利な戦いを強いられてきた。つまり、アメリカで付加価値の高い特許の出願・取得を戦略的に推し進めてきたアメリカ企業は、特許の範囲、価値 (侵害時の損害賠償額) が権利者に有利に判断されるアメリカでは、有利に扱われることになる。他方で、日本企業は、付加価値の高い特許の出願・取得を推し進める点では遅れを取っており、プロパテント戦略のアメリカでは不利な戦いを強いられることになる。

しかしながら、1997年ヒルトンデービス連邦最高裁判決を皮切りに、昨年2007年の相次いだ連邦最高裁判決によって、プロパテントの時代は終わったのであり、特許権者へ実施料を支払う立場が多い日本企業には有利になる。アメリカで特許権者と戦う場合の対抗手段という観点で分類すると、以下のようになるだろう。

特許権者への対抗手段	関連判例	備考
① 特許無効の主張	<ul style="list-style-type: none"> ・ KSR 連邦最高裁判決 (2007 年) (KSR International Co. v. Teleflex Inc., et al.) ・ Medimmune 連邦最高裁判決 (2007 年) (Medimmune v. Genentech) 	これまでに比べて非自明性の証明が難しい。加えてライセンス契約の当事者 (ライセンシー) でも契約破棄せずに無効確認訴訟を提起可能。
② 故意侵害 (三倍賠償) の抗弁	<ul style="list-style-type: none"> ・ Seagate 連邦最高裁判決 (2007 年) 	非侵害の意見書を中立的弁護士から必ずしも採る必要はなくなった。
③ 均等論主張への抗弁	<ul style="list-style-type: none"> ・ Hilton Davis 連邦最高裁判決 (1997 年ヒルトンデービス連邦最高裁判決) (Warner-Jenkinson Company, Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.) ・ Festo 連邦最高裁判決 (2002 年連邦最高裁判決) (Festo Corp. v. Shogetsu Kinzoku Kogyo KK) 	減縮補正の場合に、均等論の主張は難しい。
④ 差止請求権への抗弁	<ul style="list-style-type: none"> ・ eBay 判決 (2006 年連邦最高裁判決) (Ebay Inc. v. Mercexchange) 	非事業者 (個人の発明家) に差止請求権を認めない場合

BLJ