

# 13 日本における特許無効手続の比較法的評価<sup>(\*)</sup>

ジェイ・P・ケサン<sup>(\*)</sup>

特許庁と地裁の両方で特許無効を訴えることを可能とするダブルルートの特許無効手続を導入した後における日本の経験は、両者の無効制度が補完的に機能し、結果として第三者による無効主張の対象となる特許数を拡大するのに役立っていることを示している。この2つの無効手続の間にある本稿に示したような相違点の存在は、大多数の事件においては特許庁と地裁の両方における無効主張がなされているとしても、特許庁と地裁の両方における無効主張を可能とする特許制度を維持(又は創設)すべき経済的、制度的な理由が存在することを示しているといえるだろう。

## I はじめに

いま日米両国において特許法及び特許制度の改革が進められているが、これは非常に興味深い研究テーマといえるだろう。米国では、特許商標庁(USPTO)が様々な特許制度改革を提言するものである21世紀戦略プランを作成したのに加え、最近には連邦取引委員会(FTC)も競争法及び特許法とそれらに関する政策についての大規模な公聴会を実施し幅広い特許制度改革を求める報告書を作成した。それらはともに発行された特許の有効性について争うことを可能とする付与後の無効審判制度の創設が米国でも真剣に検討されるべき必要があることを指摘している。

一方、日本では、プロパテント化に向けた努力が進められており、最近には知的財産立国実現のためになされるべき様々な取り組みの内容をまとめたものである「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」が知的財産戦略本部により作成された。さらに2000年の最高裁キルビー判決以降は、特許庁での無効手続に加え、明らかに無効な特許に基づく特許侵害訴訟が開始された場合には、いわゆる「権利濫用」説の下で地裁が特許の無効を宣言できるようにもなった<sup>(\*)</sup>。さらに今年から特許庁における特許異議申立制度が無効審判制度に統合されることになった。まとめるなら、特許

庁又は裁判所における特許無効手続は現時点において大きな関心を集めている問題であり、また全力をそそぎ注意深い検討を行うに値する問題でもある。

米国では、学者やその他の論者から特許商標庁(USPTO)の運用に対する不満がかなり以前から提出されてきたが<sup>(\*)</sup>、かかる不満の多くは、特許商標庁が送り出す特許の質の低さに向けられたものであった。特許商標庁が「明らかに」無効なクレームや出願に開示された実際の発明に照らし広すぎるクレームにまで特許を与えていることが広く指摘されている。つまり、特許商標庁には、特許出願の審査において、何が先行技術に属する情報(すでに公知のものとなっている情報又は他人の特許の対象になっている情報)であり何がそうでないかを的確に判断する能力が十分に備わっていないということである。かかる傾向は特にコンピュータ・ソフトウェア分野において顕著であるといえる。コンピュータ・ソフトウェアの世界では、関連する先行技術は、特許文献中よりも、むしろ産業ソフトウェアハンドブックやオープンソースのソフトウェアの中に存在することが多いからである<sup>(\*)</sup>。

一方で、特許商標庁が厳しい予算的制約の中で活動していることを考えれば、上記のような不満は特許商標庁に奇跡を起せせといっているのに等しいと指摘する者もいる<sup>(\*)</sup>。特許関係者の間では、特許商標庁が1件の特許に関して最初の

(\*) イリノイ大学ロースクール知的財産権・技術法プログラム教授

(\*)1 知的財産研究所の研究者及びその他のスタッフの皆さんに心から感謝したい。日本での私の研究活動に対する熱心な協力と支援をいただいたおかげで本調査研究を成功させることができた。

(\*)2 「特許権の濫用(abuse of patent right)」という表現は、米国におけるパテント・ミスユース理論と類似したものでも関係したものでもない。日本における「権利濫用」は単純に裁判所による特許無効の決定を指す言葉である。裁判所による無効宣言に関して「無効」ではなく「濫用」という表現が使われることとなったのは、日本では特許法により特許無効の決定は特許庁のみが下せることが定められているからである。そのためキルビー事件における最高裁は、裁判所による特許無効の決定を無効な特許権を行使することは裁判所による是正が可能な権利濫用にあたる行為であると表現した上で行うことを選択した。

(\*)3 たとえば、Robert P. Merges, *As Many As Six Impossible Patents Before Breakfast: Property Rights for Business Concepts and Patent System Reform*, 14 BERKELEY TECH. L.J. 577 (1999); Mark A. Lemley, *Rational Ignorance at the Patent Office*, 95 NW. L. REV. 4, 1495 (2001); John R. Thomas, *Collusion and Collective Action in the Patent System: A Proposal for Patent Bounties*, 2001 U. ILL. L. REV. 305, 316-22 (2001); Lawrence Lessig, *The Problem with Patents*, *Industry Standard*, Apr. 23, 1999, available at <http://www.thestandard.com/article/display/0,1151,4296,00.html>; Gregory Aharonian, *Patenting the Internet, Electronic Commerce, Bioinformatics*, at <http://www.bustpatents.com/index.html>; Carol Pickering, *Patently Absurd*, *Business2.com*, May 29, 2001 at 28; James Gleick, *Patently Absurd*, N.Y. TIMES MAGAZINE, Mar. 12, 2000, at 44 を見よ。

(\*)4 コンピュータ・ソフトウェアの分野においては、重要な先行技術を発見することは特に難しい。たとえば、Julie E. Cohen, *Reverse Engineering and the Rise of Electronic Vigilantism: Intellectual Property Implications of 'Lock-Out' Technologies*, 68 S. CAL. L. REV. 1091 (1995)。「コンピュータ及びコンピュータ・プログラムの分野においては、重要な先行技術情報の多くは特許商標庁が伝統的に検索してきた範囲(過去の特許や過去に発行された学術出版物)とは異なる場所に存在する」と指摘している)を見よ。この問題に関する一般的な議論としては、MERGES, MENELL & LEMLEY, *INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NEW TECHNOLOGICAL AGE*, 1045-47 (2d ed. 2000)を見よ。

(\*)5 Pickering, *supra* note 3, at 44; Arti K. Rai, *Addressing the Patent Gold Rush: The Role of Deference to PTO Patent Denials*, 2 WASH. U. J.L. & POL'Y 199, 218 (2000)(特許審査官の量を増やし質を上げることは正攻法的な特許制度改革案であると指摘している)

審査から特許発行までの間で審査に費やす総時間数は、特許訴訟の準備のために弁護士が先行技術調査を行う際に最初の1週間に費やす時間とほぼ等しいものでしかないことはよく知られている<sup>(\*)6)</sup>。したがって、特許審査官が利用可能な情報の質が向上しない限り、たとえ平均的な審査時間数が倍増させたとしても、特許執行のための訴訟において費やされる先行技術調査時間数に比べれば、あまり意味を有さないものでしかない。

いかなる特許出願に関しても、それに最も高い関連性を有する先行技術についての情報は特許権者自身又はその競争者のみが所有に帰するところである可能性が高いことは明らかである。したがって、いずれの国の特許庁であっても重要な先行技術に関する十分な情報を有している可能性は低く、そのような意味では特許庁と特許権者の間には情報の非対称性が存在するといえる。よって、多くの場合には(特に非特許情報が重要なものであるような分野においては)、より完全な先行技術調査を行うために特許庁が利用できる資源を増強したところであまり意味がないということになる<sup>(\*)7)</sup>。実際、伝統的な特許データベース以外の情報源から関連先行技術情報を入手しなければならないような場合においては、どこを調査すれば最も重要な先行技術を発見することができるかについての知識が審査官には備わっていないことも多いものと思われる。そのような点を考えるなら、特許庁が無効又は過度に広い特許を与えてしまったとしても、それ自体は少しも驚くべきことではない。

さらに、不用意に無効特許が発行されることによりもたらされる社会的コストが非常に大きなものであることも指摘しなければならない<sup>(\*)8)</sup>。かかる社会的コストには、以下が含まれる。(a)長期にわたる訴訟を避け、合理性の観点から日和見主義的にライセンス契約の締結を選択したライセンシーが支払うライセンス料やロイヤリティ(クロスライセンスを含む)。(b)下流分野における技術革新に与える負の誘因(侵害を恐れた競争者が研究活動を放棄することによる社会的コスト)。(c)競争者による無駄な迂回設計コスト。(d)レントシーキング行為により発生する社会的コスト(たとえば、不良特許を基礎として設立されたベンチャー企業へベンチャーキャピタルが投資することにより、真の起業家に与えられる資源は減少することになる)。(e)不良特許に基づく製品に関して競争価格を超えた価格設定が行われることによる社会的コスト(非侵害代替製品

が存在しない場合)。(f)出願料そのほかの特許取得コスト及びその後において裁判所による無効認定を得るために必要なコスト。

この問題に関する重要な実証的研究がまだ存在しないため<sup>(\*)9)</sup>、不良特許により生じる社会的コストがどれほどの規模にのぼっているのかを意味ある形で数量化することは難しい。また、より単純に不要なライセンス料がどれぐらい支払われているかを試算することも同様に困難である。ライセンス料は、定額払い制であるかどうか、特許技術の直接使用又は派生的使用による合理的実施料の相違、グラントバック条項の有無等により変わってくるからである<sup>(\*)10)</sup>。とはいえ、不良特許の発行がもたらす特許制度に対する社会的な信用の毀損の問題はさておいても、資源の効率的な利用と財産権の尊重に基礎を置く資本主義経済の中で本来は特許を与えられるべきではないはずの発明に特許が与えられるとすれば、それは真剣な検討を行うに値する大きな懸念を生じさせるものであることは間違いない。さらに、特許庁の情報収集機能強化を目的とした投資が特許審査の質的改善による社会コストの減少に見合うものとなる効率的な形で行われることを確保するため、不良特許による社会的コストを減少を目指した理論的アプローチが策定されるべき必要もある。

本稿においては、第三者(特許権者の競争者やその他の改良者)による特許手続への参加とそれによる特許権者と特許庁の間の情報非対称性の是正がどのような形で行われうるかという問題、そして発行済みの特許に対する第三者の効果的な異議申立を可能とするためにどのような形で特許制度を改革すべきかという問題を主として検討する。さらに、日本の特許庁及び裁判所における無効手続に対する批判的な検討も行うこととしたい。

## II 日本における無効手続(無効審判及び裁判所での権利濫用の主張)

本章では、日本の特許庁が提供する無効審判手続と日本の裁判所における「権利濫用」による無効化プロセスについての比較を行う。表1は、両者の相違点と類似点をまとめたものである。

(\*)6) Lemley, *supra* note 3, at 1500 (技術分野にもよるが、特許審査官は、2年から3年に及ぶ審査期間の中で1件の出願にだいたい8時間から32時間の時間しか費やしていないと指摘している)

(\*)7) Mark Lemley もまた異なる論理構成によってではあるが同じ結論に到達している。Lemley, *supra* note 3, at 1508-11 を見よ。

(\*)8) 不良特許がどのようなコストをもたらすかについては、たとえば Merges, *supra* note 3, at 595 を見よ。

(\*)9) 特許分野における重要な実証的研究は増加しつつある。たとえば、John R. Allison & Mark A. Lemley, *Who's Patenting What? An Empirical Exploration of Patent Prosecution*, 53 VAND. L. REV. 2099 (2000)、Jean O. Lanjouw & Mark Schankerman, *Characteristics of Patent Litigation: A Window on Competition*, 32 RAND J. ECON. 129 (2001)、Josh Lerner, *Patenting in the Shadow of Competition*, 38 J.L. & ECON. 463 (1995)、Kimberly A. Moore, *Judges, Juries, and Patent Cases - An Empirical Peek Inside the Black Box*, 99 MICH. L. REV. 365 (2000) を見よ。

(\*)10) Mark Lemley はこの困難な仕事に挑戦し、無効特許に基づくホールドアップ的なライセンスがもたらす社会的コストの総額は最大でも4億4300万ドルであると試算し、したがって、それは特許取得のために毎年支払われている額より大きくないと結論した。Lemley, *supra* note 3 at 1515-19 を見よ。

表 I 日本の特許庁における無効審判と裁判所における無効手続の比較

	特許庁での無効審判	裁判における「権利濫用」の主張
無効の訴えを提出できる者	いかなる時、いかなる者	侵害訴訟又は確認訴訟においてのみ主張可能
無効理由	特許性に関する問題については特許庁の方が扱いなれているように思われる。	どのような理由でもよい
無効判断の基準	基本的な特許要件に対する違反	理論的には「無効理由が存在することが明らか」という高い基準が適用されることとされているが、実際には無効審判におけるのとあまり変わらない基準が採用されているように思われる。
費用	比較的低い	かなり高い
審理期間	約1年間	約15～16ヶ月（最近では短縮される傾向あり）
検討される証拠	当事者により提出された証拠。ただし、審判官は職権による調査を通じて発見された証拠を使用することもできる。	当事者により提出された証拠
審決・判決の効果	対世効あり。クレームの訂正（縮減）も可能	効力は当事者限り。裁判所はクレームの訂正（縮減）を行えない。
審理主体	3名又は5名からなる審判官合議体	地方裁判所の裁判官（技術に詳しい調査官が補助）
上訴	高裁への控訴（審決取消請求）が可能	高裁への控訴可能
損害賠償	損害賠償を命じることはできない。	損害賠償を命じることも可能

上記の比較表に示された中には、いくつか注意深い検討や注目を必要とする問題もある。費用面については、特許庁での無効審判請求は比較的少ない費用で特許無効の請求ができる手続ということが出来る。日本弁理士会が2003年に行った調査によると、無効審判にかかる費用は1クレーム当たり平均37万7534円（約3500ドル）であり、また同調査の回答者の75%以上が平均費用は36～42万円と回答しているという。一方、日本における特許訴訟にどれぐらいの費用が必要になるかは日弁連の報酬等基準規程規定により推測することも可能であるが、それによると損害賠償請求事件における請求額が3000万から3億円のとときには、着手料は3%+69万円、報酬金は6%+138万円とされている（これは300万ドルの賠償を裁判により得られたときには32万5000ドルの弁護士費用がかかることを意味する）。つまり、日本における特許訴訟には特許庁での審判請求に必要な費用の100倍の費用がかかるということである。

また、無効審判はいつでも誰でも請求できるのに対し、裁判を通じた特許無効の主張は侵害訴訟又は確認訴訟の中でしか提出できない。発行済みの特許に対する無効理由の審査能力という点では、新規性、進歩性、産業上の利用可能性等の特許性に係る問題に関する特許庁の審査能力に対

する大きな信頼が存在する。特許庁はそれらの問題を日常的に扱っている機関だからである。ただし、先行販売や公用等の理由に基づく無効請求の場合はそうではない。特許文献・刊行物以外の証拠による立証が必要になるからである。さらに、特許庁の審判合議体は当事者により提出された証拠にのみ束縛されず、必要な場合には審判官自身が職権による調査を行うこともできる。

審理期間については、一般的な特許訴訟の場合、現時点では15～16ヶ月が必要になるといわれているが、審理期間を1年程度に短縮する努力も行われており、それが実現した場合には特許庁における無効審判と変わらない期間で結論が出ることになる。

その他にも両手続の相違点はある。たとえば、裁判所による判決は当事者限りの効力しか有さないのに対し、特許庁の下す審決は対世効を有している。さらに、無効審判は複数の審判官からなる合議制で行われるのに対し、地裁での審理は1名の裁判官による単独性で行われる。ただし、地裁での審理においては、特許庁の元審判官や3年程度の任期で出向する現役審判官たちからなる調査官が裁判官を補助する役割を果たすことになる。日本では政府機関と裁判所の分離よりも公務員と民間人（弁護士）との区別の方がより重視され

表Ⅱ 2000年4月から2003年11月までに期間において地裁に保属した特許侵害訴訟270件の無効主張に関する内訳

31% (84事件) : 地裁における侵害の主張のみ
33% : 特許庁における無効審判及び地裁における「権利濫用」の主張の両方
29% : 特許庁における無効審判のみ
7% : 地裁における「権利濫用」の主張のみ

表Ⅲ 無効審判による審決結果と地裁における有効性判断結果の比較 (2000年4月～2003年11月、71件)

		地裁	
		有効	無効
特許庁	有効	18	5
	無効	9	39

ているためか、かかる慣行は特に三権分立上の懸念を生じさせてはいないようである。なお、無効審判における審決も地裁が下した判決とともに高裁への控訴が可能である。

特許庁における審判制度には、ひとつの特許に含まれる1又は複数のクレームを無効化する目的で繰り返し無効請求を行うことを防ぐための仕組みは存在しないように思われる。将来的には、すべての主張を一回の審判で提出させるためのインセンティブを与えるとともに、前回の審判請求において提出されたのと比べて内容的に特に変わるところのない「新たに発見された先行技術」に基づく反復的な審判請求を防ぐための新たな仕組み又は制度を検討する価値があるかもしれない。

表Ⅱ及びⅢは、無効審判に加え地裁における無効判断も行えるようになった2000年4月以降現在にいたるまでの実証的データをまとめたものである。これによると、地裁に提訴された特許侵害訴訟のうち、69%に相当する事件においては特許庁か地裁のいずれかで無効主張がなされていたことが分かる。そのうち、地裁でのみ無効(権利濫用)の主張が行われたのは(無効主張が行われなかったものも含めた全事件数の)わずか7%であった。したがって、69%分の62%(したがって、特許庁又は地裁での無効主張が行われた事例の約90%)においては、特許庁での無効審判請求が行われたことになる。さらに特許庁か地裁のいずれかにおいて無効主張が行われた事例の48%(=33%/69%)においては、特許庁における無効審判請求と地裁における「権利濫用」抗弁の両方が行われている。前述の通り、何らかの無効主張を伴う事件の中で地裁における権利濫用主張のみしか行われなかったのはわずか10%程度(=7%/69%)であることを考えれば、このデータはキルビー判決により地裁における無効主張が可能になったにもかかわらず、いまだ日本では無効審判の方が特許の有効性を争うための効率的かつ信頼できる方法と見られていることを示しているといえるだろう。

表Ⅲは、2000年4月から2003年11月までの3年間の期間において同一特許に関して無効審判請求と地裁における権利濫用主張の両方が行われた事例につき、特許庁の決定と地裁の決定との一貫性を調べてみたものである。これによると、大多数の事例(約80%)において特許庁と地裁は同じ決定を下していることが分かる。これに対し、同一特許の有効性について特許庁と地裁が異なる結論を下した事例の全体に対する割合は19.7%であった。これはかなりの割合だということもできるが、しかし特許庁における審決と地裁における判決とともに高裁に控訴することができるので、かかる相違は高裁レベルでは調整されることになるだろう。さらに、この約20%という数字は、審決取消訴訟における審決取消率(18.2%)とほぼ等しいことを考えれば、かかる相違は特許庁と裁判所の間での証拠調手続の相違に起因するものとして理解することもできる。また、表Ⅲのデータは特許庁と地裁の両方が特許の有効性に関する問題を慎重に審理していることを示すものともみることができる。

### Ⅲ まとめ

特許庁と地裁の両方で特許無効を訴えることを可能とするダブルルートは無効手続を導入した後における日本の経験は、両者の無効制度が補完的に機能し、結果として第三者による無効主張の対象となる特許数を拡大するのに役立っていることを示している。この2つの無効手続の間にある本稿に示したような相違点の存在は、大多数の事件においては特許庁と地裁の両方における無効主張がなされているとしても、特許庁と地裁の両方における無効主張を可能とする特許制度を維持(又は創設)すべき経済的、制度的な理由が存在することを示しているといえるだろう。