

米国再審査制度について

——米国版ダブルトラック活用の途——

小 西 恵*

抄 録 米国再審査制度は、第三者にとっては特許を無効にする手段として、また特許権者にとっては特許を強化する手段として機能する。高額かつ長期間を要する特許訴訟の代替手段として、1980年に査定系再審査制度が、1999年に当事者系再審査制度がそれぞれ創設され、殊に成立した特許の無効を争うフォーラムとしては、米国においても、連邦裁判所と米国特許商標庁とのダブルトラックが存在する現状となった。従前は十分な利用実績がなかったが、近年再審査請求件数は急増しており、KSR最高裁判決後に、自明性判断基準がより厳格化されたことで、安価な再審査制度を利用する意義は高まっている。本稿では、米国再審査制度を概観した上で、第三者が特許無効を意図する場合の再審査と訴訟との比較、特許権者が特許強化を意図する場合の再審査と再発行との比較を試み、訴訟と同時係属する場合の考慮点に言及する。

目 次

1. はじめに：なぜ今「再審査」なのか
2. 米国再審査制度の沿革
3. 再審査に関する統計
4. 再審査の概要
 4. 1 査定系再審査 (*ex parte* reexamination)
 4. 2 当事者系再審査 (*inter partes* reexamination)
 4. 3 無効審判との手続上の比較
5. 第三者が特許無効を意図する場合の再審査と訴訟との制度的比較及び再審査利用の留意点
6. 第三者が特許を無効とするため再審査請求する場合の査定系再審査と当事者系再審査との比較
7. 特許権者が特許を強化する場合の再審査と再発行 (reissue) との比較
8. 再審査と侵害訴訟とのダブルトラックへの対処
9. 結 び

1. はじめに：なぜ今「再審査」なのか

(1) 特許無効を争うツールとしての再審査

米国では特許制度の緒について以来、侵害訴

訟裁判における抗弁或いは反訴として、又は確認訴訟 (Declaratory Judgment : DJ Action) を提起することにより、特許無効を争うことができる。加えて、1980年に査定系再審査制度 (*ex parte* reexamination) が³⁾、1999年に当事者系再審査制度 (*inter partes* reexamination) が、それぞれ特許法改正で導入されたことにより、米国特許商標庁 (USPTO) でも特許無効を争う途が拓かれた。

広くあらゆる無効理由を争うことのできる裁判所での無効主張と異なり、米国特許商標庁に対して再審査請求ができる理由は限定されており、先行技術文献に基づく新規性 (35 U.S.C. § 102) 或いは非自明性 (35 U.S.C. § 103) 欠如を理由としてしか争うことができない。とはいえ多くの場合、特許の無効を争う場合の主戦場は新規性或いは非自明性欠如であろうから、付与された特許の無効を争うフォーラムとして、実質上、米国でも連邦裁判所と米国特許商標庁

* 三好内外国特許事務所 弁理士 Kei KONISHI

とのダブルトラックが存在しているといえる。

このように特許無効を争うフォーラムが選択可能であり、さらには訴訟提起と比較すれば遥かに安価なコストで特許無効を争えることは明白であるにも拘わらず、従前はこの米国特許商標庁での再審査制度が十分に利用されていたとは言い難かった。

ところが状況は近年になって一変し、2003年以降、再審査請求件数が急増している。さらに昨今の世界的経済不況を背景に、再審査請求はより増加するものと予測されている。厳格な知財コスト管理が求められる企業にとって、防御或いは先制攻撃手段として安価な再審査制度をいかに有効に利用するかは喫緊の課題であるといえよう。

(2) 特許を強化するツールとしての再審査

査定系再審査は、特許権者自らが請求することができる。この場合の査定系再審査は、特許権者にとって自社特許をより強化してパテントポートフォリオを磐石なものとするためのツールとして機能することとなる。今後はこの特許権者による査定系再審査の利用も紛争未然防止の観点からより注目すべきこととなる。

KSR最高裁判決¹⁾によって確立されたPost-KSRの従前より厳しい自明性判断基準²⁾をクリアする特許クレームを再審査を経て得ることができれば、他社とのライセンス交渉においても有利となるし、侵害訴訟においては相手方からの無効の抗弁を弱め或いは封じて訴訟コストを低減する効果が期待できるからである。

2. 米国再審査制度の沿革

(1) 訴訟代替手段としての再審査制度導入

米国では、特許制度創設以来1980年まで長きに渡り、成立した特許を無効にするための唯一のフォーラムは連邦裁判所であった。これに対して、米国特許商標庁は専ら特許を付与する行

政庁に過ぎず特許が成立した後には最早特許性を判断する管轄を有しない、との役割分担で、米国特許制度は永年運用されていた。訴訟大国である米国では、もともと訴訟提起のハードルが低いこともあり、あらゆる紛争は裁判所で解決するとの法文化が浸透していたものといえよう。

対照的に、日本では、特許制度創設以来、2000年のキルビー最高裁判決³⁾まで、技術専門官庁である特許庁の判断の尊重、及び行政処分⁴⁾の公定力を根拠として、100年以上前の大審院判決の時代から、通常裁判所は特許の有効無効を判断することはできず、特許庁の審判でのみ特許を無効とすることができる、との役割分担が確立されていた。以来永年、成立した特許を無効にするための唯一のフォーラムは行政処分庁である特許庁であった。米国と日本では特許の有効無効を争うダブルトラックの成り立ちが逆であることは、日本から米国の再審査制度を理解する上において重要な視点を提供する。

米国での上述の特許無効判断の役割分担を変更して、米国特許商標庁に成立した特許の有効性を判断する権能を新たに付与したのが再審査制度である。制度創設の立法時には、高額かつ長期間を要する訴訟手続のいわば代替手段として、効率的に特許クレームの有効性判断が得られる制度の必要性が指摘されている⁴⁾。

最初に、1980年の米国特許法改正により、査定系再審査 (*ex parte* reexamination) (35 U.S.C. § 302～§ 307) が導入されたが、次いで20年近く⁵⁾の制度運用を経ても特許訴訟件数が減少しなかった。この問題点の指摘を受け、第三者再審査請求人が再審査手続に積極的に関与することが認められれば、それだけ無効を米国特許商標庁で争うインセンティブが高まり訴訟の代替手段となって特許訴訟が減少するとの予測の下、1999年の米国特許法改正⁵⁾により、当事者系再審査 (*inter partes* reexamination) (35 U.S.C. § 311～§ 318) が導入された。

その後も、2002年の米国特許法改正によって、より魅力的な訴訟代替手段となるとの期待感の下、再審査制度は以下のように一部拡充されている。

- ① 権利化前に審査手続で引用された引用例も、再審査手続開始の要件である「特許性に関する実質的に新たな疑問 (Substantial New Question of Patentability : SNQ)」の存在を肯定する証拠として利用することが可能となった (35 U.S.C.改正 § 303 (a), 改正 § 312 (a))
- ② 当事者系再審査の第三者請求人が再審査結果に対する米国特許商標庁審判部 (Board of Patent Appeals and Interferences : BPAI) の審決を不服として連邦巡回区控訴裁判所 (United States Court of Appeals for the Federal Circuit : CAFC) へ控訴する権利を付与した (35 U.S.C.改正 § 315 (b))

(2) 再審査利用への懸念

しかしながら、日本と異なり、米国では、米国特許商標庁が成立した特許の有効性を判断できる、というのは、近年になって立法者により創設的に付与された権能に過ぎず、当事者間の紛争である特許無効を裁判所ではなく米国特許商標庁を舞台に争うことへの不安や違和感は容易には払拭し難いものであったろう。制度導入当初には利用も運用も実績が共に乏しく、特許商標庁の審査官が単独で行う特許有効性判断への信頼感も醸成されていたとは言い難かった。

とりわけ、特許権侵害訴訟を提起された被告や、侵害警告を受けた侵害被疑者等の紛争当事者の立場からすれば、特許無効を下手に争ってその主張が排斥されれば特許訴訟において莫大な金銭賠償や事業中止等の重大な不利益を被る事態を招来する以上、単に利用コストが低額であるという一事では再審査利用への十分なイン

センティブとはならなかったことは想像に難くない。

第三者請求人が再審査手続に積極的に関与し、特許を無効とし易くすることで、より多くの制度利用を目して1999年に創設され2000年から運用開始された当事者系再審査制度の導入後も、米国特許商標庁を特許無効のフォーラムとして選択することへの不安が払拭されず、後の訴訟へ働く禁反言 (Estoppel) (35 U.S.C. § 315 (c)) のリスクが喧伝されたことが却って制度利用の阻害要因となったことは記憶に新しい。

(3) 再審査制度を巡る最近の状況変化

この不完全な利用状況が変化し、再審査の請求件数が急増したのは、比較的最近の2003年のことである。請求件数増加の消極的理由としては、2000年頃から数々指摘されている米国特許訴訟制度の弊害が深刻化しいわば機能不全を来している点がある。すなわち損害賠償や和解金額の高騰、訴訟費用の高騰、裁判結果の予見不確実性等が顕著となり、代替的な特許無効化手段としての利用の期待が高まったことが挙げられる。これに昨今の経済不況がもたらした特許管理コストの削減・適正化の要請が加わろう。また、競合する企業間でのネゴシエーションルールが通用しない、いわゆるパテント・トロールによる濫用的な特許権の権利行使への先制防御手段として利用し得る点も注目されている。

積極的理由としては、KSR最高裁判決によって確立されたPost-KSRの従前より厳しい自明性判断基準が米国特許商標庁での有効性判断で用いられることにより、特許が自明と判断される可能性が従前より高まりかつ結果の予見性も高まったことが挙げられよう。

さらに、再審査を専門に審査するシニア審査官⁶⁾を擁する集中再審査ユニット (Central Re-examination Unit : CRU) を米国特許商標庁内に組織化した2005年の運用上の改正によって、

再審査制度の信頼性が向上していることも再審査制度利用件数増加の要因といえる。

3. 再審査に関する統計

米国特許商標庁が公表するデータ⁷⁾に主にに基づき、米国特許商標庁への再審査請求に関する統計からその利用傾向を概観する。

(1) 請求件数

図1に示すとおり、査定系再審査の請求件数は1982年以来、年間200件から400件の間で推移していたが、2003年を境にほぼ純増傾向にあり、2007年以降は年間600件を超える再審査請求がされている。

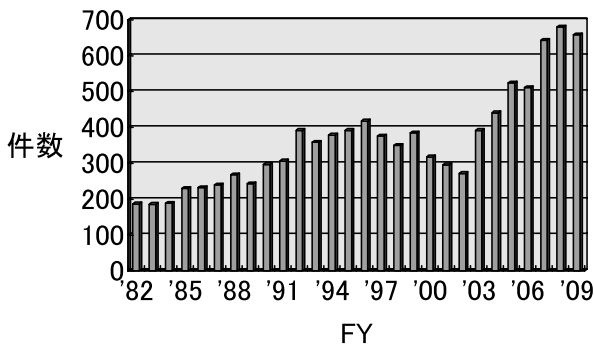


図1 査定系 (Ex Parte) 再審査請求件数

これに対して、当事者系再審査は、制度運用開始が2000年であり、1999年11月29日より前の出願日を有する特許権に対してはそもそも請求適格を欠くから当事者系再審査請求が可能な特許の母数も当初は極少なく、図2に示すとおり、

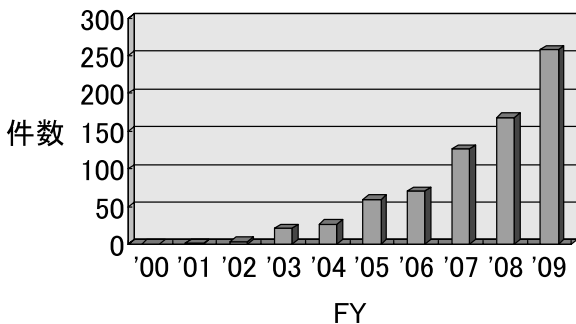


図2 当事者系 (Inter Partes) 再審査請求件数

2005年に請求件数がようやく50件を超えたが、以降は急激に増加しており、2009年の請求は258件に上った。

なお、再審査請求された特許が訴訟係属していたケースは、査定系再審査が31%であるのに対し、当事者系再審査は68%と高い。侵害警告段階や訴訟判決後の再審査請求も考慮すれば、潜在的な訴訟関連案件はいずれの種類の再審査請求でもより多くなると推測される。再審査請求手数料⁸⁾ (査定系US\$2,520に対して当事者系US\$8,800) も弁護士費用も査定系より高額となる当事者系再審査が専ら特許権利行使に直面した被告ないし侵害被疑者の防御手段として利用されるのは容易に理解できるとして、査定系再審査もまた、紛争当事者の防御手段として利用される側面が大きいといえるだろう。

(2) 請求人内訳と再審査証 (Reexamination Certificate) に示される判断結果

査定系再審査の請求人内訳は、トータル10,243件中、特許権者が35%、第三者が63%、米国特許商標庁長官命令による請求が2%である (1981年7月1日から2009年9月30日まで) が、2009年には、第三者請求比率が約90% (591件/658件) と増加傾向にある。

2009年9月30日まで (FY2009) に発行された査定系再審査証は7,089件に上るが、当事者系再審査証は僅か105件である。

大多数の再審査請求は、「特許性に関する実質的に新たな疑問」を生じさせるものと判断され、審査官による再審査が開始される (査定系92%、当事者系95%)。審査の単なるやり直しや紛争の蒸し返しの防止のため設けられた「特許性に関する実質的に新たな疑問」の入り口要件も、紛争当事者にとってみればそれほど高いハードルではないことが窺える。

図3ないし図5は、請求された再審査のうち、再審査証が発行された再審査結果の内訳を示

す。図3及び図4に示されるように、査定系再審査中、特許権者の請求によるケースと第三者請求によるケースの間で、さほど再審査結果に顕著な相違は見られず、全クレームがそのまま維持されるケースが特許権者請求では22%、第三者請求では26%であり、それ以外のケースでは全クレームが無効とされるかクレーム減縮補正を余儀なくされている。ただし、全クレームが無効とされる率は、第三者請求のケースの方が13%と、特許権者請求のケースの8%より高い。

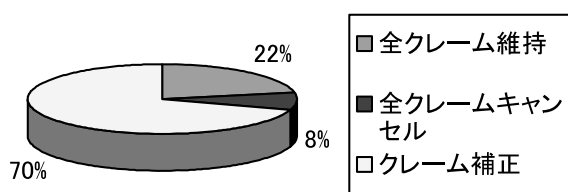


図3 査定系 (Ex Parte) 再審査結果内訳 (特許権者請求) (2,827件)

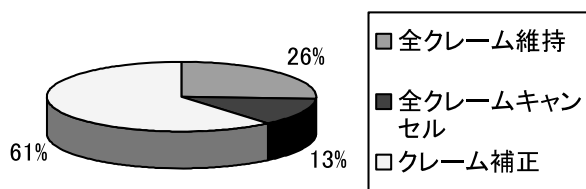


図4 査定系 (Ex Parte) 再審査結果内訳 (第三者請求) (4,111件)

一方、図5に示されるように、専ら第三者が請求する当事者系再審査では、全クレームがそのまま維持されるケースは僅か6%であり、クレーム減縮補正を経て生き残るケースが40%、残り54%では全クレームが無効とされており、第三者が当事者として再審査手続中で無効主張や権利者への反論を都度行えることの有効性が

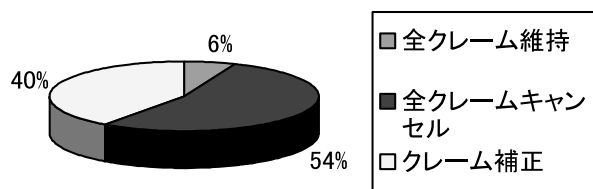


図5 当事者系 (Inter Partes) 再審査結果内訳 (105件)

示されている。半数以上で全クレームが無効にされたとなると、連邦裁判所での特許無効率よりも高いと評価できよう。

4. 再審査の概要

4.1 査定系再審査 (ex parte reexamination)

(1) 請求要件

査定系再審査は、第三者も、特許権者も、いつでも請求することができ、請求理由には、特許又は刊行物を証拠として引用して「特許クレームの特許性に関する実質的に新たな疑問 (substantial new question of patentability)」を生じさせる理由が必要となる (37 CFR § 1.510)。2002年の特許法改正によって、審査段階で引用又は考慮された先行技術も証拠と得ると、請求理由が拡充された。

(2) 再審査手続

再審査請求があると、実体審査開始に先立って、審査官は、3ヶ月以内に請求理由が「特許クレームの特許性に関する実質的に新たな疑問」を生じさせるか否かを判断し、生じさせると判断した場合に、再審査開始決定を下す (上記3.(2)で述べたとおり92%のケースで再審査開始決定が得られている) (37 CFR § 1.525)。開始決定を得た特許権者は、2ヶ月以内にクレーム発明の特許性を主張する陳述書 (patent owner statement) を提出することができ、この際補正も認められるが再審査請求時に提出された先行技術文献に関連した補正でなければならず、クレームを拡張する補正は禁止される。特許権者の陳述書が提出された場合には、第三者請求人は2ヶ月以内に応答書面を提出する機会が認められる (37 CFR § 1.535)。査定系再審査では、第三者請求人はこの後、再審査手続に関与できない。

実体審査を開始した審査官⁹⁾は、全特許クレ

ームを提出された先行技術文献に基づき審査し、追加又は減縮補正されたクレーム中の発明主題については、記載要件（35 U.S.C. § 112）の充足性も審査する（37 CFR § 1.552）。全部又は一部のクレームに特許性がないと判断した審査官が局指令を発行すると（37 CFR § 1.104）、局指令を受けた特許権者は、指定期間内に局指令に意見書・補正書により応答しなければならない、応答期限を延長するには十分な理由が必要とされる（37 CFR § 1.550）。

集中再審査ユニット（CRU）が設置されて以降、再審査で発行される局指令は、審査官が起案後、他の審査官とスーパーバイザー審査官とが2名でレビューする運用が採用されている。

特許権者は、局指令に応答して、審査官とインタビューする機会も得られる（37 CFR § 1.560）。また、IDS提出義務も課される。

審査官が（拒絶が解消しない場合には最終局指令を経て）再審査を終了すると、再特許証（reexamination certificate）が発行され、この再特許証には、特許性がないクレームのキャンセル、特許性があると認められたクレームの確認、再審査手続中の補正が記載される。

再審査結果に不服の特許権者は、米国特許商標庁内の第二審級である審判部（Board of Patent Appeals and Interferences：BPAI）に不服申立てでき、この場合BPAIに再審査手続が係属することとなる。第三者請求人は、再審査結果に不服申立てすることができない。

4. 2 当事者系再審査 (*inter partes* reexamination)

(1) 請求要件

当事者系再審査は、第三者が、いつでも請求することができるが、査定系再審査請求と異なり匿名で請求することはできない。また、1999年11月29日以降の出願日を有する特許のみにしか当事者系再審査請求は認められない。請求理由は、査定系再審査請求と変わらない（37

CFR § 1.915）。

(2) 再審査手続

再審査請求があると、審査官は3ヶ月以内に請求理由が、「特許クレームについての実質的に新たな疑問」を生じさせるか否かを判断し、生じさせると判断した場合に、再審査開始決定を下す（上記3. (2) で述べたとおり95%のケースで再審査開始決定が得られている）（37 CFR § 1.923）が、当事者系再審査では、この再審査開始決定と共に通常最初の局指令（First Office Action）が発行される（37 CFR § 1.931, § 1.935）。審査範囲は、査定系再審査と同様である。局指令を受けた特許権者は、指定期間内に局指令に意見書・補正書により応答しなければならない（37 CFR § 1.945）。IDS提出義務も課されるが、当事者対立構造を堅持するためか、特許権者に審査官とインタビューする機会は与えられない（37 CFR § 1.955）。補正の内容的制限は、査定系再審査の場合と変わらない。

当事者系再審査では、特許権者の応答に対して、第三者請求人がコメントを提出することができるが、その提出期限は、規則上、30日以内と規定されており、提出期限の延長も認められない（37 CFR § 1.947）。

当事者系再審査では、特許権者の応答書も、第三者請求人のコメントも、ともに本文が50ページを超えてはならないとする方式上の制約も規則に規定されている（37 CFR § 1.943 (b)）。

再審査終了時の再特許証の発行は、査定系の場合と同様である。

再審査結果に不服の特許権者は、BPAIに不服申立てでき、この場合BPAIに再審査手続が係属することとなる。査定系再審査と異なり、第三者請求人にも、後の訴訟や再度の当事者系再審査請求に禁反言が働くこともあってか、再審査結果を不服としてBPAI（さらにはCAFC

への) 不服申立ての機会が与えられる。

4. 3 無効審判との手続上の比較

日本における無効審判は、近年計画審理が浸透しており、大抵の事件は1年程度で終結し、不服申立ては、知財高裁に行う。このことからすれば、再審査を利用することによる特許無効の紛争解決は長期化を覚悟しなければならないだろう。そもそも迅速な紛争解決を目して創設された再審査は、特許法の条文上、「迅速処理 (special dispatch)」されなければならないと規定されている (35 U.S.C. § 305, § 314)。しかしながらこの「迅速処理 (special dispatch)」は、5.(11) で後述するとおり迅速な審査期間としては未だ実現されておらず、特許権者に特別の事情がなければ応答期限の延長を認めない、第三者のコメント提出期限が30日以内である等の手続条件を見る限り、今のところ専ら当事者に対してのみ働いているようである。

また、特に当事者系再審査では、特許権者は、最初の局指令が発行されるまで、クレーム補正の機会も反論の機会も与えられないから、いわば拒絶寄りの予断を持った審査官の心証からスタートして反論を開始しなければならず、審査官とのインタビューの機会も認められないことを考えると、第三者請求人より特許権者にとって不利な現状といえる。

5. 第三者が特許無効を意図する場合の再審査と訴訟との制度的比較及び再審査利用の留意点

第三者が特許無効を意図する場合には、訴訟と再審査との2つのルートが選択され得る。ここで、特に米国特許商標庁での再審査制度を、特許無効を争うための訴訟の代替手段と捉えた場合の、訴訟との制度的比較の観点から再審査制度のメリット及びデメリットを検討する。

(1) 再審査では請求理由が刊行物公知に基づく新規性 (35 U.S.C. § 102) 或いは非自明性 (35 U.S.C. § 103) 欠如に限定される

訴訟では、争える無効理由に何ら制限がない。すなわち、特許無効の抗弁或いは反訴、又は特許無効確認訴訟を提起することにより、権利行使を阻むためあらゆる無効理由、例えば特許適格性 (35 U.S.C. § 101)、新規性欠如、非自明性欠如、記載要件違反 (35 U.S.C. § 112) 等を争うことができ (35 U.S.C. § 281)、さらには、不衡正行為 (Inequitable Conduct) 等を理由に特許の権利行使不能をも争うことができる。

これに対して、再審査請求では、入口要件として請求理由が大きく制約されており、特許または刊行物 (printed publication) を証拠として引用することにより、特許出願の審査段階では実質上考慮されなかった理由、すなわち特許クレームの特許性についての実質的に新たな疑問が生じると認められるような理由を示してしか請求することができない制約がデメリットとなる。

このため、実施可能要件や記述要件 (written description) 等の記載要件違反、刊行物公知以外の公知公用事実による新規性或いは非自明性欠如を理由としてはそもそも再審査を請求することができない。記載要件違反などは自明性の主張と併せて表裏一体で争われることも少なくないが、この場合には訴訟での防御が主となろう。

また、刊行物公知に基づく新規性ないし非自明性欠如を理由とする場合であっても、再審査手続には証拠開示手続 (ディスカバリー) がないため、特許権者側が保有する証拠に依拠した主張、例えば自明性を根拠付ける実験データや発明日を根拠付けるラボノート等に基づく主張が必要な場合も、訴訟手続に拠ることになる。

(2) 低コスト

再審査を訴訟に替えて利用する最も直接的なメリットは、コストが安いことといえよう。そもそも再審査制度導入の大きな目的が低コストでの紛争解決手段の新設であった。査定系再審査請求手数料はUS\$2,520、当事者系再審査請求手数料でもUS\$8,800である。これに当然代理人費用も加わるものの、訴訟代理人費用よりは相当程度低額となるはずである。高騰する訴訟コストと比較すると、殊コストに関しては完全に再審査に軍配が上がる。

(3) 特許無効判断主体が当業者に近い

訴訟では、クレーム解釈は法律問題であって裁判官が行うものの、解釈されたクレームに基づく新規性或いは非自明性の判断における事実認定は、連邦地裁段階で陪審（jury）が行う。事実問題（matter of fact）については、控訴審裁判所であるCAFCも連邦地裁の判断を尊重しなければならず、地裁判断に明らかな誤りがある場合（clearly erroneous standard）にししか覆すことができないから、地裁での陪審の判断は上級審での特許無効に関する最終結論をも大きく左右することになる。陪審は、米国市民からランダムに選択されるため自明性判断に必要な技術専門知識を持たないことが通常であり、またいったん成立した特許の権威を尊重する保守性を有するとも指摘されていて、一般に特許無効を宣告するには慎重であるといえよう。

これに対して、再審査では米国特許商標庁の技術専門官たる審査官が特許クレームの新規性や非自明性を判断するから、より当業者に近い相場観のある判断が期待でき、判断の予見可能性が高い点はメリットといえる。再審査での判断主体は、現在は集中審査ユニット（CRU）の審査官であるから、一定以上の有効性判断の質が期待できる。

(4) フォーラムショッピングの余地がない

特許権侵害訴訟を提起された被告は、原告が選択した裁判地で争うことを移送が認められない限り余儀なくされる。特許権者に極めて有利な判断を出す傾向が強い裁判地も知られており、そうした裁判地では被告に不利な判断がされるリスクも高まることとなる。特許無効確認訴訟を侵害被疑者が提起することもできるが、必ずしも有利な裁判地を選択できるとは限らない。再審査請求は米国特許商標庁に対して行うから、原告にフォーラムショッピングされるリスクは発生しない。

(5) 先行技術文献等証拠の出所

裁判所での特許無効の判断は民事訴訟類型であり当事者主義が支配するため、無効を争う被告が、特許クレームを新規性或いは非自明性欠如であるとするすべての証拠を入手、提出し、主張立証を尽くさなければならない。

これに対して再審査では、再審査請求された特許クレームに「特許性に関する実質的に新たな疑問」があるものと決定された後には、再審査請求で引用された先行技術文献に基づいて特許クレームの特許性を審査する点で若干職権探知主義が制限されるものの、審査官は、再審査手続中に情報開示陳述書（Information Disclosure Statement：IDS）により特許権者から提出された先行技術文献やオープンにされたファイルにアクセスした第三者が情報提供した先行技術文献も考慮した上で、特許クレームの特許性を判断することとなる。

(6) 有効性の推定が働かない

裁判所では、いったん成立した特許は有効であるとの推定が働く（35 U.S.C. § 282）ため、被告はこの推定を覆すためには、明白かつ確実な証拠（clear and convincing evidence）の基準によって特許の無効を立証しなければなら

ず、この高い立証責任を果たせない限り特許の有効性は維持されることとなる。

これに対して再審査では、成立後の特許が有効であるとの推定は働かないものとされている¹⁰⁾ため、証拠の優越（preponderance of evidence）の程度で審査官に特許が無効であるとの心証を抱かせることができれば、特許を無効とすることができるから、より低い立証責任で特許無効の結論を得ることができる。理論上は、同じ引用例を証拠とした場合に、裁判所では無効とまでできなかったが、再審査だと無効とされるケースが生じ得ることとなる。

(7) 「合理的に広い範囲」でされるクレーム解釈

裁判所では、マークマンヒアリングの審理で裁判官により特許クレームの解釈がされ、そこでは内部証拠（intrinsic evidence）である明細書や図面の記載、包袋書類中の補正書・意見書での陳述等を根拠とするクレーム限定解釈ルールに基づいて、クレーム文言が限定解釈され得る。

これに対して再審査では、特許出願の審査時と同様、特許クレームは合理的に広い範囲で（broadest reasonable interpretation）判断され、引用例に開示された発明と対比される¹¹⁾。

このため、有効性の推定が働かないことと相俟って、同じ引用例を証拠とした場合に、より広いクレーム解釈を採用する再審査の方が、より無効との判断がされやすいこととなる。

このように、低い無効の立証責任と広いクレーム解釈が採用されることから、特許を無効にできる期待値が高くなる点は、第三者請求人にとっての大きなメリットといえる。

*Blackberry v. NTP*¹²⁾の特許侵害訴訟において、連邦地裁では特許無効の抗弁が排斥され特許の有効性が肯定されたのに対して、2009年11月になり、査定系再審査でNTPの5件の特許の拒絶を審判部が維持する審決が出された。現在このような地裁と米国特許商標庁での判断齟齬が現実化している。

(8) Post-KSRの厳格な自明性判断基準

2007年のKSR最高裁判決を受けて米国特許商標庁は、米国特許審査便覧（Manual of Patent Examining Procedure：MPEP）の非自明性（35 U.S.C. § 103）に関する判断基準を改定し、Post-KSR Obviousness Factorsと呼ばれるより厳格な自明性の判断ファクターを示し、以下の場合にはクレームが自明と判断することを適法であるとした。

無論、MPEPに拘束されない裁判所でも、

表1 Post-KSR Obviousness Factors (MPEP 2141)

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">(A) 公知の方法に従って先行技術の構成を組み合わせること、かつ予測可能な効果(B) ある公知の構成を他の構成で置換すること、かつ予測可能な効果(C) 公知のテクニックを使用して同種の装置（方法、製品）を同様な方法で改良すること(D) 改良が期待されている公知の装置（方法、製品）に公知のテクニックを適用すること、かつ予測可能な効果(E) 試みるのが自明（“Obvious to try”）(F) ある分野での公知の作業（work）は、設計変更のインセンティブ又は他の市場動向に基づいて、同様の分野又は異なる分野で使用されるため、その変更が当業者に予測可能であった場合にはその変更を促し得る（may prompt variations of it）(G) TSM（Teaching Suggestion Motivation）テスト |
|--|

KSR最高裁判決の前後からCAFCや下級審によって上記と同様の判断基準が示された判決が多く出されている。しかし、米国特許商標庁での再審査の方がよりPost-KSR基準に即し、一貫した認定判断を期待することができ、第三者請求人とすれば自明と判断されることの予測可能性が高いといえよう。

(9) 特許無効をより先制的に争うことができる

侵害被疑者は、特許無効確認訴訟を提起することができるが、裁判所に提訴するためには具体的争訟 (Actual Controversy) の要件が課される¹³⁾ ため、何らかの紛争の種が存在しないと確認訴訟の訴権は認められない¹⁴⁾。

これに対して、再審査は第三者にいつでも請求することを認めている (35 U.S.C. § 302, § 311) から、紛争が顕在化する前に、予想される特許の警告や権利行使に先駆け、より早期に特許無効の先制攻撃をかけることができる。パテント・コントロール対策にも有効となろう。

(10) 再審査での特許有効性判断への信頼性の問題

陪審の事実認定に依拠する裁判所での特許無効判断との比較において、技術専門官である審査官が行う特許無効判断の方が、予測可能性が高いとは言えても、それが必ずしも再審査での判断に質の高さが期待でき、高い信頼性に繋がるとは限らない。特に、日本の無効審判では3名の審判官合議体が無効判断主体となることからすれば、米国の再審査が単独の審査官を無効性判断主体としていることへの審査の質の懸念は不安材料の一つとなり得よう。

ただし、図6に示すとおり、再審査証に示される再審査結果は米国特許商標庁内の第一審級の結論であるが、これに不服の場合、まずは米国特許商標庁内の第二審級であるBPAIに不服を申し立てることとなる。このため、審判部が

どの程度再審査での結論を維持しているかは、ある程度再審査の質の指標となり得る。KSR最高裁判決後の2007年5月から2009年12月までの査定系再審査への不服申立て (特許権者にしか認められていない) に対して審判部が出した審決、すなわち再審査での拒絶をレビューした審決中、再審査での拒絶が取り消されたのは約21%であり、残りの80%近くは全部又は一部のクレーム拒絶を維持する審決であった。殊にKSR最高裁判決後のPost-KSR自明性基準の適用において審判部の審決は高い拒絶維持率を示しており、再審査段階と審判段階での特許性判断がかなり整合していることが窺える。

2005年以降は再審査請求された特許の特許性判断を専門に取り扱う集中審査ユニット (CRU) が組織され、これに属するシニア審査官が再審査を行っているため、従前より再審査の質が高まっていることが期待される。

米国特許商標庁の審判部の審決に不服の場合は、さらにCAFCに控訴することができるが、この場合の審決取消訴訟は行政訴訟である。このため、「下級審の判断が実質的証拠に基づくものである限り覆せない」とする「実質的証拠基準」 (substantial evidence standard) により

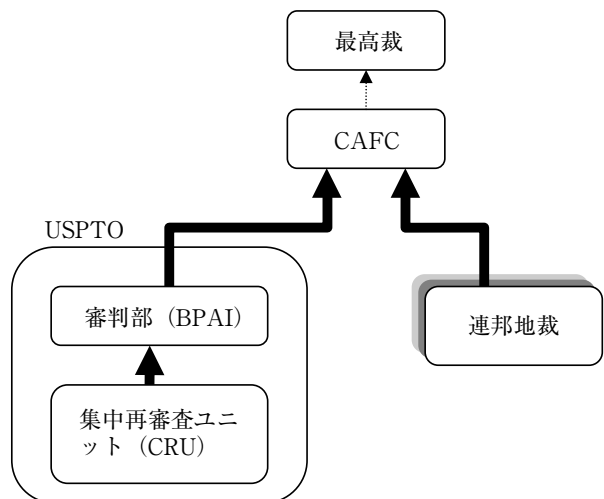


図6 特許無効を争う2つのルート

控訴審であるCAFCは審決の違法性をレビューしなければならず、CAFCで拒絶の判断を覆すハードルは高い。

なお、Post-KSRの自明性基準を適用して、米国特許商標庁での拒絶維持審決を維持したCAFC判決には例えば *In re Translogic Technology, Inc.* CAFC判決¹⁵⁾ 等がある。

(11) 最終的結論を得るまでの期間が長い

特許侵害訴訟も、実体審理 (trial) に先立ちディスカバリー手続が前置されているため、迅速化した日本の侵害訴訟の審理期間からすれば、数年を要することが通常だが、再審査は、特許法上、「迅速処理」(special dispatch) される、と規定されているにも拘わらず、現在のところ迅速に結論が得られる手続とは言い難く、再審査ルートを選択することで紛争長期化の恐れを生むことは、再審査制度利用を阻むデメリットといえる。

2009年の米国特許商標庁公表の再審査に関する統計¹⁶⁾ によれば、再審査請求から再審査証発行までの期間は、2008年には査定系再審査で平均31.7月、当事者系再審査で平均36.0月、2009年には査定系再審査で30.5月、当事者系再審査で35.2月であり、当事者系再審査が当事者対立構造をとる割には、査定系と当事者系とで期間に顕著な差は見られない。日本の無効審判制度と異なり、米国特許商標庁内の第二審である審判部でも同程度の期間を要することを考えると、CAFCに控訴するまでに5、6年程度は要することとなり、CAFCでの審理期間もプラスされることを考えると、迅速な紛争解決手段とは到底言い難い。

もっとも、上記のデータは少なからずCRUが組織される前の再審査の影響を受けていると思われる。再審査に特化したCRUによる再審査迅速化の余地はあるものと期待したい。

(12) 当事者系再審査請求をすると後に訴訟で無効を争うことに禁反言 (estoppel) が働く

査定系再審査と訴訟との間に訴訟禁反言は規定されていない。しかし、訴訟の代替手段としての役割が期待された当事者系再審査と訴訟の間には、紛争蒸し返し防止のため当事者系再審査の導入時に禁反言が法定された。すなわち、いったん当事者系再審査を請求したが特許が有効であるとされた第三者請求人は、以後の民事訴訟において当該当事者系再審査中で主張した理由又は主張し得た (could have been raised) 理由で再び特許無効を争うことが封じられる (35 U.S.C. § 315 (c))。さらにこの第三者請求人は、再度当事者系再審査を請求することも同じ範囲で封じられる。「主張し得た理由」にまで禁反言が及ぶため、新たな有力先行技術文献が発見できたのみでは再度訴訟で特許無効を争えることにはならない。訴訟禁反言を排除し得るのは、当事者系再審査手続の時点では第三者請求人及び米国特許商標庁が入手し得なかった新たな先行技術文献のみであるからである。このため、当事者系再審査は、投機的に請求することはできず、請求するためには一撃で特許を無効にできるような有力な先行技術文献を揃える必要がある。

当事者系再審査には逆方向の禁反言も規定されている。先に民事訴訟において特許無効の抗弁が排斥された第三者は、以降民事訴訟で主張した理由又は主張し得た理由で再び当事者系再審査請求をすることが封じられる (35 U.S.C. § 317 (a))。

6. 第三者が特許を無効とするため再審査請求する場合の査定系再審査と当事者系再審査との比較

それでは、第三者が特許を無効にするためのルートとして再審査を選択した場合、さらに2

つある査定系再審査と当事者系再審査のうち、いずれを選択すべきか。

(1) 当事者系再審査請求可能な特許の制限

当事者系再審査は、1999年11月29日より前の出願日を有する特許に対しては、そもそも請求することができず、これらの特許への再審査は、必然的に査定系再審査請求によることになる。

(2) 第三者請求人の手続関与の程度

査定系再審査は当事者対立構造をとらず、第三者請求人は再審査のトリガーを与えるに過ぎないから、再審査請求後に第三者請求人が特許権者の反論に再反論する機会は再審査決定の後1回しかなく、殊に審査官から局指令を受けた特許権者の応答には一切反論することができない。

これに対して、当事者系再審査手続では、第三者請求人は一方当事者であり続けるため、再審査請求後の特許権者の反論や応答に対して都度再反論の機会が保証されており、それだけ特許無効の結論を得ることが容易となる。

(3) 訴訟禁反言

上記のとおり、当事者系再審査で特許の有効性が認められた後には訴訟禁反言が働く制約があるから、当事者系再審査請求は、十分に有力な先行技術文献が得られた上で行うべきであろう。ただし、当事者系再審査請求で特許の有効性が確認されたとしてもなお、当事者系再審査請求時に「主張し得た理由」で査定系再審査請求をすることは妨げられない。

一方、査定系再審査請求には、訴訟禁反言がないから、新たな引用文献が発見できた場合はもとより、たとえ再審査請求と同じ引用文献であっても、これらを証拠として訴訟で無効を争うことができる。もっとも、査定系再審査で特許無効が退けられれば、事実上、後の訴訟の無

効判断にも影響を及ぼすだろう。

(4) 第三者の不服申立て

査定系再審査では、第三者請求人は、特許無効の主張が退けられればそれが終局的判断となり、BPAIにも、さらにはCAFCにも不服を申し立てることができない。つまり、この場合にだけ、比較的早く米国特許商標庁の第一審級で再審査の結論が確定することになる。

これに対して、当事者系再審査では、第三者請求人は、特許無効の主張が退けられても、BPAIに、さらにはCAFCに不服を申し立てることができ、それだけ特許無効の主張が米国特許商標庁第一審で退けられても紛争が長期化することとなる。

7. 特許権者が特許を強化する場合の再審査と再発行 (reissue) との比較

特許権者が権利行使の予想される自社特許を強化する場合には、多くの場合先行技術との区別をより際立たせるため特許クレームの訂正が必要となる。特許クレームの訂正は、米国特許商標庁での再発行 (reissue) 又は再審査 (re-examination) 手続中の補正として特許権者に認められている。

(1) 再発行 (reissue) 制度概要

特許再発行とは、特許権者に成立した特許の訂正を認める制度であり、特許に瑕疵 (defect) があり、その瑕疵には詐欺的意図がなく、かつその瑕疵により特許の全部又は一部が実施不能又は無効とみなされる程度に重大であることを請求要件とする。特許権者は特許の瑕疵の内容と理由を宣言書で陳述しなければならない (35 U.S.C. § 251)。特許の瑕疵には、クレーム記載の瑕疵 (defect) を含み (クレームが広すぎた、又はクレームを狭くし過ぎたというクレームドラフティングの瑕疵も含む)、この瑕疵を治癒

するためクレーム、明細書又は図面を補正することができる。特許発行から2年以内であれば、クレームの範囲を拡張する補正も原則認められる(35 U.S.C. § 251)。再発行請求された特許は審査に付された後、再発行されると、原特許は放棄されたものとみなされる。

(2) 訂正手段としての再審査との比較

再審査請求には、「特許性についての実質的に新たな疑問」を生じさせる先行技術文献を提出することで行い、再審査手続中の補正もこの提出された先行技術文献に関連してなされなければならない¹⁷⁾。一方、再発行請求はあらゆる瑕疵の存在を理由にできるから、実施可能要件や記述要件(written description)などの記載要件(35 U.S.C. § 112)を充足する目的でのクレーム補正も広く認められ、この点で訂正手段としての柔軟性は再発行の方が高いといえる。また、再審査手続中には、特許クレームを拡張する補正は認められないから、特許クレームを拡張することが必要であれば、特許発行から2年以内に再発行を選択しなければならない。

有効性判断主体の相違も制度選択のファクタとなろう。再審査の場合再審査に特化したCRUの審査官であるのに対し、再発行の場合通常審査部の審査官である。

また、再発行請求は、「特許の瑕疵により特許の全部又は一部が実施不能又は無効とみなれる程度に重大である」ことを自認した上で行わなければならないらず、禁反言大国米国ではこの自認が後の紛争でのリスクとなる側面は否めない。

8. 再審査と侵害訴訟とのダブルトラックへの対処

(1) 特許無効ダブルトラックの肯定

再審査と侵害訴訟で共に特許無効を争うことのできるいわゆるダブルトラックに関連して、

*In re Swanson*¹⁸⁾ CAFC判決は、米国特許商標庁における再審査制度は審査の過誤を是正するものであってその立法趣旨に鑑みて侵害訴訟とは無関係であり、また侵害訴訟では特許の有効性が推定されるのに対して再審査では推定は働かないから再審査の結果は侵害訴訟の判決に左右されるものでもなく、したがって、特許侵害訴訟において特許無効の抗弁が排斥されて特許有効と判決された場合でも、侵害被疑者は同じ証拠を提示しつつ再審査を請求することができる、と判示した。この*Swanson* CAFC判決は、侵害訴訟と再審査とのダブルトラックを肯定したものと理解されている¹⁹⁾。

(2) 手続の中止

日本では、キルビー最高裁判決で特許無効を侵害裁判所で争うことが認められて以降、無効審判が請求されても侵害裁判所が裁判手続を中止することは多くは見られないが、米国では、侵害裁判所は、同時係属の再審査がある場合に、訴訟手続を中止するか否かに裁量を有するとされており、ダブルトラック間である程度の調整を図ることができる。約50%で訴訟手続中止の申し立てが認められた実績も報告されている²⁰⁾。*Xerox Corp. v. 3COM Corp.*²¹⁾では、訴訟手続裁量的中止の判断ファクタとして、①中止を申し立てなかった他方当事者にとって、過度に権利を害し、又は明白な戦術上の不利益をもたらすか、②中止が訴訟における争点を単純化できるか、③すでにディスカバリーが終結しており本案審理(trial)期日が設定されているか、を挙げている。

一方米国特許商標庁は、再審査は当事者に取り下げを認めず、又「迅速処理(special dispatch)」と法定されていることを理由に、同時係属侵害訴訟がある場合も、原則再審査手続の中止を認めない運用を採用している。ただし当事者系再審査の場合、正当な理由(good cause)

が認められれば「迅速処理」対象から除外されることを理由に、再審査手続が中止され得る(35 U.S.C. § 314 (c))とされている。しかしながら、この「正当な理由」は非常に狭く解釈されており、地裁では最終的な特許無効判断が出る段階にあり、かつ再審査ではまだ実体的判断がなされていないような場合に限定されるとする判決もある²²⁾。いずれにしても侵害裁判所での手続の中止の方が認められやすいといえる。

(3) 再審査請求の時期

ダブルトラックが肯定されたということは、侵害訴訟で特許有効と判断されても、再審査で再度特許無効を争うことが妨げられないことを意味するが、いつまでも再審査請求をすることの実益があるわけではない。

上記の中止の運用からすれば、侵害訴訟を提起された被告は、再審査請求で特許無効を争うのであればできる限り速やかに請求することで、訴訟手続中止が認められ易く爾後の訴訟コストを低減することができるし、たとえ訴訟手続の中止が認められなくても、地裁係属中の早い段階で再審査手続が進行してクレームが拒絶されていれば、被告は無効主張強化や和解交渉においてそれだけ有利となる。

特許権者が査定系再審査を請求する場合にも、再審査結果が得られるまで長期間を要することを考慮すれば、後の侵害訴訟での無効抗弁を封じるために早期の再審査請求で結論を得ることが好ましい。

他方、侵害訴訟に関連して再審査請求することは紛争を長期化させる側面もあることも考慮に入れるべきであろう。

(4) 同時係属の侵害訴訟と再審査との間で特許無効の判断が齟齬した場合の取り扱い

特許無効を争うフォーラムが2つあるということは、特許無効に関する判断の齟齬を完全に

は避け得ないことになるが、先に確定した判断が特許無効であれば爾後の争いを遮断する²³⁾から、問題となるのは、先にされた特許有効の判断が後に無効と覆った場合である。

先に査定系再審査での特許有効が確定しても、侵害訴訟での特許無効の抗弁は封じられず、また無効抗弁に対する認定判断は(再審査での有効確定が被告の主張を弱める効果はあろうが)直接影響を受けず、後に侵害訴訟で特許無効が確定すれば特許権者の権利行使は全うされないこととなる。なお、当事者系再審査での特許有効が確定した場合には、訴訟禁反言が働き、後の無効抗弁が「再審査で提起し得た」理由も含めて封じられる。

一方、先に侵害訴訟で特許無効の抗弁が排斥された上で特許権侵害が肯定され、後に査定系再審査での特許無効がCAFCで確定した場合、被告に救済はあるか。*Standard Havens Products, Inc., v. Gencor Industries, Inc.*²⁴⁾は、非先例意見(nonprecedential opinion)においてはあるが、再審査での特許無効がCAFCで確定すれば、特許は特許権侵害により認められた差止命令は直ちに効力を失い、さらに特許性なしという最終決定が、特許が最初から存在していなかった(void ab initio)ことを意味するのであれば、損害賠償も免責されると判示している。また、*Translogic Technology Inc., v. Hitachi*事件では、特許有効とした侵害訴訟地裁判決の控訴と特許無効とする再審査からの控訴とがCAFCに同時係属したが、侵害訴訟の控訴審において、再審査での特許無効が確定したことを理由に地裁判決を取り消した²⁵⁾。

なお、米国では、先に侵害訴訟で特許無効の抗弁が排斥された上で特許権侵害が肯定された場合でも、侵害判決が確定して既に損害賠償金が支払われていれば、後に再審査での特許無効がCAFCで確定しても、侵害確定判決は当然には覆らないものとされている²⁶⁾。

9. 結 び

第三者にとって、未だ侵害訴訟が提起されていない段階で、特許無効を先制的に争うフォーラムとして、再審査請求は、特許無効確認訴訟の有力な代替手段といえよう。すでに侵害訴訟が提起されてしまった場合にも、第三者にはダブルトラック活用の途があり、再審査請求を行い特許無効やクレーム減縮補正を得ることで侵害訴訟での形勢を有利にする機会が広がる。

特許権者にとっても、Post-KSRの厳しい自明性判断基準を侵害訴訟でクリアできる特許とするために、訴訟前に査定系再審査で特許を強化しておく意義は大きい。殊に、現在のところ、当事者系再審査は特許権者より第三者請求人に有利なシステムになっており特許無効とされる率も相当高いから、当事者系再審査に巻き込まれる前に査定系再審査を行うことも考慮すべきだろう。

永年、米国においては、成立した特許の権利侵害も有効性も裁判所が一時的に紛争解決するものであり、米国特許商標庁には成立した特許についての役割負担がなかったため、再審査制度が過去積極的に利用されてきたとはいえない。しかし現状を見れば、裁判所での紛争の一回的解決が却って消耗戦をもたらす特許訴訟コストの高騰を生じさせている。そのような状況下、今まで制御不能と思われた紛争処理コストの低減に結びつくのであれば、再審査制度を有効に活用することを選択肢に入れていくべきではないか。

米国特許商標庁の新たなイニシアティブにより、成立した特許の有効性を判断するという「重い」仕事についてのキャパシティ・ビルディング（capacity building）が米国特許商標庁でより進み、再審査が、審査の質の面でも、処理期間の面でも、当事者間のバランスの面でも、より信頼性の高い制度となることが期待される。

注 記

- 1) *KSR International Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398 (2007)
- 2) MPEP 2141 Post-KSR Obviousness Factors
- 3) 平成10年(オ)第364号
- 4) 査定系再審査創設時の下院提出法案H.R. Rep. No.96-1307 (1980) に立法意図が説明されている。
- 5) 1999年11月29日成立「発明者保護法」(The American Inventors Protection Act of 1999: AIPA)
- 6) 平均経験年数17年とされている。
- 7) http://www.uspto.gov/patents/stats/Reexamination_Information.jsp
- 8) <http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee2009september15.htm#issuance>
- 9) 再審査請求された特許の出願段階の審査を担当した審査官は指定されない。
- 10) *In re Etter*, 756 F.2d. 852 (Fed. Cir. 1985)
- 11) *In re Yamamoto*, 740 F.2d 1569 (Fed. Cir. 1984)
- 12) *NTP, Inc. v. Research in Motion Ltd.*, 2003 U.S. Dist. LEXIS 26837, *1-4 (E.D. Va. 2003), *NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd.*, 392 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2004)
- 13) The Declaratory Judgment Act, 28 U.S.C. § 2201 (a), 米国憲法III条
- 14) *MedImmune v. Genentech* 最高裁判決 (549 U.S. 2007) は、未だ特許ライセンス契約を解除していないライセンシーにも特許無効確認訴訟提起を認めたもので、CAFCにより確立された、特許確認訴訟提起には「合理的な訴訟のおそれ」(reasonable apprehension of a lawsuit)が必要であるとするテストを否定したように理解できるが、法定される具体的争訟の要件自体が否定されたわけではない。
- 15) *In re Translogic Technology, Inc.*, 504 F.3d 1249 (Fed. Cir. 2007)
- 16) <http://www.uspto.gov/about/stratplan/ar/2009/2009annualreport.pdf>
- 17) *In re Freeman*, 30 F.3d 1459, 1468 (Fed. Cir. 1994)
- 18) *In re Swanson* 540 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2008)
- 19) 米国では「ダブルトラック」ではなく、“parallel universe”と喧伝する向きもあるが、後者の方が前向きな印象を与えるように思われる。

- 20) MATTEW A. SMITH, *Inter Partes Reexamination* (Jan. 31, 2009)
- 21) *Xerox Corp v. 3COM Corp*, 69 F Supp 2d 404, 406 (WDNY 1999)
- 22) *Sony Computer Entertainment America Inc. v. Dudas*, 85 USPQ2d 1594 (E.D. Va 2006)
- 23) MPEP 2259は、特許無効判決のCAFCでの確定は米国特許商標庁を拘束し、無効とされたクレームは再審査対象から外されると規定する。
- 24) *Standard Havens Products, Inc., v. Gencor Industries, Inc.*, 996 F.2d 1236 (Fed. Cir. 1993)
- 25) *Translogic Technology Inc., v. Hitachi, Ltd., et al.*, CAFC判決 (decided October 12, 2007)
- 26) The Federal Rules of Civil Procedure 60 (b) (2) は、一般に裁判所判決により被った不利益から救済されるためには、特別な事情 (extraordinary circumstances) の存在が必要とされており、確定侵害判決後の再審査での無効確定が当然に救済の対象とは解されていない。

