

日本と米国における“PRO-PATENT”政策

ロナルド J. クボチェック*
(Ronald J. Kubovcik)
(翻訳 田中 慶子)



目 次

1. はじめに
2. 日本における最近の知的財産政策
3. 日本の知的財産保護政策の影響
4. 米国における特許の重要性の増大
5. Pro-patent 政策からの解離
 - 5.1 連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) の判例
 - 5.2 連邦取引委員会報告書
6. まとめ
.....

1. はじめに

日本は「知的財産立国」への転換を図るために、2005年までを目処に知的財産に係わる制度等の改革を集中的、計画的に実施する予定だと言う。一方、米国では知的財産保護政策 (Pro-patent 政策) への反動から、産業を健全に発達させるためには競争と保護のバランスをとり、イノベーションを生み出す必要があると、知的財産制度等の再検討が求められている。日本の改革は米国の先例にならったものであるということからも、米国で今なにが問題になっているのか紹介することは、将来を予測しつつ改革を進めるのに参考になるのではないかと考える。

2. 日本における最近の知的財産政策

2002年2月、小泉総理は施政方針演説で、1990年代初期に始まった日本経済の低迷 (バブル崩壊後の失われた10年と称されることもある) を脱却するために、日本を「科学技術創造立国」として立て直し、研究活動や創造活動の成果を、知的財産として戦略的に保護・活用し、産業の国際競争力を強化することを国家としての目標とすると述べた⁽ⁱ⁾。演説中で約束された知的財産戦略会議が2002年3月に内閣に設置された。

2002年7月に、知的財産戦略会議から「知的財産立国」実現に向けた政府の基本構想である「知的財産戦略大綱」⁽ⁱⁱ⁾が公表された。早くも2002年12月には大綱に示された方針に基づき「知的財産基本法」(法律第

122号)⁽ⁱⁱⁱ⁾ (以下「基本法」という) が公布された。基本法は、政府の発明や著作物などの知的財産の創造、保護及び活用を推進するための基本方針を定めたものであり、その知的財産戦略を集中的、計画的に推進するために、内閣に内閣総理大臣を始め全閣僚及び民間有識者から成る「知的財産本部」の設置も定めている。

これを受けて設置された知的財産本部は「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」^(iv) (以下「推進計画」という) をまとめ、2003年7月8日に発表した。推進計画では、知的財産の創造、保護及び活用の方法、及びそれらの活動を支援するための人材の育成を詳細に提言している。

計画には、米国の連邦巡回控訴裁判所 (Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) に似た知的財産高等裁判所の設置、日本版“Bayh-Dole”制度、知的財産に強く、国際競争力のある弁護士、弁理士の大幅な増員と資質の向上などが含まれており、推進計画の総論でも述べられているように、一連の計画はかなり米国が1980年代1990年代にとった政策及び米国の司法制度をモデルとしたものであるようだ。

3. 日本の知的財産保護政策の影響

著者は、1980年代1990年代に自ら米国特許弁護士として経験したことに基づき、日本の知的財産保護政策 (pro-patent 政策) が日本の弁理士の将来に与える影響を予測するように求められた。しかし、残念ながら著者には予測することは甚だ困難である。日本の知的財産保護政策の効果及び影響は、現在の日本の経済状態と知的財産及び司法制度と関係するので、類似する制度を制定しても米国と同様な効果が必ずしも得られ

*) 米国特許弁護士
Kubovcik & Kubovcik
E-mail: KandK@kubovcik.com

るものではない。現在の日本の置かれている状態、知的財産制度及び司法制度は、米国の1980年代のそれとは当然の事ながら異なるし、改革の内容も異なる。1982年に連邦巡回控訴裁判所（CAFC）が設置されたとき、司法制度はすでにできあがっており、弁護士、弁理士の数の増加、その役割の変化強いては教育制度の変化までを必要とする改革ではなかった。

更に述べるなら、米国政府は1980年代初期に pro-patent 政策を宣言し、日本政府が意図しているようにそれによってイノベーションを生みだそうとして、政策を打ちたてたわけでない。当時の米国政府は、不景気からの脱却のためには産業界からの自主的なイノベーションの生み出しが必要であり、それが米国の国際競争力を強化するとの認識であった。そのような認識の下、米国政府は、個人、大学および産業界においてイノベーションが奨励されるような環境を作り上げることを目的としてさまざまな改革を行ったのである。KIHARA, Yoshitake 氏が、Winter 2000 CASRIP Newsletter⁽⁴⁾で述べておられるように、プライベートセクターがイノベーションの創生に主役を演じ、米国政府は産業界が不必要な負担なしに技術革新、イノベーションを生み出すことに励めるような環境を作り上げる責任があると理解していたのである。

4. 米国における特許の重要性の増大

米国において1990年代に pro-patent の風潮を作り上げた要因は複雑であり、また、幸運だったことも否めない。例えば、1970年代後半の Carter 政権時代に、「産業的イノベーションに関する国内政策の検討委員会」が結成され、委員会は産業界における技術革新・イノベーションの創生を可能にする手段として、連邦巡回控訴裁判所（CAFC）の設立、再審査制度の導入および政府資金により開発された技術のプライベートセクターへの移管を可能にすることなどを提言した。1970年代には、特許は司法省（Department of Justice (DOJ)）によって、独占の手段と見なされており、そのような提言は採択されるに至らなかった。また、連邦巡回控訴裁判所（CAFC）の設立は、米国法曹協会（American Bar Association (ABA)）の反対でその時は実現を見なかった。

続く1980年代の Reagan 政権時代に、司法省による反トラスト施政は弱まった。更に、産業界は連邦巡回

控訴裁判所（CAFC）の設立に好意的であり、設立に反対するグループ、人々の説得が可能になったことを受け、連邦巡回控訴裁判所（CAFC）が、1982年10月に、関税・特許上訴裁判所（Court of Customs and Patent Appeals）と請求裁判所（Court of Claims）を併合して設立された。

連邦巡回控訴裁判所（CAFC）の設立は多くのオブザーバーに1980年代、1990年代にイノベーションを奨励した主因であると考えられている。連邦巡回控訴裁判所（CAFC）の設立前は、特許に対する信頼はなかったと言っても過言ではない。連邦巡回控訴裁判所（CAFC）の設立前は、地方裁判所（district court）からの上訴の裁判管轄権は巡回控訴裁判所（Circuit Courts of Appeals）であったが、特許法の適用は不統一であったし、特許に関する裁判では、巡回控訴裁判所の判例間にも矛盾があった。更には、巡回控訴裁判所はしばしば特許無効の判決を下していた。（第8巡回控訴裁判所は、特許の「墓場」として知られていたほどである。）米国裁判所で特許がどのように判断されるか不明であったために、企業は発明保護手段として特許に頼ることができず、研究、開発に投資しようという気風は希薄にならざるを得なかった。議会は判例を統一するために連邦巡回控訴裁判所（CAFC）に特許に関する事件の地方裁判所の判決に対する上訴を取り扱う裁判管轄権を与えたのである。

連邦巡回控訴裁判所（CAFC）は、設立以来20年、権利の安定性や判決の予測可能性を増すことに多に寄与した。連邦巡回控訴裁判所（CAFC）は、多くの特許の有効性（または無効ではないこと）を確認し、特許のクレームの範囲の厳格な解釈の仕方、予測のためのガイドラインを示し、特許権による保護の範囲をビジネス方法にまで拡大した。そのような連邦巡回控訴裁判所（CAFC）の活動は、産業界の特許に対する信用を高め、イノベーションを更に生み出すことに寄与した。特許の増加及び強化は、米国政府の暗黙の承認および支援のもと（例えば、司法省による干渉なしに）に達成されたのである。米国政府の特許権及び特許制度に対する暗黙の支援、承認は、連邦巡回控訴裁判所（CAFC）設立以来、米国における pro-patent として映る所以である。

5. Pro-patent 政策からの解離

5.1 連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) の判例

しかし、今や、米国は特許権および特許制度の強さを強化する方向から、競争を増やす方向に巡回し始めているようである。

第一に、最近数年の連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) の判決が特許権に広汎な保護を与える方向から撤退しつつある兆候が伺えることが挙げられる。例えば、1997年の *Regents of the University of California 対 Eli Lilly & Co.* (119 F.3d 1559, 43 USPQ2d 1398 (Fed.Cir.1997)) の裁判の判決で、連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、十分な開示があるかどうかという点に対して、米国特許法 112条 (35 U.S.C. § 112) 第1段落の記載要件を適用した。1997年以前の30年間、連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) 及びその前身の裁判所は、出願の記載要件は、出願人がクレームに新規事項 (new matter) を加入するのを防止するためにのみ用いた。即ち、以前は出願人が後の出願にクレームされた主題について先の出願日を享受し得るかどうかを判断するときに記載要件が問題となったのである。

Regents of the University of California 事件の判決及びそれに続く判決では、裁判所は、クレームされた発明が発明者によって発明されていたと当業者が判断できる程度に十分に特許出願明細書に記載されていなければ記載要件を満たせないと判じている。

言い方を変えると、1997年以前は、連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) 及びその前身の裁判所は、明細書中の文言とクレームの文言が対応していれば基本的には記載要件を満たしていると認めていた。現在では、裁判所は、発明者がクレームしている発明を実際に発明したとするには、明細書中に十分な開示または情報 (例えば、実施例) が含まれることが記載要件を満たすために必要であるとの立場をとっている。

更に、もっと最近の連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) (及び最高裁判所 (Supreme Court)) の *Festo* 事件の判決^(vi) で、裁判所は特許権者側が特許されたクレームに記載された主題と同等のものに均等論を用いることを制限した。このような均等論の適用の制限は、特許権を価値のないものにしかねない。*Festo* 事件の判決では、特許性に関する実質的な理由によりクレームの範囲を狭めるような補正をした場合には、原クレームと補正されたクレームの間にあるものは特許権者が放棄した

と見做すことができるとしている。このような見做しは、反論可能であるが、反論が認められる基準は非常に厳しいものである。

Festo 事件の判決がもたらす影響は、特許権者に与えられる保護は米国特許のクレームの範囲を文言上の範囲に本質的に限定させられる、ということである。著者の米国特許弁護士としての30年余りの経験からすると、クレームの補正の多くは米国特許法 102条, 103条 (a) 項若しくは 112条を回避するためのものである。言いかえるなら特許性に関連する理由によってクレームの範囲を狭める必要があるための補正である。米国特許庁の審査官は、しばしばクレームを異なって、また本来意図するところより広く解釈することがある。そのために関係のない先行技術を引用し、クレームを不明瞭であるとか、適切な実施可能性が示されていないとの理由で拒絶することがある。そのような解釈に基づく拒絶理由を回避するために、いかに拒絶理由が理不尽なものであるとしても、審判を避け、あるいは審査が長引くのを回避するためには、クレームの補正が必要になる。*Festo* 事件の判決は、米国特許による特許権者に与えられる保護の範囲を実質的に非常に狭くするものである。それが連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) の意図するところであろうとなかろうと、*pro-patent* であるとは考えられない。

5.2 連邦取引委員会報告書

米国における *pro-patent* 政策からの解離を裏付ける更なる証拠は、連邦取引委員会 (Federal Trade Commission (FTC))^(vii) と司法省 (Department of Justice (DOJ)) が共同で作成し、2003年10月28日 FTC により公表された報告書^(viii) である。「イノベーションを促進するために：競争と特許法と政策の適切な均衡」と題されたこの報告書は、競争、法律および政策の適切な均衡を保つために特許制度を論議し、改正を提言している。

報告書は、2002年2月から11月にかけて FTC と DOJ によってもたれた競争、特許法及び政策の均衡を調査するための聴聞を基にして作成された。聴聞は、産業界の代表、個人の発明家、特許および反トラスト団体、経済学者、特許法および反トラスト法学者など300人を超えるパネリストが参加して行われた。報告書は、受け入れがたい数の「瑕疵ある」特許が発行され、これらの特許がイノベーションを、例えば、特許

で不適切に保護されている分野の研究開発を、阻害していると指摘している。

報告書は、第一に、瑕疵ある特許への挑戦手続き及び推定の改正、第二に、それ以外の特許法の改正など、を含む10の提言をしている。

(1) 特許成立後に第三者が異議を申し立てられるような制度を導入するための法改正をする(提言1)。

現在の特許制度においては、第三者が審査に関与する機会は情報提供、プロテストなどに、また、特許成立後は、再審査請求した場合に限られている。最近の改正で再審査における第三者の関与の道が以前より開かれたとは言え、依然として裁判に訴えなければならぬのが現状である。訴訟は、費用も時間もかかる。そこで訴訟をするまでもなく瑕疵ある特許に異議を申し立てられる制度の導入が必要である。しかし、権利の安定性の観点から、異議理由は新規性、非自明性、記載要件、実施可能性及び有用性など限られた特許性に疑問がある場合に限られるべきである。

(2) 特許の無効を争う場合に「証拠の優越」で足りると明記した法改正をする(提言2)。

特許成立後は、特許は有効である、と推定される。しかし、出願は、特許庁が拒絶理由を見出さない限り特許されること、特許庁における審査は、膨大な数の出願^(ix)の審査が様々な制限のもとに行われることを考慮すると、即ち、瑕疵ある特許の成立を未然に防ぎ得ない状況であることを考慮すると、現在のように特許を無効にするのに、「明白かつ確信を抱くにたる証明」を必要とするのは、衡平に欠けると言わざるをえない。

(3) 自明性に関する法律的基準を厳格にする(提言3)。

特許要件として非自明性は、すでに公衆の財産であるものに特許を与えることがないようにするために重要である。裁判所は、自明性判断のためのテストとして、「商業的成功テスト」と「示唆テスト」を編み出した。自明な特許を除去するためにはこれらの基準の慎重な適用が必要である。

a. 「商業的成功テスト」

商業的成功は特許以外の多くのファクター、例えばマーケティング、宣伝などが関与する。時には、特許は商業的成功になんら寄与していないことすらあり得る。従って、このテストを適用するにあたっては、なにが真の商業的成功の原因かを究明しなければなら

ない。そして、これに関する情報源としては特許権者が一番である。

b. 「示唆テスト」

先行技術がクレームされた発明を示唆していれば自明である、示唆していなければ自明ではない。往々にして優れたアイデアはアイデアが知られた後は自明であるように思われがちである。従って、示唆テストは発明があと知恵で自明であるとされるのから保護する有用なテストである。しかし、最近の事例では示唆テストが適切に適用されたか疑問を禁じえないものがある。自明な発明に特許を付与することは産業の健全な発達の上で懸念すべきことである。本テスト適用にあたり、当業者に必要な以上に具体的な示唆を必要とし解決されるべき問題の本質からまた技術全般からの暗黙の示唆に重点を置かないとすれば、自明な発明に特許を付与することになりかねない。

(4) 米国特許庁の審査官の出願人への請求、出願人から提出された先行技術文献との関連性の説明の提出、及び審査官に許されている「適切に審査または取り扱うために必要な情報」の請求(米国特許法施行規則第1.105条(37 C.F.R. § 1.105))を増やすように米国特許庁の規則を変更する(提言5)。

現在は、英語でない先行技術文献を提出する場合には関連ある部分の英語への翻訳を提出すれば、また英語の先行文献を提出する場合には、情報開示陳述書で出願発明との関連性を説明することは要求されていない。施行規則第1.105条による請求をより有効に使用することで、出願人の有する「審査官より優る技術に関する知識」を得、審査に活用することが必要である。審査官が出願人に情報を請求しても、出願人が適切に対応しないことを許容してしまう可能性のある現在の施行規則第1.105条を改正し、実のあるものにする必要がある。

(5) 特許される発明を拡大する前に、拡大によって得られる利益、費用と競争を阻害する不利益との十分な考察が必要である(提言6)。

米国特許法第101条は、「新規かつ有用な方法、機械、製品、または組成物、またはそれらについて新規かつ有用な改良を発明または発見したものは特許を得ることができる」と、特許される発明を規定している。しかし、過去20年に、特許される発明はかなり拡大された。例えば、1980年代には、人工生物およびコンピュー

ターソフトウェアが特許の対象として最高裁判所によって認められ、1999年には、ビジネス方法の特許が連邦巡回控訴裁判所（CAFC）によって認められた。特にソフトウェアやビジネス方法に関する特許は、イノベーション阻害の可能性が懸念される。従って、「特許される発明」を拡大するにあたっては、「科学技術の進歩と有用な技術を促進する」ための特許という、憲法理念から検討されるべきである。

第二点の特許制度の改正については、FTC は以下の提案を報告書の中でしている。

(6) 米国にのみ出願された出願をも含め全ての特許出願を公開するように法改正する（提言7）。

米国では、嘗ては特許になるまで、特許出願は公開されなかったが、2000年11月29日以降、原則として出願から18ヵ月で公開される。これにより企業戦略が立て易くなり、予測しない“submarine patents”に遭遇する事態は避けられるようになった。しかし、現在は米国にのみ出願された特許出願は、公開されない。従って、企業活動をより安定にするためには、米国にのみ出願した特許出願の出願人に不利益とならないように公開される出願に現在与えられているのと同様な保護を与え、全ての特許出願を公開することが望ましい。

(7) 継続出願あるいは他の同様な出願によって初めて導入されたクレーム記載の発明の実施者に介入権または先使用权を与えるよう法改正する（提言8）。

特許出願が公開された後も、クレームは補正され、公開されたクレームより広汎なクレームが特許されることもある。また、出願人によっては、市場の動向や競合相手の製品などをモニターしつつ、継続出願により長期にわたって出願を係続させ、状況に合わせてクレームを補正することもなされている。継続出願等の合法的な利用であっても、あとから盛り込まれた広いクレームを侵害することになる者に、介入権あるいは先使用权を与え、両者の利益、不利益のバランスをとる必要がある。

(8) 故意の侵害には、特許権者からの書面による警告または発明が特許されていることを知りながら周到な計画の基の模倣であることを要件とするよう法律を改正する（提言9）。

故意の侵害である場合には、三倍賠償額（査定額の3

倍までの損害賠償額）を命じられることがある。競合相手の特許に注意が払われない場合でも三倍賠償額支払いの義務が生じる可能性まで考慮していないこともある。また、三倍賠償額支払いを請求される事態を恐れて費やされる時間、費用も考慮されなければならない。そこで、書面による警告を要件とすることにより、特許権者およびその競合相手を保護することが望まれる。

FTC 報告書は、特許制度の重要性を強調しているが、pro-patent 傾向から旋回しようとしていることは明らかである。

6. まとめ

日本政府による最近の pro-patent 宣言の日本特許制度及び日本の弁理士および日本経済への影響は、米国で1980年代初期にイノベーションを生み出そうととられた政策をモデルとしたものであっても、米国の1980年代、1990年代の pro-patent 政策から得られた結果から簡単に予測されるものではない。米国の特許制度または1980年代初期の特許弁理士、弁理士の役割は急に劇的には変わらなかった。米国政府は、1980年代に pro-patent 政策を宣言したわけではない。企業がイノベーションを生み出そうとしている背景があつてそれにふさわしい環境を作るために政策が決められたのである。連邦巡回控訴裁判所（CAFC）の設立は、イノベーションの生み出し、特許権の増強および価値の上昇に貢献したけれど、それが達成できたのはプライベートセクターの努力の賜物である。

1980年代初期から約20年に亘り、特許の重要性は徐々に増していった。特許の重要性が増すと共に、知的財産の価値、また知的財産を専門とする弁理士の重要性も増したことは事実である。しかし、近年米国には pro-patent 政策の揺り返しが来ている。振り子のように行きすぎれば戻ってくるのが社会の常であろうが、FTC 報告書にあるように、イノベーションが持続的に生み出されるには、保護と競争のバランスが保たれなければならないのである。改革が官から始まろうと民から始まろうとそれ自体は問題ではないが、官民の協調、協働なしにはイノベーションが生み出される環境を作り出すことはできない。米国の経験からもいかにバランスをとるか、が大切だと言えるだろう。しかし、

バランスの在り処は社会によって異なる。ともあれ米国の経験が、日本の将来に役立つことを祈ってやまない。

注

(i) 2002年2月4日第154回国会における内閣総理大臣小泉純一郎の施政方針演説

日本語：<http://www.kantei.go.jp/koizumispeech/2002/02/04sisei.html>

英語：http://kantei.go.jp/foreign/koizumispeech/2002/02/04sisei_e.html

(ii) 「知的財産戦略大綱」は官邸のホームページに日本語と英語で掲載されている。

日本語：<http://www.kantei.go.jp/singi/titeki/020703taikou.html>

英語：http://www.kantei.go.jp/foreign/policy/titeki/kettei/020703taikou_e.html

(iii) 「知的財産基本法」(法律第122号)は、官邸のホームページに日本語と英語で掲載されている。

日本語：<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/hourei/kihon.html>

英語：http://www.kantei.go.jp/foreign/policy/titeki/hourei/02120kihon_e.html

官報のバックナンバーとしても見ることが出来る。

日本語：<http://www.kantei.go.jp/jp/kanpo/digest-bk.html>

(iv) 「知的財産の創造及び活用に関する推進計画」は、官邸のホームページに日本語と英語で掲載されている。

日本語：<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/030708f.html>

英語：http://www.kantei.go.jp/foreign/policy/titeki/kettei/020703taikou_e

(v) Center for Advanced Study and Research on Intellectual Property, University of Washington School of Law

(vi) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 234 F.3d 558 (Fed.Cir.2000) (en banc) and Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Fed.Cir., No. 95-1066, 9/26/03

(vii) 連邦取引委員会(FTC)は、米国の独立行政委員会の一つで、通商上の不正競争、不当行為の防止を取り締まる法律(独占禁止法)の施行に当る機関である。

(viii) 連邦取引委員会(FTC)報告書は、委員会のホームページに掲載されている。

<http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf>

(ix) FTC報告書には、「出願件数は年間約300,000件、過去12年間毎年10%ずつ増加し続けている。これを審査する審査官数は約3,000人である。FTC聴聞会に携わった委員の試算によれば、各出願の審査に費やされる時間は8~25時間である。」と記載されている。

訳者注) 上記の資料の他、翻訳者として下記の資料を参考にさせて戴きました。

1 高林龍(早稲田大学法学部教授)「知的財産立国の足元を見定めよ」：www.asahi.com/ad/clients/waseda/opinion/opinion23.html

2 芳川智教(早稲田大学工学部教授)「イノベーションとは一技術革新という訳は誤訳」：www.asahi.com/ad/clients/waseda/opinion/opinion58.html

3 高林龍(早稲田大学法学部教授)『「知的財産基本法案」は経済不況脱却の切り札になるか』(CAMPUS NOW, 2002年12月号, View Point)

(原稿受領 2003.12.3)

パテント誌では、論考、解説、提言など各種記事の投稿を募集しています。投稿原稿の分量は概ね10頁(20,000字)程度以内でお願いします。掲載可否はパテント編集委員会で「会誌掲載規則(内規第68号)」に基づき検討いたします。検討の結果、不掲載とさせていただくこともありますので、予めご承知ください。

パテント編集委員会 委員長 丸山 温道

お問い合わせ：日本弁理士会 広報課

TEL 03(3519)2361 FAX 03(3581)9188

E-mail XBL03564@nifty.com