

米国における特許の有効性に関連する 手続きについて



会員 伊藤 寛之

目次

1. はじめに
2. 特許の有効性を争う手段
 - 2.1 裁判所における手段
 - (1) 侵害訴訟での特許無効の主張
 - (2) 特許無効の確認訴訟
 - 2.2 USPTO における手段
 - (1) 査定系再審査
 - (2) 当事者系再審査
 - 2.3 特許の有効性を争う手段間の比較
3. 特許を防御する手段
 - 3.1 再発行
 - 3.2 査定系再審査
 - 3.3 特許を防御する手段間の比較
4. 裁判所での手続きと USPTO での手続きの調整
 - 4.1 仮想事例 1 (侵害訴訟 + 特許無効の反訴 + 査定系再審査)
 - (1) 査定系再審査の結論が先に確定した場合
 - (2) 判決が先に確定した場合
 - 4.2 仮想事例 2 (侵害訴訟 + 特許無効の反訴 + 当事者系再審査)
 - 4.3 仮想事例 3 (侵害訴訟 + 特許無効の反訴 + 再発行)
5. 結語

1. はじめに

米国では、審査官が特許出願の内容を審査し、特許要件が満たされていると判断すると、特許許可の通知がなされ、その後、出願人が特許料を納付すると特許が発行される。特許権は独占排他権であり、特許権者の許諾なくして特許発明を実施すると特許権侵害となる⁽¹⁾。特許権者は、特許権を侵害している疑いがある行為を行っている者（被疑侵害者）に対して、特許権侵害の警告を行ったり、特許権侵害の訴えを提起したりする。

被疑侵害者は、特許権侵害の根拠となる特許の有効性を争うことによって、自己の行為が特許権侵害に当たらないことを主張することを希望する。このような被疑侵害者は、どのような方法によって特許の有効性を争うことができるのであろうか。

を争うことができるのであろうか。

また、特許の有効性に疑問を持った特許権者は、特許権の範囲を減縮する等の方法によって自己の特許を防御することを希望する。このような特許権者は、どのような方法で自己の特許を防御することができるのであろうか。

米国においては、特許の有効性は裁判所と USPTO（米国特許商標局）のどちらにおいても争うことができる。また、特許権の範囲の減縮による特許の防御のための手続きは USPTO においてのみ行うことができる。従って、裁判所での手続きと USPTO での手続きが同時進行的に進められる状況が想定される。このような場合、裁判所での手続きと USPTO での手続きはどのように調整されているのであろうか。

本稿においては、まず、特許の有効性を争う手段について説明し、次に、特許を防御する手段について説明し、最後に裁判所での手続きと USPTO での手続きの調整について説明する。

2. 特許の有効性を争う手段

米国では、特許が付与された後については、USPTO は、当該特許発明が特許要件を充足しているか否かの判断を行うことについての管轄は原則として失うものとされており、特許権の権利範囲や有効性については裁判所が判断するものとされている⁽²⁾。但し、USPTO は、一定の条件下において特許の再審査を行うことが認められているので、USPTO においても特許の有効性を争うことができる⁽³⁾。

2.1 裁判所における手段

裁判所では、被疑侵害者は、侵害訴訟での特許無効の主張と、特許無効の確認訴訟において特許の有効性を争うことができる。

(1) 侵害訴訟での特許無効の主張

被疑侵害者は、侵害訴訟の被告になったとき、特許

権侵害に対する抗弁又は反訴として特許無効の主張を行うことができる。当該特許の実施権者であっても特許無効の主張をすることは妨げられない⁽⁴⁾。しかし、発明を譲渡した者が特許無効の主張をすることは禁反言 (estoppel) によって妨げられる (譲渡人禁反言, assignor estoppel)⁽⁵⁾。譲渡人禁反言は本人のみではなく、その発明を譲渡した者の関係者にも適用される⁽⁶⁾。また、当事者系再審査を請求した第三者は、その再審査において提起した又は提起しえた理由に基づく無効の主張を行うことができない⁽⁷⁾。

特許の無効は、特許法上規定されている全ての特許要件を根拠として主張することができる⁽⁸⁾。具体的には、発明が法定の主題でないこと又は有用でないこと⁽⁹⁾、新規性がないこと⁽¹⁰⁾、自明であること⁽¹¹⁾、明細書の開示要件を満たしていないこと⁽¹²⁾等に基づいて特許無効を主張することができる。特許は有効であると推定され⁽¹³⁾、この推定を覆すには特許が無効であることが明確かつ説得力のある証拠 (clear and convincing evidence) によって証明することが要求される⁽¹⁴⁾。但し、この推定規定の根拠は USPTO が特許を許可したことにあるので、USPTO が考慮していない理由に基づく特許無効の主張については、推定の根拠が薄れる⁽¹⁵⁾とされている。

裁判官による公判 (bench trial) では裁判官が特許の有効性を判断し、陪審員による公判 (jury trial) では陪審員が特許の有効性の判断の下地となる事実認定を行う。陪審員は USPTO の審査官の判断を尊重する傾向があり、陪審員が関与する訴訟では特許無効の判断を得ることは非常に難しいとの指摘がある⁽¹⁶⁾。

特許が無効であるとの判断が後の訴訟に与える影響について、最高裁は、従来、Triplett 事件において、一つの訴訟で特許が無効であると判断されても、別の者を被告とする訴訟において特許の有効性を再度争うことは妨げられないと判断した⁽¹⁷⁾。しかし、最高裁は、その後の Blonder-Tongue 事件において、以前に無効であると判断された特許の侵害の責任を追及されている者が禁反言 (estoppel) の主張をすることを排除したという点で Triplett 事件での判断を覆した⁽¹⁸⁾。この判決によって、侵害訴訟での被告は別の訴訟での無効の判断を援用することができるようになり、裁判所での無効の判断が事実上の対世効を有するようになった。但し、特許権者は、最初の訴訟において手続上、実体上、証拠上、公正な機会を有していなかったという

ことを示すことによって、最初の訴訟における無効の効果が後の訴訟に及ぶことを避けることができる⁽¹⁹⁾。

裁判所職員は、特許権侵害訴訟の提起と判決を USPTO 長官に通知し、USPTO 長官はこの通知を特許のファイルに収容する⁽²⁰⁾。従って、第三者は、特許のファイルを確認することによって、当該特許について過去又は現在進行中の訴訟の存在を知ることができる。

(2) 特許無効の確認訴訟

被疑侵害者は、特許侵害訴訟が提起されていない場合でも、特許無効の確認訴訟を提起することによって裁判所で特許の有効性を争うことができる。この確認訴訟の提起には、現実の争い (actual controversy) が存在していることが必要である⁽²¹⁾。従来、CAFC は、現実の争いが存在しているというためには、「訴訟の合理的な恐れ」 (reasonable apprehension of suit) があることを要求し、ライセンス料を支払っている実施権者は侵害訴訟を提起される恐れがないので、このような実施権者による特許無効等の確認訴訟を認めなかった⁽²²⁾。最高裁は、「訴訟の合理的な恐れ」の基準が最高裁の先例に反すると指摘した上で、実施権者はライセンス料の支払いを停止しなくても特許無効等の確認訴訟を提起できると判示した⁽²³⁾。従って、実施権者であっても、確認訴訟を提起して特許の有効性を争うことができる。

2.2 USPTO における手段

USPTO では特許の再審査によって特許の有効性を争う。再審査には第三者が基本的に関与しない査定系再審査⁽²⁴⁾と、第三者の関与が一定範囲で認められる当事者系再審査⁽²⁵⁾の2種類がある。

(1) 査定系再審査

査定系再審査は、高額で時間のかかる侵害訴訟に頼ることなく発行された特許の有効性についての疑問を解決することを可能にするために 1980 年に導入された⁽²⁶⁾。

査定系再審査は、何人も (特許権者も) いつでも請求することができる⁽²⁷⁾。再審査請求は、特許又は印刷刊行物からなる先行技術を根拠とするものに限定される。従って、明細書の開示要件違反を根拠とする請求や、on-sale bar⁽²⁸⁾などの特許又は印刷刊行物以外の先行技術を根拠とする請求は認められていない。

再審査が請求されると、USPTO の長官は、「特許性

の実質的に新たな疑問」(substantial new question of patentability)が存在するかどうかを判断し、存在する場合には再審査の開始を決定し、特許権者に通知する⁽²⁹⁾。ある統計によると再審査請求の95%が許可されている⁽³⁰⁾。USPTOが過去に考慮した先行技術に基づく再審査請求は許可されないのが通常であるが⁽³¹⁾、同一の先行技術の異なる解釈に基づく再審査請求が許可される場合もある⁽³²⁾。また、ある先行技術がUSPTOで考慮されていても二次的な引例として考慮されていた場合には、同一の先行技術に基づく再審査請求が許可される場合もある⁽³³⁾。ある先行技術に基づく特許の有効性が裁判所で過去に争われたという事実は、「特許性の実質的に新たな疑問」があるかどうかの決定には影響しない⁽³⁴⁾。

特許権者は、再審査請求を許可する旨の通知に回答して供述書面(statement)を提出し、請求人はこの供述書面に対して応答書面(reply)を提出することができる⁽³⁵⁾。請求人はこの応答書面の提出以降は手続きに関与せず、以後は、特許権者とUSPTOの間で通常の出願の審査と同様の手続きに従って再審査が行われる⁽³⁶⁾。再審査では特許の有効性は推定されないため、クレームの拒絶には証拠の優越(preponderance of the evidence)で足りる⁽³⁷⁾。

特許権者は、クレームの範囲を減縮する補正したり、新クレームを追加したりすることができるが、クレームの範囲を拡張する補正をすることはできない⁽³⁸⁾。クレームの補正は、「特許性の実質的に新たな疑問」に関連していなければならない⁽³⁹⁾。再審査の結果に対して特許権者は、審判部(Board of Patent Appeals and Interferences)に上訴することができ、さらに審判部の結論に対してCAFCに上訴することができるが、請求人は全く上訴することができない⁽⁴⁰⁾。再審査が終了すると再審査証が発行される⁽⁴¹⁾。再審査証には、特許性がないクレームの削除、特許性があるクレームの確認、及び再審査でなされた補正が記載される。

(2) 当事者系再審査

当事者系再審査は、第三者請求人の積極的な関与を認めるものであり、1999年法改正によって導入された⁽⁴²⁾。この手続きは出願日が1999年11月29日以降の特許にのみ適用される。

当事者系再審査の基本的な手続きは査定系再審査と同じであるが、当事者系再審査では、(1) 実際の利害

関係人の身元(the identity of the real party in interest)を請求書に記載する必要がある点⁽⁴³⁾、(2) 特許権者が応答書面を提出する度に、第三者請求人がコメントを提出する機会が与えられる点⁽⁴⁴⁾、(3) 当事者系再審査で特許が有効であると判断されると、第三者請求人は、以後の民事訴訟において当事者系再審査で提起した又は提起しえた理由に基づいて特許の有効性を争えなくなる点(訴訟禁反言, litigation estoppel)⁽⁴⁵⁾、(4) 当事者系再審査又は民事訴訟で特許が有効であると判断されると、第三者請求人は、当事者系再審査又は民事訴訟で提起した又は提起しえた理由に基づいて当事者系再審査を請求することができなくなる点⁽⁴⁶⁾において査定系再審査と異なっている。1999年の導入時には第三者請求人は再審査の結果に対して審判部に上訴することができたが、CAFCに上訴することはできなかった。2002年に議会は第三者請求人がCAFCに上訴できるように法改正を行った⁽⁴⁷⁾。

2.3 特許の有効性を争う手段間の比較

ある統計によると争いになった全てのクレームが無効にされた割合は、訴訟では33%であり、当事者系再審査では73%であり、査定系再審査では12%である⁽⁴⁸⁾。このような結果が出たのは弱い特許や重要でない特許が当事者系再審査で標的にされたためであるという可能性も考えられるが、数値上は、当事者系再審査での特許無効率は他の2つの手段に比べてはるかに高い。

このような結果が出た理由としては、(1) 当事者系再審査は査定系再審査に比べて第三者請求人がコメントできる機会が多いこと、(2) 再審査では有効性の推定(presumption of validity)がないので特許を無効にするためのハードルが訴訟よりも低いこと、(3) 訴訟では陪審員が特許の有効性判断における事実認定を行うのに対し、再審査では審査官が特許の有効性を判断するので、より客観的な判断が期待されることなどが考えられる。

この統計によると当事者系再審査は非常に魅力的な制度であるが、訴訟禁反言があるので当事者系再審査の請求は慎重に行う必要がある。また、訴訟禁反言の効力は実際に当事者系再審査で提起した理由のみでなく、当事者系再審査で提起しえた理由にまで及ぶので、一旦当事者系再審査を請求すると、考えられる全ての理由について争う必要がある。また、当事者系再審査

では、証拠開示手続き (discovery) を行うことができない。このため、無効主張のための資料が特許権者側にあるときに十分に無効主張ができない可能性がある。例えば、特許権者が商業的成功を理由に特許の非自明性を主張したときに、商業的成功がないことの反論を行うことが難しいという状況が想定される。

査定系再審査は、訴訟禁反言がないので当事者系再審査よりも気軽に請求できるという利点がある。また、民事訴訟で特許が有効であると判断されて敗訴した者は、同じ無効理由に基づいて、再度、当事者系再審査で特許の有効性を争うことはできないが、査定系再審査にはそのような制限はない。従って、民事訴訟で特許が有効であると判断されて敗訴した場合でも、同じ無効理由に基づいて、再度、査定系再審査で特許の有効性を争って異なる結果が得られる可能性がある⁽⁴⁹⁾。他には、査定系再審査は、当事者系再審査よりも費用が安いという利点がある (2009年1月12日の時点では、査定系再審査が\$2520、当事者系再審査が\$8800である⁽⁵⁰⁾)。2008年の請求件数は、査定系再審査が680件であり、当事者系再審査が168件である⁽⁵¹⁾。

再審査は、特許又は印刷刊行物に基づく理由のみを請求理由にすることができるので、訴訟での無効の主張よりも限定的である。従って、再審査では特許又は印刷刊行物と、それ以外の先行技術との組み合わせに基づいて特許の有効性を争うことができない。但し、このことは、当事者系再審査の訴訟禁反言を制限する方向に働くという点では当事者系再審査の請求人には有利に働くと考えられる。特許又は印刷刊行物と、それ以外の先行技術との組み合わせに基づいて特許の有効性は「提起しえた」とはいえないからである⁽⁵²⁾。

3. 特許を防御する手段

特許権者が特許を防御する手段としては、再発行と査定系再審査がある。

3.1 再発行

特許権者は、欺く意図のない誤りによって、特許の全部又は一部が実施不能又は無効である場合に、再発行出願をすることができる⁽⁵³⁾。誤りの例としては、クレームが広すぎるか狭すぎる、明細書の開示が不正確な内容を含むこと、優先権主張に誤りがあることなどが挙げられる⁽⁵⁴⁾。再発行出願は、通常の出願の審査と同様の手続きに従って再審査が行われる。新規事

項の追加は認められない。特許の発行から2年以内であればクレームの範囲を拡張することもできる。ある点においてクレームを減縮していても別の点でクレームを拡張している場合はクレームの拡張となる⁽⁵⁵⁾。一旦放棄したクレームの範囲を再取得することは認められない⁽⁵⁶⁾。

再発行特許が発行がされる際に原特許が放棄される⁽⁵⁷⁾。但し、再発行特許と原特許が実質的に同一である範囲においては再発行特許は原特許の効力を引き継ぐので、すでに発生している訴因 (cause of action) は影響を受けない。一般に、クレームの範囲を単に明確にするような補正を行っても、補正前後のクレームは実質的同一であると認められるが⁽⁵⁸⁾、先行技術を避けるためにクレームを減縮した場合は補正前後のクレームが実質的同一であると認められない⁽⁵⁹⁾。

再発行の前から行っている行為が原特許を侵害せず再発行特許を侵害する場合、中用権 (intervening right) が発生し、その行為を行っている者はその行為を継続することができる⁽⁶⁰⁾。

中用権は、通常はクレームの範囲を拡張した場合に発生するものであり、クレームの範囲を減縮した場合に中用権が発生するかどうかは明らかでない⁽⁶¹⁾。なぜなら、クレームの範囲を減縮する場合は、被疑侵害品が原特許のクレームの範囲外であったから被疑侵害品が原特許を侵害していなかったという主張はできないが、原特許が無効であったりその範囲が不明確であったりしたので被疑侵害品が原特許を侵害していなかったという主張が可能であるからである。クレームの範囲を減縮した場合でも中用権が発生し得るという解釈は、クレーム範囲の拡張が許されない再審査においても中用権の規定が準用されていることによって補強される⁽⁶²⁾。この解釈を支持するケースが存在するが⁽⁶³⁾、支持しないケースも存在する⁽⁶⁴⁾。

3.2 査定系再審査

査定系再審査は、特許権者もそれ以外の者も請求することができる。特許権者以外の者は、上述したように特許の有効性を争う手続きとして利用する。特許権者は、特許の有効性が疑わしい時に特許又は印刷刊行物を提出した上で再度の審査を受けることによって特許の信頼性を高めたり、必要な場合にはクレームの範囲を減縮したりすることによって特許の有効性を確保するために利用することができる。また、特許権者が

査定系再審査を請求すれば、第三者は同じ理由に基づいて当事者系再審査を請求することができなくなるので、特許権者は、当事者系再審査を避けるために査定系再審査を請求することが可能である⁽⁶⁵⁾。特許権者による請求とそれ以外の者による請求の割合は1:2程度である⁽⁶⁶⁾。

再審査での補正は、「特許性の実質的に新たな疑問」を提起する先行技術に関連したものに限定されるので⁽⁶⁷⁾、明細書の開示要件違反等を解消するためには利用することができない。従って、特許を防御する手段としては、査定系再審査は限られた状況においてのみ用いることができる。

3.3 特許を防御する手段間の比較

査定系再審査では請求の理由が限定されており、補正の内容も請求の理由に関連したものに限定されるのに対し、再発行にはそのような限定はないので、再発行は、査定系再審査よりも特許の防御手段として一般的に用いることができる。但し、再発行では、「特許の全部又は一部が実施不能又は無効」であることを特許権者が宣言する必要がある。この宣言が後の訴訟において何らかの悪影響を及ぼさないとは言い切れない⁽⁶⁸⁾。これに対して、査定系再審査の場合は、そのような宣言は必要なく、提出した特許又は文献が「特許性の実質的に新たな疑問」を提起するかどうかは、USPTOの長官が判断する。従って、後の訴訟への影響を考慮すると、査定系再審査での補正によって治癒できるような瑕疵が存在するような場合には、査定系再審査での補正を選択することが好ましいと思われる。

4. 裁判所での手続きと USPTO での手続きの調整

上記の通り、特許の有効性は裁判所と USPTO のどちらにおいても争うことができる。また、特許権の範囲の減縮による特許の防御のための手続きは USPTO においてのみ行うことができる。従って、裁判所での手続きと USPTO での手続きが同時進行的に進められる状況が想定される。以下、裁判所での手続きと USPTO での手続きの調整がどのように行われるのかについて検討する。

4.1 仮想事例 1 (侵害訴訟+特許無効の反訴+査定系再審査)

仮想事例 1 として、特許権侵害の訴訟において被疑

侵害者が特許無効の反訴を行い、さらに USPTO に査定系再審査を請求する場合を考える。

このような場合、裁判所での手続きと USPTO での手続きの調整がなければ、裁判所において特許有効かつ侵害の判決が出た後に USPTO で特許性無しとの判断が出されたり、再審査の過程で特許のクレームの内容が変更されたりといった問題が生じ得る。

考えられる調整方法の一つとして、裁判の結論が出るまで USPTO での査定系再審査を停止 (stay) し、特許の有効性を裁判所のみで争わせる方法が考えられる。しかし、CAFC は、査定系再審査は特急 (special dispatch) で審査されると特許法に規定されている等の理由から USPTO が査定系再審査を停止することはできないと判断した⁽⁶⁹⁾。従って、このような方法での調整は行われない。

別の調整方法は、査定系再審査の結論が出るまで裁判所が訴訟を停止する方法である。裁判所は裁量で訴訟を停止することができ、その判断に対しては基本的に上訴することができない⁽⁷⁰⁾。訴訟の停止に積極的な地裁もあれば、訴訟遅延を懸念して訴訟の停止に積極的でない地裁もある⁽⁷¹⁾。一般的な傾向として、証拠開示手続きや公判前準備 (pretrial preparation) の前に訴訟の停止が請求された場合は認められやすく、請求が遅くなるほど認められにくいと言える。

訴訟が停止された場合、査定系再審査が終了した後に、再審査証に示された内容のクレームに基づいて訴訟手続きが進められる。被疑侵害者には中用権が発生する可能性がある。査定系再審査には訴訟禁反言がないので、被疑侵害者は査定系再審査と同じ理由に基づいて特許の有効性を訴訟で争うことも一応は可能である。

訴訟が停止されない場合、裁判所での手続きと USPTO での手続きは独立して進められる。従って、査定系再審査の結論が先に確定する場合と、判決が先に確定する場合とが考えられる。

(1) 査定系再審査の結論が先に確定した場合

特許の内容に変更がない場合は訴訟は何の影響も受けずに継続される。クレームの範囲が減縮されたりクレームが削除されたりすることによって特許の内容が変更された場合、裁判所がそれまで審理を行ってきた前提が変更されたことになるので、地裁の段階であれば証拠開示手続きや公判のやり直しが生じたり、CAFC の段階では地裁への差し戻しが行われると考え

られる。

(2) 判決が先に確定した場合

判決中で特許が有効であると判断されると査定系再審査は、何の影響も受けずに継続される。判決中で無効であると判断されたクレームは査定系再審査の考慮から外される⁽⁷²⁾。判決中で特許が有効であると判断されて特許権侵害が認定され、その後、査定系再審査において特許権侵害の基礎となったクレームが削除された場合は確定判決にはどのような影響が及ぶであろうか。CAFCは、非先例意見 (nonprecedential opinion) において、「特許性無しという再審査の結論が裁判所で支持されれば、差止請求は直ちに効力を失う。さらに、特許性無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ということを意味するのであれば、損害賠償も除外されるであろう。」⁽⁷³⁾と述べ、査定系再審査の結論が差止請求や損害賠償に影響を与えると述べた。しかし、この判断は、永久差止の停止と損害賠償手続きの停止の請求を棄却した地裁判決を破棄するために行ったものであり、査定系再審査の結論が確定判決に与える影響について述べたものではない。査定系再審査の結論が確定判決を覆す効力を有しているのかどうかは未解決の問題である⁽⁷⁴⁾。

4.2 仮想事例 2 (侵害訴訟+特許無効の反訴+当事者系再審査)

仮想事例 2 として、特許権侵害の訴訟において被疑侵害者が特許無効の反訴を行い、さらに USPTO に当事者系再審査を請求する場合を考える。

査定系再審査とは異なり、USPTO の長官は、当事者系再審査を訴訟が終わるまで停止する権限を有している。この差異は、査定系再審査については“all reexamination proceedings ... will be conducted will special dispatch within the Office”と規定されているのに対し⁽⁷⁵⁾、当事者系再審査では“Unless otherwise provided by the Director for good cause, all inter partes reexamination proceedings ... will be conducted will special dispatch within the Office.”と規定されていて⁽⁷⁶⁾、USPTO の長官の裁量が認められているためである。従って、USPTO の長官は、訴訟の結論が出るまで当事者系再審査を停止することができる。そして、判決中で無効であると判断されたクレームは当事者系再審査の考慮から外され⁽⁷⁷⁾、有効であると判断されたクレームについては当事者系再審査を継続することがで

きないので⁽⁷⁸⁾、結局、何れにしても当事者系再審査は継続されない。

裁判所は当事者系再審査の結論が出るまで訴訟手続きを停止することができる。訴訟が停止された場合、当事者系再審査が終了した後に、再審査証に示された内容のクレームに基づいて訴訟手続きが進められる。被疑侵害者には中用権が発生する場合がある。当事者系再審査には訴訟禁反言があるので、被疑侵害者は当事者系再審査で提起した又は提起しえた理由に基づいて特許の有効性を訴訟で争うことはできない。

訴訟が停止されない場合、裁判所での手続きと USPTO での手続きは独立して進められる。当事者系再審査の結論が先に確定する場合と、判決が先に確定する場合とが考えられるが、前者の場合は、訴訟を停止した場合と同じ結論になり、後者の場合は、当事者系再審査を停止した場合と同じ結論になる。

4.3 仮想事例 3 (侵害訴訟+特許無効の反訴+再発行)

仮想事例 3 では、被疑侵害者による特許無効の反訴によって特許が無効にされる恐れを抱いた特許権者が再発行出願をする場合を考える。

USPTO は、侵害訴訟と再発行出願とが同時に発生した場合には、原則として再発行出願の審理を停止することにし、(A) 訴訟が停止されている場合、(B) 訴訟が既に終了した場合、(C) 訴訟と再発行出願との間に重なる争点が存在しない場合、(D) 出願がそのときに審査されることを出願人が希望している場合には、再発行出願を停止しないこととしている⁽⁷⁹⁾。また、査定系再審査手続きは停止することができないので、再発行出願と査定系再審査手続きが併合されている場合には再発行出願は停止されない。訴訟の終了後に再発行出願の審理が再開される。再発行出願は裁判所で無効であると判断された特許に対しても請求できるので⁽⁸⁰⁾、問題となっているクレームが判決文中で無効であると判断された場合でも再発行出願の審査は継続される。但し、特許が再発行されても、再発行特許のクレームは原特許のクレームと実質的同一であるとは言えないので、被疑侵害者の再発行前の行為に対して責任を問えず、また、被疑侵害者には中用権が発生する可能性があり、その場合には、被疑侵害者の再発行後の行為に対しても責任を問えない。

再発行出願が係属しているとき、多くの裁判所は、

訴訟手続きの進行を停止する⁽⁸¹⁾。この場合、USPTOは再発行出願を最優先で処理する⁽⁸²⁾。特許が再発行されると、再発行特許で裁判所での手続きが進められる。この場合でも、上記と同様に、再発行前後のクレームが実質的同一でない場合は被疑侵害者の再発行前の行為に対して責任を問えず、また、被疑侵害者に中用権が発生する場合には被疑侵害者の再発行後の行為に対しても責任を問えない。

5. 結語

最後に特に強調しておきたい点についてまとめる。

米国では裁判所とUSPTOのどちらにおいても特許の有効性を争うことができる。裁判所とUSPTOとで大きく異なるのは、(1)裁判所では陪審員が有効性判断に関与するが、USPTOでは審査官が有効性判断を行う点、(2)裁判所では特許が有効であると推定されるが、USPTOではそのような推定が働かない点、(3)裁判所ではあらゆる無効理由に基づいて特許の有効性を争えるが、USPTOでは特許又は印刷刊行物に基づく無効理由に限定されている点である。また、当事者系再審査で負けると当事者系再審査で提起した又は提起しえた理由に基づいて、裁判所で無効の主張ができなくなる点について注意したい。以上の点を特に考慮して、特許の有効性を争う手段を検討すべきであろう。

また、再発行と査定系再審査については、クレームの範囲を減縮した場合でも、再発行や再審査前の行為に対する権利行使が妨げられたり、中用権が発生して再発行や再審査後の行為に対する権利行使が妨げられる可能性がある点に留意したい。特に、被疑侵害品が減縮前のクレームと減縮後のクレームのどちらにも含まれている場合であっても、権利行使が制限される場合がある点に留意すべきである。そして、米国の再発行や査定系再審査によって特許を訂正する行為はリスクを伴うものであると認識し、特許の訂正を行わなくていいように明細書中の各特徴部分についてのクレームを漏れなく作成しておくべきであろう。

以上

注

(1)特許法 271 条。

(2) Donald S. Chisum, *Chisum on Patents* § 11. 07.

(3)特許法 301-307 条, 311-318 条。

(4) *Lear, Inc. v. Adkins*, 395 U.S. 653, 670 (1969) (“Licensees

may often be the only individuals with enough economic incentive to challenge the patentability of an inventor’s discovery. If they are muzzled, the public may continually be required to pay tribute to would-be monopolists without need or justification”).

(5) *Diamond Scientific Co. v. Ambico, Inc.*, 848 F.2d 1220, 1227 (Fed. Cir. 1988) (“[T] he public policy behind the doctrine of assignor estoppel prevents these [assignors] from challenging the validity of the patents in issue”).

(6) *Shamrock Tech., Inc. v. Medical Sterilization, Inc.*, 903 F.2d 789, 792 (Fed. Cir. 1990) (“Those in privity with the assignor partake of that balance; hence, extension of the estoppel to those in privity is justified”).

(7)特許法 315 条 (c)。

(8)特許法 282 条。

(9)特許法 101 条。

(10)特許法 102 条。

(11)特許法 103 条。

(12)特許法 112 条。

(13)特許法 282 条。

(14) *Kegel Company, Inc. v. AMF Bowling, Inc.*, 127 F.3d 1420, 1429 (Fed. Cir. 1997) (“Invalidity must be established by facts supported by clear and convincing evidence.”).

(15) *KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc.*, 127 S.Ct. 1727, 1745 (2007) (“We nevertheless think it appropriate to note that the rationale underlying the presumption that the PTO, in its expertise, has approved the claim seems much diminished here”).

(16) *Kimberly A. Moore et. al. Patent Litigation And Strategy Third Edition* 498-499 (Thomson West 2008).

(17) *Triplett v. Lowell*, 297 U.S. 638, 642 (1936) (“Neither reason nor authority supports the contention that an adjudication adverse to any or all the claims of a patent precludes another suit upon the same claims against a different defendant”).

(18) *Blonder-Tongue Laboratories, Inc. v. University of Illinois Foundation*, 402 U.S. 313, 350 (1971) (“[W] e conclude that *Triplett* should be overruled to the extent it foreclose a plea of estoppel by one facing a charge of infringement of a patent that has once been declared invalid”).

(19) *Id.* at 333 (“[T] he patentee [] must be permitted

- to demonstrate, if he can, that he did not have a fair opportunity procedurally, substantively and evidentially to pursue his claim the first time.”).
- (20) 特許法 290 条。
- (21) 28 U.S.C. § 2201.
- (22) *MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.*, 427 F.3d 958, 964 (Fed. Cir. 2005).
- (23) *MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.*, 549 U.S. 118, FN 11 (2007).
- (24) 特許法 301-307 条。
- (25) 特許法 311-318 条。
- (26) H.R. REP. 96-1307 (I) at 3-4.
- (27) 特許法 302 条。
- (28) 出願日の 1 年以上前に特許製品を販売した事実に基づく拒絶理由 (特許法 102 条 (b))。
- (29) 特許法 303-304 条。
- (30) Dennis Crouch, *Ex Parte Reexamination Statistics I*, Jun 5, 2008, Patently-O Blog, <http://www.patentlyo.com/patent/2008/06/inter-partes-re.html>.
- (31) Donald S. Chisum, *Chisum on Patents* § 11.07 [4] [c] [iii].
- (32) *Ex parte Chicago Rawhide Mfg. Co.*, 226 USPQ 438 (Bd. Pat. App. 1984).
- (33) *In re Swanson*, 540 F.3d 1368, 1381 (Fed. Cir. 2008).
- (34) *Id.* at 1376.
- (35) 特許法 304 条。
- (36) 特許法 305 条。
- (37) *Ethicon, Inc. v. Quigg*, 849 F.2d 1422, 1427 (Fed. Cir. 1988) (“In a reexamination proceeding, on the other hand, there is no presumption of validity and the focus of the reexamination returns essentially to that present in an initial examination at which a preponderance of the evidence must show nonpatentability before the PTO may reject the claims of a patent application”).
- (38) 特許法 305 条。
- (39) *In re Freeman*, 30 F.3d 1459, 1468 (Fed. Cir. 1994) (“the ability of a patentee to amend claims during reexamination must be seen in light of the fundamental purpose of reexamination—the determination of validity in light of a substantial new question of patentability. Thus, amendment of claims during reexamination is limited to amendment in light of prior art raising a substantial new question of patentability.”).
- (40) 特許法 306 条。
- (41) 特許法 307 条。
- (42) Donald S. Chisum, *Chisum on Patents* § 11.07 [4] [g].
- (43) 特許法 311 条 (b) (1)。
- (44) 特許法 314 条 (b) (2)。
- (45) 特許法 315 条 (c)。
- (46) 特許法 317 条 (b)。
- (47) Donald S. Chisum, *Chisum on Patents* § 11.07 [4] [g]: 特許法 315 条 (b)。
- (48) Andrew S. Baluch et. al., *The Surprising Efficacy of Inter Partes Reexaminations*, Aug 22, 2008, Patently-O Blog, <http://www.patentlyo.com/patent/2008/08/the-surprising.html>.
- (49) *Ethicon*, 849 F.2d at 1428-1429 (“[I]f the district court determines a patent is not invalid, the PTO should continue its reexamination because, of course, the two forums have different standards of proof for determining invalidity”).
- (50) The USPTO, *FY 2009 FEE SCHEDULE*.
- (51) The USPTO, *Reexamination Statistics*, <http://www.uspto.gov/web/patents/cru.html>.
- (52) 例 : *Acco Brands, Inc. v. PC Guardian Anti-Theft Products, Inc.*, 2008 WL 5114327, 6 (N.D.Cal., 2008) (“Defendant contends that it could not have submitted the physical computer to the PTO because, as described above, parties may disclose only “patents or printed publications” during reexamination. Plaintiff does not rebut defendant’s contention that it could not have submitted the physical computer to the PTO”).
- (53) 特許法 251 条。
- (54) MPEP 1402 (Last revision July 2008).
- (55) *Tillotson Ltd. v. Walbro Corp.*, 831 F.2d 1033, 1037 n.2 (Fed. Cir. 1987) (“A reissue claim that is broader in any respect is considered to be broader than the original claims even though it may be narrower in other respects.”).
- (56) *Mentor Corp. v. Coloplast, Inc.*, 998 F.2d 992, 995 (Fed. Cir. 1993) (“The recapture rule bars the patentee from acquiring, through reissue, claims that are of the same or of broader scope than those claims that were cancelled from the original application”).
- (57) 特許法 252 条。
- (58) Donald S. Chisum, *Chisum on Patents* § 15.05 [4].

- (59) Bloom Eng'g Co. v. North Am. Mfg. Co., 129 F.3d 1247, 1251 (Fed. Cir. 1997) (“The British patent was newly cited prior art, and the claims were narrowed and limited in view of that patent. The district court correctly viewed this as a substantive change in claim scope.”).
- (60) 特許法 252 条。
- (61) Donald S. Chisum, Chisumon Patents § 15.05 [4].
- (62) 特許法 307 条 (b), 316 条 (b)。
- (63) Wayne-Gossard Corp. v. Moretz Hosiery Mills, Inc., 539 F.2d 986, 990 (4th Cir. 1976) (“Moretz contends that it does run to narrowed reissues, while Wayne-Gossard denies it such play, contending that it pertains only to broadened reissues. This court holds for Moretz here.” An expository essay of P.J. Federico is cited as a support, stating “The question of intervening rights can only arise when the only claims infringed are claims of the reissued patent which were not in the original patent. ... This test not only applies in the case of broadened reissues, but it extends the protection of intervening rights to so-called narrowed reissues which marks another departure from the case law. Assume an original patent with a broad claim which might have been infringed in terms, and a reissue which omits this broad claim and contains a new narrower claim which is infringed by the intervenor, he will be protected under the statute since he does not infringe a repeated original claim”).
- (64) Mendenhall v. Astec Industries Inc., 13 USPQ2d 1913, 1948 (E.D. Tenn. 1988), aff'd, 887 F.2d 1094, 13 USPQ2d 1956 (Fed. Cir. 1989) (unpublished) (“The defense of intervening rights is unavailable when claims of a reissue patent are narrowed, rather than broadened.”).
- (65) MPEP 2640 (“if the subsequent request includes the art which raised a substantial new question in the earlier pending reexamination, then reexamination should be ordered only if the art cited raises a substantial new question of patentability which is different from that raised in the earlier pending reexamination.”).
- (66) The USPTO, *Ex Parte Reexamination Filing Data - December 31, 2008*, http://www.uspto.gov/web/patents/documents/ex_parte.pdf.
- (67) In re Freeman, 30 F.3d 1459, 1468 (Fed. Cir. 1994) (“the ability of a patentee to amend claims during reexamination must be seen in light of the fundamental purpose of reexamination—the determination of validity in light of a substantial new question of patentability. Thus, amendment of claims during reexamination is limited to amendment in light of prior art raising a substantial new question of patentability”)
- (68) Kimberly A. Moore et. al. Patent Litigation And Strategy Third Edition 894 (Thomson West 2008).
- (69) 特許法 305 条 ; *Ethicon*, 849 F.2d at 1422, 1426 (“Whatever else special dispatch means, it does not admit of an indefinite suspension of reexamination proceedings pending conclusion of litigation.”).
- (70) Donald S. Chisum, Chisumon Patents § 11.07 [4] [d] [iv] [B].
- (71) Donald S. Chisum, Chisumon Patents § 11.07 [4] [d] [iv] [C].
- (72) *Ethicon*, 849 F.2d at 1422, 1429 (“To the extent MPEP § 2286 states that the PTO is bound by a court’s decision upholding a patent’s validity, it is incorrect. On the other hand, if a court find a patent invalid, and that decision is either upheld on appeal or not appealed, the PTO may discontinue its reexamination.”); MPEP 2259 (“Since claims finally held invalid by a Federal Court, after all appeals, will be withdrawn from consideration and not reexamined during a reexamination proceeding”).
- (73) Standard Havens Products Inc. v. Gencor Industries Inc., 996 F.2d 1236 (Fed. Cir. 1993) (“The district court incorrectly concluded that the reexamination decision can have no effect on this infringement suit even if the reexamination decision becomes final. As a matter of law, however, and as both parties agree, if the reexamination decision of unpatentability is upheld in the court action under 35 U.S.C. 145 (1988), the injunction would thereby immediately become inoperative. In addition, if a final decision of unpatentability means the patent was void *ab initio*, then damages would also be precluded.”) (nonprecedential).
- (74) Betsy Johnson, *Plugging The Holes In The Ex Parte Reexamination Statute: Preventing A Second Bite At The Apple For A Patent Infringer*, 55 Cath. U. L. Rev. 305, 332 (2005) (“The Federal Circuit in Standard Havens did not answer the question presented here—whether an adjudicated infringer may seek a second bite at the apple

by requesting an ex parte reexamination of the patent-in-suit at the PTO, hoping for a nullification of the final judgment of the district court.”).

(75) 特許法 305 条

(76) 特許法 314 条 (c) ; 特許規則 1.987 (“If a patent in the process of inter partes reexamination is or becomes involved in litigation, the Director shall determine whether or not to suspend the inter partes reexamination proceeding.”) ; MPEP 2686.04 III.

(77) MPEP 2686.04 IV.

(78) 特許法 317 条 (b) ; MPEP 2686.04 II (B).

(79) MPEP 1442.02.

(80) 以下のブログの記事を参照。Peter Loftus, *Pfizer's Lipitor Patent Reissue Rejected*, August 16, 2007, Wall Street Journal, <http://online.wsj.com/article/SB118730255664700229.html> (reporting that First Office Action was issued to a reissue application of an once-invalidated patent.) ; Aaron F. Barkoff, *Pfizer: Lipitor*

Reissue Patent Application Rejected, August 20, 2007, SEEKING ALPHA, <http://seekingalpha.com/article/45028-pfizer-lipitor-reissue-patent-application-rejected>.

(81) *Gilbreth International Corp. v. Lionel Leisure, Inc.*, 208 U.S.P.Q. (BNA) 890, 5, n1 (E.d. Pa. 1980) (“Stays of limited duration have been granted by several federal courts during the pendency of reissue applications.” “Statistics released by the Patent Office show that federal district courts have issued stays in forty-four (44) actions where a reissue application was made to the Patent Office, but that in only ten (10) such actions have stays not been granted. U.S. Patent and Trademark Office, Sampling of Court Orders and Denials of “Stays” of Litigation Pending PTO Consideration of Reissue Patent Applications (August 19, 1980).”).

(82) MPEP 1442.03.

(原稿受領 2009. 5. 12)

