Kobe University Repository : Kernel

PDF issue: 2025-05-21

特許制度ー米国における制度論的研究の我が国への適用に関する試みー

大塚，理彦

(Degree)
博士（法学）

(Date of Degree)
2012-09-25

(Date of Publication)
2012-10-05

(Resource Type)
doctoral thesis

(Report Number)
甲5664

(URL)
https://hdl.handle.net/20.500.14094/D1005664

※ 当コンテンツは神戸大学の学術成果です。無断複製・不正使用等を禁じます。著作権法で認められている範囲内で、適切にご利用ください。

博士学位論文

特許制度

－米国における制度論的研究の我が国への適用に関する試み－

神戸大学大学院法学研究科

専　　攻：　理　論　法　学
指導教授：　島 並　良　教授
学籍番号：　０７１Ｊ１０２Ｊ
氏　　名：　大　塚　理　彦
提出年月日：　平成２４年７月１０日

論文要旨

米国においては、特許制度の危機や特許制度の破綻のように深刻な議論がされる一方、我が国においては、特許制度のさらなる洗練が議論されている。このような問題意識の相違は米国と我が国の特許制度をとりまく法的・社会的背景の相違に起因するものの、本質的な要因である特許の質の低下と特許権の数の増大は米国と我が国に共通するものと考えられる。

このような問題を検討する場合には、特許制度全体を見据えた議論が必須となるが、米国においては、近年、特許制度の制度論的研究が注目されており、中でも Dan L. Burk と Mark A. Lemley による研究は、産業分野ごとに特許法に内在する政策レバーを調整することによって問題の解決を図ることができるとするものであって、他の制度論的研究とは一線を画す。

そこで、本稿においては、まず、米国の特許制度に対する問題意識を各種機関の報告書、司法の判断、特許法の改正という事実と学説の状況に基づいて明らかにした。

次に、Dan L. Burk と Mark A. Lemley による従来の学説の理解に基づいて、研究開発投資の額が高く特許混雑度の高い産業分野における特許混雑度を低下させるという施策を導出し、彼らの例示する政策レバーの中からこの施策に関連するものをとりあげた。

その上で、彼らの例示する政策レバーの中でも、当業者の水準という政策レバーは、彼らが主張するように産業分野ごとに調整するという性質のものではなく、産業分野ごとに適切に認定されるべきものであって、先行技術とともに特許制度の基本原理である非自明性要件または進歩性要件を構成するということを論じた。

一方で、我が国の裁判所による進歩性要件に関する判断をふりかえると、ここ数年、当業者の水準という政策レバーを低く調整する裁判例が多く見受けられることを示した。

最後に、当業者の水準を政策レバーとして産業分野ごとに調整するのではなく、当業者の水準を産業分野ごとに適切に認定することによって、特許の質の低下と特許権の数の増大という要因に解決の方向性を与えることができることを、特許無効の抗弁に関する議論をとりあげることにより示した。

目次

序章　はじめに 1
　第 1 節　日米の問題意識 1
　第 2 節　我が国の状況 3
　第 3 節　本稿の構成 4
第 1 章　米国の状況 6
　第 1 節　問題の認識 6
　第 2 節　各種機関の報告書 7
　第 3 節　司法の判断 12
　第 4 節　米国特許法改正 18
　第 5 節　学説の状況 19
　第 6 節　小括 24
第 2 章　制度論的研究の検討 27
　第 1 節　プロパテント政策 27
　第 2 節　産業分野のプロット 29
　第 3 節　本稿の焦点 32
　第 4 節　対照的な二つの産業分野 34
　第 5 節　政策レバーの検討(1) 36
　第 6 節　政策レバーの検討(2) 39
　第 7 節　小括 46
第 3 章　我が国における進歩性の判断 47
　第 1 節　米国と我が国の特許制度をとりまく法的・社会的背景 47
　第 2 節　特許庁による進歩性の判断の実務 49
　第 3 節　我が国における裁判例(審決取消訴訟) 54
　第 4 節　我が国における裁判例(特許権侵害訴訟) 61
　第 5 節　小括 69
第 4 章　米国における制度論的研究の我が国への適用 71
　第 1 節　従来の学説の整理からえられる知見 71

第 2 節　進歩性要件 73
第 3 節　当業者の水準の認定 74
第 4 節　特許制度 76
第 5 節　問題解決の一例 77
第 6 節　小括 79
終章　おわりに 81
第 1 節　本稿をふりかえって 81
第 2 節　残された課題 82

詳細目次

序章　はじめに 1
第 1 節　日米の問題意識 1
表 1.　日米の問題意識の相違が生じる理由 2
第 2 節　我が国の状況 3
第 3 節　本稿の構成 4
第 1 章　米国の状況 6
第 1 節　問題の認識 6
第 2 節　各種機関の報告書 7
1.　FTC 報告書(2003 年) 7
2.　NAS 報告書(2003 年) 8
3.　NAS 報告書(2004 年) 9
4.　FTC 報告書(2011 年) 11
第 3 節　司法の判断 12
1.　eBay 事件 12
2.　KSR 事件 13
3.　Microsoft 事件 15
4.　Quanta Computer 事件 16
5.　Bilski 事件 17
第 4 節　米国特許法改正 18
第 5 節　学説の状況 19
1.　従来の学説と産業分野 20
2.　政策レバー 21
表 2.　既存の政策レバー(1) 22
表 3.　既存の政策レバー(2) 23
表 4.　潜在的な政策レバー 24
第 6 節　小括 24
第 2 章　制度論的研究の検討 27

第 1 節　プロパテント政策 27
第 2 節　産業分野のプロット 29
表 5.　従来の学説とそれが適合する産業分野 29
図 1.　産業分野の分布を示す図 31
第 3 節　本稿の焦点 32
第 4 節　対照的な二つの産業分野 34
表 6.　エレクトロニクスの産業分野と医薬品の産業分野の特徴の比較 35
第 5 節　政策レバーの検討(1) 36
1.　本稿においてとりあげない政策レバー 37
2.　本稿においてとりあげる政策レバー 38
第 6 節　政策レバーの検討(2) 39
図 2.　本稿においてとりあげる政策レバーの筆者による整理を示す図 40
1.　当業者の水準という政策レバー 40
図 3.　進歩性の概念を示す図 42
2.　本稿においてとりあげるその他の政策レバー 43
第 7 節　小括 46
第 3 章　我が国における進歩性の判断 47
第 1 節　米国と我が国の特許制度をとりまく法的・社会的背景 47
1.　損害賠償制度 47
2.　包括的クロスライセンス契約 48
第 2 節　特許庁による進歩性の判断の実務 49
1.　認定された相違点が他の引用文献に記載されている場合 50
2.　認定された相違点が他の引用文献に記載されていない場合 52
表 7.　拒絶理由通知に対する特許出願人の対応 53
図 4.　進歩性の判断手順例を示す図 54
第 3 節　我が国における裁判例(審決取消訴訟) 54
1.　主引用文献または他の引用文献中の示唆 55
2.　課題の共通性 57
3.　動機付け 58
4.　引用文献に記載された発明の認定 59

第 4 節　我が国における裁判例(特許権侵害訴訟)..... 61
表 8.　知財高裁が下した特許権侵害訴訟に関する裁判例の内訳..... 61
1.　平成 21 年の裁判例 62
図 5.　想定される番号の作成処理ルーチンを示すフローチャート 63
2.　平成 22 年の裁判例 64
図 6.　建入れ直し装置..... 66
3.　平成 23 年の裁判例 67
第 5 節　小括..... 69
第 4 章　米国における制度論的研究の我が国への適用 71
第 1 節　従来の学説の整理からえられる知見..... 71
第 2 節　進歩性要件..... 73
第 3 節　当業者の水準の認定..... 74
第 4 節　特許制度 76
表 9.　権利付与と権利行使の難易の組合せ..... 76
第 5 節　問題解決の一例..... 77
第 6 節　小括..... 79
終章　おわりに..... 81
第 1 節　本稿をふりかえって 81
第 2 節　残された課題 82

序章　はじめに

第１節　日米の問題意識

訴訟費用高騰の問題、アンチコモンズの問題、特許の藪の問題など、米国の特許制度に関して現れる問題の要因は、特許権の数の増大とそれに伴う特許の質の低下にあると考えられている[1]。

一方、我が国における特許制度の法制的な課題は、活用の促進、紛争の効率的・適正な解決、権利者の適切な保護、ユーザーの利便性向上であるとされている[2]。

このように、米国と我が国の特許制度に対する問題意識は極めて対照的である。すなわち、米国においては、特許制度の危機であるとか特許制度の破綻が取りざたされる一方[3]、我が国においては、特許制度は概ね正常に機能していることを前提に、制度のさらなる洗練を目指そうとしている。

しかしながら、我が国は、米国の後を追うようにしてプロパテント政策を推進してきたのであって[4]、特許の質の低下はひとまずおくとしても、特許権の数の増大[5]に起因する問題は米国と同様に我が国においても生じるはずであると考えるのが素直な見方ではなかろうか。

それにもかかわらず、我が国において特許制度の機能不全が問題にされないのは、米

---

[1] Federal Trade Commission, To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy (2003). http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf.
Wesley M. Cohen and Stephen A. Merrill, Editors, Patents in the Knowledge-Based Economy, The National Academies Press (2003). http://www.nap.edu/catalog/10770.html.
Stephen A. Merrill, Richard C. Levin, and Mark B. Myers, Editors, A Patent System for the 21st Century, The National Academies Press (2004). http://www.nap.edu/catalog/10976.html.
Federal Trade Commission, The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies with Competition (2011). http://www.ftc.gov/os/2011/03/110307patentreport.pdf.

[2] 特許制度研究会「特許制度に関する論点整理について」(2009 年)。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/pdf/tokkyoseidokenkyu/houkokusyo.pdf.
産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会「特許制度に関する法制的な課題について」(2011 年)。http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/pdf/tokkyo_housei_kadai/houkoku.pdf.

[3] James Bessen and Michael J. Meurer, Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk, Princeton University Press (2008).
Michele Boldrin, David K. Levine, Against Intellectual Monopoly, Cambridge University Press (2010). 邦訳はミケーレ・ボルドリン、デヴィッド・K・レヴァイン著、山形浩生、守岡桜訳『「反」知的独占：特許と著作権の経済学』(NTT 出版・2010 年)。

[4] 小泉元内閣総理大臣による知的財産立国宣言(2002 年)に続く取組みについて、内閣官房知的財産戦略推進事務局編『知財立国への道』(ぎょうせい・2003 年)。

[5] 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会「最適な特許審査に向けた特許制度の在り方について 中間取りまとめ(案)」(2002 年) 6 頁。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/shingikai/sangyou_kouzou.htm.

国と異なり高額な損害賠償が認められる余地がなく[6]、特許権者の勝訴率も低い[7]ため特許権の濫用的訴訟提起が少なく、また、特に、エレクトロニクス産業に属する企業間には包括的クロスライセンス契約が行き渡っているので[8]、アンチコモンズの問題、特許の藪の問題が生じにくいからであると考えられる[9]。

表 1.　日米の問題意識の相違が生じる理由

米国(問題)←	←米国(要因)→	→日本(固有事情)→	→日本(問題)
訴訟費用高騰	特許の質の低下	高額損害賠償不可	侵害抑止力低下
		特許権者低勝訴率	訴訟提起躊躇
アンチコモンズ	特許権の数の増大	包括的クロスライセンス契約	競争の排除
特許の藪			

表 1 は日米の問題意識の相違が生じる理由を示す表である。表 1 に示すように、我が国においては「日本(固有事情)」列に記載した我が国の固有事情によって「米国(問題)」列に記載した問題は生じにくく、そのため、表面上、特許制度は正常に機能しているようにみえる。したがって、制度のさらなる洗練が議論されるのであるが、その陰で「日本(問題)」列に記載した問題が看過されている。そして、「日本(問題)」列に記載した問題の要因は「侵害抑止力低下」を除き[10]、「米国(要因)」列に記載した要因と同じ淵源に

[6] 米国には故意侵害に基づく懲罰的損害賠償制度が存在する。我が国においては認められないことについて、最判平成 9 年 7 月 11 日民集 51 巻 6 号 2573 頁〔萬世工業米国における懲罰的損害賠償判決の執行判決請求事件〕。

[7] 2001 年から 2007 年にかけて、米国の特許権侵害訴訟における特許権者の勝訴率は約 40%であり、我が国の特許権侵害訴訟における特許権者の勝訴率は約 20%である。財団法人知的財産研究所「産業の発達を阻害する可能性のある権利行使への対応策に関する調査研究報告書」(2009 年) 4 頁。http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/200200all.pdf.
特許第 2 委員会第 4 小委員会「特許権者勝訴判決に基づく考察」知財管理 60 巻 1 号(2010 年) 71 頁。
相澤英孝「危機を迎えている特許制度－特許出願の急激な減少－」L&T No.47 (2010 年) 22 頁。

[8] 財団法人知的財産研究所「知的財産に関するライセンス契約の適切な保護の調査研究報告書」(2004 年) 7 頁。
帝国データバンク「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書」(2010 年) 78 頁。http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2009_06.pdf.

[9] 岡田羊祐、大西宏一郎「特許侵害訴訟・知的財産費用と『特許の藪』－『特許の藪』は深刻な問題なのか－」財団法人知的財産研究所編『特許の経営・経済分析』(雄松堂・2007 年) 179 頁。

[10] 特許権による侵害行為の「抑止力低下」は、我が国において高額な損害賠償が認められないということに加えて「特許の質の低下」によるところも大きいと考えられるが、米国においては特許の有効性の推定規定(米国特許法 282 条)が特許権の濫用的訴訟提起を助長するのに対して、我が国においてはそのような規定は存在せず、特許権の濫用的訴訟提起も大きな問題とはされていないので表 1 のように整理した。「特許の質の低下」は、米国においては特許権の濫用的訴訟提起につながるのに対して、我が国においては「特許権者低勝訴率」という我が国の固有事情を通して「訴訟提起躊躇」という米国とはまったく反対の形になって現れる。

出るものである。

すなわち、特許の質の低下による特許権者の低勝訴率[11]は、特許権者による正当な権利行使さえも躊躇させ、また、包括的クロスライセンス契約は、特許権の数の増大による弊害を解消する一方で、国内企業間の健全な競争を阻害していると考えられる。

第 2 節　我が国の状況

ここで、我が国の状況について簡単にふれておくこととする。我が国においても、特許制度に関する問題はさまざまに論じられている。しかしながら、米国における議論のように、特許制度の危機や特許制度の破綻に警鐘を鳴らすものではない。我が国における議論は、特許制度が正常に機能していることを前提に、特許権の活用、紛争の効率的解決、権利者の保護、特許制度の利便性向上といった特許制度全体を構成する個別制度の最適化を目指すものが中心である。

我が国の特許制度に関する近年の報告書[12]は、特許権の活用、紛争の効率的解決、権利者の保護、特許制度の利便性向上などを対象としたものであった。また、我が国の最高裁は、発明者の保護[13]と特許権の強化[14]に関する判断を示してきた。さらに、我が国の立法は、発明者の保護[15]、特許権の強化[16]、手続きの迅速化[17]、手続きの利便化[18]、活用

---

11 特許権者敗訴の約 4 割が権利無効を理由とするものである。産業構造審議会知的財産政策部会第 28 回特許制度小委員会資料 1「特許の有効性判断についての『ダブルトラック』の在り方について」(2010 年) 3 頁。http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_shiryou028/01.pdf.

12 イノベーションと知財政策に関する研究会・特許庁「イノベーション促進に向けた新知財政策」(2008 年)。http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/pdf/innovation_meeting/report_japanese.pdf.
財団法人知的財産研究所「イノベーションの創出に資する知的財産権制度の在り方に関する調査研究報告書」(2010 年)。http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2009_01.pdf.
財団法人知的財産研究所「権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方に関する調査研究報告書」(2011 年)。http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2010_01.pdf.
特許制度研究会「特許制度に関する論点整理について」(2009 年)。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/pdf/tokkyoseidokenkyu/houkokusyo.pdf.
産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会「特許制度に関する法制的な課題について」(2011 年)。http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/pdf/tokkyo_housei_kadai/houkoku.pdf.

13 冒認に関する最判平成 13 年 6 月 12 日民集 55 巻 4 号 793 頁〔生ゴミ処理装置事件〕。職務発明の相当対価(特許法 35 条)に関する最判平成 15 年 4 月 22 日民集 57 巻 4 号 477 頁〔オリンパス光学工業事件〕、最判平成 18 年 10 月 17 日民集 60 巻 8 号 2853 頁〔日立製作所事件〕。

14 専用実施権を設定登録した特許権者の差止請求権(特許法 100 条)に関する最判平成 17 年 6 月 17 日民集 59 巻 5 号 1074 頁〔生体高分子－リガンド分子の安定複合体構造の探索方法事件〕。特許権の消尽に関する最判平成 19 年 11 月 8 日民集 61 巻 8 号 2989 頁〔インクタンク事件〕。特許権の存続期間の延長登録出願(特許法 67 条の 2)に関する最判平成 23 年 4 月 28 日判時 2115 号 32 頁〔パシーフカプセル事件〕。

15 職務発明の相当対価(特許法 35 条)に関する平成 16 年改正。

16 いわゆる間接侵害行為(特許法 101 条)に関する平成 14 年改正。

17 異議申立制度の廃止などに関する平成 15 年改正、特許無効の抗弁(特許法 104 条の 3)に関する平成

の促進[19]に関する手当を行ってきた。

しかし、いずれも、特許権の活用、紛争の効率的解決、権利者の保護、特許制度の利便性向上といった特許制度全体を構成する個別制度の最適化を目指すものである[20]。

第 3 節　本稿の構成

このように、米国と我が国とでは特許制度に対する問題意識が大きく相違するが、我が国においては、我が国の固有事情によって真の問題が看過されている。しかし、米国の問題も我が国の真の問題も、その要因は特許権の数の増大とそれに伴う特許の質の低下にあると考えられる。

すなわち、特許の質の低下は、米国においては特許権の濫用的訴訟提起の誘因となる一方、我が国においては訴訟提起躊躇というまったく反対の形となって現れ、特許権の数の増大は､米国においてはアンチコモンズの問題や特許の藪の問題として現れる一方、我が国においては包括的クロスライセンス契約による企業間の競争減殺という形になって現れる。

そこで、このような問題を検討する場合には、特許制度全体を見据えた議論が必須となるが、特許制度に関する我が国の研究は、特許制度を構成する個別制度のあり方に関するものが中心であって、特許制度全体をマクロにとらえた研究というものはそれほど多いとはいえない。

一方、米国においては、近年、特許制度の制度論的研究が注目されている[21]。中でも Dan L. Burk と Mark A. Lemley(以下、「Burk & Lemley」という。)による研究[22]は、産業分野ごとに特許法に内在する政策レバーを調整することによって問題の解決を図ることができるとするものであって、他の制度論的研究とは一線を画す。

---

16 年改正、いわゆるシフト補正の禁止(特許法 17 条の 2 第 4 項)に関する平成 18 年改正。

[18] 分割時期の追加(特許法 44 条 1 項 2 号、3 号)に関する平成 18 年改正、拒絶査定不服審判の請求期間(特許法 121 条 1 項)に関する平成 20 年改正。

[19] 仮専用実施権、仮通常実施権(特許法 34 条の 2、34 条の 3)に関する平成 20 年改正。

[20] 平成 23 年改正は多岐にわたるが、その趣旨は、①活用の促進、②紛争の効率的・適正な解決、③権利者の適切な保護、④ユーザーの利便性向上であった。

[21] 米国における特許制度の制度論的研究を紹介する文献として、山根崇邦「特許法学における制度論的研究の発展」日本工業所有権法学会編『通常実施権の当然対抗』(有斐閣・2012 年) 1 頁。

[22] Dan L. Burk and Mark A. Lemley, The Patent Crisis and How the Courts Can Solve It, The University of Chicago Press (2009).
(Dan L. Burk, Mark A. Lemley 著、山崎昇訳「特許法における政策レバー(1)」知的財産法政策学研究 Vol.14 45 頁(2007 年)、同「特許法における政策レバー(2・完)」知的財産法政策学研究 Vol.15 53 頁(2007 年))。

本稿は、Burk & Lemley による研究の成果にさらなる検討を加えることによって、日米の損害賠償制度の相違に関する問題を除き、両国が今日かかえる特許制度に関する問題について解決の方向性を見出そうと試みるものである。

まず、第 1 章においては、米国の特許制度に対する問題意識を各種機関の報告書、司法の判断、特許法の改正という事実と Burk & Lemley による研究を中心とする学説の状況に基づいて明らかにする。そこからは、特許の質の低下と特許権の数の増大という要因が浮かび上がる。

次に、第 2 章においては、Burk & Lemley による従来の学説の理解に基づいて、研究開発投資の額が高く特許混雑度の高い産業分野における特許混雑度を低下させるという施策が特許の質の低下と特許権の数の増大という要因の解決に有効であることを導出し、彼らの例示する政策レバーの中からこの施策に関連するものをとりあげる。

続いて、彼らの例示する政策レバーの中でも、当業者の水準という政策レバーは、彼らが主張するように産業分野ごとに調整するという性質のものではなく、産業分野ごとに適切に認定されるべきものであって、先行技術とともに特許制度の基本原理である非自明性要件または進歩性要件を構成するということを論じる。

一方、第 3 章においては、我が国の裁判所による進歩性要件に関する判断をふりかえると、ここ数年、当業者の水準という政策レバーを低く調整する裁判例が多く見受けられることに警鐘を鳴らす。

最後に、第 4 章においては、当業者の水準を政策レバーとして産業分野ごとに調整するのではなく、当業者の水準を産業分野ごとに適切に認定することによって、特許の質の低下と特許権の数の増大という要因に解決の方向性を与えることができることを、特許無効の抗弁に関する議論をとりあげることにより示す。

第 1 章　米国の状況

第 1 節　問題の認識

近年、米国においては、特許制度に関する問題がさまざまにとりあげられている[23]。

第一に、アンチコモンズの悲劇に象徴される特許権の数の問題がある。大量の特許権の中には、有効性に疑問のあるものも多く、全体として、特許の質の低下が指摘される。しかし、この問題は 1990 年代後半以降における特許出願の急増[24]に起因する構造的問題であって、必ずしも米国特許商標庁(以下、「USPTO[25]」という。)の責にのみ帰するものではないと考えられる。

特許権の数のあまりの多さゆえ、特に、ソフトウエア産業、情報通信産業、エレクトロニクス産業、半導体産業などの各分野においては、新たな製品の開発製造にあたって、大量の特許権の存在は無視される傾向にあるが[26]、将来、高額な損害賠償金の支払いを招来する可能性を残すことになる。

第二に、大量の特許権は、特許権侵害訴訟の増加と訴訟費用の増大をもたらす。中でも、ソフトウエア関連特許発明の技術的範囲の外延は、他の技術分野の特許発明のそれよりも不明確となる傾向があり、特許の藪の問題を生じさせる可能性が高いと考えられる。そのために、パテントトロールに代表されるように、特許権の濫用ともとれるような訴訟提起の増加を招くことになる[27]。

---

[23] James Bessen and Michael J. Meurer, Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk, Princeton University Press (2008).
Dan L. Burk and Mark A. Lemley, The Patent Crisis and How the Courts Can Solve It, The University of Chicago Press (2009).
Michele Boldrin, David K. Levine, Against Intellectual Monopoly, Cambridge University Press (2010). 邦訳はミケーレ・ボルドリン、デヴィッド・K・レヴァイン著、山形浩生、守岡桜訳『「反」知的独占：特許と著作権の経済学』(NTT 出版・2010 年)。

[24] 端緒となったのは〔State Street Bank 事件〕である。State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc, 149 F.3d 1368, 47 U.S.P.Q.2d 1596 (Fed. Cir. 1998).

[25] United States Patent and Trademark Office.

[26] Mark A. Lemley, Igonoring Patent, 2008 Mich. St. L. Rev. 19 (2007). 邦訳はマーク=レムリー著、島並良訳「特許権の無視」財団法人知的財産研究所、島並良共編『岐路に立つ特許制度－知的財産研究所 20 周年記念論文集－』(財団法人知的財産研究所・2009 年) 67 頁。

[27] 連邦最高裁によって是正されているが、①特許権侵害の認定と同時に差止めが認められる点、②非自明性(米国特許法 103 条)違反の証明が困難である点、③ライセンシーは実施許諾を受けた特許の有効性を争うことができない点も濫用的訴訟提起を助長してきた。

第 2 節　各種機関の報告書

このような状況を受けて、連邦取引委員会(以下、「FTC[28]」という。)や全米科学アカデミー(以下、「NAS[29]」という。)から複数の報告書が提出されている。また、新聞や経済誌[30]も特許制度に関する問題をとりあげている。ここでは、FTC と NAS による報告書の概要を紹介する[31]。

1.　FTC 報告書(2003 年)

「イノベーションの促進のために－競争及び特許法の適切なバランス並びに政策」と題するこの報告書[32]は、有効性に疑問のある特許権の存在がイノベーションを抑制するとともに、取引コストの不当な上昇をもたらすのであるから、特許の質を向上させる必要があると主張する。

具体的には、特許付与後の再審査[33]及び異議申立[34]に関する手続きの創設、非自明性要件(米国特許法 103 条)の判断基準の引き上げ、特許対象(米国特許法 101 条)を解釈によって拡大する際は競争に与える影響を十分考慮すること、などを勧告する[35]。

---

[28] Federal Trade Commission.
[29] The National Academy of Science.
[30] 例えば、The Economist, October 22, 2005, May 5, 2007。
[31] 米国知的財産権法協会(AIPLA, American Intellectual Property Law Association)は、FTC や NAS との共催により全米各地で特許制度に関するタウンミーティングを行った。
[32] Federal Trade Commission, To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy (2003). http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf.
本報告書のエグゼクティブサマリーの邦訳として、田上麻衣子「イノベーションの促進に向けて：競争並びに特許法及び政策の適切なバランスの在り方(エグゼクティブ・サマリー)」特許研究 No.40 (2005 年) 90 頁。
[33] 再審査制度は存在するが(査定系再審査につき米国特許法 302-307 条、当事者系再審査につき米国特許法 311-318 条)、再審査を請求した請求人が再審査に関与できる範囲が限られており、特許権者以外の第三者にとって使いやすい制度とはいえない。
[34] 2011 年 9 月 8 日に連邦議会によって可決された米国特許法改正法案(Leahy-Smith America Invents Act)には、特許付与後異議申立手続及び当事者系異議申立手続が盛り込まれている。
[35] 勧告の全貌は以下の通りである。勧告 1：再審査及び異議申立に関する手続きを創設するべきである。勧告 2：異議申立は「証拠の優越(preponderance of evidence)」基準に基づいて判断されるべきである。勧告 3：非自明性要件(米国特許法 103 条)の判断基準を引き上げるべきである。勧告 4：USPTO に十分な資金提供を行うべきである。勧告 5：一部の USPTO 規則改正と USPTO による 21 世紀に向けた戦略計画を実施するべきである。勧告 6：特許対象(米国特許法 101 条)を解釈によって拡大する際は競争に与える影響を十分考慮するべきである。勧告 7：すべての特許出願は出願から 18 ヵ月後に公開されるべきである。勧告 8：クレームの修正に対応する先使用権を創設するべきである。勧告 9：第三者特許の調査を意図的に行わないという状況を改善するために故意侵害の認定基準を厳しくするべきである。勧告 10：特許法に関する意思決定においては経済的視点を導入するべきである。

特許付与後の再審査及び異議申立に関する手続きの創設に関しては、極めて高額でありかつ時間を要する訴訟以外の手続きであって、特許の有効性を審査する簡易な手続きである特許付与後の再審査及び異議申立に関する手続きの創設が必要であるとする。

非自明性要件に関しては、商業的成功[36]について、非自明性を判断するために有効な考慮要素であるか否かをケースバイケースで評価すべきであるとし、また、組合せ発明について、その組合せを明確に示唆する先行文献が存在しない限り、その組合せは非自明であるとする取扱い[37]を見直すべきであるとする。当業者の創造力及び課題解決能力が適切に想定されなければならないと指摘する。

特許対象の解釈による拡大に関しては、1980 年代に生物関連発明[38]とソフトウエア関連発明[39]が特許対象に加えられ、1998 年にはビジネス方法発明[40]が特許対象とされるに至ったが、予想される弊害についての考慮がされることはなかったとする。特に、イノベーションが累積的である技術分野にあっては、有効性に疑問のある特許権の存在が特許の藪を発生させ、イノベーションを抑制するおそれがあることを指摘する。

この報告書は、競争政策と特許政策がともにイノベーション、産業及び競争の奨励を目的とする相互補完的な政策である一方[41]、これらの政策のバランスの確保に失敗すればイノベーションを抑制するおそれがあることを指摘する。そして、これらの政策のバランスについて検討した結果、特許政策にこれらの政策のバランスを確保するための修正が必要であると結論づけた。具体的には、特許の質の低下が競争を妨げ、イノベーションを抑制するとともに、取引コストの不当な上昇をもたらすおそれがあると指摘するのである。

2. NAS 報告書(2003 年)

「知識を基礎とする経済における特許」と題するこの報告書[42]は、USPTO の組織、

---

[36] Merck & Co., Inc. v. Biocraft Laboratories, Inc., 874 F.2d 804, 10 U.S.P.Q.2d 1843(Fed. Cir. 1989).
[37] いわゆる TSM テスト。
[38] Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 100 S.Ct. 2204, 65 L.Ed.2d 144, 206 U.S.P.Q. 193 (1980).
[39] Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 101 S.Ct. 1048, 67 L.Ed.2d 155, 209 U.S.P.Q. 1 (1981).
[40] State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc, 149 F.3d 1368, 47 U.S.P.Q.2d 1596 (Fed. Cir. 1998).
[41] Atari Games Corp. v. Nintendo of America, Inc., 897 F.2d 1572, 14 U.S.P.Q.2d 1034(Fed. Cir. 1990).
[42] Wesley M. Cohen and Stephen A. Merrill, Editors, Patents in the Knowledge-Based Economy, The National Academies Press (2003). http://www.nap.edu/catalog/10770.html. 複数の研究者による論文によって構成されている。

管理及び資源が特許の質に与える影響を検討し、特許付与後の再審査及び異議申立制度を提案する。

また、特許権侵害訴訟の増加と訴訟費用の増大について、少なくともイノベーションへの投資からえられる利益を訴訟費用が上回るようなことがあってはならないと指摘する。訴訟費用の増大が研究開発へのインセンティブやイノベーションに与える影響についての関心が高まっているとする。

さらに、ソフトウエア、ビジネス方法、バイオテクノロジーへの特許対象の拡大に関連して、特許制度に対するいくつかの提案を示す。

過去 20 年以上にわたって、政府と裁判所は、特許権の効力の強化と特許対象の拡大に邁進し、同時に、民間企業や公的研究機関は、これに対して積極的な特許出願によって応えてきた。しかしながら、このような変化は、それがもたらす結果に対する十分な理解を欠いたまま進められてきたと指摘する。

この報告書は、特許の質の低下について、裁判所による非自明性要件(米国特許法 103 条)の解釈と USPTO による非自明性要件の判断基準の不確立という二つの要因があると指摘する。後者は、特に、拡大された特許対象である技術分野において顕著であるとする。

そして、権利付与の段階における審査の質が権利行使の段階における訴訟の可能性に大きな影響を与えると指摘する。すなわち、質の低い特許ほど訴訟につながる可能性が高いとする。

3. NAS 報告書(2004 年)

「21 世紀の特許制度」と題するこの報告書[43]は、前掲「2. NAS 報告書(2003 年)」の姉妹編であって、今日における特許制度のひずみを指摘する。それは、審査期間の長期化であり、特許の質の低下である。また、特許権の取得に要する費用や特許権侵害訴訟費用の高騰である。

特許制度がイノベーションに与える影響は技術分野や産業分野によって大きく相違するが、特許権侵害訴訟に備えるために特許の巨大なポートフォリオを構築するというよ

[43] Stephen A. Merrill, Richard C. Levin, and Mark B. Myers, Editors, A Patent System for the 21st Century, The National Academies Press (2004). http://www.nap.edu/catalog/10976.html.
本報告書のエグゼクティブサマリーの邦訳として、田上麻衣子「21 世紀の特許制度(エグゼクティブ・サマリー)」特許研究 No.39 (2005 年) 73 頁。

うなことは、もはや伝統的な特許制度の役割から逸脱していると指摘する。

その上で、この報告書は、イノベーションのために重要であると考えられており、かつ、ある程度客観的に評価可能な七つの評価基準を明らかにする。基準 1：特許付与は新しい技術分野に迅速に拡張されるべきである[44]。基準 2：特許は、有用(米国特許法 101 条)かつ新規(米国特許法 102 条)であり、非自明(米国特許法 103 条)であって、十分に記載された(米国特許法 112 条)発明に対して付与されるべきである[45]。基準 3：特許制度は技術情報の普及というもう一つの機能を果たすべきである[46]。基準 4：特許制度に関する行政的及び司法的決定は迅速かつ合理的な費用でなされるべきである。基準 5：技術の進歩が累積的である技術分野においては、特許発明に対するアクセスが確保されるべきである。基準 6：三極特許制度の統合または相互利用が検討されるべきである[47]。基準 7：同様の状況にある知的財産権者は、同じ義務にしたがうことによって同じ利益を享受するべきである[48]。

さらに、この報告書は、特許制度が再び活力を確保し、その機能を改善するための七つの措置を勧告する。措置 1：開放的であって、単一かつ柔軟な特許制度を維持すること[49]。措置 2：非自明性要件を再生させること。措置 3：オープンレビュー制度を創設すること[50]。措置 4：USPTO の能力を強化すること。措置 5：研究目的による特許発明の実施を特許権侵害から保護すること。措置 6：特許権侵害訴訟における主観的要件を変更または削除すること[51]。措置 7：各国特許制度間の重複及び不整合を低減すること。

特に、特許の質の向上については、前掲措置 2：非自明性要件を再生させること、前掲措置 3：オープンレビュー制度を創設すること、前掲措置 4 USPTO の能力を強化することという三つの措置をあてている。

---

44 同時に、抽象的な特許は基礎科学研究における重要なアイデアや技術に対するアクセスを制限する可能性があることに対する懸念も示す。

45 法定の要件であるが、ここではそれにもかかわらず特許の質が低下していることを問題にしている。

46 米国にのみなされた特許出願は公開されないことを問題にしている。このような特許出願は米国における特許出願の約 10%を占める。また、故意侵害認定を回避するために公開された発明を意図的に調査しない傾向があることを問題にしている。

47 2011 年 9 月 8 日に連邦議会によって可決された米国特許法改正法案(Leahy-Smith America Invents Act)によって米国の特許制度は日欧のそれに歩み寄った。

48 特許権侵害に対する州立大学と私立大学の立場の相違を例示する。

49 調整メカニズムとして USPTO の審査基準(MPEP、Manual of Patent Examining Procedure)をあげる。http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.htm.

50 2011 年 9 月 8 日に連邦議会によって可決された米国特許法改正法案(Leahy-Smith America Invents Act)には、特許付与後異議申立手続及び当事者系異議申立手続が盛り込まれている。

51 具体的には、故意侵害の認定、ベストモード要件、IDS(Information Disclosure Statement)義務違反をあげる。

4. FTC 報告書(2011 年)

「発展する IP 市場－競争のための特許の公示と救済」と題するこの報告書[52]は、特許発明の技術的範囲の公示と特許権者の救済に関する問題をとりあげる。

特許発明の技術的範囲に関する明確な公示は共同研究開発、技術移転及び周辺技術開発を加速するが、その不明確な公示はこれらを萎縮させると警告する。特許発明の技術的範囲に関する不明確な公示は、審査の段階において確実に排除されるべきであると指摘する[53]。このとき、当業者の能力が適切に想定されなければならないとする。

また、特許権者の救済は特許権者が失った経済的価値に相当する程度にとどめるべきであって、特許権者にこれを越える救済を与えることは、投機的な特許権の取得とそれに基づく特許権侵害訴訟の増加を招くと指摘する。

この報告書は、非自明性要件(米国特許法 103 条)ではなく、クレーム記載要件(米国特許法 112 条)を問題とする点で他の報告書とは相違する。しかしながら、特許発明の技術的範囲に関する公示が明確か否かは、共同研究開発、技術移転及び周辺技術開発に大きな影響を与えるのであるから、非自明性要件とともに特許の質を決定する要件の一つであるととらえるべきである。

FTC と NAS による報告書は、いずれも、特許権の数の増大[54]に起因する特許の質の低下が、特許権者に有利な米国の訴訟制度とあいまって、特許権侵害訴訟の増加と訴訟費用の高騰をはじめとするさまざまな問題を引き起こしていると指摘する。

このような問題に対する施策は、権利付与の段階と権利行使の段階のそれぞれにおいて提案されるが、問題の本質は特許権の数の増大に起因する特許の質の低下にあり、特許権侵害訴訟の増加と訴訟費用の高騰をはじめとするさまざまな問題はこれによって生じる現象にすぎないから、権利付与の段階における施策が本質的な施策であると考えるべきである。

そして、権利付与の段階における施策の中心は、非自明性要件(米国特許法 103 条)の

---

[52] Federal Trade Commission, The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies with Competition (2011). http://www.ftc.gov/os/2011/03/110307patentreport.pdf.

[53] Ex Parte Kenichi Miyazaki, 89 U.S.P.Q.2d 1207 (BPAI 2008).

[54] その前提として特許出願の数の増大があることはいうまでもない。特許出願の数の増大に対しても特許出願から査定までの期間を維持または短縮するためには特許出願一件あたりの審査にかける時間を短縮する他はない。

判断基準の引き上げである。USPTO の能力の強化やオープンレビュー制度の創設は、これを間接的に支援するための施策であるということができる。

一方、権利行使の段階における施策の中心は、特許の有効性を審査する簡易な手続きである特許付与後の再審査及び異議申立に関する手続きの創設である。

第 3 節　司法の判断

次に、このような問題が具体的に顕現した裁判例における司法の判断を概観する。近年、連邦巡回区控訴裁判所(以下、「CAFC[55]」という。)の判決は、連邦最高裁によってことごとく覆されている。

1. eBay 事件[56]

オンラインオークション大手 eBay 社の「Buy it now 機能」が自社の特許権を侵害するとして MercExchange 社が eBay 社を訴えた事件である。

連邦地裁は、eBay 社による特許権侵害を認定し、MercExchange 社による損害賠償請求を認容したものの差止請求(米国特許法 283 条)については認容しなかった。これに対して、CAFC は、特許権侵害が認定された場合には、原則として、自動的に差止めが認められるとのルールにしたがって MercExchange 社による差止請求を認容した。

この事件において、連邦最高裁は、米国特許法 283 条に規定される差止めを認めるための条件として、一般法による差止めを認めるための四要素テストの条件である、①回復不可能な損害の発生(irreparable injury)、②法的救済の不十分性(inadequency)、③衡平法の理念に基づく原告、被告の困窮度合いの比較考量(balance)、④公共の利益への配慮(public interest)が特許法による差止めにも同様に適用されるとし、特許権侵害が認定された場合には、公益を害するなどの例外的状況[57]が存在しない限り自動的に差止めが

---

55 United States Court of Appeals for the Federal Circuit.

56 eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 126 S.Ct. 1837, 164 L.Ed.2d 641, 74 USLW 4248, 78 U.S.P.Q.2d 1577 (2006).
この事件についての解説と我が国の特許法についての問題提起を行う文献として、玉井克哉「特許権はどこまで『権利』か－権利侵害の差止めに関するアメリカ特許法の新判例をめぐって－」パテント Vol.59 No.9 (2006 年) 45 頁。
この事件と我が国の特許法の比較考察を行う文献として、松本重敏「eBay 事件判決と日本特許法の比較考察－差止請求権と損害賠償請求権相互の位置づけ」知財管理 57 巻 2 号 (2007 年) 183 頁。

57 Xerox Corp. v. 3Com Corp., 61 Fed.Appx. 680, 66 U.S.P.Q.2d 1216 (Fed. Cir. 2003).

認められるとする CAFC によるルールの厳格な適用[58]を是正した。

〔eBay 事件〕連邦最高裁判決は、ビジネスソフトウエアアライアンス[59]がパテントトロールを撃退するものとしてすぐさま歓迎の意を表したように、特許権の濫用ともとれるような訴訟提起の増加に対して連邦最高裁が示した一つの解であろうと思われる。

2. KSR 事件[60]

KSR 社が製造するアクセルペダルが自社の特許権を侵害するとして Teleflex 社が KSR 社を訴えた事件である。

連邦地裁は、Teleflex 社の特許が先行技術の組合せであって自明であるから無効であるとする KSR 社の主張を認めた。これに対して、CAFC は、組合せによる発明を自明とするためには、組合せに対する教示、示唆または動機付けが存在する必要がある(TSM テスト[61])とした。

この事件において、連邦最高裁は、米国特許法 103 条に規定される非自明性要件の判断について、CAFC による TSM テストの厳格な適用が連邦最高裁の判例[62]に反することを指摘した。

その上で連邦最高裁は、①先行文献に記載された技術を組み合わせるための理由は広く考慮されるべきこと、②当業者は通常の創作力を有する者であり単に機械的に行動するロボットではないこと、③後知恵の排除が強調されすぎていることを警告した。

これを受けて、米国特許商標庁は、2007 年に非自明性要件を判断するためのガイドラインを発表した[63]。このガイドラインには、自明性を支持する七つの根拠が示されている。それらは、①先行技術の構成要件の公知の方法による組合せであって、予想される効果しか奏さないもの[64]、②公知の構成要件を他の構成要件に単に置き換えただけであ

---

58 MercExchange, LLC v. eBay, Inc., 401 F.3d 1323, 74 U.S.P.Q.2d 1225 (Fed. Cir. 2005).
59 The Business Software Alliance (BSA). http://www.bsa.org/country.aspx.
60 KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 127 S.Ct. 1727, 167 L.Ed.2d 705, 75 USLW 4289, 82 U.S.P.Q.2d 1385 (2007).
この事件の歴史的意義を考察する文献として、竹中俊子「米国特許法における非自明性：KSR 最高裁判決の歴史的意義」知財管理 58 巻 1 号 (2008 年) 5 頁。
61 Teaching, suggesting or motivation test.
62 Graham v. John Deere Co. of Kansas City, 383 U.S. 1, 86 S.Ct. 684, 15 L.Ed.2d 545, 148 U.S.P.Q. 459 (1966). Graham テスト。
63 United States Patent and Trademark Office, Commerce, "Examination Guidelines for Determining Obviousness Under 35 U.S.C. 103 in View of the Supreme Court Decision in KSR International Co. v. Teleflex Inc.", Federal Register Vol. 72, No. 195(2007), p57256. http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr57526.pdf.
64 Anderson's-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co., 396 U.S. 57, 90 S.Ct. 305, 24 L.Ed.2d 258,

って、予想される効果しか奏さないもの[65]、③類似の装置(方法または製品)の改良のための公知技術を同様の方法によって使用するもの[66]、④公知の装置(方法又は製品)の改良のための公知技術の適用であって、予想される効果しか奏さないもの[67]、⑤試みることが自明であるもの、すなわち、成功が期待される有限の解決手段の中から一の解決手段を選択したにすぎないもの[68]、⑥ある分野における公知の成果であって、設計上の動機または市場の動機に基づいて類似のまたは異なる分野においてもその変形が試みられる可能性があるが、その変形による効果は当業者が予想できる範囲のもの[69]、⑦TSM テストである。

このガイドラインは、その後の裁判例の蓄積を受けて 2010 年に改定されている[70]。2010 年に改定されたガイドラインは、自明性を支持する七つの根拠に対して三つの類型を示している。すなわち、①先行技術の構成要件の組合せ[71]、②公知の構成要件の他の構成要件への置換え[72]、③試みることが自明であるもの[73]である。

〔KSR 事件〕連邦最高裁判決によって、当業者の通常の創作力が広く認められることとなり、米国における非自明性要件の判断基準は我が国における進歩性要件(特許法 29 条 2 項)の判断基準に近づいたということができる[74]。

---

163 U.S.P.Q. 673(1969).

[65] In re Fout, 675 F.2d 297, 213 U.S.P.Q. 532(CCPA 1982).

[66] In re Nilssen, 851 F.2d 1401, 7 U.S.P.Q.2d 1500(Fed Cir. 1988).

[67] In re Nilssen, 851 F.2d 1401, 7 U.S.P.Q.2d 1500(Fed Cir. 1988).

[68] Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc., 480 F.3d 1348, 82 U.S.P.Q.2d 1321(Fed. Cir. 2007).

[69] KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 127 S.Ct. 1727, 167 L.Ed.2d 705, 75 USLW 4289, 82 U.S.P.Q.2d 1385(2007).

[70] United States Patent and Trademark Office, Commerce, "Examination Guidelines Update: Developments in the Obviousness Inquiry After KSR v.Teleflex", Federal Register Vol. 75, No. 169(2010), p53643. http://edocket.access.gpo.gov/2010/pdf/2010-21646.pdf.

[71] In re Omeprazole Patent Litigation, 536 F.3d 1361, 87 U.S.P.Q.2d 1865(Fed. Cir. 2008). Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd., 550 F.3d 1356, 89 U.S.P.Q.2d 1535(Fed. Cir. 2008). Ecolab, Inc. v. FMC Corp., 569 F.3d 1335, 91 U.S.P.Q.2d 1225(Fed. Cir. 2009). DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 567 F.3d 1314, 90 U.S.P.Q.2d 1865(Fed. Cir. 2009). Crocs, Inc. v. International Trade Com'n, 598 F.3d 1294, 93 U.S.P.Q.2d 1777(Fed. Cir. 2010).

[72] In re ICON Health and Fitness, Inc., 496 F.3d 1374, 83 U.S.P.Q.2d 1746(Fed. Cir. 2007). Aventis Pharma Deutschland GmbH v. Lupin, Ltd., 499 F.3d 1293, 84 U.S.P.Q.2d 1197(Fed. Cir. 2007). Agrizap, Inc. v. Woodstream Corp., 520 F.3d 1337, 86 U.S.P.Q.2d 1110(Fed. Cir. 2008). Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F.3d 1318, 87 U.S.P.Q.2d 1350(Fed. Cir. 2008). Eisai Co. Ltd. v. Dr. Reddy's Laboratories, Ltd., 533 F.3d 1353, 87 U.S.P.Q.2d 1452(Fed. Cir. 2008). Procter & Gamble Co. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., 566 F.3d 989, 90 U.S.P.Q.2d 1947(Fed. Cir. 2009). Altana Pharma AG v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., 566 F.3d 999, 91 U.S.P.Q.2d 1018(Fed. Cir. 2009).

[73] Takeda Chemical Industries, Ltd. v. Alphapharm Pty., Ltd., 492 F.3d 1350, 83 U.S.P.Q.2d 1169(Fed. Cir. 2007). Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. v. Mylan Laboratories, Inc., 520 F.3d 1358, 86 U.S.P.Q.2d 1196(Fed. Cir. 2008). Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc., 550 F.3d 1075, 89 U.S.P.Q.2d 1370(Fed. Cir. 2008). In re Kubin, 561 F.3d 1351, 90 U.S.P.Q.2d 1417(Fed. Cir. 2009). Bayer Schering Pharma AG v. Barr Laboratories, Inc., 575 F.3d 1341, 91 U.S.P.Q.2d 1569(Fed. Cir. 2009). Perfect Web Technologies, Inc. v. InfoUSA, Inc., 587 F.3d 1324, 92 U.S.P.Q.2d 1849(Fed. Cir. 2009). Rolls-Royce, PLC v. United Technologies Corp., 603 F.3d 1325, 95 U.S.P.Q.2d 1097(Fed. Cir. 2010).

[74] もちろん、米国における非自明性要件の判断の実務と我が国における進歩性要件の判断の実務には

3. Microsoft 事件[75]

Microsoft 社の OS が自社の音声コーデックに関する特許(Digital Speech Coder)を侵害するとして AT&T 社が Microsoft 社を訴えた事件である。

Microsoft 社の OS を組み込んだコンピュータを米国外において販売するために Microsoft 社が Microsoft 社の OS を記録したマスターディスクを米国外に供給することが、米国特許法 271 条(f)[76]に規定される侵害行為に該当するか否かが争われた。

連邦地裁は、Microsoft 社の行為が、米国特許法 271 条(f)に規定される侵害行為に該当すると認定し、CAFC もこれを是認した。

この事件において、連邦最高裁は、米国特許法 271 条(f)の解釈について、米国外におけるソフトウエアの複製をも包含するように解釈することは許されないと判示して CAFC の判決[77]を覆した。米国特許法 271 条(f)に規定される構成部品は、物理的実体を有するものでなければならないとする。

米国特許法 271 条(f)は、特許発明の組立を積極的に教唆するような態様で特許発明の構成部品を海外に供給する行為が、特許権の侵害行為に該当すると規定する。〔Microsoft 事件〕連邦最高裁判決は、米国特許法 271 条(f)の解釈問題を通して、CAFC による特許権の効力の過度の拡大を是正する判決であると考えられる。

さまざまな相違点がある。大塚一郎=藤原宏高=高瀬秀次郎=大山政之「KSR 事件判決(非自明性)について」第二東京弁護士会知的財産権法研究会編『特許法の日米比較』(商事法務・2009 年) 273 頁。

[75] Microsoft Corp. v. AT & T Corp., 550 U.S. 437, 127 S.Ct. 1746, 167 L.Ed.2d 737, 75 USLW 4307, 82 U.S.P.Q.2d 1400 (2007).
この事件の連邦最高裁判決の邦訳として、松田正道「マイクロソフト対 AT&T 米国連邦最高裁判所判決(訳文)」パテント Vol.60 No.11 (2007 年) 15 頁。

[76] 35 U.S.C. 271 Infringement of patent.
(f)(1) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.
(2) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined out-side of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

[77] AT & T Corp. v. Microsoft Corp., 414 F.3d 1366, 75 U.S.P.Q.2d 1506 (Fed. Cir. 2005).

4. Quanta Computer 事件[78]

Quanta Computer 社などの販売するコンピュータシステムが自社の特許権を侵害するとして LGE 社が Quanta Computer 社などを訴えた事件である。

LGE 社は、マイクロプロセッサ及びチップセットに関する特許権(以下、「チップ特許」という。)とそれらをバス及びメモリと組み合わせたコンピュータシステムに関する特許権(以下、「システム特許」「方法特許」という。)を保有する。

Intel 社は、チップ特許にかかる製品の製造販売について、LGE 社のライセンスを受けるとともに、LGE 社に対して、チップ特許にかかる製品を Intel 社以外の部品と組み合わせたコンピュータシステムとして販売した場合、LGE 社のライセンスは認められない旨を Intel 社の顧客に通知する義務を負っていた。

Intel 社は、Quanta Computer 社などにチップ特許にかかる製品を販売し、チップ特許にかかる製品を Intel 社以外の部品と組み合わせたコンピュータシステムとして販売した場合、LGE 社のライセンスは認められない旨を通知した。しかしながら、Quanta Computer 社などは、チップ特許にかかる製品を Intel 社以外の部品と組み合わせたコンピュータシステムとして販売したため、LGE 社は、Quanta Computer 社などの行為が自社のシステム特許及び方法特許を侵害するとして Quanta Computer 社などを訴えた。

連邦地裁は、チップ特許にかかる製品を用いてコンピュータシステムを構成すると必然的に LGE 社のシステム特許の権利範囲に含まれるコンピュータシステムが構成されるとしてシステム特許の消尽を認めるとともに、方法特許については、消尽は認められないものの非侵害であるとした。

CAFC は、Intel 社によるチップ特許にかかる製品の販売が条件付販売であることからシステム特許は消尽しないとして LGE 社の訴を認めたが、方法特許については、連邦地裁と同様に、消尽は認められないものの非侵害であるとした。

この事件において、連邦最高裁は、システム特許の消尽を認め、さらに方法特許につ

---

[78] Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617, 128 S.Ct. 2109, 170 L.Ed.2d 996, 76 USLW 4375, 86 U.S.P.Q.2d 1673 (2008).
この事件を紹介する文献として、日本知的財産協会国際第 1 委員会「Quanta 最高裁判決に見る米国における特許権の消尽について」知財管理 59 巻 7 号 (2009 年) 807 頁。

いても、方法の発明にかかる特許権が、その方法を具現化した物[79]の販売によって消尽することをあらためて判示し[80]、方法の発明にかかる特許権は消尽しないとする CAFC によるルールの厳格な適用を是正した。

方法の発明にかかる特許権は消尽しないとすると、実質的に同じ発明であっても、クレームに物の発明として記載した場合は特許権が消尽し、方法の発明として記載した場合は特許権が消尽しないということになり不合理である。〔Quanta Computer 事件〕連邦最高裁判決は、方法の発明にかかる特許権が消尽する場合を示すことによって、〔Microsoft 事件〕連邦最高裁判決と同様に、CAFC による特許権の効力の過度の拡大を是正する判決であると考えられる。

5. Bilski 事件[81]

USPTO の特許審判インターフェアレンス部[82]による拒絶審決に対する審決取消訴訟事件である。

商品供給者から固定価格で販売される商品の消費リスクコストを管理する方法というビジネス方法発明の特許適格性(米国特許法 101 条)が争点となった。CAFC は、ビジネス方法であるという理由だけで特許適格性を否定されるべきではないとした〔State Street Bank 事件〕[83]において導入した useful, concrete and tangible result をもたらすか否かという基準は不十分であるとして、ビジネス方法発明の特許適格性の判断においては Machine-or-Transformation テスト[84]を採用すべきであるとした。

この事件において、連邦最高裁は、米国特許法 101 条に規定される特許適格性要件の例外について、特許を受けることができない発明の三つの類型である、①自然法則、②物理現象、③抽象的アイデアを示した。

---

79 その方法の発明を使用すること以外に合理的な用途がない物であり、その方法の発明の本質的特徴を具現化する物である必要がある。
80 U.S. v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241, 62 S.Ct. 1088, 86 L.Ed. 1408, 53 U.S.P.Q. 404(1942).
81 Bilski v. Kappos, 130 S.Ct. 3218, 177 L.Ed.2d 792, 78 USLW 4802, 95 U.S.P.Q.2d 1001 (2010).
この事件の連邦最高裁判決を解説する文献として、山田有美「ビジネス方法特許～Bilski v. Kappos 米最高裁判決を踏まえて～」国際商事法務 No.38 Vol.9 (2010 年) 1179 頁。
同じく、西美友加「抽象的アイディアゆえ、特許の対象とならないと判断した連邦最高裁判所 Bilski 判決」知財管理 60 巻 11 号 (2010 年) 1879 頁。
同じく、村尾治亮、新間祐一郎「ビジネスメソッドの特許適格性に関するアメリカ連邦最高裁判決－Bilski v. Kappos」エヌ・ビー・エル 939 号 (2010 年) 28 頁。
82 BPAI, Board of Patent Appeal and Interference.
83 State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc, 149 F.3d 1368, 47 U.S.P.Q.2d 1596 (Fed. Cir. 1998).
84 Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 93 S.Ct. 253, 34 L.Ed.2d 273, 175 U.S.P.Q. 673 (1972).

ここでも、連邦最高裁は、CAFC が〔State Street Bank 事件〕において導入した基準を本事件において自ら改めつつ導いた Machine-or-Transformation テストを唯一の基準とすること[85]を否定した。ただし、Machine-or-Transformation テストそのものの有効性を否定したのではなく、将来の技術革新に備えて、柔軟性のない判断基準を唯一の基準として採用することを否定したと解すべきであろう。

〔Bilski 事件〕連邦最高裁判決は、技術革新による新たな技術分野の発明に対して特許制度が門戸を開くことを期待する一方、そうであっても、①自然法則、②物理現象及び③抽象的アイデアという類型に属する発明は特許を受けることができないことを明確にしたということができる。

連邦最高裁は、CAFC によるルールの厳格な適用を否定しながら、権利付与の段階においては、特許の質の低下に関して TSM テストの厳格な適用を是正し(前掲「2. KSR 事件」)、特許対象の解釈による拡大に関して特許適格性要件の例外を示した(前掲「5. Bilski 事件」)。

また、権利行使の段階においては、特許権者による権利行使を制限する判決を繰り返している(前掲「1. eBay 事件」、前掲「3. Microsoft 事件」、前掲「4. Quanta Computer 事件」)[86]。このような判決は、特許権の価値を減じるものであるが、そうせざるをえない要因、すなわち、権利付与の段階における特許の質の低下が根底にあるものと考えられる。

第 4 節　米国特許法改正

一方、米国における立法の動きはどのようなものであったであろうか。先願主義への移行を含む米国特許法改正法案が初めて下院に提出されたのは、2005 年、第 109 議会においてのことであった。

2005 年、第 109 議会に初めて提出された米国特許法改正法案は、①特許付与後異議申立制度の導入、②継続出願などにおけるクレームの拡張制限、③終局的差止命令の見直し、④損害賠償額の制限、⑤反衡平的行為及びベストモード要件の見直し、⑥公開制

[85] In re Bilski, 545 F.3d 943, 2008-2 USTC P 50,621, 88 U.S.P.Q.2d 1385 (Fed. Cir. 2008).
[86] 他に、ライセンシーによる特許権の無効確認訴訟を認めた〔MedImmune 事件〕。MedImmune, Inc. v. Genentech, 546 U.S. 1169, 126 S.Ct. 1329, 164 L.Ed.2d 46, 74 USLW 3457, 74 USLW 3471, 75 USLW 3018 (2006).

度の例外廃止、⑦先願主義への移行などを骨子とするものであったが、特に、④損害賠償額の制限について IT 業界と医薬品業界の意見の対立は激しく、審議未了によって時間切れ廃案となった。特許権侵害訴訟の標的とされやすい IT 業界は、損害賠償額を特許権者が失った利益の額にとどめることを求めるが、これに対して、少数の特許によって製品を保護しなければならない医薬品業界は、特許権の価値の低下やそれによる侵害抑止力の低下を懸念する。

2007 年の第 110 議会、2009 年の第 111 議会においても、第 109 議会に提出された法案の骨子を概ね踏襲する米国特許法改正法案が提出されたが、いずれの議会においても成立をみることはなかった。

そして 2011 年、第 112 議会において、紆余曲折を経ながらも米国特許法改正法案がようやく成立の運びとなったのである。第 112 議会に提出された米国特許法改正法案の要点は、①1 年間のグレースピリオドを認める先発表主義型先願主義への移行、②特許付与後異議申立制度、当事者系レビューの導入にあるといえよう。

①1 年間のグレースピリオドを認める先発表主義型先願主義への移行は、1 年間のグレースピリオドを残しつつも、グローバルな制度調和を図ることを目的とする。②特許付与後異議申立制度は、特許付与後 9 ケ月以内の異議申立てを認める制度であり、権利付与の段階における改正点と位置づけることができる。権利付与の段階における改正点としては、他に、USPTO に係属中の特許出願に対する情報提供制度の導入があげられる。一方、②当事者系レビューは、裁判外での新たな紛争解決手段を提供するものであり、権利行使の段階における改正点と位置づけることができる。

第 5 節　学説の状況

特許権の数の増大や特許の質の低下のように特許制度に関する問題の本質的な要因を検討する場合には、特許制度全体を見据えた議論が必須となるが、米国においては、近年、特許制度の制度論的研究が注目されている[87]。

制度論的研究とは、その制度の効果的な運用を図るために、その制度の運用を担う複数の機関に対して、その権限をどのように分配することが適当かという論点に着目した研究領域を指す。

---

[87] 前掲注 21・山根 1 頁。

特許制度の場合、その運用を担う機関は、立法をつかさどる議会、司法をつかさどる裁判所、行政をつかさどる USPTO ということになるが[88]、特許制度の制度論的研究の多くは、これらの機関のかかわり方について論じるものである。

しかしながら、特許制度の効果的な運用を図るために、これらの機関がどのようにかかわるべきかという議論は、それぞれの機関の役割と特徴を再認識し、それに基づいて権限を再分配するという意味で重要ではあるものの、そのような議論の対象はこれらの機関の間での権限の分配にとどまるので、現在の特許制度そのもののあり方にまで踏み込んだ検討を加えることは困難ではないかと思われる。

そこで、ここでは、Burk & Lemley[89]による研究をとりあげてみたい。彼らの議論は、従来の相反する学説を産業分野ごとのイノベーションのあり方と対応付けて理解し、その上で産業分野ごとに彼らのいう政策レバーを使ってそれぞれの産業の発達を効果あらしめるべきであるとする制度論的研究と位置づけられている[90]。

産業分野ごとに最適化された複数の特許法の制定を是とするのではなく、あくまでも単一の特許制度を維持しつつ、産業分野ごとのイノベーションのあり方を反映した政策レバーの調整を司法の裁量に委ねることを特徴とする。

彼らの議論は、政策レバーの調整主体を司法とするという特徴から、特許制度の制度論的研究と位置づけられているが、より重要な点は、特許制度に内在する調整可能な政策レバーを見出したところにあると考えられる。

1. 従来の学説と産業分野

Burk & Lemley は、従来の学説とそれらが適合する産業分野を以下のように整理する[91]。

まず、権利範囲の広範な特許権の付与を肯定する①プロスペクト理論は、医薬品産業に適合するものである。これとは反対に、特許権は可能な限り付与すべきではなく、たとえ付与したとしても、その権利範囲の設定は極力謙抑的なものとすべきであるとする②競争的イノベーション理論は、ビジネス方法発明、インターネット関連発明に適合する。

---

88 我が国であれば国会、裁判所、特許庁ということになる。
89 前掲注 22・Dan L. Burk and Mark A. Lemley。
90 前掲注 21・山根 19 頁。
91 前掲注 22・Dan L. Burk and Mark A. Lemley 79-92 頁。

次に、特許権の取得は容易であっても、その権利範囲は狭いものとすべきであるとする③累積的イノベーション理論は、ソフトウエア関連発明に適合する。一つの製品が複数の特許発明の実施を必要とするものであるときに、それらの権利者との交渉の危険性を指摘する④アンチコモンズ理論は、バイオテクノロジー産業に適合する。複数の特許権についてその技術的範囲の重複を問題とする⑤特許の藪理論は、半導体産業に適合する。

それぞれの学説は、それが適合する産業分野における産業の発達を効果あらしめうるものとしていずれも正鵠を射ているとする。

2. 政策レバー

そこで、単一の特許制度を維持したまま、すべての産業の発達を効果あらしめるためには、産業分野ごとに政策レバーによる調整を異ならせることが必要であると説く[92]。

彼らは、複数の政策レバーをマクロレベルの政策レバーとミクロレベルの政策レバーに分類する。マクロレベルの政策レバーとは、産業分野ごとに取扱いが明示的に異なる政策レバーをいう。一方、ミクロレベルの政策レバーとは、産業分野ごとに明示的に異なるものではないが、ケースバイケースの適用によって産業分野ごとに不均衡な影響を与えるような政策レバーをいう。

また、彼らは、複数の政策レバーを既に存在する既存の政策レバー[93]と政策レバーとして用いることが可能な潜在的な政策レバー[94]に分類する。

後掲「表 2. 既存の政策レバー(1)」、後掲「表 3. 既存の政策レバー(2)」及び後掲「表 4. 潜在的な政策レバー」は、彼らのいう政策レバーの具体例を既存の政策レバーと潜在的な政策レバーに分け、マクロレベル/ミクロレベルの別とマクロレベルの場合に取扱いを明示的に異ならせるべき産業分野をあわせて示すものである。

---

[92] 前掲注 22・Dan L. Burk and Mark A. Lemley 109-141 頁。
[93] 前掲注 22・Dan L. Burk and Mark A. Lemley 109-130 頁。
[94] 前掲注 22・Dan L. Burk and Mark A. Lemley 131-141 頁。

表 2.　既存の政策レバー(1)

政策レバー	マクロ/ミクロ	産業分野	説明
①抽象的アイデア	ミクロ	―	特許適格性要件(米国特許法 101 条)に制約を加えるものである。
②有用性	マクロ	化学 バイオ	後続の研究開発に与える影響を考慮するものである。
③実験的使用	ミクロ	―	特許出願人によるグレースピリオド以前の発明の実験的使用を新規性の喪失から救済するもの(米国特許法 102 条(b))及び第三者による特許発明の実験的使用を特許権侵害から救済するものである。
④当業者の水準	マクロ	ソフト バイオ	非自明性要件(米国特許法 103 条)及び実施可能性要件(米国特許法 112 条 1 段落)の基礎となるものである。
⑤二次的考慮要素	ミクロ	―	Graham テスト[95]において導入された非自明性要件(米国特許法 103 条)に関する考慮要素である。
⑥明細書記載要件	マクロ	バイオ	遺伝子配列に関する特許を取得するためには、その遺伝子配列を明細書に記載する必要があるとするものである[96]。

ソフト：ソフトウエア

バイオ：バイオテクノロジー

[95] Graham v. John Deere Co. of Kansas City, 383 U.S. 1, 86 S.Ct. 684, 15 L.Ed.2d 545, 148 U.S.P.Q. 459 (1966).

[96] Regents of the University of California v. Eli Lilly & Co., 119 F.3d 1559, 43 U.S.P.Q.2d 1398 (1997).

表 3.　既存の政策レバー(2)

政策レバー	マクロ/ミクロ	産業分野	説明
⑦合理的互換性	ミクロ	―	均等論の適用の場面において Function-Way-Result テスト[97]を補完するテストである[98]。
⑧パイオニア特許	ミクロ	―	いわゆるパイオニア特許の権利範囲は広くあるべきである[99]とするものであって、均等論の適用の場面において考慮されるものである[100]。
⑨逆均等論	ミクロ	―	根本的な改良に対する均等論の適用を制限するものである。

[97] Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605, 70 S.Ct. 854, 94 L.Ed. 1097, 85 U.S.P.Q. 328 (1950).
[98] Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 117 S.Ct. 1040, 137 L.Ed.2d 146, 65 USLW 4162, 41 U.S.P.Q.2d 1865(1997).
[99] Miller v. Eagle Mfg. Co., 151 U.S. 186, 14 S.Ct. 310, 38 L.Ed. 121 (1894).
[100] パイオニア発明の商業化開発のためのインセンティブという観点からプロスペクト理論を評価する文献として、竹中俊子「パイオニア発明に係る特許の保護範囲－パイオニア発明と商業化のための改良発明インセンティブをめぐる経済理論－」財団法人知的財産研究所編『特許の経営・経済分析』(雄松堂・2007 年) 279 頁。

表 4.　潜在的な政策レバー

政策レバー	マクロ/ミクロ	産業分野	説明
⑩有効性の推定	マクロ	医薬品 バイオ 化学	登録された特許権に対する有効性の推定(米国特許法 282 条)に関するものである。
⑪新しい 二次的考慮要素	マクロ	医薬品	研究開発投資の大小及び発明の不確実性の程度を非自明性要件(米国特許法 103 条)と関連づけるものである。
⑫パテント ミスユース	ミクロ	－	反競争的効果を目的として特許権を拡大しようとする行為及び不適切なライセンス契約に関するものである。
⑬差止め	マクロ/ミクロ	－	差止命令(米国特許法 283 条)に関するものである。

バイオ：バイオテクノロジー

前掲「表 2.　既存の政策レバー(1)」に示す政策レバーは、権利付与の段階において調整されるべきものであり[101]、前掲「表 3.　既存の政策レバー(2)」に示す政策レバーは、権利行使の段階において調整されるべきものである。また、前掲「表 4.　潜在的な政策レバー」には、権利付与の段階において調整されるべき政策レバー(⑪新しい二次的考慮要素)と権利行使の段階において調整されるべき政策レバー(⑩有効性の推定、⑫パテントミスユース、⑬差止め)のいずれもが含まれる。

第 6 節　小括

この章においてまとめた事実から、米国は、自らの特許制度に関する問題に対して、今般の特許法改正[102]によって一つの答えに到達したととらえることができよう。

101 ③実験的使用という政策レバーのみ権利付与の段階と権利行使の段階のいずれにおいても考慮されるが、権利付与の段階における実験的使用と権利行使の段階における実験的使用は別個独立の政策レバーととらえる方が適切ではないかと思われる。
102 米国特許法改正法案(Leahy-Smith America Invents Act)。

FTC の報告書[103]は、特許の質の向上と特許発明の技術的範囲に関する公示の明確性を求める一方、特許権者の救済は特許権者が失った経済的価値に相当する程度にとどめるべきであると主張した。

また、NAS の報告書[104]は、特許の質を向上させるために、特許付与後の再審査及び異議申立制度、非自明性要件(米国特許法 103 条)の再生、USPTO の能力強化などを勧告した。

さらに、連邦最高裁は、〔Bilski 事件〕[105]において特許適格性要件(米国特許法 101 条)の例外を明確にし、〔KSR 事件〕[106]において非自明性要件(米国特許法 103 条)の判断に対する TSM テストの厳格な適用を是正する一方、〔eBay 事件〕[107]において差止めを認めるための条件を確認し、〔Microsoft 事件〕[108]において米国特許法 271 条(f)の解釈を示し、〔Quanta Computer 事件〕[109]において方法の発明にかかる特許権が消尽する場合を再確認した。

これらの動きは、特許の質の向上を目指すものと特許権者による権利行使を制限するものの二つに大きくグループ化することができる。前者は権利付与の段階における動きであり、後者は権利行使の段階における動きである。

そして、今般の米国特許法改正においては、濫用的権利行使の制限を判例法に委ね、主に特許の質の向上と特許権の安定化を目指す改正が行われた。前者には、特許付与後異議申立制度[110]、当事者系レビュー[111]、第三者による情報提供[112]が含まれ、後者には、補充審査制度[113]、特許権侵害訴訟の抗弁事由からのベストモード開示要件[114]の削除[115]が含まれる。

このような状況において、特許制度に関する制度論的研究が台頭し、中でも Burk &

---

[103] 前掲注 32・FTC 報告書(2003 年)。前掲注 52・FTC 報告書(2011 年)。
[104] 前掲注 42・NAS 報告書(2003 年)。前掲注 43・NAS 報告書(2004 年)。
[105] 前掲注 81・〔Bilski 事件〕連邦最高裁判決。
[106] 前掲注 60・〔KSR 事件〕連邦最高裁判決。
[107] 前掲注 56・〔eBay 事件〕連邦最高裁判決。
[108] 前掲注 75・〔Microsoft 事件〕連邦最高裁判決。
[109] 前掲注 78・〔Quanta 事件〕連邦最高裁判決。
[110] 特許発効日から 9 ヶ月以内に申し立てることができる(米国特許法 311 条)。ただし、施行後 8 年間に限りビジネス方法特許についてはいつでも申し立てることができる。
[111] 米国特許法 321 条。当事者系再審査の名称を改め、レビューを開始するための認定要件を特許性に関する実質的で新たな疑義(substantial new question of patentability)から合理的蓋然性(reasonable likelihood)に格上げした。
[112] USPTO に係属中の特許出願について、第三者による情報提供が認められる(米国特許法 122 条(e))。
[113] 特許権者は、自己の保有する特許に影響を与えると信じる情報を USPTO に提供して補充審査を受けることができる(米国特許法 257 条)。
[114] 明細書記載要件であることに変わりはない(米国特許法 112 条(a))。
[115] 米国特許法 282 条(b)(3)。

Lemley による議論は、従来の相反する学説を産業分野ごとのイノベーションのあり方と対応付けて理解し、その上で産業分野ごとに彼らのいう政策レバーを使ってそれぞれの産業の発達を効果あらしめるべきであるとするものであって注目に値するということができる。

第 2 章　制度論的研究の検討

第 1 節　プロパテント政策

前掲「序章　はじめに」、前掲「第 1 章　米国の状況」から、米国と我が国の特許制度に対する問題意識は大きく相違することが明らかになった。非常に大まかにとらえるならば、米国は、プロパテント政策がもたらした結果に対して一歩さがって客観的に再検討を試みようとしているようにみえる一方、我が国は、米国の後を追って採用したプロパテント政策をさらに推し進めようとしているようにみえる[116]。

我が国がプロパテント政策を明確に打ち出したのは、平成 14 年、小泉内閣総理大臣による知的財産立国宣言であった。平成 14 年 2 月、当時の小泉内閣総理大臣は、施政方針演説において「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、我が国産業の国際競争力を強化することを国家の目標とします。このため、知的財産戦略会議を立ち上げ、必要な政策を強力に推進します。」と宣言した。

小泉内閣総理大臣の知的財産立国宣言を受けて、平成 14 年 7 月、知的財産戦略会議は「知的財産戦略大綱」[117]を決定し、平成 14 年 12 月、知的財産基本法[118]が公布され平成 15 年 3 月に施行された。知的財産基本法 23 条に基づいて、知的財産戦略本部[119]は、平成 15 年に「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」[120]を策定し、平成 16 年以降は「知的財産推進計画」とその名称を変更し毎年改定を行っている[121]。

平成 23 年の「知的財産推進計画」である「知的財産推進計画 2011」[122]は、①国際標準化のステージアップ戦略、②知財イノベーション競争戦略、③最先端デジタル・ネットワーク戦略、④クールジャパン戦略という四つの戦略を柱とするものであるが、米国のような特許制度そのものに対する不信感というものは示されていない。

---

116 我が国におけるプロパテント政策について、佐藤辰彦『発明の保護と市場優位－プロパテントからプロイノベーションへ－』(白桃書房・2009 年) 89 頁。
117 知的財産戦略会議「知的財産戦略大綱」(2002 年)。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki/kettei/020703taikou.html.
118 平成 14 年 12 月 4 日法律第 122 号。
119 知的財産基本法 24 条に基づく。
120 知的財産戦略本部「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」(2003 年)。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/030708f.html.
121 内閣官房知的財産戦略推進事務局編『知財立国への道』(ぎょうせい・2003 年)。
122 知的財産戦略本部「知的財産推進計画 2011」(2011 年)。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku2011.pdf.
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku2011_gaiyou.pdf.

このように米国の後を追ってプロパテント政策を推進してきた我が国が米国と同様の問題である訴訟費用高騰の問題、アンチコモンズの問題、特許の藪の問題に直面しないのは、前掲「序章　はじめに」において述べたように、我が国においては、米国と異なり高額な損害賠償が認められる余地がなく[123]、特許権者の勝訴率も低い[124]ため濫用的訴訟提起が少なく、また、特に、エレクトロニクス産業に属する企業間には包括的クロスライセンス契約が行き渡っているので[125]、アンチコモンズの問題、特許の藪の問題が生じにくいからであると考えられる。

しかしながら、このような状況は、表面的には穏やかにみえるもののその内実において、特許権者による正当な権利行使の躊躇と反競争的状況の作出をもたらすものと考えられる。ここで、特許権者による正当な権利行使の躊躇をもたらす要因は、特許の質の低下による特許権者の低勝訴率であり[126]、包括的クロスライセンス契約の更改を有利に進めるための特許出願は、質よりも量が優先される[127]ために特許の質の低下がさらに進むという悪循環におちいることになる。

かくして、小泉内閣総理大臣による知的財産立国宣言から 10 年近くの歳月が流れようとしているが、残念ながら、我が国産業の国際競争力が強化されたという実感をえることはできない。

そこで、米国と我が国の特許制度に対する問題意識は大きく相違するけれども、それは、表面に現れた現象が米国と我が国の特許制度をとりまく法的・社会的背景(損害賠償制度のあり方と包括的クロスライセンス契約の普及度合い)に相応して相違するだけであって、本質的な要因である特許の質の低下と特許権の数の増大[128]に相違はないととらえるのが適切ではないかと考える。そこで、米国における制度論的研究、中でも Burk & Lemley による研究成果の我が国への適用を試みようとするものである。

---

[123] 前掲注 6・〔萬世工業米国における懲罰的損害賠償判決の執行判決請求事件〕最高裁判決。
[124] 前掲注 7。
[125] 前掲注 8。
[126] 前掲注 11。
[127] 質よりも量が優先される要因は、使用者等に関する要因である包括的クロスライセンス契約の更改目的の他にも従業者等に関する要因として職務発明相当対価の獲得目的があげられる。また、人事評価制度に基づく要因として企業におけるプロジェクトや個人の評価、大学における研究成果の評価に特許出願件数が含まれていることがあげられる。
[128] 前掲「表 1.　日米の問題意識の相違が生じる理由」参照。

第 2 節　産業分野のプロット

ここでは、従来の学説の産業分野適合性について可視化を試みる。Burk & Lemley[129]の議論は、まず、従来の相反する学説を産業分野ごとのイノベーションのあり方と対応付けて理解し、それぞれの学説が適合する産業分野においては、その正当性を認めるところからはじまる[130]。

表 5.　従来の学説とそれが適合する産業分野

従来の学説	適合する産業分野	筆者による整理	
①プロスペクト理論	医薬品	独占と競争という対極に位置する。	インセンティブ論の観点から研究開発投資軸が想定される。
②競争的イノベーション理論	ビジネス方法発明、インターネット関連発明		
③累積的イノベーション理論	ソフトウエア関連発明	主に利用関係が問題となる。	後続研究開発促進の観点から産業利用可能性軸が想定される。
④アンチコモンズ理論	バイオテクノロジー産業	主に交渉コストやホールドアップが問題となる。	特許権の数の観点から特許混雑度軸が想定される。
⑤特許の藪理論	半導体産業	主に交渉コストやリスク管理コストが問題となる。	

表 5 は、Burk & Lemley がとりあげる従来の学説とそれが適合する産業分野をまとめ、それぞれの学説について筆者による整理を付記したものである。

権利範囲の広範な特許権の付与を肯定し、医薬品産業に適合するとされる①プロスペ

[129] 前掲注 22・Dan L. Burk and Mark A. Lemley。
[130] 前掲注 22・Dan L. Burk and Mark A. Lemley 79-92 頁。

クト理論[131]と、特許権は可能な限り付与すべきではなく、たとえ付与したとしてもその権利範囲の設定は極力謙抑的なものとすべきであるとし、ビジネス方法発明、インターネット関連発明に適合するとされる②競争的イノベーション理論[132]は、独占と競争という対極に位置する学説であって、これらの学説からは、研究開発投資へのインセンティブを付与するというインセンティブ論の観点に基づいて研究開発投資軸が想定される。

次に、特許権の取得は容易であってもその権利範囲は狭いものであるべきとし、ソフトウエア関連発明に適合するとされる③累積的イノベーション理論[133]からは、後続研究開発を促進するという観点に基づいて産業利用可能性軸が想定される。

さらに、一つの製品が複数の特許発明の実施を必要とするものであるときに、それらの権利者との交渉の危険性を指摘し、バイオテクノロジー産業に適合するとされる④アンチコモンズ理論[134]と、複数の特許権についてその技術的範囲の重複を問題とし、半導体産業に適合するとされる⑤特許の藪理論[135]からは、特許権の数の観点に基づいて特許

---

131 代表的な研究者として Edmund W. Kitch、代表的な文献として Edmund W. Kitch, The Nature and Function of the Patent System, 20 J.L. & Econ. 265, 265 (1977)。
基礎となる経済学理論の構築者として Joseph A. Schumpeter、代表的な文献として Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy 106 (6th ed. 1987)。

132 代表的な研究者として Kenneth J. Arrow、代表的な文献として Kenneth J. Arrow, Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention, in The Rate and Direction of Inventive Activity 609, 619-20 (Nat'l Bureau of Econ. Research ed., 1962)。
同じく、Mark A. Lemley & Lawrence Lessig、インターネットを題材とした文献として Mark A. Lemley & Lawrence Lessig, The End of End-to-End: Preserving the Archtecture of the Internet in the Broadband Era, 48 UCLA L. Rev. 925, 960-62 (2001)。
同じく、Michele Boldrin & David K. Levine、特許権と著作権に対して異議を唱える文献として Michele Boldrin & David K. Levine, Perfectly Competitive Innovation, CPER Discussion Paper No. 3274, (Mar. 2002)。
Michele Boldrin & David K. Levine, The Case Against Intellectual Property, 92 Am. Econ. Rev. (Papers & Proc.) 209, 209 (2002)。
同じく、Rochelle Cooper. Dreyfuss、ビジネス方法特許を題材とした文献として Rochelle Cooper. Dreyfuss, Are Business Method Patents Bad for Business?, 16 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 263 (2000)。
同じく、Michael J. Meurer、ビジネス方法特許を題材とした文献として Michael J. Meurer, Business Method Patent and Patent Floods, 8 Wash. U.J.L. & Pol'y 309 (2002)。

133 代表的な研究者として Jerry R. Green & Suzanne Scotchmer、代表的な文献として Jerry R. Green & Suzanne Scotchmer, On the Division of Profit in Sequencial Innovation, 26 RAND J. Econ. 20 (1995)。
同じく、Robert P. Merges & Richard R. Nelson、発明者と改良者の権利配分モデルを提示する文献として Robert P. Merges & Richard R. Nelson, On the Complex Economics of Patent Scope, 90 Colum. L. Rev. 839, 876-79 (1990)。

134 ④アンチコモンズ理論が着目する問題は水平的または垂直的に発生しうるが、本稿においては、垂直的に発生する問題は③累積的イノベーション理論に関する問題であるとして取り扱う。
代表的な研究者として Michael A. Heller、代表的な文献として Michael A. Heller, The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets, 111 Harv. L. Rev. 621 (1998)。

135 ⑤特許の藪理論が着目する問題は補完的または重複的に発生しうるが、本稿においては、補完的に発生する問題は④アンチコモンズ理論に関する問題であるとして取り扱う。
代表的な研究者として Carl Shapiro、代表的な文献として Carl Shapiro, Navigating the Patent Thicket: Cross Licensing, Patent Pools, and Standard Setting, in 1 Innovation Policy and the

混雑度軸が想定される。

このように、Burk & Lemley がとりあげる従来の学説から、研究開発投資軸、産業利用可能性軸、特許混雑度軸を想定することができる。

ここで、産業利用可能性軸は、他の二つの軸である研究開発投資軸、特許混雑度軸とは性質が異なることに留意しなければならない。すなわち、研究開発投資軸、特許混雑度軸は、産業分野によって異なった値をとりうる一方、産業利用可能性軸は、ソフトウエア関連発明において問題となることが多いとしても、いずれの産業分野においても一般的に観念することができる[136]。研究開発投資軸、特許混雑度軸は、産業分野に関する指標であるが、産業利用可能性軸は、発明そのものに関する指標であるといいかえてもよい。

そこで、研究開発投資軸を縦軸とし、特許混雑度軸を横軸とする平面にそれぞれの産業分野をプロットし、産業利用可能性軸を第三の軸とした仮想空間を図 1 に示す。産業利用可能性は、紙面手前側において高く、紙面奥側において低いものとする。

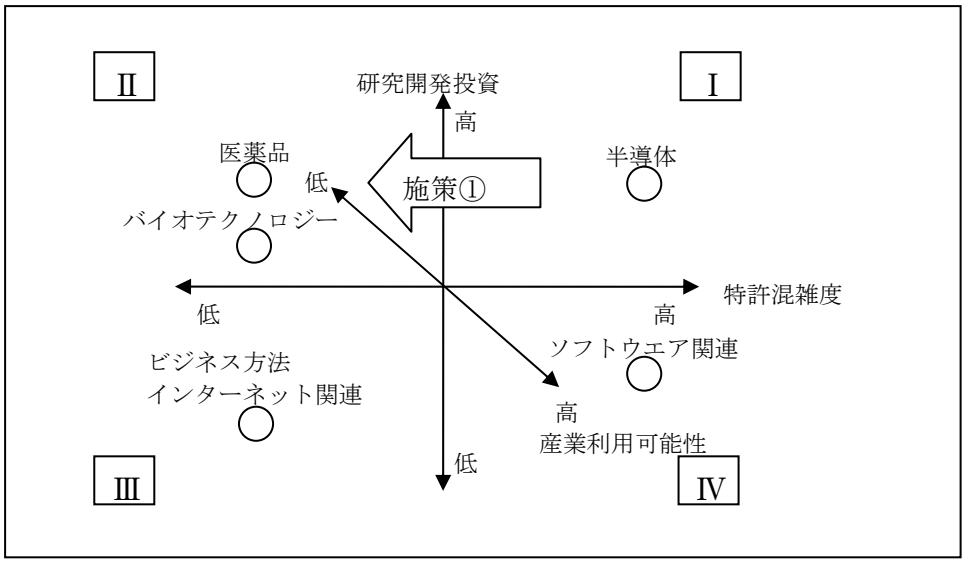

図 1.　産業分野の分布を示す図

Economy 119, 121 (Adam B. Jaffe et al. eds., 2001)。
同じく、James Bessen、代表的な文献として James Bessen, Patent Thickets: Strategic Patenting of Complex Technologies (2003)。

[136] 例えば、田村善之『市場・自由・知的財産』(有斐閣・2003 年) 133 頁。
田村善之「抽象化するバイオテクノロジーの保護と特許制度のあり方(1)」知的財産法政策学研究 Vol.10(2006 年) 49 頁。
田村善之「抽象化するバイオテクノロジーの保護と特許制度のあり方(2)」知的財産法政策学研究 Vol.11(2006 年) 65 頁。

特許制度が産業の発達に寄与しているか否かを客観的に評価することは困難である[137]。しかしながら、図１の第Ⅱ象限に位置する産業分野においては、特許制度に対して比較的好意的な評価が与えられている[138]。

そこで、図１の他の象限に位置する産業分野も第Ⅱ象限に近づけることが好ましいと考えられるが、研究開発投資の額については画期的なブレイクスルーによって減少することはあっても増加することはあまり考えられないので、図１において下側に存在する産業分野を上側に移動させることは考えにくい。結局、図１において右側に存在する産業分野を可能な限り左側に移動させることが好ましいということになる。

なお、インセンティブ論に基づけば、インセンティブを付与することによって促進すべき投資が少ないかあるいは存在しない、すなわち、あえてインセンティブを付与せずとも発明がなされる[139]と考えられる図１の第Ⅲ象限及び第Ⅳ象限に位置する産業分野の発明に対しては特許権を付与すべきではないということになる。

また、後続の研究開発を促進するという観点に基づけば、図１の第Ⅰ象限から第Ⅳ象限のいずれの象限においても産業利用可能性が低い発明、すなわち、図１の紙面奥側に位置する発明に特許権を付与することには謙抑的であるべきである。

そうすると、結局、図１において、①第Ⅱ象限に移動可能である第Ⅰ象限に位置する産業分野は第Ⅱ象限に移動すべきであり、②第Ⅱ象限への移動が困難である第Ⅲ象限、第Ⅳ象限に位置する産業分野の発明には特許権を付与すべきではなく、さらに、③産業利用可能性の低い図１の紙面奥側の発明に特許権を付与することには謙抑的であるべきであるということになる。

第３節　本稿の焦点

前掲「第２節　産業分野のプロット」において述べたように、Burk & Lemley がとりあげる従来の学説の総合考慮からえられる結論は、前掲「図 1.　産業分野の分布を示す図」において、①第Ⅰ象限に位置する産業分野は第Ⅱ象限に移動すべきであり、②第Ⅲ

137 石井康之=山田節夫「知的財産政策の R&D 促進効果」知財管理 Vol.56 No.12 (2006 年) 1911 頁。
138 山田節夫『特許の実証経済分析』(東洋経済新報社・2009 年) 54 頁。
139 米国においてソフトウエア関連発明に特許権が付与されたのは〔Diamond 事件〕以降であり、ビジネス方法発明に特許権が付与されたのは〔State Street Bank 事件〕以降である。Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 101 S.Ct. 1048, 67 L.Ed.2d 155, 209 U.S.P.Q. 1(1981). State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc, 149 F.3d 1368, 47 U.S.P.Q.2d 1596(Fed. Cir. 1998).

象限、第Ⅳ象限に位置する産業分野の発明には特許権を付与すべきではなく[140]、さらに、③産業利用可能性の低い発明に特許権を付与することには謙抑的であるべきであるということであった。

すなわち、特許制度をよりよくするためにとりうる施策としては、前掲①から前掲③の三つが存在し、従来の学説がその適合する産業分野においては正当性が認められるというのであるから、それぞれの施策についても別個独立にその効果を発揮しうるものであると考えられる。

ここで、前掲②の施策、すなわち、研究開発投資の額が低い産業分野の発明には特許権を付与すべきでないという施策について、我が国は、米国の後を追うようにして、これまで特許制度とは無縁であった産業分野の発明についても特許制度への門戸を開いてきたが、米国においては、既に 2003 年に FTC が特許対象(米国特許法 101 条)を解釈によって拡大する際は競争に与える影響を十分考慮すべきであると勧告している[141]。

米国における特許対象の拡大は司法の主導によるものであったが[142]、我が国においては、特許・実用新案審査基準の改定[143]によって速やかに特許対象を拡大し、その後の特許法改正によってこれを追認するというものであった。

また、前掲③の施策、すなわち、産業利用可能性の低い発明に特許権を付与することには謙抑的であるべきであるという施策について、この施策は、米国においても我が国においても広く議論されているものであり[144]、米国においては有用性(Utility、米国特許法 101 条)、我が国においては産業利用可能性(特許法 29 条 1 項柱書)として規定される要件の解釈に関する問題である。

そこで、前掲②の施策、前掲③の施策ともに、特許制度に関する問題の本質的な要因である特許の質の低下、特許権の数の増大の解決に資する可能性があるものの、本稿においては、従来あまり議論の対象とならなかった前掲①の施策、すなわち、研究開発投資の額が高く特許混雑度の高い産業分野における特許混雑度を低下させるという施策に焦点をしぼって論じることとする。

---

[140] 第Ⅳ象限に位置する産業分野を第Ⅲ象限に移動することによって、①の施策と同様の効果が期待される。
[141] 前掲注 32・FTC 報告書(2003 年)。
[142] 前掲注 139。
[143] 平成 9 年特許・実用新案審査基準改定によりプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体の保護が認められ、平成 12 年特許・実用新案審査基準改定によりプログラムそのものの保護が認められた。平成 14 年特許法改正により追認されている。
[144] 前掲注 136。

第 4 節　対照的な二つの産業分野

Burk & Lemley によると、前掲「図 1.　産業分野の分布を示す図」において、第 I 象限に位置する産業分野は半導体[145]の産業分野であり[146]、第Ⅱ象限に位置する産業分野は医薬品の産業分野とバイオテクノロジーの産業分野である[147]。

さらに加えて、第 I 象限に位置する典型的な産業分野としてエレクトロニクスの産業分野をあげることができるし、第Ⅱ象限に位置する典型的な産業分野として化学の産業分野をあげることができる。

ここでは、第 I 象限に位置する典型的な産業分野であるエレクトロニクスの産業分野と第Ⅱ象限に位置する典型的な産業分野である医薬品の産業分野の特徴を比較し、前掲①の施策、すなわち、研究開発投資の額が高く特許混雑度の高い産業分野における特許混雑度を低下させるという施策の可能性を検討する。

---

[145] Burk & Lemley は半導体の産業分野を一体的なものととらえているようであるが、半導体の産業分野はプロセス技術に関する産業分野と回路技術に関する産業分野に二分されるととらえることもできる。プロセス技術に関する産業分野においては、研究開発投資の額が非常に高くなるが、回路技術に関する産業分野のそれはエレクトロニクスの産業分野のそれと大差ない。同様の構造はコンピュータの産業分野においてより顕著にみられる。コンピュータの産業分野はハードウエア技術に関する産業分野とソフトウエア技術に関する産業分野に二分される。ハードウエア技術に関する産業分野においては、研究開発投資の額はエレクトロニクスの産業分野のそれと大差なく、ソフトウエア技術に関する産業分野のそれはさらに低い。半導体の産業分野におけるプロセス技術に関する産業分野とコンピュータの産業分野におけるハードウエア技術に関する産業分野は基盤技術に関する産業分野であり、半導体の産業分野における回路技術の産業分野とコンピュータの産業分野におけるソフトウエア技術に関する産業分野は応用技術に関する産業分野であると考えてもよい。これに対して、エレクトロニクスの産業分野においては、ハードウエア技術に関する産業分野とソフトウエア技術に関する産業分野がより密接に連携しているということができる。

[146] 前掲注 22・Dan L. Burk and Mark A. Lemley 89-92 頁。

[147] 前掲注 22・Dan L. Burk and Mark A. Lemley 81、82、86-89 頁。

表 6.　エレクトロニクスの産業分野と医薬品の産業分野の特徴の比較

特徴	医薬品[148]	エレクトロニクス
①研究開発投資	高額	低額
②研究開発期間	長期[149]	短期
③製品あたりの特許数	一または少数	多数
④模倣容易性	容易	困難
⑤応用可能性	狭	広

表 6 は、エレクトロニクスの産業分野と医薬品の産業分野の特徴の比較を示す表である。あくまで、これらの二つの産業分野の相対的な比較である点に留意いただきたい。

①研究開発投資の額については、医薬品の産業分野において相対的に高額であり、エレクトロニクスの産業分野において相対的に低額である。この点からは、インセンティブ論に基づけば、エレクトロニクスの産業分野よりも医薬品の産業分野の方が、研究開発投資へのインセンティブである特許権を付与すべき要請が強いという帰結が導かれる。

②研究開発期間については、医薬品の産業分野において相対的に長期であり、エレクトロニクスの産業分野において相対的に短期である。この点からは、エレクトロニクスの産業分野において特許権の存続期間の始期を早めることが要請され[150]、医薬品の産業分野において特許権の存続期間の終期を遅らせることが要請されるが[151]、いずれも既に一定の手当が施されている。

③製品あたりの特許数については、医薬品の産業分野において一または相対的に少数であり、エレクトロニクスの産業分野において相対的に多数である。前掲①の施策は、エレクトロニクスの産業分野における③製品あたりの特許数を減らそうとするものである。

④模倣容易性については、医薬品の産業分野において相対的に容易であり、エレクト

---

148 製造承認をえるまでに 10 年以上の時間と 200 億円から 300 億円の研究開発投資が必要である。医薬品の産業分野における売上高に対する研究開発投資の比率は 13.0%であり、製造業の平均である 3.7%に対して圧倒的に高い。秋元浩「職務発明をめぐる諸課題について－製薬産業を中心として」根岸哲=井上典之監、神戸大学法政策研究会編『法政策学の試み　法政策研究(第八集)』(信山社・2006 年) 19 頁。

149 参考として、日本製薬工業協会「長い年月をかけて創られ育てられる、安全で効果の高い新薬」。http://www.jpma.or.jp/about/issue/gratis/guide/guide11/11guide_05.html.

150 特許出願の早期審査・早期審理制度。http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/v3souki.htm.

151 存続期間の延長登録制度(特許法 67 条の 2)。

ロニクスの産業分野において相対的に困難である。この点からは、③製品あたりの特許数が医薬品の産業分野において一または相対的に少数であることともあいまって、医薬品の産業分野における特許制度の重要性を強調する要因の一つとなっている。

⑤応用可能性については、医薬品の産業分野において相対的に狭く、エレクトロニクスの産業分野において相対的に広い。この点からは、医薬品の産業分野よりもエレクトロニクスの産業分野の方が周辺特許の取得に積極的であることが理由付けられる。

これらの比較から、第一に、①研究開発投資の額が相対的に高額であり、③製品あたりの特許数が一または相対的に少数であり、④模倣容易性が相対的に容易と認められる医薬品の産業分野においては、特許制度の重要性が強調されることが理解される。

第二に、⑤応用可能性が相対的に狭い医薬品の産業分野においては③製品あたりの特許数が一または相対的に少数となり、⑤応用可能性が相対的に広いエレクトロニクスの産業分野においては③製品あたりの特許数が相対的に多数となることが理解される。

そこで、第一の理解からは、③製品あたりの特許数が一または相対的に少数であることが特許制度の重要性が強調されるための要因の一つであることがわかるので、第二の理解のもとにおいてもなお、エレクトロニクスの産業分野における③製品あたりの特許数を減らすことが可能か否かが問題となる。

なお、医薬品の産業分野における製品、すなわち医薬品は特定の化合物の作用による特定の疾患の治療や特定の症状の緩和を目的とするものであるから、③製品あたりの特許数が一または相対的に少数であるのは当然であり、エレクトロニクスの産業分野における製品はその目的を達成するために複数の技術の組合せが必要であるから、③製品あたりの特許数が相対的に多数であるのは当然であるということができる。すなわち、それぞれの産業分野の特性を反映した当然の帰結である。

しかしながら、エレクトロニクスの産業分野における製品に使用されている複数の技術の一つひとつについても多数の特許権が存在する。また、複数の技術の組合せについても組合せ発明として多数の特許権が付与されている。この点が問題である。

第 5 節　政策レバーの検討(1)

ここでは、前掲「表 2.　既存の政策レバー(1)」、前掲「表 3.　既存の政策レバー(2)」及び前掲「表 4.　潜在的な政策レバー」に示した 13 の政策レバーの中から、前掲①の

施策、すなわち、研究開発投資の額が高く特許混雑度の高い産業分野における特許混雑度を低下させるという施策の実現に関連する政策レバーをとりあげて検討する。

1. 本稿においてとりあげない政策レバー

本稿においてとりあげる政策レバーについて検討を加える前に、本稿においてとりあげない政策レバーについて簡単にふれておくこととする。

Burk & Lemley の例示する 13 の政策レバー[152]の中から、本稿においては、①抽象的アイデア、②有用性、③実験的使用、⑦合理的互換性、⑨逆均等論、⑩有効性の推定、⑫パテントミスユース、⑬差止めという政策レバーについてはとりあげない。

これらは、前掲②の施策、すなわち、研究開発投資の額が低い産業分野の発明には特許権を付与すべきでないという施策または前掲③の施策、すなわち、産業利用可能性の低い発明に特許権を付与することには謙抑的であるべきであるという施策に関連する政策レバー及び権利行使の場面において考慮される政策レバーであるからである。

①抽象的アイデアという政策レバーは、特許適格性要件(米国特許法 101 条)に制約を加えるものであり、前掲②の施策、すなわち、研究開発投資の額が低い産業分野の発明には特許権を付与すべきでないという施策に関連するものである[153]。

②有用性(Utility、米国特許法 101 条)という政策レバーは、特許権の存在が後続の研究開発に与える影響を考慮するものであり、前掲③の施策、すなわち、産業利用可能性の低い発明に特許権を付与することには謙抑的であるべきであるという施策に関連するものである。

③実験的使用という政策レバーは、権利付与の場面において特許出願人によるグレースピリオド以前の発明の実験的使用を新規性の喪失から救済するものであり(米国特許法 102 条(b))[154]、権利行使の場面において第三者による特許発明の実験的使用を特許権侵害から救済するものである[155]。③実験的使用という政策レバーのうち前者は、前掲①

---

[152] 前掲注 22・Dan L. Burk and Mark A. Lemley 109-141 頁。

[153] 研究開発投資の額が低い産業分野の発明は抽象的アイデアにすぎないということではなく、研究開発投資の額が低い産業分野への特許対象の解釈による拡大に対して、抽象的アイデアという政策レバーの調整による制約を加える必要があることを述べている。

[154] City of Elizabeth v. American Nicholson Pavement Co., 97 U.S. 126 (1877). Pfaff v. Wells Electronics, Inc., 525 U.S. 55, 119 S.Ct. 304, 142 L.Ed.2d 261, 48 U.S.P.Q.2d 1641 (1998).

[155] Madey v. Duke University, 307 F.3d 1351, 64 U.S.P.Q.2d 1737 (Fed. Cir. 2002). Roche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co., Inc., 733 F.2d 858, 221 U.S.P.Q. 937 (C.A.Fed. 1984).
後発医薬品について米国食品医薬品局(Food and Drug Administration、FDA)の承認をえる試験に対

から前掲③の施策のいずれにも関連せず、③実験的使用という政策レバーのうち後者は、権利行使の場面において考慮される政策レバーである。

⑦合理的互換性という政策レバーは、均等論の適用の場面においてFunction-Way-Resultテスト[156]を補完するテストであり[157]、⑨逆均等論という政策レバーは、根本的な改良に対する均等論の適用を制限するものである。いずれの政策レバーも権利行使の場面における均等論の適用において考慮されるものであり、前掲①から前掲③の施策のいずれにも関連しない。

⑩有効性の推定という政策レバーは、登録された特許権に対する有効性の推定(米国特許法282条)に関するものであり、⑫パテントミスユースという政策レバーは、反競争的効果を目的として特許権を拡大しようとする行為及び不適切なライセンス契約に関するものであり、⑬差止めという政策レバーは、差止命令(米国特許法283条)に関するものである。いずれの政策レバーも権利行使の場面において考慮されるものであって、前掲①から前掲③の施策のいずれにも関連しない。

2. 本稿においてとりあげる政策レバー

本稿においてとりあげない政策レバーは、前掲「1. 本稿においてとりあげない政策レバー」のとおりであるから、本稿においてとりあげる政策レバーは、Burk & Lemleyの例示する13の政策レバー[158]のうち、残りの政策レバー、すなわち、④当業者の水準、⑤二次的考慮要素、⑥明細書記載要件、⑧パイオニア特許、⑪新しい二次的考慮要素という政策レバーである。

Burk & Lemleyは、これらの政策レバーについて、産業分野ごとに明示的に異なる取扱いをしたり、ケースバイケースの適用によって産業分野ごとに不均衡な影響を与えたりすることによって、それぞれの産業の発達を効果あらしめるべきであるとする[159]。

これらの政策レバーのうち、④当業者の水準、⑤二次的考慮要素、⑥明細書記載要件、

しては権利が及ばない(米国特許法271条(e)(1))。

156 Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605, 70 S.Ct. 854, 94 L.Ed. 1097, 85 U.S.P.Q. 328 (1950).

157 Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 117 S.Ct. 1040, 137 L.Ed.2d 146, 65 USLW 4162, 41 U.S.P.Q.2d 1865(1997).

158 前掲注22・Dan L. Burk and Mark A. Lemley 109-141頁。

159 前者はBurk & Lemleyがマクロレベルの政策レバーとよぶ政策レバーであって本稿においてとりあげる政策レバーのうち、④当業者の水準、⑥明細書記載要件、⑪新しい二次的考慮要素が該当し、後者はBurk & Lemleyがミクロレベルの政策レバーとよぶ政策レバーであって本稿においてとりあげる政策レバーのうち、⑤二次的考慮要素、⑧パイオニア特許が該当する。

⑪新しい二次的考慮要素という政策レバーを権利付与の場面において調整することによって特許混雑度を変化させることができるし、⑧パイオニア特許という政策レバーを権利行使の場面における均等論の適用において調整することによって特許発明の技術的範囲を変化させることができる。

なお、⑧パイオニア特許という政策レバーは、権利行使の場面において考慮される政策レバーであって、前掲①の施策、すなわち、研究開発投資の額が高く特許混雑度の高い産業分野における特許混雑度を低下させるという施策に関連する政策レバーではないが、本稿においてあえてとりあげる理由は後掲「第 6 節　政策レバーの検討(2)」において述べることとする。

第 6 節　政策レバーの検討(2)

本稿においてとりあげる政策レバーは、⑧パイオニア特許という政策レバーを除いていずれも前掲①の施策、すなわち、研究開発投資の額が高く特許混雑度の高い産業分野における特許混雑度を低下させるという施策に関連する政策レバーである。

Burk & Lemley は、産業分野ごとに彼らのいう政策レバーを使ってそれぞれの産業の発達を効果あらしめるべきであるとするが[160]、筆者は、少なくとも本稿においてとりあげる政策レバーについては、これに異を唱えんとするものである。

[160] 前掲注 22・Dan L. Burk and Mark A. Lemley 109-141 頁。

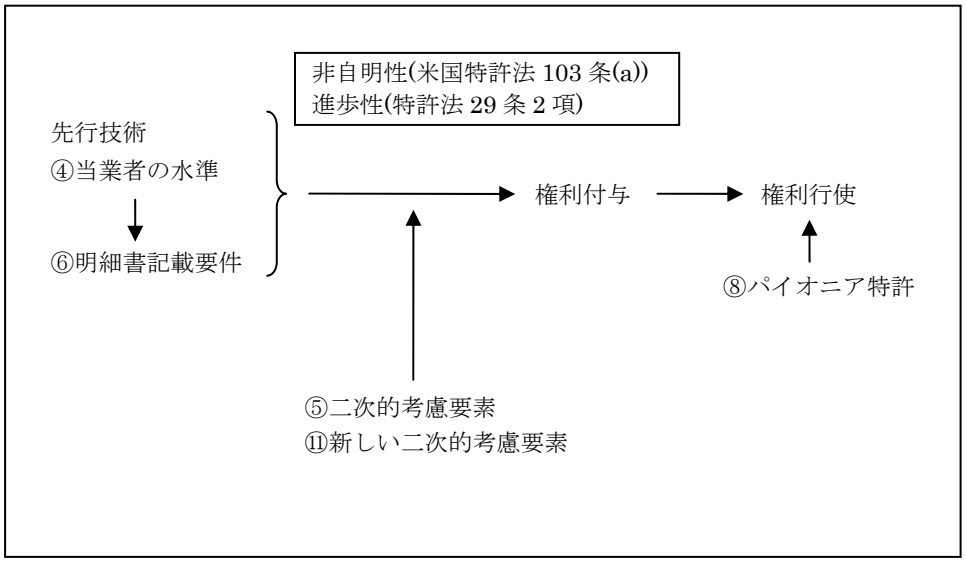

図 2.　本稿においてとりあげる政策レバーの筆者による整理を示す図

図 2 は、本稿においてとりあげる政策レバーの筆者による整理を示す図である。

1.　当業者の水準という政策レバー

米国特許法においても我が国の特許法においても、特許付与の許否を決する要件のうち、中核をなす要件は、先行技術と④当業者の水準に基づいて特許出願にかかる発明に非自明性(米国特許法 103 条(a))[161]または進歩性(特許法 29 条 2 項)[162]が認められるか否

[161] 35 U.S.C. 103 Conditions for patentability; non-obvious subject matter.
(a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention was made.
米国特許法 103 条が規定されたのは 1953 年であるが、それ以前であっても、当業者にとって自明な発明には特許権を付与しないという取扱いがなされていた。Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. 248, 13 L.Ed. 683(1851).しかしながら、Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp., 314 U.S. 84, 62 S.Ct. 37, 86 L.Ed. 58, 51 U.S.P.Q. 272(1941)において “That is to say the new device, however useful it may be, must reveal the flash of creative genius not merely the skill of the calling.”と判示されるにいたり、米国特許法 103 条が設けられることとなった。Graham v. John Deere Co. of Kansas City, 383 U.S. 1, 86 S.Ct. 684, 15 L.Ed.2d 545, 148 U.S.P.Q. 459(1966).

[162] 第二十九条　産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一　特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二　特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三　特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線

かにある[163]。

非自明性または進歩性(以下、単に「進歩性」という。)は、特許付与の許否を決する要件のうち、唯一、産業分野ごとの成熟度の相違を反映する要件であり、その基本原理は、先行技術と④当業者の水準という概念によって構成されている。

すなわち、先行技術[164]に基づいて当業者が容易に発明をすることができたときは、その発明には進歩性が認められないのであるが、先行技術と④当業者の水準はいずれも産業分野の成熟度によって相違する。未成熟な産業分野においては、先行技術の水準が低く④当業者の水準も低いので発明に進歩性が認められやすいが、成熟した産業分野においては、先行技術の水準が高く④当業者の水準も高いので発明に進歩性が認められにくい。

このように、④当業者の水準は、産業分野ごとに適切に認定されるべきものであって[165]、政策レバーとして調整するという性質のものではない[166]。④当業者の水準が適切に認定されていれば、進歩性の判断基準である、先行技術からの飛躍の程度が産業分野ごとに決定されるので、研究開発投資の額が高く特許混雑度の高い産業分野における特許混雑度は自ずと低下するはずであり、④当業者の水準を調整することは、この基本原理の崩壊を導くものであると考えられる。

を通じて公衆に利用可能となつた発明

２　特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

進歩性については昭和 34 年特許法において初めて明文による規定がされたが、大正 10 年特許法が適用される裁判例においても「発明を構成するものではない」「発明力を必要とするものとは解されない」として特許付与を否定する取扱いがなされていた。東京高判昭和 22 年 10 月 27 日判例工業所有権法 19 の 23 の 5 頁。東京高判昭和 22 年 12 月 15 日判例工業所有権法 19 の 23 の 5 頁。東京高判昭和 32 年 2 月 26 日行政裁集 8 巻 8 号 1455 頁〔電気剃刀事件〕。最判昭和 35 年 3 月 31 日昭和 34 年(オ)第 110 号〔ボールペンインク貯部としての毛細管の利用事件〕。

163 飯村敏明「特許訴訟における進歩性の判断について」第二東京弁護士会知的財産権法研究会編『特許法の日米比較』(商事法務・2009 年) 180 頁。

進歩性を欠く発明は特許権というインセンティブを付与しなくてもいずれ発明される程度のものにすぎないので、このような発明に特許権を付与するとかえって第三者の自由な営業活動を阻害することになる(中山信弘『特許法』(弘文堂・2010 年) 130 頁)。

均等論における置換容易性の要件に関する一考察の中で進歩性要件を簡潔に記載した論文として、井上由里子「均等論における『置換容易性』の要件に関する一考察－いわゆる進歩性説の考察」中山信弘編『知的財産法と現代社会－牧野利秋判事退官記念－』(信山社・1999 年) 625 頁。

164 米国特許法においては 102 条に記載の発明であり、我が国の特許法においては 29 条 1 項各号に記載の発明である。

165 より正確には、技術分野ごとに認定されるべきものである。

166 Burk & Lemley は例示していないが、先行技術も政策レバーとして機能させることができる。すなわち、引用文献に記載された発明の認定において、これを上位概念化することによって本願発明における進歩性の存在を否定することが容易になる。このように、進歩性要件の基本的原理を構成する先行技術と④当業者の水準という概念はいずれも政策レバーとして機能させることができるが、筆者は賛成できない。

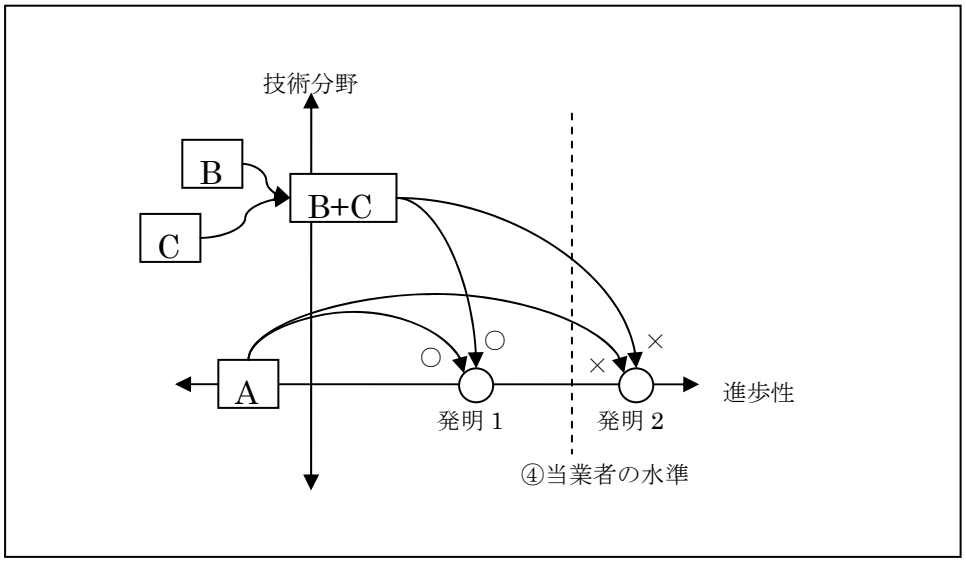

図 3.　進歩性の概念を示す図

図 3 は、進歩性の概念を示す図である。

先行技術 A に基づいて当業者が容易に発明 1 をすることができたときは、発明 1 には進歩性が認められないし、同様に、先行技術 B 、C の組合せに基づいて当業者が容易に発明 1 をすることができたときも、発明 1 には進歩性が認められない。このとき、発明 1 の進歩性の程度は、④当業者の水準に基づいて導かれる先行技術からの飛躍の程度(図 3 において破線により示す。)よりも小さい。

一方、先行技術 A または先行技術 B、C の組合せに基づいて当業者が容易に発明 2 をすることができなかったときは、発明 2 には進歩性が認められる。このとき、発明 2 の進歩性の程度は、④当業者の水準に基づいて導かれる先行技術からの飛躍の程度よりも大きい。

成熟した産業分野においては、先行技術が多いから、④当業者の水準という政策レバーを低く調整する、すなわち、図 3 における破線を図中左に移動させることによって、先行技術または先行技術の組合せからの飛躍の程度が小さくても進歩性が認められるようにすべきであるというのは誤った考え方である。

このような考え方は、進歩性を面で理解しようとする考え方である。すなわち、産業分野という面の上に先行技術(特許発明)を配置したときに、間隙が生じるのであれば、その間隙に新たな特許権を配置することを許容するという考え方である。しかしながら、

その間隙は第三者の自由な営業活動を阻害しないために確保しておくべき必要な間隙である。

また、④当業者の水準という政策レバーを低く調整することによって特許権の数を増大させたとしても、特許発明が実施されなければ特許法の目的である産業の発達(特許法１条)には寄与しない。

さらに、④当業者の水準という政策レバーが低く調整された状態において、ベンチャー企業がある技術分野の基本特許を取得したとする。そうすると、同じ技術分野において事業を営む大企業は、ベンチャー企業が取得した基本特許の周辺に多数の周辺特許を取得する。④当業者の水準という政策レバーが低く調整されているので、このようなことが可能になる。そして、多くの場合、大企業が取得した多数の周辺特許を利用しなければ、ベンチャー企業は、自らが取得した基本特許にかかる特許発明を実施した製品を製造販売することができない。したがって、ベンチャー企業は、大企業とクロスライセンス契約を締結しないと、自らが取得した基本特許に基づいて事業を営むことができないことになる。また、たとえクロスライセンス契約を締結したとしても、ベンチャー企業と大企業では資金力と知名度に格段の差があるので、ベンチャー企業が大企業と互角に事業を営むことは困難である。最終的には、ベンチャー企業が大企業に自らが取得した基本特許または自らの事業を譲渡することになる可能性が高い。これではベンチャー企業は育たないと考えられる。

技術は最も優れた一つの方向に収斂していく性質をもつのであるから、進歩性を面で理解するのではなく、線で理解しなければならない。図 3 における横軸である進歩性軸を時間軸ととらえてもよい。進歩性を欠く発明は、特許権というインセンティブを付与しなくても、いずれ発明される程度のものにすぎない。したがって、このような発明に特許権を付与すると、かえって第三者の自由な営業活動を阻害することになる[167]。

2. 本稿においてとりあげるその他の政策レバー

本稿においてとりあげるその他の政策レバーは、⑤二次的考慮要素、⑥明細書記載要件、⑧パイオニア特許、⑪新しい二次的考慮要素という政策レバーである。再度、前掲「図 2. 本稿においてとりあげる政策レバーの筆者による整理を示す図」を参照いただ

[167] 前掲注 163 中山 130 頁。

きたい。

第一に、⑥明細書記載要件という政策レバーについてとりあげる。米国特許法においても我が国の特許法においても、明細書には当業者がその発明を実施することができる程度に明確かつ十分な記載が求められる[168]。したがって、④当業者の水準が認定されれば、⑥明細書記載要件は自ずと決定されるのであって[169]、政策レバーとして調整するという性質のものではない。

第二に、⑤二次的考慮要素と⑪新しい二次的考慮要素という政策レバーについてとりあげる。

⑤二次的考慮要素は、既存の政策レバーであって、Graham テスト[170]において導入された非自明性要件(米国特許法 103 条)に関する考慮要素である。非自明性の判断は、先行技術の範囲と内容を決定し、先行技術とクレームされた発明の相違点を確認し、当業者の水準を認定した後に行われなければならないが、このとき、商業的成功、長期未解決課題、他人の失敗は、二次的考慮要素となる[171]。

また、⑪新しい二次的考慮要素は、潜在的な政策レバーであって、研究開発投資の大小及び発明の不確実性の程度を非自明性要件(米国特許法 103 条)と関連付けようとするものである。

⑤二次的考慮要素は、非自明性の存在を推認する際に用いられるものであるが、我が国においては、これらの事実が発明の特徴に基づくものであり、販売技術や宣伝技術などそれ以外の要因によるものではないことの立証が必要である[172]。

また、⑪新しい二次的考慮要素は、そもそも発明の特徴に基づくものではなく、その

---

168 米国特許法 112 条第 1 段落。In re Hyatt, 708 F.2d 712, 218 U.S.P.Q. 195(Fed. Cir. 1983). In re Wands, 858 F.2d 731, 57 USLW 2264, 8 U.S.P.Q.2d 1400(Fed. Cir. 1988). 我が国の特許法 36 条 4 項 1 号。具体的な内容は、経済産業省令で定めるところによる。特許法施行規則 24 条の 2。①発明の属する技術の分野、②発明が解決しようとする課題及びその解決手段。

169 島並教授は、米国バイオテクノロジー発明を素材にして、当業者を非自明性要件にかかる「革新的な技術者」と実施可能性要件にかかる「追随的な技術者」に分類される。島並良「特許法における当業者の概念－米国バイオテクノロジー発明を素材にして－」神戸法学年報 第 18 号(2002 年) 231 頁。

170 Graham v. John Deere Co. of Kansas City, 383 U.S. 1, 86 S.Ct. 684, 15 L.Ed.2d 545, 148 U.S.P.Q. 459 (1966).

171 Merck & Co., Inc. v. Biocraft Laboratories, Inc., 874 F.2d 804, 10 U.S.P.Q.2d 1843(Fed. Cir. 1989).

172 特許・実用新案審査基準、第Ⅱ部　特許要件　第 2 章　新規性・進歩性、22 頁。 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm. 最判昭和 50 年 4 月 18 日昭和 46 年(行ツ)第 59 号〔赤外線使用医療器具兼こたつ事件〕。東京高判平成 4 年 12 月 9 日平成 1 年(行ケ)第 180 号〔ベンゼンのエチル化方法事件〕。東京高判平成 8 年 11 月 27 日平成 7 年(行ケ)第 15 号〔高温保温調理装置事件〕。東京高判平成 9 年 7 月 10 日平成 8 年(行ケ)第 193 号〔セルフドレイン容器事件〕。東京高判平成 15 年 5 月 30 日平成 13 年(行ケ)第 428 号〔表流水の背面取水装置事件〕。知財高判平成 18 年 7 月 31 日平成 17 年(行ケ)第 10744 号〔多極型モジュラジャック事件〕。

発明の属する産業分野の特性を反映するものである。

したがって、進歩性の判断においては、⑤二次的考慮要素に過度に依存すべきではないし、⑪新しい二次的考慮要素についてはそもそも考慮すべきではない。先行技術と④当業者の水準が産業分野ごとの成熟度の相違を反映し、これによって、進歩性の判断基準である、先行技術からの飛躍の程度が産業分野ごとに決定されるのであるから、⑤二次的考慮要素への過度の依存や⑪新しい二次的考慮要素の考慮は、この基本原理の崩壊を導くものであると考えられる。

第三に、⑧パイオニア特許という政策レバーについてとりあげる。⑧パイオニア特許という政策レバーは、いわゆるパイオニア特許の権利範囲は広くあるべきである[173]とするものであって、均等論の適用の場面において考慮されるものである。

しかしながら、特許発明の技術的範囲はクレームまたは特許請求の範囲の記載に基づいて決定されるのが原則であり[174]、例外的にこれと実質的に等価な範囲まで拡張が許されるにすぎない[175]。また、パイオニア特許について進歩性の程度が大きい場合があるとしても、特許発明の技術的範囲と進歩性の程度は無関係である。

周辺に先行技術が少ないか存在しない⑧パイオニア特許であっても[176]、特許発明の技術的範囲に関する原則と例外としての拡張の限度は護られなければならない[177]。そうしなければ、④当業者の技術を適切に認定することによって進歩性の判断を適正化し、先行技術(特許発明)の間に必要とされる間隙を確保した意味が失われてしまう。

---

[173] Miller v. Eagle Mfg. Co., 151 U.S. 186, 14 S.Ct. 310, 38 L.Ed. 121 (1894).

[174] 米国においてはオールエレメントルールとよばれるものであり、我が国においては特許法 70 条 1 項に規定される。東京地判昭和 42 年 12 月 11 日判タ 218 号 239 頁〔拡口曳網事件〕。富山地判昭和 45 年 9 月 7 日無体裁集 2 巻 2 号 414 頁〔メラミンの製造法事件〕。訂正審判に関する事件であるが最判昭和 47 年 12 月 14 日民集 26 巻 10 号 1888 頁〔フェノチアジン誘導体の製法事件〕。大阪地判昭和 50 年 4 月 11 日判タ 326 号 328 頁〔耐圧ホースの製造方法事件〕。大阪地判昭和 61 年 5 月 23 日無体裁集 18 巻 2 号 133 頁〔繊維分離装置事件〕。大阪高判昭和 63 年 7 月 15 日無体裁集 20 巻 2 号 323 頁〔繊維分離装置事件〕。

[175] 最判平成 10 年 2 月 24 日民集 52 巻 1 号 113 頁〔ボールスプライン軸受事件〕。米国においても認められている。Function-Way-Result テスト(If it performs substantially the same function in substantially the same way to obtain the same result.)を導入した Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605, 70 S.Ct. 854, 94 L.Ed. 1097, 85 U.S.P.Q. 328(1950)。均等侵害の判断においてもオールエレメントルールが原則である(Does the accused product or process contain elements identical or equivalent to each claimed element of the patented invention?)ことを示した Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 117 S.Ct. 1040, 137 L.Ed.2d 146, 65 USLW 4162, 41 U.S.P.Q.2d 1865(1997)。 Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 535 U.S. 722, 122 S.Ct. 1831, 152 L.Ed.2d 944, 70 USLW 4458, 62 U.S.P.Q.2d 1705(2002).

[176] 周辺に先行技術が少ないか存在しないので広いクレームを書くことは可能である。

[177] パイオニア発明をその他の発明と区別する客観的な基準は存在しないとする裁判例も存在する。Augustine Medical, Inc. v. Gaymar Industries, Inc. 181 F.3d 1291, 50 U.S.P.Q.2d 1900(Fed. Cir. 1999).

第 7 節　小括

米国における制度論的研究の我が国への適用を試みるにあたって、まず、Burk & Lemley による従来の学説に対する理解から、研究開発投資軸を縦軸とし特許混雑度軸を横軸とする平面にそれぞれの産業分野をプロットし、産業利用可能性軸を第三の軸とした仮想空間を導いた。

次に、特許制度をよりよくするために、特許制度に対して比較的好意的な評価が与えられており、研究開発投資の額が高く特許混雑度の低い産業分野の代表である医薬品の産業分野と研究開発投資の額が高く特許混雑度の高い産業分野の代表であるエレクトロニクスの産業分野の比較のもとに、この仮想空間において、研究開発投資の額が高く特許混雑度の高い産業分野における特許混雑度を低下させるという施策に焦点をしぼった。

さらに、Burk & Lemley の例示する 13 の政策レバーの中から、研究開発投資の額が高く特許混雑度の高い産業分野における特許混雑度を低下させるために有用と思われる政策レバーをとりあげ、それらの政策レバーのうち、特に、④当業者の水準は、Burk & Lemley が主張するように産業分野ごとに調整するという性質のものではなく、産業分野ごとに適切に認定されるべきものであって、先行技術とともに特許制度の基本原理を構成するということを論じた。

すなわち、④当業者の水準が適切に認定されていれば、進歩性の判断基準である、先行技術からの飛躍の程度が産業分野ごとに決定されるので、研究開発投資の額が高く特許混雑度の高い産業分野における特許混雑度は自ずと低下するはずであり、④当業者の水準を調整することは、この基本原理の崩壊を導くものであると考えられる。

そして、④当業者の水準が認定されれば、⑥明細書記載要件は自ずと決定されるものであるし、⑤二次的考慮要素への過度の依存や⑪新しい二次的考慮要素の考慮は、④当業者の水準を調整することと同様に、この基本原理の崩壊を導くものであると考えられる。

第３章　我が国における進歩性の判断

第１節　米国と我が国の特許制度をとりまく法的・社会的背景

前掲①の施策、すなわち、研究開発投資の額が高く特許混雑度の高い産業分野における特許混雑度を低下させるという施策の遂行にあたっては、Burk & Lemley のいう④当業者の水準、⑤二次的考慮要素、⑥明細書記載要件、⑧パイオニア特許、⑪新しい二次的考慮要素という政策レバーを産業分野ごとに調整するのではなく[178]、いずれの産業分野においても④当業者の水準が適切に認定されれば特許制度の基本原理が機能して、研究開発投資の額が高く特許混雑度の高い産業分野における特許混雑度は自ずと低下することを述べた。

さて、米国の後を追ってプロパテント政策を推進してきた我が国が米国と同様の問題である訴訟費用高騰の問題、アンチコモンズの問題、特許の藪の問題に直面しないのは前掲「序章　はじめに」において述べたように、我が国においては、米国と異なり高額な損害賠償が認められる余地がなく[179]、特許権者の勝訴率も低い[180]ため濫用的訴訟提起が少なく、また、特に、エレクトロニクス産業に属する企業間には包括的クロスライセンス契約が行き渡っているので[181]、アンチコモンズの問題、特許の藪の問題が生じにくいからであると考えられる。

ここでは、この点について、より詳細な説明を加えることとする。

1.　損害賠償制度

米国においては、他人の特許権の存在を知りながら、あえてその特許権を侵害する行為は故意侵害とみなされ、懲罰的損害賠償(最高 3 倍)の対象となる可能性がある[182]。一方、差止請求権(特許法 100 条)のみを規定し民法 709 条を損害賠償請求の根拠とする我

[178] 前掲注 22・Dan L. Burk and Mark A. Lemley 114-122、127、128、131-133 頁。
[179] 前掲注 6・〔萬世工業米国における懲罰的損害賠償判決の執行判決請求事件〕最高裁判決。
[180] 前掲注 7。
[181] 前掲注 8。
[182] 米国特許法 284 条。これは特許権の無視の一つの理由であるという。前掲注 26・Mark A. Lemley。2011 年 9 月 8 日に連邦議会によって可決された米国特許法改正法案(Leahy-Smith America Invents Act)には、故意侵害とは認めない場合に関する規定が盛り込まれている。

が国の特許法は、損害賠償制度について懲罰的な規定を有さない[183]。

また、米国特許法 284 条は、損害賠償の額について合理的な実施料を最低額とすべきことを規定しているが[184]、これでは侵害抑止力に欠けるため、裁判例においては、部品についての特許権に対して、その部品を採用した製品を損害賠償の対象としたり、特許製品とその関連製品によって構成される製品群を損害賠償の対象としたりするエンタイアマーケットバリュールールが採用される場合がある[185]。

このように、米国においては、特徴的な損害賠償制度が、特許の有効性の推定規定(米国特許法 282 条)の存在や特許権侵害の認定と同時に自動的に差止めが認められるとする CAFC による運用[186]ともあいまって特許権が強力に保護されるので[187]、質の低い特許であっても、特許権侵害訴訟を提起する強い誘因となる。

一方、我が国においては、特許の質の低下による特許権者の低勝訴率[188]が特許権者による正当な権利行使さえも躊躇せざるをえない状況を作出しているのではないかと考えられる。

2. 包括的クロスライセンス契約

我が国において、特に、エレクトロニクス産業に属する企業間には包括的クロスライセンス契約が行き渡っている[189]。

エレクトロニクス産業における製品は、極めて多数の要素技術からなるため、研究開発の自由度を確保することを目的として包括的クロスライセンス契約が締結される場合が多い。エレクトロニクス産業に属する我が国の大企業の多くが、いずれも垂直統合型の類似した形態をとることも包括的クロスライセンス契約の締結を後押ししたと考えられる。

これによって、我が国においては、アンチコモンズの問題、特許の藪の問題が生じに

---

183 過失の存在は推定される。特許法 103 条。
184 我が国の特許法は損害の額の推定に関する規定をおく(特許法 102 条)。
185 例えば、i4i Ltd. Partnership v. Microsoft Corp. 598 F.3d 831, 93 U.S.P.Q.2d 1943 (Fed. Cir. 2010).
186 前掲注 56・〔eBay 事件〕連邦最高裁判決によって是正された。
187 その淵源は米国憲法にまで遡る。Article I Section8 “To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries;”
188 前掲注 11。
189 前掲注 8。米国においても、近時はソフトウエア産業に属する企業間を中心にこのような傾向がみられる。

くいと考えられるが[190]、国内企業間の健全な競争は阻害されている。

そこで、米国と我が国の特許制度に対する問題意識は大きく相違するけれども、それは、表面に現れた現象が米国と我が国の特許制度をとりまく法的・社会的背景(損害賠償制度のあり方と包括的クロスライセンス契約の普及度合い)に相応して相違するだけであって、本質的な要因である特許の質の低下と特許権の数の増大[191]に相違はないととらえるのが適切ではないかと考える。

そうすると、前掲①の施策、すなわち、研究開発投資の額が高く特許混雑度の高い産業分野における特許混雑度を低下させるという施策の遂行によって、本質的な要因である特許の質の低下と特許権の数の増大が解決されれば、米国においては、訴訟費用高騰の問題、アンチコモンズの問題、特許の藪の問題が解決に向かうことが期待され、我が国においては、特許権者の低勝訴率によって特許権者が正当な権利行使さえも躊躇せざるをえないという状況が解消し、また、包括的クロスライセンス契約の普及によって国内企業間の健全な競争が阻害されるという問題も解決の方向に向かうことが期待される。

そして、米国においては、各種機関の報告書によって米国の特許制度に対する問題意識が明確にされ、〔KSR 事件〕連邦最高裁判決[192]によって USPTO による進歩性の判断に関する実務が是正された[193]。それでは、我が国の状況はいかがであろうか。

第 2 節　特許庁による進歩性の判断の実務

前掲「第 2 章　制度論的研究の検討」における検討結果をふまえて、前掲①の施策、すなわち、研究開発投資の額が高く特許混雑度の高い産業分野における特許混雑度を低下させるという施策の遂行を検討する前に、我が国の特許庁による進歩性の判断の実務

---

190 前掲注 55・玉井 59 頁。
永田晃也=井田聡子「『特許の藪』関連指標の設計と産業別分析」財団法人知的財産研究所編『特許の経営・経済分析』(雄松堂・2007 年) 61 頁。
前掲注 9・岡田=大西 182 頁。

191 前掲「表 1.　日米の問題意識の相違が生じる理由」参照。

192 前掲注 60・〔KSR 事件〕連邦最高裁判決。

193 United States Patent and Trademark Office, Commerce, “Examination Guidelines for Determining Obviousness Under 35 U.S.C. 103 in View of the Supreme Court Decision in KSR International Co. v. Teleflex Inc.”, Federal Register Vol. 72, No. 195 (2007), p57256. http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr57526.pdf.
United States Patent and Trademark Office, Commerce, “Examination Guidelines Update: Developments in the Obviousness Inquiry After KSR v.Teleflex”, Federal Register Vol. 75, No. 169 (2010), p53643. http://edocket.access.gpo.gov/2010/pdf/2010-21646.pdf.

について具体的に説明しておくこととする[194]。我が国の特許庁による進歩性の判断は、以下のような手順によって行われる。

まず、本願発明の要旨を認定し、本願発明に関連する先行文献のうち、本願発明に最も近い発明が記載された先行文献を選択し、これを主引用文献として、そこに記載された発明を認定する。

次に、本願発明と主引用文献に記載された発明とを比較して、一致点[195]と相違点を認定する[196]。なお、相違点は、一つの場合もあれば複数の場合もある。

以降は、後掲「1. 認定された相違点が他の引用文献に記載されている場合」と後掲「2. 認定された相違点が他の引用文献に記載されていない場合」に分けて説明する。

1. 認定された相違点が他の引用文献に記載されている場合

認定された相違点が他の引用文献に記載されている場合、主引用文献に記載された発明と他の引用文献に記載された発明とを組み合わせて本願発明とすることが容易であるか否か、あるいは、主引用文献に記載された発明の構成要件の一部を他の引用文献に記載された発明の構成要件に置き換えて本願発明とすることが容易であるか否かを判断する。

その際、評価根拠事実となるのは、①主引用文献または他の引用文献中の示唆[197]、②課題の共通性[198]、③作用・機能の共通性[199]、④技術分野の関連性[200]である。

---

194 特許・実用新案審査基準、第Ⅱ部　特許要件　第2章　新規性・進歩性。特許庁審判部『判決からみた進歩性の判断－審判における留意点と事例分析－』(発明協会・2000年) 2頁。
また、参考文献として、西島孝喜『発明の進歩性～判断の実務～』(東洋法規出版・2008年)。
なお、特許庁は、平成18年以降、一部の審決取消訴訟事件をとりあげて進歩性を含む特許要件の検討を毎年行っている。http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/sinposei_kentoukai.htm。

195 必ずしも明確な一致を要するものではなく、技術的思想の実質的同一性が認められればよい。東京高判昭和57年10月5日判例工業所有権法2037の237頁〔圧力感受性記録ユニット事件〕。東京高判昭和57年11月29日判例工業所有権法2475の227頁〔多回路スイッチ事件〕。

196 相違点を認定することができなければ、本願発明は新規性(特許法29条1項)を有さない。

197 東京高判昭和53年3月30日判タ369号393頁〔光学的明色化剤事件〕東京高判昭和62年11月18日判例工業所有権法2097の1393頁〔水溶性鉛塩類を含有する電着浴事件〕。

198 東京高判平成3年6月27日平成2年(行ケ)第182号〔粘着ラベルの貼付装置事件〕。東京高判平成10年3月31日平成7年(行ケ)第5号〔替え刃式鋸における背金の構造事件〕。本願発明の課題と主引用文献に記載された発明の課題が共通であるといえない場合であっても、主引用文献に記載された発明の課題が自明な課題であるか、あるいは、容易に着想しうる課題であるかについて検討を行う。東京高判平成8年5月29日平成4年(行ケ)第142号〔2軸強制混合機事件〕。東京高判平成9年10月16日平成7年(行ケ)第152号〔ゴルフクラブ事件〕。東京高判平成16年12月27日平成14年(行ケ)第394号〔ピソライト鉄鉱石を原料とする製鉄用焼結鉱及びその製造方法事件〕。知財高判平成19年3月26日平成18年(行ケ)第10161号〔遊技機事件〕。課題の上位概念化には議論があると思われるが、組合せまたは置換えを阻害する要因が存在しないときは、通常、組合せまたは置換えは容易であると判断す

組合せまたは置換えを阻害する要因が存在する場合は、進歩性の存在を肯定する方向に作用するが[201]、組合せまたは置換えを阻害する要因は、評価障害事実となるものであって、その存在については、特許出願人に立証責任がある[202]。

①から④の評価根拠事実が積極的に立証されない場合であっても、組合せまたは置換えを阻害する要因が存在しないときは、通常、組合せまたは置換えは、容易であると判断される[203]。

すなわち、①から④の評価根拠事実の存在は、進歩性の存在を否定する方向には作用するが、①から④の評価根拠事実の不存在が進歩性の存在を肯定する方向に作用することはない。また、多くの場合、④技術分野の関連性という評価根拠事実は存在する[204]。

組合せまたは置換えが容易でないと判断された場合には、進歩性の存在が肯定されるが、組合せまたは置換えが容易であると判断された場合であっても、特許出願人が組合

る実務においては議論の実益がない。知財高判平成 19 年 12 月 26 日平成 18 年(行ケ)第 10316 号〔ガソリンエンジン用燃料油事件〕。知財高判平成 20 年 1 月 30 日平成 19 年(行ケ)第 10256 号〔耐久性の優れた偏光フィルムの製造法事件〕。知財高判平成 20 年 1 月 31 日平成 19 年(行ケ)第 10071 号〔プロピオン酸フルチカゾン用計量投与用吸入器事件〕。

199 東京高判平成 10 年 10 月 15 日平成 8 年(行ケ)第 262 号〔自動ブランケット洗浄装置事件〕。

200 東京高判昭和 57 年 1 月 28 日判時 1047 号 140 頁〔弾性舗装材製造方法事件〕。東京高判昭和 57 年 3 月 18 日判例工業所有権法 2509 の 67 の 418 頁〔自動光量制御閃光発光装置〕。東京高判平成 9 年 6 月 10 日平成 8 年(行ケ)第 21 号〔段ボールシート用印刷機のインキ供給・回収機構事件〕。東京高判平成 9 年 6 月 24 日平成 8 年(行ケ)第 103 号〔スロットルマシンに装着できる打止解除装置事件〕。

201 東京高判昭和 46 年 9 月 29 日無体裁集 3 巻 2 号 338 頁〔金属炭化物を基礎とする金属よりなる時計側事件〕。東京高判平成 1 年 5 月 25 日判例工業所有権法 657 の 12 頁〔ガラス発泡体の製造方法事件〕。東京高判平成 10 年 5 月 28 日平成 8 年(行ケ)第 91 号〔インダクタンス素子事件〕。東京高判平成 11 年 2 月 10 日平成 10 年(行ケ)第 131 号〔ロボットを備えた箱処理装置事件〕。東京高判平成 11 年 5 月 19 日平成 9 年(行ケ)第 111 号〔紫外線で硬化可能なクリアーコート組成物事件〕。知財高判平成 17 年 4 月 12 日平成 17 年(行ケ)第 10058 号〔酸素発生陽極及びその製法事件〕。知財高判平成 19 年 9 月 12 日平成 19 年(行ケ)第 10007 号〔燃料電池用シール材の形成方法事件〕。知財高判平成 22 年 1 月 28 日平成 21 年(行ケ)第 10137 号〔植栽用マット及びその敷設方法事件〕。知財高判平成 22 年 3 月 30 日平成 21 年(行ケ)第 10144 号〔テアニン含有組成物事件〕。知財高判平成 22 年 6 月 29 日平成 21 年(行ケ)第 10324 号〔電子ユニット事件〕。知財高判平成 18 年 6 月 21 日平成 17 年(行ケ)第 10514 号〔遊戯台事件〕。知財高判平成 20 年 3 月 12 日平成 19 年(行ケ)第 10095 号〔再帰反射製品、その製造方法、及びそれを含む衣服製品事件〕。知財高判平成 22 年 1 月 28 日平成 21 年(行ケ)第 10164 号〔携帯型電子計算機のキャリングケース事件〕。知財高判平成 22 年 3 月 24 日平成 21 年(行ケ)第 10179 号〔ヒートセル事件〕。

202 早田尚貴「審決取消訴訟における無効理由と進歩性」牧野利秋=飯村敏明=三村量一=末吉亙=大野聖二編『知的財産法の理論と実務　第 2 巻〔特許法[Ⅱ]〕』(新日本法規出版・2007 年) 403 頁。
相田義明「進歩性の判断構造についての一考察」特技懇 No.255(2009 年) 72 頁。

203 東京高判平成 10 年 7 月 16 日平成 9 年(行ケ)第 86 号〔緊急車運行制御システム事件〕。東京高判平成 13 年 11 月 1 日平成 12 年(行ケ)第 238 号〔炭素膜コーティング飲料用ボトル事件〕。知財高判平成 18 年 10 月 4 日平成 17 年(行ケ)第 10493 号〔透過形スクリーン事件〕。
前掲注 195・特許庁審判部 7 頁。

204 なお、④技術分野の関連性という評価根拠事実に関連して、当業者については「その発明の属する技術の分野における」との限定があるが(特許法 29 条 2 項、36 条 4 項 1 号)、特許法 29 条 1 項 1 号から 3 号にあげられた発明には技術分野を限定する記載はないので、④技術分野の関連性という評価根拠事実の存在は、進歩性の存在を否定する方向には作用するが、④技術分野の関連性という評価根拠事実の不存在が進歩性の存在を肯定する方向に作用することはない。

せまたは置換えによる予想以上の効果を主張立証したときは、進歩性の存在が肯定される[205]。組合せまたは置換えによる予想以上の効果とは、単なる寄集め以上の効果である[206]。

2. 認定された相違点が他の引用文献に記載されていない場合

認定された相違点が他の引用文献に記載されていない場合、相違点が単なる設計事項であるか否かを判断する[207]。具体的には、相違点が⑤最適な材料の選択、⑥数値範囲の最適化または好適化[208]、⑦均等物への置換え、⑧設計変更[209]のいずれかに該当する場合は、当業者が適宜なしうる設計事項であると判断される。したがって、進歩性の存在が肯定されることはないが、相違点が単なる設計事項であると判断された場合であっても、特許出願人がこれによる予想以上の効果を主張立証したときは、進歩性の存在が肯定される。

また、認定された相違点が他の引用文献に記載されていない場合であっても、周知技術や慣用技術の単なる付加であると判断されるときがある[210]。周知技術とは、当業者に広く知られている技術であって、多数の先行文献が存在するので、いちいち例示するまでもない技術のことをいい、慣用技術とは、周知技術であって、かつ、広く用いられている技術のことをいう[211]。

---

[205] 東京高判昭和 44 年 2 月 25 日判タ 233 号 186 頁〔α－オレフィン結晶性線状高重合体を原料とする積層材の製造方法事件〕。東京高判平成 1 年 7 月 13 日判例工業所有権法 789 の 11 頁〔光電変換半導体装置事件〕。東京高判昭和 46 年 4 月 15 日判タ 263 号 239 頁〔赤外線使用医療器具兼こたつ事件〕。東京高判昭和 52 年 9 月 7 日無体裁集 9 巻 2 号 598 頁〔三次元罫書き装置事件〕。東京高判平成 10 年 7 月 28 日平成 8 年(行ケ)第 136 号〔新規ペプチド事件〕。しかし、明細書に記載されておらず、かつ、明細書または図面の記載から当業者が推論できない意見書などで主張立証された効果は参酌されない。東京高判平成 10 年 10 月 27 日平成 9 年(行ケ)第 198 号〔無線呼出用受信機事件〕。

[206] 東京高判昭和 48 年 6 月 29 日判例工業所有権法 2095 の 410 頁〔野球用バットの成型加工法事件〕。

[207] 進歩性に関する規定が存在しなかった大正 10 年特許法が適用される裁判例においても参酌されている。東京高判昭和 22 年 12 月 15 日判例工業所有権法 19 の 23 の 5 頁。最判昭和 31 年 4 月 24 日昭和 30 年(オ)第 101 号。

[208] 最判昭和 43 年 5 月 2 日昭和 41 年(行ツ)第 106 号。東京高判昭和 56 年 10 月 20 日昭和 54 年(行ケ)第 18 号〔一酸化炭素の転化抑制方法事件〕。

[209] 知財高判平成 18 年 6 月 6 日平成 17 年(行ケ)第 10729 号〔キー変換式ピンタンブラー錠事件〕。知財高判平成 18 年 6 月 21 日平成 17 年(行ケ)第 10514 号〔遊戯台事件〕。知財高判平成 18 年 6 月 22 日平成 17 年(行ケ)第 10718 号〔適応型自動同調装置事件〕。知財高判平成 18 年 6 月 28 日判タ 1223 号 257 頁〔低騒音型ルーバ用フィンと配置方法事件〕。知財高判平成 18 年 6 月 29 日判タ 1229 号 306 頁〔紙葉類識別装置の光学検出部事件〕。

[210] 東京高判平成 7 年 2 月 15 日平成 6 年(行ケ)第 82 号平成 6 年(行ケ)第 83 号〔押花乾燥法事件〕。東京高判平成 17 年 3 月 1 日平成 16 年(行ケ)第 276 号〔情報キャリア事件〕。東京高判平成 17 年 3 月 10 日平成 16 年(行ケ)第 264 号〔マルエージング鋼およびその製造方法事件〕。

[211] 特許・実用新案審査基準、第Ⅰ部　明細書及び特許請求の範囲　第 1 章　明細書及び特許請求の範

以上をまとめると図 4 のようになる。図 4 は、進歩性の判断手順例を示す図である[212]。また、進歩性の存在を否定する拒絶理由通知(特許法 50 条)に対する特許出願人の対応は、表 7 のように整理することができる[213]。

表 7.　拒絶理由通知に対する特許出願人の対応

効果・構成	評価根拠事実あり	評価根拠事実なし*1	評価障害事実あり
予想以上の効果あり	効果の主張立証	効果の主張立証	阻害要因の立証
予想以上の効果なし	積極否認 減縮補正 拒絶承服	減縮補正 拒絶承服	

*1　評価根拠事実の不存在に関する主張立証は認められない。

囲の記載要件、5 頁。http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm.

[212] 特許庁審判部「進歩性検討報告書」(2007 年) 124 頁より転載。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/kenkyukai/sinposei_kentoukai.htm.

[213] 他に審査官による本願発明の要旨の認定の誤り、引用文献に記載された発明の認定の誤り、本願発明と主引用文献に記載された発明の一致点・相違点の認定の誤りに関する主張立証が考えられる。引用文献に記載された発明の認定の誤りを指摘する裁判例として、知財高判平成 21 年 9 月 30 日平成 20 年(行ケ)第 10468 号〔不釣合い修正方法および装置事件〕、知財高判平成 21 年 12 月 28 日平成 21 年(行ケ)第 10125 号〔作業用アームレスト事件〕、知財高判平成 22 年 1 月 28 日平成 21 年(行ケ)第 10112 号〔樹脂積層体事件〕、知財高判平成 22 年 3 月 30 日平成 21 年(行ケ)第 10144 号〔テアニン含有組成物事件〕など、本願発明と主引用文献に記載された発明の一致点・相違点の認定の誤りを指摘する裁判例として、知財高判平成 21 年 12 月 28 日平成 21 年(行ケ)第 10125 号〔作業用アームレスト事件〕、知財高判平成 22 年 1 月 28 日平成 21 年(行ケ)第 10136 号〔植栽設備事件〕など。
また、認定された相違点が多く存在し、それぞれの相違点が他の引用文献に記載されているとされた場合、本願発明をそれほど多くの構成要件に分説することが妥当か否かを議論すべきである。発明の構成要件は、発明の一部を構成する要件であって一つのまとまった技術的意義をもつものである。どのような発明であっても限りなく小さい構成要件に分説すれば、その構成要件について記載した引用文献を見出すことができる。東京高判平成 14 年 10 月 15 日平成 11 年(行ケ)第 102 号〔自動変速機の制御装置事件〕。
また、評価根拠事実である②課題の共通性、③作用、機能の共通性、④技術分野の関連性については、引用文献に記載された内容の抽象化、上位概念化、拡大解釈がなされたうえで、本願発明に適用されていないかを吟味する必要がある。知財高判平成 18 年 6 月 22 日平成 17 年(行ケ)第 10718 号〔適応型自動同調装置事件〕。
さらに、引用文献に記載された発明が、未完成であるとの主張も考えられる。東京高判平成 10 年 9 月 29 日判時 1670 号 66 頁〔体液中の唾液アルファアミラーゼを除く膵液アルファアミラーゼを特異的に定量する方法および試薬事件〕。東京高判平成 13 年 4 月 25 日平成 10 年(行ケ)第 401 号〔即席冷凍麺類用穀粉事件〕。知財高判平成 18 年 9 月 14 日平成 17 年(行ケ)第 10553 号〔光硬化性樹脂組成物及びそれを用いて電極形成したプラズマディスプレイパネル事件〕。米国においては新規性の要件(米国特許法 102 条)に基づく拒絶理由を構成する引用文献に記載された発明は、実施可能でなければならない。Elan Pharmaceuticals, Inc. v. Mayo Foundation for Medical Educ. and Researc, 346 F.3d 1051, 68 U.S.P.Q.2d 1373(Fed. Cir. 2003)。一方、非自明性の要件(米国特許法 103 条)に基づく拒絶理由を構成する引用文献に記載された発明は、必ずしも実施可能でなくてもよい。Symbol Technologies, Inc. v. Opticon, Inc., 935 F.2d 1569, 19 U.S.P.Q.2d 1241(Fed. Cir. 1991)。

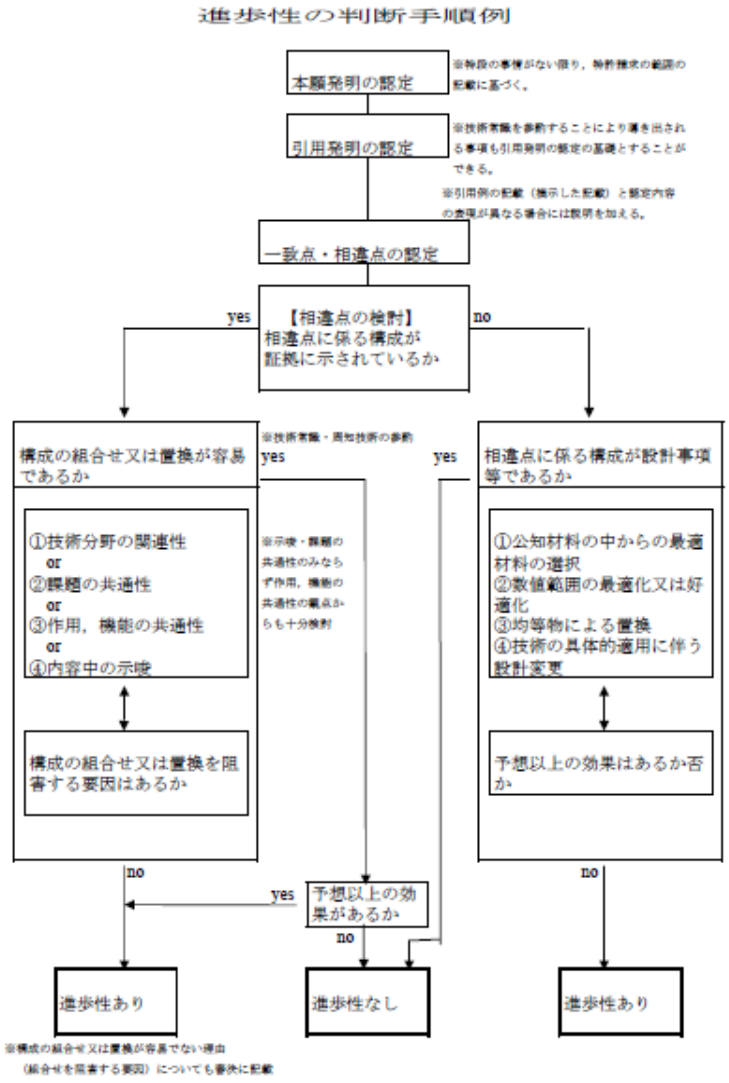

図 4.　進歩性の判断手順例を示す図

第 3 節　我が国における裁判例(審決取消訴訟)

ここでは、我が国の知的財産高等裁判所（以下、「知財高裁」という。)が審決取消訴訟において進歩性の判断に関する考え方を示した裁判例をとりあげる[214]。

米国においては、〔KSR 事件〕連邦最高裁判決[215]が、①先行文献に記載された技術を組み合わせるための理由は広く考慮されるべきこと、②当業者は通常の創作力を有する者であり単に機械的に行動するロボットではないこと、③後知恵の排除が強調されすぎ

[214] 昭和 34 年特許法に関して進歩性の判断の枠組みに言及した最高裁の判例は存在しない。
[215] 前掲注 60・〔KSR 事件〕連邦最高裁判決。

ていることを警告した。これは、Burk & Lemley[216]のいう政策レバーのうち、④当業者の水準という政策レバー[217]を高く調整するものに他ならない。

一方、これとは対照的に、近時の知財高裁の審決取消訴訟における裁判例の中には、Burk & Lemley のいう政策レバーのうち、④当業者の水準という政策レバーを低く調整するものが現れた。

1. 主引用文献または他の引用文献中の示唆

近時の知財高裁の審決取消訴訟における裁判例の中には、進歩性の存在を否定する場合に、評価根拠事実の一つである①主引用文献または他の引用文献中の示唆の存在が必須であるとするものがある。

例えば、〔回路用接続部材事件〕知財高裁判決[218]においては、「当該発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討にあたっても、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであるのは当然である。」と判示された。

ここで、「当該発明の特徴点」とは、先行技術と相違する構成、すなわち、本願発明と主引用文献に記載された発明との相違点をいう。

知財高裁の同旨の裁判例として、〔エァセルラー緩衝シート事件〕知財高裁判決[219]、〔上気道状態を治療するためのキシリトール調合物事件〕知財高裁判決[220]、〔ヒートシール装置事件〕知財高裁判決[221]、〔切替弁及びその結合体事件〕知財高裁判決[222]、〔振動型軸方向空隙型電動機事件〕知財高裁判決[223]、〔テアニン含有組成物事件〕知財高裁判決[224]を

---

216 前掲注 22・Dan L. Burk and Mark A. Lemley。
217 前掲注 22・Dan L. Burk and Mark A. Lemley 114-117 頁。
218 知財高判平成 21 年 1 月 28 日判時 2043 号 117 頁〔回路用接続部材事件〕。審決取消訴訟において平成 4 年から平成 23 年の 20 年間に後続の裁判例から引用された被引用裁判例は、数値限定発明の進歩性に言及した〔微細エッチング加工用素材事件〕(東京高判平成 7 年 7 月 4 日平成 6 年(行ケ)第 30 号〔微細エッチング加工用素材事件〕)と〔回路用接続部材事件〕の二件のみである。それだけ影響力のある裁判例であったということであろう。TKC 法律情報データベース、LEX/DB インターネットによる筆者調べ。
219 知財高判平成 21 年 3 月 25 日平成 20 年(行ケ)第 10153 号〔エァセルラー緩衝シート事件〕。
220 知財高判平成 21 年 3 月 25 日平成 20 年(行ケ)第 10261 号〔上気道状態を治療するためのキシリトール調合物事件〕。
221 知財高判平成 21 年 3 月 25 日平成 20 年(行ケ)第 10305 号〔ヒートシール装置事件〕。
222 知財高判平成 21 年 4 月 27 日平成 20 年(行ケ)第 10121 号〔切替弁及びその結合体事件〕。
223 知財高判平成 22 年 1 月 28 日平成 21 年(行ケ)第 10265 号〔振動型軸方向空隙型電動機事件〕。
224 知財高判平成 22 年 3 月 30 日平成 21 年(行ケ)第 10144 号〔テアニン含有組成物事件〕

あげることができる。

特許庁の審査・審判においては、主引用文献に記載された発明と他の引用文献に記載された発明の組合せまたは置換えによって本願発明に到達することが容易であると判断する場合の評価根拠事実の一つとして、①主引用文献または他の引用文献中の示唆の存在が位置づけられてきた。すなわち、①主引用文献または他の引用文献中の示唆が存在する場合は進歩性の存在が否定されるが、①主引用文献または他の引用文献中の示唆が存在しない場合であってもただちに進歩性の存在が肯定されるわけではない。

知財高裁のこれらの裁判例は、①主引用文献または他の引用文献中の示唆が存在しない限り進歩性の存在は肯定されるとするものであって、進歩性の判断に関する特許庁の従前の判断手法[225]に変更を迫るものであり、④当業者の水準という政策レバーを低く調整するものである。

しかも、知財高裁のこれらの裁判例は、Burk & Lemley が主張するように、④当業者の水準という政策レバーを産業分野ごとに調整するというものではなく、産業分野に依存することのない、進歩性の判断に関する一般的な考え方を示したものと解される。実際に、知財高裁のこれらの判決は、さまざまな産業分野の発明に関する裁判例においていいわたされている[226]。

しかしながら、当業者が主引用文献に記載された発明と他の引用文献に記載された発明の組合せまたは置換えを試みるにあたって、①主引用文献または他の引用文献中の示唆の存在を必ずしも必要としないであろうことは〔KSR 事件〕連邦最高裁判決が述べている[227]。

---

[225] 特許庁による従前の判断手法を是認する裁判例として、東京高判平成 14 年 10 月 15 日平成 11 年(行ケ)第 102 号〔自動変速機の制御装置事件〕。「異なる目的(技術的課題)の下に同じ構成に至ることは、十分にあり得ることだからである。」と判示する東京高判平成 15 年 6 月 19 日平成 12 年(行ケ)第 483 号〔シャフト状装填材料予熱装置付き溶解プラント事件〕。知財高判平成 20 年 5 月 28 日平成 19 年(行ケ)第 10319 号〔低屈折率膜形成用塗料、帯電防止・反射防止膜および帯電防止・反射防止膜付き透明積層体並びに陰極線管事件〕。

[226] 〔回路用接続部材事件〕において本件発明の公開特許公報(特開平 8-315884)に記載された筆頭 IPC のクラスとコードは H01(基本的電気素子)であり、〔エァセルラー緩衝シート事件〕において本件発明の特許公報(特許第 3891876 号)に記載された筆頭 IPC のクラスとコードは B32(積層体)であり、〔上気道状態を治療するためのキシリトール調合物事件〕において本件発明の公表特許公報(特表 2002-507548 号)に記載された筆頭 IPC のクラスとコードは A61(医学または獣医学;衛生学)であり、〔ヒートシール装置事件〕において本件発明の公開特許公報(特開 2000-53110)に記載された筆頭 IPC のクラスとコードは B65(運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い)であり、〔切替弁及びその結合体事件〕において本件発明の公開特許公報(特開 2003-278924)に記載された筆頭 IPC のクラスとコードは F16(機械要素または単位；機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段)である。

[227] “It is common sense that familiar items may have obvious uses beyond their primary purposes, and a person of ordinary skill often will be able to fit the teachings of multiple patents together like pieces of a puzzle.” 前掲注 60・〔KSR 事件〕連邦最高裁判決。

2. 課題の共通性

近時の知財高裁の審決取消訴訟における裁判例の中には、進歩性の存在を否定する場合の評価根拠事実の一つである②課題の共通性が積極的に立証されない場合には、主引用文献に記載された発明と他の引用文献に記載された発明の組合せまたは置換えは容易でないと判断するものがある。

例えば、〔ソーワイヤ用ワイヤ事件〕知財高裁判決[228]においては、「上記イ(ア)の各事実を考慮しても、本件出願時において、使用後のフリーサークル径の減径及び小波の発生というソーワイヤに特有の課題を解決し、使用後のワイヤを真直な姿勢に維持できるようにするために、本件特許発明が規定する径サイズ及び内部応力の数値範囲に含まれるタイヤコード用ワイヤ(甲 1、2)を、ソーワイヤ用ワイヤの用途に使用することを試みることについて契機又は動機付けとなるものがあったとまで認められないから、当業者といえども、甲 1 ないし 3 を組み合わせて、本件特許発明に容易に想到し得たものとは認められない。」と判示された。

知財高裁の同旨の裁判例として、〔レーダ事件〕知財高裁判決[229]、〔溶融金属供給用容器事件〕知財高裁判決[230]、〔工作機械の主軸装置事件〕知財高裁判決[231]、〔ピストンリング事件〕知財高裁判決[232]、〔インクカートリッジおよびインクカートリッジホルダ事件〕知財高裁判決[233]をあげることができる。

しかし、特許庁の審査・審判においては、進歩性の存在を否定する場合の評価根拠事実の一つである②課題の共通性が積極的に立証されない場合であっても、組合せまたは置換えを阻害する要因が存在しないときは、通常、組合せまたは置換えは容易であると判断される[234]。すなわち、②課題の共通性の存在は、進歩性の存在を否定する方向に作用するが、②課題の共通性の不存在が進歩性の存在を肯定する方向に作用することはな

---

228 知財高判平成 20 年 3 月 27 日平成 19 年(行ケ)第 10147 号〔ソーワイヤ用ワイヤ事件〕。
229 知財高判平成 20 年 12 月 25 日判時 2046 号 135 頁〔レーダ事件〕。
230 知財高判平成 21 年 1 月 28 日平成 19 年(行ケ)第 10258 号〔溶融金属供給用容器事件〕。
231 知財高判平成 21 年 3 月 11 日平成 20 年(行ケ)第 10064 号〔工作機械の主軸装置事件〕。
232 知財高判平成 21 年 6 月 29 日平成 20 年(行ケ)第 10350 号〔ピストンリング事件〕。
233 知財高判平成 21 年 9 月 1 日判時 2070 号 118 頁〔インクカートリッジおよびインクカートリッジホルダ事件〕。
234 東京高判平成 10 年 7 月 16 日平成 9 年(行ケ)第 86 号〔緊急車運行制御システム事件〕。東京高判平成 13 年 11 月 1 日平成 12 年(行ケ)第 238 号〔炭素膜コーティング飲料用ボトル事件〕。知財高判平成 18 年 10 月 4 日平成 17 年(行ケ)第 10493 号〔透過形スクリーン事件〕。

い。

知財高裁のこれらの裁判例は、進歩性の存在を否定する場合の評価根拠事実の一つである②課題の共通性についての積極的な立証を求めるものであって、進歩性の判断に関する特許庁の従前の判断手法に変更を迫るものであり、④当業者の水準という政策レバーを低く調整するものである。

3. 動機付け

近時の知財高裁の審決取消訴訟における裁判例の中には、進歩性の存在を否定する場合に、それなりの動機付けが必要であるとするものがある。

例えば、〔紙葉類識別装置の光学検出部事件〕知財高裁判決[235]においては、「したがって、紙葉類の積層状態検知装置及び紙葉類識別装置は、近接した技術分野であるとしても、その差異を無視し得るようなものではなく、構成において、紙葉類の積層状態検知装置を紙葉類識別装置に置き換えるのが容易であるというためには、それなりの動機付けを必要とするものであって、単なる設計変更であるということで済ませられるものではない。」と判示された。

知財高裁の同旨の裁判例として、〔加工板及びその製造方法、並びに、製品板の製造方法事件〕知財高裁判決[236]、〔フライ食品用の具材事件〕知財高裁判決[237]、〔溶融金属供給用容器事件〕知財高裁判決[238]、〔動的な乗物事件〕知財高裁判決[239]、〔強化導電性ポリマー事件〕知財高裁判決[240]、〔AC 電流センサ事件〕知財高裁判決[241]、〔化粧用パッティング材事件〕知財高裁判決[242]をあげることができる。

特許・実用新案審査基準は、動機付け、すなわち、進歩性の存在を否定する場合の評価根拠事実として、①主引用文献または他の引用文献中の示唆、②課題の共通性、③作用・機能の共通性、④技術分野の関連性をあげる[243]。

---

235 知財高判平成 18 年 6 月 29 日判タ 1229 号 306 頁〔紙葉類識別装置の光学検出部事件〕。
236 知財高判平成 19 年 7 月 12 日平成 18 年(行ケ)第 10251 号〔加工板及びその製造方法、並びに、製品板の製造方法事件〕。
237 知財高判平成 20 年 12 月 11 日平成 20 年(行ケ)第 10194 号〔フライ食品用の具材事件〕。
238 知財高判平成 21 年 1 月 28 日平成 19 年(行ケ)第 10258 号〔溶融金属供給用容器事件〕。
239 知財高判平成 21 年 2 月 17 日平成 20 年(行ケ)第 10026 号〔動的な乗物事件〕。
240 知財高判平成 21 年 3 月 12 日平成 20 年(行ケ)第 10205 号〔強化導電性ポリマー事件〕。
241 知財高判平成 21 年 9 月 30 日平成 20 年(行ケ)第 10431 号〔AC 電流センサ事件〕。
242 知財高判平成 21 年 10 月 22 日判時 2080 号 69 頁〔化粧用パッティング材事件〕。
243 特許・実用新案審査基準、第Ⅱ部　特許要件　第 2 章　新規性・進歩性、15 頁。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm.

しかし、特許庁の審査・審判においては、①から④の評価根拠事実が積極的に立証されない場合であっても、組合せまたは置換えを阻害する要因が存在しないときは、通常、組合せまたは置換えは容易であると判断される[244]。すなわち、①から④の評価根拠事実の存在は、進歩性の存在を否定する方向には作用するが、①から④の評価根拠事実の不存在が進歩性の存在を肯定する方向に作用することはない。

知財高裁のこれらの判決は、進歩性の存在を否定するにあたっては、④技術分野の関連性のみでは不十分であって、①主引用文献または他の引用文献中の示唆、②課題の共通性、③作用・機能の共通性のような積極的な動機付けが必要であるとするものであって、進歩性の判断に関する特許庁の従前の判断手法に変更を迫るものであり、④当業者の水準という政策レバーを低く調整するものである。

しかしながら、当業者が複数の引用文献に記載された発明の組合せまたは置換えを試みるにあたって、積極的な動機付けを必ずしも必要としないであろうことは〔KSR 事件〕連邦最高裁判決が述べている[245]。

4. 引用文献に記載された発明の認定

進歩性の判断は、本願発明と主引用文献に記載された発明の相違点が単なる設計事項である場合と周知技術や慣用技術の単なる付加である場合を除き、主引用文献に記載された発明と他の引用文献に記載された発明とを組み合わせて本願発明とすることが容易であるか否か、あるいは、主引用文献に記載された発明の構成要件の一部を他の引用文献に記載された発明の構成要件に置き換えて本願発明とすることが容易であるか否かの判断である。

このとき、本願発明の特許請求の範囲の記載を限定的に解釈するか、引用文献に記載された発明を限定的に認定すれば、本願発明に進歩性の存在が肯定されやすくなる。

前者は、特許付与後における特許発明の技術的範囲を適切な範囲にとどめることによって特許権を付与しようとするものである[246]。しかし、後者は、④当業者の水準という

---

[244] 東京高判平成 10 年 7 月 16 日平成 9 年(行ケ)第 86 号〔緊急車運行制御システム事件〕。東京高判平成 13 年 11 月 1 日平成 12 年(行ケ)第 238 号〔炭素膜コーティング飲料用ボトル事件〕。知財高判平成 18 年 10 月 4 日平成 17 年(行ケ)第 10493 号〔透過形スクリーン事件〕。

[245] "In determining whether subject matter of patent claim is obvious, neither the particular motivation nor the avowed purpose of patentee controls; what matters is the objective reach of the claim." 前掲注 60・〔KSR 事件〕連邦最高裁判決。

[246] 例えば、知財高判平成 21 年 1 月 27 日平成 20 年(行ケ)第 10166 号〔直接錠剤化用調合物および補

政策レバーを低く調整するものではないものの、これを Burk & Lemley の例示しない新たな政策レバーとして調整することによって進歩性の判断を異ならせることができる。

例えば、〔ゲーム情報供給装置事件〕知財高裁判決[247]においては、「審決は、引用発明の電子チップが本願発明のゲーム的メリットと共通する(実質的具備事項 5)とした上で、引用発明と本願発明とが『電子データであるメリットをネットワークを介して端末装置に送信する送信手段』を有する点で一致すると認定している。しかしながら、上記ア及びイに認定説示したところによれば、本願発明は、ゲーム的メリットをネットワークを介して端末装置に送信するものであるのに対し、引用発明は、電子チップを端末装置に送信するものではないから、引用発明の電子チップが本願発明のゲーム的メリットと共通するかについても争いのあるところであるが、仮にこれが認められるとしても、引用発明が『電子データであるメリットをネットワークを介して端末装置に送信する送信手段』を有するとした審決の認定は誤りというべきである。」と判示された。

このように、近時の知財高裁の審決取消訴訟における裁判例の中には、進歩性の存在を否定する場合の評価根拠事実である①主引用文献または他の引用文献中の示唆、②課題の共通性、③作用・機能の共通性、④技術分野の関連性の存在は、進歩性の存在を否定する方向には作用するが、これらの評価根拠事実の不存在が進歩性の存在を肯定する方向に作用することはないとする特許庁の従前の判断手法に変更を迫るものであり、④当業者の水準という政策レバーを低く調整するものがある。

また、引用文献に記載された発明の認定という Burk & Lemley の例示しない新たな政策レバーを調整することによって、本願発明に進歩性の存在が肯定されやすくするものがある。

実際、拒絶査定不服審判の審決取消訴訟において、知財高裁が特許庁の判断を覆した割合は 2004 年の約 3%から 2009 年には約 30%と著しく上昇したのである[248]。

助剤の調合方法事件〕、知財高判平成 21 年 2 月 24 日平成 20 年(行ケ)第 10115 号〔遠隔的に監督される安全な試験の運営システム事件〕。ただし、特許請求の範囲の記載は補正によって減縮されるべきであるし､それによって生じた本願発明と主引用文献に記載された発明の相違点が進歩性の存在を肯定すべきものであるべきであることはいうまでもない。

247 知財高判平成 21 年 1 月 29 日平成 20 年(行ケ)第 10176 号〔ゲーム情報供給装置事件〕。同様の裁判例として、知財高判平成 21 年 9 月 30 日平成 20 年(行ケ)第 10468 号〔不釣合い修正方法および装置事件〕、知財高判平成 21 年 12 月 28 日平成 21 年(行ケ)第 10125 号〔作業用アームレスト事件〕、知財高判平成 22 年 1 月 28 日平成 21 年(行ケ)第 10112 号〔樹脂積層体事件〕、知財高判平成 22 年 3 月 30 日平成 21 年(行ケ)第 10144 号〔テアニン含有組成物事件〕。

248 特許第 1 委員会第 3 小委員会「知財高裁の進歩性判断の変化に対応した知財活動の推進」知財管理 Vol.62 No.4(2012 年) 519 頁。

第 4 節　我が国における裁判例(特許権侵害訴訟)

ここでは、知財高裁が特許権侵害訴訟において地裁の判断を覆し特許権者に有利な判断を示した裁判例をとりあげる。

表 8 は、知財高裁が誕生した平成 17 年から平成 23 年までに知財高裁が下した特許権侵害訴訟に関する裁判例の内訳を示す表である[249]。

表 8.　知財高裁が下した特許権侵害訴訟に関する裁判例の内訳

地裁	知財高裁	年(平成)						
		17	18	19	20	21	22	23
×	×	14	13	18	11	14	16	7
×	○	0	1	0	0	**2**	**2**	**4**
○	×	4	1	0	0	2	0	0
○	○	0	1	2	3	0	2	2

×：特許権者敗訴

○：特許権者勝訴

知財高裁が特許権侵害訴訟において地裁の判断を覆し特許権者に有利な判断を示した裁判例は、表 8 の二行目に現れる。すなわち、表 8 の二行目は、地裁において特許権者敗訴(×)の判断が示されたが、知財高裁がこれを覆して特許権者勝訴(○)の判断を示した裁判例の数を示す。

ここで注目されるのは、平成 21 年以降、知財高裁が特許権侵害訴訟において地裁の判断を覆し特許権者に有利な判断を示した裁判例が毎年現れていることである[250][251]。また、この時期は、前掲「第 3 節　我が国における裁判例(審決取消訴訟)」において述べ

[249] TKC 法律情報データベース、LEX/DB インターネットによる筆者調べ。検索式は書誌情報に対して(特許*(侵害+損害賠償+差止)*知的財産高等裁判所)。

[250] 知財高裁が特許権侵害訴訟において地裁の判断を覆し特許権者に有利な判断を示した裁判例は平成 18 年にも一件現れている。この裁判例は特許権の消尽に関する知財高裁の考え方を示したものである。知財高判平成 18 年 1 月 31 日判時 1922 号 30 頁〔リサイクルインクタンク特許権侵害事件〕。上告審は最判平成 19 年 11 月 8 日民集 61 巻 8 号 2989 頁〔リサイクルインクタンク特許権侵害事件〕。

[251] 地裁において特許権者勝訴(○)の判断が示されたが、知財高裁がこれを覆して特許権者敗訴(×)の判断を示した裁判例は、知財高裁が誕生した平成 17 年に四件現れたが、その後、減少していることも注目に値する。

たように、知財高裁が審決取消訴訟においてBurk & Lemleyのいう政策レバーのうち、④当業者の水準という政策レバーを低く調整する裁判例が現れた時期と一致する。

1. 平成21年の裁判例

知財高裁が特許権侵害訴訟において地裁の判断を覆し特許権者に有利な判断を示した裁判例は、平成21年に二件現れた。〔電話番号情報の自動作成装置事件〕知財高裁判決[252]と〔中空ゴルフクラブヘッド事件〕知財高裁中間判決[253]である。

〔電話番号情報の自動作成装置事件〕知財高裁判決は、争点2-1(本件特許に進歩性の欠如(特許法29条2項)による無効理由があるか)について、相違点1については「上記刊行物には、『市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブル』が開示されているとはいえないので、被告の主張は失当である。」とし、相違点2については「上記記載の『番号移転によるトーキー』の音声の送出の有無は、そのメッセージ中の新電話番号を認知し、それを有効電話番号リストに記入することを目的とするものであり、無効電話番号を『番号移転によるトーキー』があった場合とそうでない場合とに分類するものということはできず、他に無効電話番号を分類することを示唆する記載はない。」としてこれを否定した。

本裁判例においては、引用文献に開示や示唆がないことをもって本件特許[254]に進歩性の欠如による無効理由は存在しないなどとして原判決が取り消された[255]。

しかしながら、相違点1について、市外局番と市内局番と実在する番号から構成される番号テーブルは従来から存在するのであって、本件特許の目的が「実在する電話番号を収集し、加えて、実在する電話番号を基に適時有効あるいは/および無効なものに更新される電話番号を収集し、正確な電話番号の利用状況を示す電話番号情報として提供すること」である以上、従来から存在する番号テーブルにおいて、実在する番号を「連続する予め電話番号が存在すると想定される番号」とすることは当業者にとって容易であると思われる。

また、相違点2について、「番号移転によるトーキー」の音声の送出に対して、それ

[252] 知財高判平成21年2月18日判時2063号108頁〔電話番号情報の自動作成装置事件〕。
[253] 知財高中間判平成21年6月29日判時2077号123頁〔中空ゴルフクラブヘッド事件〕。
[254] 特許第3998284号。
[255] 原審(東京地判平成20年7月24日判時2063号119頁〔電話番号情報の自動作成装置事件〕)においては、争点1(構成要件充足性)が否定された。

を有効電話番号リストに記入するためには、少なくとも、無効電話番号を「番号移転によるトーキー」があった場合とそうでない場合とに分類する必要があるはずである。

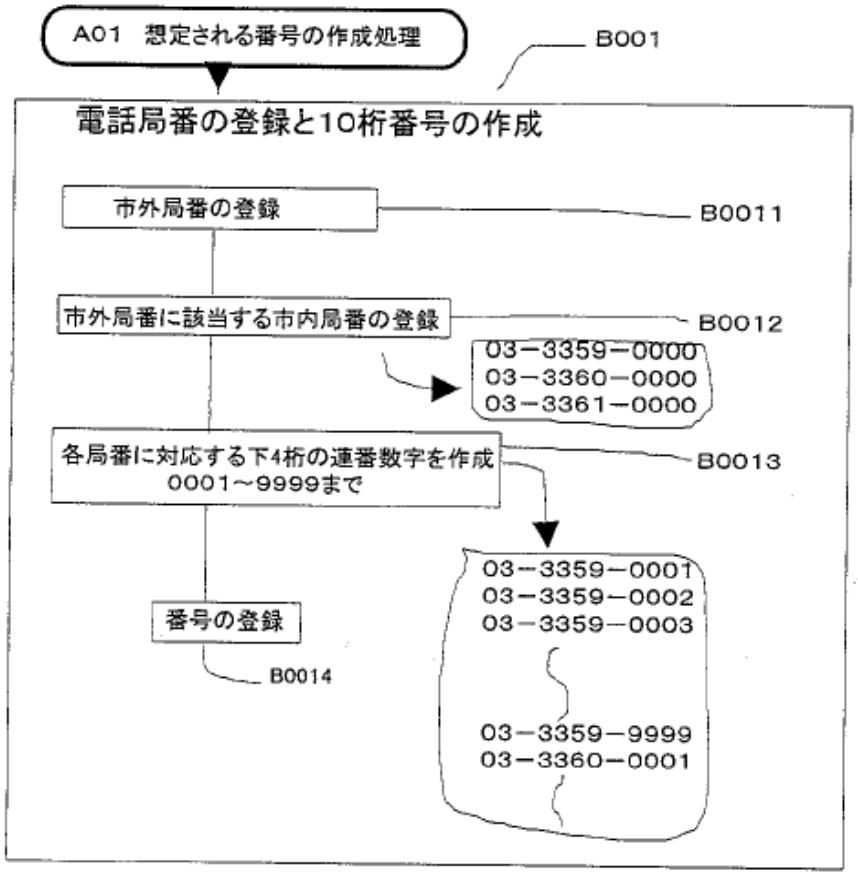

図 5. 想定される番号の作成処理ルーチンを示すフローチャート

〔中空ゴルフクラブヘッド事件〕知財高裁中間判決は、争点(3)〔進歩性欠如の有無〕について「本件発明と乙 13 記載の発明、本件発明と乙 14 記載の発明の間に、ぞれぞれ、前記(1)イ、(2)イのとおり相違点があることからすると、乙 13 記載の発明と乙 14 記載の発明を組み合わせても、金属製の外殻部材の接合部に貫通穴を設け(構成要件(c))、貫通穴を介して繊維強化プラスチック製の縫合材を金属製外殻部材の繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側とその反対面側とに通して繊維強化プラスチック製の外殻部材と金属製の外殻部材とを結合した(構成要件(d))ことを特徴とする中空ゴルフクラブヘッド(構成要件(e))に想到することは容易とは認められず、本件発明の容易想到性は認

められない。」としてこれを否定した。

本裁判例においては、本件発明[256]と引用文献に記載された発明に相違点が存在することをもって進歩性欠如は認められないなどとして均等侵害が認定された[257]。

しかしながら、進歩性欠如の有無を争っているのであるから、「本件発明と乙 13 記載の発明、本件発明と乙 14 記載の発明の間に、ぞれぞれ、前記(1)イ、(2)イのとおり相違点があること」は当然であって、検討されるべきは、乙 13 記載の発明と乙 14 記載の発明を組み合わせて本件発明とすることが当業者にとって容易か否かということであるはずである。

そして、乙 13 には「金属部と繊維強化プラスチックを一体成形する前に、通孔 7 内に長い強化繊維 10 を束ねたものや、クロス状に編んだ繊維を丸めたもの等を予め通しておいた」ゴルフクラブヘッドが開示されているのであり、乙 14 には「ヘッドと金属枠の結合力を強くするために金属枠に貫通穴を設けた」ゴルフクラブが開示されているのであるから、乙 13 記載の発明と乙 14 記載の発明を組み合わせて本件発明とすることは当業者にとって容易であると思われる。

2. 平成 22 年の裁判例

知財高裁が特許権侵害訴訟において地裁の判断を覆し特許権者に有利な判断を示した裁判例は、平成 22 年にも二件現れた。〔インターネットサーバーのアクセス管理およびモニタシステム事件〕知財高裁判決[258]と〔鉄骨柱の建入れ直し装置事件〕知財高裁判決[259]である。

〔インターネットサーバーのアクセス管理およびモニタシステム事件〕知財高裁判決は、本件特許[260]の無効理由の存否(争点 5)、新規性及び進歩性の欠如について「引用例において、イエローページ・サービスを提供するイエローページ・サーバーと転送メカニズムを担うフラグシップ・ホストが別々のサーバーとして明確に書き分けられた上、インターネットの至る所からのクライアントがフラグシップ・ホストによる転送メカニ

256 特許第 3725481 号。
257 原審(東京地判平成 20 年 12 月 9 日平成 19 年(ワ)第 28614 号〔中空ゴルフクラブヘッド事件〕)においては、争点(1)〔構成要件(d)の充足性〕・争点(2)〔均等侵害の成否〕ともに否定された。
258 知財高判平成 22 年 3 月 24 日判タ 1358 号 184 頁〔インターネットサーバーのアクセス管理およびモニタシステム事件〕。
259 知財高中間判平成 22 年 4 月 28 日平成 21 年(ネ)第 10028 号〔鉄骨柱の建入れ直し装置事件〕。
260 特許第 3762882 号。

ズムを通じてイエローページ・サーバーを利用することができることが明示的に記載されており、このようなフラグシップ・ホストとイエローページ・サーバーの関係と関わりなく、これらを統合したような別のサーバーが存在することを想定することはできないのであり、仮に、フラグシップ・ホストとイエローページ・サーバーがそれぞれ有する機能的な構成だけを取り出して組み合せ、これを 1 つのサーバーとして構成するとすれば、これはすでに引用例に記載された発明に基づく当業者の思考ではないといわざるを得ない。」としてこれを否定した。

本裁判例においては、引用文献に記載された複数のサーバーの機能的な構成を組み合わせて一つのサーバーとして構成することはもはや引用文献に記載された発明に基づく当業者の思考ではないなどとして原判決が取り消された[261]。

しかしながら、原審は「乙 24 発明において、ローカルエリア・ネットワーク内でイエローページ・サービスを提供するイエローページ・サーバーとインターネット上でクライアントと接続されて転送メカニズムを実現するフラグシップ・ホストは、同一のものとは記載されていない。しかし、コンピュータの汎用性と高能力化の進展にかんがみると、両者を物理的に 1 つのサーバーで実現することは単なる設計的事項というべきであ」るとの判断を示しており、本件特許の属する技術分野の特徴をふまえた妥当な判断であると考えられる。

〔鉄骨柱の建入れ直し装置事件〕知財高裁判決は、争点 2(本件特許は無効にされるべきものか)について「本件発明は、ベースプレートの縁部を持ち上げる装置であるが、それはベースプレートを水平になるように微調整を含めた調整をするためであって、鉄骨柱の重量を積極的に引き受けてこれを上昇させようとするものではないのに対し、乙 1 発明は、対象物である車両の重量を積極的に引き受けて車両を上下させようとするものであって、その課題を異にし、また、それ故、必然的に、ナット又はチャリオットを上昇させる際に求められる精度、対象物を支えるために適した大きさや強度についての構造等にも違いが生ずるものであって、本件発明も乙 1 発明もジャッキ装置として共通すると直ちにいうことができるものではなく、また、このような相違が、当業者にとって適宜考慮し得る単なる設計事項ということもできないというべきである。」としてこれを否定した[262]。

---

[261] 原審(東京地判平成 20 年 10 月 17 日平成 19 年(ワ)第 2352 号〔インターネットサーバーのアクセス管理およびモニタシステム事件〕)においては、争点 5-3(進歩性の欠如)が肯定された。

[262] 引用部分は「(1)乙 1 発明を引用例とした容易想到性の有無」に関する判断であるが、「(2)乙 2 技術

本裁判例においては、本件発明[263]と引用文献[264]に記載された発明の課題の相違に起因する構造などの相違は単なる設計事項ということもできないなどとして原判決が変更された[265]。

しかしながら、引用文献に記載された発明は「手動介入を必要とすることなく、困窮した車両ドライバが最初に車輪をその交換のために持上げ、次いで再び地面に降ろすことを実質的に可能にするところの自動操作による地面からの車両用ホイストに関するものであ」って、「乙 1 発明は、対象物である車両の重量を積極的に引き受けて車両を上下させようとするものであ」るとの認定は誤りである。一方、本件発明の建入れ直し装置は図 6 における符号 34 によって示される装置であって、本件発明と引用文献に記載された発明の使用の態様は類似するということができる。

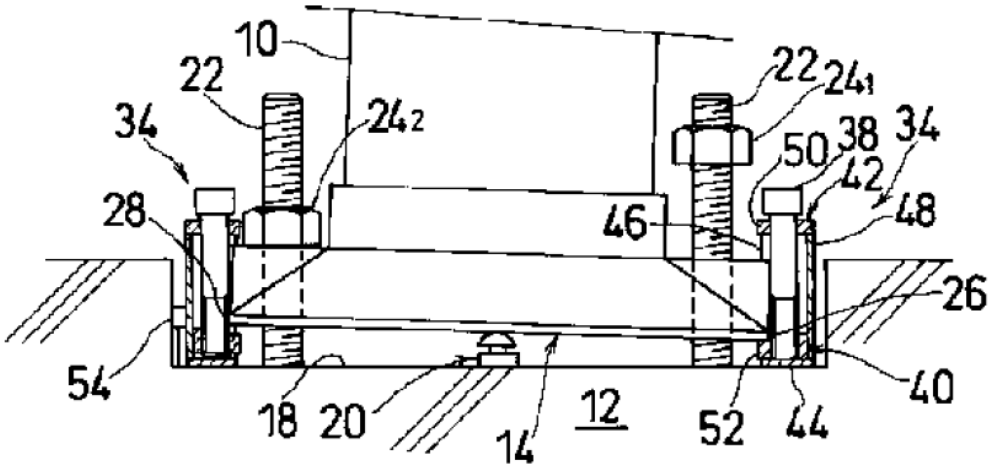

図 6.　建入れ直し装置

したがって、「ナット又はチャリオットを上昇させる際に求められる精度、対象物を支えるために適した大きさや強度についての構造等にも違いが生ずる」としても、それは載置する対象物に応じて当業者が適宜考慮しうる単なる設計事項であるということができる。

を引用例とした容易想到性の有無」「(3)甲 19 技術を主たる引用例とした容易想到性の有無」に関する判断においても同様に特許無効の抗弁(特許法 104 条の 3)を斥けている。

[263] 特許第 3499754 号。

[264] 特開昭 60-112597 号公報。

[265] 原審(東京地判平成 21 年 3 月 5 日平成 20 年(ワ)第 19469 号〔鉄骨柱の建入れ直し装置事件〕)においては、争点 2(本件特許は無効にされるべきものか)が肯定された。

3. 平成 23 年の裁判例

知財高裁が特許権侵害訴訟において地裁の判断を覆し特許権者に有利な判断を示した裁判例は、平成 23 年に四件現れた。〔流し台のシンク事件〕知財高裁判決[266]、〔地下構造物用丸型蓋事件〕知財高裁判決[267]、〔食品の包み込み成形方法及びその装置事件〕知財高裁判決[268]及び〔餅事件〕知財高裁中間判決[269]である。

〔流し台のシンク事件〕知財高裁判決は、争点(1)(侵害論－構成要件 C1 の充足性)について「構成要件 C1 の『前記後の壁面である後方側の壁面は、前記上側段部と前記中側段部との間が、下方に向かうにつれて、奥方に向かって延びる傾斜面となっている』とは、後方側の壁面の形状について、上側段部と中側段部との間のすべての面が例外なく、下方に向かうにつれて、奥方に向かって延びる傾斜面で構成されている必要はなく、上側段部と中側段部との間の壁面の一部について、下方に向かうにつれて奥行き方向に傾斜する斜面とすることによって、上側段部の前後の間隔と中側段部の前後の間隔とを容易に同一にするものを含むと解するのが相当である。」としてこれを肯定した。

本裁判例においては、特許請求の範囲に記載された文言の意義を広く解釈することによって構成要件の充足性を肯定するなどして原判決が変更された[270]。

〔地下構造物用丸型蓋事件〕知財高裁判決は、争点 B-2(被告製品 B は、本件発明と均等か)、均等論適用のための第 1 要件[271]具備の有無について「明細書のすべての記載や、その背後の本件発明の解決手段を基礎付ける技術的思想を考慮すると、本件発明が本件作用効果〔1〕を奏する上で、蓋本体及び受枠の各凸曲面部が最も重要な役割を果たすことは明らかであって(段落【0009】【0020】等参照)、『受枠には凹部が存在すれば足り、凹曲面部は不要である』との控訴人の主張は正当であると認められ、本件発明において、受枠の『凹曲面部』は本質的部分に含まれないというべきである。」としてこれを肯定した。

本裁判例においては、「凹曲面部」は本質的部分に含まれないから均等侵害が認められ

---

266 知財高判平成 23 年 1 月 31 日平成 22 年(ネ)第 10031 号〔流し台のシンク事件〕。
267 知財高判平成 23 年 3 月 28 日平成 22 年(ネ)第 10014 号〔地下構造物用丸型蓋事件〕。
268 知財高判平成 23 年 6 月 23 日判時 2131 号 109 頁〔食品の包み込み成形方法及びその装置事件〕。
269 知財高中間判平成 23 年 9 月 7 日平成 23 年(ネ)第 10002 号〔餅事件〕。
270 原審(東京地判平成 22 年 2 月 24 日平成 21 年(ワ)第 5610 号〔流し台のシンク事件〕)においては、争点(1)(侵害論)が否定された。
271 最判平成 10 年 2 月 24 日民集 52 巻 1 号 113 頁〔無限摺動用ボールスプライン軸受事件〕。

るなどとして原判決が変更された[272]。

〔食品の包み込み成形方法及びその装置事件〕知財高裁判決は、被告方法 1 による本件特許権 1 の間接侵害の成否、構成要件 1E の充足性について、「被告装置 1 におけるノズル部材 4 は、本件発明 1 の『押し込み部材』には当たらないというべきである。」とする原審[273]の判断を覆し、「本件発明 1 は、押し込み部材を通して、外皮材に形成された椀状の部分の中に内材を配置するものであり、被告方法 1 も、ノズル部材を通して、生地の窪みに内材を供給し、生地に内材を配置するものである点においてかわりはないから、被告方法 1 の『ノズル部材』が本件発明 1 の『押し込み部材』に該当し、被告方法 1 は、本件発明 1 の構成要件 1 E を充足する。」としてこれを肯定した。

本裁判例においては、被告方法 1 の「ノズル部材」が本件発明 1 の「押し込み部材」に該当するから間接侵害が認められるなどとして原判決が変更された。

〔餅事件〕知財高裁中間判決は、争点 1(被告製品が本件発明の構成要件 B 及び D を充足するか否か)、構成要件 B の充足性について、構成要件 B に関する「切餅の『載置底面又は平坦上面』には切り込み部等を設けず、『上側表面部の立直側面である側周表面』に切り込み部等を設けることを意味するものと解するのが相当である。」とする原審[274]の判断を覆し、「構成要件 B における『載置底面又は平坦上面ではなく』との記載は、『側周表面』であることを明確にするための記載であり、載置底面又は平坦上面に切り込み部又は溝部(以下『切り込み部等』ということがある。)を設けることを除外するための記載ではないと判断する。」としてこれを肯定した。

本裁判例においては、特許請求の範囲に記載された文言の意義の解釈によって構成要件の充足性を肯定するなどして被告製品は本件発明の技術的範囲に属するものであるとされた。

平成 23 年に現れた裁判例は、特許請求の範囲に記載された文言の解釈に関するものが二件(前掲〔流し台のシンク事件〕知財高裁判決、前掲〔餅事件〕知財高裁中間判決)、均等論の適用のための第 1 要件の成否に関するものが一件(前掲〔地下構造物用丸型蓋事件〕知財高裁判決)、間接侵害の成否に関するものが一件(前掲〔食品の包み込み成形方法及びその装置事件〕知財高裁判決)であって、特許無効の抗弁(特許法 104 条の 3)に対

[272] 原審(大阪地判平成 22 年 1 月 21 日平成 20 年(ワ)第 14302 号〔地下構造物用丸型蓋事件〕)においては、争点 B-1(被告製品 B は、本件発明の構成要件 B、C、D、E、G を充足するか)・争点 B-2(被告製品 B は、本件発明と均等か)ともに否定された。

[273] 東京地判平成 22 年 11 月 25 日平成 21 年(ワ)第 1201 号〔食品の包み込み成形方法及びその装置事件〕。

[274] 東京地判平成 22 年 11 月 30 日平成 21 年(ワ)第 7718 号〔餅事件〕。

して特許発明の進歩性を判断した平成 21 年と平成 22 年に現れた裁判例とは相違する。

したがって、平成 23 年に現れた裁判例については、いずれの裁判例においても、地裁の判断を覆し特許権者に有利な判決を導いた知財高裁の判断の是非を論じるには詳細な検討が必要となる。本稿においては、そのような裁判例が平成 23 年に四件現れたことを示すにとどめることとする。

このように、知財高裁が特許権侵害訴訟において地裁の判断を覆し特許権者に有利な判断を示した裁判例のうち、平成 21 年と平成 22 年に現れた裁判例は、特許無効の抗弁に対する特許発明の進歩性の判断において④当業者の水準という政策レバーを低く調整するものである。

また、知財高裁が特許権侵害訴訟において地裁の判断を覆し特許権者に有利な判断を示した裁判例のうち、平成 23 年に現れた裁判例は、特許請求の範囲に記載された文言の解釈によって被疑侵害物または被疑侵害方法が特許発明の技術的範囲に含まれるとして特許権者による権利行使を是認するもの、均等論の適用によって被疑侵害物または被疑侵害方法が特許発明の技術的範囲と均等の範囲に含まれるとして特許権者による権利行使を是認するもの、間接侵害が成立するとして特許権者による権利行使を是認するものである。

第 5 節　小括

米国と我が国の特許制度をとりまく法的・社会的背景(損害賠償制度のあり方と包括的クロスライセンス契約の普及度合い)について、より詳細な説明を加えることにより、米国と我が国の特許制度に対する問題意識は大きく相違するけれども、それは、表面に現れた現象が米国と我が国の特許制度をとりまく法的・社会的背景に相応して相違するだけであって、本質的な要因である特許の質の低下と特許権の数の増大に相違はないととらえるのが適切であることを示した。

したがって、前掲①の施策、すなわち、研究開発投資の額が高く特許混雑度の高い産業分野における特許混雑度を低下させるという施策の遂行によって、本質的な要因である特許の質の低下と特許権の数の増大が解決されれば、米国においては、訴訟費用高騰の問題、アンチコモンズの問題、特許の藪の問題が解決に向かうことが期待され、我が

国においては、特許権者の低勝訴率によって特許権者が正当な権利行使さえも躊躇せざるをえないという状況が解消し、また、包括的クロスライセンス契約の普及によって国内企業間の健全な競争が阻害されるという問題も解決の方向に向かうことが期待される。

そして、米国においては、各種機関の報告書によって米国の特許制度に対する問題意識が明確にされ、〔KSR 事件〕連邦最高裁判決[275]によって USPTO による進歩性の判断に関する判断手法が是正された[276]。それでは、我が国の状況はいかがであろうか。

まず、特許庁による進歩性の判断に関する判断手法を説明し、次に、この判断手法に変更を迫るものであり、④当業者の水準という政策レバーを低く調整するものである近時の知財高裁の審決取消訴訟における裁判例を紹介した[277]。また、同じく④当業者の水準という政策レバーを低く調整したり、特許請求の範囲に記載された文言を広く解釈したりするするなどして特許権者による権利行使を是認する近時の知財高裁の特許権侵害訴訟における裁判例を紹介した。

このように、我が国の状況は米国の状況とは正反対の方向に向かっているということができる。

---

[275] 前掲注 60・〔KSR 事件〕連邦最高裁判決。

[276] United States Patent and Trademark Office, Commerce, “Examination Guidelines for Determining Obviousness Under 35 U.S.C. 103 in View of the Supreme Court Decision in KSR International Co. v. Teleflex Inc.”, Federal Register Vol. 72, No. 195 (2007), p57256. http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr57526.pdf.
United States Patent and Trademark Office, Commerce, “Examination Guidelines Update: Developments in the Obviousness Inquiry After KSR v.Teleflex”, Federal Register Vol. 75, No. 169 (2010), p53643. http://edocket.access.gpo.gov/2010/pdf/2010-21646.pdf.

[277] 日本弁理士会は、進歩性の要件に関する判断が疑わしい場合は、特許査定をすべきであり、それによる弊害は考えにくいとする。日本弁理士会平成 18 年度特許委員会「平成 18 年度特許委員会研究報告」(2006 年)。
http://www.jpaa.or.jp/activity/study-report/report/pdf/h18tokkyo-sinnposei-support_20070315.pdf.

第 4 章　米国における制度論的研究の我が国への適用

第 1 節　従来の学説の整理からえられる知見

ここでは、米国における制度論的研究、中でも Burk & Lemley による研究成果の我が国への適用を試みる。

Burk & Lemley[278]の議論は、まず、従来の相反する学説を産業分野ごとのイノベーションのあり方と対応付けて理解し、それぞれの学説が適合する産業分野においては、その正当性を認めるところからはじまる[279]。

Burk & Lemley は、従来の相反する学説として、①プロスペクト理論[280]、②競争的イノベーション理論[281]、③累積的イノベーション理論[282]、④アンチコモンズ理論[283]、⑤特許の藪理論[284]をとりあげ、それぞれの学説が適合する産業分野を示す。例えば、権利範囲の広範な特許権の付与を肯定する①プロスペクト理論は、医薬品産業に適合するなどである。このようにして、①プロスペクト理論から⑤特許の藪理論までの五つの学説は、それぞれ異なる一つまたは複数の代表的な産業分野に適合することが示される。

そこで、Burk & Lemley の議論は、単一の特許制度を維持したまま、すべての産業の発達を効果あらしめるためには、産業分野ごとに彼らのいう政策レバーによる調整を異ならせることが必要であると続く[285]。

しかし、その前に、Burk & Lemley による従来の学説の整理に基づいて、そのさらなる敷衍を試みてみたい。

第一に、①プロスペクト理論と②競争的イノベーション理論からは、産業分野の特性に見合った研究開発投資へのインセンティブが付与されるべきであることが示唆される。すなわち、高額の研究開発投資を必要とする産業分野においてはそれに見合ったインセンティブが付与されるべきである一方、研究開発投資の額が低い産業分野の発明には特許権を付与すべきでない、あるいは、インセンティブを付与せずとも発達が期待される

[278] 前掲注 22・Dan L. Burk and Mark A. Lemley。
[279] 前掲注 22・Dan L. Burk and Mark A. Lemley 79-92 頁。
[280] 前掲注 132・プロスペクト理論。
[281] 前掲注 133・競争的イノベーション理論。
[282] 前掲注 134・累積的イノベーション理論。
[283] 前掲注 135・アンチコモンズ理論。
[284] 前掲注 136・特許の藪理論。
[285] 前掲注 22・Dan L. Burk and Mark A. Lemley 109-141 頁。

産業分野においてはあえて社会的コストをかけてまでインセンティブを付与する必要がない。

第二に、③累積的イノベーション理論は、産業分野の特性に見合った研究開発投資へのインセンティブを付与するとしても、それによって後続の研究開発が阻害されてはならないと説く。

第三に、④アンチコモンズ理論と⑤特許の藪理論からは、多すぎる特許権がさまざまな問題を発生させることが示唆される。

このように、Burk & Lemley による従来の学説の整理に基づいて、前掲第一の知見から前掲第三の知見が敷衍されるのであるが、Burk & Lemley による従来の学説の整理が従来の学説を網羅的に検討した結果である以上、前掲第一の知見から前掲第三の知見に対応する施策を遂行すれば、特許制度は正常に機能することが期待される。

そして、前掲第一の知見に対応する施策は、現状の特許制度がインセンティブの程度を産業分野ごとに明示的に異ならせることができないものである以上[286]、研究開発投資の額が低い産業分野の発明には特許権を付与すべきでない、あるいは、インセンティブを付与せずとも発達が期待される産業分野においてはあえて社会的コストをかけてまでインセンティブを付与しないということになる[287]。

また、前掲第二の知見に対応する施策は、産業利用可能性の低い発明に特許権を付与することには謙抑的であるべきであるということになる[288]。

さらに、前掲第三の知見に対応する施策は、端的に特許権の数を減少させるということになる。

以上のように、特許制度を正常に機能させるための施策は、前掲第一の知見から前掲第三の知見に対応する施策に集約されるのであって、これらの施策でもって必要にして十分であるということができる。

そして、本稿においては立ち入らないものの、前掲第一の知見に対応する施策と前掲第二の知見に対応する施策として、Burk & Lemley の議論を採用し、産業分野ごとに彼らのいう政策レバーによる調整を異ならせることによって、単一の特許制度を維持したまま、すべての産業の発達を効果あらしめるとすることには説得力があるように思われ

[286] Burk & Lemley は彼らのいう政策レバーによって産業分野ごとにインセンティブの程度を異ならせることを主張する。
[287] ただし、このような施策の遂行は TRIPS 協定 27 条 1 項の規定により困難である。
[288] Burk & Lemley は②有用性という政策レバーによって前掲第二の知見に対応する施策の遂行をすべきことを主張する。

る。

すなわち、前掲第一の知見に対応する施策については、現状の特許制度がインセンティブの程度を産業分野ごとに明示的に異ならせることができないものであるという制約の下においては、Burk & Lemley の議論を採用することが有効であるように思われるのであり、また、前掲第二の知見に対応する施策については、Burk & Lemley の議論が既に採用されているととらえることもできる。

しかしながら、前掲第三の知見に対応する施策として、Burk & Lemley の議論を採用し、産業分野ごとに彼らのいう政策レバーによる調整を異ならせることには賛成できない。

第 2 節　進歩性要件

前掲第一の知見に対応する施策も前掲第二の知見に対応する施策も、ともに特許権の数を減少させるという効果をもたらすことが期待される。しかし、米国に現れた問題の本質的な要因が特許権の数の増大とそれに伴う特許の質の低下であるとされている以上、前掲第三の知見に対応する施策、すなわち、特許権の数を減少させるという施策として、進歩性要件の検討は必須である。

Burk & Lemley は、ここでも彼らのいう政策レバー、中でも④当業者の水準という政策レバー[289]を産業分野ごとに調整すべきことを主張する。

しかしながら、進歩性要件について、④当業者の水準という政策レバーを産業分野ごとに調整することには賛成できない。進歩性要件は、特許付与の許否を決する要件のうち、唯一、産業分野ごとの成熟度の相違を反映する要件であり、その基本原理は、先行技術と④当業者の水準という概念によって構成されている。④当業者の水準は産業分野ごとに適切に認定されるべきものであって[290]、政策レバーとして調整するという性質のものではない。

未成熟な産業分野においては、先行技術の水準が低く④当業者の水準も低いので発明に進歩性が認められやすいが、成熟した産業分野においては、先行技術の水準が高く④当業者の水準も高いので発明に進歩性が認められにくい。これは特許制度の予定しているところであって、成熟した産業分野においても特許出願を活発化させるために④当業

[289] 前掲注 22・Dan L. Burk and Mark A. Lemley 114-117 頁。
[290] より正確には、技術分野ごとに認定されるべきものである。

者の水準を低く調整するのは誤った考え方である。このような考え方が、米国における特許権の数の増大とそれに伴う特許の質の低下の一因であると思われる。

米国における制度論的研究、中でも Burk & Lemley による研究成果の我が国への適用を試みるにあたっては、この点に十分留意する必要がある。

Burk & Lemley の議論は、彼らのいう政策レバーの調整を司法の裁量に委ねることを特徴とする[291]。ここで、司法が④当業者の水準を産業分野ごとに適切に認定し、これによって行政(USPTO または特許庁)の実務が是正されるのであれば問題はない。

しかし、米国においては、連邦最高裁が〔KSR 事件〕連邦最高裁判決[292]において非自明性要件(米国特許法 103 条)の判断に対する TSM テストの厳格な適用を是正したものの、産業分野ごとの④当業者の水準の認定についてはとりあげられていない。また、我が国においては、前掲「第 3 章　我が国における進歩性の判断」「第 3 節　我が国における裁判例(審決取消訴訟)」、「第 4 節　我が国における裁判例(特許権侵害訴訟)」において述べたように、知財高裁が審決取消訴訟においても特許権侵害訴訟においても産業分野に依存することなく④当業者の水準という政策レバーを低く調整する判決を繰り返している。

第 3 節　当業者の水準の認定

それでは、④当業者の水準は産業分野ごとにどのように認定されるべきであろうか。ここで、④当業者の水準を産業分野ごとに適切に認定することによって特許出願を絞り込むことを特許出願人自身に求めることは困難である。なぜなら、特許出願人は互いに競争しているからであり、進歩性を欠く発明に特許権が付与されると第三者の自由な営業活動が阻害されることになるから、このような特許権を他人に取得させまいとする意思が働くからである。

---

[291] 前掲注 22・Dan L. Burk and Mark A. Lemley 130 頁。
特許制度に関する我が国の研究には、特許制度全体をマクロにとらえた研究というものがあまり見出せない。そのような中でも、島並教授と田村教授の議論は、Burk & Lemley の議論とは対照的に、司法への過度の依存は好ましくないと考えておられるようである。
島並良「特許制度の現状と展望：法学の観点から」財団法人知的財産研究所、島並良共編『岐路に立つ特許制度－知的財産研究所 20 周年記念論文集－』(財団法人知的財産研究所・2009 年)。
田村善之「知的財産法政策学の試み」知的財産法政策学研究 Vol.20 1 頁(2008 年)。
田村善之「特許制度をめぐる法と政策」同『特許法の理論』(有斐閣・2009 年)。
田村善之「知的財産法学の新たな潮流－プロセス志向の知的財産法学の展望」ジュリスト 1405 号 22 頁(2010 年)。

[292] 前掲注 60・〔KSR 事件〕連邦最高裁判決。

一方、④当業者の水準が産業分野ごとに適切に認定されるよう司法の判断に期待することは、少なくとも近時の知財高裁の裁判例をみる限り難しいといわざるをえない。

これに対して、「イノベーション促進に向けた新知財政策」と題する報告書[293]は、質の重視と、透明で予見性のより高い特許審査メカニズムを目指すために「審査基準を含む特許審査に関する運用の在り方の検討に際しては、検討の場として、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会の下部に新たな組織(『審査基準専門委員会（仮称）』)を設け、出願・審査・審判・裁判における関係者、法律や経済そして技術の専門家等を含む幅広いメンバーによって、イノベーションの促進、国際調和の促進等、技術や産業の動向を踏まえて検討されることで、審査基準を含む特許審査に関する運用の在り方を充実した内容とし、しかもその検討プロセスに定期的チェック・アップ(点検)機能と透明性をもたせることで、特許の質を重視し、権利取得の予見性と権利の安定性を確保することが可能となる。」として、審査基準を核とした、特許制度のコミュニケーション・チャネル(意思疎通経路)の確保を提案する。このような場において、④当業者の水準の認定に関する議論がなされることが期待される。

さらに、「コミュニティパテントレビューに関する調査研究報告書」と題する報告書[294]は、審査における官民のワークシェアリングを進め、審査のさらなる効率化と質の向上を図るための施策であるコミュニティパテントレビューについて検討を加える。コミュニティパテントレビューとは、「企業や大学等の研究者、技術者等を始めとする一般人からなるコミュニティが、インターネット上で、特許出願に対するレビュー(先行技術やコメントの提示、議論等)を行うものである。」

また、特許庁による進歩性の判断の実務を示す前掲「図 4.　進歩性の判断手順例を示す図」には④当業者の水準の認定という手順は含まれないが、米国においては、非自明性の判断は、先行技術の範囲と内容を決定し、先行技術とクレームされた発明の相違点を確認し、④当業者の水準を認定した後に行われなければならないとされている(Graham テスト) [295]。したがって、米国においては、④当業者の水準の認定に関する判断が蓄積されているはずであるが、④当業者の水準の認定に関する判断について体系的にまとめた上で我が国に紹介する文献は著者が知る限り見出せない。そこで、米国にお

[293] イノベーションと知財政策に関する研究会・特許庁「イノベーション促進に向けた新知財政策」(2008 年)。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/pdf/innovation_meeting/report_japanese.pdf.
[294] 財団法人知的財産研究所「コミュニティパテントレビューに関する調査研究報告書」(2009 年)。
[295] Graham v. John Deere Co. of Kansas City, 383 U.S. 1, 86 S.Ct. 684, 15 L.Ed.2d 545, 148 U.S.P.Q. 459 (1966).

ける④当業者の水準の認定についての研究を行うことは、我が国における④当業者の水準の認定のために有意義であると考えられる。

いずれにしても、特許庁による進歩性の判断の実務においては、④当業者の水準を産業分野ごとに適切に認定するという手順を踏んだ後に進歩性の判断を行うという手順が確立されているとはいいがたい。また、知財高裁が④当業者の水準の認定について正面からとりあげるということもない。

すなわち、我が国においては、④当業者の水準を産業分野ごとに適切に認定することなく、知財高裁が審決取消訴訟においても特許権侵害訴訟においても産業分野に依存することなく④当業者の水準という政策レバーを低く調整する判決を繰り返している。これによって、米国と我が国に現れた問題の本質的な要因である特許の質の低下と特許権の数の増大が加速することが懸念される。

第 4 節　特許制度

前掲「第 2 章　制度論的研究の検討」「第 1 節　プロパテント政策」において述べたように、米国は、プロパテント政策がもたらした結果に対して一歩さがって客観的に再検討を試みようとしているようにみえる一方、我が国は、米国の後を追って採用したプロパテント政策をさらに推し進めようとしているようにみえる。

表 9.　権利付与と権利行使の難易の組合せ

権利付与	権利行使	筆者の考え
易	易	我が国が向かおうとしている方向、米国の従前の状況
易	難	特許制度が最も向かうべきでない方向
難	易	特許制度が向かうべき方向
難	難	米国が向かおうとしている方向、我が国の従前の状況

特許制度を権利付与の場面と権利行使の場面に分けて考える。表 9 は、権利付与と権利行使の難易の組合せに対する筆者の考えを示す表である。

前掲「第 1 章　米国の状況」、前掲「第 3 章　我が国における進歩性の判断」において述べたように、米国は、我が国の従前の状況である権利付与「難」、権利行使「難」の

方向に向かおうとしているのに対して、我が国は、米国の従前の状況である権利付与「易」、権利行使「易」の方向に向かおうとしている。

ここで、第一に、権利付与「易」とすることは、前掲第一の知見に対応する施策から前掲第三の知見に対応する施策のいずれに鑑みても好ましいとはいえない。また、米国と我が国に現れた問題の本質的な要因である特許の質の低下と特許権の数の増大が加速することが懸念される。

そして、第二に、権利行使「難」とすることは、我が国において看過された問題である、特許権者による正当な権利行使の躊躇を加速するという意味で不適切である。

したがって、特許制度が向かうべき方向は、権利付与「難」、権利行使「易」の方向であると筆者は考える。ここで、重要な点は、権利付与「難」であってはじめて権利行使「易」を採用することが可能になる点であって、権利付与「難」と権利行使「易」は一体としてとらえる必要がある。

すなわち、我が国が向かおうとしている方向である権利付与「易」、権利行使「易」の方向は、米国と我が国に現れた問題の本質的な要因である特許の質の低下と特許権の数の増大によって、米国の問題である特許権の濫用的訴訟提起が懸念されるのである。また、米国が向かおうとしている方向である権利付与「難」、権利行使「難」の方向は、我が国において看過された問題である、特許権者による正当な権利行使の躊躇が懸念されるのである。

そこで、特許制度が向かうべき方向を権利付与「難」、権利行使「易」の方向とし、権利付与「難」を基礎付ける考え方として、④当業者の水準を産業分野ごとに適切に認定するということがなされれば特許制度が正常に機能することが期待される。

第 5 節　問題解決の一例

我が国においては、特許の質の低下による特許権者の低勝訴率[296]が特許権者による正当な権利行使さえも躊躇せざるをえない状況を作出しているのではないかと考えられる。ここでは、④当業者の水準という政策レバーを通してこの問題を検討してみたい。

特許無効の抗弁(特許法 104 条の 3)が認められると、特許権は相対的に無効にされる[297]。

---

[296] 前掲注 11。

[297] 米国では、特許権侵害訴訟において特許権の無効を認める判決が確定すると争点遮断効が発生する。Blonder-Tongue Laboratories, Inc. v. University of Illinois Foundation, 402 U.S. 313, 91 S.Ct. 1434, 28 L.Ed.2d 788, 169 U.S.P.Q. 513(1971). 我が国においては、そのようなことはないが、特許権侵害訴

また、特許無効審判の審判請求認容審決が確定すると、特許権は対世的に無効にされる[298]。したがって、特許権者は、特許権侵害訴訟の提起に慎重にならざるをえない。また、特許権侵害訴訟の係属中に不本意な和解を余儀なくされる場合がある。我が国の特許権は、その価値を著しく減じたということができる。

特許法 104 条の 3 がもたらす制度は、特許権者にとって一方的に不利な制度であって、特許権者と被疑侵害者の利益のバランスを欠くといわれる。特許無効の抗弁に対する防御は、特許権者にとって極めて重い負担である。

特許無効審判においては可能であった、無効理由を解消するための訂正請求をすることはできない[299]。訂正審判を請求することはできるが、特許無効の抗弁に対する再抗弁として認められるには、①特許権者が適法な訂正請求[300]または訂正審判の請求を行い、②その訂正により無効理由が解消され、かつ、③被疑侵害物または被疑侵害方法が訂正後の特許請求の範囲にも含まれるものであることが必要である[301]。

しかし、このような制度が必要とされるそもそもの要因は、無効理由を有する特許権が多く存在する点にある。特許法 104 条の 3 が設けられたことによって、我が国の特許権がその価値を減じたのではなく、そもそも我が国の特許権の多くは、初めから価値のないものであったと考えられる[302]。特許法 104 条の 3 が設けられたことによって、そのことが明らかにされたにすぎない。

特許法 104 条の 3 がもたらす制度は、特許権者にとって一方的に不利な制度のようにみられる。しかし、特許法 104 条の 3 がもたらす制度は、無効理由を有する特許権の行使を許さないという極めて当然の制度である[303]。

特許法 104 条の 3 がもたらす制度が特許権者にとって一方的に不利な制度であること

訟において、一旦、特許無効の抗弁が認められた特許権に基づいて、別途、特許権侵害訴訟を提起することは実質的に困難である。

298 特許権は初めから存在しなかったものとみなされる(特許法 125 条)。

299 但し、特許無効の抗弁と合わせて特許無効審判を請求される場合が大半である。

300 同時に特許無効審判が請求されている場合。

301 知財高判平成 21 年 8 月 25 日判時 2059 号 125 頁〔切削方法事件〕。

302 平成 15 年改正によって異議申立制度が廃止されたが、この制度が廃止される前年には、約 4000 件の異議申立があり、そのうち約 1000 件について特許が取り消されたという事実を看過してはならない。また、権利付与前情報提供制度(特許法施行規則 13 条の 2)、権利付与後情報提供制度(特許法施行規則 13 条の 3)ともに有効に活用されているとはいいがたい。
特許第 1 委員会第 5 小委員会「権利付与前情報提供制度を積極的に活用するための検討－特許異議申立制度の廃止を補う施策の提言－」知財管理 Vol.56 No.11 (2006 年) 1697 頁。
特許第 2 委員会第 1 小委員会「企業からみた審判制度の現状と課題について」知財管理 Vol.57 No.7 (2007 年) 1129 頁。

303 和解によって無効理由を有する特許権がそのまま存続することに対する問題が指摘されている。大瀬戸豪志「特許権者等の『権利行使制限の抗弁』について」紋谷暢男教授古稀記念論文集刊行会編『紋谷暢男教授古稀記念 知的財産権法と競争法の現代的展開』(発明協会・2006 年) 457 頁。

を是正するために、特許無効審判の請求に一定の制限期間を設けたり、特許権侵害訴訟の判決から一定の期間経過後の特許無効審判の請求についての審判請求認容審決の遡及効を否定したり、特許無効審判の請求についての審判請求認容審決の遡及効を特許無効審判の請求の登録時までに制限したり、特許無効審判の請求についての審判請求認容審決の確定が再審事由とならないような解釈論を採用したりすることが提案される[304]。

また、平成 24 年改正においては、①審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止、②再審の訴などにおける主張の制限、③審決の確定の範囲などにかかる規定の整備、④無効審判の確定審決の第三者効の廃止が予定されている。

しかし、問題の本質は、無効理由を有する特許権が多数存在する点にある。④当業者の水準という政策レバーを調整するのではなく、④当業者の水準が産業分野ごとに適切に認定されれば、このような特許権は減少するはずである。

第 6 節　小括

Burk & Lemley による従来の学説の整理に基づいて、産業分野の特性に見合った研究開発投資へのインセンティブが付与されるべきであること(前掲第一の知見)、産業分野の特性に見合った研究開発投資へのインセンティブを付与するとしても、それによって後続の研究開発が阻害されてはならないこと(前掲第二の知見)、多すぎる特許権がさまざまな問題を発生させること(前掲第三の知見)という三つの知見を敷衍した。

そして、前掲第三の知見に対応する施策として、Burk & Lemley の議論を採用し、進歩性の判断において、産業分野ごとに彼らのいう政策レバー、中でも、④当業者の水準という政策レバーを産業分野ごとに調整するのではなく、④当業者の水準は産業分野ごとに適切に認定されるべきものであることを述べた。

さらに、権利付与と権利行使の難易の組合せを基に、米国が向かおうとしている方向と我が国が向かおうとしている方向を対比的に示した。しかし、いずれの方向も特許制度が向かうべき方向からは、ずれがある。特許制度が向かうべき方向は、権利付与「難」、権利行使「易」の方向であると筆者は考える。そして、権利付与「難」を基礎付ける考え方として、④当業者の水準を産業分野ごとに適切に認定するということがなされれば特許制度が正常に機能することが期待される。

---

[304] 前掲注 164・飯村 202 頁。

すなわち、④当業者の水準が産業分野ごとに適切に認定されることによって、無効理由を有する特許権が減少し、我が国における特許権の価値は向上すると考えられる。また、特許権の数が減少することによって、包括的クロスライセンス契約に依存することなく、一つひとつの権利を十分に吟味した上でライセンス契約を締結するか否かを判断することができる。

これによって、特許権者の低勝訴率によって特許権者が正当な権利行使さえも躊躇せざるをえないという状況は解消し、また、包括的クロスライセンス契約の普及によって国内企業間の健全な競争が阻害されるという問題も解決の方向に向かうことが期待される[305]。

米国は、プロパテント政策がもたらした結果に対して一歩さがって客観的に再検討を試みようとしているのであるから、我が国は、米国と同じ過ちを繰り返すべきではない[306]。

[305] 副次的効果として、パテントトロールの手に渡る特許権の数が減少することも期待される。また、基本特許に加えて周辺特許も取得しなければ大学から企業への技術移転が進まないという状況や基本特許を取得したベンチャー企業が大企業による周辺特許の取得によって自ら事業を営むことが困難になりベンチャー企業の育成が進まないという状況も改善が期待される。さらに、特許庁の滞貨削減や特許庁及び特許出願人の社会的コスト削減も期待される。

[306] ローレンス・レッシグ「知的財産権を保護しすぎた国は競争に負ける」NIKKEI BizTech No.003 (2004 年) 148 頁。

終章　おわりに

第１節　本稿をふりかえって

我が国は、米国の後を追うようにしてプロパテント政策を推進してきたのであるから、近時、米国においてとりあげられている特許制度に関する深刻な問題意識は、早晩、我が国においてもとりあげられる可能性が十分にあると考えなければならない。

しかしながら、我が国における特許制度に関する近時の問題意識は、特許制度は概ね正常に機能していることを前提に、制度のさらなる洗練を目指すことに集中している。

このように、米国と我が国とにおいて、特許制度に関する問題意識が大きく相違する要因は、米国と我が国の特許制度をとりまく法的・社会的背景、すなわち、損害賠償制度のあり方と包括的クロスライセンス契約の普及度合いの相違に求められるが、その根底には、米国においても我が国においても、特許の質の低下と特許権の数の増大という共通する本質的な要因が存在する。

そこで、近時、米国において注目される特許制度の制度論的研究の中から、特に、Burk & Lemley による研究の成果を検討し、我が国への適用を試みた。

Burk & Lemley の議論は、大変示唆に富むものであるが、④当業者の水準を政策レバーの一つとして調整の対象とすることは、特許制度の基本原理の崩壊を招くものであって賛成できない。そうではなく、④当業者の水準を産業分野ごとに適切に認定することによって、特許の質の低下と特許権の数の増大という本質的な要因に解決の方向性を与えることができる。

言い換えれば、特許制度は、そもそも産業分野ごとの成熟度の相違を反映した進歩性の判断基準を備えているのであって、その基本原理は、先行技術と④当業者の水準という概念によって構成されている。そして、先行技術は、先行文献に記載された発明に関する事実認定の問題であって事案ごとに慎重に検討されているのに対し、④当業者の水準の産業分野ごとの認定は正面から検討されることなく、十分な研究の蓄積があるということもできない。

これに対して、米国においては、④当業者の水準の産業分野ごとの認定は、非自明性

の判断(米国特許法 103 条)についての Graham テスト[307]における手順の一つとして広く認知されている。しかし、我が国においては、④当業者の水準の産業分野ごとの認定が進歩性の判断手順における一つの手順として確立しているとはいいがたい。

このような背景にもかかわらず、④当業者の水準の産業分野ごとの認定をなおざりにしたまま、産業分野に依存することなく④当業者の水準という政策レバーを低く調整しようとする近時の知財高裁の判決には大いに問題があるといわざるをえない。

第 2 節　残された課題

特許制度をよりよくするための施策として、本稿においては、Burk & Lemley による従来の学説の理解[308]に基づいて、①研究開発投資の額が高く特許混雑度の高い産業分野における特許混雑度を低下させること(前掲第三の知見に対応する施策)、②研究開発投資の額が低い産業分野の発明には特許権を付与すべきでないこと(前掲第一の知見に対応する施策)、③産業利用可能性の低い発明に特許権を付与することには謙抑的であるべきであること(前掲第二の知見に対応する施策)という三つの施策を導きつつ[309]、前掲①の施策についてのみ検討を加えた。前掲①の施策は、近時の特許制度がかかえる問題の本質的な要因である特許の質の低下と特許権の数の増大に直接に関係する施策であるからである。

そして、前掲①の施策の遂行にあたっては、④当業者の水準を産業分野ごとに適切に認定する必要があるが、米国においては、④当業者の水準の産業分野ごとの認定は、非自明性の判断(米国特許法 103 条)についての Graham テストにおける手順の一つとして広く認知されているので[310]、この分野における研究成果の蓄積も期待される[311]。そのような研究成果の蓄積を我が国に導入することは、前掲①の施策を遂行するための有益な作業であるということができる。

さらに、我が国の特許法における当業者とは「その発明の属する技術の分野における

---

307 Graham v. John Deere Co. of Kansas City, 383 U.S. 1, 86 S.Ct. 684, 15 L.Ed.2d 545, 148 U.S.P.Q. 459 (1966).

308 前掲注 22・Dan L. Burk and Mark A. Lemley 79-92 頁。

309 前掲「第 2 章　制度論的研究の検討」「第 3 節　本稿の焦点」、前掲「第 4 章　米国における制度論的研究の我が国への適用」「第 1 節　従来の学説の整理からえられる知見」参照。

310 ④当業者の水準の認定においては、発明者の教育レベル、課題のタイプ、課題に対する従来技術、技術革新の速度、技術の高度性／複雑性、技術分野の技術者の教育レベルなどを考慮する(MPEP § 2141.03)。

311 例えば、Jonathan J. Darrow, THE NEGLECTED DIMENSION OF PATENT LAW'S PHOSITA STANDARD, Harvard Journal of Law & Technology, Vol.23, 227(2009).

通常の知識を有する者」(特許法 29 条 2 項、36 条 4 項 1 号)であるが、先行技術(特許法 29 条 1 項各号に規定される発明)には「その発明の属する技術の分野における」のような限定はない。したがって、発明の属する技術の分野とは異なる技術の分野の先行技術であっても進歩性の判断に用いることができると解するのが筆者の考えであるが、この点についてもさらに掘り下げた検討が必要である[312]。

一方、前掲②の施策も前掲③の施策も引き続き議論すべき重要な施策である。Burk & Lemley が例示する 13 の政策レバー[313]のうち、本稿においてとりあげなかった政策レバー[314]のいくつかは、前掲②の施策または前掲③の施策に関連するものであり、Burk & Lemley の議論は、これらの施策に関する我が国の研究成果とはまた違った視座を与えるものとして非常に興味深い。

④当業者の水準を政策レバーの一つとして調整の対象とすることには異を唱えたが、例えば、②研究開発投資の額が低い産業分野の発明には特許権を付与すべきでないこと(前掲第一の知見に対応する施策)という施策に対して①抽象的アイデアという政策レバーを産業分野ごとに調整したり、③産業利用可能性の低い発明に特許権を付与することには謙抑的であるべきであること(前掲第二の知見に対応する施策)という施策に対して②有用性という政策レバーを産業分野ごとに調整したりすることは有益かもしれない。

しかしながら、そもそも法規範というものは、一定の要件事実に対して一定の法律効果をひもづける法準則と、法の解釈に関する抽象的な指針を与え、その適用には具体的事案ごとに諸事情の総合考慮を要求する法原理とからなるのであって[315]、Burk & Lemley のいう政策レバーは、後者に対してその合目的的な調整の可能性を示唆するものである。

今後は、このような観点から、引き続き Burk & Lemley の議論に対して検討を加えたいと考える。

---

312 米国においては、④当業者の水準の産業分野ごとの認定は、先行技術の適格性と先行技術を組み合わせる動機の存否に関する議論の基礎となる。また、裁判においては、専門家証人の適格性が問題になることがある。

313 前掲注 22・Dan L. Burk and Mark A. Lemley 109-141 頁。

314 前掲「第 2 章　制度論的研究の検討」「第 5 節　政策レバーの検討(1)」「1.　本稿においてとりあげない政策レバー」参照。

315 平野仁彦・亀本洋・服部高宏『法哲学』(有斐閣・2002 年) 54 頁。ルールとスタンダードと言い換えることもできる。