

米国における再審査ルートと侵害訴訟ルートの判断齟齬

弁護士・弁理士 阿部 隆徳

目次

1. はじめに
2. 日本における無効審判ルートと侵害訴訟ルートの判断齟齬と法改正
3. 米国における再審査ルートと侵害訴訟ルートの判断齟齬
4. 日米比較

1. はじめに¹

現在、我が国においては、ダブルトラック問題が特許法の喫緊の課題となっており²、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会において、特許の有効性判断についてのいわゆる「ダブルトラック」の在り方、侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱いが議論された³。前者については、現行どおり、侵害訴訟ルートと無効審判ルートの両ルートの利用を許容することとすべきとされた⁴。後者については、先に確定している特許権侵害訴訟判決との関係で、確定審決の遡及効又は遡及効に係る主張を制限する方法が提案され⁵、平成23年改正特許法⁶により、法104条の4⁷として定められた。

このような法改正がなされた現状において、本稿は、米国における再審査ルートと侵害訴訟ルートの判断齟齬及び再審問題を、日本における無効審判ルートと侵害訴訟ルートの判断齟齬及び再審問題と対比させて紹介した上で、将来における日本法の更なる改正への若干の示唆を行う。なお、米国の紹介は、再

審査ルートと侵害訴訟の確定時の判断齟齬を中心とし、訂正については、本稿の対象から外す。

2. 日本における無効審判ルートと侵害訴訟ルートの判断齟齬と法改正

我が国における「無効審判ルートと侵害訴訟ルートの判断齟齬については、様々な齟齬の態様が存在しており、大別して、①無効審判の一次審決と侵害訴訟の第一審判決との判断齟齬、②両ルートの確定時の判断齟齬に分けられる。⁸」

① 無効審判の一次審決と侵害訴訟の第一審判決との判断齟齬については、特許権・特許制度の信頼を損ねるのではないかと指摘もある一方、無効審判と侵害訴訟の制度の目的や特徴が異なることを考えればやむを得ないとの指摘や、件数はそれほど多くはなく問題ではないとの指摘もある⁹。

② 無効審判ルートと侵害訴訟ルートの確定時の判断齟齬については、(a)知財高裁に同時期に係属した場合における判断齟齬の解消と、(b)無効審判ルートと侵害訴訟ルートの確定時の判断齟齬に分けて論じられている。前者においては、「侵害訴訟の控訴事件と審決取消訴訟が知財高裁に同時期に係属した場合には同じ部へ配点されるとの運用により、最終的には知財高裁で判断が統一され、侵害訴訟ルートと無効審判ルートの二つのルートの確定時の判断齟齬は生じない仕組みになっているのではないかと指摘がある。¹⁰」後者においては、「侵害訴訟ルートと無効審判ルートのどちらか一方で特許無効との判断が確定すれば被告は侵害を免れることができるのは、制度の公平性の視点から特許権者にとって不利ではないかとの指摘がある。・・・知財高裁で統一的に審理されない等により、判断齟齬がある場合にこのような問題が生じることから、判断齟齬がある場合の類型ごとに指摘を整理する。¹¹」とし、以下の表1のように整理されている。

¹ 本稿を執筆するに当たり、Matthew A. Smith, Inter Partes Reexamination 2d (2010) West の著者である Matthew Smith 米国弁護士・ジョージワシントン大学ロースクール特任教授に、貴重な資料の提供を頂くと共に、米国の状況について幾多のご教示を頂いた。ここに記して感謝の意を表したい。なお、文責は筆者にある。

² 大淵哲也「ダブルトラック問題を中心とする特許法の喫緊の諸課題」ジュリスト1405号42頁(2010年)

³ 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、同第31回特許制度小委員会。

http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/tokkyo_seido_menu.htm

⁴ 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「特許制度に関する法制的な課題について」(案)22頁(平成22年12月)

http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/singikai_ikenbosyu/houkokushoan.pdf

⁵ 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「特許制度に関する法制的な課題について」(案)28頁(平成22年12月)

http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/singikai_ikenbosyu/houkokushoan.pdf

⁶ 平成23年6月8日法律第63号

⁷ (主張の制限)

第百四条の四 特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該審決が確定したことを主張することができない。

一 当該特許を無効にすべき旨の審決

二 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決

三 当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決であつて政令で定めるもの

⁸ 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配布資料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」8頁

http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/tokkyo_shiryout028/01.pdf

⁹ 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配布資料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」8頁

http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/tokkyo_shiryout028/01.pdf

¹⁰ 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配布資料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」9頁

http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/tokkyo_shiryout028/01.pdf

¹¹ 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配布資料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」9頁

http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/tokkyo_shiryout028/01.pdf

表 1

	先	後	指摘される問題点等
	侵害訴訟ルートの確定判決	無効審判ルートの確定審決	
(ア)	特許権者の請求容認 (104条の3に基づく抗 弁不成立(有効判断))	無効審判請求成立 (無効判断)	○侵害訴訟において無効の抗弁 が成立しなくとも、無効審決が 確定すれば再審により被告が勝 訴する仕組みが制度の公平性の 点から問題として指摘される。 →本類型は「侵害訴訟の判決確 定後の無効審判等による再審の 取扱い」の検討項目で扱われる 類型であり、この課題が解決さ れることにより本類型にかかる 問題は解消するのではないかと 思われる。
(イ)	特許権者の請求棄却 (104条の3に基づく抗 弁成立(無効判断))	無効審判請求不成立 (有効判断)	○現行法において、上欄(ア)の 類型においては再審事由とな り、本類型においては再審事由 とならない点がバランスを欠く との指摘がある。 →上欄の類型において再審を制 限することとなれば、問題は解 消するのではないかと 思われる。
	先	後	指摘される問題点等
	無効審判ルートの確定審決	侵害訴訟ルートの確定判決	
(ウ)	無効審判請求不成立 (有効判断)	特許権者の請求棄却 (104条の3に基づく抗 弁成立(無効判断))	○無効審判ルートで請求不成立 審決が確定しているにもかかわらず、 侵害訴訟において、無効 審判における証拠と同一の証拠 により争えることは、争点の蒸 し返しであり、特許権者の予測 可能性に欠けるとの指摘があ る。かかる問題を回避するた め、先に請求不成立審決が確定 している場合には、侵害訴訟に おける無効の抗弁に係る主張や この点に関する判断につき何ら かの制限が必要なのではないか との指摘がある。
(エ)	無効審判請求成立 (無効判断)		○問題点の指摘はない。

(ア)については、従来、再審制限肯定説と否定説とがあったが、「侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い」の検討項目において議論され、「特許権侵害訴訟においては抗弁として主張されなかつた無効理由であっても無効審判において主張された結果、無効審決が確定し特許権侵害訴訟の結果が覆されるといふ制度では、特許法104条の3第2項が意図しているような特許権侵害訴訟における審理の迅速化・充実化は到底図れないとの指摘などがあることから、再審の制限について制度的な手当てをすべきである¹²⁾とされた。そして、その方法として、確定審決の遡及効を制限する方法と、審決の確定は侵害訴訟の再審事由に該当しない旨を規定する方法が議論され、特許法における確定審決の遡及効等に関して

¹²⁾ 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「特許制度に関する法制的な課題について」(案)27頁(平成22年12月)
http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/singikai_ikenbosyu/houkokushoan.pdf

手当てを行う前者が適切であるとされた¹³⁾。

3. 米国における再審査ルートと侵害訴訟ルートの判断齟齬

それでは、以上に関する米国の状況はいかなるものであろうか¹⁴⁾。

① 無効審判の一次審決と侵害訴訟の第一審判決との判断齟齬については、多数の判例があるが、相互にどのように影響を及ぼすかは明らかではない¹⁵⁾。米国においても研究が始まったばかりであり、論文も少ない状態にある。

② 無効審判ルートと侵害訴訟ルートの確定時の判断齟齬のうち、日本の(a)知財高裁に同時期に係属した場合における判断齟齬の解消にあたるものとしては、Hitachi-Translogic 事件¹⁶⁾がある。侵害を認められた地方裁判所の判断に対する上訴と、同じ特許の全てのクレームを拒絶した特許商標庁の判断に対する上訴がCAFCと同時に係属し、CAFCは、特許商標庁の判断を維持し、地方裁判所の判決を破棄した¹⁷⁾。

日本の(b)無効審判ルートと侵害訴訟ルートの確定時の判断齟齬にあたるものを、上記表1と同様に整理すると、表2のようになる¹⁸⁾。

¹³⁾ 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配布資料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」8,9頁
http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/tokkyo_shiryou028/01.pdf
産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「特許制度に関する法制的な課題について」(案)28頁(平成22年12月)

http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/singikai_ikenbosyu/houkokushoan.pdf
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議事録においては、「制限の仕方なのですけれども、やはり特許法の中で解決するという事務局案で賛成でございます。」(29頁)、「再審事由の制限というやり方は、かなりいろいろな問題を引き起こすので、かなり検討すべきことがありそうなきがいたしておりました。そういう意味では、今回の無効審決の遡及効の制限というのは、我々手続法学者から見れば、比較的シンプルなものであるという感じはいたします。」(25頁)等の発言があった。

http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/tokkyo_seido_menu/patent_system_028.pdf

¹⁴⁾ 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配布資料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」12,13頁

http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/tokkyo_shiryou028/01.pdf においても、紹介されているが、より詳細に表1と対応させて紹介する。また、鈴木将文「特許に関する制度設計への一視座—瑕疵ある特許の規律の観点—」(本誌掲載)、井関涼子「米国特許商標庁における特許権の有効性の再審理と侵害訴訟の関係—再審査制度(Reexamination)を中心に—」(本誌掲載)、平嶋竜太「アメリカにおける特許侵害訴訟と特許無効等の関係」別冊NBL81号170頁(2003年)、井関涼子「米国における特許権の有効性判断」パテント63巻別冊2号214頁(2010年)参照。

¹⁵⁾ Matthew A. Smith, *Inter Partes Reexamination* 2d (2010) West at 381, 382.

¹⁶⁾ *In re Translogic Technology, Inc.* 504 F.3d 1249, 1262, 84 USPQ 2d 1929 (Fed.Cir.2007), cert. denied, 129 S.Ct. 43 (2008). *Translogic Technology, Inc. v. Hitachi, Ltd.*, 250 Fed.Appx. 988 (Fed.Cir.2007), cert. denied, 129 S.Ct. 628 (2008).

¹⁷⁾ Matthew A. Smith, *Inter Partes Reexamination* 2d (2010) West at 379.

¹⁸⁾ 日本においては、先行ルートの確定判断と後行ルートの確定判断の齟齬が表1のように整理されているが、米国においては、後行ルートの確定判断が出る前に後行ルートの終了等の措置がとられる場合があるため、先行ルートの確定判断と後行ルートの確定前の措置の対比を表2において記載している。表1と表2とは、その限度で完全には対応していない。

表 2

	先	後	
	侵害訴訟ルートの確定判決	再審査ルート	
		査定系再審査 (Ex Parte Reexam)	当事者系再審査 (Inter Partes Reexam)
(ア)	クレーム 1 は無効ではない (有効判断)	特許商標庁は審査を終了しない 再審査を理由として確定判決を再開させることは憲法問題を生じる可能性あり	第三者たる申立人らが、訴訟または当事者系再審査 (Inter Partes Reexamination) の当事者である場合、特許商標庁は審査を終了しなければならない (317(b)) 第三者たる申立人らが、訴訟または当事者系再審査 (Inter Partes Reexamination) の当事者でない場合、特許商標庁は裁判所の判断を尊重しなくともよい
(イ)	クレーム 1 は無効 (無効判断)	特許商標庁はクレーム 1 に関する審査を終了することが可能 終了義務があるかは明確ではない	同左
	先	後	
	再審査ルートの確定審決	侵害訴訟ルート	
		地方裁判所の判決前	地方裁判所の判決後、確定前
(ウ)	査定系再審査 (Ex Parte Reexam) クレーム 1 は維持 (有効判断)	再審査の証明書を地方裁判所において証拠として用いることが可能	影響なし
	当事者系再審査 (Inter Partes Reexam) クレーム 1 は維持 (有効判断)	訴訟における被告が再審査請求の申立人である場合、再審査において提示したまたは提示し得た先行技術については、訴訟で提示することはできない (315(c)) 訴訟における被告が再審査請求の申立人ではない場合、315 条(c)は適用されず、確定審決は侵害訴訟ルートには影響を及ぼさず、再審査の証明書を地方裁判所において証拠として用いることが可能	地方裁判所が特許を無効とする判決を下しており、それが再審査において提示したまたは提示し得た先行技術に基づく場合、訴訟における被告が再審査請求の申立人である場合には、CAFCは地方裁判所の判断を破棄するものと思われる
(エ)	査定系再審査 (Ex Parte Reexam) クレーム 1 はキャンセル (無効判断)	クレームを無効とする再審査の証明書の発行により、地方裁判所の判決前であれば請求棄却、地方裁判所の判決後であれば原判決取消、請求棄却となる	同左
	当事者系再審査 (Inter Partes Reexam) クレーム 1 はキャンセル (無効判断)	同上	同上

(7) 侵害訴訟ルートにおいてクレーム 1 は無効ではない (有効判断) との判決が確定した場合の再審査請求の帰趨について

侵害訴訟ルートにおいてクレーム 1 は無効ではない (有効判断) との判決が確定した場合の再審査請求の帰趨については、査定系再審査 (Ex Partes Reexamination) と当事者系再審査 (Inter Partes Reexamination) とで異なる。

(1) 査定系再審査 (Ex Partes Reexamination)

査定系再審査 (Ex Partes Reexamination) については、下記でみる当事者系再審査 (Inter Partes Reexamination) と異なり、米国特許法 317 条(b) (35 U.S.C. § 317(b))は適用されず、従って、クレーム 1 は無効ではない (有効判断) との判決が確定した場合でも、特許商標庁 (USPTO) は審査を終了 (terminate) しない。これは、再審査と訴訟とでは、立証責任の程度及びクレーム解釈の基準が異なることを理由とする。

以前は、1981 年の In re Pearne¹⁹により、侵害訴訟ルートにおいてクレーム 1 は無効ではないとの判断が確定した場合、特許性に関する実質的な新争点 (a substantial new question of patentability) が存在しないとして、特許商標庁は再審査を終了しなればならなかった。

しかし、1981 年以降の判決により、再審査と訴訟とで立証責任の程度が異なることが明示された。特に、1985 年の連邦巡回区控訴裁判所 (United States Court of Appeals for the Federal Circuit) (以下、「CAFC」と言う。) の In re Etter 判決 (in banc)²⁰は、訴訟においては特許の有効性が推定されるので (米国特許法 282 条 (35 U.S.C. § 282)), 明白かつ確信を抱くに足る証拠 (clear and convincing evidence) の基準が用いられるが²¹, 再審査において特許の有効性は推定されず、有効性判断の基準は証拠の優越 (preponderance of evidence) であると判示した。すなわち、上訴人 Etter は、特許の有効性を推定する 282 条は査定系再審査 (ex partes reexamination) にも適用され、従って、'034 特許の全てのクレームが特許性を有しないと審査官の判断を是認した審判部 (Board of Patent Appeals and Interferences) の判断は誤りであると主張した。これに対し、CAFC は、282 条は再審査手続には適用されない²²と結論づけた。その理由として、CAFC は、立法経過からすると、再審査は特許権者と公衆とが有効な特許の査定と維持に等価な利害を有する中立的なものであること、再審査の対象が米国特許法 102 条 (35 U.S.C. § 102) (新規性) や 103 条 (35 U.S.C. § 103) (自明性) に限定されるのは、特許の有効性の推定が働かない当初の審査段階に戻ることを意味するものであること、再審査の機能は「疑念」のある特許を再審査することにより特許商標庁の特許査定に対する信頼を増すことにあるので、再審査の意図としては、制限された領域内において審査を最初からやり直し (start over)、クレームを「再」審査することにあること、特許権者は再審査手続中、クレームを補正することができること (米国特許法 305 条 (35 U.S.C. § 305)) から再審査と訴訟とは更に区別されること、1984 年、CAFC は、In re Yamamoto 判決²²において、再審査においては、クレームは明細書と合致する限度において、合理的に許される限りできるだけ広く解釈しなければならない (broadest reasonable interpretation consistent with the specification) と判示したこと等を挙げた。そして、最後の 2 点の理由づけについて、282 条の推定は、

¹⁹ In re Pearne, 212 USPQ 466 (Comm'r PTO 1981).

²⁰ In re Etter, 756 F.2d 852, 225 USPQ 1 (Fed. Cir. 1985).

²¹ Microsoft Corp. v. i4i Ltd. Partnership 事件において、特許無効の立証責任を緩和すべきかが争われたが、米国連邦最高裁判所は、従来とおり、明白かつ確信を抱くに足る証拠 (clear and convincing evidence) の基準が用いられると判示した。See Microsoft Corp. v. i4i Ltd. Partnership, 131 S. Ct. 2238 (2011).

²² In re Yamamoto, 740 F.2d 1569, 222 USPQ 934 (Fec.Cir.1984).

特許の有効性を攻撃しようとする者に説得責任 (burden of persuasion) を課す手続法上のルールであり、再審査においてはそのような攻撃者が存在しないので、そのような説得責任を課せられる者も存在しないと、特許権者がクレームを補正、追加することができない訴訟においては、特許の有効性の推定と、クレームは可能な限り有効となるように解釈されなければならないとのクレーム解釈のルールは重要な役割を果たすが、クレームを補正、追加することができ、相手方が存在しない再審査においては、そのような役割とその根拠は単に消滅すると理屈づけた。

また、上述の 1984 年の CAFC の In re Yamamoto 判決は、再審査においては、クレームは明細書と合致する限度において、合理的に許される限りできるだけ広く解釈しなければならない (broadest reasonable interpretation consistent with the specification) と判示した。すなわち、上訴人 Yamamoto は、連邦地方裁判所が特許の有効性が問題となっていたときに採用している「特許のクレームは、発明の本旨を保護する発明者の権利を破壊するのではなく、特許の有効性を是認するようリベラルに解釈されなければならない」とのクレーム解釈のルールを、特許商標庁も採用すべきと主張した。これに対し、CAFC は、クレームの補正、追加は再審査においては可能であるが、訴訟においては不可能であることは、再審査と訴訟を区別するものであり、再審査においてはクレームをできる限り広く解釈することで、本来正当化されるべき範囲よりも広い範囲を有するクレームを排除し、公衆の利益に資するという側面を有するのに対し、訴訟においては、当事者間における正義を決定する限度において特許の有無を判断するためにクレームを解釈すればよいとして、上訴人の主張を退けた。

これらを受けて、1988 年、CAFC は、Ethicon v. Quigg 判決²³において、侵害訴訟ルートにおいてクレーム 1 は無効ではないとの判断が下された場合²⁴でも、特許商標庁は再審査を中止 (stay) しないことを明確にした。すなわち、1981 年 1 月、United States Surgical Corporation (USSC) は、本件とは無関係の当事者 3 名に対し、コネチカット地区連邦地方裁判所において、'591 特許に基づき、特許侵害訴訟を提示した。1987 年 9 月、トライアルは終了し、評決を待っている状態であった。その前年の 1986 年 4 月、USSC は Ethicon に対し、南オハイオ地区連邦地方裁判所において、'591 特許に基づき、特許侵害訴訟を提起していた。1987 年 3 月、Ethicon が再審査請求を行ったところ、特許商標庁は、特許性に関する実質的な新争点 (a substantial new question of patentability) が存在するとして、再審査を開始した。1987 年 9 月、USSC は、特許商標庁に対し、コネチカットにおけるトライアルの結果を待つ間、再審査を中止 (stay) するよう申し立てた。同年 10 月 2 日、特許商標庁は申立てを棄却したが、MPEP § 2286²⁵に基づき、再審査を中止した。Ethicon は、東バージニア地区連邦地方裁判所において、特許商標庁長官に対する再審査の遅延禁止及び再審査の中止は違法であるとの宣言判決を求めて提訴した。東バージニア地区連邦地方裁判所は、一方的緊急差止め命令 (temporary restraining order) の申立てを棄却し、サマリージャッジメントの交差申立において、同一特許についての地方裁判所の審理結果を待つ間、特許商標庁長官は再審査手続を中止する権限を有するとのサマリージャッジメントを下した。Ethicon は、特許商標庁長官には、地方裁判所の結論を待つ間、再審査手続を中止する権限はないとして、上訴した。

²³ Ethicon, Inc. v. Quigg, 849 F.2d 1422, 7 USPQ 2d 1152 (Fed. Cir. 1988).

²⁴ Ethicon v. Quigg 判決自体は、特許が無効ではないとの裁判所の判断が「確定」した場合についてのもではないが、同判決を受けた MPEP § 2286 IV は、「確定」した場合について規定している。

²⁵ MPEP § 2286 provides in pertinent part:

If reexamination is ordered the reexamination will continue until the [Patent and Trademark] Office becomes aware that a trial on the merits has begun at which time the reexamination proceeding normally will be stayed, sua sponte by the examining group director unless a proper petition to stay has been filed which is not rendered moot by the sua sponte stay.

CAFC は、305 条²⁶の「再審査は特に迅速に (special dispatch) 行われるべき」との意味がいかなるものであれ、訴訟の結論を待っている間、再審査を無期限に中止することを許容するものではなく、再審査を中止することは、効率的かつ比較的高額ではない特許の有効性の審査手続を提供するとの立法意図と合致しないこと、In re Etter 判決が判示したように、訴訟においては、特許は有効性が推定され、無効を主張する者が明白かつ確信を抱くに足る証拠 (clear and convincing evidence) により特許の無効を立証しなければならないのに対し、再審査においては、特許の有効性は存在せず、当初の審査に戻って、審査をやり直す (start over) ことにあること、従って、再審査手続を中止することによって重複を防止することにはならず、かえって、特許の有効性が存在しない管轄へのアクセスを妨げるものであることから、MPEP § 2286 は、特許商標庁が特許の有効性を認めた裁判所の判断に拘束されるとする限りにおいて誤りであると述べ、破棄、差戻した。

また、特許商標庁長官は、MPEP § 2286 に基づく中止が合法である理由として、以下の 4 点を挙げた。第一に、特許の有効性に関するトライアルが開始した段階で再審査を継続することは、特許商標庁の資源を無駄にする。第二に、トライアルにおいては、証言と反対尋問があるため、裁判所の判断は一般的により完全な記録に基づくものである。第三に、裁判所の判断の前に特許商標庁が特許の有効性について判断を下すことは、不必要に訴訟を複雑化させる。第四に、再審査を中止することによって、特許商標庁と裁判所とが異なる結論に至るというやっかいな状況を避けることができる。これに対して、CAFC は、第一と第二の点については、In re Etter 判決が判示した再審査の利点、すなわち、再審査は特許権者と公衆とが有効な特許の査定と維持に等価な利害を有する中立的なものであること、より安価であることを無視するものであるとした。また、第三と第四の点については、裁判所において特許の有効性を争うことと、特許商標庁において再審査請求を行うこととは、「相反するものではない」(In re Etter 判決) こと、再審査を中止すると、再審査によるクレームのキャンセル、明確化、限定により訴訟が単純化することが失われてしまうこと、再審査によりクレームの補正、キャンセルがなされなかった場合でも、地方裁判所に有益な分析を提供することから、説得的ではないとした。そして、特に、第四の点について、特許商標庁と裁判所とが異なる結論に達することは現実によくあることであり、両者は有効性に関し異なるアプローチをとっており、同じ証拠に基づいて異なる結論に到達することはよくあるが、地方裁判所と特許商標庁とが異なる証拠を考慮することができ、従って、両者が異なる結論に達することは完全に合理的であると述べた。そして、地方裁判所が特許は無効ではないと決定した場合、特許商標庁は再審査を継続しなければならないが、これは、両者が有効性判断において異なる立証責任の基準を有しているからであると判示した。そして、仮に、特許商標庁長官の不安が正しいとしても、議会が、再審査は特に迅速に (special dispatch) 行われなければならないと明確に述べた以上、裁判所としては何もすることができないとした。

特許商標庁は、「地方裁判所が特許は無効ではないと決定した場合、特許商標庁は再審査を継続しなければならない²⁷」(if the district court determines a patent is not invalid, the PTO should continue its reexamination) と述べた Ethicon v. Quigg 判決を受けて、MPEP § 2286 IV²⁸において、特

²⁶ Section 305 provides: "All reexamination proceedings under this section, including any appeal to the Board of Patent Appeals and Interferences, will be conducted with special dispatch within the Office." (Emphasis added.)

²⁷ Ethicon, Inc. v. Quigg, 849 F.2d 1422, 1428, 7 USPQ 2d 1152, 1157 (Fed. Cir. 1988).

²⁸ MPEP § 2286 IV

The issuance of a final Federal Court decision upholding validity during an ex parte reexamination also will have no binding effect on the examination of the reexamination. This is because the court states in Ethicon v. Quigg, 849 F.2d 1422, 1428, 7 USPQ2d 1152, 1157 (Fed. Cir. 1988) that the Office is not bound by a court's holding of patent validity and should continue the reexamination. The court notes that

許の有効性を是認する連邦裁判所の判決が確定した場合、査定系再審査 (Ex Partes Reexamination) には何らの拘束力を及ぼさないとした。

その後、CAFC は、In re Swanson 判決²⁹において、特許商標庁の立場を是認した。In re Swanson 判決は、議会は、特許の有効性を是認する裁判所の判決が下されたことにより、特許商標庁によって考慮されなかった争点に関し特許性に関する実質的な新争点 (a substantial new question of patentability) が存在しないとする意図は有しておらず、そう解しないと、再審査手続によって審査官の誤りを正すという議会の目的が、訴訟当事者が特許の有効性の推定を覆すことができなかつたことをもって達成できなくなってしまうと述べた。これに対して、特許権者かつ上訴人 Surmodics は、憲法第3条に基づく裁判所が有効性を維持した特許のクレームを行政機関が無効とすることを許容する法解釈は、憲法が規定する権力分立に反すると主張した。しかし、CAFC は、「議会は、憲法第3条に基づく裁判所の判決を審査する権限を行政機関に与えることはできない」と最高裁判所は何度も判示してきたが、審査官が再審査において特許を拒絶することは、これらの判示事項に反するものではないと述べた。すなわち、CAFC は、Ethicon v. Quigg 判決が言うように、裁判所の確定判決と審査官の拒絶とは重複するものではなく、有効性に関して異なる立証責任を有する異なる手続であるとし、従って、先行する地方裁判所における有効性と同じ論点が再審査手続において考慮されたとしても、憲法第3条の問題は生じないとした³⁰。但し、これに対して、侵害を認めた連邦裁判所の確定判決を、無効と判断した再審査を理由として再開 (reopen) させようとすることは、憲法問題を生じる可能性がある (an attempt to reopen a final federal court judgment of infringement on the basis of a reexamination finding of invalidity might raise constitutional problem) と、注において述べている³¹。この点は、傍論に過ぎないので、将来、別の判断が下される可能性が残されている。

(2) 当事者系再審査 (Inter Partes Reexamination)

これに対して、当事者系再審査 (Inter Partes Reexamination) においては、第三者たる申立人らが、訴訟または当事者系再審査 (Inter Partes Reexamination) の当事者である場合と、当事者ではない場合とで異なる。

第三者たる申立人らが、訴訟または当事者系再審査 (Inter Partes Reexamination) の当事者である場合、クレーム1は無効ではない (有効判断) との判決が確定すれば、特許商標庁は審査を終了しなければならない(317条(b)³²)。

district courts and the Office use different standards of proof in determining invalidity, and thus, on the same evidence, could quite correctly come to different conclusions. Specifically, invalidity in a district court must be shown by "clear and convincing" evidence, whereas in the Office, it is sufficient to show nonpatentability by a "preponderance of evidence." Since the "clear and convincing" standard is harder to satisfy than the "preponderance" standard, deference will ordinarily be accorded to the factual findings of the court where the evidence before the Office and the court is the same. If sufficient reasons are present, claims held valid by the court may be rejected in reexamination.

²⁹ In re Swanson, 540 F.3d 1368, 88 USPQ 2d 1196 (Fed.Cir.2008).

³⁰ 以上につき、井関涼子「米国特許商標庁における特許権の有効性の再審理と侵害訴訟の関係—再審査制度 (Reexamination) を中心に—」(本誌掲載) が詳しい。

³¹ In re Swanson, 540 F.3d 1368, 1379 n.5 (Fed.Cir.2008).

³² 35 U.S.C. 317 (b)

(b) FINAL DECISION. - Once a final decision has been entered against a party in a civil action arising in whole or in part under section 1338 of title 28, that the party has not sustained its burden of proving the invalidity of any patent claim in suit or if a final decision in an inter partes reexamination proceeding instituted by a third-party requester is favorable to the patentability of any original or proposed amended or new claim of the patent, then neither that party nor its privies may

すなわち、317条(b)は、第三者たる申立人または関係者 (privy) (以下、「第三者たる申立人ら」と言う。) が、地方裁判所または特許商標庁における当事者系再審査 (Inter Partes Reexamination) においてクレームを無効化することに失敗し、それが確定した場合、第三者たる申立人らは、その後、訴訟または当事者系再審査 (Inter Partes Reexamination) において提示したまたは提示し得た争点 (issue) に基づいて当該クレームに対して当事者系再審査 (Inter Partes Reexamination) を請求することはできず³³、当該争点に基づいて当事者系再審査 (Inter Partes Reexamination) が係属している場合には、審査は維持できないと定めている。但し、第三者たる申立人ら及び特許商標庁にとって、当事者系再審査 (Inter Partes Reexamination) 時において入手できなかった新たに発見された先行技術に基づいて無効主張することは妨げられない。この317条(b)の最後の部分は、いわゆるセーフハーバー条項である³⁴。当事者系再審査 (Inter Partes Reexamination) において、査定系再審査 (Ex Partes Reexamination) にはない317条(b)が設けられたのは、当事者系再審査 (Inter Partes Reexamination) の創設に当たり、被疑侵害者は当事者系再審査 (Inter Partes Reexamination) と訴訟のいずれかを選択しなければならず、両者を選択することは許されるべきではないという立法意図があったからである。しかし、政治的な理由から大幅な妥協を強いられた結果、被疑侵害者は両者を選択することができることとなり、当初の立法意図を達成することはできなくなった³⁵。

これに対して、第三者たる申立人らが、訴訟または当事者系再審査 (Inter Partes Reexamination) の当事者でない場合には、特許商標庁は、クレーム1は無効ではない (有効判断) との裁判所の判断を尊重しなくともよいとしており³⁶、この特許商標庁の考え方はCAFCのIn re Swanson 判決³⁷によって是認された³⁸。

(イ) 侵害訴訟ルートにおいてクレーム1は無効 (無効判断) との判決が確定した場合の再審査請求の帰趨について

侵害訴訟ルートにおいてクレーム1は無効 (無効判断) との判決が確定した場合の再審査請求の帰趨については、査定系再審査 (Ex Partes Reexamination) と当事者系再審査 (Inter Partes Reexamination) とで同じである。

すなわち、特許商標庁はクレーム1に関する審査を終了することが可能である。この点、Ethicon v. Quigg 判決において、CAFC は、上述のように、MPEP § 2286 は、特許商標庁が特許の有効性を認めた裁判所の判断に拘束されるとする限りにおいて誤りであると述べると共に、他方、裁判所が特許は無効であると判断し、当該判断が上訴審において維持されるか、上訴されなかった場合、特許商標庁は、再審査を終

thereafter request an inter partes reexamination of any such patent claim on the basis of issues which that party or its privies raised or could have raised in such civil action or inter partes reexamination proceeding, and an inter partes reexamination requested by that party or its privies on the basis of such issues may not thereafter be maintained by the Office, notwithstanding any other provision of this chapter. This subsection does not prevent the assertion of invalidity based on newly discovered prior art unavailable to the third-party requester and the Patent and Trademark Office at the time of the inter partes reexamination proceedings.

³³ 本項及び表2においては、侵害訴訟ルートの確定時において既に再審査ルートが開始されていた場合を想定しているため、侵害訴訟ルートの確定時において再審査ルートが開始されていない場合を含めていないが、317(b)自体はこのような場合も含めている。

³⁴ Matthew A. Smith, Inter Partes Reexamination 2d (2010) West at 34.

³⁵ Matthew Smith氏からご教示頂いた。

³⁶ MPEP § 2686. II. (A). Matthew A. Smith, Inter Partes Reexamination 2d (2010) West at p383.

³⁷ In re Swanson, 540 F.3d 1368, 88 USPQ 2d 1196, 1203 (Fed.Cir.2008).

³⁸ Matthew A. Smith, Inter Partes Reexamination 2d (2010) West at p383.

了することができる (the PTO may discontinue its reexamination) と述べ、このことは、「特許権者が特許権の有効性を争うのに十分かつ公平な機会を与えられていた手続において特許が無効化された場合、特許権者が特許権の有効性について再度争うことは、争点効により禁止される」と判示した *Blonder-Tongue Laboratories, Inc. v. University of Illinois Foundation* 判決³⁹と一貫すると判示した。この *Ethicon v. Quigg* 判決は、査定系再審査 (Ex Partes Reexamination) に関するものであるが、特許性に関する実質的な新争点 (a substantial new question of patentability) の有無に関して、査定系再審査 (Ex Partes Reexamination) と当事者系再審査 (Inter Partes Reexamination) とで差異はほとんどないので、*Ethicon v. Quigg* 判決の法意は、当事者系再審査 (Inter Partes Reexamination) にも及ぶと考えられる⁴⁰。

特許商標庁は、*Ethicon v. Quigg* 判決を受けて、MPEP § 2686.04 II. (A)⁴¹において、特許を無効とする連邦裁判所の判決が確定した場合、特許性に関する実質的な新争点 (a substantial new question of patentability) は存在せず、裁判所の判決は特許商標庁を拘束するとした。すなわち、特許商標庁は、再審査を終了 (terminate) する義務があると考えている⁴² (The Patent Office has indicated that a final, nonappealable judgment of invalidity obliges the Office to “terminate” a reexamination.)。

但し、この場合に、特許商標庁が再審査を終了する義務があるのか、それとも、再審査の終了は特許商標庁の裁量に委ねられるのかは、現在のところ明確ではない。*Ethicon v. Quigg* 判決は、「特許商標庁は、再審査を終了することができる (the PTO may discontinue its reexamination)」と述べたに過ぎず、「特許商標庁は、再審査を終了しなければならない (the PTO must discontinue its reexamination)」とは述べていない。*Ethicon v. Quigg* 判決が MPEP を誤りであると判示したのと同様に、特許商標庁は再審査を終了する義務があるとする MPEP § 2686.04 II. (A) を、将来の裁判所が誤りであるとする可能性はある⁴³。

(7) 再審査ルートにおいてクレーム1は無効ではない(有効判断)との決定(審決)が確定した場合の侵害訴訟の帰趨について

再審査ルートにおいてクレーム1は無効ではない(有効判断)との決定(審決)が確定した場合の侵害訴訟の帰趨については、査定系再審査 (Ex Partes Reexamination) と当事者系再審査 (Inter Partes Reexamination) とで異なる。

(1) 査定系再審査 (Ex Partes Reexamination)

査定系再審査 (Ex Partes Reexamination) において、クレーム1は無効ではない(有効判断)との決定(審決)が確定した場合、侵害訴訟ルートが地方裁判所の判決前である場合には、再審査の証明書を地方裁判所において証拠として用いることが可能である⁴⁴。

これに対して、侵害訴訟ルートが地方裁判所の判決後、確定前である場合、再審査の決定(審決)は侵

害訴訟ルートに影響を及ぼさない⁴⁵。

(2) 当事者系再審査 (Inter Partes Reexamination)

当事者系再審査 (Inter Partes Reexamination) において、クレーム1は無効ではない(有効判断)との決定(審決)が確定した場合、侵害訴訟ルートが地方裁判所の判決前で、訴訟における被告が再審査請求の申立人であれば、再審査において提示したまたは提示し得た先行技術については、訴訟で提示することはできない(米国特許法 315 条(c) (35 U.S.C. § 315(c))⁴⁶)。これに対して、訴訟における被告が再審査請求の申立人ではない場合、315 条(c)は適用されず、査定系再審査 (Ex Partes Reexamination) と同じく、クレーム1は無効ではない(有効判断)との決定(審決)が確定したことは、侵害訴訟ルートには影響を及ぼさず、再審査の証明書を地方裁判所において証拠として用いることが可能である⁴⁷。

侵害訴訟ルートが地方裁判所の判決後、確定前である場合であり、地方裁判所が特許を無効とする判決を下しており、それが、再審査において提示したまたは提示し得た先行技術に基づく場合、訴訟における被告が再審査請求の申立人である場合には、CAFC は地方裁判所の判断を破棄するものと思われる⁴⁸。

(E) 再審査ルートにおいてクレーム1は無効である(無効判断)との決定(審決)が確定した場合の侵害訴訟の帰趨について

再審査ルートにおいてクレーム1は無効である(無効判断)との決定(審決)が確定した場合の侵害訴訟の帰趨については、査定系再審査 (Ex Partes Reexamination) と当事者系再審査 (Inter Partes Reexamination) とで同じである。

すなわち、侵害訴訟における判断がまだ確定していない場合、クレームを無効とする再審査の証明書の発行により、地方裁判所の判決前であれば請求棄却、地方裁判所の判決後であれば原判決取消、請求棄却となる⁴⁹。

4. 日米比較

日本において最も問題となっている(7)の類型については、米国においては、査定系再審査 (Ex Partes Reexamination) ・当事者系再審査 (Inter Partes Reexamination) 共に、日本における再審査の制限に関する議論と同様の議論は見当たらない。わずかに、*In re Swanson* 判決が、「侵害を認めた連邦裁判所の確定判決を、無効と判断した再審査を理由として再開 (reopen) させようとすることは、憲法問題を生じる可能性がある」ことを、傍論として述べているに留まる。査定系再審査 (Ex Partes Reexamination) においては、*Ethicon v. Quigg* 判決が、「地方裁判所と特許商標庁とが異なる証拠を考慮することができ、従って、両者が異なる結論に達することは完全に合理的である」とまで述べているが、これは、「両者が有

⁴⁵ Matthew Smith 氏からご教示頂いた。

⁴⁶ 35 U.S.C. 315(c)

(c) CIVIL ACTION. - A third-party requester whose request for an inter partes reexamination results in an order under section 313 is estopped from asserting at a later time, in any civil action arising in whole or in part under section 1338 of title 28, the invalidity of any claim finally determined to be valid and patentable on any ground which the third-party requester raised or could have raised during the inter partes reexamination proceedings. This subsection does not prevent the assertion of invalidity based on newly discovered prior art unavailable to the third-party requester and the Patent and Trademark Office at the time of the inter partes reexamination proceedings.

⁴⁷ Matthew Smith 氏からご教示頂いた。

⁴⁸ Matthew Smith 氏からご教示頂いた。この点について判断した判例は、現在のところないとのことである。

⁴⁹ Matthew A. Smith, *Inter Partes Reexamination* 2d (2010) West at 378, 379.

³⁹ *Blonder-Tongue Laboratories, Inc. v. University of Illinois Foundation*, 402 U.S. 313, 91 S.Ct. 1434, 28 L.Ed.2d 788 (1971).

⁴⁰ Matthew Smith 氏からご教示頂いた。

⁴¹ MPEP § 2686.04 II. (A)

Only a final holding of claim invalidity or unenforceability (after all appeals) is controlling on the Office. In such cases, a substantial new question of patentability would not be present as to the claims held invalid or unenforceable. See *Ethicon v. Quigg*, 849 F.2d 1422, 7 USPQ2d 1152 (Fed. Cir. 1988).

⁴² Matthew A. Smith, *Inter Partes Reexamination* 2d (2010) West at 382.

⁴³ Matthew Smith 氏からご教示頂いた。

⁴⁴ Matthew A. Smith, *Inter Partes Reexamination* 2d (2010) West at 385.

効性判断において異なる立証責任の基準を有しているから」であり、日本には当てはまらない理由に基づいている。当事者系再審査（Inter Partes Reexamination）においては、創設に当たり、被疑侵害者は当事者系再審査（Inter Partes Reexamination）と訴訟のいずれかを選択しなければならず、両者を選択することは許されるべきではないという立法意図があったためか、両者の齟齬を防止する策が講じられているように見えない。

(イ)の類型は、日本においてはさほど問題となっていないが、米国においては、特許商標庁自身が再審査を終了する義務があると考えていることにより、判断の齟齬が避けられる状態にある。

(ウ)の類型は、米国においては、315条(c)の限度において、エストッペルを働かせることにより、判断の齟齬を防止する結果が導かれている。日本においては、「①侵害訴訟の被告が無効審判を申し立て、同時に侵害訴訟でも無効の抗弁を主張したが、先に不成立審判が確定した場合はもちろん、②他人が申し立てた無効審判請求において不成立審判が確定した後、侵害訴訟で同一事実同一証拠に基づいて無効を主張することが許されないことは、当然のことと考えられる」との見解が唱えられているが⁵⁰、これは、米国においては訴訟における被告が再審査請求の申立人ではない場合には315条(c)が適用されないのに対して、それが適用されるように拡張することと同じことを意味する。

(エ)の類型は、日米とも、問題ない。

このように、米国においては、再審査ルートと侵害訴訟ルートの判断の齟齬を防止する必要性について、日本ほど深刻さが認識されていないように見受けられ、制度としても、特段、判断齟齬を防止するための措置が用意されているように見受けられない。査定系再審査（Ex Partes Reexamination）において、再審査を理由として確定判決を再開（reopen）させることは憲法問題を生じさせる可能性があるとの In re Swanson 判決の判示は、米国に特有のもので、我が国には参考にならない。ただ、米国の制度から、日本で最も深刻な問題を提起している(ア)の類型に対する示唆をあえて得るとすれば、第三者たる申立人らが、地方裁判所または特許商標庁における当事者系再審査（Inter Partes Reexamination）においてクレームを無効化することに失敗し、それが確定した場合、第三者たる申立人らは、その後、訴訟または当事者系再審査（Inter Partes Reexamination）において提示したまたは提示し得た争点（issue）に基づいて当該クレームに対して当事者系再審査（Inter Partes Reexamination）を請求することはできず、当該争点に基づいて当事者系再審査（Inter Partes Reexamination）に係属している場合には、審査は維持できないと定めている317条(b)を応用し、日本においても、無効審判を出すことは許容しつつ、その後の遡及効を制限するとの改正特許法104条の4によるのではなく、端的に、無効審判請求そのものを起こさせない、または、無効審判請求が継続していた場合には無効審判請求は維持できないとの改正案が考えられるのではないと思われる。

⁵⁰ 市川正巳「特許権侵害訴訟における無効理由の判断」牧野利秋＝飯村敏明＝三村量一＝末吉互＝大野誠二編「知的財産法の理論と実務(2)特許法II」(新日本法規出版, 2007) 109, 110頁。清水節「無効の抗弁」飯村敏明・設楽隆一編「知的財産関係訴訟」(青林書院, 2008) 132頁。