

第3章

侵害訴訟における無効の判断と
無効審判の関係等（第1論点）

第3章 各国の特許権侵害訴訟と特許無効手続の関係(アメリカ・英国・ドイツ・EU)(第1論点)

まとめ

1 はじめに

本章は、アメリカ、英国、ドイツ及びEUにおける特許権侵害訴訟と特許無効手続の関係について、調査結果をまとめたものである。アメリカでは、主として侵害裁判所において特許の有効性が判断され、英国では、裁判所及び特許庁のいずれにおいても特許の有効性を判断することが可能であり、ドイツでは、特許の有効性は、侵害裁判所では判断することができず専ら無効手続において判断されることとなっている。また、EUでは、共同体域内全域で効力を有する単一の共同体特許権については、その法形式はともかく、その権利の行使(侵害訴訟)や無効等については、共同体域内全域で同一の効力を生ずることとなることから、共同体特許のための統一的な裁判所が専属的な管轄権を有するようになる方向で議論がされている。

2 アメリカ

(1) 特許商標庁がいったん付与した特許の有効性を判断する機関の中心は裁判所である。そこでは、特許権侵害訴訟において被告側が防御手段として特許の無効の主張をすること、侵害訴訟において被告の反訴として当該特許が無効であることの確認訴訟の提起、あるいは、特許権侵害訴訟を前提としないで、特許が無効であることの確認訴訟の提起などができる。

この場合、特許商標庁における手続を経て付与された特許については有効なものであると推定するという明文上の規定がある。CAFCでは、この推定を覆すには、「明確かつ確信できる」証拠による裏付けが要求されるとする。また、侵害訴訟の判決理由において示された特許の無効判断については、一定の拘束力が認められている。当該特許権者が最初の訴訟において手続上、実質上、証拠上適正な機会を有していなかったということを示すことができなければ、その後の侵害訴訟における他の当事者に対して、特許権者は自らの特許が無効であることを争えない。

(2) 特許商標庁における特許の有効性判断に関連する手続には、再審査と再

発行がある。

再審査は、特許商標庁において特許出願に対してなされた特許付与をレビューし、当初の審査手続では十分に考慮できなかった先行文献等を含めて改めて特許審査を行う制度で、再審査の請求人及び請求時期については特段の制約はないが、再審査を請求できるのは、発効済み特許や印刷出版物等文書形式の資料に基づく理由に限られる。この再審査の手続において、特許権者は補正を行うことができる。再発行とは、特許権が、一部又は全部について権利として作用しない又は無効である場合に、当該特許権を訂正するための制度である。

- (3) 特許法の下での訴訟を受理した裁判所の書記官は、提訴後1ヶ月以内に特許商標庁に対して訴訟係属の通知を送付し、裁判所の判断が示された場合にも、その後1ヶ月以内に特許商標庁に対して通知をする。特許商標庁では、受領した通知を当該特許のファイルに同封し、任意の第三者が当該特許のファイルを閲覧することによって、関連する訴訟の存在を知ることができる仕組みとなっている。
- (4) 裁判所における訴訟手続と特許商標庁における再審査手続が同時に係属した場合に、両手続の調整のために採りうる措置としては、裁判所が、訴訟当事者に対して当該特許権についての再審査を請求することを勧めるか、または要求する、裁判所が訴訟手続の進行を停止する等の手続がある。

3 英国

- (1) 特許の有効性は、裁判所又は特許庁長官のもとで争うことができる。裁判所又は特許庁長官のもとにおける手続には、双方に、特許侵害に関する手続又は出願公開によって与えられる権利の侵害に関する手続や、根拠のない侵害手続の警告に対する救済に基づく手続等がある。

特許の有効性を争うことのできる理由は、特許を受けることのできる発明ではないこと、冒認、不十分な開示、新規事項の追加、許容されるべきでなかった訂正による保護の拡張に限られる。

特許の有効性を争う手続は、裁判所の手続と特許庁長官の手続とが競合的な管轄を有するが、特許に関する手続が裁判所に係属している場合には、特許庁長官のもとでの一定の手続は、裁判所の許可がなければ行うことができない。また、特許庁長官に対して特許取消を請求している者は、その

手続の係属中、特許権者が同意する場合又は問題が裁判所によってより適切に判断されるものであると特許庁長官が書面で確認する場合を除き、当該特許の取消を裁判所に請求することはできない。

- (2) 特許の訂正は、特許の有効性が争われている裁判所又は特許庁長官の手続において、裁判所又は特許庁長官の裁量によりすることができる。訂正は、新規事項の追加又は保護の拡張となるものであってはならず、これに反した訂正は取り消される。特許の有効性が争われていない場合であっても、特許権者の申請により訂正ができる。
- (3) 裁判所又は特許庁長官の手続において、特許の有効性が争われ、特許が全体的又は部分的に有効であると認定された場合には、裁判所又は特許庁長官は確認書を付与することができる。その後の裁判所又は特許庁長官の手続において、特許の有効性を前提とした判断がされた場合には、実質的な補償ベースで出費した費用を回復することができ、特許の有効性に対する攻撃からの防御のために繰り返し出費をしなくてすむ。

また、裁判所又は特許庁長官のもとでの前の手続において判断された事項を、同一当事者（承継人を含む）間の後の手続において再び争うことができないとする原則（*res judicata* 又は *cause of action estoppel*）により、前の手続の対象となった特許の有効性が、後の手続において争うことができないとされる場合がある。

4 ドイツ

- (1) 特許の有効性を争うには、異議申立期間内であれば特許商標庁の特許部への異議の申立により、異議申立期間経過後は、異議手続が係属中でない限り、連邦特許裁判所に対し無効手続を提起することによる。この無効手続については、原則として何人も原告適格を有し、また、特許性の欠如、開示の欠如（不十分）、冒認、特許対象の不適法な拡張、特許保護範囲の拡張の5つの無効事由が請求原因を構成する。

確定した無効宣言の決定は、遡及効をもって最初からかつ対世効をもって特許を無効とする効力を有する。他方、確定した請求棄却の決定は、当該当事者（及び承継人）間に限り、かつ、当該無効事由（＝請求原因）との関係でのみ、実質的確定力（既判力）を有する。したがって、請求棄却の決定が確定しても、同一の原告は、同一の特許につき、別の無効事由によるのであれば、別の無効手続を提起することができる。

- (2) 特許権侵害訴訟事件を扱う侵害裁判所は、当該特許権の有効性（当該特許が適法に付与されたか否か）についての判断の権限はない。一旦付与された特許については、異議によって取り消され又は無効手続において無効とされるまでは、有効として扱われる。ただし、無効手続において当該特許が無効とされる蓋然性が高い場合には、裁判所の裁量により、侵害訴訟手続が中止される（ただ、一般に侵害裁判所は中止につき慎重である。）。他方、侵害訴訟において、侵害が肯定されて、原告勝訴の判決がなされて確定した場合であっても、その後、無効手続において当該特許が無効とされた場合には、当該特許は遡及的に無効であったこととなり、上記判決は再審手続により取り消されることとなる。
- (3) 特許無効手続においては、全部無効のみならず、一部無効の決定をなすことができ、権利者は、一定の範囲でのみ無効手続（無効訴訟）を防御するという、自己減縮という手段を有する。また、無効手続とは独立の手続として、特許庁に対して行う特許減縮手続の申立てがある。特許減縮決定の実体要件は申立てに係る変更が特許減縮として許容されるかどうかの点だけが審査される。この特許減縮決定は遡及効を有する。
- (4) 無審査主義に係る実用新案法については、前記の特許法の場合と異なり、侵害訴訟における無効の主張が認められている。ただ、侵害裁判所による無効の判断は、対世効はなく当事者間の効力にとどまり、当該実用新案自体が取り消されることはないものの、当該被告との関係では、請求が否定されることとなる。他方、実用新案については、特許庁に抹消の請求を行う途が認められている。抹消手続で、抹消とされた実用新案については、前記の特許の無効（宣言）の場合と同様に対世効が認められており、抹消に係る実用新案は、対世的に効力を失う。

5 EU

- (1) 欧州特許条約等においては、超国家的な特許庁（欧州特許庁）によって付与される特許についての訴訟の問題等について議論されている。欧州特許条約（1973年にミュンヘンで署名、1977年発効）は、欧州特許（指定国の特許の「束」）の付与までを対象とし、付与後の欧州特許の行使や無効については、原則として各加盟国の国内法に委ねられている。
- (2) 共同体特許条約は、これと異なり、単一の共通の共同体特許権（共同体域内全域で効力を有する）を生じ、条約上の特許の行使（侵害訴訟）や無

効等についても共同体域内全域で同一の効力を生ずることとなる点で大きな特色を有する。この条約は未発効である。

- (3) 共同体特許の裁判制度に関して、2003年3月の理事会において以下の合意がなされた。

共同体特許のための裁判権の制度は、共同体特許のための単一の裁判所という原則に基づく。司法裁判所は、無効又は侵害に係る訴え・請求、非侵害の確認の訴え、特許の実施、先使用権に関する手続、制限（減縮）の請求、無効の反訴等（暫定的処分請求を含む）につき、専属管轄権を有する。共同体特許の訴訟の第1審は、EC条約225a条に基づく理事会決定により設けられる裁判合議体による。この合議体は、共同体特許裁判所(CPC)と呼ばれるが、欧州共同体第一審裁判所(CFI)に付置されるものであり、その所在地はCFIの所在地である。CPCは、その所在地国以外の加盟国内においても、審理を行うことができる。CPCの各部は、3名の裁判官の合議体で審理を行う。裁判官は、理事会の全員一致の決定により一定の任期をもって任命されるが、候補者は、特許法についての高度の法的な専門的知見を有する者でなければならない。事件の処理の全過程を通じて、技術的専門家が裁判官を補助する。

アメリカにおける特許権侵害訴訟と特許無効手続の関係

侵害裁判所における特許の有効性を争う手続	<ul style="list-style-type: none"> ・手段・根拠 <ul style="list-style-type: none"> ア) 侵害訴訟における被告側防御手段として無効主張。 イ) 侵害訴訟被告による反訴として当該特許権の無効の確認訴訟 ウ) 特許権が無効であることの確認訴訟 ・請求人適格 <ul style="list-style-type: none"> ア) イ) 侵害訴訟の被告 ウ) 「現実の争い」の存在 ・無効事由 <ul style="list-style-type: none"> 特許法上規定されている特許要件 (patentability) のすべてが有効性を争う根拠となりうる ・訂正等権利者の防御手段 <ul style="list-style-type: none"> 訂正証明、放棄、再発行、再審査 (ただし、これらの手続はいずれも特許庁で行う) ・判断の効力 <ul style="list-style-type: none"> 侵害訴訟において示された特許権の無効の判断については、当該特許権者が最初の訴訟において手続上、実質上、証拠上適正な機会を有していなかった ('fair opportunity procedurally, substantively, and evidentially to pursue his claim the first time.') ということが示されなければ、争点効 (collateral estoppel) としての効果が生じ、その後の侵害訴訟における他の当事者に対しても、特許権者は自らの特許権が無効であることを争えない (Blonder-Tongue判決)。 ・その他 <ul style="list-style-type: none"> 特許権については有効なものであると推定するという明文の規定あり。その推定が覆されるためには、明確かつ確信できる (clear and convincing) 証拠による裏付けが必要。
侵害裁判所以外における特許の有効性を争う手続	<ul style="list-style-type: none"> ・手段・根拠 (場所) <ul style="list-style-type: none"> 再審査 (reexamination) (特許商標庁) ・請求人適格 <ul style="list-style-type: none"> 特段の制約はなく、特許権者、特許商標庁長官、特許商標庁審査官、第三者等々、原則としては任意の者が請求可能。 ・無効事由 <ul style="list-style-type: none"> 再審査を請求できるのは、発効済み特許や印刷出版物等文書形式の資料に基づく理由に限られる。 ・請求可能時期 <ul style="list-style-type: none"> 原則としては特に制限はなく、特許商標庁の実務としては、特許権の権利行使がなしうる時期であれば任意のとき (any time during the period of enforceability of a patent) とされている。 ・訂正の可否 <ul style="list-style-type: none"> 特許クレームや明細書について一定の制約の下で何らかの補正を行うことも許されている ・判断の効力 <ul style="list-style-type: none"> 取り消されたり、有効であることが確認される。 ・その他
複数のフォーラムにおける手続を調整するための工夫	特許法の下での訴訟が提起された場合には、当該裁判所の書記官 (clerks) は、提訴後1ヶ月以内に特許商標庁に対して訴訟当事者の氏名住所、係争対象となっている特許番号、等を記載した通知 (notice) を送付する。また裁判所の判断が示された場合にも、その後1ヶ月以内に特許商標庁に対して通知をすることもしている。特許商標庁では受領した通知については当該特許のファイルに同封し、任意の第三者でも当該特許のファイルを開覧することによって、関連する訴訟の存在を知ることができる仕組みとなっている (特許法290条)。 特許権の有効性が争われている訴訟において、新たに先行技術文献が発見されたような場合、裁判所が、訴訟当事者に対して当該特許権についての再審査を請求することを勧めるか、または要求する (裁判所のequity上の権限) 係属中の再審査手続が存在している場合に訴訟手続の進行を停止 (侵害訴訟係属中であることを根拠として、特許商標庁が再審査手続の進行を停止することは許されていない) 裁判所が特許商標庁に対して、プロテクティブ・オーダーや守秘義務のある情報を提供することによって、事実上、再審査手続をサボート

英国における特許権侵害訴訟と特許無効手続の関係

<p>侵害裁判所における特許の有効性を争う手続</p>	<p>・手段・根拠 ア) 特許取消手続 (72条) イ) 特許権侵害手続における抗弁 (61条) ウ) 非侵害の宣言を求めめる手続 (71条)</p> <p>・請求人適格 ア) 何人も可能。ウ) ある行為を行い又は行おうとする者</p> <p>・無効事由 特許の有効性を争うことのできる理由は、特許を受けることのできる発明ではないこと、冒認、不十分な開示、新規事項の追加、許容されるべきでなかった補正による保護の拡張に限られる (72条1項)。</p> <p>・請求可能時期 ア) 特許が付与された後は何時でも可能。</p> <p>・訂正の可否 ・特許の有効性が争われている裁判所の手続において、特許の訂正を行うことができる。なお、訂正は、新規事項の追加又は保護の拡張となるものであってはならず (76条3項)、この制限に反する訂正は、取消理由となる。 ・裁判所は、訂正を認めても明らかに特許が無効のままである場合には、訂正を認めない。</p> <p>・判断の効力 前の手続において判断された事項を、同一当事者 (privy (継承人) を含む) 間の後の手続において再び争うことができず、後の手続において争うことができないとされる場合がある。</p> <p>・その他 訂正が認められると、その効力は特許付与時まで遡及する。</p>
<p>侵害裁判所以外の特許の有効性を争う手続</p>	<p>・手段・根拠 (場所) ア) 特許取消手続 (72条) (特許庁) イ) 特許権侵害手続における抗弁 (61条) (特許庁) ウ) 非侵害の宣言を求めめる手続 (71条) (特許庁)</p> <p>・請求人適格 ア) 何人も可能。ウ) ある行為を行い又は行おうとする者</p> <p>・無効事由 特許の有効性を争うことのできる理由は、特許を受けることのできる発明ではないこと、冒認、不十分な開示、新規事項の追加、許容されるべきでなかった補正による保護の拡張に限られる (72条1項)。</p> <p>・請求可能時期 ア) 特許が付与された後は何時でも可能。</p> <p>・訂正の可否 ・特許の有効性が争われている特許庁長官の手続において、特許の訂正を行うことができる。なお、訂正は、新規事項の追加又は保護の拡張となるものであってはならず (76条3項)、この制限に反する訂正は、取消理由となる。 ・特許庁長官は、訂正を認めても明らかに特許が無効のままである場合には、訂正を認めない。</p> <p>・判断の効力 特許取消の申請を拒絶する特許庁長官の決定は、その後の特許権侵害訴訟において禁反言を生み出さず、取消を申請した者は、裁判所の許可があれば、侵害訴訟において特許の有効性を再び争うことができる。</p> <p>・その他 ・特許の有効性が争われていない場合でも、特許権者の申請により、特許庁長官は訂正を許容することができる。 ・訂正が認められると、その効力は特許付与時まで遡及する。</p>
<p>複数のフォワームにおける手続を調整するための工夫</p>	<p>特許の有効性を争うことのできる手続については、裁判所と特許庁長官は競合的な管轄を有するが、特許に関する手続が裁判所に係属している場合には、61条3項 [特許権侵害]、69条 [特許付与前の侵害]、71条 [非侵害の宣言] 及び72条 [特許取消] に基づく特許庁長官のもとの手続は、裁判所の許可がなければ、行うことができない。 特許庁長官に対して特許取消を請求している者は、その手続の係属中、特許権者が同意する場合又は特許庁長官が問題が裁判所によってより適切に判断されるものであると書面で確認する場合を除き、当該特許の取消を裁判所に請求することはできない。 裁判所又は特許庁長官の手続において、特許の有効性が争われ、特許が全体的又は部分的に有効であると認定された場合には、確認書を得ることにより、その後の裁判所又は特許庁長官の手続において、特許の有効性を前提とした判断がされた場合には、実質的な補償ペーンスで出費した費用を回復することができ、特許の有効性に対する攻撃からの防御のために繰り返し出費をしなくすむ。</p>

ドイツにおける特許権侵害訴訟と特許無効手続の関係

	<ul style="list-style-type: none"> ・手段・根拠 ・請求人適格 ・無効事由 ・請求可能時期 ・訂正の可否 ・判断の効力 ・その他 <p>ドイツでは、特許侵害訴訟事件を扱う裁判所は、当該特許権の有効性についての判断の権限はない。</p>
<p>侵害裁判 所におけ る特許の 有効性を 争う手続</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・手段・根拠(場所) ・請求人適格 ・無効事由 ・請求可能時期 ・特許権者の防御手段 ・判断の効力 ・その他 <p>ア) 特許の異議手続(特許商標庁) イ) 特許の無効手続(連邦特許裁判所無効部)</p> <p>イ) 原則として何人も原告適格を有する。(冒認の場合には、権利を侵害された者のみ)</p> <p>特許性の欠如(法22条1項、21条1項1号)、開示の欠如(不十分)(法22条1項、21条1項2号)、冒認(法22条1項、21条1項3号)、特許対象の不適法な拡張(法22条1項、21条1項4号)、特許保護範囲の拡張(法22条1項)の5つの無効事由が請求原因を構成する。</p> <p>ア) 異議申立期間(3月)内 イ) 期間制限はない。ただし、特許権消滅後の無効手続提起については、通常は要求されない訴えの利益(権利保護の利益)が要求される。なお、異議申立可能期間中及び異議手続係属中には、請求不可。</p> <p>一部無効の決定・特許権者による自己減縮(特許の無効手続) 特許減縮の申立て(無効手続とは別手続で特許庁に対しなされる): 開示内容や特許保護範囲を超えていないかのみ審査。遡及効を有する。</p> <p>確定した無効宣言の決定は、特許(保護)を、遡及効をもって最初から、かつ、対世効をもって無効とする効力を有する。他方、確定した請求棄却の決定は、当該当事者(及び承継人)間に限り、かつ、当該無効事由(=請求原因)との関係でのみ、実質的確定力(既判力)を有する。</p>
<p>複数の フォーラ ムにおけ る手続を 調整する ための工 夫</p>	<p>一旦付与された特許については、異議によって取り消され、又は、無効手続において無効とされるまでは、有効として扱われ、侵害裁判所は当該特許の有効性(当該特許が適法に付与されたか否か)については判断できない(有効なものとして取り扱わなければならない)というのが、大原則である。ただし、無効手続において当該特許が無効とされる蓋然性が高い場合は、裁判所の裁量により、侵害訴訟の中止が行われる。他方、侵害訴訟において、侵害が肯定されて、原告勝訴の判決がなされて確定した場合であっても、その後、無効手続において当該特許が無効とされた場合には、当該特許は遡及的に(初めから)無効であったこととなり、上記判決は、再審手続により、取り消されることとなる。</p>

EUにおける特許権侵害訴訟と特許無効手続の関係

<p>侵害裁判所における特許の有効性を争う手続</p>	<p>・手段・根拠 欧州特許条約（1973年にミュンヘンで署名、1977年発効）は、欧州特許（指定国の特許の「束」）の付与までを対象とし、付与後の欧州特許の行使や無効については、原則加盟国内法に委ねられている。</p> <p>・請求人適格</p> <p>・無効事由</p> <p>・請求可能時期</p> <p>・訂正の可否</p> <p>・判断の効力</p> <p>・その他 条約上の特許の行使（侵害訴訟）や無効等についても規定する共同体特許条約（1975年にルクセンブルクで署名、未発効）につき、2003年3月に理事会において基本的に合意に達したとされるテキストにおいては、共同体特許のための裁判権の制度は、共同体特許のための統一的な裁判所（unitary court）という原則に基づく。司法裁判所（court of justice）は、無効（invalidity）又は侵害に係る訴え（actions）・請求（claims）、非侵害の確認の訴え、特許の実施、先使用权に関する手続、制限（減縮）（limitation）の請求（requests）、無効（invalidity）の反訴（counterclaim）等（暫定的処分（provisional measures）の請求を含む）につき、専属管轄権を有するとされている。</p>
<p>侵害裁判所以外における特許の有効性を争う手続</p>	<p>・手段・根拠(場所) 付与後の欧州特許につき異議申立（欧州特許条約102条）（欧州特許庁異議部）</p> <p>・請求人適格</p> <p>・無効事由</p> <p>・請求可能時期 欧州特許付与の公告から9月以内</p> <p>・訂正の可否</p> <p>・判断の効力</p> <p>・その他</p>
<p>複数のフォーラムにおける手続を調整するための工夫</p>	

アメリカにおける特許権侵害訴訟と特許無効手続の関係

1 特許付与手続の概要と法的性質

1 - 1 特許付与手続 - 概要

特許を受けるには、アメリカ特許商標庁（U.S.PTO）（以下特許商標庁と呼称する。）へ特許出願しなければならない。特許出願は、特許法で定められる要件（特許要件）を充足するものであるか否か、特許商標庁の審査官によって審査され、特許要件を充足すると判断される場合、特許が付与される。

以下、特許付与までの手続の概要を大まかにまとめておく。

出願人（または代理人）が特許出願を特許商標庁に対して行う。

出願について、特許商標庁内で規則にしたがって、審査官に配分される。審査官は、出願と先行技術についての最初の審査を行い、複数発明についての出願については、審査手続の続行のため、出願人に対して限定する命令を出す。

審査官は、先行技術についてのサーチを行い、当該出願について特許法に規定される特許要件の充足につき審査し、その結果について、

発見された最も近い先行技術の引用例の提示

（クレーム毎に）特許を付与できるか否かについての提示

（クレーム毎に）その法律上の根拠とコメントの提示

応答期間の指定

を行った上での処分（action）を行う。

処分に対して、出願人は応答期間内に以下の事項を含む応答を作成し提出する。なお、審査官の処分後、出願人が当該審査官と電話または面接によってコンタクトを取ることも許される。

クレームの補正、削除、追加を行う補正書

明細書または図面を補正する補正書

引用先行技術に対する意見書

出願にかかる発明の発明日にかかる宣誓書

非自明性要件の充足を裏付ける宣誓書

出願人からの応答を受けて、審査官はさらに審査を行い、次の処分を下す。

この処分と応答というプロセスは、審査官が特許付与するという査定に至るか、もしくは最終的に拒絶する旨の査定を行うまで繰り返される。

特許を付与するという査定がなされた後は、出願手続終了通知が送付され、以降は原則として出願人は当該出願について補正を行うことができなくなる。また、特許付与の許可通知も送付され、そこで定められた期間内に

特許料を納付すると、印刷された形式をもって特許が発行される。特許付与の許可通知を受け取っても、出願人が特許料を納付しない場合、当該出願を放棄することになる。この場合、所定期間内に継続出願、または一部継続出願を行うことも考えられる。

一方、最終的に拒絶する旨の査定を受け取った場合、出願人としては、拒絶されたクレームをすべて削除する、所定期間内に特許抵触審判部に対して審判請求を行う、出願放棄をした上で、場合によっては所定期間内に継続出願、または一部継続出願を行う、といった対応を行うことが考えられる。

審判請求を行う場合、出願人は審判が開始するに先立って、審判請求趣旨書を提出し、口頭ヒヤリング (oral hearing) を請求できる。この趣旨書に対して審査官は答弁書を作成し、出願人は当該答弁書の内容に対してさらに趣旨書を提出できる。ところで、趣旨書の検討結果によっては、審査官は、従前の判断を改めて特許を付与するという査定を下すこともできる。審判においては、審査官による拒絶する旨の査定を支持する判断、拒絶する旨の査定を覆す判断、新たな理由によって拒絶する旨の判断、のいずれかを行う。拒絶する旨の査定を覆す判断を行う場合、当該出願は審査官へ差し戻される。

拒絶する旨の査定を支持する判断が審判において下された場合、出願人は連邦巡回控訴裁判所へ出訴するか、またはコロンビア地区連邦地方裁判所へ民事訴訟を提起しうる。この場合も、出願放棄をした上で、場合によっては所定期間内に継続出願、または一部継続出願を行う、といった対応は当然考えられる。

連邦巡回控訴裁判所またはコロンビア地区連邦地方裁判所の判決が、審判の判断 (拒絶する旨の) を支持するものである場合、連邦巡回控訴裁判所の判決に対しては certiorari が受け取られることによって連邦最高裁判所による再審理がなされうるし、コロンビア地区連邦地方裁判所の判決に対しては連邦巡回控訴裁判所へ控訴することができる。もちろんこの場合も、出願放棄をした上で、場合によっては所定期間内に継続出願、または一部継続出願を行う、といった対応は考えられる。

1 - 2 法的性質

以上のような流れに沿って特許権が付与されることになるが、特許商標庁における一連の付与手続については、いかなる法的性質を有しているものといえ

るであろうか。この点、付与された後の特許権の有効性についての扱いを手掛かりとして検討を行ってみる。

現行のアメリカ特許法においては、特許商標庁における手続を経て付与された特許権については有効なものであると推定するという明文上の規定¹が設けられている。すなわち、特許商標庁における付与手続における、特許法上の特許要件の充足という判断について、特許法の解釈適用が適切になされたことが推定されるとするものである。本規定は、現行法である 1952 年法において初めて明文上規定されたものであるが、このような考え方自体はアメリカ特許商標庁の創設、審査制度の導入以来支持されてきた。

しかしながら、このような推定 (Presumption) という概念がいかなる本質を有するものであるのかという点を巡っては、理論的には議論が生じるところといえる。一つの考え方としては、このような推定を手続法上の立証負担の転換を図るための単なる概念装置であるとしてとらえる考え方があり、もう一つの考え方としては、特許商標庁という行政機関における特許要件についての判断を尊重するためのルールであるとする考え方があるとされている²。そして、裁判例においても、このような考え方の違いを反映して、推定の手続的性質を強調するもの³と特許商標庁における手続を「強力な」証拠として捉えて、その推定が覆されるためには、明確かつ確信できる (clear and convincing) 証拠による裏

¹ 35 USCS § 282 (2003)

§ 282. Presumption of validity; defenses

A patent shall be presumed valid. Each claim of a patent (whether in independent, dependent, or multiple dependent form) shall be presumed valid independently of the validity of other claims; dependent or multiple dependent claims shall be presumed valid even though dependent upon an invalid claim. Notwithstanding the preceding sentence, if a claim to a composition of matter is held invalid and that claim was the basis of a determination of nonobviousness under section 103(b)(1), the process shall no longer be considered nonobvious solely on the basis of section 103(b)(1). The burden of establishing invalidity of a patent or any claim thereof shall rest on the party asserting such invalidity.

² Chisum on Patents (2002)§ 19.02

³ このような立場をとるものとしては、一般に特許商標庁における特許要件の判断をさして重視していないようである。例えば、Lorenz v. F.W. Woolworth Co. 305 F.2d 102, 105, 134 USPQ 152 (2d Cir. 1962). “Generally, the courts do not defer to administrative agencies (such as the Patent and Trademark Office) as to questions of law.”

付けを必要とするもの⁴がみられるようである。

もっとも、有効性の推定規定の本質については、前述のような一方的な考え方のいずれかとするものではなく、単なる手続問題としての立証負担の配分と特許商標庁固有の専門性による判断の尊重という両面があるとする判例⁵もみられるところである。

いずれの考え方を基本としても、結局のところ、Constant v. Advanced Micro-Devices, Inc.⁶で示されたように、合衆国憲法の下では、特許権の有効性についての判断は特許商標庁だけによって画定されるべきであるとした規定は存在しない⁷のであって、特許商標庁における特許付与手続については、専門性を持った行政機関による特許法の解釈適用作用に過ぎない⁸という性質付けがなされているという前提の下で、その重み付けの量的な差異が、それぞれにおける立場の違いとして現れているといえるのであろう。

2 特許権の有効性判断

2 - 1 原則論

これまで検討したように、特許商標庁における特許付与手続自体を経ているということだけをもって、当該特許に係る発明が特許要件を充足する有効な特許権であるという裏付けとならないことは明らかであるが、特許付与後の有効性判断はどのようになされるのかという点が問題となる。

アメリカ特許法では、特許が付与された後については、特許商標庁は、当該

⁴ この場合、特許商標庁における手続の判断が常に「強い」証拠としての裏付けを持っていると必ずしも解されるわけではなく、個別事案によって異なるものとされているようである。とりわけ、非自明性要件が有効性を左右する判断に際しては、この点が問題となるようである。Chisum on Patents (2002)§ 5.06[2]--Courts: Presumption of Validity and Burden of Proof

地裁レベルでは、この点を巡っては考え方の違いがあるようである。なお、CAFC開設以降は、有効性が覆されるレベルとしては基本的に「明確かつ確信できる (clear and convincing)」水準の立証が要求されているようである。

⁵ Chicago Rawhide Mfg. Co. v. Crane Packing Co. 523 F.2d 452, 187 USPQ 540 (7th Cir. 1974), *cert. denied*, 423 U.S. 1091 (1976).

⁶ Constant v. Advanced Micro-Devices, Inc., 848 F.2d 1560, 7 USPQ2d 1057 (Fed. Cir. 1988), *cert. denied*, 488 U.S. 892 (1988).

⁷ "nowhere does the Constitution require that the determination of patent validity be vested solely in the PTO (or even that there be a PTO)."

⁸ 594 F.2d 499, 203 USPQ 102 (5th Cir.), *cert. denied*, 444 U.S. Cathodic Protection Serv. v. American Smelting & Ref. Co., 965 (1979). "This presumption is founded on the understanding that patent approval is a species of administrative determination supported by evidence."

特許発明が特許要件を充足しているか否かの判断を行うことについての管轄は原則として失う⁹ものとされており、特許権の権利範囲や有効性については裁判所が判断するものとされている¹⁰。特許商標庁が、例外的に付与後の特許について係わることができるのは、抵触審判(interference)、再審査(reexamination)、再発行(reissue)、放棄(disclaimer)、訂正証明(correction certificate)、特許料不払いによって失効した特許権の復活、に限られている¹¹。このうち、特許権の有効性判断に関連するものとしては再審査(reexamination)、再発行(reissue)がある。

放棄(disclaimer)とは、無効事由を包含する特許権について、特許権者が各クレーム全体を単位として放棄することができるというものである。特許権者の放棄によって、当該クレームについては取り消されたことになるが、同一特許の他のクレームの有効性については原則として影響を及ぼすことはない¹²とされているが、特許付与手続において特許商標庁を騙す意図(deceptive intent)をもって当該特許を得たものは権利行使できないものと解されている¹³。また、無効事由を含むクレームを包含した特許権についての侵害訴訟を起こすことも可能であるが、特許権者が当該訴訟の開始時まで無効なクレームについての放棄を行わない場合、訴訟費用の返還を求められなくなるといふ不利益が生じる¹⁴とされている。

訂正証明(correction certificate)とは、付与後の特許において、特許商標庁による誤り、出願人による誤りのうち事務上または印刷上または些細な性質のも

⁹ U.S.PTO *Manual of Patent Examining Procedure* (MPEP) § 1305 (6th ed. 1995) ("Once the patent has been granted, the Patent and Trademark Office can take no action concerning it, except as provided in 35 U.S.C. 135 and 35 U.S.C. 251 through 256 and 35 U.S.C. 302 through 307.")

¹⁰ Chisum on Patents(2002) § 11.07

¹¹ id

¹² 35 U.S.C. 253(2003)

¹³ *Kearney & Trecker Corp. v. Giddings & Lewis, Inc.*, 452 F.2d 579, 596, 171 USPQ 650, 661-62 (7th Cir. 1971), *cert. denied*, 405 U.S. 1066 (1972).

¹⁴ 35 U.S.C. 288 (2003)

§ 288. Action for infringement of a patent containing an invalid claim
Whenever, without deceptive intention, a claim of a patent is invalid, an action may be maintained for the infringement of a claim of the patent which may be valid. The patentee shall recover no costs unless a disclaimer of the invalid claim has been entered at the Patent and Trademark Office before the commencement of the suit.

ので善意で生じたもの、発明者の記載についての誤り¹⁵、という3つの類型については、訂正証明を発行するとしている。特許商標庁の誤りについては、訂正証明の発行によって、当該特許はその発行時に遡って訂正が反映された形として効果を有しているものとされている¹⁶。出願人による誤りについての訂正証明の発行については、事務上または印刷上または些細な性質のものという誤りの性質に該当するものであるという要件と、求められている訂正内容が新規事項（new matter）を構成するか再審査（reexamination）を要するような変更をもたらすものではないという要件がある¹⁷。有効な訂正証明発行の効果として、当該特許はその発行時に遡って訂正が反映された形として効果を有しているものと扱われることになる。

2 - 2 裁判所における判断

(1) 侵害訴訟における有効性判断

以上のことから、アメリカにおいてはいったん付与された特許権の有効性を判断する機関の中心は、裁判所であるということになる。そして、多くは特許権侵害訴訟の局面における被告側の防御手段として当該特許権についての有効性が争われる¹⁸。

特許権の有効性については推定されているものであるから、どの程度の水準であることを要するのかという点を巡っては議論の生じうるところではあるが、少なくともC A F Cの立場としては「明確かつ確信できる（clear and convincing）」

¹⁵ 35 U.S.C. 256 (2003)

¹⁶ 35 U.S.C. 254(2003)

¹⁷ Chisum on Patents(2002) § 11.07[3] , 35 U.S.C. 255 (2003)

§ 255. Certificate of correction of applicant's mistake

Whenever a mistake of a clerical or typographical nature, or of minor character, which was not the fault of the Patent and Trademark Office, appears in a patent and a showing has been made that such mistake occurred in good faith, the Director may, upon payment of the required fee, issue a certificate of correction, if the correction does not involve such changes in the patent as would constitute new matter or would require re-examination. Such patent, together with the certificate, shall have the same effect and operation in law on the trial of actions for causes thereafter arising as if the same had been originally issued in such corrected form.

¹⁸ Chisum on Patents(2002) § 19.01 は侵害訴訟における被告側防御手段として、patent invalidity , fraudulent procurement or inequitable conduct , misuse or violation of the antitrust laws , delay in filing suit resulting in laches or estoppel の4つを挙げている。

証拠で裏付けられていることを要求しているようである¹⁹。また、特許法上規定されている特許要件(patentability)のすべてが有効性を争う根拠となりうるものであることはいうまでもない。

侵害訴訟における特許の有効性についての判断については、古い連邦最高裁判例では、裁判所自ら侵害訴訟における特許権の有効性判断の問題を提示できることを示唆するもの²⁰もみられるが、昨今の下級審判例では当事者によって適切に申立がなされることによって裁判所ははじめて有効性の問題について審理できるとしている²¹。また、特許権のライセンシー等であっても、侵害訴訟や契約違反に関する訴訟において、当該特許権の無効を主張することは必ずしも排除されないとされている²²。

侵害訴訟における特許権の有効性判断を巡る大きな論点の一つとしては、当該特許権の有効性判断と特許権侵害成立の判断の問題のうちいずれが先に審理されるべきか、一方で結論が導き出されればよいのか、という問題がある。

伝統的な考え方としては、特許権の有効性判断の問題については、侵害の成否について審理された後に判断されるべきとする考え方があったという²³。これは、特許権についての有効性の推定、無効の抗弁は防御手段といったことが理由であることに加えて、有効性判断の問題は一般に特許要件の充足判断という複雑な問題であるのに比べれば、侵害の成否判断の方が容易であること、非侵害となった事案において無効であるという判断が下された場合の第三者への影響といった点が根拠とされていた。一方、そのような立場に反対する見解も相当程度根強いもので、無効事由を包含する特許権の存在は社会一般にとって有害なものであること、後述の論点についての連邦最高裁判決(Blonder-Tongue 判決)によって、一つの侵害訴訟における無効判断の結論が第三者にとっても一定の効果をもたらしうること、また実務レベルでは有効性判断の問題と侵害の成否判断を巡って同一の争点について審理する必要が生じることも多いこと、等の根拠が示されている。

このように審理の順序を巡っての議論が存していることから、判例においても様々な考え方が存在しているようであるが、一般的な傾向としては、多くの

¹⁹ Chisum on Patents(2002) § 19.01

²⁰ Slawson v. Grant Street, P.P. & F.R. Co., 107 U.S. (17 Otto) 649, 2 S. Ct. 663, 666 (1883).

²¹ Lannom Mfg. Co., Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n, 799 F.2d 1572, 1579, 231 USPQ 32, 37 (Fed. Cir. 1986)

²² Chisum on Patents (2002) § 19.01

²³ Chisum on Patents (2002) § 19.01[1]

事実審や控訴審では、侵害が生じていない特許権については、その有効性について判断することを躊躇し、事実審としては特許権が無効であったとしても侵害についての判断を行うことが望ましいと認識しているようであるという²⁴。

連邦最高裁の判例においても、有効性判断と侵害の成否判断の扱いを巡っては、必ずしもその見解は確立していないようである。Electrical Fittings Corp. v. Thomas & Betts Co.判決²⁵や Altvater v. Freeman 判決²⁶では、侵害が成立しない以上は当該特許権の有効性について審理する必要はないという立場をとっているのに対して、その後の Sinclair & Carroll Co. v. Interchemical Corp. 判決²⁷では、事実審が当該特許権は無効であるが侵害も成立していないという判断を行っている点については、公共の利益を考慮して優れた実務 (the better practice) であるとして評価している。

このように連邦最高裁における立場自体も必ずしも明確でない状態ではあるが、Cardinal Chemical Co. v. Morton International, Inc.判決²⁸において、若干明瞭にされたといえる。本件判決では、先の Electrical Fittings Corp. v. Thomas & Betts Co.判決や Altvater v. Freeman 判決を根拠として、連邦巡回控訴裁判所において実務として定着していた、特許権について非侵害と判断した場合には、(反訴としての)当該特許権の有効性に関する確認判決は取り消される (vacate) という考え方を覆し、特許権侵害判断の問題とは独立に当該特許権の有効性についての判断が適切に求められているのであれば、そのような請求も認められるとした。そこでは、特許権の有効性についての判断に先立って侵害の成否について判断することについて、事実上の利点も多いことを認識しながらも、逆に有効性について判断することの利点として、勝訴者側の利益や公共の利益があるほかに、特許権者としても自らの特許権の有効性の判断を控訴審レベルで再度審理される機会が与えられるという利点があるとしている。とはいえ、Cardinal Chemical Co. v. Morton International, Inc.判決自体としては、侵害の成否に関わらず特許権の有効性についても、適切に請求がなされているのであれば必ず判断しなければならないということまでは要求しているものでないことから、連邦最高裁判決の射程として具体的にどこまで及ぶものであるのか明確になっているとまでは言いがたいといえる。ただ、それ以降の

²⁴ id

²⁵ Electrical Fittings Corp. v. Thomas & Betts Co., 307 U.S. 241 (1939).

²⁶ Altvater v. Freeman, 319 U.S. 359 (1943).

²⁷ Sinclair & Carroll Co. v. Interchemical Corp., 325 U.S. 327 (1945).

²⁸ Cardinal Chemical Co. v. Morton International, Inc., 508 U.S. 83, 26 USPQ2d 1721 (1993) .

C A F C の判決においては、最初に特許権の有効性について判断を行っているもの²⁹、たとえば非侵害という結論に至った特許権であっても、引き続いて有効性についての判断を示しているもの³⁰がみられることから、少なくとも侵害訴訟の局面において非侵害の結論が出たとしても当該特許権の有効性について判断されるべき余地は残されているということは裏付けられているのであろう。

もう一つの大きな論点としては、一つの侵害訴訟における特許権の有効性判断が、同一特許権を巡る他の当事者が関わる訴訟において、当該当事者に対していかなる効果を有するのか、という、いわゆる第三者効についての問題がある。この点については、連邦最高裁判決である *Triplett v. Lowell* 判決³¹において、従来は特許権の有効性についての判断はその後の訴訟において特許権者に対して既判力としての効果をもたらさないとされてきた。しかしながら、その後の *Blonder-Tongue Laboratories, Inc. v. University of Illinois Foundation* 判決³²において、連邦最高裁は判例変更を行い、*Triplett v. Lowell* 判決の考え方を裏付けていると考えられる2つの要素として、特許権についての無効の判断がむやみに用いられることに対するセーフガード、特許要件（非自明性）の判断基準の複雑性と特許訴訟における技術的性質があるとしながらも、これらの要素が必ずしも判決の結論に結びつくものではなく、特許権者に対するセーフガードとしては、最初の訴訟において、特許権者が手続上、実質上、証拠上適正な機会を有していなかった（'fair opportunity procedurally, substantively, and evidentially to pursue his claim the first time.'）ということが示された場合については、当該訴訟における無効の判断の効果を避けることができるとした。さらに、*Triplett v. Lowell* 判決の考えに従った場合に生じる経済的影響についても指摘

²⁹ *Mentor Corp. v. Coloplast, Inc.*, 998 F.2d 992, 27 USPQ2d 1521 (Fed. Cir. 1993) (クレームが無効であると判断していることから、それが侵害されたか否かについて検討する必要はない。) *Miles Laboratories, Inc. v. Shandon Inc.*, 997 F.2d 870, 877, 27 USPQ2d 1123, 1129 (Fed. Cir. 1993) (地裁における無効判断を支持する以上、侵害判断については検討する必要はない。)

³⁰ たとえば、*General Electric Co. v. Nintendo Co., Ltd.*, 179 F.3d 1350, 1356, 50 USPQ2d 1910, 1915 (Fed. Cir. 1999) (たとえ当該特許権が侵害されていないとしても、有効性についての判断については審理しなければならない、とする。)

³¹ *Triplett v. Lowell*, 297 U.S. 638 (1936), *reh'g denied*, 298 U.S. 691 (1936).

³² *Blonder-Tongue Laboratories, Inc. v. University of Illinois Foundation*, 402 U.S. 313, 169 USPQ 513 (1970), *on remand*, 334 F. Supp. 47, 171 USPQ 468 (N.D. Ill. 1971), *aff'd*, 465 F.2d 380 (7th Cir. 1972), *cert. denied*, 409 U.S. 1061 (1972).

し、特許権の有効性についての判断の不一致が不適正な競争や資源の適正配分を失することにつながるとした。また、いったん無効と判断された特許権について当該特許権者が再度争うことを許すことに伴う裁判所側の負担について考慮しても、なんら影響するものではないとした。以上のようなことから、Blonder-Tongue 判決によって、侵害訴訟において示された特許権の無効の判断については、当該特許権者が最初の訴訟において手続上、実質上、証拠上適正な機会を有していなかった（'fair opportunity procedurally, substantively, and evidentially to pursue his claim the first time.'）³³）ということを示すことによって、争点効（collateral estoppel）としての効果が生じることを避けられるが、そうでない場合については、その後の侵害訴訟における他の当事者に対しても、特許権者は自らの特許権が無効であることを争えなくなった。その後の下級審における判断による限り、事実上、特許権者がこのような十分かつ適正な機会の不存在を示すことは容易ではないものとして位置付けられるようである³³。

ところで、Blonder-Tongue 判決の射程の問題として、あるクレームについての無効の判断の効力が、その後の侵害訴訟においてどこまで及びうるのかということが問題となる。端的には最初の侵害訴訟において有効性について判断されなかったクレームについても無効なものとして特許権者は争えなくなるのかということである。この点、その後の *Bourns, Inc. v. Allen-Bradley Co.* 判決³⁴では、最初の訴訟において争われなかったクレームについても、有効性について争われて判断が示されたクレームと同一の課題内容（issues）を含んでいるクレームについては、いわゆる争点効（collateral estoppel）が及ぶものと判断している。

Blonder-Tongue 判決の効果を巡る別の問題として、ある裁判所における訴訟では有効であると判断された特許権について、他の裁判所における訴訟においては無効と判断された場合、このような無効判断については、以降の訴訟においてはいかなる効果を有するのかというものがある。この点について、*Blumcraft of Pittsburgh v. Kawneer Co.* 判決³⁵では、無効と判断された訴訟において Blonder-Tongue 判決で示された十分かつ適正な機会が与えられていなかったということであれば、無効と判断した判決の効果が及ぶと判断した。もっとも、有効と判断した判決がその後なんらの影響ももたらさないというこ

³³ Chisum on Patents(2002) § 19.02 [2][b]

³⁴ *Bourns, Inc. v. Allen-Bradley Co.*, 480 F.2d 123, 178 USPQ 193 (7th Cir. 1973), *cert. denied*, 414 U.S. 1094 (1973).

³⁵ *Blumcraft of Pittsburgh v. Kawneer Co.*, 482 F.2d 542, 178 USPQ 513 (5th Cir. 1973).

とではなく、無効という判断自体の適切性を評価するに際して関係するということを示唆している。

(2) 確認訴訟における有効性判断

裁判所における特許権の有効性判断は、必ずしも侵害訴訟における文脈だけでなされるものではない。すなわち、侵害訴訟に関連して、被告側防御手段として無効の主張がなされるだけでなく、侵害訴訟被告による反訴として当該特許権の無効の確認訴訟を提起できるが、特許権侵害が争われていなくても、特許権が無効であることの確認訴訟を起すことも可能である。

このような特許権の無効の確認訴訟については、1934年に制定された the Federal Declaratory Judgment Act³⁶に基づいてなされうる。本規定は、特許権の有効性に関する特別の規定ではなく、法律上及び営業上の関係で不明確な状況にあるものの訴訟原因 (cause of action) が相手方にあるために裁判所の判断を求めることのできない当事者へ対処するために設けられたものであるが、特許権の有効性や非侵害という問題についても本規定によって確認判決を求められうる場合がある。

とはいえ、任意の第三者であっても特許権についての無効確認訴訟を提起できるわけではなく、明文上も明らかなように「現実の争い (actual controversy)」が存している場合に限って、このような確認訴訟を提起できるとされている。したがって、個別事案において特許権の有効性についての確認判決の請求が認められうるかは、「現実の争い (actual controversy)」が解釈としてどこまで認められうるのかという点にかかっていると見えよう。その解釈についても議論の生じるところではあるが、C A F C の一つの解釈としては、第一に確認訴訟の

³⁶ 実際には連邦民事訴訟規則の一規定となっている。

28 U.S.C. 2201 (2003)

§ 2201. Creation of remedy

(a) In a case of actual controversy within its jurisdiction, except with respect to Federal taxes other than actions brought under section 7428 of the Internal Revenue Code of 1986 [[26 USCS § 7428](#)], a proceeding under section 505 or 1146 of title 11, or in any civil action involving an antidumping or countervailing duty proceeding regarding a class or kind of merchandise of a free trade area country (as defined in section 516A(f)(10) of the Tariff Act of 1930 [[19 USCS § 1516a](#)(f)(10)]), as determined by the administering authority, any court of the United States, upon the filing of an appropriate pleading, may declare the rights and other legal relations of any interested party seeking such declaration, whether or not further relief is or could be sought. Any such declaration shall have the force and effect of a final judgment or decree and shall be reviewable as such.

原告としては、特許権を侵害しうる物件を現に生産しているか生産する準備をしていなければならない、第二に、問題となっている行為が継続するとすれば、特許権者側が訴訟を提起するという事実を、当該原告の一部に客観的かつ合理的な程度理解させる状況を作り出して (created an objectively reasonable apprehension) いなければならない、としている³⁷。

そして、C A F Cによる「現実の争い (actual controversy)」の最近の解釈を巡っては、従来判例における解釈よりもかなり制限的に解するようになったために、侵害訴訟を提起された側が特許権の無効を確認する訴訟の提起が制約されいるとする批判が学説上みられる³⁸。

ところで、侵害訴訟または確認訴訟のいずれにおいても、裁判所において特許権の無効が判断されると、Blonder-Tongue 判決のその後の適用に従う限り、多くの場合、その判断は事実上の対世効をもつようになると考えられるわけであるが、そのような判断が示されたことを当該訴訟当事者以外の第三者が広く知りうる手段はあるのだろうか。

この点、アメリカ特許法 290 条³⁹においては、特許法の下での訴訟が提起された場合には、当該裁判所の書記官 (clerks) は、提訴後 1 ヶ月以内に特許商標庁に対して通知 (notice) を送付すると規定されている。この通知には、訴訟当事者の氏名住所、係争対象となっている特許番号、等を記載するものとしている。また裁判所の判断が示された場合にも、その後 1 ヶ月以内に特許商標

³⁷ EMC Corp. v. Norand Corp., 89 F.3d 807, 811 (Fed. Cir. 1996), *cert. denied*, 117 S. Ct. 789 (1997).

³⁸Lisa A. Dolak, ARTICLE: DECLARATORY JUDGMENT JURISDICTION IN PATENT CASES: RESTORING THE BALANCE BETWEEN THE PATENTEE AND THE ACCUSED INFRINGER , 38 B.C. L. Rev 903(1997)

³⁹ 35 U.S.C. § 290 Notice of patent suits

The clerks of the courts of the United States, within one month after the filing of an action under this title shall give notice thereof in writing to the Director, setting forth so far as known the names and addresses of the parties, name of the inventor, and the designating number of the patent upon which the action has been brought. If any other patent is subsequently included in the action he shall give like notice thereof. Within one month after the decision is rendered or a judgment issued the clerk of the court shall give notice thereof to the Director. The Director shall, on receipt of such notices, enter the same in the file of such patent.

庁に対して通知をするものとしている。特許商標庁では受領した通知についても当該特許のファイルに同封するとしており、任意の第三者でも当該特許のファイルを閲覧することによって、関連する訴訟の存在を知ることができる仕組みとなっている。

2 - 3 特許商標庁(U.S.PTO)における判断 - reexamination(再審査)

一旦付与された特許権については、特許商標庁は限られた手続に限って関与できるとされているが、再審査(reexamination)という手続は、付与後においても、事実上実体審査に関わるという意味でも、再発行(reissue)と並んで特許権の有効性判断に影響を及ぼす特徴的な制度であるといえる。再審査(reexamination)は、特許出願に対して特許商標庁においてなされた特許付与をレビューし、当初の審査手続では十分に考慮できなかった先行文献等を含めて改めて特許審査を行うための制度として、1980年の法改正によって設けられた。(発効は1981年)

連邦議会による本制度の本来の目的としては、特許権の無効事由を治癒する機構を提供することによって特許制度への信頼性を再生させるための手段としての意味と特許権の有効性判断について訴訟以外の選択肢の両方を与えることにあったという。そして後者の目的については、特許権の有効性を争う手段として、従来、裁判所における侵害訴訟等の局面しか用意されていなかったこと、及び訴訟費用面や時間面での負担についても認識されていたことから、特許権の有効性を審理するための安価で質の高い制度が期待されていたという背景状況もある。

しかしながら、現実に成立した再審査制度は、再審査が請求された特許についての特許権者と特許商標庁の間で手続が進められる、一方当事者(ex parte)型という形式だけを当初は取っていたために、特許権者及び特許商標庁以外の第三者が任意に再審査手続に参加することは実質的にできるものではなく、第三者としてはあくまで再審査を申し立てる(petition)ことしかできないという仕組みとなっていた。このため、実務的には第三者が特許権の有効性を争う手段としてさして省みられることがなく、制度が設けられた後も、多くの実務家は訴訟における有効性判断を求める方を選択していたという。そこでその後、再審査制度の改正を目指す法案も何度か提出されたが成立まで至らないという経緯をえて、1999年に成立した American Inventor Protection Act of 1999 の中でわずかな改正が施されて、双方当事者系再審査(inter partes reexamination)も併せて導入された。しかしながら、このような制度自体も、特許権者及び特許商標庁以外の第三者が特許権の有効性を争う機会を増やしたものはいいがたく、これら第三者の再審査請求人に対するの不服申し立ての

権利も与えられていないとする批判⁴⁰もみられ、このような制度の導入が再審査制度自体の役割機能を大きく変えたとは現状ではいいがたいようである。

以下では、再審査制度の概要を検討する。

まず基本的な形式である一方当事者再審査 (ex parte reexamination) 系再審査を中心に扱い、双方当事者系再審査 (inter partes reexamination) について特徴的な点だけを挙げることにする。

再審査は請求者 (requester) が特許商標庁に対して請求を行うことによって開始する。請求の前提としては、対象とする特許のクレームの有効性に関係する先行技術として、すでに発行されている他のアメリカ特許または印刷出版物を引用し、当該引用された先行技術を基礎として特許商標庁に対して再審査を行うことを請求し、特許商標庁はそれを受けて、当該請求が「特許要件に関して実質的に新たな疑義 (substantial new question of patentability)」を生じさせているか否かの判断を行い、疑義が存すると判断された場合に限り、当初の一般的な特許審査手続に従って、問題となっている特許クレームについての審査が改めて行われるという構成をとっている。ここで請求が認められて再審査手続に入る割合は比較的高く、ある資料によれば請求の 85% について再審査が認められているという⁴¹。なお、再審査請求人については特段の制約はなく、特許権者、特許商標庁長官、特許商標庁審査官、第三者等々、原則としては任意の者が請求しうる。また再審査の請求をする時期についても、原則としては特に制限はなく、特許商標庁の実務としては、特許権の権利行使がなしうる時期であれば任意のとき (any time during the period of enforceability of a patent) とされている。再審査手続においては、特許権者は、再審査請求によって指摘された「実質的に新たな疑義 (substantial new question of patentability)」について意見陳述を行うことができる。請求人はそれに対する答弁を行うこともできるとされている。また特許権者としては特許クレームや明細書について一定の制約の下で何らかの補正を行うことも許されている。

再審査の結果としては、当該特許クレームは特許要件を充足しない無効なものとして取消される、特許要件を充足する有効なものとして確認される、

何らかの補正がなされたクレームについて特許要件を充足し有効である、といった内容の書面 (certificate) が発行される。当該特許クレームが有効でないとする審査結果について、特許権者は、審判部に対して審判請求ができるし、

⁴⁰ Ashley N.Parker, Comment, 3 N.C.J.L. & Tech 305 (2002)

⁴¹ Wayne O.Stacy, Note : Reexamination Reality : How Courts Should Approach a Motion to Stay Litigation Pending the Outcome of Reexamination, 66 Geo.Wash.L.Rev.172(1997)

さらにC A F Cへの出訴も可能である。しかしながら、再審査の結論が確定すると、それぞれ、取消されたり、有効であることが確認されたり、追加や修正が施されたクレームとなる。

このように、再審査制度は、基本的には、特許要件の充足の有無について、専門機関である特許商標庁が改めて審査する制度である。しかしながら、再審査請求しうるのは、発行済み特許や印刷出版物における先行技術についての文書形式の資料を根拠とした特許要件の充足の有無に関する場合に限られるのであって、ある意味では限定的な状況においてしか機能し得ない側面をもっていることは否定できない。

一方、これまで述べた再審査手続は、請求人によっていったん開始されると、基本的に特許権者と特許商標庁の間で進められるものであって、特許権者以外の請求人は、特許権者の見解に対しての応答をなしうるに過ぎなかった。そこで、双方当事者系再審査 (inter partes reexamination) においては、再審査制度の基本構造は従来のもとは変わらないものの、このような特許権者以外の第三者の請求人が特許商標庁と特許権者の間のやり取りに対して書面によるコメントを提出するという形で再審査手続に参加することが可能とされるという特徴を有している。しかしながら、第三者の請求人が再審査手続において必ずしも積極的に関与できる仕組みが整えられているとはいえない。すなわち、双方当事者系といっても、民事訴訟における対審主義を採っているわけではなく、第三者の請求人が手続に参加するための権利が明確でなく、特許権者と同等の権利が与えられているとはいえないという批判もあり⁴²、その意味でも特許権者にとって有利な偏った制度となっている。

典型的な問題点としては、このような第三者の請求人が手続の過程で生じた問題(raised issue)について論じた書面によるコメント (written comments) を提出しうると規定されているものの、ここでのコメント提出とは具体的にいかなるものまでを包含しうるのか明らかでないといわれている。すなわち、コメントとして新たな証拠提出(専門家による供述書や新たに発見された公知技術) のか、また生じた問題(raised issue)とはどこまでと考えるべきなのかといった問題点が提示されている⁴³。そのほか、審査官と特許権者とのインタビューには再審査請求人は参加しうるのか、といった点も明らかでない⁴⁴。おそらく双方当事者が再審査手続に参加させることによって、特許権の有効性判断をより

⁴² Ashley N.Parker,supra note 40

⁴³ id.

⁴⁴ id.

精緻に行おうとする制度本来の趣旨からすれば、特許権者以外の請求人にとっての参加を制限しうる規定自体が問題といえるのであろう。

さらに、双方当事者系再審査の決定的な問題として、いわゆる estoppel 条項の存在が指摘されていた。すなわち、双方当事者系再審査の結果に対して、第三者の請求人が不服である場合には、審判部に対して審判請求はできるものの、当該再審査手続において有効及び特許要件を充足するという判断が最終的に下された特許クレームについては、それ以降、当該請求人は民事訴訟において当該特許クレームについての無効性を主張することができないことが明文上規定されている点が問題視されていた。もちろん、これは当該再審査手続において再審査請求人が提示また提示し得た、任意の理由を根拠とする範囲で、後に有効性を争うことができないとするものであって、当該再審査の時点で当該請求人及び特許商標庁にとって利用し得ないで、新たに発見された先行技術を根拠とする場合は、本規定の適用はなされないということになる。本規定は、再審査手続で無効とすることができなかつた請求人が訴訟において改めて有効性を争ったり、あるいはその逆を行ったりすることで、いわゆる「蒸し返し」が生じることを妨げるために設けられたとされているが、このような規定があるために、特許権者以外の第三者が双方当事者系再審査を請求すること自体、極めてリスクの多い選択といえるのであって、一層このような制度の利用を遠ざけているという状況が生じていた。さらに理論的にも憲法違反であるとする批判も存在した。そこで、双方当事者系再審査において特許権者以外の請求人が特許商標庁における判断に不服がある場合には C A F C へ改めて出訴しうることを認める法改正案 (H.R.1886) が第 107 連邦議会へ提出され、2002 年 11 月 2 日に成立した⁴⁵。

なお、当該再審査において有効である旨の判断が確定した場合には、その後の訴訟においては、同一の先行技術を根拠として、改めて有効性を争うことはできないと規定されている⁴⁶。さらに類似の規定として、訴訟において特許権

⁴⁵ 35 U.S.C. 315(b) (2003)

§ 315. Appeal (b) Third-party requester. A third-party requester--

(1) may appeal under the provisions of section 134, and may appeal under the provisions of sections 141 through 144, with respect to any final decision favorable to the patentability of any original or proposed amended or new claim of the patent; and

(2) may, subject to subsection (c), be a party to any appeal taken by the patent owner under the provisions of section 134 or sections 141 through 144.

⁴⁶ 35 U.S.C. 315(c) (2003)

が無効でない旨の判断が確定した場合、それ以降、当該訴訟において提示または提示し得た、任意の理由を根拠として、当該訴訟で争われた特許クレームの再審査の請求を当該再審査の請求人が行うことはできないとされている⁴⁷。

このように、双方当事者系再審査の制度についての立法は、1999年11月29日に発効し、以降に成立した特許権について適用されるとされることから、その利用状況や問題点は今後現れるものと考えられるが、最も要となる特許権者以外の請求人に対する手続上の権利が不十分であって、特許権の有効性を争うための訴訟に代わる代替的手段として機能する可能性については、早くも極めて低いといわざるを得ないとする見解が多くみられる⁴⁸。また、このような当事者系再審査が請求された実数についても、2002年3月末時点で3件しかなく、請求が認められた2件のうち、いずれも関連する訴訟が係属しているもの

(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 35 U.S.C. 317 (b)(2003)

(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 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 [[35 USCS §§ 311](#) et seq.]. 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

⁴⁸ Ashley N.Parker, supra note 40; Mark D.Janis, Essay: Inter Partes Patent Reexamination. 10 fordham Intell.Prop. Media & Ent.L.J.481(2000)

ではなかった⁴⁹という。さらに、2002年の法改正によって、双方当事者系再審査の制度がいわゆる付与後の有効性をチェックする制度として十分に機能するものとなるかは未知数といえる。

2 - 4 裁判所と特許商標庁における手続的調整

これまでの検討から明らかなように、アメリカにおいては特許権の有効性判断は、ほとんどの場合、裁判所における訴訟手続において行われてきたといえる。多くは侵害訴訟における被告側の防御手段という文脈やあるいは反訴という形をとり、それ以外にも一定の利益上の争いが存すれば、無効確認訴訟という形で行われる。一方、特許商標庁においては、特許付与までの手続を行うことを原則とするものではあるが、再審査という制度において、既に特許付与された権利について、請求がなされることによって改めて審査手続が行いするのであって、当該特許権の有効性についての実質的な判断がなされるといえる。

そこで、特許権の有効性判断を巡って、裁判所における訴訟手続と特許商標庁における再審査手続が同時に並行することも当然ながら考えられうるといえる。このような場合、両手続の間には何らかの調整がなされるための仕組みが用意されているのであろうか。

一つの考え方としては、特許権の有効性が争われている訴訟においては、新たに先行技術文献が発見されたような場合、裁判所が、訴訟当事者に対して当該特許権についての再審査を請求することを勧めるか、または要求するということが考えられる⁵⁰。この点については、再審査の規定においては何ら規定されていないが、議会における立法資料においては、このようなことは裁判所のequity上の権限を行使することで適切になしうるとしている⁵¹。

さらに特許訴訟と再審査の間の調整については、1980年の再審査制度の導入に際して、立法上の対応として、再審査手続係属中の特許訴訟手続進行の停止(stay)についての規定を設けることが議会においても検討されたものの、結局のところ、再審査手続を妨げようとするような事実審前の策動を避けさせるための権限については裁判所には本来的に備わっているはずであるので、手続進行の停止(stay)についての規定を設けることは不必要である⁵²という結論となって、そのような規定は設けられなかったという経緯がある。なお、1999

⁴⁹ GERALD J. MOSSINGHOFF & VIVIAN S. KUO, "POST-GRANT REVIEW OF PATENTS: ENHANCING THE QUALITY OF THE FUEL OF INTEREST" 43 IDEA 83,92(2002)

⁵⁰ Chisum on Patents (2002)§ 11.07

⁵¹ H.R. Rep. No. 96-1307, 8.

⁵² H.R. Rep. No. 96-1307, 4.

年に新たに成立した双方当事者系再審査 (inter partes reexamination) に関する一連の規定において、訴訟手続の停止 (stay) についての規定⁵³が導入された。この点については、その立法の趣旨については必ずしも明らかでなく、そもそもこれまでの判例法によれば、このような規定は不要であるという批判もある⁵⁴が、反面では、従来の一方当事者系 (Ex Parte) においては特許権者からの停止の申立ができないという反対解釈も成り立ちうるという懸念も指摘されるところである⁵⁵。

一方、判例においても、訴訟手続の進行を停止する本質的権限を裁判所は有していることを認識している⁵⁶ものと考えられるものの、そのような停止を認めることについては、あくまでも裁判所の裁量的判断に過ぎないということを強調しているものが多いといえる⁵⁷。

従って、係属中の再審査手続が存在している場合に訴訟手続の進行を停止した裁判例は数多く見られるものの、その判断基準として明確なものがあるとはいいがたい状態である。手続進行の停止 (stay) という考え方に対しても、柔軟な考え方を提示する裁判例もみられる⁵⁸一方で、再審査による有効性判断の限界、手続進行の停止 (stay) がなされた場合の一方当事者側にとっての審理

⁵³ 35 U.S.C. 318 (2003)

§ 318. Stay of litigation

Once an order for inter partes reexamination of a patent has been issued under section 313, the patent owner may obtain a stay of any pending litigation which involves an issue of patentability of any claims of the patent which are the subject of the inter partes reexamination order, unless the court before which such litigation is pending determines that a stay would not serve the interests of justice.

⁵⁴ Mark D. Janis, *supra* note 47.

⁵⁵ *Id.*

⁵⁶ LANDIS ET AL. v. NORTH AMERICAN CO. 299 U.S. 248 (1936)

“the power to stay proceedings is incidental to the power inherent in every court to control the disposition of the causes on its docket with economy of time and effort for itself, for counsel, and for litigants. How this can best be done calls for the exercise of judgment, which must weigh competing interests and maintain an even balance.”

⁵⁷ Wayne Automation Corp. v. R.A. Pearson Co., 20 USPQ2d 1718, 1720 (E.D. Wash. 1991); Brown v. Shimano American Corp., 18 USPQ2d 1496, 1496 (C.D. Calif. 1991)

⁵⁸ ASCII Corp. v. STD Entertainment USA Inc., 844 F. Supp. 1378, 1381, 30 USPQ2d 1709, 1711-12 (N.D. Calif. 1994) “stay pending the outcome of USPTO reexamination and/or reissuance proceedings is a sound means by which the court may facilitate resolution of this action. ”

の遅延をはじめとする不利益について懸念を示し、停止を行うことが必ずしも問題の単純化や審理の簡略化につながるとはいえないという立場を示す裁判例もみられる⁵⁹。

地裁判決における手続進行の停止（stay）を巡る判断の一般的な傾向としては、ディスカバリーやトライアル準備段階以前の訴訟初期段階における停止については認められることが多く、訴訟審理が進行するにつれて認められにくくなる⁶⁰という。また、再審査手続の局面で、訴訟における争点についての解決や実質的な単純化を図ることのできる場合については、裁判所として手続進行の停止を認める場合が多いが、逆に再審査手続が行われても訴訟における中心的な争点の解決には結びつかない場合には停止は認められにくい傾向にある⁶¹という。学説としては、連邦地裁が手続進行の停止（stay）を巡る判断を行う際に考慮するファクターとして、特許商標庁における専門性、停止を認めた場合の考えられる影響、申立がなされた訴訟の進捗段階、特許権者に対する救済の適切性を挙げているものがみられ、この立場では、特許商標庁において解決されるべき問題が技術的性質を有するものであること、特許クレームの有効性について効率的かつ信頼のある判断がなされることによる利益が申立の相手方にとっての訴訟遅延や不利益に伴う負担に勝るものであれば訴訟における停止は認められるべきであるという基準を提示している⁶²。

ところで逆に、特許権の有効性判断を含む特許訴訟が係属中の場合、再審査手続の進行についてはどのような調整がなされているのであろうか。

従来の特許商標庁の運用実務としては、特許権を巡る訴訟についてのトライ

⁵⁹ Gladish v. Tyco Toys Inc., 29 USPQ2d 1718, 1720 (E.D. Calif. 1993) "As a result, this court is the only forum for a complete consideration of evidence of invalidity. Unless all claims of the patent were cancelled as a result of the reexamination, validity would remain a contested issue in this action, as not all the prior references material to a determination of validity would have been considered by the PTO. Two additional issues would remain: (1) infringement, and (2) whether the case is exceptional such that defendants are entitled to fees and costs. Accordingly, issuance of a stay pending reexamination would not serve Congress' intent of simplifying the issues and reducing the complexity of the trial."; Wayne Automation Corp. v. R.A. Pearson Co., 20 USPQ2d 1718, 1720 (E.D. Wash. 1991) "stay would be prejudicial to defendant and give plaintiff an unfair competitive advantage."

⁶⁰ Chisum on Patents (2002) § 11.07

⁶¹ id.

⁶² Steven M. Auvil, Note: Staying Patent Validity Litigation Pending Reexamination, 41 Clev. St. L. Rev. 315 (1993)

アルが開始した以降については、再審査手続の進行を停止 (stay) するとされていた⁶³。そしてこのような実務については、従来は裁判例においても基本的には支持されてきていた⁶⁴といえる。しかしながら、1988年の *Ethicon, Inc v. Quigg* 判決⁶⁵において、CAFCは、訴訟手続が係属中の特許権について再審査手続の進行を停止することは、再審査については「特に迅速に (special dispatch)」行われるべきとする特許法の規定⁶⁶に反するという判断を示した。その後の裁判例においても、侵害訴訟係属中であることを根拠として、再審査手続の進行を停止するという権限は特許商標庁には存在しないとするもの⁶⁷があり、もはや再審査手続の進行停止を行うことは許されていないと考えられる。特許商標庁における実務としても、*Ethicon, Inc v. Quigg* 判決を受けて、1989

⁶³ Chisum on Patents (2002) § 11.07

Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) § 2286 で規定されていた。なお、現在の同規定においては、手続進行の停止については述べられていない。一方、37 C.F.R. 1.565. (b) では特許商標庁長官が必要に応じて再審査手続を停止できるとされている。

⁶⁴ *Joy Manufacturing Co. v. National Mine Service Co.*, 810 F.2d 1127, 1132, 1 USPQ2d 1627, 1631 (Fed. Cir. 1987); *Freeman v. Minnesota Mining & Mfg. Co.*, 4 USPQ2d 1574, 1575 (D. Del. 1987); *Patlex v. Mossinghoff*, 585 F. Supp. 713, 220 USPQ 342 (E.D. Pa. 1983), *aff'd*, 758 F.2d 594, 225 USPQ 243 (Fed. Cir. 1985)

⁶⁵ 849 F.2d 1422, 7 USPQ2d 1152 (Fed. Cir. 1988).

⁶⁶ 35 U.S.C. 305 (2003)

§ 305. Conduct of reexamination proceedings

After the times for filing the statement and reply provided for by section 304 of this title have expired, reexamination will be conducted according to the procedures established for initial examination under the provisions of sections 132 and 133 of this title. In any reexamination proceeding under this chapter [[35 USCS §§ 301](#) et seq.], the patent owner will be permitted to propose any amendment to his patent and a new claim or claims thereto, in order to distinguish the invention as claimed from the prior art cited under the provisions of section 301 of this title, or in response to a decision adverse to the patentability of a claim of a patent. No proposed amended or new claim enlarging the scope of a claim of the patent will be permitted in a reexamination proceeding under this chapter [[35 USCS §§ 301](#) et seq.]. 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.

⁶⁷ *In Re Freeman*, 30 F.3d 1459, 1464 n.3, 31 USPQ2d 1444, 1445 n.3 (Fed. Cir. 1994) "The PTO is no longer authorized to stay reexamination proceedings based on pending civil infringement litigation."

年の1月に通知を公表し、訴訟手続係属中の再審査の取扱いを改めることを明らかにした⁶⁸。すなわち、先の判例で提示された点に従って、訴訟手続が係属している特許権について再審査手続が行われている場合であっても、当該訴訟手続の状況がいかなる段階にあっても再審査手続のほうは同時並行的に進行するものとしている。したがって、現在では侵害訴訟手続において特許権の有効性が争われていることに並行して、再審査請求がなされた場合であっても、特許商標庁側においては何らの手続的調整措置はとられていないといえよう。また、裁判所が特許商標庁に対して、プロテクティブ・オーダーや守秘義務のある情報を提供することによって、事実上、再審査手続をサポートすることは可能とされているようである⁶⁹。

2 - 5 侵害訴訟における無効主張に対する特許権者側防御手段と手続的調整関係

(1) 侵害訴訟における無効主張に対する特許権者側防御手段

これまでは、特許権の有効性判断を行う機関及び手続の概要について検討を行った。その結果、アメリカでは侵害訴訟の局面において特許権の有効性について争われることが多く、そこでの有効性判断は、裁判官による特許要件の解釈適用に委ねられているといえるわけであるが、特許権者側としては、被告からの無効主張に対して、当該特許権の有効性の維持を巡っていかなる防御手段が考えられるのか、そしてそれらの手続との調整関係について検討する。

まず、特許権者側が自らの特許権の有効性を維持するために取りうる防御手段としては、先に特許付与後における特許商標庁の手続とした挙げたうち、再審査(reexamination)、再発行(reissue)、放棄(disclaimer)、訂正証明(correction certificate)が考えられる。

このうち訂正証明(correction certificate)については、既に2 - 1で説明したように、付与後の特許において、特許商標庁による誤り、出願人による誤りのうち事務上または印刷上または些細な性質のもので、なおかつ善意で生じたもの、発明者の記載についての誤り⁷⁰、という3つの類型について発行されるものであるが、侵害訴訟における局面では、出願人による誤りについての訂正証明発行による対応が考えられよう。この場合、訂正証明発行の要件としては、

⁶⁸ The Notice of January 18, 1989, 1099 O.G. 16-17

⁶⁹ Chisum on Patents (2002) § 11.07

Output Technology Corp. v. Dataproducts Corp., 23 USPQ2d 1079, 1080 (W.D. Wash. 1992)

Glasstech Inc. v. AB Kyro OY, 11 USPQ2d 1703, 1707 (N.D. Ohio 1989)

⁷⁰ 35 U.S.C. 256 (2003)

誤りの性質が事務上または印刷上または些細な性質のものに該当し善意に生じたものであるという要件と、求められている訂正内容が新規事項(new matter)を構成するか再審査(reexamination)を要するような変更をもたらすものではないという要件がある⁷¹。有効な訂正証明発行の効果として、当該特許はその発行時に遡って訂正が反映された形として効果を有しているものと扱われることになる。なお、訂正証明発行についての時期的制約については特にない。訂正証明の場合、このように極めて軽微な誤記の訂正が認められるに過ぎないことから、侵害訴訟における有効性を巡る防御手段となりうることは少ないと考えられる。

次に放棄(disclaimer)についても、2 - 1で先述のように、無効事由を包含する特許権について、特許権者が各クレーム全体を単位として放棄することができるというものである。特許権者の放棄によって、当該クレームについては取り消されたことになり、同一特許の他のクレームの有効性については原則として影響を及ぼすことはない⁷²とされていることから、複数のクレームについての侵害訴訟において、一部のクレームについての無効事由が治癒し得ないと考えられる場合には、当該クレームだけを放棄することによって、当該特許権の有効性については維持しうる場合もあると考えられる。なお、無効なクレームの放棄による侵害訴訟における対応に関連して、放棄が認められる要件としての時期的制約は特にないものの、特許権者が当該訴訟の開始時まで無効なクレームについての放棄を行わない場合、訴訟費用の返還を求めることができなくなるという不利益が生じる⁷³という点に留意することを要する。

このように放棄は、無効事由を含むクレームを特許権者が自ら権利放棄するものであるため、侵害訴訟において特許権の有効性を維持するための防御手段としての意義はさして大きなものとはいえないであろう。

再発行(reissue)とは、特許権が、一部または全部について、権利として作用しないまたは無効(inoperative or invalid)であるか、またはありうる場合に、当該特許権を訂正する⁷⁴ための制度である。このような制度を利用して、侵害訴訟において無効事由が存するとして主張された特許権についても、訂正による無効事由の治癒を行なうことが考えられるわけである。

再発行が認められるための要件としては、第一に、当該特許権が、一部また

⁷¹ Chisum on Patents(2002) § 11.07[3] , 35 U.S.C. 255 (2003)

⁷² 35 U.S.C. 253(2003)

⁷³ 35 U.S.C. § 288 (2003)

⁷⁴ Chisum on Patents (2002)§ 15.01

は全部について、権利として作用しないまたは無効 (inoperative or invalid) であること、ここで瑕疵とされていることは、瑕疵のある明細書や図面、特許権者が主張できる権利範囲とクレームの範囲に過不足があること、である。第二に、このような瑕疵は特許権者が何らの欺く意図のない誤りから生じていること、第三に、再発行によって新規事項 (new matter) を取り入れるものではなく、元の特許で開示された発明についてのものであること、第四に、元の特許のクレームの範囲を拡張する再発行を出願する場合には元の特許の付与が認められてから2年以内に出願されなくてはならないこと、第五に再発行出願にクレームされた事項が特許要件を充足するものであること、が挙げられている⁷⁵。再発行出願を行うには、特許権者は、通常の特許出願書類と同様の出願書類に加えて、再発行出願についての宣誓書面を添付して、特許商標庁に提出する。再発行出願については、通常の特許出願審査と全く同様の手続によって審査され、元の特許権についての出願内容は一切影響しない⁷⁶。なお、再発行出願については、特別の (special) なものと位置付けられており、他の出願よりも先に処理される⁷⁷とされている。再発行出願の審査の結果、元の特許権が放棄され、新たに再発行特許が付与されることになると、当該再発行特許権は発行の日から有効に成立し、元の特許権についての残りの存続期間だけ存続するものとなる⁷⁸。元の特許が放棄されることによって再発行特許が有効となると

⁷⁵ Chisum on Patents (2002)§ 15.03

⁷⁶ Chisum on Patents (2002)§ 15.04

⁷⁷ 37 C.F.R. § 1.176.

⁷⁸ 35 U.S.C. 251(2003)

Reissue of defective patents

Whenever any patent is, through error without any deceptive intention, deemed wholly or partly inoperative or invalid, by reason of a defective specification or drawing, or by reason of the patentee claiming more or less than he had a right to claim in the patent, the Commissioner shall, on the surrender of such patent and the payment of the fee required by law, reissue the patent for the invention disclosed in the original patent, and in accordance with a new and amended application, for the unexpired part of the term of the original patent. No new matter shall be introduced into the application for reissue. The Commissioner may issue several reissued patents for distinct and separate parts of the thing patented, upon demand of the applicant, and upon payment of the required fee for a reissue for each

して規定されている⁷⁹が、クレームが元の特許と再発行特許で同一である限りにおいて、元の特許権について既に生じている訴訟等については、その影響は生じないとされている。このように再発行を用いることで、特許権者は無効事由を取り除き有効性を維持しうる。

再発行を出願する時期的制約については、現行法以前は明文上特になかったとされているが、現行法（1952年法）においては、再発行の結果として、クレームの範囲が元のクレームよりも拡張する(enlarge)ような場合については、元の特許権が付与されてから2年以内でなければ認められないことが規定されている⁸⁰点に留意することを要する。ここで、「拡張する(enlarge)」なる概念が解釈論上問題となるところであるが、一般的には「元の特許権に対しては侵害を構成しなかった対象物までも、クレームの範囲に包含してしまう場合には、当該クレームは拡張(enlarge)されている」と解釈されている⁸¹。もっとも、侵害訴訟の局面を前提とする限りにおいては、特許権の無効主張に対する防御手段として再発行出願を用いている以上、クレームの範囲が拡張される方向での訂正がなされることは想定しにくいであろうから、ほとんどの場合、このような時期的制約が問題となることはないと考えられる。

再審査(reexamination)については、既にその制度の概要の検討は行ったが、再審査の過程において特許権者は補正(amendment)を行うことができるとされていることから、特許権者側の防御手段として再審査手続を請求して補正を行うことで無効事由を解消し、有効性を維持するということも考えられるであろう。

再審査における補正について、クレームについての補正については、再審査

of such reissued patents. The provisions of this title relating to applications for patent shall be applicable to applications for reissue of a patent, except that application for reissue may be made and sworn to by the assignee of the entire interest if the application does not seek to enlarge the scope of the claims of the original patent. No reissued patent shall be granted enlarging the scope of the claims of the original patent unless applied for within two years from the grant of the original patent.

存続期間については、再発行特許は、元の特許が発行された日から成立していたものとされ、実質的な再発行特許の存続期間は、元の特許の発行時から再発行時までの残存期間ということになる。

⁷⁹ 35 U.S.C. 252 (2003)

⁸⁰ 35 U.S.C. 251(2003)

⁸¹ In re Ruth, 278 F.2d 729 (CCPA 1960)

に関する規定⁸²の解釈上、当該再審査において疑義が生じている特許要件上の問題点に関連する補正でなければならないと解されている⁸³。判例においても、「再審査手続中において特許権者がクレームを補正しうるか否かは、特許要件の充足を巡る実質的に新たな観点からの有効性判断という、再審査の根本的目的から検討されるべき問題点である。したがって、再審査手続中のクレームの補正については、特許要件の充足を巡って実質的に新たに問題を生じさせている先行技術の観点からの補正に限定される。」⁸⁴としている。したがって、再審査手続における補正要件としては、再審査において実質的に問題となっている事項に関する内容であることが課せられているといえよう。

加えて、特許法 305 条の規定によってクレームの範囲を拡張する(enlarge)ようなクレームに補正すること、あるいは新たなクレームをつくることは許されない⁸⁵。ここで「拡張する(enlarge)」とは、再発行出願の際の時期的制約についての規定の解釈と同様に、「元の特許権に対しては侵害を構成しなかった対象物までも、クレームの範囲に包含してしまう場合には、当該クレームは拡張(enlarge)されている」という解釈が当てはまることになる⁸⁶。

もっとも、再審査手続における補正については、再審査手続事態についてそもそも請求できる場合が先行特許と印刷文献による先行技術を根拠とする場合に限定されているために、補正内容も先行技術に関連するものに自ずと限られている。したがって、特許権者側の防御手段としても、必ずしも一般的ではないといえるのかもしれない。

なお、再審査手続において補正されたクレームの効果については、当該補正によってクレームの範囲に実質的な変化(substantive change)が生じていな

⁸² 35 U.S.C. 304,305 (2003)

⁸³ Chisum on Patents (2002) § 11.07 [4][d][]

⁸⁴ In re Freeman,30 F.3d 1459 (1994)

"the ability of a patentee to amend claims during reexamination must be seen in light of the fundamental purpose of reexamination--the determination of validity in light of a substantial new question of patentability. Thus, amendment of claims during reexamination is limited to amendment in light of prior art raising a substantial new question of patentability."

⁸⁵ クレームを拡張する補正が、誤って認められた場合、元のクレーム範囲に限定して有効とされるのか、あるいは無効となるのかという点については議論の余地がある。Chisum,supra note 83

⁸⁶ id.

い限りは、元の特許の発行日にさかのぼって有効となる効果を失わない、と解されている⁸⁷。再審査手続の下での補正は、適正なものであれば元のクレームの範囲を拡大するものではないはずであるので、原則としては補正後のクレームは元の特許の発行日にさかのぼるものとして取り扱われるといえよう。

(2) 無効主張に対する特許権者側防御手段と手続的調整関係

以上の手続と侵害訴訟手続がいかなる調整関係にあるのかを次に検討する。

放棄、訂正証明については、特に考慮する必要はないと考えられ、再審査手続との調整関係については既に概観した。そこで、再発行手続と侵害訴訟手続の間における調整関係を検討する。

再発行出願についての審査手続が係属中の場合、特許の有効性が争われている訴訟手続について、その進行が停止(stay)されるべきことについては、裁判所においても認識されており、多くの判例において手続進行の停止(stay)がなされている⁸⁸。しかしながら、裁判所の裁量的判断によって認めているものであって、規定あるいはその解釈上、明確な根拠となるものが存在しているものでもないようである。一方、このように訴訟手続の進行を停止されている場合の再発行出願の審査手続については、特許商標庁の実務上は「最優先(top priority)」で審査がなされるという⁸⁹。また、訴訟手続に係属中の特許権についての再発行出願がなされた場合については、いわゆる「二度手間」を避けるため、訴訟手続の進行の停止がなされている場合、訴訟手続が終了した場合、当該再発行出願と訴訟の間に重複する重要な事項が存在していない場合、当該再発行出願人が、その時点で審査がなされることを望んでいる場合、のいずれかであることが明らかである場合以外は、再発行出願に関する手続を中断するとしている⁹⁰。

さらに、特許商標庁における複数の異なる種類の手続が同時に係属しており、加えて訴訟手続が進行しているという状況も現実には考えうる。例えば、再審

⁸⁷ Kaufman Co. v. Lantech Inc., 807 F.2d 970 (Fed.Cir. 1986)

⁸⁸ Gilbreth Int'l Corp. v. Lionel Leisure, Inc., 208 USPQ 890 (E.d. Pa. 1980) (再発行出願の最終拒絶査定に対する審判係属中に訴訟手続の進行停止を継続した事例。); Fas-Line Sales & Rentals, Inc., v. E-Z Lay Pipe Corp., 203 USPQ 497 (W.D. Okla. 1979); Sauder Indus., Inc. v. Carborundum Co., 201 USPQ 240 (N.D. Ohio 1978); Rohm & Haas Co. v. Mobil Oil Corp., 462 F. Supp. 732, 201 U.S.Q.P. 80 (D. Del. 1978); Fisher Controls Co. v. Control Components, Inc., 443 F. Supp. 581, 196 USPQ 817 (S.D. Iowa 1977); PIC, Inc. v. Prescon Corp., 195 USPQ 525 (D. Del. 1977).

⁸⁹ *Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)* § 1442.03

⁹⁰ *Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)* § 1442.02.

査手続が係属中に特許権者が再発行出願を行っており、加えて侵害訴訟において当該特許権の有効性が争われているといったことが想定される。このような場合の手続的調整としては、特許商標庁における手続である再審査と再発行の両手続が併合 (merger)⁹¹されるか、あるいはいずれか一方の手続の進行が停止(stay)されることになる⁹²。これらの手続と訴訟手続の間で調整がなされるということになる。この点については明確な規定は特に存在しない。

3 まとめ - 特許権侵害訴訟における紛争の合理的解決

以上、アメリカにおける特許付与手続、有効性判断及び有効性判断に関連した訴訟手続における調整について検討を行ってきた。アメリカでは、特許権の付与後の有効性については原則として裁判所が判断するものであって、その意味では、従来は特許商標庁における手続と裁判所における手続との間には、いわば「棲み分け」がなされており、両者の調整については、さして大きな認識はなされていなかったといえる。(あえていえば、抵触審判 (interference) や再発行 (reissue) の手続との調整が考えられる。) また、1981年からの再審査 (reexamination) 制度の導入後においては、両者の間の調整についての問題は従来以上の意味を有するようになってきたといえるものの、基本的には裁判所が裁量的な判断を事案に応じて行ってきたといえる。また特許商標庁においても審査基準によって実務上の解決の指針を形成してきたようである。従って、このような特許商標庁と裁判所の手続間の調整は、侵害訴訟における合理的解決の一つの要因ではあることは否定できないものの、特段の課題としては認識されていないように考えられる。

むしろ、昨今のアメリカにおいて特許権を巡る訴訟に関連して比較的大きな関心もたれている事項としては、付与される特許の質 (quality) の改善を目指した特許制度の在り方⁹³と、ADR に代表される裁判外紛争解決制度の活用による知的財産権侵害訴訟の合理的解決という2つの方向が挙げられるように考えられるのである。前者については、ビジネス方法特許やソフトウェア特許等の分野において昨今顕著に見られる、特許要件の充足に疑問のある発明に特許

⁹¹ 37 CFR 1.565 (d), *Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)* §2285

⁹² Chisum on Patents (2002) § 11.07 [4][d][]

⁹³ このような問題認識を表すものとして、Jay P.Kesan, "Carrots and Create A Better Patent System", 17 Berkeley Tech L.J. 781 (2002); Mark A.Lemley, "Rational Ignorance at the Patent Office", 95 Nw.U.L.Rev. 1495 (2001); John R.Thomas, "Collusion and Collectice Action in the Patent System", 2001 U.Ill.L.Rev. 305 (2001)

が「乱発」されている状況についての懸念に端を発するところが大きいようであるが、具体的には、権利付与前後の異議申立制度に相当する制度の導入必要性といった議論が目立っている。

英国における特許権侵害訴訟と特許無効手続の関係

1. 特許の有効性を争う諸手続

1-1 はじめに

英国国内特許は、英国特許庁への出願に基づき、同特許庁の審査官による審査を経て、付与される。また、英国を指定国とする欧州特許は英国国内特許と同じ効力を有する。

英国国内特許を付与されるためには、英国特許庁に対して特許出願を行わなければならない。出願人は、出願日より12ヶ月以内に「予備審査及びサーチ」を請求しなければならない。審査官は、出願が方式要件に合致しているか否かを審査し、また特許を受けようとする発明が新規性・進歩性を満たすかどうかの決定に必要であると思われる文献についてサーチする。サーチ・レポートは出願人に通知される（特許法第17条）。出願は、出願日より18ヶ月後に公開されるが（第16条）サーチがそれまでに行われている場合には、サーチ・レポートも公開される。そして、出願人は、出願公開から6ヶ月以内に実体審査請求を行わなければならない。審査官による実体審査の結果、出願が実体要件を満たすと判断された場合に、特許が付与される。他方、実体要件が満たされないと判断された場合には、特許庁長官は出願を拒絶する（第18条）。

付与された特許の有効性を争うことのできる手続は、特許法第74条第1項に列挙されている。それは、

- (a) 抗弁として、第61条に基づく特許の侵害に関する手続、又は第69条に基づく出願公開によって与えられる権利の侵害に関する手続
 - (b) 第70条〔根拠のない侵害手続の警告に対する救済〕に基づく手続
 - (c) 第71条〔非侵害の宣言〕に基づく特許に関する宣言が請求される手続
 - (d) 第72条〔請求により特許を取消す権限〕に基づく裁判所又は特許庁長官のもとでの特許取消の手続
 - (e) 第58条〔国王の使用に関する紛争の言及〕に基づく手続
- である。

第74条第2項は、「特許の有効性は、その他の手続において争うことはできず、とりわけ、特許の有効又は無効の宣言だけを請求する手続は（本法に基づくかどうかを問わず）行うことはできない。」と規定している。そして、特許の有効性を争うことのできる理由は、手続がいかなるものであっても、第72条に基づき特許を取消すことのできる理由、すなわち、特許を受けることのできる発明ではないこと、冒認、不十分な開示、新規事項の追加、許容されるべきでなかった訂正による保護の拡張、に限られる（第74条第3項。なお、

の理由に基づく場合の特別な扱いが、同条第4項～第6項に規定されている) 特許出願の審査過程における拒絶事由である出願書類の記載要件や発明の単一性を満たしていないことは、取消理由とはならない。

したがって、非侵害の宣言を求める訴訟が、第71条ではなく、裁判所の本来的な権限に基づくものである場合には、そこにおいて特許の有効性を争うことはできない。ただし、欧州特許に対する欧州特許庁への異議申立によりその有効性が争われることは、妨げられない¹。

以下では、特許取消手続(上記(d))、特許権侵害手続(上記(a))、非侵害の宣言を求める手続(上記(c))の概要を述べ、その後、特許の有効性を争う手続と関連する特許の訂正(amendment)について説明する。

なお、特許庁長官の決定に対しては、パテント・コートに上訴(appeal)することができる(第97条第1項)。パテント・コート又はパテント・カウンティ・コートの判決に対する上訴は、その裁判所又は控訴院が許可すれば、控訴院にすることができる。控訴院の判決に対しては、控訴院又は貴族院の許可があれば、貴族院に上訴することができる。

1 - 2 特許取消手続

何人も、特許が付与された後は何時でも、裁判所又は特許庁長官に対し、特許の取消を求めることができる。特許を取消すことのできる理由は、前述したように、特許を受けることのできる発明ではないこと、冒認、不十分な開示、新規事項の追加、許容されるべきでなかった補正による保護の拡張、である(第72条第1項。なお、の理由に基づく場合の特別な扱いが、同条第2項に規定されている)。取消命令は、命令の停止が求められる場合を除き、自動的な効力を有する²。

1949年法のもとでも、特許を取り消す権限は裁判所と特許庁長官に与えられていたが、特許庁長官に対する取消請求は特許付与後1年以内になさねばならず、また特許庁長官が特許を取り消すことのできる理由は裁判所のそれよりも制限されていた。1970年の「英国特許制度及び特許法審議委員会報告書：英国特許制度」、いわゆるバンクス委員会報告書は、特許庁長官の取消権限が制限されていることに対して、特許庁長官が裁判所と同じ権限を有していれば異なる結論に至った可能性がある場合であっても、特許権者に有利な判断をすることを余儀なくさせられることがあるという問題点を指摘し、特許庁長官の取消権限を拡大することを勧告した³。現行法である1977年法は、この勧告に従

¹ Organon Teknika v. Hoffman-La Roche, [1996] FSR 383.

² C.I.P.A. Guide to the Patents Act (5th ed. 2001) para.72.14.

³ British Patent System : Report of the Committee to Examine the Patent System and

い、特許庁長官の取消権限を拡大し、裁判所のそれと同じとした⁴。ただし、特許庁長官の決定にはその後の手続において禁反言の効果を生じないという違いがある（第 72 条第 5 項。後述参照）。

特許庁長官に対して特許取消を請求している者は、その手続が行われている間、当該特許の取消を裁判所に請求することはできない。ただし、特許権者が、裁判所への請求に同意する場合は、この限りでない。また、特許庁長官が、特許を取消すべきか否かの問題が裁判所によってより適切に判断されるものであることを文書で確認した場合も、同様である（第 72 条第 7 項）。この場合、請求人は、裁判所での手続を望むのであれば、特許庁長官の決定から 28 日以内に裁判所に対して請求しなければならない（CPR 49E Practice Direction 13）。

裁判所又は特許庁長官は、特許の無条件の取消を命じることができる。また、取消理由は存在するが、それが特許を部分的に無効にするにすぎないと判断する場合には、一定の期間内に 75 条に基づき明細書が訂正されないならば特許を取消す旨を命じることができる（第 72 条第 4 項）。

なお、第 73 条は、特許庁長官が、次の 2 つの場合に、職権で特許を取消することができる旨を規定している。それは、特許が付与された発明が第 2 条第 3 項のみによって先行技術（state of the art）に属している場合と、同一の優先日を有する同一発明についての欧州特許が付与されている場合である。この第 73 条に基づく手続は、特許の有効性を争う手続ではないとされている（第 74 条第 8 項）。

1 - 3 特許権侵害手続における抗弁

特許権侵害の手続は、裁判所において行われる（第 61 条第 1 項）。さらに、当事者の合意により、特許庁長官のもとで手続を行うこともできる（同条第 3 項）。もっとも、特許庁長官は、問題が裁判所によってより適切に判断されるところと判断する場合には、それを取り扱うことを拒絶することができる（同条第 5 項）。

1949 年法においても、侵害手続は当事者の合意により特許庁長官のもとで行うことができたが、特許庁長官は差止命令を発することはできず、また特許庁長官が認める損害賠償額は、当事者の合意がある場合を除き、1,000 ポンド以下に制限されていた。バンクス委員会報告書は、特許庁長官のもとでの手続は、

Patent Law (1970) para.181 ~ 188. この報告書の邦訳として、吉村孝（訳）「イギリス特許法の改正について(その 1~9)（1970 年 7 月イギリス特許制度・特許法審議委員会報告書）」AIPPI16 巻 1 号 16 頁、2 号 44 頁、4 号 19 頁、5 号 26 頁、9 号 9 頁、10 号 15 頁、17 巻 7 号 18 頁、11 号 16 頁、18 巻 2 号 24 頁（1971 年~1973 年）。

⁴ 国際第 2 委員会第 3 小委員会「欧州特許由来のイギリス・ドイツ特許の無効化に関する判例の研究」知財管理 52 巻 5 号 625, 626 頁（2002 年）によると、特許庁への取消申請は月 1 件程度である。

簡易かつ安価なものとして活用されることを期待されていたが、審理されたのは僅か3件であり、有効に機能していないとして、廃止することを勧告した⁵。しかしながら、現行法は、むしろ特許庁長官の権限を、損害賠償額の上限を撤廃することにより強化した。

裁判所における手続において認められる救済には、差止命令、侵害物品の引渡・廃棄命令、損害賠償、利益計算及び特許が有効であり侵害されている旨の宣言、が含まれる。これに対して、特許庁長官のもとでの手続では、救済は上記とに限られ、は発せられない。特許庁長官のもとでの手続は、パテント・コートの手続に比べて安価、迅速という利点があるが、差止命令等の救済方法が認められないためであろう、現行法の下で求められた例はない⁶。

特許権侵害手続において、特許の有効性は常に争うことができる。無効な特許を侵害することはできないからである⁷。この点に関し、英国の裁判官には、有効性と侵害の問題を同一の手続において審理することによってのみ、正義が行われ、紛争当事者間の衡平が図られ、同時に公衆と第三者の利益が適正に保護されるとの確固たる信念があるとされている⁸。

1 - 4 非侵害の宣言を求める手続

第71条第1項は、裁判所又は特許庁長官は、ある行為を行い又は行おうとする者の申請により、その者と特許権者との間の手続において、当該行為が特許権を侵害するものではない旨の宣言をすることができるものと規定している。1949法においては裁判所だけが宣言をする権限を有していたが、現行法では特許庁長官にもこの権限が与えられた。この手続においても、特許の有効性を争うことができる。ただし、特許が無効であると認定されても、特許が取消されることにはならない。特許の取消を求めるのであれば、第72条に基づく手続が必要である。

なお、この規定は、裁判所がその本来的な権限に基づき非侵害の宣言をすることを妨げるものではないが、その場合の申請では特許の有効性を争うことはできない(第74条第2項参照)。

特許庁長官による宣言は、裁判所による宣言と同じ効果を有する。ただし、特許庁長官による特許取消決定に関する第72条第5項を受けて、特許庁長官に

⁵ The British Patent System : Report of the Committee to Examine the Patent System and Patent Law (1970) para.266 ~ 268.

⁶ C.I.P.A. Guide to the Patents Act (5th ed. 2001) para.61.39.

⁷ Pittevil & Co. v. Brackelsberg Melting Processes Ltd., (1932) 49 RPC 23 ; Organon Teknika v. Hoffman-La Roche, [1996] FSR 383 ; Van der Lely (C.) N.V. v. Maulden Engineering Co., [1984] FSR 157.

⁸ Graham, The Patents Court in the United Kingdom, 11 IIC 585 (1980).

よる宣言にはその後の手続において禁反言の効果は生じないこととなっている（第 71 条第 2 項）。

1 - 5 特許の訂正

付与された特許の訂正については、第 27 条と第 75 条が規定している⁹。第 75 条は、特許の有効性が争われている裁判所又は特許庁長官の手続（例えば、特許取消手続、特許権侵害手続）における訂正に関するものである。他方、第 27 条は、そのような手続が行われていない場合に、特許権者の申請により、特許庁長官が許容する訂正に関するものである。その他、第 73 条に基づき特許庁長官が職権で特許を取消す手続においても、訂正がなされることがある。

特許の訂正は、新規事項の追加又は保護の拡張となるものであってはならない（第 76 条第 3 項）。この制限に反する訂正は、取消理由となる（第 72 条第 1 項 d 号・e 号）。また、裁判所又は特許庁長官は、訂正を認めても明らかに特許が無効のままである場合には、訂正を認めないとされている¹⁰。訂正が認められると、その効力は特許付与時まで遡及する（第 27 条第 3 項、第 75 条第 3 項）。なお、特許文書における誤りを正す修正（correction）については、訂正とは別に 117 条が規定している。

75 条では、裁判所又は特許庁長官は、特許権者が特許の明細書を訂正することを許容することができる（may）と規定している。27 条も同様である。すなわち、訂正は、特許権者の権利ではなく、裁判所又は特許庁長官の裁量事項とされている。最近の裁判例は、欧州特許条約では訂正が権利とされていることを考慮し、訂正に反対するやむにやまれぬ理由がある場合とか、特許権者による真に非難すべき行為がある場合でなければ、訂正を許容すべきと述べている¹¹。しかしながら、控訴院は、Kimberly-Clark Worldwide Inc. v. Procter-Gamble Ltd 事件¹²において、公共の利益のために訂正を拒絶する裁量を狭く解することを否定した。

2 . 複数の手続の関係

2 - 1 手続の並行

以上のように、特許の有効性を争うことのできる手続である特許取消手続、特許権侵害手続及び非侵害の宣言を求める手続は、裁判所と特許庁長官が競合

⁹ なお、付与前の出願の補正については、第 19 条が規定している。

¹⁰ Terrell on the Law of Patents (15th ed. 2000) para.9.17.

¹¹ Richardson-Vicks' Patent, [1995] RPC 568 ; Mabuchi Motor's Patents, [1996] RPC 387 ; Palmaz's European Patents, [1999] RPC 47.

的な管轄を有する¹³。これらの手続が並行的に行われる場合、手続の主宰者が同一であれば複数の手続を併合して進めることができるが¹⁴、主宰者が異なる場合にはどのようなになるであろうか。この点について、第74条第7項は、同条第1項が列挙する特許の有効性を争う手続が裁判所に係属している場合には、当該特許に関する61条3項〔特許権侵害〕、69条〔特許付与前の侵害〕、71条〔非侵害の宣言〕及び72条〔特許取消〕に基づく特許庁長官のもとでの手続は、裁判所の許可がなければ、行うことができない旨を規定している。

反対に、特許庁長官のもとで特許取消手続あるいは非侵害の宣言を求める手続が既に開始されており、その後に特許権者が裁判所に侵害訴訟を提起した場合には、裁判所は訴訟を停止(stay)する場合がある。訴訟の停止が認められた事例として、Hawker Siddeley Dynamics Engineering Ltd. v. Real Time Developments Ltd.事件¹⁵がある。この事件では、被告が特許庁において原告特許の取消手続と非侵害の宣言を求める手続を開始し、その後に原告が被告を相手方に特許権侵害訴訟を提起した。被告は、訴訟の費用を支払うことができないことを理由に訴訟の停止を求め、また特許庁長官の決定に応じることを約束したという状況のもとで、裁判所は訴訟の停止を認めた。

これに対して、Ferro Corp. v. Escol Products Ltd 事件¹⁶では、訴訟の停止は認められなかった。この事件の事案も、Hawker Siddeley 事件と同様に、被告が特許庁において原告特許の取消手続と非侵害の宣言を求める手続を開始し、その後に原告が被告を相手方に特許権侵害訴訟を提起したというものであった。被告が訴訟の停止を求めたのに対して、裁判所は、Hawker Siddeley 事件は特別な事件であると捉えて、「私は、特許庁における手続が高等法院における手続よりもいくらか安価となるであろうということは否定しないが、費用と時間の節約が、停止を認めて原告から裁判を受ける権利を奪うほどに、特許庁において事件を取り扱うようにすることを非常に安価で便宜なものとするものとは思わない。」と述べた¹⁷。

¹² [2000] RPC 422.

¹³ なお、第70条〔根拠のない侵害手続の警告に対する救済〕に基づく手続及び第58条〔国王の使用に関する紛争の言及〕に基づく手続は、裁判所において行われる。

¹⁴ 特許庁の Manual of Patent Practice 72.13 は、取消手続において第75条に基づく訂正が請求された場合に、「特許庁長官は、請求人の求めにより、訂正が検討されている間、取消手続を停止することができる。同様に、訂正に対して異議が申し立てられたときは、特許庁長官は、請求人の求めにより、異議の決定が出るまで取消手続を停止し、又は異議が取消手続において決定されるようにすることができる。」と定めている。

¹⁵ [1983] RPC 395.

¹⁶ [1990] RPC 651. Gen Set SpA v. Mosarc Ltd., [1985] FSR 302 も参照。

¹⁷ 欧州特許庁における異議手続との関係については、C.I.P.A. Guide to the Patents Act (5th ed. 2001) para.61.46, 71.08, 72.30 ; Terrell on the Law of Patents (15th ed. 2000)

なお、前述したように、特許庁長官に対して特許取消を請求している者は、その手続の係属中、特許権者が同意する場合又は特許庁長官が裁判所によって問題がより適切に判断されるものであると書面で確認する場合を除き、当該特許の取消を裁判所に請求することはできない。

2 - 2 争われた特許の有効性の確認書

裁判所又は特許庁長官は、その手続において、特許の有効性が争われ、特許が全体的又は部分的に有効であると認定された場合には、その認定及び特許の有効性がそのように争われたという事実を確認することができる（65条1項）。1949法においては裁判所だけが確認書を付与する権限を有していたが、1977年法では特許庁長官にもこの権限が与えられた。確認書は、次のような効果を有する。確認書が付与され、その後の特許権侵害又は特許取消に関する裁判所又は特許庁長官の手続において、先の手続において認められた特許の有効性に頼った者に有利な判断がなされた場合には、その者は、裁判所又は特許庁長官が別段の指示をする場合を除き、実質的に補償ベースで費用を回復することができる（同条2項）。したがって、特許権者は、確認書を得ることにより、その後の特許の有効性に対する攻撃の防御のために繰り返し出費をしなくてすむ。

2 - 3 請求原因禁反言

請求原因禁反言（cause of action estoppel）の原則は、先の手続において判断された事項を、請求原因が同じで、同一当事者（privy（承継人）を含む）間の後の手続において再び争うことができないとするものである¹⁸。この原則によって、先の手続の対象となった特許の有効性が、後の手続において争うことができないとした事例に、Chiron v. Corp. v. Organon Teknika Ltd (No.6)事件¹⁹がある。原告が提起した先の特許権侵害訴訟において、被告は特許が無効であると主張して、特許取消を請求した。被告は、Ross River virusに関する先行技術に基づく特許の有効性を争う主張を、その主張を裏付ける実験を再度行うことが必要とされたために、トライアルにおいて取り下げた。判決は、特許（一部のクレームを除き）の有効性を認めた。その後提起された特許権侵害訴訟において、被告は同じ先行技術に基づく特許の無効を主張した。以上の事実関係のもとで、Aldous 判事は、次のように述べて、被告は特許の有効性を再度争うことはできないとした。すなわち、先の訴訟において被告によって主張された

para.12.10 ; Cook, *Staying Alive*, [2001] EIPR 304 ; Kirby and Pearson, *Stay Applications : From Kimberly Clark v. Procter & Gamble to Rambus v. Micron*, [2001] EIPR 367 参照。 .

¹⁸ Arnold v. National Westminster Bank plc, [1991] 2 AC 93.

請求原因は特許が無効であるということであり、それは、一部の例外を除き、原告に有利に判断されたのであって、特許の有効性が当事者間の *res judicata* (既判事項) である。また、請求原因が Ross River virus に関する先行技術に基づく特許の有効性であるとしても、その請求原因は提起され、実際に決定された。たとえ被告による特許の有効性に対する攻撃が請求原因禁反言によって提起できないという結論が間違っているとしても、本件の事情は、主張が再度提起されることを許す特別な事情となるものではない、と。控訴院もこの結論を支持した²⁰²¹。

他方、第 72 条第 5 項は、特許取消手続における特許庁長官の決定又は特許庁長官からの上訴における決定に関して、これらの決定は、「特許権の侵害が争われている民事手続の当事者が、第 1 項に定める理由に基づいて特許の無効を主張することを、問題となる争点が当該決定において判断されたどうかを問わず、妨げない。」と規定している²²。したがって、特許取消請求を拒絶する特許庁長官の決定は、その後の特許権侵害訴訟において禁反言を生み出さず、取消を請求した者は、侵害訴訟において特許の有効性を再び争うことができるのである。もっとも、次のように同条第 6 項が定めるように、裁判所に特許取消を求めることには、裁判所の許可が必要となる。「特許庁長官が、本条に基づくいずれかの者による請求を認めなかった場合には、その者は、裁判所の許可がなければ、裁判所に対して関係する特許に関して本条に基づく請求（上訴又は侵害訴訟において有効性を争うことを除く）をすることはできない。」

第 5 項によれば、特許権者は、特許庁長官のもとでの特許取消手続において防御に成功しても、特許権侵害訴訟において、同じ理由による特許の有効性に対する攻撃を、同じ当事者からの攻撃であっても、受けなければならないことになる。ただ、防御に要する費用については、特許権者は、争われた特許の有効性の確認書を得ることによって軽減することができる。

また、第 71 条第 2 項は、「第 72 条第 5 項に従い、本条に基づく特許庁長官に

¹⁹ [1994] FSR 448.

²⁰ [1996] FSR 701. 登録意匠に関する事件である、*Parmenter v. Malt House Joinery*, [1993] FSR 680 も参照。

²¹ なお、*Buehler AG v. Chronos Richardson Ltd*, [1998] 2 All ER 960, [1998] RPC 609 は、欧州特許庁の異議手続の決定は、請求原因禁反言を生じず、また請求原因が同一でない場合の禁反言である争点禁反言 (issue estoppel) も生じないと判断した。

外国裁判所の判決による争点禁反言については、*Carl Zeiss Stiftung v. Rayner & Keeler Ltd. (No.2)*, [1967] 1 AC 853 ; *Kirin-Amgen Inc. v. Boehringer Mannheim GmbH*, [1997] FSR 289 ; C.I.P.A. Guide to the Patents Act (5th ed. 2001) para.72.28 ; *Terrell on the Law of Patents* (15th ed. 2000) para.12.100 参照。

²² なお、*Buehler AG v. Chronos Richardson Ltd.*, [1998] 2 All ER 960, [1998] RPC 609 は、欧州特許庁の異議手続の決定は、cause of action estoppel を生じないと判断した。

よる宣言は、裁判所による宣言と同じ効果を有する。」と規定しているから、特許庁長官による非侵害の宣言は、特許取消の場合と同様、その後の侵害が争われている民事手続において有効性を争うことを妨げない。

先に異なる当事者間の手続における特許の有効性に関する判決があった場合、その後の訴訟においては、禁反言は生じないが、先の判断を覆すためには強力な付加的な証拠が必要とされ、裁判所は明細書の解釈の問題について先の判決に従うのが通常であろうと述べられている²³。

3 . 最近の動き

2002年11月に公表された、特許法改正案に関するコンサルテーション・ペーパー²⁴は、主として2000年に改正された欧州特許条約に対応するための特許法改正を提案するものである。本稿のテーマに関係する改正提案には、次のものがある。

改正欧州特許条約第138条を考慮して、付与後の訂正に関する特許法第27条及び第75条から、裁判所又は特許庁長官が特許権者の行動に基づいて訂正を許容するか否かを決定する裁量を排除し、実体的要件が満たされれば訂正が認められるように改正することが提案されている²⁵。

現在は、訂正の請求に対して何人も異議を申し立てることができることとなっているが、特許権者の行動が考慮されないこととなると、異議申立の意義は減少するとともに、訂正が実体的な要件を満たしていないかどうかの問題は取消手続や侵害手続の一部として検討することができるとして、訂正に対する異議を廃止することが提案されている²⁶。

特許庁長官のもとでの侵害手続に関して、特許法第61条第3項により、この手続は侵害者と主張されている者の同意がなければ行われないうこととなっており、大企業が弱小の特許権者から特許庁長官が提供する安価なフォーラムを使わせないようにできることになっているとして、権利者が特許庁長官の手続か裁判所の手続を選択できるように改正することが提案されている。特許庁長官が認めることのできる救済については、現行法のままで十分であるとされている²⁷。

英国弁理士会 (The Chartered Institute of Patent Agents) は、この提案に

²³ Terrell on the Law of Patents (15th ed. 2000) para.12.103.

²⁴ “Consultation Paper on the Proposed Patents Act (Amendments) Bill” (英国特許庁ウェブサイトから入手)。

²⁵ para.47 ~ 50, 62 ~ 65.

²⁶ para.66 ~ 69.

²⁷ para.85 ~ 88.

反対して、パテント・カウンティ・コートを発展させ、その利用を促進するほうが適切であると主張し、また特許庁による仲裁サービスを提案する²⁸。

現行法上は、特許庁長官が付与された特許を再審査する手続は規定されていないが、有効性に関する紛争解決の迅速、公正、効果的な方法として、再審査手続を新設することが提案されている²⁹。再審査は何人（特許権者を含む）でも請求できるとされ、再審査の結果に関する選択肢として、単に特許庁長官が有効・無効の宣言を行うことと、登録簿に再審理が行われたこととその結果を記載することが挙げられている。

英国弁理士会は、この提案を採用することに重要な利点はなく、迅速、公正、効果的な紛争解決方法の提供としては、特許庁長官に対して、第三者の申請により特許権者の同意を得て、有効性に関する秘密の非拘束的な意見を示す権限を与えることを提案している³⁰。

²⁸ “The Proposed Patents Act (Amendment) Bill : Comments of the Chartered Institute of Patent Agents (10 Feb. 2003),” para.3.5 (<http://www.cipa.org.uk> から入手) .

²⁹ “Consultation Paper on the Proposed Patents Act (Amendments) Bill,” para.105 ~ 113.

³⁰ “The Proposed Patents Act (Amendment) Bill : Comments of the Chartered Institute of Patent Agents (10 Feb. 2003),” para.3.9.

ドイツ法及び欧州法（条約等）における特許権侵害訴訟と特許無効手続の関係

第1 ドイツ法における特許侵害訴訟と特許無効^{*1}

1. 特許付与手続の概要

(1) ドイツにおける特許には、ドイツ国内特許と、ドイツを指定国とする欧州特許の2種類がある。については、後記第2の2.を参照されたい。

(2) ドイツ国内特許は、ドイツ特許庁^{*2}への出願に基づき、同特許庁の審査を経て、付与される特許である。審査主義、権利主義、先願主義、出願公開制度、審査請求制度、付与後異議制度等が採られており、我が国の制度と共通する面が多い。

特許付与を受けるためには、ドイツ特許庁に対して特許出願を行わなければならない^{*3}。そして、優先日（出願日等）から18月後に、出願公開がなされる^{*4}。特許出願についての実体審査は、出願から7年以内になされる審査請求（Prüfungsantrag）を待ってなされる^{*5}。実体審査は、特許庁の審査課（Prüfungsstelle）（審査官（Prüfer））が行う。実体審査の結果、特許付与の要件を充足すると認められる場合には、審査課（審査官）は、特許の付与決定（Erteilungsbeschluss）を行う^{*6}。特許の付与（Erteilung）については、特許公報（Patentblatt）において公告（Veröffentlichung）がなされる^{*7}。特許の法的効力（gesetzliche Wirkungen）は、特許公報における公告とともに発生する^{*8}。他方、特許付与の要件を充足していないと認められる場合には、審査課（審査官）は、

*1 本稿においては、ドイツ法関係の主要文献につき、G. Benkard, Patentgesetz, 9. Aufl. 1993を"Benkard"として、W. Bernhardt/R. Kraser, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl. 1986を"Bernhardt/Kraser"として、R. Busse, Patentgesetz, 5. Aufl. 1999を"Busse"として、R. Schulte, Patentgesetz mit EPU, 6. Aufl. 2001を"Schulte"として、それぞれ引用する。

*2 別稿「ドイツの知的財産訴訟における専門家の参加について」の第1の1.(3)(a)（頁）を参照。

*3 特許法（Patentgesetz [PatG]（BGBl. 1981 I S. 1））34条1項。

*4 特許法31条2項2号、32条。

*5 特許法44条。

*6 特許法49条1項。

*7 特許法58条1項第1文。

*8 特許法58条1項第3文。特許の存続期間は、出願の翌日から起算して20年である（同法16条1項第1文）。

出願の拒絶（Zurückweisung）の決定を行う⁹。

特許付与の公告後 3 月以内に、特許庁（特許部（Patentabteilung））¹⁰ に対して、特許異議を申し立てることができる¹¹。特許異議の申立に対する決定については、連邦特許裁判所（抗告部）に抗告を行うことができる¹²。また、このほか、連邦特許裁判所（無効部）に、特許無効宣言を求める無効手続（無効訴訟）を提起することもできる¹³。拒絶決定に対しても、連邦特許裁判所（抗告部）に抗告を行うことができる¹⁴⁻¹⁵。

なお、特許付与（Patenterteilung）（の決定）は行政行為（Verwaltungsakt）であると解されている¹⁶。

2. 特許訴訟関係の手続・機関等の概要

この点については、「ドイツの知的財産訴訟における専門家の参加について」の第 1 の 1.（特許訴訟関係の手続・機関等の概要）を参照されたい。

3. 無効手続（無効訴訟）についての概要

特許侵害訴訟は、基本的に民事訴訟の 1 つにすぎないが、無効手続（無効訴訟）は、種々の特殊性を有するものである。上記 2. の参照部分において述べた

*9 特許法 48 条。

*10 特許法 61 条 1 項参照。なお、2002 年から 2004 年の 3 年間は、特許異議については、特許庁ではなく、連邦特許裁判所（抗告部）が管轄権を有することとされている。同法 147 条 3 項。"Das Bundespatentgericht"（herausgegeben von der Stelle für Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Januar 2002）S. 6（連邦特許裁判所 HP 掲載）参照。

*11 特許法 59 条 1 項。

*12 特許法 73 条 1 項。前注も参照。

*13 特許法 81 条 1 項。

*14 特許法 73 条 1 項。

*15 以上については、別稿「ドイツの知的財産訴訟における専門家の参加について」第 1 の 1.(3)(a)(b)（ 頁）も参照。

*16 Busse § 73 Rn. 8 [Keukenschrijver]; Schulte § 73 Rn. 7; van Hees, Verfahrensrecht in Patentsachen, 1998, S. 125 等参照。

ほか、無効手続（無効訴訟）^{*17}の概要は以下のとおりである^{*18*19}。

(1) 当事者、無効理由、期間制限

当事者については、原則として何人も原告適格を有する^{*20*21}。また、被告適格を有するのは、登録された特許権者^{*22}である。

無効事由については、後記(2)参照。

無効手続については、異議手続と異なり、期間制限はない^{*23}。なお、異議申立可能期間中及び異議手続係属中には、無効手続は認められない^{*24}。

(2) 請求原因 = 無効事由

無効手続（無効訴訟）の場合には、特許法 21 条 1 項各号、22 条 1 項に掲げられる以下の 5 つの無効事由（Nichtigkeitsgrund）が、請求原因（Klagegrund）^{*25}

*17 なお、無効手続の手続法としては、連邦特許裁判所（第 1 審）については、特許法に規定がない場合には、民事訴訟法・裁判所構成法の関連規定が準用される（特許法 99 条 1 項）。連邦通常最高裁判所（控訴審）については、特許法に規定がない場合には、無効手続第 1 審の関連規定（特許法 99 条 1 項も参照）や民事訴訟法等の関連規定が準用される（Benkard vor § 110 Rn. 2 [Rogge]; § 110 Rn. 12 [Rogge]; Bernhardt/Kraser S. 302 参照）。このように、無効手続の手続法の基本的構造として、民事訴訟法につき、適用ではなく、準用となっている点に注意を要する。

*18 以下のほか、詳細については、拙著『特許審決取消訴訟基本構造論』（平成 15 年、有斐閣）（以下、『基本構造論』として引用する）26 頁以下を参照されたい。

*19 無効手続の法的性質については、Busse vor § 81 Rn. 1-2 [Schwendy/Keukenschrijver]; Bernhardt/Kraser S. 293, 432 参照。

*20 Benkard 22 Rn. 21 [Rogge]; Busse 81 Rn. 37 [Keukenschrijver/Schwendy]; Schulte 81 Rn. 13; Bernhardt/Kraser S. 294.

*21 ただし、冒認（widerrechtliche Entnahme）の場合には、権利を侵害された者（der Verletzte）のみである（特許法 81 条 3 項）。

*22 特許法 81 条 1 項第 2 文。

*23 ただし、特許権消滅後の無効手続提起については、通常は要求されない権利保護の利益（Rechtsschutzinteresse）が要求される点で特殊性がある（Benkard 22 Rn. 23 [Rogge]; Bernhardt/Kraser S. 294）。

*24 特許法 81 条 2 項。このような制限のない我が国の制度とは異なる。

*25 Benkard 81 Rn. 17 [Rogge]は、本文上記のような無効事由 = 請求原因ごとに、訴訟物（Streitgegenstand）が画される旨を示唆する。Benkard 84 Rn. 5 [Rogge]も同旨。

を構成する（通説^{*26}・判例^{*27}）。

特許性の欠如（fehlende Patentfähigkeit）（法 22 条 1 項、21 条 1 項 1 号）

開示不十分（unzureichende Offenbarung）（法 22 条 1 項、21 条 1 項 2 号）

冒認（widerrechtliche Entnahme）（法 22 条 1 項、21 条 1 項 3 号）

特許対象の不適法な拡張（unzulässige Erweiterung des Gegenstands des Patents）（法 22 条 1 項、21 条 1 項 4 号）

特許保護範囲の拡張（Erweiterung des Schutzbereichs des Patents）（法 22 条 1 項）

このように、ドイツ法の場合、各請求原因の範囲は、基本的に法条ごと（5 つの無効事由規定ごと）に画されるものであり、また、特に、上記の（特許性の欠如）の場合、その範囲が非常に広い点に注意する必要がある。

(3) 決定の効力

確定した無効宣言（Nichtigerklärung）の決定（Entscheidung）は、特許（保護）を、遡及効をもって、最初から（von Anfang an）^{*28}、かつ、対世効をもつ

*26 Benkard 22 Rn. 10 [Rogge]; Schulte 81 Rn. 98; 21 Rn. 22; Busse 21 Rn. 25 [Schwendy]. Busse 84 Rn. 40 [Keukenschrijver]; Bernhardt/Kraser S. 436 も同旨。

*27 BGH GRUR 1964, 18.

*28 特許法 21 条 3 項第 1 文（同法 22 条 2 項により準用）。

て (für und gegen alle (jedermann))、無効 (nichtig) とする効力を有する^{*29*30}。

他方、確定した請求棄却 (Klageabweisung) の決定 (Entscheidung) は、当該当事者 (及び承継人) 間に限り、かつ、当該無効事由 (= 請求原因) との関係でのみ、実質的確定力 (materielle Rechtskraft) (既判力) を有する。したがって、請求棄却の決定が確定しても、同一の原告は、同一の特許につき、別の無効事由によるのであれば、第 2 の無効手続を提起することができる。また、その場合でも、他の者は、上記の実質的確定力に服するものではないので、上記と同一の無効事由に基づいてであっても、別の無効手続を提起することができ

*29 Benkard 22 Rn. 62-63 [Rogge]; Busse 84 Rn. 41 [Keukenschrijver]; 21 Rn. 135 [Schwendy]; Bernhardt/Kraser S. 400; Schulte 21 Rn. 117.

*30 なお、全部無効 (Vollvernichtung) 以外に一部無効 (Teilvernichtung) (特許法 22 条 2 項、21 条 1 項第 2 文) も認められており、無効手続において、全部無効のみならず、一部無効の決定 (Entscheidung) をなすことができる (主文例については、Schulte 84 Rn. 7 参照)。そして、当事者 (特許権者) の側は、一定の範囲でのみ防御するという、無効手続における自己減縮 (Selbstbeschränkung) という手段を有する。以上は、いずれも、無効手続内でのものであるが、これにより、機能的には、我が国の訂正 (審判) によるクレーム減縮に対応する結果を生ずるものともいえよう。これに対して、無効手続とは独立の手続として、特許法 64 条の特許減縮手続 (Patentbeschränkungsverfahren) がある。これは、我が国のクレーム減縮目的の訂正審判に類似する制度であり、特許減縮の申立は、特許庁の特許部に対してなされるものであって、無効手続 (連邦特許裁判所等) とは別手続となる。この特許減縮手続については、時期的制限は特になく、無効手続係属中も封じられていない。特許減縮決定の実体要件は申立に係る変更が特許減縮として許容されるかどうか、具体的には、変更後の特許対象 (Patentgegenstand) が、開示内容 (Offenbarungsinhalt) や特許保護範囲 (Schutzbereich des Patents) を超えていないかどうかの点だけが審査されるものであって、変更後のクレームに関して特許要件を満たすか否か自体の審査は行われぬ (特許法 64 条 1 項参照)。この点では、我が国特許法 (126 条 4 項) のような「独立して特許」の要件の充足は要求されていない。この特許減縮決定は遡及効 (ruckwirkende Kraft, *ex tunc*) を有する (特許法 64 条 1 項)。特許無効の主張 (後述のとおり、無効手続においてのみ可能であり、侵害訴訟手続においては認められていない) に対抗するための手段としては、上記の無効手続における自己減縮と特許減縮手続という 2 つの手段が可能である。以上については、Bernhardt/Kraser S. 441-442; Benkard 64 [Schafer's]; 22 Rn. 32-36 [Rogge]; Busse 64 [Schwendy]; Schulte 64 等参照。また、以上の詳細については、拙著『クレーム訂正と特許審決取消訴訟』(仮題) (本年刊行予定、弘文堂) のドイツ法研究部分も参照されたい。

るのである^{*31}。

(4) 請求原因 = 無効事由、攻撃防御方法の提出等

前記の意味における請求原因 = 無効事由の定立は、原告の申立てに係るものであって、原告の専権事項であり、裁判所が職権で定立することはできない^{*32*}^{*33}。そして、原告が定立した請求原因 = 無効事由の範囲内では、訴えの変更（Klageänderung）を経ることなく、（時機に後れた攻撃防御方法の提出の制限には服するが）攻撃防御方法を追加等することができる^{*34}。また、職権探知主義（Untersuchungsgrundsatz）が採られているため、当事者の提出に加えて、裁判所も職権で、上記のような原告の定立に係る請求原因 = 無効事由の範囲内では、攻撃防御方法を提出することが可能である^{*35}。なお、原告は、訴えの変更の方法によって、請求原因 = 無効事由を追加等することができる^{*36}。

以上の各点は、第1審（連邦特許裁判所）のみならず、第2審（連邦通常最高裁判所[BGH]）においても、基本的に同様である^{*37}。

4. ドイツ法における特許侵害訴訟と特許無効との関係

(1) 一旦付与された特許については、異議によって取り消され、又は、無効手続において無効とされるまでは、有効として扱われるのであって、侵害裁判所は当該特許の有効性（当該特許が適法に付与されたか否か）については判断

*31 以上につき、Benkard 22 Rn. 68 [Rogge]; 84 Rn. 5 [Rogge]; Busse 84 Rn. 44, 40 [Keukenschrijver]; 21 Rn. 132-133 [Schwendy]; Bernhardt/Kraser S. 440-441; Schulte 21 Rn. 114 参照。

*32 Benkard 22 Rn. 10 [Rogge]; Busse 21 Rn. 24 [Schwendy]; 22 Rn. 16, 18 [Schwendy]; Schulte 81 Rn. 98; Bernhardt/Kraser S. 436 参照。特に、Benkard 22 Rn. 10 [Rogge]は、無効手続の原告が定立した請求原因（Klaggrunde）のみを（裁判所は）顧慮することができる^{と極めて明確に述べる}（Schulte 81 Rn. 98 も同旨）。

*33 これは、処分権主義（Verfügungsgrundsatz（Dispositionsmaxime））によるものとして説明される。Busse 83 Rn. 25 [Keukenschrijver]参照。

*34 Benkard 22 Rn. 10 [Rogge].

*35 Benkard 22 Rn. 10 [Rogge]; 22 Rn. 52 [Rogge].

*36 この点の詳細については、『基本構造論』29頁以下を参照されたい。

*37 ただし、職権探知主義については、連邦通常最高裁判所[BGH]における方が、より制限的にのみ適用となる。なお、職権による提出は、実際には、連邦特許裁判所においても稀であり、連邦通常最高裁判所[BGH]においては更に稀であるとされる。

できない（有効なものとして取り扱わなければならない）というのが、法律上の規定はないが、一般的に認知された大原則である^{*38*39}。このように、特許の無効・取消については、無効手続・異議手続の排他的管轄に係るものであり、侵害裁判所における特許無効の抗弁は認められていない。ただ、このように、侵害裁判所は、特許の有効性につき判断することはできないが、当該クレームの解釈は行うことができる^{*40}。上記の大原則は、特許付与行為（Patenterteilung）^{*41}の構成要件的効力（Tatbestandswirkung）等^{*42}によるものとして説明されている。

なお、無効手続において当該特許が無効とされる蓋然性が高い場合には、裁判所の裁量（Ermessen）により、侵害訴訟手続の中止^{*43}が行われる^{*44}。一般に、侵害裁判所は、中止につき、慎重であるとされる^{*45}。他方、侵害訴訟において、侵害が肯定されて、原告勝訴の判決がなされて確定した場合であっても、その後、無効手続において当該特許が無効とされた場合^{*46}には、当該特許は遡及的に無効であったこととなり、上記判決は、再審手続（原状回復の訴え（Restitutionsklage）^{*47}）により、取り消されることとなる^{*48}。

(2) いわゆる自由技術水準の抗弁（Einwand des freien Stands der Technik）は、

*38 Bernhardt/Kraser S. 506, S. 655; Busse vor § 81 Rn. 3 [Schwendy/Keukenschrijver]; § 139 Rn. 184 [Keukenschrijver]; § 140 Rn. 6 [Keukenschrijver]; Benkard 14 Rn. 99 [Ullmann]; BGH GRUR 1964, 606; 1979, 624.

*39 なお、冒認の場合には、侵害訴訟において、冒認に係る抗弁をなすことができる。Busse vor § 81 Rn. 3 [Schwendy/Keukenschrijver]; § 8 Rn. 22 [Keukenschrijver]; Benkard 9 Rn. 62 [Bruchhausen]参照。

*40 BGH GRUR 1959, 320.

*41 前記 1.(2)のとおり、この特許付与行為は、行政行為（Verwaltungsakt）と一般に解されている。

*42 Busse § 139 Rn. 184 [Keukenschrijver]; Benkard 14 Rn. 100 [Ullmann]参照。

*43 民事訴訟法（Zivilprozessordnung [ZPO]）148条。

*44 Benkard 139 Rn. 107 [Rogge].

*45 Bernhardt/Kraser S. 656 参照。

*46 つまり、特許を無効と宣言する決定（Entscheidung）が確定した場合である。

*47 民事訴訟法 580条 6項。なお、ドイツ法においては、再審手続は、無効の訴え（Nichtigkeitsklage）（同法 579条。なお、特許法上の無効手続（無効訴訟）とは別のものである）によるものと原状回復の訴え（民事訴訟法 580条）によるものとの2種類がある（同法 578条）。

*48 LG Dusseldorf GRUR 1989, 628 参照。この立場が通説的見解である（Busse § 143 Rn. 388 [Keukenschrijver]; Benkard 139 Rn. 149 [Rogge]; Bernhardt/Kraser S. 658; von Falck GRUR 1977, 308, 311f）。なお、この点についてのBGHの判例は未だないようである。

等価的侵害（均等侵害）においてのみ認められ、同一的侵害（文言侵害）においては認められないというのが、通説判例の立場である^{*49}。また、我が国のキルビー抗弁（無効理由の存在が明らかな場合における権利濫用の抗弁）に相当するような権利濫用の抗弁も認められてはいないようである^{*50}。この点で、ドイツ法における方が、侵害訴訟手続と無効手続との二元的手続法構造^{*51}（ないしは無効手続の排他的管轄性）が、より厳格な形となっているものといえる。このような両国間の差異は、無効手続（我が国では、無効審判・審決取消訴訟手続）の遅延等の問題に関する差異^{*52}にも起因するものように見受けられる^{*53}。

(3) ドイツの以上のような現行法制については、種々の議論があるようであるが、後記第2のような欧州法（条約等）における手続法的なハーモナイゼーションの文脈の中で合わせて議論されることが多いようである。

(4) ちなみに、無審査主義を採る実用新案法については、特許法の場合と異なり、侵害訴訟における無効の主張が認められている^{*54}。ただし、このような侵害裁判所による無効の判断には、対世効はなく、当事者間（*inter partes*）の効力にとどまるものとされる^{*55}。

他方、実用新案については、ほかに、特許庁に抹消（*Loschung*）の請求を行う途が認められている。抹消手続において、抹消となった実用新案については、前記の特許の無効（宣言）の場合と同様に対世効が認められており、抹消となった実用新案は、対世的（*erga omnes*）に効力を失う^{*56}。

*49 Busse § 14 Rn. 103ff [Keukenschrijver]; § 139 Rn. 185 [Keukenschrijver]; vor § 81 Rn. 3 [Schwendy/Keukenschrijver].

*50 この面では、キルビー最判以前の我が国の判例の立場に近いものといえよう。

*51 ドイツでは、侵害訴訟手続と無効手続との複線性（*Zweispurigkeit*）とも呼ばれる。Busse vor § 143 Rn. 2 [Keukenschrijver]等参照。

*52 ドイツでは、無効手続第1審（連邦特許裁判所無効部）、第2審（連邦通常最高裁判所[BGH]）の手続につき、侵害訴訟手続との関係で、特に手続遅延が問題となっているとはされていないようである。

*53 我が国における無効手続の遅延等の問題とその解消のための方策等に関しては、『基本構造論』413頁以下等参照。

*54 Busse vor § 15 GebrMG Rn. 11 [Keukenschrijver]; Benkard § 19 GebrMG Rn. 1 [Rogge]. なお、実用新案法13条1項は、実用新案登録による保護は、実用新案の抹消の請求権（同法15条1項・3項）が存する限りは確立されない旨を規定する。Busse § 13 GebrMG Rn. 4 [Keukenschrijver]も参照。

*55 Benkard § 13 GebrMG Rn. 2 [Ullmann]参照。

*56 Benkard § 13 GebrMG Rn. 2 [Ullmann]; § 19 GebrMG Rn. 9 [Rogge].

なお、実用新案法 19 条は、(侵害)訴訟手続と抹消手続との間の調整のために、次のような規定を置いている。すなわち、抹消手続の係属中に、当該実用新案の存在 (Bestehen) に係る訴訟 (Rechtsstreit) が係属している場合には、裁判所は、抹消手続の終結 (Erledigung) まで、当該手続の中止 (aussetzen) を命ずることができる。また、裁判所は、当該実用新案登録を無効 (unwirksam) と認めるときは、当該手続の中止を命じなければならない。抹消請求が棄却された場合には、裁判所は、同一当事者間に関しては、この決定 (Entscheidung) に拘束される^{*57}。

*57 以上の詳細については、Busse § 19 GebrMG [Keukenschrijver]; Benkard § 19 GebrMG [Rogge]を参照。

第2 欧州法（条約等）における特許侵害訴訟と特許無効等の関係、専門家の参加について

1. 序論

以下においては、欧州法（欧州関係条約のほか、EU 等関係の法令を含む）について概観する。そして、欧州法（条約等）における特許訴訟での専門家の参加の点も、論述の便宜上、ここで併せて論ずることとする。

2. 欧州特許条約

本稿の論点に関する主要な欧州関係条約として発効しているのは、欧州特許条約（1973年にミュンヘンで署名、1977年発効）^{*58*59}である。同条約は、欧州特許（これが、指定国の特許の「束」となる）の付与までを対象とするのが原則であり、付与後の欧州特許の行使や無効等については、原則として対象外であって、加盟国国内法に委ねられている。この原則の例外をなすのが、異議（Einspruch, opposition）等^{*60}であり、付与後の欧州特許についての異議を一定期間^{*61}に限定して欧州特許庁に対して申し立てることを認めている。なお、欧州特許は、加盟国の国内法に基づく国内特許と併存し得るものである。

欧州特許条約に基づき設立されている欧州特許庁（Europaisches Patentamt [EPA], European Patent Office [EPO]）には、受理課、審査部、異議部、法務部、抗告部（Beschwerdekammer, Board of Appeal）等^{*62}が置かれている。抗告部については、法律抗告部（Juristische Beschwerdekammer, Legal Board of Appeal）と技術抗告部（Technische Beschwerdekammer, Technical Board of Appeal）の区別がある。法律抗告部は、受理課と法務部の決定に対する抗告（Beschwerde,

*58 Europaisches Patentubereinkommen [EPU], European Patent Convention [EPC]. 正式名称は、「欧州特許の付与に関する条約」。

*59 欧州特許条約については、『基本構造論』117頁以下参照。

*60 2000年11月にミュンヘンの外交会議で採択された同条約改正が発効すると、欧州特許庁での欧州特許についての（集中化された）減縮（制限）（Beschränkung, limitation）手続（同条約新105a条から105c条まで）というものも認められるようになり、欧州特許庁の管轄権が付与までであるという欧州特許条約上の原則についての例外が拡大されることとなる。

*61 欧州特許付与の公告から9月以内の異議申立期間である（欧州特許条約99条1項）。

*62 その他に、調査部、拡大抗告部が置かれている。

appeal) を取り扱い^{*63}、技術抗告部は、審査部と異議部の決定に対する抗告を取り扱うのが原則である^{*64}。このように、技術抗告部でも大いに法律問題が取り扱われるものであって、技術抗告部の名は後記のような技術系構成員の関与を示すものにすぎないとされる。

欧州特許庁（審査部）の出願の拒絶決定^{*65} に対しては、欧州特許庁の抗告部へ抗告をすることができる^{*66}。また、欧州特許に対する異議の申立については欧州特許庁異議部が判断するが^{*67}、この決定に対しても、同庁抗告部に抗告することができる^{*68}。

欧州特許庁の抗告部のうち、法律抗告部は、3名の法律系構成員の合議体により^{*69}、技術抗告部は、原則として、2名（又は3名）の技術系構成員及び1名（又は2名）の法律系構成員の合議体による^{*70}。

3. 共同体特許条約（未発効）

なお、条約上の特許の行使（侵害訴訟）や無効等についても規定する欧州関係の条約として、共同体特許条約（1975年にルクセンブルグで署名）^{*71} があるが、未発効であり、発効の見通しはない。上記の欧州特許条約における欧州特許は指定国での特許の「束」となるにすぎないのに対して、この共同体特許条約では、単一で共通の共同体特許権（共同体域内全域で効力を有する）を生ずることとなる点で大きな特色を有する^{*72}。

4. 共同体特許等のその後の動向

(1) その後も、共同体特許制度自体として、あるいは、欧州特許の訴訟議定書（Litigation Protocol）等という形で、共同体特許（裁判制度）ないしそれに

*63 欧州特許条約 21 条 2 項参照。

*64 欧州特許条約 21 条 3 項・4 項参照。

*65 欧州特許条約 97 条 1 項。

*66 欧州特許条約 106 条 1 項。

*67 欧州特許条約 102 条。

*68 欧州特許条約 106 条 1 項。

*69 欧州特許条約 21 条 2 項。

*70 欧州特許条約 21 条 3 項。

*71 Gemeinschaftspatentubereinkommen, Community Patent Convention. 正式名称は、「欧州共同体市場特許に関する条約」。

*72 G. Paterson, The European Patent System 22 (2nd ed. 2001)参照。

近いものの実現の努力がなされてきた。

そして、2003年3月3日、(欧州連合(EU))理事会(Council)は、約30年にわたる頓挫の歴史に終止符を打つべく、共同体特許(Community Patent)について基本的な政治的合意に達したとされる。その合意テキスト(text agreed)^{*73}は、共同体特許のための裁判制度、言語、各国国内特許庁の役割、手数料の配分の各点に及ぶものであるが、本稿に係る共同体特許のための裁判権の制度(jurisdictional system)に関する部分の骨子は、以下のとおりである(括

*73 2490th Council meeting - Competitiveness - (Internal Market, Industry and Research) (Brussels, 3 March 2003) (6847/1/03 (Presse 59) REV 1) pp 15-18. なお、この合意テキストについては英語版(オリジナル)のほかにドイツ語版(2490. Tagung des Rates - Wettbewerbsfähigkeit - (Binnenmarkt, Industrie und Forschung)- am 3. März 2003 in Brussel) (6847/1/03 (Presse 59) REV 1) も入手可能である。ちなみに、Community patent - Common political approach (Brussels, 3 March 2003) (6843/1/03 REV 1 PI 20) (英語版がオリジナル。ドイツ語版は、Gemeinschaftspatent - Gemeinsame politische Ausrichtung (6843/1/03 REV 1 PI 20))にも、本文上記の点につき同旨の記載がある(ただし、後掲注 81 参照)。

弧内の番号は、合意テキストのパラグラフ番号)⁷⁴。今後の動向が注目される^{75,76}。

共同体特許のための裁判権の制度は、共同体特許のための単一の裁判所 (unitary Court) という原則 (principle) に基づき、裁判の均一性、高品質、ユーザーへの利便性、低廉性を保証する (1.1)。

司法裁判所 (Court of Justice) は、無効 (invalidity) 又は侵害に係る訴え (actions)・請求 (claims)、非侵害の確認の訴え、特許の実施、先使用権に関する手続、制限 (減縮) (limitation) の請求 (requests)、無効 (invalidity) の反訴 (counterclaim) 等 (暫定的処分 (provisional measures) の請求を含む) につ

*74 なお、上記合意テキストについては、政治的合意ということもあって、用語等の点で必ずしも十分に練られてはいない面があるという印象を受けるが、この点は今後改善されていくものと予想されよう。

*75 General Affairs and External Relations (2496th Council meeting - General Affairs - Brussels, 19 March 2003) (6942/03 (Presse 64)) (p5 EN) では、3月3日の理事会において、共同体特許に関する主要要素 (main elements) についての政治的アプローチが達成され、これに基づき、将来の特許制度のために必要な法的文書 (legal instruments) が完了されることとなる旨が示されている。

また、Communication from the Commission to the European Parliament, to the Council and to the European Economic and Social Committee, Life Sciences and Biotechnology - A Strategy for Europe, Progress Report and Future Orientations (Brussels, 5.3.2003, COM(2003) 96 final) (p15) では、将来の措置のための優先事項 ("Priorities for future actions") の1つとして次のように示されている。すなわち、上記2003年3月3日の政治的合意に従って、(欧州) 委員会 (Commission) は、理事会に対して、2003年末までに、残された問題点 (difficulties) を解決して、共同体特許規則 (Community Patent Regulation) を採択 (adopt) するように求める。さらに、理事会は、集中化 (centralised) された裁判所の設立のための適時の決定をなすことが求められており、このために、委員会は、理事会への提案を行う。また、欧州特許庁が共同体特許を付与することができるようにするために、欧州特許条約の改正についての合意がなされなければならない。

以上のように、上記3月3日の政治的合意自体では法形式については明示されていないが、共同体特許制度創設のための法形式は、規則 (Regulation) によるもののようである。また、共同体特許の付与は、欧州特許庁が行うことが予定されているようである。

*76 上記3月3日の政治的合意を受けて、2003年4月16日には、理事会の議長国から、共同体特許規則案の修正案 (Proposal for a Council Regulation on the Community patent - Revised text) が示された模様である (8539/03 PI 36)。

き、専属管轄権を有する（1.2）⁷⁷。

共同体特許の訴訟の第1審は、EC条約225a条に基づく理事会決定により設けられる裁判合議体（judicial panel）による。この合議体は、共同体特許裁判所（Community Patent Court [CPC]）と呼ばれ、欧州共同体第一審裁判所（Court of First Instance of the European Communities [CFI]）に付置されるものであり、その所在地はCFIの所在地である。CPCは、その所在地国以外の加盟国内においても、審理（hearing）を行うことができる⁷⁸（1.3）。

CPCの各部（chambers）は、3名の裁判官の合議体（sections）で審理を行う（1.4）。裁判官は、理事会の全員一致の決定により一定の任期をもって任命されるが⁷⁹、候補者は、特許法についての高度の法的な専門的知見（legal expertise）を有する者でなければならない（1.5）。事件の処理の全過程を通じて、技術的専門家（technical experts）が裁判官を補助（assist）する（1.6）。

CPCの終局判断（final decision）に対する上訴（appeal）は、CFIに対してなされる（1.8）⁸⁰。

*77 なお、このように共同体特許裁判所ないし欧州特許裁判所が、侵害と無効の双方を取り扱うことに関連して、Pagenberg, "The First Instance European Patent Court -- A Tribunal Without Judges and Attorneys?" 31 IIC 495 (2000)は、ドイツ法における侵害訴訟手続と無効手続との二元的手続構造は、両手続とも上訴により最終的には連邦通常最高裁判所[BGH](第10民事部)という単一の裁判所(部)により統一的に判断され、かつ、同部が経験豊富で適格性を有する特許裁判官(法律系裁判官)からなる専門部であることを制度の前提とするものであって、共同体特許裁判所ないし欧州特許裁判所の制度の場合では、このような前提を欠くものである旨を示唆する。

*78 後出の作業文書(や草案)では、共同体特許裁判所(や欧州特許第一審裁判所)につき、単一の本部以外に、支部(regional chamber/Regional Division)を設置する可能性を肯定し、一定の範囲の国内裁判所をもって支部として指定する可能性を肯定していた。これは、共同体特許等についても實際上国内裁判所による審理の可能性を残そうとするドイツを中心とした主張に配慮したものと推測されるが、上記合意テキストでは、本文上記のように、共同体特許裁判所につき、その所在地国以外の加盟国内においても審理(hearing)を行うことを認めるだけであって、上記のような支部の設置の可能性については認めていないようである(ただし、本文上記参照)。そうであれば、(共同体特許裁判所設立後は)共同体特許についての裁判所は、(国内裁判所の関与のない)完全に超国家的(supra-national)な裁判所ということとなる。

*79 裁判官は、その専門的知見に基づき、言語的技能を考慮に入れて、任命される(1.3)。

*80 なお、上記合意テキスト1.7は、共同体特許裁判所の手続言語について規定する。

CPC は、遅くとも 2010 年までに設立される^{*81}。各加盟国は、その時まで
に上記パラグラフ 1.2 に掲げられた訴え・請求につき管轄権を有する限られた
数の国内裁判所を指定しなければならない(1.9)。

(2) ちなみに、このような共同体特許の裁判制度に関しては、2002 年 8 月の
(欧州(共同体))委員会(Commission)の作業文書である Commission of the
European Communities, Commission Working Document on the Planned Community
Patent Jurisdiction (COM(2002) 480 final, 30.08.2002)^{*82}においては、冒頭の説明
部分で、単一の共同体裁判権(a single Community jurisdiction)が、有効性
(validity)と侵害に関する紛争を同時に処理するとされていたが^{*83}、その旨の
条項(Article)はなかった。また、共同体特許裁判所(Community Patent Court)
の構成員(member)は、法律系構成員と技術系構成員の双方からなるという
条項となっていたが^{*84}、冒頭の説明部分では、技術系の"Assistant Rapporteurs"
の補助を受けることを前提に法律系構成員(3名)のみからなる合議体による
という代案も示されていた^{*85}。

(3) 他方、欧州特許の裁判制度という方途に関しては、2002 年 11 月に、訴
訟ワーキング・パーティー(WPL)^{*86}に示された協定草案である Draft

*81 なお、前掲注 73 の 2490. Tagung des Rates - Wettbewerbsfähigkeit - (Binnenmarkt, Industrie und Forschung)- (ドイツ語版)では、共同体特許裁判所(Gemeinschaftspatentgericht [GPG])は、最初の共同体特許の付与後、遅くとも 5 年で設立されるとされているようであるが、前掲注 73 の Gemeinschaftspatent - Gemeinsame politische Ausrichtung (ドイツ語版)では、本文上記と同様に、共同体特許裁判所は遅くとも 2010 年までに設立されるとされている。英語版がオリジナルとされていること等からしても、本文上記のとおりと解される。

*82 EU の HP 掲載。オリジナルは、英語版である。

*83 上記作業文書 3 頁。

*84 上記作業文書の"II. Establishment of a judicial panel (Article 225a of the EC Treaty (Nice))"の 2 条 1 項部分。

*85 上記作業文書 3 頁。

*86 なお、上記 WPL で中心的な役割を果たした Jan Willems 氏が、平成 13 年 11 月に、来日して第 10 回 SOFTIC 国際シンポジウムで行った講演の資料("Cross border issues in patent-litigation in Europe./ Reflections on the hypothetical cases.")(3 頁)では、欧州委員会(European Commission)は、欧州連合(EU)加盟国に欧州特許訴訟議定書(EPLP)のような条約を締結する権限がないと考えているようであり、このような態度が、法的ではないにしても、政治的に深刻な問題を引き起こし得る旨が指摘されている。

Agreement on the establishment of a European patent litigation system (WPL/3/02 (Munich, 11.11.2002))と裁判所規程草案である Draft Statute of the European Patent Court (WPL/4/02 (Munich, 14.11.2002))^{*87*88} では、欧州特許(European Patent)に関して、 欧州特許第一審裁判所 (European Patent Court of First Instance) が、 欧州特許についての侵害訴訟と取消 (revocation) の反訴 (counterclaim) につき、 管轄権を有するが、 欧州特許の有効性 (validity) が [上記の取消の反訴により]^{*89} 争われない限り、 有効なものとして取り扱わなければならないとされていた^{*90}。また、 欧州特許裁判所 (European Patent Court)^{*91} は、 法律系と技術系の裁判官からなるとされていた^{*92}。

(4) なお、以上の各裁判制度の試みは、いずれも、欧州特許庁という超国家的な特許庁によって付与された特許についての共同体特許裁判所 (ないし欧州特許裁判所) という超国家的な裁判所^{*93} による裁判の制度の構想であり、国内特許庁 (例えば、日本国特許庁) によって付与された国内特許についての国内裁判所 (例えば、日本国裁判所) による訴訟とは、そもそも様相を大いに異にする点に十分な注意を必要とする。この点に関しては、次の共同体商標と共同体意匠の裁判制度についても、同様の指摘が当てはまる。

5. 補論 (参考) - - 共同体商標制度と共同体意匠制度について

(1) 共同体商標制度は、理事会規則である Council Regulation (EC) No 40/94 of 20

*87 スイス連邦知的財産研究所 HP 掲載。いずれも、オリジナルは英語版のようである。

*88 なお、2003年4月24日には、2002年12月の会合での議論と修正を考慮に入れた上記各草案の修正版 (WPL/3/02 Rev.1, WPL/4/02 Rev.1) が示されている (いずれも、英語版のみが配布されている)。スイス連邦知的財産研究所 HP 掲載。

*89 この [] は、 [] 内を加えるかどうかにつき、未だ両論併記であることを示すものである。

*90 上記協定草案 41 条部分。

*91 これは、上記の欧州特許第一審裁判所と欧州特許上訴裁判所 (European Patent Court of Appeal) の双方を含むものである。上記協定草案 1 条 (g) 部分参照。

*92 上記裁判所規程草案 3 条部分。

*93 ちなみに、欧州特許訴訟協定において、支部の設置が認められ、そして、国内裁判所が支部として指定される場合であっても、あくまで、欧州特許裁判所という超国家的な裁判所の一部 (支部 (地方部)) として審理判断するものであって、国内裁判所の立場として審理判断するものとはいえない。

December 1993 on the Community trade mark^{*94} に基づくものである。この制度の下では、欧州共同体商標意匠庁 (Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs) [OHIM]^{*95}) の決定に対しては、同庁の抗告部 (Board of Appeal, Beschwerdekammer) に抗告 (appeal, Beschwerde) をすることができる^{*96}。

また、上記理事会規則 (Council Regulation (EC) No 40/94) に基づく共同体商標の制度では、共同体商標の侵害訴訟等についても対象としているが、これを担当する共同体商標裁判所 (Community trade mark courts, Gemeinschaftsmarkengerichte) として、(共同体) 加盟国のできるだけ限られた数の第 1 審・第 2 審の国内裁判所が指定されることとなっている^{*97*98}。そして、共同体商標裁判所は、共同体商標についての侵害訴訟、取消 (revocation, Verfall)・無効 (invalidity, Nichtigkeit) の反訴 (counterclaim, Widerklage) 等につき専属管轄権を有する^{*99}。

(2) また、理事会規則である Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs^{*100} に基づく共同体意匠制度についても、細部の点は別にすると、基本的には同様である。

以 上

*94 Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke.

*95 Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) [HABM].

*96 上記理事会規則 (Council Regulation (EC) No 40/94) 57 条 1 項、130 条 1 項。この抗告部の決定に対しては、司法裁判所 (Court of Justice, Gerichtshof) に出訴することができる。同規則 63 条。

*97 上記理事会規則 (Council Regulation (EC) No 40/94) 91 条 1 項。

*98 ちなみに、現時点において、ドイツの場合には、18 庁の地方裁判所 (Landgericht) と 18 庁の上級地方裁判所 (Oberlandesgericht) が指定されている。

*99 上記理事会規則 (Council Regulation (EC) No 40/94) 92 条。

*100 Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster.