

# 米国特許法学における制度論的研究の発展

山根 崇 邦

## I 序

### II 米国特許法学における制度論的研究の発展

#### A 米国における制度論的研究への関心の高まり

##### 1. 制度論的研究とは

##### 2. 米国法解釈方法論における制度論的研究の発展

##### 3. 特許法学への波及？

#### B 米国特許法学における制度論的研究の発展

##### 1. 状況の変化

##### 2. 理論の形成

##### 3. 制度的実践

## 4. 理論の再構築

## C 小括

## III 結びに代えて

## I 序

米国では近年、「特許制度の危機」(Patent Crisis)や「特許制度の破綻」(Patent Failure)がしばしば叫ばれており、同様のタイトルを付した関連書籍も複数出版されている。<sup>(1)</sup> こうした背景には、米国特許制度を取り巻く環境の変化が提起する深刻な問題があるといわれている。具体的には、特許出願の急増とそれに伴う特許の質の低下、特許訴訟の増加とそれに伴う訴訟コストの増大、パテント・トロールによる特許訴訟制度の濫用などである。これらは一九八〇年代以降のいわゆるプロ・パテント政策時代に蓄積した歪みが噴出したものと考えられており、このような問題への対応が米国特許法上の重要な政策課題となっている。これを受けて米国では、二〇〇〇年代に入って以降、立法、行政、司法の各機関によるパテント・リフォーム(Patent Reform)への取り組みが活発化している。<sup>(2)</sup>

このような状況のなか、米国特許法学においては、主に二〇〇〇年代以降、「制度論的研究」(Institutional Theories)と呼ばれる研究領域が急速に発展を遂げている。こうした研究の基本的な問題関心は、米国特許制度をめぐる環境の変化がもたらす問題への対応として、特許制度の法形成・運用を担う各機関の決定権限をどのように配分するのが効率的かという点に置かれている。制度論的研究を展開する論者は、「特許制度の危機」という問題意識を共有し、パテント・リフォームという制度改革の実践と有機的な連係を保ちながら、米国特許制度の復権に向けた適切な権限配分枠組みの

構築に取り組んでいる。

そこで本稿では、このような米国特許法学における制度論的研究の発展について、その背景、議論の概要およびその特徴に焦点を当てながら、考察をすることにした。考察の順序としては、まず、米国における制度論的研究への関心の高まりについて概観し（ⅡA）、その後、米国特許法学における制度論的研究の発展について分析を加える（ⅡB）。そして、これらの考察内容をまとめたい（ⅡC）、我が国への示唆について検討を行うことにしたい（Ⅲ）。

## Ⅱ 米国特許法学における制度論的研究の発展

### A 米国における制度論的研究への関心の高まり

#### 1. 制度論的研究とは

制度論的研究とは、法解釈方法論の文脈においては、裁判所、行政庁、議会といった法を解釈する主体の能力、その主体が担う役割、およびその解釈方法がもたらす法解釈をなす機関や他の機関への影響といった、制度的側面に着目するアプローチのことを指すと定義されている<sup>③</sup>。米国法解釈方法論の学説史においては、特に一九九〇年代以降、このような制度論的研究のアプローチが興隆したといわれている<sup>④</sup>。もちろん、いかなる法解釈方法論であれ、解釈問題を検討する際には、何らかの制度像を前提にして議論する場合がほとんどであり、法解釈を行う主体の制度的側面に着目する手法自体は必ずしも新規なものではない。しかし、米国で一九九〇年代以降に発展した制度論的法解釈方法論は、制度把握の方法や把握された制度の実態において従来の手法とは一線を画するものであり、その変容ぶりは「制度論的転回」(institutional turn)とも称されている<sup>⑤</sup>。後述するように、こうした制度論的転回の動向は特許法学の分析アプローチに

も影響を与えているようにみえる。そこで以下では、米国学法論における制度論的研究の発展について、ごく簡単に眺めることにしよう。<sup>6)</sup>

## 2. 米国学法論における制度論的研究の発展

米国学法論の学説史において、比較的早くから解釈主体の制度的側面に着目した手法を採用する見解として注目されるのは、ハート&サックス (Henry M. Hart, Jr. & Albert M. Sacks) らを中心とするリーガル・プロセス学派である。<sup>7)</sup>

### (1) リーガル・プロセス学派

リーガル・プロセス学派は、米国学法論と呼ばれた一九五〇年代に広く影響力をもった学派である。その特徴は、法の目的を実体的価値に置くことは避け、法プロセスの調整を中心に据えた理論構築を図る点にある。リーガル・プロセスは、私的な秩序形成を第一義的に重視し、そうした私的秩序形成がうまく機能しない場合に、社会の多元的な利益を調整して人々の幸福の増進を図ることが法の目的であると措定する。そして、立法・行政・司法・市場という制度間の協調が円滑に行われるよう、法のプロセスを適切に調整することが法の役割であり、そうした制度設計の指針を提示することが法理論の役割であるとす。

このようなリーガル・プロセス学派の構想は、理想化された制度像、すなわち各制度は自らの制度的適性を踏まえ、他の制度と協調しながら、公益の実現に向けて理性的に機能するという制度像を前提としていた。同学派は、立法府に対して厚い信頼を置いており、制定法について公益実現を目的とした産物であるとの位置づけを与えていた。そのた

め、制定法解釈においても、立法者の公益目的を理性的かつ内在的に明らかにすることが推奨され、制度間での本質的な対立や緊張関係などは想定されていなかった。

しかしこのような理想化された制度像は、一九六〇年代に入るとその基盤が揺らぎはじめた。マイノリティ問題の顕在化を契機として、批判法学から厳しい批判が加えられた。また、実体的正義の観点から制定法の文言と矛盾する司法解釈を行うことも厭わない、ウォーレン・コートの司法積極主義の展開は、もはやリーガル・プロセスの枠組みでは説明できない法現象であった。こうしたなかでリーガル・プロセス学派の影響力は急速に低下し、同理論は衰退を余儀なくされたのである。

このように一九六〇年代の議論は、大づかみにいえば、〈立法府への懐疑〉と〈司法積極主義の台頭〉を基調とするものであった。しかし一九七〇年代以降、司法積極主義に対しては「法の支配ではなく、裁判官の支配に陥っている」との批判が高まった。また連邦最高裁判所が保守化したこともあって、裁判官の法解釈の裁量を適切に統治しようとする動きが強まった。こうしたなか一九九〇年代に優勢になっていったのが、司法消極主義の潮流である。

## (2) 制度論的アプローチの興隆

ところで、一九九〇年代に法解釈方法論において制度論的転回がみられることは前述した。ここでは、リーガル・プロセスのように制度を理想化して捉えるのではなく、いずれの制度も不完全であることを前提に、制度間での権限配分の問題として制定法解釈論を捉えるアプローチが興隆したのである。そのような制度論的アプローチの代表的論者として、サンスティン (Cass R. Sunstein) とヴァーミュール (Adrian Vermeule) の二人を挙げることができる。二人とも、司法判断の射程を狭く考える傾向があり、裁判所の解釈姿勢としても司法消極主義を推奨する点で共通している。<sup>(9)</sup>

サンステインは、熟議民主政にコミットしており、民主過程のなかで出てくる価値こそが社会にとって根源的なものであるという立場をとる。それゆえ司法部の役割についても、立法院において質的、量的に熟議を尽くしたうえで結論を導くことが可能となるような条件の整備に重点が置かれる。そして、社会における深刻な価値対立や裁判官における価値観の多元性を前提とすると、裁判所は、包括的な先例判断を示すことは避け、当面の問題を解決するうえで必要最小限の司法判断のみを行うべきであるとサンステインは主張する（「不完全に理論化された合意」論）。このような狭く浅い司法判断によって、立法院において熟議が行われる空間を残し、熟議を促進させることを提唱するのである。こうした司法ミニマリズムがサンステインの推奨する法解釈方法論である。<sup>10)</sup>

一方のヴァーミユールは、サンステインのように熟議民主政といった高次の価値原理から法解釈のルールを演繹することはしない。彼は、法を解釈する機関の能力 (institutional capacities) と、ある法解釈方法の選択が他の機関に与える制度的な影響 (systemic effects) との二つの要素に基づいて、立法院に期待される制定法解釈の態度として一種の形式主義 (formalism) を推奨している。ヴァーミユールによれば、制定法の文言が明白かつ特定されている場合であれば、曖昧な場合であれば、裁判所は、制定法解釈の助けとして立法経緯や他の資料を参照することは慎むべきであり、文言をそのまま字義どおりに解釈すべきであるという（こうした立場はテキスト主義 (textualism) と呼ばれる）。その理由として挙げられるのは、司法の失敗のリスクである。彼はとくに、法解釈において複雑な事実を取り扱う裁判官の能力の限界（時間、情報、情報処理能力の面での制約）や法解釈を誤った場合の過誤コストの大きさを強調している。他方で、テキスト主義の採用が立法院に与える制度的な影響として、立法院は絶えず変化する社会状況への適応を求められる結果、立法が過度に複雑化する恐れがある。しかしそうした懸念は、むしろ立法を鍛え上げる規律効果によって立法院の能力を高め、民主政を促進する効果をもつと彼は主張する。以上のような観点から帰結主義的に正当化される

司法形式主義が、ヴァーミユールの推奨する法解釈方法論である。<sup>11)</sup>

### 3. 特許法学への波及?

以上のように、一九九〇年代以降の法解釈方法論における議論は、〈司法消極主義の台頭〉と〈立法院への信頼の復権〉を一つの特徴とするものであった。そして、こうしたトレンドが米國法学界を席卷していた二〇〇〇年代に、特許法学において制度論的研究が興隆しはじめたのである。このことは特許法学における議論の色彩にも大なり小なり影響を与えているようにみえる。

特許法学では二〇〇〇年代に入ると、次のような指摘がなされるようになった。すなわち、一九九〇年代半ば以降の連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) による司法判断の傾向として、ルール志向の形式主義への転回がみられるという指摘である。<sup>12)</sup> ここでいうルール形式主義 (司法ルール形式主義 (adjudicative rule formalism) とも呼ばれる) とは、法規範はできる限り形式的に実現されるべきだという理念に基づいて、法の適用前に公職者 (public officials) が法の内容を明確に規定することを奨励する規範的原則のことを指す。<sup>13)</sup> このルール形式主義に基づけば、立法者は可能な限り、曖昧なスタンダードではなく明確な境界をもつルールを定めることが推奨されるという。<sup>14)</sup>

こうしたルール形式主義を志向するCAFC判決の潮流を明確に主題化したのは、二〇〇三年に発表されたトーマス (John R. Thomas) の論文である。<sup>15)</sup> トーマスは、米國特許法上のさまざまな分野、とりわけビジネス方法の例外法理、審査経過禁反言法理<sup>17)</sup>、Public Dedication法理<sup>18)</sup>、米國特許法一〇二条 (b) の「販売日」基準<sup>19)</sup> (“on-sale” bar)、および非自明性基準<sup>20)</sup> といった分野において、CAFCがルール形式主義的な態度を強めてきたことを明らかにしている。<sup>21)</sup>

例えば、非自明性基準については、*In re Sang Su Lee*, 277 F.3d 1338 (Fed.Cir. 2002) がそうしたケースの典型

として挙げられている。ビデオ表示装置の機能を自動的に表示する方法の発明について、USPTOが当業者の技術常識に基づいて本件発明は引例の組み合わせであり自明であると判断したところ、CAFCは、USPTOが引例を組み合わせることの動機または示唆について具体的な証拠をもって立証していないとして、USPTOの判断を覆したのである。ここでは、引例の組み合わせからなる発明の非自明性判断において、その組み合わせが自明であることの「教示 (teaching)」、示唆 (suggestion) または動機付け (motivation)」が引例に記載されているか否かというTSMテストを厳格なルールとして形式的に適用しようと試みるCAFCの態度をみてとることができる。このようなCAFCの判断姿勢というものは、まさに「司法消極主義の哲学の実践」であるともいわれている。<sup>(22)</sup> CAFCは一九九〇年代半ば以降、司法判断に際して特許政策を考慮することに特別の抵抗感を示してきたというわけである。

以上のようなCAFCの司法判断傾向に対し、特許法学の論者は、一般の制定法解釈と特許法領域の法解釈との相違を強調して、特許法領域における司法形式主義の妥当性に疑問を投げかけている。例えば、バーク&レムリー (Dan L. Burk & Mark A. Lemley) は、二〇〇三年の論文において、「憲法の難解な解釈のような他の分野において消極的で不完全な司法による理論化がもつ利点については、我々も認めるものではあるが、イノヴェーション政策に関しては、現在のそのような司法の不確実性に甘んじる余裕があるとは思えない」と論じている。<sup>(23)</sup> 彼らによれば、サンズティンが主に念頭に置いている憲法をめぐる問題は、道徳的多元性や通約不可能性のために価値対立の調整が極めて困難であり、それゆえ民主政が重視される問題である。このことを前提とすれば、憲法領域において謙抑的な司法判断が推奨されることは合理性があるといえるだろう。一方、特許法をめぐる問題については、少なくとも米国では、特許制度の目標がイノヴェーションの促進にあるという点に関してコンセンサスが形成されている。また、特許法が規律する領域は、技術・産業・市場の動向変化が激しく、時間の経過に伴って新たな問題が間断なく生起する動態的な世界である。それゆえ、



このような世界において形式主義を推し進めることは、特許法をイノベーション政策から遠ざける恐れがある。これらのことを前提とすれば、特許法領域において、上記のCAFCの判断傾向が示唆するような司法の謙抑性に甘んじる余裕はないと批判するのである。<sup>(24)</sup>

CAFCのルール志向型形式主義の姿勢は、その後、連邦最高裁の積極的な介入により、修正を迫られるに至っている。従来、連邦最高裁が特許事件について受理することは極めて稀であった。<sup>(25)</sup>そのため、CAFCが事実上の最終法廷とみなされていた。しかし二〇〇〇年代半ば以降、連邦最高裁は、特許事件を積極的に受理するようになり、しかもその受理した事件についてCAFCの判決を次々と覆しはじめたのである。例えば、先に述べた非自明性基準に関するTSMテストについて、連邦最高裁は、TSMテストを厳格かつ画一的に適用するCAFCの運用を明確に否定する判決を下した（*KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398 (2007)）。そのため今日では、CAFCは従来の形式主義的な判断姿勢について修正を余儀なくされている。<sup>(26)</sup>

さて、以上のような特許法領域の特性を前提とした司法形式主義への懐疑は、米国特許制度を取り巻く状況変化への対応に苦しむ行政政府への不信とともに、二〇〇〇年代前半の特許法学における制度論的研究の一つの主題をなしている。その後、二〇〇〇年代半ばに入ると、特許制度の各運用機関によるパテント・リフォームの取り組みが始動し、これを受けて制度論的研究の議論の色彩にも変化がみられるようになる。そこで次節では、こうした米国特許法学における制度論的研究の展開について考察することにしてしよう。

B 米国特許法学における制度論的研究の発展

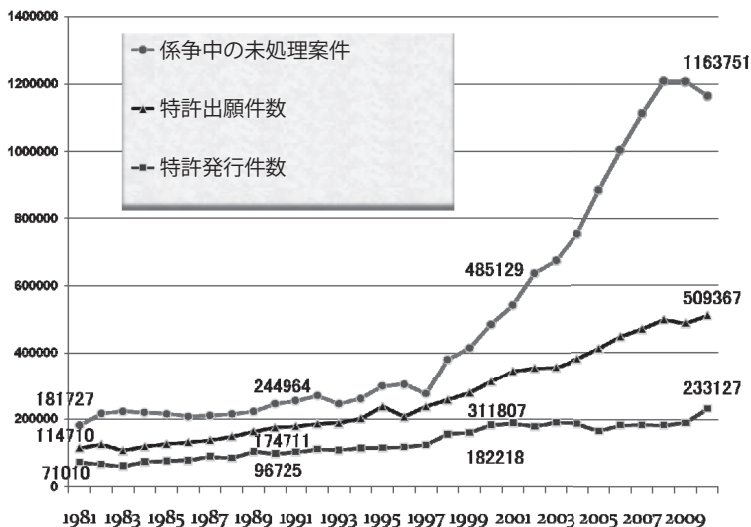
1. 状況の変化

まず議論の前提とされているのは、米国特許制度を取り巻く状況の変化である。

(1) 特許出願件数の急増と特許の質の低下

状況変化の第一は、特許出願件数の急増と特許の質の低下である。一九九八年の State Street Bank 事件 C A F C 判決を一つの契機として、九〇年代後半に、特許出願、とりわけソフトウェア関連発明（ビジネス方法発明を含む）の出願が急増した。特許商標庁（USPTO）の年次報告書によれば、特許出願件数は一九九〇年代半ばから急増しはじめ、現在まで増加の一途を辿っている。例えば、一九九〇年と二〇一〇年とを比較してみると、特許出願件数は約二・九倍に増加している。またそれに伴って、係属中の未処理案件については約四・七倍に、特許発行件数についても約二・四倍に増加したことが窺える（下記図を参照）。

このような出願件数の急増は、審査官に過剰な負担を課し、



USPTO, PERFORMANCE AND ACCOUNTABILITY REPORT: FISCAL YEAR 2000, 2010に基づいて筆者作成

個別の出願審査に審査官が費やすことのできる時間に大幅な制約をもたらすことになった。USPTOにおける特許審査期間は平均二〜三年程度であるといわれるが、その期間全体にわたって実質的な審査が行われているわけではない。出願書類の山から審査官が取り出すまでに、一年以上を要するのが一般的であるとされる。しかもいったん実質審査が開始されると、特許付与をめぐる評価作業に審査官が実際に費やす時間は極端に短く、トータルで平均一八時間程度であることが最近の研究で明らかにされている。<sup>28)</sup>このような厳しい時間的制約のなかで、審査官が最も関連した先行技術を発見することは難しい。そのため、もし審査官が十分な時間的余裕を有していれば拒絶査定をしようとするであろうと推測される特許出願についても、最終的に特許付与査定が行われることになりやすいのである。<sup>29)</sup>

また最近では、審査官のインセンティブ構造が特許の質に影響を及ぼしているという指摘も見られる。<sup>30)</sup> 国家公務員であるUSPTOの審査官には、公務員制度により、特許出願に対する最初の応答と最終的な処分に対してのみ報酬が支払われる業績評価システムが採用されている。そのため、大量の未処理案件を抱える審査官にはハードケースにおいてより多くの時間を費やすインセンティブが働きにくい。かえって、審査官には担当のケースをできるだけ短時間で処理しようとするインセンティブが働きやすいところ、出願審査を最も手っ取り早く処理する方法が特許付与査定を行うことであるという分析がなされている。<sup>31)</sup>

これらの要因が複合的に作用して、有効性の疑わしい特許の増加を招き、特許の質の低下を招いたものと考えられる。<sup>32)</sup>

## (2) 特許訴訟の増加と訴訟コストの高騰

続いて、状況変化の第二は、特許訴訟の増加と訴訟コストの高騰である。

近年、特許訴訟は増加傾向にある。ある統計によれば、連邦地裁における特許関連訴訟件数は、一九九四年度には一

六一七件であったのが、二〇〇九年度には二七九二件に上昇し、約一・七倍の増加となっている。<sup>(34)</sup>

特許訴訟が増加した背景として注目されるのは、ソフトウェア関連特許の急増である。<sup>(35)</sup> ソフトウェア関連特許は、医薬特許に比べるとクレームの文言が曖昧かつ抽象的であり、権利の境界も不明確である。そのため、ソフトウェア関連特許のクレームは、競業者に権利範囲を告知する機能 (notice function) を有効に發揮しているとはいい難い。またソフトウェア産業では、一つの製品の上に複数の特許が成立するのが通常である。それゆえ、ソフトウェア特許関連については、権利範囲が過度に広範かつ錯綜したものとなって権利処理が効率的に進まないという、いわゆるパテント・シケツツ問題 (patent thickets) が生じやすいとされる。<sup>(36)</sup> このように不確実性を抱えたソフトウェア関連特許は、他分野の特許よりも訴訟頻度が高く、訴訟コストの高騰をもたらしやすいことが指摘されている。<sup>(37)</sup>

ソフトウェア関連特許に限らず、特許訴訟の増加に伴って懸念されるようになってきたのが、訴訟コストの高騰である。例えば、製薬・化学産業以外の産業分野において米国特許制度が米国公開会社にもたらす訴訟コストの総計は、一九八〇年代には約二〇億ドルで安定していたところ、一九九〇年代半ばから急激に上昇し、一九九九年時点では一〇〇億ドル以上に達していることが最近の研究で指摘されている。<sup>(38)</sup>

こうした訴訟コストの高騰を招く要因となっていると思われるのが、特許訴訟における不確実性の増大である。例えば、クレーム解釈の問題が挙げられる。侵害訴訟におけるクレーム解釈は、一九九六年に、事実問題ではなく純粋な法律問題であることが判例上確立され、CAFCは連邦地裁の判断に拘束されずに *de novo* でクレーム解釈を行うことができるようになった。<sup>(39)</sup> その結果、クレーム解釈をめぐる、連邦地裁判決がCAFCにおいて破棄されるケースが増えている。判例確立後の状況 (一九九六年から二〇〇三年までの期間) を調査した研究では、クレーム解釈が争われたCAFC判決のうち、三四・五%のケースにおいて連邦地裁の用語の解釈は誤りであると判断され、結果的に二九・七%

の地裁判決が破棄されたことが指摘されている<sup>41</sup>。このようなクレーム解釈の破棄率は、訴訟結果の予見可能性の低下をもたらす。また、侵害訴訟における特許無効判断の割合も不確実性を高める要因となっている。一九八九年から一九九六年までの連邦地裁およびCAFC判決における特許の有効性判断について調査した研究では、最終的に特許の有効性が維持された割合は約五四%であり、半数近くのケースにおいて特許の無効判断が下されていることが示されている<sup>42</sup>。この他、米国特許訴訟では、故意侵害、非衡平的行爲、ベストモード要件といった主観的要素が訴訟結果を大きく左右することがあり、こうした主観的要素も訴訟コストの増大に拍車をかける一因となっている<sup>43</sup>。

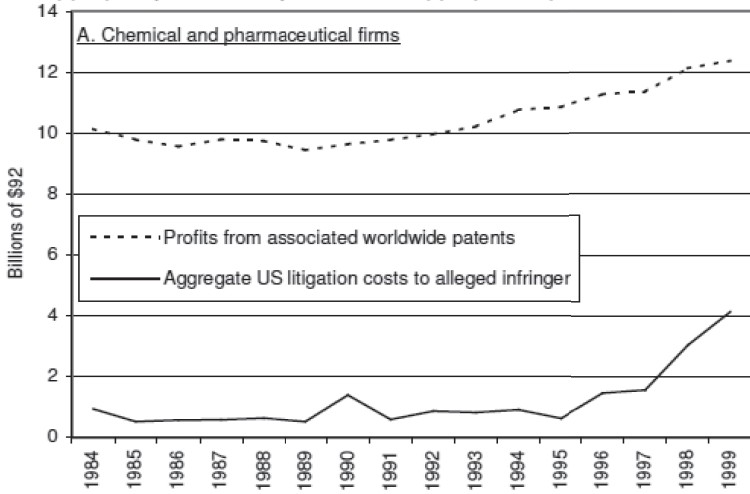
### (3) パテント・トロール等による特許訴訟の濫用

状況変化の第三は、パテント・トロール等による特許訴訟の濫用である。パテント・トロールについての明確な定義は存在しないものの、一般には、自らは研究開発や製造販売等を行わず、保有する特許権を行使して他者から高額な和解金やライセンス料を得ることを目的とする個人や団体等を指すものと考えられている<sup>44</sup>。

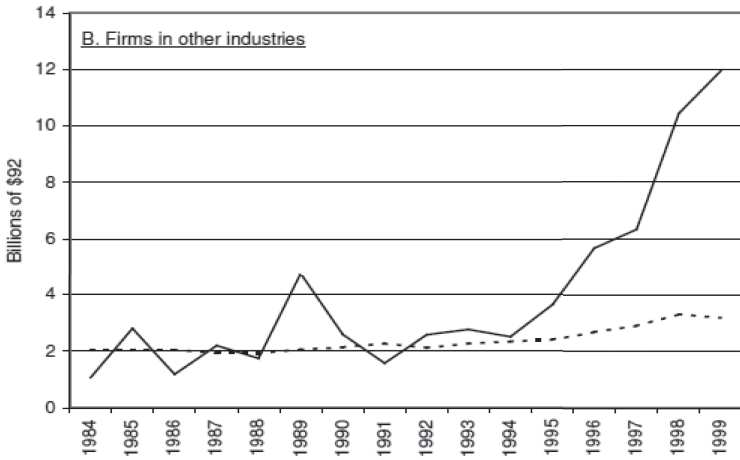
被疑侵害企業にとつては、予測可能性の低い訴訟において敗訴する可能性と、敗訴した場合の訴訟費用や終局的差止めリスクとを考慮すると、特許権侵害の有無にかかわらず、経営判断として和解金やライセンス料の支払いに応じざるを得ない場合が生じる(いわゆるホールドアップ問題<sup>45</sup>)。特に、自ら発明を実施していないパテント・トロールが相手の場合には、相手方製品の特許侵害を主張してクロスライセンスに持ち込むこともできない。一方、パテント・トロールにとつては、たとえ有効性が疑わしい特許であっても有効性の推定が働き(35 U.S.C. §282)、警告状を送るだけで終局的差止めを楯にした高額なライセンス料の要求が可能となる。そのため、衡平のバランスを欠くといわれている<sup>46</sup>。

(4) 小括

さて、米国特許制度を取り巻く以上のような状況の変化は、イノベーション促進基盤としての特許制度のパフォーマンスにも影響を及ぼしはじめた。例えば、一九九〇年代半ば以降、一部の産業分野を除いて、特許制度がイノベーションの阻害要因と化したという指摘がみられる。<sup>17</sup> ベッセン&ミュラーによれば、製薬・化学産業とそれ以外の産業（とくにソフトウェア関連産業）とでは特許制度が果たすパフォーマンスに本質的な差異がある。前者の分野では特許制度は有効に機能しているが、後者の分野では九〇年代後半から特許に係る訴訟コストがその便益を著しく上回りはじめたために、特許制度がイノベーションに対しネットのディスインセンティブをもたらすに至ったというわけである。こうした米国特許制度の実像を端的に示すのが、左のグラフである（いずれも出典は、BESSEN & MEURER, *supra* note 1, at 15）。



製薬・化学産業の場合



製薬・化学以外の産業の場合

## 2. 理論の形成

以上のような状況の変化や米国特許制度の実像を前提として、二〇〇〇年代に入ると、制度論的アプローチを用いた理論の形成がみられるようになった。こうした特許法学における制度論的研究には、どのような特徴があるのだろうか。ここでは、冒頭に述べたような本稿の関心にそって、パテント・リフォームを意識した制度論的研究を三つほど取り上げることにした。したがって、本稿の以下の考察は、米国特許法学における制度論的研究の網羅的な紹介や分析を意図するものではないということをお断りしておく。

### ① 概要 (1) ライ——技術的事実認定をめぐる行政と司法の権限配分論

まず、特許権の成立要件・有効性判断の中核をなす技術的事実認定について、行政と司法の制度の適性に応じた権限配分論を繰り広げるライ (Art. K. Rai) の議論を取り上げよう。<sup>48)</sup> ライが議論の素材としているのは、USPTOの技術的事実認定に対する司法審査(特にCAFCによる審査)の謙讓 (deference) のあり方である。ライは多岐にわたる議論を展開しているが、その主張の骨子は、USPTOの事実認定に対する司法審査の謙讓レベルは主に三つの場面で違えるべきであるというものである。

第一に、特許付与 (patent grants) の場面における司法審査では、USPTOの事実認定に対する謙讓レベルは低いもので足りるとする。<sup>49)</sup> ここでいう特許付与の場面における司法審査とは、典型

| USPTOの技術的事実認定             | 司法審査の謙讓レベル |
|---------------------------|------------|
| ①特許付与の場面                  | 低          |
| ②特許拒絶の場面                  | 中高         |
| ③付与後異議申立手続の場面<br>(立法論として) | 高          |



的には、USPTOの審査手続を経て付与された特許権の有効性が侵害訴訟において争われる場合のことを指す（この他、特許権の無効確認訴訟が提起される場合も考えられるが、この場合についてのライの見解は示されていない）。

ライによれば、この場合、USPTOの事実認定に高度の謙讓を認めることには慎重になるべきであるという。なぜなら、有効性の疑わしい出願であつても審査官は付与査定を選択しがちであるという構造的な理由が存在するからである。具体的には以下のものが挙げられる。査定系（ex parte）の手続である出願審査においては、出願人には自己に不利な結果をもたらしかねない関連先行技術を開示するインセンティブが有効に働かないため、審査官は自らそうした関連技術調査を行わなければならない。また、特許出願件数が膨大な数にのぼるため、審査官はこうした調査を極めて短時間で行うことを強いられる。さらに、審査官の業績評価は特許出願に対する最終処分件数に基づいて行われるため、審査官にとっては煩雑な手続を要しない付与査定のほうが業績を挙げやすい。くわえて、付与査定を受ける特許のうち、後に侵害訴訟の対象となるものはごく少数であるため、審査段階での徹底的、網羅的な先行技術調査は効率的であるといいい難い。<sup>(50)</sup>

ライは以上のことを踏まえ、侵害訴訟において特許権の有効性の推定（35 U.S.C. §282）を覆すための立証責任の程度は、現在の判例が求める「明白かつ確信に足る証拠」（clear and convincing evidence）までは必要なく、「証拠の優越」（preponderance of the evidence）で足りると解すべきであると主張している。

第二に、特許拒絶（patent denials）の場面における司法審査では、USPTOの事実認定に対する謙讓レベルは高く設定すべきであるとする。<sup>(51)</sup> ここでいう特許拒絶の場面における司法審査とは、主にUSPTOの下した拒絶査定維持審決に対する不服の訴えがCAFCに提訴された場合のことを指す（35 U.S.C. §141）（この他、拒絶査定維持審決に対する不服の訴えがコロンビア特別地区連邦地方裁判所に提訴される場合も考えられるが（35 U.S.C. §145-146）、この場

合についてのライの見解は示されていない)。

ライによれば、この場合、USPTOの事実認定は高度の謙讓に値するという。それは次の理由による。出願審査において審査官はクレームの拒絶理由に関する証明責任を負う(35 U.S.C. §132)。そのため、審査官には拒絶査定根拠となる不特許性を示す証拠を集めるインセンティブが有効に働きやすい。また、審査官の拒絶査定に対して、出願人はUSPTOの特許審判インターフェアレンス部(Board of Patent Appeals and Interferences)に審判を請求することができるが(35 U.S.C. §134)、審判において拒絶査定が形式的に承認される(rubber-stamp)とはほとんどない。二〇〇二年度でみると、特許審判インターフェアレンス部の審理を経て拒絶査定が維持されたのは三割程度であるという。このようにして下された拒絶査定維持審決中の事実認定は正確なものである可能性が高い。したがって、この場面では、特許付与の場面とは異なり、USPTOの事実認定について高度の謙讓を認めるべきであるとライは主張している。

ライは以上のことを踏まえ、特許拒絶の場面では、USPTOの事実認定に対する司法審査基準として、CAFCが従来適用してきた「明白な誤り」基準(plainly erroneous)ではなく、行政手続法(Administrative Procedure Act)が定める一般の行政庁と裁判所の関係と同様、謙讓レベルのより高い「実質的証拠」基準(substantial evidence)<sup>7</sup>、つまりUSPTOの事実認定が実質的な証拠によって合理的に裏付けられている限り、CAFCはこれを覆すことはできないとする基準を適用すべきであると述べている(Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150 (1999))。

第三に、立法論としてであるが、付与後異議申立手続(post-grant review proceedings)の場面における司法審査では、USPTOの事実認定に対する謙讓レベルは前二者に増して高く設定すべきであるとする<sup>8</sup>。新たに導入が検討されている当事者系(inter parte)の付与後異議申立手続においては、特許権の存否に直接の利害をもつ利害関係人の関与が認められており、当事者には特許権の有効性に関わる先行技術を探索して提出するインセンティブが働きやすい。そのた

め、USPTOは当業者の技術水準に関する情報のみならず、大抵の関連する先行技術情報にもアクセスが容易となると考えられる。USPTOにおいて正確な事実認定が行われる可能性は前二者の場面に以上に高いといえよう。したがって、付与後異議申立手続の場面では、USPTOの事実認定に対する司法審査は高度の謙讓基準をもって望むべきであるとライは主張している。

なお、ライは最後に若干の留保を付して考察を結んでいる。いわく、「特許法上のどの機関が特許の有効性の中心となる事実認定をなす主たる権限をもつべきかという問題は、唯一の答えを持たない。USPTOにおける一般審査、付与後異議申立審査、裁判所のいずれが、正確かつ効率的な事実認定にとって最も適切な場であるかということは、文脈によって異なる。したがって、……各機関の制度的な文脈に応じて事実認定の権限を配分する試みは理に適ったものである。もちろん、精巧に調整された権限配分の試みほどの程度現実に機能するのかもしれないことは、経験的な問題である。この問題に関しては、さらに多くの定量的・定性的研究が行われる必要がある。それは単にそうした研究がこの分野の知識を進展させるからだけではない。そうした研究の成果が将来の適切な権限配分にとって実際に寄与する可能性があるからである。」

## ② 議論の特徴

以上のように、USPTOの技術的事実認定に対する司法審査の謙讓レベルを場面毎に違えるべきであるというのがライの主張である。これは、技術的事実認定をめぐる行政と司法の機能的権限配分論であるということが出来る。それでは、制度論的研究としてみた場合、こうしたライの議論はどのように把握することができるだろうか。本稿にとって重要と思われるのは、次の二点である。

第一に、技術的事実認定をめぐる権限配分のベースラインを技術的専門機関であるUSPTOの優位性に置きながらも、USPTOを取り巻く意思決定環境や制度能力の実態、意思決定のタイミング等に照らして、裁判所の判断権限の配分を段階的に引き上げている点である(前記図表の③↓②↓①)。ここでは、各機関の制度的適性について、理念的なアプローチではなく経験的なアプローチがとられている。こうした制度の経験的把握がライの議論の一つの特徴であるといえよう。

第二に、技術的事実認定をめぐる最適な権限配分割合は経験的な問題であるとして、定量的かつ定性的な研究に基づく検証の必要性を指摘している点である。ここでは、ライが結論として提示した各場面における司法審査の謙讓レベルについても、事後的な検証に晒されるべきことが示唆されている。つまり検証可能性に開かれた結論の暫定性が、ライの議論のもう一つの特徴をなしていると解される。

## (2) トーマス——ルール志向型司法形式主義の帰結主義的批判

### ① 概要

次に、CAFCのルール志向型形式主義の傾向について、それが特許制度にもたらす帰結の観点から批判を繰り広げるトーマスの議論を取り上げよう<sup>(54)</sup>。

CAFC設立以前には、複数の巡回控訴裁判所が特許法の解釈・適用の役割を担っていたが、各巡回区間で判断に大きなばらつきがあったため<sup>(55)</sup>、特許権者と被疑侵害者が自己に有利な法廷地を競って選択するというフォーラム・ショッピングの弊害が生じていた。これらの弊害を是正すべく、特許事件の専属管轄を有する連邦控訴裁判所として一九八二年に設立されたのがCAFCである<sup>(56)</sup>。

トーマスによれば、CAFCは当初、特許法の解釈・適用の統一を図り、産業界、特許庁、議会といった特許制度から影響を受ける各アクターに対してより一貫した指針を提供することを最大の任務としていた。しかし一九九〇年代以降、確実性および予測可能性の継続的な提供を合言葉に、特許対象、特許要件、保護範囲といった特許法上の主要な原則において、法規範はできる限り形式的に実現されるべきであるとの基本姿勢を前面に打ち出すようになったという。<sup>(87)</sup>これが前節で述べたCAFCのルール志向型形式主義への転回である。

以上のようなCAFCの判断傾向に対して、トーマスは、そうした姿勢が特許制度に対して望ましくない帰結をもたらすことを理由に、批判的な立場をとる。<sup>(88)</sup>CAFCのルール志向型形式主義がもたらす懸念としてトーマスが指摘するのは、次の二点である。

第一に、イノベーション政策への悪影響である。特許法は、動態的な技術環境にある発明について、その種類や技術分野を問わず、すべて一律に単一の特許制度によって規律、支援することを建前としている。このことは、特許制度をめぐる意思決定者に対して次のような考慮を要請するものである。一つは特許制度が各産業に課すコストについての慎重な評価である。もう一つは常に変化し続ける技術環境への特許法理の調整である。これらの要請に対応するには、特許法上の柔軟性が不可欠であるが、CAFCのルール志向型形式主義はそうした柔軟性のツールを排除する性質をもつものである。特許法上の重要課題に対する連邦議会の関与がほとんどみられない状況に鑑みれば、CAFCの形式主義姿勢は、特許制度を技術環境の変化に対して鈍感で時代遅れなものへと変容させる恐れがあるとトーマスは指摘する。<sup>(89)</sup>

第二に、USPTOの負担の増大である。例えば、State Street Bank事件<sup>(90)</sup>においてCAFCは、特許保護対象の適格性について、有用なものであれば何であれ特許対象となるというシンプルなルールを提示した。この判決はそれまで特

許制度と縁のなかつた企業の組織的な出願を大量に誘引する結果となつたとトーマスは指摘する<sup>(61)</sup>。實際、この判決を一つの契機として、一九九〇年代後半に特許出願件数が急増したことは前節でみた通りである。この他、Johnson & Johnson 事件<sup>(62)</sup>や Festo 事件<sup>(63)</sup>において、CAFCは均等論の成立を制限する dedication 法理や審査経過禁反言法理を嚴格に適用したが、かかる均等論に対する司法形式主義は多数の詳細なクレームの特許出願を誘引する結果となつたとトーマスはみている<sup>(64)</sup>。

## ② 議論の特徴

以上のように、トーマスの議論は、特許政策への悪影響およびUSPTOの負担増大という帰結に照らして、ルール志向型司法形式主義を批判するものである。それでは、制度論的研究としてみた場合、このようなトーマスの議論はどのように把握することができるだろうか。

第一に、帰結主義的な観点から司法形式主義の是非を評価するという点において、トーマスの議論は前節で紹介したヴァーミユールの議論と共通するものといえる。制度能力と制度的影響という二つの評価変数に基づいて、制定法解釈における形式主義を擁護するのがヴァーミユールであつた。一方のトーマスは、ヴァーミユールの議論を直接参照しているわけではないが、特許法解釈における形式主義の妥当性に疑問を呈する根拠として、司法の形式主義が特許制度を取り巻く他の意思決定者に及ぼす影響（USPTOの負担増大）を挙げており、さらには設立趣旨に照らしたCAFCの特許政策の策定能力にも言及している。このことを前提とすれば、トーマスの議論は、制定法解釈一般を対象とするヴァーミユールの議論の射程が少なくとも特許法領域には及ばない旨を明らかにするものとして位置づけることができるように思われる。

第二に、イノベーション政策に関するトーマスの議論は、米国特許法学における制度論的研究のその後の展開に影響を与える先駆的視点を含むものである。例えば、イノベーションの動態性と単一の特許制度という問題視角や、司法による特許法理の柔軟な調整という発想などは、次に紹介するバーク&レムリーの議論に取り込まれている。

### (3) バーク&レムリー(二〇〇三) — 産業別特許政策の舵取りをめぐる立法と司法の役割分担論

#### ① 概要

そこで続いて、産業別特許政策の舵取りをめぐる立法と司法の役割分担論を展開する、バーク&レムリーの議論を取り上げよう(以下、後述する二〇〇九年のモノグラフィーと区別するため、本論文の内容を指す場合には、バーク&レムリー(二〇〇三)という<sup>(65)</sup>)。

バーク&レムリー(二〇〇三)によれば、特許制度は一般に、技術中立的な保護を提供する統一的制度であると考えられている。しかし、発明はその属する技術分野によって極めて多様な特性をもつ。また、各種の実証研究によれば、技術・産業分野ごとにイノベーションの構造は大きく相違することが明らかになっている<sup>(66)</sup>。そうだとすれば、一種類の法的なインセンティブが全産業について最適な機能を果たすと考えるべきア・プリオリな理由は存在しないはずである。このような問題意識をもとに、統一的な特許制度はいかにして多様な産業イノベーションを効果的に促進することが可能なのかということを探求するのが、バーク&レムリー(二〇〇三)である。

彼らによれば、この問題を解決するための方策は、産業間の多様性を認識し、産業毎のイノベーション構造に特許法制を適合化することである。そのような適合化策として、彼らは、現在の特許制度を産業毎の保護法制に細分化するという方策(立法府主導の適合化)と、統一的な特許法ルールを産業毎に異なるニーズに合わせてケース・バイ・ケー



スで調整するという方策（司法府主導の適合化）の二つを提示している。そして両者の優劣については、適合化任務の舵取り役としての、連邦議会および裁判所（主にC A F C）の制度的適性に着目しながら、次のような評価を下している。

第一に、立法府主導の適合化案に対しては、法的小よび理論的な観点から否定的な評価を示している。まず法的には、条約との整合性、すなわちT R I P s 協定二七条一項が加盟国に対して、技術分野によって特許権の付与や権利行使に差別を設けることを明確に禁止している点が問題となる。しかしパーク&レムリー（二〇〇三）は、この点についてはあまり深刻な問題と考えていない。むしろ理論的な観点から三つの懸念を提示している。

(i) 一つは、立法府の制度能力の限界である。議会が各産業の状況を継続的に調査し、状況変化に応じた適切な特許ルールを制定しうる能力について彼らは懐疑的である。立法府は実態調査や情報収集に適した資源を有しているといわれることが多いものの、こうした能力は必ずしも現実的なものではない点を強調する<sup>67)</sup>。

(ii) もう一つは、多大な管理コストおよび不確実性の発生である。医薬品、ソフトウェア、半導体等々、各種産業について議会が固有の新規立法を起草しなければならないとすれば、その立法作業にかかる費用は膨大なものとなる。また、統一的な特許制度が複数の法制に分岐すると、結果として一つの法制の下で提起される訴訟の数が減少し、裁判例の集積が遅れることになる。このことは、個別の法制を支える法の發展が緩慢なものとなり、不確実性が高まることを意味する。さらに、産業間の境界の線引きが難しいという厄介な問題もある。イノヴェーションには産業横断的な面があり、イノヴェーションを固定された分野に閉じ込めることは難しい点を彼らは強調している<sup>68)</sup>。

(iii) 最後は、立法過程が利益団体のロビー活動の標的と化すことへの懸念である。現在の統一的な特許法は、全体的にバランスの取れたものになっているが、これは一つには、特許法に対する利害が産業間で相違しているため、特定



の利益団体が法改正に向けて圧力をかけることが難しいことによるとされる<sup>(70)</sup>。しかし、産業別の特許法を制定する場合には、各法律の規制を受ける業界団体の利害が均質化するため、規制自体がそうした被規制者の利害に囚われたものに陥りやすいという問題が生じる恐れがある<sup>(71)</sup>。その結果、例えば、特許法における産業別の規定や私の特許法案に係る規定は、業界毎のルールと例外で非常に複雑で混乱したものとなっており、しかもそれらの規定が独禁法違反のいわば隠れ蓑として援用される場合も少なくないと彼らは指摘している<sup>(72)</sup>。

第二に、司法府主導の適合化に対しては、特許法上の政策レバラーの存在およびC A F Cの制度的適性という主に二つの理由から、肯定的な評価を示し、これを推奨している。

(i) 一つは特許法上の政策レバラーの存在である。特許法は、特許対象、特許要件および保護範囲に関する基本的なパラメータを定めているが、それらの適用のあり方については詳細な定めを置いていない。そうした柔軟性の大きなパラメータとしては、例えば、自然法則の利用、有用性、非自明性、均等論、消尽論などがある。これらの法理は、一般的な規定を個別具体的な状況に応じて適用する裁量を必然的に司法に与えるものであり、技術環境の変化への対策として特許法が意識的に織り込んだ司法裁量と評価しうるものである。バーク&レムリー(二〇〇三)<sup>(73)</sup>はこれを特許法上の「政策レバラー」(policy levers)と呼んでいる。このように特許法上、各産業の特性に配慮して政策レバラーを運用する司法裁量が予定されているとすれば、司法府に期待されるのは、そうした裁量を適切に行使して、単一の特許制度を産業固有のイノベーションという複雑なリアリティに適合させる任務にほかならないというのが、彼らの主張である<sup>(74)</sup>。

(ii) もう一つはC A F Cの制度的適性である。C A F Cは、全米統一特許裁判所として、本来的に特許政策の策定において指導的役割を果たすことが期待されている。また、C A F Cは特許事件を専属的に管轄することで、幅広い問題領域における知識の貯蔵庫としての機能も兼ね備えている。このことは、イノベーション政策の策定におけるC A

FCの重要な強みであるとしている。<sup>(25)</sup> それゆえ、適合化任務の舵取り役としてCAFCが制度的適性を備えていると彼らは主張するのである。

## ② 議論の特徴

以上のように、司法による産業別特許政策の舵取りを説くのがバーク&レムリー(二〇〇三)である。それでは、制度論的研究として眺めた場合、彼らの構想はどのように捉えることができるだろうか。バーク&レムリー(二〇〇三)の制度論的アプローチの特徴としては、次の点を指摘できる。

第一に、制度の非対称的把握である。彼らは立法府主導の適合化の場面では、現行特許法上の産業固有規定の混乱や複雑性、あるいは半導体チップ保護法の失則(注69参照)などを挙げながら、立法府の適性についてかなりリアリスト的な把握をしている。これに対し、司法府主導の適合化の場面では、CAFCの本来的な政策能力の高さを強調するなど、司法府の適性について理念的な把握に終始している。このことは、バーク&レムリー(二〇〇三)に対する批判の多くが司法府の現実的な政策能力の限界に向けられていることから窺える。<sup>(26)</sup>

第二に、制度の分断的把握である。特許制度の適合化においてバーク&レムリー(二〇〇三)が採用するアプローチは、立法主導の産業別法制かそれとも司法主導の産業別政策レバラーの活用かという、二者択一的なアプローチである。ここでは立法と司法の役割分担という視点がもつぱら前面に打ち出され、両者の協働可能性については視界の外に置かれている。

第三に、USPTOの制度的適性については今後の課題として分析対象から外している点である。このことは、バーク&レムリー(二〇〇三)も参照している同時期の制度論的研究(例えば、ライヤトーマスの研究)がUSPTOの制

度の適性を主題化していたことに照らせば、より明確となる。

#### (4) 小括

ここまでは、二〇〇〇年代前半における米国特許法学の制度論的研究の議論を概観してきた。一つの整理として、この時期の議論の基調は、〈USPTOへの不信〉と〈CAFCの消極性への懐疑〉とによって彩られていたということができらるだろう。

### 3. 制度的実践

#### (1) 背景

さて、このようにして理論形成が進むなか、前述した状況の変化を認識しはじめた特許制度運用に関係者らは、米国特許制度が危機を迎えているという旨の警鐘を鳴らしはじめた。

その一つが、二〇〇三年一〇月に発表された、『技術革新の促進のために…競争と特許の法政策に関する適正なバランス』(To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy)と題する連邦取引委員会(FTC)の報告書である。<sup>(17)</sup> FTC報告書は、有効性の疑わしい特許について、「特許の低品質と、競争を妨げるような効果を及ぼしかねない法的基準と手続のせい、正当とは認められない市場支配力を発生させたり、不当なコストの上昇を招いたりすることがある。そのような効果は技術革新の刺激剤となる競争を阻害しかねない」と指摘し、<sup>(18)</sup> 特許の質を向上させるための法改正が必要であるとして、種々の提案を行っている。その中には、非自明性判断におけるTSMテストの厳格な適用等をやめるべきだという提案も含まれている。<sup>(19)</sup>

また二〇〇四年四月には、『二一世紀の特許制度』(A Patent System for the 21st Century)と題する報告書が全米科学アカデミー(NAS)から提出された。<sup>(80)</sup> NAS報告書は、経済的および法的変化の双方により特許制度に新たな歪みが生じているという趣旨の警告を發し、その要因として、特許出願件数の急増と審査負担の増大、特許の質の低下、特許訴訟の増加と訴訟コストの高騰などを挙げている。<sup>(81)</sup> そして特許制度の活力を維持し、その機能を改善すべく、七つの提言を行っている。<sup>(82)</sup>

さらに二〇〇〇年代半ばには、ニューヨーク・タイムズやウォール・ストリート・ジャーナルなど大手の新聞紙面上に、「馬鹿げた特許」(Patently Absurd)、「自明な特許」(Patently Obvious)という見出しの付された記事や社説がしばしば登場した。<sup>(83)</sup> マスメディア等による報道を受けて、低品質の特許が国民の関心事にもなりはじめた。<sup>(84)</sup>

このような動きに呼応して、二〇〇五年に米國連邦議會においてパテント・リフォームに向けた審議が開始された。やがて裁判所やUSPTOにおいても、パテント・リフォームの実現に向けたさまざまな取り組みが見られるようになったのである。そこで以下では、制度的実践とでもいべきパテント・リフォームの動向を考察することになろう。

## (2) 立法府におけるパテント・リフォームの始動と停滞

### ① 第一〇九議會

パテント・リフォーム法案が連邦議會で審議されたのは、第一〇九議會(二〇〇五—二〇〇六年)が最初である。二〇〇五年六月、ラマー・スミス議員によりH. R. 二七九五法案が下院に提出されたことを嚆矢とする。<sup>(85)</sup> 同法案は、①付与後異議制度の導入、②継続出願等のクレーム拡張の制限、③終局的差止命令の見直し、④損害賠償額の制限、⑤非衡平的行為およびベストモード要件の制限、⑥公開制度の例外撤廃、⑦先願主義への移行等の項目から構成されていた。

非常に多岐にわたる包括的な改正法案であったことから、同法案は「一九世紀以来の特許制度の大改革」とも称された。<sup>86)</sup>しかし法案審議の道のりは、政治的な地雷が散らばっていることを浮き彫りにした。同法案は下院司法委員会へ付託後、たびたび公聴会が開催された。しかし、主に差し止め規定や損害賠償額の算定規定、付与後異議申立制度の申立期間に關して、米主要産業であるIT産業と医薬・バイオ産業との対立が表面化し、法案審議が膠着状態に陥ったのである。後日、スミス修正案（二〇〇五年七月）や産業連携案（同年九月）が公表されたが、業界間の溝は埋まらず、公聴会が繰り返されるのみであった。結局、同法案は審議未了により廃案となり、第一一〇議会に持ち越されることとなった。

## ② 第一一〇議会

第一一〇議会（二〇〇七―二〇〇八年）では、パテント・リフォーム法案は成立する見込みが高いかみえた。二〇〇七年九月に超党派の法案（H. R. 一九〇八）が下院本会議を通過したからである。しかし、本会議直前に法案内容に多数の修正が加えられたことから、同法案に対しては司法委員会等での審議が十分に尽くされていないという批判が強かった。実際、法案はさまざまな形で骨抜きにされたと指摘されている。<sup>87)</sup>

例えば、付与後異議申立制度の申立期間に關して、当初の案では特許存続期間の全体を通じていつでも異議申立ができる」と規定されていた。しかし、下院法案では権利付与後一二月以内という時期的制限が挿入された。また、先願主義の導入に關しては、施行条件として、日本及び欧州の特許制度が米国型グレースピリオドと同等の制度を導入した場合にのみ施行される旨の条項、いわゆる「トリガー条項」が挿入された。その結果、先願主義の導入規定は、事実上無期限で延期するに等しいものとなったのである。

このような経緯から、同法案への反発は予想以上に大きいものとなった。同法案はその後、上院司法委員会を通過し

たものの、上院本会議の開催を前にして、同法案に対し慎重な姿勢を求める意見が相次いだ<sup>(85)</sup>。その結果、同法案は上院本会議で一度も審議されることなく廃案となったのである。

### ③ 第一一一議會

第一一一議會(二〇〇九―二〇一〇年)においても、パテント・リフォーム法案(S. 五一五、H. R. 一二六〇)が提出された。S. 五一五法案は大幅な修正が加えられつつも、二〇〇九年四月に上院司法委員会を通過した。しかし、同法案は結局本会議で審議されることなく廃案となった。

第一一二議會(二〇一〇―二〇一二年)でも引き続きパテント・リフォーム法案が提出されているが、法案審議の行方は不透明なままである<sup>(86)</sup>。

### ④ 連邦議會における法案審議過程が浮き彫りにしたもの

以上のように、二〇〇五年に始動した連邦議會のパテント・リフォームへの取り組みは、現在のところ実りある成果を生み出すには至っていない。各論的なリフォーム方針をめぐって業界間の対立が先鋭化し、利害関係者間の調整が困難なことが最後までネックとなつて、パテント・リフォーム法案の審議は第一〇九議會、第一一〇議會、第一一一議會と三度にわたつて頓挫したのである。連邦議會における一連の法案審議過程からは、次のような有益な示唆や教訓を得ることができるように思われる。

第一に、特許制度に対するニーズには産業間で大きな相違があることが浮き彫りになった。すなわち、パテント・リフォームの必要性については大まかな合意があるものの、各論的な問題に関してはIT関連産業と製薬・バイオ産業と

の間で全面的に意見が対立し、両産業の間には妥協の余地がないほど深い溝があることが鮮明になった。このように両産業において特許制度に対するニーズが正反対であることから、「米国には二つの特許制度が存在している」とも評されている。<sup>(90)</sup>ここに産業別に分化する特許制度のリアリティを見てとることができらるだろう。<sup>(91)</sup>

第二に、法案審議過程における法案内容の変化から、公共選擧論の懸念が現実的なものであることが浮き彫りになった。すなわち、当初ある趣旨のもとに作成された法案について、上下両院の各種委員会等を経るにつれ、利害関係者のニーズを考慮した、さまざまな法案内容の修正や例外規定の挿入がなされ、最終的には起草趣旨をも骨抜きにするような法案内容へと変容するという現実が観察されたのである。このことは、立法府を信頼する人々にとって明るい材料ではないことは確かであろう。<sup>(92)</sup>

### (3) パテント・リフォームに向けた司法府および行政府の積極的関与

米国パテント・リフォーム論議は、これまで連邦議会を主たるフォーラムとして繰り広げられてきた。しかし、二〇〇五年の始動から現在に至るまでの法案審議の停滞は、やがて〈立法府への懐疑〉を生みだした。こうした停滞する立法府に代わって、パテント・リフォームの実現に向けた取り組みを積極的に展開しはじめたのが、司法府および行政府である。

#### ① 連邦最高裁およびCAFCの取り組み

とくに目を惹くのが、司法府の躍動である。

例えば、前述したパテント・トロール問題に一定の歯止めをかけた判決として、eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.,

126 S. Ct. 1837 (2006) がある。連邦最高裁は、特許権侵害が認定されたとしても自動的に終局的差止め命令が発動されるわけではなく、エクイティの原則に従って一定の要件に照らして差止めの可否を判断すべきであると判示した。つまり連邦最高裁は、特許権侵害に対する救済としての差止請求権の付与を制限する可能性を認めたのである。この判決を受けて、連邦地裁は終局的差止めの付与を原告と被告が競争関係にある（少なくとも原告が特許を実施している）ケースに限定してきた。<sup>(95)</sup>

この他にも、特許非侵害または無効の宣言的判決 (Declaratory Judgment) を求める確認訴訟 (DJ訴訟) の原告資格を緩和する判決として *MedImmune Inc. v. Genentech Corp.*, 127 S.Ct. 764 (2007)<sup>(96)</sup>、非自明性判断における TSM テストの厳格かつ硬直的な適用を否定し、特許取得のハードルの引き上げを図る判決として *KSR Corp. v. Teleflex Corp.*, 550 U.S. 398 (2007)<sup>(97)</sup>、故意侵害の認定基準を厳格化し、懲罰的損害賠償責任を負うリスクの低減を図る判決として *In re Seagate Technology LLC*, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007) (en banc)<sup>(98)</sup>、ビジネス方法発明の特許適格性の過度の抽象化に歯止めをかける判決として *In re Bilski*, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008) (en banc)<sup>(99)</sup> ; *Bilski v. Kappos*, 130 S.Ct. 3218 (2010)<sup>(97)</sup> など、多数の注目すべき判決が登場している。

これらの一連の判決は、有効性の疑わしい特許の発行を抑制して特許の質の適正化を図ったり、特許対象の抽象化に制限を課して訴訟コストを抑制したり、あるいは差止めの脅威を緩和して特許訴訟の濫用を防止したりすることを意図するものである。こうした司法の取り組みは、パテント・リフォームに向けた裁判所の積極的な関与であると評価することができる。

## ② USPTOの取り組み



USPTOにおいても、特許の質の向上や審査要処理期間の適正化に向けた意欲的な取り組みがみられる。USPTOは、二〇〇三年に「二十一世紀戦略計画」および同アクション・ペーパーを公表し、機敏性、能力、生産性をスローガンとして、特許審査の質や効率性を向上させるための施策を打ち出した。以降、USPTOは、特許出願が急増しその内容が高度複雑化することへの対応として、継続出願の回数や審査対象請求項数の制限に関する新規則を制定したり、早期審査の運用改定等を柱とする規則改定案を策定したりするなどの、各種施策立案を行ってきたのである。二〇〇九年八月にカッポス新長官が就任して以降も、審査着手時期の三段トラック構想の提案や特許の品質向上に関するパブリックコメントの募集を行うなど、USPTOは特許・リフォームに向けた積極的な取り組みを継続している<sup>98)</sup>。

#### (4) 小括

以上のように、イノベーション促進基盤としての特許制度の揺らぎに対する危機感、現行制度のさまざまなルールを抜本的に見直そうという機運を高める契機となった。それに応じて、二〇〇〇年代半ばから特許・リフォームに向けた各運用機関の取り組みが始動した。そうした一連の制度的実践から明らかになったことは、特許制度に対するニーズの産業別構造、立法過程における公共選挙論の懸念、そして特許・リフォームへの司法府と行政府の積極的な関与である。

#### 4. 理論の再構築

このような特許・リフォームをめぐる動向は、特許法学における制度論的研究にも影響を及ぼすに至った。なかでも注目されるのが、先ほどみた制度的実践の経験から得られる示唆を踏まえつつ、より包括的な制度論的構想の再構

築を試みる、バーク&レムリーの議論である。彼らは、二〇〇九年に公刊したモノグラフィ『THE PATENT CRISIS AND HOW THE COURT CAN SOLVE IT』のなかで、プロ・イノベーションの実現に向けた司法・行政・立法の協働的権限配分論を展開している(以下、前述した二〇〇三年論文と区別するため、本書の議論を指す場合には、バーク&レムリー(二〇〇九)という)。

(一) バーク&レムリー(二〇〇九) — プロ・イノベーションの実現に向けた司法・行政・立法の協働的権限配分論

バーク&レムリー(二〇〇九)の構想を予め簡単にまとめておくと、次のようになる<sup>(10)</sup>。純粹に統一的な特許制度は、現代の各種産業にみられる極めて多様なイノベーション・ニーズにもはや適合しない。産業分野ごとにイノベーション構造が大きく相違していることは、パテント・リフォームにおいて明らかになったことでもある。こうした産業間の相違を考慮に入れる柔軟性を欠いた特許制度というものは、その直面する「信頼の危機」に鑑みれば、持続する見込みは薄い。産業間のイノベーションの多様性に対応するのかが、まさに特許制度の現代的課題なのである。そのような特許制度の適合化の役割を担うことができる機関としては、連邦議会・USPTO・連邦裁判所の三者が存在するが、法案審議過程における公共選択論の懸念や審査手続における判断権限の限界等に鑑みれば、連邦裁判所(特にCAFC)がこのなかで最も適当な位置にあると解される。連邦裁判所は特許法にビルトインされた司法裁量の大きな法理(政策レバー)を活用して、製薬産業とIT関連産業では取扱いを違えるなど、各産業のイノベーションの実態にあわせて特許法ルールの運用を調整すべきである。それに加えて、連邦議会やUSPTO、さらには学界にも補助的な任務が期待されるのであり、その意味では制度運用者間の協働が重要である。

バーク&レムリー(二〇〇九)の議論の骨子は以上の通りである。ここから窺えるように、産業毎の多様性に特許制度を適合化する調整役として司法府の適性を推奨し、立法府の適性には懐疑的な態度を示す点については、二〇〇三年論文から一貫している。ただし、制度比較分析の対象にUSPTOを追加したことやパテント・リフォームの経験を踏まえて理論を再構築したことによる変化もみられる。司法府の相対的な優位性をより強調するようになったことや、司法・行政・立法(+学界)という制度運用者相互間の協働のあり方を模索するようになったことなどは、そうした変化の一例である。そこで以下では、こうした変化を中心に、バーク&レムリー(二〇〇九)の議論をみていくことにしよう。

#### ① USPTOの制度的適性

まずは、USPTOの制度的適性に関する分析からみていこう。USPTOは一見すると、特定の産業の特性について連邦裁判所よりも豊富な専門知識と調査資源を有しており、また連邦議会のように利益団体のレントシーキングの懸念もないことから、適合化役に最適であると思われるかもしれない。しかしバーク&レムリー(二〇〇九)によれば、USPTOに特許法の産業適合化を委ねることには、次のような問題がある。

第一に、USPTOが置かれている現状に鑑みれば、産業適合化の任務はUSPTOにとって荷が重いといわざるを得ない。既に見たように、USPTOの審査官は労働過多の状態にあり、個別の出願審査にほんの僅かな時間しか費やすことができないのが現状である。また、業績評価システムとの関係で審査官には特許付与を優先するインセンティブが働きやすいという問題もある。さらに、USPTOは最近まで実質的な政策スタッフを備えておらず、特許政策の策定においてリーダーシップを発揮する意欲や経験も有していなかったとされる<sup>10)</sup>。

第二に、USPTOが現実に政策決定権限をもつようになると、議会と同じく公共選択上の問題に直面する恐れが生じてくる。利益団体の圧力を受けた国会議員と同一の人物が、それらの団体を規制する行政機関の予算権限を握っているということは十分に考えられる。また、行政機関が特定の関係者、とりわけ特定の専門知識を共有する関係者と繰り返しやり取りを行う限りでは、その関係者が当該行政機関の規則制定プロセスに不当な影響力を行使する可能性も否定できない。USPTOは出願人と定期的にやり取りを行う一方、それ以外の第三者と接触することは稀であることから、こうした「規制の虜」(regulatory capture)の問題は特許法分野に伴うリスクであるとバーク&レムリー(二〇〇九)は指摘する。<sup>(18)</sup>

第三に、USPTOの審査権限の制度的限界という、より体系的な問題がある。USPTOの判断権限は、基本的に審査手続における特許の成立や有効性の判断に限られており、侵害判断や救済手段の選択等については権限の範囲外とされている。つまりUSPTOは、出願審査の対象特許の保護範囲がイノベーションに及ぼす影響について、適切に考慮しうる機会やタイミングを有していないのである。それゆえ、USPTOはクレーム解釈を行うべきであるとか、保護範囲の問題に立ち入るべきであるといった提案は、時間軸に照らした審査権限の限界ゆえに、失敗に終わる可能性が高いと彼らは強調している。<sup>(19)</sup>

以上を踏まえれば、産業別イノベーション構造への特許法の適合化にあたって、USPTOが何らかの比較優位な適性をもつと考える理由は必ずしもみあたらないというのが、バーク&レムリー(二〇〇九)の分析である。そして現状では、司法主導の柔軟なモンロー・アプローチが、イノベーションの多様性や動態性を特許制度の一般的枠組みのなかで受容するのに最も適当であると結論づけている。

② 司法主導の適合理化構想への批判とその応答

こうしたバーク&レムリー(二〇〇九)の結論は、前述のとおり既に二〇〇三年論文のなかで提示されていた。同論文は学界において大きな反響を呼び起こした。なかでも注目すべきは、彼らの構想に対して鋭い批判を提起するワグナー(R. Polk Wagner)の論文である。<sup>(16)</sup>ワグナーの批判は多岐にわたるが、ここでは司法府の政策策定能力の限界と産業別政策レバリーの適用範囲の線引き問題という、制度論的視点に関わる議論に焦点をしぼることにしたい。

第一に、ワグナーは産業別特許政策を策定するC A F Cの制度能力について懐疑的な態度を示す。バーク&レムリー(二〇〇三)はイノベーションに関してC A F Cが産業毎に政策主導の広範な意思決定をなすことを期待するが、ワグナーによれば、彼らは自己矛盾を来しているという。すなわち、バイオテクノロジー及びソフトウェア分野のイノベーションについてはC A F Cは誤った理解に基づいて特許政策ルールを適用し、その結果、両分野の技術環境に悪影響を与えているというのがバーク&レムリー(二〇〇三)の論旨であった。<sup>(17)</sup>しかしこれはまさに、C A F Cがイノベーション政策への産業別ニーズを適切に理解する能力を欠くこと、あるいは特許政策の策定自体が裁判所の良くなしえる事ではないことを示唆するものに他ならない。したがってバーク&レムリー(二〇〇三)の上記論旨は、「彼らが推奨するところの、技術分野別イノベーション政策に司法が足を踏み入れることに対して、むしろ反証を示すものとなっている。それどころか、特許法を技術変化に適合させようと苦闘し続けている彼らの姿は、特許法の法理を政策主導の広範な技術的例外主義に巻き込むことは望ましくないとすることを浮き彫りにしている。」とワグナーは批判するのである。

第二に、産業別立法に対して示された懸念の一部は司法にも同様にあてはまるとワグナーは考える。それが産業別政策レバリーの適用範囲の確定作業に伴う問題である。<sup>(18)</sup>産業分野毎に政策レバリーを調整して産業固有の法理を進展させるこ

とをパーク&レムリー(二〇〇三)は意図しているが、ある発明がどの分野に属するのかが曖昧な場合が多い。こうした曖昧な境界について司法が明確かつ詳細な線引きを行おうとする場合には、利害関係者のレントシーキングや機的主義的行動を誘引するなど、公共選択上の問題が生じることは想像に難くない<sup>10)</sup>。境界確定に伴うこうした懸念は、彼らの構想がかえって複雑性や不確実性を増大させる可能性が高いことを示唆するものであるとワグナーは批判している<sup>11)</sup>。

これに対しパーク&レムリー(二〇〇九)は、ワグナーの批判に直接答える形ではないものの、司法の役割を全面的に重視する見解には種々の批判が想定されるとした上で、上記と同旨の批判を敷衍しながら反論を試みている。

まず上記第一の批判に関連して、彼らはここ数年のCAFCの変化に注目している。これまでCAFCはその一貫しない判断で非難の対象にされてきた。しかし近年では、多数の重要論点について大法廷を開いて統一的な判例の確立に努めるなど、特許政策の策定において指導的な役割を担う方向に方針を転換しつつある。また、CAFCという全米統一特許裁判所が存在することで、各裁判所に問題領域毎の知識の貯蔵庫を提供することが可能となる。これはイノベーション政策の策定における司法の重要な強みであるとしている<sup>12)</sup>。

また第二の批判に関連して、司法といえども公共選択上の問題を完全に免れるわけではないことを認めつつも、CAFCにおいては訴訟当事者の非生産的な利益追求活動の効果が薄いと考えるべき理由があるとす<sup>13)</sup>。すなわち、連邦の裁判官は終身任期制であり、訴訟当事者の行動選択によって何か利益を得るわけではない。また、訴訟当事者も特許関連事件では原告と被告双方の立場に立つ可能性がある。そのため、CAFCにおいて公共選択上の懸念は実際には生じにくいと彼らは説明している。

そしてパーク&レムリー(二〇〇九)によれば、ここで検討すべきは、特許制度の適合化任務における司法府の絶対的な優位性ではなく、相対的な優位性である<sup>15)</sup>。この点、先にみたように、連邦議会主導の適合化やUSPTO主導の適

合化に伴う深刻な問題を前提とすれば、立法や行政よりも司法（主にCAFC）のほうが、合理的な時間枠組みのなかで、合理的なコストによって、産業の特性を導出し、その特性に応じた特許政策を採用する適性を備えていると彼らは考えるのである。<sup>16)</sup>

### ③ 司法・行政・立法・学界の協働

以上のようにバーク&レムリー（二〇〇九）は、特許法の適合化におけるCAFCの相対的な優位性を説いているが、連邦議会やUSPTOの役割が皆無だと考えているわけではない。二〇〇九年のモノグラフィーでは、特許法の政策目標の効果的実現に向けた司法のサポート役を立法や行政に期待しており、三者間の協働のあり方を模索している点が注目される。さらに、司法が政策レバーの活用を維持、拡大していくために、学者が果たすべき補助的任務にも言及しており、司法と学界の協働可能性を探求している点でも示唆的である。これらは二〇〇三年論文には見られなかった視点である。

第一に、連邦議会は一般的ルールの形成により適した位置にあり、政策レバーの適用について裁判所に柔軟性を与えるようなルールの制定が期待されるとする。既に述べたように、イノベーションの規制基盤を提供する特許法は、広範な技術と急速な技術変化に対応することを宿命づけられている。それゆえ、特許法の基本枠組みのなかでイノベーションの多様性や動態性を受容することが適合化のプロセスにおいては求められる。このことから導かれる連邦議会の一つの役割は、裁判所が政策的な衡量を入れやすいスタンダード的な規定を制定することである。例えば、特許法全体を貫く基本構造の一つに当業者基準がある。この基準は、新たな技術環境の変化に対応する法的抽象性の基盤を形成し、当業者という規範的レンズを通じて、各種産業のリアリティを受け入れる柔軟性を司法に提供するものである。<sup>17)</sup> このよ



うにイノヴェーションに適應する柔軟な調整ポイントを特許制度の枠内に築くことを彼らは議会で期待している。

第二に、USPTOに関しては、特許審査実務に関する規則の制定を期待している。例えば、審査負担を軽減し特許の質を向上させるために、USPTOは出願人に先行技術調査報告書の提出を義務づけたり、継続出願を申請できる回数に制限を設けたりすることが考えられる。こうした特許審査の手続的ルールの制定が、USPTOに期待される役割であるとバーク&レムリー(二〇〇九)は主張する。ただし、立法や司法の方が適性をもつと解される実体的な法的ルールの制定に立ち入ることがないよう、USPTOが担うべき規則制定権限の範囲には一定の歯止めをかけることが必要であると注意を促している。<sup>19)</sup>

第三に、学界に関しては、大きく二つの役割を期待している。<sup>20)</sup>一つは、各種産業の政策レバーに相応しい法的ルールの探求である。バーク&レムリー(二〇〇九)は、特許の有効性判断や保護範囲を調整する政策レバーとして、当業者の技術水準、非自明性要件、記述要件、抽象的アイデア、逆均等法理等を指摘しているが、これらの法理が現実に政策レバーとして機能するかどうか、あるいはこれら以外にも各産業に適合的な法理が考えられるのかわかっているかについて、司法実践の積み重ねとともに学界による継続的な検証や研究が必要であるとする。もう一つは、経時的変化を伴うイノヴェーションの動態的な把握である。<sup>21)</sup>各産業の特性や産業内の具体的技術といったものは、時の経過とともに変化する。例えば、一九七〇年代と今日とではソフトウェア産業の実態は大きく変化しており、七〇年代において適切な法的ルールは今日ではもはや有効に機能しない可能性が高い。それゆえ、各種産業の実態やニーズの変化を丹念にフォローし、そうした変化に適合的な特許政策の検討を行い、それを適宜 *amicus brief* 等の回路を通じて司法プロセスに還元するといった役割が学界に期待されるとしている。一方、司法に期待されることは、こうした学者の知見や産業ニーズの変化を示す証拠に耳を傾けるだけの制度的開放性を備えることであると彼らは強調している。学界との協働を図り、複眼的



な専門知に対して開かれた司法モデルであればこそ、時間とともに変化するイノベーションの動態性把握が可能となり、もって特許法の適合理化プロセスのより効果的な制度設計が可能となるというわけである。

## (2) 小括

ここまでの分析から明らかのように、バーク&レムリー(二〇〇九)の構想は、制度把握の手法において、二〇〇三年論文とは質的な転換を図るものである。すなわち、二〇〇三年論文では、司法と立法の非対称的把握や分断的把握がみられた。これに対し、二〇〇九年のモノグラフィイでは、立法・行政・司法が一丸となって改革に取り組むパテント・リフォームの経験を踏まえ、理論の再構築を図った結果、各制度の不完全性を前提に、制度を対称的かつ協働的に把握する姿勢へと変化したのである。その結果、バーク&レムリー(二〇〇九)は、プロ・イノベーションの実現に向けた制度論的構想において、司法の優位性に一応の軸足を置きつつも、司法・行政・立法さらには学界という特許制度運用者相互間の協働のあり方を探究する方向へとシフトしていったのである。<sup>125</sup>

## C 小括

ここまで検討してきたことをまとめると、以下のようになる。

第一に、米国法解釈方法論において司法消極主義が主流の二〇〇〇年代に、特許法学における制度論的研究が發展をみせた。

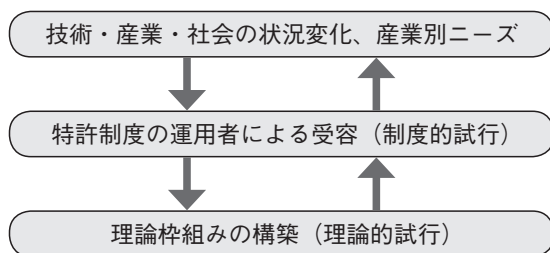
第二に、そうした議論の興隆を促した背景には、米国特許制度を取り巻く状況の変化があった。一九九〇年代後半に特許出願件数が急増し、USPTOの審査負担が著しく増大したことに伴って、特許の質の低下が懸念されるようにな

った。こうした有効性の疑わしい特許の増加は不確実性の増大を招き、訴訟コストの高騰をもたらした。パテント・トロールによる特許訴訟の濫用も訴訟コストの上昇に拍車をかけた。その結果、多くの産業では米国特許制度のもたらす訴訟コストがその便益を大きく上回るようになった。こうして「特許制度の危機」(Patent Crisis)や「特許制度の破綻」(Patent Failure)という警鐘が、特許制度の関係者から鳴らされるに至ったのである。

第三に、二〇〇〇年代前半の米国特許法学における制度論的研究の一つの基調は、このような特許制度を取り巻く状況変化への対応に苦しむ行政への不信によって彩られていた。やがて行政府に対する不信感は、「特許制度の危機」という切迫感と相まって、司法府の形式主義に対する批判へと展開されることになった。

二〇〇〇年代半ばに入ると、立法府を主たるフォーラムとして、パテント・リフォームの取り組みが始動した。しかし、長年にわたる法案審議の停滞は立法府への不信を生み出した。そうしたなか、米国特許制度の改革を主導的に展開しはじめたのが、司法府と行政府であった。こうしたパテント・リフォームの動向は特許法学における議論にも影響を及ぼした。すなわち、一連の改革実践において明らかとなった立法・行政・司法の能力とその限界を踏まえる形で、包括的な理論枠組みを(再)構築する営みを促したのである。このようにして二〇〇〇年代後半の米国特許法学における制度論的研究は、特許制度の復権に向けた立法・行政・司法の協働のあり方を主題化していったのである。

第四に、米国特許法学における制度論的研究の特徴としては、以下のものを挙げる事が



できる。すなわち、①特許制度の法形成・運用に関与する各機関（立法・行政・司法）の能力についての経験的・対称的・協働的把握、②各機関の不完全性を前提とした適正な権限配分の探求、③検証可能性に開かれた権限配分の暫定性、そして④技術・産業・社会の状況変化への各機関の適応実践と権限配分枠組みの理論構築との相互作用・循環構造などである。

### III 結びに代えて

以上のように、米国特許法学における制度論的研究は、「特許制度の危機」という切迫感に煽られながら生成し、パテント・リフォームという制度改革の動向と有機的な連関を保ちながら発展を遂げてきた。それでは、こうした米国の議論は我が国の特許制度や特許法学にとってどのような示唆をもちうるだろうか。

まず、我が国でも特許制度改革の必要性が叫ばれつつある。例えば、特許庁は二〇〇八年八月に公表した報告書の中で、米国のパテント・リフォーム論議等に触れながら、更なるイノベーションの促進を図るためには、グローバルな視点で知的財産をめぐる環境の変化に対応した新たな知財政策を検討することが必要であるとの認識を示している。<sup>(14)</sup> 同様の認識は、二〇〇九年一二月に公表された特許庁長官の私的研究会である特許制度研究会の報告書や、二〇一一年二月に取りまとめられた経済産業省産業構造審議会の知的財産政策部会・特許制度小委員会の報告書<sup>(15)</sup>においても示されている。しかしここでは、米国で見られたような特許の質の低下に対する懸念や「特許制度の危機」といった切迫感が共有されているわけではない。各種報告書で課題とされているのは、特許の利用の促進、紛争の効率的な解決、権利者の適切な保護、ユーザーの利便性向上といった問題であり、有効性の疑わしい特許が乱発され、特許制度が機能不全に

陥つてゐるといつた警鐘が鳴らされてゐるわけではない。我が國の特許法学における「特許制度の解体」という問題提起も、その主張は国会が定立した特許制度の画一的規範（技術・産業分野を超えた画一性）を尊重する制度運用をなすべきであつて、裁判所が紛争事案毎の個別的利害調整を積極的に行うことは慎むべきだといふものである。<sup>(17)</sup> ここでは、立法府による特許制度運用に対する信頼を基礎として、司法府の非謙抑的な判断姿勢への危惧が示されてゐるのであつて、米國の「特許制度の危機」とは様相が異なる。

とはいえ、プロ・パテント政策の推進や特許出願件数の急増など、知的財産を取り巻く環境が両國で共通してゐる面もあり、米國で生じてゐる問題が我が國で起こらないとは言ひ切れない。従来異議申立により取り消されてゐた年間千件以上の特許に相当する数の特許が、同制度の廢止に伴ひ二〇〇四年以降は放置されてゐる可能性があるといふ指摘もみられるところである。<sup>(18)</sup> そのため近い将来、我が國においても「特許制度の危機」への対応を迫られる日が訪れるかもしれない。そうした場合に備えて、立法・行政・司法の権限配置の理論枠組みを整へておくことは有益であると思われる。

特許制度が規律する領域は、情報・科学技術の進展や産業動向の影響を強く受ける動態的な世界である。そのため、時間の経過に伴う具体的状況の変化が激しく、新たな問題が絶え間なく生起する。このような動態性に対応するためには、特許制度の法形成・運用に関わる各機関は、自らの制度的・機能的な制約を踏まえたうえで、他の機関とも協働しながら、柔軟性を備えた法制度の設計や運用を行うことが必要であると思われる。現に我が國でも、産業政策や技術政策のように規律対象とそれに対する知識が時間的に動態性をもつ分野については、規律対象の変化を規律内容にフィードバックさせるとともに、行政と司法の関係についても、司法の一方的優位ではなく、行政が得た知見が司法にも影響することを認めるインタラクティブなモデルを模索する必要があるといふ認識がみられる。<sup>(19)</sup>

確かに、技術環境が変化するなかで、特許制度の法形成・運用をなす権限をどの機関にどのように配分するのが最も効果的かということは、理論的に「正解」を導き出すことが難しい問題である。しかし、こうした問題に対処するため有益な手がかりを米国特許法学の制度論的研究は教えてくれるように思われる。つまりそれは、各機関による法形成・運用の実践から得られる知見をもとに、問題領域毎に適合的な権限配分の枠組みを構築し、それを各機関の法形成・運用にフィードバックするという営みの循環（いわばコミュニケーション回路）を通じて、漸進的に特許制度の適合化を図っていくというアプローチである。もちろん、このようなアプローチに基づく対処法が有効に作用するかどうかは、経験的に検証されるべき問題である。今後、制度論的視点に立脚した議論と検証が活発になされることを期待したい。

【付記】古稀を迎える上北武男先生に謹んで御祝いを申し上げます。

- (1) 近年出版された関連書籍としては、例えば、DAN L. BURK AND MARK A. LEMLEY, THE PATENT CRISIS AND HOW THE COURTS CAN SOLVE IT (2009); JAMES BESSEN AND MICHAEL J. MEURER, PATENT FAILURE: HOW JUDGES, BUREAUCRATS AND LAWYERS PUT INNOVATORS AT RISK (2008) など。MICHELE BOLDRIN AND DAVID K. LEVINE, AGAINST INTELLECTUAL MONOPOLY (2008) [山形浩生 』守岡校訳』反〉知的独占〔N.T.T出版、二〇一〇年〕も特許制度の崩壊を指摘し、結論として特許制度の廃止を提唱している。
- (2) 米国のパテント・リフォームの動向を紹介する邦語文献として、例えば、北岡弘樹 』遠山敬彦 』米国特許法改正の動向について』特許研究 四四〇号四八頁（二〇〇五年）、北岡浩 』米国における特許制度リフォームの動向』知財研フォーラム六二二号二六頁（二〇〇五年）、服部健一 』米国特許法改正案概要と動向』知財管理五六卷一一号一八二一頁（二〇〇六年）、ジョン・トーマス 』Patent Reform in the 110th Congress: Prospects for the Future』知財研フォーラム七〇号七八頁（二〇〇七年）、山口洋一郎 』米国最高裁判所における特許制度改革——ライセンズ契約存在下の特許無効・非侵害確認訴訟の提訴権を認めたMedImmune v. Genentech判決——』パテント六〇巻九号四一頁（二〇〇七年）、同 』米国最高裁判所における特許制度改革——米国進歩性判断基準を定めたKSR v. Teleflex判決及びマスター・ディスクは侵害対象たる

- 輸出部品に該当しないとされた *Microsoft v. AT&T* 判決」 A I P P I 五二巻七号四二六頁 (二〇〇七年)、同「米國最高裁判所における特許制度改革—方法特許権の消尽によりライセンシス外の第三者の行為の非侵害を認めた *Quanta v. LGI* 判決」 A I P P I 五三巻一、二号六九〇頁 (二〇〇八年)、同「米國 C A F C における特許制度改革—意匠権のクレーム解釈における公知意匠の役割を明瞭にした *Egyptian Goddess v. Swiss* 大法院判決」 A I P P I 五四巻一、二号六頁 (二〇〇九年)、同「米國における特許制度改革—米國議会における特許法改正の動向と C A F C のタフアス対ドール判決の影響」 A I P P I 五四巻七号四二九頁 (二〇〇九年)、ジョン・デユダス、土井悦生「米國特許制度改革の現状と課題」 N B L 九二一、二号四二頁 (二〇一〇年)、中横利明「米國における特許制度改革の動向」特許研究五〇号五七頁 (二〇一〇年)、井関涼子「米國における有効性判断」パテント六三巻別冊二、二、四頁 (二〇一〇年)、服部健一「米國特許法改革案の変遷と現状」特許懇二五九号二〇頁 (二〇一〇年) を参照。
- (3) 松尾陽「法解釈方法論における制度論的転回 (一) —近時のアメリカ憲法解釈方法論の展開を素材として—」民商法雑誌一四〇巻一、二九頁 (二〇〇九年)。
- (4) 藤谷武史「『より良き立法』の制度論的基礎・序説—アメリカ法における『立法』の位置づけを手がかりに—」新世代法政策学研究七号一、七九—一八〇頁 (二〇一〇年)、松尾・前掲注3) 三八—三九頁。
- (5) 松尾・前掲注3) 三八頁。なお、「制度論的転回」というフレーズが用いられるようになるのは二〇〇〇年代に入ってからであり、米國公法学者のヴーマーニェール (Adrian Vermeule) の考案にかかるともいえると思われる。ADRIAN VERMEULE, *JUDGING UNDER UNCERTAINTY: AN INSTITUTIONAL THEORY OF LEGAL INTERPRETATION* Ch.3 (2006)。
- (6) 以下の記述については、藤谷武史「プロセス・時間・制度—新世代法政策学研究の一試論—」新世代法政策学研究一、五—一五三頁 (二〇〇九年)、藤谷・前掲注4) 一六六頁以下、松尾・前掲注3) 三六頁以下、松尾陽「法解釈方法論における制度論的転回 (二) —完—」近時のアメリカ憲法解釈方法論の展開を素材として」民商法雑誌二、一九七頁以下 (二〇〇九年) の分析に負うところが大きい。一九三〇年代のリーガル・リアリズムから一九八〇年代以降の原意主義論争へと至る米國憲法解釈方法論の展開についての簡潔な整理として、大河内美紀「憲法解釈方法論の再構成—合衆国における原意主義論争を素材として」(日本評論社、二〇一〇年) 一八—四二頁も参照。
- (7) HENRY M. HART, JR. & ALBERT M. SACKS, *THE LEGAL PROCESS: BASIC PROBLEMS IN THE MAKING AND APPLICATION OF LAW* (William N. Eskridge, Jr., & Philip P. Frickey, eds., 1994). リーガル・プロセス学派の所説については、William N. Eskridge, Jr., & Philip P. Frickey, *An Historical and Critical Introduction to THE LEGAL PROCESS*, in HART & SACKS, *supra*. のほか、常本照樹「司法審

- 査とリーガル・プロセスアメリカでの司法の機能に関する理論的發展」北大法学論集三二巻二七〇一頁（一九八〇年）、高見勝利「よ  
り良き立法」へのプロジェクト・ハート・サックス。『THE LEGAL PROCESS』。再読」シュリスト二二六九号二頁（二〇〇八年）を参照。
- (8) 批判法学 (Critical Legal Studies) については、例えば、テウイド・ケアリス編（松浦好治）松井茂記編訳『政治としての法―批判的法学  
入門―』（風行社、一九九一年）、松井茂記「批判的法学研究の意義と課題（一）（二）（完）」法律時報五八巻九号二頁・一〇号七八頁（一九  
八六年）、同「批判的法学研究の意義と課題」アメリカ法「一九八七」一頁、内田貴「契約の再生」弘文堂、一九九〇年）V章、中山竜一「二  
十世紀の法思想」岩波書店、二〇〇〇年）一三五―一五九頁を参照。
- (9) 藤谷・前掲注6）四七頁。なお、サンズテインとヴァーニユールには、法解釈方法論に関する共著の論文もある。Cass R. Sunstein and  
Adrian Vermeule, *Interpretation and Institutions*, 101 MICH. L. REV. 885 (2003).
- (10) Cass R. Sunstein, *Incompletely Theorized Agreements*, 108 HARV. L. REV. 1733 (1995); CASS R. SUNSTEIN, ONE CASE AT A TIME:  
JUDICIAL MINIMALISM ON THE SUPREME COURT (1999). サンズテインの法解釈方法論（司法ミニマリズム）について詳しくは、例えば、  
早瀬勝明「裁判所による憲法解釈と理論」阪大法学五一巻六号一五三頁（二〇〇二年）、金澤孝「Cass R. Sunsteinの司法ミニマリズムに關  
する一考察（一）〜（四）完」早稲田大学大学院法研論集二〇九号二五頁、一一〇号八二頁、一一二号二九頁（二〇〇四年）、  
松尾・前掲注6）一九九―二二〇頁、藤谷・前掲注6）四六―四九頁を参照。
- (11) ADRIAN VERMEULE, JUDGING UNDER UNCERTAINTY: AN INSTITUTIONAL THEORY OF LEGAL INTERPRETATION (2006). 同書の批判  
的な書評として、William N. Eskridge, Jr., *Book Review: No Frits Textualism*, 119 HARV. L. REV. 2041 (2006)。サンズテインの法解釈方  
法論（司法形式主義）については、例えば、佐藤智晶「学界展望：英米法」国家学会雑誌二二〇巻一―二号一九〇―一九二頁（二〇  
〇七年）、松尾・前掲注6）二二〇―二二八頁、藤谷・前掲注6）四六―四九頁を参照。
- (12) John R. Thomas, *Formalism at the Federal Circuit*, 52 AM. U. L. REV. 771 (2003); Arti K. Rai, *Engaging Facts and Policy: A Multi-  
Institutional Approach to Patent System Reform*, 103 COLUM. L. REV. 1035, 1103-1110 (2003).
- (13) Thomas, *supra* note 12, at 774-775.
- (14) ルールとスタンダードの比較優位の議論については、例えば、Louis Kaplow, *Rules Versus Standards: An Economic Analysis*, 42 DUKE  
L.J. 557 (1992); Cass R. Sunstein, *Problems With Rules*, 83 CAL. L. REV. 953 (1995); Eric A. Posner, *Standards, Rules, and Social Norms*,  
21 HARV. J. L. & PUB. POL'Y 101 (1997); Russell B. Korobkin, *Behavioral Analysis and Legal Form: Rules vs. Standards Revisited*, 79



OR. L. REV. 23 (2000); 森田果「国際私法の経済分析 最密接関係地法—国際私法と「Rules versus Standards」—」ジュリスト一三四五号六六頁(二〇〇七年)を参照。

- (15) Thomas, *supra* note 12.
- (16) State Street Bank v. Signature Financial Group, 149 F.3d 1368 (Fed.Cir. 1998).
- (17) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 234 F.3d 558 (Fed.Cir. 2000) (en banc), vacated by 535 U.S. 722 (2002).
- (18) Johnson & Johnston Associates, Inc. v. R.E. Service Co., Inc., 285 F.3d 1046 (Fed.Cir. 2001) (en banc).
- (19) Linear Tech. Corp. v. Micrel Inc., 275 F.3d 1040 (Fed.Cir. 2001).
- (20) In re Sang Su Lee, 277 F.3d 1338 (Fed.Cir. 2002).
- (21) Thomas, *supra* note 12, at 778-792.
- (22) Dan L. Burk and Mark A. Lemley, *Policy Lessons in Patent Law*, 89 VA. L. REV. 1575 (2003) 「山崎昇訳「特許法における政策レバー(一)〔一・完〕」知的財産法政策学研究一四号四五頁・一五号五三頁(二〇〇七年)邦訳(二・完)一〇八頁は、「この特許政策の策定に対する抵抗は、一つには、消極主義の論者の哲学を実証する司法の抑制に対する称賛すべき理解によるものである」と述べる。
- (23) Burk & Lemley・前掲注22(一・完)一〇四頁。イノヴェーション政策を扱う特許法領域の特殊性を強調する論者としては他にも、Thomas, *supra* note 12; Rai, *supra* note 12がある。サンステイン自身も、一方では多元的な価値対立の時代における民主政治の可能性を重視しつつ、他方でリスク行政における制定法の恣意的な規制を抑制し、費用便益分析に枠づけられた行政のルール設定へと置き換えるべきことを提唱するなど、問題領域・性質ごとに制度配置を柔軟に構想する姿勢を示していたことにつき、藤谷・前掲注4)一八四頁注106。
- (24) Burk & Lemley・前掲注22(一・完)一〇三―一〇四・一〇八―一〇九頁、Thomas, *supra* note 12, at 796-809; Rai, *supra* note 12, at 1115-1122.
- (25) 連邦最高裁による特許事件の受理件数(口頭審理を行うとした決定件数)は、一九八二年にCAFCが設立されて以降、最初の一〇年は三件のみであり、次の一〇年も九件ほどにとどまっていた。詳しくは、鳥澤孝之「知的財産権訴訟における裁判管轄—日米の裁判所制度の比較を通じて—」レファレンス二〇〇九年七月号六二頁(二〇〇九年)、泉卓也「CAFCを巡る論戦は甦る—専属管轄の考察を中心に—」特技懇二五二号一―一頁(二〇〇九年)。
- (26) 特許事件を積極的に受理し、CAFCの判断を次々と是正する連邦最高裁の最近の動向について詳しくは、Mathias Leisner and Manuel



- Kleinmankte, *The Impact of Institutional Design on the Development of Patent Law: Patentability of Computer Programs and Business Methods in Europe and the United States of America as a Topical Example*, 知的財産法政策学研究 (近刊) 藤野仁三「CAFC物語—栄光の日々と落日」情報管理四五卷一 一七六—一七九頁 (二〇〇三年) ； Timothy J. Malloy, Patrick V. Bradley & Joseph M. Pennell (越河勉訳)「米国最高裁判所は、如何にして特許法のコントロールを回復しようとしているのか」特技懇二四四号一〇二頁 (二〇〇七年) ； 竹中俊子「米国における知的財産訴訟の現状と展望」渋谷達紀ほか編「知財年報二〇〇八」(商事法務、二〇〇八年) 一八九—一九〇頁、泉・前掲注(25) 一一一—一二四頁、島澤・前掲注(25) 六二頁、Sean M. McInn & Joseph P. Hruska (平田忠雄監訳)「連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) 判決を覆す連邦最高裁判所の最近の動向—CAFCは無力化したのか—」パテント六三三巻七号四四頁 (二〇一〇年) 参照。
- (27) State Street Bank v. Signature Financial Group, 149 F.3d 1368 (Fed.Cir. 1998).
- (28) USPTO, PERFORMANCE AND ACCOUNTABILITY REPORT: FISCAL YEAR 2010 USPTO Fiscal Year 2010 USPTO Workload Tables, Table 4 Patent Pending Statisticsによれば、二〇一〇年度の平均審査期間は三五・三ヶ月である。なお、一九九七年度には二二・二ヶ月であった。九〇年代後半以降、平均審査期間は長期化傾向にあるとされる。
- (29) 例えば、John R. Allison and Mark A. Lemley, *The Growing Complexity of the United States Patent System*, 82 B.U.L. REV. 77, 135 (2002) (平均一八時間と指摘)； John R. Thomas, *Collusion and Collective Action in the Patent System: A Proposal for Patent Bounties*, 2001 U.I.L. L. REV. 305, 324 (平均一六—一七時間と指摘) なしを参照。
- (30) BURK & LEMLEY, *supra* note 1, at 23.
- (31) USPTOの特許査定率が高くなることの構造的要因を分析し、現在の特許審査官のインセンティブ構造が特許付与に傾いていることを指摘する。Arti K. Rai, *Addressing the Patent Gold Rush: The Role of Deference to PTO Patent Denials*, 2 WASH. U. J. L. & POLY 199, 218 (2000)； Mark A Lemley and Bhaven Sampat, *Is the Patent Office a Rubber Stamp?*, 58 EMORY L.J. 181 (2008)； R. ポートン・ワナー「特許の品質のメカニズムを理解する」知財研フォーラム七六号(三頁 (二〇〇九年) 等を参照。
- (32) BURK & LEMLEY, *supra* note 1, at 23-24.
- (33) ただし、特許出願の急増がもたらす以上の問題は構造的なものであり、有効性の疑わしい特許の増加に対する責任の所在が必ずしもUSPTOにあるわけではないという指摘もみられる (BURK & LEMLEY, *supra* note 1, at 25)。審査官は過剰な審査負担により極めて限られた時間内で出願審査を行う必要があり、また特許の付与を優先しようとする官僚主義的なインセンティブが審査官に働く限り、USPTOが

低品質の特許の発行を回避することは難しいからである。

- (34) J E T R O 「連邦地裁及び C A F C の知財関連訴訟件数の推移 (一九九四—二〇〇九年度)」([http://www.jetro.go.jp/world/n\\_america/us/jp/news/pdf/100325.pdf](http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/jp/news/pdf/100325.pdf)) 二頁を参照。合衆国裁判所事務総局 (Administrative Office of the United States Courts) が発表した二〇〇九年度 (二〇〇八年四月一日—二〇〇九年三月三十一日) の知的財産関連訴訟統計 (C2) (<http://www.uscourts.gov/Statistics/FederalJudicialCaseLoadStatistics.aspx>) を参照。
- (35) BURK & LEMLEY, *supra* note 1, at 26-27.
- (36) バレント・シタックス問題に関して詳しくは、Carl Shapiro, *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools and Standard Setting*, in I INNOVATION POLICY AND THE ECONOMY, 119 (Adam Laffee, Josh Lerner, and Scott Stern eds., 2001); James Bessen, *Patent Thickets: Strategic Patenting of Complex Technologies* (ROI Working Paper, 2003), available at <http://www.researchoninnovation.org/thicket.pdf> を参照。
- (37) 具体的には、ソフトウェア特許の訴訟頻度は他分野の二倍以上、ビジネス方法特許については他分野の約七倍にのぼる。また、ソフトウェアやビジネス方法特許は比較的新たな特許対象であるが、一九九〇年代後半には公開会社が被る特許訴訟のトータルコストのうち三八%もの割合を占めるに至っているとされる。詳しくは、BESSEN & MEURER, *supra* note 1, at Ch.9; 拙稿「米の特許制度の破綻とその対応策」アメリカ法誌 [二〇一〇—] 一七六頁参照。
- (38) BESSEN & MEURER, *supra* note 1, at 15-16, 138-144.
- (39) Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996).
- (40) Cybor Corp v. FAS Technologies, Inc. 138 F3d 1448 (1998).
- (41) Kimberly A. Moore, *Making Eight Years Later: Is Claim Construction More Predictable?*, 9 LEWIS & CLARK L. REV. 231, 233, 239 (2005).
- (42) John R. Allison and Mark A. Lemley, *Empirical Evidence on the Validity of Litigated Patents*, 26 AIPLA Q.J. 185, 205-206, 251 (1998).
- (43) 例えば、二〇〇〇年から二〇〇七年までのアラウエア州連邦地裁およびテキサス州東部地区連邦地裁に提訴された特許侵害訴訟について調査した Christopher A. Cotropia and Mark A. Lemley, *Copying in Patent Law*, 87 N.C. L. REV. 1421, 1439-1466 (2009) は、故意侵害が主張されるケースの実態を次のように明らかにしている。それによれば、原告特許権者は、八一・三%の事件において故意侵害の主張を行っている。

このうち、本件訴訟提起前に被告が原告特許権の存在を認識していた旨主張されたケースは三一・一%にとどまり、また、原告特許権への被告の依拠性 (copying) について主張されたケースも一三・三七%にとどまる。そして、故意侵害について裁判所が実際に審理判断を行った事件のうち、原告特許権への被告の依拠性が主張されたケースは二五・九七%にとどまる。これらのケースにおける約七割を超える被告(被疑侵害者)は、特許権者の技術に依拠することなく独自に技術開発を行った者であると考えられる。そうした者にとって、特許制度から被る訴訟コストは極めて大きいといえる。ただし、製薬・化学産業分野における特許訴訟では、独自開発者の割合は上記よりも低いことが指摘されている。

(44) パテント・トロール問題については、例えば、玉井克哉「特許権はどこまで『権利』か―権利侵害の差止めに関するアメリカ特許法の新判例をめぐって―」パテント五九巻九号五二―五四頁(二〇〇六年)、大熊靖夫ほか「米国、日本、台湾、欧州におけるパテントトロール(要約)」特技懇二四四号八九頁(二〇〇七年)(原文は、Joe Brennan, et al., *Patent Trolls in the U.S., Japan, Taiwan and Europe*, CASRIP Newsletter Vol. 13, Issue 2 (2006), available at <http://www.law.washington.edu/Casrip/Newsletter/default.aspx?year=2006&article=newsv132BrennanEtAl>)、イノベーションと知財政策に関する研究会報告書『イノベーション促進に向けた新知財政策』(特許庁、二〇〇八年八月)一七―二四頁 ([http://www.jpo.go.jp/shiryou/foushin/kenkyukat/pdf/innovation\\_meeting/report\\_japanese.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/foushin/kenkyukat/pdf/innovation_meeting/report_japanese.pdf))を参照。

(45) ホールドアップ問題は、特許権による標準化の阻害問題という文脈でも議論されている。詳しくは、和久井理子「技術標準をめぐる法システム」(商事法務、二〇一〇年)一五八頁以下、藤野仁三「ホールドアップ問題に関する米国判例の展開」(知財管理五九巻三号二九七頁(二〇〇九年)参照)。

(46) ホールドアップ問題がとくに深刻化するのには、収益性の高い複合製品のうちの一部品をカバーする特許に基づいて終局的差止めが行われる場合である。そうした複合製品の販売を行う企業は、その製品中の一部品だけでも差止めを受けると、少なくとも当分の間は、当該製品全体の販売能力を失ってしまうリスクを抱えているからである。このように、より大きな製品の機能を麻痺させる終局的差止めの脅威は、特許の正当な経済的貢献度を遙かに超えたロイヤリティ交渉力を特許権者に与えることを可能にするのである。差止めの脅威がもたらすホールドアップ問題や過大なロイヤリティ交渉力の問題について詳しくは、Mark A. Lemley and Carl Shapiro, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, 85 TEX. L. REV. 1991 (2007); BURK & LEMLEY, *supra* note 1, at 28-30を参照。

(47) BESSEN & MEURER, *supra* note 1, at 138-146.

(48) Arti K. Rai, *Allocating Power over Fact-Finding in the Patent System*, 19 BERKELEY TECH. L.J. 907 (2004). Rai, *supra* note 12を参照。

- (49) *Id.*, at 910-912.
- (50) ヲソノヤキ明らかなにした先行研究(ト)ハ、Mark A. Lemley, *Rational Ignorance at the Patent Office*, 95 NW. U. L. REV. 1495, 1501, 1503-06 (2001)。)のよゝな視角から均等論の本質的部分の要件について論じてる我が国の研究として、田村善之「均等論における本質的部分の要件の意義—均等論は「真の発明」を救済する制度か?—」同「特許法の理論」(有斐閣、二〇〇九年)六七頁、同「特許法における発明の『本質的部分』という発想の意義」日本工業所有権法学会年報(三二)号四五頁(二〇〇八年)。
- (51) Rai, *supra* note 48, at 912-917.
- (52) *Id.*, at 917-919.
- (53) *Id.*, at 921-922.
- (54) Thomas, *supra* note 12.
- (55) 例えは、C A F Cが設立される以前の状況(一九五三年から一九七二年までの期間)を調査したGLORIA K. KOENIG, PATENT INVALIDITY: A STATISTICAL AND SUBSTANTIVE ANALYSIS, 422 to 423 (rev. ed., 1976)によれば、侵害訴訟の有効性が争われた特許のうち最終的に有効性が維持されたものは、控訴審全体で平均すると約三二%ほどであったが、一〇%程度の巡回区もあれば六〇%以上の巡回区もあるなど、巡回区ごとに有効性判断の割合に大きな乖離が生じていたことが指摘されている。
- (56) Pub. L. No. 97-164, 96 Stat. 25 (April 2, 1982). 大淵哲也『特許審決取消訴訟基本構造論』(有斐閣、二〇〇三年)六九〜七〇頁、平嶋竜太「アメリカの知的財産関連訴訟における専門家の参加」知的財産訴訟外国法制研究会『知的財産訴訟制度の国際比較』別冊NBL八一号、商事法務(二〇〇三年)二九〜三三頁、泉・前掲注25)一一六頁、鳥澤・前掲注25)五九〜六〇頁参照。
- (57) Thomas, *supra* note 12, at 793-794.
- (58) なおトーマスは、明確な線引きをするルールは裁判所の裁量を減らし、裁判結果の予測性を高めると考えられることから、問題領域によっては形式主義が望ましい場合があることを認めている。*Id.*, at 789-792.
- (59) *Id.*, at 797-802.
- (60) State Street Bank v. Signature Financial Group, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998).
- (61) Thomas, *supra* note 12, at 804.
- (62) Johnson & Johnson Associates, Inc. v. R. E. Service Co., Inc., 285 F.3d 1046 (Fed. Cir. 2001) (en banc).

- (63) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 234 F.3d 558 (Fed. Cir. 2000) (en banc), vacated by 535 U.S. 722 (2002).
- (64) Thomas, *supra* note 12, at 805.
- (65) Burk & Lenley, 前掲注(5)。
- (66) 詳しくは、Dan L. Burk and Mark A. Lenley, *Is Patent Law Technology-Specific?*, 17 BERKELEY TECH. L.J. 1155 (2002); Burk & Lenley, 前掲注(2)(一)五―六二頁を参照。
- (67) Burk & Lenley, 前掲注(2)(一)五―六二頁によれば、議会は「稀にしか行動を起こさないうえ、いったんルールを制定すると一定期間は変更ができない可能性が高い。産業別ニーズに関する国政調査が稀にしか実施されず、また実施したとしても非生産的な結果しか得られない」という事態は想像に難くないという。
- (68) 例えば、従来は相互に関連性のなかったバイオテクノロジーとソフトウェア技術が、近時はバイオインフォマティクスという形で融合化しつつある。バイオインフォマティクスでは、遺伝子構造の特定及び予測のためのコンピュータ・モードが統制され使用されている。またプロトオミクスでは、タンパク質の構築及び実験を行うためにコンピュータチップが使用される。詳しくは、Burk & Lenley, 前掲注(2)(一)完)六一―六二頁。
- (69) バーク&レムリーによれば、こうした懸念が顕在化したのが、一九八四年に制定された半導体チップ保護法 (Semiconductor Chip Protection Act; 17 U.S.C. §§901-914, 以下「SCPA」という) である。
- 議会は、SCPAの立法作業に六年の歳月を費やし、多数の議論を重ねたうえで、半導体のマスクワークの模倣規制を中心とした詳細なルールを作り出した。しかし、これまでのCPAをめぐる裁判例は極めて少なく (Brooktree Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc., 705 F.Supp. 491 (S.D. Cal. 1988), 757 F. Supp. 1088 (S.D. Cal. 1990), 977 F.2d 1555 (Fed. Cir. 1992); Anadigics, Inc. v. Raytheon Co., 903 F. Supp. 615 (S.D.N.Y. 1995); AlteraCorp. v. Clear Logic, Inc., 424 F.3d 1079 (9th Cir. 2005) の五件程度。我が国の状況に「きび」大淵哲也ほか『知的財産法判例集』(有斐閣、二〇〇五年) 三七三―三七四頁 (平嶋竜太執筆) 参照) SCPAはその制定後ほとんど適用されたことがないに等しい状況にある。
- その理由として考えられるのは、設計技術や製造プロセス技術が急速に発展し、半導体チップの設計開発方法が変化したことにより、マスクワークのコピーに焦点を当てるSCPAの枠組み自体が古くなったことである (詳しくは、Robert L. Risberg, Jr., *Five Years Without Infringement Under the Semiconductor Chip Protection Act: Unmasking the Specter of Chip Privacy in an Era of Diverse and*

*Incompatible Process Technologies*, 1990 WIS. L. REV. 241, 256-266 (1990); John G. Rauch, *The Realities of Our Times: The Semiconductor Chip Protection Act of 1984 and the Evolution of the Semiconductor Industry*, 75 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 93, 114-117 (1993); 平嶋竜太『システムLSIの保護法制(信山社、一九八八年)一三九―一四一頁を参照)。産業固有の法律は、ある特定時点における技術状況を前提として起草されるため、イノベーションの動態性に対応するための一般性や柔軟性をもっていない場合が多い。そのため、法律が陳腐化して有効に機能しないという結果に終わりがち。産業別の特許法制も同様の運命をたどる危険性を孕んでいるというのがバーク&レムリーの主張である(Burk & Lemley・前掲注22(二・完)六二―六三頁)。

(70) Burk & Lemley・前掲注22(二・完)六三頁。

(71) こうした問題は、「規制の虜(regulatory capture)」と呼ばれている。「規制の虜」について詳しくは、ジョージ・J・ステイグラール(余語将尊)宇佐美泰生訳『経済規制の理論』同『小さな政府の経済学』(東洋経済新報社、一九八一年)一七九頁以下、ジョセフ・E・ステイグリッツ&カール・E・ウォルシュ(数下史郎ほか訳)『ステイグリッツ・ミクロ経済学(第三版)』(東洋経済新報社、二〇〇六年)四二六頁を参照。

(72) Burk & Lemley・前掲注22(二・完)六四頁。従来、このような懸念は著作権法に対して提示されてきた。例えば、著作権法について、各業界に関するルールと例外で肥大化し、不必要に複雑かつ理解しにくいものになっていることを鋭く指摘する文献として、JESSICA LITMAN, DIGITAL COPYRIGHT, 25, 29 (2001); Jessica Litman, *The Exclusive Right to Read*, 13 CARDOZO ARTS & ENT. L. J. 29, 34 (1994); Jessica Litman, *Revising Copyright Law for the Information Age*, 75 OR. L. REV. 19, 22-23 (1996) 参照。

(73) 一般に、司法判断を予定した各種の法律には、そのルールの定め方において幅がある。一方では、税法のように、そのまま適用することができる詳細なルールがあり、他方では、独禁法のように、裁判官に対して幅広い判断権限を委譲しているタイプのルールがある。このような意味では、特許法は税法よりも独禁法に近いといえることができる。Burk & Lemley・前掲注22(二・完)六五頁。

(74) バーク&レムリーによれば、彼らの提唱する見解は、「司法積極主義(judicial activism)」の推奨を意味するものではない。司法積極主義とは、議会の制定法について違憲判断を下すことによって裁判所が議会の役割を不当に奪うことをいうが、こうした司法積極主義と彼らの提案は次の点で異なる。すなわち、議会が制定した規定のなかには、司法による何らかの裁量的判断を予定したものがあ。こうした司法判断を行うことは裁判所の正式な職務である。この点は、*Marbury v. Madison*, 5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803) が下されて以来、争いのないところである。問題は、議会の指針がない中で、議会の拒否権の制約も、これらの規定を裁判所がどのように解釈すべきかというところである。

パークレムリーの考えるところでは、司法がその立場において現代特許制度のリアリティを考慮に入れることは、まさに理に適った行爲である。そして、これらのリアリティの中でも、産業ニーズやイノベーション構造の驚くべき多様性に現在の統一的特許法が直面しているという事実こそ、最も重要なリアリティであると考える。したがって、特許法の一般ルールの適用に際して、裁判所がそのようなイノベーションの多様性を考慮に入れることは、司法積極主義とは異なることと結んでみる。BURK & LEMLEY, *supra* note 1, at 107-108.

(75) *Id.*, at 168.

(76) 例として、R. Polk Wagner, *Of Patents and Path Dependency: A Comment on Burk and Lemley*, 18 BERKLEY TECH. L. J. 1341, 1359-1360 (2003); R. Polk Wagner, *Exactly Backwards: Exceptionalism and the Federal Circuit*, 54 CASE W. RES. 749, 756 (2004); Scott Baker, *Book Review: Can the Courts Rescue Us from the Patent Crisis?: The Patent Crisis and How the Courts Can Solve It*, By Dan L. Burk and Mark A. Lemley, 88 TEX. L. REV. 533, 607-610 (2010) 参照。ハート&レトリー (2003) の議論に直接向けられた批判はなごが Joseph Farrell and Robert P. Merges, *Incentives to Challenge and Defend Patents: Why Litigation Won't Reliably Fix Patent Office Errors and Why Administrative Patent Review Might Help*, 19 BERKLEY TECH. L.J. 943 (2004) 参照。

(77) A REPORT BY THE FEDERAL TRADE COMMISSION TO PROMOTE INNOVATION: THE PROPER BALANCE OF COMPETITION AND PATENT LAW AND POLICY, 5 (2003), available at <http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf>. ETC 報告書の要約版の翻訳として、米国防取引委員会報告書〔田上麻衣子訳〕「イノベーションの促進に向けて：競争並びに特許法及び政策の適切なバランスの在り方（エグゼクティブ・サマリー）」特許研究四〇号九〇頁以下（二〇〇五年）がある。また、同報告書の簡便な紹介として、北岡浩「ワシントン便り」知財フォーラム五六号六三二～六四頁（二〇〇四年）も参照。

(78) *Id.*, at 5.

(79) *Id.*, at 11-12.

(80) STEPHEN A. MERRILL, RICHARD C. LEVIN, AND MARK B. MYERS, EDITORS, COMMITTEE ON INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY, NATIONAL RESEARCH COUNCIL, A PATENT SYSTEM FOR THE 21ST CENTURY (2004), available at <http://www.nap.edu/catalog/10976.html>. N.A.S 報告書の翻訳として、Stephen A. Merrill, Richard C. Levin, Mark B. Myers 編全米科学アカデミー米国防研究評議会知識基盤経済における知的財産権に関する委員会〔田上麻衣子訳〕「二一世紀の特許制度（エグゼクティブ・サマリー）」特許研究三九号七三頁以下（二〇〇五年）がある。また、同報告書の簡便な紹介として、北岡浩「ワシントン便り」知財研フォーラム五八



号六〇一六三頁(二〇〇四年)も参照。

(81) *Id.*, at 1-2.

(82) 具体的には、①柔軟でオープンな単一の特許制度の確保、②非自明性基準の強化、③付与後異議制度の導入、④USPTOの能力強化、⑤特許発明の研究利用を侵害責任から除外、⑥特許訴訟における主観的要素の見直し、⑦日米欧の特許制度の調和(先願主義への移行、一年のグレースビリオードの維持、ヒルマー・ドクトリンの撤廃、公開制度の例外撤廃、非公開の先願を新規性要件にのみ適用、ベストモード要件廃止等)を含む。

(83) 例へば、James Gleick, *Patently Absurd*, NY Times, March 12, 2000; *Patently Ridiculous* (Editorial), NY Times, March 22, 2006, at A24; *Patently Obvious* (Editorial), Wall St. J., May 3, 2007, at 16; *Patently Absurd* (Editorial), Wall St. J., March 1, 2006, at A14; *Patently Flawed* (Editorial), Boston Globe, July 23, 2007, at A10; *Patently Obvious*, The Economist, May 5, 2007を参照。

(84) この時期には、FTC、NAs、知的財産権法協会(AIPLA)らが共催でタウンミーティングを随時開催するといった動きもみられた。なお、二〇〇八年大統領選挙におけるオバマ上院議員(民主系)のManifestoも、特許の品質問題が取り上げられている。Barack Obama, *Connecting and Empowering All Americans through Technology and Innovation* (2008) ([http://obama.scd.nnet/780e0e91cc6cbdbf6\\_6u\\_dymvnr7.pdf](http://obama.scd.nnet/780e0e91cc6cbdbf6_6u_dymvnr7.pdf)).

**Reform the Patent System:** A system that produces timely, high-quality patents is essential for global competitiveness in the 21st century. By improving predictability and clarity in our patent system, we will help foster an environment that encourages innovation. Giving the Patent and Trademark Office (PTO) the resources to improve patent quality and opening up the patent process to citizen review will reduce the uncertainty and wasteful litigation that is currently a significant drag on innovation. With better informational resources, the Patent and Trademark Office could offer patent applicants who know they have significant inventions the option of a rigorous and public peer review that would produce a "gold-plated" patent much less vulnerable to court challenge. Where dubious patents are being asserted, the PTO could conduct low-cost, timely administrative proceedings to determine patent validity. As president, Barack Obama will ensure that our patent laws protect legitimate rights while not stifling innovation and collaboration.

(85) H. R. 二七九五法案の概要については、北村・遠山・前掲注(2) 五〇頁以下に詳しい紹介がある。井関・前掲注(2) 二二四～二二五頁には、その後の改正法案との対照表があり、参考になる。



- (86) また、二〇〇七年の第一一〇議会に提出された法案についても、「もし採択されるならば、今回の改正法案は、間違いなく米国特許制度に一九世紀以来最大の全面的な改革をもたらすものとなるだろう。」と評されている。トーマス・前掲注2) 八一頁。
- (87) 詳しくは、BURK & LEMLEY, *supra* note 1, at 101を参照。
- (88) 例えば、二〇〇七年一〇月に製薬・バイオ業界は不支持の立場を鮮明にし、産業分野の垣根を越えた四三六社の企業・団体の連名で、法案反対の書簡を上院に提出した。IT業界や金融サービス業界は、これに対抗して、二二八社の企業・団体の連名で法案支持の書簡を直ちに上下両院に提出した。
- (89) J E T R O N Y 中横・横田「特許改革法案二〇一」が第一一二議会上院へ上程される」(<http://www.jetro.go.jp/world/americas/us/jp/news/pdf/10125.pdf>)。
- (90) BURK & LEMLEY, *supra* note 1, at 34.
- (91) この点についてバークとレムリーは、「今世紀の初めの頃は、各産業には産業ごとに違った特性があり、特許制度を違った角度から見ているのだ、という我々の主張に懐疑的な見方をする人が多かったが、今やそうした見解を平気な顔で唱えることは誰もできないであろう。」と感慨深げに述懐している。Id., at 101.
- (92) Id., at 102.
- (93) Stacy Strew, *The eBay Effect: Tougher Standards but Courts Return to the Prior Practice of Granting Injunctions for Patent Infringement*, 8 NW. J. TECH. & INTEL. PROP. 67, 67-68 (2009) によれば「eBay 最判以降の三年間で、連邦地裁レベルで終局的差止め命令の発動が争点となったケースは六八件にのぼる。そのうち、差止めが認容されたケースは五二件であり、残りの一二件では終局的差止めの付与が認められなかった。後者のケースを概観すると、原告特許権者が不実施である事案が多いという。Mikau H. Melita (事務局訳)「eBay v. MercExchange 後の特許訴訟における差止め救済」A I P P I 五三巻八号四九二頁(二〇〇八年)、平嶋竜太「差止請求権の制限…理論的可能性についての考察」日本工業所有権法学会年報三三号五三頁(二〇〇九年)、鳥並良「知的財産権侵害の差止めに代わる金銭的救済」片山英二先生還暦記念『知的財産法の新しい流れ』(青林書院、二〇一〇年) 六六九頁も参照。
- (94) 従来、ライセンス契約を締結しているライセンスシーは、現実の争い (actual controversy) の不存在を理由に、D J 訴訟の原告適格を有しないとされてきた。しかし連邦最高裁は、この立場を覆し、確認判決を出すに十分な緊急性と現実性のある紛争が存する限り、ライセンスシーであってもライセンス契約を解除することなく、D J 訴訟を提起することができる旨を明確にした。その後のC A F C 判決では、特

〔許権者から侵害警告を受け取った者はD.J訴訟を提起することができる旨が確認されており〕(Sandisk Corp. v. STMicroelectronics, Inc., 480 F.3d 1372 (Fed.Cir. 2007))。パテント・トロール対策としてD.J訴訟を活用する途が開かれたとすることが出来る。

- (95) 従来、公知例の組み合わせからなる発明の非自明性判断基準としては、TSMテスト (teaching, suggesting, motivation) が用いられ、後知恵を避けるために、当該公知例の組み合わせが自明である旨の教唆、示唆、動機付けのいずれかが公知例自身の記載またはその他のソースに示されていない限り、非自明性が認められていた。これに対し、連邦最高裁は、TSMテスト自体は違法と判断しなかったものの、すべての技術分野の発明に対してTSMテストを硬直的、厳格に適用することへの強い懸念を示した。そして、公知例の組み合わせ発明については寄せ集め以上の相乗効果がなければ自明とする差別的取扱いをしていた従前の最高裁判例を引用し、それを自明な発明の例として提示した。また、化学・バイオ分野における選択発明の取得を容易ならしめた「試行による自明」(Obvious to try) 法理についても、批判的な立場を示した。

- なお、我が国では近時、米国の動向とは逆に、TSMテストの進歩性要件への導入を図る一連の判決が出されており(知財高判平成二〇・二二・二五判時二〇四六号一三四頁「レダ」、知財高判平成二一・一・二八判時二〇四三号一七頁「回路用接続部材」、注目される。詳しくは、飯村敏明「特許訴訟における進歩性の判断について」第二東京弁護士会知的財産権法研究会編『特許法の日米比較』(商事法務、二〇〇九年)一七九頁、平嶋竜太「進歩性要件評価のフレームワークと『技術的課題』の意義」パテント六三巻別冊第三号二四頁(二〇一〇年)。
- (96) 従来、特許権の存在を現実にした者は当該特許の侵害を回避する積極的な注意義務 (affirmative duty of due care) を負うとされ、そうした積極的注意義務違反の有無が故意侵害の認定基準とされてきた。しかしC.A.F.C大法廷は、この基準を破棄し、特許権の存在を知った者の取る行為が客観的に無謀なもの (objective recklessness) であるか否かという基準を採用した。新基準の下では、特許権者は、被告が客観的にみて高い確率で特許権を侵害すると知りながら、そのようなリスクを無視して侵害行為を行ったことを証明する必要がある。そのため、これは故意侵害の認定基準を大幅に引き上げるものといえる。

- (97) 従来、特許法一〇一条の下で、いかなる「プロセス」クレームについて特許適格性を認めるべきかをめぐっては、「有用で、具体的で、かつ現実的な結果」(useful, concrete and tangible result) をもたらすものであれば特許適格性が認められるとの基準 (State Street Bank 事件 C.A.F.C 判決) が採用されてきた。これに対しC.A.F.C大法廷は、この基準を破棄し、「機械又は変化テスト」(Machine-or-Transformation Test) を採用すべきであるとして、ビジネス方法の特許適格性を実質的に制限した。もともと、連邦最高裁は、このC.A.F.C大法廷の基準については採用せず、ビジネス方法発明が単なる「自然法則、物理現象、又は抽象的な概念」である場合には特許されないことを強調した。Bilski

のリスクヘッジ方法に関するクレームが単に抽象的な概念であるということを理由に、特許出願を拒絶したCAFC大法廷判決の結論については、これを認容してゐる。

(98) 二〇〇三年二月に公表されたUSPTOの「二十一世紀戦略計画」について、[http://www.uspto.gov/web/offices/com/strat21/stratplan\\_03feb2003.pdf](http://www.uspto.gov/web/offices/com/strat21/stratplan_03feb2003.pdf)を参照。また、同年四月に公表された同マクシオン・ペーパーについて、<http://www.uspto.gov/web/offices/com/strat21/action/actionpapers.htm>を参照。

(99) 中横・前掲注(2)五九～六〇頁。

(100) BURK & LEMLEY, *supra* note 1.

(101) *Id.*, at 36.

(102) *Id.*, at 167-168. ところで、USPTOについて特許政策の策定を担う自信と専門知識を備えたエージェンシーとは言い難いと評価してゐる。

(103) *Id.*, at 106-107, 168.

(104) *Id.*, at 107, 168.

(105) R. Polk Wagner, *Of Patents and Path Dependency: A Comment on Burk and Lemley*, 18 BERKLEY TECH. L. J. 1341 (2003); R. Polk Wagner, *Exactly Backwards: Exceptionalism and the Federal Circuit*, 54 CASE W. RES. 749 (2004).

(106) Wagner, *Of Patents and Path Dependency*, *supra* note 105, at 1359; Wagner, *Exactly Backwards*, *supra* note 105, at 756.

(107) バーク&レムリー(二〇〇三)の論旨を敷衍すれば、次のようになる。まず、バイオテクノロジー関連発明に関するCAFCの特許政策ルールは、非自明性要件の基準を低く設定して比較的容易に特許の取得を認める一方、開示要件の基準を高く設定して特許の保護範囲を限定することで、多数の狭い特許を付与するというものである。しかし、これは誤った特許政策である。バイオテクノロジー分野における望ましい特許政策とは、アンチコモンスの問題を最小化する一方で、不確実性の高い商業的開発に向けた投資を促すために発明者に対し十分なコントロールを与えることである。したがって、少数の広範な特許を付与することが必要であり、そのためには非自明性の基準を高く設定し、開示要件の基準を低く設定することが望ましい。(Burk & Lemley・前掲注22)(二・完)一一一～一二二頁)。

次に、ソフトウェア発明に関するCAFCの特許政策ルールは、非自明性要件の基準を高く設定して特許の取得を難しくする一方、開示要件の基準を低く設定して保護範囲を広く認めることで、少数の広範な特許を付与するというものである。しかし、これもまた誤った特許

政策である。ソフトウェア分野における望ましい特許政策とは、累積的イノベーションを促進することである。したがって、漸進的な改良に報いるために比較的容易に特許の取得を認めつつ、後続の改良を過度に抑制しないよう特許の保護範囲は狭いものとすべであり、そのためには非自明性の基準をやや低く設定し、開示要件の基準をやや高く設定することが望ましいと考えられる(同上二二五―二三三頁)。

(108) Wagner, *Of Patents and Path Dependency*, *supra* note 105, at 1342.

(109) Wagner, *Exactly Backwards*, *supra* note 105, at 755-56.

(110) レムリー自身、別の論文において、商標法の分野ではこうした懸念が妥当しうることを認めている。「商標法は近年、少数の例外的なケースでは理に適った新たな法的ルールをあまり筋の通らないケースにまで広く一般に適用することを通じて、急速に拡大してきた。おそらくこの傾向は自然なものである。もし議会が一部の商標権者を保護する新たな法律を制定すれば、商標権者は皆、自己の標章がその新たなグループに含まれることを望むだろうし、新たなルールの追加的な保護の恩恵を受けることを求めるだろう。それと同様に、もし裁判所が新たな法理の適用を慎重に制限しなければ、その法理はいつの間にか独り歩きを始めるだろう。」Mark A. Lemley, *The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense*, 108 YALE L. J. 1687, 1697-98 (1999).

(111) Wagner, *Exactly Backwards*, *supra* note 105, at 756; Wagner, *Of Patents and Path Dependency*, *supra* note 105, at 1359-60を参照。

(112) BURK & LEMLEY, *supra* note 1, at 168.

(113) 利益団体によるレントシーキングなど、公共選択上の問題が裁判所にも及びうる点につき、例えば、Einer Elhauge, *Does Interest Group Theory Justify More Intrusive Judicial Review*, 101 YALE L.J. 31, 67-68 (1991) を参照。

(114) BURK & LEMLEY, *supra* note 1, at 106. 特許訴訟を専門に扱うCAFCの特性と公共選択問題の関係については、Rochelle Cooper Dreyfuss, *The Federal Circuit: A Continuing Experiment in Specialization*, 64 NYU L. REV. 1, 14-15 (1989); Rochelle Cooper Dreyfuss, *The Federal Circuit: A Continuing Experiment in Specialization*, 54 CASE W. RES. 769 (2004) を参照。

(115) BURK & LEMLEY, *supra* note 1, at 5-6, 105.

(116) *Id.*, at 105-106. 民事訴訟における対審構造(当事者主義)は、職権での情報収集活動を制限する点で、司法の制度的制約とみなされることが多い。しかしバーク&レムリー(二〇〇九)は、むしろ裁判所の意思決定は対審構造から利益を得ることができるとする。すなわち、対審構造の訴訟プロセスは、専門家証言を含めて関連性のある証拠を両当事者が開示するインセンティブを生みだし、当該ケースに関する適切な司法判断にとって必要な情報を裁判官に提供することができるという。さらに、訴訟の複雑な論点について裁判官が助言を受ける必要

があれば、独自の専門家を指名する司法権限を連邦民事訴訟規則五三条や連邦証拠規則七〇六条は認めている。これらの点を踏まえれば、司法による適合理化にとって民事訴訟の対審構造はメリットをもたらすというのが、彼らの見解である。*Id.*, at 104-105.

(117) *Id.*, at 167.

(118) 特許の出願から侵害に至るまで特許法の各種場面で登場する「当業者」基準について、イノベーションに応じて法が必然的に変化せざるを得ない状況のなかで、ケースごとの技術関係に対する法的抽象性の基盤を特許法に提供するものと位置づける見解として、*Wagner, Of Patents and Path Dependency*, *supra* note 105, at 1342-43; 高並良「特許法における当業者の概念」*神戸法学年報*一八号二四二頁(二〇〇二年)。井上由里子「均等論における『置換容易性』の要件に関する一考察—いわゆる進歩性説の検討—」*牧野利秋判事退官記念『知的財産法と現代社会』*(信山社、一九九九年) 六二五頁も参照。

(119) *BURK & LEMLEY*, *supra* note 1, at 107. USPTOが独自に施策を立案し実施することのできる規則内容の限界については、例えば、継続出願の回数及びクレーム数の制限に関するUSPTOの新規則の有効性が争われた*Tatas v. Do!*事件を参照。同事件においてCAFCは、当初、USPTOには実質的なルールの制定権限はないことを確認したうえで、それが手続的なものであれば、特許法等の法令に違反しない範囲でUSPTOの規則制定権限が認められるという立場を示していた(<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1352.pdf>)。しかし、その後CAFCは大法廷(en banc)による再審理を行うことを決定し、これを受けて、USPTOは新規則を取り下げた。同事件について詳しくは、中横利明「ワシントン便り」*知財研フォーラム*七七号四九―五〇頁(二〇〇九年)、山口・前掲注2) A I P P I 五四巻七号を参照。

(120) *Id.*, at 168-169.

(121) パーク&レムリーは、各種産業のイノベーションについて、時間とともに変化する動態的なものであるという理解を基礎としている。このように時間中立的な静的モデルではなく、時間とともに変化する動態的モデルとして産業イノベーションを捉える見解として、*Clausa Long, Patents and Cumulative Innovation*, 2 *WASH. U. J.L. & POLY* 229, 230 (2000) を参照。

(122) 具体的には、一九七〇年代にはソフトウェアの発明にかかる研究開発費用は相対的に少額であり、また出荷までの時間も短く、商業用ソフトウェアプログラムの開発には二人のプログラマーがガレージで働くことで足りると考えられていた。しかし八〇年代半ば以降、オペレーティングシステム等のプログラムが複雑化するにつれてコードを記述するための費用が大幅に上昇し、特許保護の必要性が高まった。

(123) これに関連して、中横・前掲注2) 六〇頁は、米国のパテント・リフォームにおいては、立法、行政、司法が多角的かつ有機的に連携するだけでなく、そこにユーザーや研究者等が政策決定プロセスに参加できる様々な回路が設けられており、それが知財コミュニティの形成

と進化に寄与している」ことを指摘している。

- (124) イノベーションと知財政策に関する研究会報告書・前掲注44)四頁。平成二二年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書『イノベーションの創出に資する知的財産権制度の在り方に関する調査研究報告書』(知的財産研究所、二〇一〇年三月)([http://www.jipo.go.jp/shinyou/toushin/chousai/pdf/zaisanken/2009\\_01.pdf](http://www.jipo.go.jp/shinyou/toushin/chousai/pdf/zaisanken/2009_01.pdf))も参照。

- (125) 特許制度研究会「特許制度に関する論点整理について―特許制度研究報告書―」(二〇〇九年二月)(<http://www.jpo.go.jp/shinyou/toushin/kenkuyukai/pdf/kokyouseidokenkuyouhoukokuusyo.pdf>)。同報告書は、「知的財産を取り巻く環境変化に伴い直面している課題に適切に対応するためには、従来のプロ・パテントの姿勢を維持しつつも、我が国の政策が世界に及ぼす影響や諸外国との制度・運用の調和に留意し、イノベーションがより促進されるような知的財産制度を設計することが求められている。」との認識を示している(四頁)。片山英二「服部誠「特許制度に関する論点整理について―特許制度研究会報告書―」の概要と今後の課題」L&T四七号二八頁(二〇一〇年)も参照。

- (126) 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」(二〇一二年二月)([http://www.jpo.go.jp/shinyou/toushin/shingikai/pdf/tzai\\_bukai\\_15\\_papers/sryou\\_01.pdf](http://www.jpo.go.jp/shinyou/toushin/shingikai/pdf/tzai_bukai_15_papers/sryou_01.pdf))。同報告書は「はじめに」で、オープン・イノベーションの進展による知的財産の活用の高まり、イノベーション創出における中小企業や大学の役割の増大、世界的な特許出願の急増など、近年の知的財産を取り巻く国内外の環境変化に適切に対応し、イノベーションを通じた我が国の成長・競争力強化に貢献するためには、特許制度の見直しが必要であるとの基本認識を提示している。

- (127) 鳥並良「特許制度の現状と展望・法学の観点から」知的財産研究所二十周年記念『岐路に立つ特許制度』(知的財産研究所、二〇〇九年)五頁以下。

- (128) 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―」二〇一一年一月二八日日本弁理士会中央研究所関西部会・審判制度研究会報告レジュメ三―四頁を参照。

- (129) 例えば、田村善之「知的財産法政策学の試み―知的財産法政策学研究二〇号一四―一五・一八頁(二〇〇八年)は、分野別に専門化された審査官体制を敷く特許庁に産業・技術政策に関する舵取り役を期待したうえで、コンピュータ・プログラムやバイオテクノロジーなどの特定技術分野について特許庁が作成した審査基準(特許・実用新案審査基準「第Ⅷ部 特定技術分野の審査基準」)に関しては、司法による審査基準のフルレビューという伝統的な法治主義モデルを見直すべきではないかと提言している。田村善之「知的財産法学の新たな潮流―プロセス志向の知的財産法学の展望」ジュリスト一四〇五号三〇頁注50)(二〇一〇年)も参照。