

**知的財産訴訟：  
特許を無効にする可能性のある先行技術の  
使用／取り扱いに関する選択肢**

**YKI 国際特許事務所様向けプレゼンテーション**

**2009年6月30日**

**ドーシー・アンド・ウィットニー法律事務所**

**弁護士 ポール T. マイクルジョン  
弁護士 ダグラス F. スチュワート**

## 一般的なシナリオ

- 被疑侵害者が、特許を無効にするために依拠したい先行技術を特定
- あるいは、被疑侵害者は、ライセンス交渉中の十分な交渉材料を確保したい
- 被疑侵害者はどのように進むべきか？参考文献の影響を最小限にするために特許権者が利用可能な選択肢はあるか？

## 特許を無効にする可能性のある 先行技術の取り扱いに関する選択肢

- **訴訟**
- **再審査**
  - **査定系**
  - **当事者系**
- **再発行 (特許権者のみ)**

## 訴訟中の特許無効の主張

### 被疑侵害者の課題

- 有効性の推定 – 合衆国法律集第35編第282条
- 各クレームに関する明確かつ確信を抱くに足る立証責任
- 被疑侵害者は裁判で後攻 – 特許権者による陪審に対する故意行為の否定的な特徴づけを覆す必要があるが、「言い訳をしている」という印象が残る可能性がある

## 有効性の推定

- 合衆国法律集第35編第282条

特許は、有効なものと推定される。特許の各クレーム(独立、従属、又は多項従属形式のものであるかを問わない)は、他のクレームの有効性とは独立に有効なものと推定される。従属又は多項従属クレームは、無効なクレームに従属するものであるとしても有効なものと推定される....

## 推定の影響

- 陪審員及び裁判官は、本推定を尊重する傾向がある
  - 審査官は「自己の審査分野での専門家」とであると推定される  
[*Leminの出願*, 364 F.2d 864, 867 (C.C.P.A. 1966年)]
  - 審査官は、自己の職務を正確に果たしたと推定される  
[*Semiconductor Energy Lab. Co., Ltd 対 Samsung Electronics, Co.*, 204 F.3d 1368, 1377 (連邦巡回裁判所、2000年)]
- 各クレームは、個々に有効または無効となる
  - 被疑侵害者は、明確かつ確信を抱くに足る立証で各クレームの推定を覆さなければならない

## 立証責任

- 明確かつ確信を抱くに足る立証
  - 最も高い民事の基準
  - 「明確かつ確信を抱くに足る」証拠は、事実に関する主張が真実である「蓋然性が非常に高い」という決定的確信を認定者の心に生じさせる証拠として表現されている。*Price 対 Symsek*, 988 F.2d 1187, 1191 (連邦巡回裁判所、1993年)

特許権者の裁判の戦略は、特許クレームが無効であると主張しづらい冷たい雰囲気を生み出す

- 特許権者は、非常に否定的に被疑侵害者を特徴づけようとする
  - 特許権者の裁判のテーマは、故意及び意図的な侵害である
  - 特許権者は、被疑侵害者が単に「模倣者」であるという印象を陪審に与えようとする
  - 特許無効に関する主張がなされる前に、被疑侵害者についての陪審の意見が左右される可能性がある



## まとめー訴訟

- 特許権者に有利
- 被疑侵害者は、苦戦を強いられる
- 特許権者が、法的責任に関して勝訴するためには、一つの申し立てられたクレームの侵害を立証するだけでいいのに対して、被疑侵害者は、申し立てられた各クレームについて、非侵害又は無効を立証しなければならない。

## 再審査

- 合衆国法律集第35編 第302条

何人も、本編第301条の規定により引用された先行技術を基礎として、特許商標局による何れかの特許のクレームに対する再審査請求を随時提出することができる。その請求は、書面でなければならず...請求書は、再審査が請求されるすべてのクレームに対する引用された先行技術の関連性及び適用の仕方を説明しなければならない...

## 再審査

- **米国特許商標局は、先行技術の抗弁を考慮するのみ**
  - 特許
  - 刊行物
  - 第102、112条 不衡平行為は、再審査請求の根拠を形成することはできない—しかし、請求にそのような不適切な根拠をわざと含むことにより、被疑侵害者は、他の潜在的な弱点を公衆(及び特許権者)に知らしめることができる。
  - 米国特許商標局は、再審査中、審査官に当初提出された先行技術の同一の組合せにより、クレームを拒絶することはできない
- **地方裁判所は、再審査を命令することはできない**  
[*Continental General Tire, Inc. 事件*, 81 F.3d 1089, 1092 (連邦巡回裁判所、1996年)]

## 査定系再審査

- 特許権者又は第三者(例えば、被疑侵害者)により請求可能
  - 第三者が再審査を請求した場合は、当該第三者の身元は、特許権者に明かされないことがある
- 被疑侵害者は不参加
  - 例外: 第三者の査定系審査に関する請求が、審査官によって拒絶された場合、第三者の請求者は、審査官の決定を検討するよう米国特許商標局長官に申立を行うことができる

## 査定系再審査

- 特許商標局が、特許性についての実質的な新たな疑問を生じさせる先行技術特許又は出版物に照らして、発行済みのクレームの有効性を再検討できる
  - 特許性についての実質的な新たな疑問を生じさせない先行技術特許又は出版物は、再審査を開始するための根拠としては不十分
- 特許権者にとって、訴訟に伴う敵対的な手続きなしに、最も有利に先行技術を提示するチャンス

## 査定系審査

- 基本的に審査の再開である
- 特許権者は、先行技術を避けるためにクレームを限定できる

# 査定系審査はどの程度行われているか？ 米国特許商標局の統計

**TABLE 13A**
**査定系審査  
(FY 2004 - FY 2008)**

Activity	2004	2005	2006	2007	2008
提出された請求数 合計	441	524	511	643	680
特許権者による	166	166	129	124	87
第三者による	268	358	382	519	593
長官命令	7	-	-	-	-
請求に対する決定 合計	419	537	458	594	666
請求受理					
審査官による	408	509	422	575	626
申立による	-	2	5	2	-
請求不受理	11	26	31	17	40
関連する訴訟があると知られている請求	138	176	229	369	316
分野別の提出数 合計	441	524	511	643	680
化学	130	138	118	133	138
電気	156	188	228	275	305
機械	155	198	165	235	237

- 0を意味する

## 当事者系再審査

- 合衆国法律集第35編 第311条

(a) 概要. 第三者請求者は、第301条の規定により提示された先行技術を基礎として、特許商標局による特許の当事者系再審査請求を随時提出することができる。(b) 要件 (1) かかる請求は、書面でなければならず、実質的利益当事者が明記され、また第41条に基づいて特許商標局長官により定められる当事者系再審査手数料を納付しなければならない。(2) かかる請求では、再審査が請求されるすべてのクレームに対して提示された先行技術の関連性及び適用の仕方を説明しなければならない。



## 当事者系再審査

- **当事者系再審査の身元**  
請求者／参加者は、特許権者に開示されなければならない
- **被疑侵害者は、審査官が検討するよう、特許商標局からの通知 (Office Actions) に対する特許権者の応答に対し、意見書を提出できる**
  - 米国特許商標局の通知及びその回答について、具体的な期間が定められる。再審査手続きを効率化することを目的とする。

## 当事者系再審査

- 大きな禁反言効果
- 民事訴訟—合衆国法律集第35編 第315(c)条:
  - 有効及び特許可能と判断されたいかなるクレームの無効性も、手続き中に提起することが可能であった「いかなる根拠」に基づいても主張することが禁じられる
- 追加的な再審査請求に関する制限—合衆国法律集第35編 第317(b)条:
  - 以前に提起することが可能であった問題を根拠にした当事者系再審査請求はできない。限られた例外は、再審査時に第三者請求者及び米国特許商標局が「入手できなかった新たに発見された先行技術を根拠にした」無効性の主張

# 当事者系再審査はどの程度行われているか？ 米国特許商標局の統計

**TABLE 13B**
**当事者系審査  
(FY 2004 - FY 2008)**

Activity	2004	2005	2006	2007	2008
提出された請求数 合計	27	59	70	126	168
請求に対する決定 合計	25	57	47	119	150
請求受理	25	54	43	118	142
審査官による	25	54	43	118	142
申立による	-	-	-	-	-
請求不受理	-	3	4	1	8
関連する訴訟があると知られている請求	5	29	32	81	115
分野別の提出数 合計	27	59	70	126	168
化学	6	17	17	30	38
電気	7	20	27	53	67
機械	14	22	26	43	63

- 0を意味する

## 再審査に関する訴訟の停止

- 訴訟のいずれの当事者も、再審査が終了するまで訴訟の停止を求めることができる
- 裁判所が、停止を認めるかどうかの判断の際に検討する要素：
  - 停止が、非申立当事者に不当に損害をもたらすか、または明白な戦略的不利益をもたらすかどうか
  - 停止が、係争中の問題および事件の裁判を簡素化するかどうか
  - 証拠開示手続が終了しているかどうか、及び裁判の日付が設定されているかどうか

## 再審査に関する訴訟の停止

- **当事者系再審査では、停止が「正義の利益」でないと裁判所が判断しない限り、特許保有者は停止を受ける資格を有する**
  - 例えば、仮差止が実施される場合、停止を認めるのは正義の利益ではないと裁判所が判断する可能性がある
- 「問題の簡素化」の可能性は、**査定系再審査より、当事者系再審査のほうが高い**
- **停止は、たいてい認められる**

## 一貫性のない裁判所と特許商標局の決定

- 無効の決定が制する
- *Translogic 対 Hitachi*
  - 特許商標局: 再審査でクレームは無効
  - 地裁: クレームは有効
  - 両方の決定が、連邦巡回控訴裁判所に控訴された
    - 特許商標局が支持された
    - 地裁は事件を棄却するよう指示された

## 一貫性のない裁判所と特許商標局の決定

- **Swanson事件**

- 連邦巡回控訴裁判所は、地裁からの審理において、特許の有効性を支持した
- 連邦巡回控訴裁判所は、特許商標局からの控訴において、同じ特許の無効を支持した

## 一貫性のない裁判所と特許商標局の決定

- **Swanson 事件**
  - 特許商標局は、地裁で使用された特許を無効にする  
同じ先行技術を使用
    - 「特許性についての実質的な新たな疑問」は、特許商標局で以前に検討されていないことを意味する
    - 訴訟は、再審査の決定前に確定したため、侵害者は支払った損害賠償の返金を受けない
      - これは、訴訟停止の重要性を強調する



## 一貫性のない裁判所と特許商標局の決定

- ***Blackboard 対 Desire 2 Learn***
  - 地裁: 特許は有効で、侵害された
    - 差止めが認められた
  - 特許商標局の再審査: クレームは自明として拒絶された(初回拒絶)
- ***Standard Havens 対 Gencor Industries***
  - 連邦巡回控訴裁判所は、永久差止を課すことを停止するよう地裁に命じた
  - 特許商標局の特許上訴抵触審査部は、無効を支持した
    - 特許保有者は、コロンビア地区地裁に控訴した

## 特許権者が請求した再審査— メリット

- 友好的な審査地（？）
- 査定系手続の可能性
- 成功した場合、かなりのメリットがある

## 有効な審査地—(より)低コスト、(より)迅速

- 真の「敵対する」相手がいない—先行技術は適用不可能だと特許審査官を説得するだけでよい
- 民事訴訟より大幅に低コスト
- 民事訴訟より迅速／より効率的な可能性がある
  - 合衆国法律集第35編第305条／合衆国法律集第35編第314(c)条：  
“Special Dispatch”(特別に迅速に)
  - しかし “Special Dispatch” は法律で定義されていない

## 特許権者が請求した再審査— デメリット

- 有効性の推定の不在
- 特許商標局は、民事訴訟で適用されるであろう基準のより低い証拠の優越の基準に基づきクレームの特許性を考慮する

## 特許権者が請求した再審査— デメリット

- 中用権の可能性
  - 製品が再審査された／補正された特許のクレームを侵害しているが、元の特許のクレームを侵害していない場合、被疑侵害者は責任を回避できる
  - 特許権者が大幅な変更をした場合、損害は限定される可能性がある
- 不衡平行為の検討
  - 特許権者が、最初の審査時に先行技術を認識していて、それを開示しなかった—不衡平行為の重要性の要素が満たされている—被疑侵害者は故意を証明するだけでいい

## 被疑侵害者が請求した再審査— メリット

- 有効性の推定の不在
- 特許商標局は、証拠の優越の基準を適用
- 特許商標局は、クレーム用語に対し、最も広範で合理的な解釈をする

## 被疑侵害者が請求した再審査— メリット

- 訴訟が停止される可能性がある
- 再審査請求は、訴訟よりもかなり手頃
- 差止め命令を考慮
  - 特許が再審査にくぎ付けにされている場合、差止め命令は出ない可能性がある
  - 特許が満了に近い場合、これは特許権者の差止め命令のパワーを事実上無効にする可能性がある

## 被疑侵害者が請求した再審査— メリット

- **不衡平行為**
  - 審査官が、クレームを拒絶するために参考文献に依拠した場合、重要性の要素が満たされる
- **被疑侵害者が、再審査で「負けた」としても、特許権者が再審査の手続きで、非侵害の立場を生じさせる、又は強化する自認をしている可能性がある**



## 被疑侵害者が請求した再審査— メリット

- **査定系—秘密保持**
  - 侵害の嫌疑がかかるのを予期している当事者が、特許権者の権利行使の戦略を間接的に遅れさせる、又は中断させることができる
- **当事者系—積極的な参加**
  - 当事者が、審査官になされた特許権者による声明に直接反論することができ、記録上の声明を狭めるよう特許権者に強いる可能性がある

## 被疑侵害者が請求した再審査— メリット

- 成功し、特許クレームが最終的に拒絶された場合、特許権者は、新たな出願を通じて再度主張することはできない—米国特許審査基準第2271条
  - 「再審査の手続きは、特許からのクレームの最終的な取り消しをもたらす可能性がある... 特許権者は、連邦規則集第37編第1.53(b)条若しくは第1.53(d)条、若しくは、以前の連邦規則集第37編第1.60条若しくは第1.62条に基づく再出願により、又は、連邦規則集第37編第1.114条に基づき継続審査の請求を提出することにより、手続きを更新又は継続する権利を有さない。
- 不利な当事者系再審査の決定に上訴する権利— 合衆国法律集第35編第315条
  - 特許権者又は被疑侵害者のいずれも、審査官による不利な決定に関し特許上訴抵触審査部(The Board Of Patent Appeals And Interferences)に上訴できる
  - いずれの当事者も、当部の不利な審判に関し、連邦巡回控訴裁判所に上訴できる

## 被疑侵害者が請求した再審査— デメリット

- **禁反言**
  - **査定系再審査**: 成功しなかった場合、特許商標局の検討及び拒絶の結果として、先行技術は事実上役立たず—「消毒済み」となる
  - **当事者系再審査**: クレームが被疑侵害者の異議に優り有効であると特許商標局が判断した場合、それ以降、被疑侵害者は、再審査中に提起された可能性のある根拠に基づいて、侵害に対する抗弁ができない
  - **限られた範囲**—特許及び刊行物のみ

## まとめー再審査

- **特許権者が成功した場合の利点**
  - 地方裁判所からのさらなる敬意ー特許商標局が特許性を再確認している
    - 新たな先行技術に照らしても、特許の有効性の推定が、再度立証されている
    - 新たな先行技術が公式な審査履歴の一部となり、そのため、特許権者にとっての当該先行技術の有用性が大幅に減少する
- **被疑侵害者が成功した場合の利点**
  - 特許の脅威が最小限のコストで排除される

## 新たな先行技術の参考文献に直面した場合の特許権者にとってのもう一つの選択肢—再発行手続き

- 特許権者は、発行済みの特許の瑕疵(クレームが狭すぎる、若しくは広すぎる、外国優先権の主張を怠った、先行の同時係属中の出願に対する言及を怠ったなど)を訂正することができる— 合衆国法律集第35編 第251条
- 再発行出願が、特許の発効日から2年以内に出願された場合、クレームを広げることが可能
- クレームを限定する再発行は、特許の発効日から2年以内又は以後に出願することができる

## 再発行手続き

- 再発行手続きを開始するためには、特許権者は、発行済みの特許を放棄しなければならない—つまり、当該特許は、再発行手続き中、行使できない
- 特許権者が、当初発行されたとおりのクレームが広すぎると判断した場合、特許権者は、先行技術の参考文献を避けるために再発行出願を通じてクレームの限定を求めることができる  
[Amos事件, 953 F.2d 613, 616 (連邦巡回裁判所、1991年)]

## 再発行の制限

- 権利回復禁止論: 特許権者は、当初の特許を取得するために放棄した主題を再度主張することはできない
- 特許権者は、決して新規事項を取り入れてはならない
- 特許権者が是正を求める瑕疵は、「詐欺的意図がなく」行われたものでなければならない。従って、再発行の手続きは、先行技術の参考文献が、当初の審査中に意図的に公表されなかった場合の不衡平行為を排除するために使用することはできない。

## 再発行のデメリット

- 中用権
  - 合衆国法律集第35編第252条:被疑侵害者が、再発行された特許の許諾前に製品を製造し始め、かつ、当該製品が元の特許を侵害することはなかったであろうが、再発行された特許を侵害している場合、被疑侵害者は、中用権を得る。[*Fortel Corp. 対 Phone-Mate, Inc.*, 825 F.2d 1577 (連邦巡回裁判所、1987年)]
- 審査履歴を拡張一後に審査経過禁反言を生じさせる可能性のある声明が追加される可能性がある



## 3つの手続きの要約

	査定系再審査	当事者系再審査	再発行
目的	特許性についての実質的な新たな疑問を生じさせる先行技術又は出版物に照らして、発行されたクレームの有効性について米国特許商標局による再検討が可能。合衆国法律集第35編第304条	特許性についての実質的な新たな疑問を生じさせる先行技術又は出版物に照らして、発行されたクレームの有効性について米国特許商標局による再検討が可能。合衆国法律集第35編第311条	特許権者が、発行済みの特許の瑕疵(クレームが狭すぎる、若しくは広すぎる、外国優先権の主張を怠った、先行の同時係属中の出願に対する言及を怠ったなど)を訂正することができる。合衆国法律集第35編第251条
請求者	特許権者又は第三者(請求第三者の身元を明かさないことができる)	第三者(請求第三者の身元は開示されなければならない)	特許権者
参加者	特許権者のみ <sup>1</sup>	特許権者及び第三者 <sup>2</sup>	特許権者のみ

<sup>1</sup> 請求者(第三者請求者を含む)は、査定系再審査を拒絶する審査官の決定について、米国特許商標局の長官に対し申立の検討を求めることができる。さらに、審査官が査定系再審査を命令した場合、第三者請求者は、なぜクレームされた主題が、提出された特許及び／又は出版物に照らして新規性がある、又は非自明であるかを指摘する連邦規則集第37編第1.535条に基づく特許所有者の声明に対して答弁することができる。第三者は、特許所有者の声明に対して答弁した後、査定系審査に実質的に参加することはできない。連邦規則集第37編第1.535条

<sup>2</sup> 当事者系査定中、第三者請求者は、審査官が検討するよう、特許商標局からの通知(Office Actions)に対する特許権者の応答に対し、意見書を提出できる

## 3つの手続きの要約 続き

	査定系再審査	当事者系再審査	再発行
クレームに対する補正	クレームは限定のみ可能	クレームは限定のみ可能	クレームは、再発行出願が、特許の発効日から2年以内に出願された場合、広げることが可能。クレームを限定する再発行は、特許の発効日から2年以内又は以後に出願することができる
その他の問題	特許権者のみが有意義に参加できる一方的な手続き	第三者が、再審査手続きに実質的に参加できる	権利回復禁止論: 特許権者は、当初の特許を取得するために放棄した主題を再度主張することはできない
リスク	<p>第三者: 提出された特許又は出版物が、特許性についての実質的な新たな疑問を生じさせても、特許が、なお当該参考文献に関して有効性の推定の立証をもたらす可能性がある</p> <p>特許権者: 米国特許商標局が、提出された特許又は出版物に照らして特許が無効であると決定する可能性がある</p>	<p>第三者: 禁反言 - 米国特許商標局が査定系再審査を命令し、最終的にクレームが有効であると決定した場合、異議を申し立てている第三者は、査定系再審査中、提起することが可能であった根拠に基づき侵害訴訟を抗弁できず、また第三者は、以前に認識していた先行技術について、追加の再審査請求を提出することはできない</p> <p>特許権者: 査定系再審査と同様</p>	特許権者: 再発行手続きのために特許を放棄しなければならない

## 連絡先

何かご質問がございましたら、お気軽に電話、手紙、  
Eメール、または事務所まで訪ねてきてください。

弁護士 ポール T. マイクルジョン

ドーシー・アンド・ウィットニー法律事務所  
98101 ワシントン州シアトル市  
五番アベニュー 1420番地  
U.S. バンクセンター 3400号室

電話: (206) 903-8746

ファックス: (206) 299-3594

[meiklejohn.paul@dorsey.com](mailto:meiklejohn.paul@dorsey.com)

弁護士 ダグラス F. スチュワート

ドーシー・アンド・ウィットニー法律事務所  
98101 ワシントン州シアトル市  
五番アベニュー 1420番地  
U.S. バンクセンター 3400号室

電話: (206) 903-2381

ファックス: (206) 299-3838

[stewart.douglas@dorsey.com](mailto:stewart.douglas@dorsey.com)