



特許庁審判部第 26 部門 審判長（前 特許審査第四部画像処理 審査長）

山下 弘綱

米国における特許訴訟について

米国は first-to-sue（まず、相手を訴える）といわれるほど訴訟の多い国です。これは、自分の権利を主張する性質と、必要な場合には、ものの白黒をハッキリしたいという米国人の資質の表れかもしれません。そして、その訴訟額も高く、また、手続き的にも我が国にはない独特な仕組みを有しています。

この訴訟好き（？）の傾向は特許の面でも例外ではなく、特許に関して多くの訴訟事件が起きています。そして、強い特許権を所有する企業や発明者にとっては、米国の訴訟制度は大きな武器となって、有効に機能しています。

歴史を振り返ると、1980 年代後半、米国に進出した日本企業に対し多くの特許訴訟が起こされ、企業の経営に大きなインパクトを与えました。これは、もともと日本企業が訴訟自体に馴染みが薄いところに加え、米国独自の訴訟制度（たとえば、陪審員制度や高額な訴訟額等）と米国の特許制度とが相俟った結果であって、訴訟への適切な対応が大きな課題として認識されました。

今回は、日本企業を苦しめたこの米国の特許訴訟制度を簡単にご紹介したいと思います。

欠きません。

そして、米国における特許紛争は、米国企業同士の紛争に限らず、多くの外国企業（含、日本企業）もターゲットになりました。たとえば、ハネウエルとミノルタのケース（1992 年）では和解金が約 169 億円でした。

また、米国の特許に関する訴訟事件では、個人の発明家が企業を訴え、巨額の賠償金や和解金が発生することも珍しくありません。

ところで、米国には「三倍賠償」の制度があります。これにより、特許権を侵害していることを知りながら、侵害行為を続ける相手に対しては、損害額の 3 倍を損害賠償額として請求できます。つまり、損害賠償として払うべき金額が 3 倍になってしまうわけで、他人の特許を侵害していると知った場合には、すぐに侵害行為を止めるフェアな態度が必要です。

日本では米国ほど高額な特許侵害事件はありませんが、それでも最近は少しずつ高額化しています。たとえば、2002 年のパチスロ機の特許を巡る侵害事件（東京地裁）では、2 社合計で 84 億円（1 社のみで 74 億円）の賠償が命じられました。

■訴訟額

米国の特許訴訟の特徴としてまず第 1 に挙げられるのは、訴訟額の大きさです。最も有名なものは、1990 年のコダック対ボラロイド裁判です。このケースでは、損害賠償額が約 9 億ドルにものぼりました。これは、当時のレートで約 1,400 億円という想像もつかない大きな額です。損害賠償と差し止め請求を命じられたコダック社は、インスタントカメラの分野から撤退せざるを得なくなりました。これ以外にも、巨額な賠償額の判例には事

■陪審員制度

米国の裁判制度では、裁判官による判断と陪審員（6～12 名）の判断（評決）のいずれかを選択することができます。そして、当事者の一方が要請すれば陪審員の評決（判断）で行われます。これは、特許事件の場合でも同様です。

陪審員は、選挙登録名簿や身分証明書・自動車免許証の名簿から無作為に抽出された一般の国民であり、特に、技術や法律の専門家というわけではありません。したがって、特許事件の当事者は事件の概要（特許発明の



内容や特許法等)を陪審員に説明するにあたって、苦労するとの声も聞かれます。また、高額な訴訟額の要因の1つとして陪審員による判断があるという意見や、特許の有効無効を陪審員が判断することに疑問を持たれる方もあります。

■クリーンハンドの原則

米国では特許権者は特許権を有効に活用し、時には前述のように巨額の賠償額を得ることができますが、特許権者側にも「誠実さ」が求められます。米国の法律では有効な権利であっても、その権利の取得に際し不正があった場合にはその権利の行使ができない「クリーンハンドの原則」がありますが、この原則は特許の場合にも当てはまります。

特許の場合では、たとえば、審査の段階で審査官に対し虚偽の説明をした場合や、非常に重要な先行技術を知りながら、欺く意図で審査官に開示する義務を怠った場合などが該当します。そして、このような経緯を経て特許となった場合には、裁判所から特許権の行使はできないとの宣言を受けることになります。

さらに、特許権を行使できることを知っていながら長期間(6年)行使しなかった場合には、特許権者はなぜそれまで権利行使しなかったのか正当な理由を説明しなければ、それ以降は権利の行使はできません。

権利は存分に行使してもいいが、一方では誠実さも求める。米国の正義感のようなものを感じることができます。

■CAFC (Court of Appeals for the Federal Circuit: 連邦巡回区控訴裁判所)

特許の侵害事件は各地方裁判所(第1審)で審議されますが、それに対する控訴はすべてワシントンDCにあるCAFCで行われます。これは、特許関係の控訴事件(第2審)を一括して行うことにより、その判例の統一(判断基準の一貫性)を主眼とするためです。

特許事件について最高裁判所で判断されることは非常に稀なので(注:最高裁に事件が上告されてもその事件を最高裁で取り扱うか否かは最高裁の裁量で決められ

ます)、原則、このCAFCでの判断が最終となります。1982年にはすでにCAFCが設立されていたというのは、米国における特許の重要性に関する意識の高さが伺われます。1980年代から米国はプロパテント(特許重視)の施策を採ってきました。CAFCの設立はこのプロパテント施策の表れの1つです。CAFA設立以前は、特許に関する控訴事件(第2審)は全部で12の控訴審で扱われ、各控訴審で判断がバラバラだったのを、CAFCを設立し、このCAFCですべての特許事件を取り扱うようになりました。

日本ではこれまでは東京と大阪の高等裁判所で特許侵害事件の控訴案件を扱っていましたが、2004年4月からは東京高等裁判所で一括して審理されることになります。

■特許弁護士

このような訴訟大国米国で活躍するのは弁護士ですが、特許の分野でも、特許弁護士が活躍しています。

特許弁護士とは、弁護士資格とともに弁理士資格を有している者のことをいいます。弁理士は、出願人を代理して特許庁との特許出願に関する手続きを行うことができます。特許は技術に関することなので、弁理士になるためには、当然のことながら資格技術系のバックグラウンドが必要です。

一方、弁護士は、ロースクールを卒業し弁護士試験に合格した人で、こちらは技術系の人でもなれます。つまり、特許弁護士は、技術のバックグラウンドを持った弁護士ということができます。

現在、米国の特許事務所(law firm)で活躍している方の多くは、この特許弁護士の資格を持っています。

■おわりに

今回は、米国の特許訴訟制度の一面を簡単にご紹介しました。米国の特許訴訟制度を理解するには、特許制度と訴訟制度両方の理解が必要です。いずれも日本の制度と異なる点が多く、両者を理解するのは難しい課題です。しかしながら、これらの課題に対し積極的に挑戦されている方も多いのも現状です。日本で勉強されるだけでな



く、米国に行って米国の制度を勉強されている方も多くおられます。また、中には自らロースクールで勉強されたり、特許弁護士の資格を取得されている人もいます。

(平成 15 年 12 月 9 日受付)



ぱつと、一息。

《先発明主義 (First-to-Invent system)》

この言葉を耳にされた方もおられるかもしれませんが、これは、同じ発明がされた場合には、誰に権利（つまり特許権）が与えられるかというものです。

米国では、はじめに発明をした人に権利を与える「先発明主義 (First-to-Invent system)」を採用しています。この場合、出願は先ではなくてもいいわけです。発明日は発明をした人（またはその方に非常に近い人）しか分かりませんので、もし、「いつ発明をしたか（発明日はいつか）」について、争点になった場合には、発明日を特定するための手続きが非常に面倒になります。発明日立証のための手続き（審査）が行われることは稀ですが、その万が一に備えて、日々発明日立証のための資料を整備しておくことが必要になります。

一方、日本を始め世界の大多数は「先願主義 (First-to-File system)」を採用しています。つまり、先願主義の下では、発明をした時点ではなく、先に出願した者が権利を有します。この場合には、出願日は自動的に分かりますので、「誰が先に出願したか」はすぐに決まります。

どちらの制度がいいかということは一概にはいえませんが、昔のように出願件数が少ない時代には先発明主義を採用し、もし、問題があった場合には、時間をかけて先に発明をした人を特定する手続き（審査）をやってもよかったかもしれませんが、今のように、大量の出願がある時代にはなじまないような気がします。

ところで、日本の特許制度は 1885 年に制定されましたが、当時は先発明主義を採用していました。これは、特許法制定当時この点については米国の制度を受け継いだためです。その後、1921 年の法改正により先願主義となりました。

《米国特許制度の始まり》

米国における特許制度は日本より約 100 年ほど早い 1790 年に制定されました。当時のリンカーン大統領は、「特許制度は、天才の火に、利益という油を注いだ (the patent system added the fuel of interests to the fire of genius)」と称しました。特許制度が研究者や技術者の発明意欲をいかに刺激しているか、よく表している表現ではないでしょうか。この言葉は、現在も、商務省の建物の壁に彫られています。また、リンカーン自身も船のバラストに関する特許を所有していました。この発明のモデルはワシントンにあるスミソニアン博物館に展示されています。

《ロースクール》

特許弁護士の話が出たついでに、ロースクールの話をしてと思います。日本では、大学入試の際、法学部を受験することができますが、米国では、高校を卒業した段階では、ロースクールは受験できません。受験資格者は「学士（つまり、各部卒業または予定）」を有していることが必要です。学士を持っていれば、工学士であろうが、経済学士であろうと、その専門は問いません。したがって、工学士を持っている弁護士さんも多くいます。特許弁護士などは多くの場合は工学部卒業です。

《日米の特許庁間の協力》

日本と米国の特許庁の間では、欧州特許庁も加えた三極特許庁協力を 1982 年から行っています。

協力の内容は、審査資料となる各庁特許公報データベースの交換、審査基準（運用）の統一、機械化（コンピュータ化）協力、審査官交流等幅広いものとなっていますが、最近では、特に、各庁で課題となっている滞貨増に対する検討（例、先行技術調査（サーチ）結果の相互交換）も進められています。



連載：とつきよ Now !