

21世紀の特許制度（エグゼクティブ・サマリー）

A Patent System for the 21st Century (Executive Summary)*

全米科学アカデミーの米国研究評議会は、知識基盤経済における知的財産権に関する委員会がとりまとめた報告書『21世紀の特許制度（A Patent System for the 21st Century）』を2004年4月に発表した。同委員会は、本報告書において、特許制度は根本的な変更は必要ないものの、経済的及び法的変化により、特許制度に新たなひずみが生じていると述べている。そして、イノベーションのための必要条件ではなくとも重要であると広く考えられており、かつある程度測定することが可能な「七つの基準」を提案するとともに、特許制度の活力を確保し、その機能を改善するために「七つの提言」を行っている。今回は、本報告書のエグゼクティブ・サマリーを紹介する。

本報告書の英語全文は、HP (<http://www.nap.edu/catalog/10976.html>) から参照可能である。

Stephen A. Merrill, Richard C. Levin, Mark B. Myers編
 全米科学アカデミー
 米国研究評議会
 知識基盤経済における知的財産権に関する委員会**

200年以上前に創設されて以来、米国の特許制度は、あらゆる種類の発明に対して法的保護を与えることにより、また、それらに関する有益な技術情報を広めることにより、技術革新の促進において重要な役割を担ってきた。国民の福祉に対する技術の重要性が増大するとともに、特許は米国経済においてさらに重要な役割を果たしている。あらゆる規模の企業、大学及び公的機関が、特許にこれまで以上に大きな価値を見だし、その取得、活用及び防衛のための費用を惜しまない兆候が多く見受けられる。

特許制度は、その歴史を通じて、日々発展する環境に適合しなければならなかった。そして、今

日でも、その柔軟性と敏感さを示し続けている。1980年以降、一連の司法的、立法的、行政的及び外交的措置により、新しい技術分野（バイオテクノロジー）及びこれまで特許付与対象外であったか又は他の形式の知的財産権により保護を受けていた技術分野（ソフトウェア）に対して特許付与を拡大することで、新しい当事者（大学及び公的研究機関）の出現を促進し、申し立てられた侵害者に対する特許権者の立場を国内的にも国際的にも強化し、特許の利用に対するアンチトラスト規制を緩和し、さらに特許対象を商業製品からそれよりも上流の科学的リサーチ・ツール、材料及び発見へと拡大してきた。

* This excerpt is a translation of the Executive Summary of *A Patent System for the 21st Century* by Stephen A. Merrill, Richard C. Levin, and Mark B. Myers, *Editors*, Committee on Intellectual Property Rights in the Knowledge-Based Economy, National Research Council ©2004 National Academy of Sciences. First published in English by National Academies Press. All rights reserved. This excerpt published under agreement with the National Academy of Sciences. The full English language version of this book can be found at <http://www.nap.edu/catalog/10976.html>.

** 独立行政法人 工業所有権情報・研修館 特許研究室 特許研究調査員 田上 麻衣子（訳）

急速なイノベーションが継続していることは、特許制度が上手く機能しており、根本的な変更を必要としていないことを示唆している。我々は原則的にはこの結論に同意するが、経済的変化及び法的変化の両方により、特許制度に新たなひずみが生じていることも明らかである。特許は、ますます積極的に追求され、精力的に行使されている。米国特許商標庁（U.S. Patent and Trademark Office : USPTO）に対して莫大な件数の出願（年に30万件以上）がなされていることで、特許審査部は崩壊の危機にさらされ、特許の質の低下又は膨大な滞貨の発生のいずれか又はその両方が生じている。特許取得費用、特許技術に対するライセンスの促進又は確保に要する費用及び裁判所での侵害の申立に対して防衛するために要する費用は、急速に増大している。イノベーションの活性化における特許の利益は、技術及び産業ごとに大きく変わると考えられるが、これらの相違点についての体系的な調査はほとんど行われていない。企業が他者の技術にアクセスし、訴訟における弱点を減らすために巨大なポートフォリオを構築しているような一部の例においては、特許付与はその伝統的な役割から逸脱してしまっているように思われるのである。

こうしたひずみを考慮すると、今こそ特許制度の性能を吟味し、どのようにこの制度を再構築し続けるべきかを検討する絶好の機会である。特許政策は広範な影響力を持つにもかかわらず、過去50年間の特許政策は、特許弁護士、裁判官、特許庁行政官及び法的な訓練を受けた立法者たちの領域であった。全米科学アカデミーは、特許政策は経済学者、科学者、様々な分野の技術者、発明者、企業経営者及び法学者の洞察力からも利益を得るべきであると信じ、多様な専門知識を反映するための場として本委員会を指定した。

我々は、政策に関連した一連の実証研究を行う

ために、全米研究評議会（National Research Council）の科学技術経済政策委員会（Board on Science, Technology, and Economic Policy : STEP）の支援を受けた学者からなる9グループの洞察及びデータから利益を受けた。この結果は、本報告の姉妹編である『知識基盤経済における特許（Patents in the Knowledge-Based Economy）』に収められている。この作業は、1980年以降進められている経済的及び法的研究の一部である。それでもそれは極めて限定的であり、多少なりとも考察の対象となった産業の範囲は非常に狭い。我々には、より多く「より強力な」特許の利益が、医薬、化学及び医療機器のような少数の製造業を遙かに超えて拡大するか否かは分からない。また、特許がサービス産業及び製造経済のサービス機能における付加的な研究及び開発投資を誘起するか否かについては、よりいっそう不明である。我々の作業における一つの明白な結論は、特許制度が様々な分野におけるイノベーションにどのように影響を及ぼすかについて、我々がもっと詳細に理解をしなければならぬということである。しかし、これまでの調査だけでも、我々は、今対処すべきひずみの生じている分野、効率の悪い分野、一方ではコスト超過で他方では資源不足の分野を特定することができる。

特許制度を評価する基準

特許制度がイノベーションに与える影響の総合評価ができない現在の状況において、我々は、イノベーションのための必要条件ではなくとも重要であると広く考えられており、かつある程度測定することが可能な七つの性能基準を明らかにする。

第一基準：特許制度は新技術に対応するべきである。 米国の特許制度は、先験的除外がほとんどない単一の制度であるため、変化への適合性にお

いてこれまで他を凌駕してきた。特許付与を新しい分野に拡張することへのイニシアティブは、まず第一に、法律当局よりもむしろ発明者及び商業開発者にあり、特許制度は形式的には中立でありながらも、様々な技術に対してある程度異なる取扱いを行うことを許容するという特徴を有している。

新しい技術分野への権利の付与が、常に継ぎ目がなく、迅速であると限らない。事実、それはしばしば相当な論争を引き起こす。さらに、判例法は特許を製品又は方法として表現できる発明に限定し、抽象的なアイデア及び自然現象に関する特許を排除しており、特許付与に対する限界を承認している。本委員会の全部ではないが一部のメンバーは、最近のかなり抽象的な特許がこの不明瞭なラインを超えていること及び愚かにもこうした抽象的な特許が基礎科学研究にとって重要なアイデア及び技術に対する公衆のアクセスを制限していることについて懸念を示している。

第二基準：特許制度は、新規性及び有用性の法定基準を満たし、かつ発明時においてそれぞれの技術における当業者にとって自明でなく、さらに十分に記載されている発明に対してのみ特許を付与すべきである。かつては付与された特許の質が攻撃を受けることは稀であったが、ここ10年の間に特許の質が頻繁に激しい非難を受けるようになってきた。批評家の中には、裁判所の決定の結果として特許性の基準—特に非自明性の基準—が緩くなりすぎていると述べる者もいる。また、特許出願の審査におけるUSPTOの仕事に関し、審査官が業務を行う時間が不十分であること、先行技術情報に対するアクセスが欠如していること、審査官としての資格が欠如していること等を挙げて、これらにより特許の質の低下が生じていると主張する評論家もいる。

特許の質が広くかつ体系的に劣化したとの主張については、経験に基づいて検証することが可能であろうが、実際にはこれまでそうした検証は行われていない。したがって、結論は仮説の域を出ていない。しかしながら、多くの特許、特に新しく特許付与の対象となった技術分野における特許が基準に達していないのではないかと疑うに足るいくつかの理由がある。審査官の資格及び経験について考慮する前に、特許の質が低下したと信じる一つの理由は、最近の特許審査官の人数が、出願数の急増及び技術の複雑性の増大に伴う作業負荷の増加に見合っていないことである。第二に、継続している特許出願全体を考慮に入れた最近の推定によると、実際の特許率は公式発表よりも高いと思われるし、少なくとも過去数年間については欧州特許庁及び日本特許庁の特許率よりも高くなっている。第三に、付与される特許の質が批判された結果、ゲノム及びビジネス方法出願の取扱いが変更されたことで、これらの分野における特許付与の件数が減少したか、少なくとも付与速度が低下した。そして、第四に、バイオテクノロジー分野における非自明性基準の適用が緩和され、またビジネス方法特許出願に対する非自明性基準の適切な適用が多少限定的になってきた可能性がある。新しく特許付与の対象となった急速に進展する技術分野では、この特許の質の問題はより大きく、また、(おそらく時とともに解消されるであろうが)新しい技術がインターネット及びバイオテクノロジーのように投資を引きつけるときには、発展の過程を成り行きに任せて待つことのコストは極めて大きくなるであろう。

第三基準：特許制度は、技術情報の普及というその第二の機能を果たすべきである。米国には、科学的相互活動及び技術伝達のための多様なルートがあるが、特許制度は技術情報の普及に貢献し

ており、それは技術の進歩を企業秘密として維持するという選択肢以上の仕事を行っている。それにもかかわらず、米国特許制度には、情報の普及を阻害する固有の特徴がある。一つは、1994年以降、出願後18か月の全面公開が国際基準となっているなかで、米国特許出願の約10%が公開から除外されていることである。米国の制度の第二の特異性は、侵害者が侵害以前に被侵害特許の存在を認識していたことを実証できれば、当該侵害者に対して三倍の損害賠償を請求できるという故意侵害の法理である。一部の評者は、この法理が存在することで、発明者が潜在的競争者の特許を調査することを思いとどまっていると考えている。というのも、侵害訴訟が発生した場合に、当該特許の知識を知っていたことで、この発明者は後に三倍賠償を請求されるおそれがあるからである。これにより、特許制度の主要な目的の一つである「さらなるイノベーションの促進に役立つ可能性のあるイノベーションを他者に知らしめる」という点が弱められている。

第四基準：特許制度において下される行政的及び司法的決定は時勢に適うべきであり、またそれに伴う費用は合理的でかつ適当なものとするべきである。他国に比べると決定に要する時間は短いものの、米国でも特許出願時からファースト・アクションまでの時間及び出願から最終処分までの時間が、特に新しい技術において長くなりつつある。同様に、裁判所における特許の有効性の問題の解決にも異常に長い時間がかかっており、また訴訟手続に要する費用が急騰している。費用及び不確実性の負担、とりわけ異議申立及び特許の防衛に伴うそれらの負担が、小規模の経験の浅い企業に偏って重くのしかかっている。

第五基準：一又は複数の先行する進歩の上に新

たな進歩が構築される累積的技術の研究開発においては、特許を受けた技術に対するアクセスが重要である。本委員会は、特にバイオテクノロジー分野における研究者への制約についての秘話や推定に直面し、特許の藪が出現しつつあるのか又は基本的発見に対するアクセスが制限されているのかを判断するために、この分野における種々の関係者に対し小規模のインタビュー調査を開始した。その結果によると、バイオテクノロジー分野における知的財産権は、比較的上手く管理されているといえる。関連費用が幾分高く、時には研究が遅れることがあるものの、研究が阻止されることはほとんどない。しかしながら、基本的発見及び一部の遺伝子診断テストへのアクセスが制限されるケースも散見された。大学は、伝統的に、商業化前の大学研究の過程において特許侵害を理由に特許所有者から提訴されることはないだろうという不文の仮定の下に運用してきたが、連邦巡回区控訴裁判所（Court of Appeals for the Federal Circuit：CAFC）が2002年に下した判決は、大学が特許侵害責任から法的に保護されないということを明らかにした。この判決により、特許権者の行動が大学の研究に向かうかどうかはまだ分からないが、大学は非常に大きなリスクを抱えているといえる。

第六基準：三大特許制度の統合又は相互利用により、公的及び私的業務コストが低減され、貿易、投資及びイノベーションが促進される。米国、欧州及び日本の特許審査制度のハーモナイゼーションの進展にもかかわらず、基準及び手続面ではまだ重大な相違点があり、サーチと審査の重複が生じている。その重複のために、利用者は高い費用を課せられ、また、市場の統合も阻害されている。こうした相違点としては、特許出願優先権の取扱い（ヒルマー・ドクトリン）、特許を受けるために技術の最良の実施を開示する要件（ベスト・モー

ド要件) 及び発明の公開から特許出願の提出までの期間 (それが許容される場合の) (グレース・ピリオド) に関する違い等がある。

第七基準：同様の状況にある知的財産権者 (たとえば、州立及び私立の研究機関) が同じ義務に従いつつ同じ利益を享受できるレベル・フィールドが存在すべきである。1999年、最高裁判所は、憲法の第11修正条項に基づいて、特許又は他の知的財産権の侵害からの免責を主張する州の能力を否定する法律を無効にした。この判決に基づき、特許を所有する公立大学のような州の機関は、さらなる侵害については禁じられる可能性があるものの、特許権者が大学による特許侵害について損害賠償を勝ち取ることを首尾よく防止しながら、自らが有する特許権を侵害者に対して主張できる立場に立った。私立大学は、侵害訴訟からの保護を享受していない。この最高裁判所判決の及ぼす影響についてはまだ分からないものの、こうした法的取扱いの格差は、どこで研究を行うかを決定する際に影響を及ぼす可能性がある。

特許制度の改善勧告

本委員会は、特許制度の活力を確保し、その機能を改善するために、七つの措置を支持する。

1. 開放的で、単一でかつ柔軟な特許制度を維持すること。特許制度は新しい技術に開放されているべきであり、異なる技術に対し、異なる基準を策定せずに若干異なる取扱いを許容するという特徴は維持されるべきである。たとえば、適切に起草することが非常に困難な法規や、陳腐化したとき又は不適切になったとき並びに米国が行った国際約束と不整合であるときなどに改正が困難な法規の中で、異なる基準を策定すべきではない。十分に活用すべき調整メカニズムとして、新しい

技術又は新しく特許の対象となった技術に関するUSPTOの審査基準の改訂がある。この審査基準の改訂は、これまでコンピュータ・プログラム、超伝導、遺伝子関連発明に関して行われてきた。このような基準の策定に際し、USPTOは様々なソースから意見を求め、提出資料の公的記録を保管すべきであり、またそれらの結果は、司法の場に伝えることができるよう裁判所に対する上訴記録の一部とすべきである。

この情報は、ほとんどの場合に特許法の最終裁決者である連邦巡回区控訴裁判所にとって、特に価値がある。裁判官が関連する法的及び経済的学問について十分な知識を維持するために、裁判所は法廷助言意見書の提出を奨励し、また他の裁判所と臨時的なメンバー交換を手配すべきである。連邦巡回区控訴裁判所の判事の任命においては、経営、金融、経済史及びイノベーションに影響を与え得る特許法以外の法分野を含む種々の観点から、イノベーションに精通している人々を含むべきである。

2. 非自明性基準を再生させること。特許を取得するためには発明がその技術分野の当業者にとって自明なものであってはならないという要件は、誠実に遵守されるべきである。実務家の技術常識が審査官の調査する可能性の高い公開文献において十分に記述されていないビジネス方法のような領域においては、知識の水準を調査するための別の方法を用いる必要がある。特許出願が出願人と審査官の間で第三者を排除して審査されることを考えるならば、その段階で他の専門家の意見を採り入れることは困難であろう。それにもかかわらず、以下に述べるオープン・レビュー手続は、特許に対する異議が申し立てられた場合に、専門家が参加する方法を提供する。

遺伝子配列特許は、その実際の効果が構造に

よってクレームされた生物高分子について、自明性を主張することを困難にする連邦巡回区控訴裁判所の判決が存在するために、特有の問題を抱えている。この判決は、それ自体賢明ではなく、他国における特許実務とも一致していない。裁判所は、当業者ならだれでも「成功への合理的な見込みをもって」試みたであろう発明には特許を与えないという基準に立ち返るべきである。

3. オープン・レビュー制度を創設すること。

議会は、特許付与後にUSPTOの行政特許審判官が行う審理において、第三者がその特許の有効性について異議を申し立てる手続を導入する立法を真剣に検討するべきである。異議申立の根拠は、あらゆる実定法上の根拠－新規性、有用性、非自明性、開示又は実施可能性－又は抽象概念及び自然現象への特許付与に関する判例法上の規制のいずれであってもよい。この手続に要する時間、費用及びその他の特性は、民間の当事者にとっても、連邦地方裁判所にとっても、特許の有効性に係る問題を解決するための訴訟における魅力的な代替策となるべきである。有効性の問題をオープン・レビュー手続に付託することができれば、連邦地方裁判所は、より生産的に特許侵害問題に集中することができる。

4. USPTOの能力を強化すること。

USPTOは、そのパフォーマンスを改善するために、追加的な審査官を雇用・訓練し、また、強力な電子処理能力を十分に実現するために、追加的な資源を必要としている。さらに、USPTOは、運用及び提案された変更について評価するために、強く学際的な分析能力を構築し、それにより、特許付与の対象として提案される新しい技術について早期に注意を喚起し、特許庁全体及び個々の審査官のパフォーマンスに対し、信頼性のある首尾一貫した

批評を行えるようにすべきである。現在のUSPTOの予算は、有効なオープン・レビュー制度設置のための資金不足は言うまでもなく、これらの目的を達成するためさえ十分であるとはいえない。

5. 特許発明の一定の研究利用を侵害の責任から保護すること。

大学において実施される非商業的科学的研究でさえ、特許侵害責任からの保護を享受できないと判示した連邦巡回区控訴裁判所の2002年判決に照らし、また、特に学術研究コミュニティが、そうした例外の存在を信じて研究を進めている程度を考慮すると、一定の研究目的での特許発明の利用については、限定的な保護がなされるべきである。議会は適切な照準を定めた立法を検討するべきであるが、どのように実施するかについて合意に達するためには、まだしばらく時間がかかるであろう。その間、行政管理予算局及び研究を支援する連邦政府機関は、連邦から助成を受けて研究を実施する者に対しても「授権及び同意」を適用することを検討するべきである。この措置は、特許権者の権利を制限するものではなく、侵害責任を政府に転嫁するものである。これは、特許侵害訴訟において州立大学を損害賠償裁定から保護した最近の最高裁判所判決の判例を変更することなく、州立及び私立大学で行われる連邦から助成を受けた研究を、同一の法的立場におくという付加的な利益も有している。

6. 訴訟の主観的要素を変更又は除去すること。

特許侵害訴訟の費用を増大させ、その予見可能性を低下させる要素の中には、主張される侵害が行われた時点又は特許出願の時点における当事者の精神状態の評価に依存している米国特許法制特有の問題がある。これらの問題は、ある者が「故意に」特許を侵害したか否か、特許出願が発明を実

施するための「ベスト・モード」を含んでいたか否か、発明者又は特許弁護士が特許出願の際に意図的にすべての先行技術を開示しなかったことにより「不公正行為」を行ったか否かを含む。これらの問題を調査するためには、時間と費用がかかる究極的に主観的なディスカバリー（開示手続）が必要となる。本委員会は、これらの規則を大幅に修正するか又は削除することにより、権利行使制度のこれらの観点が推進しようとしている原則には本質的な影響を与えないことと、特許紛争結果の予見可能性を向上できると考える。

7. 各国の特許制度間の重複及び不整合を低減すること。米国、欧州及び日本は、サーチ及び審査の重複を減少させ、最終的に結果の相互承認を実現するために、特許審査手続及び基準のさらなるハーモナイゼーションを図るべきである。ハーモナイゼーションさせるべき相違点には、出願の優先（「先発明主義」対「先願主義」）、発明公開後に出願するためのグレース・ピリオド、米国の「ベスト・モード」要件、特許出願後18か月での公開原則に対する米国の例外を含む。この目的は、多数国間の協議が進まない場合には、三極又は二国間ベースでも追求するべきである。

これらの勧告の作成にあたり、本委員会は、特許法は一般的なものであるが、その効果は、技術、産業及び発明者群により異なっている点に留意している。特許制度に係る議論は、一つの分野、部門及び分類の視点から、問題及びその解決方法を特定しようとする傾向がある。本委員会は、影響を受けるすべての分野の特性を取り扱うことは意図しなかったものの、委員会の構成員の多様性のおかげで、非常に異なる部門の視点から提案された個々の変更を検討することができた。同様に、本委員会における審議では、我々に寄せられた主張、すなわち、特許制度が変更されると米国発明者の一つの分類－個人発明家及び非常に小さい企業－が不利な立場におかれるという主張について詳細に検討した。我々の勧告のうちのいくつか－出願の全面公開、オープン・レビュー制度、先願主義への移行－は、過去にこれらの根拠に基づき強靱な反対を受けてきた。我々は、こうした主張は証拠を欠いているとの結論に達し、すべての点を考慮すると、我々の勧告は小規模事業者にとっても経済全般にとっても同様に有益であると信じてやまない。

※本資料欄では、これまで第32号から第38号にわたり、1992年8月の『米国特許法改正に関する諮問委員会報告書』の翻訳を紹介してきた。本報告書のこれまでの掲載部分（第1回～第6回）及び残りの部分については、工業所有権情報・研修館の『特許研究』のホームページにて、順次公開する。