

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)

To Promote Innovation : The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy (Executive Summary)*

米国連邦取引委員会（Federal Trade Commission : FTC）は、競争並びに特許法及び政策の適切なバランスの確保によるイノベーションの促進の在り方に関する報告書を2003年10月に公表した。報告書は競争政策と特許政策が互いに適切なバランスを保って初めて、消費者及び発明者に利益をもたらすという認識の下、特許制度改革のための10項目からなる勧告を行っている。有効性に問題のある特許の存在がイノベーションを阻害し消費者に無用のコストを負わせているとして、特許の質を向上させるための法改正を提案する内容になっている。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、FTCのHP (<http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf>) より参照可能である。

米国連邦取引委員会報告書**

イノベーションは、新規改良商品、サービス及びプロセスの開発を通じて、消費者に利益をもたらす。発明及びイノベーションのための経済のキャパシティが、経済成長を促進し、生活水準の向上を後押しする¹。自動車、飛行機、パソコン、インターネット、テレビ、電話及び近代医薬等のような科学技術の飛躍的な進歩は、イノベーション・パワーが、更なる繁栄をもたらし、我々の生活の質を改善することを例証している。

競争及び特許は、イノベーションに影響を与える連邦政策の中でも特に際立ったものである。競争政策及び特許政策のどちらもイノベーションを推進することができるが、そのためには、互いに適切なバランスを保つ必要がある。一方の政策の

規則がいかに解釈され、適用されているかについての誤解や組織的な偏りがあれば、他方の政策の効果を損ないかねない。本連邦取引委員会（Federal Trade Commission : FTC）報告書では、特許制度が競争法及び政策と適切なバランスを維持するために、特許制度に関して検討し、勧告を行う²。また、FTC及び司法省（Department of Justice : DOJ）反トラスト局による第二共同報告書（近刊予定）では、反トラストに関し、特許制度との適切なバランスを維持するために、検討し、勧告を行う。

* This excerpt is a translation of the Executive Summary of *To Promote Innovation : The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy* by the United States Federal Trade Commission. The full English language version of this report can be found at <http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf>.

** (独) 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)

競争並びに特許法及び政策は、イノベーションを促進し、公衆に利益をもたらす。

自由企業及び開放市場を通じた競争は、米国経済のほぼ全体の基礎を成す原則である。消費者のための商品及びサービスの最適な価格、量及び品質を実現するためには、一般的に、企業間競争が最良の結果をもたらす。シャーマン法（Sherman Act）中に成文化された反トラスト法、FTC法及びその他の法令は、「企業間競争を促すことによる消費者の福祉の最大化³」を追求している。

競争は、イノベーションのための刺激剤となりうる。企業間競争により、より新しい若しくはより良い商品又はより効率的なプロセスの発明を促すことができる。企業は、革新的技術を最初に市場に送り出すために競争する。会社は、より低コストの製造工程を発明し、それにより利益を増大させ、自らの競争力を強化することができる。競争によって、企業は消費者の満たされていないニーズを特定し、彼らを満足させる新しい商品又はサービスを開発することができる。

特許政策もまた、イノベーションを推進することができる。合衆国憲法は、「…発明者に対し、彼らのそれぞれの発明につき、一定期間の独占権を保障することにより、科学及び有用技術の進歩を奨励する⁴」権限を議会に与えている。特許を取得するためには、発明（すなわち、製品、方法、機械又は組成物）が、新規性、非自明性及び有用性の要件を満たさなければならない。さらに、特許権者は、発明を明確に開示しなければならない。特許は、特許出願日から20年間、特許によりクレームされた発明につき、他人が米国内で当該発明を製造、使用又は販売することを排除する権利を与える。

この財産権により、企業は研究開発投資からの予想利益を増大させることができ、ひいては特許の見込みがなければ生じ得ないであろうイノベ

ションを推進することができる。特許制度は一般開示を要求するため、特許の見込みがなければ生じ得ないであろう科学技術情報の普及も促進される。

競争政策と同じく、特許政策は、公衆の利益に資する。「特許独占権の付与のために憲法及び議会が熟慮した基本的な代償は、相当な有用性を持つ発明から公衆が受ける利益である⁵。」科学技術情報の一般開示は、発明者が公衆に与える対価の一部である⁶。

競争及び特許は適切なバランスを保って協調しなければならない。

競争及び特許は、本来抵触するものではない。特許及び反トラスト法は、「ともにイノベーション、産業及び競争の奨励を目的としているため、実際には相互補完的なものである⁷。」特許法は、良好に機能する競争経済に不可欠な財産権制度において、重要な役割を果たしている。例えば、企業は、特許により付与される財産権を取得するために競争することがある。特許は必ずしもその所有者に独占力を与えるものではなく⁸、特許に関するほとんどの企業行動は、不当に市場の独占を制約したり、又はこれに貢献したりするものではない。特許が実際に独占力を与えるとしても、それだけでは反トラスト違反とはならない。反トラスト法では、特許の独占力形成は、消費者の利益増大の実現にとって必要でありうることを認めている。

同様に、最高裁判所は、特許制度に対する競争の重要性を認めている⁹。「自由競争」は、「創造的努力に対する特許制度のインセンティブが依存する」「基盤」である¹⁰。特許の存続期間を制限することにより、「特許条項そのものが、イノベーション奨励の必要性と、『科学及び有用技術の進歩』における付随的進歩を何ら伴わず、競争を抑制す

る独占権の回避とのバランスを反映している¹¹。」新規性及び非自明性に関する特許性要件は、「公衆が理解できる範囲内の概念，又は容易に理解できるほど自明な概念は，万人が利用できる創造手段である」という考えに基づいている¹²。

競争並びに特許法及び政策の適切なバランスの確保に失敗すれば，イノベーションを阻害するおそれがある。例えば，特許法が「自明な」発明に対して特許を認めるとすると，当該自明な技術を基に発展する可能性のある競争を妨げるかもしれない（Box. 1参照）。

Box. 1 自明な発明に対する無効な特許が，競争を妨げるおそれがある。

1895年，ジョージ・セルデン（George Selden）は，「文字通り，これまで製造されたほとんどの自動車を含む」広範なクレームで，米国特許を取得した。しかし，当該クレームにより包含された基本発明—自動車製造にあたり，シャシーにガソリンエンジンを搭載する—は，最も原始的なガソリンエンジンが開発されるや，全世界の多くの人々が独立して思いつくほど非常に自明であった。セルデン特許をライセンスした協会は，ヘンリー・フォード社等が当該特許に対し異議を申立てる前に，一コストを上げ，自動車の生産を削減することで一ロイヤリティにより多額のドルを徴集したが，特許クレームは裁判により1911年に減縮された。See MERGES & DUFFY, PATENT LAW AND POLICY : CASES AND MATERIALS at 644-46.

逆にいえば，競争政策は，過度の反トラスト規制により，有効な特許の競争促進目的による使用が制約される場合，本来特許制度が推進するはずのイノベーションを阻害するおそれがある（Box. 2参照）。

FTC/DOJヒアリングでは，競争並びに特許法及び政策のバランスを検討した。

競争並びに特許法及び政策の現時点におけるバランスを検討するために，FTC及びDOJは，2002年2月から11月までヒアリング（聴聞会）を開催した。ヒアリングは24日以上に渡って実施され，

大企業及び中小企業の企業代表者，個々の発明者コミュニティ，特許及び反トラストに係る主要機関，反トラスト及び特許に係る有力な実務家，主な経済並びに反トラスト及び特許法の分野の学者を含む300人以上のパネリストが参加した¹³。

Box. 2 過度の反トラスト規制により，特許が推進するはずのイノベーションを阻害するおそれがある。

1970年代に，反トラスト執行者は，グラント・バック（grant back）（例えば，ライセンサーが特許技術を改良した場合，元の特許権者に，当該改良技術の利用を「グラント・バックする」こと）を自動的に違法であると考えた。最近では，反トラスト執行者は，例えば，特許権者に特許のライセンスを奨励し，ライセンサーの改良を可能にすることにより，「グラント・バックが競争促進効果を持ちうる」ことを認識した。反トラスト執行者は，現在，グラント・バックの競争促進効果及び反競争効果も評価している。しかしながら，過去の反トラスト規則は，競争を促進するグラント・バックを抑制し，ひいては，特許技術を使用するイノベーションを抑制していたおそれがある。See U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission, Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property § 5.6 (A pr. 6, 1995), reprinted in 4 Trade Reg. Rep. (CCH) ¶ 13,132, available at <http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/ipguide.htm>.

また，FTCは約100件の書面を受領した。企業代表者のほとんどが，製薬，バイオテクノロジー，コンピュータ・ハードウェア及びソフトウェア，インターネットといったハイテク産業の代表者である¹⁴。本報告書は，ヒアリングにおける証言及び独自の調査について検討を行い，特許制度に関するFTCの結論及び勧告について説明するものである。

結論及び勧告

I. 特許制度は，その大部分において良好に機能しているが，競争並びに特許法及び政策の適切なバランスを維持するためには，多少の修正が必要である。

特許制度は、その大部分において、競争政策との適切なバランスを確かに実現している。特許性の法定基準は、競争と十分に適合していると思われる。つまり、当該基準が適切に解釈されれば、発明、それらの商業開発又は開示に対するインセンティブを与える必要がある場合にのみ、特許を付与することになるのである。議会は、数ある方策の中で、特許出願の開示を促進することにより競争を保護する新法を制定した。大抵の特許法に係る控訴の唯一の裁判所である連邦巡回控訴裁判所（Court of Appeals for the Federal Circuit）は、特許法の種々の要素について安定性と更なる予測可能性をもたらした。これにより、法的不確実性が減少し、事業計画が促進された。特許商標局（Patent and Trademark Office：PTO）は、新たな種類の特許を取り扱うために采配を振るい、特許の質の改善（すなわち、誤りの削減）及び手続きの合理化を目的とした「21世紀に向けた戦略計画¹⁵」を公表した。ヒアリング参加者は、現行の特許制度が大いに評価すべきものであることを認識した。

それにもかかわらず、ヒアリング参加者及び特許制度のオブザーバーの多くは、一部において、特許制度が競争政策とのバランスを逸していることに強い懸念を示した。偶発的に反競争効果を持つおそれのある粗悪な特許の質並びに法定基準及び手続きによって、不当な市場力及びコスト増が生じるおそれがある。このような効果は、別の状況では本来はイノベーションを推進するはずの競争を阻むおそれがある。本報告書では、こうした懸念に対応するために、特許制度の法定基準、手続き及び機関に関し、いくつかの勧告を行う。

II. 問題のある特許は、重大な競争上の懸念事項であり、イノベーションを妨げるおそれがある。

粗悪な質の特許又は問題のある特許は、無効であるか又は広範すぎるクレームを包含している傾向がある。ヒアリング参加者は、発行済みの多数の問題のある特許に関し、懸念を表明した¹⁶。こうした特許は、競争を妨げ（Box. 3参照）、いくつかの点でイノベーションを妨害するおそれがある。

Box. 3 ブロッキング・パテント

他者の特許により、特許権者が自分自身の発明を利用できなくなることがある。例えば、「アドミラル・モータース社（Admiral Motors）が、自動車に用いる内燃機関に係る特許を取得していると仮定しよう。後に、ベティー・ベータ社（Betty Beta）は、アドミラル・モータース社が市場に出した特許発明を使用した自動車を購入する。ベータ社は、購入した新車で実験を行い、特許取得済みのアドミラル・モータース社のエンジンでのみ使用可能な劇的に改良された燃料噴射器を開発する。例えベータ社が改良された燃料噴射器の特許を取得する場合でも、アドミラル・モータース社の基本特許を侵害することなく当該技術を実施することはできない。当事者の一人が、他者の実施を許諾しない限り、ベータ社は、アドミラル・モータース社の特許の期限満了を迎えるまで、自ら特許を取得した改良発明の実施を待たなければならない。」ROGER E. SCHECHTER & JOHN R. THOMAS, INTELLECTUAL PROPERTY：THE LAW OF COPYRIGHTS, PATENTS AND TRADEMARKS § 20.1.1 at 462 (2003). ブロッキング・パテントが無効又は広範すぎる場合、後続のイノベーションに対する効果を正当化するためのいかなる公共の利益も存在しない。

A. 問題のある特許は、イノベーションのコストを抑止又は増加するおそれがある。

一企業の問題のある特許により、競業者は、本特許が不適切に網羅する分野における研究開発を見合わせることもある。例えば、バイオテクノロジー産業の企業からは、問題ある特許の侵害を回

避するために、当該特許が網羅すると思われる特定の研究分野への参入又は当該分野の研究継続を控えるとの報告が寄せられた¹⁷。このような効果によって、競業者の市場参入や後続のイノベーションが阻害され、問題のある特許の権利者が競争を抑制するおそれが増すことになる。

競業者が、問題のある特許についてライセンスを受けることなく、当該特許が不適切に網羅する分野の研究開発を実施することを選択する場合、特許権者との高額かつ時間のかかる訴訟のリスクを負うことになる。競業者が問題のある特許についてライセンス交渉を行い、当該特許に対するロイヤリティを支払うことを選択する場合には、不当なロイヤリティによって、後続のイノベーション及び商業開発に要するコストが増加することになる。

もう一つの選択肢は、特許を無効にする法的手段を見つけることである。しかし、PTOにおける手続きでは、第三者の参加は非常に限定的な場合にしか認められていない。連邦裁判所における訴訟は、代替策とはなり得ないだろう。なぜならば、競業者は、特許権者が訴訟提起をほのめかして競業者を脅していない限り、特許の有効性について異議を申し立てるために訴訟を提起することはできない。競業者が今にも侵害製品を市場に出そうとでもしていない限り、特許権者が訴訟提起をほのめかして当該企業を脅す理由はないであろう。このような状況においては、バイオテクノロジー企業の代表者が訴えているように、「こうした粗悪な特許がすぐそこにあるのに、手が届かない¹⁸。」もし訴訟が行われる場合には、一般的に、数百万ドルが必要となり、解決まで何年もかかることになる。これは資源の浪費となる。

B. 累積的イノベーションを伴う産業では、問題のある特許は「防衛特許の取得」及びライセンスの複雑性を増大させるおそれがある。

いくつかの産業、例えばコンピュータ・ハードウェア及びソフトウェア等の産業では、企業は、たった一つの商品を製造するために、数多の特許の利用を必要とすることがある。コンピュータ・ハードウェア企業の一産業代表者は、「一般的にマイクロ・プロセッサに関連した90,000件以上の特許が、10,000人以上の当事者により保有されている」と報告している¹⁹。こうした特許の多くが重複し、それぞれの特許が他の複数の特許の障害となっている。これにより、「特許のやぶ (patent thicket)」すなわち、「実際に新しい技術を商業化するために企業が切り開かねばならない重複した知的財産権の密集地」が作り出される傾向にある²⁰。

この重複した特許権のやぶの多くは、当該技術の性質に起因している。つまり、コンピュータ・ハードウェア及びソフトウェアは、信じられないほど多数の累積的なイノベーションを含んでいるのである。加えて、累積的発明について多くの特許が付与されればされるほど、企業は、他者が有する重複特許へのアクセスを得るための交渉材料とするために、より多くの特許を求めることになる²¹。あるパネリストは、自らのソフトウェア会社が「『それ自体になんの革新的価値のない』いわゆる防衛特許の創作及び出願に費やす時間と金を、新技術の開発にあてることができればどんなに良いだろう。」と述べている²²。

問題のある特許は、「特許のやぶ」に貢献している。特許のやぶの中では、問題のある特許によって、ロイヤリティの累積等の新たなライセンス上の問題点を作り出すおそれがあり、また、特許分野の不確実性が増加する結果、事業計画が複雑になってしまう。特許のやぶにおける問題のある特

許は、既存の製造者のみならず、潜在的参入者による競争をも挫折させるおそれがある。製造者は、自らの製品に要するすべての特許についてのライセンスが必要であるため、企業は、高額のロイヤリティを搾り取ったり、訴訟をほのめかして脅したりするために、問題のある特許を使用するおそれがある²³。例えば、ソフトウェア・プログラムの単一ルーチンをクレームしている問題のある特許を使って、ソフトウェア・プログラム全体の生産停止を求めてくるおそれがある。このプロセスにより、後続のイノベーションが阻害され、企業、ひいては消費者のコストが不当に増加するおそれがある。

C. 特許の質を改善し、特許制度の反競争的コストを最小化するための勧告。

最近のある記事は、ほとんどの特許出願が経済的にほとんど重要でないクレームを含んでいるため、「社会にとっては、(特許の有効性に異議が申し立てられた) 数少ない事例について詳細に(特許の) 有効性を判断する方が、二度と耳にすることはないのである。特許の審査に追加的資源を投資するよりもずいぶん安上がりである²⁴」と説得的に主張している。したがって、FTCの勧告は、第一に、問題のある特許への異議申立てに使用される手続き及び推定に焦点を当てている。これは、こうした異議申立てが、競争上重要な特許に関連する可能性が高いためである。

勧告1：PTOが勧告しているように、特許付与後の再審査及び異議申立てを認める新たな行政手続きを創設するために立法を行うこと。

PTOが特許出願について議論するのは特許出願人のみである。最近になるまで、第三者は、審

査官に対して特定の関連文書を参考として提出するか、限定された場合に、審査官に対して書面による意見書を提出するか、又はPTO長官に対して特許の再審査を請求するために関連文書を提出することしかできなかった。この状況に対応するため、議会は、限定的ではあるが、第三者が特許の再審査に参加することができる手続きを確立する法律を可決した。最近の改正により、こうした手続きが改良されたが、その利用については、未だに重要な制約及び阻害要因が存在している。いったん問題のある特許が発行されれば、これに異議を申し立てる最も効果的な方法は、訴訟である。一般的に、訴訟は極めて高額で時間がかかる上に²⁵、特許権者が、特許侵害訴訟を提起することをほのめかして異議申立人となりうる者を脅していない限り、選択肢とはならない。

現行の手続きは、二つの観点のバランスを図ろうとするものである。一方で、特許出願人と同じ分野の第三者は、特許出願の評価に役立つ最良の情報及び専門知識を有していると考えられることから、特許付与決定プロセスにおける有益な参加者でありうる。他方で、特許の付与及び再審査への第三者の参加を限定しているのは、特許出願人を競業者の妨害から保護したいという真摯な願望を反映してのことである。このことは、重要な一目標に帰する。競業者の妨害の可能性から特許出願人を保護するためには、新規手続きは特許付与後にのみ利用可能とすべきである。

問題のある特許に異議を申し立てるための既存の手段は不適切であるため、我々は、連邦裁判所の訴訟以外の、特許の有効性に対する有益な異議申立てを認める特許付与後の再審査及び異議手続きのための行政手続きの創設を勧告する。より有益な制度とするためには、付与後の再審査において、重要な特許性の問題を検討することを認めるべきである²⁶。再審査請求者は、適切な最低限度の主

張を行うことが要請されるべきである。行政特許裁判官が手続きを統括し、この手続きでは、反対尋問及び慎重に制限されたディスカバリーが認められ、また、期間限定及び適切な制裁権限の適用の対象となるべきである。付与後の再審査請求の不当な遅れ及び再審査に係る複数の請求による妨害を防止するために、制限が設けられねばならない。所管法には、PTOの法の帰結が、控訴裁判所から敬意を受けることができるように権限の委任を盛り込むべきである。最後に、特許インターフェアレンスにおける和解に関し、付与後の手続きを決定する和解契約は、PTOに提出しければならず、要請に応じて、他の政府機関の利用に供するものとする。

勧告2：特許の有効性に対する異議申立は、「証拠の優越」に基づいて決定すべきことを特定する法律を制定すること。

付与された特許は、有効であるとの推定が働く。裁判所は、特許に対して異議申立てを行う企業に対し、「明確かつ確信を抱くに足る証明」により特許の無効を証明することを求める。この基準は正当ではないように思われる。一度特許が出願されると、極めて多数の推定及び手続きが、特許の最終的な付与に有利に働く。また、多くの者が留意しているように、PTOは資金不足であり、PTOの特許審査官のすべてが、ほとんどの場合、特許出願を十分に評価するための時間をとることができない。こうした状況は、過度に特許の有効性を推定することが不適切であることを示唆するものである。むしろ、裁判所は、有効性の推定に反駁するために「証拠の優越」のみを要求すべきである。

PTOは、問題のある特許の付与を減少させる能力を妨げるおそれのある数多くの不利な条件の

下で業務を行っている。恐らくもっとも重要なことは、裁判所が、成文特許法について、クレームされた発明が一以上の特許性基準を満たさないことをPTOが立証できない限り、PTOに対して特許の付与を認めるよう求めていると解釈してきたことであろう。一度特許が出願されると、クレームされた発明は、PTOが別途証明しえない限り、事実上特許の付与が保証されているものとみなされる。

PTOの特許出願評価手続きは、この負荷に対処するには不十分であると考えられる。特許出願手続きのプロセスには、出願人及びPTOのみが関与する。特許審査官は、審査過程の中心をなす関連した先行技術²⁷調査を行うが、この調査は、支援として出願人が提出した情報のみを用いて実施される。特許出願人は、PTOに対して誠実義務を負うが、この義務は、出願人が既に知っている範囲を超えて先行技術の調査を行うことは求めている²⁸。特許出願人が特定の事実に関して主張したり、証拠書面を提出したりする場合、PTOは当該情報の正確性又は信頼性を確かめる能力を有していない。

また、PTO規則における推定が、特許の付与に有利に働く傾向がある。例えば、「審査官が、(自明性に係る) 明白な事例であることを示さない限り、出願人は非自明性に係る証拠提出義務を負わない²⁹。」同様に、「(発明の有用性に関して) 出願人が行った事実に係る主張について、職員は、当業者の一人が当該主張の信頼性を疑うに足る正当な根拠を有していることを示す対抗証拠が提供されない限り、当該主張を真実であるとみなされなければならない³⁰。」同じく、「出願されると、クレームされた発明について、明細書への適切な記載が行われているとの強い推定が働く³¹。」

PTOの資源も、問題のある特許出願の効率的かつ正確な審査を行うには不十分であるように思

われる。特許出願数は、過去12年間で2倍となり、毎年約10%ずつ増加している³²。年間の出願件数は約30万件で、一就業日につき約1,000件の割合である³³。約3,000人の審査官が、大量の出願を処理しなければならないのである³⁴。ヒアリング参加者は、特許審査官が各出願に目を通し、これを理解し、先行技術調査を行い、特許性に係る評価を行い、出願人と連絡を取り、必要な修正を行い、結論に達してそれを書きあげるのに8時間から25時間かかると推定した。多くの者が、こうした時間の制約は問題であると考えた³⁵。ヒアリング参加者は、満場一致で、PTOはその責任を果たすために必要なだけの資金を受けていないとの見解を示した。

最後に、PTOは、「証拠の優越」にのみ基づいて特許を付与する。この基準は、PTOが反証できない限り、特許を付与すべきであるという基本的推定の下で適用される。発行された特許を、まるで特許性のより高い基準と一致したものであるかのように取り扱うのは良識的とは思えない。

「明確かつ確信を抱くに足る」証拠基準の適用を援用する者は、知識のある審査官を擁する中立の政府機関が特許の有効性を決めるのであるから、特許の有効性に異議を申し立てる者に重い責任を負わせることは正当であると主張した。しかし、我々はこの意見に同意することはできない。特許付与に有利に働く推定及び手続きに加えてPTOが利用できる資源が限られていることを考慮すると、当該推定を覆すために「明確かつ確信を抱くに足る証拠」を要求することに反対する。我々は、「明確な確信を抱くに足る証拠」の責任により、裁判制度が問題のある特許を排除する能力を弱体化するおそれがあると考え³⁶。よって、「証拠の優越」に対する責任へと修正するための立法を行うよう勧告する。

勧告3：特許が「自明である」か否かの評価に用いる特定の法定基準を厳しくすること。

特許法は、クレームされた発明と先行技術³⁷との間の相違に関し、「その発明がなされた時点において主題全体が当業者にとって自明であったと思われる」場合には、特許を受けることができないとしている³⁸。「非自明性要件は、その進歩が、特許付与に値するだけの技術的進展であるか否かを問うものである³⁹。」この法定要件を適切に適用することは、取るに足らない特許や、本来、既にパブリック・ドメインに含まれる発明に関する特許を含む問題のある特許の付与を防止するために重要である。裁判所は、クレームされた発明の自明性を評価するために、多様なテストを創り出してきた。とりわけ、「商業的成功テスト」(commercial success test)と「示唆テスト」(suggestion test)の二つについては、自明な特許を排除するために更に慎重に適用されるべきである。

a. 「商業的成功」テストの適用においては、(1) 商業的成功が、クレームされた発明の自明性を判断するに有効な指標であるか否かをケース・バイ・ケースで評価し、更に、(2) クレームされた発明によって商業的成功が生じたことについての立証責任を特許権者に負わせること。

最高裁判所は、場合によっては、クレームされた発明が自明でなかったことを示すために、裁判所が当該発明の商業的成功を考慮することができる旨を勧告した。例えば、20世紀初頭のいくつかの事件において、裁判所は、問題解決のために他者が努力しても果たせなかったような長期にわたる切実なニーズを満たした発明の商業的成功は、当該クレームされた発明が自明でないことを証明する傾向があることに気付いた。

しかしながら、商業的成功は、多くの要因によっ

て起こるものであり、そのうちの幾つかはクレームされた発明とは全く無関係である。例えば、マーケティング、広告、又は在職者特有の利点により、商業的成功が生じることがある。非自明性を証明するために、商業的成功に頼りすぎると、数多くの競争上の懸念を生じさせるおそれがある。商業的に成功する発明は、特許の見込みがなくとも他の発明よりも多く生まれるであろう。商業的に成功する製品に付与される特許は、成功する見込みの低い製品に付与される特許と比較して、より大きな市場力を与えるであろう。

何人かの特許専門家及び他のヒアリング参加者たちは、裁判所と陪審が、商業的成功により、クレームされた発明は自明でないことが証明されたと結論づける際に、十分に徹底した審議を行わないことがあるとの懸念を表明した。現行の基準の下では、特許権者が、クレームされた特許の特徴が、成功した製品の特徴と同一の範囲を持つことを証明すれば、他の要因ではなく、当該発明が商業的成功をもたらしたのであると推定される。そして、当該推定を覆すための立証責任は、異議申立人に転嫁されることになる⁴⁰。

本テストでは、第一に、発明以外の要因が商業的成功につながった可能性の有無については問題にしない。対照的に、PTOは、商業的成功が、「クレームされた発明に直接起因する」ものであって、「クレームされた発明のメリットに無関係のビジネス・イベント」の結果ではないことを適切に要求している⁴¹。第二に、裁判基準は、あまりに容易に責任を異議申立人に転嫁する。特許権者は、その製品の商業的成功をもたらしたものは何であったかについての最良の情報ソースであるため、当該特許権者は、実際にクレームされた発明が商業的成功をもたらしたことを証明する責任を負うべきである。

b. 「示唆テスト」テストの適用においては、先行技術文献の組み合わせ又はその変更に関し、当業者の特徴である創造力及び問題解決能力と一致した能力を想定すること。

すでに先行技術がクレームされた発明を示唆していると考えられる場合には、クレームされた発明は自明である。そうでない場合には、クレームされた発明は自明ではない。このように「示唆」テストでは有効な質問をする。すなわち、先行技術が、「当業者に対して、このプロセスを実施すべきこと及び当該プロセスが成功の合理的可能性を有するであろうことを示唆した」程度についてである⁴²。連邦巡回裁判所は、純粹に洞察力に基づいた自明性の判断から、正当に発明者を保護しようとしてきた。「良い着想は、事前には認識されずとも、開示された後になっては『自明』に思えるであろう⁴³。」また、連邦巡回裁判所は、司法審査に対し、PTOによる行政記録の提供の確保も求めてきた。

しかしながら、ヒアリング参加者は、最近の示唆テストの適用について懸念を表明した。いくつかの事例においては、クレームされた発明が自明であることを証明するために、PTOに対し、クレームされた発明のすべての特徴がどのように組み合わせられているかについて明確に提示している先行技術を特定するよう求めている。このような示唆テストを適用すれば、自動車にガソリンエンジンを搭載するというSelden特許のクレームされた発明が自明ではないと判断されたかもしれない。なぜならば、こうした組合せを示した文書は存在しなかったからである。しかし、当該発明は自明であったであろう。なぜなら、「いかなる種類であれ、新たなエンジンを入手したら、誰もがそれを自動車に搭載することを知っていたと思われた⁴⁴」のであるから。

市場力を与え、かつ、不当にコストを増大させ

るおそれのある自明な特許の付与からの保護が重要である。当業者⁴⁵にとって実際に必要な範囲を超えた具体的な示唆を要求し、全体として、また、その技術及び解決すべき課題の性質から導かれる黙示の示唆を軽んじることは、往々にして自明な発明に対する特許を生み、競争に対する不必要な不利益となるだろう。示唆テストに関する連邦巡回裁判所の最近の意見は、これらの問題についての正しい認識を暗示しているようであり、競争上の懸念に敏感に対応した同テストの適用が更に促進されるであろう。

勧告4：PTOに十分な資金提供を行うこと。

ヒアリング参加者は、満場一致で、PTOは特許の質の問題に対処するために必要な資金が欠如しているという見解を表明した。大統領特許審査委員会は、長きにわたり、PTOが特許の質の改善に取り組めるよう、PTOに対してより多くの資金を提供するように主張してきた⁴⁶。最近では2002年に、特許公的諮問委員会が、PTOが「発行済みの特許の質に深刻な影響を及ぼすであろう財政危機に直面している」と述べている⁴⁷。FTCは、PTOが質の高い特許の再審査を実施できるよう、PTOに対して十分な資金を提供すべきことを強く勧告する。

勧告5：特定のPTO規則を改正し、PTOの21世紀に向けた戦略計画の一部を実施すること。

a. 審査官の求めに応じて、出願人が先行技術文献に関する説明書 (*statement of relevance*) を提出することを求めるためにPTO規則を改正すること。

ヒアリング参加者の中には、特許出願人は、背景情報を保持するどころか、審査官に対し多数の

先行技術の引用例を提供する傾向があるが、それらの多くは結果的に「情報」ではあっても「知識」であるものはほとんど無いと主張する者もいた⁴⁸。PTOの21世紀に向けた戦略計画の2002年版では、20以上の先行技術の引用を行った出願人に対し、当該文献の関連性に関する説明書の提供を求める提案を行ったが、PTOは現在、その提案を取り下げてしまった⁴⁹。FTCの提案は、PTOの当初の提案よりも控えめな内容である。すなわち、本提案では、審査官が請求する場合のみ、説明書の提出を要求する。これらの説明書によって、先行技術文献の最も関連性のある部分を特定するために、特許出願人の知識基盤をさらに引き出すことができるため、審査官が質の高い特許審査を行うための審査官の能力を大いに増大させるであろう。

b. より完全な情報を入手するために、規則第105条に基づいて審査官による情報請求制度の利用を強化し、また、合理的な追跡を許容するために同規則を修正すること。

PTO規則第105条の下、審査官は、「(審査段階で) 関連する事項を適切に審査し処理するために合理的に必要な情報」の提出を求めることができる⁵⁰。本委員会は、PTOが当該審査官による情報提供請求をより頻繁に、かつ、より広範囲にわたり利用すべく尽力するよう勧告する。一パネリストが強調しているように、「質を向上させ、業務量を削減するためには」出願人が有するより多くの知識が必要となる。出願人は、一般に、「審査官よりも技術についての知識が豊富であり、関連性のある情報が存在する場所を知っている⁵¹。」しかし、十分な効果をあげるためには、審査官の要請に対する回答を知らない、又は必要な情報は「すぐには当該情報を請求している当事者の手に入らない」と返答する出願人の回答について、現在のように完璧な回答⁵²として受理されるのでは

なく、審査官が追及可能な応答とみなすことができるよう規則第105条を改正すべきである。

c. 「第二の目」(second-pair-of-eyes) 審査を特定の分野にまで拡大すべきであるという21世紀に向けた戦略計画のPTO勧告を実施すること。

「第二の目」審査により、PTOは、審査官又は審査官の監督官が更に注意すべき問題を速やかに特定することができる。PTOは、本制度をまずビジネス方法特許の質の改善のために利用したところ、特許制度への参加者から好意的な反応を受けた。本委員会は、この制度を半導体、ソフトウェア、バイオテクノロジー及び現在出現している他の新技術等の経済上非常に重要な分野にまで拡大することによって、特許の質が向上し、最大の成果をあげることができると考えている。

d. PTOは「知的財産権における公共の利益と特許及び商標に係る各顧客の利益とのバランスを確保する⁵³」という認識の実施を継続すること。

PTOは、特許出願人の公僕ではなく、公共の利益の管理者として機能している。PTOは、発明、開示、商業開発を奨励するために有効な特許を付与すべきであると同時に、不要なコストを課し、市場力を与えるおそれのある無効な特許の付与から公衆を保護しなければならない。

勧告6：特許対象を拡大する前に、競争について、予想される弊害とともにその他の予想される利益及びコストを考慮すること。

特許法第101条には、「新規かつ有用な方法、機械、製品若しくは組成物、又はそれらについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は、特許を受けることができる⁵⁴」と規定されている。

この広範な指示にもかかわらず、裁判所は長きに渡って特定の種類の発明については特許性が無いという判決を下してきた。伝統的なコモン・ローの例外として、自然現象、抽象的な知的概念、精神的段階、重要な実務的応用性のない数学上のアルゴリズム、印刷物があり、長年に渡りビジネス方法もこれに含まれてきた。

しかしながら、過去25年間の間に特許対象の範囲は大幅に拡大された。例えば、最高裁判所は、1980年に2件の重大な判決において、人工の生物及びコンピュータ・ソフトウェアについて、いずれも第101条の下での特許対象に該当するという判断を下した。1999年には、連邦巡回裁判所が、ビジネス方法が特許の対象となりうる判断した。複数のヒアリング参加者が、コンピュータ・ソフトウェア及びビジネス方法に係る特許は、ソフトウェア又はビジネス方法に係る発明の創作、それらの商業開発又は公衆への開示を奨励するのに必要なものではないと主張した⁵⁵。他の者は異なる意見を有していた。ヒアリング参加者の中には、ソフトウェア及びビジネス方法特許について、特にこうした分野では、イノベーションの大半が先行研究の上に累積的に構築されるため、競争上の懸念を増大させイノベーションを抑制するおそれがあることを指摘する者もあった。これによって、特許のやぶが出現し、それによってイノベーション及び商業開発を加速させるよりも、むしろこれを遅らせるおそれがあると言えよう。

第101条に基づいて特許対象の範囲を解釈する際には、特許は「科学及び有用技術の進歩を奨励する」という憲法に規定された意思を考慮すべきである。意思決定者は、特定の主題に対する特許付与が、実際にそうした進歩を奨励するか否か、却って本来イノベーションを効果的に促進する競争を妨げてしまわないか否かを問わなければならない。このような考察は、自然現象や抽象的な知

的概念等の特定の事項に対して特許による保護を与えても、科学及び有用技術の進歩にはつながらないということを黙示的に認めているこれまでの特許対象に係る解釈と一致するものである。今後の問題に関しては、特許対象を拡大する前に、イノベーションを促す競争について、その他の予想される利益及びコストとともに予想される弊害についても考慮することが強く望まれるだろう。

Ⅲ. その他の特許法及び手続きも、競争上の懸念を生じさせる。

問題のある特許に加えて、特許制度の他の部分も競争上の懸念を生じさせる。本節では、各問題及び当該問題に対処するための本委員会の勧告について、簡単に説明する。

勧告7：すべての特許出願について、特許出願から18か月後の公開を求める法律を制定すること。

比較的最近になるまで、特許は付与時にのみ公開され、特許出願は公開されなかった。特許出願から特許付与までの間に、出願人の競業者が製品の研究及び開発、そして市場化のために多額の投資を行っていたところ、特許が最終的に付与された時点で、ライバルの特許を侵害していることを知り、多額のロイヤリティを支払う羽目に陥ってしまう。こうしたシナリオは、ビジネス計画を中断させ、かつ、技術開発に対するインセンティブを減少させ、競争を妨害するおそれがある。

比較的新しい法律では、ほとんどすべての特許出願—米国内のみに出願されたものを除く—について、出願後18か月での公開を要求している。特許出願人は、特許が最終的に付与されると、法定されたロイヤリティ権により、発明の模倣行為か

ら保護される。この新たな手続きにより、事業の確実性が増し、合理的な計画を推進するとともに、競業者に予期せぬロイヤリティを要求するために使用される予期せぬ「サブマリン特許」の問題が減少したように思われる。こうした理由で、ヒアリング参加者は、米国内のみに出願された特許も対象とするために、18か月後の公開要件の拡大を主張した。というのも、こうした特許もまた競争上重要であると思われるためである。他の公開された出願についてすでに利用可能な模倣行為からの保護を、同様に国内の特許出願まで拡大すべきであり、同時に個々の発明者に対して必要な保護についても、生じうるコスト及び利益を考慮しつつ検討すべきである。

勧告8：継続中の又は他の類似出願に最初に導入されている特定の特許クレームに基づく侵害の申立から当事者を保護する目的で、介入権又は先使用权を生成するための法律を制定すること。

特許出願の公開後、出願人はクレームの補正を続けることができる。このクレーム補正プロセスにより、18か月で公開されたクレームよりも広範囲のクレームを記載した特許が出現するおそれが残されている。出願人が、取得期間延長のために、継続出願等の手続きを利用する場合、競争を阻害するおそれが強くなる。実際に、複数のパネリストが、出願人の中には取得期間延長を求めて継続出願を係属中にしておき、関連市場での開発を監視し、競業者が製品に相当な費用を投じた後になって、競業者の製品を陥れるためにクレームを修正する者がいると主張した。特許改正に係る努力は、競業者の製品を捕獲するために行われる便宜主義的なクレームの拡大に対し、いかに救済を与えるかという点に焦点が向けられている。

クレームの修正及び継続出願の使用には、正当な理由が存在する。便宜主義的なクレームの拡大に対するいかなる救済案も、当該正当な使用の保護を確保すべきである。介入権又は先使用権を創設することにより、最も直接的にこのバランスを実現することができるだろう。こうした権利により、継続のための正当な必要性を阻むことなく、潜在的な競争上の問題を解決することができるだろう。このような権利により、継続出願又は他の類似の出願に基づくクレーム修正のみによって特許を侵害することとなる発明者及び利用者を保護すべきである⁵⁶。ただし、保護される製品又はプロセスが、修正されたクレームの公開前に開発若しくは使用されている（又は実際の使用準備の対象となっている）場合に限る。

勧告9：故意侵害責任を認定するために、特許権者が実際に書面による侵害通知を送付したこと、又は発明の模倣行為が特許の存在を知りつつ故意に行われたことのいずれかを求める法律を制定すること。

裁判所は、特許故意侵害については、被告の損害賠償額を三倍額まで認定することができる。故意侵害とは、被告が特許の存在を知りつつ、合理的な理由無く特許を侵害することを指す。複数のヒアリング参加者は、競業者の特許を読むとき、このような潜在的な三倍額賠償責任について意識せずにはいられないと説明している。競業者の特許を見誤ると、特許を侵害していないようなビジネス戦略又は研究戦略を危険にさらし、無駄な重複研究を推進し、特許の開示から生まれうる後続のイノベーションを遅らせ、競争の進展を阻害するおそれがある。

故意侵害による三倍額賠償負担を恐れるために

競業者の特許を読まない企業があるのは問題である。しかし、特許権者が訴訟を起こしたり、多額の損害賠償を受け取ったりする可能性が低いからといって、侵害者が特許を付与された他者の発明を故意に使用して利益を得ることを認めてはならない。FTCの勧告では、企業は、開示価値のために特許を読み、また、潜在的な侵害問題を評価するために特許の分布について調査することができるが、損害を受けている特許権者及び競争の両方を保護する有効な故意原則については維持することとする。

勧告10：特許法に係る意思決定において、経済的知識及び競争政策に関する懸念事項についての考慮を拡大すること。

最高裁判所は、いくつかの判決において、特許法について、政策指向的に解釈する余地があることを明らかにした⁵⁷。事実、特許法と競争法間の適切なバランスを見出すには、こうした政策指向的な解釈が不可欠である。過去25年間に渡り、経済的視点を反トラストに導入することで、かなりの知見がもたらされ、反トラスト法及び競争政策の発展に大いに寄与した。連邦巡回裁判所及びPTOもまた、意思決定過程において更に経済的視点を導入することにより、利益を得るであろう。

IV. FTCは反トラスト当局と特許機関との間の交流を増大させるための方策について追求する。

多くのヒアリング参加者は、特許コミュニティと競争コミュニティが異なる世界に存在し、さほど頻繁に交流を取っているとは思えないとの懸念を表明した。また、特許実務家及び学者は、特許機関は経済的視点又は競争上の懸念事項に関して

必ずしも十分に理解していないか、又は十分に配慮していないのではないかという懸念も表明した。特許コミュニティと競争コミュニティが互いをより深く理解し、良好な交流を行っていくためには、意見交換の機会を増やすことが望ましいと考える。

FTCは、競争コミュニティ及び特許コミュニティ間の交流を改善するために尽力したいと考えている。したがって、FTCは、下記に挙げた段階を追求していく。

A. FTCは、適切な状況において法廷の友による意見書 (Amicus Briefs) を提出することにより、競争支持者としての役割を強化する。

本委員会は、特許及び反トラスト法が交錯する事件と同様に、競争に影響を及ぼすおそれのある重要な特許事件についても、法廷の友による意見書の提出義務を設けることとする。こうした事件と公衆との間に大きな利害関係がある場合に、本委員会は、消費者の福祉に係る特定の事項との関連についての委員会の見解を示すために、法廷の友による意見書を提出することにより、公共の利益に資することができる。

B. 適切な状況において、FTCはPTO長官に対し、競争上の懸念を増大させるおそれのある問題のある特許の再審査について要請する。

集団行動問題は、問題のある特許に対して企業が異議申立を行うことを阻むおそれがある。多くの企業は、特許の有効性に対して異議を申し立てず、ただそのライセンスを取得している。というのも、どのような一企業も、申立人のみならず、影響を受ける企業すべてを益する高額の法的な異議手続きに対して資金を投入するインセンティブを有していないためである。しかし、執行機関は、産業全体及び消費者に対する問題のある特許のコストを考慮することができ、こうした調整の問題

を解決することができる。限定的ではあるが適切な状況において、FTCは行動を起こすであろう。

C. FTCは、特許機関と反トラスト当局との間の交流の強化を推進する。

関係省庁間の交流を強化するための一手段として、FTC及びDOJ反トラスト局（まとめて反トラスト機関）及びPTO間の連絡パネルの設置が考えられるであろう。このようなパネルは、重要な問題が生じた時に意見交換を可能とするための実務的かつ政策指向的なグループとして機能するであろう。その他の手段として、PTO内に競争擁護局 (Office of Competition Advocacy) を設置することも考えられるであろう。当該局は、PTOの政策決定者に対し、政策決定によって起こりうる競争上の影響及び経済的重要性について、適宜助言を行う。最後の手段として、特許公衆諮問委員会 (Patent Public Advisory Committee : P-PAC) の構成員に、競争専門家及び経済学者を加えることができるよう、議会に同委員会の構成員の再編成を要求することが考えられるであろう。

V. 結論

特許及び競争は、いずれもイノベーション、消費者の福祉及び国家の繁栄に大きく貢献している。我々は、特許制度の重要性を認識している。本報告書の勧告は、有効な特許が付与され、維持される可能性を増大させることを目的としている。イノベーションを推進し、発明の開示及び商業開発を奨励するために、こうした特許が果たす重要な役割については、広く意見の一致が見られている。

イノベーションを推進するために競争が果たす重要性についても、同様に認識すべきである。より多くの産業のより広い範囲においてより多くの特許が存在することが、必ずしも消費者の福祉を

最大化する最善の方法であるとはいえない。問題のある特許はコストを引き上げ、本来消費者を益するはずの競争とイノベーションを阻害してしまうおそれがある。FTCは、交流を強化し、FTCの勧告に関する議論及びその実施についてすべての当事者の参加を実現するために、PTO及び他の特許機関と密接に連携をとっていく所存である。

注)

- 1 Federal Reserve Board Vice Chairman Roger W. Ferguson, Jr., Patent Policy in a Broader Context, Remarks at 2003 Financial Markets Conference of the Federal Reserve Bank of Atlanta (April 5, 2003), at <http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2003/20030407/default.htm>.
 - 2 連邦取引委員会は、連邦取引委員会法第6条第(f)項に基づき報告書を発行する(15 U.S.C. § 46 (f))。
 - 3 I PHILLIP E. AREEDA & HERBERT HOVENKAMP, ANTITRUST LAW: AN ANALYSIS OF ANTITRUST PRINCIPLES AND THEIR APPLICATION ¶ 100a at 4 (2000).
 - 4 U.S. CONST. art. I, § 8. 本憲法の他の規定は著作権法に授權している。
 - 5 *Brenner v. Manson*, 383 U.S. 519, 534-35 (1966). 発明者が特許の代わりに与える対価は、「それを使用することで公衆が望むものを供給することができる手段を公衆に提供することにより、発明者が公衆に与える利益」である。1 WILLIAM ROBINSON, THE LAW OF PATENTS FOR USEFUL INVENTIONS § 22 at 305 (1890), cited in ROBERT P. MERGES & JOHN F. DUFFY, PATENT LAW AND POLICY: CASES AND MATERIALS 361 (3d ed. 2002).
 - 6 See James E. Rogan, *Prepared Remarks of James E. Rogan, Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director of the United States Patent and Trademark Office* (2/6/02) 2, at <http://www.ftc.gov/opp/intellect/rogan.htm>.
 - 7 *Atari Games Corp. v. Nintendo of Am.*, 897 F.2d 1572, 1576 (Fed. Cir.1990).
 - 8 ROBERT L. HARMON, PATENTS AND THE FEDERAL CIRCUIT § 1.4 (b) at 21 (5th ed. 2001) (「特許権は、その用語の反トラストの意味においては、法的独占ではない。すべての特許が独占であるわけではなく、また、すべての特許が市場力を与えるわけではない。」)
 - 9 See *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141, 146 (1989) (連邦特許法は、「イノベーション推進の必要性和模倣及び模倣を通じた改良が発明それ自体及び競争経済の真の活力にとって必要である」という認識との間の慎重なバランス」を盛り込んでいる)。
 - 10 *Id.* at 156.
 - 11 *Id.* at 146.
 - 12 *Id.* at 156.
 - 13 本委員会は、DOJ及び特許商標庁に対し、ヒアリングの多数のパネルへの参加及び多数のヒアリング参加者への勧告に
- 関し、感謝の意を表す。また、本委員会は、西海岸における数度のヒアリング開催に関する施設提供について、競争政策センター及びパークレーにあるカリフォルニア大学法技術パークレー・センターに謝意を表す。
 - 本委員会は、ヒアリング参加者に対し、その知見及び時間の提供、そしてすべての貢献について、感謝の意を表明する。
 - 14 See Appendices A and B.
 - 15 See United States Patent and Trademark Office, The 21st Century Strategic Plan, at www.uspto.gov/web/offices/com/strat21/index.htm.
 - 16 例えば、ソフトウェア企業は、発明がその分野の先行研究に基づいて自明であるために、付与されるべきでなかったと考える特許に関して懸念を表明した。バイオテクノロジー企業は、特許を産業の基盤として称えつつも、広範すぎる特許は、いくつかのバイオテクノロジー分野で更なるイノベーションを妨げるおそれがあるという懸念も表明した。報告書第2章及び第3章を参照のこと。
 - 17 See, e.g., *FTC/DOJ Hearings on Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy*, David J. Earp Testimony Feb. 26, 2002, at pages 290-91, 238 (以下、これらのヒアリングの記録簿本の引用に際しては、証言者の姓、証言日及び該当頁数を記す。)Blackburn 2/26 at 296; Caulfield 3/19 at 161.
 - 18 Blackburn 2/26 at 295-96.
 - 19 Detkin 2/28 at 667-68.
 - 20 Carl Shapiro, *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting*, in 1 INNOVATION POLICY AND THE ECONOMY 119, 120 (Adam Jaffe et al. eds., 2001).
 - 21 近刊予定のFTC/DOJ共同報告書では、当該状況において使用されるライセンス技術の適切な反トラスト評価について検討する。
 - 22 Greenhall 2/27 at 377, 420.
 - 23 「大企業及び小企業は、ますます問題のある特許に基づいた訴訟(又はその脅威)に晒されている。」*United States Patent and Trademark Office Fee Modernization Act of 2003: Hearing Before the Subcomm. on Courts, the Internet, and Intellectual Property of the House Comm. on the Judiciary*, 108th Cong. 2 (2003) (Statement of Michael K. Kirk, Executive Director, American Intellectual Property Law Association), available at <http://www.aipla.org/html/Legislative/108/testimony/FeeLeg.htm>.
 - 24 Mark A. Lemley, *Rational Ignorance at the Patent Office*, 95 Nw. L. REV. 1495, 1497 (2001).
 - 25 例えば、バイオテクノロジーの事例では、訴訟のために500万から700万ドルの費用がかかり、2、3年の時間を要することになる。報告書第3章参照のこと。
 - 26 少なくとも、特許異議申立人は、新規性、非自明性、記載要件、実施可能性及び有用性の問題を提起することができなければならない。
 - 27 「先行技術」は、クレームされた発明の一以上の特徴又は要素を反映する資料より成る(宣誓供述書及び証言も先行技術を提示することができるが、特許や刊行物であることが多い)。発明は、先行技術の範囲を遥に超えた段階に達してい

- なければ、「自明」であるといえる。
- 28 PTOの特許審査便覧(MPEP)では、PTOは、開示義務問題について「調査しない」とされており、また、これに基づき出願を「拒絶することはない」と述べている。See United States Patent and Trademark Office, *Manual of Patent Examining Procedure* § 2010 (8th edition 2001), available at <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep.htm> (hereinafter MPEP). (PTOがその様な決定を行うことは、「特許権者及び他のあらゆる利害関係人にとってほとんど又は全く利益にならず、特許取得に要する費用及び時間をかなり増大させるだろう。」という説明がなされている。)
- 29 MPEP § 2142.
- 30 United States Patent and Trademark Office, *Utility Examination Guidelines*, 66 Fed. Reg. 1092, 1098-99 (2001).
- 31 United States Patent and Trademark Office, *Guidelines for Examination of Patent Applications under the 35 U.S.C. 112 ¶ 1, "Written Description" Requirement*, 66 Fed. Reg. 1099, 1105 (2001).
- 32 Lerner 2/20 at 15; James Langenfeld, *Innovation, Competition, and Intellectual Property: Providing an Economic Framework* (2/20/02) (slides) at 6, at <http://www.ftc.gov/opp/intellect/langenfeld.pdf>.
- 33 Chambers 2/8 (Patent Law for Antitrust Lawyers) at 86 (hereinafter 2/8 (Patent Session)).
- 34 Chambers 2/8 (Patent Session) at 84.
- 35 See, e.g., Dickinson 2/6 at 64-65 (「特許審査官には、より多くの審査時間が必要である。」); Kirschner 2/26 at 242-43 (バイオテクノロジー特許出願の審査を十分に行うための時間が、「明らかに不足している。」); Kesan 4/10 at 100 (時間の制約により、ソフトウェア先行技術の十分な調査ができていない。)
- 36 See T.S. Ellis 7/11 at 119-20.
- 37 See *supra* note 25.
- 38 35 U.S.C. § 103.
- 39 See MERGES & DUFFY, PATENT LAW AND POLICY: CASES AND MATERIALS at 644.
- 40 See HARMON, PATENTS AND THE FEDERAL CIRCUIT at 169-70.
- 41 MPEP § 716.03(b).
- 42 *Brown and Williamson Tobacco Corp. v. Philip Morris*, 229 F.3d 1120, 1124 (Fed. Cir. 2000) (emphasis added).
- 43 *Arkie Lures, Inc. v. Gene Larew Tackle, Inc.*, 119 F.3d 953, 956 (Fed. Cir. 1997).
- 44 Duffy 7/10 at 132-33.
- 45 Cf. Barr 10/30 at 53-54 (現行の自明性基準は、自明ではないと考えられているものを「毎日」自主的に発明している彼の会社のエンジニア達の技術を反映していないと主張している。)
- 46 E.g., THE ADVISORY COMMISSION ON PATENT LAW REFORM, REPORT TO THE SECRETARY OF COMMERCE (Aug. 1992), available at <http://world.std.com/obi/USG/Patents/overview>; REPORT OF THE INDUSTRIAL SUBCOMM. FOR PATENT AND INFORMATION POLICY OF THE ADVISORY COMM. ON INDUSTRIAL INNOVATION, REPORT ON PATENT POLICY (1979).
- 47 PATENT PUBLIC ADVISORY COMMITTEE, ANNUAL REPORT 6 (Nov. 29, 2002), available at <http://www.uspto.gov/web/offices/com/advisory/acrobat/ppacannual12-05-02.pdf>.
- 48 E.g., Kesan 10/25 at 60-61.
- 49 United States Patent and Trademark Office 21st Century Strategic Plan, *Mandatory Information Disclosure Statements (IDS)*, P-09 at 3 (June 3, 2002). See The 21st Century Strategic Plan, available at www.uspto.gov/web/offices/com/strat21/index.htm.
- 50 37 C.F.R. § 1.105.
- 51 Kushan 4/11 at 89.
- 52 See 37 C.F.R. § 1.105.
- 53 United States Patent and Trademark Office, *FY2002 Corporate Plan* 28 (2001) (describing role of PTO Under Secretary and Director), at <http://www.uspto.gov/web/offices/com/corpplan/fy2002/index.html>.
- 54 35 U.S.C. § 101.
- 55 See generally Ch. 3. See also Robert M. Hunt, *You Can Patent That? Are Patents on Computer Programs and Business Methods Good for the Economy?*, Q1 BUSINESS REVIEW 5, 14 (2001).
- 56 網羅すべき出願タイプの説明については、報告書第4章 (II) (C) (1) 以下を参照のこと。
- 57 See, e.g., *supra* notes 10-12; *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1 (1966).