

米国における特許無効判断の齟齬

——Baxter 事件を中心に——

君 嶋 祐 子

1. 日本における特許無効判断の齟齬の取扱い
2. 米国における特許無効判断の齟齬の取扱い
3. *Baxter* 事件における特許無効・非侵害確認訴訟及び特許侵害反訴事件の経緯
(*Fresenius I* 及び *Fresenius II*)
4. 特許再審査事件の経緯 (*In re Baxter*)
5. *In re Baxter* 判決
6. *In re Baxter* に対する大合議再審理申立て棄却決定
7. *Fresenius II* 判決
8. *Fresenius II* に対する大合議再審理申立て棄却決定
9. *Baxter* 事件における見解の整理
10. 検討
11. *Baxter* 事件の位置づけ
12. 結語にかえて——日本との比較

1. 日本における特許無効判断の齟齬の取扱い

我が国では、特許権侵害訴訟における権利濫用の抗弁を認めるキルビー事件最高裁判決¹⁾及び特許法 104 条の 3 の立法²⁾以来、特許無効審判に加えて、特許権侵害訴訟においても、特許無効を抗弁として主張できるようになった。

ここにおいて、特許無効審判における無効判断と、特許権侵害訴訟での抗弁における無効判断とが齟齬した場合の問題が認識されるようになった。特に、特許権侵害訴訟において、特許無効の抗弁が排斥され、あるいは特許無効の抗弁が主張されることなく、特許権侵害による差止や損害賠償の請求を

認容する判決後に、特許無効審判において特許無効審決がされ、それが確定した場合には、当該特許無効は遡及効を有するから（特許法 125 条）、侵害訴訟における差止や損害賠償を認める判決の帰趨が問題となる。

この点について、日本における平成 23（2011）年の特許法改正³では、特許無効審決、延長登録無効審決又は訂正審決が確定したことを理由に、確定した特許権侵害訴訟の終局判決の再審を求めることはできないとする特許法 104 条の 4 が創設された。その趣旨は、おおむね次のとおりである。すなわち、特許権侵害訴訟の確定判決に至る手続において、被疑侵害者は、特許無効の抗弁を提出することができ、また、特許権者は、特許無効を避けるために訂正の対抗主張をすることができ、かつ、実際にそれらの主張を提出した場合にはこれを審理した上で判決がされるのだから、同じ争点を争うために設けられている特許庁の無効審判、訂正審判の審決が後に確定したからといって、それを理由に侵害訴訟の確定判決の再審の訴えを許すのは、紛争の蒸し返しとなり、また、当事者や裁判所の負担を増すことになって妥当でない。そこで、侵害訴訟の当事者間においては、侵害訴訟の終局判決により、そこで主張できる特許無効や訂正の主張についても、確定審決を理由とする再審の訴えを認めず、特許権侵害をめぐる当事者間の紛争を一回的に解決することとしたのである。

一方、特許権侵害訴訟の係属中に特許無効審決又は訂正審決が確定した場合の取扱いについては、平成 23 年改正前の特許法適用事例であるナイフの加工装置事件最高裁判決⁴が、現在も先例的価値を有すると解される。すなわち、ナイフの加工装置事件においては、特許権侵害訴訟の一審及び二審において特許無効の抗弁が認められて敗訴した特許権者は、侵害訴訟の裁判所には告げずに、複数回にわたって特許庁において訂正審判請求とその取下げを繰り返すなどし、上告及び上告受理申立て後に行った 5 回目の訂正審判請求に対して訂正審決がされ、それが確定すると、上告受理申立ての理由として、訂正審決の確定は、民事訴訟法 338 条 1 項 8 号に定める再審事由に当たるから、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があると主張した。これに対し、最高裁第一小法廷は、訂正審決の確定は、再審事由に当たると解される余地があるとしながら、特許法 104 条の 3 第 2 項の趣旨に

照らすと、無効主張のみならず、訂正の対抗主張も、審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められれば、却下されることになるというべきであり、原判決言渡し後の訂正審決確定を理由とする本件主張は、本件当事者間の特許権侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものとして許されないとして、上告を棄却した。

2. 米国における特許無効判断の齟齬の取扱い

一方、米国においては、特許無効は、特許侵害訴訟における抗弁として主張されてきた。また、被疑侵害者を原告、特許権者を被告とする特許無効確認訴訟⁵⁾も可能とされた。いずれの場合も、民事訴訟であり、その判決効は当事者限りであるが、特許無効判断については、判例により、その後の侵害訴訟の被疑侵害者は、争点効を援用して、特許権の行使を免れることができるとされている⁶⁾。

特許侵害訴訟や特許無効確認訴訟といった民事訴訟における特許無効の主張が原型だった米国では、1980年に、特許再審査制度が創設され、限定された手続ながら、特許商標庁による対世的な特許無効判断を認めるようになった。同制度は、当初は手続保障上の問題から利用も少なかったが⁷⁾、何度かの改正を経て、利用件数が上がってきた。これと同時に問題となってきたのは、特許侵害訴訟や無効確認訴訟における特許無効に関する判断と、特許商標庁の再審査における判断の齟齬である。

2011年の米国特許法改正⁸⁾に重なる時期に、改正前の法制度の下で、査定系再審査 (ex parte reexamination) と侵害訴訟における特許無効の判断齟齬について、注目された事件が係属し、最初の訴え提起から11年を経過して、2013年に終了した (以下、関連事件⁹⁾をまとめて「Baxter 事件」という)。本事件では、米国において、Baxterの有する特許について、FreseniusがBaxterに対して提起した特許無効及び非侵害確認訴訟と、BaxterがFreseniusに対して提起した特許侵害反訴において、特許無効の主張が排斥され、侵害を認めた第一審及び第二審判決の後、認定された損害額の見直しについての手続係属中に、Freseniusが請求していた特許商標庁の再審査に

において特許が無効とされ、これが抗告訴訟を経て確定したため、特許侵害訴訟の判決を取り消すべきかが争われた。*Baxter* 事件においては、再審査の抗告訴訟の判決（後記 *In re Baxter*）に対しても、侵害訴訟の控訴審の判決（後記 *Fresenius II*）においても、反対意見が付され、また、それぞれの判決に対して、大合議による再審理の申立てがされ、連邦巡回区控訴裁判所の裁判官の中で、反対意見や補足意見が分かれた。

本事件の帰趨と、それぞれの裁判官の意見は、今後の米国の特許無効制度を考える上でも、比較として日本の特許無効制度を考える上でも、大変示唆に富むので、ここに紹介した上、若干の検討を加えたい。

3. *Baxter* 事件における特許無効・非侵害確認訴訟及び特許侵害反訴事件の経緯 (*Fresenius I* 及び *Fresenius II*)

2003年、血液透析装置の生産者である *Fresenius USA Inc.* と *Fresenius Medical Care Holdings, Inc.*（以下2社あわせて「*Fresenius*」という）は、*Baxter International, Inc.* と *Baxter Healthcare Corp.*（以下2社あわせて「*Baxter*」という）に対し、米国特許 5,247,434 号のクレーム 26 ないし 31（434 特許）、米国特許 5,744,027 号（027 特許）、及び同 6,284,131 号（131 特許）の無効及び非侵害の確認を求めて、カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所において、確認訴訟を提起した。*Baxter* は、*Fresenius* に対し、特許侵害の反訴を提起した。

地裁の陪審審理において、434 特許と、027 特許及び 131 特許の一部の請求項が無効と判断されたが、434 特許について、特許無効の陪審判断を基礎づける証拠が不十分であったとして、無効判断を覆す法律問題としての判決（JMOL）が認められた。2007年10月、地裁は損害額についての陪審審理を進め、上記3特許侵害について、1426万6000ドルの損害額が認められた。2008年4月、地裁は永久的差止判決をした上でその執行を猶予し、*Fresenius* が販売した侵害品や関連消耗品について、*Fresenius* は *Baxter* に対して陪審評決後ロイヤルティーを継続して支払うよう命じた。両当事者控訴。

控訴審の連邦巡回区控訴裁判所は、地裁判決を一部認容し、一部を取り消し、一部を地裁に差し戻す判決をした¹⁰⁾ (本判決を「*Fresenius I*」という)。*Fresenius I*は、027 特許及び 131 特許が無効であるとして、この点についての地裁の判断を取り消したが、*Fresenius* が 434 特許について無効を証明するに足る証拠を提出するのに失敗したとする地裁の判断を認容し、地裁の差止及びロイヤルティー支払命令を無効にした。その上で、027 特許及び 131 特許が控訴裁判所で無効とされたことを前提に、差止の再考と、ロイヤルティー支払命令が妥当かどうかの再検討を地裁に命じた¹¹⁾。

これに基づいて両当事者からの各種申立てがされたが、地裁は、2011 年 5 月、434 特許の侵害による陪審評決前損害額の見直しのための陪審審理を求める *Fresenius* の申立てを否定した。2011 年 4 月、434 特許は消滅したため、差止は争点からはずされ、陪審評決後ロイヤルティーに関する証拠調べが同年 12 月に行われた。2012 年 3 月 8 日、地裁は実施料率を下げ (て減額し) た上で、陪審評決後損害賠償を認め、同年同月 16 日、*Fresenius* に、*Baxter* に対して、陪審の原評決に基づき判決前損害として 1426 万 6000 ドル及び利息の支払、及び 434 特許消滅前に販売された侵害装置についての陪審評決後ロイヤルティーとして 930 万ドル及び利息、関連消耗品について追加ロイヤルティー、並びに費用の支払を命ずる終局判決をした。

Fresenius は、陪審評決前損害について新たな陪審審理が必要であるとして、*Baxter* は、地裁による陪審評決後損害額の減額を不服として、それぞれ控訴した。

かかる控訴に対して、2013 年 7 月 2 日、連邦巡回区控訴裁判所は、後記する *In re Baxter* の結果として、434 特許が取り消されたから、*Baxter* の各請求はいずれも請求原因を失ったとし、係属中の訴訟手続は無意味になったとして、地裁判決を取り消し、訴え却下のために差し戻す判決をした¹²⁾ (以下、この判決を「*Fresenius II*」という)。2013 年 11 月 5 日、大合議による再審理の申立てが棄却された¹³⁾。

4. 特許再審査事件の経緯 (*In re Baxter*)¹⁴⁾

上記侵害訴訟がまだ地裁に係属中の2005年に、Freseniusは、434特許について査定系再審査を請求した。これは、上記侵害訴訟で唯一無効とされなかった特許である。2006年1月に、特許商標庁は、特許性に関する実質的かつ新たな問題があるとして、再審査手続を開始した。損害額に関する陪審審理が始まる1年未満前の2006年12月に、審査官は、434特許の各請求項は自明である（特許性がない）可能性があるとする予備査定をした。2007年12月、審査官は、地裁には提出されなかった新たな先行技術も勘案して、434特許を拒絶する終局査定をした。

2010年3月、特許抗告抵触審判部は、審査官査定を認容し、かつ再審理の申立ても却下した。Baxterは、連邦巡回区控訴裁判所に出訴した。2012年5月17日、控訴裁判所は、拒絶された各請求項は、先行技術から自明であったことを認め、特許商標庁の審決を認容した¹⁵⁾。2012年10月26日、大合議による再審理の申立てが棄却された¹⁶⁾。

特許商標庁は、再審査を終了させ、434特許のクレーム26ないし31を取り消す証書を発行した（2013年4月30日）¹⁷⁾。

5. *In re Baxter* 判決

(1) Lourie 判事による法廷意見 (Moore 判事賛成)

「再審査における特許商標庁の手続と、特許侵害訴訟における裁判所制度は、「無効判断において異なるアプローチをとっており、極めて正確に、同一証拠について異なる結論に到達しうる。」*Swanson*, 540 F.3d at 1377¹⁸⁾ (quoting *Ethicon*, 849 F.2d at 1428)¹⁹⁾. 特に民事訴訟において特許クレームの有効性を争う挑戦者は、無効を明確かつ説得的な証拠で証明する法定された証明責任を負う。*Id.* (citing 35 U.S.C. § 282); *see also* *Microsoft Corp. v. i4i Ltd.*, 131 S. Ct. 2238, 2242 (2011). 挑戦者がその責任を果たすのに失敗した場合、裁判所は、特許を「有効」と宣言せず、「特許への挑戦者は、裁判所における特定の事件において無効を証明する責任を果たせなかった」と宣言す

るだけだ。Swanson, 540 F.3d at 1377 (quoting *Ethicon*, 849 F.2d at 1429 n.3 ...). 対照的に、特許商標庁の再審査において、「証明度——証拠の優越性——は、民事事件におけるそれより相当低く」、再審査手続には有効性の推定がない。Id. at 1378.²⁰⁾」

(2) Newman 判事による反対意見

「特許商標庁の特許抗告抵触審判部は、地方裁判所と連邦巡回区への控訴審において終局判決に至るまで審理された特許の再審査において、「当機関は裁判所の判断に拘束されない」と述べた。……私の同僚達は、当裁判所の終局判決を行政機関が無効にしたことに動じないように見える。そのかわりに、当裁判所は、自らの過去の終局判決を、本件における法であるにもかかわらず、自ら無視している。したがって、当裁判所は、憲法の要請に違反するだけでなく、訴訟の安定の法則、並びに禁反言及び争点効に関する法則にも反する——有効性の争点、証拠、及び当事者は、行政機関による再審査におけるのと、終局的に解決された訴訟におけるのと、同一だからである。」²¹⁾

6. *In re Baxter* に対する大合議再審理申立て棄却決定 (11 名の判事のうち 10 名が賛成)

(1) O'Malley 判事による補足意見 (Rader 裁判長, Linn 判事賛成)

「多数意見がいうように、連邦議会は特許商標庁に、与えられた職権の範囲で行為する権利を与えた。」

「しかしながら、この命題は、特許商標庁が再審査手続との関連で行為できるときに、裁判所手続における従前の判断を拘束する効果を変更できるということを意味しない。」「特許商標庁も大合議再審理申立てに対する答弁で譲歩するように、連邦裁判所が特許権者の侵害者に対する請求を認めた場合には、その後、特許が無効であるとする再審査の決定は、裁判所の判断に影響せず、また、当事者に対するその拘束力を変更しない。PTO Response at 14. この譲歩は、確立した既判力の原則に一致し、これによって決定づけられる。」²²⁾

(2) Newman 判事による反対意見

(多数意見に従えば)「最初の判決における敗者は、終局的に侵害すると判断された特許について、ただ再審査を請求すれば足り、そして、行政機関は、再度特許を妨害するのを開始する権限がある。」²³⁾「成功した発明についての価値ある特許のみが、訴訟の対象とされることから、裁判所は、発明者に対して更なる重荷とインセンティブ阻害要因を創設した……。」²⁴⁾

7. *Fresenius II* 判決

(1) Dyk 判事による法廷意見 (Prost 判事賛成)

法廷意見は、まず、比較的最近法律により委任された再審査の権限の範囲を理解するため、それに先立つ特許商標庁の再発行の権限の範囲の歴史を概観する。米国特許法 307 条(b)項は、再審査されたクレームは、「再発行に関する同 252 条と同様の効果を有する」と規定するからである²⁵⁾。その結果、「再発行又は再審査の規定によると、特許商標庁が原クレームを同一の形式で確認した場合には、そのクレームに基づく訴訟は継続できるが、原クレームが、無効を避けるために取り消され、又は訂正された場合には、特許権者の請求原因は消失し、訴えは不適法となる」²⁶⁾とする。

Baxter は、2007 年の地裁判決は、「終局的 final」で、本件の当事者を「拘束する binding」、したがって係属する訴訟内で既判力の効果を有する、(侵害)「責任の判断、及び過去の損害賠償請求の認容は、今、終局的であり、Fresenius は、これらの争点について再度訴訟をすることを妨げられる。」と主張する²⁷⁾。

「ここで重要なのは、終局性の異なる定義を区別することである。」「我々に関係があるのは、本件侵害事件における判決が、*In re Baxter* で認容した特許商標庁手続での終局判断の効果から影響を受けないほど、十分に終局的かどうか、である。」²⁸⁾

「我々の *Fresenius I* における差戻し判決は、訴訟係属中に *In re Baxter* の(再審査)出願を阻止するのに十分なほど終局的ではなかった……」「そのレベルに至るには、(侵害者に対して)「判決を執行する以外裁判所が何もしな

くてよいところまで、訴訟物について訴訟を終了させるような」終局判決に、請求原因が収斂するように、訴訟が全体的に終結しなければならない。』²⁹⁾

特許商標庁の決定に「拘束力があるのは、争点効によるのではなく、特許商標庁がクレームを取り消すことを必要とする法律の下で、再審査の権限を特許商標庁に明示的に委任したからである。そして、取消しは、特許に基づく訴訟の前提問題からは区別される。』³⁰⁾

(2) Newman 判事による反対意見

Newman 判事は、行政に対する司法の優位という憲法上の要請を論じ、法廷意見の「終局性 finality」その他の理由付けに対する詳細な反論の上、次のように述べた。

「特許商標庁の再審査が、従前の特許有効の判決を覆すという当裁判所の判示は、再審査の立法目的に反し、裁判の終局性及び安定性の基本原則を攻撃し、憲法に違反する。特許の有効性に関する司法判断は、特許商標庁による再審理、補正、又は無効化を許すものではない。特許の有効性の争点が裁判所において審理され終局的に判断されたときは、これは、他の裁判所、当事者及び公衆を拘束するのみならず、政府の他の部門も拘束する。したがって、これに反する当裁判所の判決に、私は反対する。」

8. *Fresenius II* に対する大合議再審理申立て棄却決定 (10 名の判事うち 6 名が賛成)

(1) Dyk 判事による補足意見 1 (Prost 判事賛成)

(O'Malley, Newman 両判事による 2 つの)「反対意見は、1 つの特徴を共有している……。彼らは、特許商標庁が最終的に無効と判断した特許の侵害に基づく損害賠償請求権を原告が維持することを許すべきだと強く要請するのだ。

規定上も一般常識上も、反対意見が強く要請するおかしな結果を支持するものはなにもない。本件の結果は、連邦議会による選択を反映しており、アメリカ発明法³¹⁾により、最近、再容認された。』³²⁾

(2) O'Malley 判事による反対意見 (Rader 裁判長, Wallach 判事賛成)

「本件における合議体の多数による判決は、特許侵害紛争の解決について、地方裁判所を無意味な状態にする長い道に進むものである。それは、地方裁判所の終局的な裁判を、特許商標庁の遅れた決定によって、なかったことにする新たな制度を作ることにより、なされる。私は、合議体の少数意見のように、特許商標庁が、訴訟中の特許の有効性を査定したり、特許権者がかかる特許を他の被疑侵害者に行使する能力に影響を与えたりする権限がないとは思わない。しかし、私は、特許商標庁の行為が、過去の侵害について Baxter に与えられた救済のための判決を押しつけるのを、許すことはできず、また許すべきではないと思う³³⁾。

本件においては、(1) 地方裁判所は、有効性、侵害、過去の損害額、及び陪審評決後の救済への権利のすべての争点について、解決し、(2) 当裁判所は、控訴によりこれらの争点についての解決策を認容し、(3) 連邦最高裁判所は、Fresenius の上告を棄却した。上告棄却後、地方裁判所も当裁判所も、Baxter の有する損害賠償請求権を害することはできなかった。しかし、多数意見によると、特許商標庁は、Baxter の判決を経た侵害による賠償を受ける権利を奪うことができ、現に奪った。しかしながら、法の合理的な適用もなく、特許商標庁の行為により判決を根絶やしにすることはできない。³⁴⁾

「合議体多数意見は、しかしながら、*Fresenius I* の侵害、有効性、及び過去の損害の争点は、*In re Baxter* の結果として抹消されるのを避けるに十分な終局性はなかったと結論した。そうしたのは、終局性についての、適用すべきでない時代遅れの見解に依存したためである。」³⁵⁾

「確立された法は、訴訟物について確定的に判断した本件のような状況においては、他の争点が残っていたとしても、終局性を認める。」³⁶⁾

(3) Newman 判事による反対意見

「当裁判所は、今、大合議での再審理を拒絶する。私は、この決定が憲法、判例、及び連邦規則に違反するだけでなく、憲法の規定により立法された特許法の目的にも反するという懸念を強調するために書いている。」「特許（の有効性）が訴訟により維持された場合にさえ、特許付与の信頼性を減殺する

ことで、当裁判所は、その（新技術の創作、開発及び商業化のための）インセンティブを弱体化させた。この損失は、特に、大規模な開発コストを必要とするが、模倣されやすい技術においては、過小評価すべきでない。」³⁷⁾

「合議体の判決は、終局性の法理を無視することで、発行された特許を不安定にする。商業的に価値のあるイノベーションが、本件のように、特許の保護期間が満了するまで、司法と行政の手続の連続の中に縛り付けられるような制度は、なんの公共の目的にも役立たない。本件の Baxter の特許は、11 年間、訴訟又は再審査に動きを奪われた。衡量できるような公共の利益もないままに、駆け引きと濫用が、今、制度化されたことを、私は強調する。」³⁸⁾

（終局性 finality の解釈について）「もし当裁判所の法がこの国の法とは異なるのなら、我々は、連邦裁判所から特許事件の終局性を剝奪する当裁判所の意図を、大合議で確認すべきである。」³⁹⁾ (Dyk 判事がいうような) 「連邦議会による選択も、本件の判旨の再容認も見当たらない。」⁴⁰⁾

9. *Baxter* 事件における見解の整理

以上、*Baxter* 事件に関し、4つの主たる裁判における法廷意見、補足意見及び反対意見の概要を紹介した。

これらの見解を、縦断的に整理すると、*Fresenius II* の大合議再審理申立て棄却決定における3つの見解に分類できる。組み合わせは次のとおりである。

	5. <i>In re Baxter</i>	6. 再審理棄却	7. <i>Fresenius II</i>	8. 再審理棄却
(1) 多数意見	(1)		(1)	(1)
(2) O'Malley 意見 ⁴¹⁾		(1)		(2)
(3) Newman 意見	(2)	(2)	(2)	(3)

10. 検討

侵害訴訟の終局判決が存在すると認められれば、その後の再審査など特許商標庁における処分効力は侵害訴訟判決の当事者間において遮断されるが、本件のように、事件全体についての終局判決とはいええないものの、ほとんどの争点についての審理判断が終った段階で、特許商標庁における無効判断を優先させる *Baxter* 事件多数意見は、Newman 判事、O'Malley 判事が指摘するように、手続経済に反し、長期にわたる権利関係の不安定は、発明やその実用化のための努力と投資のインセンティブを害するだろう。

もっとも、Newman 判事の反対意見は、いずれも、侵害訴訟裁判所と特許再審査の手続の関係について、連邦裁判所による判断を常に優先させるべきであるという独自の見解に基づくもので、比較法的にみても特殊であり、賛成できない。

これに対し、O'Malley 判事の意見は、侵害訴訟裁判所における特許無効の判断と、特許商標庁の再審査における判断の違いを肯定し、証明度の違いから、結論が相違することは肯定しながら (*In re Baxter* 大合議再審理申立て棄却決定の補足意見)、侵害訴訟当事者間における特許無効判断に遮断効 preclusive effect を認める判決の終局性 finality を柔軟に解することで、訴訟の最終段階において、特許商標庁の行為を理由に侵害訴訟手続における審理と判断が無駄に帰すのを避けられる点で (*Fresenius II* 大合議再審理申立て棄却決定の反対意見)、当事者間の紛争解決としては、妥当な結論を導くことができる⁴²⁾。問題は、遮断効を肯定するための終局性が一義的に判断できるかということと、特許商標庁において対世的に取り消された特許について、侵害訴訟の当事者間では有効なものとして取り扱うという民事訴訟の判決効におけるフィクションが、一般社会で受け入れられるか、ということであろう。前者について、O'Malley 判事は、多くの判例や文献を掲げて丁寧に法廷意見への反論を展開している。後者については、全体が確定した侵害訴訟の判決には肯定されている効力だから、これを拡大する余地があるのではないだろうか。

米国の特許侵害訴訟は、ますます複雑化、高額化しており、特許権者及び

被疑侵害者の訴訟における負担は、我が国におけるよりも金銭的、時間的にはるかに大きい。特許商標庁による特許無効判断制度の普及・拡大により、当事者の負担が、裁判所及び特許商標庁でのダブルトラックで増えるのは、特に、特許権者側に耐えがたい負担となる。これは、特許権を濫用的に行使するパテント・トロール対策としては有効かもしれないが、自ら研究開発や特許製品の実用化を行っている特許権者にまで負担を強いるのでは、Newman 判事のいうように、特許法の目的に反する。現に、本事件の両当事者は、いずれも医療機器メーカーであり、研究開発や製品のマーケティングのための資金を削って、11 年の間、1 つの特許侵害事件の処理に労力と時間を割かれ、侵害訴訟は 2 度の陪審審理を経て連邦地裁と控訴審を 2 往復、再審査では特許商標庁審査官、審判部、控訴裁判所の審理を経、その間、多くの申立てやそれに対する中間判断を重ねた末、特許権者が全面敗訴した、という事実は、重く受け止めるべきであろう⁴³⁾。

Fresenius I 判決後の差戻審において、Fresenius は、特許商標庁における再審査手続を理由に、侵害訴訟手続の中止を 2 度請求したが、地裁は、これを排斥して審理を急いだ⁴⁴⁾。*Fresenius I* の判決に従って陪審評決後ロイヤルティーを減額する審理に、特許商標庁の無効判断は影響しないと解したのであろう。ところが、*Fresenius II* の判決により、地裁における侵害論、無効論、損害論のすべての審理判断が、水泡に帰した。

11. *Baxter* 事件の位置づけ

Baxter 事件で利用された査定系再審査は AIA の下でも存続するため⁴⁵⁾、新法下においても、*Baxter* 事件における各判決は、先例としての意味があると解される。

AIA の下では、特許商標庁が特許の有効性を審判するための手続が充実した。新たに創設された特許審判抗告部 (Patent Trial and Appeal Board (PTAB)) が、当事者系レビュー (inter partes review (IPR))、付与後レビュー (post grant review (PGR))⁴⁶⁾、及び、隠されたビジネス方法特許レビュー (covered business method patent review (CBM))⁴⁷⁾を担当することと

されたのである。これらのレビュー手続では、審理期間が原則として12ヶ月とされ⁴⁸⁾、民事訴訟その他の手続との優先関係について、詳細な規定を設けた⁴⁹⁾。2012年9月の当事者系レビュー手続開始以来、各連邦地方裁判所は、積極的に手続の中止を認めているようである⁵⁰⁾。短期間で結論が出て、特許審判抗告部による判断の信頼性が高ければ、このような実務が進み、*Baxter* 事件のような長期訴訟の末のどんでん返しは減るだろう。もっとも、査定系再審査による場合、侵害訴訟の当事者以外の者による査定系再審査請求やレビュー手続の結果、侵害訴訟の前提問題である特許が取り消される場合など、侵害訴訟手続が中止されずに相当進行した時点で、特許商標庁における手続が侵害訴訟裁判所の判断に影響する場面が、今後も出てくるだろう。そのときに、*Baxter* 事件における多数意見が維持されるのか、反対意見がより説得力を増すのかが、注目される。

12. 結語にかえて——日本との比較

日本においても、侵害訴訟の判決確定前に、対世効を有する特許無効審決が確定すれば（特許法125条）、特許の有効性を前提に進められた侵害訴訟は、すべて無駄となる可能性がある。特許無効審判における無効主張しか認められず、現在よりも特許無効審判・審決取消訴訟に時間がかかっていた過去においては、侵害訴訟の審理を進めて、そのような無駄を生じることのないよう、侵害訴訟における抗弁主張を認めるキルビー事件最高裁判決が登場し、やがて、特許法104条の3の抗弁が法定されて、いわゆるダブルトラックが採用されるに至った。そして、平成23年改正において、侵害訴訟の終局判決と無効審決のどちらか先に確定した方が、当該侵害事件当事者間における紛争解決の帰趨を決定することとされた（特許法104条の4）。

これにより、侵害訴訟裁判所も、特許庁審判部及び審決取消訴訟裁判所も、自らの判断によって紛争を解決するためには、迅速に手続を処理するインセンティブを有するし、これまでの手続の迅速化や制度改正の成果から、両手続の審理期間は随分短縮されてきた。

また、侵害訴訟における時機に遅れた特許無効の抗弁には、特許法104条

の 3 第 2 項又は民事訴訟法 157 条 1 項が適用されること、日本では侵害訴訟と審判における証明度に違いはないため、判断齟齬の確率は低いこと、確定訂正審決に関するナイフの加工装置事件の判例理論があることから、侵害訴訟の最終段階においてそれまでの審理がすべて無駄になる危険は、現行法制下においては少ないと思われる。

日本では、かつて深刻だった特許無効審判手続の遅延から、侵害訴訟手続が無駄になるのを避けるために、判例及び立法によって、特許無効の抗弁が採用されてきた。そんな我が国から見ると、もともと特許無効の抗弁が特許無効手続の基本形であった米国で、創設された特許商標庁の再審査手続により、侵害訴訟の判決に至る手続が無駄になるのを肯定した *Baxter* 事件は、強烈な反面教師となろう。特許無効判断におけるダブルトラックで、米国が直面している最大の問題は、*Baxter* 事件で争点となった裁判所と特許商標庁の判断の調整というより、むしろ、そのような調整を要求する侵害訴訟の複雑化、長期化にあるのではないか。

- 1) 最判平成 12 年 4 月 11 日民集 54 卷 4 号 1368 頁 = 判時 1710 号 68 頁 = 判タ 1032 号 120 頁。
- 2) 平成 16 年法律 120 号による特許法改正。
- 3) 平成 23 年法律 63 号による特許法改正。
- 4) 最判平成 20 年 4 月 24 日民集 62 卷 5 号 1262 頁 = 判時 2068 号 142 頁 = 判タ 1317 号 130 頁。
- 5) 本稿では、米国の Declaratory Judgment Action (宣言的判決訴訟) を「確認訴訟」と表記する。
- 6) *Blonder-Tongue Labs. v. Univ. of Ill. Found.*, 402 U.S. 313 (1971).
- 7) 詳細は、拙著「特許無効とその判断—米国特許法における再審査—」法学研究 67 卷 9 号 27 頁 (1994 年)。
- 8) アメリカ発明法 (*Leahy-Smith America Invents Act*, Pub. L. 112-29, 125 Stat. 284 (2011) (AIA)) は、米国特許法 (Title 35, U. S. Code) を改正するための法律であるが、AIA による改正後の米国特許法を、単に AIA と呼ぶこともある。
- 9) *Fresenius USA, Inc. v. Baxter Int'l, Inc.*, 582 F.3d 1288 (Fed. Cir. 2009); *In re Baxter Int'l, Inc.*, 678 F.3d 1357, reh'g, en banc denied, 698 F.3d 1349 (Fed.

- Cir. 2012); *Fresenius USA, Inc. v. Baxter Int'l, Inc.*, 721 F.3d 1330, reh'g, en banc denied, 733 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2013).
- 10) *Fresenius USA, Inc. v. Baxter Int'l, Inc.*, 582 F.3d 1288 (Fed. Cir. 2009) (*Fresenius I*).
- 11) 陪審評決前損害額の支払命令に、変更はない。
- 12) *Fresenius USA, Inc. v. Baxter Int'l, Inc.*, 721 F.3d 1330 (Fed. Cir. 2013) (*Fresenius II*).
- 13) *Fresenius USA, Inc. v. Baxter Int'l Inc.*, 733 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2013). なお、2014年5月19日に、裁量上訴の申立ても棄却された。*Baxter Int'l Inc. v. Fresenius USA Inc.*, 134 S. Ct. 2295 (2014).
- 14) *In re Baxter Int'l, Inc.*, 678 F.3d 1357, reh'g, en banc denied, 698 F.3d 1349 (Fed. Cir. 2012).
- 15) *In re Baxter Int'l, Inc.*, 678 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2012) (*In re Baxter*).
- 16) *In re Baxter Int'l, Inc.*, 698 F.3d 1349 (Fed. Cir. 2012).
- 17) *Fresenius II* at 1335.
- 18) *In re Swanson*, 540 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2008).
- 19) *Ethicon, Inc. v. Quigg*, 849 F.2d 1422 (Fed. Cir. 1988).
- 20) *In re Baxter* at 1364.
- 21) *Id.* at 1366.
- 22) *In re Baxter Int'l, Inc.*, 698 F.3d 1349 at 1351 (citing *San Remo Hotel, L.P. v. City & Cnty. of S.F.*, 545 U.S. 323, 336 n.16 (2005); *Reed v. Allen*, 286 U.S. 191, 198-99 (1932); *Foster v. Hallco Mfg Co., Inc.*, 947 F.2d 469, 475-76 (Fed. Cir. 1991)).
- 23) *In re Baxter Int'l, Inc.*, 698 F.3d 1349 at 1351.
- 24) *Id.* at 1352.
- 25) *Fresenius II* at 1336.
- 26) *Id.* at 1340.
- 27) *Ibid.*
- 28) *Id.* at 1341.
- 29) *Ibid.* (citing *Mendenhall v. Barber-Greene Co.*, 26 F.3d 1573, 1580 (1994) (quoting *Catlin v. United States*, 324 U.S. 229, 233 (1945))).
- 30) *Fresenius II* at 1344.
- 31) AIA § 6. アメリカ発明法 6 条は、当事者系レビュー (AIA 改正後の米国特許法第 3 部第 31 節 311 条ないし 319 条) と付与後レビュー (同第 32 節

- 321 条ないし 329 条) の諸規定を創設する改正規定であるが、Dyk 判事が、改正後諸規定のどこを指して、*Fresenius II* の何を再容認したといたかったのかは、説明不足の感がある (後掲(3) Newman 判事の反対意見参照)。
- 32) *Fresenius USA, Inc. v. Baxter Int'l, Inc.*, 733 F.3d 1369, 1370 (Fed. Cir. 2013).
- 33) (少数意見の脚注)「私は、合議体の少数意見及び *Qualcomm Inc. v. FCC*, 181 F.3d 1370 (D.C. Cir. 1999) におけるコロンビア特別区控訴裁判所が、合議体多数意見判決は *Marbury v. Madison*, 5. U.S. (1 Cranch) 137, 177 (1803) に遡る基本原則から派生する憲法上の意味合いを有するとするの、賛成する。See *Qualcomm*, 181 F3d. at 1379-80.」
- 34) 733 F.3d 1369 at 1372, 1373.
- 35) *Id.* at 1375.
- 36) *Ibid.* それに続いて、多くの学説、判例を紹介し、法廷意見の引用する判例について反論する。
- 37) *Id.* at 1382. それに続いて、Biotechnology Industry Organization の *amicus curiae* を引用する。
- 38) *Id.* at 1382-83.
- 39) *Id.* at 1383.
- 40) *Id.* at 1384.
- 41) O'Malley 意見は、理論的には他の 2 意見と異なるが、結論については、多数意見 5(1) と Newman 意見 7(2) に賛成する点で、多数意見と Newman 意見の中間に位置するといえる。
- 42) 適用される理論はまったく異なるが、日本のナイフの加工装置事件最判と、その適用場面 (侵害訴訟の判決確定前) と適用結果 (確定した対世効ある特許 (商標) 庁の処分 の効力を侵害訴訟当事者間では否定) は、類似するといえよう。
- 43) 特許無効及び非侵害確認訴訟を提起した *Fresenius* は、特許商標庁で再審査請求も行い、裁判所は *Baxter* 事件に関連して 34 件の判決と決定をし、最終的には、*Fresenius II* で全面勝訴したが、*Fresenius II* の訴訟費用の負担は、*Fresenius* に命じられた。
- 44) *Baxter* 事件では、再審査請求から最終的な特許取消しまで、6 年を費やしている。このような長期間、侵害訴訟の手続を中止したのでは、侵害訴訟はさらに長期化することになる。
- 45) 米国特許法第 3 部第 30 節 301 条ないし 307 条。

- 46) AIA § 6. 当事者系再審査 (inter partes reexamination) は、当事者系レビューに取って替われ、廃止された。
- 47) AIA § 18. CBM は、付与後レビューの特則として規定された、8年間の時限立法である。
- 48) 米国特許法 316 条(a)(11)、326 条(a)(11)。
- 49) 米国特許法 315 条、325 条。これらの規定により、新レビュー手続と民事訴訟その他の手続との関係では、*Baxter* 事件のような同一当事者間における同一争点の二重審理は、回避される。しかし、*Baxter* 事件で利用された査定系再審査と民事訴訟との間には、このような調整規定は設けられなかった。
- 50) John Guaragna and Melissa Marrero, *Stays Pending Inter-Partes Review under the AIA: The First Year*, 21 Intellectual Property and Technology News — United States 6 (DLA Piper, 2014).