

## 知的財産係争と米国訴訟

渡 辺 隆 男\*



近年、知的財産は企業にとって重要な経営資源であると認識され、事業活動への知的財産の積極的な活用が求められている。このような知的財産環境の下にあって、国内外で特許権のライセンス・オファーや特許権侵害の警告などの知的財産係争事件が増加している。

知的財産係争は、当事者同士の交渉により解決できることが望ましく、更に望ましいのは両当事者にとってwin-winの関係で解決を図ることである。しかしながら、事の性格上当事者では解決することができず、司法の判断を仰がなければならない事案も多数ある。特に、海外企業との間の特許係争事件では、当事者による交渉では解決できずに米国の裁判所に判断を仰ぐケースが多く、更には、突然の米国裁判所への提訴によって特許係争がスタートする場合もある。

以下に特許係争と米国訴訟について、日頃感じているところを述べる。

米国の裁判制度の特徴としては、Discovery（証拠開示）手続きとTrial手続きなどの為に、訴訟費用（経費）が極めて高額（複雑な事件になると、数億円以上）になることに加えて、知的財産部門及び事業部門の訴訟遂行負荷が極めて大きいこと、更には、三倍賠償等で知られるように高額な損害賠償金が認められること、などを挙げることが出来る。

特許係争を有利に解決する為に訴訟を利用すべきか否かは、訴訟費用や、訴訟遂行の負荷や、提訴によって得られるであろう損害賠償金又はライセンス料や、差止めによる経済的な効果などを、総合的に検討する必要があるだろう。例えば、損害賠償金・ライセンス料及び差止めの経済的效果が訴訟費用及び訴訟遂行の負荷を上回るか否かなどの費用対効果を検討することになるだろう。

次に、上述した米国訴訟の特徴を踏まえて、特許紛争の解決手段としての特許訴訟が如何に利用されているかについて、より具体的に述べる。

特許権者がライバルメーカーによる競業製品の販売を阻止したいときには、交渉によって販売阻止を実現することは極めて難しく、多くの場合に訴訟を利用することになるであろう。また、特許権者が高額なライセンス料を要求する場合にも、同様の理由で訴訟を利用することが多くなるであろう。このような場合には、差止めの経済的效果やライセンス料が訴訟費用及び訴訟遂行負荷を超えること

\* 株式会社ニコン 執行役員 知的財産本部長 Takao WATANABE

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

が見込めるかどうか重要になる。

また、成功報酬型の弁護士等が、有効性や抵触性が疑わしい特許に基づいて提訴し、その提訴の直後に訴訟費用よりも遥かに安価な和解金での解決を求めてくるが多々あると聞く。このような訴訟にあっては、被告がDiscovery及びTrialを経て、非侵害や特許無効等を立証して勝訴したとしても、結局、被告は原告提示の和解金よりも遥かに大きな訴訟費用と訴訟遂行の負荷とを費やしたことになる。

従って、被告は、安価な和解を選択するか、それとも訴訟を遂行して勝訴を選択するかに関して、難しい決断をしなければならない。

特許権者が被疑製品を生産・販売する企業に、有効性や抵触性に乏しい特許に基づき高額なライセンス料を求める警告状を送付し、交渉に入る場合がある。このような交渉にあっては、特許権者は、提訴の脅しをかけながら、できるだけ高額なライセンス料を得ようとする。このような状況下では、被疑製品の販売企業は、特許権者による提訴に先んじて、特許の無効や非抵触の確認を求める確認訴訟を提訴し、これを梃子に和解交渉を行うことも効果的であると言われている。特に、この確認訴訟は、上述のように特許権者による特許侵害訴訟よりも前に提起して、これによって、被疑製品販売企業が原告となりかつ自身にとって有利な裁判所を選択することが肝要であると聞いている。

このように、特許訴訟は、特許権者及び被疑製品販売企業にとって特許紛争を解決するための有効な手段の一つである。従って、知財業務に携わる者は、知的財産業務の遂行の為には特許訴訟を避けて通ることができないと認識すべきである。

そして、企業にとって、米国特許係争を有利に解決する為には、米国訴訟を十分に遂行することができる社内体制を構築することが大事である。そして、この優れた社内訴訟遂行体制の構築の為には、少なくとも一度それを経験する必要があるのかもしれない。