

特許権等侵害訴訟の近年の傾向とその対応

特許第2委員会
第2小委員会*

抄 録 近年、わが国の産業競争力の強化を目的としたいわゆるプロパテント政策が提唱され、行政・司法の両面から知的財産権の保護に関する制度の整備が推し進められてきた。知的財産訴訟に関連して言えば、平成15年に「民事訴訟法等の一部を改正する法律」、平成16年に「知的財産高等裁判所設置法」及び「裁判所法等の一部を改正する法律」が成立し、実効的解決及び専門的处理体制の強化が図られてきた。一方で多くの企業実務家は、このような目まぐるしい制度の変化や、その運用の傾向に如何に対応していくかについて模索している状況である。

本稿は、昨今の制度改正を受けて特許権侵害訴訟がどのように運用されているかを検討し、産業界の立場での対応を考察しつつ裁判所への期待を表すものである。

目 次

1. はじめに
2. 最近の侵害訴訟の傾向について
3. 裁判所における有効性判断について
 3. 1 侵害訴訟における有効性判断
 3. 2 行政訴訟における判断
 3. 3 侵害訴訟における抵触性判断
4. 均等論の適否について
 4. 1 地裁における均等判決の傾向
 4. 2 有効性判断との関係についての考察
5. イ号特定に関する制度の運用について
 5. 1 各規定の運用状況
 5. 2 規定導入に伴う間接的効果
6. 和解等についての考察
7. 結 言

1. はじめに

平成14年7月に、政府内に設置された知的財産戦略会議に於いて「知的財産戦略大綱」が整理され、平成15年に「民事訴訟法等の一部を改正する法律」、平成16年に「知的財産高等裁判所設置法」及び「裁判所法等の一部を改正する法律」が成立し、知的財産訴訟制度に関して一

層の充実が図られてきた。

これらの改正された制度が、どのように運用されているかを検証し、産業界としてどのような注意すべき点が存在し、如何に対応すべきかを予め理解しておくことは重要である。

本稿では、特許権侵害訴訟において侵害・非侵害を判断する上で最も重要な、特許の有効性判断及びイ号の抵触性判断に関する近年の運用状況について、判決例に基づいて統計的に解析する。また、判決例に現れない部分についての考察を示すことで、上述の理解の一助となることを望むものであり、併せて、裁判所へ産業界からのメッセージを表すことができれば幸甚である。

本稿は、2006年度特許第2委員会の戸田裕二委員長（日立技術情報サービス）・本山泰委員長代行（NTT）をはじめ、同委員会第2小委員会のメンバーである堤安久（新日鐵化学、小委員長）・森川剛一（キヤノン、小委員長補

* 2006年度 The Second Subcommittee, The Second Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

佐)・榎坂徹也(デンソー)・垣田直彦(カネカ)・河崎充実(JFEスチール)・倉貫北斗(石川島播磨重工業)・高鹿昌彦(和光純薬工業)・寺脇秀徳(東芝)・保坂享(日本ゼオン)・山本量平(カシオ計算機)の執筆によるものである。

2. 最近の侵害訴訟の傾向について

全国地裁第一審での知的財産関連の民事訴訟の新受件数は、プロパテント化傾向に伴ってここ数年増加傾向にあったが、表1に示す通り平成17年は減少している。これは裁判所で特許の有効性判断が可能となったことによる特許無効判決の続発が少なからず影響していると推察される。ただし平成18年は再び増加方向に転じているようである。

表1 全国地裁一審知財関連民事訴訟の新受・既済件数¹⁾

	平成15	平成16	平成17	平成18※
新受	635	654	579	611
既済	615	696	639	586

※最高裁判所行政局調べ平成18年1月～10月分概数値からの年間補正概算値

また、特許権関連の民事訴訟の既済件数²⁾は、171件(平成15年)・209件(平成16年)・199件(平成17年)であり、表1の知的財産全体の民事訴訟既済件数に対して約30%が特許権に関連する訴訟となっている。このことから、平成18年は176件程度と推算できる。

一方、最高裁判所のホームページ³⁾に公開されているデータベース(以下、「最高裁DB」という。)で、特許権に係る民事訴訟及び民事仮処分の地裁判決の件数を見ても67件(平成15年)・77件(平成16年)・64件(平成17年)・51件(平成18年)であり、既済件数に対して判決にまで至った事件の割合は39%・37%・32%・29%と年々減少していることがわかる。裏を返せば判決例に現れない訴訟(和解や取下

げ等)が増加していることが読み取れる。この判決例に現れない訴訟のうち、和解に至る割合は、47%(平成16年)⇒66%(平成17年)²⁾であり、増加傾向にある。

このような傾向は、特許の有効性判断の規定(特許法104条の3)の導入や、裁判審理に関する制度改正を活用した裁判所の積極的介入が特許権等侵害訴訟に多大な影響を与えていることによるものと推察される。以下、これらの運用について検証及び考察を加える。

3. 裁判所における有効性判断について

3.1 侵害訴訟における有効性判断

本節では、裁判所における特許の有効性判断について、どのような傾向にあるかをまず検討する。

検討の対象は、平成17年1月1日～平成18年12月31日までに判決が出された特許権に係る民事訴訟及び民事仮処分における差止又は損害賠償に関するものであって、職務発明や実施契約等の直接的に侵害の有無が争われなかった事件を除いたものとした。用いたデータベースは最高裁DBであり、検索された各件の内容を個別に判断して除外案件を確定した。このように抽出した検討対象の事件数は、地方裁判所84件、高等裁判所37件の合計121件となった。

まず地裁における特許権侵害訴訟に関し、特許無効の主張を中心にまとめてみる(図1参照)。当事者から特許無効の主張があった、即ち、特許の有効性が争点になった判決は、8割程度(65/84=77%)存在する。このうち裁判所が特許の有効性判断を行ったのは65件中49件(75%)であり、特許無効と結論付けたのは38件である。したがって、当事者が無効を主張した件数との割合で言えば、65件中38件(58%)が無効とされたことになる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

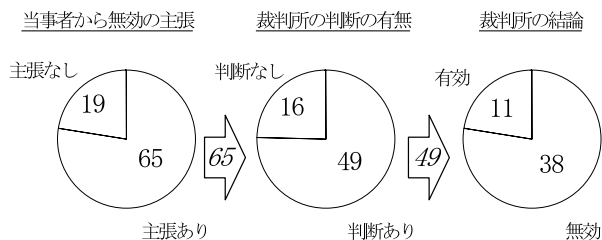


図1 地裁における特許権侵害訴訟（全84件）

つづいて高裁の特許権侵害訴訟における特許の有効性判断に関して、地裁の場合と同様にまとめてみる（図2参照）。特許の有効性が争点になった判決は、約5割（20/37=54%）存在する。このうち裁判所が特許の有効性判断を行ったのは20件中18件（90%）であり、特許無効と結論付けたのは15件である。したがって、当事者が無効を主張した件数との割合で言えば、20件中15件（75%）が無効とされたことになる。この割合は、地裁の58%と比べて高率であり、近年、企業実務家が抱いている特許無効と判断された判決が多いとの印象は、これら高裁判決によるところが大きいと推測される。

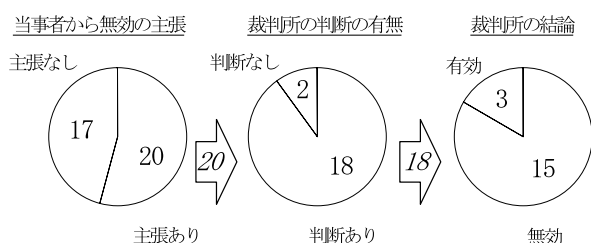


図2 高裁における特許権侵害訴訟（全37件）

次に、特許無効に関する具体的な理由について検討する（図3参照）。当事者から特許無効の主張があった事件（地裁及び高裁）は85件（65+20，図1及び図2より）存在する。

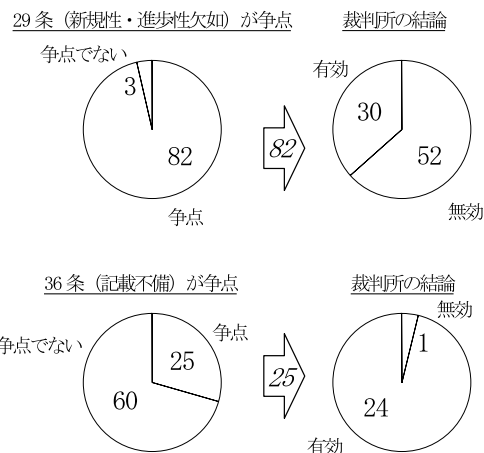


図3 無効理由の内訳及びその判断

無効理由としては29条違反（新規性・進歩性欠如）が、85件中82件（96%）であり、ほとんどの事件で29条違反が挙げられている。29条違反を理由に特許無効と結論付けた割合は82件中52件（63%）である。残りの3件は、36条違反（記載不備）のみを無効理由とした事件である。36条違反を無効理由として主張したものは85件中25件あるが、その主張を裁判所が認め、特許無効と結論付けたものは1件のみである。これらを比較すると、その差は歴然である。

上述のとおり、特許権侵害訴訟における有効性判断は、例えば高裁では、当事者から特許無効の主張があった20件中15件（75%）という高い割合で特許無効と結論付けられている。いわゆる「プロパテント政策」又は「知的財産訴訟の一層の充実」が、即座に権利者の保護を意味するものではないことは当然としても、今後の知的財産訴訟の方向性を示すであろう知財高裁が、特許権侵害訴訟においてこのような高い割合で特許無効の判断を行っていることを、特許権者は深く認識しておくべきである。

特許権侵害訴訟において、裁判所の無効判断の割合が高いことがわかった。そこで、次に比較対照の観点から、知財高裁における行政訴訟（審決取消訴訟）の判断状況について検討した。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

3.2 行政訴訟における判断

本節では、特許の有効性判断に関連して、特許庁の判断と知財高裁の判断の相関がどのような傾向を示しているのかを見ることにする。

平成17年4月1日の知財高裁発足以降の発明・考案に関する行政訴訟については、3種類に大別できる。

第1に特許庁が特許無効の審決をした場合であり、知財高裁において審決が維持された案件（訂正審判により無効回避した案件は除いた。）は、平成17年4月1日～平成17年12月31日には66件中53件であり無効維持率は80%，平成18年1月1日～平成18年12月31日は116件中103件であり無効維持率は89%となっている（図4参照）。なお、データベースとして最高裁DBを用いて検索した。

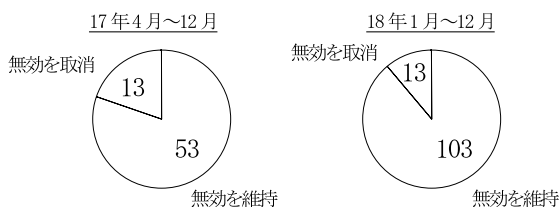


図4 特許庁で無効とされたものの裁判所の判断

第2に特許庁が特許有効の審決をした場合であり、知財高裁において審決が覆った例は、平成17年4月1日～平成17年12月31日には28件中11件であり有効取消率は39%，平成18年1月1日～平成18年12月31日は21件中12件であり有効取消率は57%となっている（図5参照）。

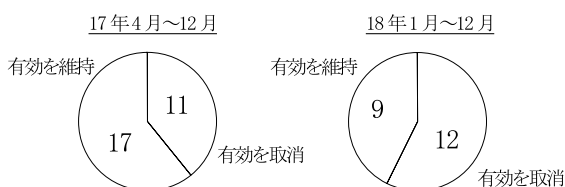


図5 特許庁で有効とされたものの裁判所の判断

第3に特許庁が拒絶の審決をした場合であ

り、知財高裁において審決が維持された案件は平成17年4月1日～平成17年12月31日には90件中83件であり拒絶維持率は92%，平成18年1月1日～平成18年12月31日は136件中116件であり拒絶維持率は85%となっている（図6参照）。

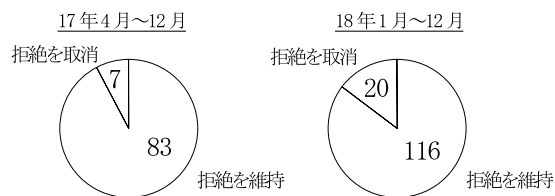


図6 特許庁で拒絶されたものの裁判所の判断

これらのデータから判断すると、特許庁で無効もしくは拒絶とされたものはそのまま審決が維持される可能性が高く、一方で、特許庁で有効とされたものは知財高裁において覆る可能性が高いという傾向が窺える。行政訴訟におけるこの傾向を見ても、裁判所の特許の有効性判断は、やはり特許権者（出願人）に厳しいと言えそうである。

3.3 侵害訴訟における抵触性判断

ここまで、特許の有効性判断の傾向を調べてきたが、そもそも特許権者は、イ号が権利範囲に属することを主張して提訴するものであるとの前提に立つと、特許権者が求めるのは抵触性の判断であるといえる。キルビー判決⁴⁾以降、さらには特許法104条の3の導入以降は、侵害論において抵触性の判断と有効性の判断の2本立てとなったわけであるが、本節では抵触性の判断に着目して検討する。具体的には、抵触性に加えて有効性が争点となった場合に、裁判所が両者をどのように判断するかの観点から調査した（図7参照）。

控訴審である高裁では有効性又は抵触性のいずれかに既に争点が絞られているものがあることから、ここでは地裁判決について考察する。検討対象は図1と同じである（調査対象84件）。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

まず、結論として抵触するとの判断がなされたものは84件中11件（13%）である。一方、当事者から無効が主張され、かつ裁判所で特許の有効性判断がされなかったものは、図1からわかるように84件中16件（19%）である。その16件について見てみると、当然ではあるが、いずれも非抵触と結論付けられている。これは、そもそも非抵触であるから、無効は主張されているものの判断する必要がないと言えるものである。

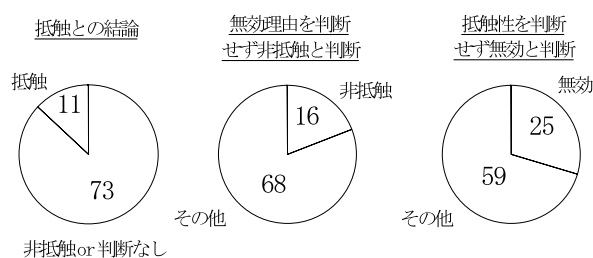


図7 抵触性についての裁判所の判断

また、図1に関して述べた通り、当事者から無効が主張されたもの65件中38件（58%）が無効と結論付けられているが、この内訳として13件が抵触性の判断も行っており、残り25件は抵触性の判断は行われていない。つまり、抵触性が争点にあがっていたにも拘わらず抵触性を判断せずに、特許無効と結論付けたものが、全体の84件中25件（30%）存在することになる。これは、そもそも特許無効であるから、抵触性が主張されているものの判断する必要がないと言えるものである。

特許無効が争点となった65件との対比で言えば65件中25件（ $25/65=38\%$ ）存在することに注目したい。

キルビー判決以降、裁判所が特許の有効性について判断することになったが、図2に関して述べたとおり、「特許無効と結論付ける割合が、特許の有効性が争点となった事件の75%」という高率であることのほか、「抵触性の判断がなされずに、特許無効と結論付ける割合が、特許

の有効性が争点となった事件の38%」存在することも、特許権者としては十分認識しておくべきである。特許権者が原告である場合、本来抵触するとの結論を裁判所に求めるが、その判断自体がなされずに、特許無効と結論付けられるケースが地裁の特許権侵害訴訟において4割存在する。キルビー判決により特許の有効性判断を裁判所でも行うようになった結果、判決として表に現れる数字を見る限り、特許権者不利の状況が続いていると言える。

有効性と抵触性の両者が争点となっている場合、いずれか一方を取り上げて結論付けるか、あるいは両方を取り上げて結論付けるかは裁判所の判断に委ねられる。図7から、いずれか一方を取り上げて結論付ける場合は、有効性を取り上げて結論付けることが多いとの傾向が見られる（ $25/84=30\%$ と $16/84=19\%$ との比較）。さらに言えば、いずれか一方によって結論付けているものは41件（ $16+25$ ）であり、全体との比率で言えば84件中41件（49%）と高い割合を示している。

裁判所が特許の有効性に関して判断することになり、多くの企業実務家は、特許無効と判断するその結論にばかり注目していたきらいがある。しかし、上述したように、特許権者が求める「抵触する」との判断は、実際にはわずか13%である。この観点からも、判決として表に現れる数字を見る限り、特許権者には厳しい現実である。

そして、この現実を踏まえると、技術的範囲の拡張解釈論である均等論は、適用される事例がさらに少なく、抵触性を補強する役割を十分に担っていないのではないかと推定した。

そこで次章では、均等論の適否を中心に技術的範囲の属否判断について検討を行う。

4. 均等論の適否について

4.1 地裁における均等判決の傾向

特許権及び実用新案権の民事訴訟において、高裁における原告の均等論の主張は、高裁で新たに均等を主張した事案と、地裁の主張を高裁でも同様に主張した事案とに分かれるが、高裁段階で新たに均等を主張して認められたケースは存在しなかった。したがって、本節では地裁判決について検討する。

知的財産訴訟に係わる制度の整備・改正が行われた平成14年1月1日～平成18年12月31日までの民事訴訟において、原告より均等論を根拠とした特許権もしくは実用新案権の侵害が主張された判決例は、19件（平成14年）・14件（平成15年）・21件（平成16年）・13件（平成17年）・8件（平成18年）と推移している（図8参照）。なお、用いたデータベースは最高裁DBであり、検索された各件の内容を個別に判断して各項目の件数を確定している。

特許権及び実用新案権の民事訴訟における地裁の全判決数が102件（平成14年）・79件（平成15年）・85件（平成16年）・72件（平成17年）・56件（平成18年）であることに比べると、当事者の均等主張の案件数は案外少ないと言える。

裁判所が判決文で均等論に言及した判決例は14件（平成14年）・10件（平成15年）・21件（平成16年）・8件（平成17年）・5件（平成18年）であるが、当事者の均等主張案件数が予想以上に少ない事実からすれば、比較的高い割合で言及されていることが分かる。

しかし、均等論に言及したとしても、それが支配的な原因として侵害の属否が判断されている訳ではない。均等のみ言及されて侵害の属否が判断された判決例、あるいは、判断理由に均等以外の理由が述べられているものの実質的に均等のみで侵害の属否が判断された判決例

（以下、「均等判決」という。）を選別してみる。まず、均等について属否の判断を行った件数を抽出すると、10件（平成14年）・5件（平成15年）・15件（平成16年）・6件（平成17年）・3件（平成18年）となる。

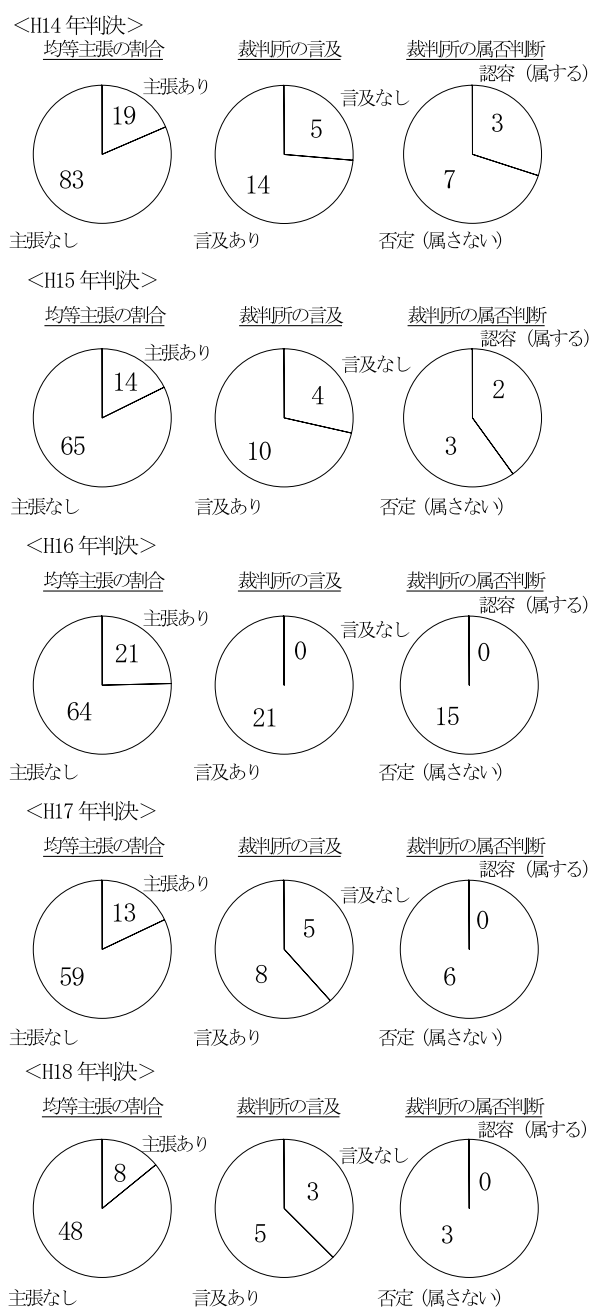


図8 均等論の主張と判断の推移

これより、当事者が均等主張をしてそれが判断に採用され判決に至った割合を見ると、当事者の均等主張数の約7割（15/21=71%）が判

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

決に至った平成16年以外は、何れの年も、5割前後と比較的低い割合で推移していることがわかる。

さらにその中身を見てみると、均等との判断、すなわち技術的範囲に属するとの判断を得た件数は3件（平成14年）・2件（平成15年）・0件（平成16年）・0件（平成17年）・0件（平成18年）となった。

均等論を争点としてもそのほとんどが否定判断されていることが分かる。特徴的なのは、認容が0件となった平成16年以降、地裁では認容との判断は1件も出ていないことである。

次に均等判決を具体的に見ていくと、均等論を扱うほぼ全ての事件がボールスライン事件で言及された5要件⁵⁾に基づいて判断されていることがわかる。

図9に、裁判所が均等を否定した判決例において5要件のうちどの要件を根拠にしたかを、5年間の合計件数で示す。この図から、圧倒的に第1要件（本質的部分ではない）と、第5要件（意識的除外などの特段の事情が存在しない）の適用が多く、他の3要件（置換可能性がある、置換自明性がある、公知技術に該当しない）が少ないことがわかる。

さらに第1要件について個々の事件を検査すると、まず特許の有効性の観点から技術的範囲を考慮し、その範囲から本質的部分を認定した

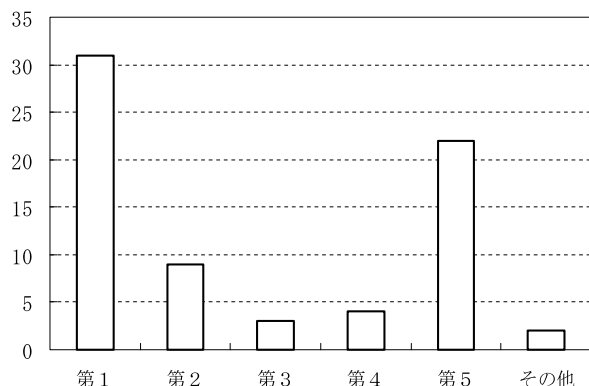


図9 均等5要件の採用分布

上で、均等を否定するケースが見受けられた。また、第5要件について検討すると、審査経過で権利者が主張したことを捉えて、包袋禁反言との関係において均等を否定するケースが多く見受けられた。

4.2 有効性判断との関係についての考察

ここ数年、特許権及び実用新案権の侵害訴訟においては、均等主張が多くの場合で予備的主張であることを差し引いたとしても、均等をもとに抵触性を争うことは、判決例を見る限りにおいて、権利者にとって厳しいものであり、均等の主張自体が減少していることが明らかになった。その理由の一つとして、そもそも文言侵害においても抵触性が認められにくい状況下で、かつ文言上の技術的範囲すら無効とする資料が突き付けられる中では、均等の主張がしづらいことが考えられる。さらに、突き付けられる無効資料に対し、文言上の技術的範囲の防御で権利者側の対応が忙殺されるという事情も推測される。

実際に、今回抽出した案件で裁判所が均等の主張に言及したものを対象に見てみると、同時に有効性が争われているものは57%（平成14年）・70%（平成15年）・62%（平成16年）・50%（平成17年）・20%（平成18年）であった。平成18年では言及されている件数自体が少ないことを考慮すると、おおむね半数以上で特許の有効性が同時に争われていることになる。

一つの仮説ではあるが、抵触性を判断する上での材料となる均等論の主張の観点からも、裁判所による特許無効の判断が権利者に及ぼす影響を窺い知れた。

3章及び4章では、最高裁DBを用いて判決文をベースにそれぞれ検証を行った。したがって、当然ながらいずれの事件も判決に至ったものを対象としており、逆に言えば、提訴はされたものの、和解や取下げ等（以下、「和解等」

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

という。)、判決に至らなかったものは対象としていない。この点がいわば判決文に基づいて行う検証の限界ではあるが、判決として表に現れる数字によって解析される傾向は、和解等の事件の傾向とは必ずしも一致しないことは容易に想像できる。したがって、全体として特許権侵害訴訟の傾向を考えるにあたっては、この和解等の事件をどのように想定するかも一つの重要な要素となる。

しかしながら、やはり公表されない和解等の事件について客観的な傾向を追うことは困難である。そこで次章ではまず、和解等に至る事件に少なからず影響を及ぼすと思われる、侵害訴訟におけるイ号の特定に関する新しい制度、具体的には積極否認の特則（104条の2）、文書提出命令（105条）や秘密保持命令の規定（105条の4）等の制度の運用状況を検証し、次にこの検証を元にして規定導入の効果についての若干の考察を加えることにする。

5. イ号特定に関する制度の運用について

5.1 各規定の運用状況

平成11年法改正により、侵害行為の立証の容易化に関する規定として、被告側に自己の行為の具体的態様の明示義務を課した積極否認の特則（104条の2）、侵害立証目的のために裁判所が当事者に文書の提出を命ずることができるとする文書提出命令（105条）が導入された。さらに、平成16年の法改正により、証拠中に営業秘密が含まれ、その使用等を制限する必要があることを当事者が申立てた場合に裁判所が当事者等に対して営業秘密の目的外使用等を命ずることができるとした秘密保持命令の規定（105条の4）が導入されたのを始めとし、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等に関する規定（105条の6）や、当事者尋問等の公開停止に関する規

定（105条の7）も導入された。

これらの規定の運用状況を検証するため、まず客観的に数値として把握できるよう、最高裁DBを用いて、特許権侵害訴訟についての判決文にこれらの規定に関するワードが使われているものを抽出してみた。なお、抽出の対象は平成18年12月31日までに判決が出された特許権侵害訴訟に関するものである。

結論から言えば、判決文中でこれらの規定に言及されている事件数は非常に少なく、一見する限りでは、これらの規定が積極的に利用されている状況は窺えない。以下に、侵害論に関連する各規定の利用状況について述べる。

(1) 積極否認の特則（104条の2）

判決文で本規定に言及された例は僅か3件であり、裁判所が本規定を直接適用して、自己の行為の具体的態様を明らかにすることを被告に命じたものは1件のみである。本規定そのものがよく利用されているという状況ではない。直接適用ではない2件については、本規定を引用することにより、権利者は侵害物の特定をどの程度まで行うべきか、また、相手方の具体的態様の明示義務の範囲はどこまでか、などを裁判所が判決文中で説示するものである。本規定が一定の判断基準として扱われていることが窺える。

(2) 文書提出命令（105条）

文書提出命令の申立てがされた旨を判決文で確認できたものは僅か6件であり、本規定もあまり利用されていないと言える。また、文書提出命令が特許法105条に基づくものであるのか、従来からの民訴法223条に基づくものであるかは区別しにくい。したがって、H11年の改正で「侵害行為立証目的のための」文書提出命令が105条として新たに規定されたことが、どれほど効果を発揮しているか窺い知れないところがある。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(3) 秘密保持命令（105条の4）

本規定に関しては、実際に発令された旨が判決文に記載されたものは1つも確認できなかった。係属中の事件において1件発令されたとの事例紹介もされているようではあるが、やはり本規定も積極的に利用されている様子は窺えない。

5. 2 規定導入に伴う間接的效果

以上のように、いずれの規定もあまり利用されていないようである。しかし、判決文に表れる件数が少ないとしても、規定導入の効果がないとは一概には言えないのではなかろうか。規定導入自体が原告・被告に与える影響について考えてみる。

まず104条の2については、被告が詳細を明らかにしないで原告の主張を単純否認するのみといったような不誠実な対応をすれば、本規定が適用されるだけでなく、被告にとって不利な心証までもが形成されてしまうおそれがあることを被告に印象付ける。したがって、被告はこのような事態を避けるため、当初から、積極的に自己の実施態様をより詳細に開示しながら原告主張を否認することに努めるものと推測される。

105条の導入は、実際には裁判所が文書提出命令を発令するまでには至らないよう、被告の協力を十分に引き出すものと思われる。例えば、原告が文書提出の申出をした場合でも、裁判所は被告に文書提出命令の発令を示唆しつつ、自発的な文書提出を促すことができ、被告がこれに応じれば、裁判所は文書提出命令の申出を却下することとなる。

105条の4に関しては、命令の対象となる名宛人や秘密保持の義務を課せられる期間についての問題や、違反に対する刑事罰の存在などが当事者をしてこの規定の利用を躊躇させるものと思われ、当事者間での秘密保持契約の締結などを促すといった効果が窺える。

以上より、これらの規定は、規定自体が直接

的に適用されることよりも、規定の存在自体から生じる間接的な効果、即ち、争点整理段階及び証拠調べ段階における当事者の主張立証の質の向上についての効果が大きいと言えるのではないだろうか。換言すれば、これらの規定の存在が当事者の心理に有効に働いているものと推測される。

6. 和解等についての考察

このように訴訟の早期の段階から当事者の質の高い主張立証が期待でき、さらには裁判所が抵触性と共に特許の有効性の判断も行えるようになったことを鑑みると、裁判所としても当事者に対して納得感のある和解勧誘が行える環境が整ってきたと言えよう。このような背景が、2章にも述べたように和解率が上がっている原因と目される。

和解により裁判が終了することが年々増加する傾向については、企業実務家にとっては好ましいと思う立場とそうでない立場を併せ持つ。

まずは、訴訟当事者の立場に立った場合を考える。和解で終了する場合、判決にまで至る場合と異なり、少なくとも一方の当事者に致命的なダメージを与えるということを防止できる。特許権者にとっても、判決文で特許の無効性を指摘されることがなく、被疑侵害者にとっても、裁判官の心証開示を受けて特許権者の要求の一部を控除した妥協点を見出せるものである。

一方で、当事者でない立場を考える。判決は公開されることで企業実務家にインパクトを与える。そして裁判所の見解が公になることで、類似する事案に対して予見性を与えることになる。判決例の積み重ねは、千差万別の企業実務の現場に一定のコモンセンスを構築する役割を担っている。和解等が増えることは、この役割が十分果たせなくなるものと危惧される。

和解で終了する場合と、判決にまで至る場合で、それぞれの傾向が異なっているであろうこ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

とは想像に難くない。例えば、裁判官が「特許は無効である蓋然性が高い」との心証を開示した場合に、被疑侵害者が和解に応じることは稀であるだろうし、一方で、「特許は有効で、抵触の疑いも大きい。」との心証を開示されれば、被疑侵害者は和解へと傾くであろう。一般的には、和解で終了した事件の方が、判決にまで至った事件よりも、特許権者側が有利に終えている割合が高いと推測される。

裁判所が、当事者にとって納得感のある心証を開示することは、もちろん和解に至らない原告による一方的な取下げについても影響を与えているだろう。この取下げ率が増えることについては、企業実務家の事情としては和解率の増加と同様である。ただし、容易に想像されるのは、取下げについては多くの場合において、特許権者側が不利に終えている場合がほとんどであるということである。

7. 結 言

知的財産戦略大綱⁶⁾の保護戦略の欄には「知的財産創造のインセンティブを確保するため」と称して、制度そのもの、行政機関及び裁判所における運用について、使いやすく、利用者から信頼される専門性・安定性を備えたものとしなければならない、と謳われている。多くの企業実務家は「創造に対するインセンティブ」によって、強力な権利者保護の時代が到来することを期待した。権利を持つものが保護されるというのがプロパテント政策である、と思い込んだ節がある。

しかしながら、これまで見てきたように、知財高裁設立後の経緯は、その思いとは一致していないことがわかった。従前は、特許権者が侵害訴訟を起こした場合であっても、建前として特許は有効なものとして扱われ、よってイ号物件が権利範囲に属するか否かが争点であった。権利者は、非侵害であると判断されたとしても、

その権利そのものを失うという恐れはなかった。それがキルビー判決以降、更には特許法104条の3の規定が設けられて以降においては、権利者はイ号物件が特許の権利範囲に属しているとの判断を求めているにも拘わらず、その多くで無効主張を受け、結果、対世的効力は無いにしろ特許そのものが無効であるとの判断を受けようになった。無効との判断を受ければ、その特許権の活用の道は事実上断たれることになり、権利者にとってみれば、訴訟を起こすことでマイナスの結果を得るリスクを負うことになったのである。そのリスクは単に可能性というだけではなく、現に高い割合で権利者にとって不幸な結論が出ているのは上述の通りである。

特許庁より特許をすべき旨の査定を受けて発生した特許権は、権利者としては有効なものと思いたい。しかし、実際には特許無効審判の請求認容率はここ数年50%程度で推移しており、また特許無効の審判と審決取消訴訟の関係は、すでに述べたとおりである。つまり一旦得た特許権も、実際には権利行使に耐えないものであることが非常に多いことを表している。

さらに加えるならば、特許が有効なものであったとしても、抵触性の判断においても厳しい状況が均等論の適否の推移からも窺える。

果たしてこの状況で権利者は権利行使を躊躇無く行えるだろうか。第三者は他者の権利を尊重して回避することに努力を払うだろうか。

企業実務家の間では、特許権侵害の争いにおいて、訴訟にまで発展したときには権利者にとって、負けではないが勝ちでもないと言われる。これは、それまでの交渉で決着を着けるべきとの考え方であるが、近年の状況は、判決として表に現れる数字を見る限り、訴訟に発展させることは限りなく負けに近いとの認識に立つべきであることを示唆している。

権利者である企業が採り得る手段を考えてみたい。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

まずは、これだけ無効と判断される傾向が強
い以上、権利行使の前段階として十分に先行技
術調査を行う必要があることは論を俟たない。
特許庁の審査は、大量の出願を大量に処理する
ためのシステムに則ったものであり、一方、権
利を行使される当事者はその1件について徹底
的に先行技術調査を行うものと考えれば、両者
に格段の差が生じることは明らかである。たと
えば、15年も前に外国において頒布された外国
語の文献は、特許庁の審査過程では俎上に載ら
ないであろう⁷⁾。権利行使をする側はそのレベ
ルまで調査をする必要があるのかも知れない。

先行技術調査によって発見された文献と、自
らが保有する特許との関係を判断するにあつ
ては、積極的にルール形成や判断の統一を
図ろうと努める知財高裁の判断が示唆に富むと
言える。特許無効審判の判断と審決取消訴訟の判
断は、齟齬の観点からすれば小さな割合で推移
しているようであり、おおむね両者の判断傾向
は安定していると言える。特許権者は権利行使
する場合のリスクを、このような情報からある
程度想定することができる。この点は、権利者
側に限らず、権利を行使される側の立場でも同
様であり、例えば警告を受けた特許の有効性を
判断する基準になる。この意味で、知財高裁設
立以降の判断が一定の予見性を獲得しているも
のと評価できる。

権利者とすれば、訴訟に至る前のライセンス
交渉や、ADR機関（裁判外紛争解決機関）の
調停や仲裁を利用した解決に注力すべきである
と言えるだろう。

また、これだけ特許無効と判断されるリスク
が高くなった状況下で、訴訟戦略の変化も若干
見受けられるようである。例えば、イ号物件に
対し複数の特許権の侵害を主張する戦略が挙げ
られる。1件の特許をもって提訴する場合は、
その1件が無効と判断されれば敗訴に直結する
が、4～5件の特許をもって束で争えば、全て

の特許が無効にされるとは考えにくく、特許権
者側からすればリスク回避の戦略である。

一方、被疑侵害者側も戦略の変化が見受けら
れるようである。従来の債務不存在確認請求に
加え、不正競争防止法2条1項14号の虚偽事実
の告知又は流布を根拠に反訴するといった傾向
が窺える。

侵害訴訟の和解率が約50%程度であり、また
今回調査した侵害訴訟の対象が、判決として表
に現れたもののみであることを考えると、権利
者側に厳しいと感じられる傾向が出るのはある
程度頷けるのかもしれない。別の見方をすれば、
この和解に至った約50%については、原告・被
告の双方共に致命的なダメージを与えることな
く決着したものと考えられ、権利者は妥当な結
論をこの段階で得ているものとも考えられる。
和解等によって終了した事件についても、裁判
所が一定の見解を公にするなどの施策が採られ
れば、企業実務家にとっては判断基準を得る上
で好ましい。

これまで述べてきたように、今回の調査によ
って見えてきた事実は、その捉える側面によっ
ていくつかの解釈ができるものであることは間
違いないが、我が国におけるいわゆるプロパテ
ント化政策は、権利を持つものが保護される
という単純なものではなく、保護される権利を峻
別するものであることが理解された。いずれに
せよ、知財高裁設立以降の裁判によって示され
る判断は、企業実務家にとって予見性を得る有
効な手立てである。裁判所にはそのような実務
現場に直結した指針を多く出してもらいたい
と期待するものである。

注 記

- 1) 知的財産高等裁判所HP 統計（最高裁判所行政
局調べ）[http://www.ip.courts.go.jp/aboutus/
stat_03.html](http://www.ip.courts.go.jp/aboutus/stat_03.html)
- 2) L&T No.34 P27 田中昌利「実務 特許権侵
害訴訟入門（1）」

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 3) 最高裁判所HP 裁判例情報 知的財産裁判例集
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=07
- 4) 最高裁第三小法廷判決 平成12年4月11日 平成10年(オ)第364号 債務不存在確認請求事件
- 5) ボールスプライン事件判決 (最高裁第三小法廷判決 平成10年2月24日 平成6年(オ)第1083号 特許権侵害差止等請求事件) に基づいた均等5要件
 - ① 対象製品の異なる部分が特許発明の本質的部分ではないこと
 - ② 対象製品の異なる部分に置換可能性があること
 - ③ 対象製品の異なる部分に置換自明性があること
 - ④ 対象製品が公知技術に該当しないこと
 - ⑤ 対象製品を意識的に除外しているなどの特段の事情が存在しないこと
- 6) 首相官邸HP
<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki/kettei/020703taikou.html#0-2>
- 7) 知財高裁 平成17年9月30日 平成17年(ネ)第10040号 特許権侵害差止請求控訴事件

(原稿受領日 2007年5月8日)

