

事業をサポートするための特許の交渉と訴訟

城 山 康 文*

抄 録 特許を取得して維持するためには、人も時間もお金も必要である。しかし、特許を保有しているだけで、競争相手や顧客がそれを自発的に尊重してくれるわけではない。特許を用いて事業をサポートするためには、面倒でも、特許を用いた交渉と訴訟を避けることはできない。そして、効果的な交渉と訴訟のためには、それらの各局面において、担当者が、いったい今後はどのような展開になる可能性があるのか、という全体像を理解していなければならない。本稿では、特許交渉のきっかけ・準備・土俵設定からその展開、侵害警告に伴うリスク、訴訟への移行、被疑侵害者への部品供給者が特許非侵害保証を与えていた場合の問題、提訴後の訴訟手続におけるいくつかの重要な手段・論点などについて、権利者と被疑侵害者との双方の視点から解説する。

目 次

1. はじめに
2. 交 渉
 2. 1 きっかけ
 2. 2 口火を切る準備
 2. 3 交渉の土俵
 2. 4 侵害警告に伴うリスク
3. 交渉から訴訟に移行する際のハードル
4. サプライヤーの特許保証とその履行
 4. 1 問題の所在
 4. 2 被疑侵害者（買主）の対応
 4. 3 サプライヤーの対応
 4. 4 裁判への関与の方法
5. 訴 訟
 5. 1 国際管轄
 5. 2 対象製品の特定
 5. 3 技術説明会
 5. 4 侵害訴訟と無効・訂正審判
 5. 5 相手方保有の情報を提出させる手段
 5. 6 秘密保持
6. おわりに

1. はじめに

特許権を取得して特許ポートフォリオを充実

させるためには、莫大な人材・時間・資金を投下しなければならず、それは大企業といえども簡単ではない。しかし、特許ポートフォリオは、いくら充実していても、持っているだけでは宝の持ち腐れである。競争相手が自発的に特許を尊重してくれるのを期待することはできない。他方で、特許権は、あくまでも、本業である事業をサポートして事業で競争上の優位を得て、事業において十分な利益を上げるためのものである。特許権それ自体でお金を稼ぐのは、理想はともあれ、現実にはかなり難しいことである。そうすると、特許の交渉と訴訟は、それ自体を自己目的化するのではなく、常に事業のサポートという視点で進めていく必要がある。

2. 交 渉

2. 1 きっかけ

特許交渉の始まるきっかけは様々であるが、比較的良好にする状況をいくつか挙げること

* アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士
Yasufumi SHIROYAMA

はできる。

(1) 一つは、市場において長年安定していた特定の企業のマーケットシェアが新興勢力に奪われて減少し始めたときや、大口の顧客が調達先を変更しようとするときなどである。これらの場合は、ビジネスでこれまで優位に立ってきた企業が、新興勢力に対してプレッシャーを与えるために、特許を使用する。このとき、権利者は、顧客を巻き込むことなく、公正な競争の枠内にとどまりつつも、事業のサポート効果を最大化することが必要で、難しい舵取りが求められる。

(2) 他方で、弱者の側から仕掛ける場合もある。例えば、長年特定の顧客に対する下請け製造を行ってきたところ、契約が切れそうになったため、製造業者から発注者に対して特許権をちらつかせて、再考を迫るという場合で、いわば窮鼠猫を噛むという状況である。この場合は、特許の技術的範囲への属否だけではなく、特許を受ける権利の帰属やノウハウの保護、継続的契約の解除の可否や過去の取引に関する下請法の問題など、特許にとどまらず多方面から検討する必要がある。

(3) 逆に、特に事業における問題がないのに特許交渉を仕掛ける、という状況は多くない。侵害分析は簡単ではなく、たまたま侵害品を市場で見つけた、という教科書的な事例は実際には生じ難いからである。事業において問題が生じていないのに手間と費用を掛けて侵害分析をするのは、特許権を資産として活用すること自体をビジネスとするときであり、例えば、大企業が、撤退した過去の事業の遺産として当該技術分野における特許ポートフォリオを有している場合や、いわゆるトロールの場合などである。

2. 2 口火を切る準備

(1) 特許の選択

上述したような状況に遭遇した場合、権利者

は、どの特許権で攻めるのか、取捨選択する必要がある（もちろん、選ぶほど手持ちがない、という場合も多いが）。また、最初のアプローチとしては、関連分野の特許を全てリストアップして相手方につけるという方法もある。しかし、その場合でも、将来具体的な侵害立証が求められたときにはどの特許で攻めるのか、ということを含め検討しておくべきである。

まず、数について。多ければ多いほどよさそうだが、仮に裁判まで行くとすると、実際に同時並行で裁判の俎上に載せることができるのは、せいぜい三つという印象である。逆の見方をすると、被疑侵害者は、権利者が自信のある順に行使してきているのだからと見るので、三つ続けて容易に斥けることができれば、それ以外もどうせ…と考えるであろう。

では、どのような特許を選択するか。機能的に記載されたクレームの場合、被疑侵害品の使用説明書や実際の操作実験などから、侵害立証が比較的容易である。しかし、クレーム解釈について、被疑侵害者の反論（限定解釈の主張）がたくさん出てくることが予想される。他方で、物質的な構成で特定されたクレームは、時に、被疑侵害品の分析が容易ではなく、侵害立証が困難である。しかし、クレーム解釈についての反論は少なく、また、将来訴訟に移行すれば、被疑侵害者の積極否認義務（特許法104条の2）や文書提出命令（特許法105条）の可能性を踏まえた裁判長の訴訟指揮（民事訴訟法148条）により、被疑侵害品の仕様が明らかになることも期待できる。これらの長短を勘案して、選択する必要がある。

(2) 侵害分析

1) 被疑侵害品へのアクセス

被疑侵害品が一般に入手可能なものであれば特段の問題はない。ただ、将来、被疑侵害品と分析対象品との同一性の立証や、管轄や国内実

施行為の有無との関係で販売地の立証が必要になることがあるので、その観点で領収証などを取得・保管しておくべきである。

これに対し、被疑侵害品が事業者向けの製品であって、個人や、競争相手である権利者が入手することが難しいものであるときは、問題となる。このとき、身元や目的を偽って入手することは避けるべきである。日本法の下では、そのようにして入手した証拠であっても、それを理由に民事訴訟における証拠能力が否定されるということは通常はない。しかし、相手を騙して入手すれば、極端に言えば詐欺罪に該当するおそれもある。妙案はないが、後々になって嘘をついたと言われない入手方法を考える必要がある。

一つには、例えば、被疑侵害品を導入して使用している顧客（権利者と被疑侵害者との共通の顧客）にこっそり見せてもらう場合がある。その場合、当該顧客は、通常、自分のところから情報が流出したことを知られたくないので、「見せてはやるけれども、それによって得た情報を証拠として使うことは許さん。」ということが多いであろう。しかし、証拠化が許されないとしても、被疑侵害品にアクセスする利点は大きい。将来訴訟に移行した場合、特にその情報の出所を明らかにせず、かつ格別の証拠も付さずとも、被疑侵害品の仕様はこうだ、という主張を権利者がすれば、被疑侵害者は認否を迫られ、そうなる被疑侵害者は嘘を付けない（もし嘘を付けば権利者は見破れる。）からである。

2) 分析機関及び分析報告書の作成

将来裁判において証拠として使用する場合、侵害分析は第三者機関によるべきか、それとも自社による分析でもよいか、と質問されることがある。これは、証拠能力の問題と証拠の信用力の問題とに分けて考える必要がある。証拠能力については、自社分析であっても否定されない。しかし、証拠の信用力という点では、第三

者機関、それもなるべく公的機関や大企業子会社の解析サービス会社が行ったものであれば、自社分析よりも信用性が高いであろう。

ただ、自社分析の信用性も工夫次第で高めることができる。分析報告書において、丁寧な写真と説明文とにより、誰が、何時、何処で、どのようにして分析対象品を入手し、いかに試料を作成し、どのように分析機器にかけ、機器の設定はどうで、結果として得られた原データがどれで、それをわかりやすく加工するところになった、ということ細部にわたり丁寧に説明すべきである。裁判官にとっては、証言や文書の内容の合理性からその信用力を判断するという作業は、一般の民事事件や刑事事件を含めて通常のことだからである。

また、より一層信用性を高めたいければ、公証人を呼んできて事実実験公正証書を作成するという選択肢もある。事実実験公正証書の作成のためには、事前に公証人と詳細に打合せ、また案文の作成に協力する必要があるなど、著しく手間がかかるが、信用力が増すことも確かであろう。

(3) 準備の程度

特許の選択、侵害分析、と述べてきたが、準備すべき事項はこれだけではない。

まず、主張する特許の有効性についての検証がある。少なくとも、被疑侵害者も見つけることが容易に想定されるような公知例は、検討しておくべきである。外国の審査で引かれた引例で日本の審査において考慮されていなかったものに目を通し、あとは当該技術分野の自社の技術者とのディスカッションを通じて、出願時の技術水準（特に、特許以外の文献や、既に実装されていた技術）は把握しておくべきである。ただ、それ以上に、費用と時間をかけて公知例調査をする例は実際には少ないものと思われる。なお、仮に特許が無効とされた場合に自社

事業に与える悪影響についても把握しておくべきである。例えば、当該特許について第三者にライセンスアウトしてロイヤルティ収入がある場合、特許無効により既存のロイヤルティ収入も途切れることになる。

また、もう一つ大きな準備のテーマは、相手方保有特許による反撃リスクの検討である。自社事業が大きければ大きいほど、反撃により受けるダメージも大きくなる。これも完全なクリアランスは不可能かもしれないが、少なくとも登録済みの相手方保有特許についてはチェックしておくべきであろう。

では、どの程度の確証を持って交渉の火蓋を切るべきか。完璧な準備はあり得ないし、幾ら準備をしても不安は残るものである。メリットとリスクの相対評価としかいいようがないが、そのどちらを重視するかは、現在おかれた状況のほか、会社のポリシー・風土も相当程度影響していると感じる。

2. 3 交渉の土俵

交渉の口火を切るのは、特許侵害を警告するレターの送付である。通常のビジネスであれば、まずは面談を求めて口頭で感触を探ることが多いと思われるが、紛争性を有する特許交渉が口頭で始まるのは稀であろう。

では、誰の名義でレターを送付すべきか。選択肢としては、①当該ビジネス部門の長の名義、②法務・知財部長の名義、③外部の弁理士名義、④外部の弁護士名義が考えられる。これらは、①から④になるにつれ、最終的に法的手段での解決までを見据えている、本気度合いが高い、と受け取られる可能性が高いであろう。その意味から、①はお勧めしない。他方で、相手方も同様の立場の名義人により返信してくる可能性が高いので、③や④だとどうしても建前の議論になってしまい、交渉による解決が難しくなるという側面もある。

また、レターの往復を数回した後に、面談の機会を設けることも多いであろうし、実際、話し合いでの解決を真に望むのであれば、面談は必須であろう。分析作業とレターのやり取りをしている実務担当者や代理人にとっては、面談で特許議論をやっても、考え方や状況が変わることはあまりない。しかし、面談の場合、実務担当者や代理人に加えて、より高次の意思決定権を有する役職者が参加することが多く、面談の目的は、そのような相手方の役職者に対して自社の準備状況・本気度を印象付けることにある。

2. 4 侵害警告に伴うリスク

侵害警告をすることにより、その警告の相手方本人への不法行為であるとされるリスクはほとんど想定できない。もちろん、何ら根拠が無いのに嫌がらせをしようという積極的な害意をもって警告すれば、不法行為とされるリスクがあるが、通常はそのようなことは考えられない。しかし、侵害警告の場合に考えなければならないのは、侵害警告の相手方本人ではなく、第三者に対する信用毀損・不正競争（不正競争防止法2条1項14号）とされるリスクである。

例えば、A社の取引相手に対して、「A社の製品は特許侵害品であるので取扱わないように」と警告すれば、最終的に特許非侵害あるいは特許無効と判断される場合には、A社に対する信用毀損・不正競争とされるおそれが高いであろう。ただ、最近では、諸事情を総合考慮したうえで、当該警告が「正当な権利行使と認められるか否か」の観点から判断がなされている（東京高判平成14年8月29日〔平成13年（ネ）第5555号〕など）。

特に注意しなければならないのは、警告の相手方が被疑侵害品を輸入又は販売している業者である場合である。これらの場合、相手方本人も特許の実施行為を行っているわけであるか

ら、被疑侵害者そのものであり、侵害警告をすることには何ら問題がないようにも思われる。しかし、被疑侵害品の製造者との関係では、やはり当該製造者の信用を毀損する行為であるとされるおそれが残る。とりわけ、製造者が外国会社である場合、輸入者こそが日本国内における一次侵害者なので、当該一次侵害者への警告が正当な権利行使とされないのは納得がいかない場合が多いであろう。それでも、例えば、輸入者が「製造者と交渉してくれ」と述べ、製造者が「自分が交渉相手になる」と自発的にコンタクトしてきているにもかかわらず、製造者を相手にせず輸入者のみに警告を続けるような場合、正当な権利行使とは認められないおそれがある。

3. 交渉から訴訟に移行する際のハードル

このようにして交渉を進めてきても、膠着状態に陥ってしまい、解決の糸口を見出せないことは珍しくない。むしろ、そうってから相談を受けることが多い弁護士にとっては、そのほうが当たり前である。

権利者にとっては、どの時点で、どのような条件が充たされたときに訴訟に移行するのが得策であるのか、判断が難しいところである。

他方、被疑侵害者にとっては、社内で力を持ちがちな強硬論に従って権利者の要求を突っぱね続けるのは簡単なことではあるが、法務・知財担当者としては、どの時点で権利者が提訴に踏み切るおそれが高いのか、慎重に見極めて行動しなければならない。被疑侵害者が願う通り権利者がフェードアウトしてくれればよいが、思惑通りになるとは限らない。どんなに勝ち筋と思われる案件でも、自社で把握していない事実や想定しない解釈により反対の結果がでるリスクはある。いったん権利者が提訴に踏み切ると、そのリスクが顕在化し、提訴の事実が報道

されることでのダメージ、取引先や場合によっては社内の過剰反応を覚悟する必要がある（権利者は、これを期待する）。

権利者は、提訴に踏み切るに際しては、以下の考慮要素を検討するであろう。

①訴訟コストを上回る経済的利益が見込まれるのか。訴訟コストには、訴状に貼る印紙代、侵害訴訟及び無効審判の代理人（弁護士・弁理士）費用のほか、侵害分析に要する外部費用及び社内費用、大学教授などの専門家意見書を作成する場合の謝礼、社内に対応する法務・知財部の内部費用が含まれる。おそらく、これらを合計すれば、通常は千万円単位の金額となることが予想される。したがって、勝訴した場合に得られる事業上の利益と損害賠償金とを合わせてそれに満たない場合には、提訴に踏み切る場合は少ないであろう。

②仮に敗訴となっても得られる経済的利益はあるのか。上述したように、権利者は、提訴の事実が知られることによる顧客への牽制効果、それによる営業支援を期待する。そのような場合には、勝ち目が薄くても提訴に踏み切る可能性が高いであろう。

③特許を無効とされることのダメージはどの程度あるか。侵害訴訟を提起すれば、被疑侵害者が無効審判請求をするのが常道である。そして、特許無効が確定すれば、既存のロイヤルティ収入を失う。既存のライセンスは、一刻も早く提訴するようにと権利者を突き上げるが、そこには、結果がどちらに転んでも既存のライセンスにとっては有利という動機があるため、権利者は慎重になる。

④被疑侵害者が有する特許により対抗訴訟を提起される場合のリスクはどうか。ビジネスの世界では、事業規模・売上が大きいほうが強い立場にあるが、もし互いに特許で刺し違えることになる場合には、事業規模・売上が大きいほうがダメージも大きいことになる。この場合、

特許の数はさほど問題にならない。したがって、訴訟においては、ビジネス弱者がビジネス強者を訴えるハードルは低く、ビジネス強者がビジネス弱者を訴えるハードルは高いことになる。もっとも、これは、数は少なくとも、火蓋を切る側が刺し違えリスクを多少とも懸念するような特許を被疑侵害者が有していることが条件で、被疑侵害者が素手であれば、ハードルにはならない。

4. サプライヤーの特許保証とその履行

4.1 問題の所在

ここで、被疑侵害者に対して被疑侵害品用の部品・モジュールを供給するサプライヤーとの関係について触れておく。被疑侵害者とサプライヤーとの間の購買契約には、例えば、次のような第三者特許の非侵害保証条項が含まれていることが多い。

「本製品に関して第三者が買主に対して知的財産権の侵害を主張し、買主が速やかに売主に対してその旨を通知した場合には、売主は自己の費用で買主を防御し、買主に生じた費用及び損害を補償する。ただし、本製品と他の製品との組み合わせについて第三者の知的財産権の侵害を主張された場合は、その限りでない。」

日本のビジネス環境においては、やはり調達側の力が強く、かつ、サプライヤーもそれほど真剣にリスクを検討せずに応じていることがあるように見える。また、欧米のサプライヤーなど非侵害保証に頑として応じない製造者の部品を調達する場合、商流に日本の電子部品商社を挟むことで、当該商社が契約上リスクを背負う形になっている取引もみられる。

4.2 被疑侵害者（買主）の対応

権利者から特許侵害警告を受けた被疑侵害者は、当該特許侵害の問題がサプライヤーから供

給を受けた部品に起因していると考えられる場合、購買契約の非侵害保証条項に基づき、サプライヤーに対処を求めるのが通常である。

この場合、まずは購買部門からサプライヤーの営業担当者に対して「なんとかしてくれ！」と連絡するのが通常と思われる。しかし、通知の方法・時期・宛先について購買契約に定めがあるはずであるから、購買部門からのリクエストに加えて、契約に従った通知を法務・知財部門からきちんとしておくことが肝要である。

また、非侵害保証条項があったとしても、それを過信すべきではない。サプライヤーや商社は、比較的容易に非侵害保証に応じる場合が多いようであるが、それらの会社が実際に権利者への対応や防御を行う能力、更には仮に敗訴に至った場合の資力を有しているか否かは別問題である。換言すれば、購買契約に非侵害保証条項を入れることが出来たとしても、それは気休めでしかない場合もある。

また、被疑侵害者から権利者に対して、特許侵害警告への回答として、その問題についてはサプライヤーが対処するので以後はそちらへ行ってくれということ述べることもあるが、権利者がそれに応ずることは期待できない。権利者の視点からすれば、被疑侵害者が「迷惑」と感じているだろうということは、むしろ譲歩を引き出せる可能性を意味するからである。

したがって、サプライヤーの非侵害保証があったとしても、被疑侵害者は、自らを護るための分析・防御は欠かせない。少なくとも、権利者に対しては、いつでも受けて立つ姿勢を見せなければならない。

4.3 サプライヤーの対応

顧客である被疑侵害者から権利者対応を求められたサプライヤーはどのように対処すべきであるのか。

もし顧客との関係維持を第一と考えるのであ

れば、積極的に前面に出て、顧客である被疑侵害者ではなく自社との交渉に応ずるように権利者に求めるべきである。そして、この要求は、書面でなすべきである。前述したように、権利者は、特許侵害警告が、警告の受領者ではなく第三者に対する信用毀損・不正競争とされるリスクを心配する。そして、行使特許に関連する部品のサプライヤーが積極的に交渉を求めてきたにもかかわらずそれを相手にせず、その顧客のみを相手として特許侵害警告を続けることは、正当な権利行使という意味合いを薄める要因となる。

他方で、購買契約に第三者特許の非侵害保証を定めていたとしても、実際に権利者から特許侵害警告を受け、顧客から権利者対応を求められたときに、積極的に前面に出て交渉をしたいサプライヤーは多くはないであろう。特に、保証責任を負っているのが商社である場合には、対応のための人的・技術的資源も限られる。そのような場合には、顧客との連絡は密にとりながらも、なるべく表に出ないで対応することになる。顧客からは、直接の権利者対応の求めが頻繁に繰り返されると予想されるが、サプライヤーに対して対応を強制することもできない(理論上は、「顧客に代わって防御する」という作為義務の履行を裁判上求めることが可能なようでもあるが、実際にそのような例を見聞したことはない)。

4. 4 裁判への関与の方法

権利者が被疑侵害者を被告として提訴した場合、被疑侵害者へのサプライヤーが裁判に関与する方法には、次の3つがある。

①被告が自ら弁護士を選択・コントロールし、サプライヤーにその費用負担のみを付け回す方法

②サプライヤーがその費用で弁護士を選択し、防御方針についても意見を述べるが、当該

弁護士は被告代理人として訴訟活動を行う方法

③被告が自ら弁護士を選択・コントロールするが、他方でサプライヤーも自ら弁護士を選択・コントロールし、補助参加人として訴訟参加する方法(この場合、被告の弁護士費用についてサプライヤーが負担すべきなのか否か、契約書の文言からは必ずしも明らかでない場合が多い。)

これらのうちどの方法を採用かの判断には、諸事情が影響する。例えば、②の方法を採用する場合、弁護士としては、被告とサプライヤーとの間の法的問題についてはいずれに対してもアドバイスできないので、この利益相反問題が具体化する気配が見えるときには、②の方法は採用し得ないであろう。利益相反回避の観点からは、③の方法を採用するのがベストであるが、弁護士費用が二重に発生してコスト高になる。また、防御の戦略についても、弁護士が多くなると、船頭多くして船山に上る、という状態になるおそれがある。

5. 訴 訟

5. 1 国際管轄

外国会社を被告として提訴する場合、国際裁判管轄が問題となる。被疑侵害品を日本で購入・使用している日本のユーザーが権利者の顧客でもある場合、当該ユーザーに対して提訴するわけにはいかない。また、輸入者を相手として提訴すれば問題は少ないが、それではインパクトが小さく、営業支援の効果を余り期待できない。そのような場合に、敢えて外国の製造者(競争者)を相手として、日本の裁判所で提訴することになる。

知的財産権の侵害訴訟は、管轄の観点からは「不法行為に関する訴え」に該当すると解される(最決平成16年4月8日民集58巻4号825頁)。そして、平成24年4月1日施行の改正民事訴訟

法3条の3第8号は、不法行為に関する訴えについて、不法行為があった地が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができる、と定める。ここで、不法行為があった地とは、加害行為が行われた地（加害行為地）と加害行為の結果が発生した地（結果発生地）の双方を意味すると解されている。

民事訴訟の構造上、被疑侵害者が、「日本国内では輸入も販売も販売申出もしていない。」という場合、まずは国際裁判管轄を争い、次いで国際裁判管轄が認められたとしても、特許侵害の請求原因事実としての「実施」行為が無いと争うことになる。

最近の下級審の裁判例では、国際裁判管轄について比較的緩やかに認めるものが散見される（東京地判平成19年11月28日〔平成16年(ワ)10667号〕、知財高判平成22年9月15日〔平成22年(ネ)第10001号、第10002号、第10003号〕）。しかし、国際裁判管轄の問題をクリアしても、差止又は損害賠償の判決を得るためには、日本国内における「実施」又はそのおそれの立証が更に必要となることに留意する必要がある。

5. 2 対象製品の特定

対象製品を特定する方法については、品番による特定という実務が定着している。そうすると、ウェブサイトやカタログなど権利者が入手可能な情報から、なるべく関連する製品の品番を拾い上げるという作業が必要になる。但し、対象製品の特定は、訴状段階で全て行っている必要はない。訴えの変更により訴訟の途中で対象製品を加除することは認められる。

特許侵害を主張する部分の仕様が異なる対象製品を訴訟が進んだ段階で追加することは、訴訟を遅延させるものとして認められない場合があるが、当該部分が同じ仕様を有している別の品番の製品を追加することは、損害論に入る段階で行うことも可能である。むしろ、裁判所が

侵害の心証を示して損害論に入ることを指示すると、まずは権利者のほうで損害論の主張を整理することが求められるので、その段階で対象品番の加除を行い、かつ賠償を求める損害額の増額を行うというのは実務で行われている。

また、対象品番は、権利者が自ら入手可能な資料で出来る限り特定することが求められるが、その上で、被告に対して、対象としてきた仕様を有する品番がそれだけなのか、それ以外の品番のものがないのか、釈明を求めることも可能である。一般的には、そのような求釈明に対してはできるだけ答えるように、裁判長も被告に対して訴訟指揮をする場合が多いと思われる。

なお、第三者に対してOEM供給されている製品の場合には、供給先に対して照会することも可能である。この場合、非公式なルートで照会するよりも、弁護士法23条の2に基づく弁護士会経由の照会を行うと、回答を得やすい場合が多い。ただ、その場合でも、照会書を送るだけではなく、代理人を通してフォローアップの接触をしたほうが、実質的な回答を得られる可能性が高まる。

5. 3 技術説明会

第一回口頭弁論が終わると弁論準備手続に付されることが多く、1, 2箇月に一度の弁論準備手続において、侵害論・無効論の主張立証が半年～1年程度なされる。基本的には主張は事前提出する準備書面により行うことが求められ、準備手続の間では、提出済みの書面の内容に関する質疑がなされる。そして、両当事者の侵害論・無効論についての主張立証がほぼ尽きた段階で、技術説明会が開かれることが多い。

技術説明会は、各当事者が、40分～60分程度の時間をかけ、口頭でプレゼンテーションをすることのできる機会である。「技術」説明会と一般に呼ばれるが、必ずしも技術内容の説明に

限定されず、むしろ、技術面を中心としながらも、侵害論・無効論についての「総まとめ」といったほうが適当である。なるべくわかりやすいプレゼンテーションを心がけ、パワーポイントのスライドを用意し、時に現物を持参するなどの場合もある。

技術説明会には、裁判官、裁判所調査官のほか、専門委員を選任のうえ出席させることもよくある。専門委員は通常3名選任され、大学教授等の研究者2名、弁理士1名で構成されることが多いようである。裁判所がピックアップした専門委員候補者に対して、各当事者は利益相反の観点から意見を述べることができる。専門委員には事前に資料（それまでの準備書面・証拠）が送付されるが、事前にどの程度読み込んでくるかは個人差が大きそうである。

技術説明会には、発明者などの技術者に列席してもらうことも多いが、プレゼンテーションは、代理人弁護士が行うべきである。それは、「技術」説明会といいながらも、実際は訴訟上の主張立証の総まとめであり、技術者同士のディスカッションではなく裁判官を説得するのが目的だからである。

各当事者のプレゼンテーションが終了すると、専門委員から質問がなされる。専門委員の質問には、当事者からすると、ピントが外れている、この訴訟とは関係ない、と思われるものが多くある。しかし、そのような質問でも、質問が不適當とあって反論するよりは、さらっと答えて、裁判官の注目を浴びないほうが得策である。また、専門委員が、自らの知見・技術常識を披露することもある。本来、専門委員は証人ではないので、そのような役割は期待されておらず、むしろ禁じられているが、実際には起こりがちである。この場合、専門委員の知見が自己の主張に沿ったものであればよいが（ただし、そのままでは記録に残らないので、事後の準備書面で専門委員が述べた内容を記載したり

する。）、そうでない場合には、口頭できっちりと反論をしたうえで、技術説明会はそのような議論をする場ではないとしてさっさと議論を打ち切ったほうがよい。

5. 4 侵害訴訟と無効・訂正審判

平成23年特許法改正により、特許権者による訂正の機会並びに再審の可否について、改正が加えられた。これらは、侵害訴訟の戦術にも少なからず影響を与える。

まず、被疑侵害者にとってみると、侵害訴訟での敗訴が確定してしまうと、その後に無効審判により特許を無効にしたとしても、支払済みの損害賠償金を取り戻せないことになった（特許法104条の4）。しかも、侵害訴訟と無効審判との確定時の先後関係で決せられることになり、それには、担当裁判官・審判官の姿勢・裁量に大きく左右される審理期間が影響する。これまでは、訴状受領後に直ちに無効審判を請求し、それが不成立で確定しても第二の無効審判を請求するという戦術を採ることがあった。裁判所は、そのような第二無効審判の無効理由を侵害訴訟での抗弁とすることに対しては、時機に遅れた攻撃防御方法として却下することもできるが（民事訴訟法157条1項）、特許無効となれば再審事由（民事訴訟法338条1項8号）になってしまうため、全く考慮せずに侵害訴訟だけを進めることには躊躇があったと思われる。しかし、今回の改正で再審事由にならないとされたことで、このような第二の無効審判を活用できる場合は非常に少なくなったはずである。逆の見方をすると、無効審判請求について複数のチャンスを貰いたい被疑侵害者としては、提訴を待たずに無効審判請求を先行させるという選択肢を検討すべきである。他方、権利者にとっては、迅速な訴訟進行により得られる利益が以前にも増して大きくなった。

訂正の機会については、従前は、無効審決に

対する審決取消訴訟提起後90日以内の訂正審判請求（平成23年改正前の特許法126条2項但書）という手段が、権利者にとって重要な武器となっていた。しかし、今回の改正により、無効審決後の訂正審判請求が不可能となった（特許法126条2項）。これに代えて、審決予告後の訂正請求（特許法164条の2、134条の2第1項）という機会が新たに与えられたが、権利者の武器として全く同じように機能するのか、まだよくわからない状況である。

5. 5 相手方保有の情報を提出させる手段

(1) 求釈明

被疑侵害者は被疑侵害品の仕様について積極否認義務（特許法104条の2）を負っている。また、積極否認義務の対象であるか否かに限らず、裁判官が興味を持って当事者に提出を促した情報について、当該当事者はなかなか提出を拒絶する勇気を持たない。それを拒むことで、不利な事実を隠しているのではないかと思われる、不利な事実認定がなされるのではないかと危惧するからである。

したがって、裁判官によるそのような訴訟指揮を促すことだけで、相手方が保有する情報を自発的に提出させることができる場合もある。

(2) 文書提出命令・検証物提示命令

求釈明は自発的な情報開示を求めるものであるが、これは、いざとなったら強制的に開示させる手段があるからこそ機能するものであるともいえる。強制開示手段が、文書提出命令・検証物提示命令である。

文書提出命令・検証物提示命令は、民事訴訟法でも定められているが、民事訴訟法では、文書・検証物の保有者の営業秘密であることが提出を拒絶する理由となり得る（民事訴訟法220条4号ハ）。これに対して、特許法の定める文書提出命令・検証物提示命令は、提出を拒む「正

当理由」の有無により判断される（特許法105条）。そして、特許法では、秘密保持命令制度（特許法105条の4）が設けられているため、ただ単に営業秘密であるということでは、正当理由には当たらない場合が多いと解される。正当理由の有無については、その判断のためだけにひとまず文書・検証物を提示させる、いわゆるインカメラ手続が設けられている。秘密保持命令を受けた相手方の代理人も、裁判所が必要と認めれば、提示文書にアクセスしたうえで正当理由の有無について意見を述べることができる。

秘密保持命令は、代理人や会社の担当者個人に宛て発令される。実務上は、秘密保持命令の申立をするにあたっては、両当事者の代理人と裁判所とで、どの範囲の個人に秘密保持命令を発令すべきか協議が行われる。秘密保持命令の名宛人となった者同士でしか情報交換をできないので、秘密保持命令の名宛人を定めるという作業は、情報を開示できる者の範囲を定める作業ということになる。

なお、文書提出命令・検証物提示命令は、実務上はなかなか発令されないため、申立することさえ躊躇しがちである。しかし、申立をしなければ、必要性についての真剣な検討さえなされないため、実務上なかなか発令されないといっても、申立自体を過度に自制すべきではないと思われる。

(3) 計算鑑定

計算鑑定は、損害額算定のために用いられるもので、民事訴訟法の鑑定に対する特則である（特許法105条の2）。しかし、実質的には、鑑定というよりは、被疑侵害者が保有する会計資料に基づく数字を裁判に反映させる手段として機能する。それは、計算鑑定の場合、当事者には計算鑑定人に対する説明義務が課せられているからである。この説明義務を根拠に、具体的には、計算鑑定人として裁判所により選任され

た公認会計士が、いわば裁判官の目となり、被疑侵害者の事業所に赴いて会計資料を確認し、売上、費用などの数字を確定していくことになる。ただし、最終的に裁判資料となり判決の根拠となるのは計算鑑定報告書だけである。

5. 6 秘密保持

裁判に提出された情報の秘密を保持する手段としては、上述の秘密保持命令のほか、より簡便な手段として、訴訟記録閲覧等制限（民事訴訟法92条）という手段がある。

訴訟記録は誰でも閲覧でき、利害関係人であれば謄写もできる（民事訴訟法91条）。しかし、営業秘密が含まれているということを理由に、当事者の申立により、当事者以外の閲覧を禁ずる命令を裁判所に発令してもらうことが出来る。この場合、営業秘密であることを疎明するため、管理責任者の陳述書などが要求されるが、裁判所は比較的容易に閲覧等禁止決定を発してくれる。

なお、実務上は、準備書面や証拠の提出と同

時に閲覧等制限申立を行い、その後に制限部分を特定する作業を行うということが可能である。判決の場合も同様である。判決も閲覧等制限をしないと、準備書面や証拠の閲覧制限をした意味がない。判決の内容は見てみないとわからないので、この場合も判決の前に閲覧等制限申立をしておき、判決の内容を検討してから制限部分を特定するという作業を行う。和解した場合の和解条項についても閲覧制限の対象とすることができる。

6. おわりに

以上、大雑把であるが、特許の交渉と訴訟との重要な局面について解説した。特許の交渉と訴訟は、いずれも骨の折れる仕事である。また、常に思い通りの結果が得られるわけでもない。しかし、それを避けていては、せっかくの資産を無駄にすることになりかねない。事業のサポートのための一つ的手段として、有効活用する価値は十分にあるはずである。

（原稿受領日 2012年1月11日）