

特許庁判定制度に関する一考察

特許第2委員会
第1小委員会*

抄 録 民間、特許庁、裁判所等の知財紛争処理システムにおいて、日本ではまず当事者間が交渉を行うのが一般的である。本稿では、裁判外紛争処理システムの一つと位置づけられる特許庁の判定制度に焦点を当て、その利用状況、裁判例から判定の課題を分析した。その結果、判定は技術的範囲の認定、イ号との対比において裁判所における判決と実質的には相違がなく信頼性の高い結論が得られていることが確認できた。また本稿では、裁判外紛争処理における当事者間の交渉を支援する目的として、判定を積極的に活用できる制度とするための制度のありかたについて提言する。

目 次

1. はじめに
2. 特許庁判定制度の概要
3. 特許庁判定の現状
 3. 1 請求件数および審理に要する期間
 3. 2 属否判断の結果
 3. 3 判定請求人／被請求人の内訳
 3. 4 無効審判との関係
 3. 5 訴訟との関係
4. 特許庁判定結果と裁判所判決との比較
 4. 1 判断が相違したもの
 4. 2 判断が一致したもの
 4. 3 考 察
5. 特許庁判定制度の特色
 5. 1 判定制度の特色
 5. 2 判定の利用形態
 5. 3 包袋禁反言の影響
 5. 4 裁判における影響
 5. 5 仲裁センター（ADR）との関係
6. 提 言
 6. 1 判定制度の実態調査まとめ
 6. 2 提 言
7. おわりに

1. はじめに

特許庁の判定制度は、裁判外の紛争解決手段

として2000年頃に法整備や利用促進が図られ、判定請求件数は2000年をピークに急激に増加したが、近年はピーク時の半分から1／3程度となっている。特許庁の判定は、公的機関による公正・公平な判断を安価且つ迅速に提供する役割を持ち、模倣品対策等を含め裁判外の紛争解決手段の一翼を担っていると考えられるが、現状の判定請求件数を鑑みると知的財産推進計画(2005)¹⁾における「訴訟制度の改革と併せて、仲裁等の裁判外紛争処理手続の強化を図るべきである」との主旨に対して、必ずしも期待通りの効果が得られていないと思われる。

過去(2002年)の知財管理の論説²⁾において、判定制度は裁判外紛争処理の一つに位置付けられ、各企業や個人に利用されており、技術的範囲の認定および特許発明とイ号との対比において、特許庁における判定結果と裁判所における判決はその結果に実質的には相違がないことが報告されている。

また、特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書(平成17年)³⁾では、判定制度に関する企

* 2012年度 The First Subcommittee, The Second Patent Committee

業ヒアリング結果が公表されており、判定制度の利用者に対するアンケート、ヒアリングの調査結果から、特許庁の判定は、公的機関による公正・公平な判断を安価且つ迅速に提供する役割を持ち、模倣品対策等を含め紛争解決の一翼を担っていることが確認されたと報告されている。

これら、過去の論説、報告書を踏まえた上で、現状の特許判定制度の実態について再検証するとともに、最新の判定の利用状況に基づき実務者に特許庁判定制度の利点、問題点を提言する。

なお、本稿は2012年度特許第2委員会の原田良一委員長（日本信号）、下萩原勉委員長代理（日立製作所）をはじめ、同第1小委員会のメンバーである霧生直人（小委員長、日産自動車）、吉田昌朗（小委員長補佐、本田技研工業）、安居将司（小委員長補佐、日本ガイシ）、稲葉佳之（カルソニックカンセイ）、小此木俊秀（神戸製鋼所）、坂元徹（住友化学）、菅井直樹（三菱化学）、富永幸男（三井化学）、日賀野聡（ソニー）、森田将行（フジシールインターナショナル）、室健一（富士フイルム）、山内昭人（富士ゼロックス）、横井計作（豊田合成）により執筆されたものである。

2. 特許庁判定制度の概要^{4), 5)}

特許庁の判定制度は、昭和34年の特許法改正で特許法第71条等として設けられ、特許発明や実用新案の技術的範囲、登録意匠や類似意匠の範囲、商標権の効力の範囲に対して、特許庁が判定対象の権利侵害の可能性について、公平・中立的な立場から判断を示す制度である。

判定の結果は、当事者、第三者を法的に拘束するような規定を設けていないため、行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる行為には当たらないものの、特許発明の技術的範囲についての権利付与官庁である特許庁の公式見解であって、鑑定書に相当するものとされ、事実上社

会的に見て十分尊重され、権威ある判断の一つとされている。

判定の特徴をまとめると、中立・公平な立場での判断、すばやい結論（最短で3ヶ月）、安価な費用（特許庁への判定請求料は1件4万円）、簡単な手続き（審判手続きと同じ。図1に判定請求の審理フローを示す）、行政サービスの一種（法的拘束力なし）、といった点が挙げられ、事実上、十分尊重され権威ある判断である。

判定の利用形態としては、他社の侵害を発見した際に相手に警告する際の資料、警告を受けた際に反論するための資料、侵害訴訟において侵害または非侵害を主張するための資料、侵害品の輸入を差し止める際に申立書に添付する資料、警察への告訴の根拠となる資料などが想定されている。

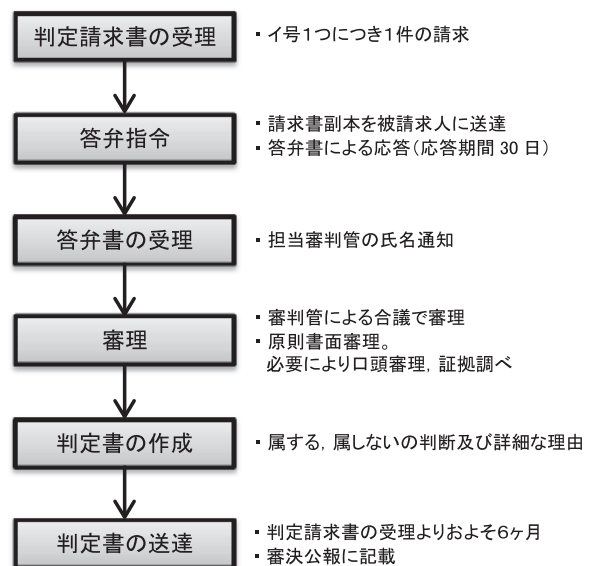


図1 審理フロー

3. 特許庁判定の現状

1999年～2011年に判定請求された特許・実用新案を対象とし、2012年6月現在、判定公報が発行されている特許474件、実案112件について

調査を行った。

3. 1 請求件数および審理に要する期間⁴⁾

図2に年別の判定請求件数及び平均審理期間を示す。2000年頃に法整備や利用促進が図られ、判定請求件数は急激に増加したが、以降はピーク時の半分から1/3程度となっている。また、平均審理期間は5ヶ月程度であり、無効判断、損害を含めて判断する侵害訴訟と比べることができないが、すばやく結論を得ることができていると言える。なお、請求があったものの、取り下げられる案件が10%程度の割合で存在する。

3. 2 属否判断の結果

図3に技術的範囲の属否に関する判定結果を示す。技術的範囲に「属する」と判断されたケースが186件に対し、「属しない」と判断されたケースは400件である。「属する」と判断されたのは、全体のおよそ32%であり、例えば2011年の地裁および知財高裁の特許権者側の勝率（和解除く）の37%と比較すると若干低い結果となった。

図4に示した権利者による請求（主に属するとの判定を求める）は385件で特許権者側の勝

率は36%となるのに対し（裁判における傾向と一致している）、図5に示した非権利者による請求（主に属しないとの判定を求める）も201件と比較的多く、この非権利者による請求のうち技術的範囲に「属する」との判定は23%に過ぎない。この結果全体の権利者側の勝率が下がっていると考えられる。非権利者による請求は、イ号情報へのアクセスが不利な権利者に比べて、イ号認定において有利であるため、結果として非権利者による請求は「属しない」との結論が多くなる傾向となり、全体の権利者側の勝率に影響を及ぼしているものと考えられる。

なお、本来判定は被請求人を指定するものであるが、被請求人の存在しない判定請求が56件存在する。その主な理由は、製品の販売は確認できているものの販売者が特定できないケース（海外の生産者で税関における差止めを目的とした判定請求など）や、自己の権利に対して自己の製品が技術的範囲に属するか否かを確認するケースなどであった。

3. 3 判定請求人／被請求人の内訳

図6、図7に判定請求人および被請求人の資本の割合を示す。請求人としては個人および資

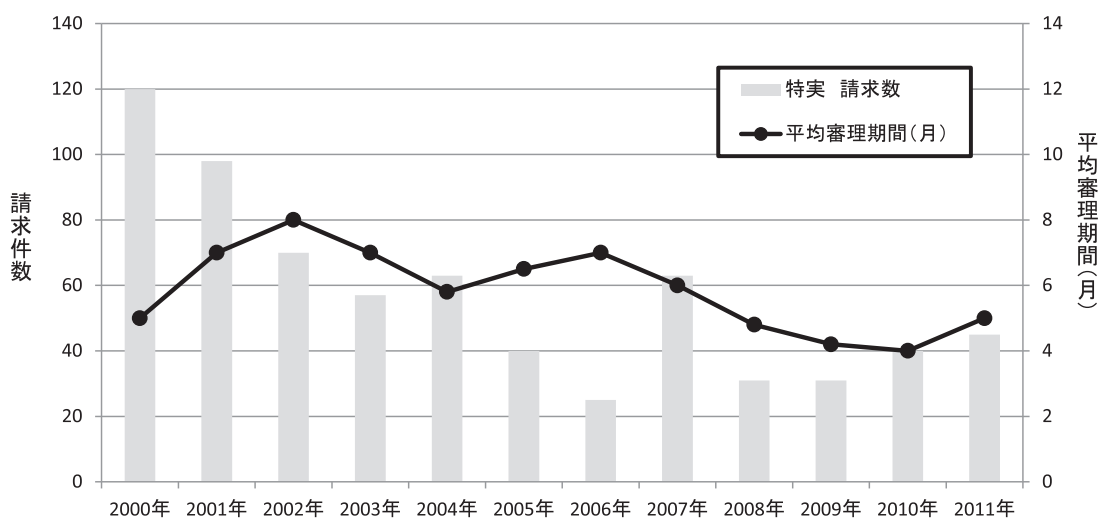


図2 請求件数と平均審理期間の推移

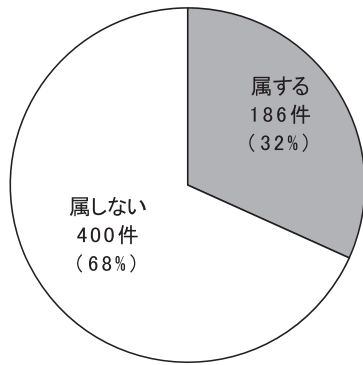


図3 判定結果 (全体)

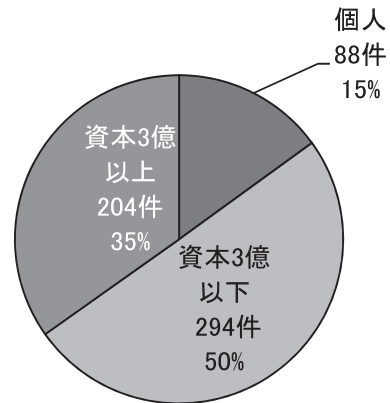


図6 請求人の資本

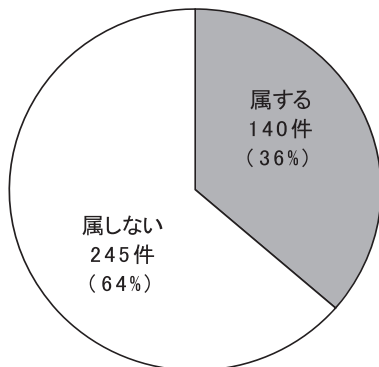


図4 権利者請求の判定結果

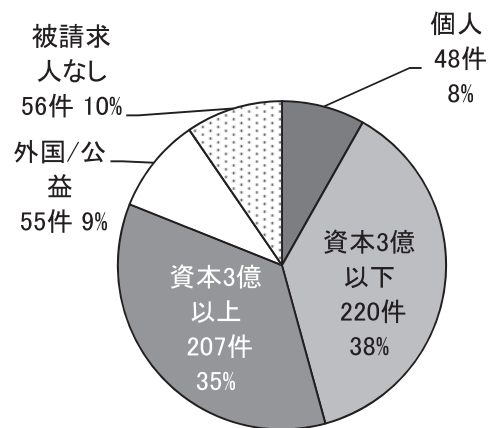


図7 被請求人の資本

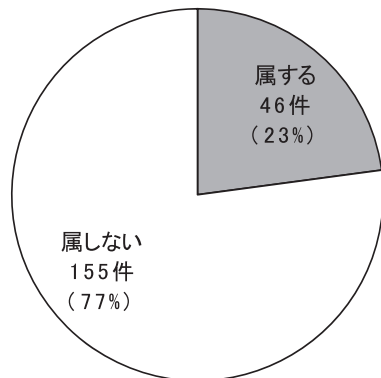


図5 非権利者請求の判定結果

本金3億円未満の企業の割合が65%を占めており、主な利用者が個人および資本金3億円未満の企業であることがわかった。

他方、被請求人の場合、個人および資本金3億円未満の企業の割合は46%（外国／公益団体、被請求人なしを除く）に低下し、資本金3億円以上のいわゆる大企業の割合が多くなっ

た。全体（請求人と被請求人の合計）では、およそ56%が個人および資本金3億円未満の企業であり、35%が資本金3億円以上の企業となる。

3. 4 無効審判との関係

図8に、今回対象とした判定請求の全件数のうち、判定請求された権利に対する無効審判請求の有無を示す。判定請求のあった案件において無効審判請求の行われた割合は全体の27%であった。

また、判定請求のあった案件において無効審判請求の行われた判定請求と無効審判請求との時期的関係について図9に示す。図9において同時とは、判定と無効審判とが同時に係属している時期を有した事案であって、いずれか一方

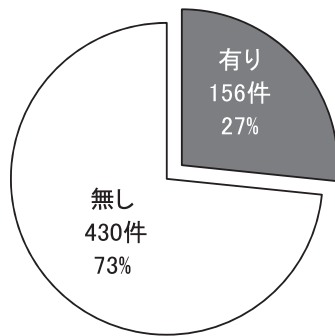


図8 判定と無効審判の関係

の係属中に他方の請求がなされた事案である。また判定前とは、判定請求日より前に無効審判の審決が出た事案であり、判定後とは、判定確定日より後に無効審判が請求された事案である。

図9に示すように、判定と同時もしくは判定の後に無効審判が請求されているケースが多く、特に判定後の1年以内に無効審判が起こされる比率が最も高くなる傾向であった。

図10には、無効審判請求の審決結果を示す。無効審判によってその40% (判定全件数の11%) の権利が無効 (一部無効含む) となっていた。図11には、無効となった事案に関する判定と無効審判との時期的関係を示す。時期の分け方は図9と同様であるが、無効が確定したケースでは判定請求を行うことはできないため、判定前は0%となる。

図8～図11に示した通り、判定と無効審判の関係としては、判定と同時もしくは判定後に無効審判が請求されるケースが多く、無効となる案件は判定と同時に請求された案件の比率が最も高くなる傾向であった。判定に対する防御手段として無効審判が請求され、無効となる案件は判定の審理中に無効審判がなされているとの傾向を示す結果となった。

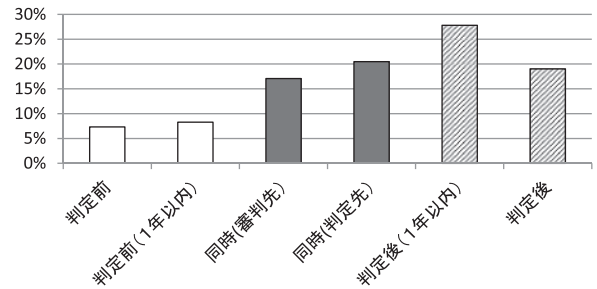


図9 無効審判の時期

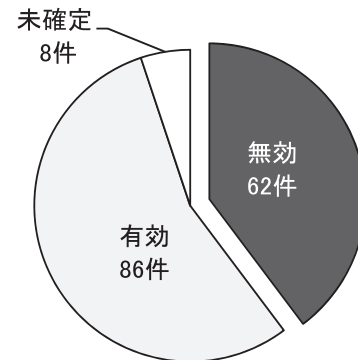


図10 判定と無効審判の関係

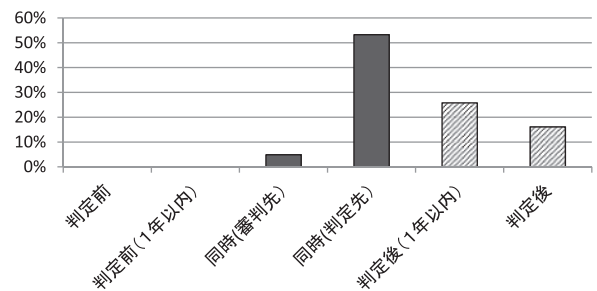


図11 無効審判の時期

3. 5 訴訟との関係

図12は、各年の判定請求件数及びこれらの判定請求された案件のうち訴訟が提起された件数を示す。判定請求された案件のうち、訴訟に至る案件の割合は、10%程度である。

大多数の案件が、裁判での紛争解決を必要としていなかったことを示しており、判定制度が、裁判外の紛争解決手段として機能しているとも捉えることができる。

図13は、訴訟に至った案件の結論を示したものである。21件が特許庁、裁判所ともに属否に

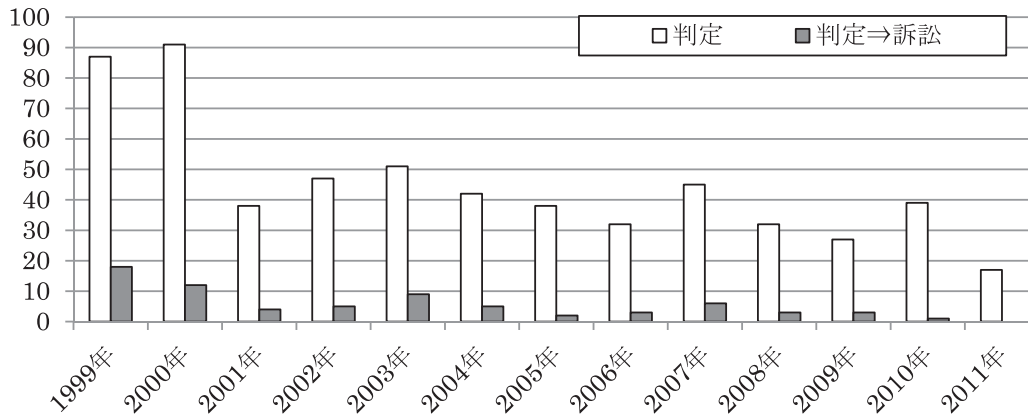


図12 判定数と訴訟件数との比較

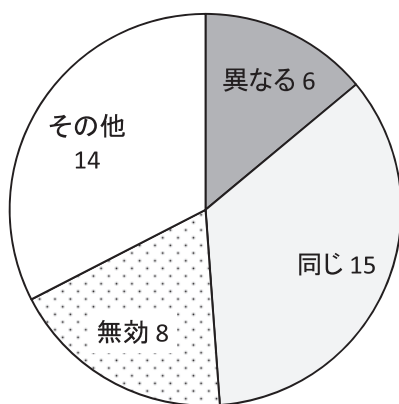


図13 判定と裁判との結論の比較

関する結論を出した案件であり、判定／裁判の結果が異なる案件6件、同じ案件が15件であった。後ほど詳細を紹介するとともに、21件を後掲の表1に示す。

無効と記載した8件は、無効判断のみで裁判における属否に関する結論がなく結果を比較することができなかった案件である。その他に記載しているのは、イ号や当事者が判定と異なり別個の事件と解釈するべきで比較の対象には含めなかった案件である。

なお、判定／裁判の結果が異なる案件6件のうち3件は判定と地裁は同じ結果であったが高裁で異なる結果となったものである。

4. 特許庁判定結果と裁判所判決との比較

4.1 判断が相違したもの

特許庁の判定結果と裁判所判決との結論が相違したものとしては、以下の6件がある。

(1) 生花の下葉取装置事件

判定2000-60125号「生花の下葉取装置」
平成11(ワ)541号 実用新案権 民事訴訟 平成14年1月30日 名古屋地方裁判所
(事案)

本件は、請求人の製造販売する生花の下葉取装置が実用新案登録第2548320号の技術的範囲に属しないとの判定を求めた事例であり、①イ号物件の葉落とし部材（ウレタンゴムヒモ）が本件考案の『弾性ヒモ』に該当するか否か、②イ号物件における葉落とし部材と回転軸の固着方法が本件考案の『結着』に該当するか否か、の二点について争われたが、特許庁はいずれもこれを充足しないとして、技術的範囲に属しないと結論づけた。また、均等にも触れ、イ号物件が本件考案の本質的部分である構成要件を充足しないので、均等とすることはできないと判断した。

他方、地裁では、上記二つの争点とも構成要

件を充足すると判断して、文言侵害を認めた。

(検討)

判定、裁判ともに二つの争点について判断を行ったが、判定では共に該当しないと判断し、裁判では共に該当するとの全く異なる結論になった。特許庁は辞書の定義に基づく文言解釈を重視したのに対し、裁判所は明細書の開示に沿った文言解釈を重視した結果、判定と裁判所の判断が異なった例である。

(2) 粗面仕上金属箔事件

判定2004-60055号「粗面仕上金属箔」

平成18(ワ)6663号 特許権 民事訴訟 平成20年3月13日 東京地方裁判所

(事案)

本件は、被請求人の製造販売する粗面仕上金属箔が、特許第2857767号の技術的範囲に属するとの判定を求めた事例であり、技術的範囲の属否判断に表面粗度Rmaxのいかなる基準長さを用いるべきかが争点となった。JISには、Rmaxを求めるときの基準長さの標準値として、 $0.8\mu\text{m}$ Rmax以下において0.25mm、 $0.8\mu\text{m}$ Rmaxこえ $6.3\mu\text{m}$ Rmax以下において0.8mmであることが規定されているのに対し、イ号物件は、基準長さを0.25mmとした場合に本件発明の「Rmaxが $0.7\sim 2.0\mu\text{m}$ 」を充足せず、基準長さを0.8mmとした場合に「Rmaxが $0.7\sim 2.0\mu\text{m}$ 」を充足するものであったが、特許庁は、「Rmaxが $0.7\sim 2.0\mu\text{m}$ 」は、JIS規定の $0.8\mu\text{m}$ Rmaxこえ $6.3\mu\text{m}$ Rmax以下の範囲に大部分が包含されるから、用いるべき基準長さは0.8mmであるとして、技術的範囲に属すると結論づけた。

一方、地裁では、Rmaxの下限「 $0.7\mu\text{m}$ 」以上であるか否かの判別には0.25mmを基準長さ、上限「 $2.0\mu\text{m}$ 」以下か否かの判別には0.8mmを基準長さとして解すべきであり、基準長さを0.25mmとした場合にRmaxが $0.7\mu\text{m}$ 以上ではないイ号物件は技術的範囲に属しないと結論づ

けた。

(検討)

判定、裁判ともに、争点はJISに規定された基準長さの複数区分にまたがる所定範囲のRmaxの属否判断にいかなる基準長さを用いるべきかという点であり、判定では一律の基準長さ(0.8mm)を用いるべきと判断した一方、訴訟ではRmaxの上限側と下限側とで異なる基準長さ(0.25mm及び0.8mm)を用いるべきと判断し、異なる結論となった。

判定では、一律の基準長さ(0.25mm)を用いるべきと主張していた被請求人が、訴訟では一転、Rmaxの上限側と下限側とで異なる基準長さ(0.25mm及び0.8mm)を用いるべきと主張内容を変えたことも影響し、判定の結果と裁判所の判断とが異なることとなった事例である。

(3) 中空ゴルフクラブヘッド事件

判定2006-60035「ゴルフクラブヘッド」

平成19(ワ)28614 特許権 民事訴訟 平成20年12月9日 東京地方裁判所

平成21(ネ)10006 特許権 民事訴訟 平成22年5月27日 知的財産高等裁判所

(事案)

本件は、請求人の製造販売するゴルフクラブヘッドが特許第3725481号の技術的範囲に属しないとの判定を求めた事案であり、特許庁は構成要件の「縫合材」に関して「ジグザグ状に縫合する態様で一つの連続した部材で結合するようにした接合形態」を意味したものと解されるが、イ号物件の構成は「部材間をジグザグ状に縫合する態様で結合する働きをするものではない」として技術的範囲に属しないと判断した。

一方、東京地裁も判定と同趣の理由により、技術的範囲に属しないとして文言侵害を否定し、加えて、縫合材は課題解決のための特徴的な構成であって、本件発明の本質的な部分であるとして、均等侵害についてもこれを否定した。

他方、知財高裁は、文言侵害は否定したものの、「縫合」の語義を重視することは妥当とはいえず、本件発明を特徴付けるほどの重要な部分であるとはいえない、として均等侵害を認めた。

(検討)

文言侵害については、特許庁、東京地裁、知財高裁いずれもこれを否定し、同じ結論を得たが、知財高裁では均等侵害を認めたことにより、判定の結論と異なる結果となった。なお、判定では、均等侵害について請求人はその主張をせず、また特許庁も職権で均等についてまで審理することはなかった。

(4) 切餅事件

判定2009-600006号「切餅」
平成21(ワ)7718号 特許権 民事訴訟 平成22年11月30日 東京地方裁判所
平成23(ネ)10002号 特許権 民事訴訟 平成23年9月7日 知的財産高等裁判所

(事案)

本件は、請求人の製造販売する餅が特許第4111382号の技術的範囲に属しないとの判定を求めた事案であり、特許庁は構成要件の「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、……切込み部又は溝部を設け」に関して、載置底面又は平坦上面に切込み部又は溝部を設けず、側周面上に切込み部又は溝部を設けると解され、イ号物件は側周表面とともに載置底面又は平坦上面に切込みを設けていることは明らかである、として技術的範囲に属しないと判断した。

一方、東京地裁も判定と同趣の理由により、技術的範囲に属しないとの判断を示した。

他方、知財高裁は「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載は、「側周表面」を明確にする趣旨で付加された記載であると解するのが合理的であり、載置底面又は平坦上面に切込み部又は溝部を設けることを排除する趣旨で付加さ

れた記載とはいえないとしてイ号物件の構成要件充足性を認め、技術的範囲に属すると判断した。

(検討)

本事案では、知財高裁で技術的範囲の属否に関する判断が逆転したものの、事実認定における被告主張の信憑性を考慮した結果の判断であったと思われる。高裁の判断を必ずしも支持しない論評もみられ^{6), 7)}、判定、地裁と高裁で判断が異なったものの特殊な事例ではないかと考えられる。

(5) 流し台のシンク事件

判定2011-600010号「流し台のシンク」
平成21(ワ)5610号 特許権 民事訴訟 平成22年2月24日 東京地方裁判所
平成22(ネ)10031号 特許権 民事訴訟 平成23年1月31日 知的財産高等裁判所

(事案)

本件は、請求人が説明書に記載したイ号物件である流し台のシンクが被請求人の有する特許第3169870号の技術的範囲に属しないとの判定を求めた事案であり、特許庁は構成要件の「上側段部と中側段部との間が下方に向かうにつれて奥方に向かって延びる傾斜面」に関して、「その主たる部分が、下方に向かうにつれて、奥方に向かって延びる傾斜面」と解釈され、イ号物件は対象製品の上側段部の下面の傾斜面は、段部(リブ)を形成するに当たり、段部(リブ)の下面が傾斜したものにすぎず、技術的範囲に属しないと判断した。

一方、東京地裁では、同構成要件を「奥方に向けて一定の広がりをもつ空間を形成するような、ある程度の面積と傾斜角度を有する傾斜面」と解釈され、同様に技術的範囲に属しないと判断した。

他方、知財高裁では「上側段部と中側段部との間のすべての面が例外なく、下方へ向かうに

つれて、奥方に向かって延びる傾斜面で構成されている必要はない」とし、構成要件を充足すると結論付けた。

なお本事案は、判定に先立って訴訟が行われている。イ号物件がまったくの同一ではないが、争点となった構成要件に関しては同じである。

(検討)

特許請求の範囲記載の「傾斜面」が一部かある程度の部分を有するかについて判断が分かれた事例であり、判定、東京地裁はともに明細書の開示、審査過程を考慮してある程度の部分を有すると解釈し、知財高裁は同じく明細書の開示を考慮して一部であると解釈した。

(6) 記録紙事件

判定2000-60105号「記録紙事件」

平成11(ワ)21280号 特許権 民事訴訟 平成13年1月23日 東京地方裁判所

平成13(ネ)2818号 特許権 民事訴訟 平成14年10月29日 東京高等裁判所

(事案)

本件は、被請求人の実施するタコグラフチャート紙が、請求人の特許権の技術的範囲に属するとの判定を求めたものである。

この判定では、タコグラフチャート紙における材料中のスチレン／アクリル酸／アクリル酸エステル共重合体には、中空孔ポリマー粒子と未中空孔ポリマー粒子が存在するとして、本件特許中の「(A) 隠蔽性を有する水性の中空孔ポリマー粒子」に相当するのは、スチレン／アクリル酸／アクリル酸エステル共重合体の中空孔ポリマー粒子68.4重量%であるとした。そして、「(B) 成膜性を有する水性ポリマー」に相当するのは、スチレン／アクリル酸／アクリル酸エステル共重合体の未中空孔ポリマー8.5重量%と、スチレン／ブタジエン系共重合体16.5重量%と、スチレン／アクリル酸共重合体2.2重量%と、カゼイン3.3重量%とで構成され

るから、 $68.4 / (8.5 + 16.5 + 2.2 + 3.3) \approx 2.2$ となり、「(A) と (B) の重量比が1から3の範囲」の要件を充足するため、本件特許権を侵害すると判断した。

一方、訴訟では、地裁及び高裁のいずれにおいても、スチレン／アクリル酸／アクリル酸エステル共重合体（商品名；ローペイクHP-100）中には、なんらかの未中空の物質が存在することを認めつつも、被請求人の提出した証拠では、未中空孔ポリマーを正確に測定したものと認められないとして、「(A) と (B) の重量比が1から3の範囲」の要件を充足しないと結論づけた。

(検討)

判定、裁判ともに争点は、「スチレン／アクリル酸／アクリル酸エステル共重合体中に未中空のポリマーが存在するか否か」というイ号の特定である。

判定では、被請求人の反論が乏しく、イ号認定に関して十分に争われた形跡が見当たらなかった。その結果、イ号の認定において、判定と訴訟とで相違が生じたものと考えられる。

(7) まとめ

6件の相違点をまとめると以下のとおりである。

- ① 判定2000-60125号：生花の下葉取装置（権利範囲の解釈の相違）
- ② 判定2004-60055号：粗面仕上金属箔（権利範囲の解釈の相違）
- ③ 判定2006-60035号：中空ゴルフクラブヘッド（知財高裁にて逆転）
- ④ 判定2009-600006号：切餅（知財高裁にて逆転）
- ⑤ 判定2011-600010号：流し台のシンク（知財高裁にて逆転）
- ⑥ 判定2000-60105号：記録紙（イ号特定の相違）

上記の③～⑤に関しては判定と地裁の判断は同じであり、一概に判定の信頼性が低いとの結論につながるものではないであろう。一方、⑥に関してはイ号特定の相違であり、判定が書面審理を原則とし、書類の真偽を争うのには適さないことに起因すると思われ、この点は判定の課題といえる。

4. 2 判断が一致したもの

特許庁の判定結果と裁判所判決との判断が一致したものとしては、以下の15件がある。

① 判定2002-60076号：酸素発生陽極（構成要件を充足しない）

② 判定2000-60110号：カッター（構成要件を充足しない）

③ 判定2004-60058号：動く手すり（構成要件を充足しない）

④ 判定2006-60020号：表示装置（構成要件を充足しない）

⑤ 判定2009-600047号：スクレパ濾過システム（構成要件を充足する）

⑥ 判定2000-60007号：コンクリート埋設物（構成要件を充足する）

⑦ 判定2008-600010号：美容ローラーマッサージ器（均等で侵害する）

⑧ 判定2002-60107号：多関節搬送装置（構成要件を充足する）

⑨ 判定1999-60082号：落石防止方法（構成要件を充足しない）

⑩ 判定2004-60049号：調理レンジ（構成要件を充足しない）

⑪ 判定1999-60074号：放電管用インバータ回路（構成要件を充足しない）

⑫ 判定2001-60083号：生態系保護用自然石金網（構成要件を充足する）

⑬ 判定2001-60012号：太陽光発電装置（構成要件を充足しない）

⑭ 判定2003-60090号：防波堤用異形コンク

リートブロック（構成要件を充足しない）

⑮ 判定2006-60039号：情報供給方法と情報供給システム（構成要件を充足しない）

上記の結論が一致した案件において、すべての事案について争点となった構成要件の判断はすべて同じであった。

4. 3 考 察

イ号物件が同一のものに対して、判定及び裁判において技術的範囲の属否が争われた事案の分析を行ったが、結果的には判定（特許庁）と訴訟（裁判所）で判断が同じ案件が15件、異なった事案は6件であった。

この判断が同じ案件が70%を超えるという結果から、特許庁と裁判所で概ねその判断に齟齬がない傾向にあるということが確認された。

また、判断が異なった事案においても、判定と原審（地裁）では同じ判断であったが控訴審（知財高裁）で判断が覆ったものが6件中3件含まれている。

また、判定と訴訟で判断が同じであった事案のうち、「技術的範囲に属しない」と判断された事案についても分析したが、判断争点となった構成要件部分はすべての事案で判定と訴訟で同じ理由であった。

以上のことから、特許庁の判定における技術的範囲の属否判断については、十分に信頼性があるものと思われる。

5. 特許庁判定制度の特色

5. 1 判定制度の特色

前述の判定制度の概要でも述べているが、中立・公平な立場での判断、すばやい結論（最長で3ヶ月）、安価な費用（特許庁への判定請求料は1件4万円）、簡単な手続き（審判手続きと同じ）、行政サービスの一種（法的拘束力なし）、事実上十分尊重され権威ある判断、とい

った点が判定制度の特色と言える。

これらの特色は、特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書（平成17年）³⁾で、報告されているように、ユーザーの判定利用状況アンケートの結果にも表れている。ユーザーの多くは、判定を選択した理由として公的機関であることを挙げている。また、判定と私的鑑定とを比較した場合、判定は3人の審判官による合議体による判断であるのに対し、私的鑑定は任意の弁理士や弁護士を選定して行われており、この違いが判定の公平・公正性を担保しているものと思われる。

費用面では、判定に要した総費用が30万から100万円未満のものが4割程度と報告されており、額から見て多くは代理人等を利用して手続きを行ったと推察される。判定請求から判定結果が出るまでに要した期間は、6～7か月である。また、期間が90日以下である案件も確認され、結論が早いという点では満足できるものと思われる。

5. 2 判定の利用形態

判定を使う目的は、①侵害警告、②訴訟での利用、③交渉利用、④税関での輸入差止請求、⑤刑事告訴などがある。

利用形態は、主に相手方がある当事者の対立構造をとる場合と、そうでない場合の2つに大別できる。

前者の対立構造をとるケースとしては、特許権者（実用新案権者）が現に実施し、又は実施していた第三者の物又は方法について、その者を相手方として判定を請求する場合や、特許権者以外の者が、特許権者を相手方として、自己が実施し、又は実施しようとしている物又は方法について判定を請求する場合が挙げられる。

後者の対立構造をとらないケースとしては、特許権者が、自分で実施している物又は方法、あるいは実施しようとする物又は方法につい

て、判定を求める場合や、実施者が不明なケースについて、特許権者が判定を求める場合が挙げられる。具体的には、判定を鑑定的に利用する場合や、被疑侵害者がはっきりしない税関での差し止めなどの証拠として判定を利用するのが挙げられる。

また対立構造において特許権者側であれば、特許権者が被疑侵害者に対して警告などを行う際に、被疑侵害者の製品が侵害していることを主張することを目的として判定を用いるケースや、特許権のライセンス交渉を行う過程で、特許権者と被疑侵害者との間で被疑侵害者のイ号の属否に関する見解が一致せず、交渉がうまく進展しない場合、あるいは交渉までに至らず交渉テーブルにつかせることを目的とした資料として利用する場合など、解決の糸口を見つけるために中立的な見解を提示する場合である。

逆に被疑侵害者側であれば、特許権者から警告を受けた時点で、自己の製品が侵害していないという非侵害確認訴訟的な判断を判定により求めるケースが想定される。あるいは、被疑侵害者側が、現製品では特許侵害のリスクが大きい場合に、回避仕様が権利範囲に含まれないことを確認するような利用ケースも想定される。対立構造で判定を有効利用するためには、特許の有効性については事前に双方が合意できており、侵害訴訟までは争う意志がないなど事前に協議しておくことが望ましいと思われる。

また、判定結果の活用事例としては、4.1(2)（判定2004-60055号、平成18年(ワ)第6663号）のような例もある。本件の判定では、一律の基準長さ（0.25mm）を用いるべきと主張していた被請求人が、訴訟では一転、Rmaxの上限側と下限側とで異なる基準長さ（0.25mm及び0.8mm）を用いるべきと主張内容を変え、裁判所での結果が判定とは異なる結果となった。判定結果から訴訟結果を予想し、訴訟における勝算が低いようであれば訴訟で異なる主張を行う

ことも可能である。判定結果が法的拘束力を有さないという点を利用したような事例である。

5. 3 包袋禁反言の影響

判定における主張に基づき以後の訴訟などで包袋禁反言の影響の有無については、判定請求の過程において、権利者が特許請求の範囲の技術的範囲が限定解釈されるような主張をした場合には、以後の手續（例えば訴訟）において、その主張に基づき包袋禁反言が適用される虞があるが、そもそも判定は法的拘束力がないため、その判定結果を得るために行った主張に関して、禁反言が適用される可能性は低いと思われる。ただし、訴訟において判定での主張と反するような主張を行う際には合理的な理由を必要とすると思われる。

5. 4 裁判における影響

最高裁昭和43年4月18日第一小法廷判決における、「特許庁の単なる意見の表明であつて、所詮、鑑定的性質を有するにとどまるものと解するのが相当である。」との判示の通り、侵害訴訟などで判定の結果を証拠として提出した場合であっても、一貫して「法的拘束力を有するものではなく、裁判所の判断を拘束するものではない」と結論されており、現行法の制定の趣旨を踏まえれば結論は妥当であると考えられる。

他方、特許庁HPに「この判定は、法的拘束力を有しませんが、専門官庁が行うため、裁判所で尊重されます。」との記載があるが、単に証拠として提出された判定の結果が尊重されるものではなく、訴訟における弁論主義の原則を鑑みれば自己の弁論を補強するための証拠としての利用形態を想定するものであって、決して判定の結論が訴訟の結論に影響するものではない。

なお、営業誹謗行為等の過失の判断にあたって特許庁の判定を考慮した例として、大阪地裁

昭和53年12月19日判決 昭和43(ワ)3091号「戸車用レール」があり、結果として無効となった実用新案権において営業誹謗行為の有無が争われた際の過失の認定にあたって、いくつかの要素のうち判定の結果も考慮して過失が無かったと判断した。

また、侵害行為に関し故意・過失が無いとの主張にあたって判定の結果を考慮しなかった例としては、知財高裁 平成23年9月7日判決平成23年(ネ)第10002号「餅」があり、「上記各判定の結果に基づいて被告製品を製造販売した被告の行為について、過失がなかったとすることはできない。」と判断された例がある。

5. 5 仲裁センター (ADR)^{8), 9)} との関係

2004年3月から日本知的財産仲裁センターにおいて、特許発明の技術的範囲に属するかどうかを判断する範囲判定、特許に無効事由があるかどうかを判断する無効判定等の判定サービスを提供している(以下、「センター判定」という)。

センター判定では、特許庁判定と同様の申立人と被申立人の双方対立構造以外に、申立人のみによる単独判定や無効判定も行っており、特許庁判定に比べ自由度が高い。また、特許庁の判定と異なり公報が発行されることはないため、当事者の一方あるいは双方において判定結果の公開を望まない場合は、センター判定を利用することも考えられよう。費用は30万であり、調査委員の忌避も可能である。

6. 提 言

6. 1 判定制度の実態調査まとめ

(1) 裁判外における紛争解決手段としての判定

今回調査を行った586件の特実の特許庁判定のうち訴訟に至ったケースは72件である。残りの514件が訴訟に至ることなく解決がなされたものと考えれば、判定が裁判外の紛争解決手段

として一定の機能を果たしていると考えられる。

まず、請求人・被請求人のうち約35%は資本金が3億円を超える企業であり、知的財産紛争に不慣れな個人、中小企業のみが利用している制度ではないと考えられる。また、判定では、イ号の実施者が権利範囲に属さないことを確認する判定請求も183件と多く、権利不存在の確認訴訟の代替手段としても利用されている。審理期間に関してはおよそ6ヶ月程度であり、当事者が双方の主張を行った上での判断である点を鑑みれば、早期に結論が出ていると考えられる。ちなみに、手続き費用に関しては前述の通り4万円程度と安価であるが、代理人を利用する場合、代理人費用が別途生じることも考慮が必要である。

なお、判定の属否判断の信頼性については、特許庁の判断と裁判所の判断とを比較したところ結論が相違したケースはわずか6件である。判定における属否の判断はおおよそ信頼のおけるものと見てもよいだろう。

(2) 判定の課題

判定請求件数が減少傾向にあることを踏まえれば、現状の判定制度はいくつかの解決すべき課題を含むものと考えられる。特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書（平成17年）³⁾に挙げられていた課題や、今回の調査で気になった点を整理すると以下のとおりである。

① 判定結果の公開に起因する問題

判定制度が行政サービスとして安価に提供されていることを鑑みれば、判定の結果を公開することにより公共の利益へ資するべきものである。他方で裁判外での紛争解決手段としての利用を想定した場合、判定結果の公開は判定の利用を躊躇する一因となると考えられる。

例えば、紛争が発生していること自体が企業イメージのマイナスになると考える場合や、イ号情報が公開されること、あるいは不服申立の

機会がないために不本意な結論のまま公開されることの不利益等を考慮した結果、判定の利用を控えるという場合が想定される。

法的拘束力がない本制度においては、紛争当事者にとって判定結果の公開はデメリットの面が強いと考えられる。

② 権利の有効・無効判断を行わないことに起因する問題

今回調査した案件の中で無効審判により無効となったものが62件、訴訟で権利が無効と判断されたものが8件確認された。無効と判断された案件の中には、差止め処分を行った税関の行政処分が取り消されている案件（平成16年（行ウ）第29号 認定取消請求事件）も確認された。非権利者側の防御手段が限定されている点は、納得性のある公正、公平な判断により当事者間の紛争を解決するという観点から見れば問題であろう。

③ 法的拘束力がないことに起因する問題

不服申立がない点は、法的拘束力がないため判定の結果が当事者に不利益を与えるものではなく、判定結果に不服があるのであれば訴訟を提起し訴訟で争えばよいので問題は少ないと考えられる。また、法的拘束力がない点も、事前に当事者間で合意をした上で、判定結果に従うと取り決めるのであれば訴訟を避けることは可能と思われる。

しかし、今回調査したケースの中では、判定が請求された際に、その後の提訴を視野に入れて判定の段階では被請求人が積極的に応答しないケースが確認された。判定には法的拘束力がないため、不用意な証拠を残すぐらいであれば判定の段階で積極的な意思表示をしないという訴訟戦略の一環と考えられる。ただし、判定の主旨が和解であったり、損害額等が小額であったりする場合には、訴訟経済の点を鑑みても裁判に至らず判定を利用しての和解が適切なケースもあるであろう。このような訴訟戦略が有効

である限り判定制度の主旨を満足できない虞がある。

また、判定を訴訟に準じる紛争解決手段と考えた場合、判定制度の運用面における問題点として、判定は特許法第71条第2項で特許法第150条第1項から第5項（証拠調及び証拠保全）を準用しているものの、インカメラ手続きや機密保持命令が判定手続きにはないという問題点が報告されている¹⁰⁾。

6. 2 提 言

(1) 判定制度の利用者に対して

今回の調査により判定の訴訟における影響は極めて限られた範囲であることが確認された。

そもそも本制度は法的拘束力がないため、判定により得た結論は裁判における判断を左右するものではないと考えるのが妥当である。しかし他方で、判定における主張、判定における特許庁の解釈、及び裁判における主張が一致している場合は、その主張を特許庁の解釈が補強することとなり一定の効果が期待できると言えなくもないのではないだろうか。

そのためには、裁判における主張においても、判定時の主張に沿った一貫した主張を尽くすことが必要である。また営業誹謗行為等の過失の判断にあたって特許庁の判定の『技術的範囲に属する』との結論が考慮される場合があるので、権利行使を行う前に判定を得ておくことはメリットの一つとして考慮に値すると考えられる。

他方、権利不存在の確認訴訟に代えて判定を利用する場合であっても、判定で『技術的範囲に属しない』との結論を得たとしても、裁判において損害賠償が軽減されるとの期待はできないので注意が必要である。

(2) 制度に関して

判定には法的拘束力がなく調停等の機能も有

さない。紛争の解決は当事者間の意思に委ねられるものである。このため判定は、技術的範囲の属否に関して納得性のある公正・公平な判断を当事者に提供することに特化するべきではないだろうか。具体的には不要な公開を控え、有効性を踏まえた一回の解決を指向するべきではないかと考える。このため以下のような制度の変更、運用の改善が求められる。

① 公開の制限

判定の公開は必要最小限にとどめるべきである。特に紛争が生じていることを想起させる請求人／被請求人名の公開や、第三者にとって必ずしも必要としないイ号情報（製品情報）などの公開は控えるべきである。当事者間の選択による判定公報の発行の中止、または判定公報の公開範囲を権利解釈のみに留める等の見直しを検討すべきである。

② 無効の抗弁

侵害訴訟において無効の抗弁が認められていることから鑑みても、判定制度においても無効を争えるようにする必要がある。第一に、権利者が技術的範囲の属否の判定を求めた場合、被請求人にはイ号の技術的範囲の属否に関する反論しかすることができない。被請求人は別途無効審判を提起することができるが、特定のイ号に関する技術的範囲の属否と公知技術との関係を争う場合、一体的な審理の方が望ましいと考えられる。また訂正に関してもイ号を念頭において判断の方が効率的と言えよう。判定の審理期間の長期化が懸念されるものの、権利の有効性も含めた解決の方が結果的には迅速な紛争の解決に繋がるのではないだろうか。

③ 証拠調べの拡充／秘密保持の適用

判定には法的拘束力がないため、被請求人は製品の詳細やノウハウの開示の危険を冒してまで技術的範囲の属否の判定を得るメリットは少ない。但し、判定の主旨が和解であったり、損害額等が小額であったりする場合には、訴訟経

済の点を鑑みても裁判に至らず判定を利用した和解が適切なケースもある。請求人にとってもイ号の詳細が入手困難なケースでは、判定を通して被請求人にイ号情報の開示を求めるケースもありえる。このようなケースを想定すると、証拠調べの活用¹¹⁾を視野に入れるべきである。他方で、製品情報やノウハウの取得を目的とした不当な判定請求を防止するためにも、インカメラ手続きや秘密保持命令を適用できるような法整備が望まれる。このように被請求人が自らのイ号情報を開示しやすい環境を整えておくことは、判定を利用しやすくする観点からも有用であろう。

④ 仲裁センターの活用

センター判定は非公開、且つ無効判定も可能である。費用の差はあるものの特許庁の判定と同様の機能を果たしていると考えられる。特許庁の判定と仲裁センターのセンター判定との機能統合も視野に入れるべきであろう。

7. おわりに

民間、特許庁、裁判所等の知財紛争処理システムにおいては、日本ではまず当事者間で交渉を行うのが一般的であるから、知的財産活用の活性化に向けては、当事者間の交渉を補強、支援するための制度の拡充も必要となると考えられる。

今回、こういった観点から裁判外紛争処理の一つと位置づけられる特許庁の判定制度に関する実態調査を行ってきたが、技術的範囲の認定、イ号との対比において、裁判所における判決と実質的には相違がなく信頼性の高い結論が得られていることが確認できた。判定は公的機関による公正・公平な判断を安価且つ迅速に提供する役割を持ち、模倣品対策等を含め紛争解決の一翼を担っていると考えられるが、他方で判定の利用状況は低調であり、今後、より当事者間の交渉を補強、支援する観点から利用しやすい

制度としていく方向性が求められる。

すなわち、判定には法的拘束力がなく、調停等の機能も有さないため、実際の紛争の解決に関して最終的な手段として利用されるか否かは当事者間の意思に委ねられるものである。判断の信頼性を背景としつつ、安価で利用し易い制度としての存在意義を高めるのであれば、判定は、当事者に技術的範囲の属否に関して納得性のある公正・公平な判断を提供することに特化し、不要な公開を控え、有効性を踏まえた一回の解決を指向するべきではないかと考える次第である。本稿が知的財産活用の活性化の一助となれば幸甚である。

注 記

- 1) 知的財産戦略本部：知的財産推進計画2005
- 2) 特許第2委員会第2小委員会：特許庁判定制度のその実体とあり方（知財管理, Vol.52, No.5, pp.597-612, 2002）
- 3) 知的財産研究所：特許庁の判定制度の今後の在り方について（平成17年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 産業財産権紛争を巡る現状に関する調査研究報告書, pp.67-81, H17年度）
- 4) 特許庁の判定制度について（特許庁HP）
- 5) 特許庁審判部：判定制度利用ガイド（経済産業調査会, H10年10月30日発行）
- 6) 高見憲：特許権侵害訴訟 最新判決紹介（パテント, Vol.65, No.5, pp.103-114, 2012）
- 7) 生田哲郎／佐野辰巳：知的財産判例ニュース（発明, No.12, pp.36-38, 2011）
- 8) 特許第2委員会第2小委員会：日本における将来の知的財産に関する調停・仲裁制度に関する一考察（知財管理, Vol.53, No.6, pp.913-925, 2003）
- 9) 特許第2委員会第2小委員会：知的財産紛争に対するADRの利用可能性（知財管理, Vol.54, No.8, pp.1161-1171, 2004）
- 10) 吉岡秀幸：特許権侵害被疑製品又は侵害被疑方法の特定が困難な場合の判定制度の利用（パテント, Vol.65, No.5, pp.11-16, 2012）
- 11) 青山紘一：特許審判と口頭審理・証拠調べの実務（経済産業調査会, 2004年10月発行）

表1 判定と裁判の両方で争われた例

No.	判定番号	審決日	裁判所	事件番号	判決日	事件名	類型※)
1	判定2000-60125号	平成13年6月13日	名古屋地裁	平成11(ワ)第541号	平成14年1月30日	生花の下葉取装置	①
2	判定2004-60055号	平成17年9月7日	東京地裁	平成18(ワ)第6663号	平成20年3月13日	粗面仕上金属箔	①
3	判定2006-60035号	平成19年4月27日	東京地裁 知財高裁	平成19(ワ)第28614号 平成21(ネ)第10006号	平成20年12月9日 平成22年5月27日	ゴルフクラブヘッド	①
4	判定2009-600006号	平成21年5月12日	東京地裁 知財高裁	平成21(ワ)第7718号 平成23(ネ)第10002号	平成22年11月30日 平成23年9月7日	切餅	①
5	判定2011-600010号	平成23年7月6日	東京地裁 知財高裁	平成21(ワ)第5610号 平成22(ネ)第10031号	平成22年2月24日 平成23年1月31日	流し台のシンク	①
6	判定2000-60105号	平成13年3月19日	東京地裁 東京高裁	平成11(ワ)第21280号 平成13(ネ)第2818号	平成13年1月23日 平成14年10月29日	記録紙	①
7	判定2002-60076号	平成14年12月20日	大阪地裁	平成14(ワ)第10511号	平成16年10月21日	酸素発生陽極	②
8	判定2000-60110号	平成13年1月24日	東京地裁	平成10(ワ)第3032号	平成12年7月18日	カッター	②
9	判定2004-60058号	平成17年2月22日	東京地裁 知財高裁	平成16年(ワ)第13248号 平成18年(ネ)第10005号	平成17年10月25日 平成18年5月15日	動く手すり	②
10	判定2006-60020号	平成18年8月23日	大阪地裁	平成18年(ワ)第12773号	平成20年5月8日	表示装置	②
11	判定2009-600047号	平成22年3月29日	東京地裁	平成22年(ワ)第31756号	平成24年2月22日	スクレーパ濾過システム	②
12	判定2000-60007号	平成12年6月8日	大阪地裁 大阪高裁	平成13年(ワ)第831号 平成14年(ネ)第2776号	平成14年8月27日 平成15年2月27日	コンクリート埋設物	②
13	判定2008-600010号	平成20年4月8日	東京地裁 知財高裁	平成18年(ワ)第9708号 平成19年(ネ)第10075号	平成19年8月24日 平成21年1月27日	美容ローラーマサージ器	②
14	判定2002-60107号	平成15年5月2日	東京地裁	平成15年(ワ)第16924号	平成19年2月27日	多関節搬送装置	②
15	判定1999-60082号	平成13年1月11日	東京地裁 東京高裁	平成12年(ワ)第992号 平成13年(ネ)第1213号	平成13年1月31日 平成13年11月29日	落石防止方法	②
16	判定2004-60049号	平成17年3月24日	大阪地裁 知財高裁	平成19年(ワ)第16025号 平成21年(ネ)第10062号	平成21年9月10日 平成22年3月10日	調理レンジ	②
17	判定1999-60074号	平成12年3月1日	東京地裁	平成13年(ワ)第7153号	平成14年10月31日	放電管用インバータ回路	②
18	判定2001-60083号	平成13年10月17日	東京地裁 東京高裁	平成13年(ワ)第26513号 平成15年(ネ)第1118号	平成15年1月30日 平成16年5月31日	生態系保護用自然石金網	②
19	判定2001-60012号	平成13年5月29日	東京地裁 東京高裁	平成13年(ワ)第9886号 平成14年(ネ)第1304号	平成14年2月12日 平成14年10月31日	太陽光発電装置	②
20	判定2003-60090号	平成16年6月7日	東京地裁	平成15年(ワ)第16055号	平成16年5月28日	防波堤用異形コンクリートブロック	②
21	判定2006-60039号	平成19年5月18日	大阪地裁	平成20年(ワ)第6226号	平成21年6月4日	情報供給方法と情報供給システム	②

※類型については、①判定と裁判の結果が異なる ②裁判と判定の結果が同じ、の2つに分類した。

(原稿受領日 2013年7月30日)