

特許侵害訴訟における民事訴訟手続の実務

高 橋 元 弘*

抄 録 特許侵害訴訟は、通常の民事事件と異なり専門性の高い訴訟であり、他方で、その件数は決して多いものではないことから、特許侵害訴訟を経験したことのある企業担当者は少ないのが現状です。このような専門性の高い訴訟であるがために、通常の民事訴訟手続とは異なる法律上及び運用上の工夫があります。本稿では、このような工夫を中心に、特許侵害訴訟における手続的な特徴を概観します。

目 次

1. はじめに
2. 統計情報
 2. 1 件数及び平均審理期間
 2. 2 裁判の帰趨
3. 専属管轄と専門部
4. 弁理士の関与
5. 本案訴訟と仮処分
6. 特許侵害訴訟の審理の特色
 6. 1 侵害論と損害論
 6. 2 無効の抗弁と無効審判・審決取消訴訟
 6. 3 裁判所調査官の関与
 6. 4 技術説明会と専門委員
 6. 5 控訴審における審理手続
 6. 6 秘密保護手続
7. おわりに

1. はじめに

特許侵害訴訟は、高度な技術的専門知識が必要となる事件であり、そのため、通常の民事事件とは異なる手続上の特徴があります。これらの特徴は、法制度として規定されているものだけでなく、法律に規定のない運用面での工夫もあります。

他方で、日本国内では特許侵害訴訟の件数はそれほど多くなく、そのため、特許侵害訴訟を

経験したことのない企業の担当者も多いと思われます。

そこで本稿では、統計情報から見える特許侵害訴訟の特徴と、手続面における特許侵害訴訟の特徴について解説します。

2. 統計情報

2. 1 件数及び平均審理期間

全国の地方裁判所、高等裁判所における、知的財産権関連民事事件の新受・既済件数は、表1及び2のとおりであり、このうち特許侵害訴訟の新受件数は、平成23年で207件¹⁾、平成24年で155件²⁾となっています。

また、平均審理期間は、第一審で16か月弱、控訴審で7か月となっています。但し、この平均審理期間は、意匠権、商標権、著作権（プログラム著作権を除く）、不正競争防止法等の非技術系の知的財産権関係民事事件を含むものであり、いわゆる技術系の特許侵害訴訟は、非技術系の知的財産権関連民事事件と比較して審理期間が長くなる傾向にあります。そのため、特許侵害訴訟は、第一審では大凡1年半程度要す

* 弁護士 Motohiro TAKAHASHI

ると考えておけば良いでしょう³⁾。

表1 知的財産権関係民事事件の新受・既済件数及び平均審理期間（全国地裁第一審）一覽⁴⁾

年次	新受 (件)	既済 (件)	平均審理 期間 (月)
平成23年	518	620	13.4
平成24年	567	503	15.7
平成25年	552	608	15.7

表2 知的財産権関係民事事件の新受・既済件数及び平均審理期間（全国高裁控訴審）一覽⁵⁾

年次 (平成)	新受 (件)	既済 (件)	平均審理 期間 (月)
平成23年	155	155	6.4
平成24年	146	143	7.1
平成25年	148	134	7.0

2. 2 裁判の帰趨

従来、日本における特許侵害訴訟は特許権者に不利であるといわれてきましたが、逆に近時は特許権者に有利な判断もなされるに至っています。実際には、どのような傾向にあるのでしょうか。

最高裁判所ホームページの知的財産判決速報（地方裁判所分）に掲載された特許権・実用新案権に基づく侵害訴訟事件の判決における、権利者の勝敗数は、表3のとおりであり、権利者の敗訴率は80%前後となっています。

表3 特許・実用新案侵害訴訟事件における権利者の勝敗件数⁶⁾

年次	判決数	権利者 敗訴	一部勝訴	権利者 勝訴
平成23年	38	29	2	7
平成24年	40	34	2	4
平成25年	56	42	7	7

他方で、特許侵害訴訟が終了する場合は、通常の訴訟と同様、判決だけではなく、和解や取

り下げによる終了もあります。平成24年度の知的財産権関連民事通常訴訟事件・第一審では、既済件数503件のうち、判決が218件、和解による終了が190件、取り下げによる終了が58件となっており⁷⁾、判決と同程度和解により終了していることが分かります。このように和解により終了する事件が判決の場合と同程度ありますので、判決に現れた統計情報のみで特許侵害訴訟では特許権者に不利であるとは断定できません。東京地裁民事第29部において平成18年から21年までの4年間において、和解の内容も分析した統計結果が公表されていますが⁸⁾、そこでは実質的な処理件数のうち原告勝訴の判決及び原告勝訴の和解の割合は50%を超えています。

3. 専属管轄と専門部

特許侵害訴訟は、高度に専門的な知見が必要となることから、このような専門的な事件に精通した裁判官が審理を行うために専属管轄とされると共に、専門部が設置されています。

特許侵害訴訟の第一審の管轄裁判所は、東京地方裁判所と大阪地方裁判所のいずれかの裁判所となります（民訴法6条1項）⁹⁾。そして、東京地方裁判所には4か部、大阪地方裁判所には2か部の知的財産部があり、特許権侵害訴訟をはじめとする知的財産関連事件は、これらの専門部において審理されます。知的財産部における審理は特許侵害訴訟に限らず全件3名の裁判官による合議体によりなされます。

特許権侵害訴訟の控訴審は、知的財産高等裁判所が取り扱うこととなっています（民訴法6条3項、知的財産高等裁判所設置法2条）。現在、知的財産高等裁判所は、4か部（及び1つの特別部）から構成されており、知的財産権に関する民事控訴事件のみならず、特許庁の審決取消事件も扱っています。

4. 弁理士の関与

特許侵害訴訟では、弁護士のみならず、弁理士が補佐人ないし訴訟代理人として関与することが多いという特徴があります。

特許侵害訴訟は、通常の訴訟事件と異なり専門的な知見等が必要となることから、一般的には、特許侵害訴訟に詳しい弁護士が訴訟代理人となることが多いといえます。

しかし、特許侵害訴訟に詳しい弁護士であっても、技術分野に明るくない場合もあり、また、後述するように特許侵害訴訟では同時に無効審判も行われることもあるため、無効審判や審決取消訴訟のみならず、特許侵害訴訟においても弁理士が関与した方が良いことがあります。そのため、技術分野に詳しい弁理士を補佐人として選任し特許侵害訴訟を行う例が比較的多く見られます。なお、特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、弁理士の登録にその旨の付記をした弁理士は訴訟代理人となれますが、その場合でも、弁理士が訴訟代理人となれるのは、同時に弁護士が訴訟代理人となっている場合に限られます(弁理士法6条の2)。弁理士は、審決取消訴訟では単独で訴訟代理人となれますが、特許侵害訴訟をはじめとする知的財産権関連民事事件では弁護士と共に訴訟を遂行しなければならないという制限があります。

5. 本案訴訟と仮処分

特許権を侵害されたという場合に、この救済を求めるための法的手続としては、いわゆる本案訴訟のほか、仮処分が挙げられます。

仮処分事件では、本案訴訟と異なり損害賠償請求はできませんが、本案訴訟と比較すると短期間に決定がなされることや、差止の仮処分決定がなされると執行停止が認められることがほとんどないため、特許権者からすれば早期に解決することが可能となる手続となります¹⁰⁾。

しかし、差止仮処分決定による効果が大きいことから、裁判所では本案訴訟と同程度に慎重な審理が行われます¹¹⁾。そのため、複雑な事件であると、本案訴訟と変わらない程度の期間の審理が行われることもあります¹²⁾。

6. 特許侵害訴訟の審理の特色

6.1 侵害論と損害論

特許侵害訴訟において差止及び損害賠償請求がなされた場合、侵害論と損害論に分けて審理され、侵害論の終了時に裁判所の心証(その時点における裁判所の判断)が示される点が、特許侵害訴訟をはじめとする知的財産権侵害訴訟における特徴といえます。

侵害論は、対象製品を特定すると共に、当該対象製品が技術的範囲に属するか、特許に無効理由があるかといった、被告の行為が特許権を侵害するか否かを審理するステージになります。

侵害論では、最終段階で裁判所が双方当事人に対して他に主張・立証がないことを確認した上で、裁判所において審理し、特許権を侵害するという心証を得た場合には、弁論準備期日において裁判所からの心証開示がなされます。

心証の開示の仕方は、裁判所によっても若干異なりますが、少なくとも、裁判所から損害論の審理に入ることが述べられた場合には特許権を侵害しているという心証を、裁判所から次回には口頭弁論期日として事件を終結し、その後判決を言い渡す旨が述べられた場合には特許権を侵害しないという心証を持っているということになります。

損害論の審理に入ると、具体的な損害額の主張立証がなされ、その段階において侵害論について新たな主張や立証をすることが事実上制限され、仮に新たな主張・立証がなされた場合には、時機に後れた攻撃防御方法等として却下さ

れることがあります（民訴法157条、特許法104条の3・2項¹³⁾。そのため、当事者は、侵害論の段階で主張・立証を尽くしておくことが必要となります。

このように特許侵害訴訟において、2つのステージに分けて審理を行うのは、特許権侵害とならない場合に損害論に関する審理にかかる時間と手間を省き審理の迅速化を図る目的があります¹⁴⁾。また、これに加えて、損害の立証には競合他社に知られたくない情報を開示する必要が生じるため、これを可及的に避ける目的もあります¹⁵⁾。

また、多くの特許侵害訴訟では、損害論が終了した時点において、裁判所から和解による解決の可否について打診があります。特に、裁判所が特許権を侵害しているという心証を持った場合には、大半の事件では損害論の審理と並行して、又は損害論の審理に入る前に和解の協議が行われます。そのため、統計資料には現れることは少ないですが、特許権者に有利な和解も数多く成立していると考えられます。

なお、特許侵害訴訟の侵害論及び損害論の審理要領・審理モデルは、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所のウェブサイトにおいて公開されており、詳細な審理の手順や内容については、これらを参照してください。

6. 2 無効の抗弁と無効審判・審決取消訴訟

特許侵害訴訟では、特許庁における無効審判が同時に係属することが多いという特徴があります。

特許侵害訴訟では、特許が特許無効審判等により無効とされるべきものと認められる場合には特許権者は権利を行使できないという「無効の抗弁」が認められており（特許法104条の3）、そのため、近年では6～8割の事件で被告からこの無効の抗弁が主張されています¹⁶⁾。

かつてはこの無効の抗弁が認められる件数が

多く、最高裁判所ホームページの知的財産判決速報（地方裁判所分）に判決が掲載された事件のうち、特許権・実用新案権に基づく侵害訴訟事件において、特許が無効と判断された割合は、平成18年で70%、平成19年で55%、平成20年で59%と高水準でありましたが、その後は、平成22年で35%、平成23年で17%、平成24年で40%というように無効の抗弁が認められる割合は減少傾向にあります¹⁷⁾。

特許侵害訴訟において被告が無効の抗弁を主張する場合、同時に特許庁に対して無効審判を請求することがあります。特許侵害訴訟において、特許庁における無効審判も利用する割合は近年4割前後とされています¹⁸⁾。特許侵害訴訟において無効の抗弁が認められたとしても、特許が無効となって消滅するものではないため、別の製品を対象として新たな特許侵害訴訟が提起された場合に無効の抗弁が認められるという保証はありません。そのため、被告としては、今後の新たな製品開発を阻害する特許を確定的に無効にすること等を目的に、特許無効審判を請求することがあるのです。

特許侵害訴訟が同時に係属している無効審判では、特許庁が迅速な事件処理に取り組んでおり、無効審判の請求の時期にもよりますが、大半の事件では、特許侵害訴訟の第一審判決よりも前に審決がなされます。

無効審判の審決に対して不服のある当事者は、知的財産高等裁判所に対して審決取消訴訟を提起することができますが、審決取消訴訟と特許侵害訴訟の控訴審は、原則として同じ部に係属します。

6. 3 裁判所調査官の関与

特許侵害訴訟は技術に関する専門的知見が要求される事件であるために、このような知見を補充するために、特許侵害訴訟では、原則として全件、裁判所調査官が関与します。

裁判所調査官は、裁判所の命を受け、特許侵害訴訟の審理・裁判に関して必要な調査を行うとともに（裁判所法57条2項）、期日において当事者に問いを発し、又は立証を促したりします（民訴法92条の8以下）。

知的財産に関する事件における裁判所調査官は、その多くは特許庁審判官・審査官経験者からの出向者であり、各技術分野の専門的な知見を有しています。調査官は、裁判所と適宜打ち合わせを行い、また、期日にも立ち会うなどして、専門技術的な見地から裁判所を補助しています¹⁹⁾。

6. 4 技術説明会と専門委員

技術的に高度な特許発明である場合に、侵害論の最終段階で「技術説明会」が行われることがあります²⁰⁾。技術説明会では、当事者から特許発明や対象製品に関する技術的事項の説明を行うと共に、主張の要点（技術的範囲の解釈、無効論）を説明しますが、最近では、パワーポイントなどを用いて視覚に訴えながらプレゼンテーションを行うことが多いといえます²¹⁾。

多くの技術説明会では専門委員が関与します。専門委員は、学識経験者、実務的な研究者、弁理士等の専門委員の候補者の中から1事件あたり3名程度選任されます²²⁾。

このように裁判官が、技術に対する理解を深める工夫がなされているのです。

6. 5 控訴審における審理手続

特許侵害訴訟の控訴審は、知的財産高等裁判所が専属管轄となりますが、多くの事件では1～2回の期日で結審し判決となります。審決取消訴訟が同時に係属する場合には、期日を合わせて行うことが多く、判決も同じ時期に言い渡されます。なお、審決取消訴訟の審理要領については、知的財産高等裁判所のウェブサイトに掲載されています。

控訴審の審理も原則として3名の裁判官による合議体で行われますが、特許侵害訴訟等では、5名の裁判官の合議体（大合議体）で審理、裁判することができ（民訴法310条の2、特許法182条の2）、大合議体で審理される事件のことを大合議事件といいます。大合議事件は重要な法的論点を含む事件であり、大合議体により慎重に審理、判断されることにより、これと同種の事案における判決の内容を予測可能にすることがねらいです²³⁾。

6. 6 秘密保護手続

特許侵害訴訟では、製品の構造や製造方法等の競合他社には知られたいくない営業秘密を用いて主張・立証しなければならない場合があります。訴訟当事者以外の第三者に対してこのような営業秘密を保護する手続として、訴訟記録等の閲覧制限がありますが（民訴法92条1項2号）、これはあくまで第三者に対する制度であって、訴訟当事者がその営業秘密を自らの事業に利用してしまうことを予め防止することが出来ません。

そこで、平成16年改正により導入されたのが、秘密保持命令という制度です（特許法105条の4～6）²⁴⁾。秘密保持命令では、営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨が命ぜられ、この違反については刑事罰が定められています（特許法200条の2第1項、201条1項1号）。

なお、実務上は、秘密保持命令に代えて、当事者間で秘密保持契約を締結することにより、営業秘密にかかる情報を訴訟において主張・立証することが行われることがあります²⁵⁾。

7. おわりに

特許侵害訴訟の手続上の特徴を概観してきましたが、これらの特徴は、主に、高度な専門知

識を必要とする特許侵害訴訟の迅速化及び審理の充実を図る目的で設けられた制度・運用であることがご理解頂けたと思います。

紙面の都合上、各特徴についての詳しい解説は割愛致しましたが、より詳細な内容は引用しております文献をご覧頂ければと思います。

本稿が、これから初めて特許侵害訴訟を行う企業の担当者の方の一助になれば幸いです。

注 記

- 1) 最高裁判所事務総局行政局「平成23年度知的財産権関係民事・行政事件の概況」法曹時報64巻10号62頁第2表より。
- 2) 最高裁判所事務総局行政局「平成24年度知的財産権関係民事・行政事件の概況」法曹時報65巻10号54頁第2表より。
- 3) 清水節「統計数字等に基づく東京地裁知財部の実情について」判タ1324号55頁では、特許権・実用新案権関連民事通常訴訟事件の未済事件の平均審理期間は、平成20年で10.8か月、平成21年で11.4か月であるとされ、特許権等関係訴訟では、通常、1年未満の期間審理を行い、1,2か月程度先に事件の終局処理（判決や和解での決着）が行われているとされている。
- 4) 知的財産高等裁判所ウェブサイト
http://www.ip.courts.go.jp/documents/statistics/stat_03/index.html
- 5) 知的財産高等裁判所ウェブサイト
http://www.ip.courts.go.jp/documents/statistics/stat_04/index.html
- 6) 平成24年までは、特許庁平成25年度知的財産権制度説明会（実務者向け）テキスト「審判の概要（制度・運用編）」13頁「①侵害事件の地裁判決動向（特許・実用新案）」より。
- 7) 前掲注2）55頁第3表より。
- 8) 清水・前掲注3）58～59頁。
- 9) 特許侵害訴訟の管轄、その他訴訟提起時における特許侵害訴訟の基礎知識については、横井康真・磯田直也「特許侵害訴訟の訴状の基礎知識」知財管理63巻7号1161頁を参照されたい。
- 10) 清水・前掲注3）54頁別表4によれば、知的財産権関係仮処分事件の平均審理期間は、平成19年が4.2か月、平成20年が4.3か月、平成21年が4.8か月となっている。
- 11) 飯村敏明・設楽龍一編著『リーガル・プログレッシブ・シリーズ知的財産関係訴訟』（青林書院・2008年）59頁（設楽龍一・間史恵・鈴木千帆執筆部分）。
- 12) 東京地方裁判所知的財産部における知的財産権仮処分事件の新受件数は、平成14年から平成23年までの間で平均すると百数十件程度である（井上泰人・小川雅敏・西田昌吾「知的財産高等裁判所、東京地方裁判所・大阪地方裁判所知的財産権部各部の事件概況」法曹時報64巻10号45頁）。
- 13) 山門優「東京地裁における特許権侵害訴訟の審理要領（侵害論）について」判タ1384号8頁。
- 14) 設楽ら・前掲注11）11頁。
- 15) 高野輝久「東京地裁知的財産権部における審理について 特許権侵害訴訟を中心に」判タ1390号67頁。
- 16) 特許庁・前掲注6）14頁。
- 17) 特許庁・前掲注6）15頁。
- 18) 特許庁・前掲注6）14頁。
- 19) 井上ら・前掲注12）46頁，51頁。
- 20) 高野・前掲注15）69頁。
- 21) 牧野知彦「特許訴訟における技術説明会」パテント66巻12号98～99頁。なお技術説明会における具体的な手続や留意事項は、同著に詳しく掲載されている。
- 22) 菊池絵理「東京地裁知的財産権部における専門委員活用の実情について」判タ1384号14頁。
- 23) 八木貴美子「知財高裁における最近の実情と裁判例について」判タ1374号46頁。
- 24) 秘密保持命令の運用状況に関しては、小田真治「秘密保持命令の運用の実情」Law & Technology59巻3頁を参照されたい。
- 25) 設楽ら・前掲注11）51頁。

（原稿受領日 2014年5月31日）