

特許発明の技術的範囲への属否を判断する 諸制度に関する一考察

特許第2委員会
第5小委員会*

抄 録 被疑侵害物件の特許発明の技術的範囲への属否について判断を得られる制度としては、裁判・特許庁判定・日本知的財産仲裁センターによる判定（センター判定）・弁護士等による鑑定等がある。いずれの手続きも、被疑侵害物件が特許発明の技術的範囲に属するか、属さないかの判断をするという点で共通するものの、得られる結果の位置づけ等が大きく異なる。また、諸外国においても行政庁が特許発明の技術的範囲への属否について判断する制度が存在し、日本における特許庁判定よりも積極的に活用されているという情報もある。

そこで当小委員会では、特許発明の技術的範囲への属否について判断を得られる種々の制度について調査やアンケートを行いその活用状況や問題点等を明らかにするとともに、更なる活用に向けた考察を行った。

目 次

1. はじめに
2. 日本の制度
 2. 1 特許庁判定
 2. 2 センター判定
 2. 3 鑑 定
 2. 4 裁 判
3. 外国の制度
 3. 1 権利範囲確認審判（韓国）
 3. 2 Opinions（英国）
4. まとめ
5. おわりに

1. はじめに

被疑侵害物件が特許発明の技術的範囲に属するか否かは特許権者と被疑侵害者との間の大きな争点の一つであり、特許発明の技術的範囲への属否についての見解が一致しないために紛争が解決しない場合も多い。また、研究開発の段階で他社特許の状況を調査して研究開発の方向

性を判断する場合にも、研究開発の対象となる技術が特許発明の技術的範囲に属するか否かの判断は、その判断結果が研究開発の方向性に大きな影響を及ぼす可能性もあり、慎重に検討すべき事項である。

特許発明の技術的範囲への属否について判断を得られる制度としては、裁判・特許庁判定・日本知的財産仲裁センターによる判定（センター判定）・弁護士等の専門家による鑑定等がある。いずれの手続きも、被疑侵害物件が特許発明の技術的範囲に属するか、属さないかの判断をするという点で共通する。しかしながら、裁判は確定的な判断が得られるために紛争の最終的な解決手段となるのに対し、その他の手続きは確定的な判断が得られないために最終的な解決手段とはなりにくいという点で大きく異なる。そのほかにも費用の面や手続きの面でも

* 2016年度 The Fifth Subcommittee, The Second Patent Committee

種々の違いがあり、実務においてはそれぞれの手続きの利用のされ方が全く異なっている。そもそもどのような場面でどのような手続きを使えばよいのか判断に迷う場合もある。

他方、韓国では権利範囲確認審判という制度があり、その結果（審決）には法的な拘束力がないという点で特許庁判定やセンター判定等と同じ位置づけであるものの、その審決は訴訟で尊重されているとの情報もあり、結果的に最終的な紛争解決手段として機能しているともいえる。またその他の国においても日本の特許庁判定に類似する制度として、例えば英国のOpinionsがある。

この様な状況を踏まえ、当小委員会では、特許発明の技術的範囲への属否について判断を得られる種々の手続きに関し、種々の調査や特許委員会に所属する日本知的財産協会を对象としたアンケートを行い、その活用状況や問題点等を明らかにするとともに更なる活用に向けた考察を行った。

* アンケート結果は、以下の日本知的財産協会HPの専門委員会成果物欄の「2017年9月1日判定制度に関するアンケート結果（特許第2委員会第5小委員会）」に掲載している。

http://www.jipa.or.jp/kaiin/katsudou/iinkai_seikabutsu_mokuji/index.html

2. 日本の制度

2.1 特許庁判定

特許庁による判定は、特許法第71条の規定に基づいて、特許庁の審判官が、判定対象物（製品、方法）が特許発明の技術的範囲に属するか否かの判断を示す行政サービスの一つである。

判定の当事者は、典型的には、特許権者及び被疑侵害者である。一方、特許権者が、自身が実施する製品や方法が、自分の特許権にかかる

特許発明の技術的範囲に属するか否かの判定を請求することも可能である。

判定を行う主体は特許庁審判部の審判官である。現行では、判定を行う審判官と、他の審判事件（拒絶査定不服審判、特許無効審判等）を行う審判官とは区別されていないようである。

判定の手続きは、裁判所に訴訟を提起する場合と比べてその簡便さを特徴としており、1件（判定対象製品等毎に1件の請求）あたりの特許庁への判定請求料は4万円と安価であり、判定の請求から結論が得られるまでの期間は最短で3ヶ月程度と短期間である。

判定においては、出願経過や均等についても考慮されるが、特許無効の抗弁は採用されない。また、間接侵害であるとの判定を求めることもできない。

判定の結論は、判定対象物が特許発明の技術的範囲に属するか否かに関する、特許庁が示す判断である。この判断は、あくまで行政庁としての特許庁の鑑定的なものであり、特許法上、判定の結果が当事者や第三者を法的に拘束するような規定がなく、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。この点、旧法（大正10年法）においては、権利範囲確認審判制度が存在していたが（第84条2号）、この審判の審決に法的な拘束力が有るのかについて疑義があったため、現行法（昭和34年法）改正時に、権利範囲確認審判制度に代わる新たな制度として判定制度を導入して、この判定の結論には法的な拘束力がないことを明確にしたという経緯がある。

なお、同じ特許権に関する紛争において判定と訴訟との両方が行われたものを調査した結果として、特許発明の技術的範囲への属否について、判定と裁判所の判断は70%程度一致していたとの報告がある¹⁾。

判定請求があると、その旨が判定の相手方（特許権者が判定請求人の場合には判定対象製品・

方法の実施者、判定対象製品・方法の実施者が判定請求人の場合には特許権者)に通知される。したがって、相手方に秘密裏に判定請求することはできない。また、判定の結果は、誰でも閲覧でき(特許法第186条)、その全文が審決公報に掲載されるため、公衆に知られることとなる。

直近10年をみると、判定制度の利用は、一年あたり30~40件程度²⁾と、活発に利用されているとはいえない状況である。

日本知的財産協会を対象としたアンケート「2017年9月1日 判定制度に関するアンケート結果(特許第2委員会第5小委員会)」(上記URL参照)において、「判定制度についてどのような印象を持っていますか? 1. 利用価値の高い制度であると思う。2. それほど利用価値が高いとは思えない。」との設問に対する回答を見ると、約95%(71名)が「2. それほど利用価値が高いとは思えない」との回答であった(図1)(なお、図中の数字は回答数を示す。円グラフにおいて以下同じ)。

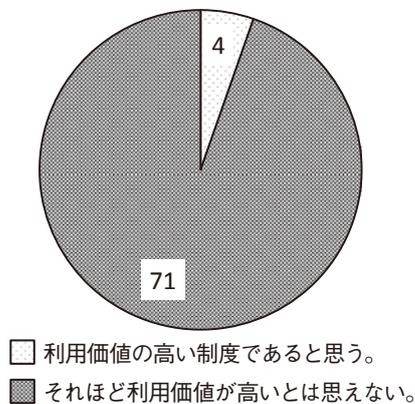


図1 特許庁判定に対する印象

「それほど利用価値が高いとは思えない」理由を問う設問に対する回答では、「判定の結果では係争等において相手を説得することが出来ないため」「判定の結果には法的拘束力がないため」との回答が多かった(表1)。係争等で相手を説得できないのは、結局のところ、判定結果には法的拘束力がないためであると考え

と、判定制度の利用価値を高めるには、その結果に法的拘束力を持たせることが考えられる。

表1 判定の利用価値が低いと思う理由

選択肢	回答数
判定の結果には法的拘束力がないため。	57
判定の結果では係争等において相手を説得することが出来ないため。	37
審理結果が公開されてしまうため。	25
自社の秘密情報が公開されてしまうため。	18
判定の審理において無効の主張が出来ないため。	15
自社で特許発明の技術的範囲の判断を出来るため。	13
その他	5
無回答	5

しかしながら、さらに別の設問「判定の結果には法的な効果はありません(法的拘束力はありません)。法的な効果を得られるようにした方がよいと思いますか」に対しては、「法的な効果を得られるような制度にする必要はないと思う」との回答が過半数を占めた(図2)。

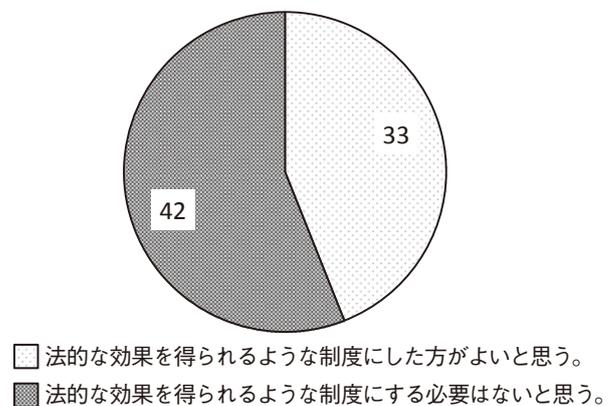


図2 特許庁判定の法的効果の必要性

「法的な効果を得られるような制度にする必要はないと思う」理由についての自由記述形式回答では、「特許の有効性についての争いの解決にならない」(6名)、「特許庁の判断の正しさに疑問がある」(7名)、「訴訟をすればよい」(9名)といった回答が多かった。「特許庁の判断の

正しさ」に関しては、上述のように、判定と裁判所の判断は70%程度一致しているとの調査結果があるが、この調査結果を知ったうえで30%の不一致を問題視している回答が散見された。

「訴訟をすればよい」との回答が多かったことに関して、「特許発明の技術的範囲への属否」及び「特許の有効性」の判断として、弁護士鑑定、センター判定（アンケートではADR機関判定とした。）、特許庁の判断、及び、裁判所の判断のそれぞれにどの程度納得感があるか（判断内容に「なるほど」と思えるか）についての設問に対する以下の回答結果が参考になると思われる（図3、図4）。

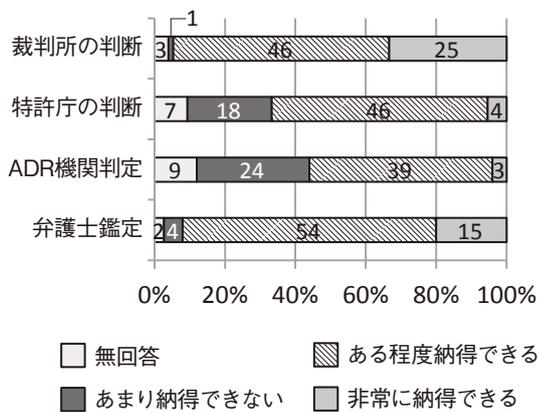


図3 技術的範囲への属否判断の納得度合い

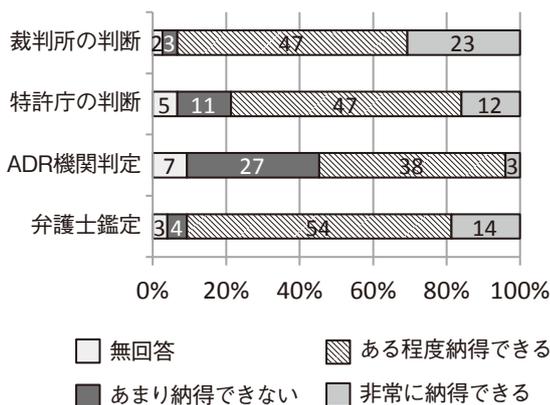


図4 有効性判断の納得度合い

特許発明の技術的範囲への属否に関して「非常に納得できる」との回答は、「裁判所の判断」と「弁護士鑑定」で多く、ある程度納得できる

まで含めると90%以上（71名（裁判所の判断）、69名（弁護士鑑定））となった。一方、「あまり納得できない」との回答が、「特許庁の判断」で20%（18名）を超え、「ADR機関判定」（本論説ではセンター判定）で35%（24名）を超えた。特許の有効性の判断に関しては、「特許庁の判断」で「非常に納得できる」「ある程度納得できる」との回答がやや増えているものの（79%（59名））、依然として「裁判所の判断」及び「弁護士鑑定」に納得できるとの回答は高い割合を占めている（裁判所の判断で93%（70名）、弁護士鑑定で91%（68名））。

以上から、特許発明の技術的範囲への属否及び特許の有効性を含めて、当事者が納得感をもって特許紛争の解決を図るには、結局のところ訴訟をするということになる。

2.2 センター判定

センター判定とは、民間のADR機関である日本知的財産仲裁センター（以下、「仲裁センター」とする）が独自に特許発明等の技術的範囲への属否や特許等の有効性について判断する判定サービスである³⁾。

センター判定には、特定の物若しくは方法が、特許発明等の技術的範囲に属するか否か等を判断する範囲判定と、特定の特許等に無効事由があるか否かを判断する無効判定がある。また、センター判定には、申立人のみによる申立人の主張及び証拠資料に基づく単独判定と申立人と被申立人それぞれが提出した主張及び証拠資料に基づく双方判定があり、被申立人に答弁の機会が無い単独判定を申し立てることができる点で特許庁判定とは異なる。

被申立人は範囲判定の手続において、申立人に対抗して無効判定を請求することができ、範囲判定と無効判定の申立ては併合して審理される。

また、センター判定を行う主体（判定人）は、仲裁センターが選任した専門家である弁護士1

名、弁理士1名の原則2名とされている。

センター判定の申立てから結論が得られるまでの期間は、単独判定の場合は3ヶ月以内を目標、双方判定の場合は4ヶ月以内を目標とされている。センター判定にかかる費用として、判定申立時に納付する基本申立手数料が単独判定の場合は30万円（+税）、双方判定の場合は40万円（+税）、口頭審理期日の手続終了後に納付する口頭審理期日手数料が単独判定の場合は10万円（+税）、双方判定の場合は20万円（+税）が必要となる。判定された事実及び申立書、判定書は全て非公開とされる。センター判定の結論は、あくまでも判定人の意見であって、何人に対しても何ら法的拘束力を有するものではない。また、センター判定に対しては裁判を含め不服申し立てを行うことは出来ない。

日本知的財産協会を対象としたアンケートにおいて、「自社の製品や行為（方法）が他社の特許権の権利範囲に含まれるか否かについて、自社で確定的な判断をできない場合にはどうするか？（権利属否の判断ができない場合の対応）」の設問に対して「センター判定を利用する」を選択した回答はゼロだった（表2）。しかしながら、アンケートの結果を見ると、センター判定の利用が検討される余地があるものと思われる。

例えば、特許庁判定を利用しない理由として、判定を行った事実や判定結果が公開されるという特許庁判定の制度上の特徴に起因する理由が多数あったこと（表3）、「特許庁の判定請求を単独で請求できるようになれば、判定制度を利用したいと思うか？（特許庁判定の利用可能性）」の設問に対して、相手方や第三者に知られないのであれば「利用したい」との声が全体の55%と過半数あったこと（表4）から、判定を行った事実や判定結果が非公開であり、単独判定が可能であるというセンター判定の利点は判定請求人のニーズに合致したものといえる。

また、前述の通り、特許発明の技術的範囲への属否判断や有効性判断に対する弁護士鑑定への納得感が比較的高いことが分かったが（図3、図4）、一方でセンター判定においては、「ある程度納得できる」と「非常に納得できる」を含めた回答は弁護士鑑定の場合における回答よりも少なく、センター判定では納得感が得られていないという結果となった。しかしながら、センター判定では、判断主体が弁護士を含めた判定人であることに加え、当事者と関係のない判断主体により判断されることから、公正な判断が期待できる点で鑑定に対して利点があり⁴⁾、センター判定の特徴や利点についての認識や理解が進めば、選択肢の一つとして利用が検討される可能性があるといえる。

表2 権利属否の判断ができない場合の対応

選択肢	回答数
無効理由を探す。	60
弁護士の鑑定書を得る。	43
弁理士の鑑定書を得る。	42
設計変更をする。	42
特許権者にライセンスを申し入れる。	19
判定を利用する。	1
センター判定を利用する。	0
その他	3
無回答	1

表3 特許庁判定を利用しない理由

選択肢	回答数
係争前段階であり、相手方に自社の動きを知られたくないため。	42
判定の結果を他者に知られる可能性があるため。	41
判定で提出した証拠を他社に閲覧される恐れがあるため。	32
他の手段と比較して信頼できないため。	25
無回答	6

表4 特許庁判定の利用可能性

選択肢	回答数
判定請求したことが「相手方にも」知られないのであれば、利用したいと思う。	41
上記及び下記のいずれの場合であっても、利用したいとは思わない。	26
判定請求したことが「相手方以外」に知られないのであれば、利用したいと思う。	8

2.3 鑑 定

鑑定は、専門知識を有する者が、依頼者の意思決定を補助するため、専門的見地からの判断を報告することである⁵⁾。

鑑定を依頼する目的は多岐に渡る⁵⁾。例えば、企業が鑑定を依頼する目的としては、①自社製品と他社特許との関係によるもの（技術的範囲の属否、特許有効性、侵害警告への対応方針等）、②自社特許と他社製品との関係によるもの（技術的範囲の属否、特許有効性、他社との交渉の進め方等）、③依頼者の社内事情によるもの（社内知財部の判断を外部に客観的に評価してもらう必要がある、営業上顧客に「鑑定書」を提示する必要がある）、④実用新案法第29条の3の規定における「相当の注意」を立証するため、等が挙げられる。

鑑定は、弁護士又は弁理士に依頼することが多いが、その特許の技術分野の技術専門家に依頼する場合もある。

鑑定書の種類は、①口頭鑑定（鑑定メモを含む）、②書面鑑定がある⁵⁾。また、鑑定書に係る費用は依頼先及び依頼内容によって千差万別であるが、例えば、依頼先が弁理士の場合、特許に関する鑑定の平均額は、口頭見解（106,482円）、書面鑑定（406,938円）であるという報告がある⁶⁾。また、例えば、依頼先が大学教授の相場は、300万円程になるとも言われている⁷⁾。

鑑定書は、法的な拘束力を有さないものである。一方、鑑定書は、積極的に開示しない限り、

その存在から内容に至るまで相手方に知られることはない。この非公開性の特徴を活かして、訴訟前の相談過程を中心に、鑑定がしばしば行われている⁸⁾。

さて、日本知的財産協会員を対象とした上記アンケートにおいては、設問の中で、鑑定の依頼先を弁護士と限定して、アンケートを実施した。まず、「特許発明の技術的範囲への属否」では、弁護士の判断は、納得感が高いという結果が得られている。具体的には、「非常に納得できる」という回答は裁判所に次いで高く、「あまり納得できない」という回答も裁判所に次いで低くなっている（図3）。

また、「ライセンスのオファーの受諾／拒否を判断する場合」「特許訴訟提起を判断する場合」のいずれの場合においても、弁護士鑑定は、センター判定（アンケートではADR機関判定

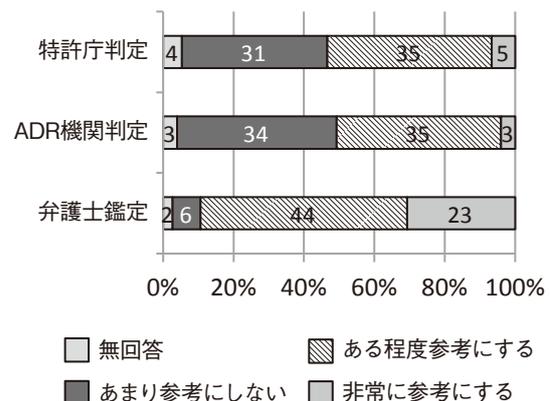


図5 外部判断の参考度合い（特許権者）

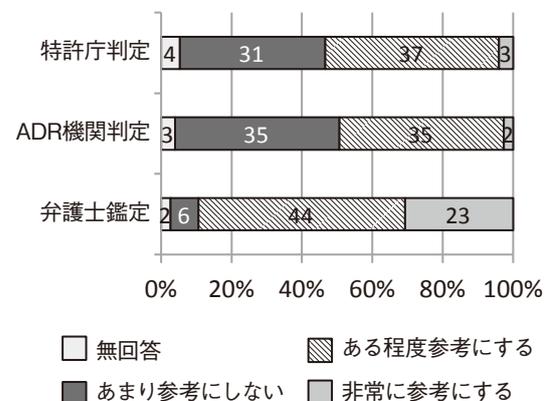


図6 外部判断の参考度合い（被疑侵害者）

とした。)、特許庁判定と比べて参考にする割合が高いという結果が得られている(図5、図6(ライセンスのオファーの受諾/拒否を判断する場合)、図7、図8(特許訴訟提起を判断する場合))。

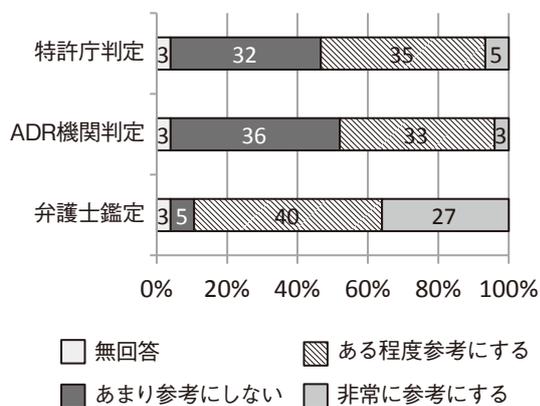


図7 外部判断の参考度合い (特許権者)

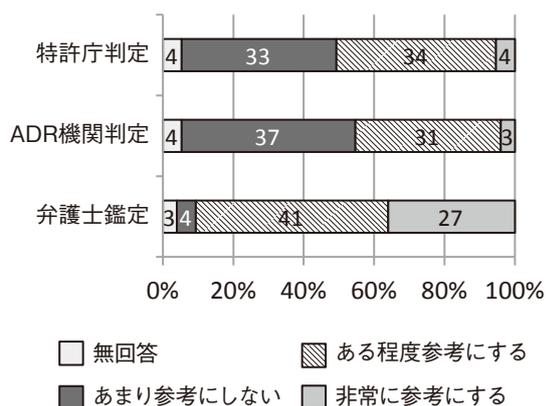


図8 外部判断の参考度合い (被疑侵害者)

以上から、特許発明の技術的範囲への属否の判断について、弁護士の判断は、納得感が高いということが分かった。納得感が高いと回答した背景を、「弁護士の判断と裁判所の判断が一致する可能性が高い」と仮定すると、弁護士は、普段から侵害訴訟の実務に携わることで、裁判所の傾向を熟知していることから、納得感が高いという結果に繋がったと推察される。また、判断者が弁護士である点は共通するが、仲裁センターが選任するのとは異なり、依頼主が弁護士を指定できることが、センター判定よりも納

得感が高いという結果に繋がったと推察される。そして、弁護士鑑定の方が特許庁判定よりも納得感が高いという結果については、特許庁は有効性を判断する機会が多いものの、「2.1 特許庁判定」で説明した通り、特許庁判定制度の利用は、一年あたり30~40件程度であり、その職務上技術的範囲の属否検討をする機会が頻繁ではないため、企業としては、訴訟実務に精通している弁護士に依頼することが多いためであると推察される。

繰り返しとなるが、鑑定書は法的な拘束力を有さないものである。従って、鑑定書は訴訟前の場面で意思決定を補助する資料⁸⁾となる一方で、特許紛争の解決を図る資料となることは難しいのではないかと推察される。

2.4 裁 判

裁判は、確定判決が法的な拘束力を有する制度である点で、特許庁判定やセンター判定とは異なる。特許権者が侵害訴訟を起こす場合、損害賠償、侵害行為の差止め、不当利得の返還、信用回復のための措置のうちの少なくとも一つを請求することとなる。一方、被疑侵害者が侵害に関する訴訟を起こす場合は、損害賠償請求権や差止め請求権が存在しないことの確認を請求することができる。

裁判を行う主体は裁判所の裁判官であるが、侵害訴訟をはじめとする特許権に関する訴訟は技術的専門性が要求されるため、専門委員と裁判所調査官が、裁判官をサポートする。

特許権侵害訴訟は、原則として2段階審理方式を採用しており、第1段階において特許権の侵害の有無(無効論を含む)を審理し(侵害論)、第2段階として損害額の審理(損害論)に入るという運用が行われている⁹⁾。

侵害論の審理は、第一回口頭弁論を皮切りに複数回の弁論準備手続が行われる。そして、この手続の中で揃った証拠をもとに、裁判官が

特許有効かつ侵害有りとの判断をした場合は損害論の審理に進む。特許無効または非侵害との判断をした場合は、損害論に入ることなく判決が言い渡される。侵害論終了段階や弁論終結の前後に裁判所が和解勧告をすることもある。

原則的に、何人も訴訟記録を閲覧請求することができるが、審理に用いる情報の中に営業秘密が含まれる場合は、その内容を秘密保持命令によって外部へ漏えいすることの無いようにすることができる。

特許権に関連する民事訴訟件数は、地方裁判所のみでも164件（2013年の実績）と、特許庁による判定に比べて利用件数が多い¹⁰⁾。また、先に紹介したアンケート結果（図3、図4）のとおり、特許発明の技術的範囲への属否判断の納得度合と、無効性判断の納得度合に関して、裁判所の判断が「非常に納得できる」との回答が最も多かったことから、制度として支持されていると言える。

しかしながら、裁判は、期間を含む手続き面及び費用面において、他の手続きに比べてハードルが高い。例えば、訴訟にかかる期間は、第一審の審理期間だけでも平均15か月程度を要するとの報告がある。また、費用については、弁護士費用の目安が1千万円との報告もある¹¹⁾。

そこで、侵害論と、（損害額を確定するという意味での）損害論を2段階に別の裁判として行うドイツの制度を、日本でも採用してはどうかという訴訟手続上の改善案が提案されている¹²⁾。このドイツの制度は、損害額が確定していない点において日本の民事訴訟法における中間判決の制度に似ているが、侵害論の判決（第一段階判決）に対して上訴できる点が中間判決と異なる（例えば日本では、被疑侵害者は、侵害論の結論に不服があったとしても、損害額確定のための損害論を経て判決が出なければ、控訴することができない）。この提案において、侵害論と損害論を別の裁判として行うことによって、

それぞれの論点での集中的かつ迅速な審理及び論点ごとでの決着が期待され、結果として、全体としての紛争の早期解決に資すると思慮される旨が紹介されている。

また、日本知的財産協会を対象とした上記アンケートにおける「特許権に関する紛争（侵害系）において、なにが重要な争点だと思いますか。（複数選択可）」との設問において、「本件特許発明の技術的範囲の特定（権利範囲の特定）」及び「属否判断（均等論を含む）」との回答が多かったのに対し、「損害額の算定」との回答が最も少なかった（表5）。この結果に鑑みて、侵害論だけを議論する制度検討の出発点としても、このドイツの制度について、今後検討する余地があると思われる。

表5 侵害訴訟における重要な争点

選択肢	回答数
本件特許発明の技術的範囲の特定（権利範囲の特定）	67
属否判断（均等論を含む）	63
被疑侵害物件の特定	35
抗弁事由	24
被疑侵害者による法上の実施該当性の判断	19
損害額の算定	17

3. 外国の制度

諸外国にも特許発明の技術的範囲への属否について判断する制度は存在する。韓国には「権利範囲確認審判」という制度が存在する。

日本の旧特許法（大正10年法）においても権利範囲確認審判が存在していたが審決の位置づけが明確ではなかったため、法改正により廃止されて新たに現行の特許庁判定が制度化されたという背景がある。

これに対して韓国の権利範囲確認審判は日本の判定制度に近いと言われている一方で¹³⁾、その結果が裁判で尊重されている^{13), 14)}との情報

がある点で日本の判定とは状況が異なるといえる。そのため、当該制度が活用されている事情を明らかにすることにより、日本の判定制度の活用の方向性を見いだせる可能性もある。

そこで、韓国の権利範囲確認審判の制度について調査し、その結果を本章で紹介する。

また、特許発明の技術的範囲への属否について判断する諸外国の手続きとして、英国におけるOpinionsという制度があるため、これについても本章で紹介する。

3. 1 権利範囲確認審判（韓国）¹⁵⁾

韓国においては、特許法135条の規定に基づいた権利範囲確認審判制度が存在する。これは第三者が実施しているイ号発明が他の特許発明の技術的範囲に属するかを確認するための審判であり、審判の結果によって裁判に至る前に当事者同士での解決を図ること、および訴訟費用の低減を目的としている。

審判は請求項毎に申し立てることができ、申立人は特許権者または利害関係人である。審判請求期限は法文に特段の定めはない。

審判を請求する場合、特許発明と確認対象のイ号発明を具体的に対比するためにイ号発明の説明書と必要な図面を審判請求書に添付する必要がある。

また、本審判の結果は裁判における有力な資料として活用され、裁判所は審決を尊重する傾向にあるとされている。この傾向の根拠となる法的な取り決めはないが、審判院は法院よりも高度な技術的知識を有しているとの報告もあり¹⁴⁾、結果として裁判所が審判の結果を尊重することになると推測できる。また、同一の事案において一般法院の判決と特許審判院や特許法院の審決とが異なると国民の大部分が驚くことになり、そのような国民性を背景として特許審判院の審決と一般法院の判決とが相互に一致するようになるとの報告もある¹³⁾。

権利範囲確認審判には大きく二つの種類がある。一つは、請求人が特許権者または専用実施権者、被請求人は被疑侵害者であり、被疑侵害者が実施する技術等が権利者の特許発明の権利範囲に属することの確認を行う「積極的権利範囲確認審判」であり、もう一つは、請求人が被疑侵害者、被請求人が特許権者であり、被疑侵害者の実施する技術等が権利者の特許発明の権利範囲に属さないことの確認を行う「消極的権利範囲確認審判」である。

本審判において特許無効の判断が可能かという点について、従来「特許無効審決が確定する前であっても、当該案件の適切な結論を導出するための前提として特許無効事由の存在の有無を判断することができる」とされてきたが、最近韓国大法院において「権利範囲確認審判で特許発明の進歩性有無を審理・判断できるか」について否定的結論を示す判決がなされた¹⁶⁾ことを考慮すると、一概に無効について判断が可能ということとはできない。

3. 2 Opinions（英国）

Opinionsは、英国特許庁が英国特許法（Intellectual Property Act 2014）74条Aに基づいて、特許権者又はその他何人による請求に対して、特許に関し定められた事項について発する意見である。ここで、「定められた事項」には、特定の行為が特許権侵害を構成するか、特許の有効性、及び、所謂医薬に関する特許権の存続期間の延長の有効性等がある（The Patents Rules 2007(as amended)）。但し、一つのOpinion請求において、特許権侵害及び特許の有効性の両方についての意見を請求することはできず、それぞれ別のOpinionの請求をする必要がある。

ここでは「特定の行為が特許権侵害を構成するか」の意見について紹介する（尚、特許の有効性についてのOpinionにおいて、英国特許庁が特許された発明に新規性又は進歩性が無いと

のOpinionを發した場合には、英国特許庁自身の特許無効の手續を開始することができるという非常にユニークなものとなっている。

Opinionには拘束力は無い（英国特許法74条A(4)）。Opinionは公開される（Opinion manual 1.1.3；Opinion manualは<https://www.gov.uk/government/publications/opinions-manual/opinions-manual>にて参照可能（2017年4月20日現在））。

「特定の行為が特許権侵害を構成するか」を判断するにあたっては、ある製品や方法が特許発明の技術的範囲に属するか否かが判断されるのはもちろんのこと、公開されているOpinionをみると、実施権の有無も判断されているようである（例えば先使用権。Opinion #30/14参照）。

上述のように、「特定の行為が特許権侵害を構成するか」についてのOpinionの審理においては特許の有効性自体は判断されないが、公知例等はクレーム・コンストラクションにおいてのみ考慮される（公知技術の抗弁）（Opinion manual 4.2）。

4. まとめ

本論説のテーマを選定した時点では、特許庁判定をベースとした新たな紛争解決手段を提案することを念頭に置いていた。特許発明の技術的範囲への属否について見解が一致せずに紛争となった場合に、訴訟に至らずにこの紛争を解決できる制度があれば紛争当事者の負担も少なくなるのではないかと考えられるところ、特許庁判定は法的拘束力がないため紛争解決手段とはなりにくい。そこで、特許庁判定に法的拘束力を持たせることで企業の負担を低減できるのではないかと考え、様々な観点から検討を進めた。しかしながら、実際にアンケートを行って関係者のニーズを調査したところ、特許庁判定には法的拘束力がないため積極的に利用しないとの回答が多かった点（表1）は予想通りであ

ったものの、特許庁判定に法的拘束力を持たせた制度（そのような制度の実現可能性は置いておくとして）について必要であるという声は少ない（図2）という結果となった。そのため、検討方針を見直すべくテーマについて再検討を行い、特許発明の技術的範囲への属否について判断を得られる種々の制度について調査やアンケートを行いその活用状況や問題点等を明らかにするとともに、更なる活用に向けた考察を行うこととした。

その結果、判定制度の利用をためらう理由として判定の結果が公開されることを問題視する声（表3）や結果が公開されなければ利用したいという声（表4）があること、また、弁護士の判断を尊重するという声（図3、図4）が多いことが明らかとなり、この点からすると、センター判定の利用を促進するような施策を検討することは有効であるといえる。また、当事者が納得感をもって特許紛争の解決を図る手段は結局のところ訴訟であるというのが本論説の結論の一つでもあるが、紛争当事者の負担軽減の観点からすると、ドイツの侵害訴訟をふまえた新たな制度を検討するという余地もあろう。

5. おわりに

本稿では、特許発明の技術的範囲への属否について判断を得ることができる国内外における制度について紹介するとともに、これらの制度の活用の状況や問題点を有識者へのヒアリングや日本知的財産協会企業へのアンケート等を通じて明らかにした。本稿が我が国の特許制度の改善の一助になれば幸いである。

なお本稿は、2016年度特許第2委員会第5小委員会のメンバーである、大川竜二（小委員長補佐：IHI）、矢ヶ部喜行（小委員長補佐：フィリップスエレクトロニクスジャパン）、日野克俊（シチズン時計）、角野淳一（サッポロホールディングス）、鷹谷彩子（日本たばこ産業）、矢野禎之

(スズキ)の執筆によるものである。

加えて、本稿のテーマ選定やアンケート内容の検討にあたっては2016年度特許第2委員会第5小委員会のメンバーである、成井洋二(小委員長:日油)、中村雅彦(小委員長補佐:鹿島建設)、遠藤孝行(小委員長補佐:セコム)、西田豊(パナソニック)、石井邦夫(凸版印刷)、乾秀二郎(本田技研工業)、及び、2015年度の当小委員会のメンバーである前田和明(前小委員長補佐:富士重工業)、岩坂誠之(前小委員長補佐:富士フイルム)、石井沙知(三菱レイヨン(当時))、二階堂宏央(サントリー食品インターナショナル)にも尽力して頂いた。

注 記

- 1) 特許第2委員会第1小委員会, 知財管理, Vol.64, No.1, pp.77-92 (2014)
- 2) 特許行政年次報告書2016年版
- 3) 日本知的財産仲裁センターホームページ,
<http://www.ip-adr.gr.jp/business/decision/> (参照日:2017.3.28)
- 4) 特許第2委員会第3小委員会, 「知的財産紛争に対するADRの利用の可能性」, 知財管理, Vol.54, No.8, pp.1161-1171 (2004)
- 5) 日本弁理士会 研修所, 平成25年度新人研修テキスト 鑑定・判定の実務(特・実)(2013), 日本弁理士会
- 6) 弁理士の費用(報酬)アンケート,
<http://www.jpaa.or.jp/howto-request/attorneyfee/attorneyfeequestionnaire/>(参照日:2017.10.27)

- 7) 株式会社サンビジネス, 特許権侵害訴訟における訴訟代理人費用等に関する調査報告書(2017年), 特許庁
- 8) 加藤 志麻子, 特技懇, 254号, pp.10-11 (2009)
- 9) 特許権侵害訴訟の審理要領
<http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/singairon/> (参照日:2017.3.9)
- 10) 一般財団法人知的財産研究所 特許権等の紛争解決の実態に関する調査研究報告書 pp.9-10 (平成27年3月)
- 11) 一般財団法人知的財産研究所 侵害訴訟等における特許の安定性に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書 p.59 (2014)
- 12) 加藤朝道 パテントVol.70 No.1 pp.88-92(2017)
- 13) File No.34 活用される権利範囲確認審判(NAMNAM国際特許法律事務所 李元寧弁理士), JETRO seoul 知的財産チーム
http://www.jetro-ipr.or.kr/info_view.asp?br_idx=271&page=1&br_main=6&br_sub=3&search=&searchstring (参照日:2017.3.7)
- 14) JETRO, 特許権侵害対応マニュアル 韓国編, pp.52-53 (2013)
- 15) 一般社団法人日本国際知的財産保護協会, 日中韓における審判・裁判についての制度及び統計分析に関する調査研究報告書, pp.99-100 (2014)
- 16) 韓国における権利範囲確認審判で特許発明の進歩性の有無を審理・判断できないとした判例, 新興国等知財情報データベース公式サイト
<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/10401/print/> (参照日:2017.3.13)

(原稿受領日 2017年7月31日)