

日本の特許侵害訴訟

特 許 庁

(社)発明協会 アジア太平洋工業所有権センター

目 次

はじめに	1
第1部 - 警告状への対処法	1
1. 日本の弁理士および弁護士	1
2. はじまり	2
3. 特許権者の目的	3
4. 警告状に応じて最初に取りべき措置	4
4.1 特許権の確認	4
4.2 出願経過の調査	5
4.3 パテント・ファミリーの検索	5
4.4 徹底した従来技術調査	5
4.5 検討と分析	5
5. 訴訟チームの結成	6
6. 特許の無効性	6
7. 特許クレームの解釈	7
7.1 文言侵害	8
7.2 均等論侵害	8
7.3 均等論の国際的側面	10
7.4 間接侵害対直接侵害	11
8. 特許権者に対する対応の検討	11
8.1 特許ポートフォリオの再調査	12
8.2 先使用权	12
8.3 実験的使用	12
8.4 強制実施権	13
9. 警告状への回答	14
10. とるべき対応策	15
A. 侵害の可能性が高い場合	15
B. 侵害が存在しない場合	15
第2部 - 訴訟手続	18
1. 管轄権	18
2. 訴状	19
3. 救済	20

4 . 最初の口頭弁論	21
5 . その後の訴訟手続	21
6 . 侵害判断と損害賠償額算定の分離	22
7 . 和解	23
8 . 損害賠償額の算定	23
9 . 訴訟手続の最終段階	24
10 . 控訴	24
11 . 統計	25
12 . 新民事訴訟法に関するノート	27
12.1 口頭弁論の準備	27
12.2 攻撃防御方法の適時提出	28
12.3 証拠収集手段の拡充	28
12.4 新民事訴訟法のその他の事項	31
結 語	32

はじめに

近年、特に1999年以降、特許侵害訴訟における日本の裁判所の実務は劇的に変化してきている。後でより詳しく論じることにするが、知的財産訴訟の平均係属期間は、例えば、1993年における31.9か月から2005年には約13.5か月にまで短縮された。1998年の特許法改正により、裁判所による損害賠償額の算定の仕方も大きく変化した。

本稿では、特許侵害訴訟について、侵害の追及を受ける側の視点から、主として紛争の最初の段階についてまず第1部で議論する。次いで、訴訟の手続的側面を第2部で議論する。また、新しい民事訴訟法を含めた最近の訴訟関連問題の一部について手短かに述べる。

第1部 - 警告状への対処法

1. 日本の弁理士および弁護士

日本では、他の多くの国々がそうであるように、特許訴訟に当たり2つの異なる資格が重要となる。1つは弁護士の資格、もう1つは弁理士の資格である。

弁護士は、法廷で当事者を代理し、法律業務全般を行う資格のある訴訟の専門家である。弁護士になるためには、司法試験に合格しなければならない。現在、特定の法律教育が必要でなかった旧制度から移行中であるが、まもなくすべての志望者が、この司法試験を受けるためには、アメリカ式のロースクール（法科大学院）で大学院教育を受けなければならなくなる。裁判官や検察官になるために要求される道でもある司法試験に合格後、最高裁判所の監督の下で実習する期間が1年間ある。弁護士は、あらゆるタイプの訴訟で代理人となって日本全国の法廷に立つことができ、また、多くの法律業務を収入を得て独占的に扱うことができる。弁護士数は1999年には約18,000人、2005年には約21,200人であった。

一方、弁理士は、クライアントを代理して主として特許、実用新案、意匠、商標の出願を特許庁に出願し、その後の手続を行う資格のある専門家である。特許庁によってなされた決定に対する訴訟で法廷に立つこともできる。また、特許請求の範囲についての鑑定書を作成し、知的財産権に関するライセンスおよび一部の税関手続を扱う資格もある。弁理士になるためには、特許庁管轄の国家試験に合格する必要がある。この試験に合格する人の多くが技術的または科学的な専

門教育を受けているが、弁理士になるために満たさなければならない要件の中に、技術教育はない。政府の規制緩和政策を反映して、弁理士数は急激に増加している。1999年には約4,300人であった弁理士が、2006年の終わりには7,000人以上となった。

弁護士および弁理士は、裁判で戦う際に有用な異なる専門知識をもっている。多くの特許侵害訴訟において、弁護士と弁理士に依頼してチームを組むことが一般に行われているし、またそのようなチームを作ることは重要である。

2. はじまり

紛争は、多くの場合、予期せぬ相手からの警告状で始まるが、ライセンス契約の破綻、交渉の失敗から生じることもある。日本では、訴訟を始めるために警告状が必要なわけではない。民法の下では、原則として損害賠償金を得るために故意か過失かを立証しなければならないが、特許権者は、侵害行為を示すことによって第三者が過失によりその特許を侵害したと推定することができる¹。申し立てられた侵害者には、立証責任があり、包括的な特許調査を行ったことなどによって、特許を侵害しないよう相当の注意を払ったと立証することでこの推定を覆さなければならない。

このような法の定めがあるにもかかわらず、通常、特許権者は被疑侵害者に警告状を送付する。裁判を起す前に交渉の場を持つことが賢明であると考えられるからである。さらに、警告状によって、特許対象物を継続使用した場合に侵害者が故意または過失の欠如を立証することが事実上不可能となる。

警告状の差出人が特許権者でないこともある。登録された専用実施権の権利者²は、特許侵害訴訟を起すことができ、警告状を送付することもできる³。一方、通常実施権者には、このような法的措置を取ることが認められていない。したがって、本稿においては、特許権者という用語は、特許権者と登録された専用実施権者の両者を含む意味で使用する。

米国やヨーロッパでは、多くの場合、警告状を発することなく訴訟が始められる。これは日本

¹ 特許法第103条は、「他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。」と規定している。

² 実施権を特許庁に登録すべきである。特に、専用実施権が第三者に対して有効となるためには登録が必要である。登録されていない専用実施権の権利者は、損害賠償を請求することはできるが、実施許諾の範囲でも差止請求権は有していないと考えられている。

³ 例えば特許法第100条を参照のこと。

の実務とは対照的である。この理由の1つは、フォーラムショッピングであろう。先に提訴することによって、侵害者が様々な理由により自分にとって好ましい裁判所を選択できないようにする。日本では、フォーラムショッピングの可能性は非常に限られており、重要な問題ではない。

日本の裁判所で侵害訴訟を起こすためには、法的な利害関係または真の紛争が存在しなければならない。ライセンス交渉が行き詰っているというだけでは、通常の下況で訴訟を起こすには十分でないと考えられている。一方、特許庁に要求する無効手続は、冒認⁴など特定の無効理由がある場合を除いて、法的な利害関係の有無にかかわらず誰でも請求できる。

3. 特許権者の目的

特許権侵害があると確信したときに特許権者が講じる方策は、特許権者の全体的なビジネス上の目標による。ライセンス交渉を求める場合や、過去の侵害に対する賠償金を支払うよう求める場合があり、あるいはその両方の場合もある。市場を独占できるよう単に侵害行為の中止を求める場合もある⁵。

侵害が疑われる者を交渉の場に立たせて、上記のような目標を達成するために、特許権者は訴訟を起こすという選択肢を有する。特許権者には基本的に2種類の救済がある。差止命令と損害賠償である。

まず、侵害製品の生産、使用、販売または販売の申出などの侵害行為を止めるように侵害者に命令するよう、特許権者は裁判所に求めることができる⁶。これを差止命令と呼ぶ。さらに特許権者は、侵害者に侵害製品を廃棄させ、侵害行為に使用した設備を除去させるための命令を裁判所

⁴ 特許法第123第2項は、「特許無効審判は、何人も請求することができる。ただし、特許が前項第2号に該当すること（その特許が第38条の規定に違反してされたときに限る。）又は同項第6号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。」と規定している。第38条は、特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができないと規定しており、前記同項第6号は、その特許が発明者でない者であってその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき、特許は無効となると規定している。

⁵ 特許法第68条は、「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。」と規定している。

⁶ 特許法第2条第3項は、発明の実施を以下のとおり定義している。「この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為

(2) 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為

(3) 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」

から得ることもできる⁷。侵害に対する救済が急を要する場合には、特許権者は、より正式な裁判の手續に先だって差止の仮処分命令を得ることができる。侵害行為があることを疎明（「証明」より程度が若干低い証拠の提出、裁判官の一応の推測を得ること）し、回復不能な損害を疎明することで迅速な救済が必要であることを示した場合に仮処分命令を得ることができる。日本では仮処分命令のための裁判手續は、損害賠償や終局的な差止命令のための手續とは別個の手續となる。

また、損害賠償を求めることもできる。特許権者は、金銭による賠償として、侵害によって生じた損害の賠償または不当利得の返還を請求することができる⁸。また、特許権者は、侵害によって生じた企業または個人の信用に対する損害に対して、一定の救済を受けることができる⁹。日本では、少なくとも、起こる可能性が高いがまだ起こっていない将来の損害に対する賠償を得るとは困難である。

4．警告状に依って最初に取りべき措置

4.1 特許権の確認

警告状を受け取って先ず取らなければならない第1のステップは、特許権の存在を確認することである。特許は、日本での実際の出願日から20年間であるその特許期間の満了前に、例えば年金を支払わずに失効することがある。また、医薬品や農薬に関する特許は、特許期間が延長されることがある。専用実施権者が登録されている場合もあり、このような場合、特許権者は、損害賠償訴訟を起こす正当な権利者ではないことがある¹⁰。これらの基本的事実を日本の特許庁において確認しなければならない。このようなデータは、現在日本の特許庁を含めた多くの国内特許庁または広域特許庁のウェブサイトから簡単に入手可能である。

⁷ 特許法第100条。

⁸ 日本の制度の下では、英米にあるような「ディスカバリー（証拠開示手續）」はない。訴訟の過程で相手方が有する証拠を得ることは、そのための法律上の規定は数々あるものの、困難であることが多い。しかしながら、損害賠償額の算出のためには、両当事者は、特許法第105条に基づき関連書類の提出を請求することができる。

⁹ 特許法第106条。

¹⁰ 特許法第77条に規定されている「専用実施権者」は、日本の法律の下では特別な地位を有し、このような地位は、他の国々の法律に基づく「exclusive license」の権利者の意味とは異なることがある。第77条に基づく専用実施権者が日本の法律によって規定されている排他権を十分に享受するためには、実施権の登録が必要となる。日本の特許法のもとの専用実施権の性質を簡単に説明するために、専用実施権が設定されている範囲では、実施料を徴収する権利以外、特許権者には何も権利がないといわれる。

4.2 出願経過の調査

第2に、問題となっている特許の包袋¹¹あるいは出願経過のコピーを入手して分析すべきである。審査官と出願人との間の拒絶理由通知や応答のやりとりは、特許権の下で得られる保護の範囲を決定するための貴重な手掛かりをしばしば提供してくれる。

4.3 パテント・ファミリーの検索

第3に、その日本の特許に他国での対応特許または対応出願があるかどうかを確認する。このような出願または特許がある場合には、最低でも引用されている従来技術文献のコピーを入手すべきである。日本の審査官が関連性の高い従来技術文献を見つけることができなかったために、日本では特許が簡単に付与されてしまっているかもしれない。

4.4 徹底した従来技術調査

通常、最初に警告状に応答するためには、上記のステップをとることで十分かもしれない。しかしながら、より関連のある従来技術文献が存在する疑いがある場合には、日本および他国における特許や実用新案の公報について従来技術の調査を行う必要がある。学術誌またはその他の専門誌、新聞および雑誌を調査することも可能である。このような調査には、極めて有用なツールとして様々なデータベースが使用可能である。ただ、場合によっては、文書化されていない先行使用の証拠を探すために博物館のような場所に行くことが必要なこともある。

4.5 検討と分析

出願経過の内容および調査の結果に基づき、特許の無効理由または特許請求の範囲を制限的に解釈するための根拠を探す。例えば、新しく発見した従来技術文献により特許発明に新規性が無い場合、特許は無効かもしれない。特許発明の新規性を完全には否定しないが、侵害しているとされる製品または方法を明らかに包含している別の文献が見つかった場合には、裁判所が特許発明を狭く解釈して特許権侵害の申立てを却下する可能性が濃厚である。

¹¹ 包袋とは、特許庁が所持する、特定の特許または特許出願に関するすべての書類一式である。

主張されている特許の各請求項を注意深く解釈して、特許権侵害の疑いがもたれている製品または方法と比較しなければならない。原則的には、侵害があるとするためには、ある請求項の個々の記載事項のすべてが、侵害が疑われている製品または方法に見出されなければならない。しかし、クレーム解釈の問題は非常に複雑なものになる場合があり、さらに多くの点を考慮にいれなければならない。この問題については後でより詳細に議論する。

さらに、特許権者があまりにも攻撃的で、例えば、顧客や取引先のいずれかに特許権侵害を警告する書簡を送り付けた場合、侵害の疑いを掛けられた者の営業活動の妨げなることがある。このような警告に根拠がない場合には、不正競争防止法¹²の下、特許権者を相手取って損害賠償およびこのような行為を止めるための差止命令を求める訴えを起こすことができる。

5．訴訟チームの結成

早い段階で専門家のチームを結成し、協議することが重要である。弁理士または弁護士と連絡を取って、警告状への対処法について意見を求めることが必要である。また、中立的な意見を提供することができる教授または研究者を早期に見つけ出すことが役に立つことは多い。意見を提供してくれる可能性のある専門家の数は通常限られているからである。会社の職員と共に、弁理士と、弁護士、専門家のチームを結成すべきである。裁判の手續の最近のスピードを考えると、早い段階で間違った判断をすることが致命的になる可能性があるため、このチームの早期結成は重要である。このようなチームがあれば、裁判において求められるどのような手続きにもタイムリーに対応することが可能であるはずである。

6．特許の無効性

現在、特許の無効性に関して、日本はダブルトラックの制度をとっている。特許法によれば、特許庁は、一定の根拠により特許を無効にする権限をもっている¹³。また、特許侵害事件を扱う裁判所は、何らかの無効理由が存在する場合、係争中の特許を権利行使不能であると判断することができる。これは日本において最近可能になったものである。

¹² 不正競争防止法の第2条第1項第11号は、不正競争行為の1つとして、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為を定義している。

¹³ 特許法第123条。

2000年4月11日、富士通対テキサス・インスツルメンツ(TI)のキルビー¹⁴特許事件(平成10年(オ)第364号)において、最高裁は、旧憲法下にあった現在の最高裁に対応する裁判所による先例を破棄した。最初に、富士通がTIに対する確認判決を求めた。最高裁は東京高裁に同意して、係争中の特許となった分割出願は不適法であり、特許権は行使することができないとした。そうすることで、最高裁は、約85～100年前の先例を変え、侵害紛争を審理している裁判所が特許を無効と判断し、行使できないものであると判断することを認めた。日本の特許法は、日本の特許庁には特許を無効にする権限があると定めており、その点についての日本の特許庁の決定より前に侵害裁判所が特許を無効であると判断することはできないとする考え方が主流であった。最高裁は、「特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができる」と解すべきであり、審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である」と述べた。

この最高裁の判決の後、その内容を成文化するために特許法が2004年に改正された¹⁵。

7. 特許クレームの解釈

侵害があるかどうかを判断するためには、まず主張されている特許の請求項と製品または方法とを比較することが必要である。各請求項を基に分析を行うことが非常に重要である。請求項で使用されているいくつかの用語の定義が、明細書の本文中に見つかるかもしれない。請求項の記載自体が明瞭でないことがあり、特許明細書の本文を参照することが必要になるかもしれない。しかしながら、特許の請求項は、常に、特許権の下に与えられる排他的独占権の範囲を決定し、侵害の存在を判断するための主要な基準となるものである。明細書中に開示されている特定の実施形態のように特許請求の範囲を狭く解釈することは、それなりの理由がない限り通常認められない。

特許法の70条は、特許発明の技術的範囲は、「特許請求の範囲の記載に基いて定めなければならない」と定めており、また、明細書本文および図面を考慮して特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする定めている。

¹⁴ キルビー博士は、集積回路の発明で2000年にノーベル賞を受賞している。

¹⁵ 特許法第104条の3。

一般に、クレーム解釈および侵害にはいくつかの側面がある。これらについて以下で論じることとする。

7.1 文言侵害

第1のステップとして、侵害しているとされる製品または方法が、係争中の特許の請求項のいずれかに記載されているすべての特徴または限定事項を含んでいるかどうかを確認することが必要である。その答えが肯定的である場合には、文言侵害が存在する。この判断に基づき、特許権者と交渉に入ることを検討し、あるいは問題となっている製品または方法を特許の保護範囲の外に置くために、何らかの設計変更を考慮する必要があるかもしれない¹⁶。

特許請求の範囲を狭く解釈するために、従来技術文献または出願経過の内容を利用できるか考えるべきである。しかしながら、その特許が明らかに無効である場合を除き、特許権者は多くの場合異なる見解を示し、訴訟を起こす可能性があることに留意する必要がある。したがって、どのように行動するかを決める際には、現実的なアプローチを取り、このような訴訟がビジネスに与える影響をよく考えることが重要である。

一方、係争中の製品が該当する請求項に記載されている1つまたは複数の要素または特徴を欠いている場合、あるいは方法が請求項に記載の方法にある1つまたは複数のステップまたは限定事項を含まない場合、文言侵害は存在しない。

文言侵害がないと判断される場合には、特許請求の範囲のより広い解釈の可能性を考慮する。

7.2 均等論侵害

特許請求の範囲の文言通りの解釈を超える例外を設けなければ、十分な特許保護を提供することが困難な場合があるという理解を踏まえて、均等論により広いクレーム解釈が特許権者に与えられる。日本では、最高裁が均等論を認め、その適用のための一連の明確な基準を定めている。

最初に、東京高裁および大阪高裁が、均等論についての肯定的な見解を表明した¹⁷。そして1998年2月24日には、いわゆるボールスプライン軸受事件 (ball spline bearing case) の

¹⁶ いわゆる「迂回設計」。

¹⁷ THK 対椿本 (ボールスプライン軸受に関する事件) 東京高等裁判所、1994年2月、および Genentech 対住友製薬 (ヒト組織プラスミノゲン活性化因子 (t-PA) に関する事件) 大阪高等裁判所、1996年3月。

被疑侵害者による上告審において、最高裁が均等論を定義しなおした。最高裁は、均等論が適用可能であるためには、以下の5つの要件を考慮しなければならないとした。

「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、

- (1) 上記部分が特許発明の本質的部分ではなく、
- (2) 上記部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏するものであって、
- (3) 上のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、
- (4) 対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから上記出願時に容易に推考できたものではなく、かつ
- (5) 対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、

上記対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。」

最高裁は、上記の第4の要件を考慮なかったと指摘し、事件を高裁に差し戻した。本件では、その後和解が成立した。最初の3つの要件に加え、最高裁は最後の2つの要件も含めた。これら2つの要件は一般に防御の抗弁であると考えられているが、均等論を正しく適用するために不可欠なものとした。

また、第3の要件、いわゆる容易想到性は、侵害時の技術水準を考慮した上で判断される。侵害時を基準として均等の判断がなされるという考え方は、単なる方式に関する条約に縮小されてしまった2000年6月の特許法条約につながるWIPOでの会議において議論されていたものであるが、それを積極的に採用している国は少ないようである。

さらに、新たに加えられた後者の2つの要件は、よく知られている法的概念である。第4の要件は、米国におけるウィルソン・ゴルフボール事件を思い起こさせる。この事件では、均等論の適用は、従来技術に対して非自明性を有し、申し立てられた侵害製品を包含する仮想特許クレームに依存するとされた。また、第5の要件は、広く認識され、日本を含めたいくつかの国で抗弁として確立している出願経過禁反言を示唆するものである。

この判決の重要性は、最高裁によって下された判決であるという事実にある。厳密に言えば、

最高裁の判決だけが、日本において先例の地位を有するものである。下級裁判所の判決と異なり、最高裁の判決は法として機能し、下級裁判所を拘束すると考えられている。最高裁が均等論について否定的なことを言及せず、その基準を明確にしたという事実は、均等論侵害の主張に正当性を与えるものである。この最高裁判決以来、下級裁判所は均等論を適用した多くの判決を下し、それらの判決においては必ず上記基準が採用されてきた。しかしながら、一般的に言えば、特許権者を支持して均等論を適用した判決の割合は、均等論が主張されたすべての事件のうち約4～6%と依然として少ないままであり、非常に限られた状況でしか均等論は適用されないことを理解されたい。

7.3 均等論の国際的側面

均等論は現在、多くの国で認識されている。この概念は、特に米国およびドイツで普及している。英国においては、特許クレームの「意図論的解釈 (purposive construction)」と呼ばれる考え方が採用されている。異なる国々における裁判所によって考慮される要素は、一見類似しているかもしれないが、このような要素の実際の適用は、国によって大きく変わるものである。

最近のフェスト事件¹⁸では、連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) が、大法廷 (*en banc*) (すなわち、裁判所のすべての判事による) の再審理を決定して、出願経過禁反言によって均等論の範囲を厳しく制限した¹⁹。その後、米国連邦最高裁判所がCAFCの判決を修正して、均等論の適用に際して若干の柔軟性を与えたが、同時に、CAFCが取った方向性は追認した²⁰。この判決、およびワーナー-ジェンキンソン対ヒルトン・デイビス事件 (Warner-Jenkinson v. Hilton Davis 520 U.S. 17 (1997)) における最高裁の判決などの判決を考えると、米国の裁判所は現在、特許の保護範囲の確実性を支持して、均等論の適用を制限する傾向にある。

また、2007年末に施行される欧州特許条約 (EPC) の改正によれば、EPC第69条の解釈に関する有名なプロトコールが改正されて、第2条が加わった。保護範囲はクレームの文言に限定されず、均等または等価の物にまで及ぶことが明らかとなった。第2条によれば、「クレ

¹⁸ FESTO CORPORATION v. SHOKETSU KINZOKU KOGYO KABUSHIKI CO., LTD., No. 95-1066. Decided November 29, 2000.

¹⁹ 出願経過禁反言は、特許権者が、当該特許出願の審査中に特許庁に対して述べたことに反する主張を禁じている。時として、出願人は、発明を従来技術と区別し、特許を取得するために、請求項を狭く解釈すべきであると審査官に主張、あるいは請求項を補正する。その場合、たとえば、その請求項は侵害しているとされる製品を包含するほど十分に広い、と先の主張または請求項の補正に反して裁判で述べることは禁じられる。

²⁰ FESTO 社対焼結金属工業株式会社(00-1543) 535 U.S. 722 (2002) 234 F.3d 558, 破棄、差戻。2002年1月8日口頭弁論、2002年5月28日判決。

ームに記載された要素と等価(equivalent)と考えられるいかなる要素についても十分に考慮されなければならない。出願経過禁反言に関する第3条も提案されたが、改正プロトコールの最終案には含まれなかった。これは、特許出願の審査中に加えられた補正に関する米国型の出願経過禁反言に匹敵する厳格な原則が欧州には存在しないという事実の反映と見ることができる。

7.4 間接侵害対直接侵害

問題となっている製品が、前述のように請求項に記載されているすべての特徴および限定事項を含む、あるいは均等論に基づき侵害していると考えられる場合、その製品の製造や販売、使用は、直接侵害を構成する。方法を対象とする特許請求の範囲にも同じことが当てはまる。請求項にある要素または特徴の一部分を製品が含まない場合、その請求項については直接侵害は認められないはずである。

また、特許製品を形成するすべての要素を含むキットが製造され、そのキットを消費者が購入し、自宅で組み立てた場合、このようなキットの販売も組立ても直接侵害を構成しない。というのも、このキットは、クレームに記載されている構造要素を結び付ける一部の特徴または要素を欠いており、一方組立ては、特許法の第68条²¹に定められているように「業として」なされたと考えることができないからである。これは、権原のない者が、請求項に記載されているささいな要素または特徴を2～3個省くことによって特許製品の不可欠な構成要素ばかりを販売している場合にも当てはまる。

このような行為は、意味のある特許保護の観点からすると見逃すことはできない。したがって、日本の特許法は、このような行為を別の形の侵害、いわゆる「間接侵害」とするための規定²²を含み、それにより直接侵害に対してと同じように保護を与えている。

一部の他の国々では、似たタイプの侵害を「寄与侵害(contributory infringement)」と呼び、日本型の間接侵害とは若干異なる扱いをしている。

8 . 特許権者に対する対応の検討

²¹ 上で引用済み。

²² 特許法第101条は、「次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。(1)特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為(2)(省略)」と規定している。

これまで、問題となっている特許の状況を確認し、その出願経過を検討してきた。また、従来技術を考慮に入れながら係争中の製品または方法と特許請求の範囲とを比較することによって、侵害の可能性も検討してきた。ここで、特許権者に対する防御態勢を検討する必要がある。

8.1 特許ポートフォリオの再検討

自らのポートフォリオにある特許の技術的内容を、警告状を送ってきた特許権者またはその実施権者の製品または方法に関して確認すべきである。1つまたは複数の特許がこのような製品または方法をカバーする場合、それらの特許を指摘し、クロスライセンスを申し出ることができる。これにより、交渉において自己の立場がより強くなるだろう。

8.2 先使用权

製品または方法を製造または使用し始めた日、あるいはその製品または方法のための実質的な準備をした日を確認すべきである。例えば、問題となっている特許の出願日の時点でその製品をすでに製造していた、あるいはその製品ののための実質的な準備を始めていた場合、いわゆる「先使用权」が抗弁として使用可能かもしれない²³。先使用权の下では、特許権侵害に関連するいかなる責任も負わずに、その製品の製造、使用または販売を継続する、あるいはその方法の使用を継続することが可能である。

また、特許は、その有効出願日よりも前に存在した製品、または輸送中に単に日本を通過するにすぎない製品をカバーすることはできない(特許法第69条第2項、ならびにパリ条約第5条の3)。

8.3 実験的使用

特許法第69条第1項の下では、実験または研究の目的でなされた行為は、特許保護から除外

²³ 特許法第79条は、通常実施権の点から、先使用权としてより一般に知られている事項を規定している。第79条は次のとおりである。「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。」

される。純粋に科学的な試験目的のために製品を製造している、または方法を使用している場合には、基本的にいかなる特許も侵害しない。第69条第1項の目的は、科学的または技術的發展を促すことである。したがって、市場調査のための試験的な製造や販売は免除されない。

別の大きな問題は、ジェネリック（後発）医薬品を売り出すために政府の承認を得ることを唯一の目的とした試験的な実施行為が第69条第1項の下で侵害を逃れることができるかどうかである。1999年4月16日、最高裁は、ジェネリック医薬品の製造者を支持する判決を下した。最高裁は、特許期間満了後の製造および販売のために政府の承認を得ようとして特許期間中に実施された試験は、特許法第69条第1項の下では特許権侵害を構成しないと判断した。この判決は、時をほぼ同じくしてドイツの最高裁によって出された判決と一見似ているが、日本の事件とドイツの事件との間で事実関係は全く同じではない。

この最高裁判決より前、1997年7月18日に、東京地方裁判所は、ジェネリック医薬品メーカー数社に対して大塚製薬が起こした訴訟において3つの判決を言い渡した。それらの判決において、地裁の民事第29部は、特許期間中にジェネリック薬品メーカーによってなされた実験に対し、特許権侵害はないと判断した。これは、いくつかの裁判所によって出された先の判決の完全な逆転であった。例えば、サンテラゴ事件では、名古屋地方裁判所が、実験的使用の例外（特許法第69条）は、特許された医薬品を将来販売するために政府の承認を得ることを唯一の目的としてなされ、かつ科学の進歩をもたらさない実験には適用されず、特許権侵害があると判断した。名古屋高等裁判所の金沢支部および大阪高等裁判所も、サンテラゴ事件において提示された理由付けに従った。したがって、日本では2つの矛盾する流れが存在したが、上記最高裁判決によりこの混乱に終止符が打たれた。

また、これに関連して、医師によって与えられた処方箋に基づく医薬の調剤行為も、特許法第69条第2項に規定されているように、特許権侵害を構成しない。

8.4 強制実施権

特許法は、利用発明と呼ばれる関連した発明を実施するための強制実施権の設定を認めている²⁴。また特許法は、長期間使用されていない発明を実施するための強制実施権²⁵、ならびに公共の

²⁴ 特許法第92条。

²⁵ 特許法第83条。

利益のための強制実施権²⁶も規定している。

ある特許発明を実施した場合、このような実施が、先の出願日を有しかつ他の当事者に所有されている別の特許発明の実施につながることもある。こうした状況は、先の出願日を有する別の特許発明の改良に特許が付与された場合に起こる。後願の発明を利用発明と呼ぶ。この利用発明の実施は、先願の特許に対する侵害を構成することになる。利用発明を実施するためには、その特許権者は基礎となっている特許についての実施権を得なければならない。しかしながら、このような実施権が得られない場合には、利用発明を実施することができず²⁷、それにより技術および産業のさらなる発展が妨げられるおそれがある。したがって、特許法は、特定の協議と裁定のプロセスを経ることによって、基礎となる特許発明の強制実施権を請求し、設定するための手続を規定している。

特許法は、特許権者に特許発明を実施するよう促すために、特許発明が長期間にわたって実施されていない場合にも同様の実施権を規定している。例えば、これまで医薬による治療が知られていなかった病気に対する新薬の発明など、実施されていない特許発明を実施することが公共の利益のために明らかに必要なときも、強制実施権を設定することができる。

裁定のプロセスを開始するための申請がこれまで数件提出されているが、現在に至るまでいかなる種類の強制実施権も設定されたことはない。また、それぞれ1994年の1月および8月に締結された日本と米国との間の2つの二国間協定のうちの1つにより、基礎となる特許が存在する場合、特許された利用発明を実施するための強制実施権を得ることは、現在事実上不可能になっている²⁸。

9. 警告状への回答

通常、希望する回答期限が警告状に記載されている。この期限までに回答する法的義務はないが、何らかの形の回答を送付することが賢明であろう。状況を検討する努力が進行中であることを記し、より実質的な回答の期限を別途設定することが可能である。

上記の検討を終えた後、見解を記載した回答書を警告状の差出人に送付する。

²⁶ 特許法第93条。

²⁷ 特許法第72条。

²⁸ 1994年8月の協定は、"Other than to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive or to permit public non-commercial use, after July 1995, the JPO is not to render an arbitration decision ordering a dependent patent compulsory license to be granted."と規定している。

10．とるべき対応策

A．侵害の可能性が高い場合

検討の結果、訴訟が起こった場合に裁判所によって侵害があると判断される可能性が高いという結論に至った場合、以下の選択肢を考慮することが必要である。

A1．侵害の停止

特許保護の範囲内にある製品の製造、販売、輸入などの侵害行為を停止する。しかしながら、たとえ直ちに侵害行為を停止したとしても、被疑侵害者として過去の損害賠償に対して責任を負わされる可能性がある。

A2．ライセンス交渉の開始

相手が何らかの形の実施権を与える用意があるならば、特許権者または専用実施権者とライセンス交渉に入る。自らの立場を強化するに当たって上記特許ポートフォリオの再検討および他のファクターの調査が重要となる。特許権の一部または全体を購入し、自身が特許権者になるという別の選択肢もある。

A3．設計変更

製品の設計に何らかの修正を加える、方法に変更を加えれば、特許権侵害を回避あるいは迂回することができる。これには、特に大規模な製造を行っている場合には、多額のコストがかかる。この選択肢は、他の選択肢に關与するコストに照らして考慮しなければならない。また、特許権者は過去の侵害に対する損害賠償請求を求めることがある。

B．侵害が存在しない場合

B 1 . 非侵害の主張

従来技術および出願経過の検討後、特許が無効であると思われる場合には、特許権者に対する回答書にその旨を記載することができる。特許を無効にするような従来技術文献の存在を特許権者が単に知らなかった可能性がある。特許権者に特許権侵害の主張をやめる意思があるのであれば、特許を維持することが賢明である場合が多い。というのも、その特許に基づいて他者の市場への参入を思いとどまらせることができるかもしれないからである。

しかしながら、製品や方法が特許の保護範囲の外にある、すなわち非侵害であるという理由で侵害が存在しないと信じていたとしても、特許権者にそれを納得させることは困難かもしれない。起こり得る訴訟のコストや面倒を回避するために、侵害の可能性が高い状況向けの上記選択肢を考慮する必要があるかもしれない。

B 2 . 無効審判の請求

日本で特許を無効にするためには、特許庁に対して特許を無効にするよう審判を請求することが可能である。特許庁が、また特許庁の審判に対して上訴した場合には知的財産高等裁判所²⁹が、特許は無効であると判断して、特許の無効が確定した場合、特許権侵害はもたらなかったのと同じこととなる。

上記のキルビー事件最高裁判決によれば、侵害裁判所は権利濫用を理由として特許権を行使不能と判断することが可能である。このような裁判所によってなされた判断は、その当事者に対してのみ拘束力を有する。特許を完全にまたは侵害訴訟を経ることなく排除するためには、依然として特許庁に出向く必要がある。また、法的な利害関係を示すことなく誰でも無効手続を開始することができるが³⁰、冒認が無効理由である場合、または共同発明者の一部のみによって特許出願が提出され、それにより特許法第38条の規定に違反している場合には、依然として法的な利害関係が必要となる。

現在、異議申立て手続は日本にはないことに留意されたい。以前は日本に異議申立て制度があったが、2004年1月限りでこの制度は廃止された。日本の特許庁での無効手続があればこの

²⁹ 東京高等裁判所内に2005年に設立された知的財産高等裁判所は、日本の特許庁の審判部によってなされた決定の控訴事件に対する専属管轄権を有する。

³⁰ 特許法第123条第2項。

異議申立て制度は必要がないと考えられたからである。

通常、裁判所は、特許庁の無効性の判断を待つために侵害事件の手続を中断するまたは中止することを嫌う。というのも両当事者が同意しなければ、少なくとも一方の当事者が判決の遅れによって不利益を被る可能性が高いからである。

B 3 . 確認判決訴訟

被疑侵害者として、裁判所に非侵害の確認を求める訴訟を起こすことができる。これは、確認判決訴訟と呼ばれる。裁判所の確認を得る、例えば、特許侵害の損害賠償責任がないこと、特許権者は裁判所から差止命令を得る権利がないこと、あるいは、先使用権を有することを確認するためにこの訴訟を提訴することができる。しかしながら、訴訟を開始するためには、一般的に必要とされる法的な利害関係を構成するような真の紛争がなければならない。ライセンス交渉に失敗したというだけでは、十分でないことがある。訴訟を起こすと特許権者に明確に警告されている場合には、おそらくそれで事足りるはずである。

第2部 - 訴訟手続

1. 管轄権

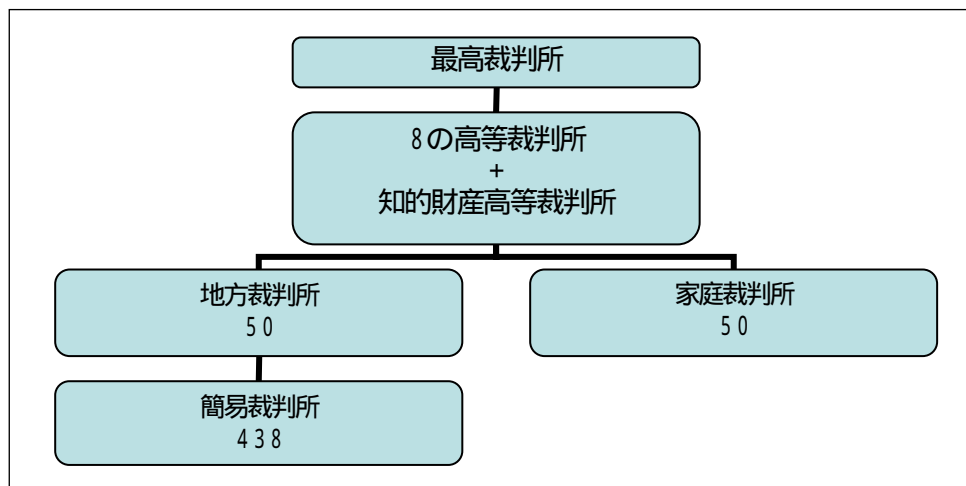
現在、日本全国で、2つの地方裁判所、東京地方裁判所および大阪地方裁判所だけが特許侵害事件に対する管轄権を有する。これら2つの裁判所への特許事件のこのような集中は、特定の裁判所に専門知識と経験を蓄積する目的で2005年4月に始まった。これら2つ以外の裁判所で特許侵害訴訟を起こすことは認められていない³¹。

日本における裁判所の構成を図1に示す。日本には50の地方裁判所があるが、技術関連の事件は東京および大阪の地方裁判所に集中している。簡易裁判所は、生じる損害賠償額が小額である簡単な事件だけを扱うので、特許事件には利用されない。家庭裁判所は、特許事件に対する管轄権がない。西日本の地方裁判所がある特許侵害事件に対する管轄権を有する場合には、大阪地方裁判所だけが唯一管轄権を有する。東日本では、それが東京地方裁判所となる。東京地方裁判所には、知的財産事件を専門とする4つの専門部があり、18人の判事と、技術的な知識を有し、裁判官が技術的詳細を理解するのを助けるいわゆる「調査官」³²とが所属している。大阪地方裁判所には、2つの知財専門部がある。特許侵害事件は、3人の裁判官による合議体によって判断される。

³¹ これは、特許権、実用新案権、回路配置権、およびコンピュータ・ソフトウェアに関する著作権に関連する技術系事件に当てはまる。商標権、意匠権、不正競争、育成者権、および通常の著作権の事件など非技術系事件は、日本の地方裁判所のいずれによっても扱われるが、東京地裁および大阪地裁もこのような事件に重複する管轄権を有する。東京地方裁判所は、東日本のどこかの通常の管轄権が適用可能な事件を取り上げることができ、大阪地方裁判所は、西日本のそのような事件を取り上げることができる。たとえば、日本の最西にある沖縄の両当事者は、沖縄にある地方裁判所または大阪地方裁判所に訴訟を起こすことができる。

³² 2006年時点で、東京地裁には約7人、大阪地裁には3人、知財高裁には11人このような調査官がいる。彼らは常勤の公務員である。その多くは日本の特許庁から一時的に出向している経験豊富な特許審判官であり、現在2人の弁理士が調査官として勤務している。

図1 日本における裁判所制度



知的財産高等裁判所は、東京地方裁判所および大阪地方裁判所からの控訴特許事件すべてに対する管轄権を有する。この裁判所は2005年4月に東京高等裁判所内に設置され、ある程度の自主性および独立性が与えられている。知財高裁には4つの部があり、18人の判事と、11人の調査官が所属している。技術関連の侵害事件の控訴審すべて、そして特許庁の審判部の審決に対する控訴審すべてに対して責任がある。知財高裁は、4つの部それぞれの長である裁判官4人と、実際に事件を扱っている裁判官1人との5人の裁判官で構成されるいわゆる「大合議」の制度を有する。この大合議により、高裁レベルでの4つの部間の見解のばらつきが低減されると期待されている³³。

2. 訴状

訴訟は、裁判所に訴状を提出することから始まる。この訴状は、原告、被告、訴訟代理人の名前や住所や、対象となる特許の番号などの書誌的なデータだけでなく、侵害行為に関する実質的な議論も含んでいなければならない。訴状を提出するに伴い、その訴状にある告訴を裏付けるのに十分な、一定の根拠となる証拠を裁判所に提供することが要求される。しかしながら、特許法第103条に基づき過失が推定されるため、特許権者が被疑侵害者側の過失を立証する必要は、

³³ 2006年12月時点で、大合議により3つの判決が下されている。

少なくとも訴状を準備する段階ではない³⁴。この推定を覆すことは通常困難である。

一般に原告は、訴訟を起こす前に徹底的な調査を行うことが重要である。というのも、証拠収集のための特定の手続が法律に規定されているが、多くの場合、被告に対する強制的な命令は被告側に重大な不利益をもたらしかねないと考えて、裁判所は原告側が求める命令を出したがい傾向がある。

提出された訴状は方式について審査され、次いで、裁判所の書記官によって、通常、特別送達による書留郵便により被告に送達される。

3 . 救済

特許権者は、いわゆる本訴と仮処分手続の2種類の訴訟を別々にまたは同時に起こすことができる。本訴は、損害賠償の認定または終局的差止命令、あるいはその両方のための通常の手続である。差止の仮処分のための手続は基本的に本訴の手続きとは別個のものであり、本訴とは別に請求されなければならない。本訴での3人の裁判官による審理の代わりに、通常1人の裁判官が仮処分事件を扱う。事実問題が争点である場合、仮処分の手続は、本訴の手続と同程度の時間を要することが多い。

特許法が具体的に差止命令の可能性を規定しているため、終局的差止命令は、侵害があると裁判所が判断すれば事実上自動的に得られる³⁵。特許権者は、侵害製品の廃棄または侵害に使用した設備の除却の命令を請求することもできる³⁶。

さらに、差止請求権または損害賠償請求権の不存在確認訴訟の提起は、被疑侵害者にとっての1つの可能性である。このような訴訟において、原告は、差止請求権または損害賠償責任が存在しないことの確認を裁判所に求めることになる。

特許法の定めるところに基づいて刑事的な救済も得られる³⁷。明らかな商標権または著作権の侵害事件では警察の関与を求めることがよくあるが、特許権侵害事件ではめったに刑事手続は使用されない。

³⁴ 第103条は、「他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。」と規定している。

³⁵ 特許法第100条第2項。「特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。」

³⁶ 特許法第100条第2項。

³⁷ 特許法第196条。

4．最初の口頭弁論

訴状の送達とともに、原則として訴訟提起日から30日以内に、裁判所は第1回の口頭弁論の期日を設定し、両当事者に通知する。両当事者は、この口頭弁論に参加するよう求められる。被告は、口頭弁論に先立って答弁書を提出することが求められる。被告またはその弁護士がこの口頭弁論に参加することができない場合には、この答弁書の提出で事足りる。この口頭弁論はフォーマルなものであり、旧来の法廷またはラウンドテーブル法廷で行われる。伝統的な法廷では、3人の判事が高い裁判官席に座り、対立する両当事者がその裁判官席の前で互いに向き合う。ラウンドテーブル法廷は、まさに中央に大きなテーブルがある通常の会議室である。3人の判事と両当事者の代表とがこの大きなテーブルの周りに座る。

5．その後の訴訟手続

特許侵害事件では、その後の手続は、裁判事件の終了時に通常一度だけ行われる公開の口頭弁論に備える弁論準備手続きとして会議室で行われる。裁判所からの許可がある場合を除いて、当事者である会社の弁護士および代表者だけが弁論準備手続きに参加できる。当事者の担当従業員も参加することが多い。このような審理は、その特定の事件を担当する1人の裁判官によって、裁判所書記官または調査官の助けを借りながら行われる。審理の迅速化のために、第1回目の弁論準備手続きの際、裁判官が、訴訟手続の終わりまでの今後の期日と審理のプランを提案することがある。

弁論準備手続きの各期日においては、当事者から提出された準備書面について議論する。裁判官が説明やより詳しい情報を要求することがある。当事者も質問することができる。次いで、裁判官は、当事者または裁判所が講じるべきさらなる対策を提案し、次回の審理の期日を設定する。このような審理は、通常10～20分続く。技術的な議論を伴う場合、あるいは和解の可能性がある場合には、手続きは1～2時間続くこともある。

裁判所の許可を得ることにより、あるいは裁判所の求めに応じて、当事者によって選ばれた弁護士、発明者または専門家による技術的な問題または背景についての講義を行う技術説明会を開くことも可能である。

また、裁判所は専門家のリスト³⁸を所持しており、そこから特許事件における「専門委員」を任命することができる。裁判所は、任命した専門委員に事件についてのある程度の情報を提供して、議論するための準備手続きの期日を設定する。通常、2～3人の専門家が両当事者の許可を得て任命され、判事とすべての当事者とが同席してくつろいだ雰囲気の中で技術的に複雑な問題について意見を提供し議論する。専門委員は、裁判官が関連する技術を理解する助けになると期待されている。端的に言うと、彼らは裁判官に法律上の意見を提供したり、クレーム解釈について議論するために任命されるわけではない。公開の口頭弁論において専門委員を尋問または反対尋問することはできない。この専門委員は、裁判所が提示する特定の問題に関する鑑定意見を示し、口頭弁論において尋問を受けうる、裁判所が任命する鑑定人とは異なる。

こうした弁論準備手続きは、通常の1～1.5か月の間隔で3～5回開かれる。

証人尋問および反対尋問も可能であるが、特許侵害訴訟ではあまりない。

6. 侵害判断と損害賠償額算定の分離

現在、裁判所は、損害賠償額算定の手続きと侵害の有無を判断する手続きを分けて行っている。裁判所に支払う訴訟費用は事件に絡む訴額に依存するため、裁判所に最初に提出する訴状には、損害賠償を求める場合にはその額に関する記載が求められ、被告には答弁書でその算定についてコメントが求められる。しかしながら、損害賠償額の算定の問題は、通常、侵害があったと裁判所が判断するまで留保される。

侵害を判断するために、裁判所は、申し立てられた侵害製品または侵害方法を明確に特定し、次いで、主張されている請求項が侵害しているとされる行為をカバーしているかどうか、無効理由が存在するかを検討する。

裁判所は、侵害がなかったと考える場合、各当事者に和解を勧めるか、あるいは訴訟手続の終了を宣言し、損害賠償額の算定について審理することなく判決を下すことができる。和解の手続きでは、通常、裁判所は侵害についての見解を各当事者に別々に開示する。

裁判所は、侵害が存在したと考える場合、不服申し立てできない中間判決を下すか、あるいは単に次は損害賠償額の算定について審理すると宣言することができる。訴訟手続がこの段階まで来ると、侵害の問題に戻って新たな証拠や攻撃または防御の手段を提示することは困難である。

³⁸ 2006年10月時点で、このリストにある専門家の人数は約180人である。そのうち、大学教授が57%、弁理士が18%、公的機関の研究者が17%の割合を占める。

というのも、現在の民事訴訟法が、防御攻撃方法の時機を失した提出を禁じているからである³⁹。

7. 和解

こうした弁論準備手続きの間に、裁判官は通常和解の可能性を探る。裁判官が、他の2人の裁判官と合議することによって、その事件についての確固たる心証を形成したあと、和解条件を各当事者に別々に提案し、各当事者の話をきく。当事者が合意に達することができた場合、調書を作成し、訴訟手続きを終了する。約半分の事件が和解に終わると言われている。

8. 損害賠償額の算定

損害賠償についての一般的な規定は、民法に存在する⁴⁰。しかし、特許のような無形資産については、このような一般的な規定だけに基づいて侵害行為と損害との明確な関係性を立証することは困難である。したがって、特許法は、3つの特別な損害賠償額の算定の仕方を規定している。

第1に、侵害者が侵害行為に関連して得た利益が損害賠償額に相当すると推定することができる⁴¹。この推定は、特許権者が特許発明を実施している場合に有効である。

第2に、特許権者が特許発明を実施していない場合でも、実施料相当額が損害賠償額として認められる。

第3の損害賠償の算定の仕方は比較的新しく、1998年の特許法改正で導入された。損害賠償額の認定は、侵害者が販売した製品の数または量に、特許権者が享受した限界利益を乗じることによって算定することができる⁴²。採用される利益額が、限界利益あるいは特許権者が販売した最後の製品で享受した利益であるため、この第3の方法により大きな損害額が認定される可能

³⁹ 民事訴訟法第157条。

⁴⁰ 民法第709条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定する。

⁴¹ 特許法第102条第2項。第102条第2項は次のとおりである。「特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。」

⁴² 特許法第102条第1項。第102条第1項は次のとおりである。「特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量（以下この項において「譲渡数量」という。）に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。」

性がある。特許権者が自らの経理の数字に基づいて利益額を立証することは困難ではないはずである。限界利益額を求めるためには、通常の製造と販売のコストのみを粗利益（売上総利益）から差し引くことができる。R & Dなどの初期費用やマーケティングまたは広告のための費用を差し引くことはおそらく許されないだろう。

9 . 訴訟手続の最終段階

訴訟手続が進行して、各当事者の主張がはっきりと提示されたと裁判官が確信すると、弁論準備手続の終了を宣言する。次いで、裁判官は口頭弁論の期日を設定する。口頭弁論は、3人の裁判官の面前で、各当事者がその事件を弁論準備手続中に準備書面に書き記したとおりに陳述する形式的なものである。次いで、口頭弁論の終了が宣言され、判決の期日が設定される。この日時は通常、最終口頭弁論の日から1～2か月後である。合議体が、口頭でその判決を宣告する際に、当事者が法廷に出席する必要はない。判決文を裁判所でその職員から入手するか、あるいは郵便により送達してもらうことができる。

訴状を提出してから判決が下るまでに、平均的な事件では1年弱から1年半かかる。

10 . 控訴

東京地裁または大阪地裁からの控訴は、知的財産高等裁判所によってのみ扱われる。この知財高裁は、東京高等裁判所内に2005年4月に設立され、以前と同じ建物内に位置していて、ある程度の限られた自主性および独立性を有する。この裁判所は、日本中の地方裁判所から控訴された知的財産事件すべてを取り扱う。

この場合の知財高裁は、もう1つの事実審の裁判所である。この裁判所で事実に関する新たな問題を提示すること、新たな証拠を提出すること、または新たな証人に尋問することが可能である。裁判手続のどの段階にも陪審員は関与しない。知財高裁での手続は、地裁での手続きの続審である。

知財高裁での手続は、東京地裁または大阪地裁よりも平均して早く進行し、多くの場合1年もかからない。

知財高裁の判決に対しては最高裁判所に上告することが可能である。最高裁は、憲法および法律の解釈に関する問題を考慮するだけである。最高裁判所は15人の判事で構成され、通常5人

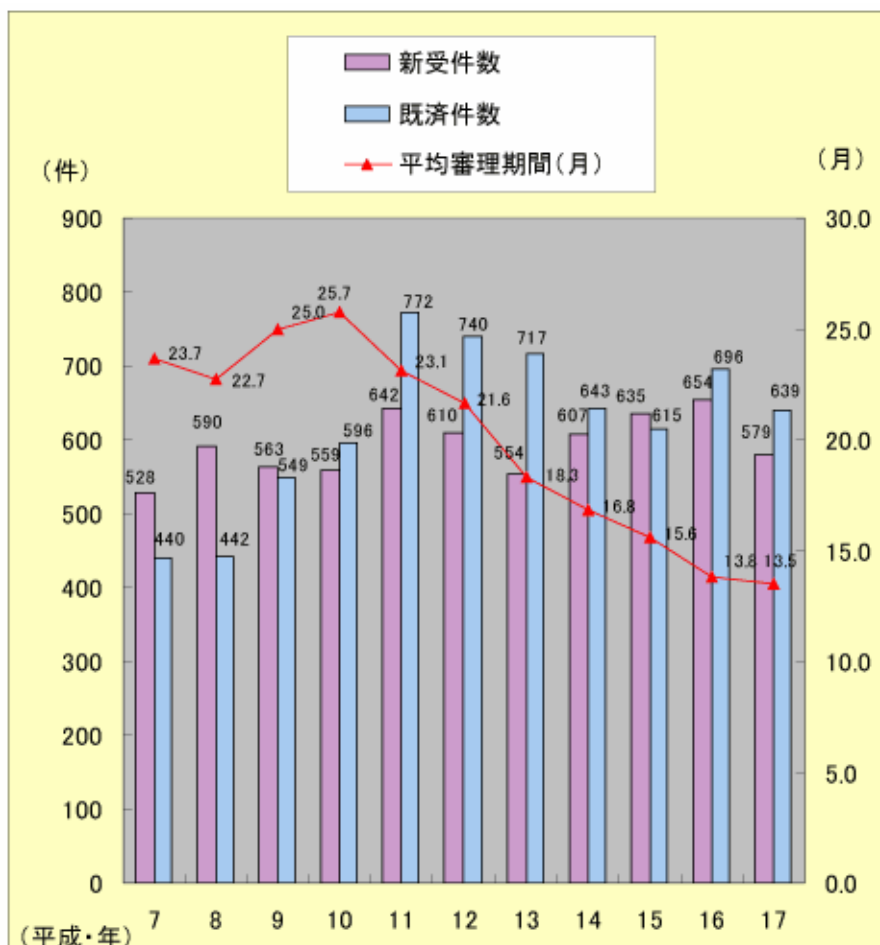
の判事による小法廷によって各事件が検討される。最高裁判所に上告するための2つのルートが存在する。1つは、下級裁判所の判決が間違った憲法解釈に基づいている、あるいは憲法に違反しているという議論に基づくものである。もう一方は、上告受理の申立てによるものである。最高裁は、成文法および最高裁判所等による先例に著しく反する判決であるかを考慮して、事件を受理するか否かをその裁量で決定する。

差止めの仮処分事件における判決からの上告は、本訴の場合と異なる、より複雑である。

11. 統計

毎年地方裁判所に申し立てられる新たな知的財産権訴訟の件数を以下の図2に示す。この件数には、特許、実用新案、意匠、商標、不正競争および著作権の事件がすべて含まれる。

図2



出所：知的財産高等裁判所ウェブサイト

なお、図2中の折れ線は、訴状の提出から第1審裁判所による事件の処理までの知的財産権事件の平均係属期間を示す。

1998年の1月から2004年までに下された判決に示された訴訟の結果を以下の表にまとめると。

表1

原告勝訴率 22%	
	19% 東京地裁
	28% 大阪地裁
原告勝訴の理由	
	文言侵害 9%
	均等論侵害 11%
被告勝訴の理由	
	非侵害 75%
	特許無効 24%
無効が争点となったケース（全件に対する％）	
	29% 東京地裁
	22% 無効理由ありの判断
	22% 大阪地裁
	12% 無効理由ありの判断

データ：北原潤一弁護士による

(<http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/gov/tomatsu20040708.html>)

表2は、高額な損害賠償金が認定された事件のリストを示す。このリスト中の判決の一部は、特許無効等の理由により控訴審において破棄されているが、それらの判決も裁判所によって採用される損害賠償額の算定の傾向を示しているため、ここには残してある。120円を1ドルとす

る固定の為替レートに基づき米ドル額が算定されている。

表2

	Damages Award	Decision	IP Right
1	\$ 61 million + \$ 8 million	Tokyo DC 3/19/02	Patent on <i>pachisuro</i> (popular gambling game) machines
2	\$ 25.4 million	Tokyo DC 10/12/98	Patent on an H2 blocker (stomach drug)
3	\$ 13.1 million	Tokyo HC 10/31/02	Patent on the method of making tranilast (antiallergic agent)
4	\$ 12.9 million	Tokyo DC 3/26/03	Patents on massage machines
5	\$ 10.4 million	Tokyo DC 27/6/02	Patent on a seed weed machine
6	\$ 6.3 million	Tokyo DC 5/25/73	Design on motorcycles
7	\$ 6.1 million	Shizuoka DC 3/25/94	Patent on vitamin D
8	\$ 6.0 million	Tokyo DC 1/28/00	Patent on needles for surgical operation
9	\$ 3.8 million	Tokyo HC 6/18/98	Design of self-propelled mobile cranes

12 . 新民事訴訟法に関するノート

1998年1月1日、新民事訴訟法が施行された。これは、1926年以来初の民事訴訟法の改革である。民事訴訟法が全面的に書き換えられた。この改正の狙いは、民事訴訟法をより利用しやすくし、より理解しやすくすることである。知財訴訟は現在、より迅速でより効率よく処理される。新法をうまく利用することによる訴訟プロセスの円滑化の明らかな兆しが見えている。数々の変更の一部を以下に概説する。

12.1 口頭弁論の準備

日本の裁判制度は、地裁レベルで民事訴訟を終えるために長期間必要であると批判されてきた。特許侵害紛争に係る事件などより複雑な事件では、地裁レベルを終えるのに5年もかかるこ

とがあった。この長期間にわたる裁判の理由の1つは、訴訟の早期段階で当事者が争点および関連証拠を特定しようとする強い動機付けがなかったことである。関連情報が、訴訟手続の後半にまで留保されることもあった。また、米国の実務と比較すると、裁判手続きが、書面による訴答および答弁にかなり重きを置いていたため、自発的で効果的な議論交換はあまりなかった。

これらの問題を軽減するために、新法は、いくつかの形式の明確に定義された争点及び証拠の整理のための手続を規定し、集中的な証人尋問を奨励している⁴³。

12.2 攻撃防御方法の適時提出

新法は、裁判所が明確な期限を設定することができ、各当事者はその間に争点に関連する議論および根拠となる証拠をすべて提出するよう求められる、と規定している。新民事訴訟法の第156条は、「攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない」と規定している。故意または過失による遅れによって、新しく提出された攻撃または防御の議論が拒絶されてしまうことがある。

12.3 証拠収集手段の拡充

新民事訴訟法では、証拠収集のための手段が拡充されている。

いわゆる「ディスカバリー」(証拠開示手続)⁴⁴は、日本には現在でも存在していない。旧法下では、文書提出義務はさらに限られていたので⁴⁵、十分な証拠書類の収集は困難であった。裁判所は限られた種類の書類の提出しか命令することができず、このような命令は多くの場合に効果がほとんどなかった⁴⁶。これは、人は証言をする一般義務を有し、旧法に規定されていた限られ

⁴³ 新民事訴訟法第182条。

⁴⁴ ディスカバリーは、公判(トライアル)で証拠として使用することができるものを含めた関連する情報を当事者間で広く開示するための手続である。ディスカバリーは、トライアルに先立って判事または裁判所の介入なしに行われ、ディスカバリーには6つの可能な手段、すなわち、証言録取(デポジション)、質問書(インターロガトリーズ)、文書等の提出(プロダクション・オブ・ドキュメンツ)、土地等への立ち入り許可、身体および精神検査、ならびに自白(アドミッション)の要求が含まれる。身体および精神検査にのみ裁判所からの許可が必要である。証言録取は証人の証言記録を取ることであり、質問書は、一連の質問を相手方に宛てた書面により問うものであり、これらと自白の要求が、米国での特許侵害訴訟において最も一般的に用いられる。大量の情報を開示し、また検討しなければならないため、ディスカバリーには通常かなりの費用がかかる。英国にもディスカバリーがあるが、米国よりも限定的なものである。

⁴⁵ 旧民事訴訟法第312条。

⁴⁶ 民事訴訟法の第316条および第317条によれば、命令に応じなかった場合、裁判所は、提出されなかった文書の内容に対する相手方の主張を真実と見なすことができる。文書提出命令に応じることを拒む第三者には、第318条に基づき罰金が科せられることがある。しかしながら、裁判所は歴史的に、このような措置をとることによりかなり抵抗を示して

た状況下においてのみ証言を拒否することができるという証人に関する規定と明らかに異なっていた⁴⁷。

より効果的な証拠収集に関する新しい規定を以下に概説する。

12.3.1 文書提出義務の拡充

新法では文書提出義務の範囲が拡大されている。この文書提出義務は、裁判所に出廷し証言する証人の義務とほぼ同一程度となっている。この義務は現在、新法に明確に記載されている特定の義務のない場合を例外として、一般義務化されている。特定の訴訟における当事者でない者もこの義務を有する。

新法の第220条は以下のとおりである。

次に掲げる場合には、文書の保持者は、その提出を拒むことができない。

- (1) 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
- (2) 拳証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
- (3) 文書が拳証者の利益のために作成され、又は拳証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
- (4) 前3号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
 - イ 文書の所持者又は文書の所持者と第九十六号各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
 - ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
 - ハ 第九十七条第一項第二号に規定する事実又は同項第三号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
 - ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)
 - ホ 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書

いる。

⁴⁷ 民事訴訟法第271条~第281条。裁判所は証人を召喚する権限があるが、特許侵害訴訟で強制手段が用いられることはほとんどない。

上記のうち、1号から3号は、本質的には旧法と同じである。4号は新しく、文書提出の一般義務化を規定している。文書の保持者は、裁判所から命令された場合には基本的にその提出義務を有する。4号において、イは、自己負罪およびを親しい家族の負罪を防ぐためのものであり、ハは、医師や弁護士、弁理士などある一定の専門家が職務上知り得た事実を秘密として維持するためのものである。ニは、例えば、個人的な日記または会社内部で使用するためのメモの保持者がその提出を拒むことができることを意味する。

この義務が存在する場合には、裁判所の文書提出命令に従わないと、裁判所の制裁を招くことがある。当事者の一方が裁判所の命令にもかかわらず文書を提出しなかった場合、このような文書の内容、ならびにその文書によって支持されるべき事実に関連する相手方によってなされた主張が、裁判所によって真実と認定されることがある。この事実の認定は、完全な提出を促すための制裁の大幅な拡充を意味している。第三者が文書提出命令に違反した場合、命令に違反した者は20万円以下の過料に処するとされている。

文書の提出を請求する場合には、当事者は文書を特定して申立てをしなければならない。しかしながら、相手方が実際何を所有するのかを知ることなく、申立てをする時点で文書を明確に特定することは、多くの場合に困難である。請求する当事者は、現在、保持者が文書を特定することが可能となるであろう事項を明らかにすれば足りることになった。

12.3.2 裁判官による書類の非公開審査

新法は、文書提出命令の除外事由が存在するかどうか、どの範囲までを裁判所に提出させるべきかを裁判所が決定できるように、請求された文書の提示命令を出す権限を裁判所に与えている。このような場合、裁判所の審理はインカメラとなる。つまり、提出された書類を判事だけが最初に見る。この段階では対立する当事者も弁護士もその書類を見ることはできない。

旧法には、当事者の一方は請求した書類の保持者が、特にその書類が営業秘密または機密情報を含んでいるかもしれない場合、それら書類の提出義務を有するか否かを決定するための規定がなかった。この新たなインカメラ手続は、相手方当事者が有する書類を発掘するための新しいツールである。

12.3.3 照会

新法の第163条は、情報および文書を請求するいわゆる照会書を、裁判所の介入なしで当事者同士が直接やりとりすることができる新たな手続を規定している。当事者がその議論または立証を裏付ける必要がある場合、この新たな手続により、ある質問または要求にこたえるよう相手方に直接請求することが可能となる。申し出られた照会に応えることを拒む当事者に対する罰則は特に規定されていないが、裁判所は、その当事者について悪い心証を形成することとなろうし、あるいは照会書に応えるよう促す裁判所の要請に当事者が対応しない場合には、その自由裁量権を行使することが可能である。

12.3.4 民事訴訟における秘密保護

新法の第92条は、事件記録の閲覧等を対立する当事者のみに限る規定を含む。当事者は、訴訟記録のうち開示されればその当事者の利益を害するであろう部分に対して、公衆の閲覧等を制限する決定を請求することができる。請求された保護命令が認められた場合、対立する当事者だけが、その命令によって保護される事件記録の特定部分の閲覧または写しを請求することができる。第三者は、このような決定の取消を請求することができる。

旧法は、原則として誰でもすべての訴訟記録を閲覧することができる」と規定している。制限はあるが、その事件に何らかの法的利害関係のある者は、その記録の写しを入手することができる。これは、訴訟が営業秘密またはプライバシーの問題に関係する場合には明らかに問題である。例えば、不正競争防止法は、営業秘密を保護するように1990年に改正された。しかしながら、有効な保護を得るために、企業は裁判手続中にその機密の一部または場合によってはすべてを開示しなければならないことがある。このような機密が、一般公開される訴訟記録に残される。これでは営業秘密の保護を受ける権利と裁判所に救済を求める機会を事実上奪う恐れがあるので、そのような訴訟記録を秘密にすることが可能になっている。

12.4 新民事訴訟法のその他の事項

新法は、第1回口頭弁論期日の指定、送達手続、和解、判決が下される時期、判決書の内容など、裁判手続の数々の側面に関する様々な手続き上の変更を含んでいる。最高裁への上告はより制限されている。また、小額訴訟事件および大規模訴訟に関する新たな規定も含まれている。

結 語

日本における特許侵害訴訟の準備と手続きを概説してきた。このテキストは詳細を解説しようとするものではもちろんないが、侵害係争中に何が起きるかについて全般的な理解には役に立つはずである。

日本の特許制度は近年劇的に変化している⁴⁸。欧州特許庁（EPO）米国特許商標庁（USP

⁴⁸ 最近の特許法改正の概略は次のとおりである。

第1段階

- ・1987年特許法改正（1988年1月施行）
 - 多項制の採用
 - 電子出願システム（1990年12月）
- ・新たな審査基準（1993年6月）
 - 特許性、開示要件、進歩性等に関するTRIPS協定を見越した包括的な改訂
- ・1993年特許法改正（1994年1月施行）
 - 限定的な補正実務。EPOやUSPTOのようなアプローチを採用
 - 審判手続の簡素化。特許の補正がより容易に
 - 実体審査なしで実用新案を登録。登録期間は6年。
- ・1994年特許法改正（1995年7月および1996年1月施行）
 - 外国語（英語）特許出願
 - 付与前異議申立から付与後異議申立の移行
 - 早期審査の改善（対応外国出願が存在すれば迅速）
 - 明細書およびクレームに関する要件の改訂（TRIPS、PCT、EPCに沿って）
 - 一律20年の特許期間（TRIPS）
- ・1994年の審査基準改訂

第2段階

- ・1998年特許法改正
 - 損害賠償額を上げることができるようになる規定
 - 損害賠償額の「通常の」実施料相当額から「通常の」を削除
 - 手数料引き下げ
- ・1999年特許法改正
 - 特許権のより強い権利行使が可能に
 - 損害賠償額と侵害行為の間の因果関係の認定により大きな裁量
 - 文書提出命令をより容易に発行できるようにする
 - 絶対新規性（2000年1月以降の出願）
 - 審査請求期間が3年以内に（2001年10月1以降の出願）
 - 手数料のさらなる引き下げ
- ・2002年特許法改正（2002年9月1月施行）
 - PCT国内移行期間を一律30ヶ月

TO)が取るアプローチに、より沿ったものとなった。

これからは、権利行使の領域により努力が傾けられるだろう。日本の裁判所は、日本の社会が必要としていること、裁判手続の効率化、新しい考えに向かう開かれた態度、判決に至るまでのプロセスの透明性に正面から向き合っている。

コンピュータ・プログラムを製品として保護

・2003年特許法改正

異議申立制度を無効審判手続と統合

審査手数料の引き上げおよび出願手数料および年金の引き下げ(全体として出願人の手数料の引き下げ)

・2004年特許法改正

職務発明に対する新たな規定

実用新案期間を10年間に

特 許 庁

©2007

執筆協力：理創国際特許事務所

所長 弁理士 奥 山 尚 一