

# 知的財産関係訴訟の特徴と今後の課題 ～特許権侵害訴訟を中心として～

東京地方裁判所民事第40部

東 海 林 保

# コンテンツ

**第1部 知的財産関係訴訟における審理の概観**

**第2部 特許権侵害訴訟の特徴**

**第3部 特許権侵害訴訟における審理上の特色**

**第4部 特許権侵害訴訟のグローバルな展開**

**第5部 特許権侵害訴訟における今後の課題**

# 第1部 知的財産関係訴訟における審理の概観

## 主な知的財産法

3

特許法	産業上利用できる高度な技術思想	登録による 権利発生	創作法	権利付与法	権利保護 産業発達促進
実用新案法	産業上利用できる技術思想				
意匠法	工業的デザイン				
商標法	商品や役務の出所識別機能	創作自体による権利発生	標識法	権利付与法	権利保護 産業発達促進 競争秩序維持
著作権法	思想又は感情の創作的表現で文芸, 学術, 美術又は音楽の分野に属するもの		創作法		権利保護 文化発展寄与
不正競争防止法	周知・著名な商品等表示, 商品形態, 営業秘密など	—	創作法 標識法	利益侵害行為規制法	権利(利益)保護 競争秩序維持

# 知財訴訟の管轄

4

## □ 技術型事件(特許, 実用新案, 集積回路配置利用権, プログラム著作権)

- 民訴法6条1項「特許権等に関する訴え」
- 東は東京地裁, 西は大阪地裁の**専属管轄**

＜「特許権等に関する訴え」の意義＞

**\* 知財高判平21・1・29**

「民訴法6条1項にいう『特許権等に関する訴え』とは, 特許権に関する訴訟を広く含むものであって, 特許権侵害を理由とする差止請求訴訟や損害賠償請求訴訟, 職務発明の対価の支払いを求める訴訟などに限られず, **特許権の専用実施権や通常実施権の設定契約に関する訴訟をも含むもの**と解するのが相当である」

## □ 非技術型事件(意匠, 商標, 著作権, 不競法等)

**競合管轄**(民訴法6条の2)

# 知財訴訟の管轄



# 東京地裁知的財産権部の審理体制

6

- \* 4か部(民事第29部, 第40部, 46部, 47部)
- \* 裁判官 16名(1か部当たり, 4人)  
(大阪 2か部5名)  
(知財高裁 4か部18名)
- \* 書記官・事務官 16名
- \* 裁判所調査官 7名  
(大阪 3名)  
(知財高裁 11名)
- \* 専門委員 約200名(知財高裁, 東京地裁, 大阪地裁)

# 東京地裁知財部が取り扱う事件

7

- 特許権等に関する訴え
  - 特許権(実用新案)侵害訴訟
  - 実施権の設定契約に関する訴訟
- 意匠権侵害訴訟
- 著作権侵害訴訟
- 商標権侵害訴訟
- 不正競争防止法違反事件
- 職務発明対価請求事件(平成27年特許法改正)
- 育成権(種苗法)侵害訴訟
- パブリシティ権に関する事件

# 東京地裁知財部が取り扱う事件

8

- 特許庁の行政処分<sup>の</sup>取消等<sup>の</sup>行政訴訟  
(ただし, 審決取消訴訟の第1審は知財高裁)
- 特許を受ける権利の帰属の確認
- 特許権の移転請求(平成23年法改正)
- 商法12条, 会社法8条による商号差止請求
- 会社法21条による譲渡会社の競業禁止
- 独禁法24条による差止事件, 同85条による抗告事件, 同85の2による損害賠償事件 (独禁法25年改正。ただし, 主要な争点の審理に知的財産に関する専門的な知見を要する事件)

# 事件数及び事件の動向(全国)

9

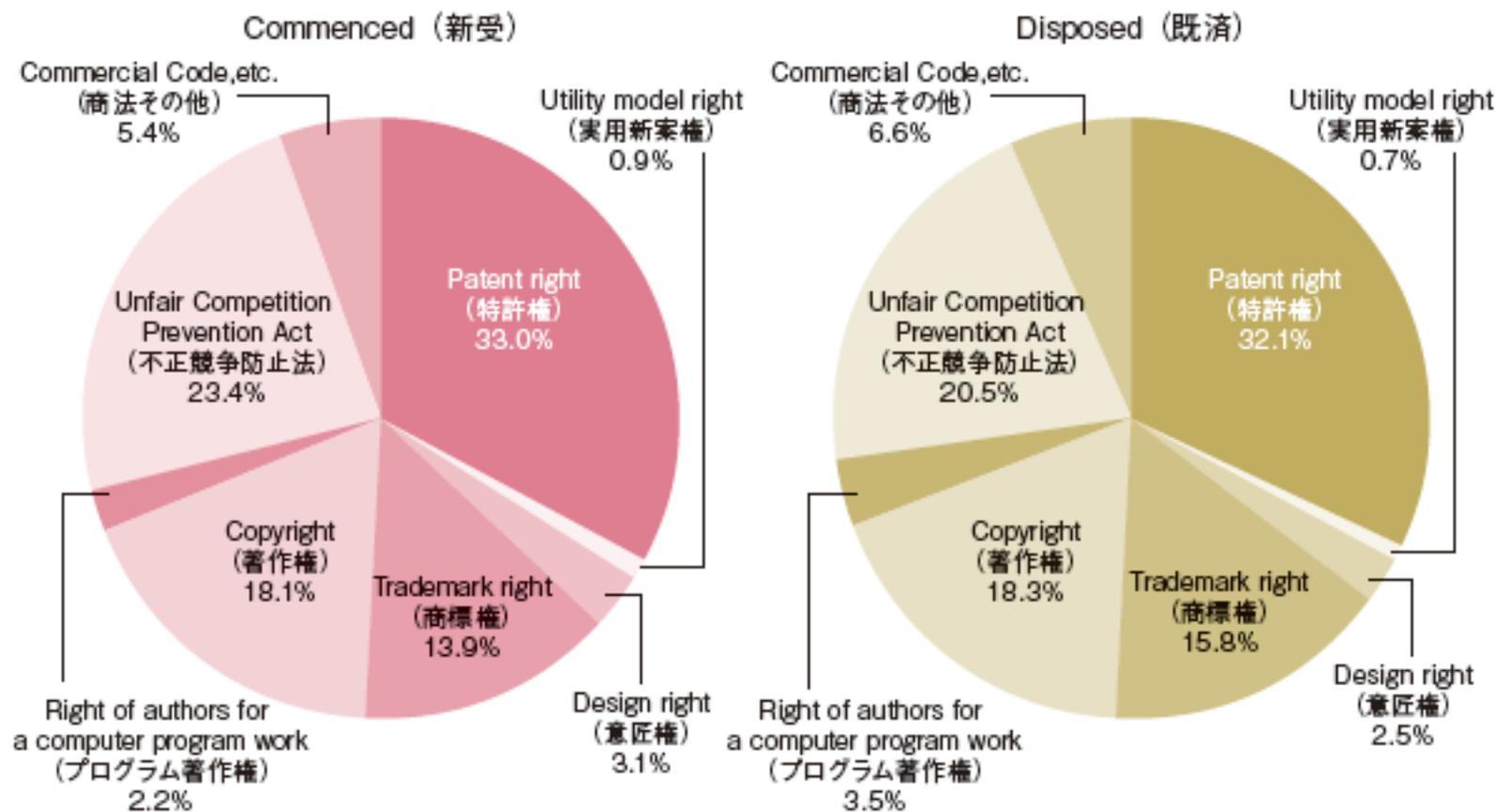
## <国内の全地方裁判所における事件動向>

- \* 平成26年
  - 総新受件数=552件
    - うち特許権関係事件=182件(33.0%)
  - 総既済件数=595件
    - うち特許権関係事件=191件(32.1%)
  
- \* 東京地裁・大阪地裁への事件の集中率
  - 平成26年 全体の83.9%

# 事件数及び事件の動向(全国)

10

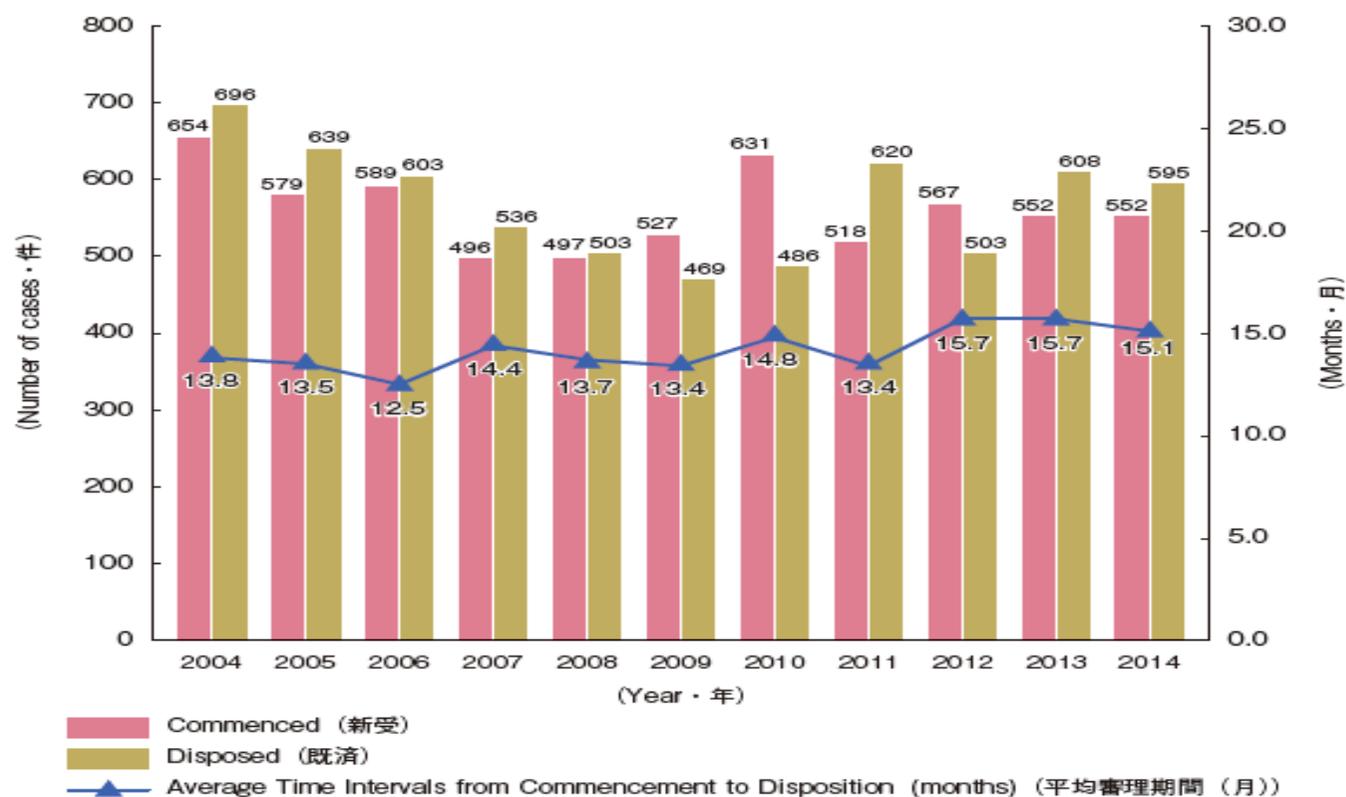
—— All District Courts (2014) 全国地方裁判所 (平成 26 年) ——



# 事件数及び事件の動向(全国)

11

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



## 第2部 特許権侵害訴訟の特徴

12

### 【前提】

#### <特許権とは>

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  
(同法68条)

#### <発明とは>

自然法則を利用した**技術的思想**の創作のうち高度なもの(特許法2条1項)

#### <特許発明とは>

特許を受けている発明をいう(同法2条2項)

# 特許権の取得

13

## <特許権の発生>

特許権は設定の登録により発生する(特許法66条)

## <特許権取得の手続き>

特許庁に対して,

- ①特許出願
- ②方式審査
- ③出願公開(出願から1年6か月)
- ④審査請求(出願から3年以内)

→ 審査官による審査

┆\* 登録要件を具備していれば

→ 特許査定 → 特許権の設定登録

\* 登録要件を欠如すれば

→ 拒絶査定 → 拒絶査定不服審判請求

# 差止請求権，廃棄請求権

14

## <差止請求権>

特許権者は，侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し，その侵害の停止又は予防を請求することができる（特許法100条1項）

## <廃棄請求権>

特許権者は，侵害の行為を組成した物の廃棄，侵害行為に供した設備の除却を請求することができる（特許法100条2項）

## 第3部 特許権侵害訴訟における審理上の特色

15

- 専門家の活用
- 二段階審理(侵害論と損害論の分離)
- 書類提出命令(特許法105条)
- 秘密保持命令(特許法105条の4以下)
- 無効の抗弁(特許法104条の3)
- 再審における主張の制限(特許法104条の4)
- 損害額の推定(特許法102条)
- 計算鑑定制度(特許法105条の2)
- 日本版アミュカス・キュリエ

# 専門家の活用(裁判所調査官)

16

## <裁判所調査官>

- \* 裁判所法57条に基づく制度
- \* (分野)機械, 電気, 化学
- \* 特許庁出向者6名, 弁理士1名
- \* 平成16年改正民訴法(民訴法92条の8)により, 次の権限を有する
  - 口頭弁論, 弁論準備期日における発問
  - 証拠調期日における証人等への質問
  - 和解期日における専門的知見の説明
  - 裁判官に対する意見

# 専門家の活用(専門委員)

17

## <専門委員> (民訴法92条の2以下)

- \* 平成15年改正民訴法による制度
- \* 非常勤の国家公務員
- \* 知財高裁, 東京・大阪地裁の併任で約200名
- \* 争点整理後に行われる技術説明会に立ち会うのが一般的
- \* 通常3名選任(学者, 研究者, 弁理士)
- \* 専門的知見の説明をするが, 事件の結論に対して意見を述べるものではなく, 専門委員の説明は証拠とはならない

# 二段階審理

18

## ＜二段階審理とは＞

まず権利を侵害しているかどうかの審理(侵害論)を行い、侵害との心証の場合にのみ、損害発生の有無及び損害額に関する審理(損害論)を行うという審理方式

## ＜充足論と無効論＞

侵害論には、権利範囲に属しているか否かを審理する充足論と、権利が無効か否か(無効の抗弁)を審理する(無効論)とがある。

# 侵害論における審理の流れ

19

## 【特許権侵害訴訟の審理モデル(東京地裁HP)参照】

- 口頭弁論(第1回)
- 弁論準備手続(受命裁判官による主張・争点整理)
  - ＜侵害論＞
    - 第1回 充足論に関する被告の反論
    - 第2回 原告の再反論・被告の無効の抗弁の主張
    - 第3回 無効の抗弁に対する原告の反論
    - 第4回 被告の再反論・侵害論の主張立証の完了
    - 第5回 技術説明会・心証開示(和解勧告)
  - ＜損害論＞
    - 第6回以降 損害発生の有無及び損害額の算定
- 口頭弁論(第2回) 口頭弁論終結
- 判決言渡

# 充足論

20

＜原告の特許発明と被告製品等の対比＞

被告製品が原告の特許発明の技術的範囲に属するか

【特許発明の技術的範囲(特許法70条1項)】

特許権の効力の及ぶ範囲である特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて認定されるのが原則

- ・ 明細書の発明の詳細な説明と図面の考慮(特許法70条2項)

(三段論法)

- ① 特許発明の技術的範囲を大前提とし、
- ② 被告製品を小前提として、
- ③ 後者が前者に含まれるか、  
を判断する

# 特許発明の技術的範囲

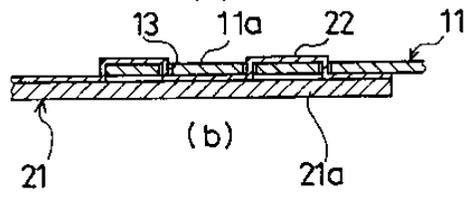
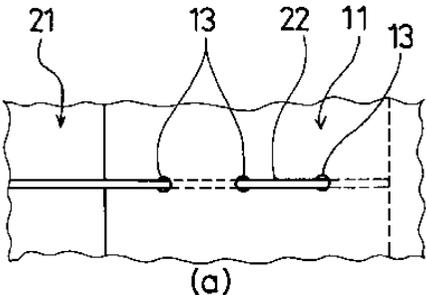
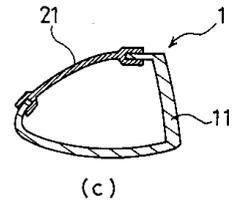
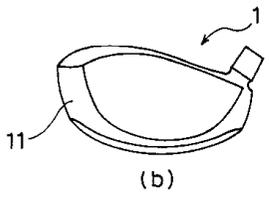
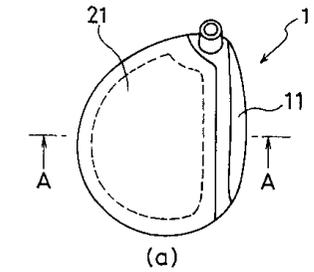
## <特許請求の範囲>

### \* 知財高判平21・6・19 [中空ゴルフクラブヘッド事件]

特許請求の範囲【請求項1】(通常,「クレーム」と呼ばれる)

「 金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材とを接合して中空構造のヘッド本体を構成した中空ゴルフクラブヘッドであって、前記金属製の外殻部材の接合部に前記繊維強化プラスチック製の外殻部材の接合部を接着すると共に、前記金属製の外殻部材の接合部に貫通穴を設け、該貫通穴を介して繊維強化プラスチック製の**縫合材**を前記金属製外殻部材の前記繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側とその反対面側とに**通して**前記繊維強化プラスチック製の外殻部材と前記金属製の外殻部材とを**結合**したことを特徴とする中空ゴルフクラブヘッド。」

# 明細書の図面



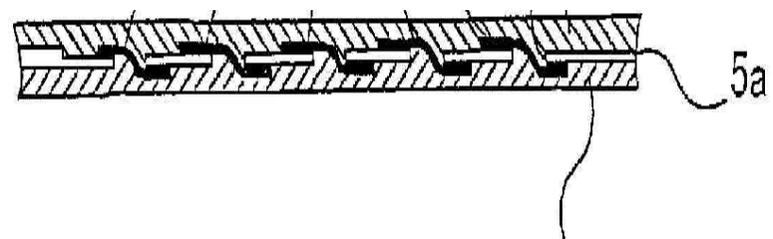
# 被告製品の構成

23

- <a> 金属製外殻部材1とFRP製外殻部材9, 10とを接合して中空構造のヘッド本体を構成した中空ゴルフクラブヘッドであり,
- <b> 金属製外殻部材1のフランジ部5にFRP製下部外殻部材9, FRP製上部外殻部材10の接合部を接着すると共に,
- <c> 金属製外殻部材1のフランジ部5aに透孔7を設け,
- <d> 透孔7を介して炭素繊維からなる短小な帯片8を, 前記金属製外殻部材1の上面側のFRP製上部外殻部材10との接着界面側とその反対面側に通して, 前記FRP製上部外殻部材10と金属製外殻部材1とを結合してなる
- <e> 中空ゴルフクラブヘッド。

# 被告製品の構成

24



# 書類提出命令

25

## <書類提出命令とは>

### 特許法105条

裁判所は、特許権侵害訴訟において、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は損害の計算をするため必要な書類の提出を命じることができる。

ただし、提出を拒むことについて正当な理由がある場合はこの限りでない。

### 民訴法の文書提出命令(民訴223条)の特則

#### (文書提出義務の拡充)

正当な理由に該当しない限り、相手方は書類提出義務を負う

# 書類提出命令

26

## ＜書類提出命令をめぐる問題点＞

証拠の必要性(証拠の偏在) × 営業秘密の保護



探索的・濫用的な申立てが多い



発令件数が少ない

# 秘密保持命令

27

## <秘密保持命令とは>

### 特許法105条の4以下(平成16年裁判所法の一部改正)

裁判所は、特許権侵害訴訟において、その当事者が保有する営業秘密について、当事者の申立てにより、決定で、当事者、訴訟代理人、補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は秘密保持命令を受けた者以外に開示してはならない旨を命ずることができる

#### (制度のねらい)

営業秘密を訴訟手続に顕出することを容易にし、訴訟の追行上必要な営業秘密の主張立証を十分に保証して、侵害訴訟の審理の充実を図る

#### (罰則) 特許法200条の2, 201条1項1号

個人 5年以下の懲役, 500万円以下の罰金

法人 3億円以下の罰金

# 秘密保持命令

28

## ＜運用上の特色＞

- **（事前協議の重要性）** 名宛人は、営業秘密の内容を十分に理解し訴訟追行に資する者でなければならないし、一旦発令されると命令が取り消されるまで半永久的に秘密保持義務を負うため、名宛人を誰にするかが重要であり、相手方との調整が不可欠
- **（名宛人）** 開発者を名宛人とするとの後の開発行為に萎縮効果（コンタミネーション）をもたらすため、最近では、代理人のみを名宛人とすることが多い
- **（申立書の記載）** 申立書には、営業秘密そのものを記載せず、また、疎明資料として営業秘密が記載された文書そのものを添付しない
- **（決定書の記載）** 秘密保持を命ずる決定書にも営業秘密の内容を記載しない
- **（名宛人による秘密記載文書の保管）** 名宛人となった弁護士は、秘密記載文書を金庫などに厳重に保管しなければならない、依頼者はもちろんのこと、事務員や同僚弁護士に見られるようなことの内容に厳重に保管しなければならない

# 無効論

29

## (主な無効理由)

- \* **新規性欠如**(特許法29条1項・123条1項2号)
  - 公知技術と同一
  - 公然実施された発明
- \* **進歩性欠如**(同法29条2項・123条1項2号)
  - 公知技術から当業者が容易に発明することができた発明
- \* **記載要件違反**(同法36条・123条1項4号)
  - サポート要件違反
  - 明確性要件違反
  - 実施可能要件違反
- \* **冒認**(同法123条・123条1項6号)

# 無効論(特許庁に対する特許無効審判請求)

30

## (前提)

- 特許権が有効か無効かの判断は本来行政官庁である特許庁の専権事項  
→ 特許庁に対して特許無効審判請求(特許法123条)
- 特許庁の有効/無効の判断に不服の場合  
→ 知財高裁に対して審決取消訴訟
- 無効の判断が確定したときの効果(遡及効)  
→ 特許無効審決が確定したときは, 特許権は初めから存在しなかったものとみなす(特許法125条)

## <二元論> 現行ドイツの制度(Bifurcation)

従前, 日本においては, 伝統的な特許庁と裁判所の権限二元論により, 特許侵害訴訟において特許の無効を主張することができなかった

# 特許権侵害訴訟における無効の抗弁

31

## ＜権利濫用の抗弁＞(最判平12・4・11)[キルビー事件]

「特許に無効理由が存在することが明らかなきときは、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」

## ＜無効の抗弁＞【104条の3】(裁判所法等平成16年改正)

特許侵害訴訟において、当該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ときは、特許権者等は相手方に対しその権利を行使することができない

# ダブルトラック問題

32

- \* 無効の抗弁と無効審判請求とで特許の有効性判断が可能
- \* 両者の中で判断の齟齬が生じる  
例えば、侵害訴訟では無効の抗弁が排斥されて有効と判断された特許権が、後の無効審判請求あるいはその審決取消訴訟においては逆に無効と判断されるという事態が発生する
- \* 確定した無効審決の遡及効(特許法125条)  
特許権が有効であることを前提として差止めや損害賠償を認容した確定判決が覆る可能性
- \* 再審事由(民訴法338条1項8号)  
判決の基礎となった行政処分(特許査定)が後の行政処分(特許無効審決)により変更された場合にあたる

# ダブルトラックの弊害

## \* 知財高判平20・9・14〔海苔異物除去装置事件〕

### (事案の概要)

特許権者である再審被告は、特許権侵害を理由として、再審原告に対し、差止請求をした。控訴審は、再審原告による権利濫用の抗弁を排斥し、差止を認容する判決をし、結局、同判決は確定した。その後、再審原告は、特許庁に対し、別の無効理由で、当該特許の無効審判請求を提起したところ、特許庁は、当該特許を無効とする審決をし、同審決は確定した。再審原告は、再審請求をした。

### (裁判所の判断)

「特許を無効とする特許庁の審決が確定したという事実により、当該特許は初めから存在しなかったものとみなされる。したがって、当該特許に基づく再審被告の請求はその前提を欠き、理由がないことは明らかである。」

# 再審における主張の制限

34

## ダブルトラック問題解消のための方策

### <再審における主張の制限>

平成23年特許法の一部改正(特許法104条の4)

特許権侵害訴訟の終局判決が確定した後に、無効審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができない。

これにより、無効審決の遡及効を実質的に制限したのと同様の効果が発生し、この範囲でダブルトラック問題はある程度解消された

# 損害論

35

## <損害額の推定(特許法102条)>

### (1) 102条1項

特許権の侵害製品の販売数量に権利者が侵害行為がなければ販売できた物の単位数量当たりの利益率を乗じたもので権利者の実施能力に応じた額を超えない額 ただし、販売できないとする事情があるときは相当量を控除

### (2) 102条2項

特許権の侵害製品を製造・販売することで侵害者が得た利益額を権利者の特許権侵害により被った損害額と推定

### (3) 102条3項

「特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭」 = 実施料相当額

# 寄与率

36

## <寄与率とは>

- \* 当該特許発明の被告製品の購買力に対する貢献の程度  
(寄与度)
- \* 主に、特許法102条2項の推定覆滅事由として機能

# 寄与率の考慮要素

37

## <寄与率の考慮要素>

- \* 当該特許の対象製品に占める技術的価値
- \* 市場における競合品の存在
- \* 侵害者の営業努力(ブランド力, 大量の宣伝広告)
- \* 侵害品の性能(デザイン, キャラクター使用, 付加的機能)
- \* 市場の非同一性(価格差, 販売形態)

# 計算鑑定

38

## <計算鑑定とは>

### 特許法105条の2

損害立証の迅速化と効率化を図るため、会計の専門家であって中立的な第三者である公認会計士等の鑑定人に、販売数量や販売単価、利益率等を鑑定させることにより、損害立証の負担の軽減を図る制度

### (当事者の協力義務)

当事者は鑑定人に対し当該鑑定をするために必要な事項について説明しなければならない義務を負う

# 訴訟運営における新たな試み 日本版アミカス・キュリエ

39

## ＜アミカス・キュリエ(amicus curiae)とは＞

米国裁判手続き上の制度であり、「法廷の友」あるいは「裁判所の友」と訳され、「裁判所に係属する事件について情報又は意見を提出する第三者」を意味し、事件当事者でない外部の各種団体、研究機関あるいは個人から広く事件に関する意見書の提出を求める制度(連邦最高裁規則37条, 連邦控訴手続規則29条)

# 日本版アミカス・キュリエ

40

FRAND大合議事件(知財高判平成26・5・16)において知財高裁は、意見募集という形で、日本においてはじめてアミカス・キュリエと類似する訴訟運営を採用

(概略)

- ① 当事者双方の合意の上で実施
- ② 意見書を提出しようとする者は、直接に裁判所にはではなく、双方の訴訟代理人事務所のいずれか一方に対し、意見書を送付
- ③ 書面の提出を受けた訴訟代理人は、提出する書面を選択することはできず、提出を受けた書面を全て裁判所に書証として提出



8か国から合計58通の意見書が寄せられた

## 第4部 特許権侵害訴訟のグローバルな展開

41

### <属地主義>

特許権の保護は、各国の産業政策と密接不可分であるため、その権利は原則として国単位で成立し、その国の領域内でのみ効力を生じ、保護されるという原則

### <国際協調の必要性>

#### \* 企業の経済活動のグローバル化

商品や情報は容易に国境を越えて流通している、特に最近の交通手段の飛躍的发展やインターネットの普及により、各国ごとに登録をしなければならない不便さ、保護法制が異なることに起因する同一内容の権利に対する結論が異なることへの不便さが指摘されている

# 特許出願をめぐる国際協調

42

## \* **パリ条約**(2014年現在176か国が加盟)

### ▪ 優先権制度の創設

ex 日本の特許庁に出願し、後に他国において出願する場合、日本における特許出願の優先権を主張すれば、各国での先願としての地位を確保することができる

## \* **特許協力条約**(PCT条約・2014現在148か国が加盟)

### ▪ 特許出願手続きの国際的共通化

ある締結国において出願すれば、その際に指定した他の国でも同時に特許出願したものと取り扱われる



同一内容の特許権(対応特許)が各国に登録

# 特許紛争の国際化

43

- \* 同一内容の特許権に基づく侵害訴訟が世界各国に同時多発的に提起
- \* 特に、医薬発明、通信技術関連発明(LTE, スマホ)  
ex **アップルvsサムソン事件**(7件の訴訟+10件の仮処分事件)
- \* 各国の保護法制や裁判の結果が我が国の裁判にも事実上の影響を及ぼしている  
ex 一国の和解手続きに基づく訴訟の国際的な訴訟の取  
下げ **アップルvsサムソン事件**(平成26年8月)

# 国際的なフォーラムショッピング

44

## <フォーラムショッピングとは>

多国籍企業同士が知的財産紛争になった場合、どの国に裁判を起こすかの選択をすること



判断の基準： その国の市場規模，特許権の保護法制の内容（プロパテントかアンチパテントか），どのような裁判例があり，訴訟運営がなされるかなど



裁判所は，国際的な動向を念頭に置いた正確かつ妥当な判断と適正迅速な訴訟運営が求められている

# パテントトロール問題

45

## <パテントトロールとは>

特許権を譲り受けるなどして特許を保有しているが、自らは製造販売などの事業を行わず、専ら権利行使を行うことをビジネスとする企業

## <NPE(Non-Practicing Entity)>

特許を保有しているが、事業を行っていない主体(大学や研究機関を含む)

## <PAE(Patent Assertion Entity)>

NPEのうち、権利行使をビジネスの中心に据える主体

# 第5部 特許権侵害訴訟における今後の課題

46

## 「知的財産推進計画2016」 (知的財産戦略本部決定)

### ＜知財紛争処理システムの機能強化＞

#### \* 適切かつ公正な証拠収集手続

- ・ 書類提出命令, 秘密保持命令の改善
- ・ ドイツの査察制度導入の是非

#### \* 権利の安定性の向上

- ・ 無効の抗弁の一部見直し

#### \* ビジネスのニーズを反映した損害賠償額の実現

- ・ 102条3項の規定の見直し