



裁判所からみた知財訴訟の審理における注意点と 最近の知財高裁裁判例について

TMI総合法律事務所

東 海 林 保



コンテンツ

第1 知的財産高等裁判所について

- 1 ビジネス・コートの概要
- 2 知財高裁が取り扱う事件
- 3 知財高裁における審理の特徴と注意点

第2 知的財産侵害訴訟における審理の特徴と注意点

- 1 二段階審理
- 2 無効の抗弁と訂正の再抗弁
- 3 ダブルトラック問題
- 4 時期に後れた攻撃防御
- 5 営業秘密の取り扱い
- 6 特殊な証拠収集制度
- 7 損害額の算定

第3 最近の知財高裁裁判例

- 1 DUBAS事件〔AIの発明者性〕
- 2 豊胸用組成物事件〔美容整形と特許権侵害〕

第1 知的財産高等裁判所について

1 ビジネス・コートの概要

【ビジネス・コート（知的財産高等裁判所・東京地方裁判所中目黒庁舎）】

- 東京・中目黒所在の地上5階地下1階建の新庁舎
- 延べ床面積約1万6100㎡
- 目黒川の桜をイメージした外装・内装
- 国際化に配慮した案内表示板（英語併記）
- 令和4年10月から、知財高裁並びに東京地裁知財部、商事部及び倒産部が業務を開始



ビジネス・コート



ビジネス・コート周辺の目黒川の桜



英語併記の案内表示板

第1 知的財産高等裁判所について

1 ビジネス・コートの概要

【ビジネス・コートにおける設備】

- 知財高裁における大合議事件の審理を想定した大合議法廷
- アーチ型の法壇には、裁判官 5 名、調査官 1 名、専門委員 3 名の合計 9 名が着席可能
- 知財高裁では、大合議事件の他、専門委員の参加する技術説明会にも使用



大合議法廷(301号法廷)



アーチ型の法壇

第1 知的財産高等裁判所について

2 知財高裁が取り扱う事件

【管轄】

○ 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
- ・ 知財高裁は，全国を管轄

＜「特許権等に関する訴え」の意義＞

知財高決平28年8月10日（平成28年（ラ）第10013）〔移送決定に対する抗告事件〕

「『特許権等に関する訴え』は、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、特許を受ける権利や特許権の帰属の確認訴訟、特許権の移転登録請求訴訟、特許権を侵害する旨の虚偽の事実を告知したことを理由とする不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟等を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）

第1 知的財産高等裁判所について

2 知財高裁が取り扱う事件

【侵害訴訟等（控訴審）】

（1）侵害訴訟の主な事件類型

ア 特許権等に関する訴え

（ア） 特許権（実用新案）侵害訴訟

（イ） 特許権移転請求事件

（ウ） 実施権の設定契約に関する訴訟

イ 意匠権侵害訴訟

ウ 著作権侵害訴訟

エ 商標権侵害訴訟

オ 不正競争防止法違反事件

カ 職務発明利益請求事件

キ 育成権（種苗法）侵害訴訟

ク パブリシティ権に関する事件

（2）出願却下処分取消請求控訴事件（行政事件）

第1 知的財産高等裁判所について

2 知財高裁が取り扱う事件

【特許庁の審決・決定に対する取消訴訟（行政訴訟）】

（１）第１審が東京高等裁判所（知財高裁の専属管轄）

（２）特許権（実用新案権）、商標権、意匠権

ア （査定系）

特許庁の拒絶査定不服審判に対する訴訟

イ （当事者系）

特許庁の権利の有効性等に関する審判（無効審判，取消審判，訂正審判）に対する訴訟

ウ 異議事件における取消決定に対する訴訟

第1 知的財産高等裁判所について

3 知財高裁における審理の特徴と注意点

【民事裁判手続のデジタル化】

○ 民事訴訟法の改正（令和4年法律第48号）（令和4年5月25日公布）

改正法の下で、今後は、訴えの提起から判決の言渡しまでの手続がオンラインで行われる。

- ・ 訴状等のオンライン提出（民訴法132条の10）
- ・ システム送達（民訴法109条～109条の4）
- ・ 訴訟記録の電子化（民訴法132条の12・13、160条等）
- ・ ウェブ会議による和解期日、弁論準備期日、口頭弁論期日等（民訴法89条、同法170条 3項、同法87条の2等）

○ 上記改正民訴法の施行日

公布の日から起算して4年を超えない範囲内における政令で定める日

- ・ フェーズ1 ウェブ会議による和解期日・弁論準備期日 → 令和5年3月1日
- ・ フェーズ2 ウェブ会議による口頭弁論手続 → 令和6年3月
- ・ フェーズ3 訴状等のオンライン提出・訴訟記録の電子化 → 令和8年5月ころ

第1 知的財産高等裁判所について

3 知財高裁における審理の特徴と注意点

【民事裁判書類電子提出システム（MINTS）の活用】

- 将来の本格的なオンライン提出の先行実施として、法改正を待たずに、現行法下で可能な準備書面等の電子提出の運用を開始するためのシステム
- 民事訴訟に関する手続における準備書面等について、電子情報処理組織を用いて提出することができることを規定した民訴法132条の10第1項に関する民事訴訟規則を整備
- 令和4年4月21日に、甲府地裁・大津地裁で先行運用開始
- 知財高裁では、令和4年6月28日から、東京地裁知財部や商事部などと共に運用を開始



MINTSのウェブサイトの初期画面

第1 知的財産高等裁判所について

3 知財高裁における審理の特徴と注意点

○ 民事裁判書類電子提出システム（MINTS）利用の要件

- ・ 原則として、当事者双方に訴訟代理人がついていること
- ・ 当事者双方が MINTS の利用を希望すること
- ・ ユーザ登録

○ 民事裁判書類電子提出システム（MINTS） のメリット

- ・ 紙媒体での書面の提出が不要となり、提出書面の写しの提出による負担軽減
→ 特に知財事件においては従前は手控え用として写しを4部作成する必要があったが、不要になった。
- ・ 当事者ユーザは24時間 MINTS を利用することができる。
- ・ 弁護士のユーザは、弁護士事務所職員を補助者として自身のアカウントに関連づけることができる。
- ・ 訴訟記録としない書面等（参考書面）の提出も可能。
- ・ 閲覧制限の申立てのある書面も MINTS で提出可能。
→ ただし、閲覧制限の申立て自体を MINTS ですることはできない。

第1 知的財産高等裁判所について

3 知財高裁における審理の特徴と注意点

○ 民事裁判書類電子提出システム（MINTS）利用の注意点

- ・ 利用対象となる事件は、本案として訴訟事件が提起されている場合に限るので、文書提出命令の申立てなどは利用対象となるが、訴え提起前の証拠保全や証拠収集処分等は含まれない。
- ・ MINTS で提出可能な書面は、民訴規則3条1項所定のファクシミリを利用して送信することにより裁判所に提出することができる書面（準備書面、書証の写し、証拠説明書等）等に限られており、訴状、取下書、訴訟委任状などの書面は提出できない。
- ・ 現行法下では、電子的に提出された書証であっても裁判所において訴訟記録として管理するにあたって、これら全てが印刷して記録化される。
- ・ 第三者は MINTS を利用して電子データを閲覧することはできない。
- ・ 膨大な電磁データが提出される弊害の可能性。
- ・ 秘匿情報が含まれる書面がアップロードされた場合の取扱い。

第1 知的財産高等裁判所について

3 知財高裁における審理の特徴と注意点

【大合議事件】

- 知財高裁においては、特許権等に関する訴えに係る控訴事件並びに特許及び実用新案に関する審決取消訴訟について、5名の裁判官の合議体（大合議体）で裁判を行うことができる（民事訴訟法310条の2，特許法182条の2等）。
- 事件の中には、特に審理において高度な専門的、技術的事項が問題となったり、その結果が企業活動や産業経済に与える影響が大きい事件があることから、より慎重な審理判断を行い、知財高裁としての法的解釈の統一をも図るための制度。
- 大合議体の構成員のうち4名は、知財高裁の4か部の裁判長が務めるという運用がされている。
- これまでに16件の事件が大合議事件として審理判断された。
- 最新の大合議事件

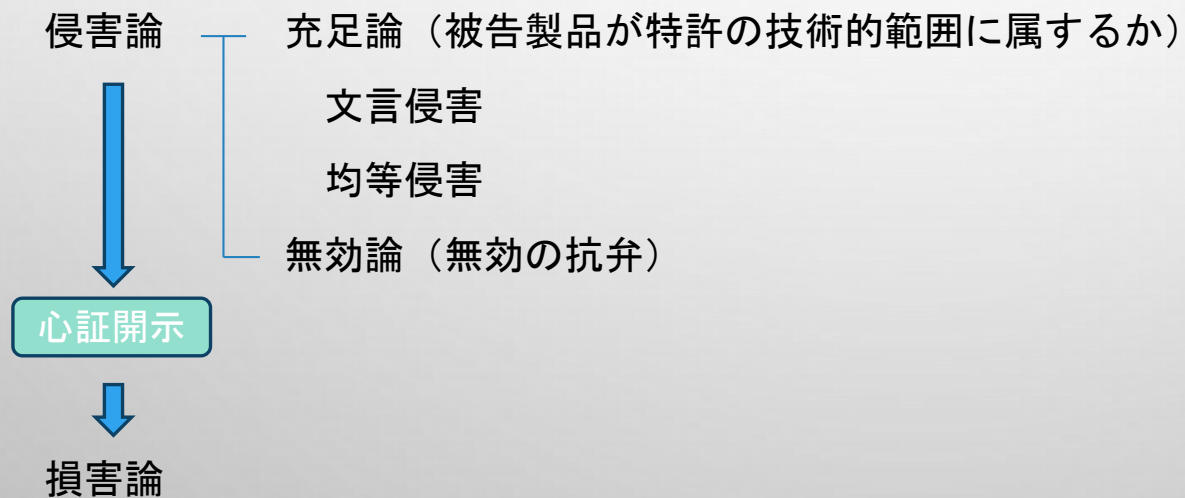
知財高特別部判令和7年3月19日（令和5年（ネ）第10040号）〔豊胸用組成物事件〕

第2 知的財産関係訴訟における審理の特徴と注意点

1 二段階審理

【二段階審理】

- 第一審の裁判所において、まず特許権の侵害が生じているかの審理（**侵害論**）を行い、審理の結果、侵害との心証を得た場合に、損害額の審理（**損害論**）に入るという審理方式。
- 侵害論の終盤において、裁判所は侵害か否かの心証を開示する。
- その結果、非侵害との心証を開示した場合、裁判所は、損害論の審理に入ることなく、審理を終了して判決を言い渡す。



第2 知的財産関係訴訟における審理の特徴と注意点

1 二段階審理

【充足論】

<文言侵害>

特許権の効力は特許発明の技術的範囲に及ぶので、侵害の有無は、被告製品・被告方法が特許発明の技術的範囲を充足するか否かで決まる。

○ 特許発明の技術的範囲（特許法70条1項, 2項）

- ・ 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
- ・ 「明細書の記載と図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する」（特許法70条2項）
- ・ 明細書の技術用語は学術用語を用いる、その有する普通の意味を使用し、かつ明細書全体を通じて統一して使用すること（特許法施行規則24条）

第2 知的財産関係訴訟における審理の特徴と注意点

1 二段階審理

<均等侵害>

特許侵害訴訟において、被告製品等が、特許請求の範囲に記載された構成と一部異なる物又は方法であっても、一定の要件を満たす場合には、右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という考え方



*** 最判平成10年2月24日〔ボールスプライン軸受事件〕**

均等論を初めて認めた最高裁判決

第2 知的財産関係訴訟における審理の特徴と注意点

1 二段階審理

<均等侵害が認められるための要件>

(第1要件) 非本質的部分

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、**右部分が特許発明の本質的部分**ではなく、

(第2要件) 置換可能性

右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することができ、**同一の作用効果を奏するもの**であって、

(第3要件) 置換容易性

右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（当業者）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**、

(第4要件) 公知技術からの容易推考性

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右出願時に容易に推考できたものでなく、

(第5要件) 意識的に除外した等の「特段の事情」

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**にあたるなどの**特段の事情**もないとき

第2 知的財産関係訴訟における審理の特徴と注意点

2 無効の抗弁と訂正の再抗弁

【無効論】

<無効の抗弁>

○（前提）

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、特許権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。

○ 最判平成12年4月11日〔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」



○ 権利行使制限の抗弁（無効の抗弁）（特許法104条の3）〔平成16年改正〕

特許権侵害訴訟において、当該特許が特許無効審判等により無効に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。

第2 知的財産関係訴訟における審理の特徴と注意点

2 無効の抗弁と訂正の再抗弁

【訂正の再抗弁】

<訂正の対抗主張とは>

- 特許発明は、後に、訂正審判請求（特許法 1 2 6 条）若しくは訂正請求（同法 1 3 4 条の 2）において訂正することができる。
- 当事者は、無効の抗弁に対し、侵害訴訟において訂正の対抗主張として主張することができる。

<訂正の対抗主張は、再抗弁か予備的請求原因か>

一般的に、再抗弁と解されている。

（東京地判平成 1 9 年 2 月 2 7 日，東京地判平成 2 1 年 2 月 2 7 日，知財高判平成 2 1 年 8 月 2 5 日）

<訂正の抗弁の要件>

- ① 特許庁に対し、適法な訂正審判の請求又は訂正の請求を行っていること。
- ② 当該訂正が訂正要件を満たしていること。
- ③ 当該訂正によって被告が主張している無効理由が解消されたこと。
- ④ 被告製品等が訂正後の特許発明の技術的範囲に属すること。

第2 知的財産関係訴訟における審理の特徴と注意点

2 無効の抗弁と訂正の再抗弁

<技術説明会>

- 侵害論の審理の終盤に、法廷（若しくは準備手続室）において、当事者双方が、技術内容や争点についての双方の主張のポイントを、あらかじめ作成した説明資料に基づいて説明する手続。
- 専門委員（通常3名）が参加する場合と参加しない場合がある。
- 両当事者とも、30～40分ずつプレゼンをし、その後、専門委員、調査官、裁判官を交えて質疑応答。
- 説明資料は書証として提出されるので、その内容も訴訟資料となる。
- 専門委員は、専門的知見の説明はするが、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（鑑定との違い）。
- もっとも、技術説明会における専門員の説明や質問内容への当事者の応答によって、裁判所の心証が変わることもある。

第2 知的財産関係訴訟における審理の特徴と注意点

3 ダブルトラック問題

【ダブルトラック問題】

- 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。
- 両者の間で判断の齟齬が生じた場合（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が、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可能性）。
- 確定した無効審決の遡及効（特許法 125 条）
「特許権は、初めから存在しなかったものとみなす。」
- 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。
- 特許権者が莫大な労力と時間を費やして勝ち取った原告勝訴の判決が、後に確定した無効審決で無駄になり、逆に損害賠償を請求される可能性がある。

第2 知的財産関係訴訟における審理の特徴と注意点

3 ダブルトラック問題

<ダブルトラック問題の解消に向けて>

【再審における主張の制限】（特許法 104 条の 4）〔平成 23 年改正〕

特許権侵害訴訟の終局判決が確定した後に、無効審決・訂正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・訂正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。



実務においては、特許権侵害訴訟において被告が無効の抗弁を主張すると、多くの場合、同時に特許庁に対しても同じ無効理由で特許無効審判請求をする場合が多い。そうすると、特許庁における無効の審理の方が早く進行することが多いため、結果的に、先に侵害訴訟の判決が確定した後に無効審決が確定する場面は多くないため、104条の4が適用されることはほとんどないのが実情。

第2 知的財産関係訴訟における審理の特徴と注意点

4 時期に後れた攻撃防御

【特許権侵害訴訟における時期に後れた攻撃防御方法の却下】

○ 時期に後れた攻撃防御(民事訴訟法157条1項)

「当事者が故意又は重大な過失により時期に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。」

○ 特許権侵害訴訟では、二段階審理を採用している関係で、時期に後れた攻撃防御方法の却下の申立てが頻繁に行われている。

- * 均等侵害の主張の追加の場合
- * 無効の抗弁の追加の場合
- * 訂正の再抗弁の追加の場合

第2 知的財産関係訴訟における審理の特徴と注意点

5 営業秘密の取扱い

【営業秘密】

<営業秘密とは>

「営業秘密」＝ 情報

技術情報 ＝ 製造方法(設計図)など

営業情報 ＝ 顧客情報(顧客名簿, 仕入先リスト)など

<営業秘密と認められるための要件>〔不正競争防止法2条6項〕

- ① 秘密管理性
- ② 有用性
- ③ 非公知性

第2 知的財産関係訴訟における審理の特徴と注意点

5 営業秘密の取扱い

<秘密管理性とは>

- 当該情報にアクセスできる者が制限されていること(アクセス制限)
 - ・ アクセス権者の限定
 - ・ 保管場所への入室制限
 - ・ パスワードの設定・変更
- 当該情報にアクセスした者にそれが秘密であることを認識できるようにされていること(客観的認識可能性)
 - ・ 「マル秘」マーク
 - ・ 秘密保持契約の締結・誓約書の徴収
 - ・ 秘密管理に関する社内教育の徹底

第2 知的財産関係訴訟における審理の特徴と注意点

5 営業秘密の取扱い

<有用性とは>

- ・ 当該情報が事業活動に使用されることによって、営業利益の増大、費用の節約や事業効率の改善等に役立つこと

<非公知性>

- ・ 当該情報が保有者の管理下以外では一般に知り得ないこと
- ・ 保有者の管理下以外で知られていても、秘密保持契約等を締結している場合

第2 知的財産関係訴訟における審理の特徴と注意点

5 営業秘密の取扱い

【営業秘密と閲覧制限】

○ 訴訟記録の閲覧等の制限（民事訴訟法92条1項2号）

「訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密（不正競争防止法2条6項に規定する営業秘密をいう。）」

○ 準備書面や書証に営業秘密が記載されているにもかかわらず、閲覧制限の申立てをせずに期日を重ね、その間に第三者の閲覧謄写申請があると「非公知性」の要件を欠くことになり、その後の閲覧制限の申立てが却下されることがある。

第2 知的財産関係訴訟における審理の特徴と注意点

5 営業秘密の取扱い

【営業秘密と閲覧制限】

○ 最決令和6年7月8日（令和4年（マ）第246号 閲覧制限申立事件）深山卓也判事の補足意見

「民事訴訟法92条1項2号の趣旨に照らすと、訴訟記録中の一部分が同号の営業秘密に該当するとして閲覧等の制限の申立てがされた場合には、裁判所は、申立てに係る部分が同号の営業秘密に該当すること、すなわち、①秘密として管理されていること（秘密管理性）、②生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること（有用性）、及び③公然と知られていないものであること（非公然性）の三要件を具備していることの疎明があるか否かを慎重に検討する必要がある。

これを本件申立てについてみると、本件記載部分は、その内容自体から有用性の要件を具備していないことが明らかである上、申立人は、本件記載部分が上記三要件を具備していることの根拠となる具体的な事情を主張しておらず、何らの疎明資料も提出していない。したがって、本件申立ては、民事訴訟法92条1項2号の営業秘密に該当することの疎明を欠くものであり、理由がないものとして却下を免れないというべきである。なお、申立人が閲覧等の制限の必要性があること理由として主張するところは、単に本件記載部分が第三者に閲覧等されることにより申立人に営業上の損失が生じかねない旨を指摘するものにすぎず、本件記載部分が営業秘密に該当することの根拠となる事情とはいえない。

近年、民事訴訟法92条1項2号による訴訟記録の閲覧等の制限の申立てにおいて、申立てに係る部分が営業秘密に該当することの疎明が十分にされていない事案が少なからず見受けられることに鑑み、本件申立てが却下を免れない所以を補足した次第である。」

第2 知的財産関係訴訟における審理の特徴と注意点

5 営業秘密の取扱い

【秘密保持命令】〔平成16年改正〕

裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、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、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、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の者に開示してはならない旨を命ずることができる（特許法105条の4第1項柱書本文参照）

<制度の背景>

- 知財訴訟においては、当事者の営業秘密が立証の対象になることが多いが、営業秘密を証拠として提出するにあたって、相手方当事者にその内容を知られたくないという場合がある。
- 現行法上、訴訟手続において開示された営業秘密を保護する手段としては、訴訟記録の閲覧等の制限（民訴法92条1項2号）がある。しかし、これは、訴訟当事者以外の第三者に対する制限であって、訴訟当事者は閲覧制限の対象にならないため、訴訟の相手方に自己の保有する営業秘密を知られたくない場合には機能しない。また、訴訟の相手方が訴訟手続を通じて知った営業秘密を使用することに対しては、不正競争防止法2条1項7号所定の不正競争行為として、差止（同法3条）や損害賠償（同法4条）を求めることができるが、これも事後的措置にすぎず、訴訟手続において自ら保有する営業秘密を開示して攻撃防御活動を行うことについての十分な制度上の担保とはいえない。このような状況下で、営業秘密を極力開示しないような訴訟活動が行われてきたことから、裁判所が営業秘密に関する十分な主張や証拠の提出を受けて充実した審理を行うことが困難な場合が多く、訴訟遅延の大きな原因ともなっていた。

第2 知的財産関係訴訟における審理の特徴と注意点

5 営業秘密の取扱い

【秘密保持命令制度の特徴】(特許法105条の4以下)

- 申立人は、営業秘密を保有する企業又は個人であるが、相手方は基本事件の当事者ではなく、秘密保持命令の名宛人である。
- 名宛人には、通常訴訟代理人や技術に詳しい担当従業員などに限られる。
- 秘密保持命令が発令されると、名宛人は、訴訟手続において知り得た相手方の保有する営業秘密を、当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は他の名宛人以外の者に開示することが禁じられる。
- 秘密保持命令は、特許法105条の5の規定により取り消されるまで効力が存続する。この点は、秘密保持命令の名宛人となった担当従業員が転職したり退職しても、また、訴訟代理人及び補佐人が基本事件に関して辞任しても同様である。
- 秘密保持命令の違反に対しては、両罰規定を伴う刑事罰の規定が設けられている（特許法200条の2第1項、201条1項2号）。
 - * 5年以下の懲役、500万円以下の罰金
 - * 両罰規定では、3億円以下の罰金

第2 知的財産関係訴訟における審理の特徴と注意点

6 特殊な証拠収集制度

【査証制度】〔令和元年法律改正〕

＜制度の背景＞

- 方法の発明や物を生産する方法の発明などにおいては、被告の方法が被告の工場など外からはうかがい知れない場所において行われることがあり、また、被告としても被告の方法は営業秘密であるとして開示に応じない場合がある。
- 査証制度は、このような証拠の偏在に対処するため、裁判所が中立的な専門家である査証人を選任して必要な証拠の収集を命じ、その査証人が工場などに立ち入って証拠を収集し、その内容を報告書として裁判所に提出するという制度である。

第2 知的財産関係訴訟における審理の特徴と注意点

6 特殊な証拠収集制度

<査証制度の概要>

○ 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物(以下「書類等」という。)について、確認、作動、計測、実験その他の措置をとることによる証拠の収集が必要であると認められる場合において、特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められ、かつ、申立人が自ら又は他の手段によつては、当該証拠の収集を行うことができないと見込まれるときは、相手方の意見を聴いて、査証人に対し、査証を命ずることができる。(特許法105条の2)

○ 査証人は、第105条の2第1項の規定による命令が発せられたときは、査証をし、その結果についての報告書(以下「査証報告書」という。)を作成し、これを裁判所に提出しなければならない。(特許法105条2の4第1項)

○ 査証人は、査証をするに際し、査証の対象とすべき書類等が所在する査証を受ける当事者の工場、事務所その他の場所(次項及び次条において「工場等」という。)に立ち入り、又は査証を受ける当事者に対し、質問をし、若しくは書類等の提示を求めることができるほか、装置の作動、計測、実験その他査証のために必要な措置として裁判所の許可を受けた措置をとることができる。(特許法105条2の4第2項)

○ 査証を受ける当事者が前条第2項の規定による査証人の工場等への立入りの要求若しくは質問若しくは書類等の提示の要求又は装置の作動、計測、実験その他査証のために必要な措置として裁判所の許可を受けた措置の要求に対し、正当な理由なくこれらに応じないときは、裁判所は、立証されるべき事実に関する申立人の主張を真実と認めることができる。(特許法105条2の5)

第2 知的財産関係訴訟における審理の特徴と注意点

6 特殊な証拠収集制度

【第三者意見募集制度】

○ 制度の概要（令和4年4月1日施行）

第三者意見募集制度は、裁判所が、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときに、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について、意見を記載した書面の提出を求めることができる制度である。（特許法105条の2の11）

○ 制度の趣旨

本制度の趣旨は、特許権侵害訴訟等における裁判所の判断が、当事者のみならず、当該特許権に関連する多数の業界に対して事実上の大きな影響を及ぼす可能性があり、そのような場合には第三者の事業実態等も踏まえて判断することが望ましい場合があることや、争点を国際的な観点から捉えるべき場合があることから、裁判所が広く一般の第三者から意見募集を行うことができるようにした点にある。

米国のアミカス・キュリエ制度に類似した制度

（参考）知財高特別部判平成26年5月16日〔アップルサムスン事件〕

○ これまで、知財高裁において2件の大合議事件で採用されている。

第2 知的財産関係訴訟における審理の特徴と注意点

6 特殊な証拠収集制度

<米国におけるアミカス・キュリエ>

○ アミカス・キュリエ (AMICUS CURIAE) とは

米国裁判手続上の制度であり、「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）。

○ 第三者が提出した意見書全てがそのまま訴訟資料となると解されている。

第2 知的財産関係訴訟における審理の特徴と注意点

6 特殊な証拠収集制度

<第三者意見募集制度の内容>

○ 対象事件

特許権又は実用新案権の侵害訴訟

補償金請求訴訟（特許法65条1項又は184条の10第1項）

○ 申立て

本制度は、当事者による証拠収集手続の一つとして位置付けられているため、裁判所の職権によることはできず、当事者の申立てが必要とされている。

○ 必要的意見聴取

申立てを採用するに当たっては、他の当事者からの意見を聴かなければならない。

○ 採否の決定

裁判所は、他の当事者の意見を聴いた上で、意見募集を行う必要（当事者による証拠収集の困難性、判決の第三者に対する影響の程度等）があると認めるときは、意見募集事項及び募集期間を定めて採用決定をする。

第2 知的財産関係訴訟における審理の特徴と注意点

6 特殊な証拠収集制度

<制度の概要（続き）>

○ 第三者からの意見書の提出

第三者からの意見は、書面で提出する必要があり、意見書は郵送により提出される。

○ 当事者による閲覧・謄写

当事者は、第三者から提出された意見書を閲覧・謄写することができる。

○ 書証としての提出

当事者は、謄写した意見書を、通常の手証と同様に、証拠説明書と共に提出する。

<意見書の取扱い上の注意点>

○ 弁論主義 → 当事者が手証として提出することにより、初めて訴訟資料になる。

（米国の制度との相違）

○ 裁判所に送付された意見書 → 「訴訟記録」ではない（民訴法91条1項による閲覧等不可）

→ ただし、「事件記録」に当たるので、記録に編みつき、保存の対象になる。

○ 外国語で作成された意見書に和訳が付けられていなかった場合、これを手証として提出するためには、当事者において和訳を添付する必要がある（民訴規則138条1項）。

第2 知的財産関係訴訟における審理の特徴と注意点

7 損害額の算定

【損害論】

<損害額の推定（特許法 102条）>

(1) 102条1項〔令和元年改正〕

次の①と②の合計額

- ① 侵害者が侵害製品を譲渡した数量（**譲渡数量**）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数量（**実施相応数量**）を超えない部分。ただし、販売できないとする事情があるときはその事情に相当する数量（**特定数量**）を控除
- ② 譲渡数量のうち、実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合におけるこれらの数量に応じた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

(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

第2 知的財産関係訴訟における審理の特徴と注意点

7 損害額の算定

【計算鑑定人制度】

<計算鑑定人制度の背景と概要>

- 特許法102条の推定規定を利用しても、損害額を計算するために、財務諸表、帳簿類、伝票類など膨大な資料を精査し、売上・経費を算出し、その中から限界利益を計算する必要がある。
- 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。
- 計算鑑定人は、裁判所に対して、計算鑑定書を提出する。
- 裁判所は、計算鑑定書について当事者双方から意見を聴取するが、その鑑定書に大きな問題がない限り、鑑定書に沿って損害を算定することが多い。

<計算鑑定人制度の問題点>

- 当事者と利害関係のない公認会計士を選任しなければならない。
- 時間と費用がかかる。

第3 最近の知財高裁の裁判例

1 DUBAS事件〔AIの発明者性〕

<AIの急激な発展>

○ AGI(ARTIFICIAL GENERAL INTELLIGENCE)

一般的な知能を持つ人工知能のことで、AGIは人間のように幅広いタスクをこなすことができ、多能な知識を持っている。AGIは、あらゆる分野で柔軟に対応できる能力を持っている。

○ ASI(ARTIFICIAL SUPER INTELLIGENCE)

すべての面で人間の知能を超える人工知能のことで、ASIは、人間の持つ知識やスキルを大幅に上回り、独自の創造性や問題解決能力を発揮することが期待されている。

<AIが全く人の手を借りずに生成した技術的解決手段(自律的AI生成物)は、特許法2条1項所定の「発明」に該当するか。AIは「発明者」になれるか。>

特許法2条1項「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」

第3 最近の知財高裁の裁判例

1 DUBAS事件〔AIの発明者性〕

<AIの発明者性>

知財高判令和7年1月30日〔DUBAS事件〕

〔事案の概要〕

○ X（米国人）は、名称を「フードコンテナ並びに注意を喚起し誘引する装置及び方法」とする特許（本願特許）についての出願人である。Xの主張によると、本願特許発明は、ダバス（DUBAS）と名付けられたAIが、人の手を借りずに自律的に発明したものであるという。

そこで、Xは、本願特許につき特許協力条約に基づき国際特許出願（本件出願）を行い、我が国の特許庁長官に対し、特許法184条の5第1項所定の書面（本件国内書面）の提出手続を行った際、同書面の記載要件である「発明者の氏名」につき、「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載した。これに対して、特許庁長官は、Xに対して「発明者の氏名」として自然人の氏名を記載するよう補正を促したが、Xが補正しなかったため、同条3項に基づき、本件出願を却下する処分（本件処分）をした。Xは、これを不服として国を相手に本件処分の取消しを求めた。

○ **原審（東京地判令和6年5月16日）**は、「特許法に規定する『発明者』は、自然人に限られるものと解するのが相当である」と判示して、Xの請求を棄却したため、Xが控訴した。

第3 最近の知財高裁の裁判例

1 DUBAS事件[AIの発明者性]

<判決の内容>

控訴棄却

「特許法上、『特許を受ける権利』の発生及びその原始帰属者について定めた規定は、『産業上利用することができる発明をした者は、…その発明について特許を受けることができる。』と規定する同法29条1項柱書、及び従業者等の自然人がした職務発明について、一定の場合に使用者に特許を受ける権利が原始的に帰属する例外を定める同法35条3項以外には存在しないから、特許法上、『特許を受ける権利』は、自然人が発明者である場合にのみ発生する権利である。

また、特許出願等の手続においても発明者が自然人であることが前提とされており、同法に定める『特許を受ける権利』以外の権利に基づき特許を付与するための手続を定めた規定や、自然人以外の者が発明者になることを前提として特許を付与するための手続を定めた規定もない。

したがって、特許法に基づき特許を受けることができる『発明』は、自然人が発明者となるものに限られると解するのが相当である。

すなわち、現行特許法は、自然人が発明者である発明について特許を受ける権利を認め、特許を付与するための手続を定めているにすぎないから、人工知能(AI)が自律的にした発明(AI発明)については、同法に基づき特許を付与することはできない。」

第3 最近の知財高裁の裁判例

1 DUBAS事件〔AIの発明者性〕

<各国の動向>

○ オーストラリア

2021年、オーストラリア連邦地裁がAIの発明者該当性を認める判断をして世界を驚かせたが、その控訴審である連邦裁判所大合議法廷は、2022年、その判断を覆した。

○ 米国

連邦巡回控訴裁判所が、2022年、発明者は自然人に限られると判断した。

○ 英国

英国最高裁判所が、2023年12月、発明者は自然人でなければならないと判断した。

○ ドイツ

ドイツ連邦裁判所は、2024年6月、発明者となり得るのは自然人のみであり、人工知能は発明者となることができない旨と判断した。

○ 韓国

ソウル高等裁判所は、2024年5月、現行法上、人間のみを発明者として認めるとの理由により、AIを発明者として認めない旨判断した。

○ ブラジル

2024年に、発明者と認められる自然人が存在しない自律的AI生成物に対し、AI自体を発明者として特許を出願することを認めるという内容の法案が提出され、現在審議中。

第3 最近の知財高裁の裁判例

2 豊胸用組成物事件〔美容整形と特許権侵害〕

<医師の行う医療行為に対して特許権を行使することができるか>

<従前の裁判例>

東京高判平成10年4月11日〔審決取消請求事件〕

〔事案の概要〕

- 原告は、発明の名称を「外科手術を再生可能に光学的に表示するための方法及び装置」とする特許を出願したが、拒絶査定を受けたため、拒絶査定不服審判を請求した。
- 特許庁は、本願発明は「人間を診断する方法」に該当する、と認定し、この認定を前提に、人間を診断する方法は、通常、医師又は医師の指示を受けた者が人間を診断する方法であって、いわゆる「医療行為」であるから、特許法29条1項はしら書にいう「産業」に該当せず、したがって、本願発明は、「産業上利用することができる発明」に当たらないと判断し、不成立審決をした。
- 原告が、上記審決を不服として、東京高裁(知財高裁の設立前)に審決取消訴訟を提起した。

第3 最近の知財高裁の裁判例

2 豊胸用組成物事件〔美容整形と特許権侵害〕

〔判決の内容〕

請求棄却

「医療行為そのものにも特許性が認められるという制度の下では、現に医療行為に当たる医師にとって、少なくとも観念的には、自らの行おうとしている医療行為が特許の対象とされている可能性が常に存在するということになる。しかも、一般に、ある行為が特許権行使の対象となるものであるか否かは、必ずしも直ちに一義的に明確になるとは限らず、結果的には特許権侵害ではないとされる行為に対しても、差止請求などの形で権利主張がなされることも決して少なくないことは、当裁判所に顕著である。医師は、常に、これから自分が行おうとしていることが特許の対象になっているのではないか、それを行うことにより特許権侵害の責任を追及されることになるのではないか、どのような責任を追及されることになるのか、などといったことを恐れながら、医療行為に当たらなければならないことになりかねない。医療行為そのものを特許の対象にする制度の下では、それを防ぐための対策が講じられた上でのことでない限り、医師は、このような状況で医療行為に当たらなければならないことになるのである。」

「医療行為に当たる医師をこのような状況に追い込む制度は、医療行為というものの事柄の性質上、著しく不当であるというべきであり、我が国の特許制度は、このような結果を是認するものではないと考えるのが、合理的な解釈であるというべきである。」

「特許法は、・・・医療行為一般を不特許事由とする具体的な規定も設けていない。そうである以上、・・・特許法は、上記の理由で特許性の認められない医療行為に関する発明は、「産業上利用することができる発明」とはしないものとしている、と解する以外にないというべきである。」

第3 最近の知財高裁の裁判例

2 豊胸用組成物事件〔美容整形と特許権侵害〕

知財高特別部判令和7年3月19日〔豊胸用組成物事件〕

〔事案の概要〕

○ 発明の名称を「皮下組織および皮下脂肪組織増加促進用組成物」とする特許発明の特許権者である控訴人(第1審原告)が、医師である被控訴人(第1審被告)が、その経営する美容クリニックにおいて提供する「血液豊胸術」に用いるための薬剤を生産する行為が、控訴人の上記特許権を侵害しているとして、被控訴人に対して損害賠償金(1億円及び遅延損害金)の支払を求めた事案。

○ 原審は、被告の行為は本件特許発明の技術的範囲に属しないとして、請求を棄却した。

○ この事件では、前述の「第三者意見募集制度」により、意見募集が実施されている。

本判決の最後に、「裁判所に提出された意見書は、いずれも、医療と特許との関係についての実情を踏まえた貴重な意見を含み、裁判所の審理及び判断に有益なものであった。」と記載されている。

○ 本判決は、原判決を取消し、損害賠償として1503万2196円を認容した。

第3 最近の知財高裁の裁判例

2 豊胸用組成物事件〔美容整形と特許権侵害〕

<本件特許発明の特許請求の範囲>

【請求項1】

自己由来の血漿、塩基性線維芽細胞増殖因子（B-FGF）及び脂肪乳剤を含有してなることを特徴とする皮下組織増加促進用組成物。

【請求項4】

豊胸のために使用する請求項1～3のいずれかに記載の皮下組織増加促進用組成物からなることを特徴とする豊胸用組成物。

<被控訴人の行為>

○ 被控訴人は、豊胸用手術の準備のために、無細胞プラズマジェル、トラフェルミンとイントラリポスという薬剤を患者の人体に投与した。

○ 無細胞プラズマジェル = 自己由来の血漿

トラフェルミン = 塩基性線維芽細胞増殖因子

イントラリポス = 脂肪乳剤

第3 最近の知財高裁の裁判例

2 豊胸用組成物事件〔美容整形と特許権侵害〕

<主な争点における被控訴人の主張>

<争点1ー2>

被告が実施する血液豊胸の施術には、血小板を完全に除去した血漿（NCP）である無細胞プラスマジェルのほか、成長因子その他の薬剤を混合した薬剤（以下「**A剤**」という。）と乳化剤・栄養剤等を含有する薬剤（以下「**B剤**」という。）の2種類を用い、A剤とB剤は患者の体内へ別々に投与されるため、患者の体外でこれらの薬剤が調合されることはない。

<争点2ー1>

本件発明の組成物は、施術を受ける患者から採取された血液を原料として生産され、同じ患者の皮下に注入して使用されるものであり、保存ができるものではなく、本件発明の組成物を生産する行為と使用する行為は、同一の医療機関において行われる。このため、本件発明の組成物に関する「製造」及び「使用」の2つの実施態様は、いずれも医療行為に該当する。したがって、本件発明を実施しようとする場合、必ず医療行為を行うこととなる。医療行為に係る発明の特許性は否定されていることから、本件発明は、「産業上利用することができる発明」に該当しない。

<争点3ー2>

医師である被控訴人が被施術者から採血して豊胸用組成物を製造する行為は、医師の処方せんにより調剤する行為を特許権の効力の対象外とする特許法69条3項の規定により、特許権侵害の責めを負わない。

第3 最近の知財高裁の裁判例

2 豊胸用組成物事件〔美容整形と特許権侵害〕

<争点1ー2について>

(原判決)

被告は、その血液豊胸の施術において、本件被施術者に対して、「無細胞プラズマジェル」のほか、トラフェルミン、イントラリポスを投与したことは認められるものの、被告がこれらの成分が同時に含まれる薬剤を(注射する前に)調合してこれを本件被施術者に投与したことを認めるに足りない。

(控訴審における控訴人の主張の追加)

被控訴人が複数の薬剤を別々に被施術者に注射して体内においてこれらの薬剤を混ざり合わせることも、本件特許権を侵害する行為である。

(本判決)

被控訴人は、上記3つの成分が同時に含まれる薬剤を調合して被施術者に投与していたものと認められる。

第3 最近の知財高裁の裁判例

3 豊胸用組成物事件

<争点2-1について>

昭和50年の特許法改正により、医薬の発明が特許を受けられることが明確にされたことからすると、人体に投与することが予定されていることをもって、その「物の発明」が実質的に医療行為を対象とした「方法の発明」であるとして、「産業上利用することができる発明」に当たらないと解釈することは困難である。

また、人間から採取したものを原材料として医薬品等を製造する行為は、必ずしも医師によって行われるものとは限らず、これらの技術の発展には、医師のみならず、製薬産業その他の産業における研究開発の寄与が大きく、人の生命・健康の維持、回復に利用され得るものでもあるから、技術の発展を促進するために特許による保護を認める必要がある。そうすると、人間から採取したものを原材料として、最終的にそれがその人間の体内に戻されることが予定されている物の発明について、そのことをもって、これを実質的に「方法の発明」に当たるとか、一連の行為としてみると医療行為であるから「産業上利用することができる発明」に当たらないなどということはいできない。

第3 最近の知財高裁の裁判例

3 豊胸用組成物事件

<争点3-2について>

本件特許発明に係る組成物は、明細書等の記載からして、豊胸のために使用するものであり、その目的は主として**審美**にあるとされている。その上、現在の社会通念に照らしてみても、本件特許発明に係る組成物は、「人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物」と認めることはできない。

したがって、本件発明は、「二以上の医薬を混合することにより製造されるべき医薬の発明」には当たらないから、被控訴人の行為が「処方せんにより調剤する行為」に当たるかについて検討するまでもなく、特許法69条3項の規定により本件特許権の効力が及ばないとする被控訴人の抗弁には理由がない。

(特許法69条3項)

「二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。」

ご清聴ありがとうございました！