

第4回土曜パテントセミナー

権利侵害における侵害者側の防御策について

2004.2.28 弁護士 小松 陽一郎

1. 侵害者側は、以前に比べて、極めて危険な立場にある...知財立国宣言と知財紛争の多発化傾向

・ アメリカの知財重視戦略

レーガン政権（1981～89）とヤング・レポートが起爆剤

憲法で発明者を保護（1787年）＝「連邦議会は次の権限を有する。…（八）著作者および発明者に、一定期間それぞれの著作および発明に対し独占的権利を保障することによって、学術および技芸の進歩を促進すること。」（第1条第8節）

1930年以降はアンチ・パテント時代（独禁法強化）…ニューディール政策
レーガン政権（強いアメリカ）以降再びプロパテント時代

A. 特許専門のCAFC（巡回控訴裁判所）の創設（1982）

B. 均等論の拡大

・ 我が国での知財立国宣言とその実行

2002. 3 知的財産戦略会議

2002. 7 知的財産戦略大綱

2002.11 知的財産基本法制定

2003. 2 知的財産戦略本部

2003.7.8 知的財産推進計画

2004.4.1 東京高裁専属管轄，東京地裁・大阪地裁競合管轄

2005. ? 知財高等裁判所

・ 知財紛争の増加

知財訴訟の増加と迅速化...資料 1 , 2

〔迅速化に関する判決での付言例〕

1. 東京地裁平成 11 年 9 月 20 日決定 (平成11(ヨ)22125 不正競争仮処分事件、[i マック事件]
判時 1696-76、判タ 1018-144)

「審理に関して付言する。

当裁判所は、争いに係る事実及び法律関係に関して、債務者からの意見を聴くために、審尋期日を指定した。債務者は、右期日に答弁書、準備書面及び疎明資料を提出しなかった。また、当裁判所は、口頭による意見を求めたが、債務者は、債務者商品を製造、販売することができる正当性に関する理由を説明しなかった。そこで、当裁判所は、審尋期日を打ち切った(審尋のための続行期日を指定しなかった)。ただし、当裁判所は、債務者に対して、防御を尽くすため、期限を付して、主張、立証資料の提出の機会を与えた。これに応じて、債務者から別紙二「答弁書」が提出されたが、右答弁書を検討しても、なお、前記の認定、判断を左右するには至らない。

一般に、企業が、他人の権利を侵害する可能性のある商品を製造、販売するに当たっては、自己の行為の正当性について、あらかじめ、法的な観点からの検討を行い、仮に法的紛争に至ったときには、正当性を示す根拠ないし資料を、すみやかに提示することができるよう準備をすべきであるといえる。しかるに、本件においては、前記のとおり、審尋期日において、債務者から、そのような事実上及び法律上の説明は一切されなかった。そこで、当裁判所は、迅速な救済を図る民事保全の趣旨に照らして、前記のような審理をした。」

2. 東京地裁平成 13 年 5 月 30 日判決 (平成13(ワ)2176 著作権事件、[チャイルドシート標語事件] / 「ボク安心 ママの膝(ひざ)より チャイルドシート」vs. 「ママの胸より チャイルドシート」判時 1752-141 判タ 1060-249)

「審理経過について

本件は、第 1 回口頭弁論期日の審理をした後、続行期日を指定することなく、即日終結した。これは、双方訴訟代理人の迅速な訴訟活動の成果である。

すなわち、被告側は、第 1 回期日より 1 か月以上の余裕をもって、詳細な答弁書及び証拠を提出し、原告側も、第 1 回期日当日に、答弁書に対する反論のための詳細な準備書面及び証拠を提出したため、裁判所は、第 1 回期日に必要な審理のすべてを行うことができた。そして、裁判所は、双方代理人の進行意見を聴取した上、弁論を終結した(なお、弁論を終結した後に

和解手続を1回実施した。)

我が国の民事訴訟では、弁論期日を何回か開いて順次内容を深めていく審理が慣行的に行われており、そのような審理方式には合理性があるといえる。しかし、訴訟代理人の十分な協力と理解があれば、第1回目の弁論期日において審理を尽くして終了させることもできるのであって、当裁判所としては、事件の性質に応じて、今後もこのような審理方法を拡大していくための努力を続けたい。迅速審理のための尽力に対し、双方訴訟代理人に深甚なる敬意を表する。」

3. 東京地裁平成15年3月26日判決(平成13(ワ)3485 特許権侵害差止等請求事件、[椅子式マッサージ機事件]最高裁HP)

「最後に付言する。

前述のとおり、原告は、被告に対して、平成11年9月30日、本件発明1ないし4を含む合計11個の公開公報を同封した書面で警告を發した。次いで、原告は、同年12月10日に本件発明1、3及び4について、設定登録を受けた。しかるに、被告は、被告製品1の製造、販売を継続し、被告製品2の製造、販売を開始した。ところで、被告各製品の構成を仔細に検討すると、被告各製品は、本件各発明への依拠、模倣の程度が極めて高く、被告において、本件各特許権の侵害を回避するための技術的な工夫をした形跡が全く窺えない。

平成13年2月に本件訴訟が提起され、その後、被告は、被告製品1及び2の製造、販売を中止し、設計変更を行って、被告製品3及び4の製造、販売をしたが、変更後の各製品を検討しても、本件各特許権の侵害を回避するための十分な工夫がされた様子がみられない。また、本件訴訟における被告の主張についても、事前に法的及び技術的事項の検討が尽くされた上での的確な主張とは言い難い。およそ、1つの対象製品が同時に4個の特許権を侵害していることは、あまり例がなく、また、4種の対象製品が延べ合計11個の特許権を侵害していることも、やはり異例といえる。

確かに、一般論として、特許権紛争において、当該製品が特許権の技術的範囲に属するか否かが微妙であったり、特許の有効性について疑念を抱くような場合も少なくないといえるであろう。しかし、そのような疑問については、製品を製造、販売する者が、製造、販売に先立って、法的ないし技術的な観点から問題点を解消させるための適宜の措置を採るべきであるが、被告は、そのようなことを行うこともなく、漫然と被告製品の製造、販売を継続していたのであって、このような態度は、他者の権利を尊重し、法を遵守し、法的な手続に沿って紛争を解決する立場から大きく離れているといえる。被告は、本件口頭弁論を終結した後においても、

本件特許5が発明として成り立たないことを示す証拠を新たに発見したとして、口頭弁論の再開を申し立てているが、このような訴訟活動も、迅速な紛争解決を阻害する行為であるといえよう。」

なお、**中間判決**も東京地裁、大阪地裁で出されている。

計画審理...裁判迅速化法、民訴法147条の3、大阪地裁の計画審理...**資料3**

知財訴訟の高額化現象（損害額立証の容易化）

例えば、

1. パチスロ事件（東京地判平14・3・19判時1803・78）は合計約8.5億円
2. シメチジン事件（東京地判平10・□・12判タ986・144）は約3.1億円
3. マッサージ機事件（東京地判平15・3・26最高裁HP）は約1.5億円
4. トラニラスト事件（東京高判平14・10・31判時1823・109）は約1.5億円
5. 手術用縫合針事件（東京地判平12・1・28最高裁HP）は約7.2億円
6. 日亜化学事件（東京地裁平16・1・30最高裁HP）は200億円 etc.

最近では、**規範的損害論**の出現（純利益説 実質的な粗利益説 限界利益説 東京地判平13・5・16、大阪地判平15・10・23）

プロ・パテント傾向（最高裁が均等論を肯定）

最高裁平成10・2・24判決・民集52・1・113（ボールスプライン軸受事件）は、クレームの文言侵害がない場合でも、侵害を肯定する**均等論**を認めた。既に**15件以上**認められている。

「明細書の特許請求の範囲に記載された構成中に他人が製造等をする製品又は用いる方法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1要件 = 非本質的部分**）、右部分を右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2要件＝置換可能性）、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が右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3要件＝置換容易性）、右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右の者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく（第4要件＝容易想到性）、かつ、右製品等が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（第5要件＝意識的限定等）、右製品等は、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べきである。」

2、侵害者側の防衛策ノウ・ハウ…事前の準備・的確な判断・迅速な対応等

▪ 権利濫用論の常識化

最高裁平成12.4.11判決・民集54.4.1368（富士通半導体事件）は、権利に無効理由があることが明かな場合には権利濫用になると判示し、既に下級審で80件ほどの権利濫用判決が出ている。

「なるほど、特許法は、特許に無効理由が存在する場合に、これを無効とするためには専門的知識経験を有する特許庁の審判官の審判によることとし（同法一二三条一項、一七八条六項）、無効審決の確定により特許権が初めから存在しなかったものとみなすものとして（同法一二五条）したがって、特許権は無効審決の確定までは適法かつ有効に存続し、対世的に無効とされるわけではない。

しかし、本件特許のように、特許に無効理由が存在することが明らかで、無効審判請求がされた場合には無効審決の確定により当該特許が無効とされることが確実に予見される場合にも、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求が許されると解することは、次の諸点にかんがみ、相当ではない。

- （一） このような特許権に基づく当該発明の実施行為の差止め、これについての損害賠償等を請求することを容認することは、実質的に見て、特許権者に不当な利益を与え、右発明を実施する者に不当な不利益を与えるもので、衡平の理念に反する結果となる。また、
- （二） 紛争はできる限り短期間に一つの手続で解決するのが望ましいものであるところ、

(旧) 実用新案法)

1, 自然法則を利用した技術的思想の創作でないことを無効理由とするもの	1
2, 新規性の欠如を無効理由とするもの	6
(1) 3条1項1号の無効理由(公知による新規性の欠如) = 1件	
(2) 3条1項2号の無効理由(公然実施による新規性の欠如) = 5件	
3, 進歩性の欠如を無効理由とするもの	5
4, 先願明細書の考案と同一であることを無効理由とするもの	1
	(合計13件)

(意匠法)

1, 新規性の欠如を無効理由とするもの	3
2, 容易創作性を無効理由とするもの	1
	(合計4件)

(商標法)

1, 3条1項1号(普通名称)に該当することを無効理由とするもの	3
2, 4条1項10号に該当することを無効理由とするもの	3
3, 4条1項11号に該当することを無効理由とするもの	1
	(合計7件)

総合計79件

▪ 訴訟提起前

1. 依頼者の警告等への応答とその問題点

- ・ 治療の後回し・無視とその影響
- ・ 生兵法は怪我のもと(特に知財担当者間のやりとりとその問題点)

2. 専門家への相談時期(侵害の有無の判断の困難性)

- ・ 依頼者・弁護士・弁理士とのチームワークの必要性

3. 事前調査・早期の情報提供・新無効審判（異議申立制度の廃止）

4. 提訴前の当事者照会（民訴法 132 条の 2，なお，営業秘密との関係）と提訴前の証拠収集処分（同法 132 条の 4） 2004.4.1 から施行...資料 4

▪ 訴訟提起後

1. 迅速な裁判と無効審判請求

2. 和解の妙味

3. ADR の活用（専門調停・日本知的財産仲裁センター）

以 上