

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^(*)

我が国産業の競争力強化のため、特許権の紛争処理機能について、知的財産紛争解決システム全体が適切に機能しているかどうか検証し、より魅力ある制度となるよう取り組みを進めることが2013年10月7日閣議決定「知的財産政策に関する基本方針」で、大きな目標として掲げられている。そして、世界最先端の知財システムを実現するためには、裾野を広げる（中小企業・ベンチャーに対する重点的な支援）、イノベーションの促進（技術・研究開発を資産として活かす戦略的な支援）、グローバルにも強い（国内外に通用する安定した権利の設定）という観点からのシステムの改善が重要である。

一方で、我が国においては、特許権侵害訴訟の件数が少なく、侵害訴訟での特許権者の勝訴率が欧米に比べて低い。この原因の一つとして、キルビー最高裁判決、特許法第104条の3(2005年4月1日施行)により、侵害訴訟において無効の抗弁が認められるようになり、侵害訴訟における特許権者の負担が増大していることが挙げられている。また、この結果として、特許権者が権利活用を十分に行えなくなり、それが企業の特許出願への意欲を減退させ、イノベーションの促進を阻害しているおそれがある。

本調査研究では、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、我が国ユーザーの具体的なニーズの確認、諸外国における類似の制度の調査を行い、我が国の特許権侵害訴訟における特許権の安定性の判断制度の在り方について検討を行った。

I. 序

1. 検討の背景

特許庁が「審査順番待ち期間11か月」という最重要課題に取り組んできた10年間に、知的財産政策の前提となる経済社会情勢は大きく変容した。この大きな変容に伴い、我が国産業の競争力強化及び国民生活の向上のため、知的財産戦略の強化の重要性が増してきており、2013年6月14日に閣議決定された「日本再興戦略」には、科学技術イノベーションを推進するために知的財産戦略を抜本的に強化することが掲げられ、同月7日に閣議決定された「知的財産政策に関する基本方針」には、「紛争処理機能についても、知的財産紛争解決システム全体が適切に機能しているかどうかを検証し、より魅力ある制度となるような取組を進めること」が大きな目標の柱として掲げられた。

我が国の紛争処理機能については、我が国の知財訴訟数が非常に少ないこと(2012年、日187件・米5189件・中国9680件)や、我が国における特許権侵害訴訟での特許権者の勝訴率(判決ベース)が、米・仏に比べると低い数値になっていることが指摘されるなど(他国における知的財産訴訟制度の例として、有効推定規定や三倍賠償制度についても紹介されている。)(知的財産政策ビジョン第1章の2.(5)参照)、権利の円滑な行使に支障を来しているおそれがある。特に、キルビー最高裁判決(最判平成12年4月11日)及び特許法第104条の3(特許無効の抗弁の規定、2005年4月1日施行)により権利行使阻止の抗弁が法定化され、侵害訴訟におい

て権利の有効性を侵害裁判所が判断することが容認されて以降、訴訟における特許権者の防御負担がより大きくなっていることから、特許出願に対する意欲を減退させ、日本におけるイノベーションの促進を阻害しているおそれがある。

これに対し、同様に権利行使阻止の抗弁が法定化されている米国では、知財訴訟数が多い。その理由の一つとして、侵害裁判所においては特許が無効であるとの判断については謙抑的に行うべきとの考え方から、特許権は有効であるとの推定規定(米国特許法第282条)が設けられていることが挙げられる。この規定の運用では、有効性の推定を覆すには、「明確かつ確信できる」証拠(clear and convincing evidence)が必要とされている。そこで、日本においても、同推定規定を導入することによって、上記おそれを解消することが考えられる。一方で、同規定を導入することによって、我が国における権利の円滑な行使が促進され、日本におけるイノベーションの促進が図られるのかどうか、あるいは日本の特許制度や法体系にどのように採用するのかなど、様々な観点から議論が必要である。

2. イノベーションの促進についての特許権の役割

ベンチャー的な起業が盛んになった時にイノベーションが生まれる可能性が高いことが報告されている。また、イノベーションは、新市場や新産業を生み出すタイプのもので、既存市場の高度化や、顧客ニーズの高度化に対応するタイプのものに分けられるところ、既存企業によるイノベーションは、市場の高度化等に関する後者のタイプに対応するものが多

(*) これは平成25年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書を基に、知的財産研究所が作成した要約である。

く、起業家(ベンチャー企業)によるイノベーションは、新市場・新産業を創造する前者のタイプが極めて多い傾向があることが報告されている。これらの報告と、今後の日本の発展のためには、新産業の創出が強く求められていることを踏まえれば、大企業のみならず、ベンチャー企業を初めとする中小企業や起業家が、イノベーション促進には不可欠であるといえる。

また、欧米での調査結果では、中小企業は、たとえ、侵害を発見したとしても、自らの権利を十分に行使できない状況があることが報告されており、我が国の侵害訴訟での敗訴率が高い状況は、権利行使を更に妨げるものといえ、深刻な状況と考えられる。

我が国のように特許出願の審査が厳しい一方で特許の安定性が低い場合には、中小企業はポートフォリオを作りにくいばかりか、せっかく作ったポートフォリオも安定しておらず、訴訟に巻き込まれるリスクが高いものと考えられる。

すなわち、我が国の状況は、イノベーション促進の担い手として重要な役割を有するベンチャー企業を始めとする中小企業等が新市場・新産業における事業継続を目指す上で、極めて厳しいものとなっている可能性がある。

3. 特許権によるイノベーションの保護(医薬品)事例

メバロチン(登録商標)は高脂血症薬として広く普及しており、第一三共(株)の看板商品でもある同薬の売上は、1999年度には1288億円(国内)、2002年度には1107億円に上った。しかしながら、2002年に日本での特許が切れ、2003年から国内で23社が参入、2004年度、ドイツ、英国で特許が切れ、2006年に米国、フランスで特許が切れ、さらに、後発メーカーが製法特許の回避技術を開発した。結局、特許が切れた後の売上は、最盛期の約50%程度となっており、特許権によるイノベーションの保護が、研究開発投資を回収するために非常に重要なことが分かる。

また、例えば、武田薬品工業(株)では、2008年の特許出願公開件数は36件、研究開発費は4530億円、アステラス製薬(株)では、特許出願公開件数26件、研究開発費1591億円となっており、研究開発費に比して出願件数は多くない。

しかし、上記したメバロチンの例を考えれば、特に医薬品業界では、医薬の販売により研究開発投資を回収する上で1件1件の特許の貢献度が高く、仮に、これらの企業が有する少数の特許の安定性が低いことによりイノベーションの保護が適切になされなければ、イノベーションの促進が阻害され得る。したがって、この業界では、必然的に特許の安定性が非常に重要となっている。

また、この重要性は、イノベーションや事業をそれほど多くない特許権(中小企業1社当たりの国内特許出保有数は、中

小企業18件であるのに対し、大企業は209件)で保護せざるを得ない中小ベンチャー企業にとっても同様である。

4. 本調査研究の実施方法

(1) 委員会による検討

本調査研究に関して専門的な視点から検討、分析、助言を得て、特許の安定性に資する制度の課題を検討すべく、高倉成男・明治大学法科大学院教授を委員長とし、学識経験者、実務経験者及び産業界関係者からの有識者を委員とした総勢5名で委員会を構成し、3回にわたって議論を行った。

(2) 国内ヒアリング調査

近年、国内及び米国で特許権侵害訴訟を経験した企業を中心に、大企業者13者、中小企業4者、特許法律事務所2者、裁判所実務経験者2者に対して、特許権の活用状況、特許の安定性或いは特許権侵害訴訟に関する現行制度に関する課題についての情報収集や、新たな制度導入に対する意見などについてヒアリング調査を実施した。

(3) 海外質問票調査

米国、ドイツ、英国、韓国等の知財庁、裁判所、法律事務所等(11か所)に対して各国における特許の安定性に係る制度の運用状況や課題について、また、各国企業や法律事務所(9か所)に対して我が国の特許の安定性に関する制度についての課題等の情報収集について海外質問票調査を実施した。

(4) 国内外文献調査

書籍、論文、調査研究報告書、審議会報告書、データベース情報及びインターネット情報等を利用して、本調査研究を実施する上で有益な文献を調査、整理及び分析した。

II. 有効性判断における現行法の課題

現行の制度において、特許権は、特許庁の審査を経て設定登録されるが、その有効性に疑義がある場合には、まず、特許法第123条に基づいて、何人も特許の無効を求めて特許庁に対し無効審判を請求することができる。無効審判において無効の審決がなされ確定した場合には対世効を有する。また、この無効審判の審決に承服できない場合は、裁判所に審決取消訴訟を提起することができる。

一方で、特許の有効性については、平成12年のいわゆるキルビー最高裁判決を受けて平成16年法改正において新設された特許法第104の3の規定に基づき、侵害訴訟を審理する裁判所でも、侵害訴訟の手續の中で審理判断をすることが可能となっている。侵害訴訟において、当該特許が「特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」は、当該訴訟の相手方に対して、特許権者等はその特許権の

(*) これは平成25年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書を元に、知的財産研究所が作成した要約である。

行使は許されないこととされている(ただし、対世効は認められない)。

また、侵害訴訟と無効審判とは同時に行うことも可能であるため、侵害訴訟中での特許有効性の判断と、特許無効審判における判断との間での判断齟齬の防止のため、制度上及び運用上の方策がとられている。しかし、特許の有効性について、このように侵害訴訟と無効審判の2つの場で判断が行われる(いわゆるダブルトラック)場合、特許権者は、判断主体の異なる2つの場のいずれにおいても有効の判断を勝ち取る必要があり、当該特許権者の負担が大きいことや、侵害訴訟において特許が無効と判断される割合が高く、その是非はともかく結果的に権利行使が制限されている実情がある。侵害訴訟における特許権行使の制限は、平成12年以前の裁判例でも、例えば、文言上、特許請求の範囲に記載された発明に公知技術が含まれている場合等に、権利範囲を実施例に限定して解釈するなどして、事実上権利行使を抑制してきたところであるが、侵害訴訟において特許の有効性自体が判断されるという状態は、前述のとおり、キルビー最高裁判決により、特許の有効性を侵害訴訟において裁判所が審理できるとの判断がなされて以降、特許法第104条の3による法定化を経て、現在まで継続しているものである。

平成17年9月30日、知的財産高等裁判所(平成17年(ネ)第10040号特許権侵害差止請求控訴事件)は、松下電器産業のアイコン特許を無効とし、ジャストシステムが製造・販売する日本語ワープロソフト「一太郎」とグラフィックソフト「花子」の差し止めを認めた東京地方裁判所の原判決を取り消し、松下電器産業の差止請求を棄却した。

このころから、特許権侵害訴訟は、隆盛するどころか、低迷する状況を呈するようになった」という我が国の侵害訴訟についての状況に関して意見が挙げられている。

その他にも、海外ユーザーの意見として、米国知的財産法律家協会(AIPLA)幹部から「無効の抗弁が容易に行われ、権利行使が満足にできない日本で特許出願をする意味はない」という指摘がなされていることが報告されている。

また、海外ユーザーの意見として、本調査研究における海外質問票調査においても、特許侵害訴訟での権利者の敗訴率が高いことは、日本への出願を控える要因になることが報告(米国企業、ドイツ事務所、韓国事務所)されている。

Ⅲ. 各国の特許権侵害訴訟における有効性判断の制度の比較

1. 米国の制度

特許の有効性は、現行法のもと、5つの手続きのいずれかで判断することができる。特許庁には、審査基準及び判断権者を異にする4つの手続きが用意されている。つまり、(i)再

審査(Reexamination)、(ii)付与後異議申立制度(PGR: Post-Grant Review)、(iii)ビジネス方法特許の異議申立制度(CBM: Business Method Patents)、(iv)当事者系レビュー(IPR: Inter Partes Review)である。さらに、連邦地方裁判所は、特許の有効性が争われた場合(通常は特許権侵害訴訟において)、その有効性を判断することができる。有効性の判断基準として、裁判所では特許法第282条の特許有効の推定規定を「明白かつ確信できる証拠(80対20以上)」で立証する必要があり、一方で、米国特許商標庁ではその推定が働かないので「証拠の優劣(51対49以上ならよい)」で立証する運用が確立されてきた。裁判所は、進歩性の判断時に後知恵を排除するため、文献を結合する教示、動機、示唆が当該文献において示されていることを要求しているが、この要件は、KSR判決によって明確にされた。また、米国の侵害訴訟においては、トライアルに伴う高額のコストやその不安定さが当事者を和解へと導く一因となっている。

2. ドイツの制度

特許が付与された後3か月以内(ドイツ特許の場合)又は9か月以内(欧州特許の場合)であれば特許庁に対して異議を申し立てることができる。異議申立期間が経過した後(及び他のいかなる係争中の異議手続も存在しない場合)は、ドイツ特許及び欧州特許の中のドイツ部分は、特許無効を求める訴えを連邦特許裁判所に提起することによって争うことができる。連邦特許裁判所が特許を有効と判断した場合、その決定は当該事件の当事者のみを拘束し、他の者は依然として無効の訴えを提起することができる。特許が部分的に又は全体的に無効とされた場合、その決定は対世的効力を有する。連邦特許裁判所の決定は連邦最高裁判所に上訴することができる。ドイツでは、侵害訴訟が迅速に進行し、有効性の訴訟が緩やかに進行し、これらの手続の間で生じる時間的な差異から特許権者に有利な制度となっており、このことが比較的弱い特許権であっても特許権者が侵害者を訴えることを促進している。一方で、特許が有効性の手続において争われた場合、侵害裁判所は、ドイツ民事訴訟法第148条に従って侵害訴訟を中断することができる。ドイツでは裁判所は常に当事者による和解を奨励しているが、単に侵害又は非侵害を争うような場合には裁判所も単純に侵害の有無を決定し、いずれかの当事者が有利な立場の時には和解で合意することを促す。

IV. 現在の我が国の訴訟状況と特許の安定性について

1. 訴訟状況

(1) 現在の状況

特許権侵害訴訟の訴訟件数については近年200件前後で推移している。米国や中国に比較すると件数が少なく、その原因としては、特許権者の敗訴のリスクが高いこと、日本人の国民性として訴訟を避ける傾向があること、訴訟費用が高いこと、損害賠償額が少ないこと、活用しやすい特許権が取りにくいこと、などが考えられる。また、訴訟における特許権者の敗訴率は2000年以降80%前後で推移している。特許権侵害訴訟においては、キルビー判決以降増加しており、2004年以降は70%～80%前後を推移しており、その5割弱の案件については無効審判も請求されており、特許権者の負担が増大している。特許権侵害訴訟で無効の抗弁がなされた場合、60%～70%の事件で有効性についての判断がなされ、さらに、その70%～80%で特許権は無効と判断されている。

一方で、特許庁へ無効審判の請求された件数は減少しており、2012年で200件弱となっている。また特許の無効化率も減少しており2012年で約35%となっている。また、効審判の審決取消訴訟における審決維持率は、有効審決の場合も無効審決の場合ともに2008年以降約70%で推移している。

我が国における特許権侵害訴訟においては、原告は中小企業が64%を占め(44件/65件2010年及び2011年に判決が出た特許権侵害訴訟(第一審))、中小企業が中小企業を訴えた場合は、25%の原告勝訴率であるが、中小企業が大企業を訴えた場合は、原告勝訴率は10%程度と極めて低くなっている。つまり、イノベーションの原動力となる中小企業が特許によって事業を保護しにくい状況となっている可能性がある。

(2) 訴訟件数の減少について

我が国での特許権侵害訴訟の件数は、2005年まで200件～250件で推移しており、それ以降減少していたが、2011年に若干回復している。また、この減少の理由として、特許法第104条の3が規定されたこと、訴訟で勝てないこと、平成16年頃の知財高裁の進歩性の判断が厳しいころの印象が影響していること、我が国の市場が縮小していること、各企業が侵害の確認のために先行資料調査を行うようになったこと、国内のほとんどの競合他社とはライセンス契約が結ばれていること、日本で訴訟を起こしても勝てないので米国で訴訟を行っていること、損害賠償額やライセンス料が少ないことが考えられる。ここで、特許権者の敗訴の原因を見ると、2006年～2009年に権利無効による敗訴が約50%で推移していたが、近年は権利無効による敗訴は27%まで低下している。

(3) 損害賠償額について

損害賠償額については、500万円以下の認定額の事件が全体の約20%になっており、さらに、特許権侵害訴訟における弁護士費用の目安(請求額1億円のモデルケース)である1000万円以下の認定額の事件が約35%存在している。

(4) 侵害訴訟提訴後の和解について

特許権侵害訴訟では、約50%が和解(2012年地裁和解34件/判決74件)による解決となっている。

東京地裁民事第29部知的財産権関係事件における和解案件の平均で約61%が権利者にとって勝訴的な和解で決着しており、原告勝訴の認容判決を加えた実質的な原告勝訴の割合は、5割前後となっていることが報告されている。このデータは知的財産権訴訟一般のもので特許権に限ったものではないが、原告勝訴率が特許権に限られたものと比べて高いことから、特許権に限って見た場合の勝訴的な和解の率はこの値より若干低いのではないかと推測される。なお、裁判所知財実務経験者に対するヒアリング調査では、和解の中でも5割弱が特許権者に有利な内容での合意がなされていると考えられると回答されている。

なお、海外、例えば、米国においては約90%が和解で解決しているというデータが得られ、海外質問票調査によれば、その多くにおいて被疑侵害者から特許権者に金銭的な支払がなされていると考えられると回答されている。

2. 特許の安定性について

今回の調査研究では、特許権は、大企業だけでなく、中小企業においても有効に活用されているとの結果が得られた(大企業13者/13者・中小企業4者/4者)。しかしながら、同時にヒアリング調査を行った多くの企業より、特許の安定性が十分でないとの意見が挙げられ(大企業7者/12者・中小企業4者/4者)、特許の安定性が低く、特許権によって事業を十分に保護できないのでは、企業、特に事業を少ない特許で保護せざるを得ない中小・ベンチャー企業にとって、特許の安定性は重要との結果が得られた。(〈特許保有件数〉中小企業 18件 大企業 209件)

3. ダブルトラックによる判断制度について

(1) 判断の予見性について

特許庁による無効審判に比べて、特許権侵害訴訟における有効性判断の結果の予見性が低いという意見が国内ヒアリングを行った多くの企業から聞かれた。

(2) 特許庁・無効審判と侵害訴訟における裁判所の判断齟齬について

現在、特許庁と裁判所での有効性の判断に違いが生じることを避ける規定が設けられているが、判断齟齬の事例が生じている。この点については、二つの異なる判断機構が設置

されている時点で、ある程度の判断の齟齬は予定されているとの意見が国内ヒアリングで挙げられた。

また、日本知的財産協会における侵害訴訟における無効の抗弁の研究では、同一証拠に基づいた事件で判断齟齬の生じたものについてその判決を分析したところ、特許庁は「構成重視型」、裁判所は「課題、作用・効果重視型」というべき傾向があり、特許無効を主張する側としては、この相違点を考慮し、裁判においても無効審判においても特許無効判断を得られる論法を組むことが望ましいこと、及び、侵害訴訟で勝訴できれば無効審判で有効審決が出ていたとしても、最終的には差止請求等の責を負うことはなく裁判における無効の抗弁の重要性も報告されている。

(3) 裁判所での特許庁・審査基準の参酌について

本調査研究の委員会で、判例の蓄積を踏まえ、かつ、産業界や有識者等の意見を反映している特許庁の審査基準を、その基準自体に違法性が無い限り、裁判所でも尊重し、無効の抗弁を審理する際にその審査基準に照らして判断すべきではないかとの意見が出された。また、今回ヒアリングを行った企業からも同様の意見として、最低限、裁判所と特許庁で有効性の判断の基準を統一して欲しいとの意見が挙げられた。

V. 特許の安定性に資する制度案の検討及び導入時に克服すべき課題

1. 米国型「有効性推定規定」の導入

我が国の現行特許法上、出願審査手続を経て登録された特許は、審査官による出願審査により無効理由とほぼ重なる拒絶理由を発見しないことが確認され、また、そのことが特許権設定登録により公証されているから、特許の有効性が推定されると解される。本委員会においては、我が国においても、米国のように特許の有効性推定規定を創設して、その趣旨を明文の規定で明らかにすることは、裁判官の判断指針を示す上で有用であり、特許制度のユーザーに対しても、我が国が一旦設定登録された特許の有効性を重視する姿勢であることを示せるという意見と、解釈上、有効性が推定される以上、立法までは不要であるとする意見があった。

また、我が国の特許法に効性推定規定を導入した場合の効果については、米国のように、侵害訴訟裁判所における無効判断に当たっては、特許無効審判における無効判断よりも、高い証明度が要求されるべきではないかという意見と、これに対し、日米の訴訟制度の違いから、証明度を変えるのは容易ではないと解する意見が出た。

2. 特許法第104条の3の改正(「明らか」要件の追加など)

特許法第104条の3に「明らか」要件を追加することに肯定的な意見として、特許庁の審査で審理された事項、例えば補正要件については、明らかな誤りでない限り、特許無効の抗弁で蒸し返されるのは、特許権者の手続的負担が大きい、という意見が本調査研究委員会で出された。また、反対意見としては、本条の立法経緯において、平成16年改正の時にキルビー最高裁判決の「明らか」要件は否定されたものであり、新たな改正によって加えるべきではないこと、実務的には「明らか要件」があってもなくてもそれほど変わらない運用がなされていたこと、現在の条文は侵害裁判所における無効理由の存否の判断も特許無効審判の場合と同一の基準によることを明確にしようとしたものと解されること、短期間の間に条文を度々変えるのは妥当ではないこと、或いは、特許無効の抗弁に「明らか」要件を要求する立場は、特許無効説から賛同できないというものがあつた。「明らか」要件を導入した場合、その効果として、①審理できる無効理由を新規性に限定し、微妙かつ専門性の高い進歩性を除外すべきとする考え方と、②進歩性を除外はしないが、裁判官にとって進歩性があることが明らかでない場合には特許無効の抗弁主張をさせないとする考え方がある。新規性、進歩性以外の無効理由についても、主張できる無効理由の種類を限定する方向性と、裁判官の心証で限定する方向性がある。

VI. まとめ

まず、ヒアリングや質問票送付による調査の結果では、特許の重要性和安定性の必要性に関する質問に対し、大企業又は中小企業を問わず、企業の事業戦略において、特許権による事業の保護や特許権の活用によるイノベーションの推進が重要と考えている(国内ヒアリング 大企業13者中13者、中小企業4者中4者)。また、多くの企業が、特許法第104条の3の施行後、特許権が十分には安定していないと考えている(大企業13者中7者、中小企業4者中4者)。さらに、多数の企業(大企業13者中8者、中小企業4者中3者、)が、特許の安定性を高めるための施策の導入について前向きな意見を述べている。

次に、特許の安定性を高めるための具体的な運用上の方策について、ヒアリングや質問票送付の対象企業や本研究会の委員から、次のような意見が寄せられた。すなわち、(i)判例の蓄積を踏まえ、かつ産業界や有識者等の意見を反映している特許庁の審査基準は、裁判においてできる限り尊重されるべきではないか、(ii)個々の案件について技術専門官庁である特許庁がなした判断は、当該案件に係る裁判において極力尊重されるべきではないか、(iii)少なくとも裁判

所と特許庁での判断レベルがある程度統一されることが望ましい、といった意見が寄せられた。

また、特許の安定性を高めるための法的措置の導入の可能性については、(i)特許権侵害訴訟における有効性推定規定の創設(米国特許法第282条の運用のように、無効理由のあることが明白かつ確信的である場合のみ無効の抗弁を認容するようにすること)、(ii)特許法第104条の3に関する明白性要件の追加(権利行使が制限されるのは特許無効理由が存在することが明らかな場合に限るとすること)、(iii)無効理由の制限などの法的措置の導入の可能性が考えられるところ、ヒアリング対象企業等から、特許の安定性を高める観点からこれらの法的措置の効果・妥当性・課題等についての検討を支持する旨の意見が寄せられた。

これらの方策について検討した結果は、総括的にいえば、いずれも、様々な課題は付随するものの、一定の効果(特許の安定性を高める効果)はあるものと考えられる、というものである。その効果として考えられることは、直接的には、裁判官に慎重な判断を求めることの結果として有効性判断の精度が高まること、また間接的には、我が国のプロパテント(特許重視政策)の意思が国内外にアピール(特に我が国企業に対し、知財戦略の重要性をアピール)されることの結果として特許によるイノベーションの促進に資する効果があることなどである。

(担当:主任研究員 中島栄彦)