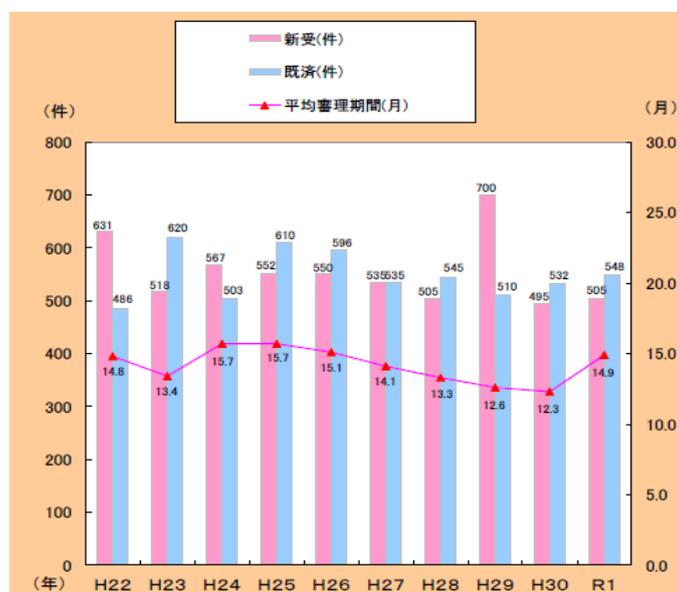


日本の特許訴訟のリフォームの成果

はじめに

我が国の特許訴訟は、欧米諸国から、遅い・クレーム解釈が狭い・損害額が低い・証拠収集手続きに乏しい・勝訴率が低いと批判されてきた。たとえば、米国のロースクールで使用されている特許法の教科書である **Cases and Materials on Patent Law Second Edition** においては、「日本ほど特許制度について批判を受けている国はない。主な苦情は、裁判所が非常に狭いクレームしか認めないこと、および均等論がまったく存在しないことである。」と記載されている。また、Finnegan が編集した **Global Patent Litigation: How and Where to Win, Third Edition** においては、2006年～2016年における特許権者の勝訴率は、日本は24%であり、10か国中下から2位であるとされている。しかし、我が国の特許訴訟はリフォームがされ、現在では従前よりも特許権者にとって使い勝手が良いものに変容している。以下では、その成果を紹介する。

審理期間



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）

出典：知的財産高等裁判所「統計」 (<https://www.ip.courts.go.jp/documents/statistics/index.html>、2020年11月15日最終閲覧)。



知財訴訟の平均審理期間は、1審は12～16か月、2審は6～8か月である。審決取消訴訟の平均審理期間は7～9か月、無効審判の平均審理期間は10～12か月である。日本の特許訴訟は極めて迅速であり、ITC 訴訟並みに早く、ロケット・ドケットと化している。ドイツの特許訴訟も早いですが、書面の提出機会が2回程度しかないのに対し、日本の特許訴訟は1、2か月に1度書面を提出するので、より負担が大きい中で迅速な審理が達成されている。

クレーム解釈

日本のクレーム解釈は均等論を否定していたので、狭いと非難されていた。1998年に最高裁がボールスプライン軸受事件判決において均等論を認めたことによって、広がったかにみえた。しかし、その後も下級審判決の大部分は均等侵害を否定してきた。2009年の飯村裁判長による中空ゴルフヘッド事件知財高裁判決をきっかけに、知財高裁が均等侵害を積極的に適用するようになり、地裁でもこの流れが取り入れられるとの分析が塚原元知財高裁所長によってなされた（塚原朋一「知財高裁における均等侵害論のルネッサンス」知財管理61巻12号）。そして、2016年の知財高裁大合議判決および2017年の最高裁判決が、マキサカルシトール事件において、均等侵害を認めたこと、知財高裁大合議判決が均等の第1要件の「本質的部分」について技術的思想説をとったこと、最高裁判決が均等の第5要件について、抽象的には **Dedication** の法理を肯定しつつ、出願時に容易に想到しえた同効材であるということのみをもって禁反言が成立するという考えを否定したことにより、均等侵害が認められやすくなった印象がある。実際、その後、均等侵害を肯定した下級審が複数出現している。

損害賠償額

低い損害賠償額に対しては、特許法改正と2つの知財高裁大合議判決によって明示的に手当てがなされた。

まず、令和元年特許法改正は、侵害者利益のうち特許権者の生産能力・販売力等を超える部分の損害を認定できるとする規定を導入するとともに、ライセンス料相当額による損害賠償額の算定にあたり、特許権侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう額を考慮できる旨を明記した。

また、知財高判大合議令和元年6月7日（二酸化炭素含有粘性組成物事件）は、特許法102条2項における侵害者利益は侵害者が得た利益全額であり、かつ、限界利益であること、その推定の覆滅は同条1項ただし書と同様侵害者が主張立証責任を負うこと、同条3項の賠償は事後的に見て相当な実施料額賠償であることを判示した。そして、知財高判大合議令和2年2月28日（美容器事件）は、特許法102条1項における「侵害行為がなければ販売することができた物」は侵害品と市場において競合関係に立つ特許権者の製品であれば足りること、「単位数量当たりの利益の額」は限界利益であること、特許発明の特徴部分が特許権者の製品の一部にすぎない場合でも、特許権者の製品の販売によって得られる限界利益の全額が特許権者の逸失利益となることが事実上推定され、その上で事実上の推定が覆滅されることを判示した。

これらにより、従来よりも損害賠償額が高くなることが予想される。実際、知財高判大合議令和2年2月28日（美容器事件）においては、大阪地裁の約1.1億円に対し、知財高裁は約4.4億円と約4倍の損害賠償を認めている。また、大阪地判令和2年1月20日は機械の事件において約13.



8億円、東京地判平成29年7月27日は製菓の事件において約10.7億円の損害賠償を認めている。現在、懲罰的損害賠償制度・利益吐き出し型賠償制度の導入が検討されている。

無効率

	特許 審判部最終処分件数				無効率
	請求件数	請求成立 (含一部成立)	請求不成立 (含却下)	取下・放棄	
2010年	237	102	129	23	40%
2011年	269	91	140	28	35%
2012年	217	73	145	32	29%
2013年	247	43	139	29	20%
2014年	215	37	106	41	20%
2015年	231	39	144	36	18%
2016年	140	56	125	42	25%
2017年	161	35	108	24	21%
2018年	159	19	84	22	15%
2019年	113	26	102	34	16%

出典：特許庁「特許行政年次報告書 2020年版 統計・資料編」7頁（令和2年9月）（無効率の欄および赤枠は筆者が付した。）

表1 平成29年の特許審決取消訴訟（当事者系）の概要

係属部	事件数 (新/進)	無効審決		不成立審決		特許権者の有利・不利		
		取消 (新/進)	維持 (新/進)	取消 (新/進)	維持 (新/進)	有利 (新/進)	不利 (新/進)	有利な率 (新/進)
1部	17 ¹²⁾ (15)	0 (0)	4 ¹³⁾ (3)	1 (1)	12 (11)	12 (11)	5 (4)	71% (73%)
2部	18 ¹⁴⁾ (14)	0 (0)	3 ¹⁵⁾ (1)	4 (4)	12 (10)	12 (10)	7 (5)	63% (67%)
3部	24 ¹⁶⁾ (21)	2 (1)	5 (4)	2 (2)	17 (16)	19 (17)	7 (6)	73% (74%)
4部	20 ¹⁷⁾ (18)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	17 (15)	19 (17)	4 (4)	83% (81%)
特別部	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	1 (1)	0 (0)	100% (100%)
合計	80 (69)	4 (3)	14 (10)	9 (9)	59 (53)	63 (56)	23 (19)	73% (75%)

出典：今井優仁＝奥村直樹「平成30年における特許審決取消訴訟の概況」パテント72巻9号98頁、99頁（2019）（赤枠は筆者が付した。）

無効率は10年間で大幅に低下している。無効審判における無効率は、2010年は約40%、2011年は約35%であったが、漸次低減し、2018年は約15%、2019年は約16%である。審決取消訴訟における無効率は、2018年は約27%である。特許庁と裁判所の両者において、特許を無効化することは容易ではなく、特許権者保護に傾いていることがわかる。



差止め

我が国には、米国の eBay 判決はなく、ドイツと同様、侵害が認められればほぼ自動的に差止めが認められる。実際、差止請求が認容された例が多くある。一例を挙げると、以下である。製薬（知財高判令和元年10月30日、アムジェン v. サノフィ）、農薬（知財高判平成31年4月25日、BASF v. バイエルクロップサイエンス）、パワーモジュール（知財高判平成30年3月26日、ヴァレオ v. 三菱電機）、紙おむつ処理容器（知財高判大合議平成25年2月1日、サンジェニック v. アプリカ）、医療機器（東京地判平成23年10月19日、スミスズ グループ v. コヴィディエンジャパン）、液晶表示装置（東京地判平成21年3月6日、三星電子 v. シャープ）等。

証拠収集手続き

令和元年特許法改正で、ドイツに倣った査証制度が導入された。また、書類提出命令については、知財高判平成28年3月28日が、「濫用的・探索的申立ての疑いが払拭される程度に、侵害行為の存在について合理的な疑いを生じたことが疎明されれば足りる」と判示し、必要性のハードルを下げた。インカメラ手続きについては、平成30年特許法改正で、従前の正当理由の存否の判断に加え、必要性の存否の判断に必要な場合も活用できるようになった。

執筆者紹介



弁護士・NY州弁護士

阿部 隆徳



ABE & PARTNERS

阿部国際総合法律事務所

TEL 06-6949-1496
FAX 06-6949-1487
MAIL abe@abe-law.com

〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号 松下IMPビル



www.abe-law.com

本ニュースレターは、法的アドバイスまたはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。本ニュースレター記載の情報の著作権は当事務所に帰属します。本ニュースレターの一部または全部について無断で複写、複製、引用、転載、翻訳、貸与等を行なうことを禁止します。本ニュースレターの配信または配信停止をご希望の場合には、お手数ですが、abe@abe-law.com までご連絡下さいますようお願い申し上げます。