

令和2年11月1日発行(毎月1回1日発行) 通巻834号 昭和15年4月18日第3種郵便物認可 CODEN:KAKYAU ISSN 0451-1964

C H E M I S T R Y

化学

NOVEMBER
2020
Vol.75

11

研究物語 • Research story

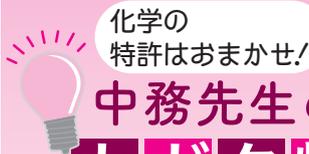
超分子ポリマーからなる ポリカテナンの構築

解説 • Research article

世界最高速の動画撮影で
ひもとく分子の世界

解説 • Research article

物質から生命への進化の鍵は
寄生体との共進化にあった?!



化学の特許はおまかせ!

中務先生のやさしい カガク特許講座

第22回

特許権侵害への 対処法

中務茂樹

特許業務法人せとうち国際特許事務所

今月のホーリツ

「特許法」

第 68 条 (特許権の効力)

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。(以降略)

第 100 条第 1 項 (差止請求権)

特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を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。

第 102 条第 3 項 (損害の額)

特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その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を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

第 103 条 (過失の推定)

他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定する。

「民法」

第 709 条 (不法行為による損害賠償)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

PHOTO: maradon 333/Shutterstock.com

なかつかさ・しげき ● 特許業務法人せとうち国際特許事務所代表社員弁理士、岡山大学非常勤講師、知的財産高等裁判所専門委員、1961年岡山県生まれ、1987年京都大学大学院工学研究科修士課程修了、(株)クラレ、特許事務所を経て、2008年せとうち国際特許事務所を設立、
<趣味>家庭菜園、犬の相手

「ものづくり」をその基本精神に置く化学系の研究を行っている、開発した新しい技術を世の中に広めていくうえで論文公開のほかに「特許の出願」を行う機会もあるのでは？ 知ってて損はさせない特許についてのアレコレを、生涯一ケミストを自認する中務先生がイチからやさしく教えていきます！

画期的な発明の特許出願し、手間とお金をかけてようやく取得した特許権。これで発明を独占実施して利益を独り占めできると思っていたところ、ライバルメーカーが類似品を発売しました。「真似しやがって、訴えてやる!」ということになりそうですが、裁判所に訴える前に検討すべきことがたくさんあります。今回は、第三者の侵害行為に対処する方法について説明します。

💡 特許権の効力

① 独占実施権

特許法第 68 条には、「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」と規定されています。したがって特許権者は、自ら独占排他的に事業を行うことにより利益を得ることができます。また、前回の本連載で説明したように、他者にライセンスすることによって利益を得ることもできます。では勝手に特許発明を実施している第三者に対して、特許権者は具体的に何ができるのでしょうか。特許権者に与えられる権利はいろいろありますが、代表的なものが、差止請求権と損害賠償請求権です。特許権者は、これらの権利を行使することによって、第三者の違法行為に対抗するのです。

② 差止請求権

特許法には差止請求権(特許法第 100 条第 1 項)が規定されています。これにより、特許権者は第三者の侵害行為を止めさせることができます。一旦開始した事業を停止しなければならなくなるのは、事業者にとってたいへんなことから、この差止請求権が、特許権者に特別に与えられた最も強い権利だということができるでしょう。

③ 損害賠償請求権

一方、損害賠償請求権は、特許法に限られない一般的な権利です。民法第 709 条には「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって

生じた損害を賠償する責任を負う」と規定されています。他人の権利を侵害して損害を与えた人には賠償責任があるということです。のび太が投げたボールで近所の家の窓ガラスが割れたら、それを弁償しなければならない、というわかりやすい話です。

ただ、損害賠償を請求するためには必要な条件がいくつかあります。その一つが、侵害者の「故意又は過失」を立証しなければならないということです。他人の侵害行為の故意や過失を立証するのは通常とても困難ですが、特許法 103 条では侵害者の過失を推定してくれていますので、特許権者は何も立証する必要がありません。また、損害賠償請求というからには「損害が発生」していなければなりません。特許権をもっているだけで事業を実施していない特許権者は、実際のところ何も損害が発生していないともいえる状況です。それでも特許法第 102 条第 3 項では、ライセンス料に相当する金額を損害額として賠償請求できると規定しています。これ以外にも損害額の算定に関しては多くの規定があり、特許法は特許権者が損害賠償を請求しやすいようにあれこれと手を打ってくれているのです。

💡 訴訟を起こす前にやるべきこと

特許権侵害訴訟の提起に至るまでの流れを図 1 に示します。ライバル会社の類似品を見つけたらすぐ訴える、というようなものではありません。十分に検討してから相手方にコンタクトし、どうしても折り合えなかったらやむをえず訴訟を検討する、という感じになると思います。以下、具体的に説明します。

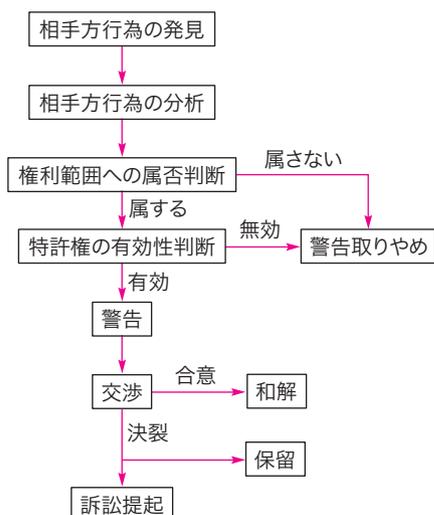


図 1 特許権侵害訴訟提起までの流れ

① 事実確認と分析

相手方の問題行為を見つけたら、まずは事実確認をします。たとえば物の発明であれば、製品の現物を入手して詳細に分析し、製品の構成を確認します。構成を確認できなければ、次項で説明する権利範囲への属否の判断ができません。また、販売価格や販売数量についても可能な範囲で確認します。損害賠償額をある程度見積もっておかないと、争う価値が明確にならないからです。

② 権利範囲への属否の判断

そして、相手方の実施行為が特定できたら、その行為が自分の保有している特許権の特許請求の範囲に含まれるかどうかを検討します。特許請求の範囲については、本連載の第 9～11 回(2019 年 9～11 月号)で説明しましたが、相手方の実施行為と逐一对比しながら、ていねいに検討する必要があります。

③ 特許権の有効性の判断

特許権がすでに設定登録されていても、不適切な審査によって誤って特許されていた、というような場合には、無効審判によって特許が無効にされるおそれがあります。相手方に警告したために特許が無効にされたのでは本末転倒ですから、すでに登録されている特許の審査の妥当性について検討しておくのが望ましいです。特許庁での審査経過を確認したり、対応する外国出願がある場合にはその審査状況を確認したり、追加の先行技術調査をしたりして、本当に有効な特許であることを確認してから、次項で説明する警告作業に着手するのがよいでしょう。

④ 警告

相手方の実施行為が権利範囲に属することを確認し、特許の有効性も確認してから、相手方に警告します。警告するに際しては、あらかじめその後の展開を予測しておくのがよいでしょう。折り合いがつかなかったときに訴訟を提起するか、依頼されればライセンスを許諾してもよいのかなど、方針を定めておいてから警告するのがよいでしょう。

警告の仕方はケース・バイ・ケースです。訴訟が前提ならば、弁護士を代理人として内容証明郵便を社長宛てに送るのがよいでしょうし、ライセンス可能なのであれば相手方の担当部署に直接連絡を取ってもよいと思います。最終的な「落としどころ」を見据えて作業することが重要です。

コラム



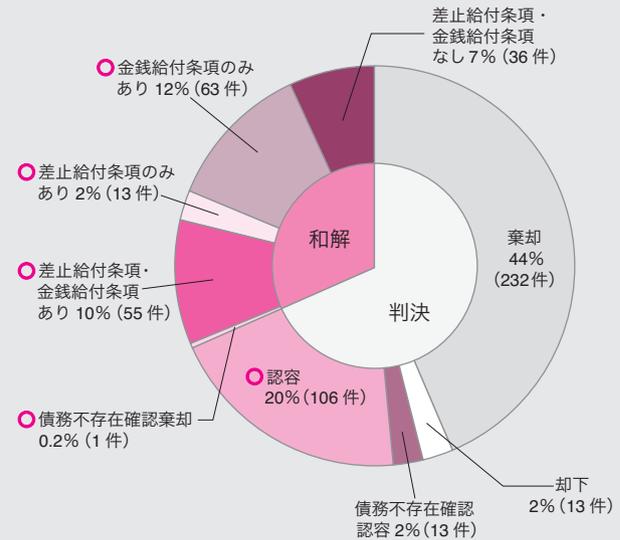
特許権侵害訴訟の実態

さて、特許権侵害訴訟の実態はどうなっているのでしょうか。ここにあるグラフは、知的財産高等裁判所がホームページに掲載している円グラフに、私が赤で丸印を追記したものです。

まず、件数を見てください。平成26年から令和元年までの6年間に決着した特許権侵害訴訟の総件数はわずか532件です。つまり、日本中で年間90件ほどしか侵害訴訟は提起されていないのです。私も弁護士になって20年以上になりますが、特許権侵害訴訟の代理人になったことは1回しかありません。だからといって、当事者間での特許に関する揉めごとがそんなに少ないわけではないので、警告後の交渉で合意しているか、合意できなかったけれども訴訟提起を保留している案件がほとんどだと思います。まずは、この状況をご理解ください。

次に、その内訳を見てみましょう。判決に至った案件のうち、認容（訴えが認められた）が106件で、棄却（訴えが認められなかった）が232件ですから、なんと、特許権者は31%しか勝てていないのです。これでは、「勝てないだから訴えてもしょうがない」、「特許なんて取っても仕方ない」となってしまうそうですが、そうではありません。

円グラフには、判決ではなく、和解で決着した案件が167件含まれています。このうち、差止給付条項または金銭給付条項が付され、実質的に特許権者の主張が認められて和解した案件は8割近くにもなります。図中の赤丸印が実質的に特許権者の主張が認められた案件なので、半分近くの案件で特許権者の主張が認められたといえます。ただ、和解を加えても勝率が半分に満たないので、訴訟を提起するのを躊躇するのも理解できます。



特許権侵害訴訟の実態

知的財産高等裁判所ホームページ (https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2020/2019_sintoukei_h26-r1.pdf), 「特許権の侵害に関する訴訟における統計(東京地裁・大阪地裁, 平成26～令和元年)」に○を加筆。

特許権の権利行使をしやすくするために、近年、侵害行為を把握しやすくする法改正や、損害賠償を請求しやすくする法改正が次つぎと行われていますので、少しずつ改善されているようです。一方でアメリカのように、訴訟件数が多く、故意の侵害者には懲罰的賠償として損害額の3倍の金額を請求できるような国もあります。もし、日本にもそのような懲罰的賠償制度が導入されるようなことになれば、「侵害されたら取り返す。3倍返しだ!」と半沢直樹さんが叫ぶことになるのでしょうかね。

⑤ 交渉

警告後は、両者間で交渉することになります。弁護士などの代理人を介して内容証明郵便を往復させるような交渉もあれば、直接話をする場合もあるでしょう。どちらにしても、両者で合意できれば和解ということになります。一方で合意できなければ、訴訟へと駒を進めることもあるでしょうし、保留することもあるでしょう。訴訟には費用も労力もかかるので当面判断を保留する、というような選択肢もありうると思います。いずれにせよ、このようなプロセスを経て実際に訴訟にまでたどり着くケースはとても少ないのが現状です(コラム参照)。



特許権侵害訴訟の特徴

訴訟手続の流れを図2に示します。特許権侵害訴訟は第一審として地方裁判所に訴えますが、一般の訴訟と少々異なる

点があります。以下、具体的に説明します。

① 提訴

特許権侵害訴訟は、東京地方裁判所と大阪地方裁判所が管轄しますので、そのいずれかに訴訟を提起しなければなりません。両地裁には知的財産権専門部があり、技術専門家である調査官が配置されていて、裁判官を技術的にサポートする体制が整っています。

訴状では、自らの特許権を特定し、相手方の行為を特定し、相手方の行為が特許権を侵害することを主張立証したうえで、差止請求や損害賠償請求などをします。

② 侵害論と損害論

実際の審理では、通常、最初の1回と、弁論を終結して判決を言い渡すときの2回だけ法廷で口頭弁論が開催され

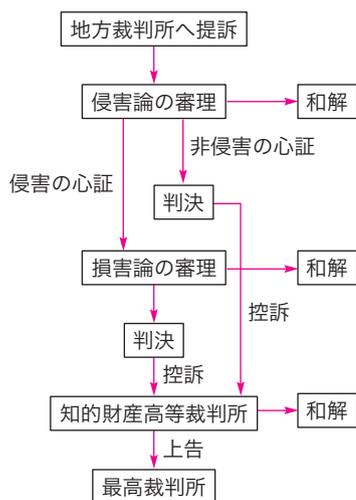


図2 訴訟手続の流れ

ます。実質的な審理は、会議室で何回も開催される弁論準備手続のなかで進行しますので、普通の打合せに参加しているような感じです。特許権侵害訴訟では、まず侵害の有無について審理したうえで、裁判官が「非侵害」との心証を得た場合には、口頭弁論において弁論を終結して判決が言い渡されます。一方、裁判官が「侵害」との心証を得た場合には、その心証を当事者に開示したうえで損害額の審理に進みます。このように、侵害論と損害論の2段階で審理を進めることが、特許権侵害訴訟の大きな特徴です。

3 不服申し立てと和解

地裁の判決に不服があれば、知的財産高等裁判所に控訴することができます。さらに、高裁の判決に不服があれば最高裁判所に上告することもできます。このように、地裁での裁判に勝ってもそれを相手方が受け入れなければ、高裁に場所を変えて裁判は続くことになってしまいますし、最高裁に上告されることもあります。

そのように争いが長く続くことは好ましくないで、「裁判上の和解」で決着することも多いです(コラム参照)。裁判手続のなかで和解調書が作成された場合には、その和解調書は、確定判決と同じ効力をもっていますので、争いは完全に終結します。

そもそも、特許権侵害訴訟で侵害であるか非侵害であるかは、多くの場合解釈の相違であって、どちらの主張もそれなりに論理的であるような場合が多いものです。そうであれば、必ずしも完全勝利しなくてもよく、裁判官の和解勧告に従って中間的な成果を得るのも合理的といえます。

4 費用と労力

知財訴訟にはお金がかかります。訴額が大きければ印紙代もバカになりませんが、多くの場合、弁護士や弁理士の費用が結構な額になってしまいます。したがって、訴訟に勝つ見込みと勝って得られる経済的利益が、訴訟費用を上回っていなければ、訴訟する価値が低いといえます。

また、費用のほうが目立ちますが、実は労力もかかります。代理人の弁護士や弁理士に丸投げすればよいわけではなく、知財部スタッフ、技術者など多数の優秀な人員が駆りだされることも多く、そのために本来の業務が滞る恐れもあります。したがって、訴訟まではやらないと割り切って警告作業などを進めるのも、合理的な考え方だといえます。



自分の会社の特許製品の類似品がでてきたときなどには、ていねいな状況分析をすることが肝要です。そして、仮に有効な権利を相手方が侵害していることが明らかになったとしても、どのように警告するのか、交渉が不調に終わったときにどうするのか、十分に検討してから行動にでるのがよいでしょう。「急いで事は仕損じる」です。

次回 NEXT

第三者の特許への対抗手段

今回は、勝手に特許発明を実施している第三者を特許権者が攻撃する話でした。でも、実際のビジネスでは逆に攻められることもしばしばあります。今回は、第三者の特許によって攻められたときの対処方法について説明します。攻めも大事ですが、守りはもっと大事です。