

# 侵害訴訟等における特許の安定性に資する 特許制度の在り方の検討状況

平成26年11月  
特許庁

# 侵害訴訟等における特許の安定性に関する調査研究概要

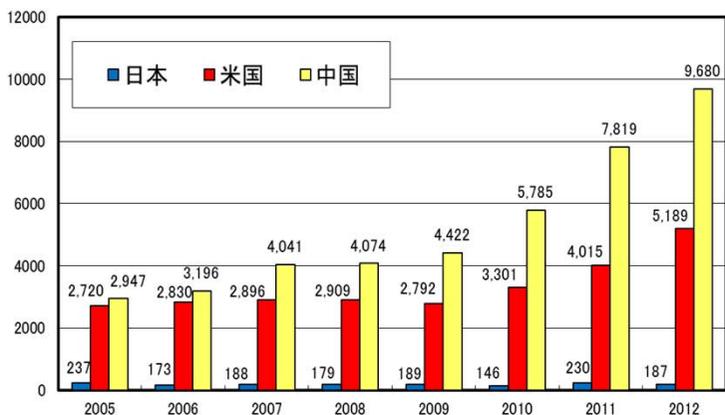
▶ 平成25年度の調査研究※1において、特許権の安定性を担保する制度の導入へのニーズ、導入によって期待される効果、克服すべき課題について、侵害訴訟を経験した大企業13者、中小企業4者、裁判所2者、法律事務所2者への聴取、及び、海外企業や海外裁判所への調査、有識者（学者2名、弁護士2名（内元判事1名）、産業界1名）による委員会での検討を行った。

※1 平成25年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「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報告書」

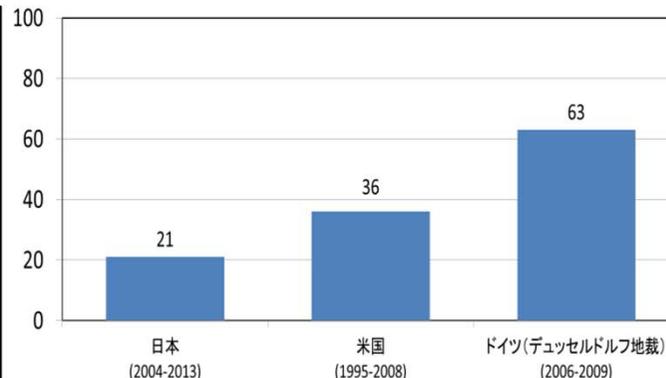
## 調査研究の背景

- 我が国の紛争処理機能については、諸外国に比べ、特許等訴訟件数が非常に少ない（日187件、米5189件、中9680件）ことや特許等侵害訴訟での特許権者の勝訴率が低い（日21%、独63%、米36%）ことが指摘されるなど 権利の円滑な行使に支障を来しているおそれがある。
- 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、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恐れがある。
- 米国などは、特許の安定性を高めることにより、民間による研究開発投資を促進してきた。

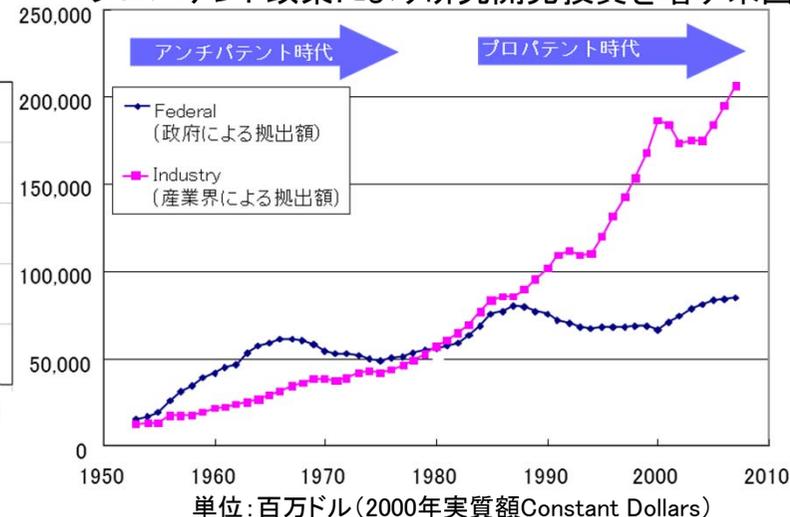
各国の特許等訴訟件数(特許・実用新案・意匠、民事一審)



各国の特許権侵害訴訟(地方裁判所)での特許権者の勝訴率



プロパテント政策により研究開発投資を増す米国



## 特許の有効性判断に関する制度

- ◆ 特許の有効・無効の対世的な判断は、無効審判手続の専権事項であり、裁判所は侵害訴訟の場面では特許の無効理由そのものを直截に判断する機能を有しない。
- ◆ しかし、キルビー最高裁判決(2000年4月11日最高裁第三小法廷判決)後、権利の有効性を裁判所が判断することが容認され、特許に無効理由が存在することが明らか(明白性要件※2)であると認められるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償請求等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない旨判示した。
- ◆ さらに、2004年の特許法改正において、上記キルビー最高裁判決の判例法理を更に推し進め、第104条の3が規定された。一方、キルビー最高裁判決にある「明白性要件※2」が撤廃された。

※2 明白性要件: 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の場合に限るとすること。

# 侵害訴訟等における特許の安定性に関する調査研究概要

- ▶ 特許侵害訴訟における低い特許権者（原告）勝訴率が特許制度や権利取得の魅力を減じ、イノベーションを阻害するとの指摘が、近年多く聞かれる。専門官庁である特許庁の判断や審査基準を裁判所においても尊重すべきとの声も少なくない。
- ▶ 侵害訴訟を経験した多くのユーザーは、特許権の安定性を向上させる施策の導入について前向きな意見を述べており、特許侵害訴訟における有効性推定規定※、明白性要件、無効理由の制限の導入等の検討を行う必要があるのではないかと調査研究にて総括された。

## 特許権の安定性について

### 安定していない(11者/16者)

- ・特許権の安定性は確保されているとは思わない。(中小・建設機械)
- ・バイオ絡みの先端技術は無効になったり訂正が必要だったりしている。(製薬)
- ・安定性は確保されていないと思う。無効になる可能性が高い。(機械部品)
- ・日本で戦えば特許が潰れる。米国では潰れにくいというのがある。(中小・電子部品)

### 安定している(5者/16者)

- ・知財高裁はそれなりの判断をしている。進歩性の基準は、アンチパテントの頃、阻害要因を求められたが、現在は、動機付けを求めようになってきたので安定してきた。(電気)
- ・特許権の安定性はあると考えている。さらに審査品質を上げてくれればよい。(自動車)

## 特許権の安定性を担保する制度の導入について

### 制度導入に賛成(11者/17者)

- ・一つの方向性として、例えば裁判所では新規性だけを判断できるようにすれば、心配が少なくなるということはある。(電気)
- ・基本的に、有効性などの技術的な判断は特許庁でやるべきと考えている。侵害の程度の判断や損害額の算定など、特許庁でできないことを補うのが裁判所ではないかと思う。(化学)
- ・ドイツ型のほうがはるかに信頼できる。(中小・建築機械)
- ・権利者として活用することが多いので一度特許庁で特許が認められたものはできるだけ尊重される仕組みがあるとありがたい。(研究開発)

### 制度導入に不要・反対(6者/17者)

- ・裁判所でも無効主張ができるのは便利。特許権者側に立つと無効審判も対応しなといけないのでわずらわしい。特許権者と被侵害者の立場では違ってくる。(製薬)
- ・被告としては、本来無効になるべきもので権利行使を受けてしまうような制限を加えることには賛成できない。(玩具)

<参考>ドイツにおいては、特許権侵害訴訟の裁判所は、当該特許の有効性については判断できないものとされている。

## 調査研究のまとめ

- ▶ 侵害訴訟を経験した多くのユーザー(大企業7者/12者・中小企業4者/4者)が、特許の安定性・信頼性に不安を感じている。
- ▶ 侵害訴訟を経験した多くのユーザー(大企業8者/13者・中小企業3者/4者)が、特許権の安定性を向上させる施策の導入について前向き。
- ⇒ 特許侵害訴訟における有効性推定規定※、明白性要件、無効理由の制限の導入等の検討を行う必要があるのではないか。

※有効性推定規定: 米国において、侵害裁判所は特許が無効であるとの判断については謙抑(けんよく(意味:へりくだって控えめにすること。))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282条)が設けられており、有効性の推定を覆すには、「明確かつ確信できる証拠」が必要とされている。

- 「明白性要件」が撤廃された第104条の3施行により、被告(被疑侵害者)による無効の抗弁の利用率が上昇(20ポイント)。被告(被疑侵害者)にとっては、無効の抗弁の利便性が向上したといえる。
- 一方、無効の抗弁のハードルが下がりながら、権利の有効・無効の判断がされた事件のうち、権利無効と判断された件数の割合は、第104条の3施行にかかわらずおよそ70%のまま。(施行前71.1%、施行後70.5%と大きな変動無し)
- ⇒ 第104条の3は侵害訴訟において被告(被疑侵害者)に有利な改正となったのではないか、これにより、権利行使の意欲が失われ、ひいては、研究開発投資の鈍化をまねくのではないかと指摘されている。

●キルビー最高裁判決(2000年4月11日最高裁第三小法廷判決)当該特許に無効理由が存在することが明らかであると認められるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償請求等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない。

## 裁判所の当時の傾向

- 無効理由があるだけでは抗弁としては成立するのではなく、何人が見ても無効理由が明らかである場合に抗弁が成立する。\*
- ・冒認出願かどうか、公然実施をしたかどうかを証人調べで「無効理由が存在する」と判断したことが、ほぼイコール「無効理由が存在することが明らかである」。
- ・特許発明と先行技術の同一性、新規性についても、場合によっては、「明白性」の幅が狭いと解する余地もある。
- ・進歩性の基礎事実の採否、価値評価については、「無効理由が存在する」にプラスして、「それが明らかであること」を要求。

### 明白性要件撤廃

(特許無効の理由があることが「明らか」と認められるか予測が困難なため、遅延が指摘された無効審判を並行して行わざるを得ない等の理由)

※司法制度改革推進本部-知的財産訴訟検討会

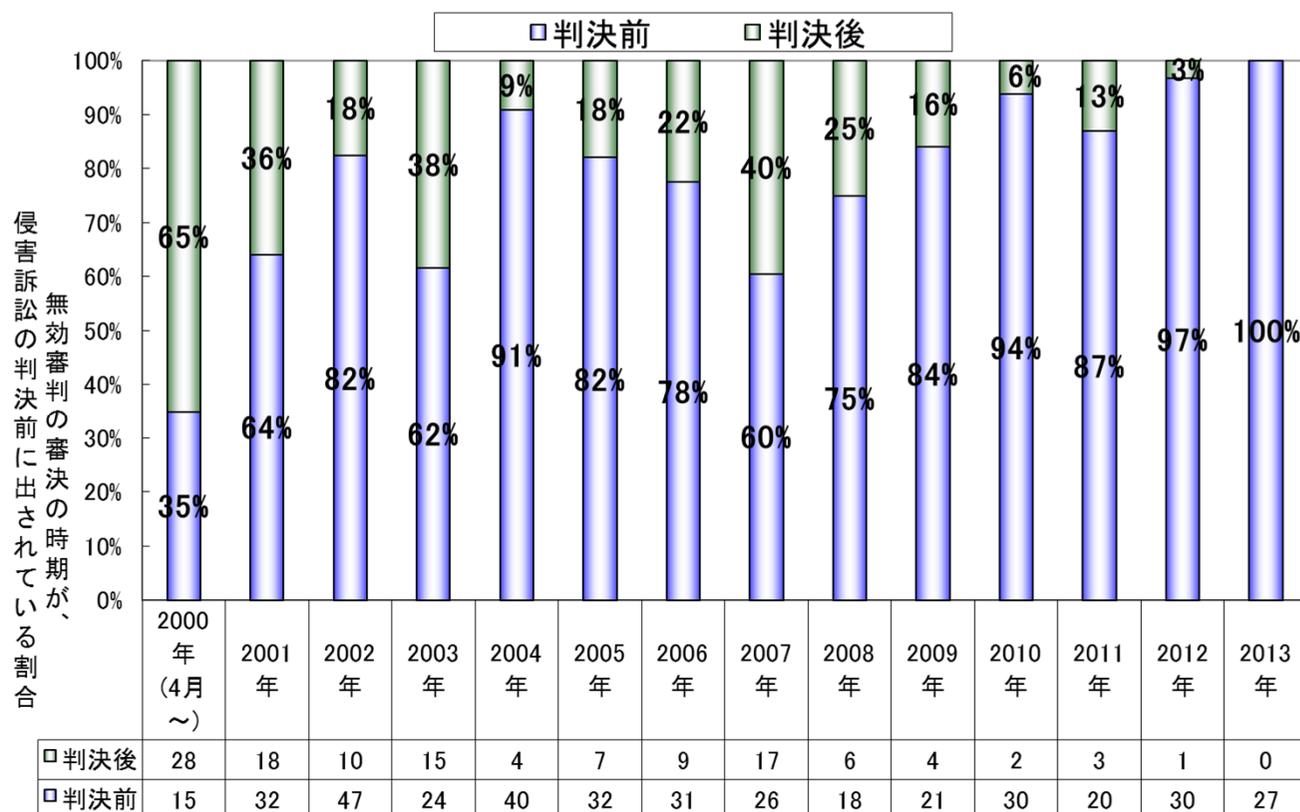
- 特許法第104条の3(2005年4月1日施行)(特許権者等の権利行使の制限)  
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。

## 法改正(104条の3)の概要

- 特許が無効であることを理由として特許権の行使を認めるべきでない旨の抗弁が主張された場合、裁判所は特許に無効理由が存在することが明らかである場合に限らず、無効理由の存在の判断が可能となった。

# 近年の特許侵害訴訟を取り巻く状況

- 侵害訴訟のうち半数以上の割合で無効審判が請求されている。
- 訴訟と同時係属する無効審判の平均審理期間は、19月(2000年)から8.3月(2013年)に大幅に短縮。
- キルビー最高裁判決当時、侵害訴訟の判決前に審決が出されない事例が半数以上。
- その後、無効審判の平均審理期間は大幅に短縮し、2013年には無効審判の審決は全て、侵害訴訟の判決前に出されている。



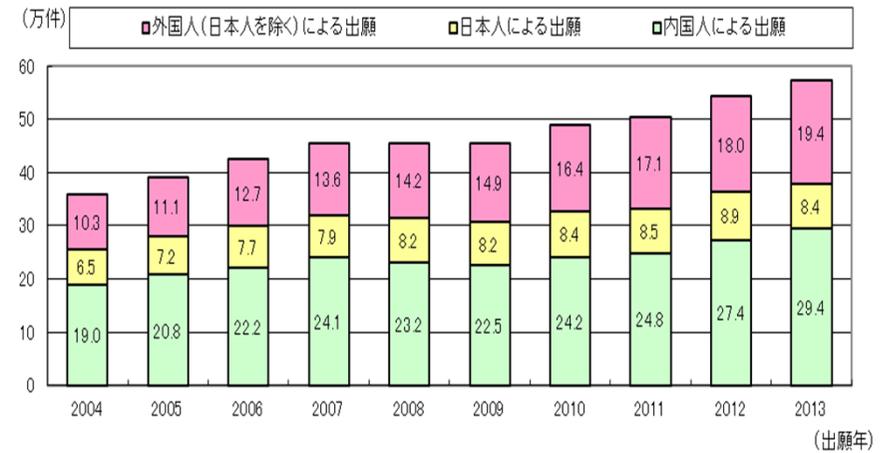
無効審判の審決の時期の推移

- 日本では、リーマンショック以降、内国人のみならず外国人の出願件数が顕著に減少したまま。
- 一方、諸外国では、リーマンショックによる影響は小さく、数年で内国人・外国人による出願件数は回復し増加傾向。

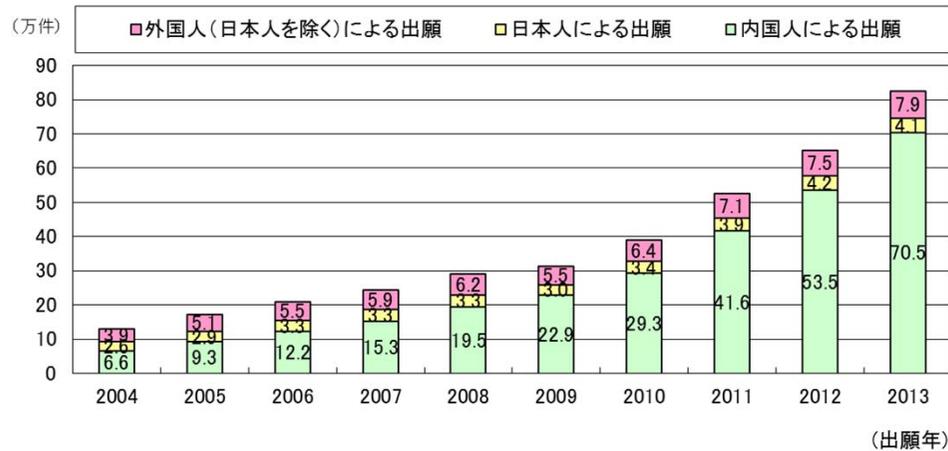
## JPOにおける特許出願構造



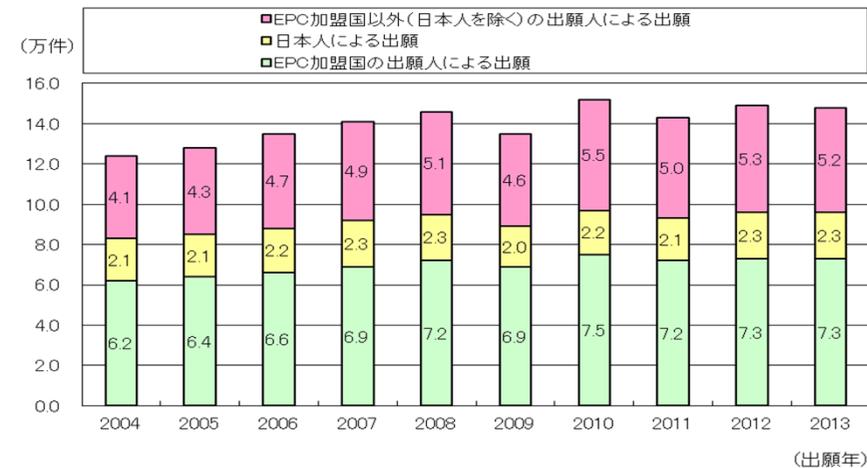
## USPTOにおける特許出願構造



## SIPOにおける特許出願構造



## EPOにおける特許出願構造



## 産業界※

- ・日本の特許訴訟件数が減少している原因は、訴訟しても勝てないということと、訴訟を好まない国民性などが挙げられる。(精密機器)
- ・訴訟件数が全体として減っている原因は、訴訟において権利者が不利だということがあげられるし、市場そのものが縮小していることが原因。(電気)
- ・特許法104条の3施行後、予め無効審判を請求しておく必要はなく、訴訟になってからでも遅くないと考えるようになった。権利者にとっては無効にされるリスクが増大し、特許権による発明の保護は後退した。(中小・建築機械)
- ・特許権者の立場に立つと、訴訟対応と同時に無効審判にも対応しなければならないという煩わしさがある。(製薬)
- ・特許を1年間に数件位しか出願しないような中小企業が特許を取っても、その特許で裁判をして勝てる確率は本当に低い。この状況では中小企業は日本の裁判所で勝てない。(電気)
- ・特許庁と裁判所の判断に差があり、特許権が安定しているとはいえない。(機械部品)

## 有識者

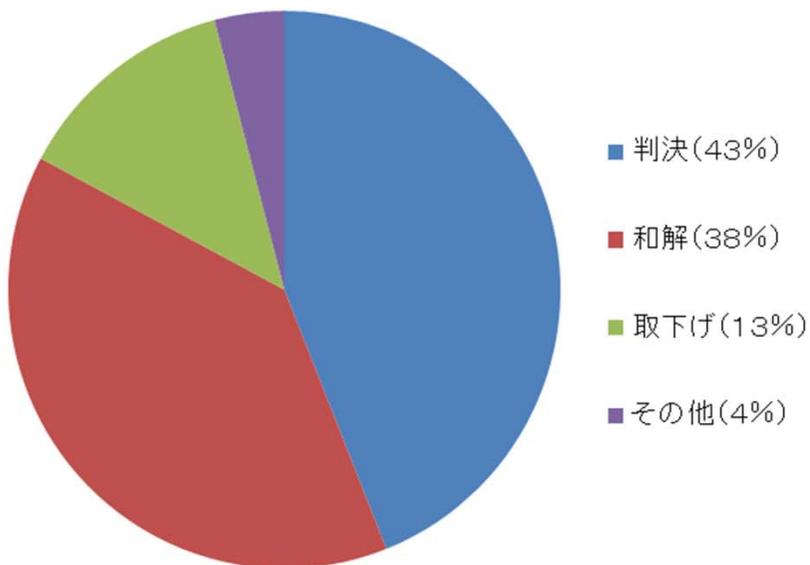
- ・無効の抗弁を入れることなどの措置により、権利行使がしにくい措置がとられています。さらに、付与後異議申立を入れるのは、権利の行使をしにくい状況をさらに加速する虞があります。一連の特許権の魅力を減少させる措置が企業の出願に影響を与えたのではないかと思いますので、施策を考える際には、現在の構造をどうしていくのかということを考えていかなければいけないと思います。(2013年度 検証・評価・企画委員会 委員御発言)
- ・特許庁と裁判所の関係改善も必要です。せっかく特許権を取得しても裁判所で覆されるケースが増えていきますと、特許権取得の意欲も魅力も失われてしまうこととなります。技術専門官庁である特許庁の判断を可能な限り尊重する、そういった仕組み、あるいは関係の改善、これをぜひ求めたいと思います。(2013年度 知的財産分科会 委員御発言)
- ・特許侵害訴訟で原告の特許の多数が無効になり権利行使に躊躇するような状況を変えるためには「容易には無効とならない権利」を創出することであり「品質の高い信頼される審査」の実現が必要で「審査の質を上げる」「付与後レビュー制度」などの推進が必要。さらに進めて米国特許法282条のような有効性の推定規定において、権利の安定性を確保すべき。  
(産業構造審議会 知的財産分科会「とりまとめ」(案)に寄せられた御意見)

## 米国※

- ・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。(米国知的財産法律家協会(AIPLA) 会長経験者)
- ・特許権の有効性推定規定の運用は、特許制度を強化し、イノベーションシステムを強化してきた。特許権に価値を与えることで、特許を取得する確固とした理由が存在し、研究開発に投資して発明が創出されることになる。(CAFC判事)

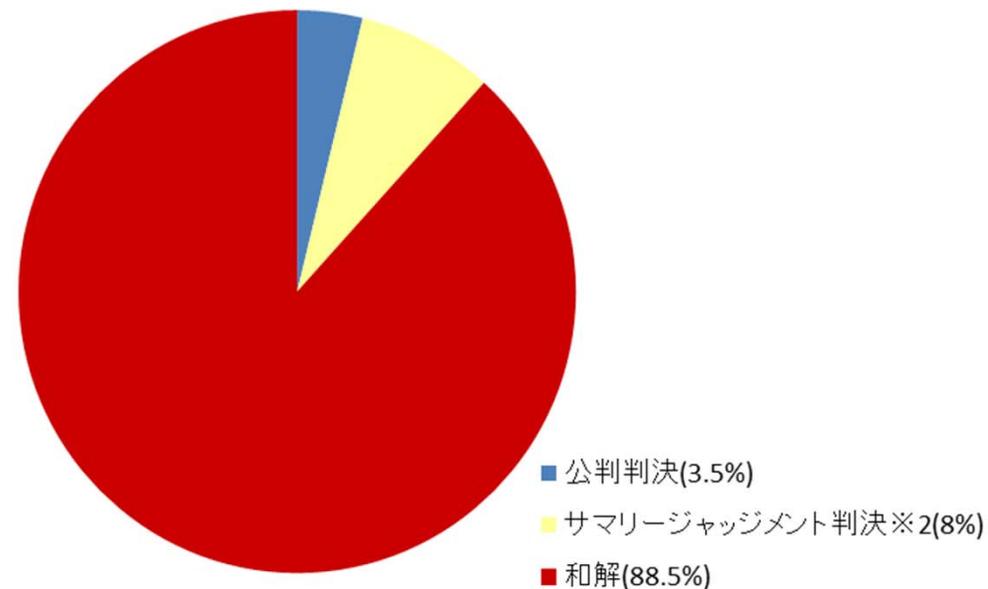
- 日本の特許侵害訴訟における特許権者の勝訴率は21%と、米国、ドイツより低い。
- 和解による決着についても、米国では特許訴訟の最終決着のうち約90%と我が国の40%程度の水準より高い。
- 「外国と日本で和解条件が変わるような印象はない」、「米国の方が特許権者にとって有利に解決できることが多い」といった意見があった。  
⇒和解の現状を踏まえても、必ずしも我が国は他国に比べ権利者が有利とはいえない状況。

### 日本の和解の状況



知的財産訴訟における決着(平成25年度第一審通常訴訟既済事件数より)

### 米国の和解の状況



米国の特許訴訟の終結(2009年)※1

※1 平成25年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「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報告書」

※2 重要な事実問題について争いが無い(よって公判の必要がない)場合に、判事が直ちに下す判決。判事が特許等の証拠に基づいて判決するので諸外国の判決に類似している。

## 米国

- 侵害訴訟において、被疑侵害者が特許無効の抗弁を行うことが認められている。
- USPTOでは「証拠の優越」※1に基づいて特許審査が行われる一方、米国特許法282条によりUSPTOの審査を経て登録された特許は有効であると推定され、侵害訴訟において特許の有効性を否定する場合は「明確かつ確信できる証拠」※2に基づいて判断※3されている。

※1 a preponderance of the evidence 肯定証拠が否定証拠を上回る程度の心証であること(51対49以上)※2 the clear and convincing evidence その証拠によりほぼ確実に合理的に、立証が可能であること(80対20以上)

※3 American Hoist & Derrick Co. v. Sowa & Sons, Inc., 752 F. 2d 1350 (Fed. Cir. 1984)、 Microsoft Corp. v. i4i Ltd. Partnership, \_ S.Ct. \_ (2011)など参照

## 独国

- 特許権侵害訴訟において地方裁判所・高等裁判所で無効の抗弁を主張することは原則できず、特許の有効性を争う場合には、侵害訴訟とは別の手続として連邦特許裁判所によらなければならない。※1
- 連邦特許裁判所では、その裁判体(5名)は、2名の法律の訓練を受けた裁判官と、三名の技術系裁判官との構成である。
- 技術系裁判官は、大学で自然科学や技術を専攻し、通例、特許庁で特許審査官としての経験を有している者があてられる(技術系裁判官の数は、連邦特許裁判所の全裁判官115人中69人)。※3

※1平成25年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「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報告書」

※2「ドイツ連邦共和国における知的財産訴訟制度(特許訴訟制度)の調査結果(報告)」(法務省)※3「連邦裁判所 課題、組織、展望」(ドイツ連邦特許裁判所)

拒絶及び無効の  
ハードル(心証)

50%

特許権設定

米国

行政庁

裁判所

(平成25年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書  
「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報告書」に基づいて作成)

特許権の安定性を高めるために、以下のような措置が必要ではないかと調査研究※において報告された。

- 特許審査の質を高めることにより、瑕疵のない特許権の付与。  
→審査体制の強化、品質ポリシーの策定、質の維持・向上に向けた取組、外国語文献外注等の拡充、審査基準の明確化等を実施しているところ。
- 特許法第104条の3の改定により①明白性要件の導入、②米国型の有効性推定規定の導入、③無効理由の制限、のいずれかの措置を講ずることや、特許法第104条の3そのものを廃止。

## ユーザーの意見

※ 平成25年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「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報告書」

### ■ 明白性要件の導入

- ・明白性要件の採用により、特許無効にするという判断を裁判官が下すときに慎重になることが期待できる。（電気）
- ・キルビー判決の趣旨からは侵害訴訟については明白性要件を入れても良いかと思料する。実質的な争いをしたいならば無効審判ルートでやれば良い。（精密機器）
- ・明白な基準のような文言を追加することは、解釈論が出てくることになって分かりにくい。（化学）

### ■ 米国型の有効性推定規定の導入

- ・訴訟の中での特許の有効性は高まると思う。（電気）
- ・一度特許庁で特許が認められたものは、できるだけ尊重される仕組みがあるとありがたい。有効性の推定規定がそれにつながるのであれば歓迎できる。（研究開発）
- ・明白かつ確信できる証拠とは何かという基準の問題になる。（中小・電子部品）

### ■ 無効理由の制限

- ・基本的に、有効性などの技術的な判断は特許庁でやるべきと考えている。侵害の程度の判断や損害額の算定など、特許庁でできないことを補うのが裁判所ではないかと思う。（化学）
- ・特許庁での無効審判の結果待ちになってしまい、結果的には時間がかかるので特許権者としてはやりにくくなると感じる。（機械部品）
- ・無効審判が現状の審理期間（約8か月）ならよい。（精密機器）

### ■ 特許法第104条の3の廃止

- ・第104条の3を削って、ドイツのようなシングルトラック化するのも良いかと思い始めた。キルビー判決以前の状態に戻るようになるが、特許庁の無効審判も最近では短期間でできるので問題は生じないと思う。（電気）