

## TMI 総合法律事務所/ウエストロー・ジャパン共催 知財戦略セミナー 『いま日本企業に求められる知財戦略と実務上の問題点』

一般の法務に比べ独特な方向感覚を必要なのが知財、とりわけ特許をめぐる業務の処理だ。特許などの知財を侵害している輸入品を水際で止めるにはどうするか、特許庁と裁判所でそれぞれ特許の有効・無効をどのように展開すればいいのか、突然「御社の製品は当社の特許を侵害している」とパテントロールからの警告状が舞い込んだらどうしたらいいか。本セミナーでは対処のための仕組みと情報の交通整理を行い、あわせてここ10年の知財高裁を中心とする裁判の動きについて、ジャッジする立場からの貴重な話も飛び出した。



### 講師

TMI 総合法律事務所

弁護士・弁理士 岡田 誠(おかだ まこと)

弁護士 森崎 博之(もりさき ひろゆき)

弁理士 内藤 和彦(ないとう かずひこ)

弁護士 塚原 朋一(つかはら ともかつ)

ウエストロー・ジャパン株式会社

リーガルリサーチコンサルタント

上田 茂斉(うえだ しげなり)

### 特許権に基づく税関での 輸入差止の実際

岡田 誠 弁護士・弁理士



特許権における差止には裁判所における差止(本訴・仮処分)と、税関における輸入差止の2種類がある。私の取扱事件としては裁判所での差止が圧倒的に多いが、税関の輸入差止の実務的な情報は非常に少ないので今日のテーマとした。

統計上、税関で「受理」された申立の件数は知財全体で年間約600件、うち特許権に基づくものは年20件程度である。輸入差止で貨物が差止められた件数は知財全体で約2万件、点数にして約60万~100万点にのぼるが、うち特許権に基づくものは年間約10~30件(平成22年は9件)、点数は数千~数万点(平成22年は4258件)である。

輸入差止は、手続の進行が非常に早く、権利者側にとっては迅速な権利行使が期待できる。逆に、輸入者にとっては、ビジネ

スに致命的なダメージが生じる手続であり、極めて短時間で的確な対応が求められる。権利者側は本訴・仮処分との使い分けが、輸入者側は適時・適切な防御が求められる。

輸入差止制度は、輸入差止申立手続と認定手続の2段階に分けられる。権利者が輸入差止を申し立てると、輸入差止申立手続が開始され、申立につき「受理」か「不受理」かが決定される。申立が「受理」された段階で初めて貨物が税関で実際に止められ、「認定手続」に入り、当該貨物が侵害物品に該当するか否かが認定される。申立の「受付」と「受理」とは異なり、輸入者としては申立の「受理」を回避することが重要である。

輸入差止申立手続においては、権利者が輸入差止を申し立てると、原則として「受付」の翌日にHPにその旨が掲載され、輸入者への連絡が行われる。申立のHP掲載から10執務日以内に利害関係者からの意見が提出されると、専門委員への意見照会が行われるため、輸入者は簡単なものでも期間内に意見を提出すべきである。また、輸入者は意見照会の日程が遅く設定されるほど準備の時間が取れるので、合理的な説明を行って日程につき税関と交渉したほうが良い。専門委員は、知的財産に関する専門家である学者・弁護士・弁理士から3名

が選ばれる。専門委員の意見聴取の場では、各当事者が短時間でパワーポイントを使ったプレゼンを行い、専門委員からの口頭の質問に臨機応変に対応する必要がある。税関は専門委員の多数意見を尊重し、申立の「受理」又は「不受理」の決定をする。

輸入差止申立手続では、裁判所での特許訴訟とほぼ同様の主張・立証が繰り返される。税関自身は特許無効の判断はしないとされるが、専門委員は判断可能なので、実質的には特許無効の主張も可能である。

提出書面に秘密情報が含まれる場合は、相手方に開示する書面のみ秘密情報をマスクして税関に提出する方法等があり、マスク部分は証拠として参照されない扱いとなる。

認定手続では、輸入者のリスクを担保するため、差止を申し立てた権利者に供託が命じられる場合がある。供託額は輸入者の逸失利益(課税価格の20%が目安)、倉庫保管料、その他輸入者が被るおそれのある損害額を見込む。逆に、通関解放手続は輸入者のほうから認定手続の中止を求められることができるもので、この場合はライセンス料相当額または当該貨物の販売による利益額を輸入者が供託することになる。



## TMI 総合法律事務所/ウエストロー・ジャパン共催 知財戦略セミナー 『いま日本企業に求められる知財戦略と実務上の問題点』

### パテントトロールの 最新傾向と実務対策

森崎 博之 弁護士



パテントトロールとは、色々な定義がされているが、その一つは、「自らは保有する特許権を用いた財・サービスの生産は行わず、特許権を侵害していると疑われる者を見つけ出し、巨額な賠償金やライセンス料を請求することで利益を得ようとする」者である。最近ではファンドなどが特許を買集めている例もあり、日本でも動き出していることが確認されている。彼らは、自ら特許を実施しないので、通常の特許紛争のようにクロスライセンスによる解決ができず、また、用いる特許を厳選した上で、権利行使することが多いので、特許権の無効を争うという方法も難しい。

警告状には、特許番号の指摘があるのみで、製品等の内容を検討することなく、同種業者に大量に送られていることが多い。だから、本当に自分たちの製品が特許を侵害しているのか、そもそも特許が想定している範囲内の製品なのかを慎重に確認すべきであるし、返事をするか否か及びタイミングも慎重に検討すべきである。

トロールのような特許権者の権利行使は違法ではないのかとの意見もあるが、特許法68条は特許権者の権利行使は否定しておらず100条の差し止め請求権も行使可能だ。それに対抗する法的根拠としては民法第1条3項の権利濫用禁止が考えられる。

回答期限は、2週間程度の短期間になっていることが多く、また、トロールはライセンス実績を作るために、早期ディスカウ

トを行う誘いをかけることもあるが、それに応じたり、期限の猶予を求めるべきかも検討を要する。侵害を確認せずに、同種業者に十把一絡げに警告状を送付してみたところ引っかかってきたところがあるとして、彼らの本当の交渉ターゲットになる危険があるからだ。

### 特許権の無効・訂正にかかる 対処法と留意点

内藤 和彦 弁理士



現在、特許の有効性を判断するのは特許庁の無効審判と、裁判所における特許権侵害訴訟の2つが並立している。「ダブルトラック」とも呼ばれるこの状況は、キルビー事件最高裁判決によってもたらされた。特許庁の無効審判のみならず、裁判所が特許の有効性を判断できるという判決が出され特許法104条の3が新設されて追認された。

特許庁の無効審判では、審判の結果が不服とされると審決取消訴訟→上告審とステップを踏み、特許権侵害訴訟では控訴審→上告審と審級が上がる。双方とも知財高裁が控訴審となるため、その無効理由判断傾向が大きな影響を与えている。ダブルトラックのもとでは、無効審決後に訂正審判が請求され、逆に侵害訴訟の判決確定後に無効審決確定等があるなど、制度が入り子になる弊害がある。解決策として特許法改正が行われ、審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求禁止、再審の訴え等での主張の制限で紛争蒸し返しの防止を図っている。

知財高裁における主な無効理由の判断傾向は、進歩性の欠如(特許法29条2項)とサポート要件違反(特許法36条6項1号)である。進歩性とは「価値の高い発明のみ独占権を与える」との意味で先行技術から容易に想到しうるか否かと、その発明に想到することができる論理プロセスが検討される。最近、その判断基準はゆるやかになっている。

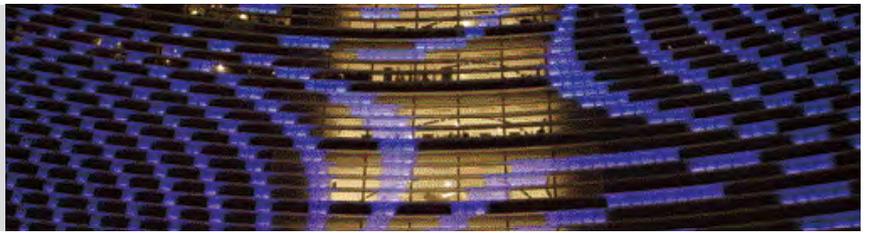
サポート要件は特許法36条6項1号に規定され、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」を要求する。請求項に係る発明が発明の詳細な説明に記載されていない場合、例えば、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張しない一般化できるとはいえない場合には、サポート要件違反となる。特に、化学分野において、数値限定が請求項に記載されているとサポート要件違反を巡り争われている。最近、サポート要件の判断において、数値限定が請求項に記載されていても、発明の特徴部分が数値限定にない場合には、サポート要件違反ではないと判断されている裁判例がある。そのため、発明の特徴部分がどの部分かを認定してサポート要件を吟味する必要がある。

### わが国の特許権侵害訴訟の 活性化への流れ

塚原 朋一 弁護士(前知財高裁所長)



知財分野の裁判は、大きな変化を遂げながら発展を続けている。特許権侵害訴訟の新件は平成元年から伸び続け、小泉内



## TMI 総合法律事務所/ウエストロー・ジャパン共催 知財戦略セミナー 『いま日本企業に求められる知財戦略と実務上の問題点』

関時代に大きなブームを迎えた。特許権侵害訴訟の新件は最盛期には年間200件を超え、パチスロの特許侵害訴訟で80億円、職務発明で200億円の支払を命ずる判決など華やかな時代があったが、知財高裁の発足と前後して停滞期を迎え、新件は年間150件程度に減少した。平成12年のキルビー判決で特許無効が地方裁判所でも判断できるとされ、裁判官のマインドが変化したことが大きく影響している。

特許の進歩性判断では同一技術分野論が隆盛を極め、これによって、個別的に示唆、動機付けの有無を検討することなく、技術分野が同一性があるか否かで、画一的に進歩性を否定するようになった。しかし、このような判断手法は発明の本質をつかんでいない。同一技術分野論は、簡易的な判定の指標にとどめ、想到性の可否による事実認定と容易性の程度とを分別して推論するべきだ。

進歩性判断が厳しすぎるとの世の批判を受けて、知財高裁では「飯村コート」が発明に至る示唆等の存在を重視する伝統的な判断基準に基づき、当該発明の課題が先行技術から出発して当該発明に到達するまでの容易性について示唆・動機付けを与えているか否かについて着目した「新傾向」の判断を連続して打ち出した。5月31日に成立した特許法の改正法では侵害訴訟の判決確定後に特許無効審決が出された場合の救済措置が盛り込まれており、進歩性をより広く認めることにつながる制度設計だ。これにより、今後のさらなる判例の発展に期待している。

均等侵害については5要件を打ち出した最高裁判決以来、不幸なことに、第1要件

「相違点の本質的部分ではない」、第5要件「特許出願中に意識的に除外されていない」を判断基準に広く均等侵害を否定する判決が続いている。第5要件は、クレームのいわば出願途中における補正やその後の訂正という限定による自己規制を逆手にとった解釈手法であり、発明の何であるかを理解しないまま、補正や訂正の文言による線引きを金科玉条にし解釈するものであって発明の価値を見失っている可能性は高いと思われる。裁判官自らが発明の価値を多角的、立体的に理解し、いい発明を保護し応援する積極的な姿勢が求められる。

### 知財紛争における効率的リーガルリサーチと実務上の注意点

ウエストロー・ジャパン株式会社  
リーガルリサーチコンサルタント 上田茂斉



リーガルリサーチのコツは、①検索の総回数を最小に抑えること、②キーワードや条件の数を調整すること、③キーワードの長さについて配慮することだ。調査の目的に合わせて、包含関係を考えながら、キーワードの条件を変えて試していく。どこで文節を切るかも、能率よくしかも漏れのない検索について重要な判断となる。

〈Westlaw Japan〉の判例データベースはフレーム構造になっている。知財関係の

リサーチではたくさんの例を参照するので、左側フレームに表示された要旨の冒頭を、ザッピングするように素早く確認することが可能だ。ワンクリックで判決と審決に飛べるために、ページ操作なしで評釈を参照できて使い勝手がよい。

要旨の末尾には裁判官の氏名が掲載されているが、そこにリンクが張られているので略歴や担当した判決の履歴が参照できる。訴訟戦略上で有効な情報だ。

パテントロール対策に〈Westlaw International〉は絶大な力を発揮する。まず、ロールと思われる当事者の企業名で検索すれば、他の裁判の動向や履歴がわかる。また、〈Westlaw International〉では、アメリカの裁判所で提訴の際に作られる「ドケット」という裁判記録も収録しており、裁判の経過をリアルタイムで追えるほか、和解で終結した事件もつかめ、判決を追うだけでは漏らしてしまうトロールの全体像をつかむことが可能だ。また、企業情報データベースをクロスさせれば、その企業の概要を知ることでもできる。

このような企業や代理人の法律事務所を「要注意リスト」として、いったんアラートに登録してしまえば、訴訟を起こすなどアクションを起こした時点でメールで通知が来るので、手間を省きながら監視が可能だ。

知財関係のリサーチでは外国語のキーワード設定に注意したい。たとえば「進歩性」はアメリカではobviousness(自明性)だが、not obviousnessでは検索できない。

ウエストロー社では、中国法製品やインド法製品も用意しており、新興国の知財案件についてもリサーチが可能である。