Yamauchi Patent News

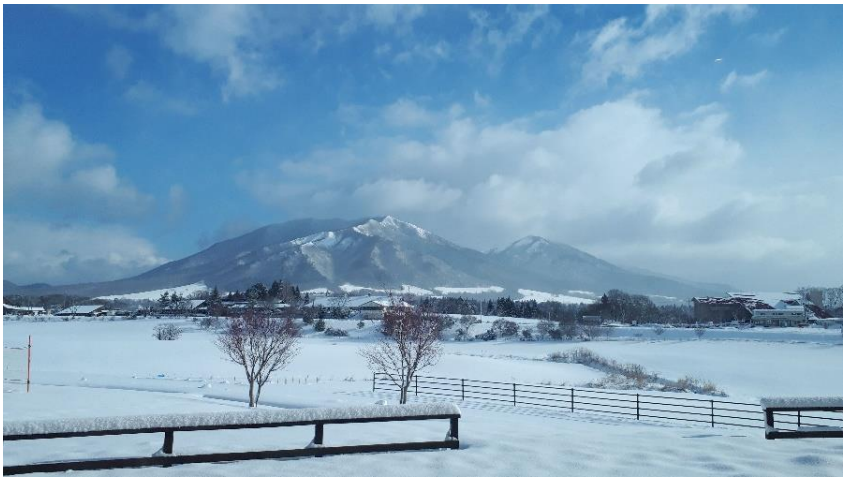
2023 年度 冬号
VOL. 87

ニュースの目次

１． 企業が特許侵害訴訟を選択するとき

蒜山（ひるぜん）の遠景

山頂付近も雪を被っていましたが、下界もパウダースノーで覆われ、
普段はめったに見ることができない、美しい雪景色に感動しました。



（2024年2月　撮影　山内　章子）

≪予告≫

来年度は、知財部業務で扱う契約について、注意事項等を４回に分け紹介したいと思います。

予定は、春号で契約の一般論、夏号で秘密保持契約、秋号で共同開発契約、冬号で特許ライセンス契約です。よろしくお願いいたします。

１．　企業が特許侵害訴訟を選択するとき　（山内　康伸）

企業が特許侵害訴訟を選択した場合に、どのように手続を進めれば良いかは、既に幾つも優れた実務書があり、これらをご参酌頂ければ良いと思います。そこで、本コラムでは訴訟を提起する際に必要な社内の説得に焦点を当て、著者の思いを紹介します。

［１］訴訟を起こす要因

実際に訴訟を起こすかどうかは、普通、下表に示すような要因を勘案して決められます。左側が訴訟を起こす要因と考えられるものであり、右側の訴訟を避ける要因と対比して示します。

訴訟を起こす要因	訴訟を避ける要因
・市場、販路の浸蝕、あるいは価格破壊を食い止めたい ・企業イメージ、信用の低下を防止したい ・知的財産尊重の姿勢を打ち出し、将来の紛争発生も防止したい ・実施権者との契約により侵害排除の義務を履行する	・侵害による影響が小さい ・紛争の存在を公にしたくない ・ＡＤＲや当事者間交渉で解決の可能性がある ・訴訟に要する費用の方が高くつく

＜表＞訴訟を起こすかどうかの判断

［２］侵害訴訟の選択事由

上記表の「訴訟を起こす要因」を実現しようとする場合、その手段として当事者間交渉でもなくＡＤＲ機関の調停でもなく、裁判を選択するのは、裁判がもつ国家権力の強制力を活かしたいときでしょう。そのような場合として、とくに以下が考えられます。

① 交渉を持ちかけたが相手方に話し合う意思がない場合
　侵害訴訟を提起すれば、相手方は応訴せざるを得ない。

② 市場の状況を考慮したとき速やかに侵害品を差し止めたい場合
　差止め認容判決を得れば強制執行が可能となる。

③ 裁判によらなければ解決の目途が立たない場合
　判決のもつ強制力により相手方を従わせることができる

［３］企業内での説得条件

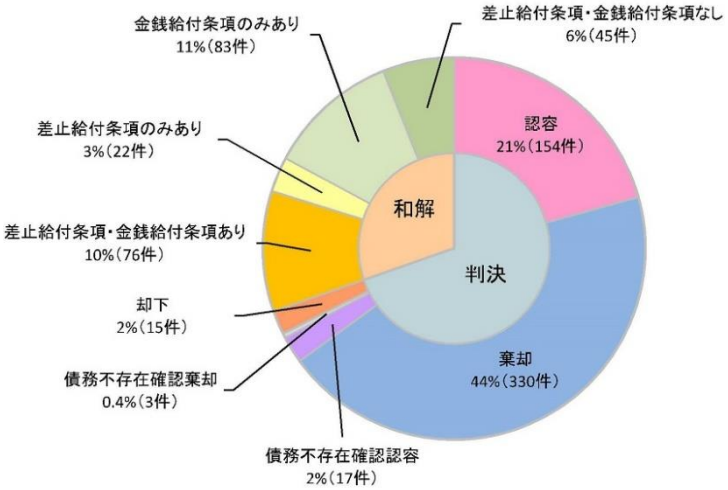
（１）社内で特許侵害訴訟を提示するときは、必ずといって良い程、上層部から「勝

てるかどうか」が問われます。

そのため、知財部門は勝てる理由付けを、しっかり組立てておく必要があります。

この理由付けには、特許請求の範囲の文言解釈による抵触成立だけでなく、均等解釈による抵触成立を含めておく必要があります。もちろん、本件特許の審査経過を参酌しても抵触成立の可能性が高いことの確認も必要です。

ところが、特許侵害訴訟の原告（権利者）の勝訴率は、「特許権の侵害に関する訴訟における統計」が示すように、わずか２４％にすぎません。



（出典）知的財産高等裁判所ウェブサイト

「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年～令和4年）」

（２）普通は相当に準備して侵害訴訟に臨むはずなのに、どうしてこうなるのでしょうか。

それは、被告（被疑侵害者）からの抗弁として、本件特許の出願日前から実施していたとの先使用権の抗弁や本件特許発明は進歩性欠如などの無効論が主張されて、原告が勝ち切れないケースがあるからです。

もっとも勝ち切れないということは、原告・被告とも主張の強弱が均衡状態にあることを意味しますが、こうしたとき、裁判は和解で終わることが多いようです。

上記統計では、和解のうち金銭給付条項のみありが１１％、差止給付条項のみありが３％、差止給付条項・金銭給付条項ありが１０％ありますが、これらを含めてなんとか実質勝ちにカウントすると、合計４５％となります。

４５％の実質勝訴とはいっても残り約５０％は負けになるのですから、侵害訴訟の提起は余程の覚悟がいるということになります。

（３）その覚悟を支えるのが、被告の抗弁に対する予測性を高める作業になります。

(a) 先使用権の抗弁への予測

先使用権が相手方に存在するかどうかは、相手方の内部事情なので確かなことは分かりませんが、それでもおよその見当はつくことがあります。

たとえば、本件特許の出願時に存在した相手方製品のＷｅｂページの内容、カタログや取扱い説明書の内容に本件特許の内容に近いものがあれば、先使用権存在の可能性があり、かけ離れた内容であれば可能性は低い、との推測が可能かと考えます。

(b) 無効の抗弁への予測

無効の抗弁は、ほとんどの特許侵害訴訟で主張されるようです。無効理由のうち進歩性欠如は、特許庁の審査では余りサーチされない外国特許文献や、学術論文、業界刊行物などを調査して立論してくるでしょうから、権利者側もこれらの文献を調査して無効理由が成立するかどうかの見当を付けておく必要があります。

さらに、自社製品が出願日以前に公然実施していた事実とか展示会等で展示していた事実等の有無も改めて確認しておくべきでしょう。これらは立派な無効理由になるからです。

［４］上層部説得の理由付け

以上の手順で尽すべき準備はできたとします。しかしそれでも、(a) 先使用権の抗弁も (b) 無効の抗弁も予測不能な部分がある程度残ります。その場合は、完勝を望めないまでも、和解でもビジネス目標を達成できるかどうかの点を予測し、それを含めて上層部判断を求めるということになろうかと思います。

［余論］メンタル管理

侵害訴訟を遂行中の状況下では、戦術実行を担う知財部員の負担は代理人と同様に大変なものです。肉体的負担はまだしも、心配の余り精神的に疲れることもあります。そこで、メンタル管理が必要となります。著者の体験では、思い悩む前に対策を具体的に考える作業に集中することがよいと考えています。訴訟の作戦計画は既に出来ているはずですが、それが完璧であることはまずありません。練り直しの余地は必ずあるはずです。既存対策案の抜けを探す、詰めをより深める、失敗したときの代替案を考える、思いもしない反論を予想する、それを封ずる対策を考える…など考えることは幾らでもあります。

思い浮かべた対策はそのままにしてはいけません。必ず文書化して形式知に昇華させます。こうしているうちに、思い悩む時間は飛んでいくと山内は体験的に考えています。