

「国際知財司法シンポジウム2018」の報告 (第1日目)

～5か国模擬裁判を通じた 「特許権侵害訴訟における特許の有効性」比較～

知的財産高等裁判所判事 片瀬 亮
知的財産高等裁判所判事 古庄 研

第1 はじめに

特許権者が、被疑侵害者に対し、特許権侵害に基づく損害賠償請求及び被疑侵害品の製造等の差止請求をした場合、被疑侵害者は、技術的範囲の属否及び特許の有効性を争うことになる。

我が国では、裁判所で特許を無効にする手続は存在しないものの、いわゆるキルビー事件最高裁判決（最高裁平成10年(オ)第364号同12年4月11日第三小法廷判決・民集54巻4号1368頁）及び同判決を受けた平成16年法律第120号による改正（特許法104条の3の新設）により、特許権侵害訴訟の受訴裁判所（侵害裁判所）が、当該侵害訴訟において、特許が無効にされるべきものと認めた場合には、特許権者の権利行使を制限できることになった。キルビー事件最高裁判決は、衡平の理念、紛争の一回的解決、特許権侵害訴訟の迅速化という観点から、侵害裁判所が特許の有効性を判断できる旨説示した。そして、近時の統計では、判決により終局した特許権侵害訴訟で主張された特許権の約73%において、特許の有効性が争われている¹。

これに対し、独仏英米において、被疑侵害者が、特許異議の申立て期間経過後に、特許の有効性を争うために採り得る主な手段を比較すると、概ね、次のとおりとなる²。



1 http://www.ip.courts.go.jp/vcms_lf/2018_sintoukei_H26-29.pdf参照

2 各国の特許法の条文を引用する際には、単に「日」「独」「仏」「英」「米」で示すことがある。

特許の有効性を争う方法
(模擬裁判事例において)

	日	独	仏	英	米
特許庁における 無効化手続	無効審判 (日123条) 特許庁(TAD) ⇒知財高裁 ⇒最高裁	無効化手続なし	無効化手続なし	取消手続 (英72条) 知的財産庁 ⇒特許裁判所 ⇒控訴裁判所 ⇒最高裁	当事者系レビュー (米311条) 特許商標庁(PTAB) ⇒CAFC ⇒最高裁
裁判所における 無効化手続	無効化手続なし	無効訴訟 (独81条) 連邦特許裁判所 ⇒連邦通常裁判所	無効訴訟 (仏L613条25) パリ大審裁判所(第3部) ⇒パリ控訴院(第5部) ⇒破棄院	取消手続 (英72条) 特許裁判所/知的財産企業裁判所 ⇒控訴裁判所 ⇒最高裁	無効確認訴訟 (28U.S.C.2201) 各連邦地裁 ⇒CAFC ⇒最高裁
特許権侵害訴訟内の 対抗手段 (反訴/抗弁)	反訴なし 無効の抗弁 (日104条の3) 東京/大阪地裁(専門部) ⇒知財高裁 ⇒最高裁	反訴なし 抗弁なし デュッセルドルフ、マンハイム、 ミュンヘン等合計12地裁 ⇒高裁 ⇒連邦通常裁判所	無効の反訴 (仏L613条25) 無効の抗弁 パリ大審裁判所(第3部) ⇒パリ控訴院(第5部) ⇒破棄院	取消手続(反訴) (英72条) 無効の抗弁 (英74条) 特許裁判所/知的財産企業裁判所 ⇒控訴裁判所 ⇒最高裁	無効確認の反訴 (28U.S.C.2201) 無効の抗弁 (米282(b)) 各連邦地裁 ⇒CAFC ⇒最高裁

このような制度の相違³を前提に、国際知財司法シンポジウム2018(2018 JSIP)の第1日目は、日独仏英米の侵害裁判所が「特許権侵害訴訟における特許の有効性」をどのように判断しているかについて、模擬裁判及びパネルディスカッションが行われた。

そこで、2018 JSIPにおける各国模擬裁判の結果概要を報告する⁴。なお、本稿中、意見にわたる部分は筆者の個人的見解である。

第2 模擬裁判の共通事例(要旨)

1 事案の概要

Pony社(以下「P」)は、ピストン式圧縮機に関する発明(本件発明)についての特許権(本件特許権、本件特許)を有している。

Donkey社(以下「D」)は、本件特許権の設定登録後、ピストン式圧縮機Y(被告製品Y)及びピストン式圧縮機X(被告製品X)の製造販売を順次開始し、被告製品Xが主力製品となっている⁵。

Pは、被告製品X及びYは、本件発明の技術的範囲に属すると主張している。

3 被疑侵害者は、異議申立て期間内であれば、特許庁に再審査を求めることができる(日113条、独59条、米301条、欧州特許付与に関する条約99条等)。また、今後、UPC(統一特許裁判所)協定が発効した欧州各国においては、この他に、UPC中央部に対し特許取消訴訟を、UPC地方部に対し特許取消の反訴を提起することができる(同協定32、33条)。

4 模擬裁判等で使用された資料(事例、上映スライド、日本の中間判決等)は、知財高裁ホームページ(http://www.ip.courts.go.jp/documents/thesis/2018JSIP_summarize_01/index.html)で公開されている。

5 本件発明等におけるピストン式圧縮機は、自動車用エアコンの冷媒圧縮のために用いられる。

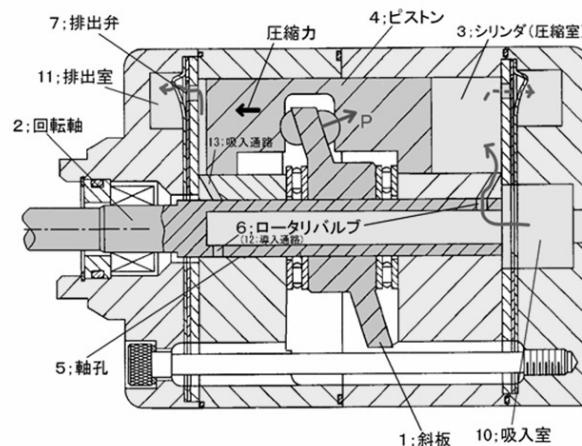
しかし、Dは、被告製品Xが本件発明の技術的範囲に属することは認めるが、①被告製品Yは、本件発明の技術的範囲に属さない、②本件発明は、特許公報34085号（085公報）に記載された発明（主引用発明）及び特許公報63165号（165公報）に記載された発明（副引用発明）に基づき進歩性を欠くから、本件特許は無効であると主張している。

そこで、Pは、特許権侵害訴訟を提起し、Dに対し、被告製品X及びYの製造販売の差止め並びに損害金の支払を求めた。

2 本件発明

(1) クレーム1

- A ピストン式圧縮機であり、
- B ロータリバルブ6と、該ロータリバルブ6と一体化される回転軸2と、該ロータリバルブ6を回転可能に収容する軸孔5とを備え、
- C 該回転軸2の回転に伴い斜板1を介してピストン4を往復動させ、
- D 該軸孔5は、内周面上に、圧縮室3に冷媒を吸入するための吸入通路13の入口を備え、
- E 該ロータリバルブ6は、外周面上に、回転軸2の回転に伴い該吸入通路13の入口と間欠的に連通する導入通路12の出口を備え、
- F 該軸孔5の内周面は該ロータリバルブ6の外周面を直接支持し、その隙間を $20\mu\text{m}$ 以下とした。



【本件発明図】

(2) 訂正後のクレーム又は従属項

各国は、訴訟手続中、クレームを訂正することができる。また、訴訟手続において、クレームを訂正することが現実的ではない国においては、従属項（クレーム2）をあらかじめ設定することができる。ただし、各国は、クレームを訂正する際、又は従属項を設定する際、構成要件Eに、次の下線部の構成のみを加えることができる。

E' 該ロータリバルブ6は、外周面上に、回転軸2の回転に伴い該吸入通路13の入口と間欠的に連通する導入通路12の出口を備え、該ロータリバルブ6の外周面は、該導入通路12の出口を除いて円筒形状であり、

(3) 明細書及び図面

明細書の【0003】～【0005】には、ロータリバルブ式圧縮機においては、圧縮反力によって回転