

知財リスクマネジメント 「企業の知財リスクについてどう対処するか」(前編)

日本弁理士会近畿支部 知財制度普及委員会 (編)

(パネリスト)

東京高等裁判所判事

(元・知的財産高等裁判所判事)

大阪大学大学院高等司法研究科教授

大塚製薬株式会社法務部知的財産顧問

パナソニック株式会社 IPROC ライセンス C (法務 T

TL) / 会員

(コーディネーター)

杉本特許事務所所長 / 会員

三村 量一

茶園 成樹

樋口 佳成

青木 潤

杉本 勝徳

杉本：本日のコーディネーターを務めさせていただきます杉本でございます。日本は以前から資源のない国だと言われていました。しかし、2つの大変豊富な資源があります。1つは水資源です。そしてもう1つは1億2千万個ある頭脳資源です。しかし、そのうちの水資源は汚れ、そして降雨量が少なくなって、これは豊富な水資源とは言えなくなってきた。なぜこうなったかというのは人為的なところもずいぶんあるんですけども、少なくとも水資源は以前ほど湯水のように使うということではなくなってきた。そうしますと残る資源はただ1つ、1億2千万個ある頭脳資源です。

この頭脳が生み出す知的財産、そしてそれを法律で保護した知的財産権、これがこれからの日本を支えていき、そして世界にさらに日本の存在をアピールする権利であるわけですが、この知的財産権というのはもう皆様方ご承知のように、権利が有限であります。一般の財産権ですと、壊れたり失わない限りは、あるいは失ってもそのものは永遠に物として、権利としてあるわけですが、知的財産権は残念ながら、特許が20年、実用新案が10年、意匠が20年、商標が10年、長いと言われる著作権でも著作者の死後50年ということで、有限です。

そしてもう1点は、無体財産、無体であるということです。この2つの知的財産権の特徴というか問題点、これがためにいろんな管理の難しさ、そしてリスクマ

ネジメントをやらなければいけないということになるわけですね。例えば、大事な骨董品とかであれば蔵に入れておくとか、金庫に入れておけばいいんですが、知的財産権だけは蔵に入れても金庫に入れても、隙間からすーっと出て行ってしまいます。管理ができないわけです。

そういうことで、この知的財産権の管理の難しさ、そして社会に役に立つ権利の制度であるんですけども、一方ではそのリスクも大変大きい。知らず知らずのうちに虎の尾を踏んでしまう。そしてまた逆に虎の尾を踏ませないためにどうしたらいいのかということであるわけですね。年間40万件の特許出願があり、10万件以上の権利が生まれていくわけですね。うろうろしているとその森の中で権利という木にぶつかってしまう。

こういうことを避けるために、本日はリスクをどのように回避していくか、そのためにどのようなマネジメントをやっていけばいいかということで、裁判官、大学の教授、企業の最先端の知財部におられる方という、過去にないパネルディスカッションの組合せであります。私は先ほどからわくわくしております。日頃滅多に直接お話のできない裁判官に、先ほどは裁判官らしく表の話をされましたけれども、このパネルディスカッションでは裏話を徹底的にお聞かせいただくかと。三村判事はこういうご性格ですから、多分ここでしか聞けない話をずいぶん聞かせていただけるんじゃないかという期待をしております。それから阪大の有名な茶園教授には、いろんな角度から知財リスクに対する法的な解説をしていただきたい。さらに樋口顧問には知財部長としての経験、青木リーダーには大パナソニックのリーダー弁理士としてのいろんな経験あるいは会社の方針等をお話していただこうと、このように思っております。

時間的には今から2時間半ぐらいあるんですけども、既に私の手元にもいくつか質問がまいておりま

ですが、パネルディスカッションをお聞きになって、その後、減多に聞けない裁判官とか教授にこの場でご質問いただく時間も取りたいと思っておりますので、どうぞ最後まで皆様方の熱いご参加を期待しております。途中でお帰りにならないようお願いをしたいと思います。

それでは、早速ですが、まず3人のパネリストの方、茶園教授、樋口顧問、青木リーダーの順番で、10分ないし15分程度で後のパネルディスカッションの材料になるプレゼンをやっていただこうと思います。それでは茶園先生、よろしくお願いいたします。

知的財産権の侵害警告等について

茶園：大阪大学で知的財産法を教えております、茶園成樹と申します。これから10分か15分程度、知的財産権の侵害警告等についてお話をさせていただきます。これは、先ほどの三村判事の講演の中でも出てきた問題ですけれども、なぜこれを私がお話しさせていただくかと言いますと、本日のパネルディスカッションのために他の先生方と事前に集まって、どのような話をしようかということを議論しまして、そこにおいて侵害警告に関する問題が非常に面白いということになりましたので、私からは、これをテーマとしてお話をさせていただきますこととしました。

まず権利侵害警告とは何かということですが、例えば自分が持っている知的財産権を侵害すると思われる製品が製造・販売されているという場合に、いきなり訴訟を起こしてもいいのですけれども、おそらくは、侵害者と思われる者に対して、あなたが製造・販売している製品は侵害品であるという警告をするのが通常の場合であると思います。その場合、その製品が実際に侵害品であれば問題ないのですけれども、実は侵害品ではなかった、特許権に関してであれば、その製品が特許発明の技術的範囲に属していなかった、あるいはその特許権は無効理由を有していたといった理由で侵害ではなかったとした場合に、不正競争防止法2条1項14号の問題が生じます。

1. 権利侵害警告と不正競争防止法 2条1項14号

・不正競争防止法2条1項14号

「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」

↓

差止請求：不正競争により営業上の利益侵害
(同法3条)

損害賠償請求：故意又は過失により不正競争を行って営業上の利益侵害(同法4条)

権利侵害警告と不正競争防止法2条1項14号

不正競争防止法という法律は、ご存知の方もおられるでしょうけれども、簡単に言いますと、一定の行為を不正競争と定めまして、その不正競争によって営業上の利益を侵害された場合は、その侵害された人が差止請求をすることができる、また、不正競争によって営業上の利益を侵害された人は損害賠償を請求することができる、といったことを定めている法律です。

差止請求の場合には、主観的な要件は不要なのですが、損害賠償請求の場合には、故意又は過失という要件を満たす必要があります。ですから逆に言いますと、不正競争が行われたけれども、不正競争を行った人が故意も過失もなかった、すなわち、無過失であったのであれば、その人は差止請求は受けるけれども、損害賠償請求は受けないということになるわけです。

これからお話しする権利侵害警告につきましては、不正競争防止法2条1項14号の不正競争が問題となります。読み上げますと、「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」、これが不正競争と定義されているわけです。14号の不正競争が問題となるのは権利侵害警告だけではありまして、例えば、競争者の製品の品質が悪いとか、競争者がもうすぐ倒産しそうだといったことを告知・流布して、それが虚偽であると、14号の不正競争にあたる場合があります。

不正競争防止法2条1項14号の該当性

権利侵害警告に関しまして、特に問題になるのが、知的財産権を有している企業が、その競業者が製造・販売している製品が自己の権利を侵害するものであるとして、その競業者の取引先、例えば当該製品の流通業者に対して権利侵害警告を行ったけれども、実は権

利侵害ではなかったという場合です。この場合に、後から言いますように、近時、東京地裁を中心にして異なる考え方を採る裁判例もあるのですけれども、従来の裁判例では次のように理解されてきました。

それは、権利侵害警告において、侵害の主張、つまり、あなたが取り扱っている製品は侵害品であるとの主張は「事実」であり、実際には非侵害であった場合には、「虚偽の事実」にあたる、そして、虚偽の事実によって「競争関係にある他人の営業上の信用を害する」ことになる、ゆえに14号に該当する、というものです。このように解されてきたわけです。

1-1 権利非侵害の場合の14号 該当性(1)

- ・競業者の取引先に対して権利侵害警告を行ったが、権利非侵害の場合
- ・従来の裁判例では、権利侵害警告における侵害主張は「事実」に該当し、権利非侵害の場合には、「虚偽の事実」
競業者の営業上の信用を害するので、14号該当過失は緩やかに認める

先ほど言いましたけれども、損害賠償請求をする場合には、実は虚偽であった権利侵害警告をした者に故意又は過失があるということが必要です。しかしながら、従来の裁判例では、過失の要件は基本的に緩やかに解されていまして、ちゃんと調査しなかったから、侵害ではなかったのに侵害と主張した、だから過失がある、ゆえに実は間違いであった権利侵害警告をした場合には、差止請求や損害賠償請求を受けてしまう。このような取り扱いがされていたわけです。

そういう裁判例の1つの例として、名古屋地裁の昭和59年8月31日判決（無体集16巻2号568頁〔マグネット式筆入れ事件〕）を紹介しましょう。この判決では、「競争関係に立つ者が、営業者の営業上の信用を害する行為を陳述し、流布する行為は、競争関係に立つ者が虚偽の事実をあげて営業者にとり最も重要な営業上の信用を直接的に攻撃するものであって、営業を誹謗された営業者にとっては、ときに致命的な打撃ともなることもあり得るのであるから、これは典型的な不正競争行為であって、典型的な違法行為である。」「したがって、実用新案権の権利者が、当該実

用新案権を侵害するものと思料する物品の製造者に対して警告をなす行為と、その製造者以外の取引先等の第三者に右物品が当該実用新案権を侵害する旨告知する行為とは、その行為の性質において大きく異なるというべきであって、その製造者以外の取引先等の第三者に対する場合には、その製造者に対して警告をなす場合に要求される注意義務に比して、当該物品が当該実用新案権を侵害するか否かの判断には、より一層の慎重さ、すなわち高度の注意義務が要求されることは明らかである。」と述べています。この判決では、実用新案権を侵害するものと思料する物品の製造者に対して警告をなす行為と、その製造者以外の取引先等の第三者に対して告知する行為を分けていまして、前者については、「客観的には侵害の事実が存しない場合であっても、警告当時、権利者においてそのことを認識した上で右警告に及んだとか、あるいは、権利者において、右認識はなかったものの、その点に過失があり、かつ、右警告の内容、態様が公序良俗に反する等の特段の事由のない限り、これを違法ということはできず、不法行為を構成しないものと解するのが相当である。」と述べています。他方、後者については、先ほど紹介しましたように、典型的な不正競争行為であり、権利者には高度の注意義務が要求されているとしています。

皆さんの中には、この2つの場合の取り扱いを違えるのはおかしいのではないかと疑問を持たれる方がおられるかもしれません。と言いますのは、製品を製造する行為は、それが侵害品であれば、侵害行為ですし、その製品を譲渡する行為も侵害行為にあたりますから、侵害品を製造する人は侵害者であり、その人からその製品を購入し販売する流通業者も、同じく侵害者となります。そこで、製造者への警告と流通業者への警告の取り扱いは変わらないはずではないか、いずれも自分の権利を侵害していると思料する人に対して主張しているに過ぎないのではないと思われるかもしれません。

しかしながら、今までの裁判例はこの2つの場合を別に取り扱っています。なぜなら、侵害品を製造している人に対して、あなたが製造し販売している製品は侵害品だと言っても、通常、その人以外の人の営業上の信用が害されるということはありません。これに対して、その製品を購入している流通業者に対して、あなたが取り扱っている製品は侵害品であると言えば、

その製品が実際には侵害品でなかった場合には、その流通業者に商品を販売している製造者の信用が害されることとなります。その点を捉えて、後者の場合には、不正競争防止法2条1項14号の問題が発生すると解されているわけです。

ですから、従来の考え方に立つと、競業者の取引先に対して権利侵害警告をすると、もし非侵害の場合には、権利者は差止請求や損害賠償請求を受ける可能性があります。そして、損害賠償請求の要件である過失は緩やかに解されてきたというわけです。

新たな判例理論

もっとも、近時、次に挙げる裁判例あたりから、東京地裁、東京高裁を中心にして従来とは異なる考え方が採用されています。

1-2 新たな判例理論(2)

・東京地判平成13年9月20日判時1801号113頁〔磁気信号記録用金粉末事件1審〕

「このような場合において、特許権者が競業者の取引先に対して行う前記告知は、競業者の取引先に対して特許権に基づく権利を真に行使することを前提として、権利行使の一環として警告行為を行ったのであれば、当該告知は知的財産権の行使として正当な行為といふべきであるが、外形的に権利行使の形式をとくとしても、その実質がむしろ競業者の取引先に対する信用を毀損し、当該取引先との取引ないし市場での競争において優位に立つことを目的としてされたものであるときには、当該告知の内容が結果的に虚偽であれば、不正競争行為として特許権者は責任を負うべきものと解するのが相当である。そして、当該告知が、真に権利行使の一環としてされたものか、それとも競業者の営業上の信用を毀損し市場での競争において優位に立つことを目的としてされたものかは、当該告知文書の形式・文面のみによって決すべきものではなく、当該告知に先立つ経緯、告知文書の配布時期・期間、配布先の数・範囲、告知文書等の配布先である取引先の業種・事業内容、事業規模、競業者との関係・取引態様、当該侵害被疑製品への関与の態様、特許侵害争訟への対応能力、告知文書等の配布への当該取引先の対応、その後の特許権者及び当該取引先の行動等、諸般の事情を総合して判断するのが相当である。」

磁気信号記録用金粉末事件、これは三村判事が裁判長として担当された事件で、先ほども若干ご説明されたものです。この事件をおそらく最初として、その後、同様の考え方に立つ裁判例が何件か出ております。先ほど言いましたように、従来の考え方に立つと、権利侵害警告は、権利非侵害という場合であれば、原則的に14号の不正競争に該当すると解されるわけですが、新しい考え方に立つと、実は権利侵害ではなかったとしても、正当な権利行使の一環であると評価できる場合には不正競争に該当しないということになります。

下線部を読み上げますと、「特許権者が競業者の取引先に対して行う前記告知は、競業者の取引先に対して特許権に基づく権利を真に行使することを前提として、権利行使の一環として警告行為を行ったのであれば、当該告知は知的財産権の行使として正当な行為と

いふべきであるが、外形的に権利行使の形式をとっていても、その実質がむしろ競業者の取引先に対する信用を毀損し、当該取引先との取引ないし市場での競争において優位に立つことを目的としてされたものであるときには、当該告知の内容が結果的に虚偽であれば、不正競争行為として特許権者は責任を負うべきものと解するのが相当である。」としています。ですから、権利非侵害の場合であったとしても、一定の場合には権利侵害警告は不正競争にあたらないことが認められます。

実は私は、申し訳ないのですが、この新しい考え方にあえて立つ必要はなく、むしろ伝統的な考え方で十分ではないかと思っています。その点とはともかく、仮にこの新しい考え方に立ったとしても、権利侵害警告を行い、実はそれが間違っていた場合、正当な権利行使の一環として認められる場合を除き、権利行使の形式をとってもその実質が競業者の取引先に対する信用を毀損するとか、市場での競争において優位に立つことを目的としてされた場合には不正競争に当たるとされますから、いずれにしても、競業者の取引先、主として流通業者ですけれども、そのような者に対して権利侵害警告を行う場合には、本当にその製品が侵害品かどうかということを十分に調査する必要がある、実際には非侵害であったという場合には責任を負うという可能性があるということに十分注意しなければならないということです。

侵害訴訟・仮処分申立てに関する告知・流布

もう1点、不正競争とは直接的な関係はないのですが、権利侵害警告の後に侵害訴訟を提起する、あるいは仮処分の申立てをした場合、侵害行為があったと認められればよいのですが、実は侵害ではなかったとして、敗訴してしまったという場合に、侵害訴訟を提起する行為や仮処分を申し立てる行為に対して何らかの責任が発生する可能性もあるということをご紹介したいと思います。また、侵害訴訟の提起や仮処分の申立てを告知する行為、先ほどの三村判事のお話の中にありましたように、例えば記者会見をするという行為はどうかという点についても触れたいと思います。

2 侵害訴訟の提起等と不法行為

- ・侵害訴訟を提起することは、権利者が敗訴した場合、不法行為を構成するか
被告が競業者の場合
被告が競業者の取引先の場合
- ・仮処分を申し立てることは、どうか
- ・侵害訴訟を提起したことや仮処分を申し立てたことを告知する行為は、どうか

まず、侵害訴訟の提起あるいは仮処分の申立てが、それ自体として不正競争防止法上の不正競争に該当するということはないでしょう。不正競争防止法2条1項14号は、虚偽の事実の告知又は流布という行為を対象にしています。侵害訴訟の提起や仮処分の申立ては、基本的には告知又は流布という行為には当たりませんので、不正競争という問題は基本的には発生しないと解されます。ただ、そういう行為を行うことで、民法709条の不法行為の問題が発生する可能性があります。これらの点をまとめた判決として、知財高裁の平成19年10月31日判決（判時2028号103頁〔アクティブマトリクス型表示装置事件〕。東京地判平成17年2月25日判時1935号94頁〔コンテンツ中継サービス装置事件〕も参照）があります。

侵害訴訟を提起する行為は、被告は相手をしなければならなくなるわけで、損害を被ることになりますが、原告は敗訴した場合には常に損害賠償責任を負わなければいけないということになりますと、訴訟を提起することが極めて行いにくくなります。訴訟を提起するというのは、憲法に定められていますように、裁判を受ける権利がありますから、簡単に不法行為の成立を認めることは適切ではないことになります。最高裁も、「民事訴訟を提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合において、右訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係（以下「権利等」という。）が事實的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたと言えるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である。けだし、訴えを提起する際

に、提訴者において、自己の主張しようとする権利等の事實的、法律的根拠につき、高度の調査、検討が要請されるものと解するならば、裁判制度の自由な利用が著しく阻害される結果となり妥当でないからである。」と述べています（最判昭和63年1月26日民集42巻1号1頁）。知財高裁の判決も、最高裁判決を引用して、同様のことを述べています。

では仮処分の申立てはどうかと言うと、この知財高裁の判決では、2つの場合に不法行為が成立すると述べていまして、まず第1の場合として、今言いました侵害訴訟の提起が不法行為となるかどうかという問題と同様であるとしています。すなわち、「この理は仮処分の申立てにおいても異なることはなく、債権者がその主張する権利又は法律関係が事實的、法律的根拠を欠くことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たのに、あえて販売禁止等の仮処分を申し立てた場合には、同仮処分の申立ては違法な行為として不法行為を構成すると解すべきである。」と述べています。そして、第2の場合は、先ほどの権利侵害警告とよく似た話で、「権利の行使に藉口して、競業者の取引先に対する信用を毀損し、市場において優位に立つこと等を目的にして、競業者の取引先を相手方とする仮処分申立てがされたような事情が認められる場合には、同仮処分の申立ては違法な行為として不法行為を構成するというべきである。」と述べています。

この事件では、権利者Yが仮処分申立てをした相手方は、日本で侵害品と主張された製品を販売しているAで、その製品はBが台湾で製造し、日本に輸入されたものでして、Xが台湾で製造した液晶モジュールが組み込まれています。権利者Yは、Aに対して仮処分の申立てを行い、また、その申立てをしたという記者会見をしました。Xは、その行為が自分に対する不法行為あるいは2条1項14号の不正競争であるとして、差止請求・損害賠償請求をしたというものです。知財高裁は、仮処分の申立てが権利行使という外見を装っているけれども、実はXの取引先に対する信用の毀損等を目的とするものであり、著しく相当性を欠くものであると判断しまして、不法行為に基づく損害賠償を認めました。

2-2 仮処分の申立て(3)

・知財高判平成19年10月31日判時2028号103頁[アクティブマトリクス型表示装置事件]

「本件仮処分申立て後遅くとも平成16年12月17日までの間に、本件仮処分事件に係る申立書の内容をBが知ったことが認められるものの、仮処分の申立てが権利者が義務者に対して権利を実現するために設けられた仮の救済制度であって、かかる救済制度の利用及びこれに当然随伴する行為を差止めることは不競法の予定するところではない点に鑑みれば、特許権侵害等を理由とする差止の仮処分など仮の地位を定める仮処分の申立てに伴って、申立書の内容を相手方に知らしめることを、不競法2条1項14号所定の告知行為であるとすることはできない。」

他方、Xは、Yが仮処分の申立てにより、東京地方裁判所をしてその申立書をAに送達させた行為が不正競争に当たると主張したのですが、この主張については、知財高裁は、14号の不正競争該当性を否定しています。

次に、Yは、仮処分の申立てをしたという記者会見をしたのですが、これはどうかといいますと、知財高裁は記者会見をしたということも不法行為になるとしまして、損害賠償責任を認めました。Yの行った記者会見は、侵害が行われているかのような事実を広く世間に知らしめることによって、「Xに圧力をかけ、Yに有利な内容の包括的なライセンス契約を締結させる手段として用いられたもの」ということができ、正当な権利行使の一環としてされたものとは到底いえない本件仮処分申立てと同様に、著しく相当性を欠くものと認められる。」と判断したのです。

他方、記者会見で仮処分の申立ての事実等を説明することは、仮処分の申立てそのものは事実ですから、虚偽の事実の告知・流布には当たらないとして、14号の不正競争に該当しないとされました。

2-3 仮処分申立てに関する告知・流布(2)

・知財高判平成19年10月31日判時2028号103頁[アクティブマトリクス型表示装置事件]

「Xは、本件仮処分申立ての事実を記者に公表したことが、本件製品が本件特許権を侵害するとの虚偽の事実を告知・流布する行為であるとも主張する。

しかし、……Yは、本件記者発表により、本件仮処分申立ての事実や本件仮処分事件における自己の申立内容や事実的主張、法律的主張の内容を説明したものであり、その公表自体について、虚偽の事実を告知・流布したものと評価することはできない」

→不正競争防止法2条1項14号に基づく差止請求を棄却

不法行為に当たるとしますと、被害者は損害賠償を請求することができますが、差止請求はできないというのが民法の伝統的な考え方です。これに対して、不正競争に当たりますと、不正競争防止法は差止請求を定めていますので、損害賠償請求のみならず差止請求が認められる可能性があるということになります。逆にいいますと、不正競争に当たらないということになりますと、差止請求は受けることはないのですが、しかし不法行為となる場合には、損害賠償請求を受ける可能性は残るということになるわけです。

知的財産権を持っている人が、侵害品を見つけて、それに対して権利を行使しようということで、権利侵害警告をする、あるいは訴訟を提起する、仮処分を申し立てる、そして、そういうことを記者会見する。このようなことは、通常よく行われることではないかと思いますが、実際に侵害が成立しなかった場合には、以上に述べたような問題が発生することになります。そのため、当然ながら権利行使をする場合には十分に、本当に侵害が成立するかどうかを確認しておく必要があるということになります。

以上、ちょっと長くなりましたが、権利侵害警告等に関する私のお話を終わらせていただきます。

杉本：茶園教授、どうもありがとうございました。今のお話は、我々弁理士でもよく行うことなんですけど、侵害をしていると思われるメーカーに内容証明を出してもなしのつぶての場合もある。それならば、そのメーカーが納めているスーパーとか百貨店とか量販店に内容証明を出そうと、これは結構効くわけですよ。量販店は侵害しようがしていまいが商品をずっと引っ込めてしまう。その場合に、後でその権利が無効になったときに、警告を発したほうに賠償責任が、不正競争防止法の2条1項14号の規定によって、無効になってしまったので最初からそういう権利はなかった、したがってその警告は虚偽事実の流布だったということで、警告を発した権利者のほうの責任が問われる、こういう話でした。特許庁がお墨付きをくれた権利を振り回してなぜ悪いんだと思いがちのところがあるんですが、この件に関してはまた後ほどゆっくりと教授とパネルディスカッションでお話を交わしていきたいと思えます。ありがとうございました。

それでは続きまして、樋口顧問のほうからお願いいたします。

侵害予防対策について

樋口：大塚製薬の樋口でございます。1969年から40年来、特許の仕事をしてまいりましたけれども、この10年、非常に知的財産という問題が大きくクローズアップされてきて、政府も民間も非常に活発に議論がなされております。ただ、本当の知財の専門家から言うと、今の知的財産というのがブームで上滑りにならないといいなどは考えております。

最近、知的財産戦略ということがよく言われているんですけども、それぞれの人の知的財産戦略というのはみんな違う意味でお使いになられているんじゃないかと思います。私なりの知的財産戦略というのは、そのベースにあると言うか、前提にあるのは自社の経営資源、自社の事業活動、これは経営方針を具体化した経営戦略、それから営業戦略、研究開発戦略、それから外部の経営状態、これらをすべて知財を扱う人間がよく分かったうえで、じゃあ活動として何をやるかと言うと、知的財産の創造、保護、活用をやる。これは普通、一般知的財産部でやっていることだと思います。その目的と言いますか、何の効果を狙うかと言うと、やはり企業の付加価値の向上、利益の確保、最大の企業の研究開発活動の効果を確保するためにやっていることが知的財産戦略だというふうに考えております。

狭義には、知財部でやっている知的財産の創造、保護、活用というようにお使いになられている方もありますけれども、やはり会社全体の事業活動、ビジネスを考えて、どういうふうに知的財産を活用していくか、その効果としてやはり最後は会社の利益を上げていくというのが知的財産戦略ではないかと考えております。

知的財産の活動の3本の柱

知的財産の活動の3本の柱と言いますか、3つのフレーズを考えております。1つめは、研究開発の支援、これは特許の情報とか技術情報の提供をして、誤った研究開発をやらない、又はだぶった研究開発をやらない。あとはいかにかいい発明を研究開発の中から育てていくか、発掘していくかというのが研究開発の支援にあると思います。2番目の権利化それから維持の業務は、明細書の作成とか権利の保全、権利維持です。3番目の権利の活用というのは、自社実施をするか、権利許諾をするか、訴訟に使うかということです。

研究開発の支援

- ・ 特許・技術情報の提供
- ・ 発明の発掘

権利化維持業務

- ・ 明細書の作成
- ・ 権利維持

権利の活用

- ・ 自社実施
- ・ 権利許諾
- ・ 訴訟対策

いろいろの業界がありますけれども、私ども薬屋では、たった1件の特許で年間数千億、4千億、5千億という販売額が上がるものがあります。ですから訴訟対策のために、やはり特許出願をするときには訴訟になったときに使える権利を取るということを前提に最初から考えて、明細書の作成、権利化を行っております。

情報の管理の重要性

これらの活動をするにあたって一番重要だと考えているのは、やはり情報の管理です。情報を収集して、それを整理して、評価をしておくということです。先行技術情報の調査、これは新規性とか登録性とかそのへんの判断のため、権利情報としての調査では、侵害性、そのへんの判断をするためにこういう調査は徹底的にします。研究のテーマを考える段階では、知財部は必ず参画します。その前に当然調査をやったうえで、やっていい範囲、やって悪い範囲というのはきちんとしたうえで、研究開発のテーマは決めております。

情報の管理

先行技術情報の調査 権利情報としての調査

社内情報の管理

ラボノート、研究発表、職務発明

外部代理人情報の管理

出願系、訴訟系

社内情報の管理では、研究開発活動の情報のすべてを知財部がきちんと集めて評価をして管理をしております。今はアメリカだけですが先発明、私どもも40年やっておりますので、アメリカでインターフェアレンス、要するにどちらが先に発明したかという作業があるんですけれども、それを何回か経験しております。そのためラボノート、これは後で詳しく述べますが、1995年WTOの設立からは、日本の研究開発活動でも日本の中でやった情報がアメリカの裁判所で採用されるようになっております。

それから研究発表と書いてありますけれども、やはり私どもの会社としては、特許を出すまでは、又は特許が公開になるまでは一切発表はしないということを原則としてやっております。よほどのことがない限り、出願から公開の間に研究発表をすることはございません。

職務発明も、研究開発の中でいつどこでどういう会議が行われて、誰が出席して誰がどういう話をしたという議事録についてはすべて残しておきます。と言いますのは、訴訟になるのはだいたい研究開発活動が過ぎて、我々の業界ですと10年以上、ひょっとすると20年経ってそういう訴訟をやっているわけです。当時のものをすべて残しておかないといけません。ラボノートは先ほど三村判事からのお話がありましたけれども、WTOができた1995年からはすべて会社で、それ以前の大学ノートのものも全部残してありますけれども、その時点で全部ラボノートを作ってアルファベットで番号をふって、いつ何のために誰がそのノートを使っているというのをすべて管理者を決めて、また使い終わったものを全部会社で残しています。非常にややこしいんですけれども、これをやっておかないと、アメリカで裁判をやったときに先発明では勝てないということです。

外部代理人の情報というのは、弁護士さん、弁理士さんで、どこで誰が今どういうお仕事をなさっているか。例えば日本の弁護士さんもアメリカの弁護士さんもそうですけれども、今、どういう判事の方がどこの裁判所におられるか。今は東京と大阪に侵害が集中されているからいいんですけれども。今この訴訟をやるんだったらどこの裁判所に行ったほうがいいと。今あそこの裁判長は、この事件のときのあの判決を書いたときの右陪席だったとか、左にいたとか、そういうことを知っているわけです。例えばアメリカですと、た

くさんある地裁のどこでやるかについては、やはりその判事がどういう判決を今まで出しているか、それをきちんと分かっている弁護士さんをお願いをする。ただ、一番困るのは、ある地裁ですと5人の判事さんがいる。4人は非常に優秀だけれど、あとの1人に当たったら困るといふときもあるので、当たり外れもあるらしいんですけれども。いろいろの戦略で良い判事に当たることができるような弁護士さんを選ぶことが重要だと思っております。

他社権利を侵害しないための手立て

侵害しないための他社の特許調査。これは当たり前のことですが、徹底的な調査をします。一般文献含め特許文献。昔に比べたら今は非常にツールがたくさんあって、いろいろな外部の商業データベースが使えるようになっていきますので、かなりの確度でどういう出願があるかということについては見つけられる状況になっております。

侵害しない為に

他社特許調査

↓問題となる特許が見つかった場合

- ① 権利の確認（原簿調査）
- ② 有効性の調査
 - 先行技術調査（一般文献、特許情報）
 - 審査経過調査（包袋調査）
 - 対応出願調査
- ③ 同一/類似権利に基づく他の係争の有無、裁判所の判断の調査
- ④ 鑑定
 - 自社実施品/実施予定品と権利の比較（有効と判断される権利との比較）
 - 有効性/侵害性に関する専門家の意見聴取

問題となる特許が見つかった場合の権利の確認で、原簿調査と書きましたけれども、私も何回か経験しました。公報はある、登録にもなっている、ところが原簿を開いてみたら10何年目から年金を払っていなくて、それはもう消滅しているという権利もあります。そういう場合にはその分野はもう公知になっているの

で、自分たちが行っても侵害は起こさないということになります。

先行技術調査というのは、一般文献も含めて特許情報すべてをやります。審査経過、これは包袋の調査ですけれども、さきほど三村判事もおっしゃっていましたが、要するに禁反言、特許を取るまでの間にその出願人がどういうことを言って、どういう補正をしているかによって、権利の範囲が固まって来ます。それから、対応出願のファイルも全部見ます。各国によって調査能力が違いますので、日本では見つからない先行技術文献をよそで出している。又は1つの同じ態様ですけれども、クレームの範囲が違ってきている。なぜ違ってきているのか、それはやはりその特許庁で出された引例によっての違いが出てきています。ですから対応の外国出願もすべて調べております。同一類似の権利に基づく他の係争があるかどうか、それについて裁判所の判断がどのようになっているかも調べます。

あとは専門家の鑑定です。自社の実施予定品と有効とされる権利との比較。こういう専門家の意見をきっちり取っておく。アメリカなどですと、専門家の意見を取らずに裁判を起こして負けた場合には、3倍賠償の対象になります。

侵害品の発見・特定

侵害された場合、侵害品の発見方法ですけれども、薬の場合は政府の認可が必要になってきますので、我々としては侵害品の発見というのは非常にやりやすい分野です。ただ、裁判を起こす前にどうしてもやらなければいけないのは、自分の権利が本当に有効かどうか、どこかに傷はないか、出願手続のときに何か間違いを犯していないか、このへんをきっちりもう一度再確認をします。そのためには先行技術特許を含めて再調査をして、有効性の範囲をきちんと確認をします。

侵害品の特定ですけれども、自社権利との比較、専門家の意見聴取、それから侵害しているとなったら実施許諾か訴訟をやるかの判断、争う方法としては、日本では行政はないんですが、アジアの場合ですと行政で争える場合があります。それから一番大事なのは、先ほど申し上げましたけれども、いかにいい代理人さんを選ぶかということだと思います。

侵害品の特定

自社権利との比較

専門家の意見聴取

実施許諾か訴訟提起かの判断

争う方法の判断

(司法か行政か)

代理人選定

特許調査について

特許情報として見た場合の調査目的およびその種類ですけれども、技術レベルの重複研究を避け、無駄のない研究開発を行う。それから他社の権利からの回避。紛争を避けるためにこういうことはやらなければいけない。先行技術調査、技術動向調査、他社動向調査、対応出願調査、継続調査。

例えば他社の動向調査というのは、先願で出された特許があった場合に、その会社の過去10年間、どういう特許出願をしているか、どういう発表文献があるかによって、我々より先に発明しているかどうかということを考えます。

権利情報として捉えた場合は、侵害の対策、紛争の回避、それから自社技術実施化のための、要するに他社権利化防止、これは異議とか無効審判をかけてやるということです。他社の権利調査、原簿調査、審査経過、これは先ほどと同じです。継続調査というのは、いろいろなところの商業データベースの会社がやっていますけれども、ある特許出願が見つかった場合に、それが本当にどういう形で特許になるかというのは、値段は詳しくは知りませんが、うちの会社でも何10件かそこに登録して、毎月この出願がどういうことになっていますよという報告が来るようにはなっています。

[権利情報として捉えた場合の目的および種類]

目的・他社権利への侵害対策（紛争回避）

- ・ 自社技術実施化の為の他社権利化防止
- ・ 自社技術の権利確立および範囲の確認

種類・他社権利調査

- ・ 原簿調査
- ・ 審査経過調査（包袋調査）
- ・ 対応出願調査（主に他の国での権利確認）
- ・ 継続調査

それから、権利の確保のためには、新規性喪失の例外があるんですけども、グレースピリオドにしても、これは発表してしまった場合には先願権はない。発表を聞いた人が先に出願したら、それが先願になる。当然のことながらその先願は公知で潰れますけれども、後で30条の適用出願をしたとしても後願となって、それは特許にはなりません。日本は6ヶ月、アメリカは1年、欧州は制限されています。学会発表はありません。

それから、先発明の立証ですけれども、現在ではアメリカのみが先発明主義を採用しています。1995年のWTOの国内での発明活動の立証、ですから私どもの国内での研究所でやっているものについては、先発明の立証になりますので、このへんはきっちり残しておかないといけないということです。

ビジネスと言うキーワード

経営に資する

事業に使えるか

やはり知財活動として大事なものは事業活動、事業のための知財活動、ビジネスというキーワードが大事だと思いますし、いかに利益を上げる経営に資するか、それから自分たちの取ろうとしている権利が本当に事業に使えるかどうか、こういうものをしっかり考えていかなければいけないと考えております。以上です。ありがとうございました。

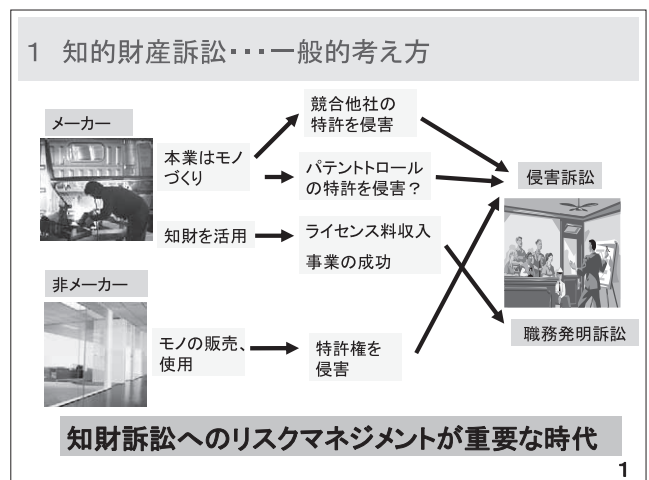
杉本：樋口顧問、ありがとうございました。知財管理あるいはリスク管理という点において、情報の管理、

調査、侵害品の発見、侵害品の特定等についてお話をいただきました。特に侵害品を発見したときに自社の権利の有効性について判断を再確認するという点ですが、相当以前にこういうことがありました。原告が侵害だといって訴訟をやってきた。そして公報を出してきた。よく見ると最初の権利の下りた日から4年ぐらい過ぎている。ひょっとしたらこれは3年間払って次の1年、年金のほうを忘れていないかと思って原簿を確認したら、やっぱり忘れていた。たった1回の弁論で権利者敗訴、原告敗訴ということが実は以前にあったわけです。権利範囲の問題だけではなく、その権利を年金も含めてしっかりと管理されているかどうか、そのへんの点についてお話をいただきました。樋口顧問、ありがとうございました。

それでは続きまして、青木リーダーにお願いをいたします。

知的財産訴訟におけるリスクマネジメント

青木：先ほどご紹介いただきましたパナソニックの青木でございます。私は資料をお手元にお配りしていません。これはパナソニックがけちということではありませんで、私が部下に今度おごるからと頼み込んで、パワーポイントのアニメーション機能というのを教えてもらいましたので、是非前（のスクリーン）をご確認いただきたいという趣旨でございます。前をご確認いただきながら今日の話をお聞きいただければと思っております。



今日は知的財産に関する訴訟のお話をさせていただきます。まず一般的な考え方ですけれども、私どもメー

カーというのは当然知財に対して訴訟を望んでいるわけではありません。本業はモノづくりということですので、モノを作っており、そうすると競合他社の特許権を侵害してしまふことがあります。侵害訴訟になってしまうことがあり得るわけです。また最近では、パテントトロールが、侵害したと明確には言えなくても、警告をしてくるといったようなこともよくありまして、この場合も侵害訴訟ということに繋がります。

また、(企業は)いろいろな面で知財を活用していきます。電機業界の場合はライセンスということも積極的にやっていますし、そういうことであればライセンス料が入ってきたり、また事業の成功ということになるわけですが、そうやって収入があったり、(知財の活用で)事業が成功したりすると逆に、今度は職務発明訴訟というリスクを抱えることにもなるわけです。

また、私どもはメーカーですけれども、非メーカー、要するにモノを作っていないところであっても、モノの販売、使用、いずれも特許権侵害の対象となりえます。この場合には侵害訴訟ということになりますので、何をやっていても知財訴訟に巻き込まれるということがあり得ます。非常に知財訴訟に対するリスクマネジメントが重要な時代かなと感じております。

り得ます。

また、判決によって差止ということになれば当然、事業を断念ということでも大きな研究開発投資をしてきても、それが無駄になってしまうということもあり得ますし、損害賠償はそもそもモノを売った後から言われるわけですから、それは売値に考慮することもできず、(事後的に)収益が悪化してしまうというリスクも抱えております。

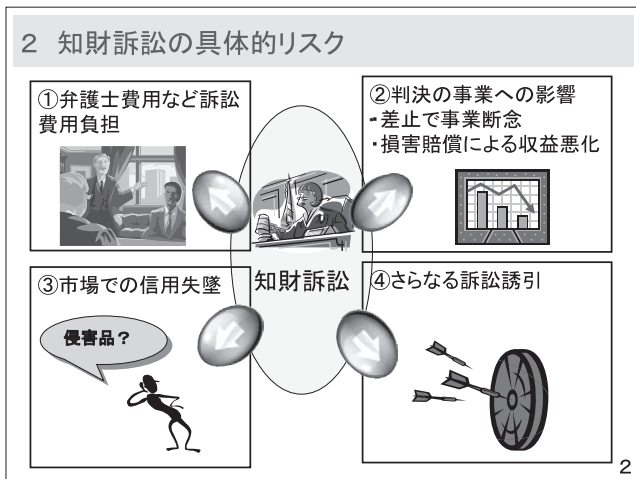
また、侵害品を売ってしまうと一般にイメージが悪いですね。「パナソニックは侵害品を売っていたのか、それなら買わない」という判断をされてもいけませんし、取引の市場の中であまりいいイメージが湧かないということは大きな問題と言えます。

また、訴訟で無様な負け方をしてしまいますと標的にされます。弱い者がいじめられるという厳しいビジネスの社会ではこういうこともあるのかなと考えております。

知的財産訴訟発生の要因

こういった知財訴訟が発生する3つの要因をまとめております。

知的財産訴訟における具体的なリスク



皆様ご存知だと思いますけれども、知的財産の訴訟を抱えたときの具体的なリスクというものを簡単に説明したいと思ひます。知的財産訴訟が起こりますと、まずは勝とうが負けようが、弁護士費用など訴訟費用というものがかかってきます。これがリスクだと言うと弁護士さんに怒られるかも分かりませんが、私どもメーカーにとっては大きな痛手ということもあ

3 知財訴訟発生の3つの要因

(1) 不十分な他社特許調査
① 競合相手のみの調査
② 出願公開段階のみの調査
③ 特許請求の範囲を十分に検討していない

(2) 身勝手な特許議論
① 自社論理の押し付けー議論平行線

(3) 実施料に対する見解の相違
① 単独の特許権の価値
部品の特許が商品全体に影響する場合
PCの部品特許 → PCのどの部分の何%の実施料?
② 複数の特許権の価値

	A社 → B社		A社 ← B社		A社 ? B社	売上げと特許件数どちらを重視?
特許	10件 50件		10件 10件		10件 50件	
売上	1億円 1億円		1億円 3億円		1億円 3億円	

3

まず先ほどから何度も話が出ていると思ひますけれども、やはり特許調査というものが非常に重要で、特許調査ができていないとそういったリスクが高まります。競合相手のみ調査して、それで耐えられる時代ではないし、出願公開段階で大丈夫だと思ひていても、それから補正がされて、権利になったときには侵害になってしまうということもあるでしょう。また特許請求の範囲から権利を見たうえで十分に検討できていないということもあるかも分かりません。

また、実際に訴訟になる前の段階として、私どもは相手方と色々な交渉をしていくわけですが、どうしても自社の論理を押し付けて、特許議論が平行線になる。特許の侵害、非侵害というのはそう簡単に判断できるものではありませんので、そういった議論が平行線になって、それが訴訟の引き金になるということもあります。

また、当事者と交渉していると一番揉めるのはお金です。実施料に対する見解の相違と書いていますけれども、「実施料はいくらなんですか、相場はいくらですか」というのは、なかなかすぐに答えが出ないですね。例えばパソコンの部品に特許があったときに、2%か、3%というロイヤリティを払うべきなのか、そもそもいくらが適切なのかという問題もあります。またそれが部品の特許だったときに、パソコンの全体の販売価格に（実施料率を）かけるのか、それとも部品の原価にかけるのか、そういった問題もあります。そういう意味では1件の特許だけでも評価するのが難しいのです。このように実施料をどうやって決めるかということも難しく、そしてそれが決裂すれば訴訟ということもあり得るわけです。

複数の特許が対象の場合はもっと複雑な問題があります。この表を左から順番にご覧ください。一番左の表は、例えばこれがパソコンの場合とお考えください。パソコンの中にA社は10件の特許を持っていました。B社は50件持っていました。売上はお互い同じ規模だといった場合に、どっちがお金を貰いますか。B社が貰いそうだなというのは皆様共通のご見解になるんじゃないかと思います。特許の数が多いので、それを評価してあげましょうということは実務的にも行われていると思います。

一方、真ん中をご覧ください。この場合は、特許は同じ件数だけれども、売上がB社のほうが3倍ある。売上が3倍あるということは、相手に与えている損害は大きいわけですね。実際に解決するときには、この場合には売上の多いほうが不利な立場になって、B社からA社へお金が払われることになるかと思えます。

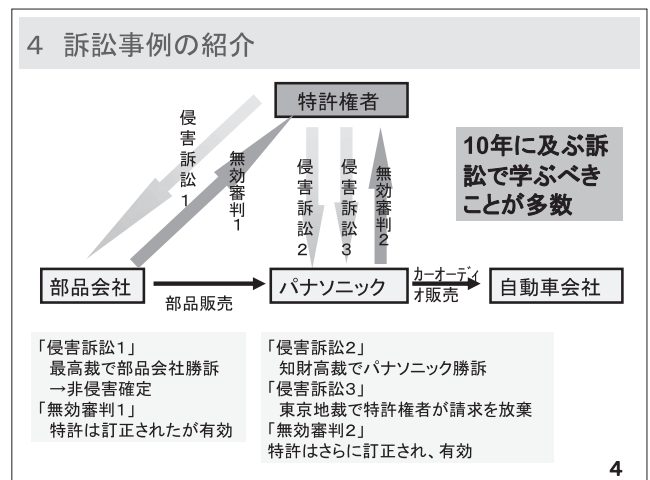
ただ、これが組み合わせられた場合、特許はA社が10件、B社が50件、売上はA社が1億円、B社が3億円となった場合に、これはどっちが強い立場にいるんだろうとなると、そう簡単に決められません。特許の面ではB社が有利な立場だけれども、売上の面からすると売上の多いB社が不利な立場に立たされる。

結局どっちがどっちに払うのかという矢印の向きさえ分からないようになってくるかと思えます。

このように、調査が不十分であっても訴訟になるし、実際に交渉していった特許議論やお金の面で相手と折り合いがつかないということになっても訴訟になるということかと思えます。

パナソニックにおける訴訟事例

ここで私が実際に担当した案件を1つご紹介させていただきたいと思います。一部細かいところを省略していますので、分かりにくいこともあるかと思うので、すけれどもご了承願います。



まず、これをご覧ください。私どもは部品会社から部品を買っています。それを組み込んで、完成品として、この場合、カーオーディオとご理解いただければいいんですけども。カーオーディオの部品を買ってきて、カーオーディオとして組み立てて、自動車会社に納めさせていただいているという状況です。そこに特許権者が現れて、部品会社に対して訴訟をしました。部品会社は無効審判を起こしました。

さらにその決着がついてから、その特許権者が今度パナソニックに対して2つの商品群で、1つめの訴訟、2つめの訴訟、（ここでは侵害訴訟2、3と書いていますが）を起こしました。また、我々は無効審判を起こしたという事例です。

結論から申し上げますと、部品会社は最高裁まで行って「侵害訴訟1」は勝ちました。要するに非侵害が確定したんですね。ただし、「無効審判1」は負けております。特許は訂正されたけれども有効ということになっています。

パナソニックはどうかと言うと、「侵害訴訟2」は知財高裁まで行ってパナソニックの勝訴が確定しています。最高裁に上げられなかったのです。それから「侵害訴訟3」は東京地裁の段階で、特許権者が請求を放棄してドロップアウトして、実質我々が勝ったということですが、それでも、「無効審判2」では特許はさらに訂正をされて有効のまま残ったということです。

この訴訟は、最初の「侵害訴訟1」が提起されてから、私どもが最終決着をするまで10年かかっています。「侵害訴訟2」に関しては、お互いに準備書面を30通ずつぐらい出しています。甲号証、乙号証とも100以上出ているということで、大変長期にわたる複雑な訴訟でした。当たり前のことかも知れませんが、この中で私はいくつかのことを学んだなと感じていますので、これを5つの点に分けてご紹介させていただきたいと思います。

訴訟対象製品の特定

5 訴訟から学ぶこと...①訴訟対象製品

(1) 訴訟の対象は何か 原則: 訴状で特定		
(2) 本件の場合(3件の訴訟)		
「侵害訴訟1」 イ号は構造の特定の記載、図面、販売期間などで特定 →相互に不一致だが非侵害の主張は十分可能	「裁判所の判断」 ・侵害訴訟1と2、3で部品同一と判断できない ・被告が異なる →既判力は及ばず	「当社対応」 ・信義則違反の主張不可 →侵害訴訟2、3への対応が必至
(3) リスクに備えての教訓		
「視点」 ・書面でのイ号特定・何が同一かの判断 →実は困難 例) 技術的に同じ製品でも、販売期間が相違 同じ型番でも年代で製品の仕様が相違	どの製品で争い、勝つかの意識をして訴訟対象の明確化必須	

5

三村判事のお話にもありましたとおり、やはり訴訟をするということになりますと、まず訴訟対象製品は何なのかということが重要で、通常これは訴状で特定をされるわけです。ただ本件は、(最高裁で決着した会社から) 部品を購入していてなぜ3件も訴訟になったのかということですが、「侵害訴訟1」の段階で、実はイ号は構造の特定の記載とか図面とか販売期間とかで特定されているんですけれども、若干相互に不一致があったんですね。その結果、何が訴訟対象物か分からないということになっていました。それが具体的に特定されていなくても非侵害は十分言えるという判断があったがために、訴状の中では十分明らかになっていないままにしたようです。すなわち、ちょっと誤

記があったとか、そういうレベルなんで、きっちり特定できなくても勝てるだろうということで、訴訟を戦ったわけです。

その結果、(部品会社の訴訟と当社の訴訟で) 同じ部品について戦っているのであればよかったですけれども、裁判所の中では「侵害訴訟1」、要するに部品会社が戦った訴訟と、私どもが戦った「侵害訴訟2, 3」では、全く部品同一とは言い切れないということになって、また被告も異なりますから既判力も及ばないということで、私どもは信義則違反の主張もできず、「侵害訴訟1」が確定していたにも拘らず、「侵害訴訟2, 3」への対応が必要となったわけでありました。

こういったリスクに備えて教訓としてまとめてみますと、やはり書面と現物というものをイコールで結びつけるというのは非常に難しいことだと思っています。先ほど型番で特定するのが主流というお話もありましたけれども、実は同じ型番でも年代で(仕様の解釈によっては) 製品の仕様が違うというような実情もありまして、それが部品会社の訴訟では明確にされなかったということです。

私どもの商品になるとある程度完成品、カーオーディオとして見えるようになってますから、しっかり品番で特定をしてきたんですけれども、やはり重要なこととして、訴訟を争っていて何で勝つのか、どの製品で勝つのか、どの製品で我々が勝ったという事実を世の中の人に理解してもらうのかということ、最初の段階で明確にしないといけないということを痛切に感じた事案ではございます。

権利範囲の解釈

5 訴訟から学ぶこと...②権利範囲

(1) 権利解釈 原則: 特許請求の範囲に基づいて判断。→「熱融着」の充足が争点		
(2) 本件の場合(発明の本質)		
「当社認識」 部材1 部材2 接着剤を用いても熱融着→侵害	「知財高裁判判断」 部材1 部材2 熱融着のみで必要な強度確保の必要性(詳細な説明を参照)	「知財高裁判判断の意義」 当社: 一定の接着機能発揮 →熱融着していない主張不要 特許権者: 接着剤が機能せず、熱融着が機能していることの立証必要 →侵害訴訟3請求放棄
(3) リスクに備えての教訓		
「視点」 ・特許権者の立証の困難性 ・他の訴訟への影響	発明の本質をとらえたより有利かつ慎重な権利解釈の検討必要	

6

2つめのお話をさせていただきます。特許の侵害訴

訟と言え、対象物が明確になればやはり権利範囲というものが最大の争点になります。本件では特許請求の範囲にある「熱融着」という文言の充足が一番大きな争点で、ほぼこれに尽きたわけです。技術系でない方にも分かるように簡単に書いてみました。

「部材1と部材2が熱融着していますか、どうですか」といったことがこの訴訟の勝敗の一番の判断要素になったんです。私の当初の認識は、「接着剤を用いているけれども、接着剤を用いていても、熱融着もしていれば、侵害になってしまうな。」と考えていました。これは特許法をご存知の方は、利用発明という言葉があることからもご理解いただけるんじゃないかと思えます。接着剤と熱融着でくっついていても、やっぱり特許である熱融着を使っていれば、それは侵害なのかと考えたのです。

ただ、知財高裁でどんな判断が出たかと言うと、我々の主張がいろんなところで功を奏しまして、「熱融着のみで必要な強度を確保の必要性がありますよ。」というものでした。本件では、詳細な説明を参酌すると、クレームに書いてある熱融着をしていても、それだけでは駄目で、「熱融着のみで必要な強度を確保していないといけない。」という判断をしてもらったわけです。これは私どもにとっては大変有意義な判断でした。



当社としては、自分のところの商品が（熱融着以外の）一定の接着機能を発揮していることを言えば、熱融着していないという主張をしなくてよくなるんです。これは非常に訴訟を戦ううえでは有利な判断です。一方、特許権者から見たら、接着剤が機能しないで熱融着が成立していて、熱融着だけで十分な強度を保っているということをどうやって立証するのかは非常に難しい、主張がしにくい判断がなされたわけです。その結果、こういうことを大きな声で言っているのか分かりませんが、かなりしつこく権利行使してきた特許権者も断念ということで、「侵害訴訟3」については請求を放棄したということに至ったんじゃないかと思っています。

「視点」ということで書かせていただきましたけれども、やはり特許訴訟を戦ううえで、視野に入れるのは、目に見えている商品だけではないです。次から次へといろんな商品を出していく中で、「他の訴訟というのが今後あるのかもしれない」とか、「特許権者の立証はどういうふうになれば難しくなるのだろう」ということも考えて、慎重に権利解釈をしながら発明の

本質を捉えて、（特許請求の範囲が大事というのは当たり前ですけれども）、発明の詳細から、場合によっては出願経過とか、いろんなことを参酌しないとよい判断ができないという意味でも本件はいい事例だったように思っております。

立証責任と反論

5 訴訟から学ぶこと・・・③立証責任と反論

<p>(1) 立証責任 原則：特許権者に立証責任→被告は反論</p>	
<p>(2) 本件の場合(実験)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>「熱融着成否のポイント」 ①製造工程の「溶融」 ②接着力が「強固」</p> <p>現実問題 ①溶融したかどうかのイ号での判断困難 (金型内温度の正確な測定困難) ②強固の客観的証明困難</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 45%;"> <p>「当社の対応」 部品会社で多くの実験 ↓ ・この実験には様々な再反論 ・金型の製造等、部品会社に経済的負担</p> </div> </div>	
<p>(3) リスクに備えての教訓</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>「視点」 ・科学的に正しい実験が可能か ・裁判官が判断できるか ・社のノウハウの流出にならないか</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 45%;"> <p>被告の場合の反証責任と自己の開示可能範囲の検討(特104条の2)は事業に影響</p> </div> </div>	7

3つめのお話として、訴訟を戦っているうえで当然、準備書面をやり取りしていくわけですけれども、その中で、当たり前の話ですけれども、特許権者に立証責任があって、私ども被告は反論していくという形を取ります。本件の場合は実験というのが絡んできます。先ほど来申し上げています熱融着というのは、どうやって熱融着しているかというのを判断するのは非常に難しいです。なぜかと言うと、熱融着のポイントは、製造工程の中で、先ほど出た部材1、2というのが溶融して、要するに融点に達して熱で溶けて、それが固まってくっつくということで、製造工程の話なんです。また、熱融着はその接着力が非常に強固であるということの特徴としています。

この溶融したかどうかというのは、後から現物を見ても分からないんですね。製造工程の話ですから。じゃあ製造工程を調査しようということで、温度（融点に達しているか）を測りましょうかといったときに、先ほど言ったように、こんな小さな部品であるがために正確な温度は測れません。特に金型を使って射出成形をして作るこの部品においては、温度を測ろうと温度計を入れると金型に穴をあけるんです。そうしたときには正確な温度を絶対に測りようがないということになってしまう。また強固というのはどういうふうな場合を強固と言うのかということも難しくなってきます。

そんな中で当社としてみれば、(補助参加人である)部品会社で多くの実験をしながらいろいろな再反論をされてきたわけであります。

こういったリスクに備えて私どもが考えていることは、きちんと裁判所に理解できるような説明をしていくということが非常に大事なんですけども、そもそも判断してもらえないことなのかどうかという問題もあります。

また被告の場合の反証責任と自己の開示可能範囲(特104条の2)というものをしっかり検討しておかないと、自社のノウハウの流出ということにもなってしまいます。そういった意味でも、立証責任(反証責任)というのは非常に大事だということになるかと思えます。

無効理由と主張ルート

5 訴訟から学ぶこと... ④無効理由と主張ルート

(1) 特許の無効理由
無効理由があると判断 → 特許庁: 無効審判 → 無効にされるべきものは権利行使不可(特104条の3)
ダブルトラック問題 → 裁判所: 無効主張

(2) 本件の場合(訴訟での無効主張)

「背景」 部品会社無効審判: 特許有効の審決確定 ↓ 同一の事実証拠で無効審判の請求不可(特167条)	「当社判断」 同一事実証拠・別論理で無効可能と判断 ↓ 裁判での無効主張可能(ダブルトラックの活用)	「裁判所判断」 無効審判不可 → 訴訟での無効主張も不可 ↓ 当社: 一事不再理回避の別資料での審判請求
---	--	--

(3) リスクに備えての教訓

「視点」
・他人の無効審判も影響 → 連携が重要
・法改正の可能性、他の無効審判との関係
→ 必ずしも2つのルートがあるわけではない

無効理由の精査と主張の手段の早期決定

8

また、今回、無効理由ということについても説明をさせていただきます。無効理由がある場合は特許庁、裁判所と2つの方法(ルート)があるわけですが、無効にされるべきものは権利行使不可ということの特許法の条文でもそれも明らかになっています(特104条の3)。これはダブルトラックの問題もあり、よくご存知の方も多いかと思えます。

私どもの場合、実は部品会社が「無効審判1」をしており、1回無効審判をしてしまうと同一理由(事実・証拠)ではもう無効審判できないわけです。それは特許法に規定されています(特167条)。ただ、私は同じ資料でも無効理由の組み立て、要するに無効理由が異なれば違う判断も出るんじゃないか、要するに勝てるんじゃないかと思っていました。

無効審判がもう1回できないんだったら、ダブルト

ラックがあるんだから裁判で無効主張してやろうとって裁判で無効主張をしたんですけども、裁判所では「無効審判がもう1回できないような一事不再理の適用があるものは裁判所でもう1回無効と言うことはできません」と、(裁判所では初めての、無効主張になるんですが)指摘がされました(この点については判事さんによって見解が異なります)。(その結果)、無効審判を別途請求することになり、かつ、これで潰せると思っていたより遠い資料で無効審判をしなければいけなくなったのです。

こういうことから考えますと、他人の無効審判というのも影響がありますので、今回当社への納入業者ということですから、そういったところともっと早い段階で勉強しなかったということを反省した事案でもあります。

特許責任

5 訴訟から学ぶこと... ⑤特許責任

(1) 権利行使の原則
特許権者は流通段階のどこにでも権利行使可能 → 権利行使された者の責任?

(2) 本件の場合(最終責任)
部品会社 補助参加 → パナソニック お客様に迷惑をかけるないように

(3) リスクに備えての教訓

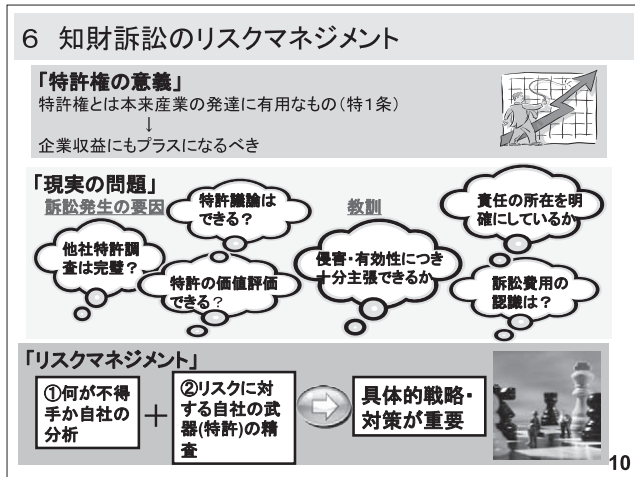
「視点」 民法の考え方 売買時の納入責任 ①債務不履行 ②不法行為 ③瑕疵担保	現実の問題 ・非侵害の場合の費用 ・帰責事由 ・因果関係 ・損害の上限 ・予定外の販売国への販売による訴訟	売買契約の知財保証条項の重要性
--	---	------------------------

9

最後になります。特許責任ということについて簡単にお話しさせていただきます。特許権者は流通段階のどこを攻めてもいいんですけども、私どもはお客様に迷惑をかけるないように、カーメーカーさんのことを考えながら戦ってきました。でも(そうした思いとは別に)常にこういった流過程の中で誰が責任を取るかということが問題になります。民法の考え方では、納入責任について債務不履行とか不法行為とか、瑕疵担保責任ということが契約書で規定していなくても、判断をされる根拠としてあるわけですが、実はこれでは足りません。現実にはこういった民法上の責任というのは侵害であった場合しか考えられていないのです。今回のように、結論として非侵害であった場合には、誰が最終的に責任を取るかということにつ

いて民法では決めてくれていませんので、契約をしっかりとっておかないといけないということも非常に重要な問題かと思えます。

知財訴訟のリスクマネジメント



以上お話ししてきましたけれども、知財訴訟に関して、本当は特許権というのは非常に有意義なものではなく、産業の発達に役立つものはずなんですけれども、現実にはいろんなリスクを抱えています。訴訟の要因としてご説明した最初の3つの部分、それからこの訴訟で私たちが学んできた5つ部分について、これをリスクマネジメントとして自社は何が不得手で、何は代理人の先生にお願いしなければいけないのか、そういうものをしっかり分析するとともに、自分たちの持っている武器（特許）とは何か、それを磨くことをしっかりやって、具体的な戦略を立てていくということが重要なのかなと考えております。

以上、ご清聴ありがとうございました。

(原稿受領 2009. 9 .29)

