

特許権侵害紛争の解決

第1 はじめに

特許権侵害紛争は、東京地方裁判所に知的財産専門部が置かれ、知的財産高等裁判所が設置されているとおり、極めて専門性を要する紛争です。

小林・弓削田法律事務所では、所長及びパートナー弁護士を筆頭に、すべての弁護士が多くの特許権侵害訴訟の経験を有し、日々の研鑽により豊富な知識も有しております。

以下に示すのは原告になる場合と被告とされた場合に分けて解説した特許権侵害訴訟のプラクティスであり、小林・弓削田法律事務所が有するノウハウを含むものです。もっとも、そのすべてを記載することは困難ですし、事件は1つとして同じケースはないわけですから、個別具体的な検討・判断が必要です。いつでもお気軽にご相談下さい。

第2 原告側となる場合のプラクティス

(1) 端緒、侵害品の入手

まず、被侵害事実を把握します。店頭、インターネット、通信販売、カタログ・パンフレット、取引先からの情報提供、営業先、エンドユーザー、タレコミ、サンプル品の入手、展示会等が端緒として考えられます。

併せて、侵害品の入手を試みます。侵害品自体の入手が困難でも、せめてカタログやパンフレットは入手すべきです。

但し、方法の発明の場合は被侵害事実の把握自体が困難な場合が多いです。

(2) 社内での事前準備

ア 特許権の内容及び存続確認

社内において、特許公報により、自社特許権の内容確認を行います。また、特許登録原簿により、特許権者、特許権の存続期間（原則として出願から20年）が満了していないか、特許料不払いはないかも確認することになります。

なお、特許権がすでに消滅していても、特許権存続期間中の損害賠償請求や不当利得返還請求は可能です。

イ 特許に無効理由がないことの確認

特許庁における先行技術調査が完全であるとは限らないため、特許権の中には、新規性や進歩性がないにもかかわらず登録されているものもあります。

このように特許要件を欠く特許権は、無効審判により無効とされることがありますし、また、無効理由のある特許権は権利行使が制限されます(特許法104条の3)。

そこで、権利主張前に事実調査（新規性）、先行技術調査（進歩性）を行い、特許に無効理由がないことを確認します。

ウ 侵害品が特許発明の技術的範囲に属していることの確認

侵害品が特許発明の技術的範囲に属するかどうかを確認します。特許発明の技術

的範囲は「特許請求の範囲」の記載によって決まります。侵害品が「特許請求の範囲」に記載された要件をすべて充足すれば、特許発明の技術的範囲に属することになります（文言侵害）。

逆に言えば、「特許請求の範囲」に記載された要件を1つでも充足しない場合には、特許発明の技術的範囲に属しないことになります。

但し、均等論（最高裁平成10年2月24日判決）という考え方があり、特許請求の範囲の記載と侵害品との間に一部異なる部分があっても、特許発明の構成と均等（実質的に同一）なものは、一定条件の下で特許発明の技術的範囲に属すると判断されることがあります。

（均等論の5要件）

- ① 置換された部分が特許発明の本質的部分でなく、
- ② この部分を置換しても特許発明の目的を達し、作用効果も同一であって（置換可能性）、
- ③ 対象製品製造時（侵害時）において当業者にとってこの部分の置換が容易想到であって（置換容易性）、
- ④ 対象製品が特許発明の出願時において公知技術と同一または当業者に容易に推考できたものではなく、
- ⑤ 対象製品が特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものであるなどの特段の事情もない

なお、間接侵害（特許法101条）といって、直接侵害行為の補助的行為（侵害とみなす行為）も禁止されています。

エ 被告に特許を実施することに正当理由がないことの確認

先使用权（特許法79条）や特許権の効力が及ばない場合（特許法第69条1項、同条3項）に該当しないかどうかを確認します。

オ 被告が自社製品等に関連する特許権等を保有していないことの確認

被告が自社製品等に関して自社よりも数多くの有効な特許権等を有している場合には、逆に、特許権侵害等を主張されて高額な金銭を要求されることもありますので、十分な調査が必要です。

(3) 弁護士への相談

顧問弁護士がいらっしゃる会社も少なくないと思われませんが、特許権侵害訴訟は特殊な分野に属する訴訟です。経験と知識が豊富な知的財産権専門の弁護士に相談することをお勧めいたします。

(4) 警告書の作成・送付

権利主張にあたり、いきなり訴訟を提起するというケースは稀です。

通常は、まずは、特許権者から警告書を送付するという形で行われます。この場合に、差出人を誰にするか？相手方の誰を名宛人にするか？警告書の内容をどうす

るか?等において知識や経験が問われることとなります。

警告書は、後日の証拠とするために配達証明付内容証明郵便で郵送します。

なお、特許権侵害の確固たる根拠もないのに、被告以外の第三者（例えば、相手方の取引先）に警告書を送付する行為は営業妨害に該当することがあるので注意が必要です。

→目的達成かどうかで判断

(5) 警告後の対応

警告後の対応としては、交渉による解決や裁判外紛争解決手続（Alternative Dispute Resolution 調停や仲裁等）などがありますが、ここでは民事裁判（本案訴訟、仮処分）について見てみます。

民事裁判（本案訴訟、仮処分）による解決のメリット・デメリットは次のように考えられます。

◇メリット

- ・相手方の承諾がなくとも提訴が可能
- ・公正中立な裁判所による判断
- ・判決の強制力

◇デメリット

- ・比較的解決に時間が掛かる
- ・費用・労力の負担が大きい
- ・紛争の存在や内容が第三者に知られる可能性が高い
- ・（特に原告にとって）証明責任の負担が大きい
- ・無効審判請求のリスクを負う可能性が高い など

民事裁判では、次のような請求が可能です。

- ・差止請求（製造や販売を止めさせる）
- ・廃棄・除却請求（在庫品・金型を廃棄させたり、設備を除去させる）
- ・損害賠償請求（損害を金銭で賠償させる）
- ・不当利得返還請求（ライセンス料相当額を支払わせる）
- ・補償金請求（特許法 65 条）（特許公開後、特許登録までのライセンス料相当額を支払わせる）
- ・信用回復措置請求（謝罪広告を出させる）

また、本案訴訟と仮処分のいずれを選ぶか、また、場合によって両方を選択するかは、緊急性、達成すべき目的、損害賠償請求の要否やの他、予算それぞれのメリット・デメリットを考えて決定します。

(6) 訴え提起の準備

侵害品関連（実物、写真、取扱説明書、カタログ・パンフレット）、被告の実施行為（現物、写真、確定日付、宣誓供述書、事実実験公正証書）、技術的範囲の属否（鑑定書、意見書、見解書）及び損害額（侵害品購入の領収書、被告の決算書、調査会社のレポート）について証拠を収集します。

証拠収集にあたって必要があれば、証拠保全手続（訴訟提起前に特許権侵害の事実を裏付ける証拠や被告の手持ち証拠を予め取り調べて、その結果を保全する手続）を行うこともあります。

なお、訴訟提起や仮処分申立をしたものの、その後に当該特許が無効になった場合には、後日、不当訴訟として損害賠償請求をされることがありますので、裁判の正当性については十分な吟味が必要です。

(7) 訴訟提起・第一審の審理

ア 裁判所の構成

裁判官 3 名（裁判長、右陪席、左陪席）の他、裁判所調査官、さらに専門委員（対象発明が属する分野の専門家）が関与することがあります。

イ 第 1 回口頭弁論期日

第 1 回口頭弁論期日では、訴状及び答弁書の陳述と証拠調べが行われます。

民事訴訟法上、第 1 回口頭弁論期日に限って被告の欠席が認められますが（答弁書の擬制陳述が行われる）、特許権侵害訴訟では被告が欠席することはほとんどありません。

ウ 第 1 回弁論準備手続期日

この期日では、訴訟の争点・証拠の整理手続が行われます。答弁書に対する原告の反論がなされ、原告の主張がほぼ決まってくるのもこの期日です。

エ 第 2 回弁論準備手続期日以降

原告と被告との間で主張と証拠の応酬がなされ、被告の反論の全貌が明らかとなります。

オ 証拠調べ（証人尋問）期日

新規性の立証や先使用権の立証が必要な場合などに限られ、特許権侵害訴訟で実施されることは稀です。

カ 技術説明会

パワーポイントなどを使用して、裁判官や専門委員に特許の技術内容やクレーム該当性、無効理由などを説明する機会です。裁判官らに直接説明できる貴重な機会ですので、極めて重要であり、説明者のプレゼンテーション力が問われます。

キ 中間判決・心証開示

裁判所が特許権侵害にあたるかどうかについて判断が決まる（「心証を形成する」と言います）と、中間判決もしくは心証開示がなされ侵害論の審理が終了します。

侵害論について中間判決が下されると、以後、当事者は侵害論に関する主張や

証拠を出すことができなくなります。いわば被告の反論を封じるものといえます。

ク 和解期日

和解期日においては、原告と被告とが交互に和解室（審問室）に入って裁判所と和解に向けた協議を行います。特許権侵害訴訟は、和解によって解決されるケースが多いといえます。

ケ 第一審最終口頭弁論期日

和解が成立することなく、当事者双方の攻撃防御方法が出尽くして審理が判決をするに熟した状態になると審理が終了し、口頭弁論が終結されます。

コ 判決期日

判決言渡しの前に、各当事者は次のような準備をしておく必要があります。

◇原告側

・勝訴の場合の準備

仮執行宣言→執行の準備

控訴対応の準備（訴訟費用，弁護士費用）

・敗訴の場合の準備

控訴の準備（資格証明書，訴訟委任状の準備）

判決文の受領時期（控訴理由書の作成時間）

弁護士の交替の検討

費用の準備（訴訟費用，弁護士費用）

◇被告側

特に敗訴の場合に備えておく必要があります。

控訴の準備（資格証明書，訴訟委任状の準備）

仮執行宣言→強制執行停止申立と保証金の準備

第3 被告とされた場合のプラクティス

(1) 警告書の到着

最初の権利主張は、多くの場合、特許権者から警告書が送付されてくるという形で行われます。

(2) 請求内容の確認

権利者が実施行為の差止めを求めているのか、金銭（損害賠償，実施料）の支払を求めているのか等を確認します。但し、権利者の真意は必ずしも警告書の文面からは分からず、警告書の文面が製造販売の即刻中止を求めるものであっても、ライセンス料の支払いが目的の場合もあります。

そこで、市場の動向や警告者の他社に対する対応などをもとに、警告者の真の請求の意図を探る必要があります。

(3) 警告書受領後の対応

ア 弁護士・弁理士への相談

警告書は特許権者からの重要なメッセージであることが多いです。放置するなどもってのほかですが、自社内の独断で解決を図ろうとすると、専門的知識の不足や経験不足による対応のミスなどから不測の損害を被る危険性もあります。特に、自社の製品等が特許発明の技術的範囲に属するか否かの判断は難しく、専門家の判断は必須といえます。

そこで、警告書を受け取ったら、直ちに、弁護士や弁理士に相談すべきです。

イ 自社における対応

a 特許権の内容の確認

i 特許公報

警告書で特定されている特許権の特許公報を入手し、特許権の内容を確認します。

なお、出願後登録前の警告の場合は補償金請求の目的です。

ii 特許の登録原簿

特許庁に備え付けられている登録原簿の謄本を入手して次の事項を確認します。

① 警告者が本当に特許権者（ないし専用実施権者）か

但し、独占的通常実施権者は、判例上、損害賠償請求権が認められていますので、警告者について特許権者・専用実施権者である旨の記載がなかったとしても直ちに安心できるものではありません。

② 特許権が存続しているか

- ・ 特許権の存続期間
- ・ 特許料の支払い

但し、特許権がすでに消滅していても、特許権存続期間中の損害賠償請求は可能です。

b 自社の製品等が特許発明の技術的範囲に属するか否かの確認

自社製品等が特許になっていても他社の特許権を侵害する可能性があることに注意が必要です。

例えば、権利主張をしている特許権者の特許発明がA+Bという内容であった場合に、特許要件さえ充たせば、自社がA+B+Cという内容の発明について特許権を受けることはあります。

しかし、A+Bという構成を備えている限り、その自社製品等は特許権者の特許発明の技術的範囲に属していることになるのです。

均等論についてはすでに述べましたが、最近の裁判所の傾向として均等論が認められるケースが増えていますので要注意ですが、その判断は極めて困難です。

c 先行技術の調査（無効理由を探す）

特許庁における先行技術調査が完全であるとは限らないため、特許権の中には、新規性や進歩性がないにもかかわらず登録されているものも沢山あります。

このように特許要件を欠く特許権は、無効審判請求を行うことで無効にすることができます。この場合、特許権ははじめからなかったものとみなされるので、特許権者の権利主張はその根拠を失うことになるのです。

そこで、先行技術調査を行い、特許の無効理由を探す必要があります。

d 先使用権の有無の確認

特許権の特許出願の日よりも前に当該発明の実施である事業を行っていたり、その準備を行っていたといった事実がある場合には、先使用による通常実施権が与えられることがあります（特許法 79 条）。この場合、特許発明の実施行為は特許権侵害を構成しません。

そこで、特許出願日の前に当該発明の実施である事業の準備を行っていた事実があれば、その証拠の調査を行う必要があります。

e 特許権の効力が及ばない場合か否かの確認

試験・研究のためにする実施や調剤行為には特許権の効力が及びません（特許法第 69 条 1 項，同条 3 項）。

そこで、自社の実施行為がこれらの特許権の効力が及ばない場合か否かの確認が必要です。

(4) 警告書に対する対応

ア 他社特許発明の技術的範囲に属していないと判断した場合

警告者の警告や請求を拒否します。場合により不存在確認請求訴訟の提起をすることもあります。

イ 技術的範囲の属否にかかわらず無効理由が発見できた場合

基本的には上記アと同じ対応です。無効審判請求をしてもよいですし、場合によっては、交渉過程で有効な先行技術の資料を示すことで、権利行使の断念や無償の実施許諾を引き出せることもあり得ます。

ウ 他社特許発明の技術的範囲に属しており、かつ、無効理由も見あたらない場合

a 直ちに実施行為を中止する。

在庫品の取り扱い、過去の販売分の損害賠償をどうするかが問題となります。

また、設計変更等が可能な場合は、これに切り替える方策もあります。

b 実施行為の継続を希望する場合は、警告者に対し、ライセンスの申し入れや特許権の譲渡などを申し入れます。

(5) その後の対応

交渉による解決や前述したADRによる解決もありますが、権利者が民事裁判（本訴訴訟，仮処分）による解決を選択した場合には、被告には事実上、応訴するかし

ないかの選択の自由はありません。

速やかに代理人・補佐人を選任し、応訴する必要があります。

ここでも、やはり知的財産訴訟に精通した弁護士を選任することをお勧めいたします。

(6) 訴状の送達と答弁書の作成・提出

被告に訴状が送達されてから答弁書の提出期限まで 3 週間程度しかない場合が多く、とにかく時間がありません。直ちに応訴のための体制づくりをする必要があります。

そして、訴状を検討し、答弁書を作成・提出します。

企業法務（民事介入暴力・クレーマー対策）

小林・弓削田法律事務所では、特に弓削田博弁護士が民事介入暴力事件を専門分野としており、これまで幾多の民事介入暴力事件を解決してきました。弓削田博弁護士は、第二東京弁護士会の民事介入暴力被害者救済センター運営委員会にも所属しているため、同委員会や警視庁との連携もスムーズであり、依頼者様の権利救済を迅速・的確に図って参ります。

暴力団やえせ右翼、えせ同和などに限らず、闇金や半グレ、クレーマーに至るまで世間的には一般人と呼ばれるような人でもその言動が限度を超えた不相当なものであれば、民事介入暴力に該当することになります。

暴力団の構成員などが現実に暴行や脅迫を行ったような場合には、警察に申告して刑事事件として対応してもらうのが最も効果的かつ迅速な解決策ですが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（いわゆる暴対法）の制定以降、このようなあからさまな違法行為は減少傾向にあり、むしろ刑事事件にはなり得ない不当要求や面談強要、営業妨害といった警察では取り扱えないケースが増えてきています。こうした場合、弁護士に依頼し、相手に警告書を送ったり、相手と交渉を行う必要がありますし、相手が強硬な態度を取る場合には、裁判所に対して仮処分申立てや訴訟提起をすることも必要です。

また、規模の大小を問わず、企業であればいつでも民事介入暴力やクレーマーとのトラブルに巻き込まれる可能性があります。こうしたトラブルに巻き込まれた際に、すぐに相談できるようにしておきたい、クレームや不当要求への対処法について継続的にアドバイスを受けたいといったご要望がある場合には、顧問契約のご活用をご検討下さい。

企業法務（独占禁止法）

独占禁止法は、①私的独占の禁止、②不当な取引制限（カルテル）の禁止、③事業団体の規制、④企業結合の規制、⑤独占状態の規制、⑥不公正な取引方法の禁止を規律してい

ます。また、下請法や景品表示法に基づく規制もあります。

独占禁止法は抽象的な規定ぶりのために、ある案件が独占禁止法違反に該当するかどうかを判断することは非常に難しく、実例を踏まえた専門家のアドバイスが不可欠です。

小林・弓削田法律事務所の所属弁護士は、契約案件、相談案件だけでなく、被審人代理人としての審判手続への関与や独占禁止法に基づく差止請求・損害賠償訴訟の経験も有しており、お客様の事業活動について全面的なサポートのご提供が可能です。

労働問題

労働問題は、残業、賃金、解雇、セクハラ・パワハラなどその内容は多岐にわたります。人を雇用して事業活動を行っている以上、企業にとって労働問題は不可避なものです。その対策が不十分な企業が少なくありません。現に、労働基準監督署からの連絡や調査が入ったり、従業員側の弁護士から警告書が届いてから初めてご相談に来られるお客様が少なくありません。労働問題が紛争にまで発展する事態を未然に避けるために、経営陣や人事ご担当者の皆様には、日頃から常に労働環境や従業員の状況を意識していただき、事前の対処を行っていただくことをお薦めしております。小林・弓削田法律事務所では、この紛争予防のためのアドバイスや事案に応じた具体的な対応サービスを日常적으로ご提供させていただいております。

もちろん、小林・弓削田法律事務所の所属弁護士は、労働訴訟や労働審判などの紛争解決手続においても豊富な経験を有しておりますので、労働問題が紛争状態となった場合でも、最終的な解決に至るまで責任をもって対応いたします。

債権回収

小林・弓削田法律事務所では、お客様のニーズや予算に応じた最適な手段・手続を選択し、適切に債権回収業務を遂行できる経験と実績を有しております。

営業活動によっていくら売上（数字）を上げても、その売上に相当する対価を回収しなければ事業は成り立ち得ません。その意味で、債権回収は企業の根幹をなす事業活動と密接不可分なものと言っても過言ではないでしょう。

業としての債権回収は、債権回収会社（サービサー）や特定の司法書士（上限 140 万円）を除いては、弁護士のみ認められた業務であり、弁護士の最も基本的な業務の 1 つですが、債権回収に長けた弁護士に依頼し、事案に応じた最も効果的な手段・手続を選択しないと、無駄に費用や労力・時間を費やすことになったり、大幅に回収金額が小さくなったり、場合によっては全く債権回収ができないというケースも想定されます。また、債権回収と言っても、債務者に弁済能力がないために、税務上の損金処理を目的として法的手続をとる場合も少なくなく、その場合にはまた別の考慮が必要です。

倒産

企業が倒産した場合、その会社自体が倒産会社として法律によって大きく変容されますが、その役員・従業員の他、株主、債権者及び取引先など様々な関係者に影響を与えます。したがって、企業の倒産によって発生する法律問題は多岐にわたり、法律家による適切な関与が求められます。

小林・弓削田法律事務所では、弓削田博弁護士が、東京地方裁判所から選任される破産管財人として多数の破産管財事件を担当してきており、あらゆる関係者の立場から適切にアドバイスを行うことができます。

また、小林・弓削田法律事務所の所属弁護士は、企業や個人の方の代理人として数々の破産申立等を行ってきておりますので、申立案件についても迅速・的確に対応いたします。

インドネシア法務

小林・弓削田法律事務所は、インドネシア法務の専門アドバイザーとしてインドネシアに進出する日本企業の代理・法的サポート業務をご提供いたします。インドネシアでは、公的文書及び公用文書における正式な使用言語はインドネシア語ですが、小林・弓削田法律事務所は、インドネシアの現地法律事務所と提携関係にあり、日本語→英語→インドネシア語という二重の翻訳を経ることなく、日本語→インドネシア語の1度の翻訳での対応が可能であり、余分な翻訳コストをかけることなく業務をご依頼いただくことができます。

インドネシアの人口は現在2億4,000万人を超え、世界第4位の人口大国です。また、国民全体の平均年齢が27.9歳という非常に若い国でもあります。例えば、中国が一人っ子政策によって今後人口が減っていくことが予想されるのに対し、インドネシアは今後も人口が増え続けるとされています。また、インドネシアは、将来の大きな経済成長が見込まれており、米大手コンサルタントのレポートでは、インドネシアが2030年までに英国を抜き世界第7位の経済大国になる可能性があるとして報告されています。

こうした事情を背景に、日本企業の進出先・取引先として、インドネシアが注目されています。インドネシアが進出先・取引先として魅力的なのは事実です。

しかし、当然のことながら、リスクへの備えが必要です。特に、インドネシアについては、次のとおり特有の事情があります。

まず、インドネシア人は、その多くが熱心なイスラム教徒（ジャワ島）やヒンドゥー教徒（バリ島）であり、インドネシア人を理解するためには、こうした宗教及び宗教習慣への理解が必要です。そのKira-Kira（おおよそ、大体の意）さを主とした独自の国民性（しかも島ごとに異なります。）の理解も不可欠です。

また、インドネシアには、近代国家としての制定法が相当数存在するものの、これを実施する規則が欠けていたり、内容が齟齬する大統領令が法律に優先して運用されていたり、法律を無視した運用がなされているといった実態があり、法律や判例さえ勉強すれば対応できるといった先進国と同じような認識では進出・取引の序盤から苦戦を強いられるおそれがあります。

したがって、インドネシアを進出先・取引先とする事業の成功のためには、インドネシアの専門家によるサポートが不可欠と言えます。

- ✓インドネシアとの取引に関する契約交渉・契約書作成
- ✓インドネシア進出・取引についての法務アドバイザリーサービス
- ✓インドネシア現地法人（PT）、外国投資企業（PMA）、駐在員事務所の設立支援
- ✓インドネシアでの合弁契約のドラフティング／契約交渉