

第1部

「侵害警告を受けないための予防、調査について」

1. はじめに

- (1) 近年の侵害訴訟の動向
- (2) 近年の特許出願の動向
- (3) 侵害訴訟の今後

2. 侵害警告を受けないための予防策について

- (1) 侵害警告とは？
- (2) 特許調査
- (3) 情報提供
- (4) 無効審判

1. はじめに

(1) 近年の侵害訴訟の動向 (参考資料. 1)

- ①訴訟件数の増加。
- ②米国企業から国内企業への提訴、国内企業からアジア企業への提訴。
- ③業種別では、電気機械器具工業、機械工業、精密機械工業、自動車工業の順に多い。

(2) 近年の特許出願の動向 (参考資料. 2)

- ①総出願数はここ数年増加傾向にある。

- ②業種別では電気機械器具工業、精密機械工業、自動車工業、通信・電子・電気計測器工業、総合化学・化学繊維工業の順に多い。

(3) 侵害訴訟の今後

①民事訴訟法改正による新制度

侵害訴訟、第一審は東京地裁・大阪地裁の専属管轄。控訴審は東京高裁の専属管轄。

⇨知的財産高等裁判所の設立へ。

②賠償額も増加傾向にある。

2. 侵害警告を受けないための予防策について

(1) 侵害警告とは？

①意義

訴訟になるまえの段階において、特許権者が侵害者に対してとり得る手段。

②現状：その数、国内企業と外国企業、業種別 (参考資料. 1)

(2) 特許調査

①目的

他社の特許権を侵害するものでないかどうか確認する。損害賠償請求訴訟においては侵害者の過失が推定されるので、特許調査は製品の製造・販売にあたって必ず行う必要がある。

侵害でなければ、安心して製品の製造・販売等ができるし、侵害にあたるのであれば、何らかの措置を講じる必要がある。

②調査手段：I P D L、有料のデータベース
有料のデータベース

日本語：P A T O L I S など

英語：I N P A D O C など

③調査対象

a) 公開公報

b) 特許公報

④ I P D L での調査（参考資料. 3）

(3) 特許庁に対しての情報提供

①意義

審査において他社の特許出願を拒絶に導くことができる。

②活用方法

例えば、他社の特許出願よりも前に、その発明と同一の発明を掲載している論文や雑誌、特許公報等のデータを発見した。また、他社の特許出願の前から、その発明と同一の内容の製品について自社が製造・販売等している。

(4) 特許無効審判請求

①意義

無効により特許権は遡及消滅するので、その後も安心して実施することができる。また、過去の実施について損害賠償責任を負うこともない。

②活用状況（参考資料. 4）

③活用方法

特許権者からの警告・訴訟提起に対する防禦手段。
ライセンス交渉のための道具。

第2部 「特許権行使交渉のプロセスとその留意点」 序論

- ①特許権は所有権と同じ財産権。しかし、特許権は、同時に複数の者が別々に実施できるという特性があり、また、発明それ自体は目に見えない。
- ②特許権侵害を防止するためには、**特許権侵害被疑物品等の早期発見**が極めて重要になる。
- ③特許権侵害対策にはコストがかかる。

特許権侵害紛争の流れ

- ①特許権侵害被疑物品等の発見
- ②特許権侵害の成否に関する評価
- ③製造者等と交渉するか否かの決定
- ④製造者等との交渉
- ⑤解決

特許権侵害被疑物品等の発見

- ①情報の入手
- ②情報の選別
- ③情報の補充
- ④現物・写真等の入手（証拠保全）

情報の入手

(侵害被疑物品等発見のきっかけ)

- ① 社員（特に営業）
- ② 顧客
- ③ 同業他社
- ④ マスメディア

情報の選別（1次スクリーニング）

- ①営業等から挙がってくる1次情報は玉石混濁であることが通常。
- ②将来的なコストの低減化

情報の補充

- ① 1次情報は必ずしも完全ではない。
- ②特に製造者等を特定する情報は不備が多い。
- ③スクリーニング後においても有用な情報については、後の交渉で必要となり得る情報を補充しておく必要がある。
- ④製造者・販売者の名称・住所・代表者、工場の所在地、販売地、納入先・販売先、代理店等々。

現物・写真等の入手（証拠保全）

- ①侵害被疑物品は現物を入手しておくことが望ましい。
- ②現物が無理なら、現物の写真や設計図等を入手しておく。
- ③入手困難な場合は裁判所を利用した証拠保全手続を利用することも考慮する。

証拠保全（民事訴訟法第234条）

裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。

特許権侵害の成否に関する評価

- ①社内評価
- ②専門家による鑑定
- ③特許庁における判定

社内評価

- ① 1次スクリーニングを経た情報をさらに絞り込む。
- ② 外部評価の対象とすべき情報を選別する。
- ③ 紛争解決に向けたコストを負担するか否かが基準となる。

専門家による鑑定

- ①公的紛争解決機関（裁判所等）では、専門家（弁護士又は弁理士）による鑑定書が必要となることが多い。
- ②特許の技術的範囲の解釈は、専門的かつ高度な知識が必要なため、専門家への委託が一般的かつ現実的。
- ②少なからずコストがかかる。

特許庁における判定

- ①訴訟に比してコストが低い。
- ②紛争解決規範として強制力はない。
- ③原則として当事者対立構造をとる。
- ④請求人のみによっても請求可

製造者等と交渉するか否かの決定

- ①すべての侵害被疑物品等に対して行動を起こすことは、コスト等の問題があるため現実的ではない。
- ②侵害問題が発生してもそのまま放置しているケースも多い。
- ③侵害者に対する厳しい姿勢を見せておくことも、今後の侵害対策として有効な場合もある。

製造者等との交渉

- ①戦略の立案
- ②警告書送付
- ③回答書受領
- ④通知書のやりとり
- ⑤結論（交渉の妥結又は決裂）

戦略の立案

- ① どのような交渉結果を望むのか、大まかにでも決めておくことが望ましい（画を描いておく）。
- ② 相手の出方によって、柔軟に方針の変換を行うことが必要とされることが多い。
- ③ 法的解決だけではなく **ビジネス的解決**（取引の開始等）もあり得る。
- ④ 社内調整にも配慮する。

警告書送付

- ①後日証拠として利用することも考えて、**配達証明付内容証明郵便**で警告するのが一般的。
- ②**公報類**は内容証明郵便では送れない。そのため、**配達証明郵便**で送ることが望ましい。
- ③回答期限は、1～2週間とすることが多い。

交渉の妥結

結論の書面化

- ①和解証書
- ②ライセンス契約書

和解証書

- ①実施の中止、設計変更、一時金による解決等**継続的な取引を行わない場合**によく交わされる契約書。
- ②和解も一種の契約であるため（民法第695条）**遵守義務**がある。これに反した場合には、**債務不履行**としての責任を負うことになる。

ライセンス契約書

- ①実施の継続等**継続的な取引を行う場合**によく交わされる契約書。有償の場合が多いが、無償の場合も少なくない。
- ②双方の特許を融通し合うクロスライセンスもよく行われる。

交渉の決裂

とり得る手段

- ①放置
- ②調停
- ③仲裁
- ④訴訟

放置

- ①公的紛争解決機関を利用すると、大なり小なりコストがかかり、解決までに時間がかかる。
- ②被害がそれほど大きくない場合や、事を大げさにしたくない等の場合には、放置することも選択肢の一つ。

調停・仲裁（１）

- ①調停では、第三者（調停委員）を加えて、和解に向けた話し合いが行われる。したがって、調停の結論はあくまで和解である。
- ②仲裁は、裁判と似ているが、最終判断を下すのが裁判所ではなく仲裁人である。仲裁判断には、判決類似の法的拘束力がある。

調停・仲裁（２）

- ① 日本知的財産仲裁センターを利用しての調停・仲裁の件数は増加している。
- ② 仲裁を利用するためには、両当事者が**仲裁判断に服する旨の合意（仲裁合意）**をしていることが必要。具体的には仲裁合意書を提出する。
- ③ 訴訟に比して費用は低廉である。
- ④ アナログ的解決（妥協・大岡裁き）が可能。

日本知的財産仲裁センター

〒100-0013

東京都千代田区霞が関3丁目4番2号
弁理士会館内

TEL 03-3500-3793

FAX 03-3500-3839

<http://www.ip-adr.gr.jp>

e-mail: info@ip-adr.gr.jp

訴訟（１）

- ①特許権侵害訴訟においては、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所が**専属管轄**→他の裁判所へは提起できない。
- ②比較的早期に判決が出るようになってきたが、それでも早くても１年程度はかかる。
- ③訴訟費用及び代理人（補佐人）費用は高額となることが多い。

訴訟（２）

- ①侵害論の結論は、特許権を侵害しているか否かのいずれかしかなく、中間的解決策は存在しない。→妥協の余地はない。
- ②損害賠償額に弁護士費用を加えることも可能。ただし、訴訟提起後の費用のうちの10分の1程度しか認められないことが多い。
- ③謝罪広告は、侵害者がよほど悪質でない限り認められていない。