

# 特許権等の紛争解決の実態に関する調査研究<sup>(\*)</sup>

我が国における特許権、実用新案権及び意匠権(以下「特許権等」という。)の紛争解決の実態として、特許権侵害訴訟を含む知的財産訴訟数が諸外国に比べ非常に少なく、特許権侵害訴訟での特許権者の判決における勝訴率が諸外国と比較して低いとのデータがある。こうした状況が、我が国の知的財産制度を活用しづらくしているのではないかとの意見がある。

我が国企業における特許権等の紛争解決の実態については様々な考察がなされているが、特に、当事者において訴訟に至らず対処された場合や、訴訟を経て和解となった場合の実態については、必ずしもその全体像が明らかになっているわけではない。

そこで、我が国企業等における特許権等の紛争発生時の対応から解決に至るまでの全体的な流れを調査し、特許権等の紛争がどのように解決されているかについて実態を明らかにし、我が国の特許権等の紛争解決の在り方を検討するための基礎資料とするために、本調査研究を行った。

## 1. 本調査研究の背景・目的

我が国における特許権、実用新案権及び意匠権(以下「特許権等」という。)の紛争解決の実態として、特許権侵害訴訟を含む知的財産訴訟数が諸外国に比べ非常に少なく、特許権侵害訴訟での特許権者の判決における勝訴率が諸外国と比較して低いとのデータがある。こうした状況が、我が国の知的財産制度を活用しづらくしているのではないかとの意見がある。

これに対し、我が国の特許権等の訴訟全体のうち和解で終了するものは半数程度であるという調査結果もあり、そのうち権利者側から見た勝訴的和解の割合は高いので、勝訴的和解も含めた実質的な権利者勝訴の割合は必ずしも低いとはいえないのではないかとの指摘がある。また、我が国では、特許権侵害が明らかに認められるような特許紛争は、訴訟提起前に交渉で解決することが多いため、訴訟統計上はそういった事案が反映されず、特許権者勝訴率が低く見えているにすぎないとの指摘もある。他方で、権利者側が特許法104条の3の適用によって特許権が無効であると判断されるリスクを恐れ、あるいは、無効審判手続で無効審決が先行したことを受け、無効回避のために敗訴的な和解に応じているケースも存在すると考えられる。

また、我が国企業は、業界内における他社との取引関係への影響や、侵害訴訟を提起していること自体のレピュテーションリスク等を考慮して訴訟を避ける傾向がある上、大企業については特許紛争を訴訟外で解決する能力と志向が高いので、結果として侵害訴訟の件数が少なくなっているのではないかとの意見がある。

このように、我が国企業における特許権等の紛争解決の実態については様々な考察がなされているが、特に、当事者

者において訴訟に至らず対処された場合や、訴訟を経て和解となった場合の実態については、必ずしもその全体像が明らかになっているわけではない。また、産業構造審議会知的財産分科会とりまとめや知的財産推進計画2014においても、特許権等の紛争の発生から解決に至る全体的な実態等を調査・分析することが求められている。

そこで、我が国企業等における特許権等の紛争発生時の対応から解決に至るまでの全体的な流れを調査し、特許権等の紛争がどのように解決されているかについて実態を明らかにする。

## 2. 本調査研究の実施方法

### (1) 調査の全体像

本調査研究では、紛争解決の全体像を把握するため、以下の調査を行った。

まず、侵害の発見から警告や話し合いを経て、訴訟前に和解に至る、あるいは訴訟提起に至った要因、さらには、提起後に和解等に至った要因等を把握するために、国内アンケート調査や国内ヒアリング調査を実施した。

次に、判決調査では、地方裁判所及び高等裁判所で行われた特許権等(特許権、実用新案権、意匠権)侵害訴訟事件の判決を統計的な分析により、傾向等を把握することとした。

また、最高裁判所事務総局行政局の協力を得て、和解調書についても同様の分析をして傾向等を把握することとした。

そのほか、既存の国内外の民事・特許権等侵害事件や和解に関する公開情報を調査し、結果を取りまとめた。

### (2) 公開情報調査

公開情報調査は、国内及び海外に関する情報を対象とし

(\*) これは平成26年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書を基に、知的財産研究所が作成した要約である。

て、以下のように行った。

#### (i) 国内情報調査

##### ① 判決及び和解調査

最近10年間に地方裁判所において判決が出された特許権、実用新案権、意匠権(以下、「特許権等」という)侵害訴訟事件及び当該事件の控訴審で高等裁判所において判決が出された特許権等訴訟事件を調査(「判決調査」)し、(a)特許権等の侵害訴訟の当事者や(b)判決の結果による分類等を観点とする分析を行い、統計データ及び表・グラフの作成等を行い、結果を取りまとめた。

また、最高裁判所事務総局行政局の協力を得て、最近3年間に訴訟上の和解で終局した特許権・実用新案権侵害訴訟事件についても、和解調書に基づき同様の調査(「和解調査」)を行った。

##### ② 裁判外紛争解決機関に関する国内情報調査

国内において、特許権等の紛争を受け付けている裁判外紛争解決機関について、扱われる年間件数等の観点から公開情報を調査した。

調査対象は各種仲裁・紛争解決センターとしたところ、知的財産に関する紛争解決を扱った実績のある機関は、実質的に日本知的財産仲裁センターのみであったため、これを調査対象とした。

また、国内の制度や現状に関する公開情報を書籍、雑誌、論文、各種報告書、データベース情報、インターネット情報等公開情報の調査等を行い収集した。

#### (ii) 海外情報調査

海外5か国(米国、英国、ドイツ、中国、韓国)における民事訴訟及び特許権等に関する侵害訴訟について以下を含む観点について海外情報を現地の弁護士事務所から収集して整理し、あわせて、書籍、雑誌、論文、各種報告書、データベース情報、インターネット情報等公開情報を調査・収集し、各国の特質を日本と比較・分析しつつまとめた。

① 最近3年間程度の民事訴訟件数及び特許権等に関する侵害訴訟件数

② 上記①の件数に関する情報及びその背景情報

#### (iii) 調査・分析方法

本調査研究を進める際の基礎知識となるものであり、海外質問票調査項目、国内アンケート調査項目及び国内ヒアリング調査項目を抽出するのに役立つように、日本を含めて各国比較と分析を行った。

#### (3) 海外質問票調査

公開情報調査で抽出されなかった点を中心に質問項目を抽出し、海外5か国(米国、英国、ドイツ、中国、韓国)の状況

について弁護士事務所に対し質問票による調査を行い、回答の分析を行った。

#### (4) 国内アンケート調査

国内情報調査の結果等を基に、アンケート項目を抽出し、1124者に対してアンケート票を送付して調査を行い、回収された446者の回答を基に分析を行った。

#### (5) 国内ヒアリング調査

国内情報調査の結果等を基に、ヒアリング質問項目を抽出し、弁護士事務所10者、企業9者に対してヒアリングによる調査を行い、回答の分析を行った。

## II. まとめ

上記調査に基づく分析によって、以下のような知見が得られた。

我が国における特許権等の紛争解決の実態について、その全体像は今日に至るまで明らかにされてこなかった。そこで、今回改めて日本における紛争解決の実態について全体像を調査した。その結果、全体像から把握される日本の特許訴訟制度の評価される点、検討を要する点が浮き彫りとなった。

### 1. 紛争解決の全体像

本調査研究では、判決内容の統計的な分析により、地方裁判所へ提起された特許権等侵害訴訟のうち、44%が判決に至り、27%が裁判内で和解になったことが判明した。

他方、米国では訴訟後の和解が89%(2009年)<sup>1</sup>であり、和解を選考する姿勢が我が国と比して極めて高い。したがって、和解は日本特有ではなく他国でも通常選択される紛争解決手段であると考えられる。

### 2. 制度上の評価される点、検討を要する点

#### (1) 紛争解決コスト・判決の予見可能性・審理の迅速性

我が国における特許権侵害訴訟における判決の予見可能性・審理の迅速性・紛争解決コストについて、アンケート調査結果からは、権利行使をする場合における対応策の判断材料として、「紛争解決コスト」、「判決が予見可能であること」が1、2番目に挙げられており、権利行使を行う上で重要視されていることが分かる。

この点について、実情を更に調べるべく実施したヒアリング調査において、予見可能性について、不十分であったとした意見も見られたが、多くは、他国との比較において予見可能性が高いとされ、その他の紛争解決コストや審理の迅速性に

いても高い評価を得ている。

## (2) 証拠収集手続

侵害訴訟等の民事訴訟において、当事者間に争いのある事実(争点)については証拠によって立証する必要があり、いかに各当事者が有利な証拠を集めることができるかが重要な要素である。現状における特許法第105条に基づく文書提出命令は、被疑侵害者が争点に関する証拠がないと主張した場合には、被疑侵害者から文書を強制的に提出させることができないなどの問題点が指摘されており、特許権者と被疑侵害者との間に証拠提出義務の偏在というアンバランスが存在している。

ヒアリング調査では、特許権者が侵害を立証するのは困難である場合があるため、米国のディスカバリーのような制度の導入を含め、証拠収集手段を充実化させるべきとの意見があった一方、ディスカバリー制度の導入については、少数ながら訴訟費用が高額化するため消極的、との意見も見られた。

証拠収集手続の拡充については、我が国の特許訴訟制度の機能向上の観点から重要である一方、営業秘密との関係でどこまで開示を強制できるかについては慎重な検討を要する問題であり、特許権者と被疑侵害者のバランスを考慮しながら引き続き議論が必要である。

## (3) 損害賠償額

我が国における特許侵害訴訟において、1000万円以下が約39%(うち500万円以下が約26%)といった低廉な損害賠償額が判明した。我が国において、特許侵害訴訟の件数が少ない要因の一つとして、損害賠償額が低廉であることが指摘されている<sup>2</sup>。

今回のヒアリング調査において、侵害訴訟において認定される損害賠償額については、特許権者・被疑侵害者のいずれに立つかによって見え方は変わるため、一概な評価はできないとの意見があった一方で、総じて少額であるとの意見が多かった。

## (4) 権利の安定性

我が国においては、特許権侵害訴訟の提起に伴い、無効の抗弁及び(又は)無効審判によって一定数の特許が無効となっている。今回の調査研究において判決調査を行ったところ、判決ベース(判決が出された件数を母数)では36%が訴訟において無効となる一方、米国では2013年の連邦地方裁判所における特許無効化率は同様に判決ベースでは16%となっている。また、2013年の日米の地方裁判所における提訴件数(判決と和解の合計件数)に対する特許無効化率は、日本の23%に対して、米国は2%となっており、我が国に比し、

権利が潰れにくくなっている。

アンケート調査においても35%の者が特許権者として特許権等が無効と判断される無効化リスクを恐れて和解に応じる可能性が高いと回答しており、日本において和解に踏み切る要因の一つとして、権利の不安定さが挙げられている。

権利の安定性を考慮する上で、現在の特許侵害訴訟制度について検討すると、我が国では、特許庁での無効審判と裁判所での侵害訴訟の両方で権利の有効・無効について争うことのできる、いわゆるダブル・トラックが採用されている。当該ダブル・トラックについてはヒアリング調査においても様々な意見が出ているが、特に、アンケート調査において、特許法第104条の3(特許無効の抗弁の規定)の施行後に、権利行使がしやすくなったとの回答は4%である一方、権利行使がしづらくなったとの回答は24%となっており、特許権者と被疑侵害者とのアンバランスが生じているおそれがある。

また、権利の有効性の判断主体に関し、特許庁における特許権等の技術的判断については42%の者が妥当、8%の者が妥当でないと回答する一方、裁判所における技術的判断については25%の者が妥当、15%の者が妥当でないと回答しており、特許庁の信頼の高さが示された。ヒアリング調査においても、進歩性の判断は専門官庁である特許庁で行うべきとの声が、中小企業・大企業・弁護士事務所から多数挙げられている。こうしたことから、技術的判断において専門官庁である特許庁の判断は相対的に評価されており、今後権利の安定性を検討する際には、侵害訴訟制度全体の特許権者と被疑侵害者のバランスを考慮しながら、特許庁と裁判所がその役割に応じた機能を発揮できるよう裁判所と特許庁の機能の再配分等の検討が必要である。

## 3. 総括

今回の調査研究において、特許権等の紛争解決の全体像を把握することで、改めて日本の訴訟制度における評価される点、検討を要する点が浮き彫りになった。前者としては、判決の予見可能性、審理の迅速性、紛争解決コストについては欧米諸国と比較しても日本の訴訟制度は高く評価されており、今後広く世界に発信していくことが望まれる。その一方で、権利の安定性・損害賠償額・証拠収集手続については検討が必要であることが判明した。すなわち、権利の安定性・損害賠償額・証拠収集手続については、いずれの事項についても特許権者と被疑侵害者との間に明らかなアンバランスが生じており、特に、中小企業におけるヒアリング調査では、「模倣した方が有利で開発して新たな発明を生み出す努力を続けるべきか迷ってしまう」という声にもあるように、現状のままでは企業による特許権等の取得意欲を損ね、ひいては日本経済を支える中小企業のイノベーションの創出の意欲を失わせることとなりかねない。そして、その結果、新産

業の創出自体が滞ることにつながるおそれもあることから、権利の安定性・損害賠償額・証拠収集手続の改善は、今後の大きな課題といえる。特に、攻撃手段と防御手段のバランスは、紛争解決システムにとって非常に重要な視点であり、アンケート調査では、現行制度における特許権者側の攻撃手段と被疑侵害者側の防御手段について、特許権者側が優位と回答する者はほんの5%であるのに対し、34%の者が被疑侵害者側が優位と回答していることから、特許権者が権利行使しづらい環境となっていると考えられる。

このような特許訴訟制度全体のリバランスを図ることで、特許権等の更なる活用を促進し、我が国の知的創造サイクルを加速化することが極めて重要である。今後は、これら検討を要する点に焦点を当て、ユーザニーズを考慮しつつ海外制度も踏まえながら検討を進めていくべきである。

(担当:主任研究員 平準一)

---

<sup>1</sup> 平成25年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「侵害訴訟等における特許の安定性に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書」61頁

<sup>2</sup> 平成25年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「侵害訴訟等における特許の安定性に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書」58-59頁