

平成 2 6 年 6 月 2 4 日現在

機関番号：11501

研究種目：基盤研究(C)

研究期間：2010～2013

課題番号：22530101

研究課題名（和文）「侵害訴訟に耐えない特許」が高い割合でされる原因の解明と改善策の提案

研究課題名（英文）Investigation of the cause for the invalid patents in patent infringement litigation

研究代表者

横島 重信（YOKOSHIMA, Shigenobu）

山形大学・理工学研究科・教授

研究者番号：70554947

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費） 2,600,000 円、（間接経費） 780,000 円

研究成果の概要（和文）：特許の侵害訴訟において、実に訴訟の原因となった特許の約半数程度について有効性を否定する判断がなされている。そもそも特許という行政処分が、特許庁の審査を経てなされることに照らすと、上記現状は大きな問題を含んでいると思われる。

上記の原因を明らかにするため、特許の有効性が争われた裁判の判決文の全数について検討を行った。その結果、特許の有効性を否定する際に最も良く使用される理由は進歩性の欠如であり、その背景には被告側による新たな先行技術文献の発見があると思われた。また、裁判所における進歩性の判断手法が必ずしも特許庁においてなされるものと同じでない傾向も見られ、進歩性欠如が多発する一因と考えられた。

研究成果の概要（英文）：In patent infringement litigation, almost half of the patents have been judged as invalid by patent invalidity defense. It is a huge issue in the patent system that, despite the examination by the Patent Office, large part of patents are judged as invalid in the Court. We reviewed all verdicts which ruled on the patent invalidity defense, and researched the measure reasons for the invalidity. It became clear that the absence of inventive step is the most frequently cited reason for the invalidity, and in many cases new technical literatures cited by the defendant are the key factor for the judgment of the absence of inventive step. In addition, the Court seems to use a different logic in the judgment of the absence of inventive step from the Patent office.

研究分野：社会科学

科研費の分科・細目：法学 新領域法学

キーワード：ダブルトラック問題 104条の3の抗弁 無効の抗弁 キルビー事件 特許侵害訴訟

1. 研究開始当初の背景

（１）平成 12 年のいわゆるキルビー判決により、侵害裁判において被告が訴えの理由となっている特許の有効性を特許侵害に対する抗弁事由（特許無効の抗弁）として争うことが可能となり、更に平成 16 年の特許法改正により、当該抗弁方法が特許法上において明示的に規定された（104 条の 3）。

（２）上記の結果として、多くの特許侵害に係る裁判において被告側が特許無効の抗弁を行うこととなった。そして、平成 12～19 年の期間においては、実に特許無効の抗弁の半数程度が容認されるに至った。

（３）特許権が特許庁における審査を経て付与される排他権であるにも拘わらず、その約半数が侵害訴訟の場面で無効と判断される事態は異常であると考えられた。そして、当該事実は、取りも直さず現存する特許の少なくとも半数（実際には更に大きな割合と予想される）が解消不能の無効理由を有する侵害訴訟に耐えない特許権であることを意味し、特許制度の信頼性を根本から揺るがすものと考えられた。

2. 研究の目的

（１）特許権は産業界に一定の秩序を与え、特に新しい技術に対する投資を保護する点で現代の産業化に不可欠のものである。その一方で、上記のように現存する特許権の過半数が侵害訴訟に耐えない特許権と見込まれる状況下においては、特許無効の恐怖により特許権者による侵害訴訟が過度に抑制されると同時に、将来の特許権の取得の動機付けが低下して出願活動の低迷（発明の隠匿）を招くものと予想される。また、第三者との関係において、他人の特許権を軽視し侵害行為を助長する等、特許制度自体が低迷する危険を孕み、その結果として産業に悪影響を生じることが懸念された。

（２）このため、本研究では、個々の特許無効の抗弁の内容を個別に確認することを通じて（特に特許無効の抗弁が容認された案件の内容を精査することによって）、審査において拒絶理由が見出されないことを以って特許された案件の半数程度までが侵害裁判所では無効とされてしまう具体的な原因の検証を行うことを目的とした。

3. 研究の方法

キルビー判決以降の特許侵害訴訟で、判決の言渡しがされた案件において、地裁・知財高裁・最高裁を区別することなく、被告によって特許無効の抗弁がなされた可能性のある案件をデータベースのキーワード検索を用いて抽出し、更に目視により実際に何らかの特許無効の抗弁がされた案件を抽出した。

上記で抽出した「特許無効の抗弁がされた案件」について、その判決文及び証拠とされた先行文献等の必要箇所を実際に読んで各案件の内容を把握した。そして、特に特許が無効であると判断された案件については、無効の根拠とされた条文及び当該根拠条文によ

り無効であると判断するに至る具体的理由等を調査した。

また、上記調査を行った各案件について、平行して関連する無効審判が請求されている場合には、その経過についても合わせて調査を行った。

なお、上記無効であると判断するに至る具体的理由等において、特に裁判官の判断が関係するものについては、できるかぎり裁判官の意図を尊重するように読み取りを行った。しかしながら、結果として必ずしも裁判官の意図が反映されない形で読み取りを行っている案件が存在する可能性があることについては、予めのご理解を頂きたい。

4. 研究成果

（１）調査対象

上記方法により抽出された「特許無効の抗弁がされた案件」は、判決数を基準として 493 件であり（但し、判決言渡しが平成 23 年度までにされた案件）、その全数についてその判決文及び証拠とされた先行文献等の必要箇所を実際に読み取ることで調査を行った。なお、上記 493 件の内、地裁の判決は 304 件、知財高裁の判決は 189 件であり、最高裁判決において特許無効の判断がされたものは認められなかった。

（２）調査結果の概要

地裁判決をベースとした無効理由に関する判断の概要

判決数 304 件の内、特許が無効である旨の判断がされた判決の数は 199 件（65.4%）であった。その無効理由毎の内数を表 1 に示す。なお、明らかな非侵害等を理由に特許の有効性についての判断を行っていない判決も存在するので、特許が無効である旨の判断がされうる割合は更に高まる可能性があることに留意すべきである。

表 1：地裁判決における無効理由
（判決総数 304 件）

無効理由	件数
29 条 1 項 2 号（公然実施）	9（5%）
29 条 1 項 3 号（文献公知）	19（10%）
29 条 2 項（進歩性）	130（65%）
29 条の 2（拡大先願）	5（3%）
39 条	0（0%）
36 条 6 項 1 号（サポート要件）	3（2%）
36 条 6 項 2 号（明確性）	2（1%）
旧 36 条 5 項 2 号（不可欠構成）	4（2%）
36 条 4 項（実施可能要件）	2（1%）
17 条関係（補正）	10（5%）
44 条（分割要件）	10（5%）
冒認出願	2（1%）
優先権無効	2（1%）
38 条（共同出願人違反）	1（1%）
（合計）	199

また、被告が複数の無効理由を挙げている場合に、裁判所は1つの理由により無効と判断して他を判断しないことがあるので、表1が特許に内在する無効理由の内訳ならぬことにも留意されたい。

表1に示すように、地裁で無効の判断がされた際の無効理由としては、新規性・進歩性等の29条系を理由とするものが圧倒的に多く、合計163件(82%)であった。

29条系の無効が指摘された案件については、侵害訴訟において被告側が新たな先行文献(登録までの過程で考慮されていなかった文献。以下、同じ。)を引用して無効の抗弁を行う場合が多く、「新たな証拠に基づく無効」が大きな割合を占める。当該事例においては、新たな先行文献として特殊な外国文献が引用される等、無効理由を内在する特許がされたことについて、ある程度は審査官も含めた当事者間において“仕方なかった”と理解される案件が存在する。その一方で、審査過程で審査官がサーチを行った範囲に含まれる特許文献等、審査官が当然に発見すべき文献が新たな先行文献として無効の判断がされる案件があり、ともすると全体が審査過誤に起因していたと理解できる案件が存在する。また、少数ではあるが、審査等の登録の過程で考慮されていた文献のみにより無効とされた案件も存在し、このような案件に関しては、特許庁と裁判所で同一の証拠に関する評価が分かれたと理解される。

つまり、29条系の無効が指摘された案件については、単に審査過程における先行文献のサーチ不足(つまり特許庁が原因)として理解するのでなく、更に踏み込んだ原因の調査を行う必要があると考えられた(表2)。

表2：29条系の無効に係る問題の所在

29条系の無効資料
<ul style="list-style-type: none"> ・特殊な文献 ・審査過程で見出されるべき文献 ・審査過程で考慮された文献



問題の所在(原因となった者)
<ul style="list-style-type: none"> ・(仕方ない?) ・審査の過誤(特許庁) ・判断主体による判断の相違(特許庁、裁判所) ・権利行使前の事前調査不足(権利者)

一方、表1に示すように、36条系の理由によって無効と判断される案件は全体で11件(6%)であり、審査時の拒絶理由として見出される割合と比較すれば、比較的低い割合であると考えられる。他方、補正や分割の要件違反を理由として無効と判断される案件は全体で20件(10%)であり、36条系よりも件数が多い傾向が見られた。

36条系や補正・分割等の形式的要件は、い

けられた要件であり、29条系(特に新規性)のように外的な要因に左右されるものでなく、所轄する特許庁や裁判所の判断によって最終的な適否が決するものである。つまり、特許庁による要件具備の判断により権利を得た権利者にとっては正に寝耳に水の事態であり、一般には権利者に何らの過誤もないと共に、29条系と異なり自己責任による対策が困難であると思われる(表3)。

特許の安定性の観点(特に、権利者の利益保全の観点)からは、形式的要件は発明の単一性(37条)と同様に、拒絶理由ではあるが無効理由としない等の対策も一考の価値があると考えられる。

表3：形式的要件に係る問題の所在

形式的要件による無効
・特許庁の判断を裁判所が覆す



問題の所在(原因となった者)
<ul style="list-style-type: none"> ・審査の過誤(特許庁) ・判断主体による判断の相違(特許庁、裁判所)

知財高裁の判決をベースとした無効理由に関する判断の概要

知財高裁で特許が無効である旨の判断がされた判決の数は76件であった。その無効理由毎の内数を表4に示す。なお、地裁判決から知財高裁への出訴過程には各関係者の各種判断が介在し、また、明らかな非侵害等を理由に特許の有効性についての判断を行っていない判決も存在するので、上記判決数の母数は必ずしも確定しないことに留意すべきである。

表4：知財高裁判決における無効理由

無効理由	件数
29条1項2号(公然実施)	1(1%)
29条1項3号(文献公知)	4(5%)
29条2項(進歩性)	49(64%)
29条の2(拡大先願)	2(3%)
39条	0(0%)
36条6項1号(サポート要件)	1(1%)
36条6項2号(明確性)	1(1%)
旧36条5項2号(不可欠構成)	3(4%)
36条4項(実施可能要件)	1(1%)
17条関係(補正)	4(5%)
44条(分割要件)	8(11%)
冒認出願	2(3%)
優先権無効	0(0%)
38条(共同出願人違反)	0(0%)
(合計)	76

知財高裁判決において指摘された無効理由の内訳は、概ね地裁判決と一致した。一方、

詳細に無効理由の内訳を検証すると、特に新規性欠如を理由とする判決は地裁判決の際よりも割合が低下する傾向が見られた。これは、特に判断が介在する余地が少ない無効理由については、権利者側が控訴を断念した等の理由が考えられる。

他方、知財高裁判決において進歩性欠如を無効理由とする内訳は、表1に示した地裁判決における内訳と数値的にほぼ同一であるが（約65%程度）進歩性欠如との判断に至る過程は必ずしも地裁判決から知財高裁判決に継続されていないことに留意をすべきである。つまり、特許侵害を疑われた側は控訴審において新たな証拠が提出されて地裁判決と知財高裁とで異なる証拠に基づいた判断がされた案件や、地裁判決と知財高裁とで同じ証拠であるにも関わらず判断が覆る案件が存在するため、内訳に占める割合が同程度となったことは偶然の影響が大きいと理解すべきと考えられる。

29条系の無効理由を構成した先行技術文献等の内訳

29条系の無効理由を構成した先行技術文献等の年度毎の内訳を、地裁判決におけるものを表5に、知財高裁におけるものを表6に示す（内数には、一部重複を含む）。

表5：地裁判決における無効資料の内訳

	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	計
1項2号	1	2	1	1	3			1					9
1項3号													
国内特許				1		3					1	2	7
非特許	1			2	1							1	5
海外特許		1	1	1	1	1	1		1				7
2項													
国内特許		1	5	7	4	4	9	12	1	5	2	6	56
非特許	2	5	5	11	3	7	6	6	4	3	4		56
海外特許	1	1		2	1		8	1	1	3			18
29条の2	1	2	2										5
合計	6	12	12	25	13	15	24	20	7	11	7	9	162

注：29条2項について、「国内特許」は国内文献のみにて進歩性が否定、「非特許」、「海外特許」はそれぞれ無効資料に非特許文献や海外特許が含まれることを意味する。

技術分野によっても大きく異なるが、これまでの我が国での特許審査では国内の特許文献が引例として検索される主な対象であり、ともすれば国内の特許文献に対して新規性・進歩性を有することで特許査定がなされる傾向にあった。一方、表5から明らかなように、無効の抗弁の際に使用されて目的を達した先行技術においては、非特許文献や外国

特許文献が大きな割合を占めている。

侵害訴訟の場面における侵害被疑者が先行技術文献を検索するために発揮する労力は、審査の場面で審査官がそれぞれの出願に対して発揮できる労力に比べて格段に大きいことは想像に難くないことである。このことから、表5に示されるように、審査官が検索しにくい非特許文献や海外の特許文献から無効理由を構成する先行文献が見出される傾向を示すことはある程度は仕方ないところであると考えられる。

表6：知財高裁判決における無効資料の内訳

	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	計
1項2号					1								1
1項3号													
国内特許							1						1
非特許					2		1						3
海外特許													0
2項													
国内特許					3	1	2	5	5	3	1		20
非特許				1	3	4	2	4	1	2	1	2	20
海外特許							4	2		2	1		9
29条の2				2									
合計				3	9	5	10	11	6	7	3	2	56

しかしながら、特許出願人が自己の利益の保護を目的として特許という行政サービスを利用するのに対して、特許庁における審査が当然に必要とされる特許の質を維持できないことは特許ユーザーに対する裏切りであって、自ら特許制度を否定しているに等しいとも考えられる。特許庁は徒に審査のスピードを高めることに腐心するのでなく、侵害訴訟において新規性・進歩性を否定する新たな先行文献が見出される率を実際に低減させる施策を確実に行之、特許制度の信頼性を早期に確保すべきと考える。

裁判所における進歩性の判断について

上記のとおり、裁判所で特許無効の判断がされる際に、結果的に最も高い割合で採用される理由は進歩性欠如である。我が国の特許制度における進歩性は、“当業者（＝その分野の標準的な技術者）であれば先行文献等に基づいて当該発明を容易にすることができたか否か”により判断される建前となっている（29条2項）。つまり、他の拒絶理由とは異なって、進歩性の有無の判断においては本願発明と引用文献の内容を技術的に把握し、その上で技術的常識等を前提に当業者（＝標準的な技術者）の立場に立って本願発明に至ることが容易であったか否かを判断すると

いう、特殊な判断過程が介在する。

例えば、本発明が「A と B と C を含む Z」であり、先行文献 1 に発明「A と B を含む Z」が記載され、先行文献 2 に発明「A と C を含む Z」が記載されていた場合に、当業者が発明と発明から容易に本発明を思いつけるとする「論理づけ」ができれば、本願発明は進歩性が無いと判断されることとなる。

この例において、もし発明と発明における B と C の A に対する位置付けが同様であり、B と C が相反しないものであれば、B、C を同時に A に加えて本発明にするという「論理づけ」が可能であり、先行文献 1, 2 に基づいて本発明は“容易”と考えられる。一方、本願の出願時点の技術常識において B と C が相反するものと考えられていた場合、B と C を混合すること自体に阻害要因があるのであって、これに反して敢えて本発明「A と B と C を含む Z」とする「論理づけ」は困難であり、これを以って本発明は“容易”とはされないと考えられる。つまり、本発明が容易であるか否かは、本発明を構成する A、B、C、Z の全てが複数の先行文献に記載されていることに加えて、更にそれらを組み合わせることが容易であったか否かを技術者の立場で検証する必要がある。

表 7 には、地裁が進歩性の有無について考えを示した案件の内、特に詳細に検討した 43 件について、その際の論理構成とその件数を示す。なお、表 7 に示す進歩性無しとされた案件 (31 件) は、上記表 1 で進歩性無しとされた 130 件の一部である。

表 7：進歩性の判断に関する論理構成（地裁）

進歩性	被告の主張不十分(議論に値しない)	1
有り	構成要件:不充足	10
進歩性	組合せの動機付けが無い	1
無し	周知・慣用技術の付加に過ぎない	7
	相違点は設計的事項に過ぎない	4
	周知・慣用技術の付加と設計的事項	4
	各引用文献は技術分野や課題が共通しているから組合せ可能	10
	その他の論理付け	3
	(明確な論理付けの記載なし)	3

表 7 において、例えば「構成要件が不充足」というのは、上記の例において、A、B、C、Z の全てが被告の示した証拠中に記載されていない状況であり、当然に進歩性は肯定されるべきである。一方、「構成要件が充足」され「各引用文献は技術分野や課題が共通しているから組合せ可能」との論理構成であれば、(その認定が正しいことを前提に)進歩性を否定することは妥当であると考えられる。

表 7 の結果を一見して奇異に感じるのは、「構成要件が充足」された案件 (32 件) の内で、「組合せの動機付けが無い」として進歩性が認められたものが僅か 1 件であることである。およそ全ての発明は“公知の事項

の巧みな組み合わせ”に基づくこと、且つ、争いの対象となっている案件 (発明) の全ては特許庁で特許がされ、侵害被疑者が収益事業として実施していることを考慮すれば、32 件の内で進歩性が認められるべきとされる発明が僅か 1 件であるという結果は、それ自体が合理的でないと考えられる。

表 7 に示した結果から推察すると、裁判所では本発明の構成要件の全てが被告の示した証拠中に見出された (構成要件が充足された) 段階で“容易”の判断を行っている可能性が考えられる。古くから“コロンブスの卵”の例えにあるように、後知恵に基づいて発明の価値を否定することは往々にして生じる過ちであり、表 7 に示した結果は裁判所がその罫に陥っていることを示すようにも考えられる。

裁判所が特許無効とする際に最も高い割合で採用する“進歩性欠如”の判断について、裁判所の判断が妥当性を欠くとしたならば、それは制度全体を考える上でも非常に大きな問題と考えられる。裁判所は発明を単に紙上のものと捉えることなく、常に通常の技術者の立場に立ち、発明を技術として把握しているかについての点検を自ら行うべきと考えられる。

5．主な発表論文等

(該当無し)

6．研究組織

(1)研究代表者

横島 重信 (YOKOSHIMA, Shigenobu)

山形大学・理工学研究科 教授

研究者番号：7 0 5 5 4 9 4 7

(2)研究協力者

横島 善子 (YOKOSHIMA, Yoshiko)

元特許庁審査官、弁理士

福島大学・研究協力課知財担当