

第3回知的財産訴訟検討会 当社のヒアリング

日 時： 平成14（2002）年12月24日（火） PM1：30 ~ PM2：10

場 所： 司法制度改革推進本部事務局 第2会議室

当社ヒアリング 時間： 20分 PM1：30 ~

質 疑 応 答 時間： 20分 PM1：50 ~

1．代表取締役 社長（ 吉 田 稔 ）・・・・・・・・・・約 5分

口 頭： 当社の知的財産権の現況と、業界事情について・・・・・・・・約 5分

2．特許担当（ 安 川 勤 ）・・・・・・・・・・約15分

事例について：

レジュメ： 当社における訴訟4件の事例1～4について・・・・・・・・約12分

侵害訴訟・・・2件（事例1、事例2）

審決取消訴訟・・・2件（事例3、事例4）

事例1の概要説明 各約 3分

事例2の概要説明

事例3の概要説明

事例4の概要説明

まとめ：

レジュメ： 当社の訴訟における問題点について（ 印の項目）・・・・・・・・約 3分

（ 4件の訴訟を経験しての疑問等 ）

無効審判制度のあり方の意見 各約 1分

侵害訴訟における無効審理のあり方の意見

和解勧告のあり方の意見

当社保有の実用新案権 1「中空下面開放の複数の剛性立方体で成る薄肉連結を備えた樹脂製パネル構造」を、A社（製造・販売した製品）が侵害した事件。

1. まとめ

侵害警告期間 : 約 1 年 平成 1 1 (1999) 年 6 月 ~ 平成 1 2 (2000) 年 6 月
無効審判・侵害訴訟期間 : 約 2 年 4 ヶ月 平成 1 2 (2000) 年 6 月 ~ 平成 1 4 (2002) 年 1 0 月
無効審判・侵害訴訟費用 : 当社の侵害訴訟費用が 総額 : 数百万円
(代理人訴訟着手金、準備手続、成功報酬等を全て含む)

2. 訴訟の経過

昭和 6 2 (1987) 年 5 月 : 実用新案出願 (本件考案)
平成 6 (1994) 年 2 月 : 登録
平成 6 (1994) 年 1 1 月 : 当社が、X社へ第1回侵害警告
平成 8 (1996) 年 6 月 : X社が特許庁へ無効審判請求 (1)
平成 9 (1997) 年 9 月 : 特許庁審決 (無効理由なし) X社は設計変更で侵害回避
平成 1 2 (2000) 年 3 月 : 当社が、A社へ第1回侵害警告
平成 1 2 (2000) 年 6 月 : 当社が、A社を東京地方裁判所へ侵害提訴
平成 1 2 (2000) 年 7 月 : 東京地方裁判所 侵害論第 1 回準備手続
A社の無効論主張 (2)
平成 1 3 (2001) 年 6 月 : A社は、製品を設計変更し侵害回避
平成 1 3 (2001) 年 8 月 : 東京地方裁判所 中間判決
侵害論についてA社侵害との言い渡し、無効論の否認
平成 1 3 (2001) 年 8 月 : 東京地方裁判所 損害論第 1 回準備手続
平成 1 3 (2001) 年 1 0 月 : A社が特許庁へ無効審判請求 (3)
平成 1 4 (2002) 年 4 月 : 東京地方裁判所 損害論第 6 回準備手続
平成 1 4 (2002) 年 5 月 : 特許庁が無効理由通知を発送
平成 1 4 (2002) 年 6 月 : 東京地方裁判所 和解勧告
平成 1 4 (2002) 年 8 月 : 特許庁審決 (無効理由あり)
平成 1 4 (2002) 年 8 月 : 東京地方裁判所 損害論準備手続中止

平成14(2002)年 9月 : 東京地方裁判所 和解案(和解決裂)

和解条件: A社は当社へ和解金: 数百万円の支払

A社は無効審判を取下げ

平成14(2002)年10月 : **当社が、東京高等裁判所へ審決取消訴訟を提訴**

(特許庁審決を不服)

平成14(2002)年10月 : A社側より和解の提案。

平成14(2002)年10月 : 東京地方裁判所 和解調書(和解終結)

和解条件: A社は当社へ和解金: 数百万円+の支払

A社は無効審判を取下げ

当社は審決取消訴訟を取下げ

3. 事例1の問題提起

無効審判、無効論の繰り返し、蒸し返して訴訟を無用に長期化させている。

(無効審判を何回繰り返せば、明確な有効性が認定されるのか? 審判官によって進歩性の認定、判断基準が変わっているのではないか? 疑わざるを得ない。)

侵害訴訟で中間判決、侵害の言い渡しがあるにも関わらず、繰り返しの無効論、無効審判請求をすることにより損害論と並行して審理がされ、審理が混乱している。

(侵害論と無効論を並行して同時にやるべきではなく1本化するべきである。)

裁判官は、無効を否定し有効性を認めたと共に、侵害も認定したが、特許庁審判では、職権による引用例(被告の引用例ではない)を適用し進歩性欠如で無効にした。

決定的な引用例でないにも関わらず、進歩性の認定において「引用例1の公知要件に代えて引用例2の公知要件を適用することを阻害するべき理由がない・・・など」という抽象的表現に基づく認定では、納得できない。

(裁判所の判決文の様に、進歩性の認定においては、無効審判では、具体的理由付けを明記して納得できる記載にして頂きたい。)

侵害論にて侵害の言い渡しがあり、損害論の審理において、被告は、被告侵害製品の販売数、販売額の証拠資料を、何度も小出しにして、時間稼ぎをした。 審理時間の無駄、訴訟を無用に長期化させている。

(裁判所は、侵害を認定しているのであるから、早期に1回で全ての証拠資料を提出させる様、今まで以上に、強制(証拠資料提出命令)できるようにすべきではないか? また、この場合、原告提示の証拠資料(予想額)を積極的に優先して採用すべきである。)

特許庁より無効と認定したため、裁判所は、無効論を否認、侵害を認定したにも関わらず和解を勧めた。 和解は強制的なものではないが、裁判官から「無効の可能性もある」と言われれば、結局、原告としては、和解に追い込まれざるを得ない状況となる。

(原告としては、独自に権利の侵害性、有効性を十分に検討した上で、多額の費用をかけて訴訟に望むのであり、十分な決着がつかないまま、結局は和解に追い込まれるのは納得できず、受け入れ難い。 最終的には、安い和解金で和解させられることとなり、これでは、「被告の侵害得」になりかねないのではないだろうか? そうであれば、被告に対しては、何らかのペナルティを課すべきである。)

当社保有の特許権 1「ボーダーパネルにおけるボーダーカバー配線立ち上げ開口構造を備えた二重床パネル」を、B社（製造・販売した製品）が侵害した事件。

1. まとめ

侵害警告期間 : 約 1 年 平成 1 2 (2000) 年 9 月 ~ 平成 1 3 (2001) 年 1 0 月

無効審判・侵害訴訟期間 : 約 1 年 6 ヶ月 平成 1 3 (2001) 年 1 2 月 ~ 平成 1 4 (2002) 年 6 月

無効審判・侵害訴訟費用 : 当社の侵害訴訟費用が 総額 : 数百万円

(代理人 : 弁護士、弁理士 2 人分、訴訟着手金、準備手続、成功報酬等を全て含む)

2. 訴訟の経過

平成 8 (1996) 年 8 月 : 特許出願 (分割出願に係る本件特許)

平成 1 1 (1999) 年 1 1 月 : 登録

平成 1 2 (2000) 年 9 月 : 当社が、B社へ第 1 回侵害警告

平成 1 3 (2001) 年 1 0 月 : 当社が、B社へ第 5 回侵害警告 (最後通知)

平成 1 3 (2001) 年 1 2 月 : 当社が、B社を東京地方裁判所へ侵害提訴

平成 1 3 (2001) 年 1 月 : **B社の無効論主張 (1)**

平成 1 4 (2002) 年 2 月 : B社が、**特許庁へ無効審判請求 (2)**

平成 1 4 (2002) 年 3 月 : 侵害論・無効論第 1 回準備手続

平成 1 4 (2002) 年 6 月 : 侵害論・無効論第 3 回準備手続

平成 1 4 (2002) 年 6 月 : **東京地方裁判所 和解勧告 和解調書 (和解終結)**

B社が当社へ 和解金 : 百数十万円 の支払

B社の侵害品の実施を中止 (設計変更)

B社の無効審判の取下げ

3. 事例 2 の問題提起

裁判所は、「被告製品において、本件特許の構成要件に含まれる」と言及し、侵害性を認定しているにも関わらず、「無効の可能性もある」とも言及し、和解を勧めた。 結局、原告としては、明確な結論が出ないまま和解に追い込まれざるを得ない状況となる。

(原告としては、独自に権利の侵害性、有効性を十分に検討した上で、多額の費用をかけて訴訟に望むのであり、十分な決着が見つからないまま、和解させられるのは納得できず、受け入れ難い。 最後には、安い和解金で和解させられることとなり、これでは、「被告の侵害得」になりかねないのではないだろうか？ そうであれば、被告に対しては、何らかのペナルティを課すべきである。)

訴訟費用が多額となった。 和解による成功報酬が弁護士、弁理士の2人分が請求されるため、和解金よりも更に高額となり、結局、金銭的メリットはなく、むしろマイナスとなった。

(和解による代理人成功報酬は、和解金に基づいて設定し、少なくとも金銭的にはプラスマイナス0になる様にして欲しい。)

(当社の審決取消訴訟)

当社保有の実用新案権2「方形ブロック間に薄肉連結により形成された直交配線溝底面に直線部、及び交差部カバー裏面を支持する支持脚部を多数一定間隔に複数設けた配線溝型二重床パネル」を、C社（製造・販売した製品）が侵害した事件。

1. まとめ

侵害警告期間 : 約3年 平成10(1998)年 8月～平成13(2001)年 5月
無効審判・審決取消訴訟期間 : 約4年 平成11(1999)年 7月～平成14(2002)年12月
無効審判・審決取消訴訟費用 : 当社の訴訟費用が総額：数百万円
(代理人訴訟着手金、準備手続等を全て含む)

2. 訴訟の経過

平成 3 (1991)年 12月 : 実用新案出願
平成 8 (1996)年 4月 : 拒絶査定
平成 8 (1996)年 5月 : 拒絶査定不服審判請求
平成 9 (1997)年 2月 : 登録
平成10(1998)年 8月 : 当社が、C社へ第1回侵害警告
平成11(1999)年 7月 : C社が特許庁へ無効審判請求(1)
平成13(2001)年 4月 : 特許庁審決(無効理由なし)
平成13(2001)年 5月 : 当社が、C社へ侵害の最後通知
平成13(2001)年 6月 : C社が特許庁へ再無効審判請求(2)
平成14(2002)年 2月 : 特許庁審決(無効理由あり)
平成14(2002)年 3月 : 当社が、C社を東京高等裁判所へ審決取消訴訟を提訴
(無効理由の蒸し返し)
平成14(2002)年 5月 : 東京高等裁判所 第1回準備手続
平成14(2002)年10月 : 東京高等裁判所 第5回準備手続
平成14(2002)年12月 : 東京高等裁判所 口頭弁論(判決日の言い渡し)
平成15(2003)年 1月 : 東京高等裁判所 判決(審決取消し? / 審決維持?)

3 . 事例 3 の問題提起

無効審判（2回）の繰り返し、蒸し返して侵害事件を無用に長期化させている。

特許庁無効審判で無効理由の決定的な相違がなく同じ様な引用例であるのに、蒸し返して無効審判請求された。前審とは審判官が変わったため進歩性の判断、見方が変わり、無効と認定された。

（ 引用例に決定的差異がないのに、審決が二転し、くるくる変わるのは、審判官が変わったためか、進歩性の判断基準が変わったか、のいずれかに原因があるとしか、思わざるを得ない。 また、無効審決には、「組合せが容易である、阻害要因がない」などの結果、結論のみの記載が多く、進歩性が欠如するという具体的理由付けの記載が明記されていない。 ）

当社保有の実用新案権3「中空下面開放の複数の方形ブロックが薄肉連結で連結された配線溝の開口を覆う配線溝カバーを備えた樹脂製配線溝型パネル構造」を、D社（製造・販売した製品）が侵害した事件。

1. まとめ

侵害警告期間 : 約2ヶ月 平成10(1998)年 2月～平成10(1998)年 4月
無効審判・審決取消訴訟期間 : 約4年 平成 9(1997)年 5月～平成13(2001)年 7月
無効審判・審決取消訴訟費用 : 当社の訴訟費用の総額 : 数百万円和解決裂

2. 訴訟の経過

昭和62(1987)年 5月 : 実用新案出願(本件考案)
平成 5(1993)年10月 : 出願公告
平成 6(1994)年 6月 : D社、Y社の異議申立
平成 8(1996)年 6月 : 特許庁の異議決定(理由なし)
(D社、Y社の異議理由なしにより本件考案の登録確定)
平成 9(1997)年 3月 : 当社が、Y社へ第1回侵害警告(和解決裂)
平成 9(1997)年 5月 : D社が、特許庁へ無効審判請求(1)
平成 9(1997)年12月 : 特許庁審決(無効理由無し)
(D社の無効審判不成立)
平成10(1998)年 1月 : D社が、東京高等裁判所へ審決取消訴訟を提訴
(特許庁無効理由なしを不服として無効論を主張(2))
平成10(1998)年 2月 : 当社が、D社へ第1回侵害警告(和解決裂)
平成10(1998)年 4月 : 東京高等裁判所 無効論第1回準備手続
平成11(1999)年 4月 : 東京高等裁判所 無効論第7回準備手続
平成11(1999)年 9月 : 東京高等裁判所 無効論審理終結
平成11(1999)年 9月 : 東京高等裁判所 判決(特許庁の審決を取消す)
(特許庁の前審決認定に不明点がある)
平成11(1999)年10月 : 当社が、特許庁へ訂正審判を請求(クレーム補正)
平成12(2000)年 4月 : D社がその製品をモデルチェンジし、侵害回避した
平成12(2000)年 7月 : 特許庁審決(無効理由あり、訂正拒絶)

- 平成12(2000)年 9月 : 当社が、東京高等裁判所へ審決取消訴訟を提訴
(特許庁審決を不服)
- 平成12(2000)年 11月 : 東京高等裁判所 無効論第1回準備手続
- 平成13(2001)年 5月 : 東京高等裁判所 無効論第4回準備手続
- 平成13(2001)年 6月 : 東京高等裁判所 無効論審理終結
- 平成13(2001)年 7月 : 東京高等裁判所 判決(無効、特許庁の無効審決を維持)

3. 事例4の問題提起

異議申立、最初の無効審判をクリアし権利の有効性が2度、特許庁の審査、審理で認められたにも関わらず、審決取消訴訟により、裁判所では、特許庁の審理に不明点があると認定し、無効判断をせずに特許庁へ差し戻した(審決取消し)。

特許庁は、再度審理により進歩性の欠如に基づいて無効の審決をした。しかし、特許庁の審決には、到底納得できず、審決取消訴訟を起こした。

特許庁の無効審判、審理と、裁判所の審決取消訴訟とがキャッチボールになったため、最終的な決着が長期化した。

(裁判所は、最初の審決取消訴訟(審決取消し)でそのまま特許庁へ差し戻さずに、無効の判断もするべきではなかったのか? 疑問がある。

また、特許庁の審査、審理のやり方、進歩性の判断基準もどうなっているのか不明である。 特許庁の進歩性についての審査、審理のあり方を見直すべきではなからうか?

有効性の判断が、引用例が決定的に変わっている訳でもないのに審査や審理のやり方、審判官によってくるくると変わる様では、審決の真意を疑わざるを得ない。)

検討事項 1 . 侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係等に関する検討
侵害訴訟の迅速化・合理的解決等

(1) 無効審判制度のあり方

主旨：登録後の無効審判の繰り返し/蒸し返しにより、権利が潰されてしまう。

理由： 本件権利が登録前に異議、或いは、登録後に無効審判請求があり、いずれも理由なしにより、権利確定となったにも関わらず、侵害警告等の権利行使後、再度繰り返し無効審判請求がされ、何ら決定的な引用例の相違も無く、審判官が変わっただけで無効となるのは、権利者としては、到底納得できるものではなく、受け入れ難い。

最初の無効審判審理（無効理由なし）の意味は何だったのか？

無効審判の信憑性、不信感を抱いてしまう。 進歩性の判断基準が明確なのか疑問？

(事例 1、事例 3、事例 4 を参照。)

対策案：進歩性認定の判断基準の見直しと明確化、無効審判請求の時期、回数制限等、何らかの対応策が必要。

(2) 侵害訴訟における無効審理のあり方

主旨：侵害論、無効論の同時審理になっているので審理認定の混乱、長期化が生じている。

理由： 侵害訴訟において裁判で侵害が認定されたにも関わらず、裁判所での損害論の審理中に、再無効論の主張、特許庁へ無効審判が並行して同時に行われ、特許庁の無効理由により無効となった。これによって、裁判所における損害論の審理が中断し、裁判の審理が混乱、結局、審理が長期化した。

本件権利登録後に先に無効審判がされ無効理由無しと認定されたにも関わらず、後の侵害訴訟で再度無効論及び再無効審判が同時に裁判所及び特許庁にされ、特許庁で無効にされることは、非合理的であり、審理の重複、無駄が生じていると共に、権利の有効性の審理（進歩性の判断）に問題があると言わざるを得ない。

(事例 1 を参照。)

対策案：侵害論と無効論（無効審判）とが同時審理にならない体制が必要。原則、無効論（無効審判）をクリアしなければ侵害論へ進めない一本化体制（裁判所を優先）とすべき。

(3) 和解勧告のあり方

主 旨： 裁判所の和解勧告により、侵害にも関わらず、無効 / 有効の決着がつかないまま訴訟が終結してしまう。

理 由： 侵害訴訟で侵害性を認めつつも、無効の可能性を言及するため、原告としては、決着させたくとも、和解に応じせざるを得ない状況となる。

原告が訴訟まで起こした意義を考えると納得し難い。

(事例 1、事例 2 を参照。)

対策案： 和解するにしても、侵害性が示唆、認定された場合は、「被告の侵害得」とならない様に、和解金とは別に何らかのペナルティを被告に課すべき（ペナルティ額の加算）。