

創部三十周年記念シンポジウム

「特許紛争のより適正な解決の模索」

—前編 来賓御講演・第1パネル「我が国における侵害訴訟の活用」—

主催 東京弁護士会 共催 日本弁護士連合会 日本弁理士会 後援 日本知的財産協会

要 約

平成24年3月10日、東京弁護士会知的財産権法部は、創部三十周年を記念し、東京弁護士会の主催の下、日本弁護士連合会及び日本弁理士会に御共催いただき、かつ、日本知的財産協会に御後援いただいて、「特許紛争のより適正な解決の模索」と題するシンポジウムを開催した。本稿は、その前編の来賓の御講演と第1パネル「我が国における侵害訴訟の活用」の様をお伝えするものである。

(注) なお、役職などは、シンポジウム当時のものである。

開催日 平成24年3月10日

目次

第1部 来賓御講演

第1 東京弁護士会知的財産権法部初代部長・弁護士

安原正之氏からの御挨拶

第2 知的財産高等裁判所長 中野哲弘氏の御講演

第3 日本弁理士会会長 奥山尚一氏の御講演

第4 日本知的財産協会理事長 河本健二氏の御講演

第5 日本弁護士連合会知的財産センター委員長・弁護士

末吉互氏の御講演

第2部 第1パネル 「我が国における侵害訴訟の活用」

パネリスト 元知的財産高等裁判所判事・弁護士 三村量一氏

知的財産高等裁判所第3部部総括判事 飯村敏明氏

知的財産高等裁判所判事 高部眞規子氏

日本知的財産協会理事長 河本健二氏

(株)東芝 知的財産部長 宮内弘氏

日弁連知的財産センター委員長・弁護士 末吉互氏

弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士 大野聖二氏

モデレーター 当部部長・弁護士 飯塚卓也

第1 侵害訴訟制度一般について

第2 クレーム解釈について—均等論を中心に

第3 無効の抗弁の在り方について

第1部 来賓御講演

第1 東京弁護士会知的財産権法部初代部長・

弁護士 安原正之氏からの御挨拶

【司会(当部事務局次長・弁護士 藤田晶子)】

東京弁護士会知的財産権法部は、昭和56年に創部、本年度、創部30周年記念を迎え、この度、すばらしい

パネリストの先生方をお招きして、記念のシンポジウムを開催する運びとなりました。本日の司会は、当部事務局次長の藤田晶子が務めさせていただきます。

それでは、始めに、この方なくして当部の創部はありませんでした、創部時の初代部長、安原正之先生から御挨拶をさせていただきます。安原先生は、司法修習2期、弁護士活動六十有余年という大先輩でおられます。現在も現役として御活躍され、本年、卒寿をお迎えになります。それでは、安原先生よろしくお願ひ申し上げます(拍手)。

【東京弁護士会知的財産権法部初代部長・弁護士

安原正之氏】

御紹介いただきました、安原正之です。この度、東京弁護士会知的財産権法部創部三十周年記念のシンポジウムの開催を企画しましたところ、



安原正之氏

日本弁護士連合会及び日本弁理士会の御共催、日本知的財産協会の御後援をいただきました。さらに、知財高裁の裁判官ほか各界の知財関係の方々の御協力により、本日、開催の運びとなりました。先ずもって厚く御礼申し上げます。

初めに創部の経過を御紹介し、法律研究部が東弁にできました若干のいきさつを補足し、御挨拶とさせていただきます。

東京弁護士会には、昭和35年頃から、法律制度の改

善、法令の調査・研究を職務とする、法制委員会がありました。毎年、弁護士研修講座を組んで会員の研修をしておりましたが、会員から、継続研修としては物足りない、実務家が学会にリードするような意見を出さなければ、法律の改革、進歩には役立たないのではないかという意見が起りました。このような動きもあり、東京弁護士会は昭和55年に創立100周年を迎え、研修を更に充実することが議題になりました。56年の1月に新たに研修委員会という制度を設け、弁護士研修の確立を図るために、会則を改正して会員の継続的な研修の実施と専門分野の研究を深めることを目的とした委員会ができました。この議案の可決を報じた『東弁新聞』によれば、当時の担当副会長が、継続的かつ計画的な弁護士研修を実施するために委員会を設置し、それとはまた別に、従来の委員会形式とは異なった専門科目ごとの法律研究部を作っていくたいと説明しております。

その年の5月には弁護士研修委員会運営細則や法律研究部運営基準というものが整備されました。運営基準には25個の専門部の名称が例示されております。しかし、実際に動き出したのは、医療過誤法部、会社法部、刑事弁護部、金融取引法部、倒産法部、弁護士業務部、これ等6か部で発足するということが、その年の6月の『東弁新聞』に発表されています。その後、私どもは、工業所有権の訴訟に関係している会員にはかり、無体財産権法部として応募したものが、当部の始まりです。発足当時の部員は26名でした。

研修委員会の規則では、各法律研究部の設立や改正は研修委員会の所管事項ですが、実際の運用は、各部が法律研究部運営基準に従い自主的に行い、研究テーマとか、部の活動の実際については各研究部で自主的に決めるということに特徴がありました。会長の諮問機関の委員会については2年の任期というものがありますけれども、この法律研究部には特に任期などは、当初ありませんでした。運営費、研究費、出版等については若干の弁護士会からの補助があるということで、継続研修に適した制度であったと思います。

設立当時の部員は、東弁の会員だけに限られていました。その後、平成10年に改正され、他の弁護士会の会員でも、あるいは学識経験者の方でも、部長が推薦して会長が委嘱するという手続を経て部員になるという開かれた制度に変わりました。

法律研究部が設立されて5年、各部が努力し、研究

成果も上がってきましたので、その成果を東弁の資料として残そうということで、昭和61年に東京弁護士会法律研究部『法律実務研究』、別名『紀要』と申しますが、創刊号が発刊されることになりました。

私ども研究部の創刊号のテーマとしては、「特許審決特許訴訟の実務」を選びまして、各運営委員が担当して執筆したような経過がありました。その後、平成4年の法律研究部の『紀要』7号に十周年記念の座談会の記事が掲載されており、当研究部から提出した資料が掲載されています。その当時の部員数は74名でした。部会を月1回開催し、主として判例研究を行うほか、年1回か2回は講師をお招きして講演会を開催し、東弁の一般会員にも開放した研修をしています。研究の成果は、『紀要』に継続して掲載しておりました。その後、平成14年に名称を知的財産権法部に改めて、現在に至っております。

現在は、当部の事務局によれば、部員は約200名、そのうち東弁弁護士会の会員以外の部員の方が40名近くおられ、積極的に、部活動に協力していただいております。

昨年度、美勢克彦前部長が創部三十周年の記念行事のシンポジウムを開催しようと発案され、「特許紛争のより適正な解決の模索」をテーマとして1年間に計8回の講演とシンポジウムを開催することを提案いたしました。残念ながら、美勢前部長は、昨年の4月9日に亡くなられましたので、御本人として主催することはできませんでした。しかし、残された部員で協力して、本日までに7回の講演を実施してまいりました。本日は、最後のシンポジウムになります。

当部はこのような経過を経まして創部三十年に及びました。その間、部員の協力をいただきながら、私どもも長年関与してきましたが、このように発展するとは、全く期待しておりませんでした。本日、御来会いただきました、知財高裁の中野所長を始め、御協力をいただきました方々に、改めてお礼申し上げますとともに、このシンポジウムが実りあるものになるように、また、これが続いて、35年、40年、50年になるように期待しまして、開会の御挨拶といたします（拍手）。

【司会】 安原先生、どうもありがとうございます。

第2 知的財産高等裁判所長 中野哲弘氏の御講演

【司会】 それでは続きまして、本日の御来賓に御講演をいただきます。まず、初めに、知的財産高等裁判所を代表しまして、所長の中野哲弘様に御講演いただきます。中野様は昭和46年に裁判官に任官され、その後、裁判所の数々の要職を歴任されたあと、平成22年8月に、知財高裁の第3代所長に就任されました。本日は、裁判官としての長い御経験を踏まえながら、知財高裁の展望についてお話しいただきます。それでは、中野様、よろしくお願いたします（拍手）。

【知的財産高等裁判所長 中野哲弘氏】

知財高裁の所長をしております中野です。本日は、東京弁護士会の知的財産権法部創部三十周年記念のシンポジウムにおいて、多数の関係者の方々に前にお話をする機会をいただいたことを、大変、光栄に思います。



中野哲弘氏

1 はじめに

知財高裁は、皆様方も御承知のとおり、平成17年4月1日に発足し、本日までほぼ満7年を経過しました。

私は、知財高裁発足直前の平成17年1月から知的財産訴訟に関与するようになり、その後は一貫して知財高裁に勤務し、その動向を身をもって体験してまいりました。知財高裁発足時から勤務している者は、現在、私1人になりました。

私の裁判官生活は大体41年になりますが、本日は、その経験も踏まえて、「知財高裁7年の回顧と展望」という題でお話をしたいと思います。なお、これから申し上げますことは、私の個人的な見解ですので、改めて御了承をお願いいたします。

2 回顧

知財高裁が発足するに至りました理由は幾つかあります。その主なものを列挙しますと、大体、4つぐらいあるかと思います。

1番目は、判断の専門性を一層向上させること、2番目は、審理期間を短縮すること、3番目は、知財高裁内部の判断をできるだけ統一すること、4番目は、日本国内のみならず外国へも含めて、裁判所からの情報発信を積極的に行うこと、ということであったと私は理

解しております。

この知財高裁発足後7年間の経過を振り返り、これを順不同で総合的に申し上げたいと思います。

(1) 審理期間の短縮

まず、審理期間の短縮ですが、これは目論見に近い状態ではほぼ実現されつつあると思います。具体的には、例えば、知財高裁で扱います審決取消訴訟については、平成17年の平均審理期間は12.6か月でした。しかし、平成23年には7.2か月と非常に短縮されております。このように、審理期間の短縮はおおむね達成されつつあると、私は理解しております。

(2) 知財高裁内部における判断の統一

それから、知財高裁内部における判断の統一という問題があります。それは、どういうことかということ、裁判利用者の判断混乱を少なくするため、できるだけ、知財高裁で同じような判断がなされるということです。その適用場面は2つあると思います。

ア 同一権利を同一裁判体により審理判断する運用

1つは、例えば、同一の特許権のような同一の権利については同様な判断をするということです。知財高裁の発足前後からと思いますが、同一の権利については、審決取消訴訟と侵害訴訟のような別の形態の訴訟であっても、できるだけ同一裁判体に集約して、審理、判断をしております。その結果、同一の権利についての判断が知財高裁内部で分かれるという事態が減っております。これは内部的に、大部、努力をしましてまいりました問題で、この運用は、現在ではほぼ実現されつつあると、私は理解しております。

イ 大合議制

もう1つは、重要な法律問題について、知財高裁内部の判断の実質的な統一をすることです。統一といいますが、裁判体は独立していますので、どのように判断するかは、最終的には各裁判体の判断に従うこととなります。

しかし、重要な法律問題についてできるだけ同じような判断をしたいということから、知財高裁の発足時から、いわゆる大合議制という制度が導入されました。普通は3人の裁判官により判断をしますが、大合議では、現在、知財高裁に置かれている4箇所を代表する裁判官4名と主任裁判官1名とを含めた5人の裁判官で判断をします。これにより知財高裁内部の実体的な判断を統一しようという目論見です。

大合議は、過去の件数をみますと、1年1件くらい

の割合で開かれております。一定の成果は上げておりますが、まだ、いろいろな問題が残っておりますので、今後共、いろいろ工夫を重ねながら、実のある運用にしていきたいと考えております。

(3) 知財高裁からの情報発信

裁判所からの情報発信につきましては、知財高裁発足前からですが、原則として、全ての判決をウェブサイトにて公開しております。それから、ウェブサイトにおいて、地裁の知財権部も知財高裁も、審理要領を公開しています。個別の事件の審理方法は、それぞれの裁判体の判断によりますが、平均的な事件は「大体このように審理します」ということを公開しているわけです。

それから、昨年10月27日、28日に行われました日米知財訴訟カンファレンスのような、外国の知財担当者との意見交換等も積極的に行っております。

このように、知財高裁からの情報公開については、おおむね良好な運営を始めているというのが私の印象です。

(4) 判断の専門性の向上

最も重要な、判断の専門性の一層の向上については、いずれの事件についても、我々裁判官は、法と良心に基づいて、精いっぱい努力して、個別の事件について判断しております。管轄の集約化と知財高裁という専門裁判所の発足により、判断の専門性の向上は進んだと思いますが、その評価については、皆様方の判断に委ねたいと思います。

なお、判断の質の一層の向上のため、知財高裁では専門委員という制度を活用いたしまして、一定の特許事件につき原則3人の専門委員を審理に関与させております。

3 展 望

(1) 知財訴訟の審理を専門訴訟のモデルに

最後に、今後の展望について、若干申し上げたいと思います。知財訴訟は、専門的な知見を要求される典型的な専門訴訟です。その審理を担当する裁判官に、知財訴訟に特化した人を充てるか、あるいは他の訴訟類型も経験した人を参加させるかという哲学的な問題があります。私の個人的な考えとしては、日本の知財裁判においては、両者を取り入れた運用がよいのではないかという気がしております。そのようなことを含めて、知財訴訟を、今後、日本における専門的な訴訟審理のモデルにしたいと考えております。

(2) 世界各国と比較して日本の知財裁判所を世界最高水準に

それからもう一つ、特許訴訟のような知財訴訟においては、制度を利用する世界各国の企業が、どの国の裁判所に提訴するかということを選択することができます。我々は、その選択にかなうような運用を目指したいということです。判断の信頼性、審理期間の短かさ、審理に要する経費の低廉さ等がその選択要素であると思いますが、日本の知財裁判所が、アメリカ合衆国やヨーロッパのドイツ連邦共和国などと並んで、世界の最高水準のものとなるように、今後とも運用の改善に努めていきたいと考えております。

4 終わりに

以上、「知財高裁7年の回顧と展望」ということでお話を申し上げてきました。

知財高裁の制度は、平成16年ころから始まりました複数の司法制度改革の中の一つでしたが、私の個人的な感想としては、ほぼ成功した制度の1つではないかという気がしております。

今後も、知財高裁、あるいは東京地裁、大阪地裁等における知財訴訟について、皆様方の御支援と御理解をお願いしたいと思います。簡単ですが、これ、私の話を終わらせていただきます（拍手）。

【司会】 中野様、どうもありがとうございました。

第3 日本弁理士会会長 奥山尚一氏の御講演

【司会】 引き続き、日本弁理士会を代表しまして、会長の奥山尚一様に御講演いただきます。奥山様は、平成2年に弁理士登録され、弁理士会の活動にも長く御尽力され、平成23年4月からは日本弁理士会会長に就任されました。それでは、奥山様、御登壇をお願い申し上げます（拍手）。

【日本弁理士会会長 奥山尚一氏】

ただいま御紹介いただきました、日本弁理士会の会長の奥山です。本日は、東京弁護士会の知的財産権法部の創部三十周年記念のシンポジウムにお招きいただき、大変あ



奥山尚一氏

りがとうございます。これまでも、東京弁護士会を含む弁護士の先生方には、大変お世話になっております。まず、能力担保研修という、弁護士の先生と共同

で訴訟代理を弁理士がするための研修にも、大変多くの講師の先生方を派遣していただいております。また、日本弁理士会の中央知的財産研究所においては、大学の研究者、弁護士、企業関係者、そして弁理士が入り、いろいろな研究を続けており、ここでも、大変お世話になっております。本当に御礼を申し上げたいと思います。また、三十周年記念ということで、心からお祝いを申し上げます。

1 日本弁理士会の紹介

(1) 弁理士

弁理士という制度は、皆さん御承知とは思いますが。一つには、特許庁に対する手続を代理する資格を有しております。また、裁判所の手続も、特許庁の審判などを経由したものについては、弁理士が代理人をすることができます。侵害訴訟においても、補佐人になれるほか、先ほど申し上げましたように、特定の侵害訴訟については、弁護士と共同で代理人となることができます。弁護士の先生方でも、司法試験に合格して弁護士になる資格をお持ちの方は、弁理士会に登録して「弁理士」を名乗ることができます。

(2) 日本弁理士会

日本弁理士会ですが、強制加入ということで、「弁理士」として仕事をする者は、全員、弁理士会に入らなければならないとされております。これも当たり前のことのように思えるかもしれませんが、諸外国を見ますと、それほど単純ではありません。そのようなことも、弁理士会としてきちんと守っていかなければいけない部分ではないかと思っております。

現在、9,140名ほどの会員がおります。そのうち約300名の会員が、弁護士の先生方です。このように、9,000人もいて、かなり膨らんでしまったなというのが、率直なところです。

2 日本の国際的な立ち位置の変化と知的財産の重要性

今後、弁理士会がどのように活動していくべきであると考えているのかについて、ごく簡単に触れたいと思います。

(1) 日本の国際的な立ち位置の変化

いろいろ世の中を見回しておりますと、この間も、特許庁のほうで、ASEAN 10か国の特許についての首脳を呼んで、シンポジウムを開きましたが、やはり、これからはアジアの時代ということを感じております。その中で、やはり日本の果たす役割は大きいと

思います。代理人の制度一つを取っても、まだ弁理士という制度がない国もたくさんあります。そのような制度を広めていくことも、我々の役目だろうと思っております。

もちろん、もう少し広く見回しますと、世界の動きも非常に激しく、アメリカもついに先願主義になることを決議しました。ヨーロッパの方でも、共同体特許については、出ては消え、出ては消えですけれども、一歩ずつ近づいていると考えています。

そのような中、日本は、日米欧に中国と韓国が入り、現在はIP5と称するグループの中で、重要な一角を占めています。その中で、やはり我々も、積極的に情報発信や、いろいろな意味での貢献をしていかなければいけないと考えています。

(2) 技術を守るのは知的財産権である

最近、いろいろなニュースがあります。もちろん大震災もありましたし、原発の事故もありました。いろいろあるわけですが、やはり、日本にあるのは「技術」だと思っております。技術を守るのは「知的財産」です。

日本弁理士会の中で議論してきた基本的な考え方が、やはり、強い権利は日本の利益になるだろうと、また、やはり権利の価値を向上させるような施策が必要だろうと思っております。

そのような中で、これからも、弁護士の先生方、特に東京弁護士会の先生方とは、一致団結、協力していきたいと思っております。今後ともよろしく願いたします。

これで、私の今日の祝辞とさせていただきます。どうも、ありがとうございました（拍手）。

【司会】 奥山様、どうもありがとうございました。

第4 日本知的財産協会理事長 河本健二氏の御講演

【司会】 それでは、次に、日本知的財産協会を代表しまして、理事長の河本健二様に御講演いただきます。河本様は、昭和55年に日産自動車株式会社に入社され、同社で知的財産の専門家としての御経験を積まれ、平成5年に弁理士登録、平成23年度に日本知的財産協会の理事長に就任されております。それでは、河本様、よろしく願いたします（拍手）。

【日本知的財産協会理事長・日産自動車（株）知的財産
部部長 河本健二氏】

ただいま御紹介にあずかりました、日本知的財産協会の理事長を拝命しております、日産自動車の河本です。この度は、創部 30 周年、本当におめでとうございます。創部時の部員は 26 名であり、小さく生み、大きく育ててこられました。大変な御苦勞があったのではないかと思います、心よりお祝い申し上げます。



河本健二氏

さて、私からは、産業界として考えている知財を取り巻く環境の変化の概要と、私どもの活動を紹介させていただきます。

1 知財を取り巻く環境変化

(1) 知財システムのフラット化

日本弁理士会会長様からも少しお話がありました、まず、知財システムのフラット化がかなり進んできております。アメリカが先願主義になったように、世界の特許制度は、大体、整ってきています。

3 極の審査も、何を発明と認定し、どのように引例内容を認定し、進歩性をどのように判断するののかについて、ばらつきを小さくする形で、世界はどんどん進んでいます。最終的には権利の質、つまり権利範囲が同じになる方向に、進んでくると思います。

裁判は個別具体的な事実に基づいて判断するのが基本ですので、一挙には同質化には行かないと思うのですが、審査過程で引用例が同一になり、権利の大きさが同じになると、権利の解釈がかなり近づいてくるという時代が遠くない将来にやってくると思われま

(2) 世界の経済状況と新興国の特許出願の状況

御存じのように、経済はますますグローバルになってきます。

ア 新興国における高い経済成長率

高い実質成長率を維持しているのは、ほとんど BRICs などの新興国が主力です。中国は日本を抜いて、現在、世界 2 位です。

イ BRICs 諸国における特許出願件数の増加

特許の出願件数も、日本はマイナスですが、ほとんどの BRICs の国は、10 パーセント以上の伸びを示しています。このあたりの国が、今後、経済的にも、知財的にも、非常に重要な国になってくると認識してい

ます。

(3) 中国出願と訴訟

もう一つ特徴的なのは、中国です。

ア 中国の特許出願 – 世界第 1 位の発明大国

中国では、当初は、ほとんど中国国外の人が出願していましたが、最近では、現地の中国国内の人の出願が増えて

います。出願件数は、中国は、意匠、特許、実用新案で、約 200 万件を超えており、世界でトップレベルになってきています。

イ 中国の IP 訴訟の増加

その中国で、今、何が起きているかという、商標や著作権も含めて訴訟件数が、アメリカの 3 倍ぐらいになっています。

中国は、模倣の国とか言われており、商標や意匠等の模倣をめぐる訴訟がほとんどではないかと思いましたが、技術に関する特許の訴訟だけでも、アメリカの 1.5 倍ぐらいの訴訟が起きています。特に無審査の実用新案の訴訟も増加しており、大変な訴訟大国になりつつあります。

次の問題として、世界の国別特許文献の割合の変化です。昔は世界の特許文献の 65% が日本で、言い換えると最も技術に進んでいた国との認識でした。しかし今は、日本の特許文献の比率は 24 パーセントに落ちてきて、中国や韓国が急激に伸びてきています。先ほども述べたように、今後知財の訴訟はこのような地域を中心に増加することに注意が必要と思います。

2 JIPA の重点活動

(1) JIPA の特徴

このようなことの認識下で、私どもの日本知的財産協会はどのような活動をしているのかということ、少し、紹介したいと思います。

ア 世界で最大の IP 出願人・所有者団体

知的財産協会の特徴的な部分は 2 つあり、一つは、世界で最大のユーザー団体であるということです。大体、1,200 社ぐらい加入しています。この 1,200 社というのは、皆さんも御存じの日本の企業がほとんど入っています。

後はバランスです。化学、機械、金属、建設等が非常にバランスよく入っていて、とても diversity (多様) な組織です。ですから、なかなか one voice (一つの声) にはなりにくいのですが、知財協会のコメントは、大体、産業界のコメントに等しいと思

ています。

イ 非営利団体・非政府団体

もう一つの特徴は、非営利の団体で、活動費は全て自前で揃えています。活動費の1つは会員が出している会費で、他方は、研修費です。JIPA 主催で良質の研修を提供し、年間では大体1万4,000人ぐらいの方が研修を受講されており、会員より若干研修費をいただいています。このような活動費で運営している団体ですので、逆に言うと、ユーザーにとり最も望ましい制度はどうあるべきか、どのようにしたらいいかということ、比較的、気兼ねなく、いろいろなところに発信できます。最近ではその利点を大いに生かしてヨーロッパやアメリカの官庁や政府にも、パブコメなど、いろいろな意見を発信したりしています。

(2) JIPA の活動概要

スローガン「世界から期待され、世界をリードする JIPA」は、世界に出ていく、世界から期待される組織になることを標榜したもので、活動としては外向きの活動と内部活動の2つがあります。

ア グローバル活動の推進

外向きの活動の第1番目として紹介したいのは、技術移転を推進するようなプログラムを WIPO と協力して取り組んでいる点です。

また、特許制度調和に向けた活動を行っており、具体的には各国の審査のばらつきをなくすように、ユーザーから見て、どのようにしたら制度のばらつきが少なくなるのかということ、日本、アメリカ、ヨーロッパの三極のユーザーで纏め、日本、アメリカ、ヨーロッパの各特許庁に打ち込んでいくというような活動をしています。

さらに、中国で問題になっている模倣品対策を、官民合同で IIPPF という組織を通じておこなっています。

イ JIPA 内部活動の活性化

一方で内部活動として、20の専門委員会を（各委員会のメンバーは大体40名）総勢800人ぐらいの規模で、例えば、判例研究や法改正研究等の活動をしています。このような専門部会とは別に、横断的なプロジェクトチームを作り、2～3年の中長期のスパンで、職務発明問題や標準化問題はどうかを検討しています。

(3) 裁判所や弁護士会との意見交換会の開催

これを今日は非常にお話ししたかったので、最後に

持ってきたのですが、裁判所の方や、弁護士の先生の方と、意見交換を結構やっています。

今年のテーマで言うと、今日のテーマにも関係があるのですけれども、クレーム解釈や、進歩性を否定するときの主たる引用例はどちらが妥当か等の意見交換させていただいています。

私どもにとっての意見交換の魅力は何かというと、判決文では分からない、判決に隠れている考え方や、「そういう意味だったのか」ということを教えて頂ける事で、非常に勉強になっています。このような活動は、今日のテーマにもありましたような紛争の早期解決の方法の一助として、企業サイドから提言したり、論議を深める、すごくいいチャンスだと思っています。

今日のパネルディスカッションで先生方の御意見をいろいろ教えていただけると思うのですが、時宜を得た、非常にいいシンポジウムではないかと思っており、大変、感謝しています。

最後になりますが、本日は本当に創部30周年、おめでとうございます（拍手）。

【司会】 河本様、ありがとうございました。

第5 日本弁護士連合会知的財産センター委員長・弁護士 末吉互氏の御講演

【司会】 それでは、最後に、日本弁護士連合会を代表しまして、知的財産センター委員長の末吉互様に御講演いただきます。末吉様は、昭和58年に弁護士登録、多様な法律実務の御経験のあと、現在、日弁連知的財産センター委員長、文化庁文化審議会著作権分科会法制問題小委員会委員など、数々の知財関係の要職をされておられます。それでは、末吉様、よろしくお願いたします（拍手）。

【日本弁護士連合会知的財産センター委員長・弁護士 末吉互氏】

御紹介いただきました、弁護士の末吉です。創部30周年、おめでとうございます。本来であれば、会長が伺いまして、一言申し上げるべきところ、本日は、恐縮ながら、私から一言申し上げます。



末吉互氏

1 日本弁護士連合会知的財産センターとは

日本弁護士連合会の知的財産センターは、日弁連の知財関係の2つの組織が1つになりましたものです。全国から委員を募っています。日弁連の委員会の中で比較的大きな委員会です、77名の委員から成ります。

やはり弁護士会単位の連合体ということで、基本的には対外的な役割を果たすことが期待されており、いわゆるパブコメなど、立法活動における法律問題の検討が中心となっています。東京弁護士会の知的財産権部のように、理論的、体系的な検討ということまで、なかなか手が回らないというのが実状です。

2 知財訴訟等の知財案件とは

知的財産訴訟なども含めまして、知財案件というのはどのようなものかということ、「リスク要因が多い」とか、「判例・立法が発展途上である」とか、あるいは「個々の事案による特殊要因が大変多い」、あるいは一言でいうと、「変動だらけ」、法律も判例もどんどん変わります。このような中にありまして、私も弁護士は目配り、気配りしなくてはならないということが余りにも多いものですから、日頃から理論的、あるいは体系的な法律問題を十分に検討しておくということが、極めて重要であると思います。

3 知財弁護士とは

他方、知財弁護士というのは何であるのかということ、なかなか言いにくいことではありますが、大変魅力的な個性派が多いと、私は思っています。違っていたら申し訳ありません。

4 東京弁護士会知的財産権法部の意義

このような流れにあって、この東京弁護士会知的財産権法部というものはどのような意味があるかということ、私から申し上げますと、奇跡的な快挙ではないかと思えます。本来、弁護士にとって必要な研究であるところを、なかなか束ねるのが難しい弁護士を200名以上束ねて、毎月、研究会をやっておられます。私からすると、奇跡的と思われれます。恐らく、この30年の流れの中で、理論的な高まりや、あるいは人材育成というような効果を十分果たしておられるのではないかと考えているところです。

5 今後に向けて

さて、今後はどうなるかということ、勝手に想像させていただきたいと思えます。いろいろ、これまで来賓の方々からお話がありましたが、私は、この知財立国というのは2002年に始まり、今、10周年です

が、さらに発展するのではないかと考えております。いろいろいわれるとおりに、もともと日本国の付加価値のためにあります。アジア諸国は、何よりもこの10年間、日本国の知財立国を勉強してこれ、実践しておられます。そうしますと、当然、知財の紛争解決システムというものも、国際競争の中で、できれば、中野知財高裁所長がおっしゃるとおり、日本のシステムが諸国から期待されるようなものに持っていきたいというのが、知財関係者であれば、当然の思いではないかと思えます。

今日は、とても素敵なシンポジウムが展開されると思います。東弁の研究部は優しくなくて、とても早い、ダルビッシュのようなボールを投げてきます。それに、おそらく、いろいろなパネリストが苦勞しながら、回答を展開してくると思います。この1日の行事が、将来の研究部を暗示するものになるのではないかと思います。私も、皆さまと御一緒に、この素敵な1日を楽しんでまいりたいと思います。

創部30周年、本当におめでとうございました。ありがとうございます（拍手）。

【司会】 末吉様、どうもありがとうございました。御来賓の皆様方、いろいろな御経験に裏打ちされた、すばらしい御講演をありがとうございました。

第2部 第1パネル

「我が国における侵害訴訟の活用」

【司会】 引き続き、第1パネル「我が国における侵害訴訟の活用」へと進めさせていただきます。第1パネルのパネリストの方々、どうぞ御登壇くださいますよう、お願いいたします（拍手）。それでは、第1パネル「我が国における侵害訴訟の活用」のディスカッションを開始いたします。第1パネルのモデレーターは、当部部員で弁護士の飯塚卓也が務めます。飯塚先生、よろしくお願いたします。

【モデレーター（当部部員・弁護士） 飯塚卓也】

それでは、第1パネルを開始させていただきます。本日、第1パネルのモデレーターを務めさせていただきます、東京弁護士会知的財産権法部部員の弁護士飯塚です。本



飯塚卓也氏

日はよろしくお願ひいたします。

第1パネルのテーマは「我が国における侵害訴訟の活用」です。パネリストの方には、あらかじめ、日本の特許権侵害訴訟の在り方についての問題意識を質問事項の形でお送りさせていただき、これに対してお答えをいただいております。本日は、そのお答えを踏まえて、さらに議論を深く掘り下げることができればと考えています。

パネリストの皆様、本日はどうもありがとうございます。どうぞよろしくお願ひいたします。本日御登壇いただいておりますパネリストの先生方は、知財高裁第3部部総括判事の飯村敏明様、元知財高裁判事で現在は弁護士の三村量一様、知財高裁第4部判事の髙部眞規子様、日本知的財産協会理事長の河本健二様、株式会社東芝知的財産部長の宮内弘様、弁護士の末吉互様、弁護士の大野聖二様です。第1パネルは、以上7名の方々に御議論いただきます。

第1 侵害訴訟制度一般について

【飯塚】 さて、最初の問い掛けですが、なぜ、日本で特許権侵害訴訟が増えないかという、素朴な質問から始めさせていただきます。平成8年の民事訴訟法の改正以来、実務家の努力により、特許権侵害訴訟の審理期間は大幅に短縮されました。一時期は知財訴訟全体の件数が増えたこともあります。しかし、最近では、東京と大阪の地裁で始まる特許権侵害訴訟の件数を取りましても、年間で合計150件程度という状況にあります。他方、米国では年間で約3,200件と聞きます。日本と類似の訴訟制度を有するドイツにおきましても、年間で約1,000件の特許権侵害訴訟があるという状況です。これほど、内外の差が出るのは、もしかすると、国民性を超えた理由が何かあるのではないかと、日本の特許権侵害訴訟制度はまだ使いにくいところがあるのではないかと、といった観点から問題提起をさせていただきます。

この点につきまして、ユーザーの代表である産業界の方から、御見解をお尋ねしたいと思います。まず、トップバッターになりますが、河本様から、知財協として考えられる理由について、御意見を御説明いただきたいと思ひます。

【日本知的財産協会理事長 河本健二氏】

今、お話がありました。が、まずは国民性の観点です。日本では、ライセンス交渉の際、ノックをしながら、逆の手でトンカチを持って、相手を殴るといふことはできません。



河本健二氏

握手しているときは、他方の手はフリーにしています。アメリカのように、ノックしながら空いている方の手で揺さぶるようなことをしにくいという、文化的な理由が一つあると思ひます。これは、多分、実務の交渉でもそうです。

もう一つは、ビジネス的観点です。やはりこれだけグローバルになってくると、アップルとサムスンのように戦略的に戦えば別ですが、同時多発的に4つも5つも裁判を起こすことは、現実的には難しいです。どうしても、一番、ビジネスインパクトの影響が大きいところで裁判をすることになります。

もう一つは、裁判制度の問題が若干あって、使いにくい、使いやすいという観点があると、知財協の中では考えております。

【飯塚】 今、3点ほど挙げられましたが、河本様の御見解として、日本で訴訟が増えない理由として、どの辺りが最も大きいとお考えでしょうか。

【河本氏】 あえて順番を付けさせていただくと、①ビジネス的観点、②国民性的観点、③裁判制度的観点的順です。やはり、何といたしてもビジネス的観点が最優先課題です。会社で決裁を取るにしても、ビジネス的にどれくらいのインパクトがあって、どれくらいの費用をかけるのか、場合によっては和解するということも十分考えられますから、訴訟費用と和解とのバランスなどを、会社の中で詰めて、上申していつて、裁判をするわけです。

提訴された場合は、受けるしかありませんが、たつきにいく場合には、①ビジネス的観点、②国民性的観点、③裁判制度的観点的順になります。

【飯塚】 そういたしますと、訴訟を起こすことのビジネスインパクトが日本ではやや少ないのではないかと、いうところが、まず、論調としてあるということだと思ひます。

引き続き、宮内様にお尋ねします。宮内様は、実際に欧米での特許権侵害訴訟の御経験が多数ありとお

伺っています。日本の特許権侵害訴訟との比較において、特にアメリカ、ドイツにおける訴訟が、使いやすい点などがありましたら、御意見いただけますでしょうか。

【(株)東芝 知的財産部長 宮内弘氏】

皆様も御存じのとおり、アメリカで訴訟が多い背景としては、既に訴訟が一つのビジネスになっているという点が挙げられると思います。訴訟に関わるいろいろなビ



宮内弘氏

ジネスがあり、ディスカバリーのシステムやデータベース検索などが、既にビジネスになっています。そのため、訴訟が非常にやりやすい環境も整っているということも云えるのではないかと思います。

また、訴訟をする場合に、最も重要なポイントである「目的は何か」ということを常に考えています。損害賠償の額を狙うのか、差止めを狙うのかということがあります。アメリカは、提訴前の準備が余り十分ではなくても、その後のディスカバリー (discovery) で証拠固めをすることで、訴訟目的を達成しようとするのが可能なため、非常に訴訟がやりやすいと、我々は考えています。この仕組みの是非には色々な意見があるかと思っています。

それから、訴訟手続の中で、“Markman hearing”⁽¹⁾や、“summary judgment motion”⁽²⁾などで、次のタイミングを測ることができるので、その点でも狙いの実現をはかりやすいのではないかと思います。

ドイツについては、一言だけ言いますと、差止めが非常にしやすいという、原告側のメリットがあるのではないかと感じております。EU域外からの物品の輸入差止めが、非常に容易に判断されると感じております。

後は、クレーム解釈でエストoppel (estoppel) は余り参酌されないとか、無効訴訟と侵害訴訟では、それぞれ期間が違い、無効訴訟の方が長くかかるので、原告の方が若干有利ではないかというところがあるのではないかと思います。

【飯塚】 ドイツは日本と制度に近いということで関心がありますが、権利の解釈において、例えば、日本に比べて緩やかであるというような印象はお持ちでしょうか。

【宮内氏】 権利の解釈というところは、先ほどの無効のところを外しますと、それほど大きな差異はないのではないかと感じております。この後で均等論というお話が出てくるとは思いますが、その点も余り大きな違いは感じていません。訴訟の中の差止めのリスクが非常に違うのではないかと感じております。

【飯塚】 ありがとうございます。他のパネリストの先生方にも、「日本の特許権侵害訴訟は権利者に厳しいのか」という抽象的な質問をぶつけさせていただき、あらかじめ御回答をいただいております。皆様の御見解はやはり様々です。まず、末吉先生にお尋ねいたします。この質問に対して、率直に「権利者に厳しい」という御意見をいただいております。これは、どのような点で厳しいという御見解でしょうか。

【日本弁護士連合会知的財産センター委員長・弁護士 末吉互氏】

もともと大変難しい御質問なので、どのように答えるか迷いました。権利者としては「勝つ」と「いい裁判」です。「負ける」と「違う」のではないかと思います。本当



末吉互氏

にフェアに判断できているかどうかは疑問です。しかし、負ける方が多いので、発明者の目線で考えるというのが実情です。やはり明細書の記載を離れての技術水準の立証などが難しかったり、専門家の意見をなかなかうまくアピールできなかったり、それで負けるということが、私の場合は多かったのですが、この際、このようにお答えしたというのが実情です。

【飯塚】 ありがとうございます。「これに対し」と申してよろしいのかどうか分かりませんが、同じく弁護士の大野先生からは、むしろ最近では被告の方が厳しいのではないかと御感想をいただいております。これは実体験に基づく御意見ということでしょうか。

【弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士

大野聖二氏】

私は、この5、6年、世界各国で並行する特許訴訟をいくつか担当しています。基本的には同じような特許権、同じ武器を与えられて、各国の弁理士が、その国の司法制度の下で、特許権侵害訴訟を戦います。そのような仕事を実際に行ってみると、まず、一番驚くのは、1年程度できちんと判断が出る国が、世界中で、日本とアメリカとドイツとオランダぐらいしかない。そのような国の中で、では本当に、権利者に有利か不利かということを見ると、アメリカは、確かに一昔前は非常に権利者に有利でした。しかし、Festo 判決⁽³⁾や KSR 判決⁽⁴⁾、あるいは消尽に関して Quanta 判決⁽⁵⁾という一連のアメリカ連邦最高裁の判決が出され、今ではアメリカの特許権者も、そう簡単には勝訴できない状況になっています。ドイツ、オランダも、非常にクレーム解釈も厳しいですし、進歩性のハードルも高いので、同じ権利を使ってみると、決して、日本の皆様がいうほど、日本の制度は権利者に厳しいとはいえないと思います。

【飯塚】 ありがとうございます。次に、知財高裁判事の方の御意見をいただきます。まず、飯村判事からは、現状肯定的な御意見をいただいておりますが、お考えを教えてくださいませんか。

【知的財産高等裁判所第3部部総括判事

飯村敏明氏】

現状肯定的な感想を抱いているわけではありません。むしろ、現状は厳しいとの感想を持っている趣旨で回答致しました。

難しい質問であり、一概にいえないのですが、全体として、どちらの方向に向けるべきかという方向性ではなく、むしろ、一つ一つの事件の解決を通して、より質の高いものにする努力を続けていくことが大切であると考えております。

日本と外国との比較ですが、我が国の原告代理人、被告代理人、裁判所それぞれの調査能力、説明能力、



大野聖二氏

論理能力等を総合しますと、日本の裁判は、当事者、代理人は、良く考えて、論理的に整合のとれた判断を求め、裁判所もそれに答えるように努力する傾向があります。特許権侵害訴訟の無効の抗弁に関していえば、被告が、丹念に公知技術を探して、その組み合わせの容易性を克明・詳細に訴訟活動を重ねれば、重ねるだけ「原告の発明が容易である」との立証に成功する可能性が高まります。綿密な審理をすればするほど、原告（特許権者）側に厳しくなるという一面があると思います。

そのような審理は、質の高い結論を担保することにつながるのですが、そのような手続で得られた結果が、ビジネス世界における実務感覚と整合しているかどうかは、また、別の問題だと思います。また、各国の裁判が、このような日本型の精密司法を実施するならば、問題は少ないのですが、実際はそのようなようになっていないため、日本の裁判だけが、相対的に、厳しいという評価につながるのかと思っております。

【飯塚】 ありがとうございます。審理のレベルが高いことの結果として、厳しくなっていると御意見と承りました。

高部判事からも御回答をいただいておりますが、現状肯定的な御意見と承りました。適時提出主義の徹底など、公平な訴訟指揮を行えば、権利者に厳しくはならないのではないかと御意見かと思っておりますが、御説明ください。

【知的財産高等裁判所判事 高部眞規子氏】

現在の我が国の特許制度は、例えば、無効主張についていいますと、依然、被告の側にのみダブル・チャンスが与えられておりますので、そのような意味で、出発点の、制度そのものというところからいいますと、原告と被告とが必ずしも公平な立場から出発してはいないと思っております。ただ、裁判官の立場としましては、現行の特許制度の下で、いかに公平でかつ適正な審理判断ができるのかということが、与えられた課題だと思っております。そのようなアンバランスな現行の制度を前提にしますと、手続面において、特に無効主張については、適時提出主義を徹底すべきだろうと考えています。



高部眞規子氏



飯村敏明氏

今回の特許法改正⁶⁾は、侵害訴訟の紛争解決機能を強化する方向で改正されたわけですが、そのような趣旨を十分に踏まえて、実体的な真実のみならず、特に手続的な正義に適うような訴訟指揮をしていきたいと思っています。

【飯塚】 ありがとうございます。最後になりましたが、三村先生は元裁判官の御経験をお持ちで、現在は弁護士として御活躍ですが、余り現状肯定的ではないという御意見のように拝見しますが、いかがでしょうか。

【元知的財産高等裁判所判事・弁護士 三村量一氏】

裁判官在職中の経験と、弁護士になってからの経験ということで申し上げます。



三村量一氏

クレーム解釈については、現状において、裁判所の判断は、非常に適切

になされていると思っております。もっとも、均等侵害については、これを認める裁判例がもっと出てきてもよいのではないかと思います。このことは、裁判官時代から思っていました。

損害賠償額の関係では、102条1項ただし書の「販売することができないとする事情」について、私自身は、現役のときにはこれを限定的に解釈する判決をしていました。最近では、侵害企業の販売努力や侵害品の価格なども「販売することができないとする事情」として勘案する裁判例が少なからず見受けられますが、権利者の救済の拡大という立法時の理念に照らすと、この事情が広く認められすぎているのではないかと思います。

無効の抗弁に関しては、侵害訴訟の場合には、無効論だけを判断する審決取消訴訟とは違い、通常はクレーム解釈と無効論の双方が争点になりますから、無効判断に時間をかけようにも限界があります。そのような制約の下において、侵害訴訟の場面では、一時期、飯村判事がおっしゃるように、やや無効判断に傾きやすい傾向があったのではないかと思います。

今回の特許法改正により再審が認められなくなったという観点からは、侵害訴訟において、無効の抗弁についてきちんとした判断がされることが、期待されると思います。

【飯塚】 ありがとうございます。このような皆様

の御認識を背景に、各論に入ります。時間も限られていますので、パネリストの方々の御関心の高い事項の順に議論していきたいと思っております。最初に、解釈論の在り方について、次に、無効の抗弁の在り方について、最後に、時間があれば、証拠収集手段の在り方について触れたいと思っております。

第2 クレーム解釈について—均等論を中心に

【飯塚】 それでは、クレーム解釈について議論をしたいと思っております。事前の質問では、解釈論に関しては、解釈論全般、均等論、審査経過の参酌の在り方などについてお考えをお尋ねいたしました。皆様の関心は、均等論に最も集まっておりました。それも、非本質的要件に関する第1要件に集中していましたので、均等論の第1要件を中心に考えたいと思っております。

第1要件の在り方につきましては、最近、本日は第2パネルに御登壇いただきます塚原朋一先生が、昨年12月、知財管理に「知財高裁における均等侵害論のルネッサンス」という御論稿を公表されました⁷⁾。その中で、第1要件の非本質的部分の認定について、「西田説」⁸⁾というものと、「三村説」⁹⁾というものが対比されておりました。簡単に要約しますと、クレームの構成のうちの特徴的な構成を本質的部分とする見解を「西田説」とされておられました。これに対し、クレームと明細書全体を理解して探求される技術的思想、あるいは解決原理を考えて、それがあがる構成の置換後も維持されているならば、非本質的部分の置換であり、そうでなければ本質的部分の置換であるというものが「三村説」であるとされていたように理解しております。そして、今、もっぱら「三村説」を用いて、特許権を評価する時代になっているのではないかと思います。御論稿でした。

この議論につきましては、我々も、なかなか正体が分からないところが正直ございます。恐らく産業界からも疑問があるかと思っております。河本様は、産業界から、このような均等論の議論につきまして、裁判所の皆様にお伺いしたいところがあると伺っております。お願いします。

【河本氏】 ありがとうございます。第1要件につきまして、裁判はそもそも個別具体的な解決方法を図るためのものであると理解しています。ただし、そこに「何とか説」という名前が付きまして途端、それは個別具体的ではなくて、汎用性のある何か考え方があ

ではないかと少し思いがちです。先ほど見ていただいたように、知財協には1,200社ほどおりますが、知財部の人間は、大体、技術屋です。弁理士の先生も技術の方が多と思うのですけれども、我々は、「定理」などに慣れ親しんでおり、何々説のようなものがあると、それに頼りたくなってしまうという、「さが」のようなものを持っています。そして、「説」が2つあると、この説はどう違うのか、もし両方とも併存するとすれば、何かの使い分けがあるのではないかなどの疑問を持つのです。両説が別物として並存するなら、どのように考えたらいいか、またはそもそも根は一緒なのだけれども、たまたま表現が違うだけなのか等の疑問が生じます。理科系の人間はやや頭が固いですから、その固い頭を少し柔らかくしていただければと思っております。

【飯塚】 ありがとうございます。「説」と名前が付いてしまうと、どう違うのかを、まず、理解したくなるということですが、本日は、当事者の三村先生もいらしていますので、塚原先生の御論稿の中で対照されております「三村説」という立場は、三村先生の御理解として「西田説」と主張されているものと、どのようなところで差が出ているという理解なのか教えてください。

【三村氏】 「三村説」という形で塚原先生から御紹介いただきましたけれども、私はボールスプライン事件最高裁判決を調査官として担当し、最高裁判所判例解説に書いたこと⁽¹⁰⁾、一貫して同じことを言っています。「三村説」というよりも、最高裁判例の読み方・解釈を示しているつもりです。あの判決を担当した後に、西田部長（当時）の判決⁽¹¹⁾が出て驚きました。そのような読み方をされてしまうのであれば、判決の書き方が明確ではなかったと反省した次第です。

クレームを分説して、その中の重要な部分がどこなのかという分析ももちろん大切です。しかし、その部分を少しでも変更すれば均等侵害が認められないというのでは、過度に具体化した形で新しい発想をクレームしたときは、全く救済が図れなくなります。均等論は、技術的思想の同一性の範囲で特許発明を保護しようという思想です。「技術思想」で捉えるということで、パイオニア発明であれば広い形の保護ができます。他方、利用発明的というか、隙間発明的なものであれば、保護の範囲が狭いということになります。そのような形で、特許発明を本来的な保護範囲で保護す

るということが可能となると考えます。

解決原理の抽象化については、発明がどれほど独創的な発明かにより、抽象度をどこまで上げられるかが決まります。その辺りは、機械の分野の方には、なかなか御理解いただけないことがあります。化学の分野の方からすれば、例えば「エチルアルコール」とあっても本質は「アルコール類」とあるというように、抽象化というか、カテゴリーを1つ上げるのは当たり前の話だということで、御理解いただけるのではないかと思います。

【飯塚】 一点、お伺いしますが、技術的思想の同一性という観点をお持ちだと思いますが、この「技術的思想」というのは、基本的には、「解決原理」と同視してよろしいのでしょうか。

【三村氏】 特許発明の本質的部分というのは、「解決原理」ですが、その範囲が問題となります。ただ今、「パイオニア発明」と「隙間発明」の話を挙げましたが、明細書により開示されている技術が従来技術から大きく進んだものであれば、「解決原理」の抽象度もある程度上がるし、進歩性が少なければクレームの文言どおりとなり、西田部長のおっしゃっているクレームを分説した内容と一致する場合もあるということになると思います。

【飯塚】 ありがとうございます。飯村判事からは、第1要件の判断と他の要件との関係について、質問に対する御回答として、かなり明確な御意見をいただいております。せっかくの機会ですので、御見解を御説明いただけますでしょうか。

【飯村氏】 飯塚先生の御質問と、あらかじめお送りしましたパワーポイントの回答に、若干「ずれ」がありますので、補足して、お答えしたいと存じます。

各国の裁判官などの実務家が集まるシンポジウムにおきまして、同一事例を素材として、「均等論」についての各国の比較検討をする機会は数多くあります。イギリスだけは、形式的には、均等論を否定しております（もっとも、実質的同一という考え方をして、クレーム解釈により救済する事例が、多数あります。）が、その他の国は、均等論を肯定しております。

均等論を肯定するすべての国において、その中心的な論点は、「置換可能性」及び「置換容易性」です。

国際比較シンポジウムなどの議論において、「置換可能性」及び「置換容易性」の判断基準の比較をすれば、均等論の議論は尽くされます。ところが、ひとり

日本だけは、その説明において、実は、均等が成立するためには、「第1要件」もありますといいますが、ほとんどの国の方が、当惑致します（「第4要件」、「第5要件」的なものは、各国とも内在しているので、理解してもらえます。）。

私個人としては、最高裁判決が均等論に関して、精緻な理論構成をして、肯定したことに敬意を表しており、最高裁判例を崩す意図はなく、むしろ、最高裁判決の趣旨に、できる限り忠実な実施をしようとしております。その意図も踏まえ、均等論では、基本的には、「第2要件」、「第3要件」を中心に据えて、判断することを心がけております。

その手法ですが、「第2要件」（置換可能性）は、当該発明の解決原理を問題としておりますので、「解決原理が同じかどうか」という命題が成り立つかどうかにより、判断の基準時を考える必要がありません。これに対し、「第3要件」（置換容易性）は、判断の基礎理論が発展し、情報が増えれば増えるほど、容易になりますので、判断の基準時をどこにとらえるかが問題となります。最高裁判決は、侵害時置換容易性説を採っております。出願時よりも、侵害時の方が、技術が進歩しており、その時点で置換容易である限りは、均等侵害が成立するという結論を採用すると、時間が経過すればするほど、特許の独占の範囲が広がってしまいます。時間の経過とともに、射程が広がることは、やはり、特許権者と第三者との公平を考えた場合に、やや、公平を欠くような印象を受けます。均等の「第1要件」は、そのようなアンバランスを和らげる「ツール」として例外的に認められるべきであって、その限りにおいて、例外的に使用されることまで反対するつもりはありません。「第1要件」は、それ以上のものではないという気がしております。

したがって、均等の判断は、第2要件、第3要件、第1要件の順で行うことが、合理的であると感じております（第4要件、第5要件は、やや特殊なので、ここでは省略します。）。

例えば、自転車が発明され、そのクレームに、「チェーンを用い」と記載がされていた場合に、被告が、「チェーン」を「ベルト」に置き換えたという事例を挙げて、説明をしたいと思っております。「チェーン」を「ベルト」に置き換えることが、可能かどうか、容易かどうかは、発明が「チェーン」を用いることによって達成できた解決原理を、「技術常識」（明細書の記載も

含みますが、明細書に記載されていることを要するわけではありません。）に照らして確定させた上で、判断します。そして、注意すべきことは、「第3要件」は、「第2要件」を受けていますので、両者の判断の前提となる解決原理は、同一であることが求められます。例えば、「動力の後輪への伝達目的」などが考えられると思いますが、「第3要件」の解決原理と「第2要件」の解決原理に齟齬があることは許されません。

他方、第1要件（特許発明と被告製品の相違する部分が本質的な特徴でなかったか）の判断も、解決原理を確定させた上で、被告製品においても、その解決原理が達成できる部分になかったかにより判断することになります。その際の解決原理は、「第2要件」、「第3要件」が前提とする解決原理と同一であることは要求されません（注 第1要件は否定型になります。）。例えば、特許発明が、チェーンを使用するとの構成を採用したことが、従来技術との比較において、「快適性を達成させた」とか「耐久力を達成させた」とか「効率化を達成できた」等の解決課題を実現したことを確定し、これを前提として、議論を進めることが許されます。その上で、第1要件の充足性の有無を判断することができるとするならば、第1要件があることよって、柔軟な解決を導くことができる（場合によっては、ゆきすぎた均等の適用を抑制することができる）という存在意義が認められるかと思われます。

ただし、以上は、あくまでも、第1要件の存在意義に関して説明したものであって、そのような論理を前提に、「均等の活用を抑制すべきである」とか「均等をより広く活用すべきである」ということと結びつけて述べているわけではありません。なにより、第三者にとって、特許権侵害か否かについての予見可能性が確保されることが重要であるからです。

【飯塚】 ありがとうございます。今の飯村判事の御説明を要約させていただきますと、第1要件については、解決原理の共通性で考え、実質的には、第2要件、第3要件が満たされていれば、特段の事情がなければ満たされるので、ある意味では安全弁というような位置づけと承りました。

第2要件の置換可能性も解決原理で考えるといたしますと、要は、この解決原理の同一性ということになります。かなりのことが決まってくるということにもなります。そのとき、解決原理というものの概念をどう捉えるかは、なかなか難しい問題があると思うのですが、

その「ばらつき」については懸念しなくてもよろしいのでしょうか。

【飯村氏】 「第2要件及び第3要件」も「第1要件」も解決原理を中心に考えていくというアプローチの点では、同様であります。しかし、「第1要件」における「解決原理」は、原告の特許発明の特許性を有する部分、すなわち、従来技術にはなかった解決原理を前提としている点で、限定がかかっております。

「第2要件」及び「第3要件」における、特許発明と被告製品との相違点が、「解決原理との関係で共通するかどうか」「解決原理との関係で共通性の着想が容易であるかどうか」という点と、「第1要件」における、「被告製品の特許発明との異なる構成部分が、特許発明を出願前の技術と、解決原理の観点から比較して、発明を成立せしめている部分には属していないかどうか」とは、第2要件、第3要件が、特許発明と被告製品とを比較の対象としているのに対し、第1要件が特許発明と従前技術とを比較の対象としている点で、判断対象は、明らかに違います。第1要件の判断が、第2要件の判断に完全に包摂されるわけではありません。

以上をまとめますと、「第1要件」(本質的な構成部分にないこと)、「第2要件」(置換が可能であること)、「第3要件」(置換が容易であること)を、事件の度に、個別的具体的に、バラバラに判断しておりますと、先例が数多く集積しても、水掛け論の世界から抜け出せません。そこで、どのような事件についても、常に、「第2要件」、「第3要件」、「第1要件」の順に判断することを通して、①「第2要件」、「第3要件」の判断基準はどうあるべきか、②「第1要件」の射程は、どの程度の広がりがあるかについて、先例価値を有する判断事例として蓄積でき、法的安定性を高めることができると思っています。

さらに、「解決原理」をキー・コンセプトとして設定することにより、議論を続けることは、後日、判断事例の比較をしたり、理論を発展させたりすることに役立つのではないかと考えております。

【飯塚】 ありがとうございます。高部判事からは、質問への御回答で、第1要件をどう扱うかにつきましては、恐らく裁判官の間でも説が分かれていますのではないかとこのことを前提として、解決原理説の方が多数ではないかという御見解を示しておられます。他方で、解決原理がもしクレームから離れてしまえ

ば、クレームで権利範囲を特定した意義が失われて、相手方の保護に欠けるのではないかとこの御懸念を示しておられます。その解決原理の共通性を用いる場合、懸念される結果にならないようにするためには、どのような考慮がされるべきだとお考えでしょうか。

【高部氏】 均等論の第1要件の判断の仕方や、本質的部分の意味につきましては、飯村判事、それから三村弁護士がおっしゃったとおりで、特に付け加えるところはないのですが、実際の事件で、例えば、一、二審で判断が異なるというような事案を見ますと、やはり裁判官にとっても、実は、第1要件の本質的部分とは何かということを判断するのは、非常に難しいということが分かるかと思えます。特に、この解決原理をどこから認定していくのかということが問題で、特許請求の範囲や明細書の記載から離れてしまうということになりますと、何を基準にするのかというところで、裁判官にとってもばらつきが出てくるかもしれません。そうすると、特に、クレームや明細書の記載を信頼した第三者の予測可能性を害してしまうのではないかとこのことを、回答では書きました。

最高裁判決が示した5つの要件があり、第1要件の課題解決原理の判断が難しいというわけですがけれども、先ほど、必ずしも、この順番どおりではなくて、第2要件から先に判断するのだというお話がありました。先に作用効果の同一性という第2要件を判断していくことは、第1要件が膨らみすぎないようにするためにも、一つの有効な方法だろうと思えます。この第2要件の作用効果の同一性を、明細書に記載された作用効果に基づいて判断すれば、より客観的になるのではないかと感じております。このようにして第2要件を判断し、それが充足されているときに、もう一度、第1要件に戻って考えるというような方法で、不当な結果が避けられるのではないかと考えております。

【飯塚】 ありがとうございます。高部判事から、今、明細書の記載という御意見をいただきましたが、審査過程における、進歩性の根拠になったような表明、この点が新しいから認めるといったような表明があるケースの場合、このような表明を資料として考慮して差し支えないものでしょうか。

【高部氏】 それは、作用効果の第2要件のお話でしょうか。

【飯塚】 第2要件です。

【高部氏】 はい。私自身は、できるだけ、均等論も

客観的に判断すべきだと思っております。包袋を調べるなどして、判明しているものであれば、それは可能ではないかと思えます。ただ、その部分、つまり審査結果に表れたものは、むしろ第5要件のところで、別の形で問題になったりしますので、第2要件、第1要件の問題なのかどうかということ、また、別論だろうと思えます。

【飯塚】 ありがとうございます。三村先生にお伺いします。最高裁の判決に関与された経緯から、この解決原理という考え方については、基準が曖昧ではないかという批判も恐らくあると思えます。これについては、若干、お答えいただきましたが、もう一度、〔基準の明確性として〕大丈夫なのかということをお聞かせいただければと思えます。

【三村氏】 本質的特徴とは解決原理であるということの説明のために、ここでは、成分に「酸」を含んだ洗浄剤ということで、クレームに記載された「硫酸」を「硝酸」に置き換えたという例を挙げました。西田説ですと、同じ「強酸」を使った洗浄剤でも、クレームに「硫酸」と書いてある以上、「硝酸」と置換すると均等侵害は成立しないということになるわけです。しかし、それまで「強酸」の作用を使った洗浄剤が存在しなかったということであれば、本当はクレームに成分として「強酸」と書けばよかったところを「硫酸」と書いてしまったということで、均等侵害を認めるのが相当と考えます。教科書設例的には、基本的には、これは昔から説かれている均等論の話だと思っております。

先ほど、飯村判事と高部判事からお話がありました。第2要件については、最高裁判決では、解決原理とか、技術思想という側面を離れて、客観的な意味で同じ課題を解決できれば、それで第2要件は充足するということでした。それ以前の置換可能性と置換容易性だけで均等侵害の成否を判断する議論においては、置換可能性の中に全ての技術的要素を入れてしまうという、総合考慮的な考え方があったことも存じていますが、実現される結果だけを切り離して、もう少し客観的にみるというのが、最高裁判決の発想でした。そのように読めないということであれば、担当調査官としての私の責任かもしれませんが、第2要件というのは、技術的発想を離れて同一結果を実現しているかどうかという点から判断し、それが同一の技術思想ないし解決原理によるものかということ、第1要件で判断

するのです。例えば、自動車において優れた燃費を実現するために、エンジンの燃焼効率を上げるというのと、車体の重量を軽量化するというのは、同じ燃費つまりリッター30キロという燃費を実現するという点で第2要件は満たしますが、解決のための発想が異なるという点で第1要件は満たさないのです。

【飯塚】 ありがとうございます。宮内様にお尋ねしたいと思えます。飯村判事から、国際的にも第2要件、第3要件が中心になっており、そのような関係から、本質的要件については補助的な位置づけが望ましいという御意見がありました。これについては、国際訴訟を御経験のお立場から、いかがでしょうか。

【宮内氏】 米国では、同様の1950年の「グレーバー・タンク事件」⁽¹²⁾以来、“All Element rule”, “Function-Way-Result Test”, 「代替可能性」, 「置換容易性」, 「エストッペル」というような、いろいろな判断要素があったと思えます。均等論を解釈する企業側のサイドからしますと、河本さんからもありますが、一応、どのようなルールでやりましょうかという、ステップ、ステップで考えるという非常に安易なやり方になってしまいます。やはり補助的に本質的な部分を最後に見るということが、判断する上では、やりやすいのではないかと思います。もともと、均等論の場合、予測が非常に難しいところがあるので、やはりそのような形で、自分なりに判断する仕方を考えておくということを企業の中ではやっているのではないかと思います。

【飯塚】 ありがとうございます。訴訟代理人のお立場から、均等論の今の在り方について御意見をいただければと思えます。末吉先生は、均等論の第1要件の（最近の）扱いについて、基本的に賛成という御見解を示しておられましたけれども、何か御意見がありましたらお願いします。

【末吉】 賛成です。均等論を広く認めていただければ、ありがたいという立場です。

【飯塚】 ありがとうございます。均等論につきましては、このように、第1要件をめぐる、今、大きな動きが生じている状況です。恐らく、先ほどの冒頭の「西田説」, 「三村説」といった分け方から、さらに先ほど飯村判事の示されたお考えなど、様々な考え方が出てきているのではないかと、正直、感じています。これが、どのように取れんしていくかということが、関心事項かと思えます。

第3 無効の抗弁の在り方について

【飯塚】 続きまして、無効の抗弁の在り方について議論をいたします。識者の意見では無効の抗弁が認められることを恐れて、提訴しない権利者が多いのではないかといった意見もあります。他方で、大野先生から、最近、無効の抗弁が認められにくくなっているという逆の意見もいただいております。

河本様、宮内様からは、裁判所の判断につきまして、比較的、肯定的な意見をいただいております。宮内様にお尋ねいたしますが、日本の裁判所の判断は精度が高いといった御意見をいただいております。どのような点でそのようにお考えでしょうか。

【宮内氏】 もともと、進歩性、容易性の判断には振り幅があります。その精度が、いろいろな国のいろいろな裁判所の判事の中で、ばらつきが一番少ないのは日本ではないかと思えます。

無効の資料については、いろいろな言語の文献があります。翻訳文で判断されると思いますが、日本の裁判官には語学力が非常に堪能な方もいまして、多分しっかりと原文を理解して判断されているのではないかとこのように見受けられることがあります。一概にそうではないかもしれませんが、我々は、そのようなことで、一番ぶれが少ないのは日本の裁判所ではないかと思えます。

【飯塚】 ありがとうございます。公知文献等を理解する能力が高いという評価をいただきました。まず、無効の抗弁の議論をする上で、現行の104条の3の理解を確認したいと思います。高部判事にお尋ねします。無効の抗弁の枠組みについて、従前は、キルビー判決において無効の「明白性」が要求されておりました。これに対して、現行の104条の3の条文には「明白性」といった文言はありません。現在、裁判所として、この条項に基づく、無効の抗弁を認める際の心証のレベルというところを率直にお尋ねしたいと思います。例えば、明白とはいえないとしても、無効なものと認められる可能性が高いといった「証拠の優越」程度の心証でも、無効の抗弁を認めるべきなのか、それとも、明白な無効という程度の心証、いわば「確信」まで必要なのかといった点については、どのようにお考えでしょうか。

【高部氏】 キルビー判決時代には、「無効理由が存在することが明らか」であるということが要求されていたわけです。なぜ「明白性」を要求したのかという

理由については、幾つかあります。そのうちのひとつとしては、無効審判及びそれに続く審決取消訴訟という特許を対世的に無効にするための手段が別であり、しかも、無効審決の確定までは特許権は有効に存続するという制度の下では、やはり無効審判ルートとの判断の齟齬を来さないものであることが必要ではないかということで、「明らか」という要件が必要であるということ、私は最高裁の判例解説⁽¹³⁾においても述べておりました。キルビー判決の判決文の中でも、「無効審判請求がされた場合には無効審決の確定により当該特許が無効とされることが確実に予見される」というくだりがあるわけですが、そのような心証が必要であろうと当時は考えておりました。その後制定された特許法104条の3には確かに「明らか」という文言はないわけですが、「無効にされるべきものと認められる」という文言は、「無効にすべき旨の審決」という、例えば、125条に記載されている文言とは、能動態と受動態の関係の日本語になっております。この文言自体を忠実に解釈すれば、無効審判を請求されたなら無効審決が確定するような状況を予定しているということになります。その意味では、キルビー判決の「明らか」の要件と変わりはないはずというのが、私の考え方です。

ただし、現在の知財高裁では、先ほど中野所長からも御紹介がありましたが、審決取消訴訟と同じ権利についての侵害訴訟の控訴審は、同じ時期であれば、同一の裁判体で行うこととなります。そのような意味では、その違いを余り明確に意識するという事は少ないのかもしれませんが、それ以外の場面では、やはり無効審判ルートでも、当該無効理由によって同じ結論になるといった心証が必要であると考えております。

【飯塚】 ありがとうございます。飯村判事にもお尋ねしたいと思います。現行の104条3の心証のレベルについては、どの程度の確信まで求めておられるとお考えでしょうか。

【飯村氏】 御質問は、「同じかどうか」ということではなく、「どの程度の確信」とかという御質問でしょうか。

【飯塚】 「同じかどうか」とお尋ねしたほうがよろしいでしょうか。

【飯村氏】 キルビー最高裁判決では、ダブル・スタンダードであったのに対し、その点を修正して、シングル・スタンダードにするという目的の下に現行特許

法 104 条の 3 が創設された経緯に照らしますと、「無効」の判断基準についての御質問については、「全く同じ」と考えるのが、改正法の趣旨に最も忠実な考え方だと思います。

【飯塚】 ありがとうございます。三村先生にお尋ねします。この枠組みは、基本的にはキルビーと余り変わらないとお考えでしょうか。裁判官当時、そのような御認識だったでしょうか。

【三村氏】 御指摘のとおり、キルビー判決には「明白性」と記載されていました。しかし、それは、技術者でない裁判官にも分かる、特許庁の審判手続を経なくても判断することができるという意味で「明白性」と記載されているものと、私は、裁判官在職当時から理解しておりました。実際に、無効の蓋然性の優越を普通の審決取消訴訟における優越と違う形で考えるのはなかなか難しいということもありましたので、そのように考えて、私自身は判断していました。104 条の 3 ができた後は、そのような考え方が条文にも反映されたと思っていますので、今の 104 条の 3 の下での解釈は、飯村判事がおっしゃったとおり「同じだ」ということでよろしいと思います。

【飯塚】 ありがとうございます。そのような枠組みを前提にしまして、次に、新規性、進歩性の判断基準の前提である要旨認定の基準について、若干、お尋ねします。特許に掲載されております御論稿では、飯村判事は、リパーゼ判決の射程はかなり限定的に考えるべきであるというお考えのようですが、実際の実務で、発明の要旨認定の際に、リパーゼ判決の基準を意識されることは余りないということなのでしょうか。

【飯村氏】 リパーゼ最高裁判決の判決文と最高裁判例解説（塩月部長御執筆）をよく読みますと、判例解説では「特許請求の範囲の記載は、発明の要旨や発明の権利範囲に関わる事項（構成要件）が凝縮して記載されているため、これを通読しただけでは、意味内容を把握できない場合が大部分である」とされています⁽¹⁴⁾。リパーゼ最高裁判決が、発明の要旨について、明細書の記載を参酌することができる場合は、そのような場面を想定していると思われまます。技術を理解するときに、明細書を介して技術を理解する、クレームの内容を理解するということが当然できますし、それが前提であると理解しております。

ところで、現在の状況をみますと、特許権侵害訴訟

について、上告受理申立ての理由のトップは、最高裁判決リパーゼ判決違反だそうです。他方、最高裁判決で、リパーゼ判決違反であるとされた例は、ほとんどありません。それが現状です。

なお、クレームに「リパーゼ」と記載されているにもかかわらず、「Ra リパーゼ」と縮小解釈することが許されるかどうかにつきましては、クレームどおりに解釈すべきであると思います。

【飯塚】 ありがとうございます。高部判事にも、併せてお尋ねします。質問に対する御回答を拝見しますと、権利範囲の確定と要旨の認定は、結局、差が出ないのではないかということをおっしゃっています。実際には、お立場として、区別して判断している結果ということなのか、余り区別してはいないということなのか、その点だけ教えていただけますか。

【高部氏】 少なくとも、同じ判決の中で、異なるクレーム解釈をするということは、余りにも抵抗感がある、そのような判決は書き難いと思っています。キルビー判決は、明細書の解釈とは少し違う場面なのですが、公知技術を含んでいる場合に技術的範囲の確定の場面で非常に限定的な解釈がされていたことへの反省から、それは無効判断の方に譲るというような考え方が基本にあったわけです。ですから、キルビー判決も、その技術的範囲の確定の場面と要旨認定を合致させることを指向していたものといえると思います。

【飯塚】 ありがとうございます。次に、進歩性の判断に当たって、最近のトピックと申しまししょうか、公知文献に明示的な示唆や教示を要するか、これは TSM (teaching, suggestion, or motivation) テスト的な見解だと思いますが、このような問題があります。この点について、明示的な示唆や教示が必要であるという立場もありますが、高部判事はどのようにお考えでしょうか。質問への御回答におきましては、明示的な示唆や教示を要するかどうかは、事案によるとの御回答をいただいております。示唆や教示を要しない場合があるとすれば、どのような事案なのか。そのようなことも併せて、御教示いただけますでしょうか。

【高部氏】 明示的な教示がある場合は少ないと思うのですが、明示的な示唆や教示があれば容易だということは明らかでしょう。それでは進歩性がないと判断された判決の全てがそのような事案であったかということ、決してそうではないと思います。結局、当事者が引用例から出発して、当該発明を容易に想到できたか

どうか問題ですので、同一の技術分野に関しての周知の文献に示唆や教示が書いてあれば、それは引用例そのものに明示的なものがなくても同じことだと思います。また、当業者であれば、それはきっと組合せを試みたであろうというような技術常識のレベルであれば、それはそれでもよいのではないかと思っています。

【飯塚】 ありがとうございます。河本様の御意見の中で、公知技術の組合せの容易性の判断にあたっては、文献自体の記載に加えて、技術常識も勘案すべきであるという御指摘をいただいています。これについても、今、高部判事がおっしゃったような御意見ということでしょうか。

【河本氏】 そうです。おっしゃっていただいたように、技術常識を勘案していただけると聞きましたので、非常にありがたいと思っています。ただ、立証のときに、どの程度やれば、技術常識といえるのかが1つの問題になります。技術常識は、余りにも当たり前すぎて、文献に書いていないことが多いけれども、業界では常識ということがあります。それを、専門家を何人連れてくればいいのかなど、立証に当たり実際の運用問題があると思っていますが、技術常識を勘案していただけることは、実務サイドでは大変に活用しやすくなると思います。

【飯塚】 ありがとうございます。末吉先生にお尋ねします。御意見の中で、技術常識に関して、専門家の意見書等について、尊重してほしいといった御意見をいただいております。これについては、今のような問題意識でしょうか。技術常識の証拠方法として、専門家の意見といったものも考慮していただきたいということでしょうか。

【末吉氏】 ええ。十分考慮されているということであれば、私の批判は当たらないのかもしれませんが、場合によっては、技術論争のようなものもあっていいのではないかと個人的に考えておりますので、専門家の意見をもう少し尊重していただきたいと思ったところです。

【飯塚】 飯村判事にもお尋ねします。技術常識等についての取扱いの立証方法については、どの程度のものが必要だろうかということについて、例えば、文献になければいけないといったようなことではないと理解してよろしいでしょうか。

【飯村氏】 文献が常に必要であるということではな

いと思います。審決取消訴訟や特許権侵害訴訟の判決でも、何らかの根拠を示せば良いと思っても、技術常識については、適切な引用文献がないことは、経験としてあります。もっとも、裁判所としては、当事者双方の意見を総合して、結論を導くことはできるような場合であっても、いずれの当事者からも文献が提出されないような事項について、理由を書く際には、苦勞することがあります。

知的財産権訴訟からは離れますが、修習生であったころの経験ですが、自動車の追突事故の刑事事件で、検事側は、「いやしくも自動車を運転する者であれば、被害車両の窓越しに、被害車両のその前の車の動静を注視できるし、そうするのが常識だ」と主張し、他方、弁護士は、「そのような常識はない」と反論している事件がありました。いずれも、常識であると主張して、水掛け論的な議論をしておりましたが、仮に、文献情報を求めようとすると、かなり困難だろうと想像しながら、見ていた経験がありました。

結論としては、確かに、あまりに技術常識であって、文献すらないという場合もあるし、そもそも文献がないのは、技術常識ではないことが理由である場合もあると思います。その点は、それぞれの代理人が、争点の重要度等を吟味し、工夫して、立証することになるかと思っています。

【飯塚】 ありがとうございます。大野先生にお尋ねしますが、無効の抗弁の在り方について厳しいのではないかという御意見でしたが、今までの御議論を聞かれて、いかがでしょうか。現状としては、健全ということでお伺いしてよろしいでしょうか。

【大野氏】 皆様がおっしゃるとおり、いわゆるTSM的なテストを厳格に適用しすぎると、やはり余り妥当な結果は出ません。予測可能性を重視して公式のように進歩性を判断すると、どちらかという、事案の妥当な解決にはならないので、おっしゃるように、技術常識等も勘案して、当業者であれば容易かどうかということ判断しなければいけないということになると思います。

ただ、技術者の人は、大体、どのようなことでも技術常識であるということをいわれて、いざ、いろいろ証拠を探すとなかなかないというようなことを実務上は経験します。飯村判事がいわれたように、技術常識とお互いに言い合っているときに、いかに説得的な判決をお書きになるかということは、非常に難しいだろ

うと思います。

【飯塚】 ありがとうございます。時間も押していますので、余り関心事項ではなかった証拠収集手段の拡充につきましては、本日は割愛させていただきます。本日は、パネリストの皆様から非常に貴重な御意見をお伺いできて、大変よかったですと思います。お話をうかがっておりますと、我が国の特許権侵害訴訟は、世界的にも公平性が高く、精密な審理を内容とする運用がなされていて、高い評価を受けてよいものと思います。とはいえ、均等論や無効の抗弁などの判断枠組みについては、なお、若干の見解が分かれているということも感じられます。このような枠組みの違いをどう統一的に、かつ、分かりやすくするかというところが、当面の日本の特許権侵害訴訟の制度の使い方をよくするための課題ではないかと感じました。パネリストの皆様、本日は貴重な御議論をありがとうございました（拍手）。

注

- (1) マークマン判決 (Markman v. Westview Instruments Inc., 517 U. S. 370.) により特許クレーム解釈について権限を有するとされたアメリカの地方裁判所が、当事者にクレーム解釈について質疑をするために開く期日をいう。
- (2) 連邦民事訴訟規則 56 条に基づいて、裁判所に対し、正式な

手続（陪審）を経ることなく、一定の事項について判断を求める申立てをいう。

- (3) Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U. S. 722 (2002). なお、同判決は、補正と均等との関係について判示している。
- (4) KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U. S. 398 (2007).
なお、同判決は、進歩性について、従来より厳しい基準を判示している。
- (5) Quanta Computer, Inc., et al. v. LG Electronics, Inc., 553 U. S. 217 (2008).
- (6) 特許法等の一部を改正する法律（平成 23 年法律第 63 号）。
- (7) 知財管理 61 卷 12 号（平成 23 年）1777 頁。
- (8) 西田美昭「侵害訴訟における均等の法理」牧野利秋＝飯村敏明編『新・裁判実務大系 4 知的財産関係訴訟』（青林書院、平成 13 年）182 頁。
- (9) 法曹会編『最高裁判所判例解説民事篇 平成 10 年度（上）』（法曹会、平成 13 年）112 頁〔三村量一〕。
- (10) 法曹会編・前掲注 (9) 112 頁〔三村量一〕。
- (11) 東京地判平成 10 年 10 月 7 日（平成 3 年（ワ）第 10687 号）判例時報 1657 号 122 頁＝判例タイムズ 987 号 255 頁〔負荷装置システム事件〕。
- (12) Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 339 U. S. 605.
- (13) 法曹会編『最高裁判所判例解説民事篇 平成 12 年度（上）』（法曹会、平成 15 年）435 頁〔高部眞規子〕。
- (14) 法曹会編『最高裁判所判例解説民事篇（平成三年度）』（法曹会、平成 6 年）28 頁（39 頁）〔塩月秀平〕。

（原稿受領 2012. 3. 22）

パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長
会誌編集部担当 須藤 浩

記

- | | |
|-------|--|
| 応募資格 | 知的財産の実務、研究に携わっている方（日本弁理士会会員に限りません）
※論文は未発表のものに限ります。 |
| 掲載 | 原則、先着順とさせていただきます。 |
| テーマ | 知的財産に関するもの |
| 字数 | 5,000 字以上厳守～ 20,000 字以内（引用部分、図表を含む）パソコン入力のこと
※ 400 字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。 |
| 応募予告 | メール又は FAX にて応募予告をしてください。
①論文の題名（仮題で可）
②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先（TEL・FAX・E-mail）を明記のこと |
| 論文送付先 | 日本弁理士会 広報・支援・評価室「パテント」担当
TEL:03-3519-2361 FAX:03-3519-2706
E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-4-2 |
| 選考方法 | 会誌編集部にて審査いたします。
審査の結果、不掲載とさせていただくこともありますので、予めご承知ください。 |