

「国際知財司法シンポジウム2018」の報告 (第1日目)

～5か国模擬裁判を通じた 「特許権侵害訴訟における特許の有効性」比較～

知的財産高等裁判所判事 片瀬 亮
知的財産高等裁判所判事 古庄 研

第1 はじめに

特許権者が、被疑侵害者に対し、特許権侵害に基づく損害賠償請求及び被疑侵害品の製造等の差止請求をした場合、被疑侵害者は、技術的範囲の属否及び特許の有効性を争うことになる。

我が国では、裁判所で特許を無効にする手続は存在しないものの、いわゆるキルビー事件最高裁判決（最高裁平成10年(オ)第364号同12年4月11日第三小法廷判決・民集54巻4号1368頁）及び同判決を受けた平成16年法律第120号による改正（特許法104条の3の新設）により、特許権侵害訴訟の受訴裁判所（侵害裁判所）が、当該侵害訴訟において、特許が無効にされるべきものと認めた場合には、特許権者の権利行使を制限できることになった。キルビー事件最高裁判決は、衡平の理念、紛争の一回的解決、特許権侵害訴訟の迅速化という観点から、侵害裁判所が特許の有効性を判断できる旨説示した。そして、近時の統計では、判決により終局した特許権侵害訴訟で主張された特許権の約73%において、特許の有効性が争われている¹。

これに対し、独仏英米において、被疑侵害者が、特許異議の申立て期間経過後に、特許の有効性を争うために採り得る主な手段を比較すると、概ね、次のとおりとなる²。



1 http://www.ip.courts.go.jp/vcms_lf/2018_sintoukei_H26-29.pdf参照

2 各国の特許法の条文を引用する際には、単に「日」「独」「仏」「英」「米」で示すことがある。

特許の有効性を争う方法
(模擬裁判事例において)

	日	独	仏	英	米
特許庁における 無効化手続	無効審判 (日123条) 特許庁 (TAD) ⇒知財高裁 ⇒最高裁	無効化手続なし	無効化手続なし	取消手続 (英72条) 知的財産庁 ⇒特許裁判所 ⇒控訴裁判所 ⇒最高裁	当事者系レビュー (米311条) 特許商標庁 (PTAB) ⇒CAFC ⇒最高裁
裁判所における 無効化手続	無効化手続なし	無効訴訟 (独81条) 連邦特許裁判所 ⇒連邦通常裁判所	無効訴訟 (仏L613条25) パリ大審裁判所 (第3部) ⇒パリ控訴院 (第5部) ⇒破棄院	取消手続 (英72条) 特許裁判所/知的財産企業裁判所 ⇒控訴裁判所 ⇒最高裁	無効確認訴訟 (28U.S.C.2201) 各連邦地裁 ⇒CAFC ⇒最高裁
特許権侵害訴訟内の 対抗手段 (反訴/抗弁)	反訴なし 無効の抗弁 (日104条の3) 東京/大阪地裁 (専門部) ⇒知財高裁 ⇒最高裁	反訴なし 抗弁なし デュッセルドルフ、マンハイム、 ミュンヘン等合計12地裁 ⇒高裁 ⇒連邦通常裁判所	無効の反訴 (仏L613条25) 無効の抗弁 パリ大審裁判所 (第3部) ⇒パリ控訴院 (第5部) ⇒破棄院	取消手続 (反訴) (英72条) 無効の抗弁 (英74条) 特許裁判所/知的財産企業裁判所 ⇒控訴裁判所 ⇒最高裁	無効確認の反訴 (28U.S.C.2201) 無効の抗弁 (米282(b)) 各連邦地裁 ⇒CAFC ⇒最高裁

このような制度の相違³を前提に、国際知財司法シンポジウム2018(2018 JSIP)の第1日目は、日独仏英米の侵害裁判所が「特許権侵害訴訟における特許の有効性」をどのように判断しているかについて、模擬裁判及びパネルディスカッションが行われた。

そこで、2018 JSIPにおける各国模擬裁判の結果概要を報告する⁴。なお、本稿中、意見にわたる部分は筆者の個人的見解である。

第2 模擬裁判の共通事例 (要旨)

1 事案の概要

Pony社 (以下「P」) は、ピストン式圧縮機に関する発明 (本件発明) についての特許権 (本件特許権、本件特許) を有している。

Donkey社 (以下「D」) は、本件特許権の設定登録後、ピストン式圧縮機Y (被告製品Y) 及びピストン式圧縮機X (被告製品X) の製造販売を順次開始し、被告製品Xが主力製品となっている⁵。

Pは、被告製品X及びYは、本件発明の技術的範囲に属すると主張している。

3 被疑侵害者は、異議申立て期間内であれば、特許庁に再審査を求めることができる (日113条、独59条、米301条、欧州特許付与に関する条約99条等)。また、今後、UPC (統一特許裁判所) 協定が発効した欧州各国においては、この他に、UPC中央部に対し特許取消訴訟を、UPC地方部に対し特許取消の反訴を提起することができる (同協定32、33条)。

4 模擬裁判等で使用された資料 (事例、上映スライド、日本の中間判決等) は、知財高裁ホームページ (http://www.ip.courts.go.jp/documents/thesis/2018JSIP_summarize_01/index.html) で公開されている。

5 本件発明等におけるピストン式圧縮機は、自動車用エアコンの冷媒圧縮のために用いられる。

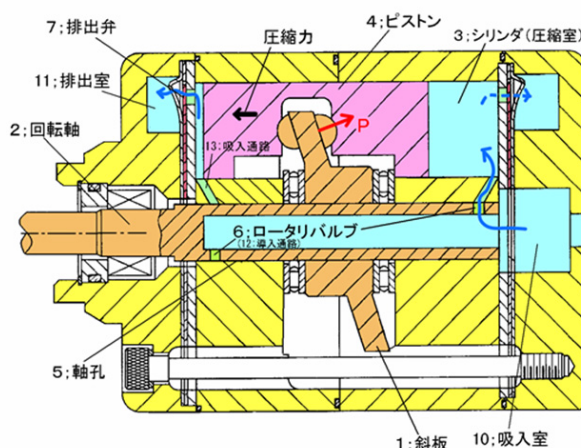
しかし、Dは、被告製品Xが本件発明の技術的範囲に属することは認めるが、①被告製品Yは、本件発明の技術的範囲に属さない、②本件発明は、特許公報34085号（085公報）に記載された発明（主引用発明）及び特許公報63165号（165公報）に記載された発明（副引用発明）に基づき進歩性を欠くから、本件特許は無効であると主張している。

そこで、Pは、特許権侵害訴訟を提起し、Dに対し、被告製品X及びYの製造販売の差止め並びに損害金の支払を求めた。

2 本件発明

(1) クレーム 1

- A ピストン式圧縮機であり、
- B ロータリバルブ6と、該ロータリバルブ6と一体化される回転軸2と、該ロータリバルブ6を回転可能に収容する軸孔5とを備え、
- C 該回転軸2の回転に伴い斜板1を介してピストン4を往復動させ、
- D 該軸孔5は、内周面上に、圧縮室3に冷媒を吸入するための吸入通路13の入口を備え、
- E 該ロータリバルブ6は、外周面上に、回転軸2の回転に伴い該吸入通路13の入口と間欠的に連通する導入通路12の出口を備え、
- F 該軸孔5の内周面は該ロータリバルブ6の外周面を直接支持し、その隙間を $20\mu\text{m}$ 以下とした。



【本件発明図】

(2) 訂正後のクレーム又は従属項

各国は、訴訟手続中、クレームを訂正することができる。また、訴訟手続において、クレームを訂正することが現実的ではない国においては、従属項（クレーム2）をあらかじめ設定することができる。ただし、各国は、クレームを訂正する際、又は従属項を設定する際、構成要件Eに、次の下線部の構成のみを加えることができる。

- E' 該ロータリバルブ6は、外周面上に、回転軸2の回転に伴い該吸入通路13の入口と間欠的に連通する導入通路12の出口を備え、該ロータリバルブ6の外周面は、該導入通路12の出口を除いて円筒形状であり、

(3) 明細書及び図面

明細書の【0003】～【0005】には、ロータリバルブ式圧縮機においては、圧縮反力によって回転

軸2を傾斜させるモーメント(M)が生じ、回転軸2の傾斜は冷媒の漏洩という問題を生じさせること、従来は、転がり軸受により強固に回転軸2を支持していたが、転がり軸受は高価で組立工数も複雑化するためコスト低減の妨げになること、発明者は、軸孔5の内周面とロータリバルブ6の外周面との隙間を $20\mu\text{m}$ 以下にすれば、転がり軸受を用いずに、その拡大を軽減できることを発見したことが記載されている。

また、一実施例を説明するものとして、【本件発明図】が描かれている。実施例を説明する全ての図面において、ロータリバルブ6の外周面は、導入通路12の出口を除いて、円筒形状として描かれている。

(4) 出願経過

当初クレームには、「その隙間を $20\mu\text{m}$ 以下とした」と記載されておらず、軸孔5の内周面とロータリバルブ6の外周面とのクリアランスの程度は限定されていなかった。

原告は、出願過程において、特許庁審査官から、明細書では隙間を $20\mu\text{m}$ 以下とする発明しか示されていないから、特許を受けようとする発明は、明細書において説明されていないとして、拒絶理由通知書の送付を受けた。

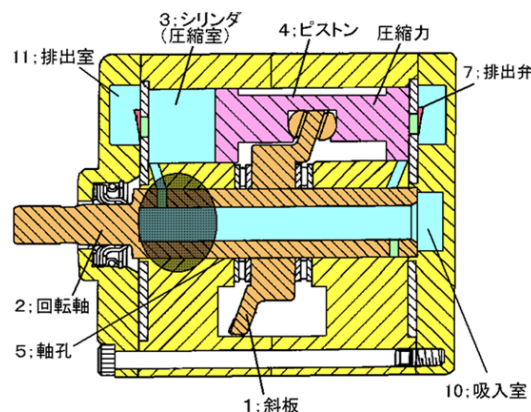
そこで、原告は、クレームに、「その隙間を $20\mu\text{m}$ 以下とした」との文言を付加する補正をするとともに、本件意見書を提出した。本件意見書には、「審査官が指摘する拒絶理由は、クレームに『その隙間を $20\mu\text{m}$ 以下とした』との文言を付加する補正により解消すると考えます。そして、回転軸2の傾斜は、軸孔5の内周面とロータリバルブ6の外周面との全ての隙間を $20\mu\text{m}$ 以下とすれば、防ぐことができます。」と記載されていた。

3 被告製品X及びY

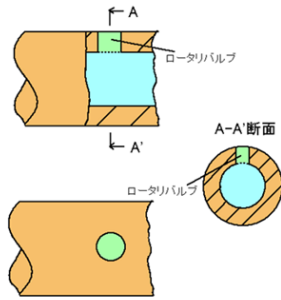
被告製品Xにおいては、ロータリバルブの外周面の形状は、円筒形状である。

被告製品Yにおいては、ロータリバルブの外周面の形状は、ほぼ円筒形状であるものの、一部に高圧ガスを導入するための凹部がある。

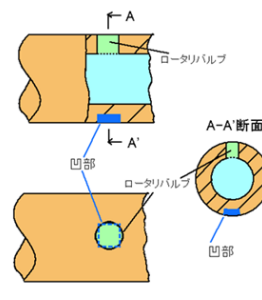
被告製品X及びYのその他の構成は、いずれも本件発明の技術的範囲に含まれる。



【被告製品の全体構造】



【被告製品Xに係る上記網掛部】



【被告製品Yに係る上記網掛部】

4 085公報に記載された主引用発明

主引用発明は、本件発明（ロータリバルブ式圧縮機）とは異なり、リードバルブ式圧縮機に相当する。そのため、本件発明と主引用発明とは、本件発明がロータリバルブ式圧縮機であるのに対し、主引用発明がリードバルブ式圧縮機であることに由来する相違点を有するが、主引用発明は、本件発明のその余の構成を全て有している。一実施例の回転軸2の外周面には凹部8がある。

085公報の明細書には、本件発明と同様の課題を解決するために、085公報記載の発明は、回転軸2の外周面に凹部8を形成し、その凹部8内に高压ガスを導入するというシステムを設けたものであり（【0007】）、回転軸2に発生したモーメント(M)は、高压ガスによって回転軸2に付与される反対方向の力(F)と相殺されるため、転がり軸受を用いなくても、回転軸2は軸孔5に強く圧接されることはないこと（【0008】）、軸孔5の内周面と回転軸2の外周面とのクリアランスは、例えば20 μ m以下にするのが好ましいこと（【0058】）が記載されているほか、【0049】には、「この発明は、例えば特許公報63165号（165公報）に開示されているように、回転軸に対応する部分にロータリバルブを配設した圧縮機において、そのロータリバルブに適用することもできる。」と記載されている。

5 165公報に記載された副引用発明

副引用発明は、本件発明と同様に、ロータリバルブ式圧縮機に相当する。そのため、副引用発明は、本件発明と主引用発明との相違点に係る構成を全て有している。一実施例の軸孔5の内周面は、回転軸2の外周面を、転がり軸受9を介して支持しているが、ロータリバルブ6の外周面は円筒形状である。

第3 模擬裁判の結果

各国模擬裁判の結果は、次のとおりとなった。各国ともに結論は、ほぼ同じであるが、結論に至る判断過程が異なるのは興味深い。以下、各国模擬裁判の概要を紹介するとともに、パネルディスカッションにおける発言等を踏まえながら、解説する⁶。

6 各国模擬裁判の比較検討に当たり、松田一弘弁護士、シュスラー・ランゲハイネ独弁護士、サイモン・エアートン英弁護士、服部健一米弁護士、トレバー・ヒル米弁護士のほか、知財高裁判事（杉浦正樹判事、関根澄子判事、森岡礼子判事、高橋彩判事、熊谷大輔判事、間明宏充判事）から、数多くの基礎資料や助言を頂いた。

なお、各国模擬裁判及びその解説は、模擬裁判の共通事例に基づくものであり、各国実務の一端を示すものに止まることには留意されたい。

被告製品 X







原クレーム	充足	—	—	充足	充足	クレーム1
	無効	(無効)	—	無効	(有効)	
訂正後	充足	充足	充足	充足	充足	クレーム2
	有効	(有効)	有効	有効	(有効)	
結論	侵害	侵害	侵害	侵害	侵害／侵害	結論

被告製品 Y

原クレーム	充足	—	—	充足	充足	クレーム1
	無効	(無効)	—	無効	(有効)	
訂正後	(非充足)	非充足	非充足	非充足	非充足	クレーム2
	—	—	有効	有効	(有効)	
結論	非侵害	非侵害	非侵害	非侵害	侵害／非侵害	結論

1 日本

(1) 模擬裁判⁷

ア 第2回口頭弁論期日—訴訟手続の中止—⁸

日本の模擬裁判では、まず、被告が、無効の抗弁と同内容の無効審判請求を行ったとして、訴訟手続の中止（日168条2項）を求めた。しかし、原告は、迅速審理の要請に反すること、特許権に関する訴えは専属管轄である上、専門部のみで扱われており、特許庁に比べて専門性に欠けることはないことを理由として反対した。裁判所も、訴訟手続の中止は実務上ほとんど使われていない上、常勤の裁判所調査官及び非常勤の専門委員により専門的知見を得ており、特許の有効性を判断する能力に問題はないし、無効審判と無効の抗弁の判断の食い違いは、知財高裁により統一されることが期待できると述べたところ、被告は、訴訟手続を進行することに応じた。このため、訴訟手続を中止しないで進行させるとの訴訟指揮が採られた。

イ 第5回口頭弁論期日—技術説明会—

次に、口頭弁論期日において、専門委員を関与させない形での技術説明会が行われ、①被告製品Yの構成要件Fの充足の有無、②085公報及び165公報に基づく進歩性欠如の無効の抗弁の成否、③被告製品Xに係る訂正の再抗弁の成否⁹に区切って、それぞれ当事者双方からプレゼンテ

7 日本の登壇者は、別稿（高部真規子「「国際知財司法シンポジウム2018」の総括」本誌本号43頁）を参照。

8 日本の模擬裁判は、口頭弁論のまま争点及び証拠を整理した（日本民訴法164条参照）という前提で行われたが、特許権侵害訴訟では、第1回口頭弁論終了後、争点及び証拠の整理のために弁論準備手続（日本民訴法168条）に付することが一般的である。特許権侵害訴訟の審理モデル等は、以下のホームページを参照されたい。

東京地裁 <http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/singairon/index.html>

大阪地裁 http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tetuzuki_ip/index.html

ーションが行われた後、裁判官、裁判所調査官との間で活発な質疑応答が交わされた。

ウ 第6回口頭弁論期日—中間判決—

特許権侵害訴訟では、侵害論（充足論、無効論その他の抗弁の成否）と損害論とが峻別されており（2段階審理方式）、当事者の侵害論に関する主張立証が尽くされた段階で、侵害論についての心証を開示し、侵害の心証であれば、和解の意向を確認するとともに、損害論の審理に進むことが一般的である。しかし、模擬裁判では、被告が侵害論の心証開示後に必要に応じて追加の主張立証をする機会を求めたのに対し、原告が中間判決を求めたことから、裁判所は、中間判決を言い渡し、その理由の要旨を説明した¹⁰。

裁判所は、①被告製品Yの構成要件Fの充足の有無については、特許請求の範囲の記載（構成要件Fの文言が「その全ての隙間」ではなく「その隙間」であること）及び明細書の記載（ロータリバルブの外周面に導入通路の出口が存在しても、回転軸の傾斜を防止することができること）から、構成要件Fの「その隙間」は、全ての隙間である必要はないと解釈した。また、本件意見書は、その文脈によると、「軸孔の内周面とロータリバルブの外周面との全ての隙間が20 μ m以下のもの」以外のものを意識的に除外したものではないとした。そして、被告製品Yのロータリバルブの外周面の凹部は、導入通路の出口と同サイズのものが、導入通路の出口の反対側に1つ設けられているだけであることから、回転軸の傾斜を防止するという本件発明の効果が得られることは容易に理解でき、被告製品Yは、構成要件Fを充足すると判断した。

次に、②進歩性欠如の無効の抗弁の成否については、主引用発明が記載された085公報には、副引用発明が記載された165公報を明示して、ロータリバルブ式圧縮機のロータリバルブの外周面に凹部を設けることができることが記載されているから、主引用発明のリードバルブ式圧縮機に代えて、副引用発明のロータリバルブ式圧縮機を適用する動機付けがあるということができ、無効の抗弁が成立すると判断した。

さらに、③被告製品Xに係る訂正の再抗弁の成否については、本件訂正により「本件訂正発明は、ロータリバルブの外周面が導入通路の出口を除いて円筒形状であるのに対し、主引用発明は、回転軸の外周面に凹部がある」という新たな相違点が生じるところ、085公報の上記記載には、凹部がある主引用発明の回転軸に代えて、凹部がない副引用発明のロータリバルブを適用する示唆はなく、上記記載以外に、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けも見当たらないとして、訂正により無効理由が解消されたとした。そして、適法な訂正請求、訂正後のクレームの充足も認められるから、被告製品Xに係る訂正の再抗弁が成立すると判断した。

以上の次第で、裁判所は、被告製品Yについては、構成要件Fを充足し、本件発明の技術的範囲に属するものの、無効の抗弁が成立し、訂正の再抗弁は主張されていないことから、本件特許権を侵害しないと判断した。他方、被告製品Xについては、本件発明の技術的範囲に属することに争いはなく、無効の抗弁が成立するものの、訂正の再抗弁が成立することから、本件特許権を侵害すると判断し、損害論の審理に進むこととした。

9 日本の模擬裁判は、争点整理手続における議論を受けて、原告は、被告製品Yに係る訂正の再抗弁を主張しないという前提で行われた。

10 日本の中間判決は、公開されており（注4参照）、詳細はそちらを参照されたい。



(2) 解 説

ア 裁判所における無効判断

我が国において、特許の有効性を争う場合には、①特許庁に対する無効審判請求（日123条）と、②侵害訴訟における防御方法としての無効の抗弁（日104条の3）という二つの制度を利用することが可能であり、侵害訴訟を提起された被疑侵害者は、双方を利用することも少なくない。特許の有効性について特許庁と裁判所の双方で審理することを「ダブルトラック」というが、無効審判は同一の事実及び同一の証拠に基づくものでなければ何度でも請求できること（日167条）とも相まって、特許権者は双方で勝ち続けなければならないことや、判断の食い違いが生じ得ることなどが問題とされてきた。

もっとも、平成23年法律第63号による改正により、特許法104条の4が設けられ、侵害訴訟の終局判決確定後に無効審決が確定しても、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、特許が無効になった旨の主張はできないことになった。また、無効審判に係る審決に対する取消訴訟も、侵害訴訟の控訴審も、知財高裁に管轄があることから（日178条1項、日本民訴法6条3項）、定期的に可能な限り、同一の裁判体による統一的な判断が期待できる。さらに、無効審判と侵害訴訟において、無効理由及び提出証拠を共通化するという実務上の工夫もされている。これらにより、ダブルトラックの弊害は、相当程度克服されたものといえることができる。

イ 訴訟手続の中止

特許法168条2項は、侵害裁判所は、必要があると認めるときは、（無効審判に係る）審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる旨規定している。このため、キルビー事件最高裁判決が出るまでは、侵害裁判所が無効理由の存在する蓋然性が相当高いと認めた場合には、訴訟手続を中止して、無効審判の結果を待つという訴訟運営も一部で行われていた¹¹。しかし、審決の確定までには一定の時間を要し、訴訟手続の中止は結果的に侵害訴訟の長期化を招くものとなっていた。キルビー事件最高裁判決及び特許法104条の3の新設以降、侵害裁判所は、特許が無効にされるべきものと認められるときは特許権者の請求を認めないものとするができるから、この訴訟手続の中止は、実務上、ほとんど利用されていない¹²。

ウ クレーム解釈

特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない（日70条1項）。クレーム解釈の第一次的資料となるものは、特許請求の範囲の記載であり、その用語の意味は、明細書に格別の定義がない限り、当業者が理解する一般的な意味として解釈

11 阿部・井窪・片山法律事務所編「平成16年改正 裁判所法等を改正する法律の解説 改訂版」（発明協会）10頁。

12 高部真規子「実務詳説 特許関係訴訟 第3版」（きんざい）235頁～236頁。

される。

また、特許請求の範囲に記載された用語の意義は、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して解釈するものとされている（日70条2項）。特許請求の範囲に記載された用語の意味が多義的であるような場合には、明細書の発明の詳細な説明の記載により、その意義が明らかにされる。

さらに、拒絶理由に対する意見書や補正書等の出願の過程において、特定の構成を特許請求の範囲から意識的に除外するなど、特許権者が技術的範囲に属しないことを明示的に認めていた場合などには、侵害訴訟においてこれと矛盾する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されないことがある。

エ 進歩性判断の方法

知財高裁平成28年（行ケ）第10182号、第10184号同30年4月13日特別部判決・裁判所ホームページによると、進歩性（日29条2項）が認められるかどうかは、特許請求の範囲に基づいて特許出願に係る本件発明を認定した上で、引用発明（日29条1項）と対比し、一致点及び相違点を認定し、相違点がある場合には、当業者が、出願時又は優先権主張日の技術水準に基づいて、当該相違点に対応する本件発明を容易に想到することができたかどうかを判断する。

また、主引用発明に刊行物記載の副引用発明（日29条1項3号）を適用することにより本件発明を容易に想到することができたかどうかを判断する場合には、①主引用発明に副引用発明を適用して本件発明に至る動機付けがあるかどうかを判断するとともに、②適用を阻害する要因の有無、予測できない顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断する。

そして、上記①の動機付けの有無は、主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆、技術分野の関連性、課題や作用・機能の共通性等を総合的に考慮して判断する。

オ 訂正の再抗弁

特許法104条の3に基づく無効の抗弁に対し、特許権者は、訂正により無効の抗弁に係る無効理由が解消されることを理由とする訂正の再抗弁を主張することができる¹³。

訂正の再抗弁の要件については、従来、実務上は、①適法な訂正（審判）請求がされ、②それにより無効理由が解消されるとともに、③訂正後の特許請求の範囲に対象製品が属することが必要とする見解が一般的であった¹⁴。無効の抗弁の主張には無効審判請求を不要とするにもかかわらず、①の訂正（審判）請求を要求するのは、訂正内容の確定という観点からすると、不安定かつ不確実な状態で権利行使を認めることは好ましくないからである¹⁵。しかし、平成23年法律第63号による改正後においては、訂正（審判）請求ができる時期が制限されていることから、①の訂正（審判）請求を常に要求することは困難である¹⁶。シートカッター事件最高裁判決は、無効の抗弁に係る無効理由を解消するための訂正（審判）請求が法律上できなかった事案について、同判決の事情の下では、訂正の再抗弁を主張するために①の訂正（審判）請求をしている必要はないとしたが、どのような事情があれば、①の訂正（審判）請求を不要とすることができ、その場合に訂正後クレームの提示のほかに代替的な要件を要するかについては、今後の議論に委ねられているものと考えられる。

13 最高裁平成28年（受）第632号同29年7月10日第二小法廷判決・民集71巻6号861頁（シートカッター事件最高裁判決）

14 知財高判平21・8・25判タ1319号246頁

15 前掲高部210頁。

16 知財高判平26・9・17判時2247号103頁、知財高判平29・3・14（平成28年（ネ）第10100号）裁判所ホームページ。

カ 専門的知見の導入～裁判所調査官及び専門委員

特許権侵害訴訟等を扱う知財高裁及び東京・大阪両地裁の知的財産権部には、特許庁審判官や弁理士出身者等から成る裁判所調査官（日本民訴法92条の8）が、裁判所に所属する常勤の職員として配置されている。

また、特許権侵害訴訟では、侵害論の最終の弁論準備手続期日又は口頭弁論期日において、「技術説明会」が行われることがある。技術説明会では、侵害裁判所が説明を求めた争点等について、当事者双方が、それぞれ30分～1時間程度の持ち時間で、発明の内容や先行技術、出願当時の技術常識といった技術的事項や、特許発明と被疑侵害品との対応関係などの主張を、プレゼンテーション形式で説明する。

そして、技術説明会には、当事者の意見を聴いた上で、最先端の科学技術の研究に従事している大学教授、公的機関や民間企業の研究者、弁理士等の専門委員（日本民訴法92条の2）を3名程度選任して関与させることが多く、プレゼンテーション後に行われる専門委員と当事者との質疑応答などを通じて、裁判所の専門的知見の獲得に資するものとなっている。

2 ドイツ

(1) 模擬裁判¹⁷

ア 事前手続

ドイツの侵害訴訟手続においては、口頭弁論に先立って書面による準備手続が行われる。模擬裁判においては再現されなかったが、そこでは、被告製品Yが構成要件Fを充足するかについて争われるとともに、被告は、連邦特許裁判所に本件特許について無効訴訟を提起した上で（独81条）、訴訟手続を中止するよう求めた（ドイツ民訴法148条）。

イ 口頭弁論期日

ドイツの模擬裁判では、口頭弁論期日が再現された。冒頭、裁判官から、充足論について、書面による準備手続を受けて暫定的な心証が開示された。すなわち、まず、裁判官は、構成要件Fの「直接支持」の意義について、「その隙間」との関係で、どのように解釈すべきかが問題になる旨指摘した。その上で、裁判官は、明細書の記載からは、本件発明において凹部を有する回転軸2が排除されているとは考えにくい一方で、本件発明は無効の可能性がある旨指摘し、当事者に議論するよう促した。

これを受けて、被告製品Yの構成要件Fの充足について、原告は、回転軸2の安定化は20 μ m以下の小さな隙間のみで達せられるところ、被告製品Yもかかる機能を有するなどと主張し、被告は、本件発明は文言上、隙間が20 μ m以下である旨規定しているなどと主張した。また、裁判官から、訴訟手続の中止について議論するよう促されたのに対し、被告は、085公報に記載された発明をもとに進歩性を欠く旨主張した。

裁判官は、本件特許には有効性に疑問があるとして、原告に対し、訴訟手続を中止することに同意するか否かを尋ねたところ、原告は、侵害裁判所の判断を求め、主引用発明と副引用発明の機能の相違を強調して、本件特許に進歩性欠如の無効理由はない旨主張した。しかし、裁判官は、085公報に示唆があることは明らかであると心証を開示した。

これを受けて、原告は、被告製品Xの販売等を差し止めるのも重要であるとして、無効理由を回避するために、特許請求の範囲を限定する旨主張した。これに対し、被告は、本件訂正発明も

¹⁷ ドイツの模擬裁判では、ピーター・マイヤーベック連邦通常裁判所判事が裁判官役を、クリストフ・アウゲンシュタイン弁護士及びクリストファー・ヴェーバー弁護士が訴訟代理人役を演じた。

無効である旨主張するとともに、口頭弁論期日における訂正主張は不意打ちであり、更なる反論の機会を与えるよう求めた。一方、原告は、特許権は、期間の限定された独占権であることから、迅速な判断をするよう求めた。

ウ 判 決

裁判官は、被告製品Xは本件特許権を侵害し、被告製品Yは本件特許権を侵害しない旨判決した。すなわち、まず、被告製品Yについては、訂正の対抗主張によりクレームの範囲外になるとし、また、原クレームの侵害の有無については判断しなかった。一方、被告製品Xについては、訴訟手続を中止する必要はないとし、その理由として、侵害裁判所は、連邦特許裁判所が本件特許を取り消すであろう場合にだけ手続を中止できるとした上で、主引用発明は回転軸2に凹部8を用いているところ、回転軸2の外周面を円筒形状にするのはこれに反し、その動機付けがないから、本件訂正発明には特許が取り消される十分な可能性（Sufficient probability for revocation）を見いだせないとした。なお、損害額の具体的な算定は、後の手続に委ねられた。



(2) 解 説

ア 裁判所における無効判断

ドイツでは、いわゆる分離制度(Bifurcation)が採られており、特許の有効性を判断するのは、地方裁判所(侵害裁判所)ではなく、連邦特許裁判所である。もっとも、侵害裁判所は、被告が、連邦特許裁判所に無効訴訟を提起した上で、訴訟手続を中止するように求めた場合には、侵害の最終判断を行うに当たり、訴訟手続を中止するか否かについて判断する限度で特許の有効性を審理することになる。なお、当該審理は、侵害裁判所が侵害心証に至った場合に行われるものであり、非侵害との心証に至れば、原告の請求は棄却される。

また、当該審理における立証命題は、特許の有効性自体ではなく、無効訴訟の見通しである。そして、被告には、無効訴訟が認容される可能性が高いという高度の立証が求められ、新規性を妨げるような新たな先行技術に基づく無効主張が望まれる。その理由は、①侵害訴訟手続の中止によって1～2年程度、その判断が遅れるのでは特許権者に認められた期限付きの独占権（time limited monopoly）の否定につながることで、②権限ある機関（ドイツ特許庁又は欧州特許庁）が既に特許の有効性を承認していることにある。

そして、侵害裁判所が、特許の有効性を審理することにもなるから、侵害主張時にはクレームを広く解釈し、無効反論時にはクレームを狭く解釈するという特許権者の態度が、可及的に防止されることにつながる。

イ 書面による準備手続と口頭弁論

ドイツの特許権侵害訴訟においては、口頭弁論期日に先立って、書面を交換することで入念な準備が行われる（Front loaded proceedings）。そこでは、裁判所は提出期限を設け、それに後

れた主張は却下されることもある。控訴審における新たな主張は、第一審で主張できなかったと合理的に認められる限度で許される。

そして、書面による準備手続の終了後、1～3時間程度の（主要）口頭弁論期日が持たれる。口頭弁論期日においては、冒頭、裁判官から暫定的心証が示され、争点を絞った上で、当事者から口頭議論が行われる。口頭弁論は集中的に行われ、再度、期日を指定した上で、当事者に準備期間を与える例はまれである。

ウ クレーム解釈

ドイツにおいては、機能指向型（function-oriented design）のクレーム解釈が行われる。すなわち、クレーム解釈に当たっては、明細書の記載をもとに、当該発明を実現するために個々の構成が有する貢献の内容を追求するという機能的アプローチが採られる。模擬裁判においても、明細書の記載を前提に、回転軸2の安定化という観点から構成要件Fの解釈が行われた。

エ 訂正の対抗主張

ドイツでは侵害裁判所と連邦特許裁判所との権限が分離しているから、特許権者の訂正の対抗主張は、特許権者にクレーム自体の訂正を迫るものではなく、クレームを限定する主張という位置付けになる。特許権者は、口頭弁論終結時まで訂正の対抗主張をすることができ、模擬裁判においては、口頭弁論期日において訂正の対抗主張がなされたが、事前の準備段階で訂正の対抗主張がなされる例が多い。なお、訂正要件、訂正後の発明の充足性、訂正後の発明の有効性の審理に時間を要する場合には、訂正の対抗主張は時機に後れたものとして却下されることもある。

オ 専門的知見の導入

裁判官は、当事者から提出される書面に基づいて、当該事件に必要な技術的知見を獲得する。このことから、当事者は、裁判官に、必要な技術的知見を書面で分かり易く説明する必要がある。なお、裁判官は、それが不十分に感じる場合には、職権で専門家を指名する場合もある。

カ 侵害裁判所と連邦特許裁判所における特許の有効性に関する判断の相違

連邦特許裁判所は、侵害裁判所とは独立してクレームを解釈した上で、特許の有効性を判断するから、侵害裁判所が訴訟手続の中止の是非を検討するに当たり行う無効訴訟の見通しに係る判断と、連邦特許裁判所の特許の有効性に係る判断とが相違することはあり得る。

まず、侵害訴訟の訴訟手続中、連邦特許裁判所において特許無効の判断がされた場合、その判断が確定すれば侵害訴訟は棄却されるが、確定していない段階でも、実務上、侵害訴訟手続は中止される。

次に、侵害裁判所が、連邦特許裁判所における無効訴訟において特許が有効であると判断されるであろうと考えて、手続を中止せずに、差止判決等をしたところ、後に連邦特許裁判所において特許が無効であると判断されることがあり得るが、そのような例は、少ないとされている。また、特許権者は、確定前に差止判決等を執行するに当たり、裁判所が定める担保金を提供する必要がある、不当執行であることが判明すれば、その責任を負うことになる。さらに、連邦特許裁判所による無効理由の通知に応じて、執行手続が中断されることもある。

なお、侵害訴訟における判決が既に確定していた場合、当事者は再審請求ができるものの、そのような事例はまれとのことである。

3 フランス

(1) 模擬裁判

ア 事前手続¹⁸

フランスの侵害訴訟手続では、口頭審理前の手続として、訴答書の交換が行われ、その後の口

頭審理における主張は、書面で主張された範囲のものに限られる。模擬裁判においては、冒頭、原告から口頭審理前になされた当事者の主張・手続について簡単な説明がされた。すなわち、口頭審理前、原告が、被告製品X、Yによる本件特許権の侵害を主張し、差止めと損害賠償を請求したところ、被告は、侵害訴訟手続において、被告製品Yはクレームの範囲外であると争うとともに、本件発明は進歩性を欠くから本件特許は無効にされるべきであると主張し、さらに、特許無効の反訴も提起した。これを受けて、原告は、特許庁においてクレームを制限する手続をとり、かつ被告製品Yも制限後のクレームを充足するとの主張をし、被告は、被告製品Yは、制限後のクレームの範囲外であると争うとともに、無効の主張を維持した。

イ 口頭審理

模擬裁判では口頭審理が再現された。口頭審理においては、まず、訂正後の特許の有効性について主張反論が行われた。最初に被告から、ロータリバルブとリードバルブの共通点を強調する模型による実演がなされ、085公報に記載された発明は、凹部8とともに、隙間をわずかにすることにより、傾斜を防止するものであって、外周面が円筒形状のロータリバルブも周知であったなどと主張された。これに対し原告は、085公報に記載された発明は、リードバルブ式圧縮機であるから最も近い先行技術（closest prior art）ではなく、165公報に記載された発明の外周面は凹部のない円筒形状であるところ、085公報に記載された発明は、凹部8にガスが充填されるものであって、当業者は凹部8を取り去ってよいかどうか分からないから、165公報に記載された発明に085公報に記載された発明は適用できないなどと反論した。

その後、被告製品Yが本件訂正発明の技術的範囲に属するかについて、原告は、構成要件Fは「全ての隙間」と規定しているものではなく、構成要件E'についても、被告製品Yの凹部は085公報に記載の凹部8より小さく、わずかな隙間によって回転軸の傾斜を防止しているという技術的效果を奏しているから、被告製品Yは訂正後のクレームの範囲内である旨主張した。これに対し、被告は、原告が充足論において隙間の意義を大きく解釈し、無効論において、それを小さく解釈するのは許されないとし（Angora cat phenomenon）、また、出願経過を参酌した上で、被告製品Yは凹部の部分において隙間が20 μ m以上なのは明らかであると反論した。

ウ 判決

裁判官は、まず、本件訂正発明に係る特許の有効性について、当業者は、085公報に記載された引用発明が最も近い先行技術であるとは考えないとし、また、165公報に記載された引用発明を出発点として、085公報に記載された技術を適用することは明白ではないから、本件訂正発明は進歩性を有し、その特許は有効である旨判断した。

その上で、裁判官は、被告製品Xが訂正後のクレームの技術的範囲に属することは当事者間に争いがなかった。また、被告製品Yはこれに属さない旨判断したところ、その理由は、①構成要件Fの「隙間」とは、出願経過を参酌すれば「全ての隙間」とであると解されるところ、凹部がある被告製品Yはこれを充足しない、②構成要件E'は、ロータリバルブ6が円筒形状であるとするが、凹部がある被告製品Yはこれを充足しないというものであった。

18 フランスの模擬裁判では、ドゥニ・モネジエ・デュ・ソルビエ弁護士が裁判官役を、サビーヌ・アジェ弁護士及びアマンディヌ・メティエ弁護士が訴訟代理人役を演じた。



(2) 解 説

ア 裁判所における無効判断

フランス特許庁は、特許出願に係る発明について、新規性要件のほかには、特に形式要件を審査するのみで、特許権の登録をする（仏L612条12）。そして、当該発明が進歩性を欠く場合には、裁判所の判決によって特許が取り消される（仏L613条25）。

イ 充足判断と進歩性欠如に基づく特許無効判断の順序

フランスの特許権侵害訴訟においては、無効の反訴提起を条件とするものの、常に当該特許の有効性が先に審理され、その後に充足性の判断が行われる。これは法律で要求されているものではないが、クレームの範囲を、先行技術を考慮して評価した上で、その後に、侵害の有無を考慮するという考え方に基づくものである。

ウ 進歩性の判断の方法

フランスの模擬裁判においては、複数の引用発明のうち、どの引用発明が、本件発明に対して最も近い先行技術であるか否かが問題になった。これは、本件発明が解決をもたらした客観的な課題を決定することを通じて、進歩性を評価するためである。なお、裁判官は、当事者の主張に制限されることなく、その裁量により、最も近い先行技術を選択することができる。

エ 訂正手続

侵害訴訟手続中に特許無効の主張がされた場合、特許権者は、実務上、フランス特許庁又は欧州特許庁にクレームの制限を申し立てることで、無効理由を回避することができる。フランス特許庁にクレーム制限の申立てがされた場合、それに必要な手続の期間は、1～3か月程度であるから、侵害裁判所は、訴訟進行を延期することで対応する。原クレームを維持したままで、予備的にクレームを制限することも理論的には可能であるが、現に有効である特許権に基づく侵害判断が望まれることから、実務上、特許権者は、裁判官から、特許庁においてクレームを制限するよう求められる。なお、特許権者は、第1審で特許無効の判断がされた場合には、控訴審においても特許庁に対しクレーム制限の申立てをすることができる。

4 英 国

(1) 模擬裁判¹⁹

ア トライアル前の手続

英国の侵害訴訟手続においては、トライアルに先立って、訴答、ケースマネジメント会議、証

19 英国の模擬裁判では、リチャード・ヘーコン知的財産企業裁判所判事が裁判官役を、アレックス・ウィルソン弁護士及びゾーイー・バトラー弁護士が訴訟代理人役を演じた。

抛開示等が行われる。模擬裁判においては再現されなかったが、被告製品Yがクレームを充足するか否かについて争われ、被告は、本件特許が無効である旨主張するとともに、特許の取消の反訴を提起した。これに対し、原告は、訂正を予備的に主張したところ、被告は、被告製品Yが訂正後のクレームを充足するか否かを争うとともに、本件訂正発明に係る特許の有効性について反論した。なお、被告製品Xが本件発明及び本件訂正発明の技術的範囲に属することは争われなかった。

イ トライアル

模擬裁判ではトライアルが再現された。まず、本件発明及び本件訂正発明が進歩性を欠くことについて、ナグ博士の専門家報告書が提出され、専門家証人として同博士の証人尋問が行われた。そこでは、特に、原告からの反対尋問が再現され、専門家証人としての適格性や、当業者として085公報から軸孔5と回転軸2の隙間が有する意義が読み取れるか、これを凹部8と分離して、その機能を理解することができるか、などについて尋問が行われた。

その後、最終弁論が再現された。まず、被告から、被告製品Yは、構成要件F及び構成要件E'を、通常の解釈（normal interpretation）においても、アクタビス事件最高裁判決（Actavis UK Limited and others v. Eli Lilly and Company, [2017] UKSC48）で示された均等の3要件からも充足せず、さらに出願経過を参酌しても充足しないと主張されるとともに、ナグ博士が証言したとおり、本件発明も本件訂正発明も進歩性を欠く旨主張された。これに対し、原告からは、特に特許の有効性について最終弁論がされ、ナグ博士の証言は後知恵に基づくものであり、085公報の【0049】の記載は概括的であるから、本件発明は進歩性を有すること、085公報に記載された発明においては凹部8が重要であり、【0058】に記載されたクリアランスは付加されたものにすぎないから、本件訂正発明は進歩性を有することが主張された。

ウ 判決

裁判官は、まず、被告製品Yが本件発明のクレームを充足するかについて、被告製品Yは凹部に高圧ガスが導入され、軸孔の内周面はロータリバルブの外周面に接するとはいえない（not contact）ところ、クレームを「通常の解釈」をもとに解釈した場合、軸孔の内周面がロータリバルブの外周面に接していない被告製品Yをもって、前者が後者を「直接支持（directly support）」するとはいえないとして、被告製品Yは、構成要件Fを充足しないと判断した。しかし、裁判官は、①被告製品Yは、隙間を $20\mu\text{m}$ 以下にすることによって回転軸の傾斜を防止するものであるから、本件発明と実質的に同じ方法で同じ結果を達成する、②被告製品Yのように回転軸2の大部分において隙間が $20\mu\text{m}$ であれば、その傾斜を防止できることは、優先日当時の当業者にとって明らかであった、③本件発明には高圧ガスや凹部のような追加的な支持物を排除するような記載はなく、クレームの文言に厳格に従うことが本件発明の本質的要件ではない、として、被告製品Yについて均等侵害を認めた。

次に、裁判官は、085公報に記載された発明はロータリバルブ式圧縮機にも適用できるから本件発明は進歩性を欠くが、凹部を欠くことができないから本件訂正発明は進歩性を有すると判断した。

さらに、裁判官は、被告製品Yは、本件訂正発明について文言侵害も均等侵害も成立しないと判断した。なお、被告製品Xについては、本件訂正発明に係る特許権を侵害すると判断された。

裁判官は、上記の判決後、命令形式ヒアリング（Form of Order Hearing）の手續に入った。そこでは、被告から、被告製品Xを設計変更するので、差止命令を2か月間停止するよう申出があり、裁判官は、その間の金銭支払を条件に、差止命令の効力を2か月間停止した。また、具体的な損害額については、異なるトライアルで審理されることになった。



(2) 解説

ア 裁判所における無効判断

被疑侵害者は、侵害裁判所において、特許無効の抗弁を主張できるほか、特許取消の反訴を提起することができ、また、特許庁においても、特許取消手続を利用できる。もっとも、侵害裁判所の手続が先行していた場合（既に無効の抗弁等の主張がされていた場合）、被疑侵害者が特許庁における特許取消手続を利用するには、侵害裁判所の許可が必要であるし、侵害裁判所の手続が後れる場合であっても、実務上、特許庁は自庁の特許取消手続を中断する（英72条7、74条7）。このように侵害裁判所における無効判断に一本化されている理由は、①矛盾した判断を避けること、②重複した手続によって時間と金銭の浪費を防ぐことのほか、③特許庁の判断に対する不服申立ては裁判所に対してなされるから、あえて特許庁で特許の有効性に関する判断をする必要がないこと、④侵害裁判所が充足判断に加え、無効判断もするから、特許権者が充足判断でクレームを広く主張し、無効判断でクレームを狭く主張することを防止でき、被疑侵害者にとってもメリットが大きいことからである。

イ ケースマネジメント会議

英国の特許権侵害訴訟においては、トライアルまでの手続をどのように進めるか、具体的には、証拠の開示、クレームの訂正請求の有無や内容、トライアルにおける証人の採否などについて、当事者が提出した書面に基づいてケースマネジメント会議が行われる。ケースマネジメント会議にかかる時間は、事案にもよるが、通常は30分から1時間程度である。

英国の特許権侵害訴訟第1審は、特許裁判所又は知的財産企業裁判所（IPEC）において審理されるところ、50万ポンド以下の損害賠償請求訴訟はIPECが審理する。IPECの裁判官は、ケースマネジメント会議において、当該争点が訴訟経済の観点から有意義か否かについて判断し（cost/benefit test）、争点を絞り込むという訴訟指揮を採っており、特許裁判所においても、より短期間のトライアルスキーム（shorter trial scheme）が導入され、訴訟コストを意識した訴訟運営が行われている。

ウ クレーム解釈

英国において、クレームの保護範囲は「通常の解釈」に従って評価されていたが、アクタビス事件最高裁判決による均等論の導入によって、従前より広く評価される可能性がある。模擬裁判においては、アクタビス事件最高裁判決により示された規範、すなわち、①被告製品は発明と実質的に同一の方法で、実質的に同一の結果を達成するか、②実質的に同一の方法で実質的に同一の結果を達成するということが、被告製品が実質的に同一の結果を達成することを知っている（と仮定される）、優先日に当該特許を認識した当業者にとって、自明であったか、③クレームの文字通りの意義に厳格に従うことが本件発明の本質的要件であるか、という3段階のテストにのっとったクレームの保護範囲の評価の一例が示された。

また、アクタビス事件最高裁判決では、出願経過を参酌できる基準についても言及されている。すなわち、明細書及びクレームだけからは、問題となっている文言の意義が全く不明確であって、出願経過が、かかる問題を明白に解決する場合、又は、出願経過を無視することが公益に反する場合、例えば、特許権者が出願経過において、明示的に、当該クレームが、後の侵害手続において主張するような、より広いクレームを含むものではないと述べた場合には、当該出願経過における特許権者の陳述は、クレーム解釈に当たって参酌される。

エ 訂正手続

英国においては、特許庁だけではなく、裁判所も、特許明細書の訂正を許可することができる（英75条）。そして、英国においては、一般的に予備的主張が許容されており、特許権者は、原クレームが有効であることを主張しつつ、訂正クレームに基づく主張を予備的に行うこともできる。これにより、後に、訂正クレームに基づく審理を再度行う必要がなく、紛争を一回的に解決できる。そして、トライアルが過度に複雑化するのを避けるために、通常は、トライアル前に代替的な訂正クレームが1個に絞り込まれるか、原クレームが放棄されて、訂正クレームが2個に絞り込まれることになる。

オ 専門的知見の導入

英国の特許権侵害訴訟において、専門家証人は中心的な役割を果たしている。特に、専門家証人は、当該特許の有効性判断の局面において重要なものとされる。なお、クレームの保護範囲の評価は伝統的に裁判官が行うべきものとされていたが、アクタビス事件最高裁判決における均等論の導入によって、クレームの保護範囲の評価という局面においても専門家証人の重要性が指摘されている。

カ 命令形式ヒアリング

英国の特許権侵害訴訟においては、被告製品が特許権を侵害するか否かについて判断が示された後、命令形式ヒアリングの手続が採られる。そこでは、賠償額や差止の是非・一時停止のほか、特許が有効である旨の宣言、特許権侵害の宣言、訴訟費用の負担、控訴の許可等についてヒアリングが行われる。賠償額については合意に至ることが多いが、合意に至らない場合には、異なるトライアルにおいて損害額が評価されることになる。

5 米 国

(1) 模擬裁判²⁰

ア クレーム2の設定

米国の模擬裁判では、特許権侵害訴訟手続において、訂正の対抗主張をすることが現実的ではないことから、当初より、本件発明に対応する請求項（クレーム1）に加えて、本件訂正発明に対応する請求項（クレーム2）を有する特許権が設定登録されたことを前提に模擬裁判が進められた。そして、被告製品Yが構成要件Fを充足するかについて争われるとともに、当初の段階では、クレーム1及び2に係る特許の有効性について争われた。

イ 訴訟手続の中止

被告は、本件特許は進歩性欠如の無効理由があるとして、無効の抗弁を提出する一方、特許庁に当事者系レビュー（Inter partes review, IPR）を提起し、裁判所に対し、矛盾した判断を避けるとともに、コストを低減するためにも、IPRの決定が出されるまで、訴訟手続を中止（Stay）

20 米国の模擬裁判では、リチャード・リン連邦巡回区控訴裁判所判事が裁判官役を、マックスウェル・フォックス弁護士及びライアン・ゴールドスティン弁護士が訴訟代理人役を演じた。

するよう申し立てた。しかし、原告は、これに反対し、裁判官は、既に実質的なディスカバリー手続が進展していること、トライアル期日も既に定まっていること、被告がIPRを提起したのは遅すぎることを理由に、中止の申立てを却下した。

ウ マークマンヒアリング

模擬裁判では、マークマンヒアリング、すなわち、裁判所がクレーム解釈を決めるために開催する期日が行われ、同期日において、クレーム1の構成要件Fの「直接支持」、クレーム2の構成要件E'の「円筒形状」の意義について争われた。

構成要件F「直接支持」について、原告は、クレームは、平易かつ通常の意味で解釈すべきであると主張した。これに対し、被告は、「他のいかなる手段にも頼ることなく支持する」と解釈すべきであるとし、裁判官からクレームの文言上は何らそのような制限がない旨指摘を受けたのに対し、被告は、明細書上、転がり軸受を用いずに、 $20\mu\text{m}$ の隙間を用いるとされているから、回転軸2は何らの支持も受けていないと解釈すべきであると説明した。

また、構成要件E'「円筒形状」について、原告は、クレーム文言上、ロータリバルブ6が完全に円筒形状であるとの記載はなく、出願経過は隙間に言及したものであって、形状に言及したものではないから参酌すべきではないことを理由に、これを「円形の断面を持つ筒状形」と解釈すべきであると主張した。これに対し、被告は、「完全な円筒形状を有する」と解釈すべきであることはクレーム文言上明かであるとし、ロータリバルブ6の形状を限定した出願経過からもこのように解釈すべきであると主張した。加えて、被告は、専門家証人（アサジ博士）の宣誓書を提出したが、裁判官からは、宣誓書の内容には数多くの疑問点がある旨指摘された。

裁判官は、専門家証人による宣誓書は外部証拠であり、根拠もあいまいで採用できないとした上で、構成要件Fの「直接支持」について、平易かつ通常の意味で解釈すべきであり、出願経過もこの意義を制限しているとはいえないとして、「他のいかなる手段にも頼ることなく支持する」と解することはできないと決定した。一方、構成要件E'の「円筒形状」について、出願経過を参酌すれば、ロータリバルブ6の形状は制限されているとして、「全ての範囲（throughout）において円筒形状」であると解釈すべきであると決定した。

エ ベンチトライアル

模擬裁判では、マークマンヒアリングから2か月経過後との設定で、裁判官によるトライアル（ベンチトライアル）が行われた。

被告は、特許庁審判部（PTAB）は、IPR手続においてクレーム1及び2に係る特許をいずれも有効であると判断した旨報告した。そして、裁判官は、被告に対し、IPRで争った無効理由以外の無効理由を主張するかについて確認し、被告は新たな無効理由は主張しないと答えたため、本件の侵害訴訟において、特許の有効性は争点とならないことになった。

そこで、裁判官は、トライアルでは被告製品Yの充足論のみを審理することを宣言し、被告側の専門家証人（アサジ博士）に対して、被告製品Yが構成要件F及びE'を充足するかについて被告から主尋問、原告から反対尋問が行われた。主尋問中、裁判官からは、アサジ博士は専門家証人として尋問しているのであって、事実を立証するためのものではない旨の指摘があり、また、原告からの反対尋問におけるロータリバルブ6の意義に関する尋問について、既にクレーム解釈の手続はマークマンヒアリングで終了しているなどの指摘がされた。

その後、当事者双方から最終弁論が行われ、原告からは、ロータリバルブ6と回転軸2の相違に着目すべきであるなどと主張され、被告からは、被告製品Yには凹部があるから、隙間が $20\mu\text{m}$ 以上の部分があることは明かであるなどの主張がなされた。

オ 判決

裁判官は、被告製品Xは本件各発明に係る特許権を侵害すると判断し、被告製品Yは、クレーム1に係る特許権を侵害するが、クレーム2に係る特許権は侵害しないと判断した。そして、10日以内に、損害及びその他の救済について意見を述べるように命令した。



(2) 解説

ア 裁判所における無効判断とIPR

米国では、2011年の特許法改正（AIA）にともない、特許庁によるレビュー制度が拡充された。被疑侵害者にとっては、特許の有効性を争う選択肢が増えたものであり、その中でも当事者系レビュー（IPR）の手続が特に利用されている。

IPRには重厚なディスカバリー手続がないこと、審査の開始通知日から最終決定までの期間が原則として最長1年6か月以内（米316(a)(11)）と定められており、地裁よりも審理期間が短いことなどから、被疑侵害者にとって、IPRは、裁判所において特許の有効性を争うよりも、安価で迅速な代替案といえることができる。また、IPRでは特許の有効性のみが争点になるから、被疑侵害者は、IPRを利用しても実体上の不利益を被ることはない。さらに、特許は有効であると推定される（米282(a)）から、地裁において特許の有効性を争うためには、明白かつ説得力ある証拠（clear and convincing evidence）をもって有効推定を覆すことが必要であるが、IPRは特許庁における手続であるため、特許の有効性の推定は働かず、特許が無効であることを証拠の優越（preponderance of evidence）をもって立証すれば足りる（米316(e)）。立証基準の違い²¹から、IPRでは、侵害訴訟よりも特許無効とされやすいといえることができる。

イ 訴訟手続の中止

被疑侵害者は、侵害訴訟の訴状送達後1年以内に特許庁にIPRを提起した上で（米315(b)）、裁判所に対し、IPRの最終判断がなされるまで、侵害訴訟手続を中止するよう申し立てることができる。もっとも、侵害訴訟手続を中止するか否かは、裁判官の高度な裁量に委ねられており、訴訟遅延を招くなどとして申立てが却下されることもある。中止の基準は法域により異なり得るものの、その考慮要素の一例としては、①ディスカバリーがどの程度進行しているか、

21 2018年11月13日より前に申し立てられたレビュー手続においては、クレーム解釈基準の違いから、IPRでは、侵害訴訟よりも特許無効とされやすかった。すなわち、クレーム解釈基準について、侵害訴訟においては「通常の慣用的な意味」との基準（フィリップス基準。Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc))が採用されるのに対し、IPRでは、「最も広い合理的な解釈（Broadest Reasonable Interpretation）」が採用されており、IPRではクレームがより広く解される可能性があった。もっとも、同日発効の特許規則の改正により、同日以降に申し立てられるレビュー手続ではフィリップス基準が採用され、侵害訴訟との間で、クレーム解釈基準に相違はなくなった。

②トライアル期日が設定されているか、③IPRの判断を待つことにより、訴訟における争点を整理し、ディスカバリー及びトライアルを効率化することになるか、④中止が、相手方に過度な損害を与えたり、当事者に明確な戦術上の利益・不利益をもたらしたりしないかという事実があげられる。なお、米国の侵害裁判所は、ドイツと異なり、中止の判断に当たり、特許が無効になる可能性があるかについては直接判断しない²²。

ウ マークマンヒアリング

米国の特許権侵害訴訟では、マークマン事件最高裁判決（Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996)）を受けて、裁判官が、マークマンヒアリングにおいてクレームの解釈を決め、陪審が、そのクレームの範囲と被疑侵害品を比較して侵害の有無を判断するとともに、先行技術文献と対比するなどして特許の有効・無効を判断するとの手続構造が採られている。

そして、フィリップス基準のとおり、クレームは、文言の「通常の慣用的な意味」、すなわち、当業者が、特許出願日にその文言をどのように解釈したかによって解釈される。争いのあるクレーム文言の解釈を行うには、まずは、内部証拠（intrinsic evidence）として、クレームの文言そのものの、明細書の記載、出願経過を参酌し、これだけでは、いまだクレームの意義が不明瞭な際には、外部証拠（extrinsic evidence）として、専門家の証言、辞書、学術書などが用いられることになる（注21Phillips事件CAFC判決）。なお、裁判官によるクレーム解釈は、控訴審において全面的に見直し（de novo）がされるが、クレーム解釈中の事実認定部分は、地裁の裁判官の判断に明白な誤り（clearly erroneous）があるか否かによって審理される（Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc., 574 U.S. (2015)）。

エ IPRにおける判断と侵害訴訟手続

侵害訴訟係属中にIPRにおいて当該特許が有効か否かについて決定がされた場合（米318(a)）、侵害裁判所は、実務上、IPRの判断に従って訴訟手続を進めることになる。

また、IPRにおいて特許の有効性について最終決定書が発行されれば（米318(a)）、IPRを申し立てた被疑侵害者は、侵害訴訟において、IPR手続で提起した理由又は合理的にみて提起することができた理由（any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that IPR）に基づいて無効主張を行うことは、禁反言により許されない（米315(e)(2)）。このため、被疑侵害者は、侵害訴訟において、実際にIPR手続で主張した無効理由のみならず、提出することができた先行技術に基づく主張をすることも許されなくなる。もっとも、IPRにおいて主張が許される無効理由は、特許文献又は印刷刊行物に基づく新規性欠如及び非自明性（進歩性）欠如に限定されるから（米311(b)）、被疑侵害者は、IPRで最終決定書が発行された後においても、侵害訴訟において、公然実施に基づく新規性・非自明性の欠如や、特許を受けることができない発明でないこと（米101）、記載要件の不備（米112）などを理由に特許の有効性を争うことができる。なお、禁反言の対象となる先行技術の範囲については議論があり、被疑侵害者は、IPRで提起できた全ての先行技術文献を無効理由として挙げることはできないとして、禁反言の対象となる先行技術を広く解する考え方（SAS Institute, Inc. v. Complementsoft, LLC., 825 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2016)）がある一方で、これを狭く解する考え方もある。

オ 訂正の対抗主張

米国の特許権侵害訴訟では、形式的事項についての明らかな誤りの訂正を除いて、クレームを訂正することは許されず、無効の抗弁に対する対抗主張として訂正を主張することはできない。

²² 特許庁審判部（PTAB）は、少なくともクレームの1つについて勝訴する合理的な見込み（reasonable likelihood）がある場合に限り、IPRを開始する決定を行う（米314(a)）。

また、特許権者は、IPR手続において、クレームを1回だけ訂正することが原則として可能であるものの（米316(d)）、クレームの訂正は、クレームを訂正する旨の証明書発行前に、訂正クレームの対象物を使用等していた者の権利に影響を及ぼすものではない（中用権。米318(c), 252）。このため、米国では、特許権侵害訴訟の係属中にクレームの訂正を行うと、権利範囲が限定され、かつ、損害賠償等を必ず得られることにもつながらないから、訂正を行うか否かは慎重に検討すべきである。また、特許権者は、特許権侵害訴訟において特許無効を主張される場合に備えて、当初より十分な従属クレームについて特許を得ることが重要になる。なお、模擬裁判ではIPRにおいて本件特許が有効である旨判断されたから、この点は問題にならなかった。

カ 専門的知見の導入

米国の特許権侵害訴訟において専門家証人は極めて重要である。マークマンヒアリング（クレーム解釈）の場面においては、まず内部証拠が検討されるものの、専門家証人は、特許出願時点における当業者の理解を知る上で重要となる。また、トライアルの場面においては、専門家証人は、被疑侵害品がクレームを充足するか否かの判断や、無効論における先行文献の記載内容、相違点、当業者の技術水準等の認定において極めて重要な証人になる。

キ 控訴審（CAFC）における判断の統一

米国では、地裁が特許権侵害訴訟において特許無効の抗弁を判断する一方、PTABもIPR等において特許の有効性を審査することから、同一の特許の有効性について矛盾した判断がされる可能性がある。特許権侵害訴訟及びIPRの判断に対する不服申立ては、いずれもCAFCに対して行われるものの、地裁とPTABでは、特許の有効性を判断するための立証基準が異なることなどから、CAFCで統一した判断がなされなくても、やむを得ないとされている（Novartis AG v. Noven Pharmaceuticals Inc., 853 F.3d 1289 (Fed. Cir. 2017)）。もっとも、侵害訴訟の訴状の受理から1年を超えるとIPRの申立てはできないことから（米315(b)）、実際には、地裁とPTABで矛盾した判断が行われる可能性は低い。

なお、IPRの手続を複数回行うことは可能であるが、すでに侵害訴訟において敗訴判決を受けた被告が、同じ特許について、IPRの申立てを行っても、これが認められる可能性は低い（General Plastic Industrial Co. Ltd. v. Canon Kabushiki Kaisha, (PTAB Sept. 6, 2017)）。

第4 おわりに

日独仏英米の侵害裁判所は、「特許権侵害訴訟における特許の有効性」という問題について、異なる法制度を前提に様々なアプローチをとりつつ、キルビー事件最高裁判決が志向する「衡平の理念、紛争の一回的解決、特許権侵害訴訟の迅速化」を実現するために合理的な実務を形成しているといえよう。我が国の特許権侵害訴訟に係る手続運用等の具体的改善に向けて、今回のシンポジウムから数多くの示唆が得られたものと考えている。



また、今回のシンポジウムにおいて、「特許権侵害訴訟における特許の有効性」という古くて新しい問題について、欧米の最新情報を得られたことも有意義であった。

真に迫った模擬裁判を実演して頂くとともに、有益な知見を披露して頂いた登壇者の方々に、深く御礼申し上げたい。