

2016年11月18日

特許第2委員会第5小委員会 判定制度に関するアンケート

特許第1委員会委員各位

特許第2委員会委員各位

特許第2委員会

委員長 河瀬 博之

小委員長 成井 洋二

●趣旨

被疑侵害物件が特許発明の技術的範囲に属するか否かは特許権者と被疑侵害者との間の大きな争点の一つであり、技術的範囲の属否についての当事者間の見解が一致しないために紛争が解決しないというケースも存在するのではないかと思います。

訴訟を提起することにより技術的範囲の属否について確定的な判断を得ることができますが、技術的範囲の属否のみについて争うことはできません（訴えの利益なし。）。また、費用や手続き（裁判所に対する手続きや社内的な手続き等）のことを考えると、訴訟を提起するためのハードルは必ずしも低いとは言えません。さらに、日本の訴訟件数は諸外国と比較して少なく（※1）、勝訴率も低い（※2）との報告もあります。

一方、技術的範囲の属否について判断を得る手段として、専門家による鑑定・特許法上の判定制度・日本知的財産仲裁センターによるセンター判定等がありますが、これらの結果にはいずれも法的拘束力がないと言われており、多大な労力を投入して取得した特許権を有効に活用し切れていないということも予想されます。

そこで、当小委員会では、訴訟とは別の手段で被疑侵害物件と技術的範囲との関係性について確定的で特許紛争の各場面で当事者が利用しやすい判断を得られる制度を検討するために、アンケートにより企業の実態を把握しつつ、論説に反映させたいと考えています。

※1 2012年における日本・米国・中国の知財関連訴訟件数を比較すると、中国で10000件弱、米国で5000強であるのに対して、日本では200件弱との報告もあります（「知的財産推進計画 2015 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」 47ページ図表IV-1等）。

※2 日本の侵害訴訟における特許権者の勝訴率は、米国やドイツに比べて低いとの報告もあります（「知的財産推進計画 2015 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」 47ページ図表IV-3等）。

(1) 回答者の属性

Q1-1. あなたは、どのような業種を想定してこのアンケートを記入しますか？（貴社が複数の業種を行っている場合には、回答しやすい業種を1つ選択してください。）

1. 食品
2. 医薬
3. 農薬
4. 金属
5. 化学
6. 機械（輸送機器含む）
7. 電機
8. 建設
9. サービス
10. その他（

Q1-2. あなたは、どのような業種を想定してこのアンケートを記入しますか？（貴社が複数の業種を行っている場合には、回答しやすい業種を1つ選択してください。）

1. 企業間取引 (B to B)
2. 一般消費者向け取引 (B to C)
3. 公的機関向け取引 (B to G)

Q1-3. あなたの所属を教えてください。

1. 知的財産部門
2. 法務部門
3. その他 ()

Q1-4. あなたの知財に関する業務の経験年数を教えてください。

() 年

Q1-5. あなたは、権利行使者側と侵害被疑者側とでどちらの立場となることが多いですか？

1. 権利行使者側
2. 侵害被疑者側
3. どちらも同じくらい
4. どちらの立場も経験なし

1. 思う

2. 思わない
3. わからない

注1 パテント 2003 Vol.56 No.3 「日本企業が注意すべき韓国独特の制度」

[https://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200303/jpaapate
nt200303_007-012.pdf](https://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200303/jpaapate
nt200303_007-012.pdf)

注2 平成 25 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「平成 25 年度 特許庁産業
財産権制度各国比較調査研究等事業」 6 ページより抜粋

『日本の判定制度は、特許発明の技術的範囲についての権利付与官庁である特許庁の見解ではあ
るものの法的拘束力はなく、鑑定書に相当するものととどまるものである。他方、韓国の権利範
囲確認審判は、日本の旧特許法に規定されていた制度に類似し、裁判所の判断において尊重され
ることから多くの利用があり、制度として定着している。』

(3) 裁判外紛争解決手段による紛争解決について

Q3-1. 特許権に関する紛争解決手段として、裁判の他にも、調停・裁定・判定による紛争解決
手段もあるといわれています（注）。このような制度を利用したことはありますか？（複数回答
可）

注：経済産業省ホームページ

(<http://www.meti.go.jp/policy/ipr/infringe/remedy/remedy02.html>)

1. 調停を利用したことがある。
2. 裁定を利用したことがある。
3. 判定を利用したことがある。
4. いずれも利用したことが無い。

Q3-2. (Q3-1 で「1. ～ 3. 利用したことがある」の場合) なぜ、裁判を利用せずにこれら
の紛争解決手段を利用したのですか？（複数回答可）

1. 裁判と比較すると簡便な手続きで結論を得られるため。
2. 裁判と比較すると低廉な費用で結論を得られるため。
3. 裁判と比較すると短時間で結論が得られるため。
4. その他 ()

Q3-3. (Q3-1 で「1. ～ 3. 利用したことがある」の場合) 利用した結果効果はありましたか？

1. あった
2. なかった

Q3-4. (Q3-3 で「1. あった」の場合) どのような効果でしたか？（自由記述）

()

Q3-5. (Q3-3で「2. なかった」の場合) なぜ効果が無かったと思うのですか? (自由記述)
()

Q3-6. (Q3-1で「4. 利用したことがない」の場合) なぜ利用したことが無いのですか? (複数回答可)

	調停	裁定	判定
1. 最終的には裁判を起こさないと確定的な結論が得られないため。			
2. 当事者同士で解決することが出来るため。			
3. このような手続きがあることを知らないため			
4. 利用したいと思うが、気になる点があり踏み切れないため。			
5. このような手続きを利用する必要性を感じないため。			
6. その他			

Q3-7. (Q3-6で「4. 気になる点があつて踏み切れない」の場合) 具体的にどのような点が気になっていますか? (自由記述)
()

Q3-8. (Q3-6で「6. その他」の場合) 具体的な内容をお聞かせください (自由記述)
()

(4) 特許庁の判定制度について

Q4-1. 判定制度についてどのような印象を持っていますか。

1. 利用価値の高い制度であると思う。
- 2.それほど利用価値が高いとは思えない。

Q4-2. (Q4-1で「1. 利用価値が高い」の場合) なぜそのように思うのですか? (複数回答可)

1. 自社では特許発明の技術的範囲の判断をできないため。
2. 公的機関による第三者の判断であり、公平であるため。
3. 判定の結果によって係争等において相手を説得することが出来るため
4. その他 ()

Q4-3. (Q4-1で「2. 利用価値が高いとは思えない」の場合) なぜそのように思うのですか?
(複数回答可)

1. 自社で特許発明の技術的範囲を判断できるため。
2. 審理結果が公開されてしまうため。
3. 自社の秘密情報が公開されてしまうため。

4. 判定の結果では係争等において相手を説得することが出来ないため
5. 判定の審理において無効の主張が出来ないため
6. 判定の結果には法的拘束力がないため
7. その他（ ）

Q4-4. 特許庁判定の結果と裁判所の判断は、およそ7割程度一致しているとのデータがあります（注3）。この結果を受け、Q4-1の設問の回答が変わりますか？

1. 変わる
2. 変わらない

注3：出典：知財管理 Vol.64 No.1 2014 「特許庁判定制度に関する一考察」86 ページ右段 13 行目

Q4-5. 判定の結果には法的な効果はありません（法的拘束力がありません。）。法的な効果を得られるようにした方がよいと思いますか。

1. 法的な効果を得られるような制度にした方がよいと思う。
2. 法的な効果を得られるような制度にする必要はないと思う。

Q4-6. Q4-5のように思う理由をお聞かせください。（自由記述）

（ ）

Q4-7. 「法的な効果を得られるようにする」ことになる場合、判定の結果にどのような法的効果があると良いと思いますか？（複数回答可）※この設問には、Q4-5で「法的な効果を得られるような制度にする必要はないと思う。」と回答いただいている場合も回答願います。

1. 判定の対象となった特許権と被疑侵害物件との関係（権利範囲への属否）については、判定の請求人と被請求人との間で、訴訟において有効となる。
2. 判定の対象となった特許権と被疑侵害物件との関係（権利範囲への属否）については、判定の請求人と被請求人以外の人に対しても、訴訟において有効となる。
3. 判定の対象となった特許請求の範囲の文言解釈が、判定の請求人と被請求人との間で、訴訟においても有効となる。
4. 判定の対象となった特許請求の範囲の文言解釈が、判定の請求人と被請求人以外の人に対しても、訴訟においても有効となる。
5. 判定の請求人と被請求人は、判定で争った内容と同一の事実と証拠に基づいて改めて判定を請求することができない。
6. 何人も、判定で争った内容と同一の事実と証拠に基づいて改めて判定を請求することができない。
7. その他（ ）

(5) 権利の属否判断について

Q5-1. ある製品や方法と特許権の技術的範囲の関係を明らかにするために次の制度／組織を利用したことはありますか？

	ある	ない
判定		
弁護士鑑定		
弁理士鑑定		
仲裁センターなどの民間ADR機関		

ADR:Alternative Dispute Resolution (裁判外紛争解決手続)。日本知的財産仲裁センター (<http://www.ip-adr.gr.jp/>) 等。

Q5-2. 他社の製品や方法が自社特許の権利範囲に含まれるか否かについて自社で判断できないことがありますか？

1. はい
2. いいえ

Q5-3. (Q5-2で「1. はい」の場合) なぜ判断できなかったのですか？(複数選択可)

1. どのように判断をすればよいのかわからなかった。
2. 請求項で使われている言葉の意味を特定できず、権利内容を理解できなかった。
3. 請求項の要件に対応する製品(方法)の構成を具体的に特定できなかった。
4. 均等まで考えると結論が出せなかった。
5. その他 ()

Q5-4. 特許権の行使を検討している際、第三者の製品や行為(方法)が自社特許権の権利範囲に含まれるか否かについて、自社で確定的な判断を得られなかった場合(自社の判断に確信を持ってない場合)、どうしますか？(複数回答可)

1. 権利行使をあきらめる。
2. 判定を利用する。
3. 弁護士の鑑定書を得る。
4. 弁理士の鑑定書を得る。
5. 民間ADR機関の判定を利用する。
6. 権利行使をして相手の出方を待つ。
7. その他 ()

Q5-5. 自社の製品や方法が他社特許の権利範囲に含まれるか否かについて自社で判断できないことがありますか？

1. はい
2. いいえ

Q5-6. (Q5-5で「1. はい」の場合)なぜ判断できなかったのですか？(複数選択可)

1. どのように判断をすればよいのかわからなかった。
2. 請求項で使われている言葉の意味を特定できず、権利内容を理解できなかった。
3. 自社技術が確定しておらず、請求項の要件に対応する製品(方法)の構成を具体的に特定できなかった。
4. 均等まで考えると結論が出せなかった。
5. その他 ()

Q5-7. 自社の製品や行為(方法)が他社の特許権の権利範囲に含まれるか否かについて、自社で確定的な判断を得られなかった場合(自社の判断に確信を持ってない場合)、どうしますか？(複数回答可)

1. 設計変更をする。
2. 判定を利用する。
3. 弁護士の鑑定書を得る。
4. 弁理士の鑑定書を得る。
5. センター判定を利用する。
6. 無効理由を探す。
7. 特許権者にライセンスを申し入れる。
8. その他 ()

Q5-8. (Q5-4、Q5-7において「2. 判定を利用する」を選択しなかった場合)なぜ判定を利用しないのですか？(複数選択可)

1. 他の手段と比較して、信頼できないため。
2. 判定の結果を他者に知られる可能性があるため。
3. 判定で提出した証拠を他者に閲覧される恐れがあるため。
4. 係争前段階であり、相手方に自社の動きを知られたくないため。

Q5-9. 判定請求を単独で請求できるようになれば、判定制度を利用したいと思いますか？

1. 判定請求したことが「相手方以外」に知られないのであれば、利用したいと思う。
2. 判定請求したことが「相手方にも」知られないのであれば、利用したいと思う。
3. 上記いずれの場合であっても、利用したいとは思わない。

(6) 特許紛争時の社内意思決定について

Q6-1. (特許権者側の立場で) ライセンスのオファー・警告書送付を行う、(被疑侵害者側の立場で) ライセンスのオファーの受諾／拒否する、際の最終判断はどのレベルですか？(単なる承認手続きではなく、実質的な内容の検討を行った上で判断する主体をお答えください) ？

1. 担当者レベル
2. ライセンス部門責任者
3. 知財部門全体責任者
4. 関連する事業部門
5. 経営陣

Q6-2. 特許訴訟(損害賠償・差止請求訴訟、差止請求権不存在確認訴訟)提起の最終判断はどのレベルですか(単なる承認手続きではなく、実質的な内容の検討を行った上で判断する主体をお答えください) ？

1. 担当者レベル
2. ライセンス部門責任者
3. 知財部門全体責任者
4. 関連する事業部門
5. 経営陣

Q6-3. ライセンスのオファーの受諾／拒否を判断するに際して、弁護士鑑定、ADR機関判定、特許庁判定をそれぞれどの程度参考にしますか？

・自社が特許権者で攻撃する場合

	非常に参考にする	ある程度参考にする	あまり参考にしない
1. 鑑定(弁護士・弁理士)			
2. ADR機関判定			
3. 特許庁判定			

ADR:Alternative Dispute Resolution (裁判外紛争解決手続)。日本知的財産仲裁センター(<http://www.ip-adr.gr.jp/>)等。

・自社が被疑侵害者で防御する場合

	非常に参考にする	ある程度参考にする	あまり参考にしない
1. 鑑定(弁護士・弁理士)			
2. ADR機関判定			
3. 特許庁判定			

Q6-4. 特許訴訟提起を判断するに際して、弁護士鑑定、ADR機関判定、特許庁判定をそれぞれの程度参考にしますか？

・自社が特許権者で損害賠償・差止請求訴訟を提起する場合

	非常に参考にする	ある程度参考にする	あまり参考にしない
1. 鑑定（弁護士・弁理士）			
2. ADR機関判定			
3. 特許庁判定			

・自社が被疑侵害者で差止請求権不存在確認訴訟を提起する場合

	非常に参考にする	ある程度参考にする	あまり参考にしない
1. 鑑定（弁護士・弁理士）			
2. ADR機関判定			
3. 特許庁判定			

Q6-5. 知財部門は、弁護士鑑定、ADR機関判定、特許庁判定をそれぞれの程度重視しますか？（重視することになると思いますか？）

	非常に参考にする	ある程度参考にする	あまり参考にしない
1. 鑑定（弁護士・弁理士）			
2. ADR機関判定			
3. 特許庁判定			

Q6-6. 関連事業部門は、弁護士鑑定、ADR機関判定、特許庁判定をそれぞれの程度重視しますか（すると思われますか）？

	非常に参考にする	ある程度参考にする	あまり参考にしない
1. 鑑定（弁護士・弁理士）			
2. ADR機関判定			
3. 特許庁判定			

Q6-7. 経営陣は、弁護士鑑定、ADR機関判定、特許庁判定をそれぞれの程度重視しますか（すと思われますか）？

	非常に参考にする	ある程度参考にする	あまり参考にしない
1. 鑑定（弁護士・弁理士）			
2. ADR機関判定			
3. 特許庁判定			

Q6-8. 被疑侵害物が特許発明の技術的範囲に属するか否かについての判断に関して、弁護士、ADR機関、特許庁、裁判所のそれぞれの判断に、どの程度納得感（判断内容に「なるほど」と思える）がありますか？

	非常に納得できる	ある程度納得できる	あまり納得できない
1. 鑑定（弁護士・弁理士）			
2. ADR機関判定			
3. 特許庁判定			
4. 裁判所			

Q6-9. 特許の有効性についての判断に関して、弁護士、ADR機関、特許庁、裁判所のそれぞれの判断に、どの程度納得感（判断内容に「なるほど」と思える）がありますか？

	非常に納得できる	ある程度納得できる	あまり納得できない
1. 鑑定（弁護士・弁理士）			
2. ADR機関判定			
3. 無効審判			
4. 裁判所			

以上