

視点

プロパテント時代の 到来に思う



塚原 朋一
会長・弁護士

《知財ブームの時代はアンティパテントだった》

わが国の知財ブームは、今世紀の到来と前後して、到来した。しかし、その知財ブームの到来は、実は、アンティプロパテントの引金にもなった。特許出願件数が増加し、かつ、同時に国際化のために審査請求期間の大幅な短縮もあって、審査請求件数を急上昇させ、その結果、特許庁は審査未着手の大量在庫を抱えた。審査・審判の促進と合理化が声高に叫ばれるようになったのである。促進はともかくとして、「合理化」は、決して合理的なものではなかった。

《同一技術分野論が蔓延した》

まずは、審査基準の合理化が進み、実務はさらにその先を走った。特許庁が先か、裁判所（東京高裁）が先かには、異論があるところであるが、やがて、合理化は「同一技術分野論」の蔓延を生み、結果としては、進歩性判断基準の超厳格化に現れた。そして、拒絶査定維持の審決の取消しを求めて東京高裁に提訴しても、判決で勝訴するのは、5%という散々なものになった。特許庁は、この95%という特許庁の勝訴率を「優秀な成績」と賞讃した。

また、特許出願してやっと得られた特許権を行使して、訴訟を提起しても、被告から、無効審判を請求され、次々と無効審決を受けた。これに対し、東京高裁に取消訴訟を提起しても、特許無効の判

断を維持されることが大部分であった（反対に特許有効との審決を受けても、審決取消訴訟を提起され、その半数前後の審決が取り消された。特許庁も、東京高裁も、同一技術分野論を振り回して、特許の進歩性を立て続きに否定していたのである。

《特許権侵害訴訟は低調のままだった》

他方、特許権侵害訴訟についても、2002年に東京地裁の三村量一裁判長がパチスロ特許訴訟で、80億円もの損害賠償を認める景気のいい判決をするなど、侵害訴訟の新訴が一時活気を帯び、大量提訴時代の到来を予感させたこともあったが、不幸にも、その後、提訴件数は、全国で年間150件前後という低い水準で停滞するようになった。

知財ブームに沸きかえったかのような様相を呈していた新世紀初頭の10年近くは、実は、アンティパテント時代が続いていたのである。

《プロパテント時代の到来へ》

特許庁と裁判所がプロデュースしたアンティパテント時代も、2005年4月に知財高裁が設立されたころから少しずつ変化し始め、2009年1月28日の回路用接続部材訴訟における飯村判決が、進歩性を否定するには、引用例に示唆・動機付けが明確に記載されていないと判示したことに

よって、進歩性判断基準が大幅に緩和された。

現在、特許庁の実務も、知財高裁を中心とする裁判例も、本件発明と主引用例との相違点について、主引用例に副引用例記載の技術事項を適用するには、示唆・動機付けの記載がない限り、進歩性を肯定する実務が確立されている。しかも、相違点に適用される副引用例記載の技術事項が周知技術であっても、それだけでは容易性を否定できず、その周知技術が慣用技術であってはじめて、否定できることがあるとされるようになってきている。このため、特許査定率は、2011年に60%であったのが、2012年には67%になっており、かつての70%前後という水準に戻っている。

そして、今なお、進歩性を否定した審決を取り消した知財高裁の判決を見つけることはあっても、進歩性を肯定した審決を、進歩性を否定すべきであった、という理由で取り消した判決を見出すことは難しい状況になっている。

《特許権侵害訴訟の現状はこうだ》

上述したように、かつては、特許無効が頻繁に主張され、かつ、簡単に無効主張が肯定されたため、東京地裁でも、大阪地裁でも、特許無効を理由にした請求棄却判決が明らかに圧倒的であった。

しかしながら、ここ数年、被告が無効の抗弁をいくら主張して

も、進歩性を否定してもらえることが極めて少なくなったため、被告の応訴・防御の基本は、かつての特許無効論から、クレーム充足否定論に、明らかに変わっている。特許無効による請求棄却が顕著に減少し、クレーム充足の成否を中心として攻防が尽くされるようになり、特許権侵害訴訟における本来の攻防の姿になっている。

《より多くの特許出願とより多くの特許権行使を》

そうすると、各企業とも、技術開発については、その成果をできる限りタイムリーに権利化しておかないと、他社に先を越されるかもしれない。他社に、特許出願で先を越されると、特許無効で勝てる勝算は低く、先使用の抗弁は一般にはさらに難しいため、甚大な損害を被るしかない。反対に、権利化に成功した会社は、権利を行使することには、上述したことから明らかのように、特許無効については、あまり心配は要らないということになる。

《今や権利行使を受けた会社には困難な状況が待っている》

権利行使を受けた側は、かつての一時期においては、特許無効という抗弁が容易に採用されたため、原告よりもはるかに多くのアドバンテージを有すると言われてきたが、今や、無効の抗弁を主張しても、あるいは、無効審判を請求しても、勝算が低いため、充足

論や損害論に中心的な努力を注ぐ必要があり、早期の和解に応じて、支払額の低額化を図るしかない。

進歩性のあまり高くない発明は、登録されたとしても、意識して注意し、抵触の有無を検討しないと、うっかり看過する可能性が高い。これまで眠っていたような基本特許が拡大解釈されて、牙をむくことがあるかもしれない。

新しい内容の製品の開発やバージョン・アップした商品を製造販売するときは、細心の注意と検討が必要である。これまでは、特許発明との抵触を看過して新商品を市場に出してから、警告を受けても、特許無効を主張して争う大きな道があったが、今は、基本的にそういう解決方法は当てにならない。

商品やサービス方法で、わずかな改良を工夫して発明に至った場合、特許出願が可能かどうか、必要かどうかを検討すべき時代が来ている。

裁判官として40年以上も裁判の世界にいた者として、商品開発等は未知の世界であり、自分の発想に自信があるわけではもちろんないが、プロパテントの時代には、その時代に応じたリスク管理があり、常日頃から、注意と対策が必要な気がする。

以上