

# 格成分数による 特許権侵害訴訟の定量分析

会員 安彦 元

## 要 約

本研究では、特許権侵害訴訟における特許法 104 条の 3 の活用の実体を、特許権の内容面から把握することを目的とし、特許法 104 条の 3 の施行前と施行後に焦点を当てて特許発明の技術的範囲の広さと、特許権侵害訴訟の結果との関係を定量的に分析した。特許発明の技術的範囲の広さは格成分数を用いて定量化した。その結果、特許法 104 条の 3 施行後は、同一の横軸の格成分数との間で比較した場合、何れも施行前よりも敗訴（無効）の割合が高くなり、敗訴（逸脱）の割合が低くなっているのが明確に示されている。即ち、特許法 104 条の 3 施行後は、格成分数を小さくすることで技術的範囲を広くすることにより、侵害訴訟では、勝訴率が高くなる反面、敗訴（無効）になるリスクが高くなるのが、上述した傾向において定量的に示されていた。

## 目次

- 1 背景
- 2 格成分数による技術的範囲の広さの数値化
- 3 特許発明の命題実現確率と格成分数の関係
- 4 分析方法
- 5 分析結果
- 6 考察
- 7 まとめ

### 1 背景

2005 年 4 月から施行されている特許法第 104 条の 3 は、特許権等の侵害訴訟において当該特許が無効と認められるときは、特許権者等はその権利を行使することができないとするものであり、従来は特許庁のみ認められていた特許の無効性の判断を、裁判所においても認められるようにしたものである。この特許法第 104 条の 3、第 1 項は、いわゆるキルビー最高裁判決（最高裁平成 12 年 4 月 11 日第三小法廷判決）の延長線上に立って、その根拠とした衡平の理念及び紛争解決の実効性等の趣旨に即してその判例法理を更に推し進め、法制化したものであるという説明がなされている<sup>(1)</sup>。

キルビー最高裁判決では、あくまで特許に無効理由が存在することが明らかであると認められる場合に限り、権利濫用に該当するものとして棄却することがで

きると判示している。即ち、特許法第 104 条の 3 の施行前では、キルビー最高裁判決の下で、侵害判断は裁判所、無効の判断は特許庁といういわゆる「権限の分掌」を原則として維持しており、侵害訴訟において被告がキルビー事件判決に基づいて権利濫用の抗弁を行うためには、当該特許に無効理由が存在することが明らかであることを立証する必要があった<sup>(2)</sup>。

これに対して特許法第 104 条の 3、第 1 項は、キルビー最高裁判決で示されている、「明らかな無効理由」が要件とされていない。このため被告は、単に当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められることを主張、立証すれば足りることとなり、当該特許に「明らかな無効理由」があるところまでを立証する必要は無くなった。その結果、小池<sup>(2)</sup>によれば、実際の実務において、この特許法 104 条の 3 の活用頻度が増加し、2005 年の施行から 2009 年 6 月までに既に 50 件近くが、本規定により請求棄却の判決がなされているとされている。

また、特許法 104 条の 3 の制定により、訴訟経済の面においても審理がスピードアップした。特許法 104 条の 3 の施行前において、裁判所は、被告がキルビー最高裁判決に基づく権利濫用の抗弁として主張した場合に初めて当該特許の明らかな無効性を判断していたのに対して、その施行後では、明らかな無効理由でな

くても単に特許の無効性が認められれば、侵害被疑製品が特許発明の技術的範囲の属否を判断することなく、特許法 104 条の 3 に基づいて判決を出すこともできるようになった。

一方、特許法第 104 条の 3 が施行されるようになり、特許権者は侵害訴訟を提起した場合、自ら取得した特許の有効性そのものを被告から問われ、裁判所と特許庁の両方から特許の有効性が認められない限り、侵害訴訟に敗訴するばかりか、当該特許が無効になるリスクを抱えることになる。つまり、一つの特許権が無効であるか否かの判断を、一方では侵害訴訟の裁判所で、他方では特許庁の無効審判で行われ、いわゆる無効判断の二極化、ダブルトラックによる判断が行われ、結果として特許権者に酷となる制度となったと言われている<sup>(3)</sup>。

このため、特許権者が特許の無効を恐れ、訴訟を敬遠してしまうケースも少なくないといわれている<sup>(4)</sup>。事実、特許権侵害訴訟における特許権者の敗訴率は、特許法第 104 条の 3 の施行後において増加している点が言及されている<sup>(3)</sup>。また、最高裁判所行政局の調べによれば、特許権侵害訴訟における民事訴訟件数は地裁レベルで減少傾向にあり、2007 年は、156 件であり、特許法第 104 条の 3 の施行前である 2004 年と比較して、3 割程度の落ち込みを示している。

飯村裁判官によれば、特許権者と第三者との利益のバランスを図って公平なものとするためには、特許庁と裁判所のダブルトラックによる紛争解決制度を見直すべきであると述べている<sup>(3)</sup>。

このように、特許法 104 条の 3 をベースとした紛争解決制度見直しの議論がある中、当該特許法 104 条の 3 施行後における特許権侵害訴訟の実体を把握する方法としては、上述した利用件数や訴訟件数といった件数ベースのデータのみの議論に終始していたのが現状であった。実際に特許権侵害訴訟において係争の中心となるのはその訴訟物たる特許権であり、具体的には特許請求の範囲の記載を原則的基準とした特許発明の技術的範囲である。このため特許法 104 条の 3 の施行後の特許権侵害訴訟の実体を、件数ベースに加え、あくまで特許発明の技術的範囲を基準とした定量分析を行うことで、その問題点を定量的に浮き立たせるとともに、今後の見直しに向けた指針を提供する必要がある。

そこで本論では、特許権侵害訴訟の結果について、特

許法 104 条の 3 の施行前と施行後に焦点を当てて特許発明の技術的範囲の広さという視点から定量的に俯瞰することにより、特許権侵害訴訟における特許法 104 条の 3 の活用の実体を把握するとともに今後の指針策定に向けた判断材料を提供することを目的とする。

## 2 格成分数による技術的範囲の広さの数値化

本研究では、特許発明の技術的範囲の広さを定量的に分析する必要があるが、かかる技術的範囲を格成分数という定量的パラメータを用いて数値化するものとする。

格成分数は、技術的範囲の広狭と相関性が最も高い定量的指標として、安彦らにより提案されたものである<sup>(5)(6)</sup>。この格成分数は、特許請求の範囲に定義されている動詞に係り受けする名詞（名詞句を含む）のうち、動詞による命題を実現するための動作開始条件となり得る要素をカウントして数値化するものである。この動作開始条件となり得る要素が、以下説明する「格成分」である。

格成分は、その文の意図する命題実現のため動詞により要求された名詞句である。格成分における格とは、動詞が自らの帯びている語彙的意味の類的なあり方に応じて、文の形成に必要な名詞又は名詞句の組み合わせを選択的に要求する働きであり、いわゆる格支配という。この格成分数の理論的根拠となる格文法は、チャールズ・フィルモアという言語学者により提唱された文法理論であって単文が、実体を表す深層格（対象・場所・道具・始点・終点・時間等）とこれらと結びついた一つの動詞からなるものとして文を分析する理論である<sup>(7)</sup>。そして、動詞により文の深層格として要求された名詞（句）が、動詞による命題実現を補足する上で必要な格成分といえることができる<sup>(8)</sup>。このような格成分の数を、1 の請求項についてカウントしたものが格成分数である。

例えば、特許請求の範囲が、各構成要素 A, B, C を「～A と、～B と、～C とを備える〇〇装置（方法）」と列挙することにより定義する、いわゆる要件列挙方式で記載されていることを前提としたとき、各構成要素 A, B, C には、動詞句に係り受けする。即ち、各構成要素 A, B, C を主語としたとき、これらにはそれぞれ動詞句に係り受けし、主語と述語とからなる文を成立させることができる。これら動詞句における動詞は、述語として文を形成するにあたり、自らの表す

動き、状態、関係を実現させるために、どのような名詞句の組み合わせを取るかが基本的に決まっている。動詞が自らの帯びている語彙的意味の類的なあり方に応じて、文の形成に必要な名詞句の組み合わせを選択的に要求する働きを、動詞の格支配と仮称するならば、動詞により文の成分として要求された名詞句は、動詞を補足する上での格成分といえることができる。

例えば特許請求の範囲において「波長 $\lambda_a$ の光ビームを光ディスクの信号記録面上に集光する対物レンズ」と定義されていた場合、構成要素を主語にしたとき、下記のように書き直すことができる。

・対物レンズは、波長 $\lambda_a$ の光ビームを、光ディスクの信号記録面上に、集光する。

(主語 [対物レンズ]: 対象 [波長 $\lambda_a$ の光ビームを], 位置 [光ディスクの信号記録面上に] → 動詞 [集光する])

このようにして、特許請求の範囲の記載は、構成要素毎に、これに係り受けする動詞句と1セットで単文を作ることができる。一般に単文は、中心的要素としての動詞と、1個以上の名詞(句)から構成される格支配構造で構成され、それぞれの名詞(句)は、動詞との間で上述の如き役割(例えば、対象、目標、位置、始点等)を果たすことで、かかる単文の背後にある命題を実現する関係にある。これらの関係は、「意味的に適切な構文的関係」であり、格に相当する。

上述した例文では、それぞれ「(対象) 波長 $\lambda_a$ の光ビーム」, 「(位置) 光ディスクの信号記録面上」が、動詞の動作を実現・完成させるために要求されて、ともに格支配になっていることから格成分となる。

また格成分を体系的に説明するのであれば、図1に示すように、例えば構成要素Aが(条件1, 条件2, 条件3)により動詞による動作を行う場合を考える。この構成要素Aが意図している命題は、あくまで条件1, 条件2, 条件3の条件をクリアして動詞による動作が行われた場合に実現されるものである。そして、この条件は特許請求の範囲において名詞(句)によって規定される。この条件を規定している名詞(句)が格成分であり、構成要素Aは、その動詞に係り受けする格成分は格成分1~格成分3の3つとなる。

図2は、上述の例で使用した構成要素“対物レンズ”の格支配関係を図1に倣って模式的に示したものである。

このとき、「波長 $\lambda_a$ の光ビームを光ディスクの信号記録面上に集光する」という動詞句が「対物レンズ」

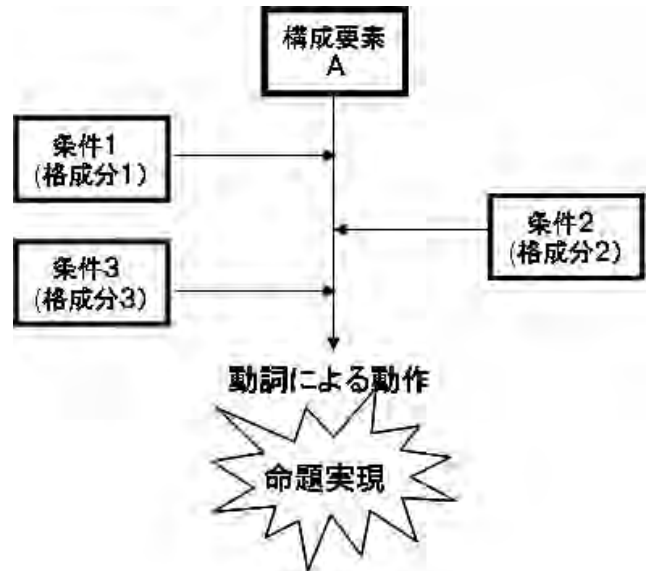


図1 格成分と動詞との関係

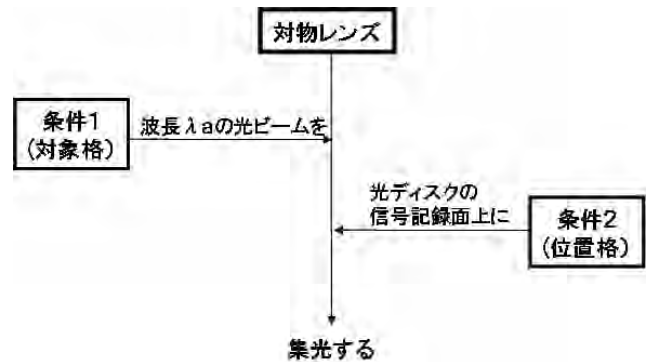


図2 構成要素“対物レンズ”の格支配関係

に係り受けする。この動詞句において「集光する」という動詞により意図している命題を実現するために、「波長 $\lambda_a$ の光ビーム(を)」, 「光ディスクの信号記録面上(に)」という格成分が要求されている。そして、この格成分が、この動詞「集光する」により実現すべき命題の中核部分となる。上記例で言うならば「集光する」という動詞による命題を実現するための動作開始条件として、「波長 $\lambda_a$ の光ビーム」を対象としなければならない、さらにその集光位置として「光ディスクの信号記録面上」としなければならないため、これら2つが動詞による命題実現のため条件数となっている。

そして、この動詞による命題実現のための条件数(例えば、対象、時期、始点、材料、付帯状況、媒介)が増加するほど、実際に構成要素“信号生成手段”の動詞による命題実現に必要な条件数が増加することになる。図2でいえば、条件1, 2の合計2つが、構成要素“対物レンズ”が「集光する」という動詞による命題実現のための条件数となっている。各条件を満たす確率に多少の差異があることを考慮しても、この条件の判断ステップ数が増加するに従い、換言すれば図

2に示す条件を規定する格成分（四角いマスの数）が増加するに従い、動詞による命題実現に必要な条件数が増加する。

即ち、格成分数が増加するにつれて技術的範囲の限定度合が増加してその範囲は狭くなり、格成分数が減少するにつれて技術的範囲の限定度合が低くなってその範囲は広くなることとなる。

このようにして、請求項に定義された各発明概念について、格成分数を求めることにより、その発明概念毎に技術的範囲の広さをカウントすることが可能となる。実際に一の請求項に定義された発明の総格成分数をカウントする際には、例えば、特許請求の範囲が、各構成要素A、B、Cを「～Aと、～Bと、Cとを備える〇〇装置（方法）」と列挙することにより定義する、いわゆる要件列挙方式で記載されていることを前提としたとき、各構成要素A、B、Cについてそれぞれ格成分数を求め、その総和を特許発明としての〇〇装置の格成分数とする。仮に、構成要素Aの格成分数が1、構成要素Bの格成分数が3、構成要素Cの格成分数が2とした場合に、これらにより構成される特許発明としての〇〇装置の格成分数は、その総和である6となる。

なお、詳細は上述した文献<sup>(9)</sup>の説明に譲るが、この定量的指標としての格成分数を用いることにより、単に形態素を目印にして名詞句の数をカウントするのではなく、動詞による命題が実現されるか否かを主眼に置き、クレームの記載順序や記載方法による格差に伴う格成分数のずれを解消することが可能となる点において有効であり、またカウント精度の向上を図ることも可能となる。また、この格成分数は、命題の同一性を判断基準とすることによる明細書作成者間のバラつきを防止と、カウント精度の向上の双方を同時に実現できる点において有用である。

### 3 特許発明の命題実現確率と格成分数の関係

ここで、特許請求の範囲に定義された発明概念の個々の格成分により規定されている条件の達成確率 $Sc$ を、特許請求の範囲に定義されている一の発明概念のトータルの命題実現確率を $Tp$ 、更に格成分数を $a$ とする。

ここでいう特許請求の範囲に定義されている発明の命題が実現されるということは、その発明を構成する格成分の条件を全て満足していることを意味してい

る。この発明概念による命題の実現容易性が、当該特許発明の技術的範囲に対する侵害被疑製品の充足容易性に直接つながるものである。このため特許請求の範囲に定義されている発明の命題実現確率 $Tp$ が高い場合には、侵害被疑製品が当該特許発明の技術的範囲に充足される確率が本質の意味において高いことを意味しており、逆に命題実現確率 $Tp$ が低い場合には、侵害被疑製品が技術的範囲に充足される確率が本質の意味において低いことを意味している。つまり、この命題実現確率 $Tp$ は、構成要素の限定度合とは関係無しに、真にその侵害被疑製品が特許請求の範囲に規定されている命題を実現してその技術的範囲に含まれ易さをストレートに表示したものであり、真の技術的範囲の広さと考えることもできる。そして、命題実現確率 $Tp$ が真の意味での技術的範囲の広さであると仮定するならば、格成分数 $a$ は、見かけ上の技術的範囲の広さであるとも考えることもできる。

特許発明は、権利一体の原則の下で、一の請求項を構成する全ての格成分の条件が成り立つことで初めてその命題が実現される。このため、 $a$ 個で構成される個々の格成分それぞれの条件達成確率 $Sc$ が、 $Sc_1, Sc_2, \dots, Sc_{a-1}, Sc_a$ であるときに、命題実現確率 $Tp$ は、

$$Tp = Sc_1 * Sc_2 * \dots * Sc_{a-1} * Sc_a$$

で表すことができる。

また、個々の格成分における条件の達成確率が以下のように等しいものと仮定する。

$$Sc = Sc_1 = Sc_2 = \dots = Sc_{a-1} = Sc_a$$

このとき、 $Tp$ は以下の式のように、互いに等しい条件達成確率 $Sc$ を格成分の数 $a$ だけ乗じたものとして表示できる。

$$Tp = Sc^a$$

即ち、個々の格成分における条件の達成確率 $Sc$ が何れも0.8あり、かつ格成分数 $a$ が6であれば、当該特許発明そのものの命題実現確率 $Tp$ は、 $0.8^6 = 0.262$ で現すことができる。

また、前述の $Tp$ の式は以下のように変形することができる。

$$\begin{aligned} \ln Tp &= \ln Sc^a \\ &= a \ln Sc \end{aligned}$$

また、 $Sc$ が一定であれば、 $\ln Sc$ は定数 $k$ となるため、 $\ln Tp = k a$ で表示することができる。即ち、以下の図3に示すよ

うに請求項に規定された発明の命題実現確率  $T_p$  の対数は、 $Sc$  が一定と仮定した場合に、格成分数  $\alpha$  に比例すると考えることができる。即ち真の技術的範囲の広さ（命題実現確率  $T_p$ ）の対数は、見かけ上の技術的範囲の広さ（格成分数  $\alpha$ ）に比例する。つまり図3に示すように、この  $\ln(\text{命題実現確率 } T_p)$  は、格成分数  $\alpha$  に対して線形関係で表すことが可能となる。

#### (命題実現確率)

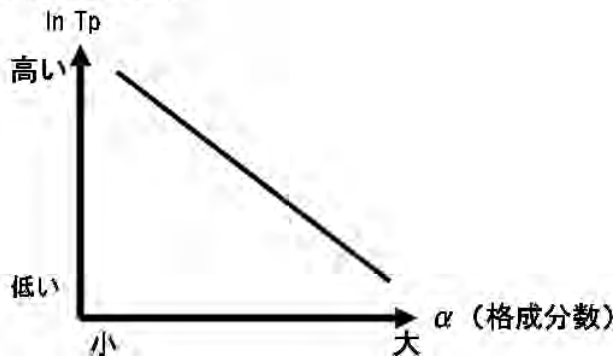


図3 格成分数に対する技術的範囲の限度度合や広さの関係図

以上、特許発明の命題実現確率と格成分数との関係について、式を用いて説明を試みた。本質的意味における技術的範囲の広さがが特許発明の命題実現確率であるとすれば、格成分数は、ある仮定の下で、これに比例する。本研究では、上述した目的を達成するために、この格成分数という定量的指標を用いて以下に説明する定量分析を行うこととする。

#### 4 分析方法

上述した目的の下、本研究では、特許法 104 条の 3 の施行前と施行後に分けて特許権侵害訴訟の結果を、格成分数により分析する。ここでいう特許法 104 条の 3 の施行前とは、キルビー最高裁判決が出てから特許法 104 条の 3 が実際に施行されるまでの期間であり、以下での分析では、判決言渡日が 2001 年 1 月 1 日から 2004 年 12 月 31 日までの期間としている。

また、特許法 104 条の 3 施行後は、実際にその施行後から現在に至るまでの期間であり、以下の分析では、判決言渡日が 2005 年 7 月 1 日～2010 年 6 月 30 日までの期間としている。

また、特許権侵害訴訟の結果は、あくまで判決により終了した場合を対象としている。

この判決による終了は、“勝訴”、“敗訴（逸脱）”、“敗訴（無効）”に分類することができる。“勝訴”とは、侵害被疑製品が技術的範囲に含まれ、かつ特許に無効

理由が無い場合を意味している。また“敗訴（逸脱）”は、侵害被疑製品が特許発明の構成要件の全てを充足せず技術的範囲から逸脱した場合である。更に“敗訴（無効）”は、侵害訴訟の過程で特許の有効性が判断され、無効理由があるものとして敗訴になった場合である。敗訴（無効）は、特許法 104 条の 3 の施行後であれば当該条文により敗訴になった場合であり、特許法 104 条の 3 の施行前であれば、キルビー最高裁判決に基づく権利濫用の抗弁が認められて敗訴に至った場合である。

実際の調査は、裁判所ホームページの知的財産裁判例集において、判例検索システムを活用し、権利種別“特許権”、訴訟類型“民事訴訟”の条件の下で、上述した期間毎に、特許権侵害差止等請求事件、特許権侵害損害賠償請求事件の地裁判決を抽出した。なお、知財高裁判決は、調査対象から除外した。その理由として、知財高裁判決を含めると、上級審の判断と地裁の判断結果が分析対象中に混在してしまうことになるため、裁判所の判断レベルの均一化を図る必要があるためである。また数値限定により技術的範囲の広狭が左右されやすい化学、材料、生物等の分野の判決例は調査対象から除外することとし、あくまでステップ数や動作数、条件数により技術的範囲の広狭が主に支配されると考えられる分野を分析対象とした。具体的には IPC(国際特許分類)における B 分野(処理操作；運輸)の分野を調査対象としてスクリーニングし、それ以外の分野の地裁判決は調査対象からは除外している。

次に、このような条件の下でスクリーニングした各地裁判決例について、その内容を精査し、侵害被疑製品（イ号物件）に対して実際に直接侵害である旨を主張している本件特許発明の特許請求の範囲を特定する。そして、この特定した特許請求の範囲の記載に対して、格成分数をカウントすることにより、その技術的範囲の数値化を行う。この数値化は、上述したカウント方法に則って、著者による手作業で行った。

さらに、判決文における「当裁判所の判断」の欄を精査し、侵害被疑製品が特許発明の技術的範囲に含まれているか否かの見解を読み取った。これにより、侵害被疑製品を技術的範囲内に捕捉できたか否かを判断することにした。侵害被疑製品を技術的範囲に捕捉することができなかつた場合には、非侵害となり、侵害訴訟は原告側の敗訴（逸脱）となる。

また、これに加えて、「当裁判所の判断」の欄を精査

し、更に特許の有効性の判断がなされているか否かの見解を読み取った。即ち、特許に無効理由の有無について見解が示されているかを確認した。特許法 104 条の 3 の施行前であれば、明らかな無効理由が存在する場合には権利濫用とみなされて原告は敗訴（無効）となる。また特許法 104 条の 3 の施行後であれば、明らかな無効理由でなくても単に無効理由が存在するのみで特許法 104 条の 3 第 1 項による権利行使制限の抗弁が認められることになり、敗訴（無効）となる。これに対して、侵害被疑製品が技術的範囲に含まれ、かつ特許に無効理由が無い場合に限り、原告が勝訴となる。これらの特許権侵害訴訟の結果についても同様に、各裁判毎に読み取った。

なお、裁判例によっては、先使用の抗弁等、被告側により各種抗弁がなされ、それについての裁判所の判断がなされているものもあった。しかしながら、本研究における事例分析では、あくまで上述した仮説を検証することに重点を置いている関係上、これらの各種抗弁については特に分析対象としていない。また、直接侵害ではなく間接侵害の成否が問題になる裁判例も僅かに存在したが、その取り扱いについては未検討であることから、かかる裁判例については調査対象から除外した。

また、上述した地裁判決例は、一つの判決例の中に複数の特許権についての判断がそれぞれなされている場合もある。かかる場合にはかかる複数の特許権についての判断をそれぞれ個別に独立した件数としてカウントするものとして取り扱った。

### 5 分析結果

上述した分析対象の特許法 104 条の 3 の施行前と施行後の件数の内訳を表 1 に示す。この表 1 では、“勝訴”、“敗訴（無効）”、“敗訴（逸脱）”に大きく分類している。このうち、1 件の判決中に、“敗訴（無効）”と“敗訴（逸脱）”の双方が示されている場合には、それぞれカウントに含めている。

この表 1 に示されるように、特許法 104 条の 3 施行前は、敗訴（無効）の割合が少なく、敗訴（逸脱）の割合が高いのに対して、特許法 104 条の 3 施行後は、敗訴（無効）の割合が高く、敗訴（逸脱）の割合が低くなっているのが示されている。

最初に特許法 104 条の 3 施行前における格成分数による分析結果について説明をする。

表 1

	勝訴	敗訴（無効）	敗訴（逸脱）
施行前	11	12	40
施行後	9	19	16

図 4 は、B 分野（処理操作；運輸）についての、特許法 104 条の 3 施行前における格成分数と最終処分の内訳比率の関係を示している。

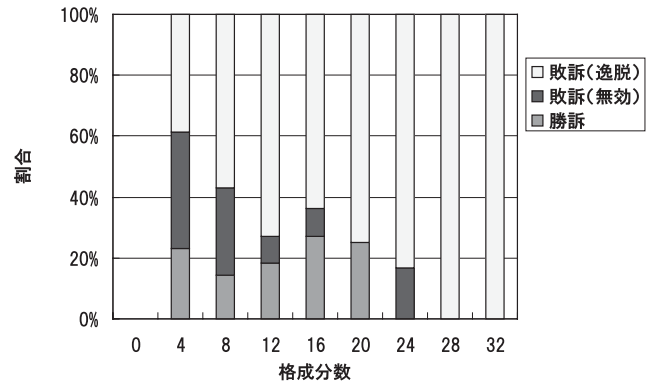


図 4 特許法 104 条の 3 施行前における格成分数と最終処分の内訳比率の関係

横軸は格成分数であり、それぞれ数値は階級下限値を示している。即ち、この階級下限値として示されている数値の意味としては、例えば格成分数“8”と示されているものは、格成分数が 8～11 が全て含まれることを意味している。縦軸は度数である。勝訴は、格成分数が 4～23 の範囲においてある程度の割合を占めていた。しかし、格成分数が 24 以上になると、勝訴は 0% であり、全て敗訴であった。また、格成分数が小さくなるにつれて敗訴（無効）の割合が増加し、敗訴（逸脱）の割合が減少する傾向が現れていた。

図 5 は、敗訴のみに着目し、特許法 104 条の 3 施行前における格成分数の内訳比率を示したものである。

格成分数が大きくなるにつれて、敗訴（無効）の割合が小さくなり、敗訴（逸脱）の割合が大きくなる傾向が、また格成分数が小さくなるにつれて敗訴（無効）の割合が大きくなり、敗訴（逸脱）の割合が小さくなる傾向が顕著に現れているのが分かる。但し、総じて敗訴逸脱の割合が高く、最低でも格成分数が 4～7 の範囲において 50% であった。特に格成分数が 12 以上においては、ほぼ 80% 以上が敗訴逸脱であり、敗訴（無効）では殆ど敗訴にできないことが示されていた。

次に特許法 104 条の 3 施行後における格成分数による分析結果について説明をする。

図 6 は、B 分野（処理操作；運輸）についての特許法第 104 条の 3 施行後における、格成分数と最終処分

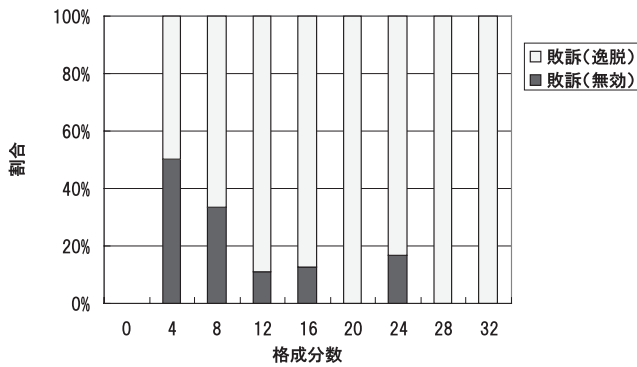


図5 特許法 104 条の 3 施行前における格成分数と敗訴の内訳比率の関係

の内訳比率の関係を示している。勝訴は、格成分数が 8～23 の範囲においてある程度の割合を占めていた。しかし、格成分数が 4～7 の領域では、あまりに格成分数が小さくなりすぎて敗訴（無効）になる割合が 100% を占めていた。また、格成分数が 24 以上になると、勝訴は 0% であり、全て敗訴であった。またこの図 6 を見る限り、敗訴（無効）は、格成分数が大きくなるにつれてその割合が小さくなり、また敗訴（逸脱）は、格成分数が大きくなるにつれて、その割合が大きくなる傾向が大まかには示されていた。

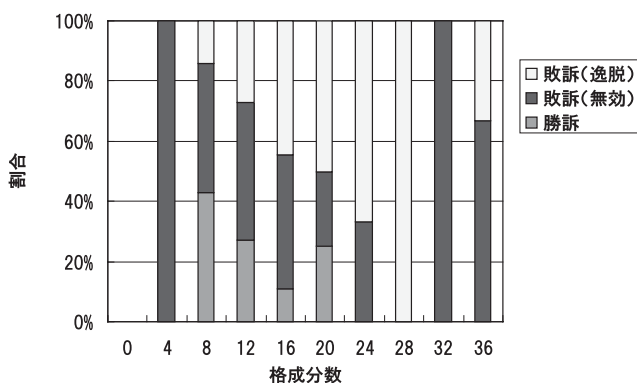


図6 特許法 104 条の 3 施行後における格成分数と最終処分の内訳比率の関係

図 7 は、敗訴のみに着目し、格成分数と敗訴の内訳比率の関係を示したものである。格成分数が大きくなるにつれて、敗訴（無効）の割合が小さくなり、敗訴（逸脱）の割合が大きくなる傾向が顕著に現れているのが分かる。格成分数が 32 以上においては、再び敗訴（無効）の割合が大きくなるデータも示されているが、度数自体が少ないことを考慮すると、その傾向を論じる上で根拠に足りるデータ数は不足している。但し、格成分数が多い場合には、必ずしも敗訴（逸脱）になり、敗訴（無効）にはならないことを示唆するものといえる。

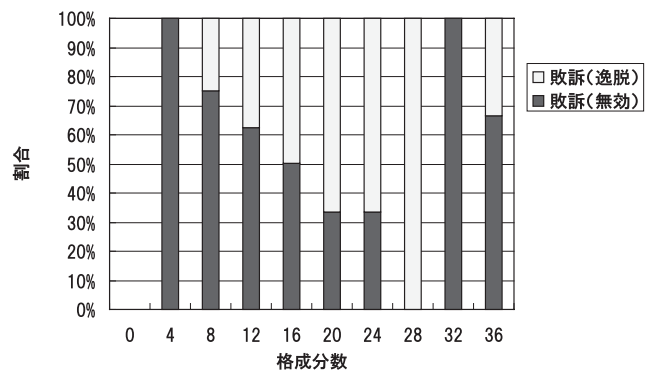


図7 特許法 104 条の 3 施行後における格成分数と敗訴の内訳比率の関係

## 6 考察

特許法 104 条の 3 施行前と施行後の間で格成分数の分析結果を比較する。まず勝訴についての格成分数毎の割合は、特許法 104 条の 3 施行前と施行後の間で大きな傾向の差異は見られなかった。つまり、勝訴率は、あくまで低格成分数側（例えば、19 以下の範囲）と、高格成分数側（例えば、20 以上の範囲）のように格成分数の範囲を大きく 2 つに区切った場合において、低格成分数側の勝訴率が高い傾向が示されている。即ち、技術的範囲が広いほど侵害被疑製品を包含することができる可能性が高いことか、定量的に示されている。しかし、この勝訴率は、図 4, 6 に示すように横軸の格成分数を 4 毎の細かいピッチで区切った場合には、格成分数の増加に応じて徐々に高くなる傾向は特段明確に示されていない。

また特許法 104 条の 3 施行前と施行後の間で敗訴の内訳比率について比較すると、図 5, 7 に示すように格成分数が大きくなるにつれて、敗訴（無効）の割合が小さくなり、敗訴（逸脱）の割合が大きくなる傾向が現れている点は共通している。しかしながら、特許法 104 条の 3 施行後は、同一の横軸の格成分数との間で比較した場合、何れも施行前よりも敗訴（無効）の割合が高くなり、敗訴（逸脱）の割合が低くなっているのが明確に示されている。つまり、同一の格成分数であっても、換言すれば同一の技術的範囲の広さであっても、特許法 104 条の 3 施行後では、当該条文により敗訴（無効）になりやすく、施行前では権利濫用の抗弁により敗訴（無効）にしにくい傾向が示されていた。

特許法第 104 条の 3 施行後は、施行前と比較して、特に低格成分側においては、敗訴（無効）が敗訴（逸脱）よりも極度に多くなっている。即ち、特許法 104

条の3施行後は、格成分数を小さくすることで技術的範囲を広くすることにより、侵害訴訟では、勝訴率が高くなる反面、その訴訟において特許の有効性が争われた場合、特許法104条の3による権利行使制限の抗弁が認められて敗訴（無効）になるリスクが高くなること、上述した傾向において定量的に示されていた。

これに対して、特許法104条の3施行前は、格成分数を小さくすることで技術的範囲を広くすることにより、侵害訴訟では、勝訴率が高くなることは施行後とほぼ共通するが、その訴訟において特許の有効性が争われた場合、権利濫用の抗弁が認められて敗訴（無効）になるリスクがさほど高くなく、むしろ敗訴（逸脱）の割合が高くなること示されていた。

特許法104条の3施行前は、権利濫用の抗弁を行う場合には、キルビー最高裁判決で示されている「明らかな無効理由」が存在するところまでを立証しなければならず、裁判所によってその明らかな無効理由が認容されにくくなった結果、敗訴（無効）により敗訴になる確率が減少したものと考えられる。つまり裁判所自体も、この明らかな無効理由の存在を認定して敗訴に導くよりも、むしろ構成要件の充足性を中心に審理を行うことにより敗訴（逸脱）の判決を出しやすかったものと考えられる。

これに対して、特許法104条の3施行後は、キルビー最高裁判決で示されている「明らかな無効理由」の立証が不要となり、単に無効理由の存在が認められれば敗訴（無効）による判決を出すことが可能となることから、結果として敗訴（無効）になる確率が増加したものと考えられる。特に低格成分数では、裁判所自体が、技術的範囲に含まれるか否か、即ち構成要件の充足性を判断するよりも、むしろ無効理由の存在から敗訴（無効）の判決を出しやすくなっていることが上述の結果から示されている。

図8は、無効リスクと勝訴リターンの関係を示している。横軸はあくまで無効リスクを示しており、同じ敗訴であっても敗訴（逸脱）は、独占排他的実施ができなくなるのみであって特許権自体が無効になるリスクは無いのに対して、敗訴（無効）は、侵害訴訟に敗訴するばかりか、自らの特許権の有効性そのものも否定されたものであることから、無効審判が請求されれば無効となる虞もある。このため、リスクそのものの大きさは、敗訴（無効）>敗訴（逸脱）であると考えるのが普通である。



図8 無効リスクと勝訴リターンの格成分数に対する関係

即ち、敗訴（無効）の方が敗訴（逸脱）よりも特許権者が失う利益が多くなることから、横軸を無効リスクとし、敗訴（無効）になる可能性が高いほど、また無効リスクが大きくなり、逆に敗訴（逸脱）に近くなるほど無効リスクが小さくなるモデルとしている。縦軸は、侵害訴訟による期待利益であり、この場合は勝訴の確率を示している。

図8に示すように、特許法104条の3施行後では、低格成分数は、高い勝訴リターンを得ることができる反面で高い敗訴（無効）リスクを負うため、ハイリスクハイリターンである。また、高格成分数は、低い勝訴リターンしか得ることができる反面で敗訴（無効）リスクが減ってその代わりに敗訴（逸脱）リスクが増加し、リスクそのものの大きさは低下するため、ローリスクローリターンとなる。比較のため、特許法104条の3施行前のリスクとリターンの関係を点線で示すが、敗訴（無効）になるケースが減少するため、低格成分数で技術的範囲が広がる場合には、特許法104条の3施行後と比較して無効リスクが減少し、ミドルリスクハイリターンになる。

つまり、特許法104条の3の施行後は、勝訴によるリターンを得るために格成分数を小さくして技術的範囲を広く設定するように尽力をしても、勝訴によるリターンが得られる機会が向上する一方で却って無効リスクが高くなり、その施行前と比較して、よりハイリスクハイリターンの傾向が強くなること示されていた。この傾向が、特許法104条の3の施行後は、特許権者が特許の無効を恐れて訴訟の敬遠に至り、結果として特許権侵害訴訟における民事訴訟件数は地裁レベルで減少を引き起こす原因となる可能性があることを、特許権侵害訴訟において係争の中心となる特許発



明の技術的範囲の視点から定量的に説明することができた。

## 7 まとめ

本研究では、特許権侵害訴訟における特許法 104 条の 3 の活用の実体を、訴訟物たる特許権の内容面から把握するとともに、今後の指針策定に向けた判断材料を提供することを目的とし、特許法 104 条の 3 の施行前と施行後に焦点を当てて特許発明の技術的範囲の広さと、特許権侵害訴訟の結果との関係を定量的に分析した。特許発明の技術的範囲の広さは、技術的範囲の広狭と相関性が最も高い定量的指標として安彦らにより提案された格成分数を用いて定量化した。

その結果、勝訴については、高格成分数側よりも低格成分数側の勝訴率が高い傾向が示されており、特許法 104 条の 3 施行前と施行後の間で大きな傾向の差異は見られなかった。

また敗訴については、特許法 104 条の 3 施行前と施行後の間で格成分数が大きくなるにつれて、敗訴（無効）の割合が小さくなり、敗訴（逸脱）の割合が大きくなる傾向が現れている点は共通していた。しかしながら、特許法 104 条の 3 施行後は、同一の横軸の格成分数との間で比較した場合、何れも施行前よりも敗訴（無効）の割合が高くなり、敗訴（逸脱）の割合が低くなっているのが明確に示されている。つまり、同一の格成分数であっても、換言すれば同一の技術的範囲の広さであっても、特許法 104 条の 3 施行後では、当該条文により敗訴（無効）になりやすく、施行前では権利濫用の抗弁により敗訴（無効）にしにくい傾向が示されていた。特許法第 104 条の 3 施行後は、施行前と比較して、特に低格成分数においては、敗訴（無効）が敗訴（逸脱）よりも極度に多くなっていることが示されていた。

即ち、特許法 104 条の 3 施行後は、格成分数を小さくすることで技術的範囲を広くすることにより、侵害訴訟では、勝訴率が高くなる反面、敗訴（無効）になるリスクが高くなることが、上述した傾向において定量的に示されていた。即ち、特許法 104 条の 3 の施行

の「ダブルトラック」による被告有利な制度は、訴訟物たる特許権の広さという視点で見た場合に、広い特許による権利行使がハイリスクハイリターンになっている実態として現れていた。

今後の指針策定において、文献<sup>(3)</sup>によれば、無効審判の時期や回数の制限等の案が示されていたが、いずれの場合も図 8 に示すように低格成分数で権利の広い特許がハイリターンであってしかも無効リスクも低くなるように、つまり特許 104 条施行後の実線で示される関係が図中矢印の A 方向に示すように、より無効リスクが小さくなるように動こうとしていることに他ならないであろう。

## ・参考文献

- (1) 特許庁編 「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説 [第 18 版]」 発明協会，平成 22 年，P296-298
- (2) 小池豊「特許法 104 条の 3 の現状と今後の運用に関する私見」 パテント vol.63 No.8, pp105-121, (2010)
- (3) 法務インサイド「特許紛争 司法・特許庁 2 本立てのゆがみ」日本経済新聞 2009 年 1 月 12 日
- (4) 大瀬戸豪志 「特許権侵害訴訟におけるクレームの解釈と無効理由の審理判断」 パテント Vol.63, No.2 p6 (2010)
- (5) 安彦 元, 田中義敏, 中川秀敏, 「技術的範囲の広さに対応した特許請求の範囲の数値化方法の提案」 日本知財学会誌 Vol.5 No.1 pp67-80 (2008)
- (6) 安彦 元 「定量的指標を用いた特許明細書への意思決定の最適化に関する研究」 東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科イノベーション専攻 平成 19 年度学位論文, pp61-71
- (7) フィルモア.C 「格文法の原理－言語の意味と構造」 (田中春美・船城道雄 訳) 三省堂 (1975)
- (8) 益岡隆志, 仁田義雄, 郡司隆男, 金水敏, 「言語の科学 5 文法」, 岩波書店, pp.21-39 (1997)
- (9) 安彦 元, 田中義敏, 中川秀敏, 「格成分数を利用した特許請求の範囲の限定度合解析とその戦略的应用」, 『知財管理』2009 年 12 月号 pp1595 ~ pp1614  
(原稿受領 2011. 11. 18)