



® 平成30年 4 月 5 日 (木)
No. 14662 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)
郵便番号 104-0061
[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4
(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆知財の常識・非常識 ⑬
消極的確認訴訟 (1)

☆知的財産研修会(事業戦略に資する特許の
取り方・権利行使の考え方) (8)

知財の常識・非常識 ⑬

消極的確認訴訟

桜坂法律事務所

弁護士 古城 春実

1 はじめに

侵害系の知財訴訟の中で圧倒多数を占めるのは、権利者が原告となって、被告に対して侵害行為の停止や侵害によって生じた損害の賠償等を求める給付訴訟(侵害差止請求訴訟、損害賠償請求訴訟など)です。これに対し、原告が被告との間の一定の権利関係の確認を求める訴訟を確認訴訟と呼び、その中

でも、権利関係の不存在の確認を求める訴訟を消極的確認訴訟といいます。知財の分野では、特許権に基づく差止請求権や損害賠償請求権の不存在確認訴訟が紛争の解決や解釈論の進展に大きな役割を果たすことが少なくありません。知財の裁判例を掲載している最高裁ホームページを見ると、数として多くはありませんが、毎年何件かの不存在確認訴訟で判

SAEGUSA & PARTNERS

特許業務法人 三枝国際特許事務所

大阪オフィス

〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目7番1号 北浜TNKビル
TEL: 06-6203-0941(代) FAX: 06-6222-1068 e-mail: mail@saegusa-pat.co.jp

社員・副所長 中野 睦子*
社員・副所長 菱田 高弘*

化学・バイオ部

宮川 直之
河合 永文*
北野 善基*
難波 泰明
八木 祥次
田中 厳輝
西橋 毅
内藤 勝志

森嶋 正樹
幸 芳
淀谷 幸平*
東野 匡容*
兼本 伸昭*
柴垣 善行
野村 千澄

機械・電気部

鈴木 由充
鶴 寛
奥山 美保
新田 研太
植田 慎吾

商標・意匠部

松本 康伸*
青木 寛史
小川 雅加美*
中川 博司

知財情報室

関 仁士

顧問

小原 健志*

社員・相談役 三枝 英二*
代表社員・所長 林 雅仁*

東京オフィス

〒100-0013 東京都千代田区豊が岡3-8-1 虎の門三井ビル9F
TEL: 03-5511-2855 FAX: 03-5511-2857 e-mail: tokyo@saegusa-pat.co.jp

社員・副所長・東京オフィス所長 斎藤 健治
社員・副所長 岩井 智子

化学・バイオ部

藤田 雅史
湯 宗義

池上 美穂

商標・意匠部

田上 英二
中村 剛



*特定侵害訴訟代理可能

www.saegusa-pat.co.jp

決が掲載されています。

そこで今回は、不存在確認訴訟について、実例を交えながら、その役割や実務上の問題について考えてみたいと思います。なお、本稿では主に特許権を念頭に置いています。

2 不存在確認訴訟の概観

(1) 不存在確認訴訟が起きるのはどのような場合か

ある製品の製造・販売等が特許権侵害になるか否かは、クレーム解釈、対象物件への当てはめ、侵害行為論、無効理由の存否、その他の抗弁事由の存否といった様々な要素が絡んで来るので、判断に多大な困難が伴うのが通常です。そのため、権利者とその相手方との間で特許議論をしても、平行線のままでいつまでもたっても解決策が見つからないということが往々にして生じます。権利者がしびれを切らして提訴に踏み切れば、裁判所の審理を経て、どこかの時点で、侵害の有無（無効理由の存否も含め）について結論が出て、紛争は決着します。しかし、権利者から訴訟が提起されない場合、相手方はいつまでも宙ぶらりんの状態のまま、積極的な事業展開に踏み切れないということも起こりがちです。さらに、権利者が、相手方の製品が特許侵害品だという情報を流しているといった状況があれば（この権利者の行為は不競法2条1項14号の不正競争行為に該当する可能性が大ですが）、相手方は製品が特許権を侵害していないことを公に確定してもらう必要に迫られかもしれません。

このような場合に、権利侵害を主張される側が、権利者を相手取って、侵害が存在しないという裁判所の判断を得るために提起するのが不存在確認訴訟です。

(2) 判定との違い

ところで、特定の製品や方法が特許発明の技術的範囲に属するか否かについて公の機関の判断を得る方法としては、特許庁の「判定」（特許法71条1項）という制度があります。

しかし、法律関係の最終的確定には裁判が必要であるという大原則の下で、判定の法的性質については、特許庁の意見の表明であって法的拘束力はな

いとされています。当事者は、判定の結果に納得できないときは、不起訴の合意でもない限り、侵害差止訴訟あるいは差止請求権不存在等確認訴訟を提起して裁判所の判断を求めることができます。その結果、裁判の結論が判定と反対になることもあり得るわけです。したがって、被疑侵害者の立場からすると、侵害していないという法的地位を確実なものにしたい場合には、不存在確認訴訟が事実上その唯一の手段だということになります。

なお、判定については、①判定請求人が法律上の利害関係を有している必要はない、②相手方が判定の利用について同意している必要はない（請求人のみでの判定も可）、③判定の対象は、請求人が判定対象として申し立てた物等である（実際のイ号物件である必要はなく、仮想事例でも可と解されている）といった特徴があります。特に、判定の対象が実際のイ号物件等である必要がなく、例えば発売予定の製品などでもよい（ただし、クレームとの対比ができる程度に特定されている必要はあります）という点は、判定制度のメリットといってもよいでしょう。しかし、上に述べたとおり、後日、裁判になった時に判定と同じ判断結果が得られる保証のないことは判定の限界といえます。実際、筆者の経験でも、判定でイ号製品が技術的範囲に属すると判断されたので、差止請求権等不存在確認訴訟を起こしたところ、判定とは逆の非侵害（さらに特許無効）との判断がされた例があります。

法的拘束力がないことや、侵害に関わる紛争全体を解決できる制度ではない（例えば損害額の認定や具体的な合意条項にはかかわらない）ため、判定制度の利用実績はさほど多いとはいえませんが、「公的機関による一応権威のある判断の一つ」（名古屋高金沢支判昭42.6.14）とされることもあって、長引いた交渉の中で双方が着地点を見つけられない場合に、判定の結果が出たときの解決策を当事者間で予め合意した上で、判定請求に持ち込むという判定の使い方もあるようです。

(3) 不競法2条1項14号に基づく請求と一緒に提起される例

裁判例の中には、特許権者の行為に対して、虚偽事実の告知行為（不競法2条1項14号）を理由とす