

知財紛争処理システム検討委員会
参考資料集

(総論関係)

「知的財産推進計画2015」の概要

現状と課題

- 知財高裁の創設から10年経過し、我が国知財紛争処理システムは、迅速性、予見可能性等の点で一定の評価。
- 他方、権利の安定性、証拠収集の困難さ(例:製造技術)、損害賠償額の水準、差止請求権の在り方や、中小企業・地方当事者の利便性等の課題も存在。
- グローバル化に鑑み、我が国の知財紛争システムへの理解増進のため、更なる海外発信・情報公開が必要。

取り組むべき施策

◎知財紛争処理システム機能強化の総合的検討

- 知財訴訟において、①権利付与から紛争処理を通じての権利の安定性の向上、②権利者の立証負担を軽減するための証拠収集手続の改善、③ビジネスの実態を反映した損害賠償額の実現、④差止請求権の在り方など、知財紛争処理システムの機能強化を総合的に検討

◎中小企業・地方当事者の知財訴訟遂行支援

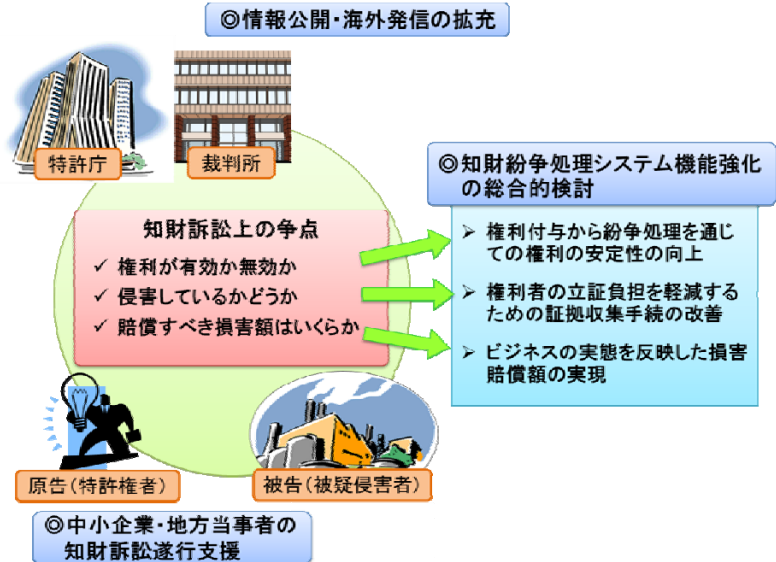
- 大企業との紛争未然防止、訴訟対応を支援する専門家による中小企業支援体制の強化
- 地方からの知財司法アクセス確保のため、テレビ会議システムの活用促進

(注)特許訴訟の地裁での管轄は、東京、大阪のみ

◎情報公開・海外発信の拡充

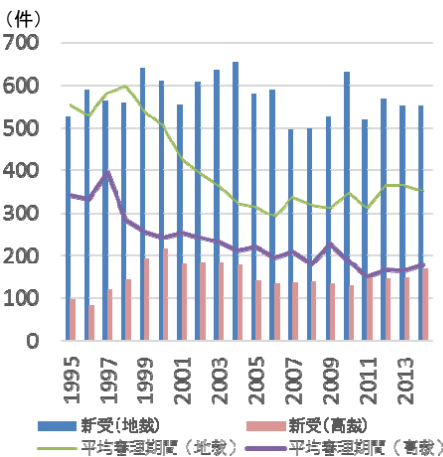
- 知財紛争処理に係る情報の公開及び英語による海外情報発信を強化

施策のイメージ

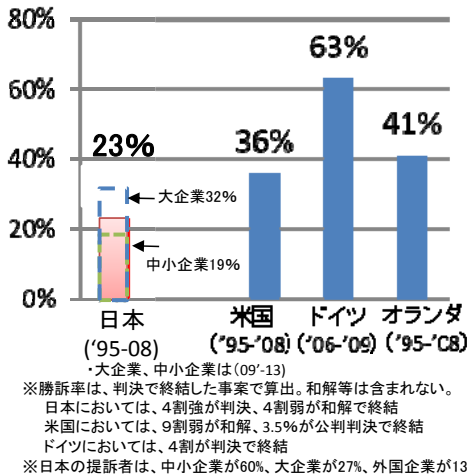


知財紛争処理システムの活性化に関する各種データ

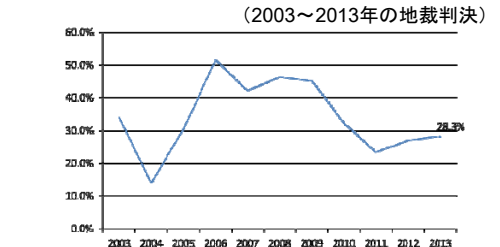
■ 知財関係民事事件数と平均審理期間の推移



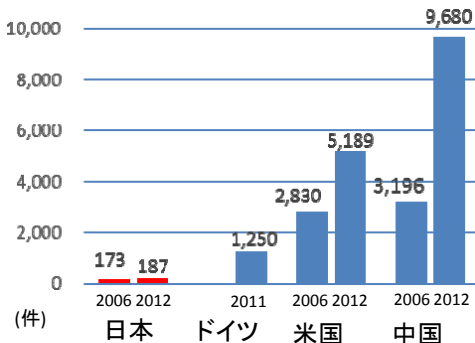
■ 特許権者の勝訴率の各国比較



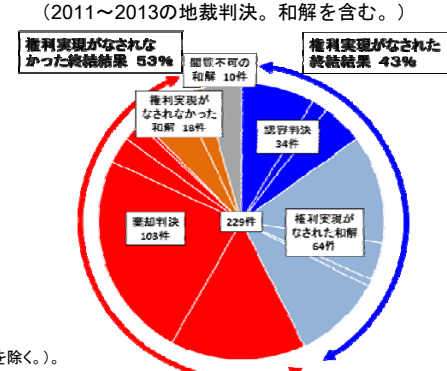
■ 特許の権利無効による敗訴率の推移



■ 特許権等侵害訴訟の提起件数の各国比較



■ 日本の特許権侵害訴訟の最終状況



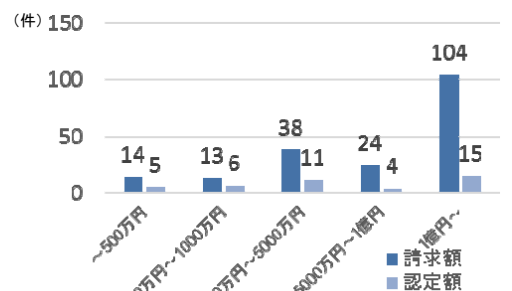
■ 証拠収集手続

- 特許法には、法改正により文書提出命令など証拠収集のための特別な規定が設けられているものの、実態として侵害の立証が困難との指摘がある。(参考)
- 米国には、強力な証拠収集手続(ディスカバリー)あり(これについては、費用が掛かり過ぎるなどの批判があり、見直しの動きあり。)
- 独国には、被疑侵害者の工場を第三者が査察できる制度あり。

■ 損害賠償額の状況

- 特許法には、損害額の推定など賠償額認定のための特別な規定があり、累次の改正を経て適正化されたとの評価がある一方で、認定額が十分ではないという指摘もある。

損害賠償認定率：16% (2009～2013年の地裁判決)



(注)特許権、実用新案権、意匠権に係る侵害訴訟件数(ドイツは意匠権を除く。)

知的財産推進計画2015本文抜粋

知的財産推進計画2015(平成27年6月19日 知的財産戦略本部決定) 抜粋(知財紛争処理システム関連)

はじめに (中略)

また、知的財産推進計画の初期の成果の一つである知的財産高等裁判所の設立から10年経ち、我が国の知財紛争処理システムは、産業界や実務家から一定の評価が得られているものの、**利用状況や利便性において改善を求める声も強い**。我が国において、知的財産に関する多種多様な紛争を迅速かつ確に解決することは、知的財産を活用したイノベーション創出の基盤であり、知財システム全般において知財紛争処理システムの知財戦略上の重要性はますます高まっている。

国際的なシステム間競争にさらされていることを十分考慮し、我が国の知財紛争処理システムの在り方を**検証すべき時期**にある。

(中略)

また、本年4月14日には、安倍内閣総理大臣を本部長とする知的財産戦略本部会合を開催し、以下3つの政策課題に重点を置いた「知的財産推進計画2015」の検討の加速について**総理から直接指示**がなされた。

①(略) ② **知財の紛争処理システムの活性化** ③(略)

(中略)

第1部 重点3本柱

第1. (略)

第2. 知財紛争処理システムの活性化

(1) 現状と課題

知的財産に関する紛争を迅速かつ確に解決することは、**イノベーションの基盤となる知財制度**に対する**信頼性**を高め、経済成長を後押しする上で重要である。経済・産業がグローバル化し、知財紛争処理システムも**国際的な競争**にさらされている中、我が国が目指すべき方向は、**国内外のユーザーから選択される実効性の高い知財紛争処理システムの実現**とその利用が国内外のビジネス・スタンダードとなることであり、その実現に向けて知財紛争処理システムを不断に見直していかなければならない。

これまで我が国の知的財産紛争処理システムは、知的財産高等裁判所の設立、裁判管轄の集中、累次の特許法改正等の見直しを重ねてきた結果、迅速性、予見可能性、経済性等の観点から、一定の評価がなされている。しかしながら、一方では、我が国の特許権侵害訴訟の件数は対GDP比で見ても欧米の主要国と比較して少なく、権利者側の勝訴率(終局判決ベース)も米国、ドイツに比べて低い。さらに、**証拠収集が十分に行えない、権利の安定性が十分でない、認められる損害賠償額が十分でない、権利者が中小企業の場合には大企業に比べて訴訟で勝てない**といった指摘がなされている。加えて、そもそも日本の特許は権利行使を想定していないものも多く、これを国際的な特許紛争において通用する水準に高めるためには、訴訟で権利行使する経験と積極的に戦おうとする意識改革が必要であるとの指摘もなされている。

知的財産戦略本部では、検証・評価・企画委員会の下に「**知財紛争処理タスクフォース**」を開催し、現行の知財紛争処理システムの機能を検証し、その強化及び活用促進を図ることにより、知的財産の価値を高めるべく、**特許権侵害訴訟に焦点を当て、集中的に議論を行った**。その議論に基づき、課題と今後の方向性を整理すると以下のとおりである。

4

知的財産推進計画2015工程表抜粋

知的財産推進計画2015工程表(平成27年6月19日 知的財産戦略本部決定) 抜粋(知財紛争処理システム関連)

項目番号	2015本文掲載施策	項目名	施策内容	担当府省	短期		中期	
					2015年度	2016年度	2017年度	2018年度
第2. 知財紛争処理システムの活性化								
35	○	知財紛争処理システムの機能強化に向けた検討	<p>我が国の知財紛争処理システムの一層の機能強化に向けて、権利者と被疑侵害者とのバランスに留意しつつ、以下の点について総合的に検討し、必要に応じて適切な措置を講ずる。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 証拠収集手続について、侵害行為の立証に必要な証拠収集が難しい状況にあることに鑑み、証拠収集がより適切に行われるための方策について検討する。 - 損害賠償額について、グローバル市場の動向を視野に入れつつ、ビジネスの実態を反映した損害賠償額の実現に向けた方策について検討する。 - 権利の安定性について、我が国産業のイノベーション創出に向け、権利の付与から紛争処理プロセスを通じた権利の安定性を向上させる方策について検討する。 - 差止請求権の在り方について、標準必須特許の場合、PAEによる権利行使の場合について、特許権の価値に与える影響も考慮し、検討する。 <p>(短期・中期)</p>	内閣官房	<p>証拠収集手続がより適切に行われるための方策、ビジネスの実態を反映した損害賠償額の実現に向けた方策、権利の付与から紛争処理プロセスを通じた権利の安定性を向上させる方策及び差止請求権の在り方について、検討体制を整備し、総合的に検討を行い、課題・方向性を整理する。</p>	<p>引き続き左記について検討するとともに、検討結果に応じ、必要に応じて適切な措置を実施。</p>	<p>引き続き、必要に応じて適切な措置を実施するとともに、知財紛争処理システムの更なる機能強化に向けた検討を継続して実施。</p>	
				経済産業省				
				法務省	<p>民事法制一般等の視点から必要に応じて協議に応ずるなどの協力を実施。</p>	<p>引き続き、左記の協力を実施。民事法制一般等の視点から必要に応じて協議に応ずるなどの協力を実施。引き続き、左記の協力を実施。</p>		

5

成長戦略と知財推進計画2015の一体的推進

知財推進計画2015に盛り込まれた施策を成長戦略でも取り込んで、政府全体で推進することとしている。

「日本再興戦略」(成長戦略)改訂2015

-未来への投資・生産性革命- (平成27年6月30日閣議決定) 抜粋(知的財産戦略部分)

第二 3つのアクションプラン

一. 日本産業再興プラン

(中略)

3. 大学改革 / 科学技術イノベーションの推進 / 世界最高の知財立国

(中略)

(3) 新たに講ずべき具体的施策

(中略)

また、「知的財産推進計画2015」(平成27年6月19日知的財産戦略本部決定)に基づき、地方における知財活用の推進、国際標準化・認証への取組等を推進する。

(以下、略)

6

「知財紛争処理システム検討委員会」における基本的視点 (平成27年11月18日知財紛争処理システム検討委員会委員長)

我が国の知財紛争処理システムは、知的財産推進計画の初期の成果の一つである知的財産高等裁判所の設立から10年経ち、産業界や実務家から一定の評価が得られているものの、利用状況や利便性において改善を求める声も強い。

我が国において、知的財産に関する多種多様な紛争を迅速かつ確に解決することは、**知的財産を活用したイノベーション創出の基盤**であり、知財システム全般において知財紛争処理システムの知財戦略上の重要性はますます高まっている。国際的なシステム間競争にさらされていることを十分考慮し、我が国の知財紛争処理システムの在り方を検証すべき時期にある。

このたび、知財紛争処理システム機能強化に向けた課題・方向性を整理するため、「知財紛争処理システム検討委員会」第1回を開催し、検討全般についての審議が行われた。

これを踏まえ、今後の審議について、可能な限り客観的なデータに基づき、実態に即した検討を行うこととするとともに、基礎とすべき検討の基本的視点を以下のとおりまとめた。

(1) 「利用者」の視点

イノベーションの基盤となる知財制度に対する信頼性を高め、中小企業等を含めた国内外の利用者にとって**納得感が高く、使いやすい仕組み**とすることを目指す。

(2) 「経済的合理性」の視点

知的財産に関する紛争が主に企業間の争いであることを踏まえ、**知的財産を活用したイノベーション創出が、経済的な合理性があるとみなされる**環境を整えることを目指す。

(3) 「国際的」視点

経済・産業がグローバル化し、知財紛争処理システムが国際的な競争にさらされている中、**我が国の国際競争力強化につながる**よう、国際的な視点を踏まえた仕組みとすることを目指す。

以上

(参考)

特許法(昭和三十四年四月十三日法律第二百一十号)(抜粋)

(目的)

第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、**発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与すること**を目的とする。

7

(証拠収集手続関係)

これまでの証拠収集手続に関する制度改正の経緯

○平成8年民事訴訟法の改正

侵害行為の立証に必要な**文書提出命令の対象を拡張**するとともに、その手続の整備。

○平成11年特許法の改正

- 権利侵害に対する救済措置の拡充として、侵害行為の立証に必要な**文書提出命令の見直し**。
 - ① 提出書類として「**侵害行為について立証するため必要な書類**」を追加。ただし、提出を拒む「**正当な事由**」(営業秘密など)があるときには提出を拒否可。
 - ② 文書の所持者が営業秘密であること等を理由として提出を拒むときは、裁判官のみが文書を見ることにより文書提出義務の有無を判断する手続を追加(インカメラ手続)。
- 積極否認の特則(**具体的態様の明示義務**)の導入。
権利者が具体的に主張した相手方の行為について否認するときは、相手方は、**自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない**こととする。ただし、例えば具体的態様に営業秘密が含まれているなどの場合、相手方は具体的態様の明示を拒めることとする(積極否認の特則)。

○平成15年民事訴訟法の改正

提訴予告通知をすることにより、**訴え提起前における照会、訴え提起前における証拠収集のための処分**(文書等の送付嘱託、調査嘱託など)を可能にする規定を整備。

○平成16年特許法の改正(裁判所法等の一部を改正する法律)

- 知的財産の侵害に係る訴訟の審理における営業秘密の保護の強化及び侵害行為の立証の容易化。
 - ① **秘密保持命令**の導入。
 - ② 書類提出義務の有無に関する非公開審理手続の整備。
 - ③ 営業秘密が問題となる訴訟における公開停止の要件・手続の規定。

現行法における侵害行為の認定のための訴訟進行について

1. 訴え提起前段階の調査・証拠収集



原告は、訴えを提起するため、自力による調査、**訴えの提起前の証拠収集の処分等**(民事訴訟法第132条の2-9)などにより証拠を収集。

2. 訴えの提起



原告は、訴状において、相手方の侵害行為を、具体的に主張。

3. 侵害態様の特定のための争点整理



被疑侵害者は、特許権者が主張する具体的な侵害行為について否認するときは、自己の行為の具体的な態様を明示(特許法第104条の2:**具体的態様の明示義務**)。

4. 侵害行為の立証のための証拠調べ



1. 当事者の申立てにより、相手方に対して書類の提出を命ずることができる(特許法第105条:**文書提出命令**)。ただし、正当な理由があるときは、提出を拒むことができる。
2. 提出を拒む正当な理由を判断するため、裁判官によるインカメラ審理(場合によっては当事者を含む。)営業秘密と訴訟追行上の必要性とを比較衡量。
3. 訴訟上提出された営業秘密は、当事者の不正開示等により非公知性の要件が失われ限り「営業秘密」として扱う。当該不正開示等は、不正競争防止法違反。
4. 訴外第三者は、民事訴訟法第92条により閲覧等を制限。

5. 裁判所による侵害行為の認定

裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより証拠調べをすることができる(民事訴訟法第234-242条:**証拠保全制度**)

特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、裁判所は、当事者等に対し、準備書面又は証拠に含まれる営業秘密を訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は開示してはならない旨を命ずることができる(特許法第105条の4:**秘密保持命令**)。

10

訴えの提起前における証拠収集の処分等

制度趣旨・概要

<コンメンタル民事訴訟法より>

- 趣旨
平成15年の民事訴訟法の改正により追加されたものである。
民事訴訟の審理を充実させ、迅速かつ計画的に進行させるためには、**訴え提起の段階で、当事者が訴訟の追行に必要な証拠や情報を既に取り得ており、今後の訴訟の進行についての見通しを有していることが望ましい**。当事者がそのような情報・証拠をもっていれば、提訴後の争点整理も効率的に行われることが期待されるし審理の計画の策定のための協議も円滑に行われることが期待できよう。それによって、新民訴法の目的としている争点中心型の審理が実効的に追行できるし、また平成15年改正がその目的とした計画的な訴訟手続の追行も達成できることになろう。
以上のような観点から、平成15年改正において、**訴えの提起前の証拠及び情報収集の拡大のための措置として、提訴予告通知およびそれに伴う提訴前照会・証拠収集処分の手続を規定したものである**。
- 概要
提訴予告通知を前提に、**提訴前の照会と証拠収集処分を利用できるというもの**となっている。未だ相手方との間に何の法律関係も存しない**提訴前の段階で、情報収集・証拠収集の行為をするためには、ある程度訴えを提起するという蓋然性が必要**と考えられる。そのことによって、**提訴を予定し、どのような内容の訴えか相手方に通知することを求めることで、制度の濫用を防止できるとされる**。そこで、提訴予告通知が証拠収集等の手続の前提として求められたものである。そして、情報収集の方法としての**提訴前照会については、基本的に提訴後の当事者照会を前倒したものである**。ただ、それが提訴前のものであることに鑑み、**企業秘密やプライバシーとの関係で回答拒絶事由を拡大している**。他方、**証拠収集の方法としての証拠収集処分については、4つのメニューが提示されている**。文書送付嘱託、調査嘱託、専門家の意見陳述の嘱託、執行官に対する**現況調査命令**である。いずれも関係者の任意の協力を前提にしたものであり、**制裁を伴う強制力を有するものではない**。

- 概要
提訴予告通知を前提に、**提訴前の照会と証拠収集処分を利用できるというもの**となっている。未だ相手方との間に何の法律関係も存しない**提訴前の段階で、情報収集・証拠収集の行為をするためには、ある程度訴えを提起するという蓋然性が必要**と考えられる。そのことによって、**提訴を予定し、どのような内容の訴えか相手方に通知することを求めることで、制度の濫用を防止できるとされる**。そこで、提訴予告通知が証拠収集等の手続の前提として求められたものである。そして、情報収集の方法としての**提訴前照会については、基本的に提訴後の当事者照会を前倒したものである**。ただ、それが提訴前のものであることに鑑み、**企業秘密やプライバシーとの関係で回答拒絶事由を拡大している**。他方、**証拠収集の方法としての証拠収集処分については、4つのメニューが提示されている**。文書送付嘱託、調査嘱託、専門家の意見陳述の嘱託、執行官に対する**現況調査命令**である。いずれも関係者の任意の協力を前提にしたものであり、**制裁を伴う強制力を有するものではない**。

提訴予告通知

- 予告通知書に記載すべき事項
- ・提起しようとする訴えに係る「**請求の要旨**」
 - ・提起しようとする訴えに係る「**紛争の要点**」

提訴前の照会

- ・「訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項」について照会することができる
- ・照会を受けた者には、照会に対して回答する訴訟法上の義務があるものと解されるが、その**義務違反に対しては、直接の制裁の規定はない**

証拠収集処分

- ・収集されるべき証拠が、**提訴後の立証に必要であることが明らかであり、申立人が自ら収集することが困難であると認められるときに、相手方の意見を聴いて**することができる処分
- ・証拠収集処分の内容は、
 - ①第三者及び相手方に対する**文書の送付嘱託**
 - ②官公署に対する**調査嘱託**
 - ③専門家に対する**専門意見陳述の嘱託**
 - ④執行官による**現況調査命令**

11

訴えの提起前における証拠収集の処分等（条文）

○民事訴訟法（平成15年改正）（抜粋）

（訴えの提起前における照会）

第百三十二条の二 訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知を書面とした場合（以下この章において当該通知を「予告通知」という。）には、その予告通知をした者（以下この章において「予告通知者」という。）は、その予告通知を受けた者に対し、その予告通知をした日から四月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

- （略）
- 二 相手方又は第三者の私生活についての秘密に関する事項についての照会であって、これに回答することにより、その相手方又は第三者が社会生活を営むのに支障を生ずるおそれがあるもの
- 三 相手方又は第三者の営業秘密に関する事項についての照会

（略）

3 予告通知の書面には、提起しようとする訴えに係る請求の要旨及び紛争の要点を記載しなければならない。

（略）

第百三十二条の三 予告通知を受けた者（以下この章において「被告通知者」という。）は、被告通知者に対し、その予告通知の書面に記載された前条第三項の請求の要旨及び紛争の要点に対する答弁の要旨を記載した書面でその予告通知に対する回答をしたときは、被告通知者に対し、その予告通知がされた日から四月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。この場合においては、同条第一項ただし書及び同条第二項の規定を準用する。

2 前項の照会は、既にされた予告通知と重複する予告通知に対する回答に基づいては、することができない。

（訴えの提起前における証拠収集の処分）

第百三十二条の四 裁判所は、予告通知者又は前条第一項の回答をした被告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知又は回答の相手方（以下この章において単に「相手方」という。）の意見を聴いて、訴えの提起前に、その収集に係る次に掲げる処分をすることができる。ただし、その収集に要すべき時間又は嘱託を受けるべき者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないとき認めるときは、この限りでない。

- 一 文書（第二百三十一条に規定する物件を含む。以下この章において同じ。）の所持者にその文書の送付を嘱託すること。
 - 二 必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体（次条第一項第二号において「官公署等」という。）に嘱託すること。
 - 三 専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託すること。
 - 四 執行官に対し、物の形状、占有関係その他の現況について調査を命ずること。
- 2 前項の処分の中立ては、予告通知がされた日から四月の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間の経過後にその申立てをすることについて相手方の同意があるときは、この限りでない。
- 3 第一項の処分の中立ては、既にした予告通知と重複する予告通知又はこれに対する回答に基づいては、することができない。
- 4 裁判所は、第一項の処分をした後において、同項ただし書に規定する事情により相当でないとき認められるに至ったときは、その処分を取り消すことができる。

12

証拠保全

制度趣旨・要件

<コンメンタール民事訴訟法より>

・趣旨

証拠保全は、訴訟における**本来の証拠調べの時期まで待っていたのでは証拠調べが不能または困難となるおそれがある場合に、あらかじめ証拠調べをして、その結果を保全**しておくために行われる訴訟手続である。証拠保全は、現に係属する訴訟についても別個の手続として行われるが、将来提起が予想される訴訟のために行われることが多い。

また、証拠が偏在する事件などでは、証拠保全によって証拠が開示され、事実関係が明瞭になることによって、訴え提起が容易になるということもあり、**証拠保全には訴え提起前の証拠開示機能もある**。

証拠保全には、証拠を開示して事実を明確にし、将来の紛争を予防するという機能を営ませることもできる。証拠保全の結果事実関係が明確になり、当事者間に和解が成立し、訴訟提起にならないこともあるから、實際上、紛争予防の機能を果たしていることは否定できない。

・要件

裁判所が現在すぐに証拠調べをしておかないと、その証拠を使用することが不能になるかあるいは困難になる事情があることが必要である。あらかじめ証拠調べをしなければ、その証拠を使用することが不能または困難になる事由については、当事者が証拠保全の申立てをする場合には必ず疎明しなければならない。

○民事訴訟法（抜粋）

（証拠保全）

第二百三十四条 裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。

（職権による証拠保全）

第二百三十七条 裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。

○民事訴訟規則（抜粋）

第百五十三条 証拠保全の申立ては、書面で行なければならない。

2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

- 一 相手方の表示
- 二 証明すべき事実
- 三 証拠
- 四 証拠保全の事由

3 証拠保全の事由は、疎明しなければならない。

13

具体的態様の明示義務の趣旨及び関連条文

制度趣旨・概要

特許権侵害訴訟において、例えば、相手方の工場内に対象物があることなどにより、侵害行為自体を**権利者が立証することが容易でない**ことも多く、このような実情に鑑み、権利者のみでなく**相手方も訴訟の争点整理段階に積極的に参加させる**観点から、民事訴訟における**積極否認**(訴訟当事者の主張する事実を否認する場合は否認の理由を明らかにしなければならない)の**考え方を一歩進めた**具体的要件を定めることとしたもの。すなわち、特許権侵害訴訟において、権利者が主張する相手方の行為の**具体的態様を否認するときは**、相当な理由があるときを除き、**相手方は自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない**こととなっている。

なお、「具体的態様」とは、権利者の主張に係る物又は方法について、社会通念上他と区別できる程度に、かつ特許発明の技術的範囲に属するか否か対比判断できる程度に、具体的に特定されることが必要十分であるとされている。「相当な理由」については、**営業秘密が含まれていたり、主張すべき理由が何もないようなとき等は相当な理由がある**と考えられている。

また、相手方が本条の規定にしたがった対応をしない場合の**制裁措置については設けられておらず**、この点については、最終的には**裁判官の心証に影響を与えることもある**と考えられるとして、事実上の制裁により担保する考え方となっている。

〇「工業所有権審議会企画小委員会報告書～プロパテント政策の一層の深化に向けて～」(平成10年11月工業所有権審議会企画小委員会)抜粋]

第2節 広く強く早い救済措置の実現

【1】特許侵害に対する救済措置の拡充

1.侵害行為の立証の容易化

1.背景及び必要性

- (1) 工業所有権侵害訴訟を提起する場合、権利者は、**相手方による実施行為(いわゆるイ号)**を特定して、侵害の行為があった旨立証しなければならない。特に、損害賠償請求訴訟として提起するときは、損害の額の立証に先立って行う必要がある。
- (2) しかし、例えば、イ号が相手方の工場内で実施されている技術のような場合には、**権利者が訴状においてイ号を特定することは困難**となる。更に、そのような技術は営業秘密と密接に関連していることも多く、民事訴訟法の規定によっても、関連する証拠の提出を求めることが難しい。
- (3) このような問題点を解決するためには、権利者のみでなく**相手方もイ号特定に積極的に関与させ、イ号特定を迅速化**することが必要である。また、侵害行為の立証に資するため、営業秘密の保護に十分留意しつつ、訴訟上必要な証拠が提出されるような制度を担保することも必要である。

2.改正の内容

以下を骨子とする見直しを行う。

- ① 権利者が具体的に主張した相手方の行為について**否認するときは、相手方は、自己の行為について具体的に主張しなければならない**こととする。ただし、例えば主張すべき内容に営業秘密が含まれている場合等は、相手方は主張を拒めることとする(**積極否認の特則**)。(以下、略)

〇特許法(抜粋)

(具体的態様の明示義務)

第百四条の二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したもとして主張する物又は方法の**具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない**。ただし、相手方において明らかにすることができない**相当の理由**があるときは、この限りでない。

〇民事訴訟規則(抜粋)

(準備書面・法第六十一条)

第七十九条 答弁書その他の準備書面は、これに記載した事項について相手方が準備するのに必要な期間において、裁判所に提出しなければならない。

- 2 準備書面に事実についての主張を記載する場合には、できる限り、請求を理由づける事実、抗弁事実又は再抗弁事実についての主張とこれらに関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない。
- 3 **準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。**

14

現行の書類提出命令の趣旨及び関連条文-1

制度趣旨・概要

特許権侵害訴訟における書類の提出義務について規定したものである。文書一般の提出義務については民事訴訟法220条に定めるところであるが、文書提出命令の規定は、**民事訴訟法第220条の要件を充足していない場合にも適用される**。

文書提出命令は申立てによりされるわけであるが、申し立てることができるのは原告たる特許権者又は専用実施権者のみならず、被告である侵害者もすることができる。

文書提出命令があったにもかかわらず、**当事者が書類の提出をしないときは民事訴訟法第224条1項の規定が適用になり、裁判所は相手方の主張を真実と認めることができる**。また、相手方の使用を妨げる目的をもって書類を滅失等した場合も、民事訴訟法224条2項の規定により同様な効果を生ずる。

また、平成11年の一部改正において、1項に規定する書類の提出の対象として「**侵害行為について立証するための必要な書類**」を追加規定した。これにより、侵害行為の立証に際しても、裁判所は訴訟上必要な書類の提出を命じることができるようになった。

〇「工業所有権審議会企画小委員会報告書～プロパテント政策の一層の深化に向けて～」(平成10年11月工業所有権審議会企画小委員会)抜粋]

第2節 広く強く早い救済措置の実現

【1】特許侵害に対する救済措置の拡充

1.侵害行為の立証の容易化

1.背景及び必要性

- (1) 工業所有権侵害訴訟を提起する場合、権利者は、**相手方による実施行為(いわゆるイ号)**を特定して、侵害の行為があった旨立証しなければならない。特に、損害賠償請求訴訟として提起するときは、損害の額の立証に先立って行う必要がある。
- (2) しかし、例えば、イ号が相手方の工場内で実施されている技術のような場合には、**権利者が訴状においてイ号を特定することは困難**となる。更に、そのような技術は営業秘密と密接に関連していることも多く、民事訴訟法の規定によっても、関連する証拠の提出を求めることが難しい。
- (3) このような問題点を解決するためには、権利者のみでなく**相手方もイ号特定に積極的に関与させ、イ号特定を迅速化**することが必要である。また、**侵害行為の立証に資するため**、営業秘密の保護に十分留意しつつ、**訴訟上必要な証拠が提出されるような制度を担保**することも必要である。

2.改正の内容

以下を骨子とする見直しを行う。

- ① (略)
- ② 相手方の行為を**立証するため、必要な書類の提出(又は検証の目的の提示)を命じることができる**こととする(文書提出命令の拡充等)。ただし、「正当な理由」(注1)があるときは、相手方は提出(又は提示)を拒むことができることとする(注2)。

(注1) 提出を求められた書類中に営業秘密が含まれる場合には、裁判所は**訴訟進行上の必要性と営業秘密の保護の必要性とを比較衡量**した上で、**提出を拒む「正当な理由」があるかどうかの判断**を行う。

(注2) この規定は、文書提出義務を定めた民事訴訟法第220条の特則と位置付けられるものであり、それ以外の文書提出命令の申立て、文書の特定の目的の手続、証拠として不必要な部分を除いた提出、文書提出命令に従わない場合の効果等は、民事訴訟法の規定に従うこととなる。

15

現行の書類提出命令の趣旨及び関連条文-2

○特許法(抜粋)

(書類の提出等)

第五十五条 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、**当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするために必要な書類の提出を命ずることができる。**ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて**正当な理由**があるときは、この限りでない。

- 2 裁判所は、前項ただし書に規定する**正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは**、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、**何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。**
- 3 裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあっては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。
- 4 前三項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するために必要な検証の目的の提示について準用する。

○民事訴訟法(抜粋)

(文書提出義務)

第二百二十条 次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。

- 一 当事者が訴訟において**引用した文書を自ら所持するとき。**
- 二 挙証者が**文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができる**とき。
- 三 文書が**挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成された**とき。
- 四 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるものいづれにも該当しないとき。
 - イ 文書の所持者又は文書の所持者と第九十六号各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
 - ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
 - ハ 第九十七条第一項第二号に規定する事実又は同項第三号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
 - ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)
 - ホ 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書

16

現行の書類提出命令の趣旨及び関連条文-3

○民事訴訟法(抜粋)

(文書提出命令の申立て)

第二百二十一条 **文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。**

- 一 文書の表示
 - 二 文書の趣旨
 - 三 文書の所持者
 - 四 証明すべき事実
 - 五 文書の提出義務の原因
- 2 前条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。

(文書の特定のための手続)

第二百二十二条 文書提出命令の申立てをする場合において、前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を明らかにすることが**著しく困難であるときは**、その申立ての時ににおいては、これらの事項に代えて、**文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。**この場合においては、裁判所に対し、文書の所持者に当該文書についての同項第一号又は第二号に掲げる事項を明らかにすることを求めるよう申し出なければならない。

2 前項の規定による申出があったときは、裁判所は、文書提出命令の申立てに理由がないことが明らかな場合を除き、文書の所持者に対し、同項後段の事項を明らかにすることを求めることができる。

(文書提出命令等)

第二百二十三条 裁判所は、**文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。**この場合において、**文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認められない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。**

- 2 裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。
- 3 裁判所は、公務員の職務上の秘密に関する文書について第二百二十条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立てがあった場合には、その申立てに理由がないことが明らかなきを除き、当該文書が同号に掲げる文書に該当するかどうかについて、当該監督官庁(衆議院又は参議院の議員の職務上の秘密に関する文書についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣の職務上の秘密に関する文書については内閣。以下この条において同じ。)の意見を聴かなければならない。この場合において、当該監督官庁は、当該文書が同号に掲げる文書に該当する旨の意見を述べるときは、その理由を示さなければならない。
- 4 前項の場合において、当該監督官庁が当該文書の提出により次に掲げるおそれがあることを理由として当該文書が第二百二十条第四号に掲げる文書に該当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その意見について相当の理由があると認めると足りない場合に限り、文書の所持者に対し、その提出を命ずることができる。
 - 一 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利を被るおそれ
 - 二 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
- 5 第三項前段の場合において、当該監督官庁は、当該文書の所持者以外の第三者の技術又は職業の秘密に関する事項に係る記載がされている文書について意見を述べようとするときは、第二百二十条第四号に掲げる文書に該当する旨の意見を述べようとするときを除き、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くものとする。
- 6 裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第二百二十条第四号イからニまでに掲げる文書のいづれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。
- 7 **文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。**

(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)

第二百二十四条 当事者が**文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。**

- 2 当事者が**相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。**
- 3 前二項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をするとき及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)

第二百二十五条 第三者が文書提出命令に従わないときは、**裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。**

2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

(証拠保全)

第二百三十四条 裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、**証拠調べをすることができる。**

17

現行の書類提出命令の趣旨及び関連条文-4

○民事訴訟法(抜粋)

(当事者照会)

第六十三條 当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。一 具体的又は個別的でない照会

二 相手方を侮辱し、又は困惑させる照会

三 既にした照会と重複する照会

四 意見を求める照会

五 相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会

六 第九十六條又は第九十七條の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会

○民事訴訟法(抜粋)

(鑑定義務)

第二百二條 鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。

2 第九十六條又は第二百一條第四項の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者との地位にある者及び同条第二項に規定する者は、鑑定人となることができない。

○特許法(抜粋)

(損害計算のための鑑定)

第五條の二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。

18

現行の秘密保持命令等の趣旨及び関連条文-1

制度趣旨・概要

特許権等の侵害に係る訴訟において、**営業秘密を訴訟手続に顕出することを容易にし、営業秘密の保護及び侵害行為の立証の容易化を図り、併せて審理の充実を図る**ため、営業秘密を含む準備書面や証拠について、当該訴訟の追行の**目的以外の目的への使用や訴訟関係人以外の者への開示を禁ずる**ものである。

訴訟の追行の目的以外の目的への使用により当該営業秘密に基づく事業活動に支障が生ずる場合としては、例えば、営業秘密を自社の工場で使用し、不特定多数の者がその営業秘密を知り得る状態に置くことにより、その**営業秘密の秘密管理性が失われる場合**等が考えられる。

なお、この秘密保持命令違反に対しては、**所要の罰則(五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金)**を科すこととしている。

○「営業秘密が問題となる訴訟における営業秘密の保護に関する論点ー公開停止を中心としてー」(平成15年10月6日知的財産訴訟検討会第12回資料3)抜粋

1 訴訟において営業秘密が問題になる局面について

営業秘密(不正競争防止法第2条第4項にいう営業秘密をいう。以下同じ。)が問題となる訴訟においては、口頭弁論期日等で営業秘密の内容を主張し、当該営業秘密の内容が記載されている文書を書証で提出し、証拠調べ期日において当該営業秘密の内容について供述するなどの一連の訴訟行為があるが、**当事者としては、その各段階において、自己の営業秘密の保護のための訴訟活動自体によって、営業秘密としての非公知性、秘匿性等が失われ、その価値を失う危険に直面することになる。**

仮にこのような危険を放置するとすれば、営業秘密が問題となる訴訟において、当事者の**訴訟活動はこれによる制約を受け、ひいては適正な裁判が実現できなくなるおそれがある(以下、略)**

○「侵害行為の立証の容易化のための方策について」(平成15年12月15日知的財産訴訟検討会第15回資料1)抜粋

1 秘密保持命令(仮称)等について

(1) 裁判所は、(a)準備書面又は証拠の内容に営業秘密が含まれていること及び(b)当該営業秘密の訴訟追行以外の目的への使用又は開示を防止する必要があることにつき疎明がされた場合には、**当事者の申立てにより、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密につき訴訟追行以外の目的への使用又は秘密保持命令を受けた者以外の者への開示をしてはならない旨の秘密保持命令(仮称)を発令するものとする。この秘密保持命令(仮称)違反に対しては、所要の罰則を科すものとする。(注1)(注2)(注3)**

(2) 秘密保持命令(仮称)の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、秘密保持命令(仮称)の要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、秘密保持命令(仮称)の取消しの申立てをすることができるものとし、秘密保持命令(仮称)はこの取消しがあるまで有効であるものとする。

(注1)当事者等とは、当事者又は当事者の代理人、使用人その他の従業者をいい、当事者が法人である場合は、当事者の代表者若しくは役員又は当事者の代理人、使用人その他の従業者をいう。

(注2)秘密保持命令(仮称)が発令されるのは、当該営業秘密が当事者等が当該訴訟の過程において初めて知り得たものである場合に限られるものとし、訴訟外で営業秘密を不正の手段により取得した者に対する損害賠償請求訴訟(不正競争防止法第2条第1項第4号、第4条)等のように、当該営業秘密が相手方当事者が当該訴訟の過程において初めて知り得たものでない場合には、秘密保持命令(仮称)は発令しないものとする。また、訴状に営業秘密が記載されている場合にも、秘密保持命令(仮称)は発令しないものとする。

(注3)後記2の公開停止の決定に基づく非公開の尋問における当事者本人等又は証人の陳述内容に営業秘密が含まれる場合についても、同様の要件による秘密保持命令(仮称)の発令が可能である。

19

現行の秘密保持命令等の関連条文-2

○特許法(抜粋) (秘密保持命令)

第二百五条の四 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があった場合には、当事者の申立てにより、決定で、**当事者等、訴訟代理人又は補佐人**に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外で使用する、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲覧又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。

- 一 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第二百五条第三項の規定により開示された書類又は第二百五条の七第四項の規定により開示された書面を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
 - 二 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外で使われ、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。
- 2 前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面で行わなければならない。
 - 一 秘密保持命令を受けるべき者
 - 二 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足る事実
 - 三 前項各号に掲げる事由に該当する事実
 - 3 秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
 - 4 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達された時から、効力を生ずる。
 - 5 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

(秘密保持命令の取消し)

第二百五条の五 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、**秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。**

2~5 (略)

(中略)

(秘密保持命令違反の罪)

第二百条の二 秘密保持命令に違反した者は、**五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。**

- 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
- 3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

○民事訴訟法(抜粋)

(秘密保護のための閲覧等の制限)

第九十二条 次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を**当事者に限ることができる。**

- 一 訴訟記録中に当事者の私生活についての**重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。**
 - 二 訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密をいう。第三十二条の二第一項第三号及び第二項において同じ。)が記載され、又は記録されていること。
- 2 前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
 - 3 秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、**同項の決定の取消しの申立てをすることができる。**
 - 4 第一項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

20

ドイツにおける査察制度の概要

2004年のEU指令を受けて、2008年に新設されたドイツ特許法第140c条及び民事訴訟法第485条一第494a条(独立証拠調べに関する規定)等に基づく、**特許侵害の一定の蓋然性があっても、立証に必要とされる証拠が一般市場で入手できないなど、適切で合理的な証拠収集手段がない場合に可能**である、証拠獲得・保全のための手続。

なお、ドイツには、元々民法上の査察権が認められており、特許法第140c条は、民法の査察権の一般規定に対する特則として規定されている。また、フランスにも類似の制度があるが、申立てにあたり侵害行為の証拠は不要とされる。

1. 要件

- ・ 侵害行為が**十分に確実であること**
- ・ 査察手続の必要性・妥当性

2. 手続

- ・ **相手方(被疑侵害者)の審尋は原則不要**
- ・ 裁判所により鑑定人(通常は、大学教授や弁理士等、関連技術分野に特別な技能を有する人物)が任命され、鑑定人が**事前の通告なしで**、被疑侵害者の工場や事務所に対し査察を実施
- ・ 鑑定人が査察の結果をまとめた報告書を作成し、裁判所へ提出
- ・ 裁判所が、被疑侵害者による営業秘密の非開示の申立て等を踏まえ、報告書を当事者に引き渡すことの是非及び公開範囲の限定内容を決定
- ・ 侵害又はそのおそれがなかった場合、被疑侵害者は、申立人に対し、**査察請求によって生じた損害について賠償請求が可能**

参考(ドイツ特許法第140c条)

- (1) 第9条から第13条までの規定に違反して特許発明を実施していることが十分に確実であると思われる者に対し、権利所有者又は他の権利者は、当該人の管理下にある書類の提供若しくは物品の査察、又は特許の対象である方法の査察を請求することができるが、ただし、これが**権利所有者又は他の権利者の主張を実証するために必要であることを条件とする**。商業的規模での権利侵害が行われていることが十分な程度に確実であるときは、この請求権は、銀行、財務又は営業の書類の提供も対象とする。侵害者と思われる者が、その情報については秘密が保持されるべきことを主張する場合は、裁判所は、その特定の事件に関して適切な保護を確保するために必要な措置をとらなければならない。
- (2) (1)による請求権は、それが特定の事件において均衡を失っているものである場合は、排除される。
- (3) 書類の提供又は物品に係る査察受け入れの義務は、民事訴訟法第935条から第945条までによる**仮処分をもって命令することができる**。裁判所は、秘密情報の保護をするために必要な措置をとらなければならない。この規定は、特に、**相手方を事前に聴聞することなく仮処分を出すときに適用される**。
- (4) 民法第811条並びに第140b条(8)が準用される。
- (5) 侵害又はその真がなかった場合は、侵害者と思われる者は、(1)により提供又は査察を請求した者に対し、**その請求によって生じた損害についての賠償を要求することができる**。

21

米国におけるディスカバリー制度の概要

原告及び被告が互いに証拠の開示を行う手続で、一定の事項を除き、訴訟に関連するあらゆる事項について開示を拒否することができないとされる。

当事者がお互いの手元にある証拠を開示した上で、裁判所の判断を仰ぐことがフェアであるとの考え方が根底にあると考えられ、米国では、ディスカバリー制度の存在により、証拠の入手が容易となっている。他方、ディスカバリーの制度に対しては、米国においても、その手続に多大な費用と時間がかかることや、制度が濫用的に利用されていることなどの批判がある。

手続

最初に当事者が自主的に必要な事項を開示した後、質問状の送付、資料提出請求、証言録取、自白請求などにより証拠開示の手続が進められる。

① 質問状の送付

質問状とは、質問をまとめた書面により相手方に対して問いたすもので、内容としては、関係人物の特定、文書、記録の所在、侵害製品に関する情報等が挙げられる。質問状に回答する当事者は、回答する必要があるものに対してのみ、簡潔に回答し、その他に対しては異議を唱える。

② 資料提出請求

資料提出請求とは、複写物、書面、物件などの提出を求め、又は検証、写真撮影などを行うことを求めることで、事件に関連するあらゆる書類、物件が対象となり、不当に隠すことは許されない。ただし、秘密文書に関しては、相手方の弁護士は見ることができるが、当事者は見るできないことになっている。

請求に対しては、提出する必要があるもののみ提出し、その他に対しては異議を唱えるが、これに対し、相手方の請求により裁判所が強制開示命令を出すことがあり、強制開示命令に従わないと制裁が科せられる。

③ 証言録取

証言録取(デポジション)とは、裁判所の記録者の下で、証人に証言させるもので、事件に関係するあらゆる人物を対象者として証言記録を取ることができる。公判における証言の代わりになるものではなく、相手方が証人の証言内容を調べるためのものである。

④ 自白請求

自白請求とは、争点となる陳述及び証拠が真実であるかどうかを求めることで、基本的に文書のやり取りで進められる。

22

英国におけるディスクロージャー制度の概要

裁判所の命令による証拠開示手続で、開示すべき範囲については、事件の結論に影響するものに限定されている。

開示すべき文書

① 自ら引用した文書

② 自分又は相手方の主張に不利な影響を与える文書

③ 相手方の主張に有利な影響を与える文書

ただし、特許訴訟においては、被疑侵害者が

- ・ 被疑侵害製品、方法について詳細に証明した場合の侵害に関する文書
 - ・ 特許権の無効が争われた場合の権利の有効性に関する文書(主張された優先日の前後2年間に存在するに至った文書は除く)
- については、特則として当該文書の開示が免除されている。

開示すべき文書の範囲

証拠開示の範囲が事案の規模との均衡が取れていることが要件とされ、事案の規模に応じて異なる範囲の開示が義務付けられ、裁判官が証拠開示の範囲を定める大きな裁量を有している。

23

(損害賠償額関係)

現行法における損害額の認定までの訴訟進行について

1. 訴えの提起

- ・ 訴状には、侵害品を特定した物件目録(図面及び説明書)を添付し、**損害額を記載**する。

2. 侵害物件の特定

- ・ 原告が訴状で特定した侵害物件について**被告が認否**。
- ・ 被告は、原告が主張する具体的な侵害行為について**否認するときは、自己の行為を具体的に主張**。

3. 侵害判断

- ・ 侵害物件が特許発明の**技術的範囲に属するかどうか**を判断。

4. 損害額の立証

- ・ 原告が**損害額を立証**。(民法第709条、特許法第102条、第105条の3)

5. 文書提出命令

- ・ 損害の計算に**必要な文書の提出を申し立て**、裁判所が認めれば提出命令

6. 判決

これまでの損害賠償額に関する制度改正の経緯

○ 明治29年(1896年)民法の制定

不法行為規定を新設(民法第709条)。権利者は、以下の要件を立証しなければならない。

①故意又は過失の立証、②権利侵害の立証、③損害の発生立証、④損害と侵害との因果関係の立証(相当因果関係)、⑤損害額の立証
 なお、特許法では特別の規定をおこなったため、民法709条に基づき損害賠償請求がなされた*

※ **実施料額について因果関係を問わずに損害と認める裁判例**が多く出された一方で、特許権者の売り上げ減退を理由とする**逸失利益については因果関係を要求する裁判例**が多く出されていた。

○ 昭和34年(1959年)特許法の改正

- ① 工業所有権が無体財産権であるため、特許権者の損失や侵害者の利得や、それと侵害との相当因果関係についての立証が困難であること
 - ② 工業所有権を所有権と同じ絶対権と考えれば完全な元の状態に回復させることが主となるべきであること
- 等を踏まえ、**民法の特別規定**として、主に、以下の規定を**特許法に新設**。

- ・侵害者がその侵害の行為により得た利益の額(侵害者利益)を**損害額として推定**する規定((現)特許法第102条第2項(旧第1項))
- ・特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額(実施料相当額)を**損害額として請求**できるとする規定((現)特許法第102条第3項(旧第2項))
- ・特許侵害の行為について**過失を推定**する。(特許法第103条)

○ 平成10年(1998年)特許法の改正

我が国の経済が、キャッチアップ型からフロントランナー型へ転換しつつあるとの認識の下、自由な経済活動の確保のため事後的救済を充実させるため、以下のような改正を実施。

- ・特許侵害行為がなければ、権利者がどれだけの販売量をあげることができたかという仮説的な事実の**立証負担を軽減**するため、侵害者が**譲渡(販売)した侵害品の数量**を権利者が販売し得たとの推定をおき、権利者の実施能力に応じた額を超えない限度において、その数量に**権利者の利益を乗じて得た額を損害の額とする規定**(特許法第102条第1項)を新設。
- ・特許発明の「通常」受けるべき金銭の額に相当する額(実施料相当額)を損害の賠償として請求することができる規定について、特許発明の価値や、当事者の業務上の関係や侵害者の得た利益等の**訴訟当事者間において生じている諸般の事情が考慮**できるよう、「通常」を削除。(特許法第103条第3項)

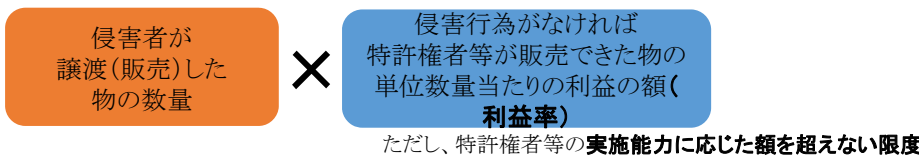
○ 平成11年(1999年)特許法の改正

民事訴訟法第248条の規定は、慰謝料や死亡幼児の将来利得のように「損害の性質上その額の立証が極めて困難」に限られている。工業所有権侵害による損害額については損害の性質上立証が困難とは言えないが、**損害額の十分な立証が困難であることを救済**するため、「製品の値下げの要因」「寄与度、利益率の算定」「販売地域外の販売数量」など、「損害額を立証するために必要な事実を立証することが**当該事実の性質上きわめて困難であるとき**」にも**相当な損害額を認定**できるような規定を**新設**(特許法第105条の3)

26

特許法第102条各項に基づく損害賠償額の算定等について

第1項(侵害者販売数量と権利者利益による算定)



寄与率又は第1項ただし書・第2項推定覆滅事由による調整

第2項(侵害者利益からの推定)



第3項(実施料相当額による算定)

特許発明の実施に対し受けるべき**実施料相当額**
 ただし、この金額を超える損害の賠償の請求も可

第4項

○特許法(昭和三十四年四月十三日法律第二百一十一号)(抜粋)
 (損害の額の推定等)

第百二条 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「**譲渡数量**」という。)に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の**単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額**を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた**損害の額とすることができる**。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が**販売することができないとする事情**があるときは、**当該事情に相当する数量に応じた額を控除する**ものとする。

2 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、**その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する**。

3 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、**その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額**の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

(過失の推定)

第百三条 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について**過失があつたものと推定する**。

日本と諸外国における損害賠償額に係る状況の概要

	日本	米国	英国	ドイツ	フランス
逸失利益賠償	<p>・侵害品の譲渡数量に権利者の製品の単位数量当たりの利益額を乗じた額を、実施能力に応じた額の限度において、損害額とする。(特許法第102条第1項)</p> <p>・侵害者が侵害の行為により得た利益の額を侵害行為と因果関係のある損害額(逸失利益)として推定するとされている。(特許法第102条第2項)</p> <p>なお、法文上明記されていないが、寄与率という概念が利用されることもある。</p>	<p>米国特許法284条の「侵害により受けた損害を補償するのに適当な賠償額」の算定において、侵害者の得た利得が一要素として解釈されている。</p> <p>なお、寄与率を考慮せずに製品全体の価格に基づいて損害賠償額を算定するルールがあるが、近年では、最小の販売可能な特許利用ユニット基準を基に、特許発明が製品全体の顧客訴求の役割をどれだけ果たしていることを特許権者に証明させている。</p>	<p>英国特許法第61条第1項は、悪意侵害者に対し侵害から得られた利益の賠償を認めている。</p> <p>これは、特許権者の被った損害とは関連なく、立法的に特別に認められるもの。</p>	<p>故意又は過失により侵害者が得た利益の賠償請求が、判例上認められている。ただし、侵害との間に因果関係のある利益のみが賠償の対象。</p> <p>※ 侵害製品の品質、流通機構の効率、広告・宣伝活動に費やした努力などに依存する部分は除かれる。</p>	<p>知的財産法典615-7条により、損害賠償の算定にあたり、①経済的損失、②精神的損害、③侵害者の利益を考慮することとされている。</p>
実施料相当額賠償	<p>特許発明の実施料相当額を損害の賠償として請求することができることとされている。</p> <p>なお、法文上明記はないが、本項の規定に基づき請求できる実施料程度の金銭は最小限であるとされ、それを超える賠償が4項で許容されている。</p> <p>また、訴訟当事者間の具体的な事情を考慮する趣旨の改正が平成10年に行われた(特許法第102条第3項)</p>	<p>特許法第284条は、侵害を補償するに十分な損害賠償金を特許侵害訴訟における損害賠償の原則として規定しているが、合理的な実施料が特許権者にとって最低限の賠償額であることを明記している。</p> <p>※ 判例法上、特許権者と侵害者のライセンスの仮想交渉において特許権者と侵害者が合意したであろうロイヤリティ額を基準とすることが確立されている。発明によりもたらされた利益や権利者のライセンス政策、当事者の市場における関係など、様々な要因を考慮して、算定することとされている。</p>	<p>特許侵害の損害賠償として合理的な実施料を請求することが認められているが、この算定においては、許諾されているライセンスにおける実施料率が通常基準となる。</p> <p>※ 現実的な基準がない場合は、ライセンサーとライセンシーとの間で仮想交渉においてどの位が合理的な実施料であるかを判断する。</p>	<p>判決時を基準時として算定される「事後的にみて客観的に相当な」実施料が判例上認められている。</p>	<p>判決では、約定実施料額より高額の賠償を命ずる傾向にあるとされている*。</p> <p>※ 実施料相当額の算定において、侵害行為に対する抑止的效果を期待して、あるいは競争業者に対しては約定実施料率より高率の実施料率が定められたはずであるとの考え方に基づく。</p>
追加的賠償	なし	<p>米国特許法284条は、「裁判所は、評決又は決定された額の3倍まで損害賠償を増額することができる」旨規定し、裁判官が裁量により認定された損害額の3倍の範囲内で損害賠償額を決定できる*。</p> <p>※ 判例上は、故意侵害の場合にのみ増額賠償が認められている。</p>	なし	なし	なし

特許法第102条第1項の趣旨及び関連条文

<逐条解説より>

1項は、平成10年の一部改正により新設された規定で、特許権の侵害により生じた**損害(逸失利益)の額の算定方式**を定めるものである。平成10年の一部改正前においても、特許権を侵害する製品が販売された結果、特許製品の販売数量が減少したことに伴う損害(逸失利益)の賠償は、民法709条に基づき請求することが可能であった。しかし、こうした請求に対するこれまでの判決においては、市場構造が極めて単純で、「**侵害製品の販売数量すべてを権利者が販売し得た**」ことの立証ができた場合にしか逸失利益の賠償が認められておらず、それ以外の場合には、**妥当な損害の填補がなされている**とはいえない状況であった。

こうした問題を解決するため、1項は、①**侵害品の譲渡数量に権利者の製品の単位数量当たりの利益額を乗じた額を、実施能力に応じた額の限度において、損害額とする**。②ただし、侵害品の譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を権利者が**販売することができない事情が存在するときは、その事情に応じた額を控除する旨**規定し、侵害者の営業努力や代替品の存在等の事情が存在し、侵害品の譲渡数量すべてを権利者が販売し得たとはいえない場合でも、それらの事情を考慮した妥当な逸失利益の賠償を可能とするものである。

○「工業所有権審議会 損害賠償等小委員会報告書」(平成9年11月25日)抜粋

1. 逸失利益の賠償の引上げ

1-1. 逸失利益の立証の容易化

(1) 特許権者は侵害者に対し、民法709条の規定に基づき逸失利益の賠償を請求することができる。この場合、権利者は、侵害行為と因果関係のある損害及びその額、すなわち、**侵害行為なかりせば権利者が得られたであろう利益の額を立証**しなければならない。しかし、特許製品が販売される市場には、侵害品の他にも代替品が存在する等、様々な要因が存在するため、**因果関係の厳密な立証は極めて困難である**との指摘がなされている。これにより、逸失利益の請求をしても、請求が棄却されるケースが多くなっているものと考えられる。(中略)

(4) こうしたことから、我が国では、**逸失利益の請求自体が稀**であり、**侵害者利益による逸失利益の推定に基づく請求をしても請求額に対する認容額の割合が低く、実施料相当額が認容されるものが多くを占めると**みられる結果、損害賠償額が総じて低額となる状況が生じていると考えられる。こうした問題を改善し、損害賠償の基本である逸失利益の立証をより容易にするためには、以下のような考え方について検討する必要がある。(中略)

B案は、よりストレートに、権利者が**逸失利益の賠償を請求することを容易にしようとするもの**である。②特許権を市場機会の排他的利用権と捉えたと、特許権侵害によって権利者が被った損害とは、**技術を市場の中で独占的に実施する機会を奪われたこと、つまり、侵害行為により市場においてある範囲の潜在的顧客を奪われたことにより失った利益**ということが出来る。このような損害は、**市場を介して生じるものであることから、それを事実として直接に立証することが難しい**という性質を有する。

すなわち、特許権侵害がなかりせば、権利者がどれだけの販売量をあげることができたかという仮説的な事実を、権利者が高度の蓋然性をもって立証しなければならぬとすれば、権利者に立証上の困難を強いることになり、また、オール・オア・ナッシング的な損害の認定になりがちである。③B案は、以上のような**不都合を回避するため**、権利者の逸失利益を推定するための基礎となる指標として、**侵害品の販売量を用いること**によって、その**逸失利益の合理的な算定を可能にしようとするもの**である。

○特許法(抜粋)(本規定は、平成10年改正で導入)

(損害の額の推定等)

第百二条 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その**譲渡した物の数量**(以下この項において「譲渡数量」という。)に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなれば販売することができた**物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を**、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた**損害の額とする**ことができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が**販売することができないとする事情**があるときは、**当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする**。(以下、略)

特許法第102条第2項の趣旨及び関連条文

<逐条解説より>

2項は**侵害者が侵害の行為により受けた利益の額**をその請求をする者が立証すれば、**その利益の額が損害の額と推定される**旨を規定したものである。したがって、この利益の額の立証がなされた後に侵害者が相手方(権利者)の損害の額を立証しない限りその利益の額が損害の額と認定されるわけである。侵害により自己が受けた損害の額の立証をすることの困難に比べれば相手方の受けた**利益の額の立証の方が幾分でも容易**である(常にそうであるとはいえないが)ことを考え**権利者を保護するために規定**が設けられたものである。

なお、審議会(※昭和31年)答申においては、民法709条の不法行為の規定と同趣旨の規定のほかに「故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害の行為によって受けた利益の返還を請求することができる。」旨の規定をおくこととしていたが、**利益が損害の額を超える場合にまでそのすべてを返還せしめるのは侵害者に苛酷であり、民法の原則から著しく逸脱することになる**というような理由から、これを改めて**利益の額は損害の額と推定する**という二項のような規定にしたものである。

[参考]

(利益の返還) 審議会の答申は「特許権者は故意又は過失によって自己の特許権を侵害した者に対しその侵害の行為によって得た利得の返還を請求することができる」旨の規定を設けるべきことを述べている。これは、**民法703条及び704条の規定による利得の返還に関する規定が権利者の損失の額を限度として返還すること**に意図していることと著しく違う。

その意味では、この答申はいわゆる**不真正事務管理の説における結論と同じことを述べたもの**ということができる。この審議会の案に対しては立案の過程において権利者の保護が不当に厚くなりすぎるといふ意見が強く述べられ、結局採用に至らなかった。その代案ともいふべきものが本条二項の規定であるが、ただ、本条二項は審議会の結論の代案としてはかなり性質の違ったものとなっている。すなわち、**審議会の結論は不当利得の返還として問題をとらえているのに対し、本条は不法行為による損害の賠償として問題をとらえている**のである。

○「工業所有権制度改正審議会答申」(昭和31年12月21日)抜粋

第二 利得返還義務及び損害賠償義務について次のような規定を設ける。

(一) 故意または過失による侵害について

(イ) 特許権者は故意または過失によって自己の特許権を侵害した者に対し、その**侵害によつて得た利益の返還を又は自己の蒙った損害の賠償を請求**することができる。(以下、略)

○特許法(抜粋)(本規定は、昭和34年改正で導入、平成10年改正で項ずれ)

(損害の額の推定等)

第一百零二条(略)

2 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその**侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。**(以下、略)

30

特許法第102条第3項及び第4項の趣旨及び関連条文

<逐条解説より>

3項もまた損害の額の**立証が容易でない**ということにかんがみて設けられた規定である。本項の趣旨は、故意又は過失により特許権又は専用実施権の侵害がされたときは、その特許発明の**実施料相当額を損害の賠償として請求**することができるというものである。

平成10年の一部改正前においては、その特許発明の実施に対し「通常」受けるべき金銭の額に相当する額の金銭の賠償を請求することができる旨の規定であったが、侵害訴訟で認定される本項の実施料相当額については、特許権者が既に他者に設定している実施料率や、業界相場、国有特許の実施料率に基づき認容された例が多く、特許発明の価値や、当事者の業務上の関係や侵害者の得た利益等の**訴訟当事者間において生じている諸般の事情が考慮されない**との問題点が指摘されていた。こうした問題は、規定振り(特に「通常」という文言)によるところが大きいと考えられたため、平成10年の一部改正において、「通常」という文言を削除し、**訴訟当事者間の具体的事情を考慮した妥当な実施料相当額が認定できるようにした**ものである。また、本項の規定に基づき請求できる**実施料程度の金銭は最小限**であって、4項前段に規定しているように**より多くの損害があったことを立証してその賠償を受けることを妨げるものではない**。しかし、一度本項の規定による実施料相当額を損害の額として賠償を受けその訴訟が完結したときは、その後たとえその実施料相当額以上の損害額の立証をしたとしても、その請求をすることはできないことはいうまでもない。

実施料相当額以上の賠償を請求した場合において、当該侵害行為が軽過失によってされたものであるときは、その軽過失であるという事実を損害の賠償の額を定めるについて参酌することができる、というのが4項後段の規定である。

○「工業所有権制度改正審議会答申」(昭和31年12月21日)抜粋

第二 利得返還義務及び損害賠償義務について次のような規定を設ける。

(一) 故意または過失による侵害について(略)

(ロ) 侵害に係る特許発明の**実施料相当額**は特許権者の蒙った**損害額の一部**とみなす。(以下、略)

○「工業所有権審議会 損害賠償等小委員会報告書」(平成9年11月25日)抜粋

3. 実施料相当額の賠償の引上げ

(1) 特許法102条2項は、同条1項と同様、損害額の立証が容易でないということに鑑みて設けられた規定であり、特許権者は「特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭」(実施料相当額)を損害額として賠償請求できる旨規定しているが、この実施料相当額は、3項前段の規定との関係において、**最小限の賠償額と解されている**。

(2) 実施料相当額の賠償は、特許権侵害の場合は、通常、権利者の実施・不実施を問わずその請求が認められており、**最小限の賠償を保証している点で意義があるもの**の、以下のような問題が指摘されている。

① **既存の実施契約があればそれを参酌**することが多く、その場合誠実にライセンスを受けた者と同じ実施料を支払えばよい結果となる(注)。そうすると、**黙って侵害した方が得となり、侵害を助長しかねない**。

② 業界相場や国有特許の実施料(参考7)のように特許発明から離れた事実に基づいて判決が多いともいわれ、そのような場合には、**当事者の業務上の関係や侵害者の得た利益等、訴訟の過程において現れてきた諸般の事情が考慮されない**こととなる。

(3) こうした問題は、2項の規定振り(特に「通常」という文言)によるところが大きいと考えられる。

○特許法(抜粋)(本規定は、昭和34年改正で導入、平成10年改正で「通常」を削除)

(損害の額の推定等)

第一百零二条(略)

3 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その**特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭**を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

4 前項の規定は、**同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない**。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

31

民法第709条を超えた方策関係法令、判例等－1

a-1 懲罰的賠償に関する判決(萬世工業事件 最高裁判所判決(最二小平9.7.11)要旨)

「制裁及び一般予防を目的とする賠償金の支払を受け得るとすることは、右に見た我が国における不法行為に基づく損害賠償制度の基本原則ないし基本理念と相いれないものである」と判示した。

○民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)(抜粋)

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

a-1 参考条文

○鉄道営業法(明治三十三年三月十六日法律第六十五号)(抜粋)

第十八条 旅客ハ鉄道係員ノ請求アリタルキハ何時ニテモ乗車券ヲ呈示シ検査ヲ受クヘシ

2 有効ノ乗車券ヲ所持セス又ハ乗車券ノ検査ヲ拒ミ又ハ取集ノ際之ヲ渡サザル者ハ鉄道運輸規程ノ定ムル所ニ依リ割増賃金ヲ支払フヘシ

3 前項ノ場合ニ於テ乗車停車場不明ナルトキハ其ノ列車ノ出発停車場ヨリ運賃ヲ計算ス乗車等級不明ナルトキハ其ノ列車ノ最優等級ニ依リ運賃ヲ計算ス

○鉄道運輸規程(昭和十七年二月二十三日鉄道省令第三号)(抜粋)

第十九条 有効ノ乗車券ヲ所持セスシテ乗車シ又ハ乗車券ノ検査ヲ拒ミ若ハ取集ノ際之ヲ渡サザル者ニ対シ鉄道ハ其ノ旅客ガ乗車シタル区間ニ対スル相

当運賃及其ノ二倍以内ノ増運賃ヲ請求スルコトヲ得

a-2 賠償額推定の強化関係(著作権法改正時(昭和41年)の議論)

- (1)昭和41年に発表された「著作権及び隣接権に関する法律草案」の段階では、権利者は侵害者に対し、「通常受けるべき金銭の額の倍額に相当する額」を損害額として請求できることとしていた。
- (2)これは、ア)無体財産権の場合には物理的支配関係がないために安易に権利侵害が行われる危険性があり、また、無断で利用した侵害者が支払う額が事前に権利者の許諾を得て支払う額と同じでは不合理であり、権利の実効性を期することができない、イ)刑事制裁は海賊版業者のような悪質な場合しか適用されず、民事上の措置として権利者に対する損害の填補として制裁金的な要素を法定することとしても、社会的妥当性を欠くものとは思われない等の考え方によるものであった。
- (3)しかしながら、ア)通常生ずべき損害の額を建前とする民法上の原則との関係において倍額請求を規定する理論構成及び説得性の問題、イ)通常の使用料額主義を採っている工業所有権法体系との均衡論、ウ)一般国民への著作権思想の普及度の低さ等の理由から、将来の検討課題として改正が見送られている。

32

民法第709条を超えた方策関係法令、判例等－2

b-1 付加金関係(労働基準法第114条)

<平成22年度版労働法コンメンタール(厚生労働省労働基準局編)、労働基準法解説(寺本廣著作)、労働基準法(3)上(渡辺章編集代表)参照>

本条は、付加金の支払について規定したものである。本法は、使用者が賃金その他本法によって課せられた金銭給付の義務を履行しない場合には刑罰を科することとしているのであるが、この義務のなかでも、本法によって特別に定められたものであって、労働者にとって重要であり、かつ、保護を要するものについて、「所定の違反に対する一種の制裁たる性質を有し、これによって同法条所定の未払金の支払を確保しようとする」(大阪高裁判決昭56年(ネ)第1354号壹販観光事件昭58・5・27)ために設けられたものであって、アメリカ公正労働基準法第16条による付加金制度の趣旨を導入したものである。

本制度の背景としては、労働基準法の遵守の確保にあたり、広範な適用事業と多数の使用人、労働者を対象としている以上、監督制度のみでは実施の万全を期し難く、また、第104条で労働者に申告権を与え、申告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを規定しているものの、それだけでは労働者の積極的活動は期待しがたいという点がある。

本条の付加金制度においては、裁判所の命令をもってのみ付加金支払が使用者に義務づけられ、裁判外における未払金の倍額請求権は認められていないが、これは、裁判外においていたずらに労使間に事態の紛糾を生ぜしめることをおそれたからである。

○労働基準法(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)(抜粋)

(付加金の支払)

第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第七項の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。

b-1 付加金関係(船員法第116条)

船員法(昭和二十二年九月一日法律第百号)(抄)

(付加金の支払)

第百十六条 船舶所有者は、第四十四条の三から第四十六条まで、第四十七条第一項、第四十九条、第六十三条、第六十六条(第八十八条の二の第二項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)又は第七十八条の規定に違反したときは、これらの規定により船舶所有者が支払うべき金額(第四十七条第一項の規定に違反したときは、送還の費用)についての次項の規定による請求の時にける未払金額に相当する額の付加金を船員に支払わなければならない。

2 船員は、裁判所に対する訴えによつてのみ前項の付加金の支払を請求することができる。ただし、その訴えは、同項に規定する違反のあつた時から二年以内にこれをしなければならない。

33

民法第709条を超えた方策関係法令、判例等－3

b-2 不当利得関係(最高裁平成21年11月9日第2小法廷判決)

「不当利得制度は、ある人の**財産的利得が法律上の原因ないし正当な理由を欠く場合に、法律が公平の観念に基づいて受益者にその利得の返還義務を負担させるもの**であり、不法行為に基づく損害賠償制度が、被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し、加害者にこれを賠償させることにより、被害者が被った不利益を補って、不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものであるとは、その趣旨を異にする。」と判示した。

- 不当利得の成立要件
 - ① 法律上の原因がなく生じたものである。
 - ② **損失と利得の間に直接の因果関係**がある。(間接のものは含まれない。ただし、「直接の」という意味は広くとらえる)
- 不当利得の効果
 - 利得が現物の形で現存する場合は、現物を返還する。
 - ※ 善意の受益者は、利益の存する限度で返還すればよい。悪意の受益者は、利息や損害賠償も必要となる。

○民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)(抜粋)(再掲)
(不当利得の返還義務)
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために**他人に損失を及ぼした者**(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
(悪意の受益者の返還義務等)
第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

<(参考)昭和34年の答申抜粋と現行の特許法の規定、事務管理に関する条文>

○「工業所有権制度改正審議会答申」(昭和31年12月21日)抜粋(再掲)
第二 利得返還義務及び損害賠償義務について次のような規定を設ける。
(一)故意または過失による侵害について
(イ)特許権者は故意または過失によって自己の特許権を侵害した者に対し、その**侵害によって得た利益の返還**を又は**自己の蒙った損害の賠償**を請求することができる。

○特許法(抜粋)(本規定は、昭和34年改正で導入、平成10年改正で項ずれ)(再掲)
(損害の額の推定等)
第二百二条(略)
2 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその**侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。**(以下、略)

○民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)(抜粋)
(事務管理)
第六百九十七条 **義務なく他人のために事務の管理を始めた者**(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、**最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理**(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2 (略)
(不当利得の返還義務)
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために**他人に損失を及ぼした者**(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
(悪意の受益者の返還義務等)
第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

34

課徴金について

<公正取引委員会Webページより>

課徴金とは、カルテル・入札談合等の**違反行為防止という行政目的を達成するため、行政庁が違反事業者等に対して課す金銭的不利益**のことをいいます。公正取引委員会は、事業者又は事業者団体が課徴金の対象となる独占禁止法違反行為を行っていた場合、当該違反事業者等に対して、課徴金を国庫に納付することを命じます(法第7条の2及び法第20条の2から法第20条の6まで)。これを「課徴金納付命令」と呼んでいます。

- 課徴金と罰金の調整
法第7条の2第1項、同条第4項の場合において、同一事件について、課徴金と罰金の双方が併せて課(科)されるときは、罰金額の2分の1に相当する金額が課徴金から控除されます。(法第7条の2第19項)
- 課徴金の裾切基準
課徴金算定額が100万円未満のときは納付を命じられません。(法第7条の2第1項、同条第4項及び法第20条の2から法第20条の6まで)

○昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)(昭和二十二年四月十四日法律第五十四号)抜粋
第七條之二 事業者が、**不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約で次の各号のいずれかに該当するものをしたときは、公正取引委員会は、(中略)課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。**ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。(略)
19 公正取引委員会は、(中略)、**その額から当該罰金額の二分の一に相当する金額を控除した額を課徴金の額とするものとする。**(略)
第二十條之二 ～第二十條の七(略)

<金融庁Webページより>

証券市場への参加者の裾野を広げ、個人投資家を含め、誰もが安心して参加できるものとしていくためには、**証券市場の公正性・透明性を確保し、投資家の信頼が得られる市場を確立することが重要**です。このため、証券市場への信頼を害する違法行為又は公認会計士・監査法人による虚偽証明に対して、行政として適切な対応を行う観点から、**規制の実効性確保のための新たな手段**として、平成17年4月(公認会計士法については20年4月)から、**行政上の措置として違反者に対して金銭的負担を課す課徴金制度**を導入しました。これら課徴金制度の運用を行うための体制整備として、平成17年4月1日付で審判官を発令するとともに、総務企画局総務課に審判手続室を設置しました。

課徴金納付命令までの手続は、

- (1)金融商品取引法(185条の7など)

証券取引等監視委員会が調査を行い、課徴金の対象となる法令違反行為があると認める場合には、内閣総理大臣及び金融庁長官に対し勧告を行います。これを受け、金融庁長官(内閣総理大臣から委任。以下同じ。)は審判手続開始決定を行い、**審判官が審判手続を経たうえで課徴金納付命令決定案を作成し、金融庁長官に提出します。金融庁長官は、決定案に基づき、課徴金納付命令の決定**を行います。

- (2)公認会計士法(34条の53など)

金融庁長官が調査を行い、課徴金の対象となる虚偽証明の事実があると認められる場合には、**審判手続開始決定を行い、審判官が審判手続を経たうえで課徴金納付命令決定案を作成し、金融庁長官に提出します。金融庁長官は、決定案に基づき、課徴金納付命令の決定**を行います。

○金融商品取引法(昭和二十三年四月十三日法律第二十五号)抜粋
(課徴金の納付命令の決定等)
第百八十五條の七 内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第百七十八條第一項各号に掲げる事実のいずれかがありと認めるときは、(中略)課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。(以下、略)
○公認会計士法(昭和二十三年七月六日法律第百三十三号)抜粋
(審判手続終了後の決定等)
第三十四條の五十三 内閣総理大臣は、前條の規定による決定案の提出を受けた場合において、(中略)課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

35

課徴金に関する判例等について

昭和50年6月3日衆議院商工委員会・植木光教総務長官

「課徴金の目的でございますけれども、**禁止規定の実効性を確保することでありまして、その法律的な性格は行政上の措置**でございます。また、算定の基本的な考え方は、違法カルテルにより得られた経済上の利得を納付させようというものであります。」

平成17年2月28日衆議院財務金融委員会・内閣法制局第三部長

「そもそも課徴金というのはどういうことかということを、十分御存じだと思いますけれども、ちょっと御説明させていただきたいと思うんですが、これはカルテルやインサイダー取引といった経済的利得を目的とする法令違反につきまして、違反行為により得られる経済的利得相当額を基準とする金銭的負担を課すことによりまして、**違反行為がいわばやり得になることを防ぐということと、これを通じて違反行為の防止という行政目的を達成する**、こういうものでございます。このような課徴金制度でございますけれども、そういう意味からいきますと、**目的のために必要かつ適当な手段だということ**で、**憲法三十一条が規定する適正手続にも合致しておりますし、他方、その趣旨、目的、手段などを考えますと、憲法三十九条後段が規定する二重処罰の禁止との関係も問題にならない**というふうに考えているわけでございます。」

最判平成10年10月13日(判例時報1662号83頁)

「本件カルテル行為について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反被告事件において上告人に対する罰金刑が確定し、かつ、国から上告人に対し不当利得の返還を求める民事訴訟が提起されている場合において、本件カルテル行為を理由に上告人に対し同法7条の2第1項の規定に基づき課徴金の納付を命ずることが、**憲法39条、29条、31条に違反しないことは、最高裁昭和29年(オ)第236号同33年4月30日大法廷判決・民集12巻6号938頁の趣旨に徴して明らかである。**」

東京高判平成13年2月8日(判例時報1742号96頁)

課徴金制度は、カルテル行為があっても、その損失者が損失や利得との因果関係を立証して**不当利得返還請求をすることが困難であることから、カルテル行為をした者に利得が不当に留保されることを防止するために設けられたもの**である。

そのような制度の趣旨目的からみるならば、**現に損失を受けている者がある場合に、その不当利得返還請求が課徴金の制度のために妨げられる結果となつてはならない**。すなわち、利得者はまず損失者にその利得を返還すべきであり、現実には損失者が損失を回復していないにもかかわらず、利得者が課徴金を支払ったことだけで、損失者の不当利得返還請求権に影響を及ぼすべきものではない。

控訴人は、課徴金を納付したのは国に対してであり、本件において不当利得返還請求をしているのも国であるから、国はすでに課徴金の支払を受けたことで損失の一部は回復している旨主張する。

しかし、同じ「国」であっても、課徴金の納付先である「国庫」と、本件の不当利得返還請求権の主体であるいわば公法人として民間の企業と同様の立場に立つ「国」とは区別しなければならない。**課徴金が納付されたことは、本件の損失を回復することにはなっていないのである。**

なお、**民法上の不当利得制度において返還を命じられる不当利得と課徴金として剥奪を命じられる不当な利得とは、必ずしも同一範囲のものではない。**

36

不正競争防止法における犯罪収益没収規定について

<経済産業省ニュースリリース(2015年3月13日)より>

本日、「**不正競争防止法の一部を改正する法律案**」が閣議決定され、本法律案を第189回通常国会に提出いたします。(※平成27年7月に可決成立し、平成28年1月より施行)

1. 本法律案の趣旨

近年、我が国の国富の源泉たる基幹技術をはじめとする**企業情報(不正競争防止法における「営業秘密」)**の国内外への流出事案が相次いで顕在化しています。

本法律案は、これら事案における被害金額の高額化及びサイバー空間の拡大に伴う手口の高度化等に対応し、営業秘密侵害行為に対する抑止力の向上等を刑事・民事両面で図るため、不正競争防止法の一部改正を行うものです。

2. 法律案の概要

(1) 営業秘密侵害行為に対する抑止力の向上

①罰金額の引上げ及び**犯罪収益の没収等の措置を講じます**。なお、我が国企業の営業秘密を海外で使用し、又はそれを目的として営業秘密を取得

・漏えいする行為については、雇用や下請け企業への悪影響に着目して重課(海外重課)を行います。(刑事)

・罰金の引き上げ 個人 1千万円 → 2千万円(海外重課 3千万円)

法人3億円 → 5億円(海外重課 10億円)

・**犯罪収益の没収規定(個人、法人)及び関連する手続規定(保全手続等)を設けます。**

(以下、略)

○不正競争防止法(平成五年五月十九日法律第四十七号)抜粋(平成27年改正)

(罰則)

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(略)

10 次に掲げる財産は、これを没収することができる。

一 第一項、第三項及び第四項の罪の犯罪行為により生じ、若しくは**当該犯罪行為により得た財産**又は当該犯罪行為の報酬として得た財産

二 前号に掲げる**財産の果実として得た財産**、同号に掲げる財産の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他同号に掲げる財産の保有又は処分に基づき得た財産

(以下、略)

刑事罰、検挙等状況について

<逐条解説より>

本条は特許権又は専用実施権を侵害した者に対する罰則を定めたものである。

特許権又は専用実施権を侵害した者とは、なんらの権原なくして特許発明を実施した者を意味する。平成18年の一部改正前の旧196条では、特許発明を実施した者及び101条の規定により侵害とみなされる行為をした者に対して、同じ罰則が定められていたが、平成18年の一部改正において、特許権又は専用実施権を侵害した者から、101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行った者が除外された(この点については、みなし侵害行為は直接侵害行為の予備的・助動的行為と位置づけられるため、196条の2が新設された。)

懲役刑の上限は、旧法下から5年とされていたが、**平成18年の一部改正**において、侵害行為に対する抑止効果や他の財産犯にかかる法定刑との均衡などを勘案し、**10年に改正された**。

罰金額の上限は、旧法では5万円であったところ、昭和34年法では経済犯に関するほかの立法例を参照して50万円と改められ、平成5年の一部改正では、物価水準の上昇等の経済的状況の変化に鑑みて500万円に改正され、さらに、**平成18年の一部改正**において、侵害行為に対する抑止効果等を勘案し、**1000万円に改正された**。

また、旧法下から、特許権又は専用実施権の侵害者に対しては、懲役刑か罰金刑のいずれかが課せられていたが、**抑止効果を高める観点から、平成18年の一部改正において、懲役刑と罰金刑の併科が導入された**。

なお、平成10年の一部改正前の旧2項は、特許権等は、概ね、①私益であること、②人格権的な要素が含まれること等を理由として親告罪とされていたが、現在では、私益ではあっても、研究開発費が増大している中、**侵害によって権利者が被る被害は甚大になっている**こと、出願人の割合は法人が主となっており、**人格権の保護という色彩は薄まっている**こと、また、刑事訴訟法(235条)上の告訴期間の制約(犯人を知った日から6月以内)の問題等から、**平成10年の一部改正**において、旧2項は削除され、特許権又は専用実施権の侵害罪は**非親告罪**となった。

○特許法(平成10年改正、平成18年改正など)(抜粋)
(侵害の罪)

第九十六条 特許権又は専用実施権を侵害した者(第一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。)は、**十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。**

第九十六条の二 第一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

<「平成26年中における生活経済事犯の検挙状況等について」(平成27年2月警察庁)より>

特許法違反については、**平成25年に1事件、平成26年はなし**となっている。

なお、商標権侵害は、平成25年241件、平成26年は247件、著作権侵害は平成25年240件、平成26年270件となっている。

38

訴訟費用について

民事訴訟費用等に関する法律

- (1) 裁判費用: 手数料 手数料以外の費用
- (2) 当事者費用: 期日出頭のための旅費、宿泊費等
- (3) **弁護士費用**: 裁判所が当事者の弁論能力を不十分として弁護士の付き添いを命じ(民事訴訟法155条2項)又は当事者に代わって弁護士を選任した場合(人事訴訟法3条2項~4項)以外には、**訴訟費用に算入されず**(費用法2条11号)。算入が認められる場合も、裁判所が相当と認める額(費用法2条11号)

判例

- * 不当提訴に対する応訴: 提訴が不法行為を構成するときは、弁護士に支払った相当範囲の報酬手数料その他の費用は、不法行為の規定に従い原告に賠償請求できる(大判昭18・11・2)。
- * 不法行為の被害者による提訴: その弁護士費用は諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内においては不法行為と相当因果関係に立つ損害として賠償請求できる(最判昭44・2・27)。

○民事訴訟法(平成八年六月二十六日法律第九号)(抜粋)

(訴訟費用の負担の原則)

第六十一条 訴訟費用は、**敗訴の当事者の負担とする。**

(一部敗訴の場合の負担)

第六十四条 一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。

(和解の場合の負担)

第六十八条 当事者が裁判所において**和解をした場合**において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その**費用は、各自が負担する。**

(訴訟費用額の確定手続)

第七十一条 訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、**第一審裁判所の裁判所書記官が定める。**

2~7(略)

(和解の場合の費用額の確定手続)

第七十二条 当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所(第二百七十五条の和解にあっては、和解が成立した裁判所)の**裁判所書記官が定める**。この場合においては、前条第二項から第七項までの規定を準用する。

○会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)(抜粋)

(費用等の請求)

第八百五十二条 責任追及等の訴えを提起した株主等が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、**当該責任追及等の訴えに係る訴訟に関し、必要な費用(訴訟費用を除く。)を支出したとき又は弁護士若しくは弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該株式会社等に対し、その費用の額の範囲内又はその報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。**

2~3(略)

○地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)(抜粋)

(住民訴訟)

第二百四十二条の二 普通地方公共団体の住民は、(中略)、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。

2~11(略)

12 第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、**弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。**

39

日本と諸外国における訴訟費用及び弁護士費用の敗訴者負担の状況

	日本	米国 (連邦裁判所)	英国	ドイツ	フランス
訴訟費用	原則として敗訴者負担 (民事訴訟法第61条)	原則として敗訴者負担 (連邦民事訴訟規則第54条(d)(1))	原則として敗訴者負担。	原則として敗訴者負担 (民事訴訟法第91条)	敗訴者負担(民事訴訟法第696条)
提訴手数料	スライド制を採用。	定額制を採用 (350ドル)	スライド制を採用。	スライド制を採用。	不要。
弁護士費用	訴訟費用に含まれない。 ただし、不法行為と相当因果関係の範囲内にある損害と認められる限り、損害賠償の対象になり、裁判所が支払を命ずることができる(最高裁昭和44年2月27日第一小法廷判決・民集23巻2号441号)	各自負担が原則(連邦民事訴訟規則第54条(d)(1))。 ただし、特許法285条など個別法により、例外的なケースに限り、敗訴者負担が認められている。なお、例外的なケースを認める基準を緩和する最高裁判決が2014年に示されている。	弁護士費用を含む訴訟費用の負担額については、 裁判所が諸事情を考慮して決定。	訴訟費用には 弁護士費用が含まれ 、負担額は弁護士報酬法が定める基準によって算定(訴額に基づいて計算される。)	規則所定の範囲の 弁護士費用は、訴訟費用に含まれる。 (民事訴訟法第695条) その他の弁護士費用については、裁判所が衡平又は敗訴当事者の経済的事情を考慮して、敗訴者に支払を命じるものとされている。(同700条)

40

損害賠償請求額／認定額

(出典)知財紛争処理システムタスクフォース(第2回)配付資料2
「イノベーション創出に向けた侵害訴訟動向調査結果報告(1)」

図8 原告:大企業

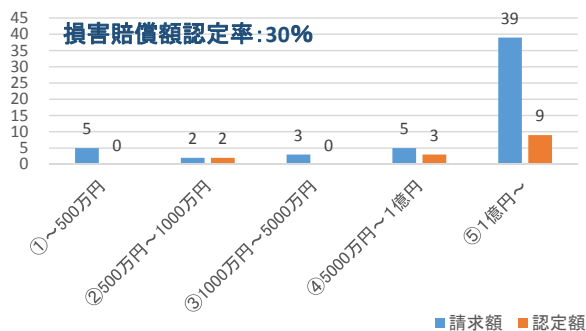


図9 原告:中小企業

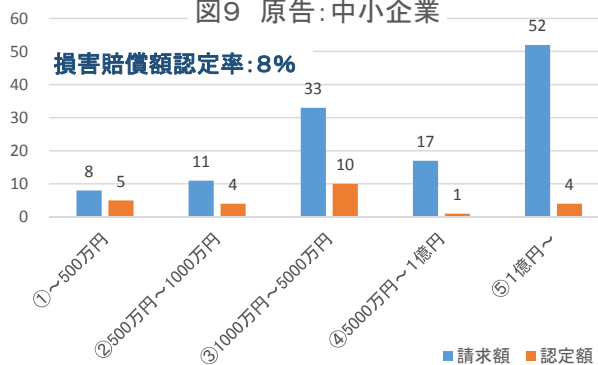


図10 原告:外国企業

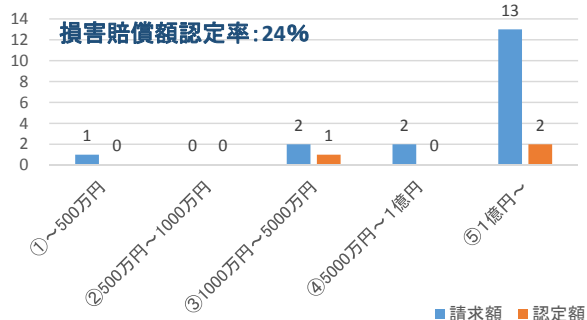
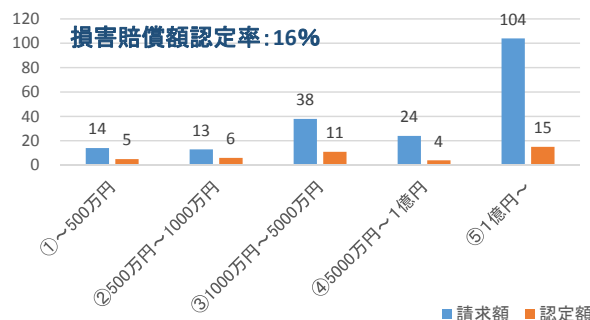


図11 全体



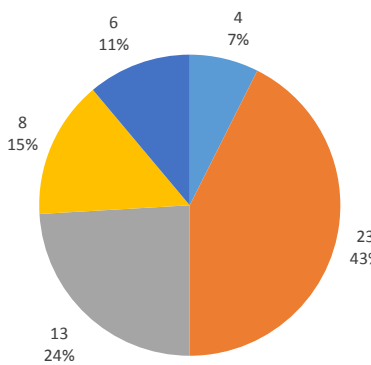
- 【図11】全体として、請求段階では1億円以上の請求が104件あったが、認定においては15件のみ。他方で、1000万円以下の少額の認定額が11件を数える。
- 【図9】中小企業は、判決における認定率が8%と低く、大企業と比べて判決時により多く賠償額が減額される傾向がある。

41

損害賠償請求の根拠規定

(出典) 知財紛争処理システムタスクフォース(第2回)配付資料2
「イノベーション創出に向けた侵害訴訟動向調査結果報告(1)」

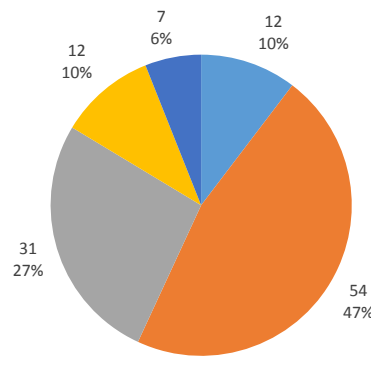
図12 原告:大企業



(件数, %)

- ①102条1項
- ②102条2項
- ③102条3項
- ④102条各項の併用請求
- ⑤民法709条の請求等

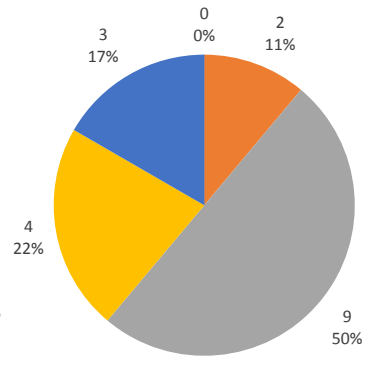
図13 原告:中小企業



(件数, %)

- ①102条1項
- ②102条2項
- ③102条3項
- ④102条各項の併用請求
- ⑤民法709条の請求等

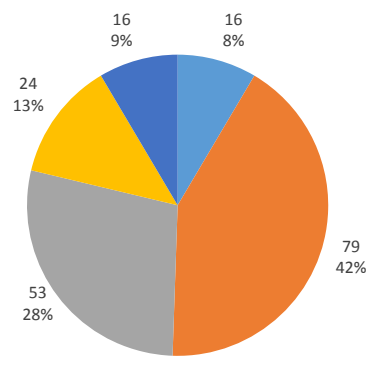
図14 原告:外国企業



(件数, %)

- ①102条1項
- ②102条2項
- ③102条3項
- ④102条各項の併用請求
- ⑤民法709条の請求等

図15 全体



(件数, %)

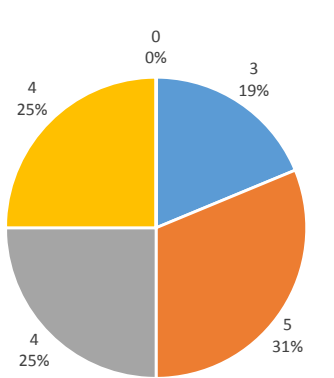
- ①102条1項
- ②102条2項
- ③102条3項
- ④102条各項の併用請求
- ⑤民法709条の請求等

- 【図12】【図13】大企業、中小企業とも、102条2項による請求が50%近くを占める。他方で、102条1項のみによる請求はともに10%以下。
- 調査対象は、平成21年1月～平成25年12月に地裁判決があった特許権／実用新案権の侵害訴訟(225件)。

損害賠償認定の根拠規定

(出典) 知財紛争処理システムタスクフォース(第2回)配付資料2
「イノベーション創出に向けた侵害訴訟動向調査結果報告(1)」

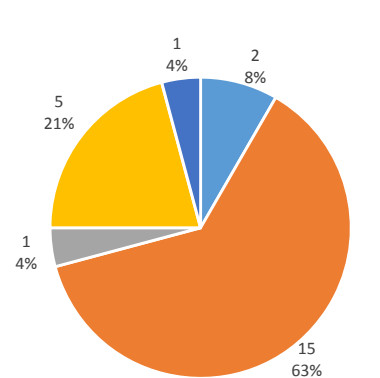
図16 原告:大企業



(件数, %)

- ①102条1項
- ②102条2項
- ③102条3項
- ④102条各項の併用認定
- ⑤民法709条の認定等

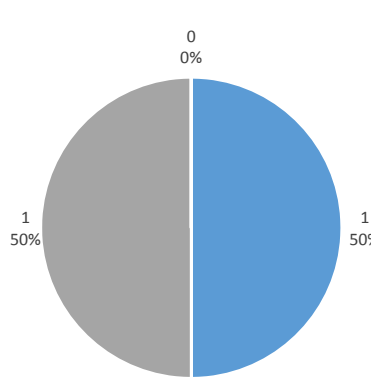
図17 原告:中小企業



(件数, %)

- ①102条1項
- ②102条2項
- ③102条3項
- ④102条各項の併用認定
- ⑤民法709条の認定等

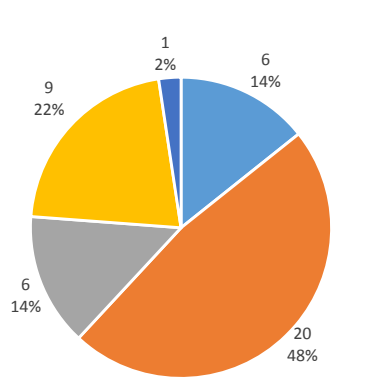
図18 原告:外国企業



(件数, %)

- ①102条1項
- ②102条2項
- ③102条3項
- ④102条各項の併用認定
- ⑤民法709条の認定等

図19 全体



(件数, %)

- ①102条1項
- ②102条2項
- ③102条3項
- ④102条各項の併用認定
- ⑤民法709条の認定等

- 【図17】中小企業においては、102条2項による認定が6割以上を占める。
- 【図19】全体として、102条2項による認定が48%を占める。

1. 第102条第1項の事例

- 調査の結果、102条1項を適用した判決において寄与率を考慮した事例として、102条1項但書に規定された事情による覆滅を否定した上で、「寄与率」という語を用いて賠償額を減額した事例も見受けられた。このような事例における算定式の例は、以下のとおり。
 - ✓ 被告製品の販売数 × 原告製品の単位数量あたりの利益額 × 原告特許発明の被告製品に対する寄与率10%

2. 第102条第2項の事例

- 調査の結果、102条2項を適用した判決において寄与率を考慮した事例として、同項による請求に対して、寄与率を用いて大幅に請求額を減額した事例も見受けられた。このような事例における算定式の例は、以下のとおり。
 - ✓ 被告売上高 × 利益率20% × 寄与度30%

3. 第102条第3項の事例

- 102条3項においては、実施料率を算出する際に他の要素とともに「寄与率」や「売上寄与度」を考慮する裁判例が主流であるが、調査の結果、判決において実施料率と寄与率を独立して考慮した事例も見受けられた。このような事例における算定式の例は、以下のとおり。
 - ✓ 被告製品の売上額 × 被告製品に対する原告特許発明の寄与率15% × 実施料率1%

(権利の安定性関係)

権利の安定性（権利付与段階、紛争処理段階）に関する制度改革の経緯

	異議	無効審判	無効の抗弁	情報提供制度
昭和34年特許法制定以前	大正10年(1921年)の特許法で 特許付与前 の異議申立制度の導入。	明治21年(1888年)の特許条例において、 無効審判制度の導入		
昭和45年特許法改正				特許付与前 の情報提供制度の導入
平成6年特許法改正	特許付与前の異議申立制度の廃止、 特許付与後 の異議申立制度の導入			
平成15年特許法改正	無効審判制度と異議申立制度を統合・一本化。 (異議申立制度の廃止)			特許付与後 の情報提供制度の導入。
平成16年特許法改正(裁判所法等の一部を改正する法律)		侵害訴訟と無効審判の連携の強化 (侵害訴訟等の訴訟記録のうち審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる旨の規定等を設ける。)	無効の抗弁の導入 (特許等が無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者等は、相手方に対しその権利を行使することができない旨の規定等を設ける。)	
平成23年特許法の改正		・審決の予告の導入による訂正請求の機会の確保と 審決取消訴訟後の訂正審判の請求の禁止 ・無効審判の確定審決の 第三者効の廃止 ・無効審判における訂正の許否判断および審決の確定を請求項ごとに行うための改正	無効審決等の確定に基づく 再審の訴え等における主張の制限	
平成26年特許法の改正	特許異議申立制度 を創設	特許異議申立制度創設に伴う当事者適格などの見直し		

諸外国における権利の安定性に関する状況

米国

- 付与後レビュー・当事者系レビュー
米国の特許の質を向上させ、確実性(Certainty)を与えるべく、「**付与後レビューの制度**」(Post-Grant Review) (※下表の異議制度又は無効審判に該当)が2011年9月16日の米国改正特許法成立により導入された。また、第三者の請求人に手続関与を認める当事者系再審査(1999年特許法改正で創設)が「**当事者系レビューの制度**」(Inter Partes Review) (※下表の無効審判に該当)に変更された。どちらも特許権者でない**利害関係者が請求可能**。**付与後は特許付与日から9月以内、当事者系は9月後**。審判部(Patent Trial and Appeal Board)で審理される。
- 査定系**再審査**制度
より少ない費用や期間でも特許の有効性を判断することが可能な「再審査制度」が1980年の特許法改正で設けられ、1999年の特許法改正により、「**査定系再審査制度**」と改称された。**何人も請求でき、特許商標庁による審査官による再審査**が行われる。また、補充審査(Supplemental Examination)が新設(2011年)
- 情報提供制度
情報提供制度は、2011年の法改正により拡充され、提供期間が延長され、また、文献に加えて説明書の提出もできることになった。
- **無効の抗弁**
侵害訴訟においては、**特許有効の推定が働くため**(米国特許法第282条)、これを覆すには「**明白かつ確信できる証拠**」が必要とされる。

英国

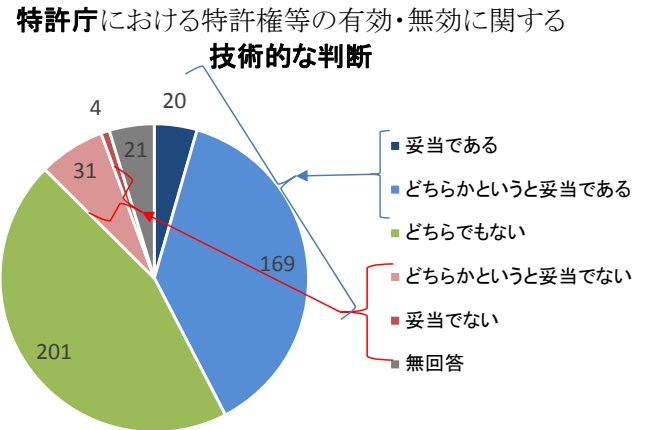
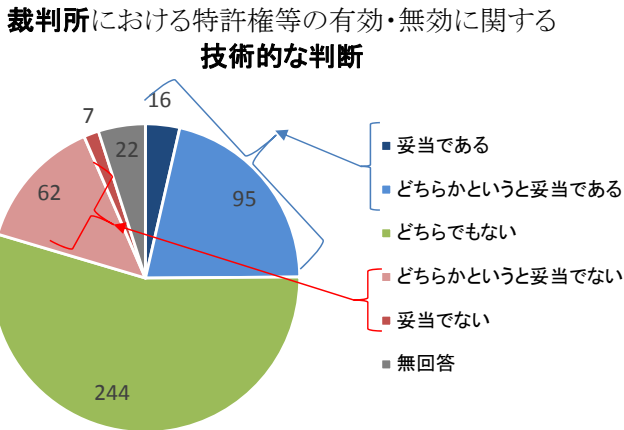
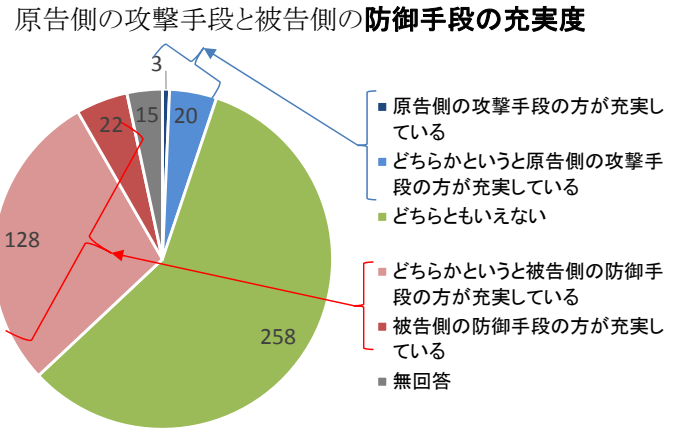
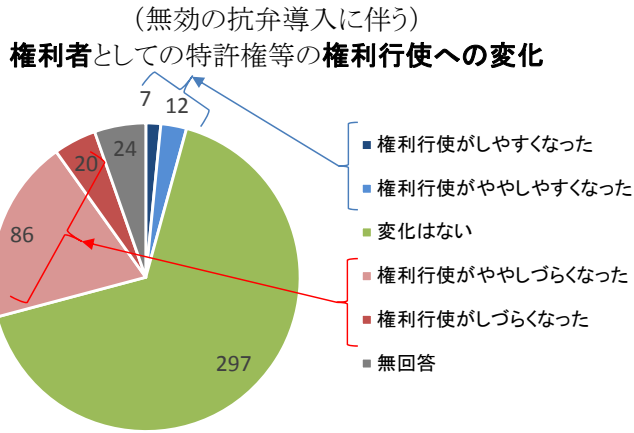
- 特許庁長官に対する取消手続
特許庁長官に特許を取り消す命令を申請できる制度。**特許権者を含む何人も**申請できる。
- 裁判所に対する取消手続
裁判所に特許を取り消す命令を申請できる制度。**特許権者を含む何人も**申請できる。
- **無効の抗弁**
侵害訴訟における**無効の抗弁は可能**。

ドイツ

- 異議制度
特許商標庁に特許付与の見直しを求める制度(ドイツ特許法第59条1項)。**特許権者以外の何人も**申立てが可能。異議申立期間は**特許付与後3月以内**。
- 無効訴訟
異議申立期間経過後、異議手続が特許商標庁に係属していない場合に限り、**特許無効を求める訴訟を連邦特許裁判所に対して提起**することができる。なお、**侵害訴訟の手続において、特許無効の抗弁を主張して争うことはできず**、上記二つの制度により争うことになる。
- 情報提供制度
特許出願の新規性調査請求後、審査請求後、又は異議手続において、誰でも特許付与を妨げる可能性がある刊行物を通知することができる。

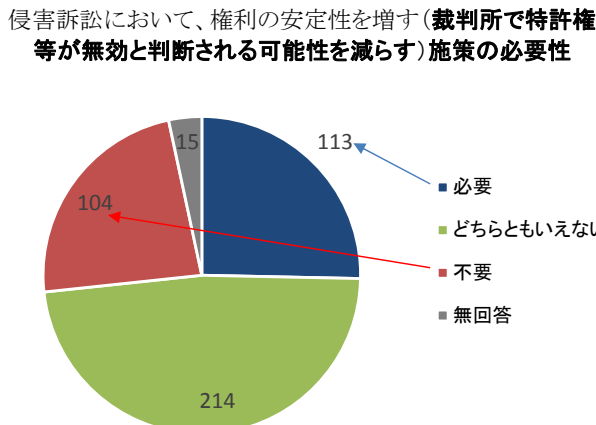
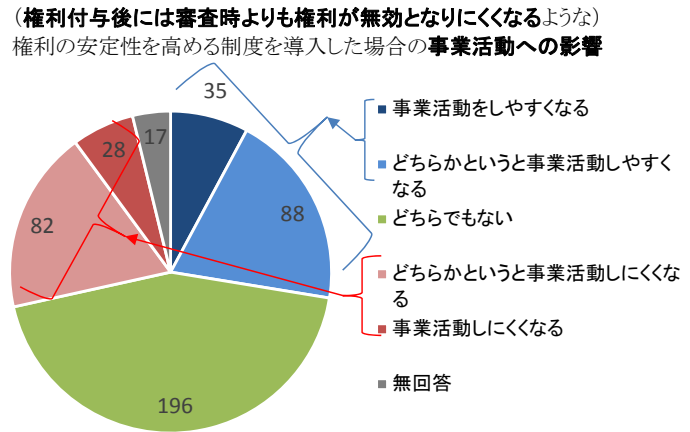
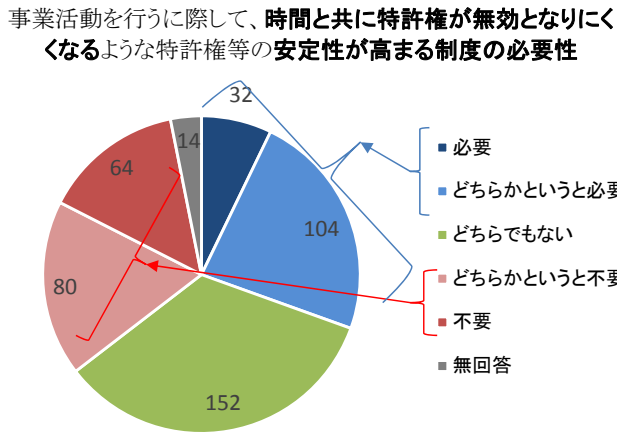
	異議	再審査	無効審判	無効訴訟	無効の抗弁	情報提供制度
米国	○	○	○		○	○
英国			○	○	○	○
ドイツ	○			○		○

「権利の安定性」関連の国内アンケート調査結果①



(出典)平成26年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「特許権等の紛争解決の実態に関する調査研究報告書」
 (注)回答者の内訳は、大企業352者、中小企業94者(特許権侵害訴訟等の経験の有無は問わず)。

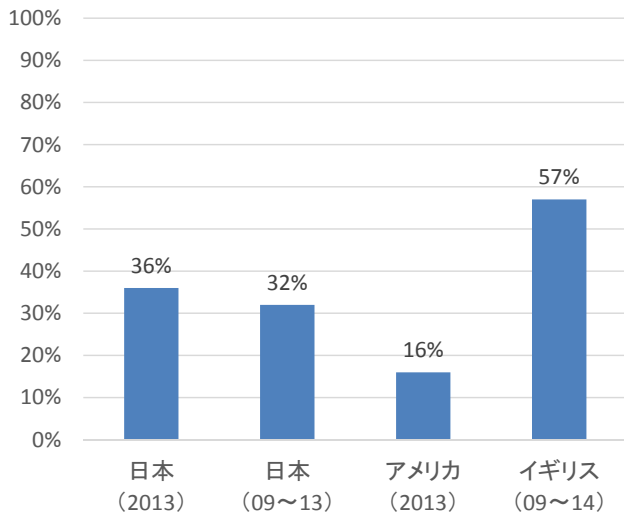
「権利の安定性」関連の国内アンケート調査結果②



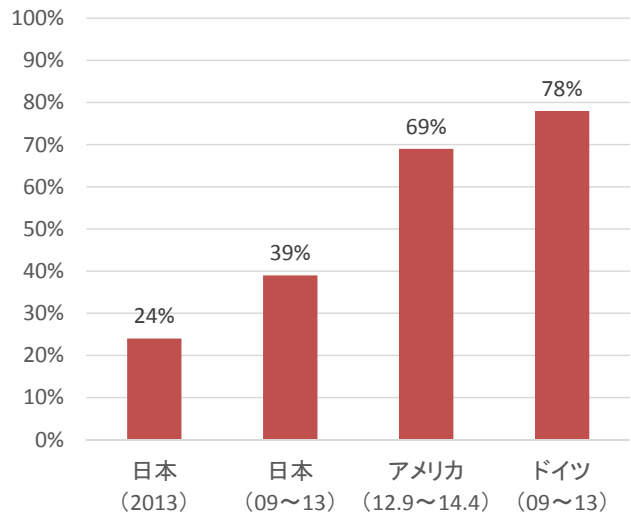
(出典)平成26年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「特許権等の紛争解決の実態に関する調査研究報告書」
 (注)回答者の内訳は、大企業352者、中小企業94者(特許権侵害訴訟等の経験の有無は問わず)。

日・米・英・独の侵害訴訟及び無効審判等における特許権の無効率

侵害訴訟における無効率



無効審判等における無効率



日本 侵害訴訟 2009~2013年の侵害訴訟地裁判決(219件(2013年は41件))のうち、無効の判断がなされた割合
 無効審判 2009~2013年の無効審判請求の最終処分(取下・放棄を除く)がなされた件数(1107件(2013年は182件))のうち、請求が認容された割合
 なお、2009~2013年の侵害訴訟地裁判決において、無効の抗弁が主張されたもの(168件)のうち無効の判断がなされた割合は42%で、無効審判が請求されたもの(127件)のうち権利無効の審判がなされた割合は53%

アメリカ 侵害訴訟 2013年の主たる連邦地裁における判決(270件)のうち、無効と判断された案件の割合
 無効審判 2012年9月から2014年4月までのIPR(当事者系レビューの手続)について、手続開始が認められたクレーム数(552件)を母数とした時の無効審判率

イギリス 侵害訴訟 2009~2014年の特許裁判所により言い渡された特許訴訟の判決(104件)のうち、無効の判断がなされた割合

ドイツ 無効訴訟 2009~2013年の連邦特許裁判所における無効訴訟(560件(和解・取下げを除く))で、権利無効又は一部無効と判断された割合。なお、権利無効の割合が46%、一部無効の割合が32%

※ グラフは、平成26年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「特許権等の紛争解決の実態に関する調査研究報告書」、特許庁行政年次報告書2015年版、法務省「英国における知的財産訴訟制度(特許訴訟制度)の調査結果(報告)」及びThe Global IP Project HP (<http://idpreview.net/sites/global-ip/wp-content/uploads/2015/01/Significant-Trends-Slides-25-Jan-2015.pdf>)を基に知財事務局作成

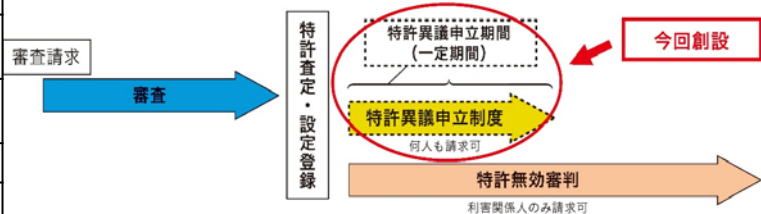
無効審判制度と特許権付与後異議申立制度(平成26年改正後)

無効審判制度は、主に当事者間の争いにおいて、特許の有効性の点で争うための制度である。特許権の設定登録後であれば何時でも、特許権消滅後も請求が可能であり、公益的事由に加えて権利帰属に関する事由について、利害関係人が請求できる。

特許異議申立制度は、主に、審査による特許付与の見直しをする制度として、瑕疵のある特許権を是正し、強く安定した権利を早期に確保することを目的とし、当事者の手続保障にも配慮しつつ、審理の手続が速やかに進められて、早期に最終的な判断が示されることに重点をおく。特許掲載公報の発行の日から6月以内、公益的事由(新規事項追加の補正、新規性の欠如、進歩性欠如等)について、誰でも、異議申立てができる制度。

比較項目	特許異議申立制度	無効審判制度(改正後)
主な制度趣旨	審査による特許付与の見直しをする制度	当事者間の争いにおいて、特許の有効性の点で争うための制度
請求人適格	何人も	利害関係人
申立・請求期間	特許掲載公報の発行の日から6月以内	特許権の設定登録後。特許権消滅後も可能
申立・無効理由	公益的事由(新規性、進歩性、記載要件、補正要件等)に限る	公益的事由に加え、権利帰属に関する事由を含む
審理方式	書面審理・職権審理	口頭審理・職権審理
その他	一事不再理を適用せず	一事不再理

2-8-1図 特許異議申立制度の創設(特許異議申立制度と特許無効審判制度との比較) 出典:特許庁行政年次報告書2015



○特許法(昭和三十四年四月十三日法律第二十号)(抜粋)

(特許異議の申立て)

第百十三条 何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。

- 一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。
- 二 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
- 三 その特許が条約に違反してされたこと。
- 四 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
- 五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内でないこと。

(決定)

第百十四条 特許異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。

2 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その特許を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。

3 取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。

4 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。

5 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

(略)

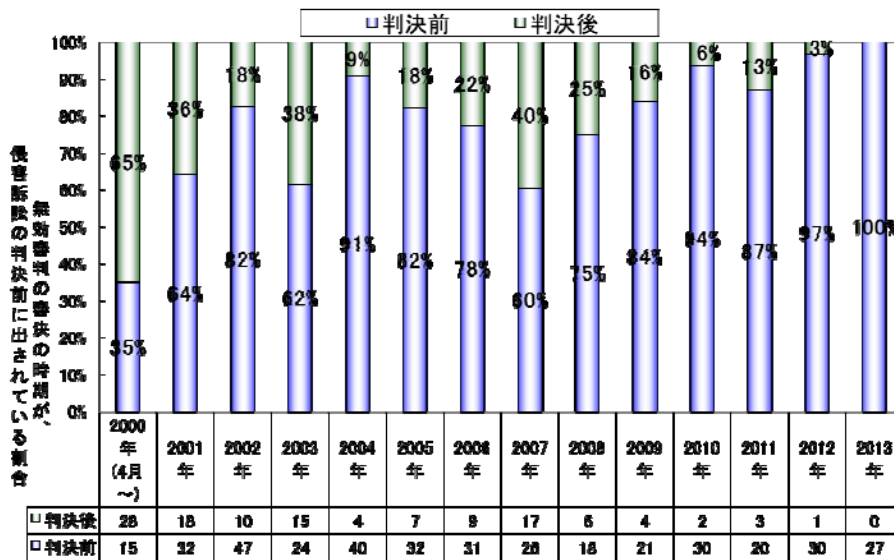
(審理の方式等)

第百十八条 特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。

2 共有に係る特許権の特許権者の一人について、特許異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。

無効審判の審理期間

- 侵害訴訟のうち半数以上の割合で無効審判が請求。
- 訴訟と同時係属する**無効審判の平均審理期間は、19月(2000年)から8.3月(2013年)に大幅に短縮。**
- キルビー最高裁判決当時、侵害訴訟の判決前に審決が出されない事例が半数以上。その後、無効審判の平均審理期間は大幅に短縮し、**2013年には無効審判の審決は全て、侵害訴訟の判決前に出されている。**



無効審判の審決の時期の推移

(出典) 検証・評価・企画委員会(第2回)(平成26年11月11日) 配付資料2「侵害訴訟等における特許の安定性に資する特許制度の在り方の検討状況」

無効の抗弁(特許法第104条の3等)

<逐条解説抜粋> 特許法第104条の3(特許権者等の権利行使の制限)

特許を無効にすべき旨の審決が確定するまでは、**特許権は有効に存続することを前提**(特許法第125条)としつつも、特許無効審判が請求されたならば、当該特許はその特許無効審判では無効にされることになる旨の**抗弁等が侵害訴訟において提出され、その抗弁等の理由があると認められた場合には、そのような特許権に基づく差止請求権等の行使は認めないこととしたものである。**

※ キルビー最高裁判決(最三小判平成12・4・11)の概要

衡平の理念及び紛争解決の実効性・**訴訟経済**等の観点から、特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、審理の結果、当該**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ときは、その特許権に基づく差止め・損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり認められない旨**判示した。

※ ○「侵害訴訟と特許無効審判の関係等について」(平成15年12月15日知的財産訴訟検討会第15回資料1)抜粋

1 侵害訴訟における特許権に基づく請求の制限

紛争の実効的解決の観点から、侵害訴訟において、特許が第123条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを理由として特許権の行使を認めるべきでない旨の抗弁が主張された場合は、裁判所は、**特許が無効であることが明らかである場合に限り当該事由の有無を判断することができる**こととし、当該特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるときは、当該特許権の行使(差止請求・損害賠償請求等)を認めないことができるものとする。

(注1) 出願公開に伴う補償金請求権の行使についても、同様の手当てを行う。

(注2) **キルビー判決において「特段の事情」として考慮される場合としては、訂正審判の請求という事情が想定されていた。**しかし、特許法に新たに創設されることとなる抗弁において、特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められることを要件として規定する場合には、そもそも訂正審判の請求という事情は、「特段の事情」として考慮すべき事情に当たらない。

(注3) **この裁判所の判断については、当事者間限りの相対効となる。**なお、**当事者以外の第三者に対する情報提供を可能とするため、裁判所又は特許庁のホームページにおいて、判決について特許番号の情報を付加し、特許番号に基づいて判例を検索できる**こととする。

○特許法(平成16年改正)

(特許権者等の権利行使の制限)

第百四条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により**無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。**

2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。

3 第百二十三条第二項の規定は、当該特許に係る発明について特許無効審判を請求することができる者以外の者が第一項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。

再審制限（特許法104条の4）の趣旨

< 逐条解説より >

本条は、本条各号に定める**審決が確定したことを、再審の訴えにおいて主張できないこととし、もって再審を制限することとした規定。**

特許権侵害訴訟等において、当事者は、104条の3に基づき、**特許の有効性及びその範囲につき、主張立証する機会と権能を有している。**そうであるにもかかわらず、後の特許無効審判や訂正審判の結果によっては、再審の訴えにより確定判決の**既判力が排除され、損害賠償金の返還や、一度支払う必要がないとされた損害賠償金を支払うこととなる事態が発生することは妥当とはいえず、特許権侵害訴訟等の紛争解決機能、企業経営の安定性等の観点から問題があるという趣旨で定められた。**

また、当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償請求を目的とする訴え、並びに、当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えにおいても、審決が確定したことを主張できないこととし、もって、債権者（特許権者）が損害賠償請求をされるという形での**紛争の蒸し返しも防止することとした。**

○産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「特許制度に関する法制的な課題について」（平成23年2月）（抜粋）

II. 紛争の効率的・適正な解決 II-1(2) 侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い

2. 問題の所在(略)

特許権侵害訴訟において、当事者は、上記1.のとおり、特許権の有効性及びその範囲について互いに攻撃防御を尽くす十分な機械と権能が与えられている。それにもかかわらず、以下の(1)～(3)のように、**後の無効審判や訂正審判等の結果によって、損害賠償金の返還や、一度支払う必要がないとされた損害賠償金を支払うこととなる事態が発生することは紛争の蒸し返しであり、i) 特許権侵害訴訟の紛争解決機能、ii) 企業経営の安定性等の観点から問題があるのではないかと。**（中略）

4. 対応の方向

(1) 再審を制限することの適切性について

① 再審を制限することの**必要性**について

上記2.に記載した**特許権侵害訴訟の紛争解決機能等に関する指摘や、再審の問題は実際に発生しており、判決確定後に審決が確定して再審となることによって、特許権者の法的安定性は非常に害されている**との指摘、特許権侵害訴訟においては抗弁として主張されなかった無効理由であっても無効審判において主張された結果、無効審決が確定し特許権侵害訴訟の結果が覆されるという制度では、特許法第104条の3第2項が意図しているような**特許権侵害訴訟における審理の迅速化・充実化は到底図れない**との指摘などがあることから、**再審の制限について制度的な手当てをすべきである。**

② 再審を制限することの**許容性**について

民事訴訟においては、訴訟の過程で**自己の攻撃防御方法を尽くす十分な機会と権能が与えられ、その結果として判決が確定した以上は、敗訴者もその結果について自己責任を負うべきとされ、判決に拘束されることとなる(既判力)。**一方で、確定判決を取消し、既判力を除去することができる再審制度が民事訴訟法に設けられている趣旨は、**判決の基礎となった訴訟手続や裁判資料に重大な瑕疵が認められる場合には、既判力の当事者に対する拘束力を正当化する根拠を欠いており、当該確定判決の効力を争う方法を認めない、かえって国民の裁判を受ける権利を損ない、ひいては民事司法に対する国民の信頼を害することになるから、その効力を争う手段を当事者に与えることと考えると考えられる。**

そこで、特許権侵害訴訟の判決が確定した後に、無効審判や訂正審判で特許権侵害訴訟の判決が基礎とした内容とは異なる内容の審決が確定したことを再審事由としなくとも、再審制度の趣旨に反することにならないかについて検討する必要がある。

この点、特許権侵害訴訟の当事者には、**特許法第104条の3**によって、**特許権侵害訴訟の過程で無効抗弁や訂正の再抗弁といった攻撃防御を尽くす機会と権能が与えられている**ことを踏まえれば、判決確定後に異なる内容の審決が確定したとしても、**既判力を正当化する根拠は存在しており、国民の裁判を受ける権利を損なうことにはならず、また民事司法に対する国民の信頼を害することにもならないと考えられ、再審を制限することも許容できると考えられる。**

○特許法(平成23年改正)

(主張の制限)

第四百四条の四 特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる決定又は審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、**当該終局判決に対する再審の訴え**(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、**当該決定又は審決が確定したことを主張することができない。**

一 当該特許を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決

二 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決

三 当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の決定又は審決であつて政令で定めるもの

54

訂正の再抗弁に関する裁判例等

東京地方裁判所判決(平成19年2月27日)(平成15年(ワ)第16924号事件)判決要旨

特許法104条の3第1項における『当該特許が無効審判により無効とされるべきものと認められるとき』とは、当該特許について**訂正審判請求あるいは訂正請求がなされたときは、将来その訂正が認められ、訂正の効力が確定したとき**においても、当該特許が無効審判により無効とされるべきものと認められるかどうかにより判断すべきである。

したがって、Xは、訂正前の特許請求の範囲の請求項について容易想到性の無効理由がある場合においては、

① 当該請求項について**訂正審判請求ないし訂正請求をしたこと、**

② 当該訂正が特許法126条の訂正要件を充たすこと、

③ 当該訂正により、当該請求項について無効の抗弁で主張された無効理由が解消すること(特許法29条の新規性、容易想到性、同36条の明細書の記載要件等の無効理由が典型例として考えられる。)、

④ 被告製品が訂正後の請求項の技術的範囲に属することを、

主張立証すべきである。

東京地方裁判所判決(平成21年2月27日)(平成19年(ワ)第17762号事件)判決要旨

特許法104条の3の特許無効の抗弁に対する**訂正の再抗弁の要件として、以下のとおり判示した。**

① 原告が**適法な訂正請求を行っていること、**

② 当該訂正によって被告が主張している無効理由が解消されること、

③ 被告製品が当該訂正後の請求項に係る考案の技術的範囲に属すること

知的財産高等裁判所判決(平成26年9月17日)(平成25年(ネ)第10090号事件)判決要旨

控訴審において控訴人らが新しい訂正に基づき再抗弁を主張した当時は、上記審決取消訴訟が知財高裁に係属しており、**訂正請求等の手続を行うことができない状況**にあった(特許法126条2項、134条の2第1項)。このため、被控訴人らは、新しい訂正の再抗弁の主張と共に、「訂正の再抗弁を主張するに際して訂正請求等を行っている必要性はなく、訴訟の当事者(特許権者)が訂正請求等を行いたくも行えないような場合に訂正の再抗弁を認めないとすれば、当該当事者の権利を不当に害することになる」と主張していた。

控訴審で新しく主張された訂正の再抗弁に関し、**実際に訂正請求等を行っている必要があるかが問題となり、この点、無効理由の回避が確実に予測されるためには、その前提として、当事者間において訴訟上の攻撃防御の対象となる訂正後の特許請求の範囲の記載が一義的に明確になることが重要であるから、訂正の再抗弁の主張に際しても、原則として、実際に適法な訂正請求等を行っていることが必要と解される。**とする一方で、「特許権者が訂正請求等を行おうとしても、それが法律上困難である場合には、衡平の観点から、その事情を個別に考察して、訂正請求等の要否を決すべきである。」と判示した。

知的財産高等裁判所(平成20年8月28日)(平成20年(ネ)第10019号)判決要旨

特許法104条の3の特許無効の抗弁に対する**訂正の再抗弁の時機について、以下のとおり判示した。**

原告は、被告の当該無効主張を排斥し又は覆すための対抗主張として、単に平成20年3月28日の訂正請求に基づく訂正A発明及び訂正B発明における無効理由の解消等を主張するばかりでなく、**当審の口頭弁論最終結前に、第2次無効審決A及びBの取消訴訟を提起し、本件各特許について特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正審判請求をするなどして、これに基づく対抗主張を行うことが可能であったというべきである。**したがって、仮に、上記のような事情変更を想定したとしても、そのことを理由とした対抗主張を、適法な主張として審理をすることは、原告と被告との間の本件各特許権の侵害に係る**紛争の解決を著しく遅延させることとなる**と解すべきである。

平成20年4月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 泉徳治裁判官の意見

泉徳治裁判官は、「原告は、訂正審判の請求をした場合には無効部分を排除することができることを主張立証することにより、訂正審決が現実確定した場合と同様の法律効果を防御方法として主張することができる。」と述べ、**訂正審判の請求は不要である**としている。

55

訂正制度の概要

<逐条解説より>

訂正審判は、主として当該特許について**一部に瑕疵**がある場合に、その瑕疵のあることを理由に**全部について無効審判を請求されるおそれがある**ので、そうした攻撃に対して備える意味において**瑕疵のある部分を自発的に事前に取り除いて**おこうとする者のための制度である。(そのほか明瞭でない記載があると、とかく侵害事件などを起こしやすいので記載を明瞭にして争いを事前に防ぐため訂正審判を請求する場合などもある)。

1項ただし書は、訂正審判において訂正が認められるための訂正の目的を示したものである。前述したように、訂正審判は特許の一部についての瑕疵を事前に取り除くことにより無効審判などの攻撃に備えるものであるから、**訂正はそのような目的を達するために最小限の範囲で認めれば十分**であり、その最小限の範囲が一項ただし書に規定する**特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明**、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする(請求項間の引用関係の解消)である。

2項は、**特許無効審判が請求されてからその審決が確定するまでは、原則として訂正審判を請求することができない**ことを規定したものである。これは、平成5年の一部改正において、特許無効審判が請求されている場合には、その**審判手続中に訂正請求という形で訂正審判と同内容の訂正を認めることにより、訂正の可否についても特許無効審判の審理と併せて審理**する審理構造を踏襲したものである。

また、平成23年の一部改正で、括弧書きを加えたが、これは、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合に、一部の審決が確定しても、**全ての請求項に係る審決が確定するまでは、訂正審判の請求ができない**ことを規定したものである。

- 特許法
(訂正審判)
第二百六条 特許権者は、**願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる**。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
- 一 特許請求の範囲の減縮
 - 二 誤記又は誤訳の訂正
 - 三 明瞭でない記載の釈明
 - 四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする。
- 2 訂正審判は、**特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決(中略)が確定するまでの間は、請求することができない**。
- 3～4 (略)
- 5 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した**明細書、特許請求の範囲又は図面(中略)に記載した事項の範囲内においてしなければならない**。
- 6 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、**実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない**。
- 7 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
- 8 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が取消決定により取り消され、又は特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。

56

裁判所調査官の概要

- 知的財産高等裁判所、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所の知的財産権部に配置。
- 裁判所に所属する**常勤の職員**。機械、化学、電気等の技術分野についての**専門的知識及び特許法等に関する知識を有する特許庁の審判官等の経験者や弁理士出身者**より構成。
- 裁判所の命を受けて、原則として、特許・実用新案等の技術型の知的財産権関係訴訟の全件に関与し、**当該事件の審理、裁判に関して必要な技術的事項を調査**。
- 裁判長の命を受けて、口頭弁論期日等において、訴訟関係を明瞭にするため、**当事者に対して問いを発することなどが可能**。

(出典:知的財産高等裁判所 最高裁判所事務総局2015. 10)

○裁判所法

第五十七条(裁判所調査官) 最高裁判所、各高等裁判所及び各地方裁判所に裁判所調査官を置く。

2 裁判所調査官は、裁判官の命を受けて、事件(地方裁判所においては、**知的財産又は租税に関する事件に限る**。)の審理及び裁判に関して**必要な調査その他の法律において定める事務をつかさどる**。

○ 民事訴訟法(平成16年改正)

(知的財産に関する事件)における裁判所調査官の事務)

第九十二条の八 裁判所は、必要があると認めるときは、高等裁判所又は地方裁判所において**知的財産に関する事件の審理及び裁判に関して調査を行う裁判所調査官に、当該事件において次に掲げる事務を行わせることができる**。この場合において、当該裁判所調査官は、裁判長の命を受けて、当該事務を行うものとする。

- 一 次に掲げる期日又は手続において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、**当事者に対して問いを発し、又は立証を促すこと**。
 - イ 口頭弁論又は審尋の期日
 - ロ 争点又は証拠の整理を行うための手続
 - ハ 文書の提出義務又は検証の目的の提示義務の有無を判断するための手続
- 二 争点又は証拠の整理に係る事項その他訴訟手続の進行に関し必要な事項についての協議を行うための手続
- 三 証拠調べの期日において、証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発すること。
- 三 和解を試みる期日において、**専門的な知見に基づく説明をすること**。
- 四 **裁判官に対し、事件につき意見を述べること**。

57

専門委員、技術説明会の概要

▶ 専門委員

- 最高裁判所が任命する**非常勤の国家公務員**。電気、機械、化学、情報通信、バイオテクノロジーなど多岐にわたる各専門分野において、最先端の科学技術の研究に従事している**大学教授、公的機関の研究者を始めとして、全国の各専門分野の第一人者により構成され、約200名が任命**。
- 訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図る必要があるなどの理由により、**裁判所の決定により、指定を受けた事件について関与し、その専門的な知見に基づき、公平・中立な立場から、争点となる高度な専門的、技術的事項について説明等を実施**。

▶ 技術説明会

- **当事者から期日において技術的事項について口頭で説明を受けるために実施**。
- 最先端の技術分野や特殊技術分野が問題になる事件で実施されるだけでなく、当該分野の当業者の認識一般を審理に反映させるのが相当と思われる事件や技術常識が問題になる事件など、幅広い事件で実施。

(出典:知的財産高等裁判所 最高裁判所事務総局2015. 10)

○民事訴訟法(平成15年改正)

(専門委員の関与)

第九十二条の二 裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、**専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる**。この場合において、**専門委員の説明は、裁判長が書面により又は口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日において口頭でさせなければならない**。

2 裁判所は、**証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる**。この場合において、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人質問の期日において専門委員に説明をさせるときは、裁判長は、当事者の同意を得て、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするために必要な事項について専門委員が証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発することを許すことができる。

3 裁判所は、**和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、決定で、当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる**。

(専門委員の指定及び任免等)

第九十二条の五 専門委員の員数は、**各事件について一人以上とする**。

2 第九十二条の二の規定により手続に関与させる専門委員は、当事者の意見を聴いて、裁判所が各事件について指定する。

3 専門委員は、非常勤とし、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

4 専門委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。

58

人事交流の現状

特許庁から裁判所への派遣

○ 派遣調査官の規模等

- (1) 知的財産訴訟を担当する調査官21名の配属先
知的財産高等裁判所 11名 東京地方裁判所 7名
大阪地方裁判所 3名

(注)大阪地方裁判所の調査官は大阪高等裁判所と兼務。

- (2) このうち、知的財産高等裁判所及び東京地方裁判所にそれぞれ1名ずつ弁理士出身の調査官が配属されているが、その余の19名の調査官はいずれも特許庁からの派遣者。
(特許庁からの派遣者19名は、特許庁の特許・実用新案分野を担当する審判官数334名の約6%に相当)。

○ 対象者の選定と派遣方法

(1)選定方法

- ① **特許庁での審査及び審判業務の経験を有し、「技術」に精通した者**から対象者を選抜。したがって、通常は特許・実用新案分野の経験者。
- ② 現行運用では、**入庁18年目～32年目の審判官経験者**を派遣。
- ③ 機械・電気・化学等の全技術分野に対応できるように全分野から人材を選定。

(2)派遣方法

- ① **派遣時には特許庁を辞職する**。
- ② **任期は3年**であり、任期終了後は、通常は**特許庁に復帰**。

※ なお、裁判官の特許庁への派遣は行われていない。

59

侵害訴訟と無効審判の連携の現状

< 逐条解説より >

168条は、**審判と訴訟との間の進行調整**について規定したものである。審査の章においても54条に本条と同趣旨の規定がある。

たとえば、**1項**は、特許を受ける権利を承継しないで特許出願をして特許権者となったという理由で甲を被請求人として無効審判が請求されており、同時に裁判所において当該特許を受ける権利の譲渡の有効無効が争われているときは、その訴訟で甲が特許を受ける権利を正当に承継したかどうかという問題が判断されるまで、**審判官は審判手続を中止**することが便宜であるという趣旨から規定されている。

また、特許権者甲が第三者乙に対し特許権侵害を理由とする損害賠償を請求して訴えを提起した場合、特許庁に甲の特許権についての無効審判が係属しているときには、無効審判の審決が確定してから審理を進める方が訴訟経済に合致することにもなり、裁判所にとって便宜である。このような場合は**2項**によって**訴訟手続を中止**することができる。

平成11年の一部改正により、**侵害訴訟提起の情報を特許庁が把握**することにより、対応する無効審判事件等についての早期の審理終結を図ることを目的として、裁判所と特許庁との**侵害事件関連情報の交換**についての規定である**3項及び4項**を追加した。

5項及び6項は、平成16年の裁判所法等の一部改正において、104条の3(特許権者等の権利行使の制限)の規定が新設されたことに伴って、**裁判所と特許庁との間の進行調整を図るために**新設された。

○特許法(平成11年改正、平成16年改正)

(訴訟との関係)

第六十八條 審判において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは**他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。**

2 訴えの提起又は**仮差押命令若しくは仮処分命令**の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、**裁判所は、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。

3 **裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。**その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。

4 **特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。**その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。

5 **裁判所は、前項の規定によりその特許権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において第百四條の三第一項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。**

6 **特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる。**

(訴訟との関係)

第五十四條 審査において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまで**その手続を中止**することができる。

2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、**裁判所は、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。

60

審決取消訴訟における求意見制度について

< 逐条解説より >

第180条の2は、平成15年の一部改正において新たに導入された、**特許庁長官が裁判所に意見を述べる**制度について規定したものである。

当事者系審判について**審決取消訴訟**が提起された場合において、特許庁による**法令解釈**や**運用基準**が争点となるとき、又は、特許庁の専門的知識が審理充実のために必要となるときに、特許庁又は裁判所の発議により、特許庁長官が裁判所に意見を述べることを可能とすることにより、**専門行政機関たる特許庁の考え方が訴訟審理に反映**され、それを踏まえた判断がなされることが期待できる。

1項は、裁判所が特許庁長官に対して意見を求める(**求意見**)ことを規定するものである。

また、**2項**は、1項とは逆に、特許庁長官が裁判所に対して意見を述べる(**意見陳述**)ことができることを規定するものである。

求意見及び意見陳述を行うことができるのは、**当事者系の特許無効審判(123条)**及び**延長登録無効審判(第125条の2)**の**審決取消訴訟に限られる。**

また、訴訟中に提示する意見としては、主として、審決において問題となった**法令解釈、運用基準の扱い等、法律の適用**について行うことが想定されるが、他にも裁判所の求めに応じ、又は許可の内容に応じ、**必要な意見を述べる**ことが可能である。

更に、求意見又は意見陳述については、裁判所又は特許庁長官の**義務ではなく裁量**である。

特に、特許庁が裁判所の求めによらずに意見を述べる場合には、特許庁が意見を述べることによって**訴訟が遅延する等の弊害**が生じる可能性があることから、訴訟審理の**迅速性、公平性**あるいは**充実性**の観点から**裁判所が**その適否を判断し、適切であると認めるときに**許可**をすることとした。

○特許法(平成15年改正)

(審決取消訴訟における特許庁長官の意見)

第八十條の二 裁判所は、第百七十九條ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、**特許庁長官に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。**

2 **特許庁長官は、第百七十九條ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べる**ことができる。

3 特許庁長官は、**特許庁の職員でその指定する者に前二項の意見を述べさせることができる。** (略)

(被告適格)

第七十九條 前条第一項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、**特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一條第一項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。**

(参考)行政事件訴訟法

(行政庁の訴訟参加)

第二十三條 裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の**行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。**

2 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び当該行政庁の意見をきかなければならない。

3 第一項の規定により訴訟に参加した行政庁については、民事訴訟法第四十五條第一項及び第二項の規定を準用する。

61

独占禁止法上の求意見制度（第79条等）について

<逐条解説より>

【79条について】

差止請求訴訟において、裁判所が、差止請求の対象となっている行為が**独占禁止法に違反するかどうかを判断**するに当たって、**当該事件に関する同法の適用その他必要な事項について、公正取引委員会に意見を求めることができる**こととし、また、公正取引委員会は、**裁判所の許可を得て、意見を述べる**ことができるようにされたものである。

趣旨

- ① 独占禁止法違反行為は、被害者の私益を侵害するだけでなく、公正かつ自由な競争秩序という公益を侵害するものであり、また、同法違反行為の差止めは結果的に公益を侵害するものであり、また、同法違反行為の差止めは結果的に公益の実現にも資するものであることから、**公益の実現を任務としている公正取引委員会が、何らかの形で関与することが適当である**と考えられること
- ② 裁判所が被告の行為について独占禁止法に違反するかどうかを判断する際には、当該行為の市場における競争に対する影響について判断する必要があるが、その判断については、**専門の行政機関である公正取引委員会が最も経験を有している**ことから、裁判所が**公正取引委員会の意見を参酌**することができるようにすることが、**訴訟経済上も有益**であると考えられること
- ③ 各裁判所の間、裁判所と公正取引委員会の間で、**違法性の判断基準に齟齬**が生じれば、独占禁止法の解釈・運用について混乱が生じ、事業者の**事業活動を過度に萎縮させるおそれがある**こと

なお、「求めなければならない」ではなく、裁判所が必要に応じて、「**求めることができる**」とされている趣旨は、差止請求訴訟は、独占禁止法違反行為に該当すると原告が主張する事実の立証が不十分である場合など、**公正取引委員会の意見を求めるまでもなく理由がないと判断することができるものがあり得る**ので、「求めなければならない」とした場合、**訴訟手続を遅延させ、訴訟当事者に無用の負担を負わせる**こととなるおそれがある。また、公正取引委員会は、差止めが請求されている独占禁止法違反行為について、必ずしも事実関係等を把握しているとは限らないことがある。

○ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

第三条 事業者は、**私的独占又は不当な取引制限をしてはならない**。（略）

第六条 事業者は、不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしてはならない。（略）

第十九条 事業者は、**不公正な取引方法を用いてはならない**。（略）

第二十四条 第八条第五号又は第十九条の規定に違反する行為によってその利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、これにより著しい損害を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、その利益を侵害する事業者若しくは事業者団体又は侵害するおそれがある事業者若しくは事業者団体に対し、その**侵害の停止又は予防を請求**することができる。

第二十五条 第三条、第六条又は第十九条の規定に違反する行為をした事業者（第六条の規定に違反する行為をした事業者にあつては、当該国際的協定又は国際的契約において、不当な取引制限をし、又は不公正な取引方法を自ら用いた事業者に限る。）及び第八条の規定に違反する行為をした事業者団体は、被害者に対し、**損害賠償の責めに任ずる**。

2 事業者及び事業者団体は、故意又は過失がなかつたことを証明して、前項に規定する責任を免れることができない。（略）

第七十九条 裁判所は、**第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起されたときは、その旨を公正取引委員会に通知するものとする**。

2 裁判所は、前項の訴えが提起されたときは、**公正取引委員会に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる**。

3 公正取引委員会は、第一項の訴えが提起されたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べる**ことができる**。（略）

第八十四条 第二十五条の規定による損害賠償に関する訴えが提起されたときは、**裁判所は、公正取引委員会に対し、同条に規定する違反行為によつて生じた損害の額について、意見を求めることができる**。

2 前項の規定は、第二十五条の規定による損害賠償の請求が、相殺のために裁判上主張された場合に、これを準用する。

62

補正制度の概要

<逐条解説より>

第17条の2は、明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時期及び範囲について定めたものである。

平成6年の一部改正において、補正についての出願日から1年3月の時期的制限を廃止し、また、出願公告制度も廃止することとした。一項本文は、これに伴い改正された規定であり、**特許査定の際の本送達があるまでは原則として補正ができる旨を規定するものである**。ただし、審査において拒絶理由通知があった後は、従来と同様の理由から、一項ただし書各号に規定する場合に限り補正を認めることとした。

1号及び3号は、拒絶理由通知があった場合に、拒絶理由通知において指定された意見を申し立てる期間内（通常我が国の出願人の場合60日以内）に補正をすることができることを規定したものであり、平成5年の一部改正において改正されたものである。

平成5年の一部改正前は、出願公告をすべき旨の決定の際の本送達前は、**拒絶理由通知の回数に関わらず、その応答期間内であれば、明細書又は図面の要旨を変更しない範囲で特許請求の範囲についても自由に補正することが認められていた**（旧41条）が、

平成5年の一部改正において、

- (1) **第一回目の拒絶理由通知に対する補正については、特許請求の範囲の補正についても新規事項を追加する補正を認めないこととするのみで、自由な補正を認めることとする**
- (2) **第二回目以降の拒絶理由通知に対する特許請求の範囲の補正については、既に行われた審査の結果を有効に活用できる範囲のものとする**ことにより、制度の国際的調和、**迅速な権利付与及び出願の公平な取扱いが図られることとなった**。

○特許法（平成5年改正、平成6年改正ほか）

（願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正）

第十七条の二 特許出願人は、特許をすべき旨の**査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる**。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

一 第五十条（中略）の規定による通知（以下この条において「拒絶理由通知」という。）を**最初に受けた場合**において、第五十条の規定により指定された期間内にするときは、

二 （略）

三 拒絶理由通知を受けた**後更に拒絶理由通知を受けた場合**において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするときは、

四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするときは、

2 （略）

3 第一項の規定により**明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（中略）に記載した事項の範囲内においてしなければならない**。

4 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。

5 前二項に規定するもののほか、**第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合（中略）において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る**。

一 第三十六条第五項に規定する**請求項の削除**

二 **特許請求の範囲の減縮**（第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の**産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る**。）

三 **誤記の訂正**

四 **明りようでない記載の釈明**（拒絶理由通知に係る**拒絶の理由に示す事項についてするものに限る**。）

6 第二百二十六条第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。

63

分割制度の概要

<逐条解説より>

第44条は、特許出願の分割について規定したものである。特許出願の分割に関してはパリ条約においても「審査によつて特許出願が二以上の発明を包含することが明らかとなつたときは、特許出願人は、その特許出願を二以上の出願に分割することができる……」(同条約四条G(1)/(2))と規定されているが、本条はこの条約の規定と同趣旨である。

1項は、以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願にすることができる旨を規定するものであるが、二以上の発明を包含するものうちには37条の規定に違反して拒絶になるべきもののみでなく37条の規定に該当して必ずしも拒絶にならないものも含む。1項1号から3号までは、特許出願を分割することができる時期を列挙している。

2項は、1項の規定により特許出願の分割をした場合におけるその時点についての特例を定めた規定であり、特許出願の分割にもとづいて新たな特許出願をしたときは、その特許出願はもとの特許出願の時にしていたものとみなされる、という内容のもので、特許出願の分割についてこのような効果を認めることによつてのみ特許出願の分割を認めた意義が生ずる。

○特許法
(特許出願の分割)
第四十四条 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。

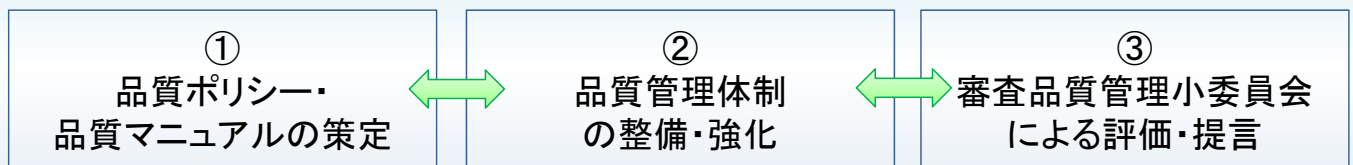
- 一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
- 二 特許をすべき旨の査定(第六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
- 三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき

2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。(以下略)
3~7 (略)

(特許出願)
第三十七条 二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的關係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。

審査の質の向上のための品質管理システム①

審査の質の向上に向けた取組(特許・意匠・商標)



①品質ポリシー・品質マニュアルの策定

新規性・進歩性等の審査の実体的な判断基準を示した「審査基準」とは別に、審査の品質管理という観点から、基本原則や実施体制、審査プロセスにおける品質チェックの方法等を文書で整備

品質ポリシー

- ▶ 審査の品質管理の基本原則を示した「品質ポリシー」を策定(特許は平成26年4月に公表、意匠・商標は同年8月に公表)
- ▶ 英語版も作成し、海外発信(同年10月に公表し、国際的な知財庁間の会合等で配布)

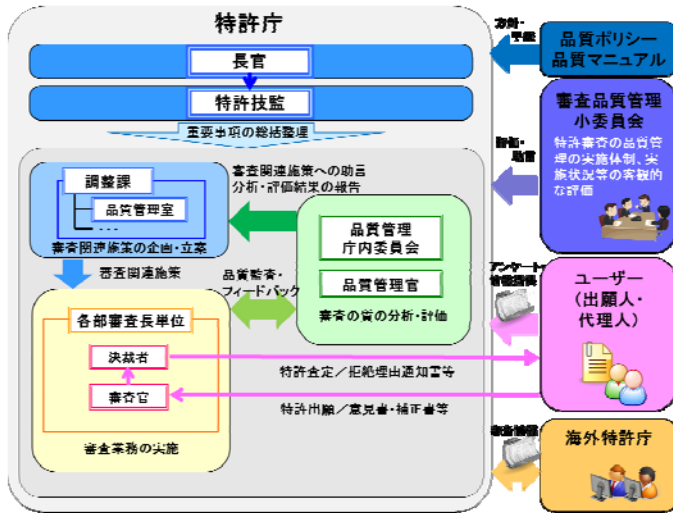
品質マニュアル

- ▶ 「品質ポリシー」の基本原則に沿った審査の品質管理及びその実施体制等を文書化した「品質マニュアル」を策定(特許は平成26年8月に公表、意匠・商標は同年12月に公表。)
- ▶ 平成27年度の品質管理体制を反映させるために、特許・意匠・商標いずれも平成27年6月に改訂
- ▶ 英語版も作成し、海外発信(特許は平成26年11月に公表、意匠・商標は平成27年2月に公表。)

審査の質の向上のための品質管理システム②

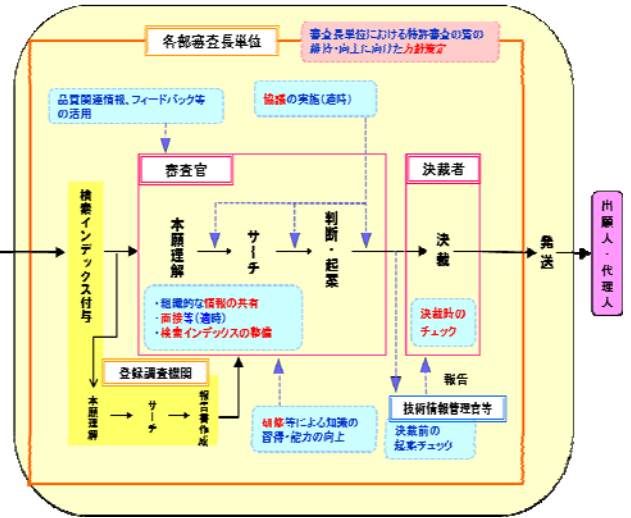
②品質管理体制の整備・強化(特許)

特許審査の品質管理体制



- ① 責任者としての長官、特許技監
- ② 審査業務を実施する審査長単位（課相当）
- ③ 審査関連施策の企画・立案を行う調整課・品質管理室
- ④ 審査の質の分析・評価を行う品質管理庁内委員会・品質管理官

特許審査プロセスと品質管理の実施



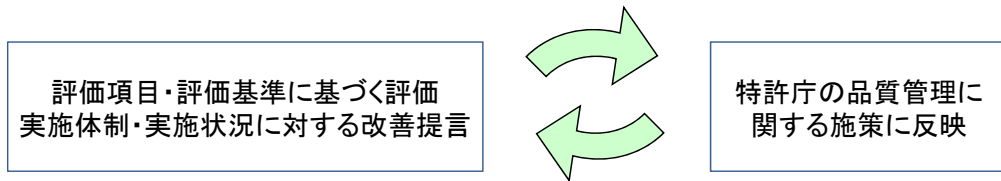
- ① 審査官の実体審査における品質向上の取組（審査官間における協議・情報共有、出願人等との面接、品質関連情報の活用等）
- ② 審査長等による決裁時の品質チェック
- ③ 品質管理官による品質監査・フィードバック

審査の質の向上のための品質管理システム③

③審査品質管理小委員会による評価・提言

「審査品質管理小委員会」における審議事項等

審査品質管理小委員会は、産業構造審議会の下に設置した外部有識者委員会であって、品質管理の実施体制・実施状況に関する評価項目・評価基準を作成する。その上で、特許・意匠・商標の審査品質に関し、評価項目・評価基準に基づく客観的な検証・評価(※)を行い、特許庁の品質管理向上に向けた提言等を行う。



- (※)検証・評価の観点
- ・品質管理の方針や手続が適切に整備されているか
 - ・品質管理体制が適切に整えられているか
 - ・方針や手続に沿った品質管理が適切に実施されているか 等

スケジュール(予定)

第1回(12月17日)

- 品質管理に関する取組の実施状況についての質疑
- 評価項目・評価基準に基づく中間評価
- 中間評価に基づく実施体制・実施状況に対する改善提言

第2回(3月中)

- 評価項目・評価基準に基づく評価
- 実施体制・実施状況に対する改善提言
- 報告書(案)の審議

(差止請求権関係)

差止請求権（特許法第100条）の趣旨及び関連条文

特許権が侵害され又は侵害されるおそれがある場合には、**特許権者は、侵害*の停止又は侵害の予防を請求することができる**。特許権の特殊性にかんがみて**民法の特別規定として規定した請求権**であるとされる。このような権利は、別段の規定がなくても、民法の物権的請求権の類推から理論上認められていたものであり、当然のことを明確にしたものとされている。

この請求権の具体的な内容については、一項において、特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防の請求をすることができる旨を規定しており、二項はいわば一項の請求権の行使の態様を規定したものであり、「侵害の行為を組成した物の廃棄」、「侵害の行為に供した設備の除却」、「予防に必要な行為」を請求することができる。「侵害の行為を組成した物」とは、刑法一九条一項一号において「犯罪行為を組成した物」という場合と同じように、その侵害行為の必然的内容をなした物をいう。「その他の侵害の予防に必要な行為」とは、たとえば、担保の提供などがあげられる。

差止請求の特徴として、損害賠償の請求と異なり、**物権的な請求権と解されており、故意・過失といった主観的要件を必要としない**ことがあげられる。

なお、差止請求権の行使が**権利の濫用であるとされるような場合には、この請求は認められない**。

※ 特許権は、特許発明の業としての実施を独占し得る権利であり(特許法第68条)、**権原のない第三者が当該特許発明を実施した場合は特許権の侵害**となる。

○特許法(昭和三十四年四月十三日法律第二百一十号)(抜粋)

(目的)

第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて**産業の発達に寄与することを目的とする**。

(特許権の効力)

第六十八条 **特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する**。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

(差止請求権)

第百条 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を**侵害する者又は侵害するおそれがある者**に対し、その**侵害の停止又は予防を請求することができる**。

2 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、**侵害の行為を組成した物**(物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。)の**廃棄、侵害の行為に供した設備の除却**その他の侵害の**予防に必要な行為**を請求することができる。

(侵害とみなす行為)

第百一条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

四 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

五 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

六 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

○民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)(抜粋)

(占有保持の訴え)

第百九十八条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その**妨害の停止**及び損害の賠償を請求することができる。

(占有保全の訴え)

第百九十九条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その**妨害の予防**又は損害賠償の担保を請求することができる。

諸外国における差止請求権の状況

米国

米国特許法第283条は、管轄権を有する裁判所は「**衡平の原則に従って**…裁判所が合理的であると認める条件に基づいて」差止命令を出すことができると定められており、**差止命令を出すか否か、及び差止めの範囲は、裁判所の裁量事項**であると解されている*。

※ 35 U.S.C. 283 Injunction.

The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.

連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、従来、特許権侵害事案について**原則として差止請求を認容する運用**を行っていたが、2006年5月の**eBay判決**では、この運用を連邦最高裁判所が覆し、差止めの認容については、損害賠償では救済が不十分などの事情がある場合に、**裁判官が**、

- ① 権利者に侵害を受忍させた場合に回復不能の損害を与えるかどうか、
- ② その損害に対する補償は金銭賠償のみでは不適切か、
- ③ 両当事者の辛苦を勘案して差止めによる救済が適切かどうか、
- ④ 差止命令を発行することが公益を害するかどうか、

の4要素を考慮し、判断されることとなった。

英国

英国特許法上の差止め(第61条第1項)は**衡平法上の救済方法**であり、差止命令を出すか否かは**裁判所の裁量事項**であると解されているが、終局差止めについては、**特許権侵害が認められれば通常は認められる**。

Art. 61 Patent Act 1977

(1) Subject to the following provisions of this Part of this Act, civil proceedings may be brought in the court by the proprietor of a patent in respect of any act alleged to infringe the patent and (without prejudice to any other jurisdiction of the court) in those proceedings a claim may be made –

(a) for an injunction or interdict restraining the defendant or defender from any apprehended act of infringement;

ドイツ

特許権侵害があれば、**原則として差止請求は認められる**(ドイツ特許法第139条第1項)。なお、差止請求権の行使が権利の濫用に当たる場合には、**信義則**に関するドイツ民法第242条に基づき、差止請求権の行使が**制限される可能性**がある。

(仮訳)ドイツ特許法139条

「(1) 第9条から第13条までに違反して特許発明を実施する者に対して、反復の危険があるときは、被侵害者は、差止による救済を請求することができる。この請求権は、初めての違反行為の危険があるときにも適用される。」

フランス

フランスにおける特許侵害の差止請求権は、侵害が認められた場合に、特許による発明の独占を回復させるために認められる当然の権利である。**特許権の侵害という客観的要素が成立する以上、裁判所には差止めを命じる義務**があり、**強制実施権**が認められ差止がそれと矛盾する場合を除き、判事は差止請求を認めないことはできない。

70

差止請求権の行使の制限に関する制度と関連条文①

(1) 裁定実施権制度(特許法第83条、第92条、第93条)

特許庁長官又は経済産業大臣の裁定によって、他人の特許発明について通常実施権を設定することができる制度である。**裁定実施権が設定された場合は、権利者は差止請求をすることはできない**。特許法では、三年以上の不実施の場合(第83条)、利用関係の場合(第92条)、公共の利益のために特に必要である場合(第93条)の3つの場合の裁定を規定している。

○特許法(昭和三十四年四月十三日法律第二百一十一号)(抜粋)

(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)

第八十三条 特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が三年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し**通常実施権の許諾について協議を求め**ることができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。

2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、**特許庁長官の裁定を請求**することができる。

(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)

第九十二条 特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が第七十二条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

2 前項の協議を求められた第七十二条の他人は、その協議を求めた特許権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

3 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許権者又は専用実施権者は、**特許庁長官の裁定を請求**することができる。

4 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第七十二条の他人は、第七項において準用する第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、**特許庁長官の裁定を請求**することができる。

5 特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第七十二条の他人又は特許権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

6 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

7 第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から前条までの規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。

(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)

第九十三条 特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、**経済産業大臣の裁定を請求**することができる。

3 第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二までの規定は、前項の裁定に準用する。

(2) 権利濫用に当たる場合(民法第1条第3項の権利濫用法理に基づく制限)

権利の行使が権利濫用に当たる場合には、民法第1条第3項によりその行使は認められないものの、いかなる場合が民法第1条第3項の「権利の濫用」に該当するかは必ずしも明らかではない。権利濫用の判断基準に関しては、権利主張における主観的要素(権利行使の目的・動機)と客観的要素(当事者双方の相対的な利益の比較・衡量および公共の利益との比較・衡量)の双方を総合的に勘案して判断すべきとの立場が有力になっているとされる。**特許権もまた民法の基本原則の例外でなく、差止請求権の行使が権利の濫用に当たる場合には、民法第1条第3項の権利濫用法理に基づき、権利行使が制限される**との立場が通説であるとされている。

○民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)(抜粋)

(基本原則)

第一条 (略)

3 権利の濫用は、これを許さない。

71

差止請求権の行使の制限に関する制度と関連条文②

(3) 競争法との関係(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。))との関係)

独占禁止法第21条に基づき、特許権による権利の行使と認められる場合には**独占禁止法は適用除外となるのが原則**であるが、仮に、差止請求権の行使が、そもそも(特許法の目的に沿った正当な)権利の行使と認められない場合には、独占禁止法が適用され、**制限される余地がある**と考えられる。

なお、罰則等として、私的独占に該当すると五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金(両罰規定あり)、課徴金などがある。

- 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)(昭和二十二年四月十四日法律第五十四号)(抄)第二条 この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項又は第三章の規定の適用については、これを事業者とみなす。
- 2~4 (略)
- 5 この法律において「私的独占」とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、**他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること**をいう。
- 6~8 (略)
- 9 この法律において「不正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
- 一~五 (略)
- 六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、**公正取引委員会が指定するもの**
- イ **不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。**
- ロ 不当な対価をもつて取引すること。
- ハ 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
- ニ 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。
- ホ 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
- ヘ **自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、唆し、若しくは強制すること**
- (略)
- 第三条 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。(略)
- 第十九条 事業者は、不正な取引方法を用いてはならない。(略)
- 第二十一条 この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。
- 不正な取引方法(昭和三十七年六月十八日公正取引委員会告示第十五号)(抄)(※ いわゆる「一般指定」)。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項の規定により、不正な取引方法(昭和三十八年公正取引委員会告示第十一号)の全部を次のように改正し、昭和三十七年九月一日から施行する。
- (略)
- (その他の取引拒絶)
- 2 不当に、ある事業者に対し取引を拒絶し若しくは取引に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限し、又は他の事業者にこれらに該当する行為をさせること。
- 3~13 (略)
- (競争者に対する取引妨害)
- 14 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引について、契約の成立の阻止、契約の不履行の誘引その他いかなる方法をもつてするかを問わず、その取引を**不当に妨害すること**。
- (以下、略)

72

知的財産高等裁判所判決(平成26年5月16日)(平成25年(ラ)第10007号及び同第10008号事件)概要

事案の概要

1. 当事者等

アップルとサムスンとが、日米韓等10ヶ国で行っている一連の特許訴訟事件の一つ。平成26年5月16日に、知財高裁大合議部において、判決及び決定がなされた。

(平成26年8月6日、両者が、米国外の訴訟について取下げに合意したことにより、日本での事件は終決。)

2. 主張

アップル : ディスプレイ操作方法等、一般人から分かりやすい特許により権利主張。

サムスン : **通信技術等の標準必須特許等**により権利主張。

3. 主な争点

サムスンが**FRAND宣言**^{※1}した**通信技術の標準必須特許による権利行使**の在り方。

※1 Fair, Reasonable and Non-Discriminatory な条件で実施許諾を行うとの宣言

判決要旨

1. 差止請求権の行使

本件の事案において、FRAND宣言をしている特許権に基づく**差止請求権の行使は、権利の濫用に当たる**^{※2}。

※2 本判決では、「本件特許権に基づく差止請求権の行使については、相手方(アップル社)が**FRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者であること**を立証成功した場合には、権利の濫用(民法第1条第3項)に当たり許されないと解される」としたうえで、アップル社が**複数回にわたって算定根拠とともに具体的なライセンス料率の提案を行い、特許権者と複数回面談の上集中的なライセンス交渉も行っていること**などを根拠に、アップル社をFRAND条件による意思を有する者として、認定した。

2. 損害賠償請求権の行使

本件の事案において、FRAND条件を超える損害賠償請求権の行使は、権利の濫用に当たる。

(FRAND条件の範囲内での損害賠償請求権の行使は、権利の濫用に当たらない)

73

事案の概要

1. 当事者等

ドイツのデュッセルドルフ地方裁判所が、2013年3月に欧州連合司法裁判所 (CJEU) に質問を付託。
(2015年(平成27年)7月16日、CJEUが予備的判決を発出)。

2. 質問概要

反トラスト法の観点から、「司法における支配的地位の濫用」に関するEU運営条約 (TFEU) 第102条に基づく、**標準必須特許権**侵害に係る救済の在り方。

判決要旨

標準化機関に対し「FRAND条件 (fair, reasonable and non-discriminatory terms)」による標準必須特許のライセンスを第三者に付与することを確約していた**標準必須特許権者**が、

①被疑侵害者に対して問題の標準必須特許とその侵害の態様を示して**事前に警告**し、

②FRAND条件に基づくライセンスを受ける意思を示す被疑侵害者に対して、特に、**実施料及びその算定方法を特定**して、具体的な、**書面によるライセンスの申出**を行っており、

他方でその**被疑侵害者**が、問題の特許の使用を継続し、標準必須特許権者の申出に対して、**真摯に、当該分野で広く認められた商慣行に従い、誠実に応答するのを**(この点は、客観的要素に基づいて検証されなければならない) **怠っていた場合には、**

標準必須特許権者による標準必須特許の侵害**差止めを求める提訴は市場の支配的地位の濫用には当たらない旨**を判示した。

(その他(中小企業支援など))

中小企業の相談体制強化に関する取組例

○ よろず支援拠点における取組

よろず支援拠点で受けた相談について、相談員にアドバイスをし、必要があれば相談時に同席するサポートチームを全国本部に設置し、紛争支援としてサポートチームに弁護士を加える予定

○ 知財総合支援窓口における取組

(独)工業所有権情報・研修館を活用し、弁理士・弁護士等の活用の拡大(全窓口で専門家を週1回以上配置)及び直接訪問による支援強化、中小企業支援機関との連携強化等抜本的な機能強化を実施。

○ 日本弁理士会における取組

特許、デザイン、ブランド、コンテンツ、製造ノウハウなどの知的財産を上手に活用して、さらに上を目指す中小企業を応援するため、「弁理士知財キャラバン」事業を立ち上げ(日本弁理士会HPより)

○ 日本弁護士連合会における取組

中小企業の皆様にとって弁護士がより身近で頼りがいのある存在となれるよう、皆様が利用しやすい相談態勢を整備し、法律の専門家としてのスキルアップを図り、他の中小企業関連機関と連携しながら様々な施策を立案・実行することのできる組織として、ひまわり中小企業センターを設置(日本弁護士連合会HPより)

提訴手数料（いわゆる「印紙代」）①

制度趣旨・概要

・趣旨

提訴手数料制度は、裁判制度を利用する者と利用しないものとの負担の公平を図るとともに、副次的に濫訴の防止をも考慮したものであり、更にスライド制を採用することにより、裁判制度利用者相互間の負担の公平をも図ろうとしているもの。

・概要

提訴手数料は、訴訟の目的の価額(訴額)に応じ、民事訴訟費用等に関する法律に基づき定められており、訴額は、訴えで主張する利益によって算定される。非財産権上の請求や、財産権上の請求であっても算定が極めて困難なものについては、訴額は160万円と見なされる。

なお、差止請求における訴額については、裁判所が算定基準を示しており、以下のa～cのいずれかによるものとされている。

- 原告の訴え提起時の年間売上減少額×原告の訴え提起時の利益率×権利の残存年数×8分の1
例:1億円(年間売上減少額)×50%(利益率)×10年(権利残存年数)×8分の1=6250万円 → 手数料は20万6000円
- 被告の訴え提起時の年間売上推定額×被告の訴え提起時の推定利益率×権利の残存年数×8分の1
例:2億円(年間売上減少額)×30%(利益率)×10年(権利残存年数)×8分の1=7500万円 → 手数料は24万5000円
- (年間実施料相当額×権利の残存年数)－中間利息
例:(3000万円(年間実施料相当額×10年)－中間利息≒2億3000万円) → 手数料は、71万円

手数料の計算方法

訴額	手数料の加算
～100万円	10万円ごとに1000円加算
100～500万円	20万円ごとに1000円加算
500～1000万円	50万円ごとに2000円加算
1000万～10億円	100万円ごとに3000円加算
10～50億円	500万円ごとに1万円加算
50億円～(上限なし)	1000万円ごとに1万円加算

手数料の一例

訴額	手数料	訴額	手数料
10万円	1000円	5億円	152万円
100万円	1万円	10億円	302万円
500万円	3万円	50億円	1102万円
1000万円	5万円	100億円	1602万円
5000万円	17万円	500億円	5602万円
1億円	32万円	1000億円	10602万円

諸外国における状況

	米国(連邦地裁)	英国	ドイツ	フランス
手数料の決め方	訴額にかかわらず一定額(350ドル)	訴額に応じた上限のあるスライド制(例:～300£で35£、1000£のとき70£、5000£のとき205£、1万£のとき455£、5万£のとき2500£、10万£のとき5000£、20万£～で1万£)	訴額に応じた上限のあるスライド制(例:～300€で105€, 1000€のとき159€, 5000€のとき438€, 1万€のとき723€, 5万€のとき1638€, 10万€のとき2718€, 50万€のとき10608€, 訴額の上限は3000万€までで、329208€)	提訴手数料は無料

提訴手数料（いわゆる「印紙代」）②

○民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年4月6日法律第40号)(抜粋)

(申立ての手数料)

第三条 別表第一の上欄に掲げる申立てをするには、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。

(訴訟の目的の価額等)

第四条 別表第一において手数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法第八条第一項及び第九条の規定により算定する。

2 財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、百六十万円とみなす。

財産権上の請求に係る訴えで訴訟の目的の価額を算定することが極めて困難なものについても、同様とする。

別表第一

一 訴え(反訴を除く。)の提起 訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額

- (一) 訴訟の目的の価額が百万円までの部分 その価額十万円までごとに 千円
- (二) 訴訟の目的の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額二十万円までごとに 千円
- (三) 訴訟の目的の価額が五百万円を超え千万円までの部分 その価額五十万円までごとに 二千元
- (四) 訴訟の目的の価額が千万円を超え十億円までの部分 その価額百万円までごとに 三千元
- (五) 訴訟の目的の価額が十億円を超え五十億円までの部分 その価額五百万円までごとに 一万円
- (六) 訴訟の目的の価額が五十億円を超える部分 その価額千万円までごとに 一万円

○民事訴訟法(平成8年6月26日法律第109号)(抜粋)

(訴訟の目的の価額の算定)

第八条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。

78

訴訟費用について

民事訴訟費用等に関する法律

- (1) 裁判費用: 手数料 手数料以外の費用
- (2) 当事者費用: 期日出頭のための旅費、宿泊費等
- (3) **弁護士費用**: 裁判所が当事者の弁論能力を不十分として弁護士の付き添いを命じ(民事訴訟法155条2項)又は当事者に代わって弁護士を選任した場合(人事訴訟法3条2項～4項)以外には、**訴訟費用に算入されず**(費用法2条11号)。算入が認められる場合も、裁判所が相当と認める額(費用法2条11号)

判例

- * 不当提訴に対する応訴: 提訴が不法行為を構成するときは、弁護士に支払った相当範囲の報酬手数料その他の費用は、不法行為の規定に従い原告に賠償請求できる(大判昭18・11・2)。
- * 不法行為の被害者による提訴: その弁護士費用は諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内においては不法行為と相当因果関係に立つ損害として賠償請求できる(最判昭44・2・27)。

○民事訴訟法(平成八年六月二十六日法律第九号)(抜粋)

(訴訟費用の負担の原則)

第六十一条 訴訟費用は、**敗訴の当事者の負担とする。**

(一部敗訴の場合の負担)

第六十四条 一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。

(和解の場合の負担)

第六十八条 当事者が裁判所において**和解をした場合**において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その**費用は、各自が負担する。**

(訴訟費用額の確定手続)

第七十一条 訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、**第一審裁判所の裁判所書記官が定める。**

2～7(略)

(和解の場合の費用額の確定手続)

第七十二条 当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所(第二百七十五条の和解があつては、和解が成立した裁判所)の**裁判所書記官が定める。**この場合においては、前条第二項から第七項までの規定を準用する。

○会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)(抜粋)

(費用等の請求)

第八百五十二条 責任追及等の訴えを提起した株主等が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、**当該責任追及等の訴えに係る訴訟に関し、必要な費用(訴訟費用を除く。)を支出したとき又は弁護士若しくは弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該株式会社等に対し、その費用の額の範囲内又はその報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。**

2～3(略)

○地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)(抜粋)

(住民訴訟)

第二百四十二条の二 普通地方公共団体の住民は、(中略)、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。

2～11(略)

12 第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、**弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。**

79

日本と諸外国における訴訟費用及び弁護士費用の敗訴者負担の状況

	日本	米国 (連邦裁判所)	英国	ドイツ	フランス
訴訟費用	原則として敗訴者負担 (民事訴訟法第61条)	原則として敗訴者負担 (連邦民事訴訟規則第54条(d)(1))	原則として敗訴者負担。	原則として敗訴者負担 (民事訴訟法第91条)	敗訴者負担(民事訴訟法第696条)
弁護士費用	訴訟費用に含まれない。 ただし、不法行為と相当因果関係の範囲内にある損害と認められる限り、損害賠償の 対象 になり、裁判所が支払を命ずることができる(最高裁昭和44年2月27日第一小法廷判決・民集23巻2号441号)	各自負担が原則 (連邦民事訴訟規則第54条(d)(1))。 ただし、特許法285条など個別法により、例外的なケースに限り、敗訴者負担が認められている。なお、例外的なケースを認める基準を緩和する最高裁判決が2014年に示されている。	弁護士費用を含む訴訟費用の負担額については、 裁判所が諸事情を考慮して決定。	訴訟費用には弁護士費用が含まれ、 負担額は弁護士報酬法が定める基準によって算定(訴額に基づいて計算される。)	規則所定の範囲の 弁護士費用は、訴訟費用に含まれる。 (民事訴訟法第695条) その他の弁護士費用については、裁判所が衡平又は敗訴当事者の経済的事情を考慮して、敗訴者に支払を命じるものとされている。(同700条)

80

アクセス支援に関する取組例

○ 法テラス(日本司法支援センター)における取組

サポートダイヤルにおいて、知的財産に関する問い合わせに対し、弁護士会及び弁理士会等の相談窓口を紹介(平成27年4月から同年12月までで約510件)

○ 日本弁理士会における取組

依頼者が弁理士事務所に事務を依頼するために必要な情報を掲載し、弁理士を検索できるデータベース(「弁理士ナビ」)を提供。

弁理士ナビでは、訴訟経験や中小・大学の支援実績の経験、特定侵害訴訟代理業務の付記の有無等による検索が可能。

○ 裁判所における取組

全国106箇所の高等、地方、簡易及び家庭裁判所においてテレビ会議システムを設置

81

訴訟件数と勝訴率

(出典) 知財紛争処理システムタスクフォース(第2回)配付資料2
「イノベーション創出に向けた侵害訴訟動向調査結果報告(1)」

図1 訴訟件数

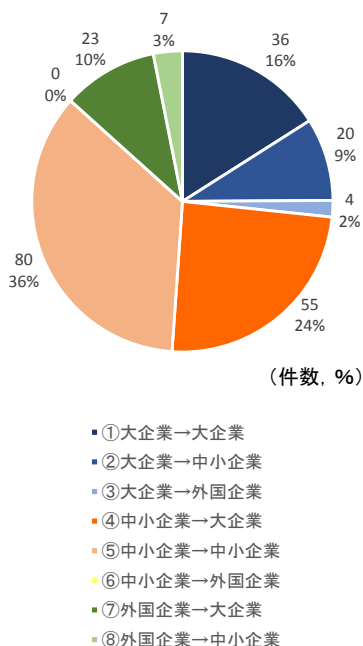


図2 勝訴率
(原告分類別)

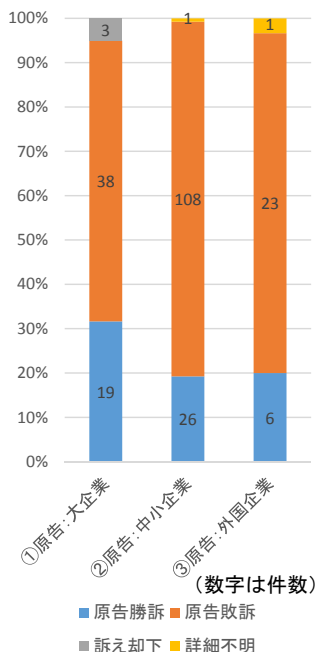
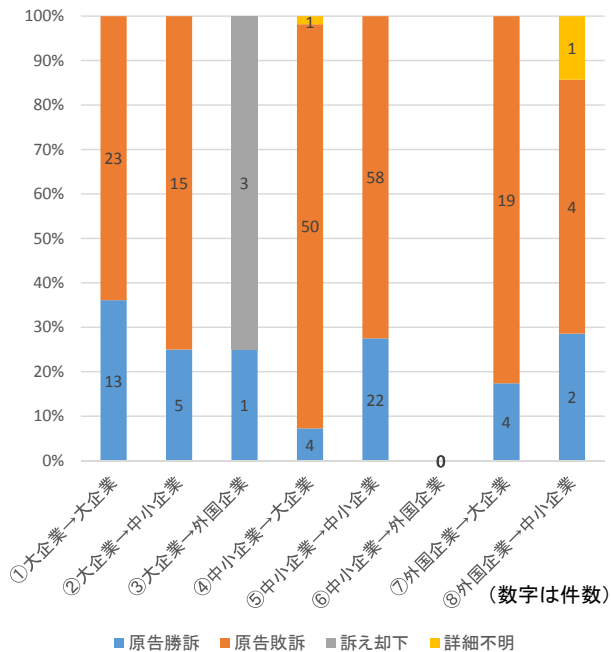


図3 勝訴率(原告・被告組み合わせ別)



- 【図1】中小企業が提起する訴訟(④、⑤)が全体の60%を占めている。
- 【図2】しかしながら、中小企業の勝訴率は大企業より低く、20%以下(②)。
- 【図3】特に、対・大企業(④)では10%に満たない状況。

原告敗訴の原因

(出典) 知財紛争処理システムタスクフォース(第2回)配付資料2
「イノベーション創出に向けた侵害訴訟動向調査結果報告(1)」

図4 原告: 大企業

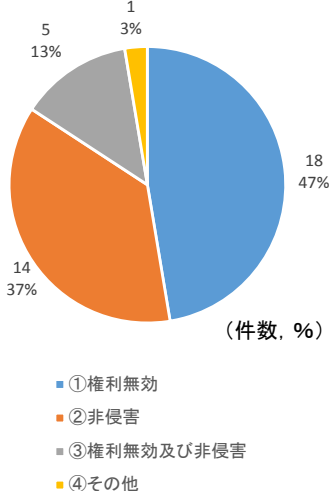


図5 原告: 中小企業

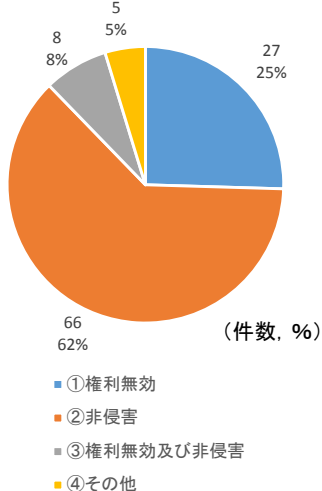


図6 原告: 外国企業

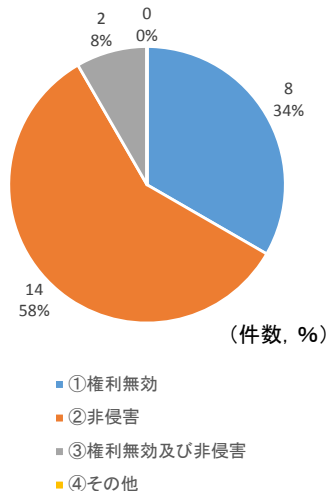
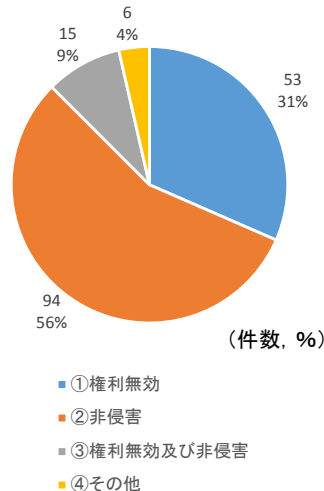


図7 全体



- 【図5】中小企業では、権利無効による敗訴は相対的に少ない一方、非侵害による敗訴が6割以上を占める。
- 中小企業において非侵害による敗訴が多い原因は、見込み違いによる提訴のほか、十分に権利侵害に係る証拠を集めることができないことが理由として推測される。

無効の抗弁に係る裁判所の判断

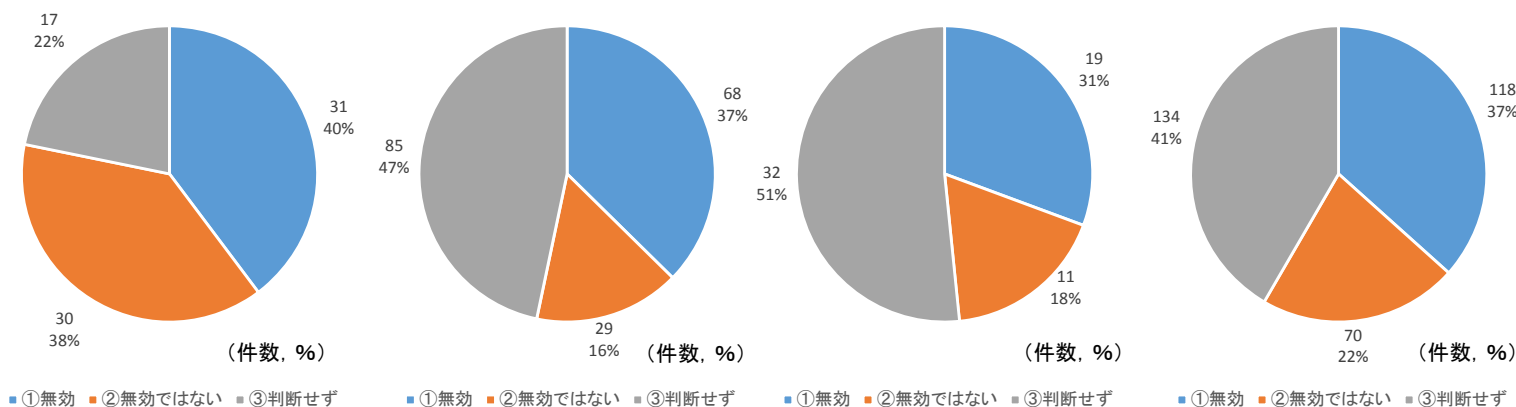
(出典) 知財紛争処理システムタスクフォース(第3回)配付資料2
「イノベーション創出に向けた侵害訴訟動向調査結果報告(2)」

図24 原告:大企業

図25 原告:中小企業

図26 原告:外国企業

図27 全体



➤ 【図24】大企業が「権利有効」の判決を受ける率は38%を示しており、3つの原告の類型の中で最も効果的に権利を防御している。

企業類型と訴訟代理人弁護士の勝訴率の相関

(出典) 知財紛争処理システムタスクフォース(第3回)配付資料2
「イノベーション創出に向けた侵害訴訟動向調査結果報告(2)」

図40 原告:大企業

図41 原告:中小企業

図42 原告:外国企業

図43 全体

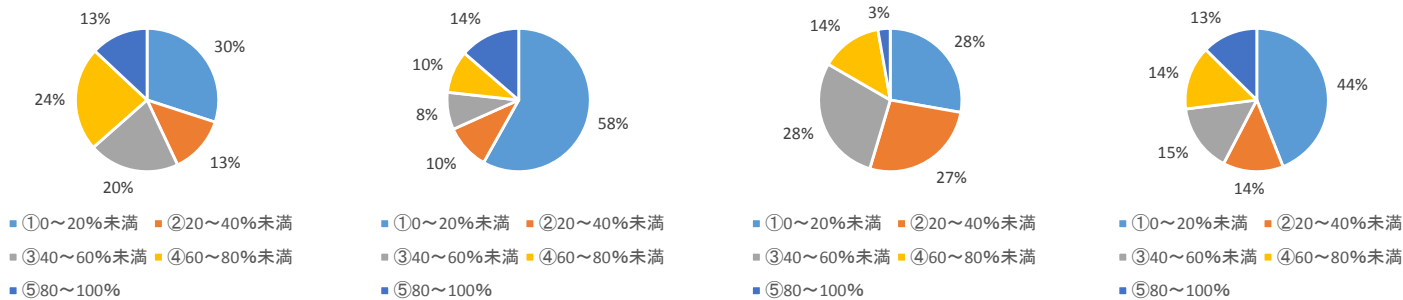
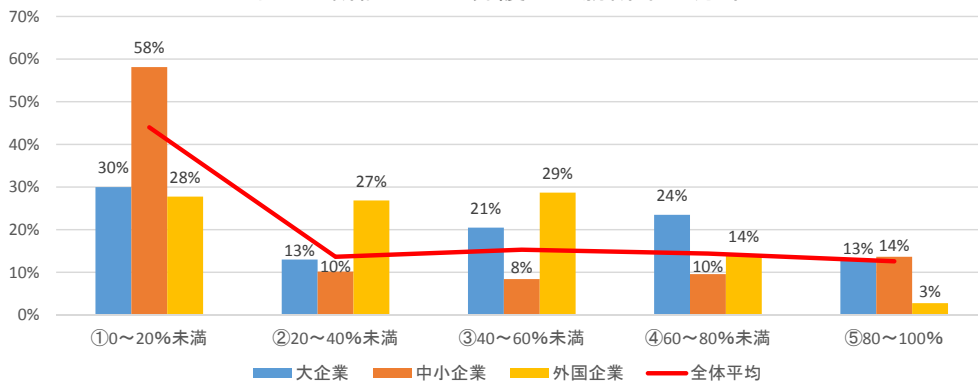


図44 訴訟代理人弁護士の勝訴率の分布



➤ 【図40】【図41】大企業は、勝訴率20%未満の弁護士の起用は30%に止まるが、中小企業は6割近くを占める。

原告所在地

図49 大企業原告の所在地

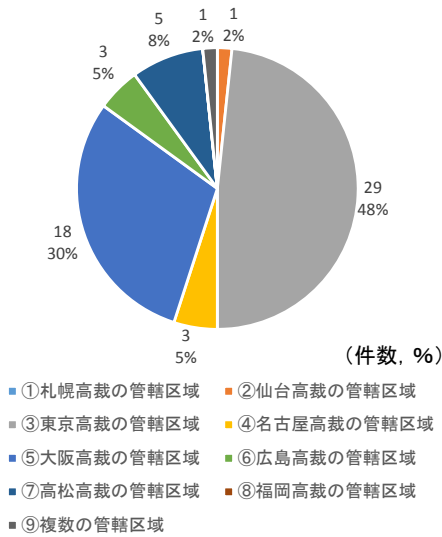


図50 中小企業原告の所在地

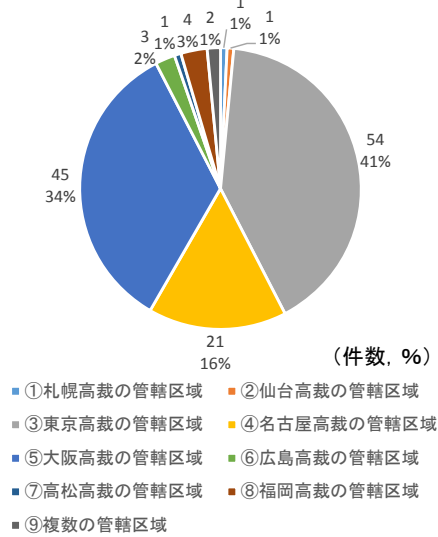
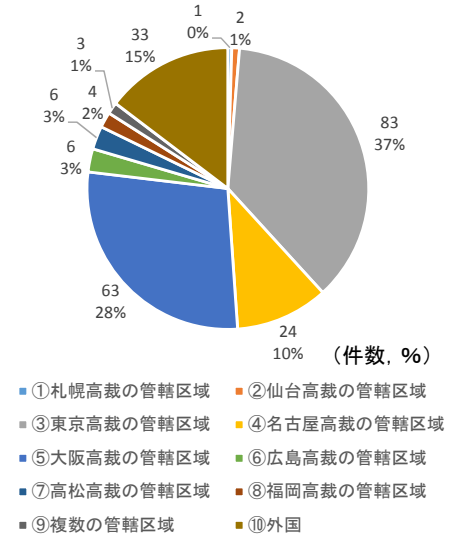


図51 全体



- 【図49】大企業の原告は、8割近くが東京又は大阪高裁の管区内を所在地としている。
- 【図50】他方、中小企業に関しては、名古屋高裁管区に所在する原告が16%おり、この地域は特に中小企業による侵害訴訟の潜在的なニーズがある地域と考えられる。

知財紛争処理システムに関する国内アンケート結果

「知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に関する調査研究」

国内アンケート結果

「知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に関する調査研究」における国内アンケート調査（証拠収集及び損害賠償額認定に関する制度の利用実態等）の結果の中間報告において、**特許権侵害訴訟経験又は訴訟の検討経験のある企業(158者)及び弁護士(27者)**からの回答のクロス集計結果のうち、証拠収集手続に関連する箇所について抜粋し、一部色を変更したものを。

<アンケート対象者について>

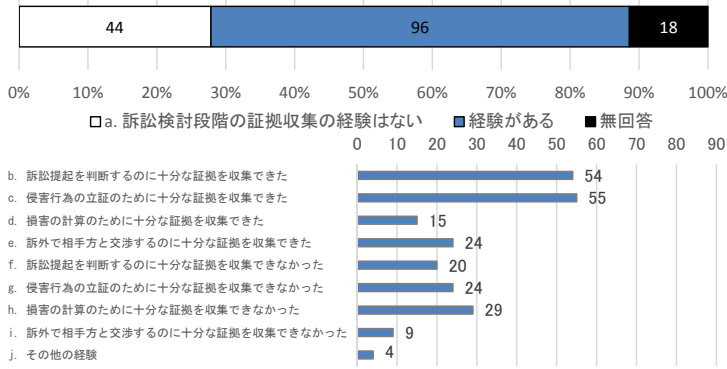
企業：日本知的財産協会正会員企業(936者：2015年10月16日時点)と、平成26年～27年8月において、特許権侵害訴訟の原告又は被告の経験がある企業(判決ベース)から日本知的財産協会正会員企業の重複を除いた168者の合計1104者にアンケートを送付し、523者(回答率47.4%)より回答を得た。

弁護士：特許権侵害訴訟の筆頭代理人のうち、特許権侵害訴訟の原告又は被告の代理回数が計5回以上の弁護士52者(判決ベース)にアンケートを送付し、27者(回答率51.9%)より回答を得た。

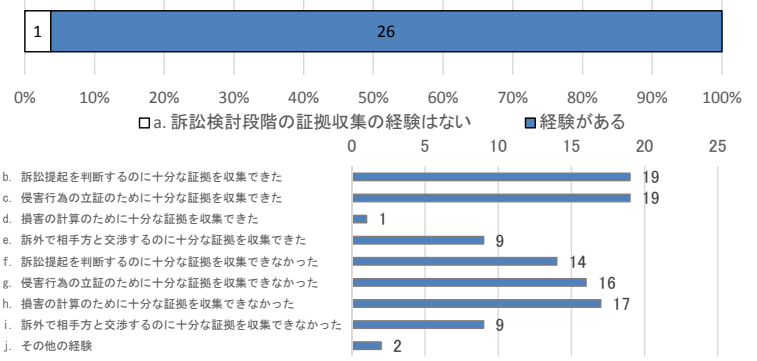
1. 証拠収集手続関連

訴訟検討段階の証拠収集の経験及びその困難性

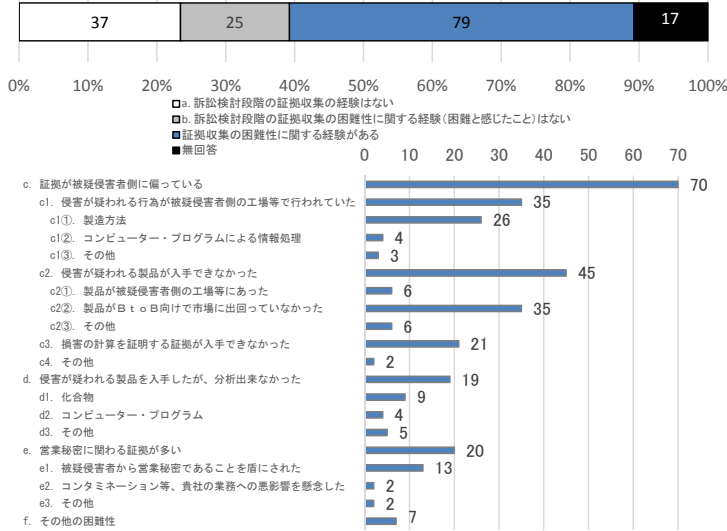
訴訟検討段階の証拠収集の経験(企業)



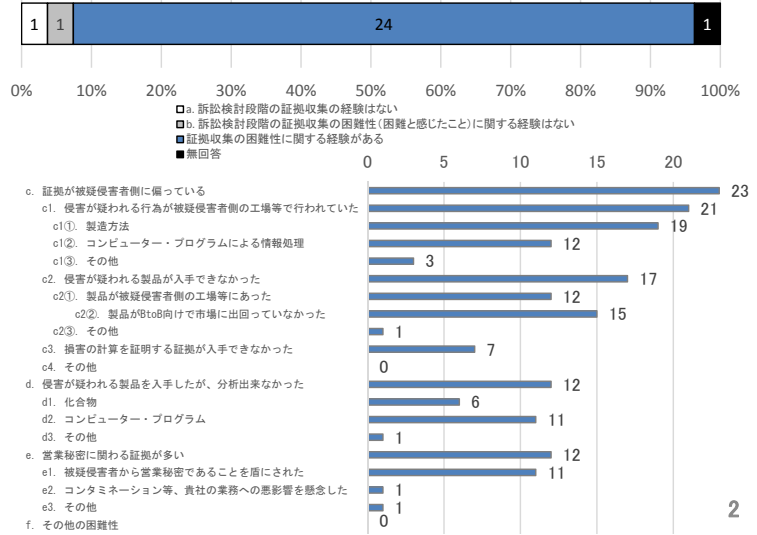
訴訟検討段階の証拠収集の経験(弁護士)



訴訟検討段階の証拠収集の困難性の経験(企業)

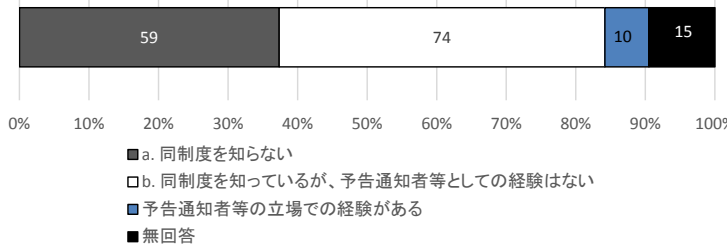


訴訟検討段階の証拠収集の困難性の経験(弁護士)

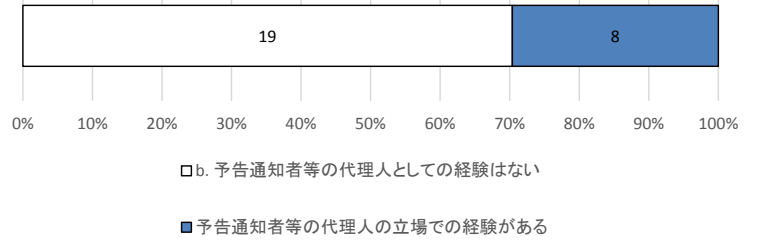


訴えの提起前の証拠収集の処分等及び証拠保全

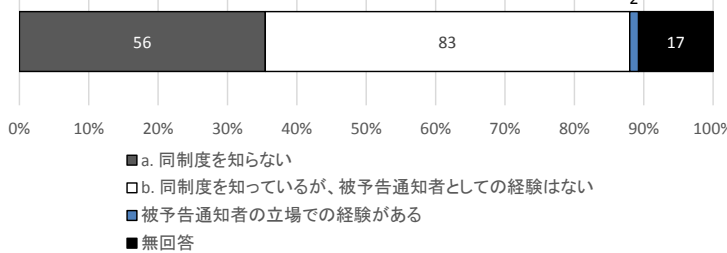
提訴前の証拠収集における 予告通知者等としての経験(企業)



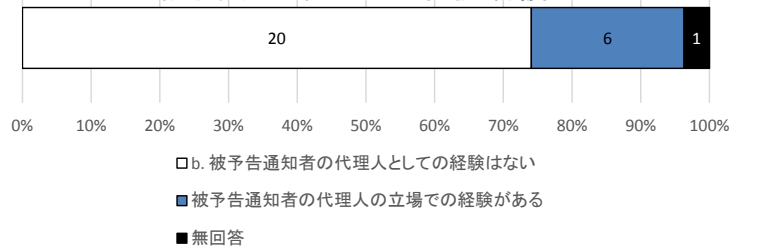
提訴前の証拠収集における 予告通知者等としての経験(弁護士)



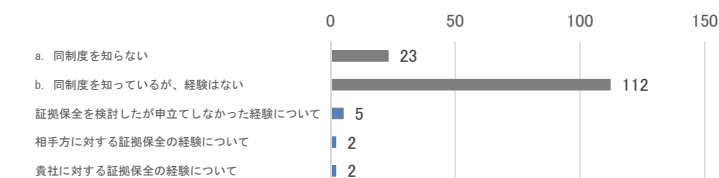
提訴前の証拠収集制度における 被予告通知者等としての経験(企業)



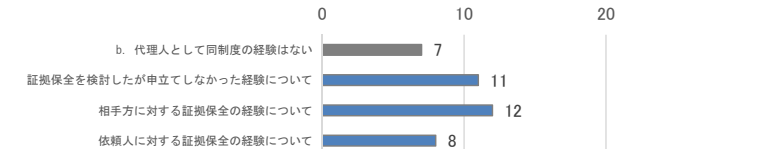
提訴前の証拠収集における 被予告通知者としての経験(弁護士)



証拠保全制度に関する経験(企業)

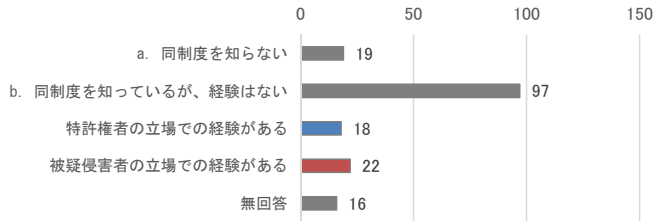


証拠保全制度に関する経験(弁護士)

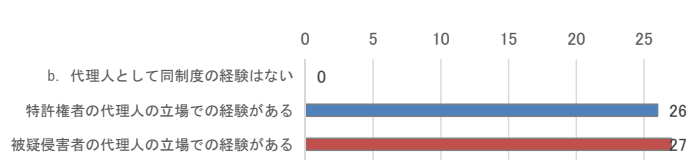


具体的態様の明示義務（特許権者側）

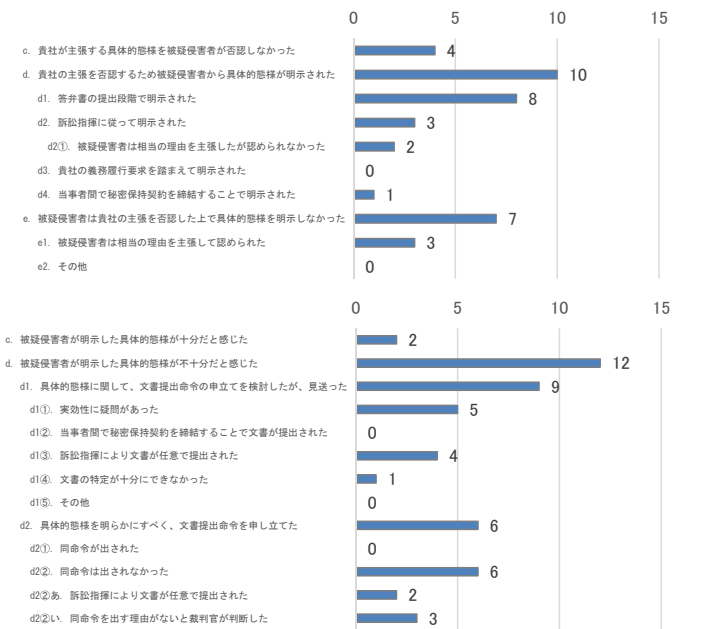
具体的態様の明示義務に関する経験(企業)



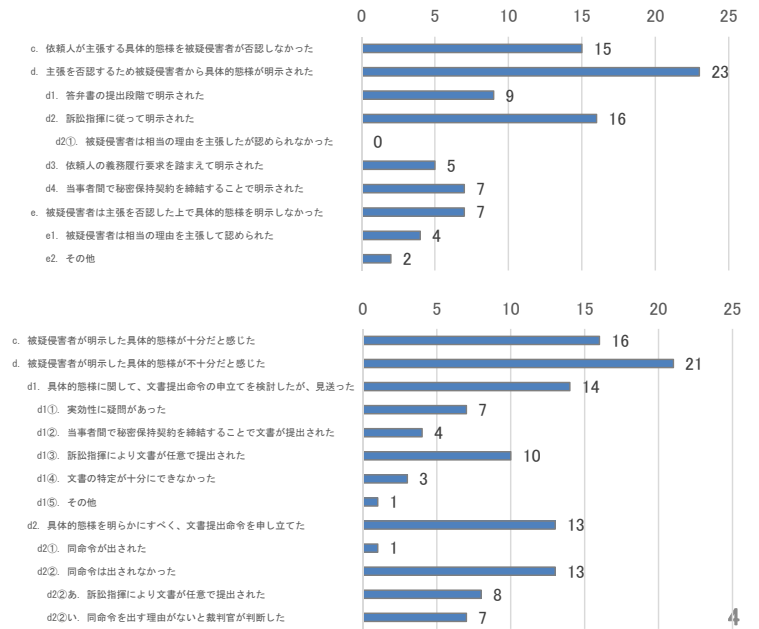
具体的態様の明示義務に関する経験(弁護士)



具体的態様の明示義務に関する特許権者の立場での経験(企業)

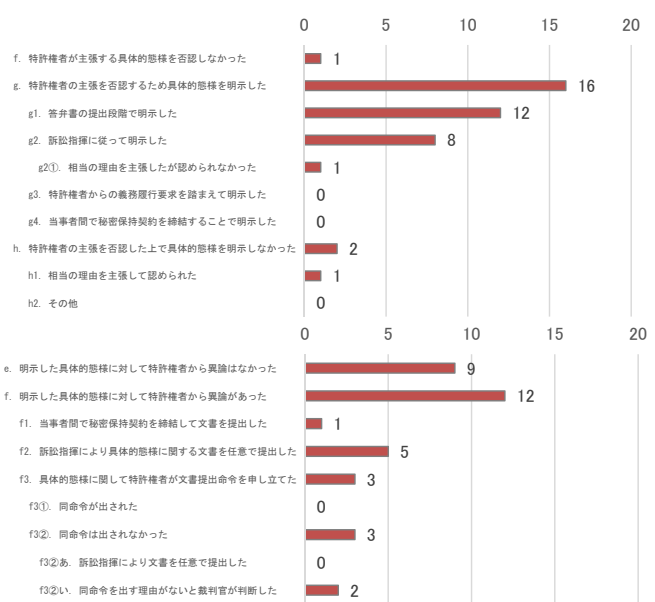


具体的提要の明示義務に関する特許権者の立場での経験(弁護士)

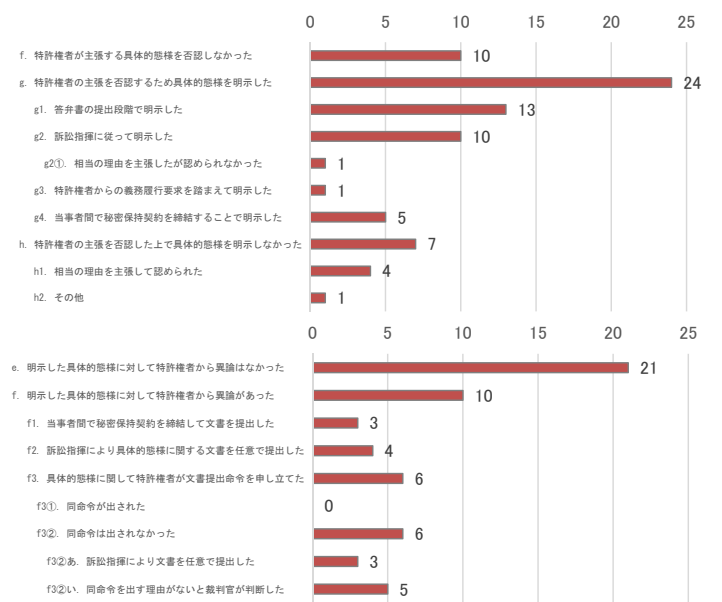


具体的態様の明示義務（被疑侵害者側）

具体的態様の明示義務に関する被疑侵害者の立場での経験(企業)

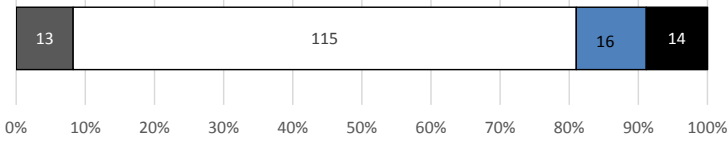


具体的態様の明示義務に関する被疑侵害者の立場での経験(弁護士)

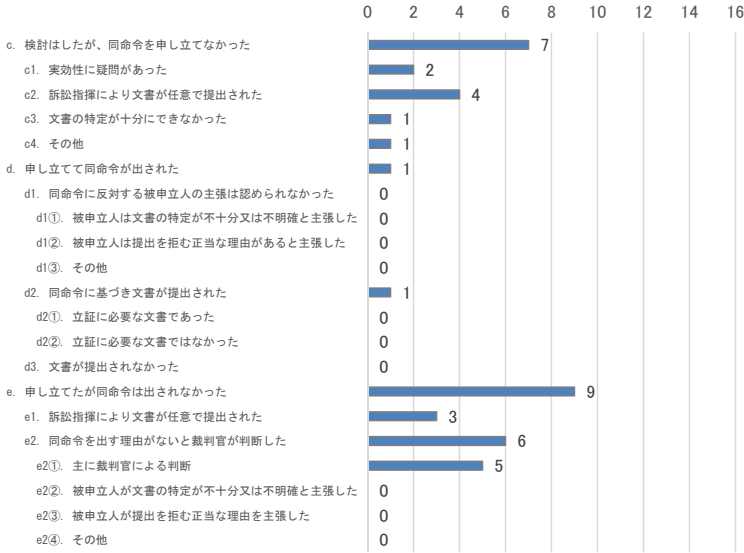


侵害の立証に係る文書提出命令（申立人等側）

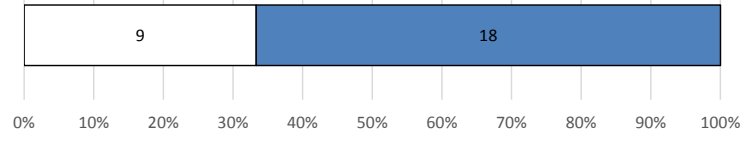
侵害の立証に係る文書提出命令に関する 申立人等としての経験（企業）



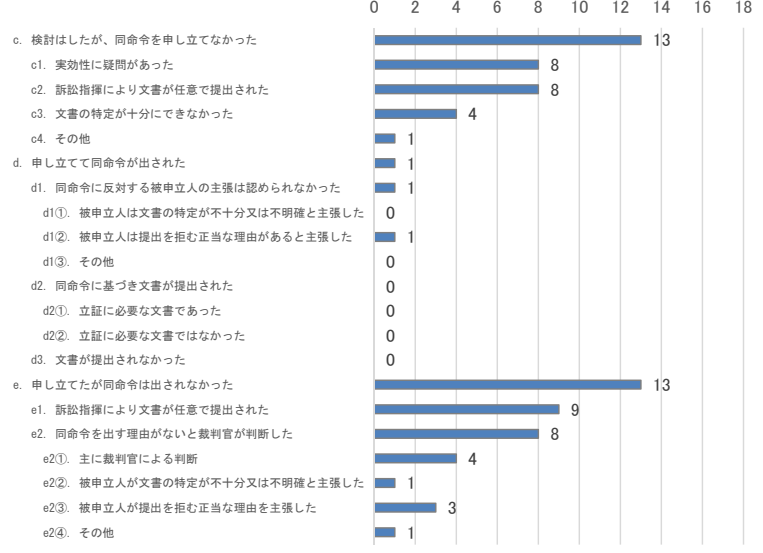
- a. 同制度を知らない
- b. 同制度を知っているが、質問にあるような経験はない
- 侵害の立証に係る同命令の申立人等としての経験がある
- 無回答



侵害の立証に係る文書提出命令に関する 申立人等としての経験（弁護士）

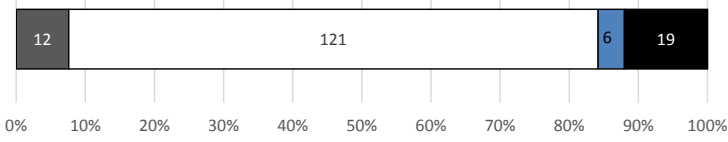


- b. 代理人として質問にあるような経験はない
- 侵害の立証に係る同命令の申立人等の代理人としての経験がある

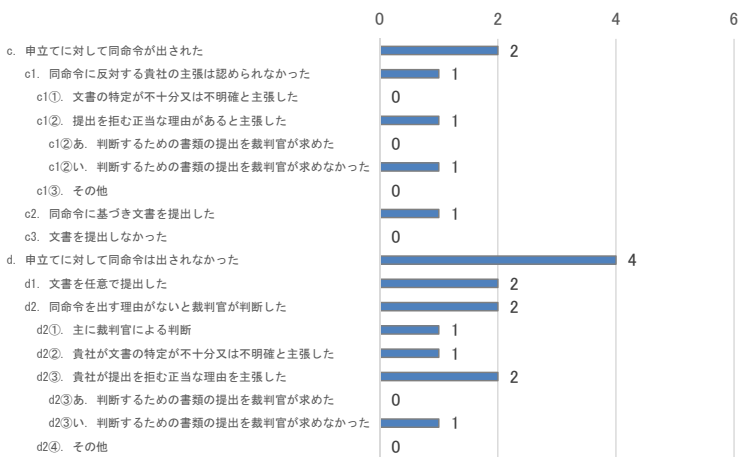


侵害の立証に係る文書提出命令（被申立人側）

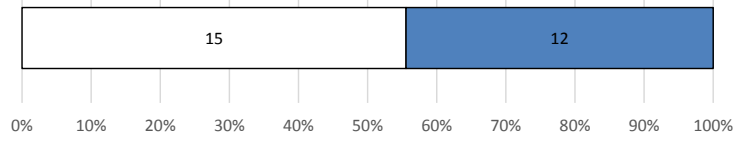
侵害の立証に係る文書提出命令に関する 被申立人としての経験（企業）



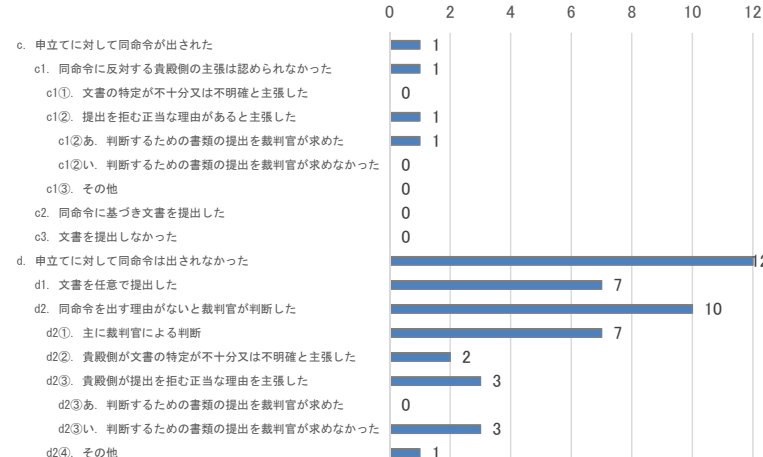
- a. 同制度を知らない
- b. 同制度を知っているが、質問にあるような経験はない
- 侵害の立証に係る同命令の被申立人としての経験がある
- 無回答



侵害の立証に係る文書提出命令に関する 被申立人としての経験（弁護士）

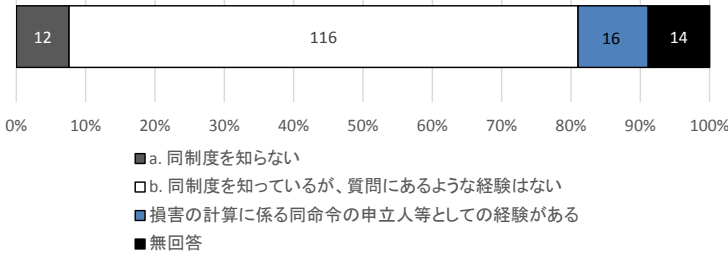


- b. 代理人として質問にあるような経験はない
- 侵害の立証に係る同命令の被申立人の代理人としての経験がある

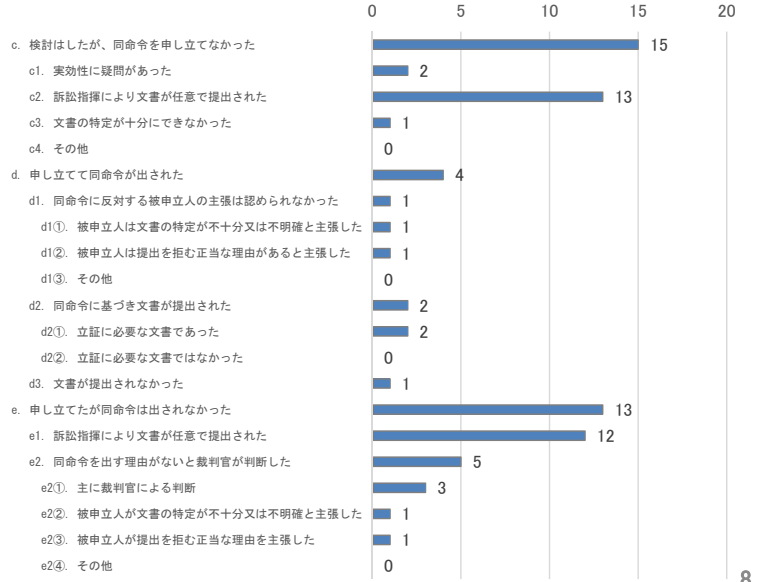
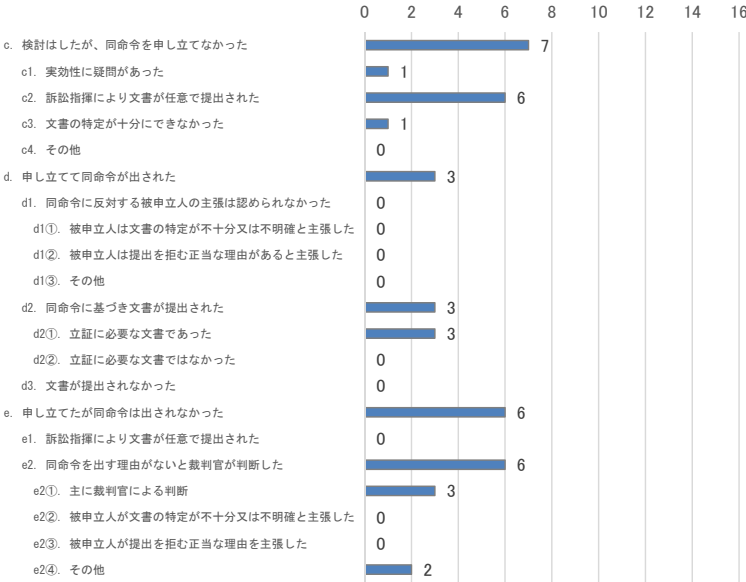
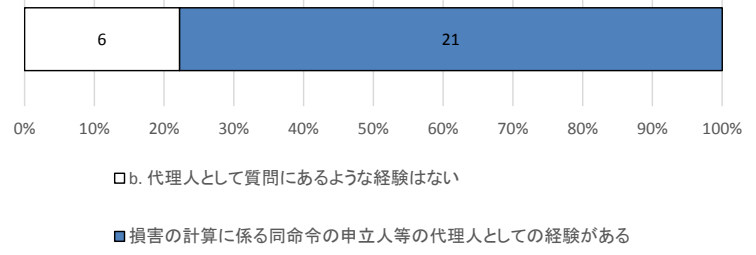


損害の計算に係る文書提出命令（申立人等側）

損害の計算に係る文書提出命令に関する申立人等としての経験（企業）

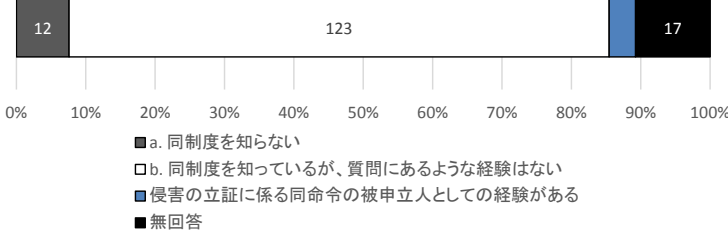


損害の計算に係る文書提出命令に関する申立人等としての経験（弁護士）

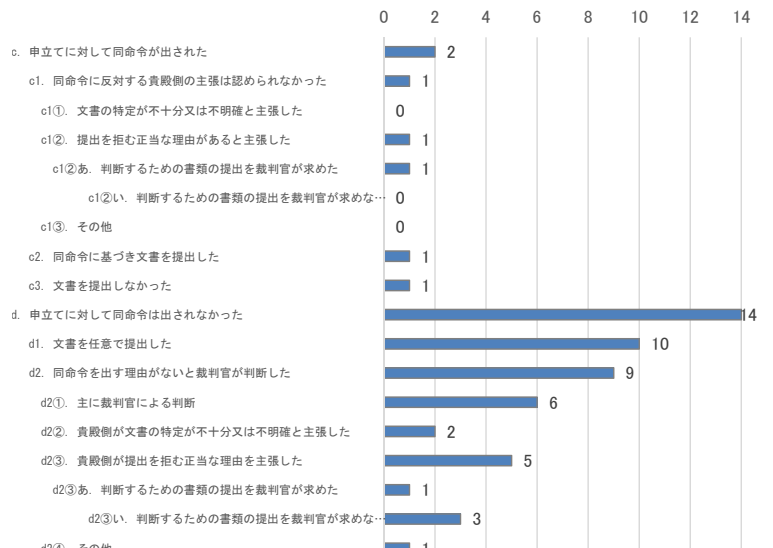
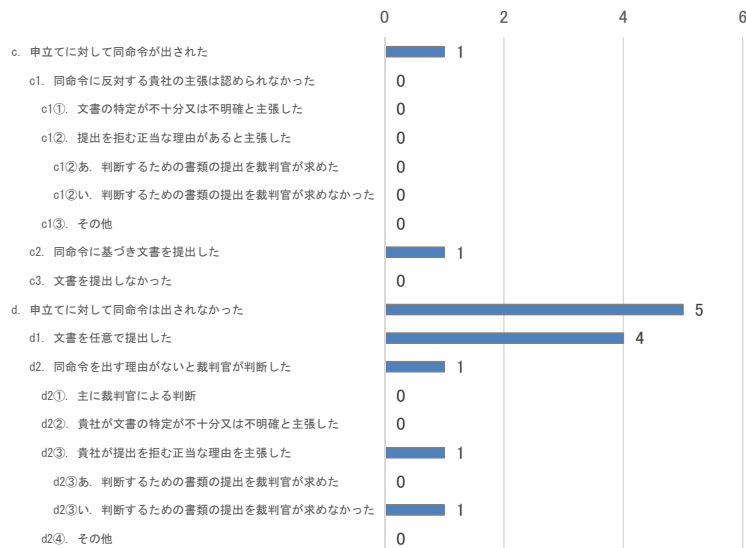
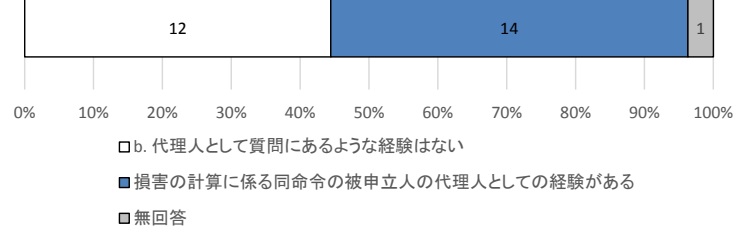


損害の計算に係る文書提出命令（被申立人側）

損害の計算に係る文書提出命令に関する被申立人としての経験（企業）

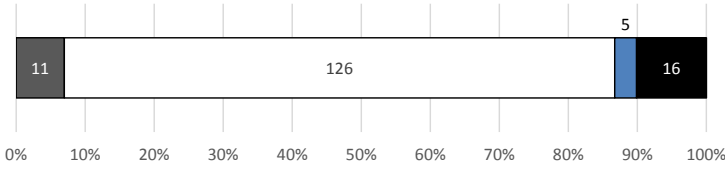


損害の計算に係る文書提出命令に関する被申立人としての経験（弁護士）

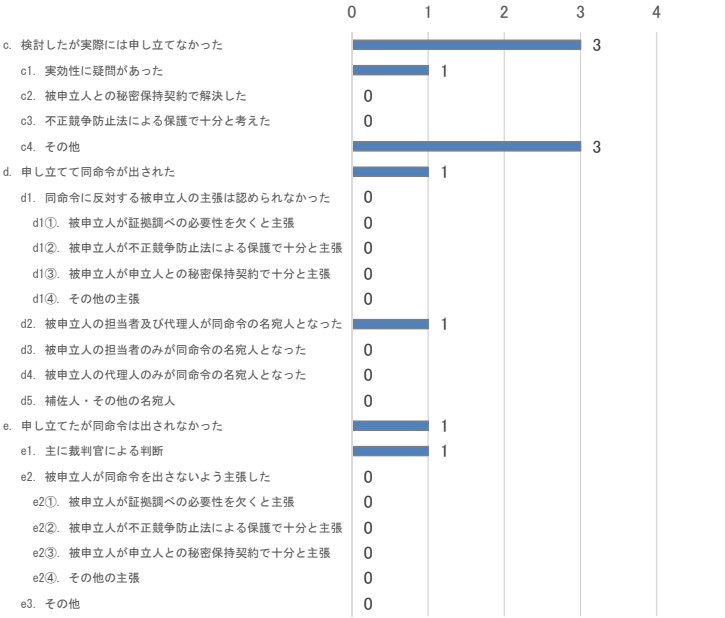


秘密保持命令（申立人等側）

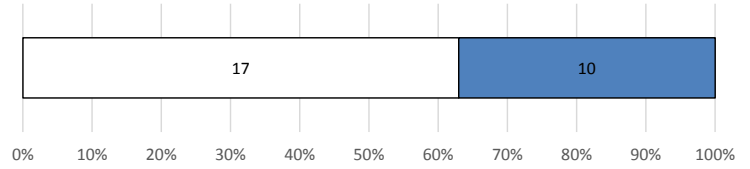
秘密保持命令の申立人等としての経験（企業）



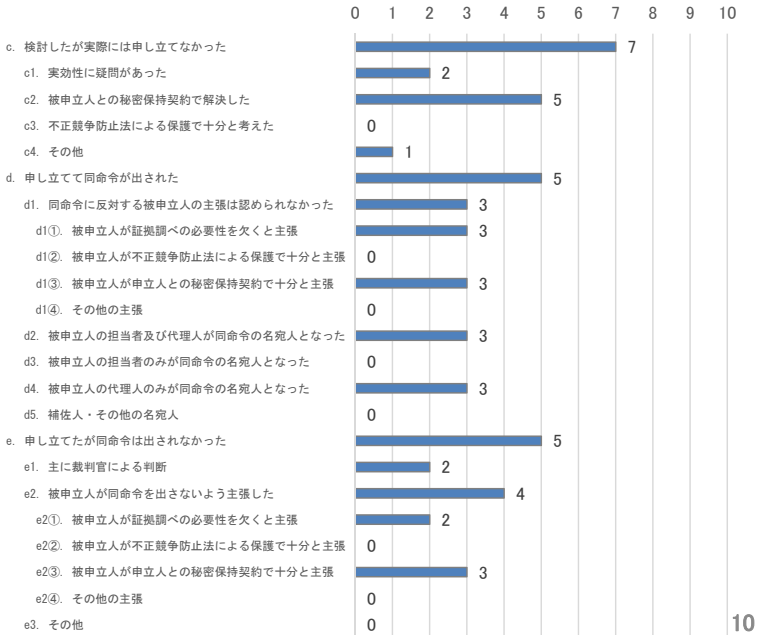
- a. 同制度を知らない
- b. 同制度を知っているが、申立人等としての経験はない
- 同命令に関する申立人等としての経験がある
- 無回答



秘密保持命令の申立人等としての経験（弁護士）

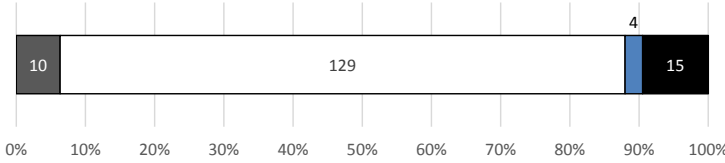


- b. 同命令の申立人等の代理人としての経験はない
- 同命令に関する申立人等の代理人としての経験がある

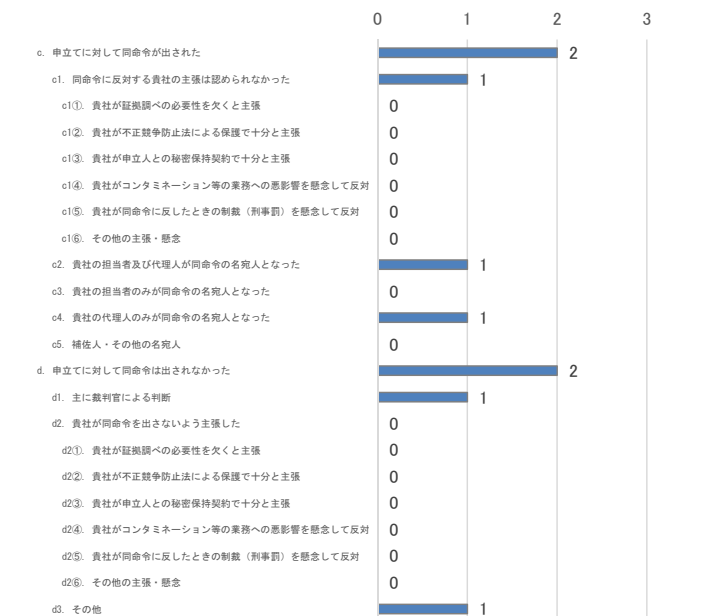


秘密保持命令（被申立人側）

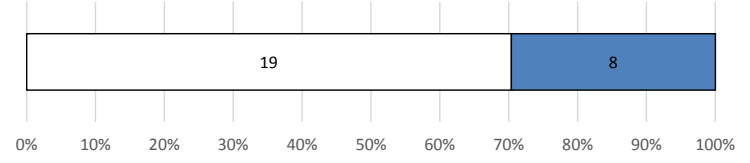
秘密保持命令の被申立人としての経験（企業）



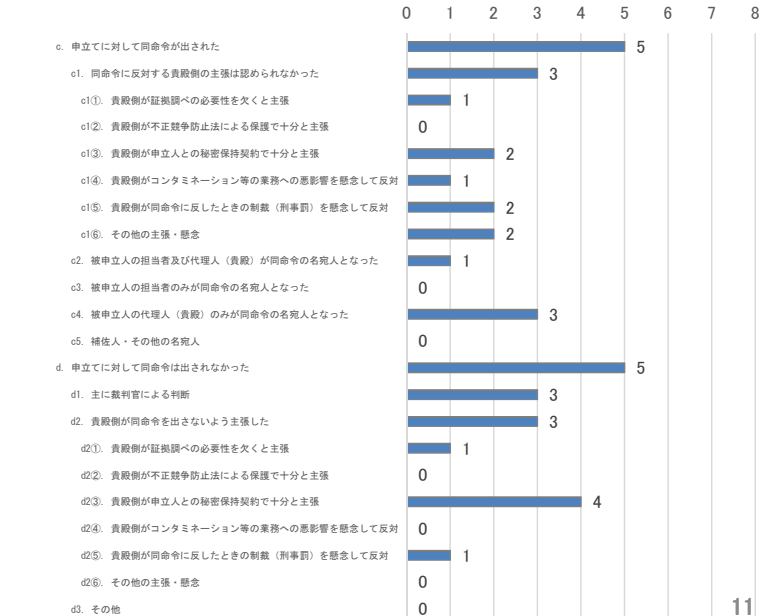
- a. 同制度を知らない
- b. 同制度を知っているが、被申立人としての経験はない
- 同命令に関する被申立人としての経験がある
- 無回答



秘密保持命令の被申立人としての経験（弁護士）



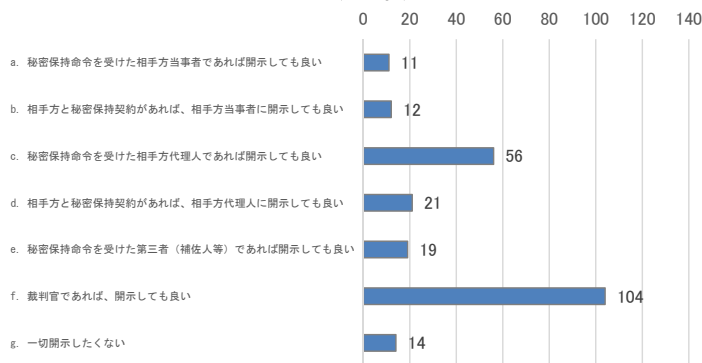
- b. 同命令の被申立人の代理人としての経験はない
- 同命令に関する被申立人の代理人としての経験がある



訴訟上必要な営業秘密の開示・閲覧に対する考え

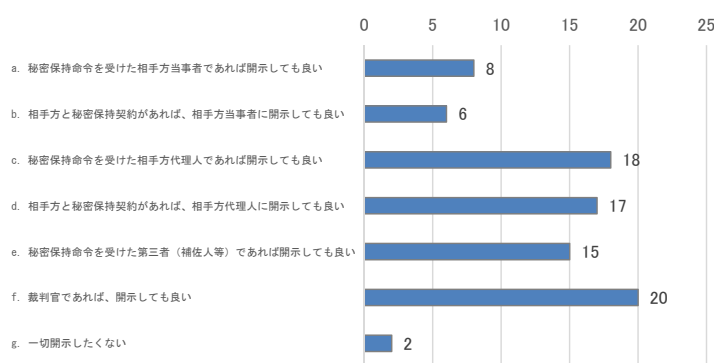
訴訟上必要な営業秘密の開示者側としての考え

(企業)



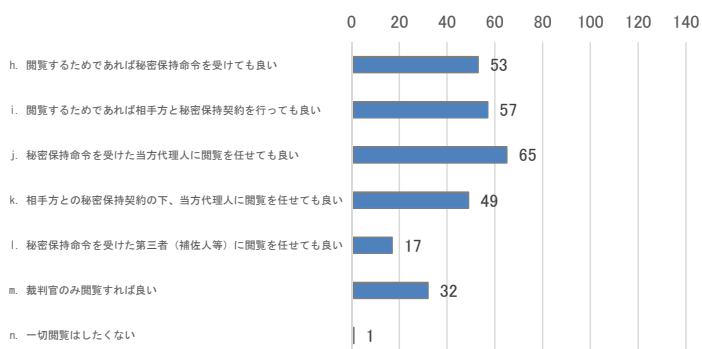
訴訟上必要な営業秘密の開示者側としての考え

(弁護士)



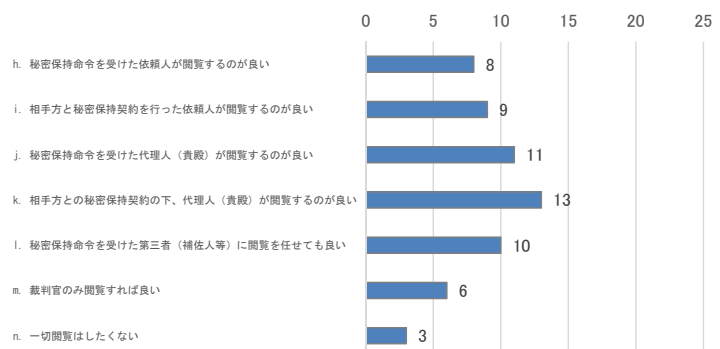
訴訟上必要な相手方の営業秘密を閲覧する者側

としての考え(企業)



訴訟上必要な相手方の営業秘密を閲覧する者側

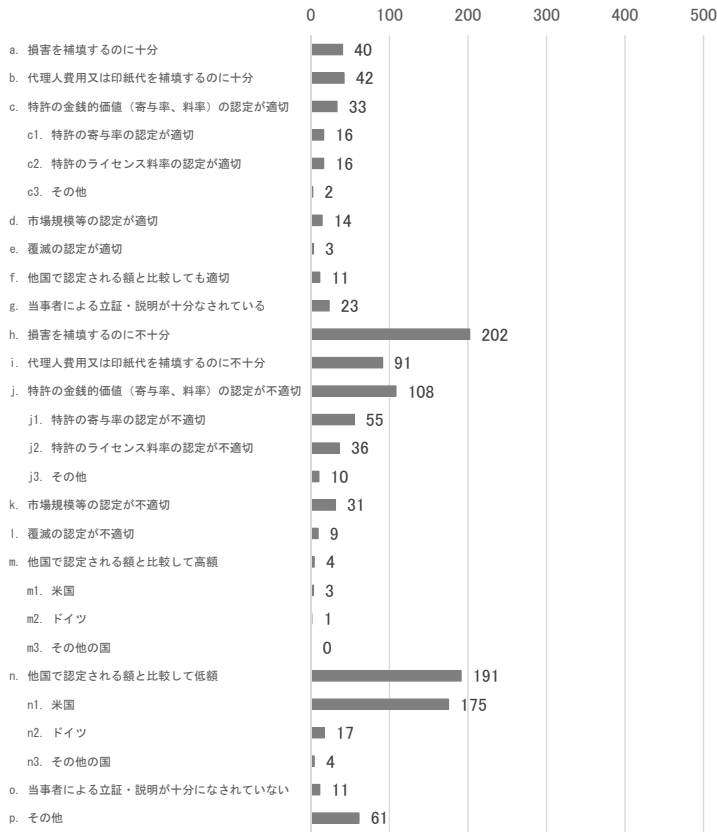
としての考え(弁護士)



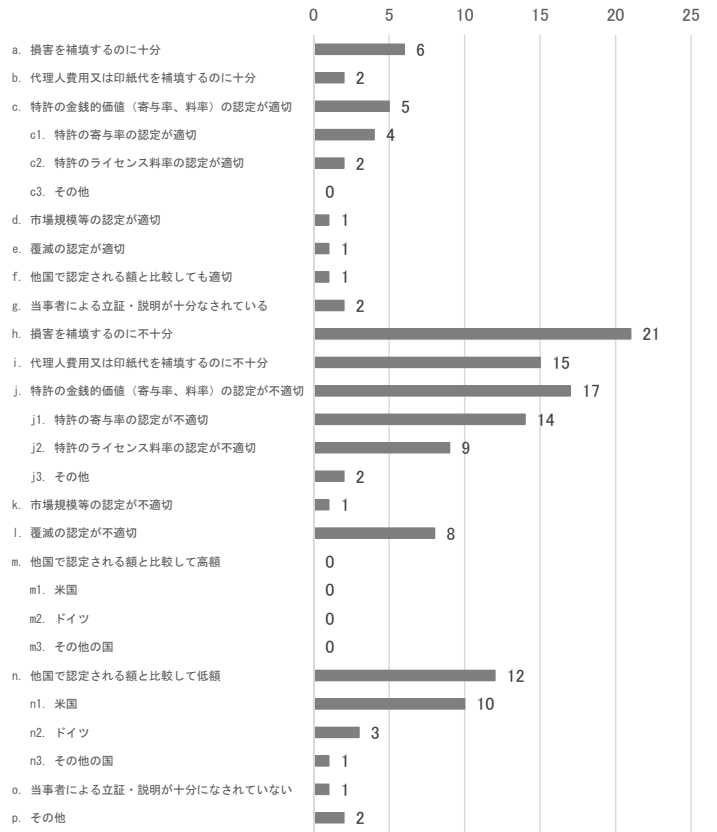
2. 損害賠償額関連

特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象

損害賠償額に対する印象(企業)



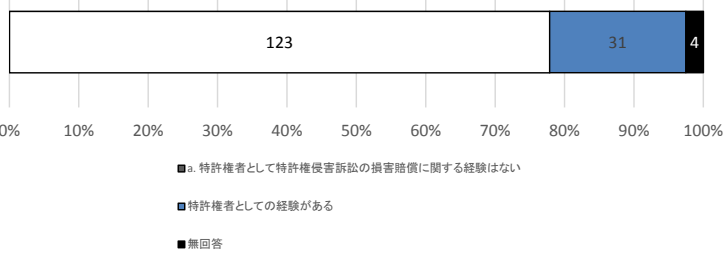
損害賠償額に対する印象(弁護士)



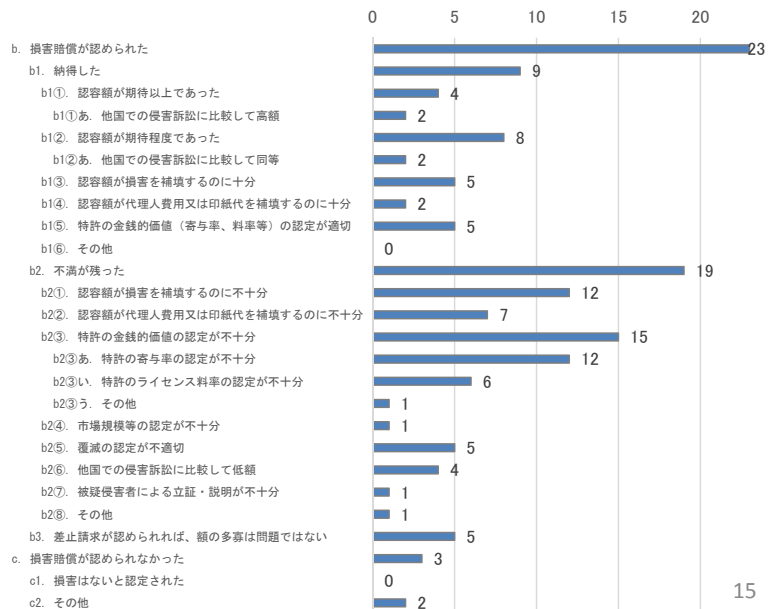
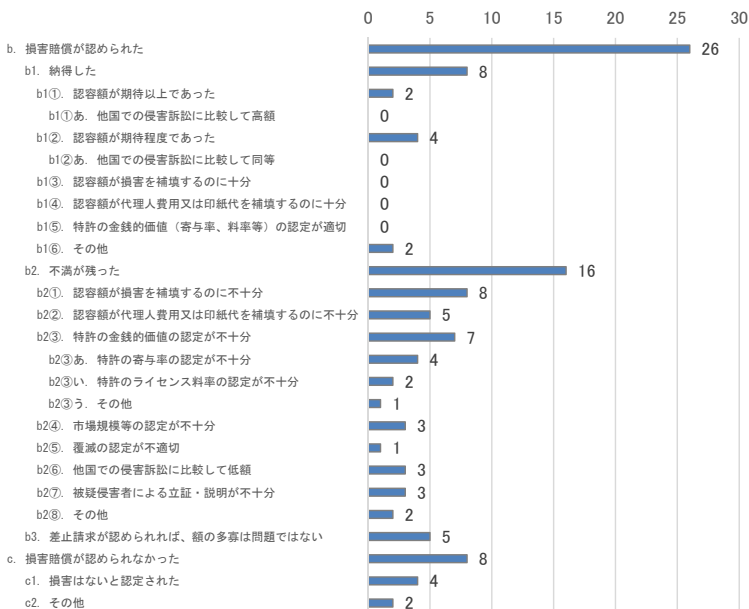
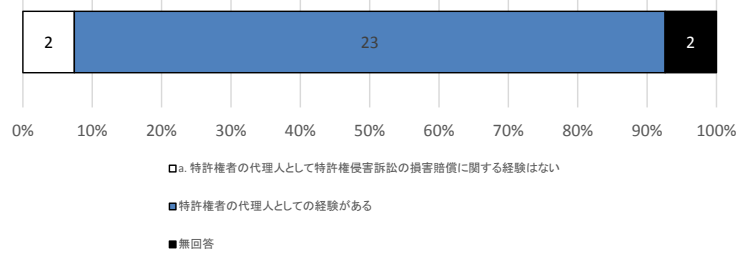
※訴訟等の経験等は問わず、全ての企業からの回答を集計したもの

特許権者としての損害賠償に関する経験

特許権者としての損害賠償に関する経験(企業)

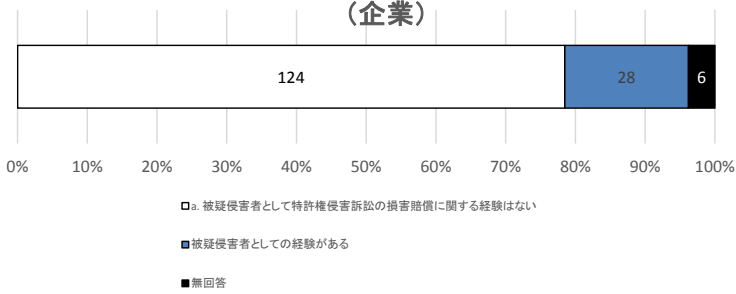


特許権者としての損害賠償に関する経験(弁護士)

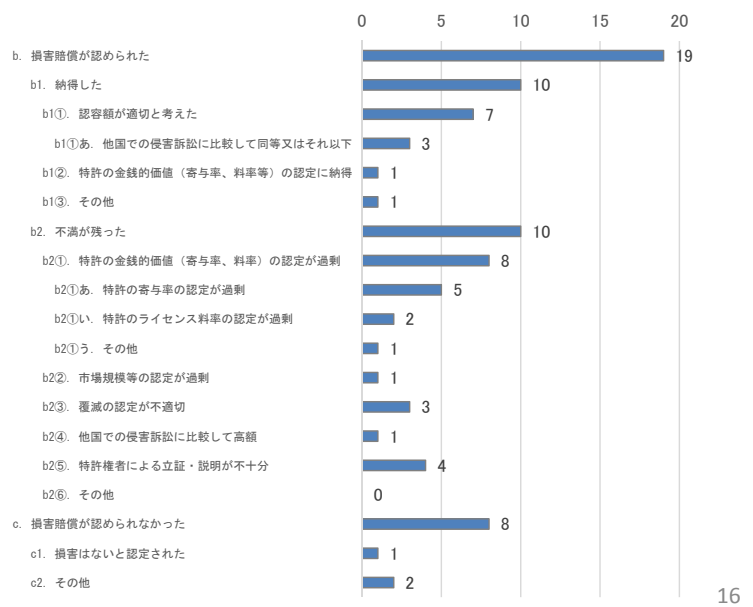
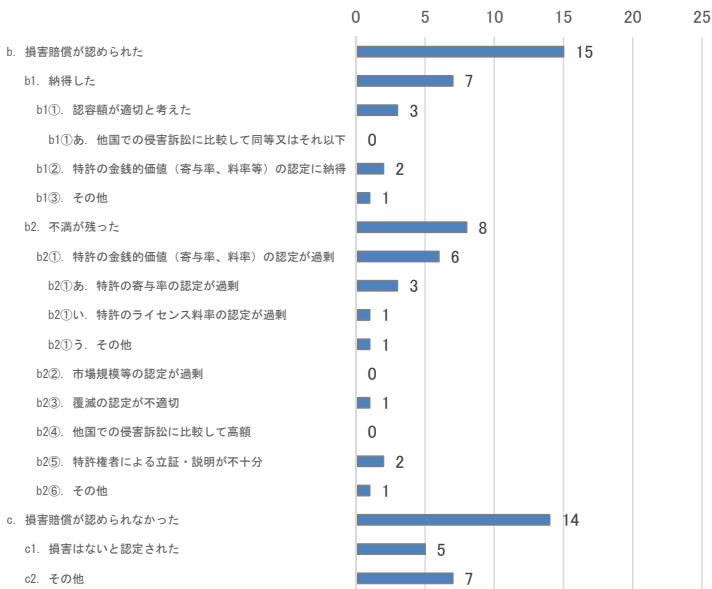
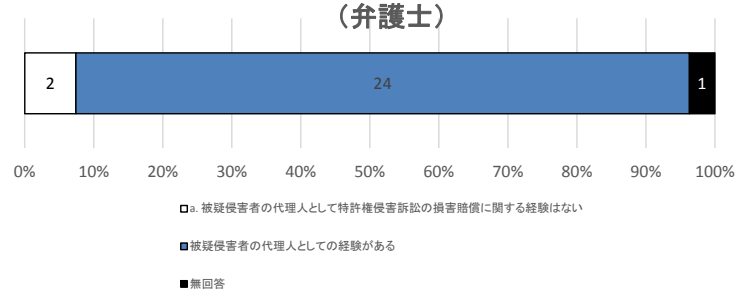


被疑侵害者としての損害賠償に関する経験

被疑侵害者としての損害賠償に関する経験 (企業)

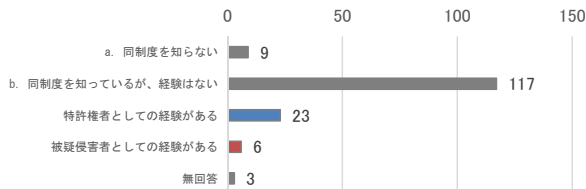


被疑侵害者としての損害賠償に関する経験 (弁護士)

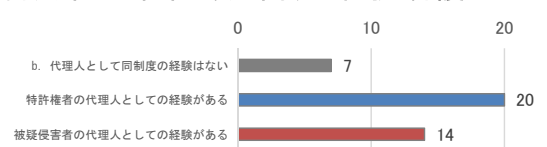


特許法第102条第1項に関する経験

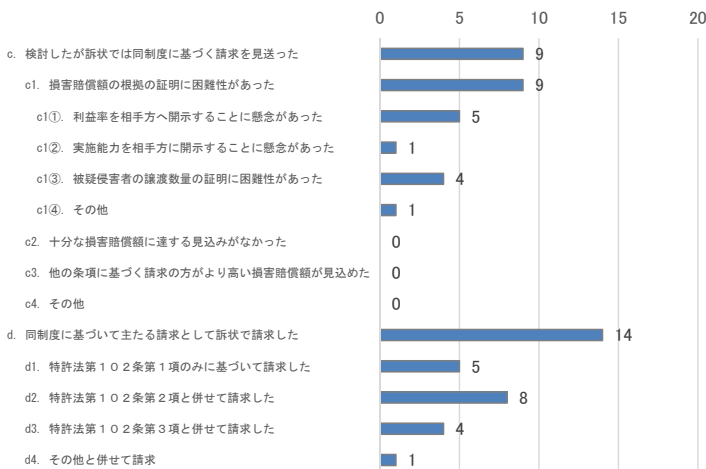
特許法第102条第1項に関する経験 (企業)



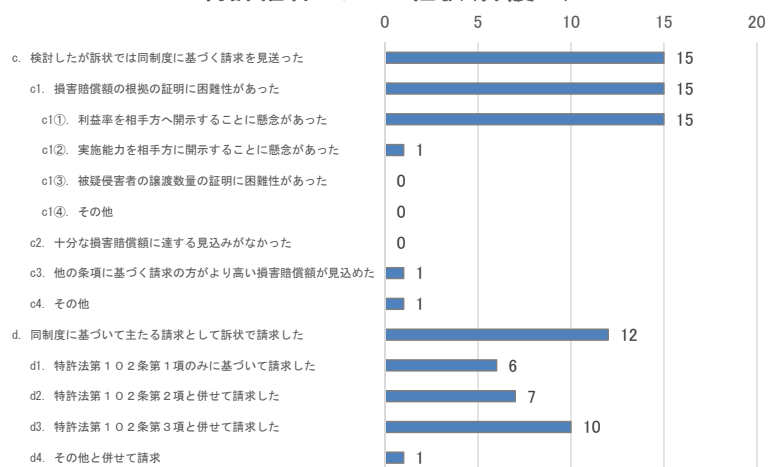
特許法第102条第1項に関する経験 (弁護士)



特許権者としての経験 (企業)



特許権者としての経験 (弁護士)



被疑侵害者としての経験 (企業)

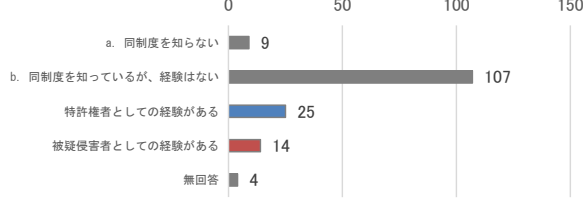


被疑侵害者としての経験 (弁護士)

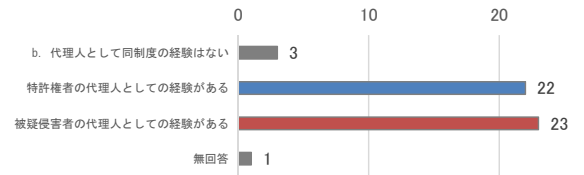


特許法第102条第2項に関する経験

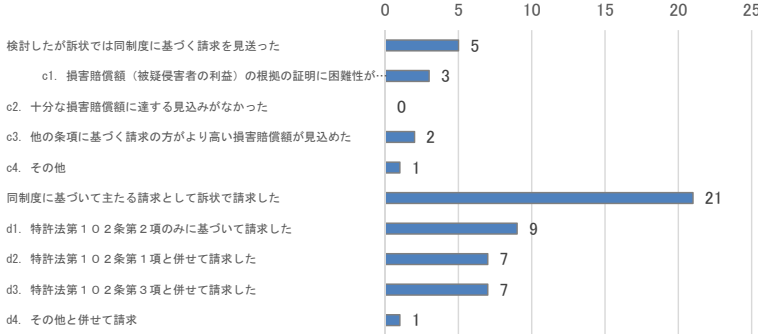
特許法第102条第2項に関する経験(企業)



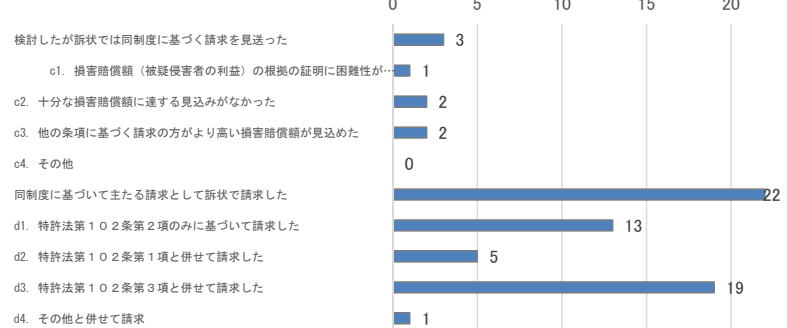
特許法第102条第2項に関する経験(弁護士)



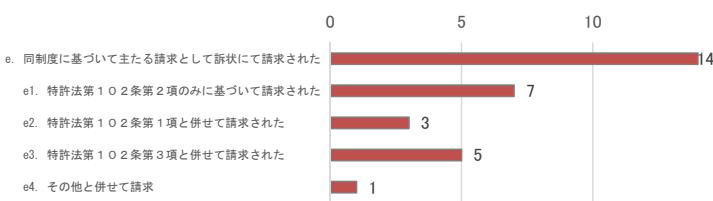
特許権者としての経験(企業)



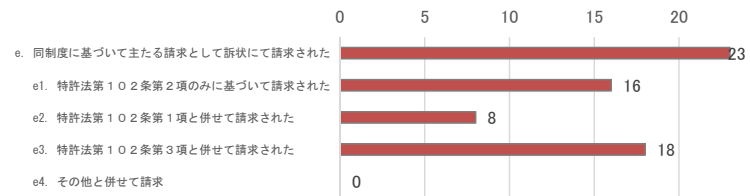
特許権者としての経験(弁護士)



被疑侵害者としての経験(企業)

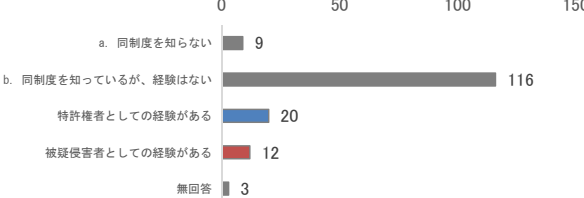


被疑侵害者としての経験(弁護士)

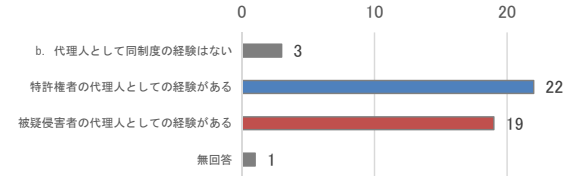


特許法第102条第3項に関する経験

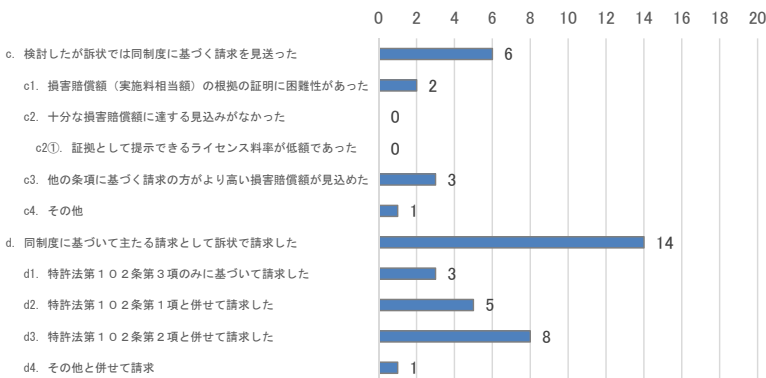
特許法第102条第3項に関する経験(企業)



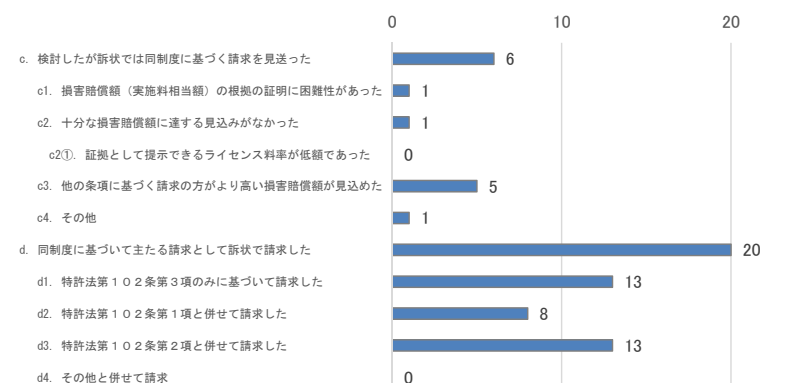
特許法第102条第3項に関する経験(弁護士)



特許権者としての経験(企業)



特許権者としての経験(弁護士)



被疑侵害者としての経験(企業)

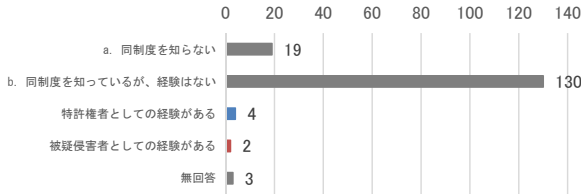


被疑侵害者としての経験(弁護士)

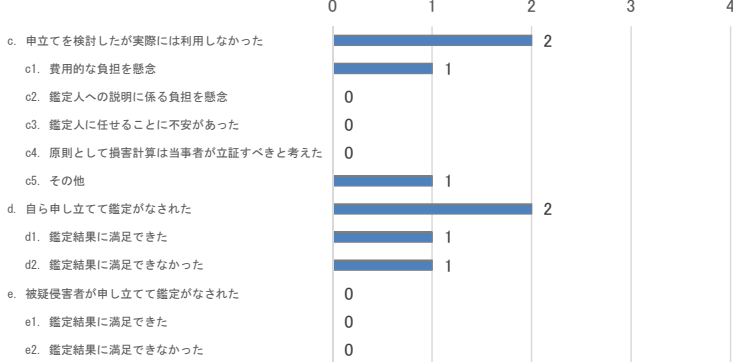


損害計算のための鑑定の経験

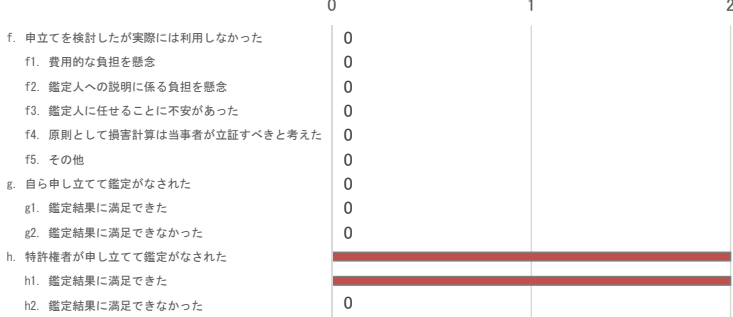
損害計算のための鑑定に関する経験(企業)



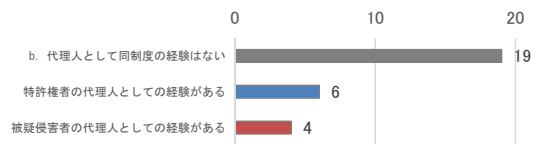
特許権者としての経験(企業)



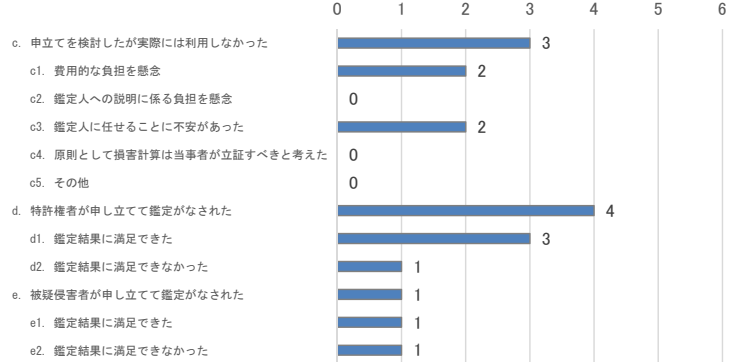
被疑侵害者としての経験(企業)



損害計算のための鑑定に関する経験(弁護士)



特許権者としての経験(弁護士)



被疑侵害者としての経験(弁護士)

