

平成 2 9 年度 特許庁 知的財産国際権利化戦略推進事業
(海外における知財訴訟の実態調査)

調査研究報告書

平成 30 年 3 月



三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

【目次】

I 海外の知財訴訟に関する傾向把握	1
1. 対象国の選定	1
1.1. 選定の考え方	1
1.2. 情報収集の考え方・方法	1
1.3. 情報収集の結果	2
2. 統計データに見る知財訴訟の実態	3
2.1. 中国の知財訴訟件数に関するデータ	3
2.2. 韓国の知財訴訟件数に関するデータ	7
2.3. 米国の知財訴訟件数に関するデータ	10
2.4. 英国の知財訴訟件数に関するデータ	14
2.5. ドイツの知財訴訟件数に関するデータ	16
2.6. フランスの知財訴訟件数に関するデータ	19
2.7. タイの知財訴訟件数に関するデータ	20
2.8. インドネシアの知財訴訟件数に関するデータ	22
2.9. 台湾の知財訴訟件数に関するデータ	23
2.10. インドの知財訴訟件数に関するデータ	25
2.11. 日本の知財訴訟件数に関するデータ（参考）	26
3. 統計データに見る知財民事訴訟の実態（小括）	29
II 海外の知財訴訟に関する実態把握	31
1. 対象国・地域の選定	31
1.1. 選定の考え方	31
1.2. 対象国・地域における実態把握にあたって	31
2. 中国	33
2.1. 中国の知財制度	33
2.1.1. 産業財産権の種類	33
2.1.2. 侵害の定義	35
2.1.3. 知財政策や法制度改正	36
2.2. 中国の知財訴訟における裁判所構造	38
2.3. 中国の知財訴訟件数に関するデータ（再掲）	40
2.4. 中国の知財訴訟の流れ	44
2.4.1. 知財紛争解決の全体像	44
2.4.2. 民事訴訟 全体像	53
2.4.3. 民事訴訟 提訴前（権利行使判断、警告状授受）	55
2.4.4. 民事訴訟 提訴～判決	59
2.4.5. 民事訴訟 結審後（執行、控訴、上告）	68

補論：行政争訟（無効宣告請求・行政訴訟）の概要	71
補論：行政取締の概要	75
補論：刑事訴訟の概要	82
3. 韓国	85
3.1. 韓国の知財制度	85
3.1.1. 産業財産権の種類	85
3.1.2. 侵害の定義	87
3.1.3. 知財政策や法制度改正	89
3.2. 韓国の知財訴訟における裁判所構造	91
3.2.1. 裁判所構造	91
3.3. 韓国の知財訴訟件数に関するデータ（再掲）	92
3.4. 韓国の知財訴訟の流れ	96
3.4.1. 知財紛争解決の全体像	96
3.4.2. 民事訴訟 全体像	103
3.4.3. 民事訴訟 提訴前（権利行使判断、警告状授受）	104
3.4.4. 民事訴訟 提訴～判決	106
3.4.5. 民事訴訟 結審後（執行、控訴、上告）	110
4. 米国	112
4.1. 米国の知財制度	112
4.1.1. 産業財産権の種類	112
4.1.2. 侵害の定義	114
4.1.3. 知財政策や法制度改正	116
4.2. 米国の知財訴訟における裁判所構造	118
4.3. 米国の知財訴訟件数に関するデータ（再掲）	121
4.4. 米国の知財訴訟の流れ	125
4.4.1. 知財紛争解決の全体像	125
4.4.2. 民事訴訟 全体像	135
4.4.3. 民事訴訟 提訴前（権利行使判断、警告状授受）	137
4.4.4. 民事訴訟 提訴～判決	140
4.4.5. 民事訴訟 結審後（執行、控訴、上告）	146
補論：行政争訟（I P R（無効審判制度）・行政訴訟）	147
5. ドイツ	149
5.1. ドイツの知財制度	149
5.1.1. ドイツの知財制度	149
5.1.2. 侵害の定義	152
5.1.3. 知財政策や法制度改正	155
5.2. ドイツの知財訴訟における裁判所構造	156
5.3. ドイツの知財訴訟件数に関するデータ（再掲）	158
5.4. ドイツの知財訴訟の流れ	161
5.4.1. 知財紛争の解決全体像	161
5.4.2. 民事訴訟 全体像	168
5.4.3. 民事訴訟 提訴前（権利行使判断、警告状授受）	171
5.4.4. 民事訴訟 提訴～判決	175
5.4.5. 民事訴訟 結審後（執行、控訴、上告）	179
6. タイ	180

6.1. タイの知財制度	180
6.1.1. 産業財産権の種類	180
6.1.2. 侵害の定義	182
6.1.3. 知財政策や法制度改正	183
6.2. タイの知財訴訟における裁判所構造	184
6.3. タイの知財訴訟件数に関するデータ（再掲）	185
6.4. タイの知財訴訟の流れ	187
6.4.1. 知財紛争の解決全体像	187
6.4.2. 民事訴訟 全体像	194
6.4.3. 民事訴訟 提訴前（権利行使判断、警告状授受）	196
6.4.4. 民事訴訟 提訴～判決	198
6.4.5. 民事訴訟 結審後（執行、控訴、上告）	201
7. 日本（参考）	201
7.1. 日本の知財訴訟制度	201
7.2. 日本の知財訴訟件数に関するデータ（再掲）	202
7.3. 日本の知財訴訟の流れ	204
 Ⅲ 海外における知財訴訟の解決のケースについての調査	213
1. 国内アンケート調査	213
1.1. 実施要領	213
1.1.1. 実施にあたっての考え方	213
1.1.2. 調査項目	213
1.1.3. 実施概要	214
1.2. 回答企業の概要について	215
1.3. 国内及び海外（欧州・北米・アジア）での知的財産の保有状況について	216
1.4. 過去 10 年間ににおける海外（欧州・北米・アジア）での知的財産トラブルについて	225
1.4.1. 警告状の送付	225
1.4.2. 被告としての訴訟提起	228
1.4.3. 原告としての訴訟提起	231
1.5. 今後の知的財産権侵害指摘に対する対策の検討状況	234
1.5.1. 海外での知的財産権侵害の指摘経験がない企業における対策の検討状況	234
1.5.2. 検討内容	235
1.6. 海外での知的財産権侵害指摘経験や行政上の処分の状況	236
1.6.1. 指摘を受けた国と件数	236
1.6.2. 海外での知的財産権侵害に関する警告状・訴訟提起の結果	237
1.6.3. 知的財産権侵害を理由とする海外での行政上の処分	238
1.6.4. 海外での知的財産権侵害による刑事事件	238
1.7. 知的財産訴訟費用保険制度の利用状況・関心度	239
1.7.1. 利用状況	239
1.7.2. 制度への関心度	240
1.8. 海外の知的財産の社内管理体制	242
1.8.1. 海外の知的財産の管理体制	242
1.8.2. 外部専門家の状況	243
2. 国内企業ヒアリング調査	245

2.1. 調査概要.....	245
2.2. 調査対象.....	245
2.3. 調査結果.....	246
2.3.1. 海外での知財訴訟・紛争のケース	246
2.3.2. 海外知財訴訟費用保険に対する認識や要望等	266
2.3.3. 知財紛争処理システムに関する意見、要望	269
3. 国内弁護士事務所・弁理士事務所ヒアリング調査	271
3.1. 調査概要.....	271
3.2. 調査対象.....	271
3.3. 調査結果.....	272
3.3.1. 知財訴訟の具体的な事案について	272
3.3.2. 訴訟フローについて	273
3.3.3. 経済的な負担について	274
3.3.4. 知財紛争処理システムに関する意見、要望について	275
3.3.5. 海外知財訴訟費用保険に対する認識や要望等について	276
4. 海外弁護士事務所・弁理士事務所ヒアリング調査	277
4.1. 調査概要.....	277
4.2. 調査対象.....	277
4.3. 調査結果.....	277
4.3.1. 中国での知財訴訟について（設問別）	277
4.3.2. 韓国での知財訴訟について（設問別）	282
4.3.3. 米国での知財訴訟について（設問別）	285
4.3.4. ドイツでの知財訴訟について（設問別）	290
4.3.5. タイでの知財訴訟について（設問別）	294
IV 海外における知財訴訟・係争解決手段のケースの分析	299
1. ケース分析にあたって（方針）	299
2. 具体的なケースの分析.....	300
2.1. 中国におけるケース	300
2.2. 韓国におけるケース	306
2.3. 米国におけるケース	312
2.4. ドイツにおけるケース	318
2.5. タイにおけるケース	324
3. ケース分析 小括.....	330
V 調査結果の分析・取りまとめ	331
1. 海外における知財訴訟の現状.....	331
1.1. 調査結果を踏まえ認識すべき現状	331
1.2. ケース分析対象国・地域における認識すべき現状.....	332

2. ケース分析対象国・地域における知財訴訟・係争リスク	333
2.1. 中国におけるリスク	334
2.2. 韓国におけるリスク	334
2.3. 米国におけるリスク	334
2.4. ドイツにおけるリスク	335
2.5. タイにおけるリスク	335
2.6. 特定国の分析以外から見る紛争回避・解決の視点	336
3. 知財訴訟リスクに対する対策	337
3.1. 進出前段階における対策	337
3.2. 進出中における対策	338

序 本調査について

調査の対象

- ・ 本調査では、日本企業が海外において産業財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商標権）に関する民事訴訟を提起され、被告となることを想定しています。

基本的な理解

■知財関連の民事訴訟

- ・ 基本的には、知財事件を扱う能力を持つ裁判所へと提起するよう、管轄が設定されている。
- ・ 侵害訴訟を提起された際に、相手方権利の有効性を問う（無効を主張する）場合、当該訴訟において権利の有効性が考慮されること（権利行使の制限）にとどまる場合もあれば（当事者効）、当該訴訟で権利の有効性が判断される場合もある（対世効）。
- ・ 民事訴訟の提起と一口に言えど、訴訟上の和解を想定した訴訟提起、仮処分の請求、判決獲得を目指した本案訴訟の進行など、提起目的は一樣ではない。
- ・ 侵害訴訟を通じて、差し止めだけを求める場合と、差し止めと損害賠償の両方を求める場合では審理期間が異なる。

■海外での訴訟

- ・ 海外における各種の行為については、基本的に各国の法が適用される。知財訴訟に関連する主な法としては、民法、民事訴訟法、刑事訴訟法、知財法（特許法、実用新案法、意匠法、商標法）、不正競争防止法などが挙げられる。
- ・ 事件に関係する地域が複数国に及ぶ場合、当該訴訟の裁判地を国レベルで競うことがある（欧州など）。
- ・ 訴訟地に住所を持たない外国企業へと訴状等を送達する場合¹や、訴訟地とは別の国で得られた証拠を当該国での訴訟で証拠として利用する場合、一般的には領事館を通じた手続きが必要である。
- ・ ある国での訴訟を通じて得られた証拠を、他国の訴訟で用いようとする場合、当該国で認められていない証拠収集方法で得た証拠は、証拠として認められない可能性がある。
- ・ 特定の条件を満たす場合、ある国での確定判決を他国において承認・執行できる場合がある（外国判決の承認・執行）。

■権利行使の手段

- ・ 知財紛争を解決する主な手法としては、訴訟前の当事者間交渉、ADR²（斡旋・調停・仲裁）、民事訴訟、行政争訟³（異議申立、無効審判、審決取消訴訟）、刑事告訴・刑事訴訟、行政措置（税関、取締局、貿易委員会等）が挙げられる。
- ・ ADR は、紛争解決のサポートを行う第3者に応じて、民間型 ADR（士業団体や業界団体等が実施）、行政型 ADR（行政機関が実施）、司法型 ADR（裁判所が行う民事調停や裁判上の和解等）に整理することもできる。

¹ 海外送達には 1～3 カ月ほどを要する。当事者双方や裁判所が送達方法を問題視しない場合には、そのまま訴訟を進めることができる。

² ADR(Alternative Dispute Resolution: 裁判外紛争解決手続)は、訴訟手続以外での紛争解決手段を広く指す言葉であり、特に「斡旋、調停、仲裁」を指すことが多い。

³ 行政争訟とは、狭義では行政の決定に対する不服申立てや行政審判を指し、広義には行政事件訴訟をも含んだ言葉として用いられる。本報告書では、異議申立や無効審判に加え、行政訴訟（審決取消訴訟）をも含めた、広義の行政争訟を用いる。

本報告書の利用について

- ・ 本書の作成にあたり、情報収集について正確さを期すように努めたが、最新の法制度や判例、各機関の判断事例等については日々更新されるものであり、最新の内容について個別に確認をいただきたい。
- ・ 本書の利用の結果発生するいかなる損害に対し、特許庁ならびに三菱 UFJ リサーチ & コンサルティング株式会社は一切責任を負いかねますので、予め御了承くださいますようお願い致します。
- ・ 脚注において「三菱 UFJ リサーチ & コンサルティング」を「MURC」と称しています。

I 海外の知財訴訟に関する傾向把握

本章では、海外の知財訴訟に関する制度の概要を整理するとともにその件数について統計データの収集を行い、現状分析を行った。

1. 対象国の選定

1.1. 選定の考え方

知財訴訟に関する統計データの収集・分析を行う調査対象国・地域候補を中国、韓国、米国、英国及びドイツの5か国に加えて、欧州、北米及びアジア地域から5程度選定した。

- ① 該国・地域における知財(ここでいう知財とは、日本国における特許権、実用新案権、意匠権又は商標権に該当する権利に関連するもの)の出願・登録件数を考慮する。
- ② 当該国・地域における日系企業の数进行考慮する。
- ③ 情報を収集できる範囲内で日本から当該国・地域への外国出願・登録件数を考慮する。

1.2. 情報収集の考え方・方法

調査対象国・地域の裁判所のホームページ、白書等の刊行物、レポート等を利用して、調査対象国・地域における知財訴訟についての公的な統計データの有無について調査を行った。

また、当該国・地域において統計データを見つけることができなかった場合は、当該国・地域における論文・文献検索サイト等にて、知財訴訟に関する研究機関等による統計データの有無について調査を行った。なお、上記の方法をもってしても統計データを見つけることができなかった場合もその旨を記載することとした。

なお、公的な統計データ又は研究機関等による統計データを見つけることができた場合には、当該データに記載されている少なくとも過去5年間の知財訴訟に関する数値を算出する。知財訴訟に関する数値は主に以下のものが挙げられる(数字は優先順となり、1)は必須、1)以外は見つかったもののみを抽出する。)。公的な統計データと研究機関等による統計データの数値が異なる場合は、公的な統計データを優先することとした。

- 1) 第一審の裁判所における知的財産に関する民事訴訟の受理件数
- 2) 第一審の裁判所における知的財産に関する民事訴訟の結審件数
- 3) 上級審の裁判所における知的財産に関する民事訴訟の控訴受理件数
- 4) 上級審の裁判所における知的財産に関する民事訴訟の控訴結審件数
- 5) 当該国・地域に知的財産に特化した裁判所が設置されている場合、当該裁判所における民事訴訟の受理件数
- 6) 当該国・地域に知的財産に特化した裁判所が設置されている場合、当該裁判所における民事訴訟の結審件数

上記の統計データを元に、当該国・地域における訴訟件数の動向进行分析する。まず、訴訟件数の推移(増加、減少、横ばい等)が見られるかどうか进行分析した。なお、分析にあたっては文献等をもとに要因等を整理した。

1.3. 情報収集の結果

情報収集の結果、整理できた情報は以下の通りとなった。各国の関係当局への問合せや各 JETRO への照会などを実施したが、公開されていて入手可能な情報は限定的であることが確認された。ここでは入手できた情報をもとに傾向について整理を行うこととした。

図表 I-1-1: 情報収集の結果

調査対象	知財訴訟の公的統計データ調査結果									
	中国	台湾	韓国	タイ	インドネシア	インド	米国	ドイツ	英国	フランス
公的な統計の有無	○	○	○	○	○	なし	○	なし	なし	なし
1) 第一審の裁判所における知的財産に関する民事訴訟の受理件数	○	○	○	○	○	○ 一部存在	○	△ 主要3地 裁特許	なし	なし
2) 第一審の裁判所における知的財産に関する民事訴訟の結審件数	なし	○	▲	なし	なし	▲	○	▲	▲	▲
3) 上級審の裁判所における知的財産に関する民事訴訟の控訴受理件数	○	○	○	なし	○	なし	○	○ 一部存在	なし	なし
4) 上級審の裁判所における知的財産に関する民事訴訟の控訴結審件数	○	○	○	なし	なし	なし	なし	○ 一部存在	なし	なし
5) 当該国・地域に知的財産に特化した裁判所が設置されている場合、当該裁判所における民事訴訟の受理件数	○※ 1)に同じ	○	○	○※ 1)に同じ	なし	なし	なし	なし	文献より	なし
6) 当該国・地域に知的財産に特化した裁判所が設置されている場合、当該裁判所における民事訴訟の結審件数	なし	○	○	なし	なし	なし	なし	なし	文献より	文献より

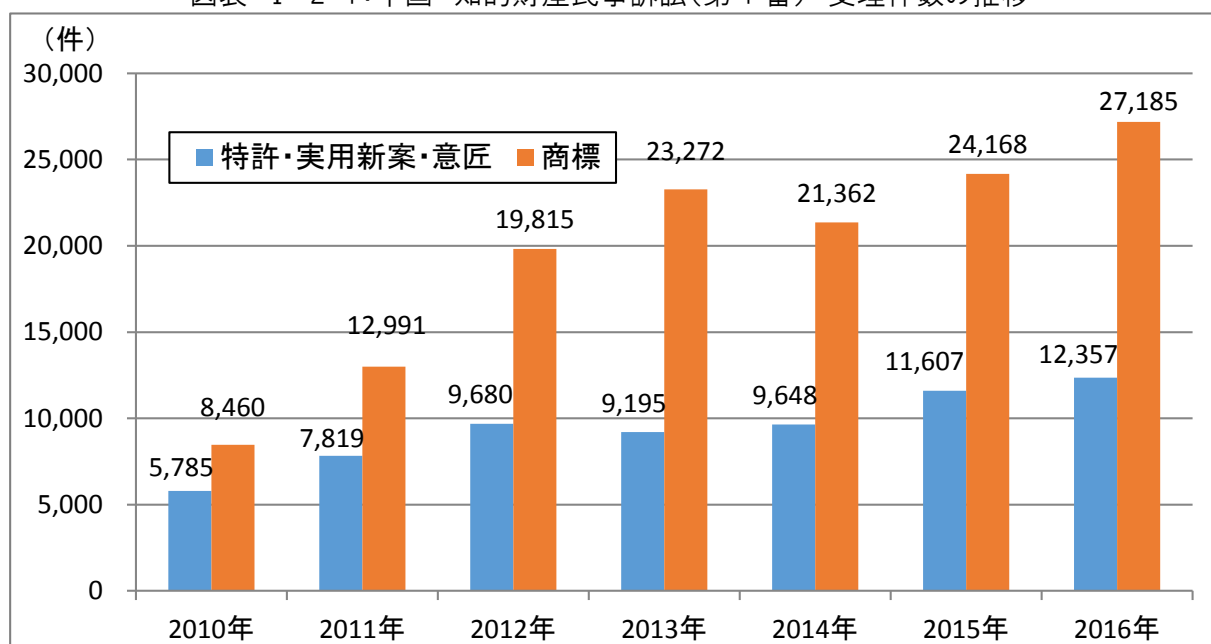
凡例 ○ 公的な統計データの数値(各国当局公開データ等)
 △ 研究機関等による統計データ(民間有償データ除く)
 ▲ 民間事業者が提供する有償データ
 文献より 参考書籍の調査結果より参照可能

2. 統計データに見る知財訴訟の実態

2.1. 中国の知財訴訟件数に関するデータ

中国における知財訴訟件数について、第一審の裁判所における知的財産に関する民事訴訟の受理件数をみると、特許・実用新案・意匠については、2012年～2014年に横ばいとなっているが、2015年からは再び増加に転じ、2016年には約1.2万件となっている。商標については、2014年にやや減少したものの、2010年以降、増加傾向は続いており、2016年には約2.7万件となっている。

図表 I-2-1: 中国 知的財産民事訴訟(第1審) 受理件数の推移⁴

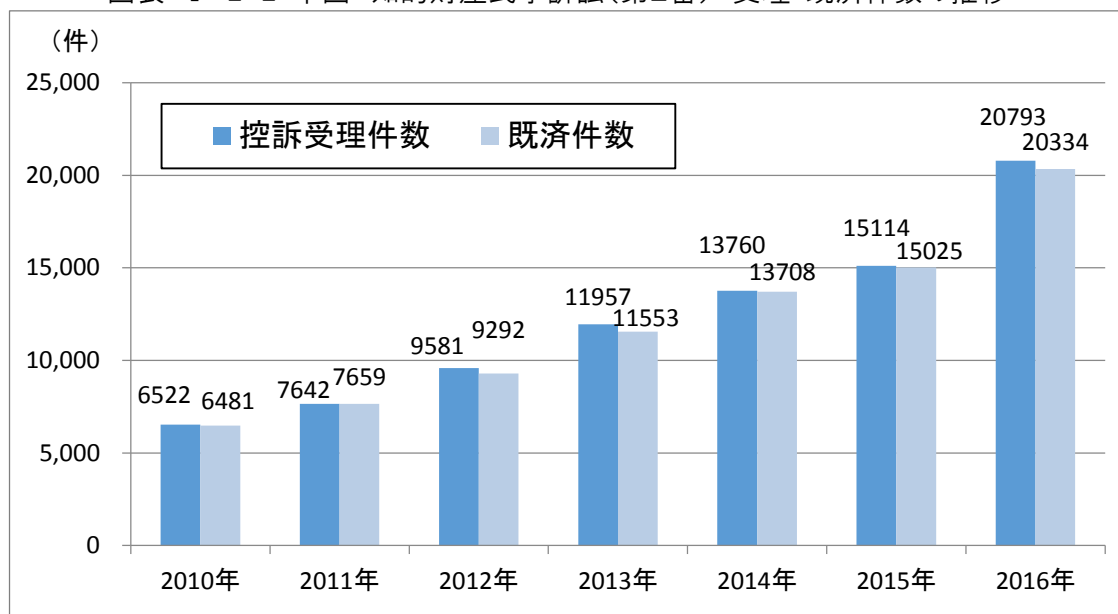


上級審の裁判所における知的財産に関する民事訴訟の受理件数と既済件数をみると、受理件数と既済件数ともに増加傾向にある。

最高人民法院における受理件数と既済件数をみると、2013年の件数が突出して多くなっている。2014年以降は受理件数、既済件数ともに徐々に増加しており、概ね同数で推移している。

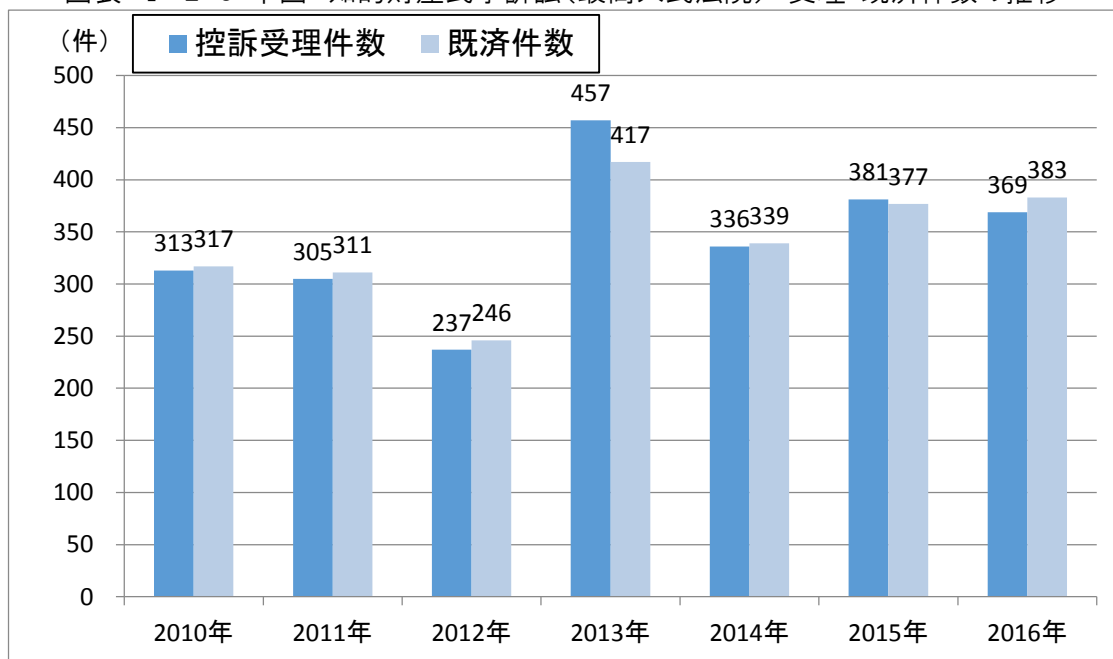
⁴ 中国法院「中国法院知識産権司法保護状況」(2010～2016)

図表 I-2-2:中国 知的財産民事訴訟(第2審) 受理・既済件数の推移⁵



※著作権関連の訴訟を含んでいます。

図表 I-2-3:中国 知的財産民事訴訟(最高人民法院) 受理・既済件数の推移⁶



※著作権関連の訴訟を含んでいます。

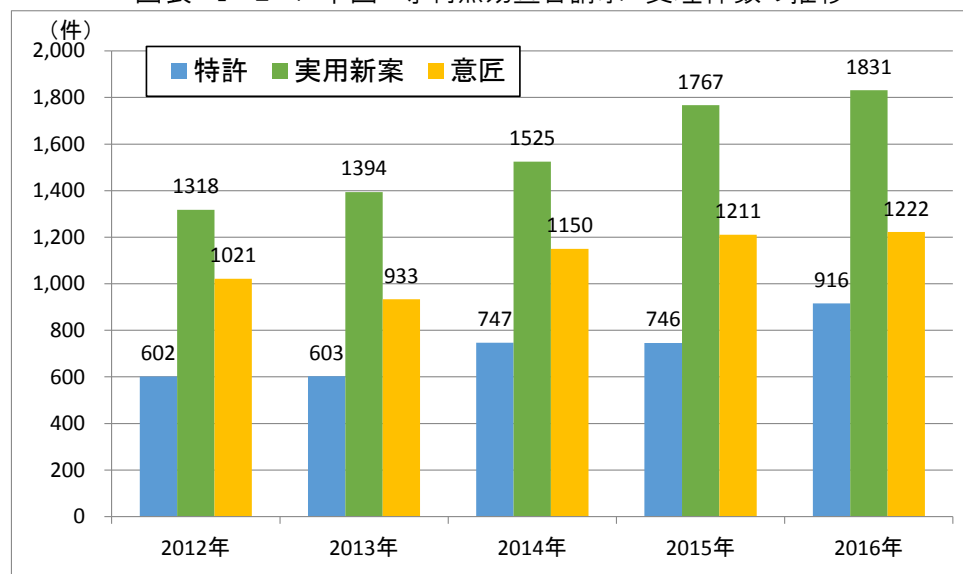
知的財産権の無効宣告請求（日本の無効審判に該当）の受理件数をみると、特許権においては2012年の602件から2016年の916件まで増加傾向にある。実用新案権も同様に、2012年の1,328件から2016年の1,831件まで増加傾向にある。意匠権においては、2012年の1,021件から2013年に一度減少した後、2016年の1,222件まで増加傾向にある。

⁵ 中国法院「中国法院知識産権司法保護状況」(2010～2016)

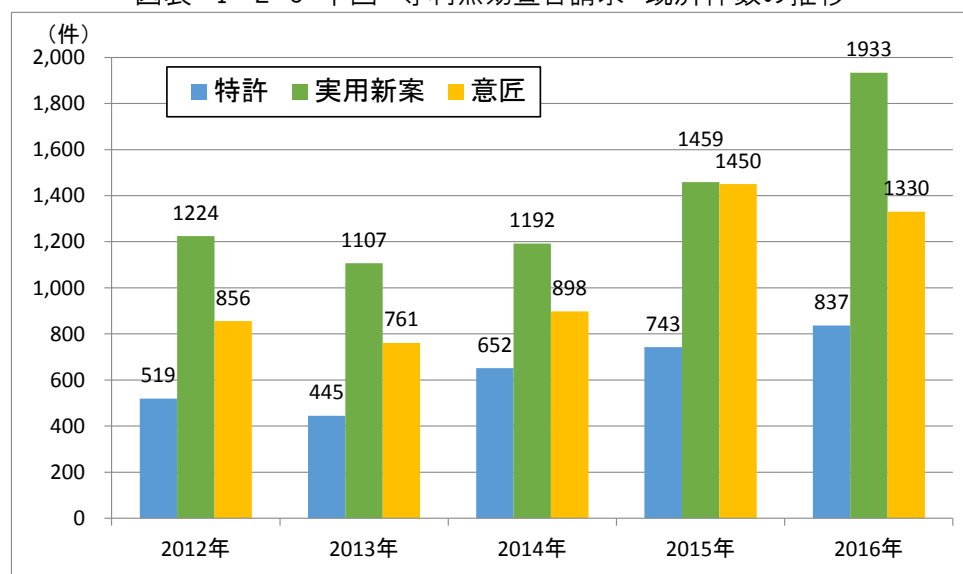
⁶ 中国法院「中国法院知識産権司法保護状況」(2010～2016)

無効宣告請求の既済件数をみると、特許権、実用新案権、意匠権のいずれも 2014 年以降は増加傾向に転じ、請求件数の増加に伴い、処理能力の拡充が図られている可能性が示唆される。

図表 I-2-4:中国 専利無効宣告請求 受理件数の推移⁷



図表 I-2-5:中国 専利無効宣告請求 既済件数の推移⁸



知的財産権の行政訴訟(専利無効宣告請求に対する審決取消訴訟)の受理件数をみると、一審と二審の合計は 2012 年に 1,026 件となり、2013 年と 2014 年は約 800 件と減少したが、2015 年には約 1,200 件に増加し、2016 年も約 1,000 件となっている。

結審件数をみると、第一審は 2012 年の 592 件から 2015 年の 311 件まで減少傾向にあったが、2016 年には 509 件へと増加した。第二審では、2012 年から 2014 年までは約 300

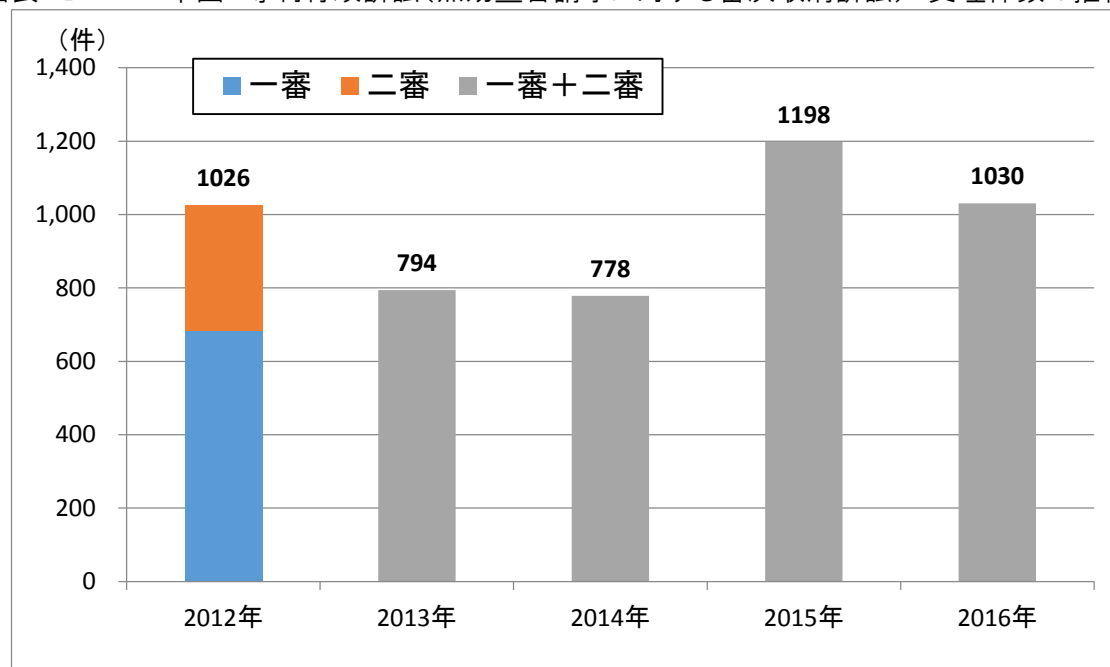
⁷ 国家知识产权局「国家知识产权局年报」(2012～2016)

⁸ 国家知识产权局「国家知识产权局年报」(2012～2016)

～400 程度で推移していたが、2015 年に 250 件に減少し、2016 年にはさらに減少し 143 件となっている。全体の規模も 2015 年以降減少し、600 件前後で推移している。

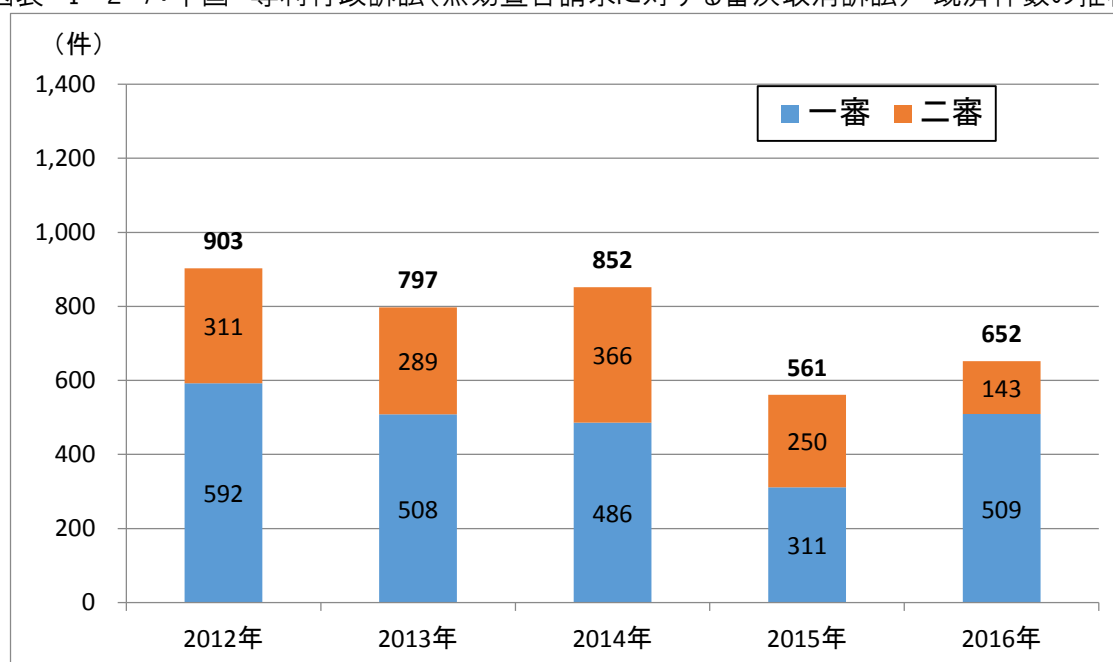
一審二審を合計した受理件数と結審件数を比較すると、2015 年と 2016 年においては両者に約 500～600 件の差が生じており、事件処理が滞留している可能性が示唆される

図表 I-2-6:中国 専利行政訴訟(無効宣告請求に対する審決取消訴訟) 受理件数の推移⁹



※2013 年以降は一審と二審の合算値のみ公表されている。

図表 I-2-7:中国 専利行政訴訟(無効宣告請求に対する審決取消訴訟) 既済件数の推移¹⁰



⁹ 国家知识产权局「国家知识产权局年报」(2012～2016)

¹⁰ 国家知识产权局「国家知识产权局年报」(2012～2016)

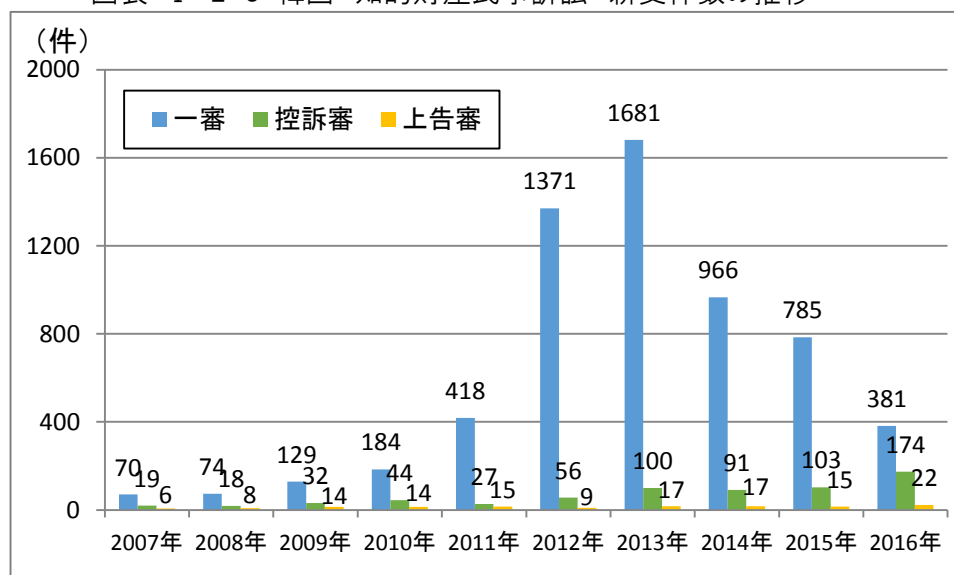
2.2. 韓国の知財訴訟件数に関するデータ

韓国における知財訴訟件数について、第一審の裁判所における知的財産に関する民事訴訟の受理件数をみると、2013 年をピークに訴訟件数が急激に増加していた。その後減少に転じ、2016 年には 400 件を下回っている。

控訴審の新受件数は一貫して増加傾向にある。2007 年には 19 件だったが、2016 年には 174 件に増加している。上告審も同様であり、6 件（2007 年）から 22 件（2016 年）に増加している。

韓国の現地弁理士事務所¹¹によれば、第一審の件数が 2013 年をピークに減少に転じている理由としては、近年の韓国経済の悪化や、アップルとサムスン電子による知的財産訴訟が巻き起こした韓国の訴訟ブームが落ち着いてきたことが指摘されている。

図表 I-2-8: 韓国 知的財産民事訴訟 新受件数の推移¹²

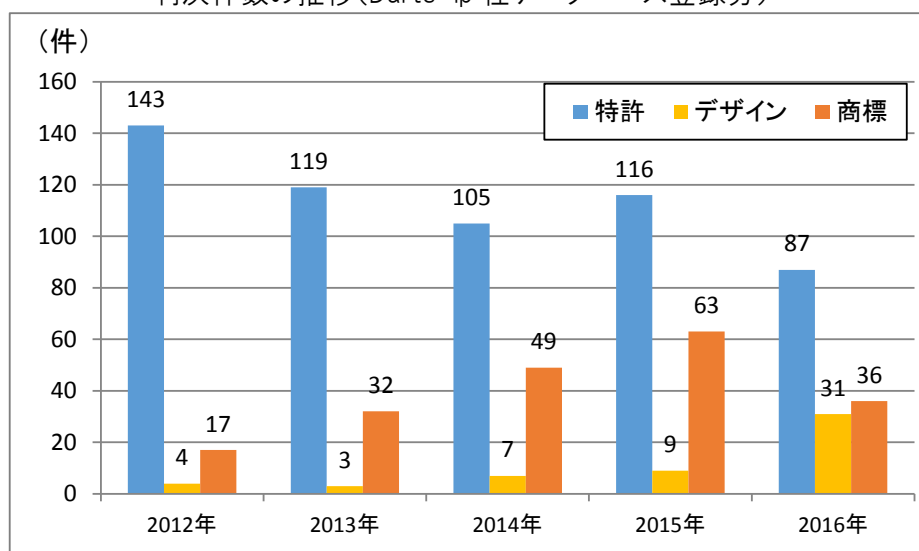


国際知財紛争データベース Darts-ip 提供の判決件数に関する統計によると、特許事件の判決件数は減少傾向にあり、2012 年は約 140 件だったが 2016 年には約 90 件に減少している。一方、商標事件の判決件数は 2015 年にかけて約 3 倍に増加したが、2016 年には 40 件弱にまで半減した。デザイン事件の判決件数は、2015 年までは 10 件未満であったが、2016 年に約 30 件にまで上昇した。

¹¹ 専門家ヒアリングより。世界的大企業と自国企業が知財訴訟を行ったことが刺激となって訴訟件数が増加したものの、近年は特許等が無効にならない傾向が見られていることや、そもそも訴えてもビジネスにそこまでプラスにならないことについて韓国企業の認知が高まりつつあるということが背景にあるという意見も聞かれた。

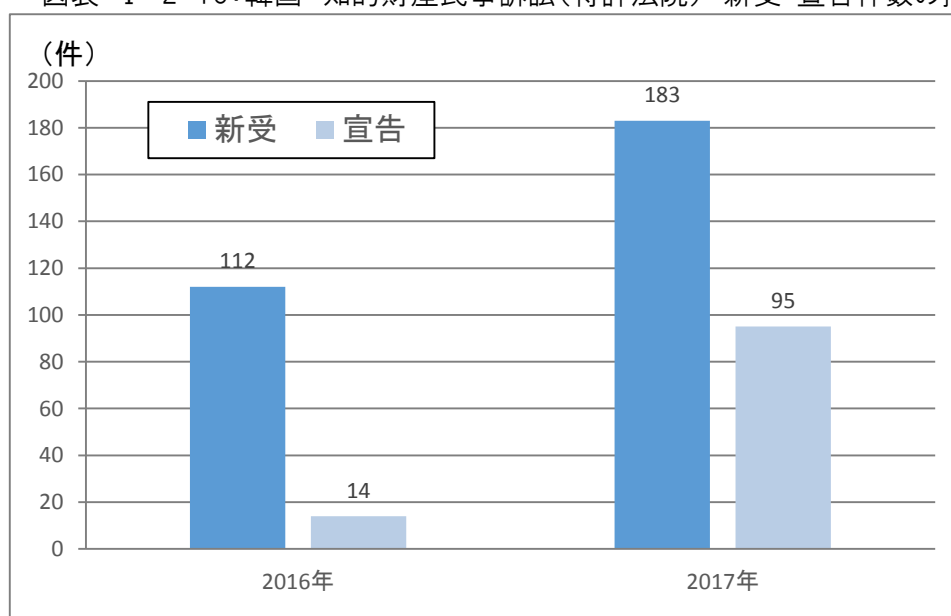
¹² JETRO ソウル事務所「韓国知的財産基礎情報」(2017 年 10 月)より。元データは法院行政処「司法年鑑」

図表 I-2-9:韓国 知的財産民事訴訟(第1審)
判決件数の推移(Darts-ip 社データベース登録分)¹³



管轄再編¹⁴が行われた2016年からの特許法院における民事訴訟新受件数は、110件程度から180件程度にまで増加している。2016年分の数値については管轄集中初年度の影響があることに留意されたい。

図表 I-2-10:韓国 知的財産民事訴訟(特許法院) 新受・宣告件数の推移¹⁵



¹³ Darts-ip 社のデータベース上において、「侵害訴訟」、「権利不存在確認訴訟」、「所有権に関する訴訟」、「契約に関する訴訟」、「職務発明に関する訴訟」、または、「その他の訴訟」、に分類されている第1審の判決数の合計値。各国政府または司法府が公表した公式(白書)データではないため、実際の判決が全て含まれているとは限らない点に留意されたい。

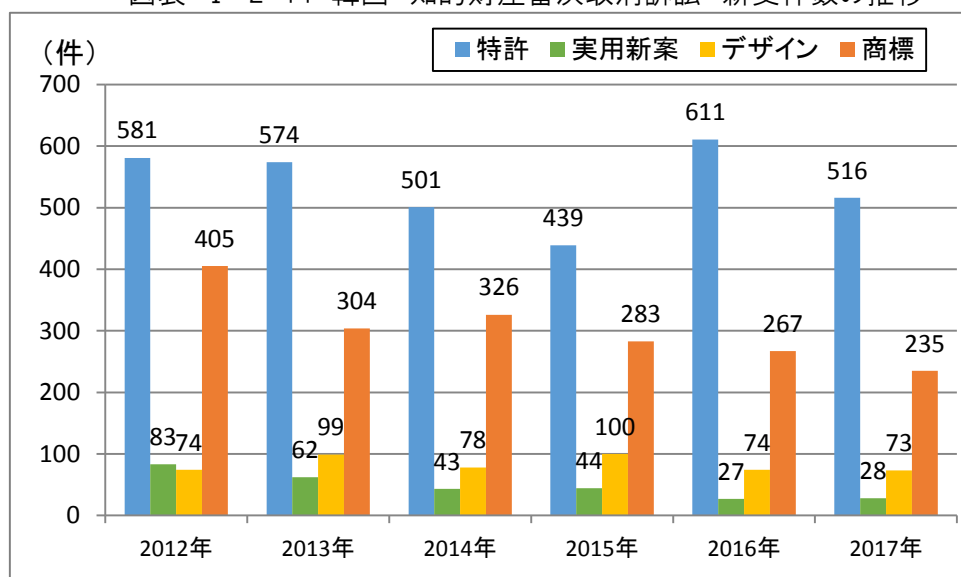
¹⁴ 2015年12月以前は、特許法院では特許審判院の決定に対する再審のみを受け付けていたが、2016年1月以降は知財民事訴訟の第2審も管轄することとなった。

¹⁵ 特許法院提供資料

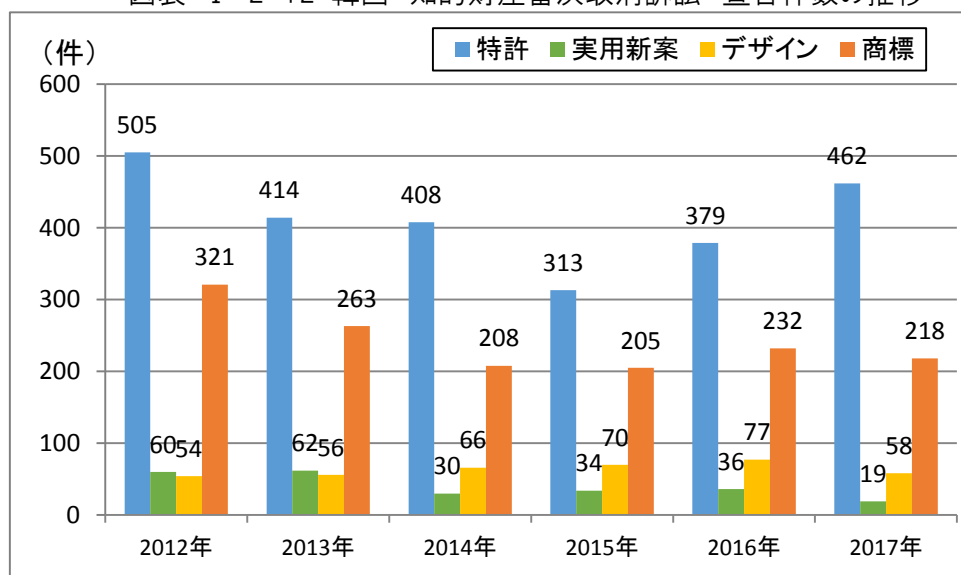
特許法院提供の統計によれば、特許法院における特許権の審決取消訴訟の新受件数は2012年以降、2015年まで減少傾向にあった。2016年には600件程度に増加したものの、2017年は再び2014年の水準に落ち着いている。商標に関しては、減少傾向が続いており、2012年は400件程度であったが、2017年には200件程度に半減している。また、実用新案についても減少が続いている。なお、デザインに関しては横ばい傾向となっている。

また、特許法院における特許権の審決取消訴訟の宣告件数は2015年まで減少していたが、2016年以降の新受件数増加に伴い、2016年を機に上昇に転じている。商標は2014年まで減少した後、横ばい傾向が続いている。デザインはほぼ横ばいで、実用新案は減少傾向である。

図表 I-2-11:韓国 知的財産審決取消訴訟 新受件数の推移¹⁶



図表 I-2-12:韓国 知的財産審決取消訴訟 宣告件数の推移¹⁷



¹⁶ 特許法院提供資料

¹⁷ 特許法院提供資料

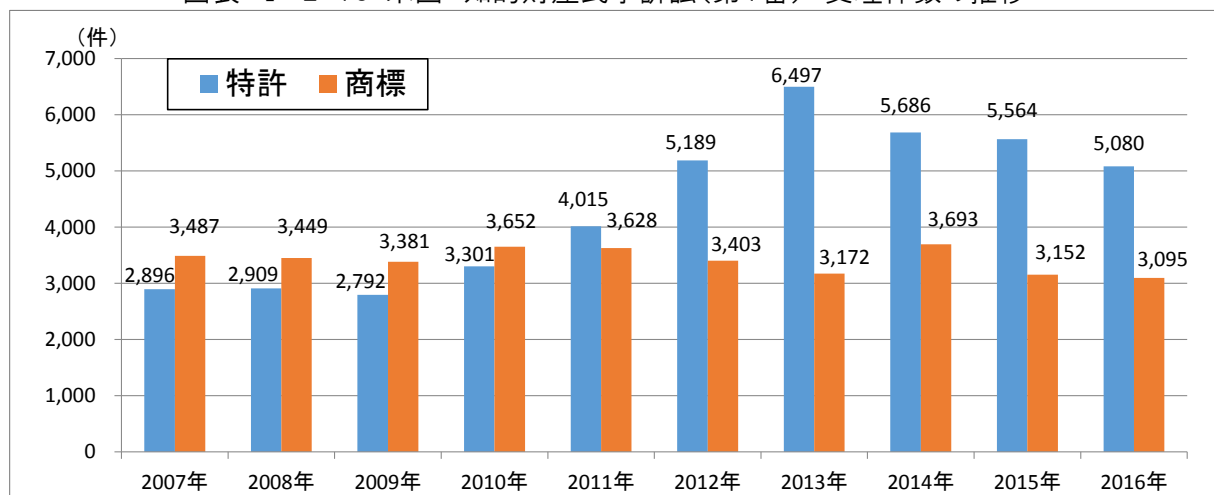
2.3. 米国の知財訴訟件数に関するデータ

連邦地方裁判所にて提訴された知的財産関連の民事訴訟受理件数をみると、連邦地方裁判所における特許関連の民事訴訟受理件数は2009年まで横ばい傾向だったが、2010年以降2013年まで増加を続け、2013年には約6,500件と2010年の約2倍の件数に達した。2013年以降は減少傾向にあるものの、2016年でも5,080件の特許訴訟が提起されている。一方、商標関連の民事訴訟受理件数はほぼ横ばいであり、2016年度は3,095件であった。

特許関連の民事訴訟件数が2013年にかけて増加した背景としては、提訴後の和解金獲得を目当てとするNPE¹⁸の存在が指摘されている。2013年を境に減少に転じた理由としては、①AIA改正によるIPRの導入、②Alice最高裁判決¹⁹（抽象的なアイディア（Abstract Idea）の特許対象性）、③Octane Fitness 最高裁判決²⁰（弁護士費用を敗訴者負担させるべき場合）、④裁判管轄地の適性判断基準（resides の解釈）などが指摘されている。

AIA（米国特許法）改正によって、特許の有効性を民事訴訟に比べて安価で迅速に審理できる制度として、IPRとPGRが新設された²¹。ディスカバリーに関する規定や、PGRにおいては無効理由が拡張されるなど、従来の制度に比べ使い勝手が向上している。IPRの利用件数は年々上昇しているため、IPRの登場が知的財産に関する提訴件数の抑制の一因となっているとも考えられる。

図表 I-2-13: 米国 知的財産民事訴訟（第1審）受理件数の推移²²



米国では管轄権を有する裁判所が複数ある場合、自身にとって都合の良い裁判所へと訴訟を提起できる。そのため、米国における特許訴訟については、特に2010年以降、特定の連邦地方裁判所へと訴訟が提起されており、原告の勝訴率が高いとされる「テキサス州東部地区」や「デラウェア州」の連邦地方裁判所へと多くの特許訴訟が提起されている。

¹⁸ 権利を自ら行使しない主体のことは、NPE(Non-practicing Entity)やNCE(Patent Assertion Entity)、パテントロールなどと表現されてきている。本報告書では「NPE(Non-Practicing Entity)」に統一する。

¹⁹

²⁰

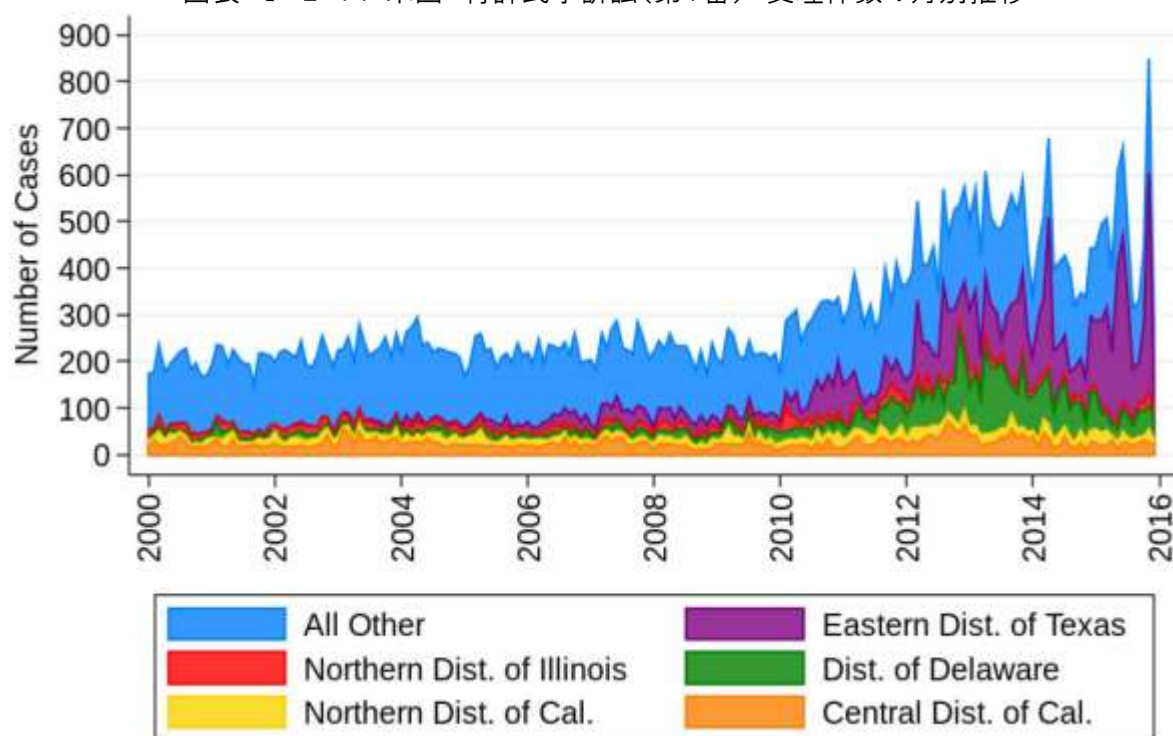
²¹ 以前は、USPTOの無効申立制度である当事者系再審査(Inter Partes Reexamination)と査定系再審査(Ex Parte Reexamination)が設置されていた。しかし、どちらも無効理由が特許又は刊行物に限定され、ディスカバリー(証拠開示手続)も不要であったため、効果が限定的だったと言われている。

²² U.S.Courts “Judicial Business” (2012-2016)

<http://www.uscourts.gov/statistics-reports/analysis-reports/judicial-business-united-states-courts>

従来は選択できる裁判所が広範に及んでいたが、2017年に管轄権の解釈に制限を課す最高裁判決が下されたため²³、特定の裁判所へと訴訟が集中している状況がいくらか解消される見方がある。

図表 I-2-14: 米国 特許民事訴訟(第1審) 受理件数の月別推移²⁴



連邦地裁での既済件数²⁵と結審件数²⁶の推移を以下に示す。既済件数は受理件数から1年ほど遅れる形で推移している。結審件数は既済件数よりも一桁以上小さく特許事件においては100～160件程度で推移し、商標事件は約40～60件で推移している。

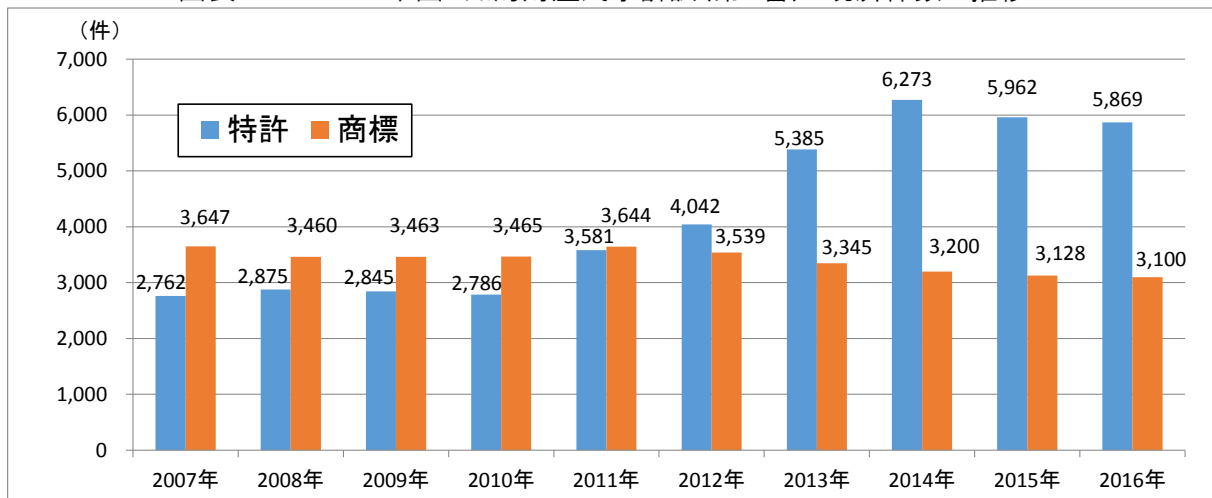
²³ TC Heartland LLC. V. Kraft Foods Group Brands LLP S.C. No. 16-341(2017)

²⁴ Alan C. Marco, Asrat Tesfayesus, Andrew A. Toole, “Patent Litigation Data from US District Court Electronic Records (1963–2015)” USPTO Economic Working Paper No. 2017-06 (2017年3月)
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2942295

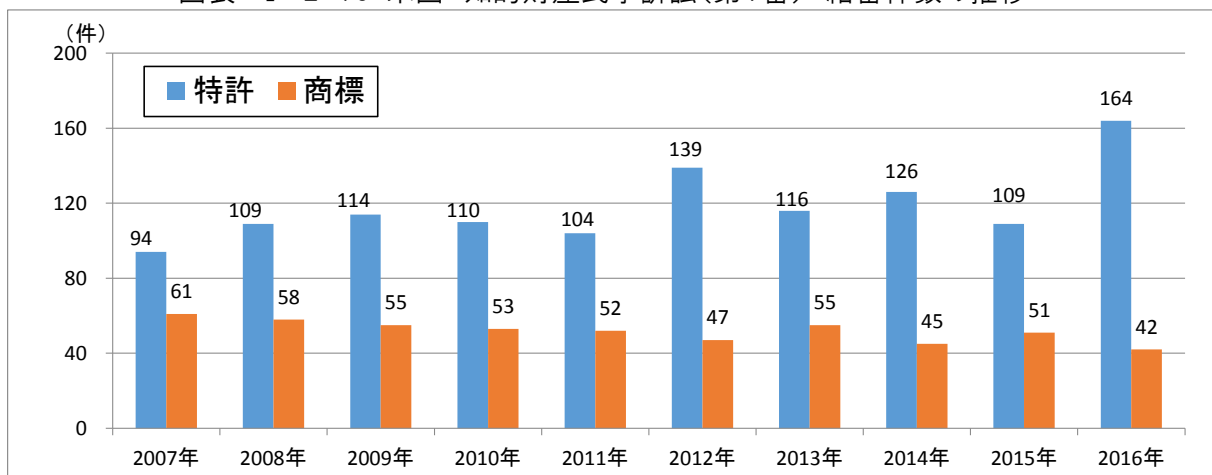
²⁵ ここでは、審議途中での和解や取り下げも含め、終了した訴訟の総数と定義する。

²⁶ ここでは、トライアルまで達して終了した件数と定義する。

図表 I-2-15: 米国 知的財産民事訴訟(第1審) 既済件数の推移²⁷



図表 I-2-16: 米国 知的財産民事訴訟(第1審) 結審件数の推移²⁸



次に、審理区分別の終結件数を示す。多くの訴訟で、訴状を受理してからディスカバリー（証拠開示手続）前までに終了している。米国の民事訴訟においては、権利の有効性や侵害有無を審理する前に、ディスカバリー手続を行う。同手続では多くの証拠提出が求められ、時間的・金銭的に大きな負担が当事者に発生する。そのため、ディカバリー手続へと入る前に和解などの手段で解決しているケースが非常に多いことを示している。

トライアル段階の件数はさらに少なく、トライアルに至るのは全体の数%にとどまる。日本では4割強が判決に至っていることを考えると非常に小さい値である。これは、日本では提訴前に和解や調停で解決しているようなことでも、米国では積極的に提訴を行い、提訴後に和解などの手段を用いつつ紛争を解決していくという、日米での訴訟に対する考え方の違いを反映していると考えられる。

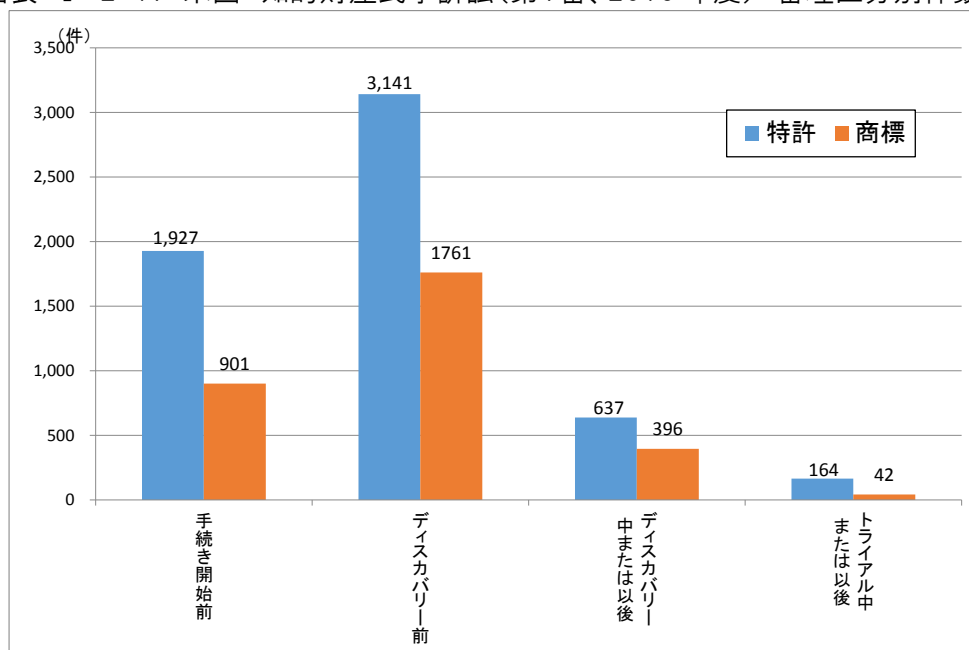
²⁷ U.S.Courts “Judicial Business” (2012-2016)

<http://www.uscourts.gov/statistics-reports/analysis-reports/judicial-business-united-states-courts>

²⁸ U.S.Courts “Judicial Business” (2012-2016)

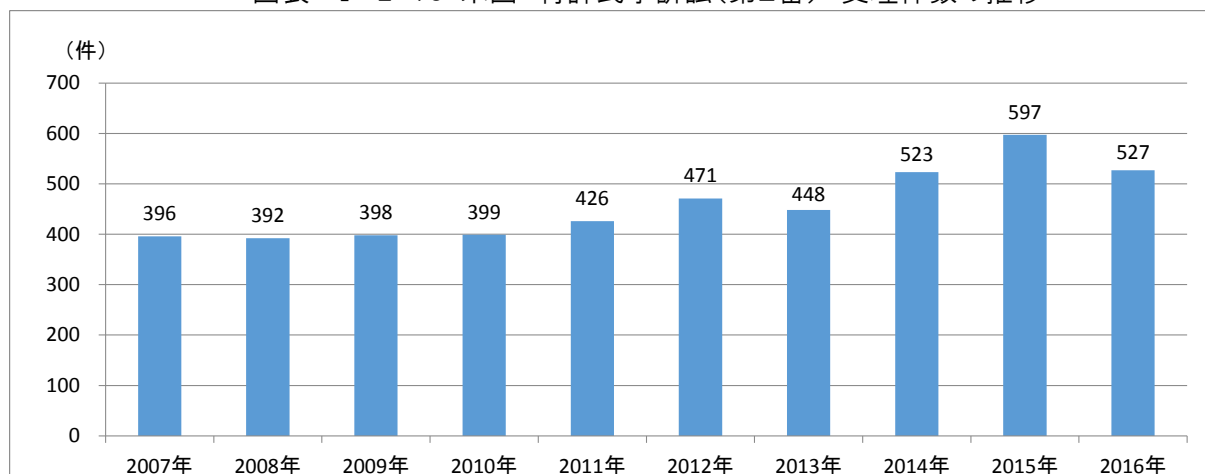
<http://www.uscourts.gov/statistics-reports/analysis-reports/judicial-business-united-states-courts>

図表 I-2-17: 米国 知的財産民事訴訟(第1審、2016 年度) 審理区分別件数²⁹



巡回控訴裁判所の統計による上級審の控訴受理件数を以下に示す。2010 年までは横ばいであったが、それ以降増加傾向となり、2015 年を境に減少に転じている。2015 年の控訴受理件数は約 600 件と、2010 年の 1.5 倍となった。第一審の受理件数より二年程度遅れて増減が追従しているのは、特許民事訴訟の期間が約 2 年半³⁰とされていることと概ね一致する。

図表 I-2-18: 米国 特許民事訴訟(第2審) 受理件数の推移³¹



<PGR と IPR の受理件数の推移>

PGR は登録日から 9 カ月以内の特許のみが再審査対象という制限があるため、あまり件数は伸びていない。一方、IPR は制度が開始された 2012 年から急激に件数は増加し、2017

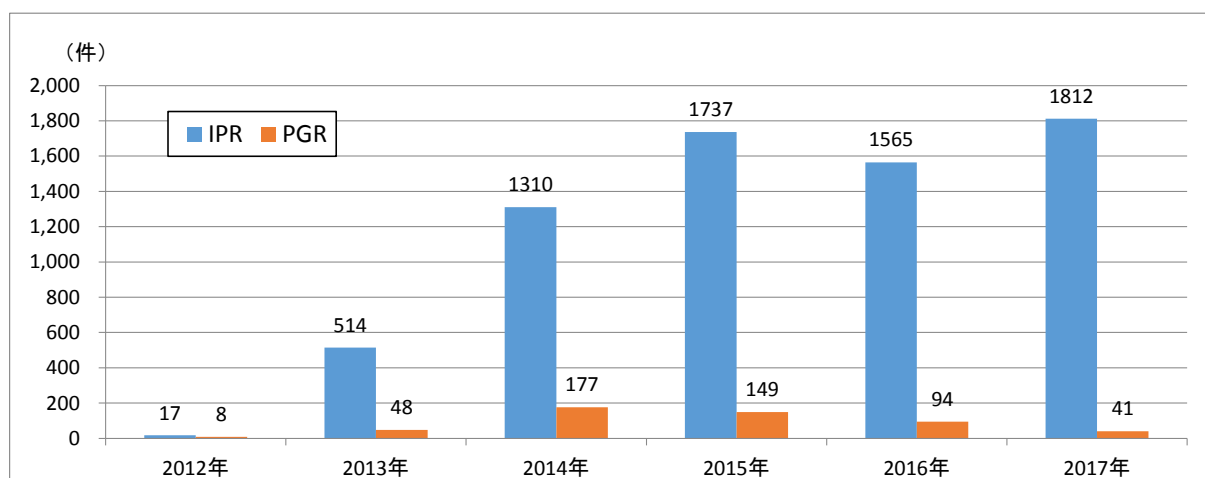
²⁹ U.S.Courts “Judicial Business” (2012-2016)

³⁰ PriceWaterhouseCoopers LLP “2017 Patent Litigation Study” (2017 年 5 月)
<https://www.pwc.com/us/en/services/forensics/library/patent-litigation-study.html>

³¹ U. S. Courts of appeals for the federal circuit “Filings of Patent Infringement Appeals from the U.S. District Courts”
http://www.ca9.uscourts.gov/sites/default/files/the-court/statistics/FY16_Caseload_Patent_Infringement_2.pdf

年では1,812件となった。これは、同時期に連邦地裁へと提訴された特許関連の民事訴訟件数の40%に相当する。

図表 I-2-19: 米国 IPR・PGR 受理件数の推移³²



2.4. 英国の知財訴訟件数に関するデータ

英国における特許民事訴訟の第1審³³である特許裁判所の受理件数は、2006年には57件だったが2009年には130件へと増加した。翌年の2010年は65件へと減少したが、2011年以降は約160～180件で推移している。

一方、結審件数をみると、2009年の27件をピークとしつつ、約10～30件で推移している。受理件数に比べて結審件数が少ないのは、提訴後に行われる証拠開示手続（ディスクロージャー）を経て審理前に和解となるケースが多く、事実審理に至らない事件が多いことに由来する。

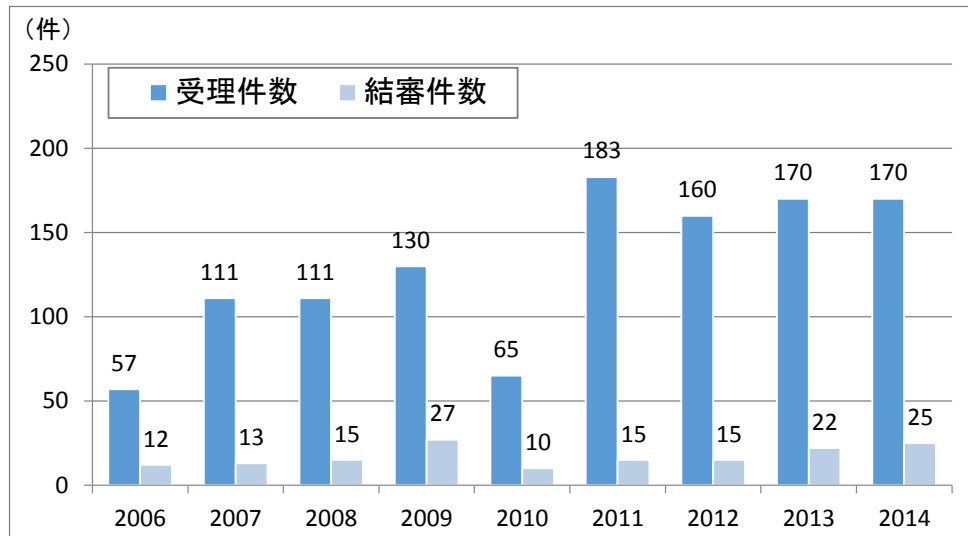
³² USPTO “Patent Trial and Appeal Board Statistics”

³³ 英国における特許民事訴訟の第1審は、高等法院衡平法部(Chancery Division of the High Court)の特許裁判所(Patents Court)又は知的財産企業裁判所(IPEC: Intellectual Property Enterprise Court)となっている。訴額が50万ポンドを超える事件は特許裁判所が管轄し、同額を下回る事件は知的財産企業裁判所(IPEC)が管轄する。

(参考: 英国政府HP 特許裁判所 <https://www.gov.uk/courts-tribunals/patents-court>)

(参考: 英国政府HP 知的財産企業裁判所 <https://www.gov.uk/courts-tribunals/intellectual-property-enterprise-court>)

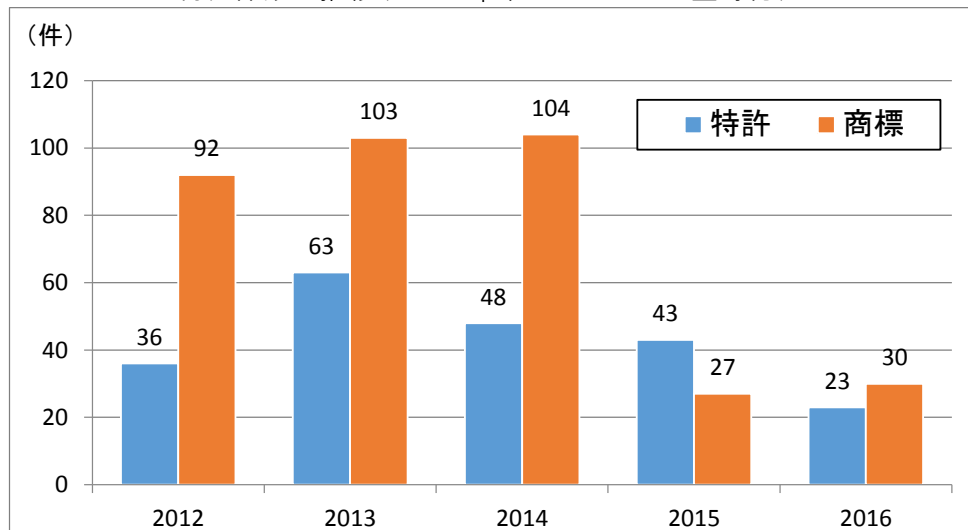
図表 I-2-20:英国 特許民事訴訟〔第1審(※特許裁判所のみ)〕受理・結審件数の推移³⁴



英国における知財訴訟の判決件数について、知財訴訟に関する民間のデータベースを確認してみると、2012~2014年において、特許民事訴訟（第1審）は年間約40~60件、商標民事訴訟（第1審）は年間約90~100件の判決が下されている。

なお、直近のデータについては、判決情報がまだ公開されていない可能性があるため、見方には注意されたい。

図表 I-2-21:英国 知的財産民事訴訟(第1審)
判決件数の推移(Darts-ip 社データベース登録分)³⁵



³⁴ GLOBAL PATENT LITIGATION: HOW AND WHERE TO WIN, 2d Ed., Figure 18-4. Cases Filed and Decided in the Patents Court: 2006-2014 (p. 18-53) (Bloomberg BNA 2016). 参照 www.bna.com/bnabooks/gpl.

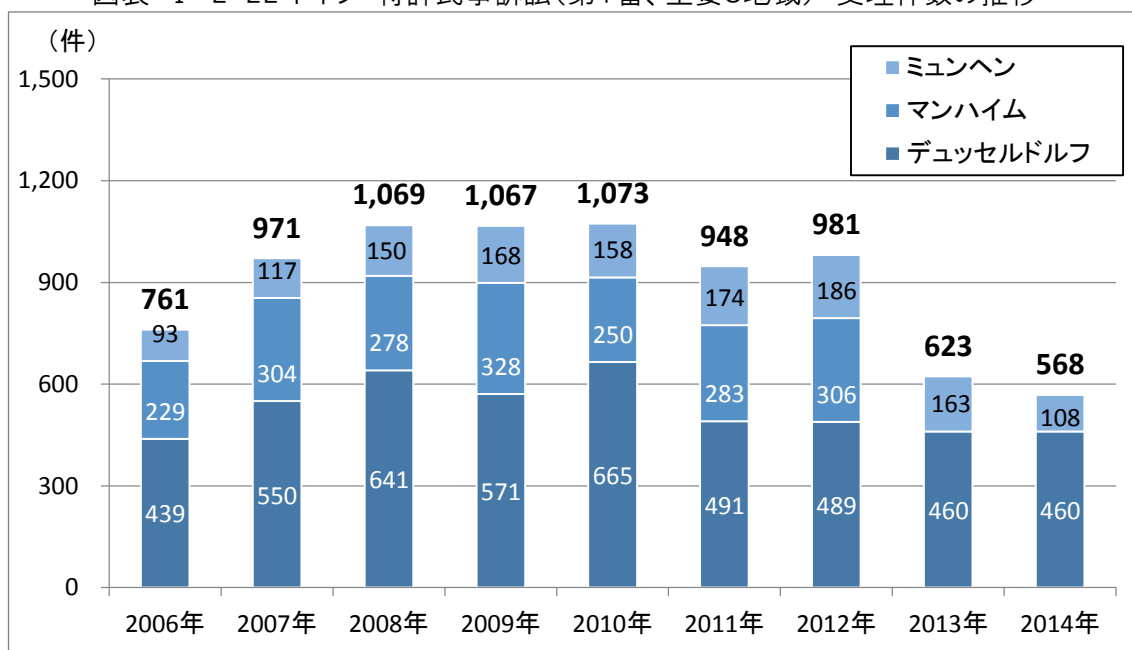
³⁵ Darts-ip 社のデータベース上において、「侵害訴訟」、「権利不存在確認訴訟」、「所有権に関する訴訟」、「契約に関する訴訟」、「職務発明に関する訴訟」、または、「その他の訴訟」、に分類されている第1審の判決数の合計値。各国政府または司法府が公表した公式(白書)データではないため、実際の判決が全て含まれているとは限らない点に留意されたい。

2.5. ドイツの知財訴訟件数に関するデータ

ドイツにおける知財訴訟件数に関し、特許民事訴訟の第1審を担う、主要な3つの地方裁判所における受理件数は、2007～2012年においては年間約1,000件を受理してきている。

2013年と2014年はマンハイム地裁のデータがないため、総数は約600件と減少している。デュッセルドルフ地裁とミュンヘン地裁の受理件数は、2011年以降は大きく変動していないため、マンハイム地裁の受理件数も大きく変動していなければ、ドイツにおける特許民事訴訟の受理件数は、2007年以降2014年までは横ばい傾向となっている可能性が考えられる。

図表 I-2-22:ドイツ 特許民事訴訟(第1審、主要3地裁) 受理件数の推移³⁶.



※2013-2014年は、マンハイムのデータが取得できていない点に留意されたい。

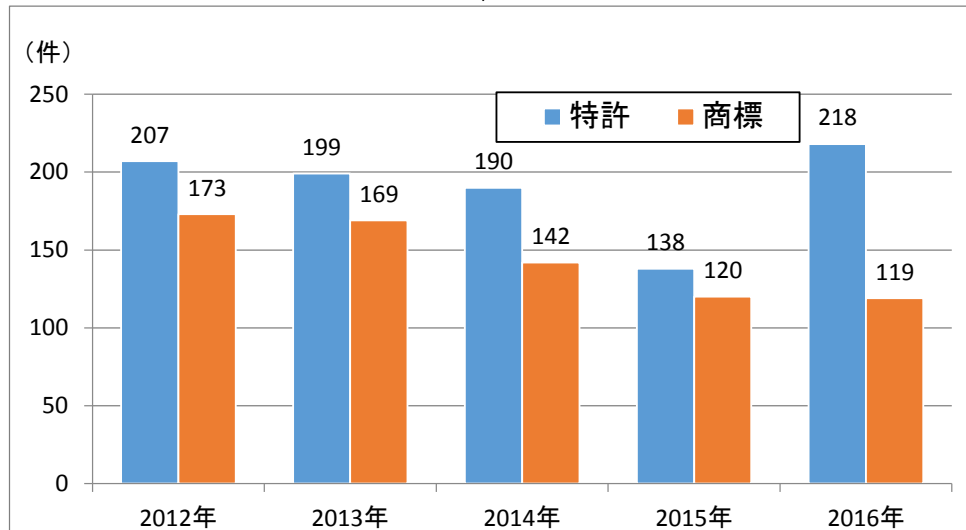
ドイツにおける知財訴訟の判決件数について、知財訴訟に関する民間のデータベースを確認すると、特許訴訟(第1審)の判決件数は2015年までは減少傾向にあったが、2016年には218件へと増加した。一方、商標に関しては2012年以降はやや減少傾向にある。

³⁶ GLOBAL PATENT LITIGATION: HOW AND WHERE TO WIN, 2d Ed., Figure 21-5. Patent Infringement Litigation Filings in Düsseldorf, Mannheim and Munich: 2006-2014 (p. 21-28) (Bloomberg BNA 2016).

参照 www.bna.com/bnabooks/gpl

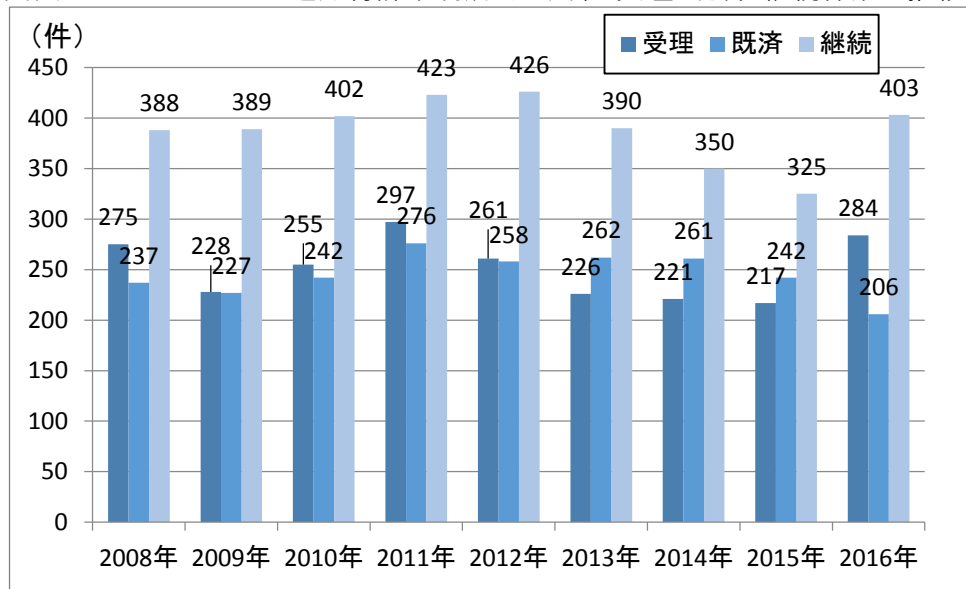
※グラフはMURC加工

図表 I-2-23:ドイツ 知的財産民事訴訟(第1審)
判決件数の推移(Darts-ip 社データベース登録分)³⁷



連邦特許裁判所の無効部における受理・継続件数は2012年から減少傾向であったが、2016年は急上昇している。これは、近々にEU特許法の改正や欧州特許裁判所が設立されることをうけて、受理件数が増えた可能性があるといわれている³⁸。

図表 I-2-24:ドイツ 連邦特許裁判所・無効部 受理・既済・継続件数の推移³⁹



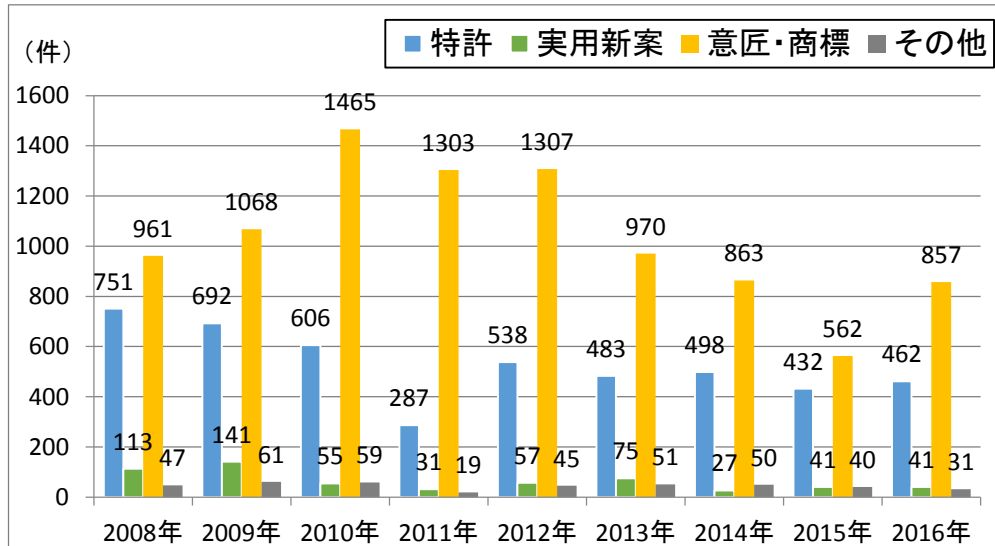
³⁷ Darts-ip 社の データベース上において、「侵害訴訟」、「権利不存在確認訴訟」、「所有権に関する訴訟」、「契約に関する訴訟」、「職務発明に関する訴訟」、または、「その他の訴訟」、に分類されている第1審の判決数の合計値。各国政府または司法府が公表した公式(白書)データではないため、実際の判決が全て含まれているとは限らない点に留意されたい。

³⁸ Bundespatentgericht Jahresbericht 2016 (The Annual Reports of the Federal Patent Court 2016) P125
https://www.bundespatentgericht.de/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=18&lang=en

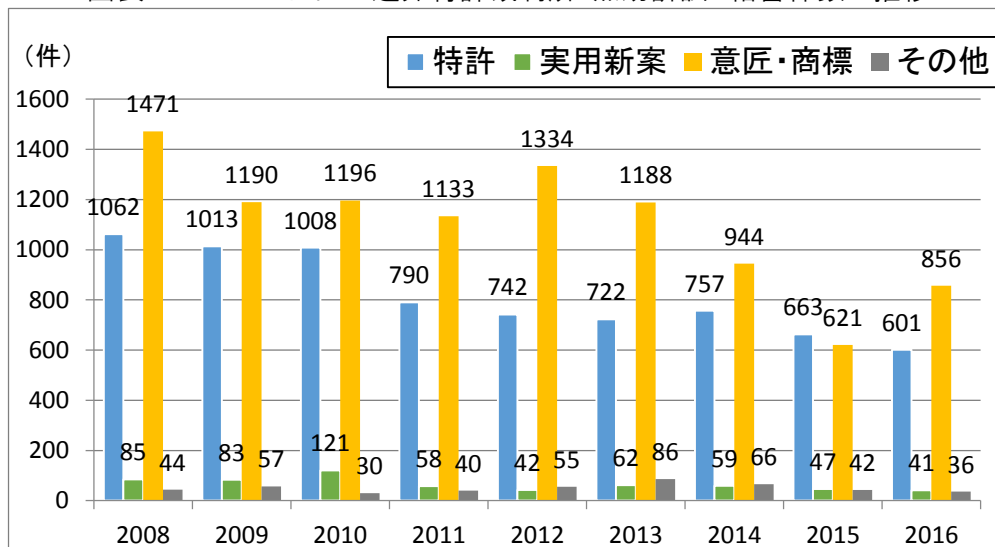
³⁹ Bundespatentgericht Jahresbericht (The Annual Reports of the Federal Patent Court)
Overall statistics on the activities of the Federal Patent Court in 2012 to 2016
Nullity, appeal and oppositions proceedings (main proceedings)
Nullity Boards

連邦裁判所における権利別抗告受理件数において、特許は 2011 年の前後を除いて減少傾向である。意匠・商標は減少傾向にあったものの 2016 年に上昇している。また、抗告の結審件数においても、受理件数と同様の傾向が出ている。

図表 I-2-25:ドイツ 連邦特許裁判所・無効訴訟 受理件数の推移



図表 I-2-26:ドイツ 連邦特許裁判所・無効訴訟 結審件数の推移

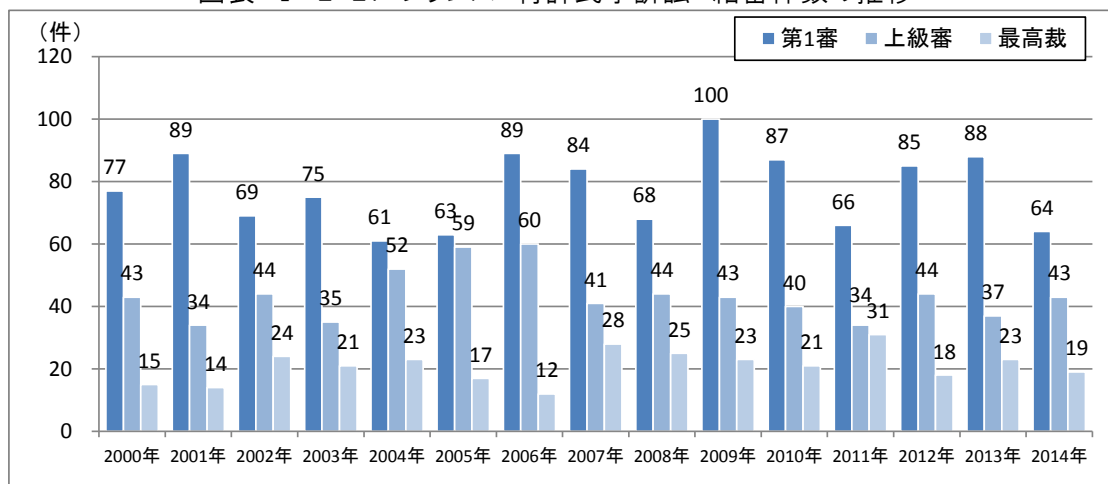


2.6. フランスの知財訴訟件数に関するデータ

特許裁判所における 2000 年以降の結審件数をみると、第 1 審では、約 60 件～100 件の間で推移しており、最も少ないのが 2004 年、最も多いのが 2009 年となっている。直近の 2014 年は 64 件であった。

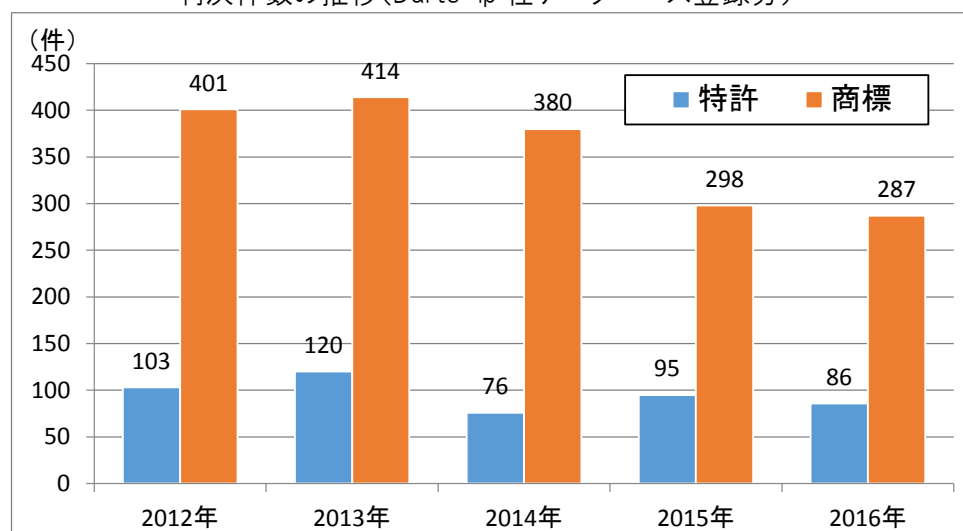
上級審の結審件数をみると、34～60 件の間で推移しており、最も少ないのが 2001 年と 2011 年、最も多いのが 2006 年となっている。直近の 2014 年においては 43 件であった。最高裁の結審件数については、年間約 10～30 件で推移している。

図表 I-2-27: フランス 特許民事訴訟 結審件数の推移⁴⁰



ドイツにおける知財訴訟の判決件数について、知財訴訟に関する民間のデータベースを確認すると、特許に関する訴訟受理件数は横ばい傾向である一方で、商標は減少している。

図表 I-2-28: フランス 知的財産民事訴訟(第 1 審)
判決件数の推移(Darts-ip 社データベース登録分)⁴¹



⁴⁰ GLOBAL PATENT LITIGATION: HOW AND WHERE TO WIN, 2d Ed., Figure 20-3. Annual Patent Litigation Decisions (p.20-7) (Bloomberg BNA 2016). 参照 www.bna.com/bnabooks/gpl.

⁴¹ Darts-ip 社の データベース上において、「侵害訴訟」、「権利不存在確認訴訟」、「所有権に関する訴訟」、「契約に関する訴訟」、「職務発明に関する訴訟」、または、「その他の訴訟」、に分類されている第 1 審の判決数の合計値。各国政府または司法府が公表した公式(白書)データではないため、実際の判決が全て含まれているとは限らない点に留意されたい。

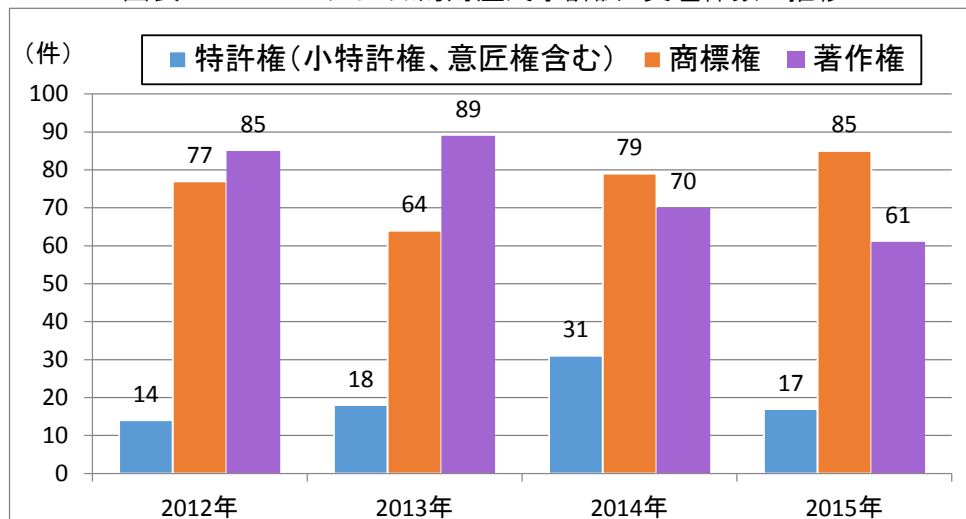
2.7. タイの知財訴訟件数に関するデータ

タイにおける知的財産に関する民事訴訟の訴訟件数をみると、特許権（小特許権、意匠権含む）に関しては年間約 15～30 件で推移している。商標権に関しては、年間約 60～85 件で推移している。

刑事訴訟の訴訟件数をみると、特許権（小特許権、意匠権含む）に関しては年間約 10～30 件で推移している。一方、商標権に関しては年間約 3,500～4200 件で推移しており、民事訴訟よりも件数が非常に大きい。

なお、2016 年より統計の公表項目が変更となったため、単純な比較ができなくなっている。2016 年の民事訴訟の訴訟件数データによると、特許権（小特許権、意匠権含む）侵害に関する訴訟は 36 件、知的財産局による商標の取り消し件数は 61 件となっている⁴²。

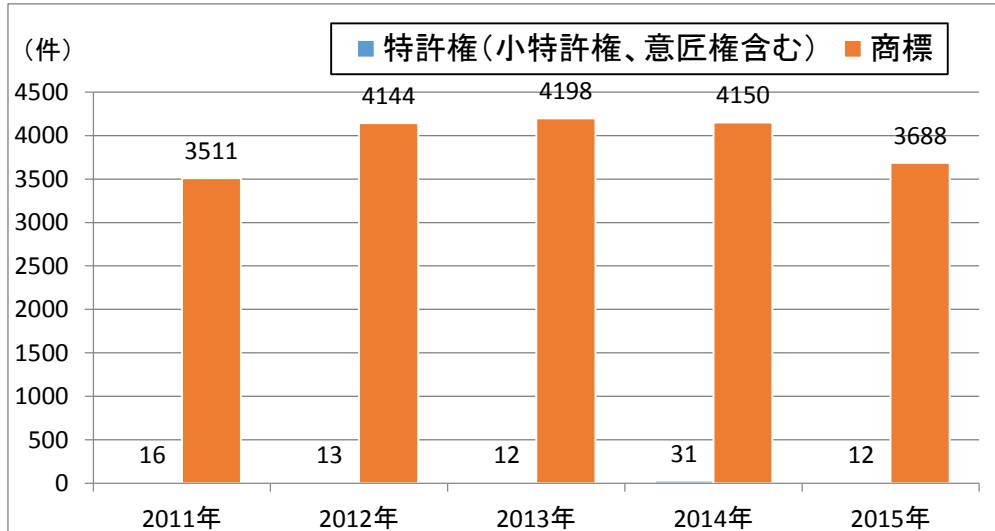
図表 I-2-29: タイ 知的財産民事訴訟 受理件数の推移⁴³



⁴² Court of Justice Thailand “Annual Judicial Statistics, Thailand”
2016 http://www.oppb.coj.go.th/doc/data/oppb/oppb_1493262382.pdf

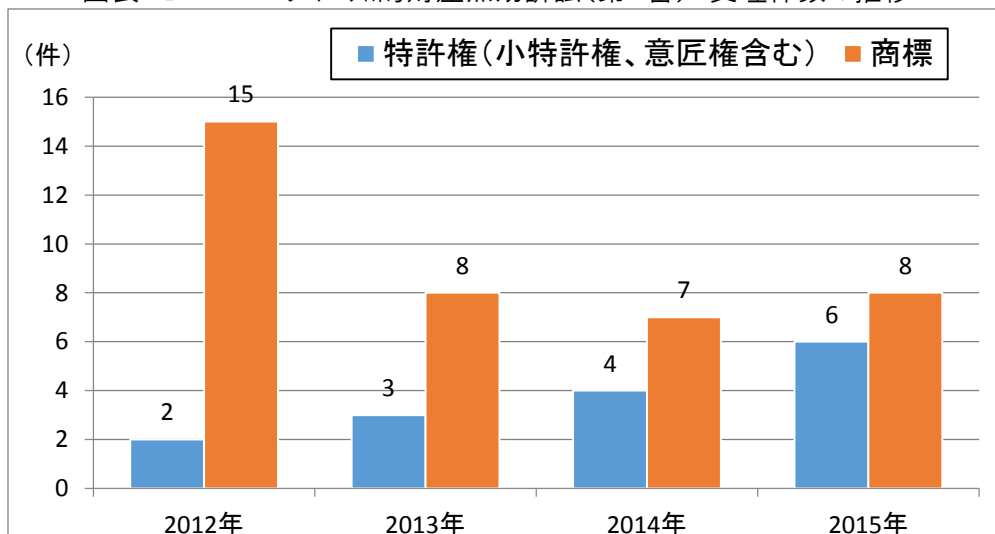
⁴³ Court of Justice Thailand “Annual Judicial Statistics, Thailand”
2015 http://www.coj.go.th/home/file/Annual_Tha_2558.pdf
2014 http://www.oppb.coj.go.th/doc/data/oppb/oppb_1467771254.pdf
2013 https://www.m-society.go.th/article_attach/11971/16230.pdf
2012 http://www.oppb.coj.go.th/doc/data/oppb/oppb_1467707441.pdf

図表 I-2-30: タイ 知的財産刑事訴訟 受理件数の推移⁴⁴



知的財産権の無効を求めた訴訟の訴訟件数をみると、特許権においては2012年の2件から2015年の6件まで、数件の単位ではあるが増加傾向にある。商標権では、2012年の15件をピークに、その後は7～8件で推移している。

図表 I-2-31: タイ 知的財産無効訴訟(第1審) 受理件数の推移⁴⁵



⁴⁴ Court of Justice Thailand “Annual Judicial Statistics, Thailand” 2012～2015

⁴⁵ Court of Justice Thailand “Annual Judicial Statistics, Thailand” 2012～2015

2015 http://www.coj.go.th/home/file/Annual_Tha_2558.pdf

2014 http://www.oppb.coj.go.th/doc/data/oppb/oppb_1467771254.pdf

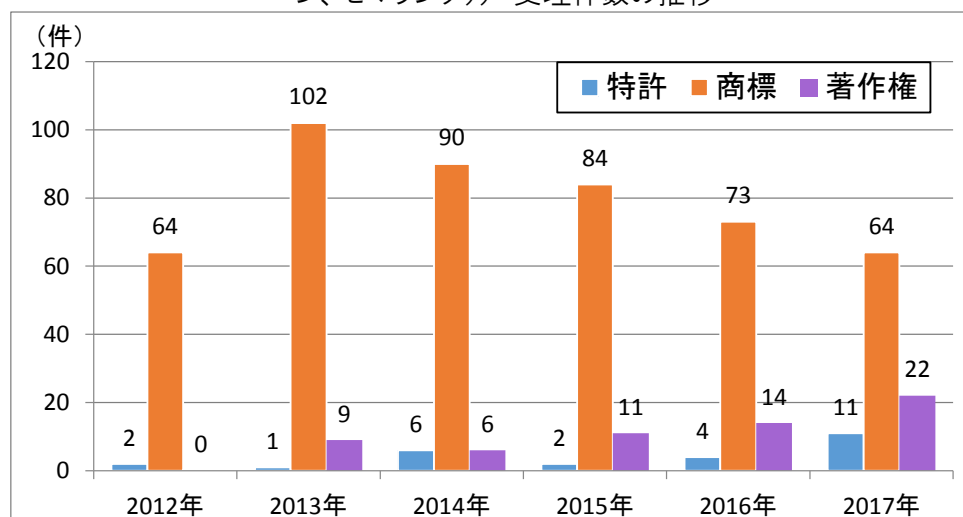
2013 https://www.m-society.go.th/article_attach/11971/16230.pdf

2012 http://www.oppb.coj.go.th/doc/data/oppb/oppb_1467707441.pdf

2.8. インドネシアの知財訴訟件数に関するデータ

インドネシアにおける知財訴訟の第1審である商務裁判所の知財関連の受理件数をみると、商標関連の訴訟が多く、年間や約60～100件で推移している。特許関連の訴訟は2012年以降わずかに増加し、2017年では11件となった。

図表 I-2-32: インドネシア 知的財産訴訟(第1審)、商務裁判所(中央ジャカルタ、スラバヤ、メダン、セマラング)) 受理件数の推移⁴⁶



⁴⁶ 下記の商務裁判所HPに掲載の訴訟情報を基にMURC作成(2017年12月末時点)

中央ジャカルタ商務裁判所 <http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/>

スラバヤ商務裁判所 <http://sipp.pn-surabayakota.go.id/>

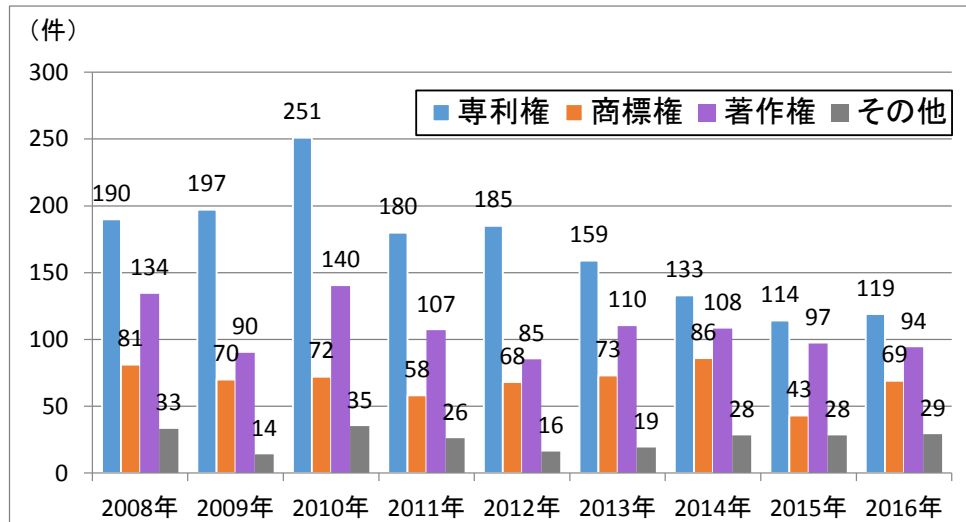
メダン商務裁判所 <http://sipp.pn-medankota.go.id/>

セマラング商務裁判所 <http://sipp.pn-semarangkota.go.id/>

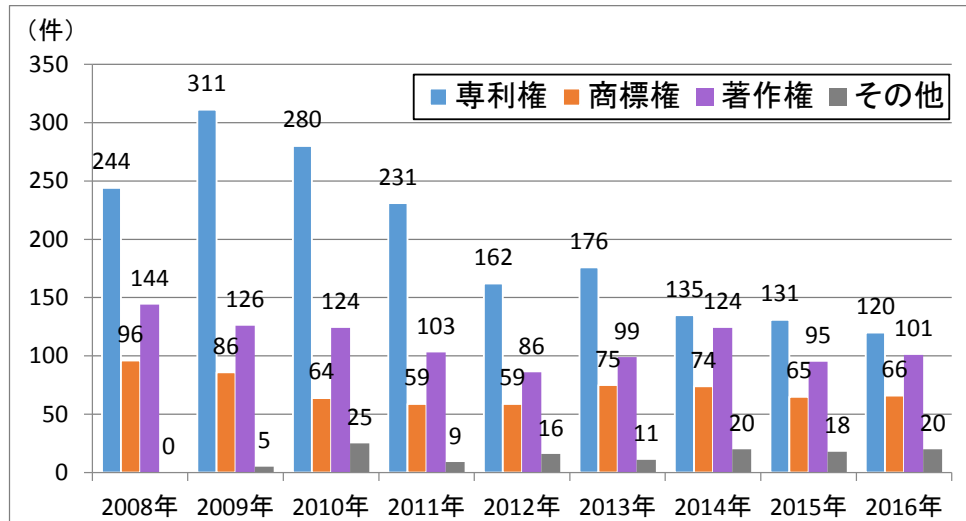
2.9. 台湾の知財訴訟件数に関するデータ

専利権（特許権）においては、第1審・第2審の民事受理件数・結審件数ともに、2010年前後を境に減少に転じている。一方、商標は年によって上下があるものの、おおむね横ばい傾向である。最高法院においては、大きな傾向よりも年によるばらつきの方が大きい。

図表 I-2-33: 台湾 知的財産民事訴訟(第1審) 受理件数の推移⁴⁷



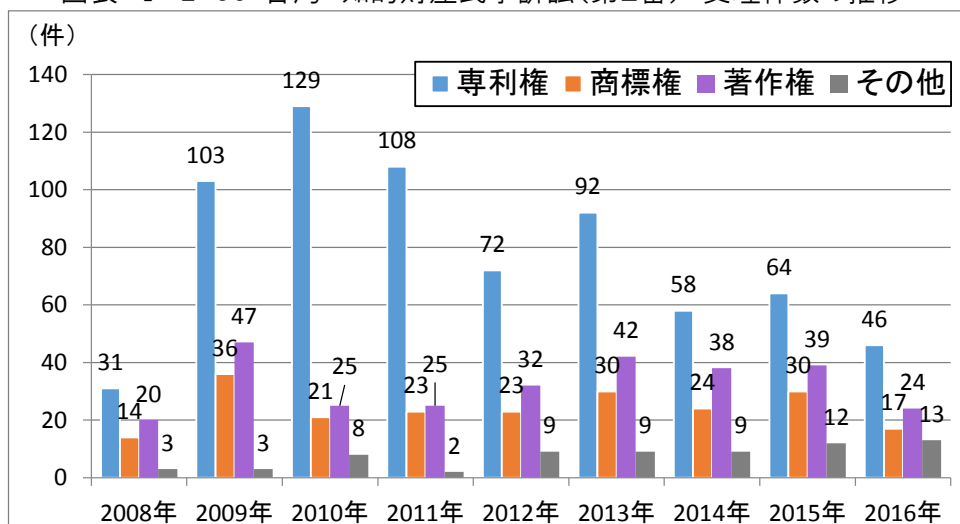
図表 I-2-34: 台湾 知的財産民事訴訟(第1審) 既済件数の推移⁴⁸



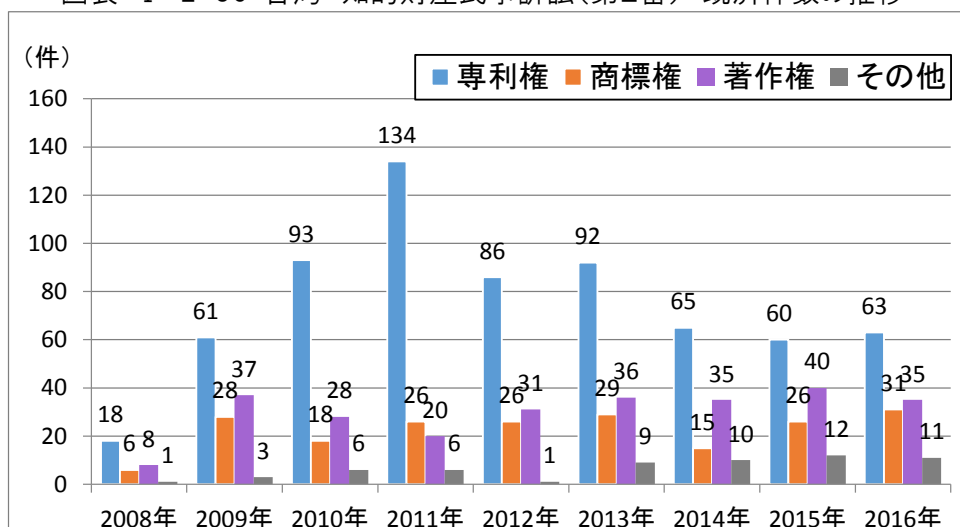
⁴⁷ 台湾經濟部智慧財産局 提供データより

⁴⁸ 台湾經濟部智慧財産局 提供データより

図表 I-2-35:台湾 知的財産民事訴訟(第2審) 受理件数の推移⁴⁹



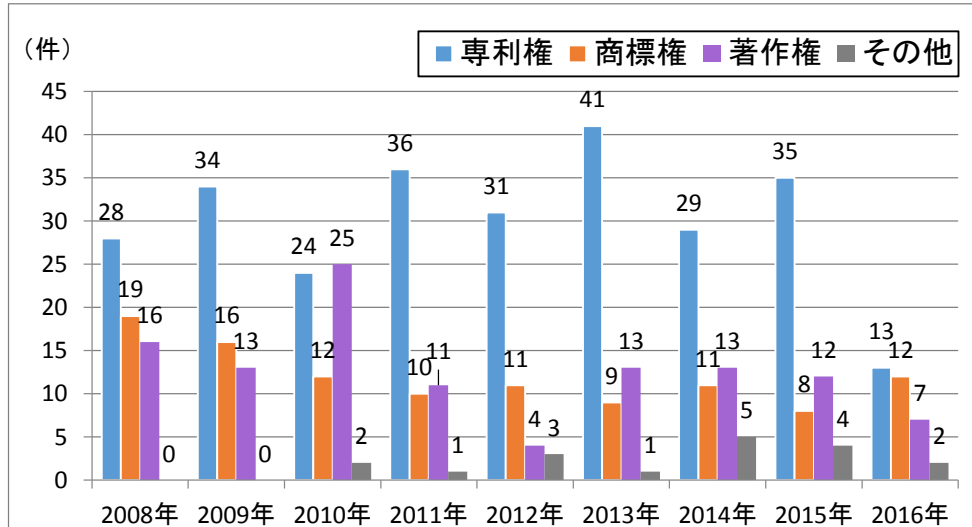
図表 I-2-36:台湾 知的財産民事訴訟(第2審) 既済件数の推移⁵⁰



⁴⁹ 台湾經濟部智慧財産局 提供データより

⁵⁰ 台湾經濟部智慧財産局 提供データより

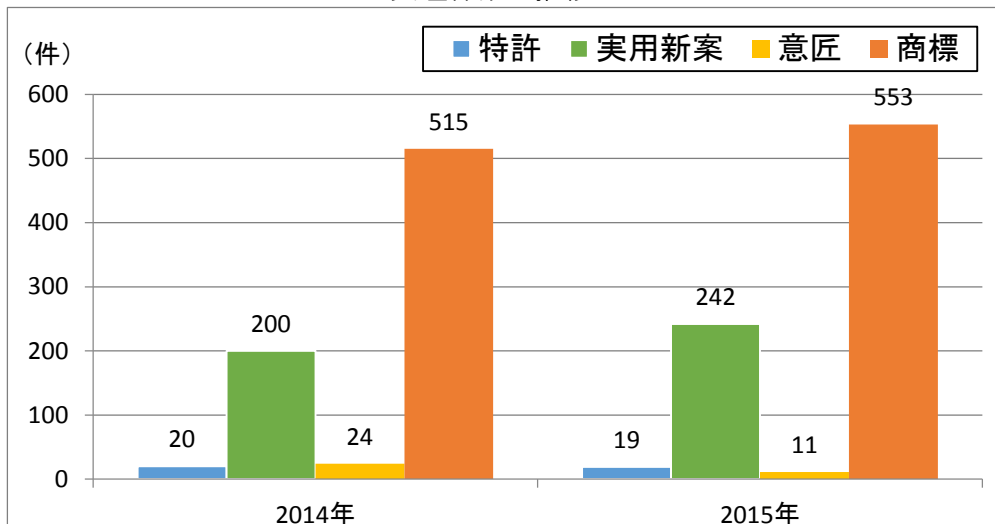
図表 I-2-37:台湾 知的財産民事訴訟(最高法院) 結審件数の推移⁵¹



2.10. インドの知財訴訟件数に関するデータ

インドにおいて知財訴訟が行われる主要な高等裁判所（デリー、ムンバイ）の2カ年分の訴訟件数を確認すると⁵²、特許や意匠に関する紛争は年に20件程度と少なく、実用新案に関する訴訟は200～250件程度となっており、商標に関する訴訟は約500～550件となっている。

図表 I-2-38:インド 知的財産訴訟 主要高等裁判所(デリー、ムンバイ) 受理件数の推移⁵³



⁵¹ 台湾經濟部智慧財産局 提供データより

⁵² インドにおいては、知財訴訟に関する統計情報等がほとんど公表されていない。

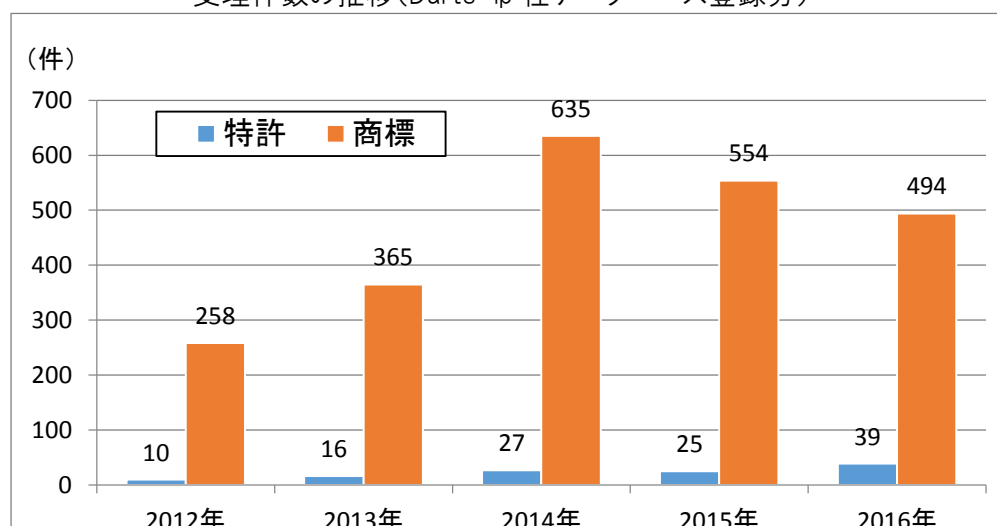
⁵³ JETRO ニューデリー事務所「インド知財訴訟統計報告書 2014, 2015 年版」

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/in/ip/pdf/stat_2014.pdf

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/in/ip/pdf/stat_2015.pdf

インドにおける知財訴訟の判決件数について、知財訴訟に関する民間のデータベースを確認すると、特許訴訟（第1審）の件数は約10～40件の範囲において、年々増加している。一方、商標訴訟（第1審）は2012年に約260件だったが、2014年には600件を超えた。2015年以降は約500～550件へと減少しているが、直近のデータについては、判決情報がまだ公開されていない可能性があることには留意されたい。

図表 I-2-39:インド 知的財産民事訴訟(第1審)
受理件数の推移(Darts-ip 社データベース登録分)⁵⁴



2.11. 日本の知財訴訟件数に関するデータ（参考）

2001年度から2016年度における、知的財産に関連する民事訴訟（第1審）の受理件数を見ると、特許権に関する訴訟については、年間約120～220件で推移しており、2003～2005年や2011年は高水準となっている。実用新案権においては、2000年代前半は年間30件程度だったものの、その後は件数が減少し、2000年代後半からは年間10件に満たない。意匠権に関する訴訟は年間約15～30件で推移しており、商標権に関する訴訟は年間約70～100件で推移している。著作権に関しては、横ばい傾向であるものの、2010年は特異的に高い受理件数となっている⁵⁵。

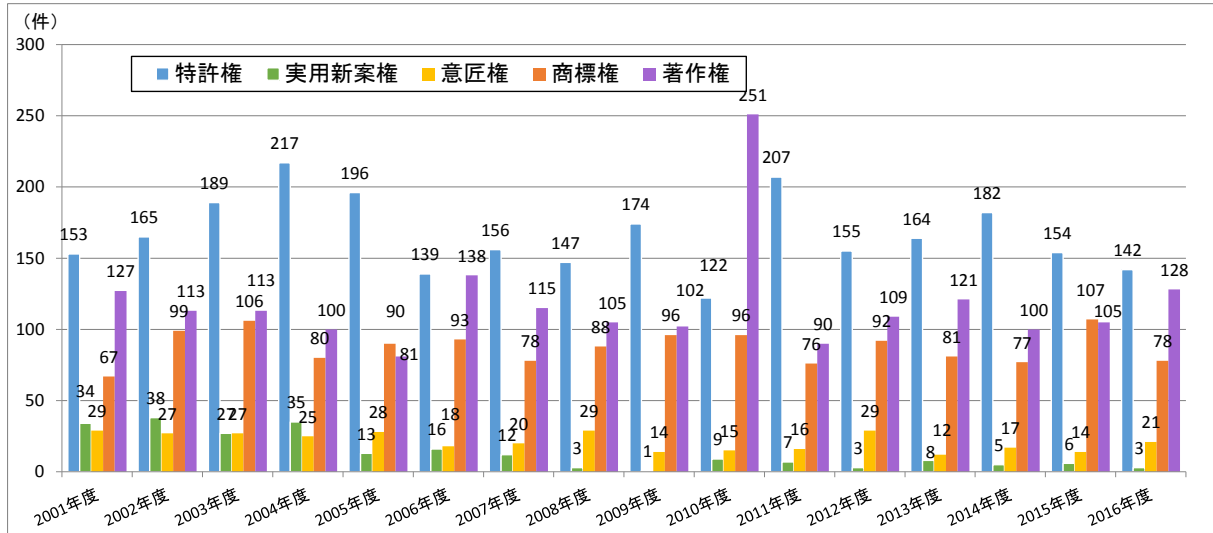
既済件数や第2審の統計も、上記の傾向と同様である。著作権訴訟の件数ピークに関し、第1審受理件数においては2010年となっており、第1審既済・第2審受理既済件数においては2011年となっており、第1審の平均審理期間は13カ月程度であり第2審の平均審理機関が8カ月程度であることと概ね一致する⁵⁶。

⁵⁴ Darts-ip 社の データベース上において、「侵害訴訟」、「権利不存在確認訴訟」、「所有権に関する訴訟」、「契約に関する訴訟」、「職務発明に関する訴訟」、または、「その他の訴訟」、に分類されている第1審の判決数の合計値。各国政府または司法府が公表した公式（白書）データではないため、実際の判決が全て含まれているとは限らない点に留意されたい。

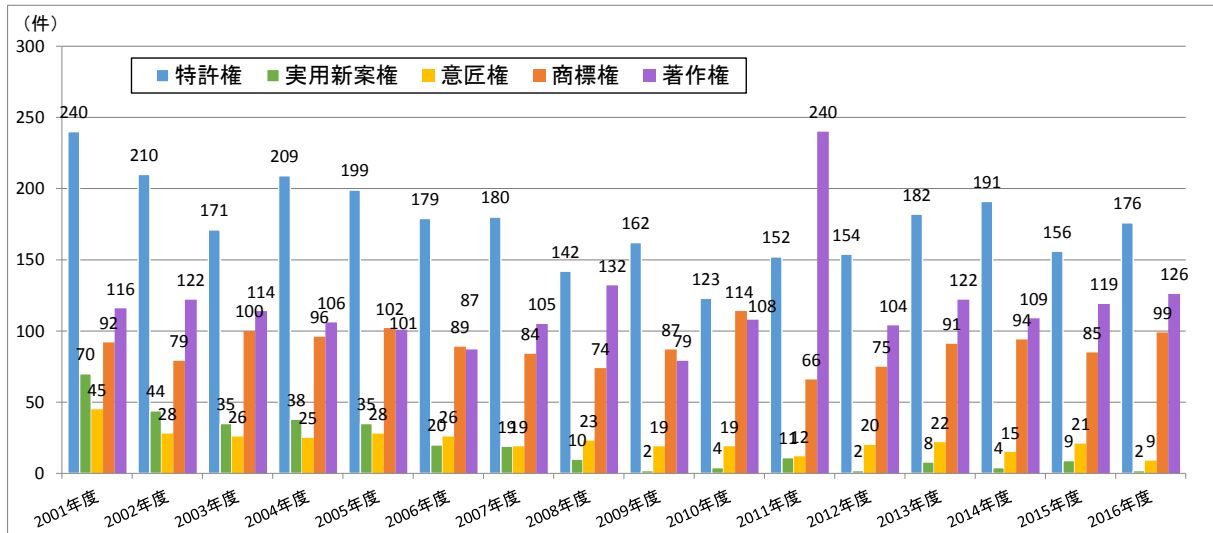
⁵⁵ 2010年度に著作権事件が増加した理由としては、「福岡地裁での受話器マークに関する訴訟の提起によるものと推測される」と考察されている。（※金子敏哉「著作権侵害と刑事罰 現状と課題（法とコンピュータ37 掲載校正前原稿）」明治大学知的財産法政策研究所 私立大学戦略的研究基盤形成支援事業・科研費基盤研究(A)シンポジウム「著作権・表現の自由・刑事罰」(2015年3月24日) <http://www.kisc.meiji.ac.jp/~ip/archive.html> > 第二部参考資料 <http://www.kisc.meiji.ac.jp/~ip/20150324part2.pdf>)

⁵⁶ 知的高等裁判所「統計」HOME > 知財高裁の資料 > 統計
<http://www.ip.courts.go.jp/documents/statistics/index.html>

図表 I-2-40: 日本 知的財産民事訴訟(第1審)受理件数の推移⁵⁷

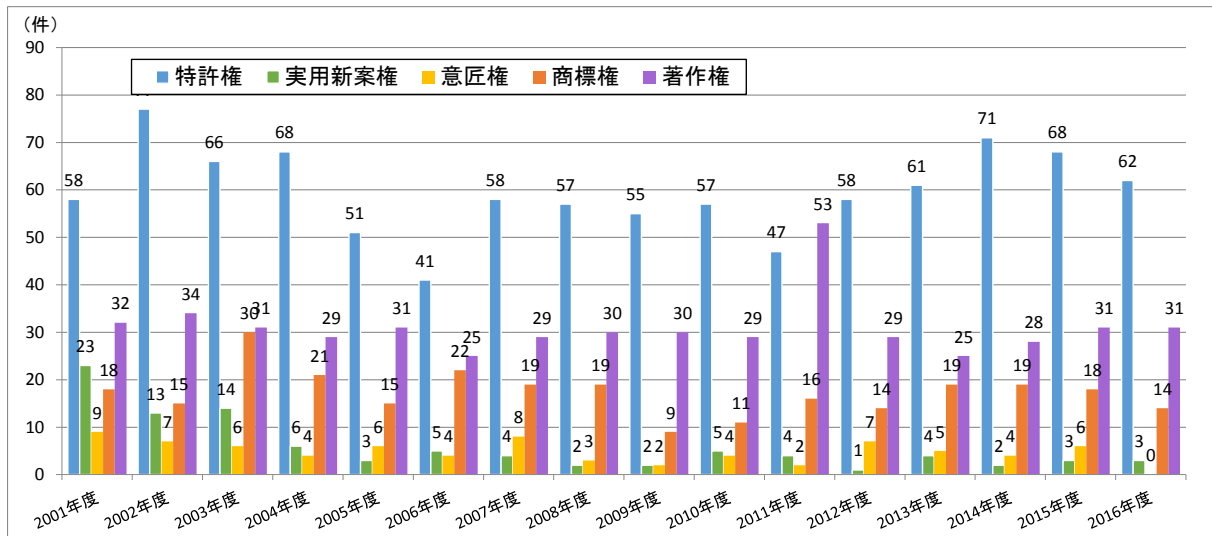


図表 I-2-41: 日本 知的財産民事訴訟(第1審)既済件数の推移

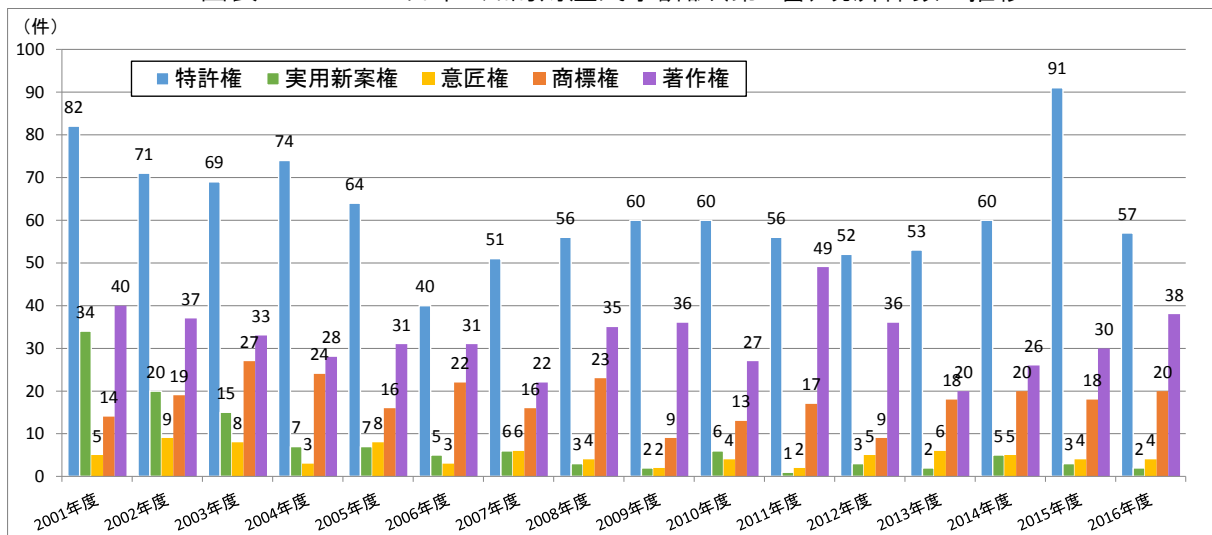


⁵⁷ 最高裁判所事務総局行政局「知的財産権関係民事・行政事件の概況」法曹時報(第54~69巻)

図表 I-2-42: 日本 知的財産民事訴訟(第2審)受理件数の推移



図表 I-2-43: 日本 知的財産民事訴訟(第2審)既済件数の推移



3. 統計データに見る知財民事訴訟の実態（小括）

海外の知財民事訴訟の件数について、入手可能な公開情報等をもとに傾向等を整理した。対象とした国・地域において、知財訴訟の件数（受理件数や既済件数、判決件数）は、その国の経済情勢や知的財産権の取得等を反映して推移しているものと捉えることができる。

- 中国においては、知財訴訟の件数が増加傾向にある。
- 韓国では急増した時期があったが、それ以前の傾向に戻りつつある。
- 米国は NPE 対策の影響から増加傾向が抑えられているが激減するまでには至っていない。
- 英国、フランス、タイ、インドネシア、インド、台湾なども減少傾向にあるとは言いがたく、横ばいで推移していくものと推察される。
- 新興国においては、国内市場規模が拡大しているだけでなく、知的財産権の出願・登録数の増加を図っているほか、知財訴訟の体制を構築する途上にあるため、長期的には訴訟件数が増加する可能性もある。

こうした結果より、日本企業が海外進出時に、進出国で知財訴訟に巻き込まれるリスクが依然として存在し、経済情勢によりそのリスクが変化し得るものと理解するべきと考える。

(白紙)

Ⅱ 海外の知財訴訟に関する実態把握

本章では、海外の知財訴訟に関する制度の概要について、ケース調査対象国・地域（5か所）を対象に整理するとともに現状分析を行った。

ケース調査対象国・地域における知財訴訟の流れ及び必要な手続きを、公開情報をもとに調査し、フロー図としてまとめたほか、日本の知財訴訟のフローも併せて作成し、ケース調査対象国・地域と日本の訴訟制度・手続の異なる点や特徴を比較している。

<整理の視点>

- ・ 被告による無効訴訟や非侵害確認訴訟等の請求といった裁判所を通じた対抗手段
- ・ 被告による無効審判請求といった行政機関を通じた対抗手段
- ・ 和解やADRといった裁判外での解決

また、ケース調査対象国・地域における知財訴訟に関するリスクを、公開情報をもとに調査し、以下の観点でまとめる。なお、後述するヒアリング調査において把握した、ケース調査対象国・地域において他に想定しうるリスクがある場合には追記を行った。

<整理の視点>

- ・ 調査対象国・地域の法制度(知財制度)の違いによるリスク
- ・ 知財政策の影響によって生じるリスク
- ・ 調査対象国・地域の訴訟の方針におけるリスク

1. 対象国・地域の選定

1.1. 選定の考え方

ケース調査対象国・地域について、調査対象国・地域を中国、韓国、米国、ドイツおよびタイの5か国とした。選定にあたっては、日本企業の進出数や知財訴訟の件数推移などの公開情報と、企業アンケート調査により知財訴訟やトラブルの発生件数が多い国・地域を勘案して選定を行った。

1.2. 対象国・地域における実態把握にあたって

ケース調査対象国・地域を中国、韓国、米国、ドイツおよびタイの5か国に選定し、以下の項目について公開情報を中心に整理を行った。また、後述するヒアリング調査において把握した定性的な情報をそのケース調査対象国・地域の知財民事訴訟のポイントとして追記することとした。

<調査項目>

1. ケース対象国・地域の知財制度
 - 1.1. 産業財産権の種類
 - 1.2. 侵害の定義
 - 1.3. 知財政策や法制度改正
2. ケース対象国・地域の知財訴訟制度
3. ケース対象国・地域の知財訴訟件数に関するデータ（再掲）
4. ケース対象国・地域の知財訴訟の流れ

- 4.1. 知財紛争の解決全体像
- 4.2. 民事訴訟 提訴前（権利行使判断、警告状授受）
- 4.3. 民事訴訟 提訴～判決
- 4.4. 民事訴訟 結審後（執行、控訴、上告）
5. ケース対象国・地域の知財民事訴訟のポイント

<実態把握における情報源>

- ・ 公開情報（文献情報、統計情報など）
- ・ 国内事務所ヒアリング調査結果
- ・ 海外事務所ヒアリング調査結果

2. 中国

2.1. 中国の知財制度

2.1.1. 産業財産権の種類

中国における知財制度は日本の特許と実用新案および意匠に相当する、発明専利、実用新型専利、外観設計専利が、いずれも中華人民共和国専利法の下で定められている。商標については商標法にて定められている。

特許、実用新案、意匠および商標について、効力の地理的範囲は中華人民共和国内となっており、中国において付与された権利は、香港特別行政区及びマカオ特別行政区には効力が及ばないこととなっている。

図表 II-2-1: 中国の産業財産権と対応する法律

日本	中国	法律
特許権	発明専利権	中華人民共和国専利法
実用新案権	実用新型専利権	
意匠権	外観設計専利権	
商標権	商標権	商標法

<日本の制度との違い>⁵⁸

発明専利（特許）においては、中国、日本ともに20年の権利期間となっているが、特許権の延長制度はない（日本では医薬品と農薬は最長5年の延長が可能）。

中国の実用新型専利（実用新案）については、日本と概ね同様の権利内容となっているものの、権利行使時の評価書提出は義務となっていないほか、同一発明（考案）の特許出願と実用新案登録出願を同日に行うことができる⁵⁹。

意匠専利（意匠）「について、審査において、中国には実体審査を行わないこととなっており、存続期間は出願から10年間と日本の20年間の半分となっている。ただし、2015年に専利法改正案が提出されており、権利期間を15年に延長する旨が記載されている。権利行使に関しては、実体審査をおこなわない代わりに、侵害訴訟における証拠となる意匠権の評価報告書の作成を中国特許庁に請求できる。

商標においては、TLT（商標法条約）を締結していない。異議申立期間は日本の2ヶ月に対して3ヶ月と1ヶ月長い。日本と同様に、実体審査は存在する。

⁵⁸ 以下、独立行政法人工業所有権情報・研修館「中国知財法と日本知財法の相違点」より

特許に関しては、「製品、方法またはその改良に対して行われる新しい技術案」を発明としており、製品の発明と方法の発明を規定している。

実用新型専利に関しては、「製品の形状、構造またはそれらの組み合わせについて出された実用に適した新しい技術案」であり、日本とほぼ同じ概念である。進歩性の判断基準が特許より低く規定されている点も日本と同様。

外観設計専利に関しては、「製品の形状、模様またはそれらの結合及び色彩と形状、模様の結合に対して行った美感に富んだ工業上応用に適した新しいデザイン」を指し、日本の意匠と同様の規定となっている。

⁵⁹ 通常、特許権よりも実用新案権の方が早く登録されるため、特許権が登録されるまでの間、実用新案権によって発明を保護できる。

図表 II-2-2:特許制度の比較(中国・日本)⁶⁰

国名	公開 制度	審査 制度	審査請求		存続期間		異議申立		無効審判		実施義務
			起算日	期間	起算日	期間	起算日	期間	起算日	期間	
中国	18か月	○	出願 (備1)	3年	出願	20年	×(備2)		○		3年
日本	18か月	○	出願	3年	出願	20年 延長5年 (備3)	○		○		3年 (備4)

(備1)優先権があるものは優先日を言う。

(備2)情報提供が行える。

(備3)医薬品、農薬(最長5年)。

(備4)特許法83条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)

特許法92条(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)

特許法93条(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)

図表 II-2-3:実用新案制度の比較(中国・日本)⁶¹

国名	審査制度	存続期間		異議申立		無効審判	
		起算日	期間(年)	起算日	期間	起算日	期間
中国	×	出願	10	×		○	
日本	×	出願	10	×(備)		○	

(備) 情報提供が行える。

図表 II-2-4:意匠制度の比較(中国・日本)⁶²

国名	審査 制度	存続期間		異議申立		無効審判		登録 表示
		起算日	期間(年)	起算日	期間	起算日	期間	
中国	×	出願	10	×		○		×
日本	○	登録	20	×		○		×

図表 II-2-5:商標制度の比較(中国・日本)⁶³

国名	審査 制度	権利付与 の原則	存続期間		異議申立		無効審判		分類
			起算日	期間	起算日	期間	起算日	期間	
中国	○	先願	登録	10年毎に更新	公開	3月	○		商品 34 サービス 11
日本	○	先願	登録	10年毎に更新	公報	2月	○(備)		商品 34 サービス 11

(備)請求の理由によっては、設定登録から5年を経過した後は請求できない場合がある(商標法47条)。

⁶⁰ 「特許庁 外国知的財産権情報 諸外国の制度概要(一覧表)(※特許庁「平成 28 年度各国産業財産権制度情報整備事業」による調査結果及び特許庁調べ)」を基に MURC 作成
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/sangyouzasisankenhou_itiran.htm

⁶¹ 「特許庁 外国知的財産権情報 諸外国の制度概要(一覧表)(※特許庁「平成 28 年度各国産業財産権制度情報整備事業」による調査結果及び特許庁調べ)」を基に MURC 作成
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/sangyouzasisankenhou_itiran.htm

⁶² 「特許庁 外国知的財産権情報 諸外国の制度概要(一覧表)(※特許庁「平成 28 年度各国産業財産権制度情報整備事業」による調査結果及び特許庁調べ)」を基に MURC 作成
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/sangyouzasisankenhou_itiran.htm

⁶³ 「特許庁 外国知的財産権情報 諸外国の制度概要(一覧表)(※特許庁「平成 28 年度各国産業財産権制度情報整備事業」による調査結果及び特許庁調べ)」を基に MURC 作成
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/sangyouzasisankenhou_itiran.htm

2.1.2. 侵害の定義

ここでは、特許権、商標権の侵害定義について概要を紹介する。侵害行為の詳細や、他の権利区分（著作権・回路配置・植物品種・営業秘密）に係る記述については、産業財産権侵害対策概要ミニガイド等⁶⁴が参考となる。

< 専利権（特許・実用新案・意匠） >

権利の存続する期間内において、特許権者に許可なく禁止権を実施する行為は侵害行為と見做される。専利法では、特許（発明専利・実用新型専利）、意匠特許（外観設計専利）に関し、以下の行為を実施と定義している。⁶⁵

- ・製品特許：製造、使用、販売の申出、販売、輸入
- ・方法特許：使用
- ・方法特許で直接獲得した製品：使用、販売の申出、販売、輸入
- ・意匠特許製品：製造、販売、輸入

特許権を侵害し、紛争を引き起こした場合、当事者が協議により解決する。協議を望まない場合や合意に至らなかった場合は、特許権者又は利害関係者は人民法院に訴訟を提起でき、特許事務管理部門に処理を求めることもできる。⁶⁶

一方、侵害の対象外となる状況として、主に以下の規定が定められている。。

侵害対象規定（専利権）^{67 68}

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">(i) 特許製品或いは特許方法により直接得られる製品が特許権者或いはその許可を得た単位或いは個人に対し販売された後に、当該製品を使用、販売の申出、販売、輸入を行う場合（消尽）(ii) 特許出願日以前に既に同一製品を製造するか、同一方法を使用しているか或いは既に製造、使用のために必要な準備を終えている、かつ原範囲内で製造、使用を継続している場合（先使用）(iii) 一時的に中国の領土、領海、領空を通過する外国の輸送手段において、その所属国と中国が締結した協定或いは加盟している国際条約或いは互惠主義の原則に基づき、その輸送手段自体の必要によりその装置と設備において関連特許を実施する場合(iv) 専ら科学研究と実験のためにのみ関係特許の実施を行う場合；(v) 行政審査が必要とする情報を提供するために特許医薬品或いは特許医療装置を製造、使用、輸入する場合、及び専門的にそのために特許医薬品或いは特許医療装置を製造、輸入する場合（ボーラー条項）(vi) 実施した技術或いは意匠が先行技術或いは先行意匠であることを証明できる場合 |
|--|

< 商標権 >

権利の存続する期間内において、商標権者に許可なく禁止権を実施する行為は侵害行為と見做される。商標法では、商標に関し、以下の行為を実施と定義している⁶⁹。

⁶⁴ 特許庁「中国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 11 月)

https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

⁶⁵ 専利法 11 条(JETRO 北京による日本語訳を参考に記述)

⁶⁶ 専利法 60 条(JETRO 北京による日本語訳を参考に記述)

⁶⁷ 特許庁「中国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 11 月)より

https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

⁶⁸ (i)～(v)は専利法 69 条、(vi)は専利法 62 条に基づく。

⁶⁹ 専利法 57 条(JETRO 北京による日本語訳を参考に記述)

1. 商標登録人の許諾なく、同一の商品にその登録商標と同一の商標を使用している場合
2. 商標登録人の許諾なく、同一の商品にその登録商標と類似する商標を使用している、或いは類似する商品にその登録商標と同一或いは類似する商標を使用し、誤認混同しやすくしている場合
3. 登録商標専用権を侵害する商品を販売している場合
4. 他人の登録商標の標識を偽造、無断で製造している場合、或いは偽造、無断で製造された他人の登録商標の標識を販売している場合
5. 商標登録人の許諾を得ず、その登録商標を変更するとともに、当該変更商標を使用した商品を市場に投入している場合
6. 故意に他人の商標専用権に対する侵害行為に便宜を図り、他人による商標専用権侵害行為を幫助した場合
7. 他人の登録商標専用権にその他の損害を与えている場合

商標権者の権利が侵害された場合、商標権者及び専用実施権者は救済を受けることができる。⁷⁰

一方、侵害の対象外となる状況として、主に以下の規定が定められている。。

侵害対象規定（商標権）^{71 72}

- ① 登録商標中に本商品の一般名称、図形、型番、若しくは直接商品の品質、主要原料、効能、用途、重量、数量及びその他の特徴点が含まれる、或いは地名が含まれる場合
- ② 立体登録商標中に商品自体の性質からなる形状、技術的効果を得るために必要な商品の形状或いは商品に実質的価値を付与する形状が含まれる場合
- ③ 登録商標権者が商標登録出願するより前に、他人が同一又は類似の商品に登録商標権者より先に登録商標と同一或いは類似する商標を使用するとともに、ある程度の影響を有するようになっている場合（先使用）、なお、適切な識別標識を追加することを求めることはできる

2.1.3. 知財政策や法制度改正

中国における特許・実用新案・意匠を管轄する中華人民共和国専利法は、第3次改正が2009年より施行されている。専利法については、2015年12月に第四次改正に向けた公開意見の募集を掛けており、現在改正に向けた調整が進められている。

商標については、2014年に改正商標法が施行されており、外国地名の登録禁止や音声の登録などが盛り込まれた。

第十三次五か年知財計画が2016年12月に公布され、「量から質への転換⁷³」、「専門家の増強」、「司法改革・科学振興・国際化との知財戦略の連携」等がうたわれている。また、2016年11月に公表された「財産権保護制度の整備と法的保護に関する意見」では、

⁷⁰ 商標法 56 条(JETRO 北京による日本語訳を参考に記述)

⁷¹ 特許庁「中国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 11 月)より

https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

⁷² 商標法第 59 条

⁷³ 中国知識産権局は、2016 年以降、知的財産権の登録にあたっては『量より質を重視すること』を目標に掲げており、出願数より出願内容(質の高い特許)が出願されるよう通達を出した。同時に、審査官の人員を拡充して審査の質を向上させるほか、弁理士や代理機構(事務所)の質向上に繋がるシステムの構築などに取り組んでいる。

知的財産権保護の強化がうたわれており、悪質な場合は中国の信用情報記録⁷⁴に記載され著しく経済的・社会的活動が制限される等の懲罰を与えるべきであるという提言がなされている。

2017年8月から、最高人民法院は地方都市6か所⁷⁵の中級人民法院に知財専門審理機関を設置し、知的財産案件を地域をまたいで管轄する方針が明らかとなった。これまで、中国では地方の人民法院にて現地企業に有利な判決等が出されており、「地方保護主義」の原因と呼ばれていた。これに対して、中央によって地方に専門性の高い審理機関が設置されることで、こうした状況が改善されることが期待されている。

海外展開支援策として、知的財産権に関わる海外における権利侵害責任保険の普及・啓発が政府によって行われる予定である。

日本との関係では、2009年9月に INPIT と国家知識産権局中国知識産権トレーニングセンターとの間との間で人材協力に関する覚書、JPO と SIPO との間で協力に関する覚書が締結され、人材派遣や情報交換などが行われている。

図表 II-2-6: 中国の知財関連制度の近年の動き

2009年10月	・ 中華人民共和国専利法（第3次改正）施行
2009年9月	・ 独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）と国家知識産権局中国知識産権トレーニングセンターとの間で、知的財産人材の育成に関する協力覚書（人材育成協力覚書）を締結
2009年12月	・ JPOとSIPO ⁷⁶ との間で、特許権・実用新案権・意匠権に関する協力を強化するための覚書（特許庁間協力覚書）を締結
2015年11月	・ 日中特許審査ハイウェイ（PPH）試行プログラムの延長に合意。11月1日より3年間延長。
2014年5月	・ 改正中国商標法 施行 ・ 中国国内において公知の外国地名を拒絶とする法制を導入。ただし、実効性には欠ける。 ・ 音声も登録可能となった。
2015年12月	・ 中華人民共和国専利法、第四次改正 ⁷⁷ に向け公開意見を募集
2016年12月	・ 第十三次五か年知財計画公布
2017年8月	・ 杭州市など5つの市の中級人民法院で、知識産権法廷が始動

図表 II-2-7: 中国 賠償額や罰金の上限引き上げに関する動向

＜専利（特許・実用新案・意匠）；専利法第4次改正（施行時期未定）＞ ⁷⁸
・ 3倍賠償制度を導入予定（悪意のある権利の侵害に対して、賠償金額の上限を通常算出される金額の3倍まで引き上げられる制度） ・ 法定賠償額 ⁷⁹ が10万元～500万元へ引き上げられる予定 ⁸⁰ 。
＜商標；商標法第3次改正（2014年5月）＞

⁷⁴ 広東省においては侵害事実が社会信用記録に残ることを国務院に先行して公表している。

⁷⁵ 江蘇省：南京知識産権法院・蘇州知識産権法院、四川省：成都知識産権法院、湖北省：武漢知識産権法院、山東省：済南知識産権法院・青島知識産権法院、浙江省：杭州知識産権法院・寧波知識産権法院、安徽省：合肥知識産権法院、福建省：福州知識産権法院

⁷⁶ State Intellectual Property Office of the People's Republic of China: 中国国家知識産権局

⁷⁷ JETRO「専利法改正案(送審稿に関する説明)」の原文及び日本語仮訳

<https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/opinion.html>

⁷⁸ 専利法第68条(第4次改正 改正案 (2015年公表))

⁷⁹ 与えられた損害に対して賠償金額を算出するのではなく、司法が賠償金額を決定すること。損害量の計算が不可能な場合に用いられる。

⁸⁰ 現在の法定賠償額は1万元～100万元

- ・違法経営額が5万元以上の場合、違法経営額の5倍以下の過料に処し、違法売上額が無い又は5万元未満の場合、25万元以下の過料を課すことができる。また、5年以内に商標侵害行為が2回以上あった場合、又はその他の重大な情状がある場合には、より厳重な処罰に処する^{81, 82}
- ・法廷賠償額を300万元以下に増額^{83, 84}
- ・3倍賠償制度の導入

2.2. 中国の知財訴訟における裁判所構造⁸⁵

中国の司法機関は、最高人民法院を頂点とし、各地域に高級人民法院、中級人民法院及び基層人民法院が設置されている。その他、知財に関しては知識財産権法院が北京、上海および広州に設置されており、それぞれの地域の知的財産権事件に関して担当している。

侵害論の第1審は、北京・上海・広州での紛争の場合、当該地域の知的財産法院が担う。その他の地域では各地の基層人民法院ないしは中級人民法院、高級人民法院が担当する。一般知識財産民事案件を扱う基層人民法院がある場合は基層人民法院、「訴額が二億元以上」または「訴額が1億円以上かつ当事者の一方の住所が管轄区外または外国、香港・マカオ・台湾にかかわる」場合においては高級人民法院、それ以外は中級人民法院が管轄する。第二審については、第一審の管轄に従い、その上位の人民法院が管轄する。訴訟の地域管轄権は、民事訴訟法で決められているが、被告所在地、あるいは事件発生地又は結果発生地が基本である。共同侵害の場合は、先に事件を提訴した場所となる。

無効審判については、中国特許庁の専利復審委員会または商標評審委員会に提起できる。判決に不服の場合は北京知的財産権法院へ上訴できる。さらに、北京高級人民法院、最高人民法院へ上訴・再審ができる。

⁸¹ 商標法第60条

⁸² 以前は、過料の額を不法経営額の3倍以下とし、不法経営額を計算できない場合は10万元以下の過料としていた。

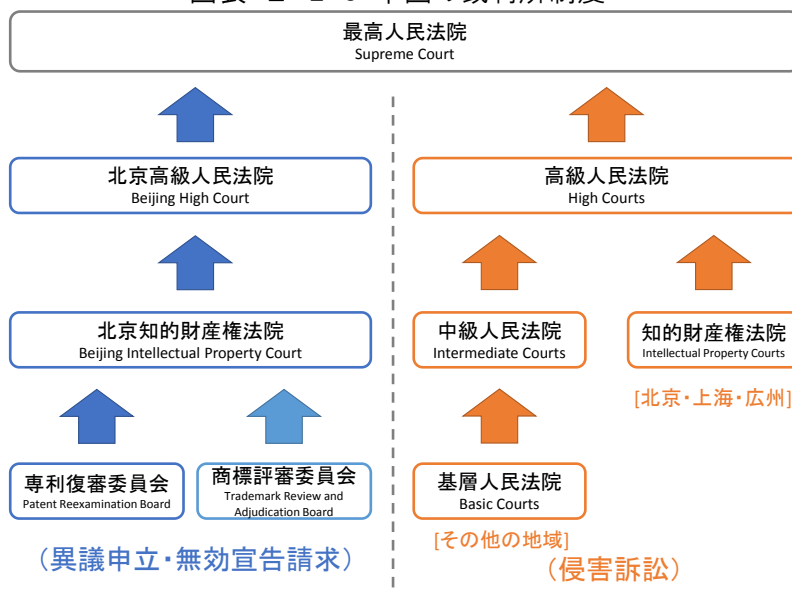
⁸³ 商標法第63条

⁸⁴ 以前は50万元以下

⁸⁵ 新興国知財情報データベース「中国の知的財産権訴訟の現状」(2015年)
特許行政年次報告書2016年版「国際的な知的財産制度の動向」P289～

「中国の第一審知的財産権民事訴訟の管轄基準」(2013年) <https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/2288/>

図表 II-2-8: 中国の裁判所制度⁸⁶



中国においても知財訴訟の種類は民事訴訟、行政訴訟、刑事訴訟の大きく3つとなっている。人民法院の知的財産権裁判廷が知的財産権について統一的に民事、刑事および行政事件について審理する「三審合一」を積極的に推進しており、司法尺度の統一と当事者の訴訟コストの低減、訴訟効率の向上などを図っており、知的財産権刑事犯罪への有効性を高めている。

民事訴訟の場合、原則として第一審が6ヶ月以内、第二審は3ヶ月以内に終了することが法律で定められているが、涉外民事訴訟においては適用外となっている。民事訴訟での場合、行政や司法が公平に機能しない、いわゆる地方保護主義や裁判官の質などへの懸念から、紛争解決手段として仲裁を選択するケースが多い。

図表 II-2-9: 知的財産権に係る民事、行政、刑事訴訟の区別⁸⁷

	民事訴訟	行政訴訟	刑事訴訟
当事者	権利侵害訴訟原告知的財産権者または利害関係者被告被疑侵害者例外不侵害確認訴訟の原告は侵害警告を受けた側であり、被告は知的財産権者または利害関係者である。権利確認訴訟職務発明類紛争の当事者は発明者および本企業であり、先取り登録專利先取り登録類紛争の当事者は実際発明者と出願人契約訴訟開発・許諾など契約類紛争の当事者は契約当事者である。	原告行政相対人（審決、摘発決定を不服とする側）被告行政主体（專利審判委員会、商標審判委員会、現地の知識財産権局・工商局など）第三者（ある場合）審決、摘発決定を受け入れる側	原告検事被告参考人被害者知的財産権者または利害関係者付帯民事訴訟（ある場合）の原告は知的財産権者または利害関係者付帯民事訴訟の被告参考人

⁸⁶ 経済産業省「中国知財権侵害関連裁判マニュアル」(2017年1月)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/pdf/manual_201701.pdf

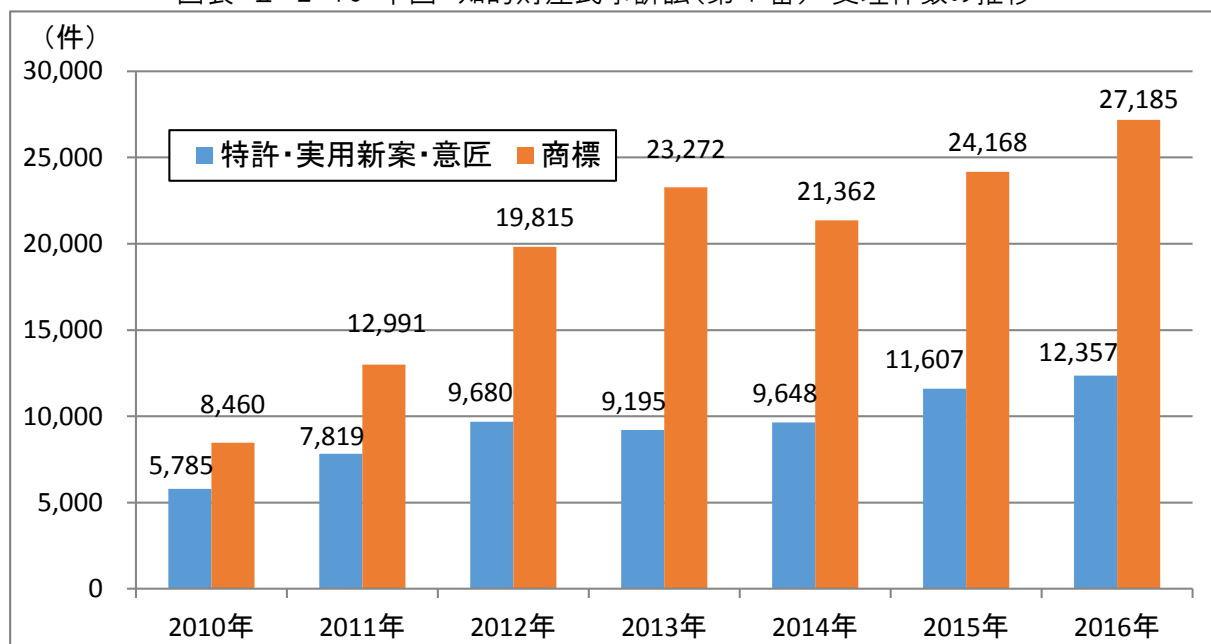
⁸⁷ 経済産業省「中国知財権侵害関連裁判マニュアル」(2017年1月)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/pdf/manual_201701.pdf

適用手続 法	民事訴訟法	行政訴訟法	刑事訴訟法
判決効果	権利侵害訴訟被告が敗訴した場合は、侵害の停止、損失の賠償、謝罪などの民事責任を負う。原告が敗訴した場合は、その訴訟上の請求を棄却する。権利確認訴訟権利の帰属を確認する。契約訴訟研究・開発、許諾料などを確認する。	被告が敗訴した場合は、元行政行為を取り消し、仮に審決が取り消された場合は、改めて審決を下す。原告が敗訴した場合は、その訴訟上の請求を棄却する。	被告が敗訴した場合は、罰金、懲役などの刑事責任を負う。原告が敗訴した場合は、被告の無罪判決を言い渡す。

2.3. 中国の知財訴訟件数に関するデータ（再掲）

中国における知財訴訟件数について、第一審の裁判所における知的財産に関する民事訴訟の受理件数をみると、特許・実用新案・意匠については、2012年～2014年に横ばいとなっているが、2015年からは再び増加に転じ、2016年には約1.2万件となっている。商標については、2014年にやや減少したものの、2010年以降、増加傾向は続いており、2016年には約2.7万件となっている。

図表 II-2-10: 中国 知的財産民事訴訟(第1審) 受理件数の推移⁸⁸

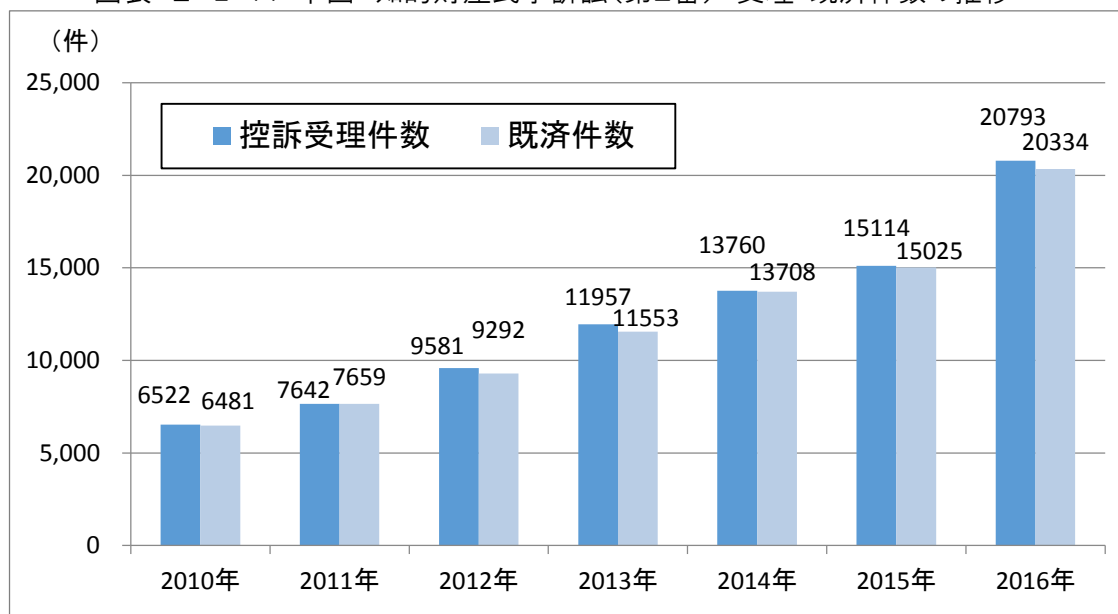


上級審の裁判所における知的財産に関する民事訴訟の受理件数と既済件数をみると、受理件数と既済件数ともに増加傾向にある。

最高人民法院における受理件数と既済件数をみると、2013年の件数が突出して多くなっている。2014年以降は受理件数、既済件数ともに徐々に増加しており、概ね同数で推移している。

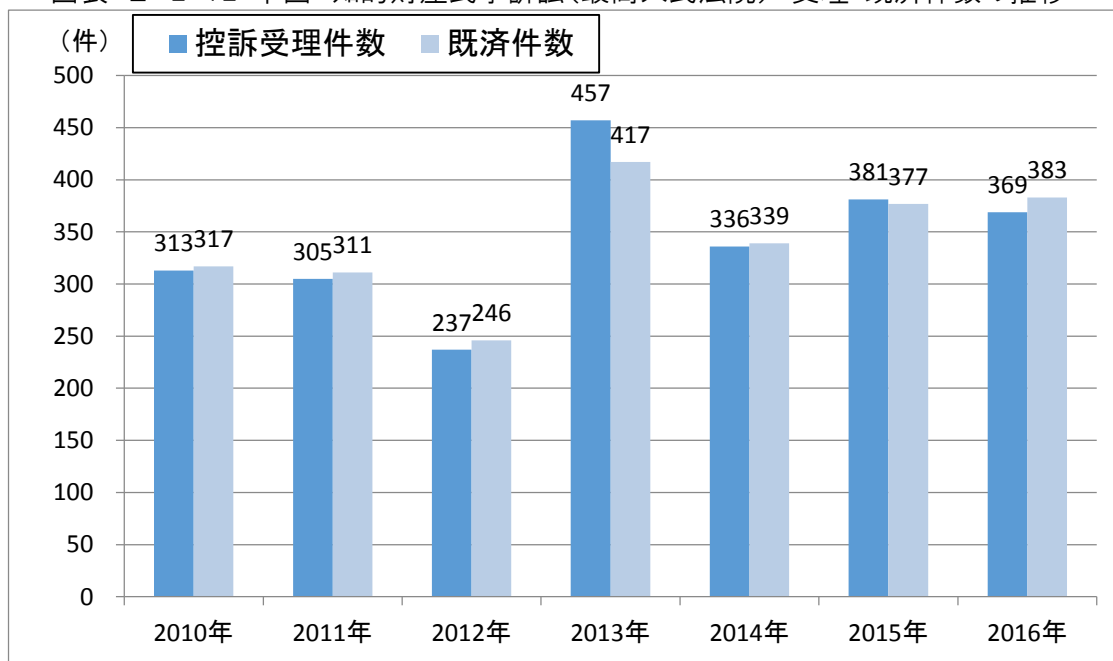
⁸⁸ 中国法院「中国法院知識産権司法保護状況」(2010～2016)

図表 II-2-11: 中国 知的財産民事訴訟(第2審) 受理・既済件数の推移⁸⁹



※著作権関連の訴訟を含んでいます。

図表 II-2-12: 中国 知的財産民事訴訟(最高人民法院) 受理・既済件数の推移⁹⁰



※著作権関連の訴訟を含んでいます。

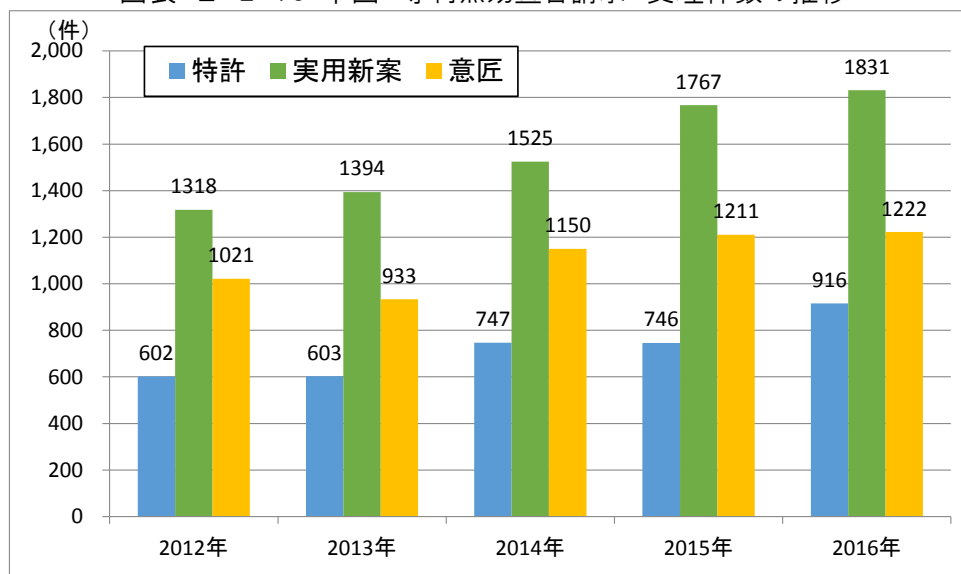
知的財産権の無効宣告請求（日本の無効審判に該当）の受理件数をみると、特許権においては2012年の602件から2016年の916件まで増加傾向にある。実用新案権も同様に、2012年の1,328件から2016年の1,831件まで増加傾向にある。意匠権においては、2012年の1,021件から2013年に一度減少した後、2016年の1,222件まで増加傾向にある。

⁸⁹ 中国法院「中国法院知識産権司法保護状況」(2010～2016)

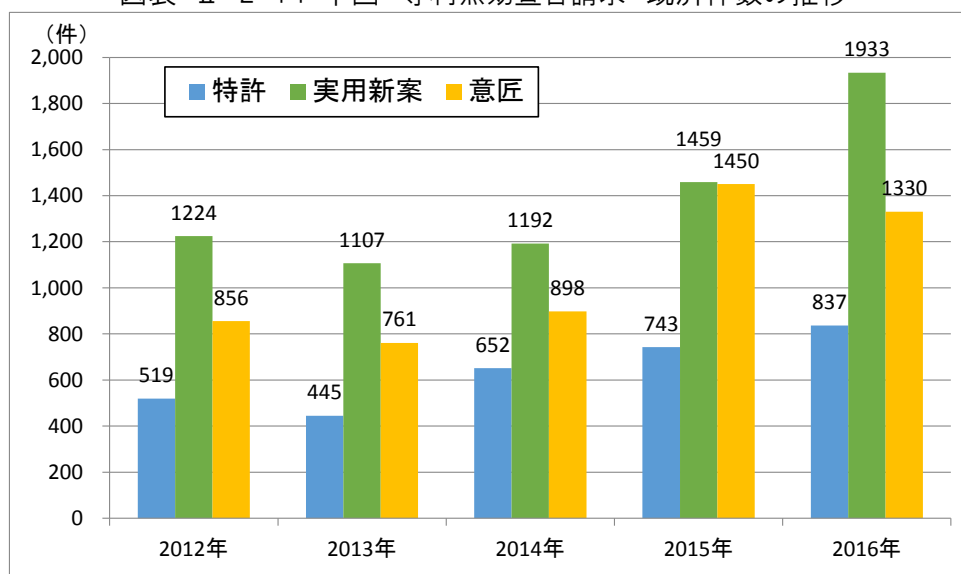
⁹⁰ 中国法院「中国法院知識産権司法保護状況」(2010～2016)

無効宣告請求の既済件数をみると、特許権、実用新案権、意匠権のいずれも 2014 年以降は増加傾向に転じ、請求件数の増加に伴い、処理能力の拡充が図られている可能性が示唆される。

図表 II-2-13:中国 専利無効宣告請求 受理件数の推移⁹¹



図表 II-2-14:中国 専利無効宣告請求 既済件数の推移⁹²



知的財産権の行政訴訟(専利無効宣告請求に対する審決取消訴訟)の受理件数をみると、一審と二審の合計は 2012 年に 1,026 件となり、2013 年と 2014 年は約 800 件と減少したが、2015 年には約 1,200 件に増加し、2016 年も約 1,000 件となっている。

結審件数をみると、第一審は 2012 年の 592 件から 2015 年の 311 件まで減少傾向にあったが、2016 年には 509 件へと増加した。第二審では、2012 年から 2014 年までは約 300

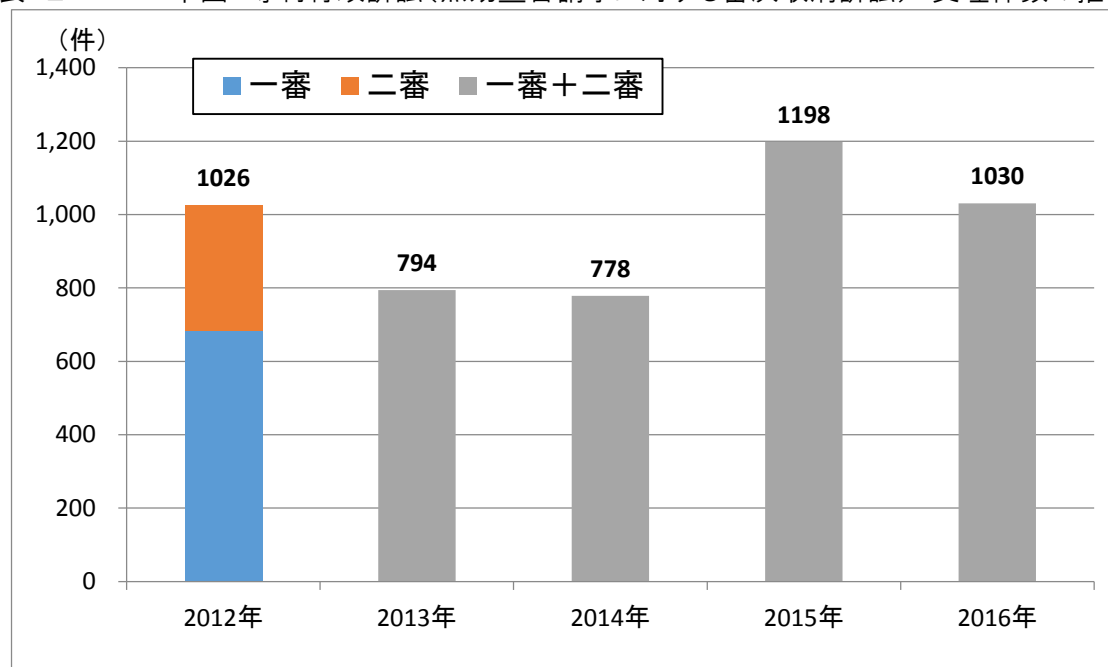
⁹¹ 国家知识产权局「国家知识产权局年报」(2012～2016)

⁹² 国家知识产权局「国家知识产权局年报」(2012～2016)

～400 程度で推移していたが、2015 年に 250 件に減少し、2016 年にはさらに減少し 143 件となっている。全体の規模も 2015 年以降減少し、600 件前後で推移している。

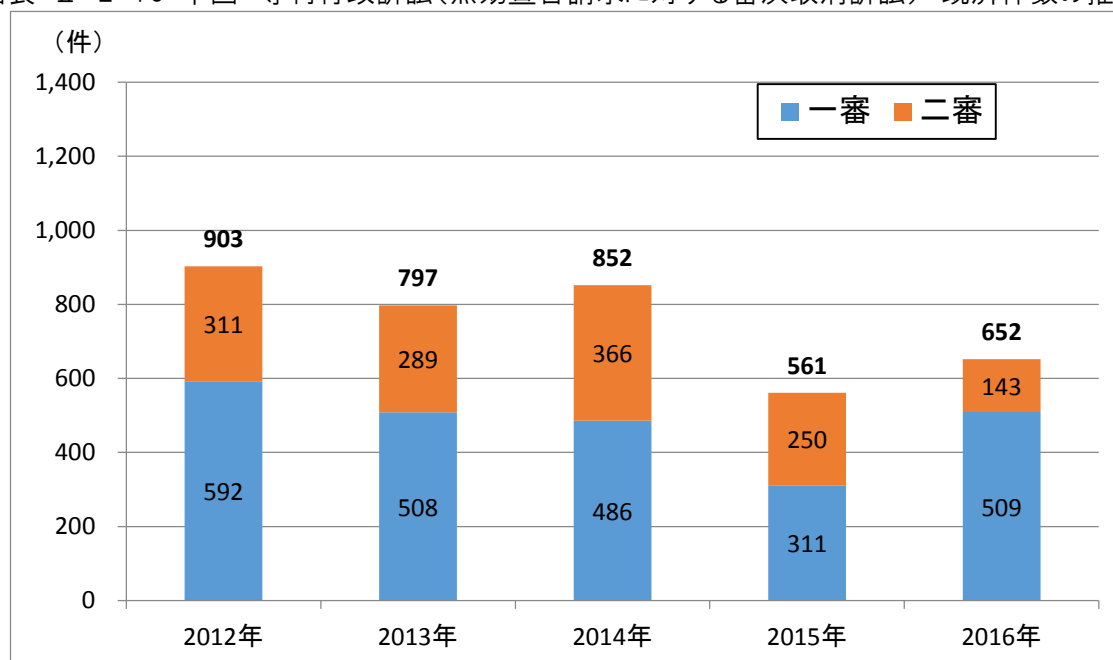
一審二審を合計した受理件数と結審件数を比較すると、2015 年と 2016 年においては両者に約 500～600 件の差が生じており、事件処理が滞留している可能性が示唆される

図表 II-2-15: 中国 専利行政訴訟(無効宣告請求に対する審決取消訴訟) 受理件数の推移⁹³



※2013 年以降は一審と二審の合算値のみ公表されている。

図表 II-2-16: 中国 専利行政訴訟(無効宣告請求に対する審決取消訴訟) 既済件数の推移⁹⁴



⁹³ 国家知识产权局「国家知识产权局年报」(2012～2016)

⁹⁴ 国家知识产权局「国家知识产权局年报」(2012～2016)

2.4. 中国の知財訴訟の流れ

2.4.1. 知財紛争解決の全体像

(1) 知財紛争解決の各手段の特徴

ここでは、中国における知財紛争の解決手段について整理を行った。いずれかの手段を単独で実施するだけでなく、複数の手段を組み合わせることで紛争解決の交渉や、紛争解決を行うことにも留意する必要がある。

① 訴訟前の和解

訴訟を提起する前の段階で、当事者間で協議・交渉を行うことにより紛争解決を図る手段となっている。

<メリット>

当事者間の交渉である故に、紛争事実の外部公表を避けて紛争解決を図ることができ、早期に落としどころを見出せる場合には、紛争解決に要する費用・期間を抑えることができる。当事者間の合意の下、賠償金額・対処措置（侵害品破棄、クロスライセンス、他領域のビジネス交渉など）の条件を自由に設定できるメリットがあるほか、和解後に双方の関係が継続する可能性が残る。

<デメリット>

警告状の送付によって権利の存在を通知することは一定の排除効果を持つ一方、警告状の送付を機に、相手方の隠遁（逃亡）や、侵害品の隠蔽が行われる可能性がある。また、被疑侵害者による無効宣告請求（無効審判請求）を提起されたり、被疑侵害者に都合のいい管轄地で非侵害確認訴訟を提起される可能性がある。

そして、訴訟プロセスを経ないことは、真相解明が不十分であったり、判決を得られないために、同様の紛争が別途発生する可能性が残る。

<期間>

事案の性質により和解交渉の期間は異なり、数週間～数カ月で和解成立する場合もあれば、1年以上かかるケースも存在する。

<費用>

紛争原因の調査費用や、証拠収集費用、専門家費用などが挙げられる。

② ADR（裁判外紛争処理：斡旋・仲裁・調停）

中国における知的財産権に係る ADR としては、契約紛争などについては仲裁や調停が利用され、侵害事件においては訴訟が選択されるため仲裁の利用は少ないが、ドメイン名の紛争については仲裁機関が利用されている。⁹⁵ なお、訴訟より派生する調停（調解）は、民事訴訟、刑事訴訟だけでなく、行政取締りにおいても行われうるため、罰則の可能性を交渉事由に調停（調解）を行うこともできる。

中国はニューヨーク条約（外国仲裁判断の承認・執行に関する条約）を批准しており、所定条件を満たす外国仲裁判断は中国国内において執行されうる。

⁹⁵ 中国国際経済貿易仲裁委員会(CIETAC)のドメインネーム紛争解決センターや、アジアドメインネーム紛争解決センター(ADNDRC)など

なお、香港の香港国際仲裁センター（HKIAC）は国際仲裁の実績が豊富であり、シンガポール国際仲裁センター（SIAC）と並び、アジアにおける国際仲裁地として注目されている。

<メリット>

非公開手続きのため機密情報の公開を防止できるほか、訴訟と比較して迅速に解決を図ることができる傾向にある。また、当事者が仲裁人を選定でき、協議の過程でクロスライセンスや技術提携などの可能性を探ることもできる。そして、ニューヨーク条約を批准する他国において当該判断の執行が承認される可能性も存在する。

<デメリット>

仲裁においては当事者の合意が必要となるほか、仲裁合意や仲裁判断により訴訟提起が制限される可能性が存在する。

<期間>

ドメイン名の紛争に関する機関仲裁については、2～3 ヶ月程かかるとされている。

<費用>

機関仲裁に要する費用としては下記項目が想定される。勝訴者の仲裁に要した費用について、合理的な支出分を敗訴者が負担する可能性があることには留意されたい。

- ・仲裁の管理事務費用
- ・仲裁人費用
- ・代理人費用
- ・証拠調査費用
- ・翻訳費用 等

③ 民事訴訟（侵害訴訟・非侵害確認訴訟）

中国における民事訴訟は人民法院が担っており、侵害確認訴訟や非侵害確認訴訟の提起が可能となっている。なお、侵害確認訴訟を提起する場合、訴訟上の和解や、保全措置（仮処分）を講じる余地がある。

<メリット>

侵害訴訟における主な救済内容としては、差止請求（訴訟の初期に行う保全措置による差し止めと、結審後の永久的な差し止めが存在）、損害賠償請求（訴訟費用等の敗訴者負担、懲罰賠償も存在）、侵害品等の廃棄や謝罪などが挙げられる。勝訴判決を得られた場合には、類似紛争の発生を抑制効果する効果を持つ。

民事訴訟における証拠開示のプロセスを経ることで、相手方の侵害行為の真相解明も期待でき、訴訟上の和解や民事調停を落としどころとして訴訟を提起することも可能である。紛争原因に犯罪行為が含まれていることが判明した場合、刑事責任を追及することもできる。

非侵害確認訴訟においては、自身の侵害行為を予防する措置として利用できるほか、知財紛争における対抗措置として利用できる場合もある。

<デメリット>

他の紛争解決手段に比べて、訴訟に要する費用や労力がかかり、判決へ至るまでに時間を要する。被告が支払い能力を持たない場合には、賠償金の支払いを執行できない課題も存在する。

<期間>

紛争内容や訴訟地により異なるものの、係争期間は概ね7～18ヶ月とされている⁹⁶ ⁹⁷。
 涉外民事案件の場合は法律上に明確な規定はないが、一審普通手続については6カ月以内の審理終結（特段の事由がある場合は延長可能）が規定されている⁹⁸。

<費用>

訴訟手続費用、代理人費用、技術専門家費用、証拠収集費用（調査費用、鑑定費用、公証費用、翻訳費用）が主な費目として挙げられる。

訴訟手続費用については係争金額の有無・大小によって変動する（下記図表参照）。訴訟手続費用は、原告が起訴時に前払いにし、判決の確定後に敗訴側が負担する。請求が部分的に認められた場合の訴訟手続費用は、原告と被告の双方で負担をするものの、敗訴側の負担比率が高いことが多い。

弁護士費用については、事件の難易度、係争金額、涉外事件か否か、事務所の所在地や請求基準により決定される。代理人の訴訟費用体系については、①定額報酬の方式と、②着手金及び成功報酬の方式が挙げられ、外国企業の代理業務を多く扱う弁護士（涉外弁護士・国際弁護士）においてはタイムチャージ制をとることが多い。

一般的には、「専利、独占禁止に係る事件の代行手数料は、商標、著作権、不正競争に係る事件より高く、民事侵害類事件の代行手数料は行政訴訟類事件より高い」⁹⁹とされている。

図表 II-2-17: 中国における知財訴訟の費用

知財民事訴訟手続き費用 ¹⁰⁰		
係争金額がない場合		CNY500～1000/件
係争金額がある場合	係争金額：～CNY10000：	CNY50/件
	係争金額：CNY1万以上～10万	係争金額×2.5%－200元
	係争金額：CNY100万以上～20万	係争金額×2%＋300元
	係争金額：CNY20万以上～50万	係争金額×1.5%＋1300元
	係争金額：CNY50万以上～100万	係争金額×1%＋3800元
	係争金額：CNY100万以上～200万	係争金額×0.9%＋4800元
	係争金額：CNY200万以上～500万	係争金額×0.8%＋6800元
	係争金額：CNY500万以上～1000万	係争金額×0.7%＋11800元
	係争金額：CNY1000万以上～2000万	係争金額×0.6%＋21800元
	係争金額：CNY2000万～	係争金額×0.5%＋41800元
訴訟費の負担方式 ¹⁰¹		

⁹⁶ 特許庁「中国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」（2015年11月）より

https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

⁹⁷ 中国専利侵害訴訟判例分析報告書においては、各専利権の平均審理期間は、発明専利（特許）は243日、実用新型専利（実用新案）は180日、外観設計専利（意匠）は139日と報告されている。

⁹⁸ 民事訴訟法第149条

⁹⁹ 経済産業省「中国知財権侵害関連裁判マニュアル」（2017年1月）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/pdf/manual_201701.pdf

¹⁰⁰ 中華人民共和国国務院「中華人民共和国国務院令第481号」（2006年12月19日）

http://www.gov.cn/flfg/2006-12/29/content_483682.htm

¹⁰¹ 経済産業省「中国知財権侵害関連裁判マニュアル」（2017年1月）

①訴訟費用は敗訴側が負担し、勝訴側が自ら負担する場合は除外する。 ②部分勝訴、部分敗訴の場合、人民法院は事件の具体的な情況に基づき、各当事者の負担する訴訟費用を決める。 ③二審法院が一審法院の判決、裁定を変更した場合、相応に一審法院の訴訟負担に関する決定を変更すべきである。 ④人民法院の調停により和解を達成した事件の場合、訴訟費用の負担は、双方当事人の協議により解決し、協議できない場合、人民法院より決定するものとする。
弁護士費用 手続き費用や損害賠償額を除いた場合、代理人費用が訴訟全体に占める割合は、目安として 6,7 割程度と意見が聞かれた。 最高人民法院が代理人費用の上限目安を 3,000 元と示しており、代理人費用については、2,000～3,000 元／時間が目安であるようだが、外国企業の知財事件に関しては、それ以上の料金設定となる事務所も少なくない。

④ 行政争訟（無効宣告請求・行政訴訟）

権利侵害等で提訴された場合や、相手方の知的財産権の有効性を問うために、SIP0（専利復審委員会や商標評審委員会）へと無効宣告請求（日本でいう無効審判請求）を行うことができる。無効宣告請求の審判内容について不服の場合は、人民法院へ上訴（行政訴訟を提起）することができる。

なお、拒絶査定に対する復審請求（拒絶査定不服審判）も行政争訟に位置付けられる。

<メリット>

中国における専利権・商標権の侵害訴訟では、権利の有効性は侵害訴訟においては審理されない。そのため、侵害訴訟を提起された場合に権利の無効化を図るには、「無効宣告請求」を行うことで対抗する。侵害訴訟における答弁期間内に、無効宣告請求を申し立てることで、権利の無効化を図ったり、侵害訴訟の審理停止を請求できる。

<デメリット・留意点>

当事者には証拠提出の義務がある。無効宣告を受けた場合には、3 カ月以内に人民法院に提訴することができる。

<期間>

一般的には「無効審判を請求してから、結果が出るまで 6～8 ヶ月かかる。複雑な事件または特別な理由がある場合には、8 ヶ月以上が掛かる」¹⁰²とされている。

<費用>

無効宣告請求の官庁手数料は、「発明特許：CNY3000／件」、「登録実用新案・意匠：CNY1500／件」となっている。代理人費用については、③民事訴訟の項を参照。¹⁰³

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/pdf/manual_201701.pdf

¹⁰² 特許庁「中国専利無効審判請求・訴訟における注意点に関する調査報告書」(2012 年 3 月)

<http://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2014/08/f5374e26c32e17aebcd1dad732ea53eb.pdf>

¹⁰³ パテント 2012「特集《中国》情報提供と無効宣告請求の比較」においては、1 元＝12 円とした場合、無効宣告請求の費用は「当該請求から審決までに、官庁費：約 3500 元(約 4200 円)、手続代行基本手数料：約 5800 元(約 70000 円)、代理人のタイムチャージ：約 9 万元(約 108 万円)などを含め、平均で合計約 10 万元(約 120 万円)かかると思われる」と述べられている。

⑤ 行政取締 ¹⁰⁴

行政機関 {例：質量技術監督局 (TSB)、工商行政管理局 (AIC)、知識産権局など} に取締りを申し立て、侵害停止や処罰を求めることができる。¹⁰⁵ 手続き等については補論にて紹介を行う。

< メリット >

民事訴訟に比べて費用が安く、短期間で侵害停止や是正措置を求めることができるため、民事訴訟の代替手段として活用されている。侵害状況によっては、罰金等を科すこともできる。行政取締のプロセスを経て、差し止めや証拠発見を行った後に、刑事訴訟や民事訴訟を提起することも考えられる。

< デメリット >

現行の法規では行政取締りの場合、行政機関は最終的に侵害業者に侵害行為の停止を命じることにとどまることが多い。侵害品を押収しないことがほとんどであり、罰金を課さないことが多く、侵害業者へ与える影響が弱い面がある。中国知識産権局が 2015 年 4 月 1 日に公布した中華人民共和国専利法修改草案 (意見募集稿) の内容によると、

なお、今後は、侵害品の押収や罰金なども考慮し、救済内容の強化が予定されている。

¹⁰⁶

< 期間 >

所要期間について、「弁法」によると、申立受理から案件終了までの知識産権局の処理期間は 5 ヶ月とされているが、より期間が要することが考えられる。権利無効請求の提起を伴う場合は、1 ～ 2 年かかる場合もある。

< 費用 >

証拠の取得や弁護士費用などを含め 1 件につき数万元から 10 数万元かかる。

意匠権や実用新案権の場合は 1 件あたり数万元、特許権の場合は 1 件当たり 10 数万元の費用が発生するとされている。

⑥ 刑事訴訟¹⁰⁷

通報や刑事告訴を経て、人民法院にて刑事訴訟を行うことができ、刑事的責任を追及することができる。なお、中国では私訴 (私人追訴) ¹⁰⁸ が認められているものの、提訴者だけでは証拠収集能力に限界があるため、実務上は「警察 + 権利者」対「被疑侵害者」という対立構造になるとされている。

< メリット >

¹⁰⁴ 経済産業省「中国における 専利行政取締りに関する法制度・適用状況」(2016 年 8 月)
<http://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2017/12/c6ad47a6c9d84415d1deec5e03c4c3a7.pdf>

¹⁰⁵ 中国では民事訴訟と刑事的行政措置 (行政取締まり) が「双軌制」として認知されている

¹⁰⁶ 中国知識産権局「中華人民共和国専利法修改草案 (意見募集稿)」(2015 年 4 月 1 日)

¹⁰⁷ 経済産業省「主要各国における知的財産権侵害事案の 刑罰制度及びその運用に関する調査研究」(2017 年 2 月)より
<http://www.meti.go.jp/medi/lib/report/H28FY/000822.pdf>

¹⁰⁸ 日本においては、個人による刑事責任の追及は認められていない。

侵害品の押収や破棄処分に加え、侵害者に対する罰金や逮捕といった措置を講じられる。中国では公訴だけでなく私訴も認められており、私訴の場合には調停や和解を通して賠償金を得られる可能性もある。

中国では「知的財産権侵害罪」として七つの罪名¹⁰⁹を規定しており、それぞれで訴追基準となる違法所得額、違法販売数量が規定されている。刑期は1カ月～7年で規定されており¹¹⁰、罰金額は違法行為による収益の100～500%、又は違法営業活動の50～100%とされ¹¹¹、具体的な最高額は規定されていない¹¹²。

発明専利においては、刑事罰の訴求対象は虚偽表示に限られるため、主に商標の冒認や虚偽表示、著作権侵害において活用される。

<デメリット（留意点）>

刑事訴訟が提起されるためには、侵害行為を証明する証拠や、侵害被害の大きさを証明する証拠が求められる。また、被告の所在を明らかにする必要がある、調査会社による調査や、公証・鑑定による証拠収集が必要となる場合がある。

図表 II-2-18: 中国 私訴と公訴のメリット・デメリット¹¹³

	私訴	公訴
メリット	① 法院に直接起訴可能、公訴機関が立件しないリスクを回避 ② 審理過程で被告と調停や和解が可能で、経済的な賠償が得られる可能性が高い	① 犯罪行為について全面的な調査実施が可能 ② 立件の成功率が高い ③ 起訴後は、法院の支持を得る可能性がより高い
デメリット	① 法院の立件条件がより厳しい ② 多大な時間と努力の調査、訴訟等を行う必要がある	① 検察院が提訴しないリスクがある。

<期間>

摘発から第一審判決が出るまでの期間は6～12カ月とされている。第二審の所要期間は3～6ヶ月であり、摘発から第二審判決に至るまでの期間は9～19ヶ月程度。

公訴と私訴では審理期間に差があり、法廷審理も含め、控訴では2年弱、私訴では10カ月以内とされている。¹¹⁴

<費用>

公訴または私訴にかかわらず、いずれも訴訟手続き費用は生じない。

公訴における権利者負担費用は、調査費用、弁護士費用、倉庫保管費用等。代理人費用については、民事訴訟の項を参照。調査費用及び代理人費用は事件に関わるロケーション、複雑性、調査員及び弁護士の経験値等により異なる。倉庫保管費用は物品の総量や保管期間等により異なる。

¹⁰⁹ 登録商標冒用罪、登録商標冒用商品販売罪、登録商標標識の不法製造販売罪、特許冒用罪、著作権侵害罪、著作権侵害複製品販売罪、商業秘密侵害罪

¹¹⁰ 刑法 第213条～第219条

¹¹¹ 最高人民法院 最高人民検察院による知的財産権侵害における刑事事件の処理についての具体的な法律適用に関する若干問題の解釈(2) 第4条

¹¹² 知的財産権侵害事件の審理における適用法に関わる最高人民検察院解釈

¹¹³ 特許庁「中国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015年11月) P47 5.5 刑事告訴より

https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

¹¹⁴ 特許庁「中国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015年11月)より

https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

私訴における費用についても概ね同様。List of Case 中の 5 件をランダムに抽出して見た場合、費用の平均は US \$ 65,000（約 750 万円）程度。

⑦ 税関対応（海関）

権利保有者は、発見済みの侵害品の貨物情報を通報するか、税関の登録制度を利用することにより、税関での保護（差し止めや廃棄）を受けられる。税関のデータベースへの事前登録や、登録情報の充実・更新、手続きを行う現地代理人の確保などが事前対応として求められる。

<メリット>

短期間で差し止めを講じることができる。模倣品については中国国内の流通だけでなく、世界各国への輸出元ともなっているため、他国での被害防止、サプライチェーンの遮断、知財保護体制が未整備の国での侵害防止のためにも重要な手段である。

<デメリット>

損害賠償の請求はできず、税関での差し止め措置にとどまる。税関での保護は全ての貨物を調査できず、抜き取り検査となっており、留置期限も短い。商標権や著作権侵害は比較的容易に判断できるものの、専利権については意匠専利の侵害を確認できる程度であることに留意する必要がある。¹¹⁵

<期間>

20～30 日。税関は差止申請の受領後、30 日以内に侵害判断を行う。

<費用>

利用者登録をする際に登録料が発生する。現地法人や代理人を通じて登録するが、手続きには約 2-3 カ月かかる。また、差止措置を行う際には担保金が必要となる。侵害品の保管・廃棄費用が精算された後に、残額が返還される。

¹¹⁵ 専利権侵害を税関では認定しないため、差止申請と担保金を納付した後、人民法院に提訴する必要がある。

(2) 知財紛争における各種措置の概観

① 中国 知財紛争における各種措置の比較

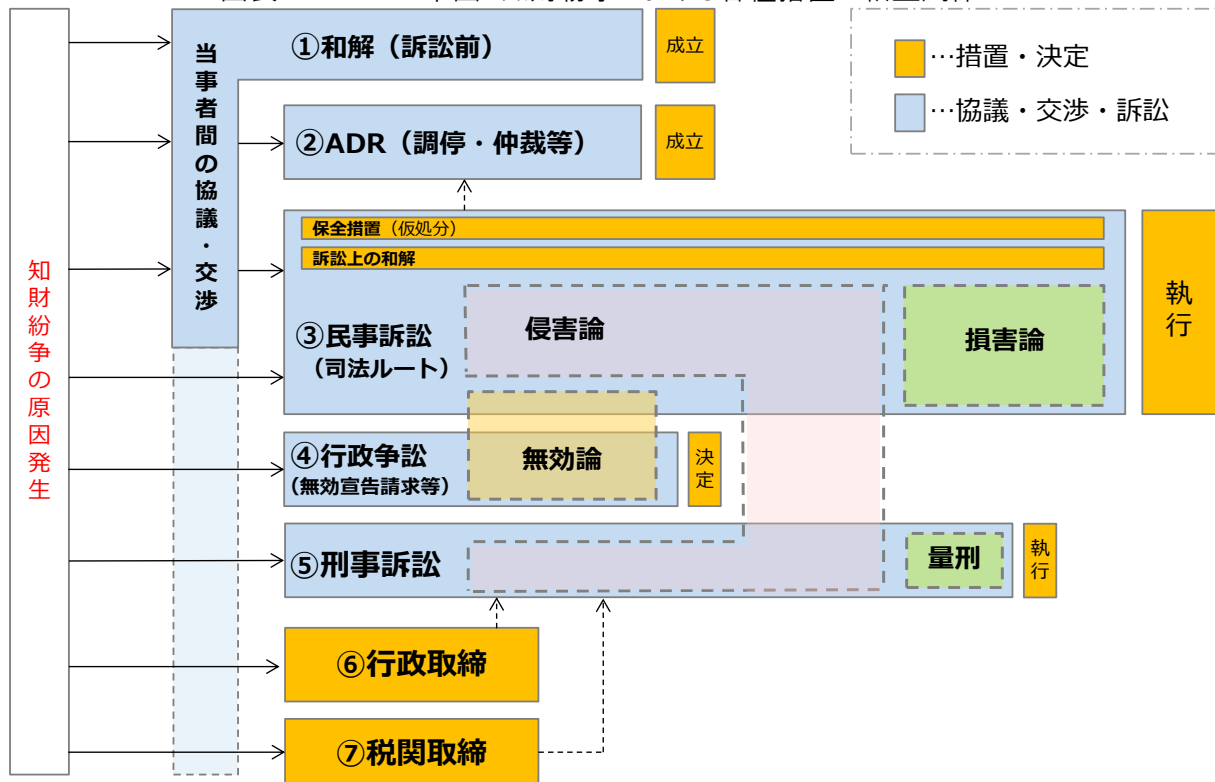
状況に応じて戦略的に手段を選択・組み合わせることが求められる。

図表 II-2-19: 中国 知財紛争における各種措置の比較¹¹⁶

	自発措置		司法措置			行政措置	
手段	①和解	②ADR (仲裁・調停)	③民事訴訟	④行政争訟 (無効宣告 請求等)	⑤刑事訴訟	⑥行政取締	⑦税関対応
目的	和解 許諾契約	和解 許諾契約	(情報開示) 侵害差止 侵害品等処分 損害賠償 謝罪	権利無効化	侵害差止 罰金 禁固	侵害差止 是正措置 罰金(※一部) 刑事告訴	輸出入差止 侵害品処分
期間	短(1-2ヶ月)	短～中	長(7-18ヶ月)	長(6-8ヶ月)	長(6-12ヶ月)	短(10日-1ヶ月)	短(20-30日)
コスト	低	低	高	低	低	低	中
メリット	自由度 短期決着 非公開	自由度 短期決着 法的効果 非公開	法的効果 経済的打撃 損害賠償	法的効果	法的効果 重い処罰	短期決着 経済的打撃 軽い処罰	短期決着 経済的打撃
デメリット	拘束力なし 証拠隠滅 隠遁・逃亡 逆提訴	双方の合意 再審の制限	証拠収集 立証義務 権利攻撃	—	侵害立証 司法判断依 拠	立証義務 行政判断依 拠	立証義務 担保金負担 職権検査のみ

¹¹⁶ 各種文献・有識者意見より MURC 作成

図表 II-2-20: 中国 知財紛争における各種措置の相互関係¹¹⁷

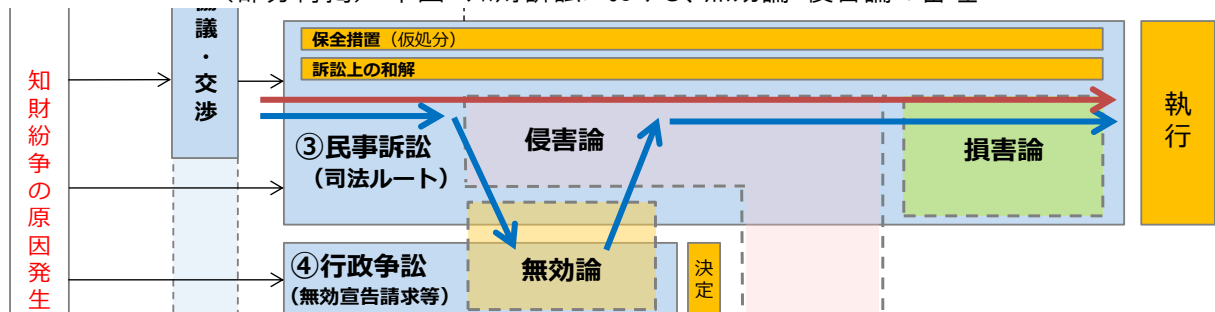


② 無効論・侵害論・損害論の審理フローの概観

中国における知財民事訴訟の第1審（人民法院）においては、「侵害論（権利侵害の判断）」、「損害論（損害賠償額の判断）」が審理される。

無効の抗弁（無効論：権利の有効性判断）については、専利権の場合は専利復審委員会に対して無効宣告請求を並行して提起し、商標権の場合は商標評審委員会に対して無効宣告請求を並行して提起する。無効論に関する争点がない場合は、侵害論、損害論の順に審理が進むことになる。

（部分再掲） 中国 知財訴訟における、無効論・侵害論の審理¹¹⁸



¹¹⁷ 各種文献・有識者意見よりMURC作成

¹¹⁸ 各種文献・有識者意見よりMURC作成

< 知財民事訴訟の審理停止について >¹¹⁹

(i) 専利民事訴訟と無効宣告請求について

中国の特許権侵害事件の場合、人民法院は特許の有効性を判断しないため、無効宣告請求が並行して専利復審委員会に提起される。

専利復審委員会の手続きは1年間ほどかかるが、その間、訴訟を停止するかどうかは裁判官の判断による。実用新案専利や意匠専利の場合は、事前に評価書を取得して有効性を示しても、裁判官が審理を停止する蓋然性があるかどうかの心証によるため、民事訴訟開始前に弁護士と十分な予測と検討を行うことが肝要となる。

(ii) 商標権侵害における反訴

商標権侵害訴訟において被告の反訴が成立する場合、通常、法院は商標権侵害訴訟を中止し、商標評審委員会が、被告が提起する原告の登録商標の無効の申立について評価と判断を下した後、状況に応じて、商標権侵害訴訟を再開するかどうかを決定する。

通常、被告が反訴において勝訴した場合、法院は原告に敗訴を命じる判決を下すことができる。被告の反訴請求が却下された場合、法院は被告の原告の専用権侵害行為について審理を行い、被告の民事責任を追及する。

2.4.2. 民事訴訟 全体像

(1) 知財紛争解決の全体フロー（民事訴訟選択時）

知財に関する紛争原因が発生した後、民事訴訟を利用して解決する場合の流れとしては、大きく「①提訴前」、「②提訴～審理」、「③結審後」のフェーズに分けられる。

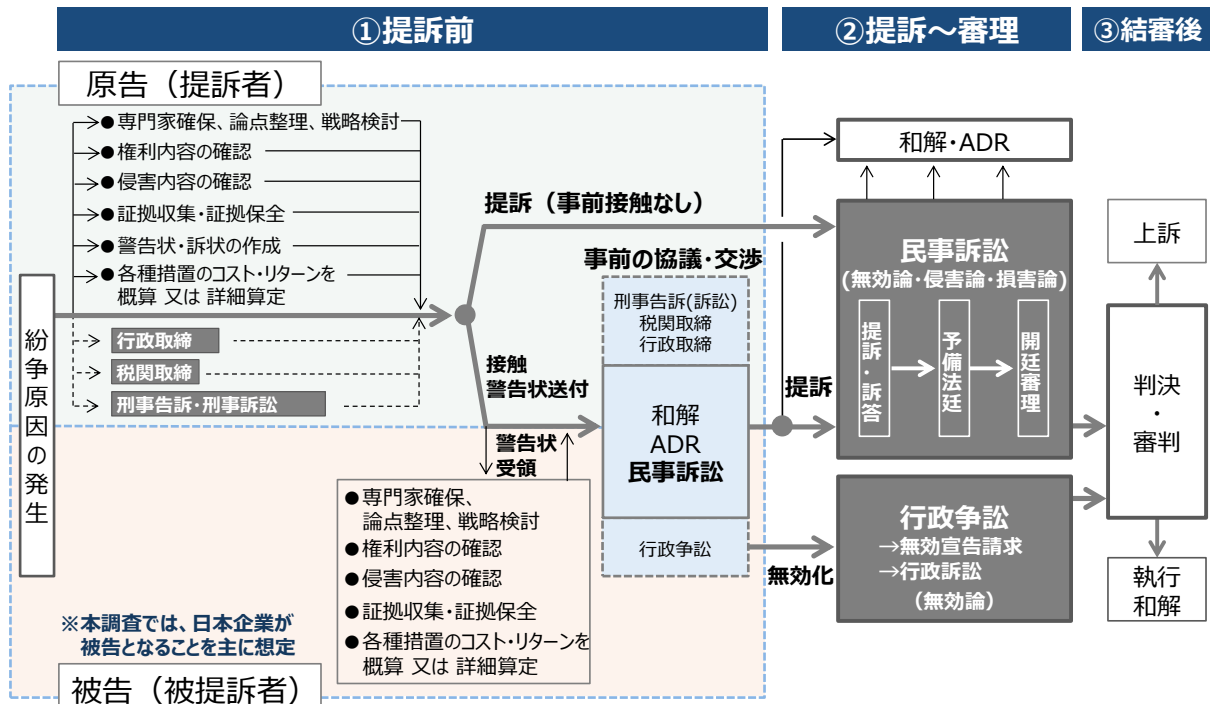
「①提訴前」の段階では、専門家の確保や対応方法の検討、双方の権利内容の確認、侵害内容の確認や証拠収集、各種対応措置のコストやリターンの算定等を行う。民事訴訟の提起に先行して、行政取締りや税関取締等が行うことも考えられる。

「②提訴～審理」の段階では、提訴、訴答、予備法廷、開廷審理を経て判決がなされる流れとなっている。

「③結審後」の段階では、判決内容の執行、和解、上級裁判所への上訴、再犯や類似紛争に対する監視が行われうる。

¹¹⁹ 特許庁「中国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015年11月)より
https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

図表 II-2-21: 中国 民事訴訟時の知財紛争解決フロー¹²⁰



< 民事訴訟 (第1審) の訴訟フロー (出訴～判決) >

中国における知財民事訴訟においては、大きく以下の段階を経て訴訟が進行していく。

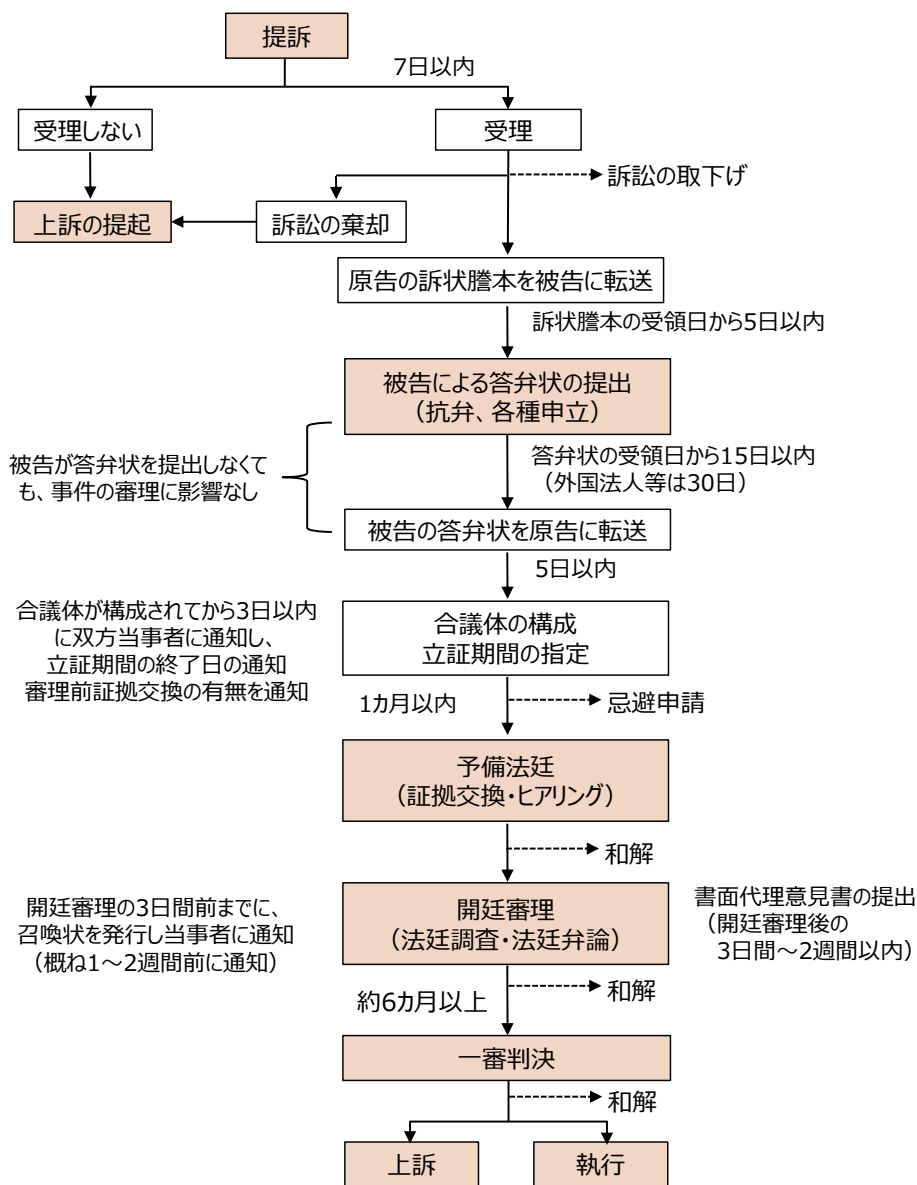
- ・ 提訴 (訴状提出・予備的差し止めなど)
- ・ 訴答 (答弁書の提出、訴訟却下の申立など)
- ・ 開廷前調査 (証拠交換・ヒアリング)
- ・ 開廷審理 (法廷調査・法廷弁論・最終陳述)
- ・ 判決
- ・ 執行・控訴

日本の訴訟では、弁論準備期日が数回設けられ、論点を深めていく。一方、中国における証拠調べや口頭弁論の期日については設定回数が少なく、事件内容が複雑でない場合などはそれぞれ期日設定が1回にとどまるケースも珍しくない。

当事者間の合意が得られれば、和解や調停に移行することも可能である。中国の裁判官は訴訟指揮を積極的に行う傾向があり、和解を積極的に勧告するともいわれている¹²¹。なお、訴訟上の和解については、判決が確定し執行前まで和解が可能である。

¹²⁰ 各種文献・有識者意見よりMURC作成

¹²¹ 野村高志「中国における民事訴訟の最新実務 (2015年5月号)」西村あさひ中国ニューズレター(2015年5月).
https://www.jurists.co.jp/ja/newsletters/newsletter_17804.html

図表 II-2-22: 中国 知財民事訴訟(一審)の流れ¹²²

2.4.3. 民事訴訟 提訴前（権利行使判断、警告状授受）

(1) 権利行使の判断について（原告寄り視点）

① 民事訴訟を通じた救済内容

以下、中国における知的財産権侵害に関して、民事訴訟を通じて得られる救済内容を以下に示す。

¹²² 各種文献・有識者意見より MURC 作成

< 専利権（特許・実用新案・意匠） >

- (i) 差止請求
 - (ii) 侵害品廃棄
 - (iii) 損害賠償の請求（差止めに必要な合理的な支出分について請求が可能）
 - ・ 法定賠償金
 - ・ 権利者が侵害により受けた実際の損失
 - ・ 侵害者が侵害により得た利益
- ※当該専利の実施許諾料の倍数を参酌して合理的に算定する。
※専利権者が侵害行為を差し止めるために支払った合理的な支出を含む。

商標権

- (i) 差止請求
 - (ii) 侵害品廃棄
 - (iii) 損害賠償の請求（差止めに必要な合理的な支出分について請求が可能）
 - ・ 法定賠償金
 - ・ 権利者が侵害により受けた実際の損失。
 - ・ 侵害者が侵害により得た利益
 - ・ 当該商標の使用許諾費用の倍数
- ※悪意により商標権を侵害し、深刻な事情がある場合には、上述の方法で確定した金額の1倍以上3倍以内に賠償額を確定することができる

② 権利行使前の主な確認事項

事前の協議や交渉、警告状の送付などを行う前に確認する主なポイントを以下に示す。弁護士等の専門家の意見を取り入れる体制を適切に整え、被疑侵害者や侵害行為を特定し、権利の有効性や内容を確認することが求められる。そして、「どの知的財産権を利用し、どのような権利行使手段を選択するかを決定するとともに、適切な行動を迅速にすること」¹²³ が重要となる。

- (i) 代理人等の専門家確保、紛争解決のシナリオ検討
 - ・ 紛争解決のシナリオ検討（紛争解決の目指す目的の整理、費用や期間の限度想定、各解決手段のリターン・リスクの想定）
 - ・ 弁護士や弁理士などの専門家への相談や、他の専門家（専門家証人など）の確保準備
 - ・ 紛争解決に適切に対応できる内部体制の確立と、内部タスクの想定
 - ・ 紛争解決に要する支出の発生タイミングと発生額に関する想定
 - ・ 権利執行に関する、地域特有の事情に係る情報収集
- (ii) 侵害内容の確認、証拠収集・証拠保全
 - ・ 被疑侵害者や侵害行為の特定（提訴時に備えた侵害品や関連資料の準備、整理）
 - ・ 被疑侵害品に関する侵害鑑定書の入手（代理人や知財法律事務所への相談）
 - ・ 地方保護主義の回避を考慮した上での、公証手続きを伴う侵害品サンプルの入手
- (iii) 双方の権利確認（権利範囲、権利有効性）
 - ・ 双方の権利内容（権利者・権利期間・権利範囲）の確認
 - ・ 被疑侵害品や被疑侵害行為が保有権利に抵触するか否かの検討、侵害鑑定書の入手

¹²³ 特許庁「中国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015年11月)より
https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

- ・双方の権利実施状況の確認や、先使用や先行技術の存在調査
- ・権利登録に係る書類の確認（先使用を立証する証拠資料、商標権に係る使用宣誓書）

(iv) 提訴要件の確認（時効、管轄、原告・被告の適格性など）

- ・遅れた出訴（公訴時効の徒過や懈怠）への該当性確認
- ・原告・被告の適格性確認
- ・訴訟地の検討と適格性確認
- ・送達要件等の手続き上の確認

(v) その他

- ・取引先、株主、世論等を考慮した、適切な広報活動やメディア対応の検討

③ 警告状を送る際の注意点¹²⁴

警告状の送付やその後の和解やライセンス交渉への進展はケースバイケースであるため、現地の法律事務所と相談の上、警告状や和解書の利用を検討する。

中国での警告状は、主として、所有する知的財産権を説明し、侵害状況を説明するとともに、侵害の停止や賠償等の要求を通知する内容になっている。警告状には、下記のような事項を記載する。

- (i) 被疑侵害者と代表者名
- (ii) 知的財産権者の情報
- (iii) 侵害されている具体的な知的財産権の情報（登録番号や商標など）
- (iv) 被疑侵害対象製品やサービスの具体的な内容（製品名と型番など）
- (v) 被疑侵害者に対する要求（例えば、侵害中止、損害賠償などの要求）
- (vi) 応答期限(2週間程度)

警告状送付の効果は、販売者と使用者による警告状の受領日から賠償責任が発生し、時効が中断し再スタートすることにある。一方、警告状を送付することの注意点は、警告状を受領した被疑侵害者がその所在地の管轄人民法院に非侵害確認訴訟を提起する虞があることである。2009年に最高人民法院は特許権侵害紛争にかかる司法解釈を公示し、初めて非侵害確認訴訟の提起を認めている。

従って、やんわりと警告したり、注意を引くような警告をしたりする場合は、具体的な知的財産権や被疑製品の詳細を記載しない、警告よりも低いレベルの文書とすることで、相手の強い反応のリスクを下げることを必要に応じて検討する。或いは、侵害事件が重大な事件であり、被疑侵害者が比較的好戦的と判断できる場合は警告状の送付を控え、証拠保全を進めて、適切な人民法院で訴訟を開始するべきである。もし、相手が先に非侵害確認訴訟を自身に都合の良い人民法院で開始すると、相手の土俵で相手に好都合な判断がされる可能性があることを理解しなければならない。

なお、警告から侵害者との和解交渉が成功した場合、知的財産権者は和解条件となるすべての項目を網羅した文書、例えば、和解契約書や念書と言った適切な書面を用意して、和解内容を明確に規定し、今後の侵害や補償を含めて、万全を期すべきである。

④ 保全措置（行為保全・証拠保全・財産保全）¹²⁵

¹²⁴ 特許庁「中国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015年11月)より
https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

¹²⁵ JETRO 広州「中国における知的財産権民事訴訟の実務」(2016年)

保全制度は一種の臨時的な措置であり、権利侵害の訴訟前の応急処置措置と称することができる。広義においては、いわゆる保全手順は、行為の保全、証拠の保全、財産の保全が含まれる。

<行為の保全>¹²⁶

権利者又は利害関係者は、侵害行為の実施地又は被申立人所在地を管轄している人民法院に、侵害行為の停止を要請することができる。申立状と関連証拠を人民法院に提出すると、人民法院は48時間以内に裁定を下す。申立状には、①当事者及びその状況、②申立ての具体的な内容と範囲、③申し立ての具体的な理由を記す。

関連証拠は、権利者が当該権利を持っていると主張できる証拠（例えば、商標登録証）と被申立人が当該権利に対する侵害行為をしている又は実施しようとしている旨を証明できる証拠である。

人民法院の措置としては、被申立人に侵害行為をやめさせる旨を記した「裁定書」の送付や、差し押さえや押収等の強制手段をとる。

<証拠の保全>¹²⁷

証拠の保全は、権利者又は利害関係者が訴訟前において証拠保全に関する書面による申立を提出した場合や、証拠を消滅される可能性の高い場合、申立人が相応する担保を提出する場合に適用される。

人民法院は申立を受けた後、48時間以内に裁定を下し、それに応じた保全措置（差し押さえ、押収、写真撮影、録音、録画、複製、鑑定、現場検証、調書作成等）を直ちに講じる。

<財産の保全>¹²⁸

権利者又は利害関係者が 他人が当該権利を侵害している、又はその恐れがあることを証明する証拠を保有しており、直ちに制止しなければ損害が発生する場合に、起訴前に人民法院へ財産保全の申立を行うことができる。

人民法院は申立を受けた後、48時間以内に裁定を下し、それに応じた措置（押収、凍結或いは法律に規定されているその他の方法（被申立人が担保を提供する場合など））を直ちに講じる。

申立人は現金又は実物で持って、担保をしなければならない。現金の担保を採用する場合、請求範囲相当の現金を提供する必要がある。また、実物を担保とする場合、請求範囲相当の動産或いは不動産を提供する必要がある。

（２）警告状の受領（被告寄り視点）

以下、警告状を受領した場合における主な対応のポイントは、前述の「②権利行使前の主な確認事項（i）～（v）」と概ね同じものと捉えられる。なお、警告状など事前の接触なしに、訴状が送達されることもあり、その場合は各種の確認・調整業務を短期間で実施することとなる。中国における知財紛争において、警告や提訴を受けた場合に、とりわけ留意すべき点について以下の点が挙げられる。

- ・適切な専門家（代理人、専門家証人等）の迅速な選定・確保
- ・公証手続きを伴う証拠品の確保
- ・相手方の接触や提訴に関する意図や背景の調査

¹²⁶ 関連法律は民事訴訟法 100 条、商標法 65 条・66 条、専利法 66 条・67 条

¹²⁷ 関連法律は民事訴訟法 81 条、商標法 66 条

¹²⁸ 関連法律は民事訴訟法 101 条、商標法 65 条

< 警告状への対応方法 >

警告状を受領した場合、そもそも返答を行うか否かについて検討することにも留意されたい。警告状への返答実施の検討や、返答内容の検討を専門家と共に行うことが望ましい。以下、警告状を受領した場合の対応方法について一例を示す。

- (i) 警告書への特段の返答を行わない
- (ii) 提訴前の事前やり取りにおいて時間を稼ぐ（応答期限の延長依頼など）
- (iii) 業務妨害や名誉棄損（相手方の広報行為等がある場合）の該当性を検討する
- (iv) 権利の無効を主張（鑑定に基づき非侵害や権利行使不能を通知）
- (v) 被疑侵害品の販売停止や設計変更を行う
- (vi) 和解交渉を行う（ライセンス交渉やその他の交換条件提示）
- (vii) 非侵害確認訴訟の提起

< 非侵害確認訴訟の提起条件 >^{129 130}

非侵害確認訴訟の提起条件として以下の（i）～（iii）を満たすことが示されている。

- (i) 権利者から知財権侵害の旨の警告状を受領
- (ii) 警告状の受領者は、書面にて権利者に訴権の行使を催告
- (iii) 上記（ii）の書面による催告の受領日から1ヶ月以内、又は当該書面催告の送達日から2ヶ月以内に、権利者が警告の撤回をせず、専利権侵害訴訟の提起もしない場合

知的財産権者が自ら、あるいは弁護士などの代理人を通じて、確かな被疑侵害者に対象となる登録番号など知的財産権を特定し、侵害状況を特定する対象の製品名や型番など、あるいは特定の被疑侵害行為を通知し、知的財産権者として希望する対応や申し出などを通知することで、その要件が整うことになる。なお、警告状など事前の接触なしに、訴状が送達されることもあり、その場合は各種の確認・調整業務を短期間で実施することとなる。

一方、緩やかな警告や、注意を引くような警告をしたりする場合は、具体的な知的財産権や被疑製品の詳細を記載しないこともあり、警告よりも低いレベルの文書とみなすこともできる。

2.4.4. 民事訴訟 提訴～判決

（1）訴状の提出と送達（原告の提訴）

¹²⁹ 「最高人民法院の専利権侵害紛争事件の審理に適用される法律に関する若干の問題への解釈」(法釈[2009]21 号)より ※日本語訳は日本語訳 特許庁「模倣対策マニュアル 中国編」(2013 年 3 月)P176, 177
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/pdf/mohou_2012.pdf

¹³⁰ 最高人民法院は「非侵害確認訴訟は侵害類型の紛争に該当するので、民事訴訟法第 29 条の規定に従って、地域管轄を確定すべきである。同一事実に係る非侵害確認訴訟と専利権侵害訴訟は、両方当事者が民事訴訟法に基づき、自分の権益を保護するために、異なった段階でそれぞれ提起した訴訟であるため、何れも独立な訴訟に該当する。一方当事者の提起した非侵害確認訴訟は、相手当事者が別途に提起した専利権侵害訴訟に吸収されない。しかし、同一事実に関する事件について、異なる人民法院による重なる訴訟を避けるために、人民法院は、管轄を移管して、合併して審理すべきである。」と規定。「本田技研工業株式会社と石家荘双環汽車股分有限公司、北京旭陽恒興經貿有限公司間の専利権紛争事件に関する指定管轄の通知」(「2004」民三他字第 4 号)※日本語訳は JETRO「模倣対策マニュアル 中国編」(2013 年 3 月)P176, 177 より https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/pdf/mohou_2012.pdf

民事訴訟を提起するにあたり、提訴者は下記の文書等を裁判所へ提出することが求められる¹³¹。人民法院は、訴状を受領してから 7 日以内に受理するかを決定し、人民法院は、受理後 5 日以内に送達を行う。

- (a) 訴状
- (b) 証拠（公証付き）
- (c) 委任状（法人代表者の署名、押捺、公証及び領事認証付き、翻訳付）
- (d) 代表署名の身分証明書（翻訳付）
- (e) 会社の履歴事項証明書（外務省公証及び領事認証付き、翻訳付）
- (f) 訴額に合わせた印紙代

<級別管轄>¹³²

専利権、植物新品種、集積回路などの事件	【原則規定】 各省、自治区、直轄市人民政府所在地の中級人民法院 【例外規定】 ①各省、自治区、直轄市の高級人民法院 —— 係争金額、事件が重大な影響を有するかなどに関連。 ②最高人民法院の指定した中級人民法院 ③最高人民法院の指定した基層人民法院
商標権、著作権、不正競争などの事件	【原則規定】 中級人民法院が管轄する。 【例外規定】 ①各省、自治区、直轄市の高級人民法院 —— 係争金額、事件が重大な影響を有するかなどに関連。 ②各高級人民法院は本管轄区の実際状況に基づき、最高人民法院の認可を経て、比較的大きい都市で 1～2 の基層人民法院を第一審商標民事紛争案件として受理する人民法院と確定

<地域管轄>¹³³

通常は、侵害行為の発生地、あるいは被告の居所又は経常的な事業住所が訴訟地と定められている。

被告所在地	個人——戸籍所在地あるいは居住地 法人——主な営業場所あるいは主な業務所在地
侵害行為地	専利権関連 ・発明特許権、実用新案権の侵害を訴えられる製品の製造、使用、販売の申し出、販売、輸入などの行為の実施地、特許方法使用行為の実施地、当該特許方法により直接取得した製品の使用、販売の申し出、販売、輸入などの行為の実施地 ・意匠権製品の製造、販売、輸入などの行為の実施地、他人意匠の詐称行為の実施地

¹³¹ 特許庁「中国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 11 月)より

https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

¹³² 経済産業省「中国知財権侵害関連裁判マニュアル」(2017 年 1 月)P62 II.訴訟準備の実務 2.法律事務所との確認事項 (3)提訴する人民法院の選定 1)級別管轄より

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/pdf/manual_201701.pdf

¹³³ 経済産業省「中国知財権侵害関連裁判マニュアル」(2017 年 1 月)P62 II.訴訟準備の実務 2.法律事務所との確認事項 (3)提訴する人民法院の選定 2)地域管轄より

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/pdf/manual_201701.pdf

		・上記権利侵害行為の権利侵害による結果の発生地
	商標権関連	・侵害行為の実施地、侵害品の貯蔵地又は封印、差押地

< 公証の登録地 >

公証登録を行った地が侵害行為の実施地となるため、どこで公証登録を行うか（どの裁判所へと提訴できるようにするか）は、重要な選択となる。

< 被告の併合 >¹³⁴

特許侵害訴訟の場合には、製造者による製造行為を差止めることが重要であることから、当該被疑侵害者の居所に加えて、製造地や製造委託先などを確認する。

販売会社は上海や広州などの主要都市に所在するが、製造会社は地方に所在し、中国では同じ地域に類似製品を製造する競合会社が集中していることが多く、特許権者ができるだけ有利な地域で訴訟を展開するには、販売会社と製造会社を併せて有利な場所で提訴することが好ましく、共同侵害行為が立証できれば、都合の良い人民法院を選んで提訴することができる。従って、下記のような共同侵害行為の態様に基づき、対象となる侵害者とその裁判管轄を確認することも重要である。

- | | | |
|--------------|-----------------|------------|
| (1) 製造＋販売 | (2) 製造＋使用 | (3) 販売＋使用、 |
| (4) 製造＋販売＋使用 | (5) 技術供与者＋製造、 | |
| (6) 技術供与者＋使用 | (7) 技術供与者＋製造＋使用 | |

(2) 訴答（答弁書、各種申立）

① 答弁書の提出

原告の訴状が人民法院に受理された後、人民法院より被告人へと訴状が送達される。答弁書を提出するまでの期間は、原則は 15 日となっており、中国に住所のない外国法人等は 30 日となっている。答弁書の提出期限について延長を申請できるが、認めるかは人民法院の裁量による。

相手方の事前接触（警告書の送付等）が行われずに、突然に訴状が送達されることもある。短期間で答弁書を作成する必要があるため、主張の骨子を記載した答弁書を提出し、その後詳細な主張を記載した補充書面を提出する方法もある。以下、答弁書の提出段階における主な対応方法を示す。なお、権利区分や提訴背景によって、主張できる事項に違いがあることには留意されたい。

(i) 各種申立て

- ・訴訟の適格性欠如の申立て（不適格な訴訟地・提訴者・手続き・訴状内容など）
- ・無効宣告請求に係る、侵害訴訟の停止申立て

(ii) 抗弁・反訴

- ・非侵害
- ・無効（先使用・公知等）
- ・不正行為（事実隠蔽や詐称）
- ・権利濫用

¹³⁴ 特許庁「中国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」（2015 年 11 月）
https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

- ・ 既判力・一事不再理、
- ・ 禁反言

(iii) 和解や ADR を通じた交渉余地の確認（訴訟中は常に模索することができる）

② 中国企業が被告の場合に予想される対抗措置や抗弁¹³⁵

中国では、警告状を受けた被疑侵害者が販売店の場合は販売停止をすることが多く、特段の抗弁などは行わない。製造者の場合は、あえて積極的な抗弁を行わないが、応答の督促を受けた場合、非侵害や先使用を主張する。中規模の企業の場合、知的財産部門を持たない場合も多く、大学に研究開発を委託していることが多いため、大学に警告状の評価を依頼し、非侵害や特許無効を主張することがある。

非侵害を主張する逆提訴や特許無効審判の法的手続きを積極的に開始することは、中国企業にとってはコストや時間の負担が大きいため、訴訟などの積極的な権利行使を受けない限り、行っていないと言える。また、営業妨害などを理由とした逆提訴は中国法上法的根拠が希薄であり、事業上競合状態が存在するならば、広告法違反やその他の法律違反を理由に行政取締による処罰を目的とした投訴（通報）が企てられることがあるかもしれないが、単に警告を受けて逆提訴する事例はあまり見られない。

商標権の場合は、日本企業の商標が中国企業や個人に先取り登録がされるなど、日本企業が無防備であったり、事業開始の遅れから権利化が遅れていたりすることがあるため、先制を受けていることがある。こうした未登録の商標による権利行使は難しく、単純に警告を発することをきっかけに高額な買取交渉を仕掛けられたり、事業を開始している場合は、商標権侵害で提訴されたりするリスクが高い。

図表 II-2-23 中国 主な抗弁や対抗策(特許権、商標権)¹³⁶

特許権	商標権	対策
販売停止（不知の抗弁）、隠遁、隠蔽		—
非侵害（公知技術、非保護範囲の抗弁）		侵害証拠の鑑定
先使用の主張		使用実態調査
無効審判	—	事前に有効性鑑定
非侵害確認訴訟		警告書送付と同時に提訴
—	3 年不使用の主張	中国での使用実態調査
特許侵害提訴	商標権等侵害提訴	相手の特許や権利を事前に調査

(3) 予備法廷（証拠交換・ヒアリング）

中国の知財権侵害訴訟においては、日本とは異なり開廷審理の開始前に証拠交換手続が行われる。訴状が送達されてから 1～3 カ月後に証拠提出の手続が行われる¹³⁷。

人民法院は、訴状などの文書を受領してから 30 日間の立証期間を設け、当事者双方は同期間内に証拠の提出を行う。なお、当事者は立証期間の満了前に、立証期間の延長を申請することができる¹³⁸。

¹³⁵ 経済産業省「中国知財権侵害関連裁判マニュアル」(2017 年 1 月)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/pdf/manual_201701.pdf

¹³⁶ 経済産業省「中国知財権侵害関連裁判マニュアル」(2017 年 1 月)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/pdf/manual_201701.pdf

¹³⁷ 専門家ヒアリングより

¹³⁸ 「裁判所は、当事者の請求理由、事件の状況、証拠収集の状況などに基づき、立証期間の延長可否と延長期間を決めるが、実務においては 2 週間～1 ヶ月ぐらいの立証期間の延長が認められる。また、延期された立証期間内に、証拠収

証拠提出日には、当事者双方（代理人弁護士）の参加のもと、裁判官によって証拠が確認され、争点の整理がなされていく。予備法廷における開廷前の証拠交換手続で裁判官の事件に対する印象が決まるため、最初の段階で十分な証拠を出して裁判官の心証を固める必要があると指摘されている¹³⁹。

（４）開廷審理（法廷調査・法廷弁論・最終陳述）

① 法廷調査

中国の訴訟における審理は、「法廷調査」と「法廷弁論」から成り、前者は日本の証拠調べに近く、後者は日本の口頭弁論に近い。日本では口頭弁論での事実主張後に証拠調べとなるが、中国では法廷調査の終了後に法廷弁論を行うことが特徴的。

法廷調査の初期には当事者により陳述がなされ、原告が請求趣旨を述べ、被告が認否を行う。続いて証人尋問が行われ、訴訟手続は中国語で行われるため、必要に応じて通訳が付けられる。「中国の訴訟の特色として、1度の公判期日に多数の証人尋問が行われることがある。迅速な訴訟進行のため、人民法院が証人に対し、証言内容を書面にまとめて提出するよう求めることもある。」¹⁴⁰ 文書等の証拠提出にあたっては、原則として原本・現物の提出が求められている。文書については、中国語への翻訳が必要となる。

法廷調査に続く形で法廷弁論が行われ、証拠をもとに原告被告の答弁・反論がなされる。通常、1、2回の弁論で判決に至る。「商標事件は簡単に裁定される。複雑な特許権侵害事件は外部鑑定機構による侵害鑑定、専利復審委員会での審決などを待つために1、2回は延長される。」¹⁴¹

中国の訴訟は公開が原則となっているものの、営業秘密に関する事件は人民法院の判断で非公開にできる（民事訴訟法120条）。

（５）損害論（損害判断）について^{142 143}

実務上、権利者が自己の主張する損害賠償について立証責任を負う必要があるので、権利者は、立証可能な内容に基づいて、相応な計算方法を採用することができる。また、可能であれば、以下の事実に関する証拠資料等を提出して、実際の損失又は侵害により得た利益等を証明すべきとされている。

訴えられた場合には、以下に示す証拠をもとに、賠償額を引き下げる主張・証拠提出を行う。

<提出が求められる証拠>

集を完了できない場合、当事者は2回目の立証期間の延長を申請できる。当事者の請求が認められるかどうかは、裁判所の判断次第であるが、合理的な理由があれば、認められる可能性がある。2回目の延長申請により、再度2週間～1ヶ月程度は訴訟手続きを延ばすことも可能である。」（※出典：）

¹³⁹ 専門家ヒアリングより。また、「切り札として証拠を取っておくことにはリスクが伴い、日本のように証拠提出の駆け引きは想定しない方がよい」という意見も聞かれた。

¹⁴⁰ 遠藤誠「言語の観点から見た中国特許権侵害訴訟」特技懇 No.262(2011年8月)
https://tokugikon.smartcore.jp/tokugikon_shi

¹⁴¹ 特許庁「中国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015年11月)
https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

¹⁴² 北京市高級裁判所《特許権侵害判定指南》修訂(2017年)
<http://bjgy.chinacourt.org/article/detail/2017/04/id/2825609.shtml>

¹⁴³ チャン・シャオジン(知財研紀要)「特許権侵害の判決規則に関する日中比較研究」(2015年)

- ・財務データ、会計報告など
- ・侵害行為の実施範囲、侵害期間、侵害品の製造、販売量、侵害者の主観的悪意などに関する書類
- ・各合理的な支出の領収書、インボイスなど
- ・ライセンス契約及び契約履行証明書など

① 算定手法

中国の現行「著作権法」第 49 条、「商標法」第 63 条、「特許法」第 65 条はいずれも知的財産権法分野において、損害賠償金額の確定に関する具体的な条項である。

条文の構造から考えて、「著作権法」、「商標法」、「特許法」は知的財産権損害賠償金額の確定について 2 つの規定を設けた。1 つ目は、損害賠償の幾つかの計算基準であり、2 つ目は、特別な状況において法院の裁量権限を付与することである。

具体的な内容から考えて、知的財産権は損害賠償金額について 3 つの確定方法を設けた。第一に、権利者の実質的な損失、第二に、侵害者の違法所得、第三に、法定賠償である。本質的に考えて、権利者の実質的な損失と侵害者の違法所得について補償法則の観念における損害賠償の計算基準を確立した。

一方、法定賠償制度は、実質的には損害賠償金額を確定できない状況における一定金額を限度とする自由裁量権を付与した。

これまで多くの訴訟において法定賠償が適用されているが、法定賠償額の上限を超える判決も出現している。

② 懲罰賠償

改正後の「商標法」第 63 条はまた、懲罰的損害賠償について初めて明確にし、「悪意のある専用権の侵害について、情状が重大な場合、通常の賠償方式に従って確定した金額の 1 倍以上 3 倍以下の金額を賠償金額とすることができる」と定めた。

侵害者の主観的な悪意については、通常、権利者が立証を行う。権利者が挙証に尽力したが、侵害行為に関する帳簿、資料を主に侵害者が有している状況においては、法院は侵害者に提供を命じることができる。

③ 敗訴者負担（手続き費用・代理人費用など）

訴訟手続き費用、調査費用、代理人費用について合理的な支出分については敗訴者負担が命じられる場合がある。

図表 II-2-24 中国 賠償額の計算方法¹⁴⁴

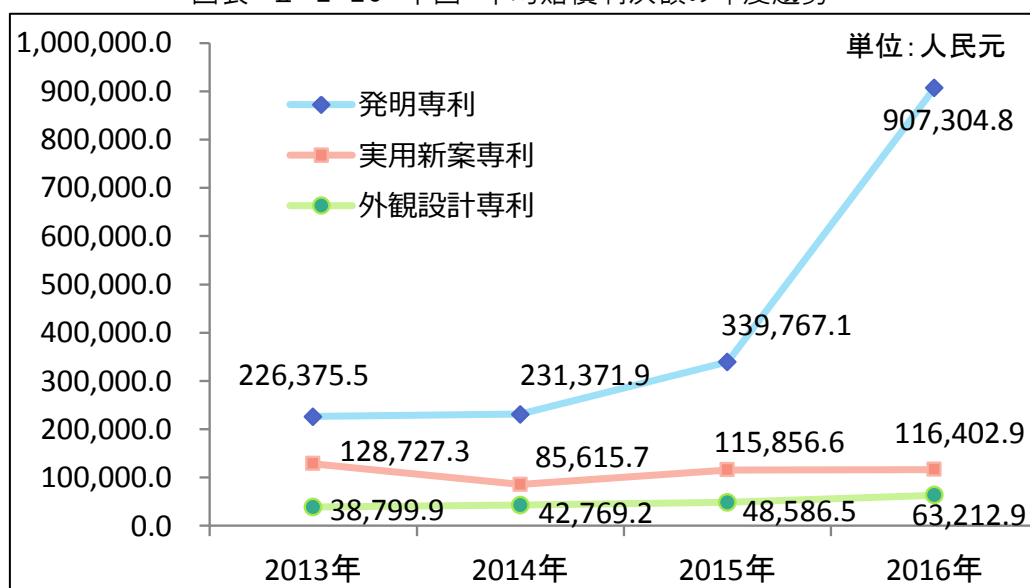
専利権侵害	①権利者が侵害により受けた実際の損失 ②侵害者が侵害により得た利益(実際の損失の算定が困難な場合) ③当該専利の実施許諾料の倍数を参酌して合理的に算定(専利権者の損失又は侵害者の得た利益の算定が困難な場合) 専利権者が侵害行為を差し止めるために支払った合理的な支出を含む。 法定賠償額：人民法院は専利権の種類、侵害行為の性質や情状などの要素に基づいて、1 万元以上 100 万元以下の賠償額を判定することができる。
商標権侵害	①権利者が侵害により受けた実際の損失 ②実際の損失を確定することが困難な場合には、侵害者が侵害により得た利益

¹⁴⁴ 経済産業省「中国知財権侵害関連裁判マニュアル」(2017 年 1 月)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/pdf/manual_201701.pdf

	③権利者の損失又は侵害者の取得利益を確定することが困難な場合には、当該商標の使用許諾費用の倍数 ・権利者が侵害行為を差止めるために支払った合理的な支出を含む。 ・悪意により商標権を侵害し、深刻な事情がある場合には、上述の方法で確定した金額の1倍以上3倍以内に賠償額を確定することができる 法定賠償額：人民法院は権利侵害行為の情状に基づき300万元以下の損害賠償を判定できる。
著作権侵害	①権利者の実際損失 ②実際損失を計算し難い場合、権利侵害者の違法所得。 ・権利者が権利侵害行為を阻止するために支払った合理的費用を含む。 法定賠償額：人民法院は、侵害行為の情状に基づき、50万元以下の損害賠償を判定できる。
不正競争行為	・不正競争防止法第10条に規定された営業秘密侵害行為に対する損害賠償額は、専利権侵害の損害賠償額の算定方法を参照して確定することができる。 ・不正競争防止法第5、9、14条に規定された不正競争行為に対する損害賠償額は、登録商標専用権侵害の損害賠償額の算定方法を参照して確定することができる。

図表 II-2-25 中国 平均賠償判決額の年度趨勢¹⁴⁵

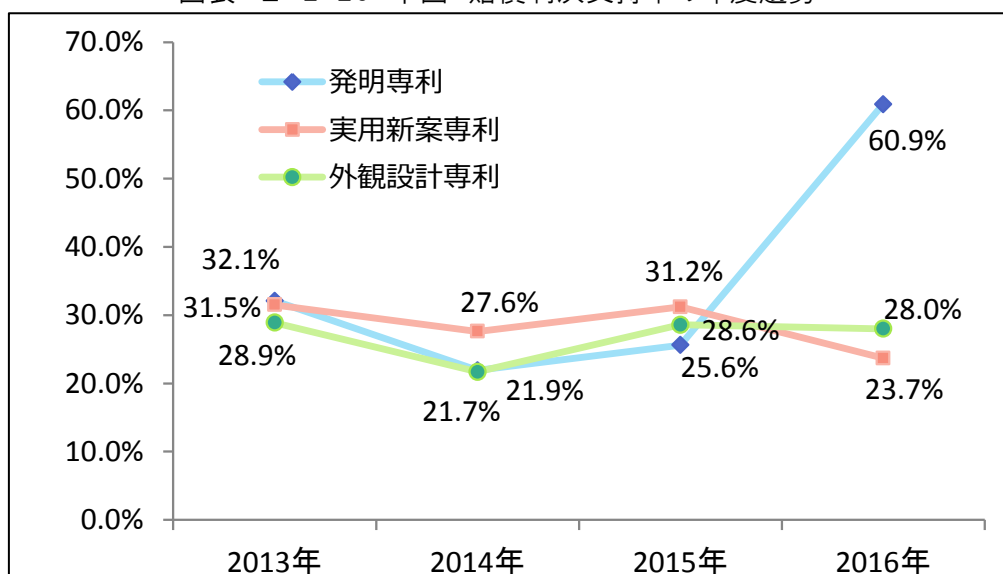


¹⁴⁵ 北京 IPHOUSE ネットワーク科学技術発展有限公司「中国専利侵害損害賠償司法データ分析報告(2013-2016)」

図 3: 平均賠償判決額の年度趨勢

北京 IPHOUSE ネットワーク科学技術発展有限公司の中国知識産権裁判文書データベース(www.iphouse.cn)に収録された中国法院一審、二審、再審の専利侵害事件(2013年1月1日～2016年12月31日)を対象に、賠償判決に関係する5,434件(発明専利侵害事件739件、実用新案専利侵害事件1,252件、外観設計専利侵害事件3,443件)の裁判文書を分析用サンプルとしている。以降の同データ出所の図表についても同様のデータサンプルを用いている。

図表 II-2-26 中国 賠償判決支持率の年度趨勢¹⁴⁶



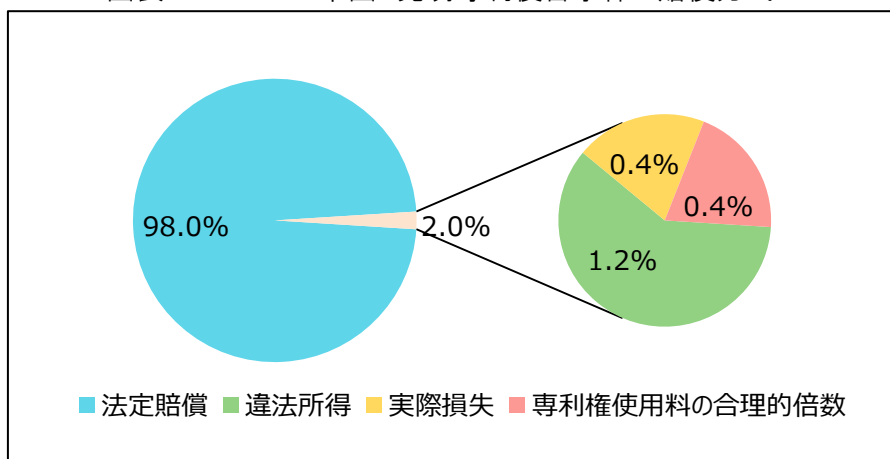
図表 II-2-27 中国 各種類の專利賠償判決額の分布表¹⁴⁷

(単位:元) 賠償判決額の分布	專利種類		發明專利		實用新案專利		外觀設計專利	
	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合
<1万	3	0.6%	37	4.4%	223	8.1%		
1万～10万	157	31.7%	564	67.2%	2,276	83.2%		
10万～100万	301	60.7%	232	27.6%	227	8.3%		
100万～500万	33	6.6%	7	0.8%	11	0.4%		
>=500万	2	0.4%	0	0	0	0		

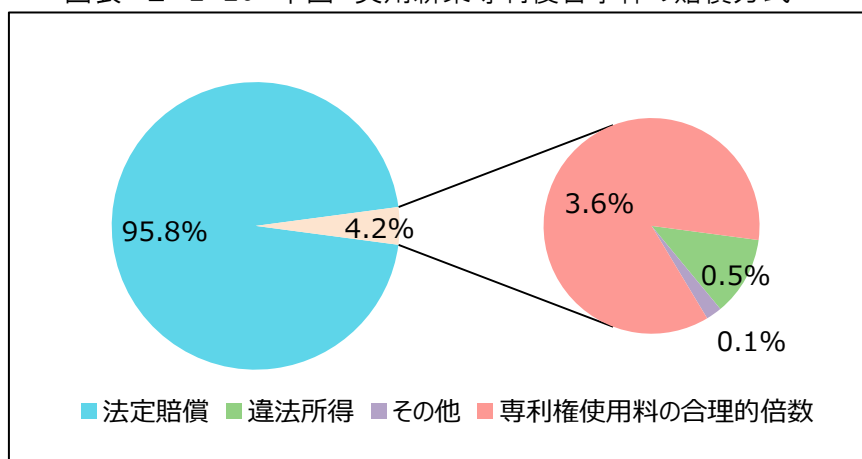
¹⁴⁶ 北京 IPHOUSE ネットワーク科学技術発展有限公司「中国專利侵害損害賠償司法データ分析報告(2013-2016)」
図 4: 賠償判決支持率の年度趨勢

¹⁴⁷ 北京 IPHOUSE ネットワーク科学技術発展有限公司「中国專利侵害損害賠償司法データ分析報告(2013-2016)」
表 2: 各種類の專利賠償判決額の分布表

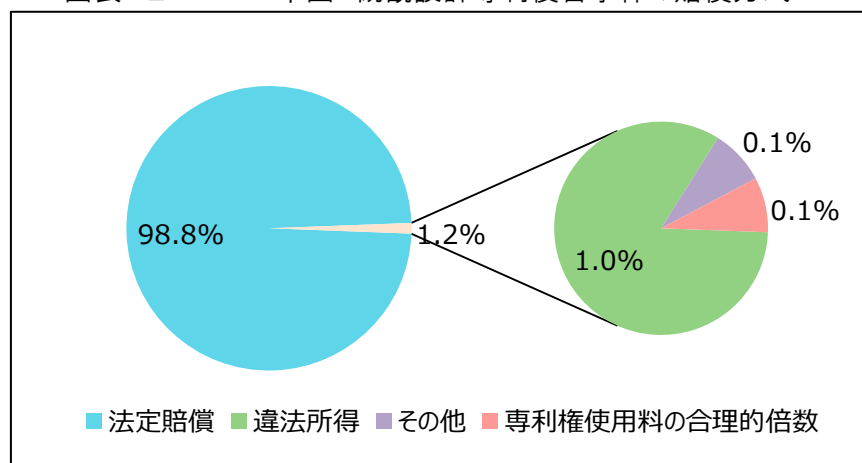
図表 II-2-28 中国 発明専利侵害事件の賠償方式¹⁴⁸



図表 II-2-29 中国 実用新案専利侵害事件の賠償方式¹⁴⁹



図表 II-2-30 中国 概観設計専利侵害事件の賠償方式¹⁵⁰



¹⁴⁸ 北京 IPHOUSE ネットワーク科学技術発展有限公司 「中国専利侵害損害賠償司法データ分析報告(2013-2016)」
図 7: 発明専利侵害事件の賠償方式分布図

¹⁴⁹ 北京 IPHOUSE ネットワーク科学技術発展有限公司 「中国専利侵害損害賠償司法データ分析報告(2013-2016)」
図 8: 実用新案専利侵害事件の賠償方式分布図

¹⁵⁰ 北京 IPHOUSE ネットワーク科学技術発展有限公司 「中国専利侵害損害賠償司法データ分析報告(2013-2016)」
図 9: 概観設計専利侵害事件の賠償方式分布図

(6) 和解（調解）・調停

中国でも、日本と同様、最終的な判決に至る前に、訴訟上の和解で訴訟が解決することが一定比率あるとされる。なお、事実関係が一定程度明らかになった段階で、人民法院から和解が勧告されることがあるが、和解は当事者の自由意思に基づくべきであり、強制してはならないと規定されており、和解に応じないからといって不利になることはないとされている。担当裁判官により個人差はあるとしながら、自分の心証や審理の状況を原告・被告に提示し、和解を積極的に勧告する場合も見られる。

和解が成立した場合には、和解調書が作成され、調書の送達だけでなく、当事者双方による調書受領の署名が要求されている。なお、和解で解決したからといって、和解調書の中に事件及び和解の内容を第三者に口外しないという守秘条項が入ることは稀であり、訴訟内容が外部に漏れることもリスクとして想定することが必要となる。

2.4.5. 民事訴訟 結審後（執行、控訴、上告）

(1) 判決・執行

判決の執行について、様々な文献にて問題点が指摘されている。それらは中国における判決執行が難しいことや、知的財産案件の執行には行政機関の協力が必要であること、侵害者が裁判所の管轄外になった場合に執行をより困難にするなどの中国特有の事情も指摘されている。

また、訴訟後の対応について、勝訴判決を受けてから、できるだけ早めに強制執行を申立てるほうがよいとされ、判決の強制執行段階において、執行の経験が豊富な弁護士に依頼したほうがよいこと、執行段階においても和解が可能であるため、被執行人の財産が少なくないか或いは執行に不利な状況である場合、他の和解条件を入れて、被執行人と和解を進めていくことも検討するべきとされている¹⁵¹。

(2) 上訴・再審

① 上訴¹⁵²

第一審判決に不服のある当事者は、1級上の人民法院に上訴することができる。

上訴期間は、判決書送達の日から起算して、原則として15日以内であるが、中国に住所を有しない外国企業等の場合は30日以内となっている。

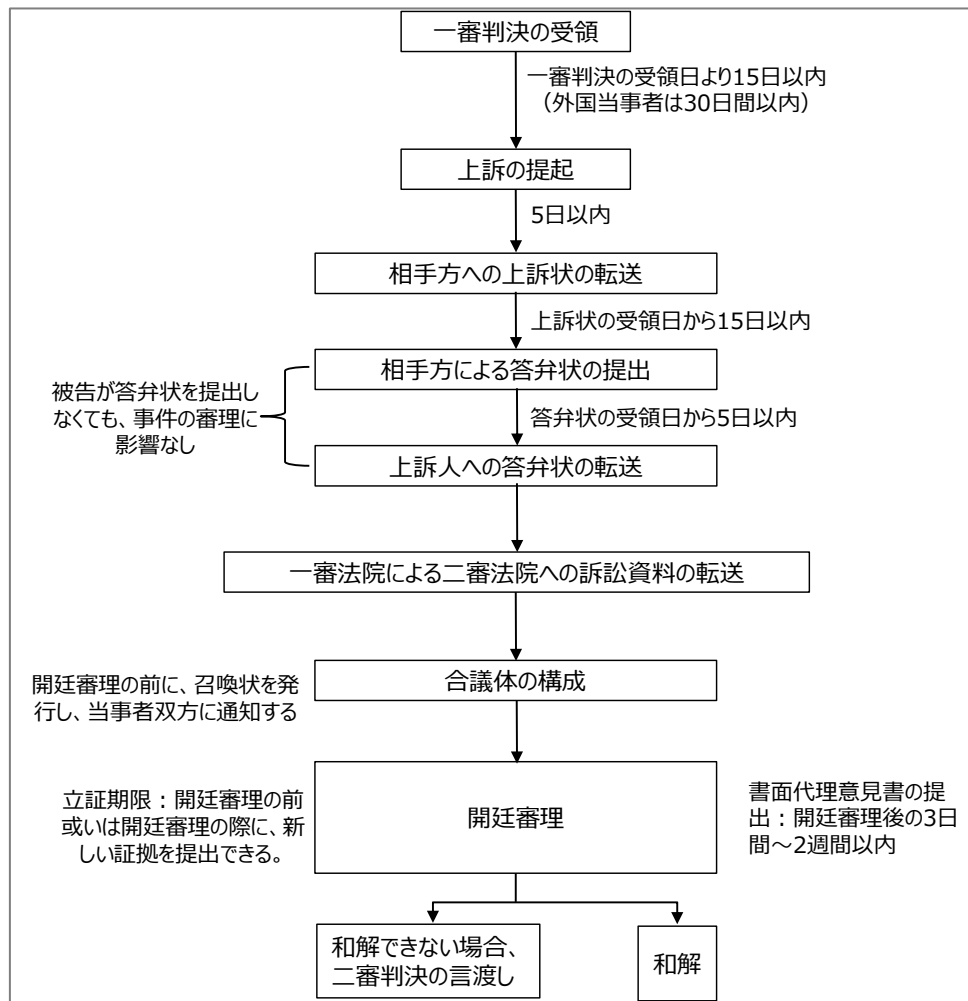
上訴状は、原審の人民法院を通じて提出する。上訴された当事者は、答弁書を提出するが、その期間は上訴状の送達を受けてから、原則として15日以内であり、中国に住所を有しない外国企業等の場合には30日以内となっている。

¹⁵¹ 経済産業省「中国知財権侵害関連裁判マニュアル」(2017年1月)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/pdf/manual_201701.pdf

¹⁵² 中国では、「控訴」は「上訴」とは別の概念。控訴とは、人民検察院による再審の申立てを指す。人民検察院は、人民法院のなした判決に誤りがあると考えた場合には、再審を申し立てることができるようになっており、この申立てを控訴という(民事訴訟法185条乃至188条)。

図表 II-2-31: 中国 民事訴訟における上訴フロー¹⁵³



¹⁵³ 経済産業省「中国知財権侵害関連裁判マニュアル」(2017年1月)(3)知的財産権訴訟の流れ P49 1)知的財産権に係る民事および行政訴訟の流れ 図1-13 知的財産紛争事件一審の流れ より
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/pdf/manual_201701.pdf

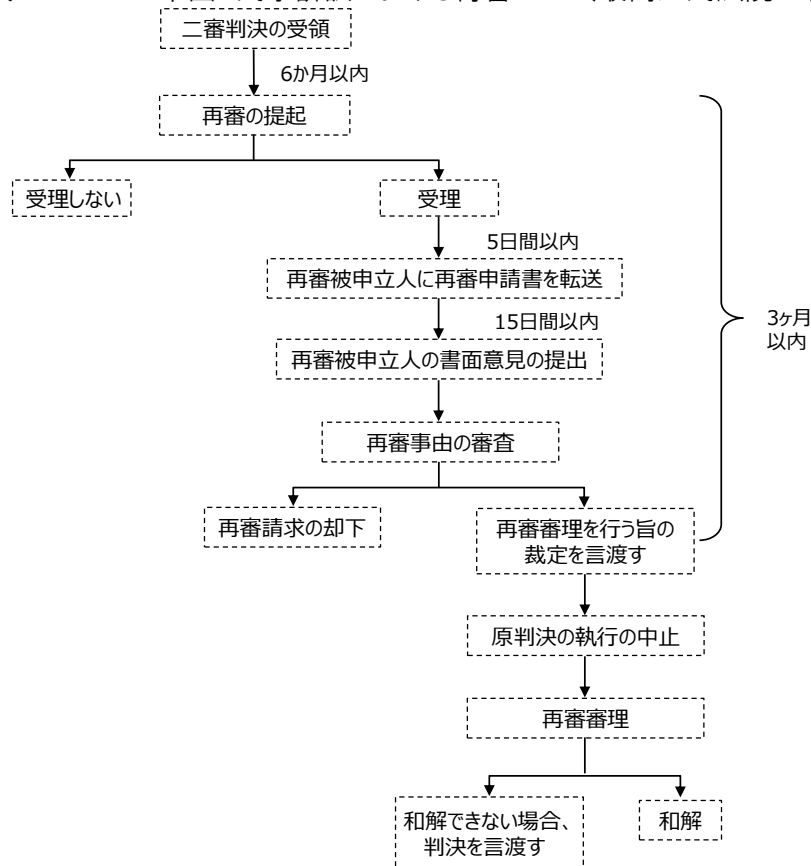
② 再審

中国では、再審（訴訟のやり直し）は裁判監督手続として位置付けられており、再審事由も広範である。人民法院の確定判決に対して、当該人民法院の院長は再審を決定でき、上級の人民法院や最高人民法院も再審の決定ができる（177 条）。前述のように、人民検察院も再審の申立ができる。

当事者による再審申立も可能である。再審事由は、判決を覆すに足る新たな証拠があったとき、原判決の事実認定の基礎となった主要な証拠が不足するとき、原判決の法令の適用に誤りのあるとき等、広範囲に及んでいる（民事訴訟法 179 条）。実際、当事者が再審の申立をすることは比較的多い。なお、再審の申立により、原判決の執行を止めることはできない（民事訴訟法 178 条）。

民事訴訟法において、当事者はすでに効力を生じた判決を下した人民法院の 1 級上の人民法院に対してのみ再審を申し立てることができるとされ、かつ再審制度に対する強化がなされた。知財権侵害訴訟は基本的に中級人民法院が審理し、第二審判決は高級人民法院が行うため、再審の申立は、通常、最高人民法院に対してなされる。近年、最高人民法院が審理する特許権侵害訴訟の再審事件は増加する傾向にある。また、民事訴訟法 178 条、185 条の規定によれば、再審を申し立てる際、すでに効力の生じた判決、裁定の執行は停止しない。但し、再審人民法院が裁判監督手続に従い再審を決定した場合は、同時に原判決の執行を中断する旨を裁定することとされている。

図表 II-2-32: 中国 民事訴訟における再審フロー(最高人民法院の場合)¹⁵⁴



¹⁵⁴ 特許庁「中国模倣対策マニュアル」(2013 年 3 月)P162 第 5 章模倣品対策の司法救済-民事訴訟 第 1 節 5.訴訟手続(4)再審 再審プロセスの図をもとにMURC作成
<https://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/manual/pdf/china8.pdf>

(3) 結審後のビジネス上の注意事項

<勝訴事実の広報>

訴訟を通して得た結果や、類似侵害に対する対応方針などを、自社のホームページに掲載したり、各種のメディアを通じた広報を行うことで、類似侵害行為への牽制を行う。ただし、状況によっては世論の動向等に注意することが求められる。

<市場や流通ルートの監視>

訴訟を通して紛争が沈静化しても、後日、別の事業者が同様の権利侵害を行う場合もあれば、一度敗訴した侵害者が別法人を立ち上げて同様の権利侵害を再度行うことも考えられる。市場の監視手段として、以下の例が挙げられている¹⁵⁵。

- (i) 税関での取締
- (ii) 流通ルート、マーケット、展示会、関連販売市場への調査
- (iii) インターネット上の定期調査
- (iv) 代理店、ライセンシーなどからの情報入手
- (v) 調査会社、法律事務所を通じて対象会社に対する実態調査を実施

補論：行政争訟（無効宣告請求・行政訴訟）の概要

復審（日本でいう拒絶査定不服審判）や専利無効宣告請求（日本でいう特許・実用審判及び意匠の無効審判）は、国家知識産権局復審委員会が担当する。そして、専利侵害訴訟における無効の抗弁に代わるものであるため、人民法院での侵害訴訟と同時に請求されることが多い。また、商標における行政訴訟の請求先は、国家知識産権局商標評審委員会である。

<専利無効宣告請求>¹⁵⁶

専利無効宣告請求は、既に認められている専利権に不備があった場合、SIP0 内の専利復審委員会に対して何人であってもその無効申立を行うことである。請求が認められると、その専利権は初めから存在しなかったことになる。

<専利無効宣告請求制度のフロー>

請求が専利復審委員会に受理されると、形式審査がなされる¹⁵⁷。形式に不備があった場合には、委員会は請求人に対して補正命令を出す。2回補正しても同じ欠陥が訂正されない場合は、その請求は初めから無かったものとみなされる。

形式審査後、復審委員会にて審査される。審査中には、復審委員会から専利権者に対して請求書の副本が発行される。これに基づいて、専利権者は答弁書による主張や、専利請求書の補正を行うことができる。これらを加味して、委員会にて請求に関する決定がなされ、請求者と専利権者に結果の通知がなされる。委員会が当該専利権は無効であると判断した場合、当該専利権は初めから存在しなかったものとみなされる¹⁵⁸。

専利復審委員会の決定に不服の場合は、北京知的財産裁判所に抗告できる。その後は、北京高級人民法院、最高人民法院に控訴、上告できる¹⁵⁹。

<専利無効宣告請求の具体的な手続き>¹⁶⁰

¹⁵⁵ 経済産業省「中国知財権侵害関連裁判マニュアル」(2017年1月)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/pdf/manual_201701.pdf

¹⁵⁶ 専利法第45条～第47条

¹⁵⁷ 専利審査指南

¹⁵⁸ 専利法第47条

¹⁵⁹ 専利法第46条

専利復審委員会に提出する無効宣告請求書には、無効宣告「請求の範囲」と「請求の理由」を記載する。請求の範囲と請求の理由は明確である必要があり、範囲が明確でない場合は所定の期間内に補正する必要がある。一方、理由が明確でない場合は当該請求は無効となる。

請求が形式審査を通過した場合、無効宣告請求受理通知書と請求書の副本が請求人と専利権者に送付される。この通知を受け取ってから1カ月以内に専利権者に答弁書の提出機会が与えられる。

請求の理由や証拠の追加・補充は、当該請求が受理されてから1カ月以内に行うことができる。追加・補充がなされた場合は、専利権者はその日から更に1カ月間の答弁書の提出期間が与えられる。

専利権者は、権利要求書（請求の範囲）について補正することができる。補正は、請求項の削除又は併合、技術法案の削除に限られる。説明書（明細書）及び図面は補正できない。

口頭審理は、委員会にて実施が決定されるか、当事者が口頭審理実施請求¹⁶¹を提出し委員会が認めた場合に実施される。口頭審理が実施される場合は、口頭審理通知書が両当事者に通知される。両当事者は通知を受け取った7日以内に受領書を委員会に提出する必要がある。受領書を提出しない場合は、口頭審理に参加しないものと扱われる。請求人が受領書を提出しなかった場合は、専利無効宣告請求そのものを取り下げられたとみなされるので、注意が必要である。

口頭審理は次の4段階を経る。

- ・ 第一段階：和解意思の確認

第一段階では、委員会委員や両当事者の紹介や参加者の的確についての確認が行われる。さらに、和解意思の確認が行われる。和解に至れば審理は終了する。一方、所定の期間にて和解に至らないだろうと判明した場合は、次の段階に審理が移行する。

- ・ 第二段階：口頭審理の調査

第二段階では、事実確認が行われ、口頭審理の調査が開始される。請求人が請求の範囲と理由及び関連する事実や証拠などを述べる。これを受けて、専利権者は答弁を行い、口頭審理での審理範囲を確定させる。この段階では、両当事者はこれまで自身が提出している理由や証拠に対して追加や補正を行うことができる。

- ・ 第三段階：弁論

第三段階では、両当事者は事実や適用する法律等に対して意見を陳述し、弁論を行う。弁論終了後、これを受けた最終の意見陳述を両当事者は行う。このときに、請求人は請求の取り下げや理由・証拠の破棄、請求の縮小を行うことができる。また、専利権者は専利権の請求の範囲の縮小又は一部の破棄を行うことができる。

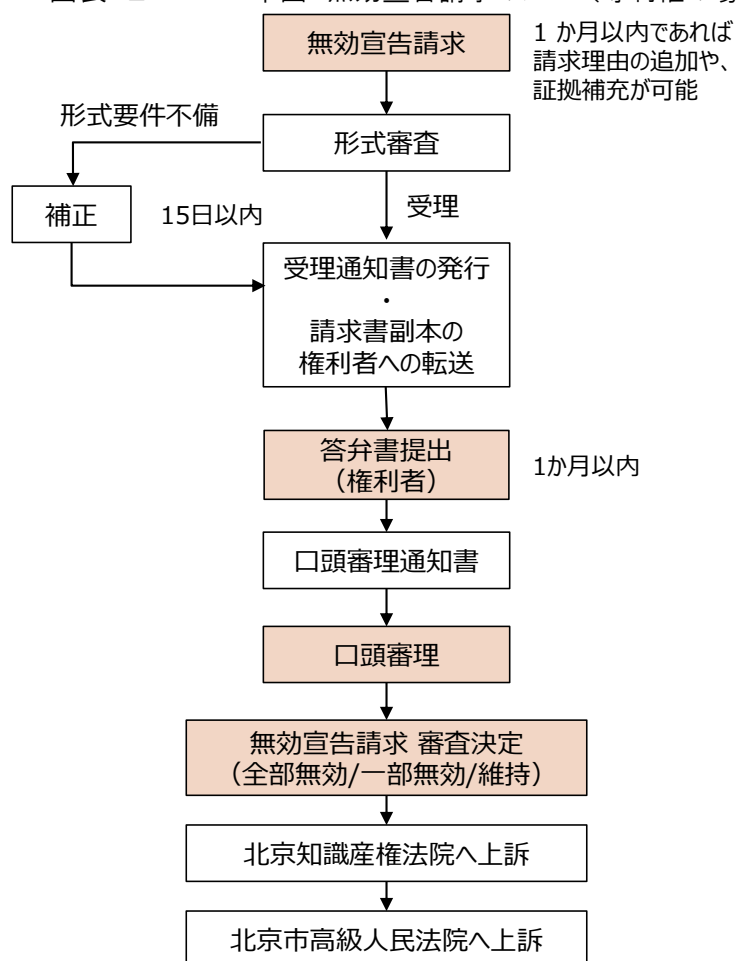
- ・ 第四段階：結論の宣言

第四段階では、委員会の委員が合議を行い、口頭審理の結果を宣言する。これにて口頭審理が終了する。

¹⁶⁰ 専利法実施細則第70条、専利審査指南第4部

¹⁶¹ 当該請求には所定の理由が必要。所定の理由とは①片方の当事者が、相手方との対面による反対尋問や弁論を要求している。②合議体と対面で事実を説明する必要がある。③実物によるデモンストレーションを行う必要がある。④証言を行った証人に出廷証言させる必要がある。といったものが専利審査指南に挙げられている。

図表 II-2-33: 中国 無効宣告請求のフロー(専利権の場合)¹⁶²

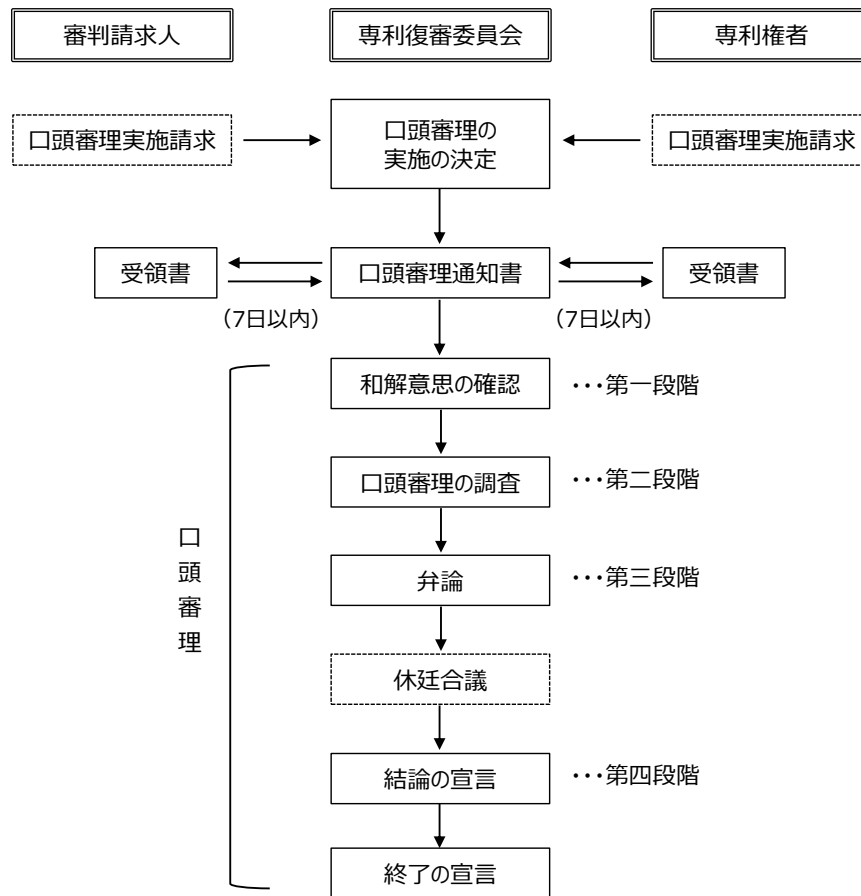


審査を経て専利権の無効宣告が決定された場合、国務院専利行政部門が登記及び公告を行う。専利復審委員会の決定に対して不服である場合、通知の受領日から3カ月以内に北京知的財産法院に上訴することができる。

上訴された法院における争いにおいては、無効宣告請求の手続きにおいて主張された事実や証拠のみが審理の対象となるが、①審決後に発見された証拠②当業者の技術常識を説明する証拠③出願日前の当業者の能力を証明するための証拠であれば、新しく提出することができる。

¹⁶² 各種文献、専門家ヒアリングよりMURC作成

図表 II-2-34: 中国 無効宣告請求 口頭のフロー(専利権の場合)¹⁶³



< 商標権無効審判請求 >¹⁶⁴

商標権の無効審判は、商標評審委員会に対して請求できる。大まかな流れは専利権と同じであるが、次の点が異なる。

- 方式審査の補正期間は 30 日以内。
- 証拠の補足をする場合は、答弁書に声明し、提出期間は答弁書の提出日から 3 カ月間。
- 審理は原則書面で行われる。公開審理を行うことを請求することができるものの、公開審理を行わず書面審理のみで進められる比率が圧倒的に大きい。

商標評審委員会の決定に不服の場合は、審決を受領した日から 30 日以内に担当法院に上訴できる。

¹⁶³ 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会 AIPIPI「日中韓における特許無効審判についての制度及び統計分析に関する調査研究」報告書(2016 年 11 月) より
<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpwp/wp-content/uploads/2017/12/5b331cb840270aa54b07663518c7dd0c.pdf>

¹⁶⁴ 工業所有権情報・研修館 新興国等知財情報データベース「中国における商標無効審判制度(中国語「申請撤銷爭議商標制度」)の概要」 <https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/1411/>

補論：行政取締の概要

(1) 概要

中国では、知的財産権の保護に関して司法に立脚した権利行使以外にも、行政に立脚した権利行使の形が存在し、これを行政取締りという。つまり、司法救済と行政取締りの「双軌制」救済システムが設けられている。専利権において国家知識産権局が、商標権において各地方の工商行政管理部門が行政取締りを管轄している。

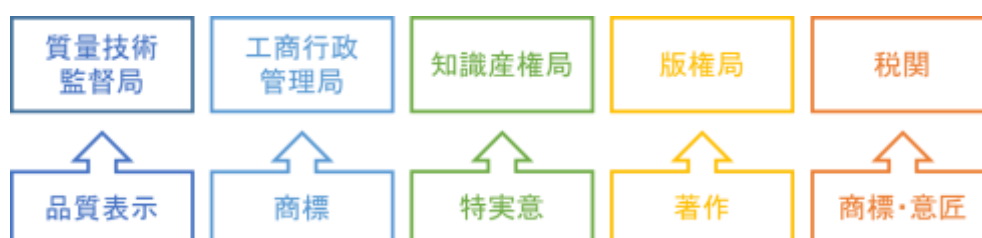
このような2元的な救済システムが設けられている背景には中国の行政が昔から非常に強い権力を持っていたことや、費用・期間の面でコストを抑えられるということが指摘されている¹⁶⁵。

本節では行政取締りに関する概要を記すが、侵害をしたと訴えられた場合の対応策等、詳細は各種文献¹⁶⁶や専門家意見を確認されたい。

(2) 管轄

権利・事件の種類で各組織の管轄が定められている。また、それぞれの組織が取締りを行うための根拠法やプロセスを以下に整理した。

図表 II-2-35: 中国 行政取締りの管轄(権利・事件別)¹⁶⁷



図表 II-2-36: 中国 国内の行政取締りに関する法的根拠・プロセス¹⁶⁸

事件の種類	行政機関	法的根拠	プロセス
専利権 (特許権 実用新案権 意匠権)	地方の 知識産権局	専利法第 60、63、64 条、専利法実施細則第 79～86 条、専利行政執法弁法	事件の受理—書類の転送及び実地検証（非必須手続）—模倣業者による答弁—口頭審理（必要に応じて）—決定
商標権	地方の 工商行政 管理局	商標法第 53、54 条、商標法実施細則第 51、52 条、工商行政管理機関行政処罰手続規定	事件の受理—調査・証拠の収集（現場調査、侵害情報に関する資料への調査及び複写、侵害品への封印・差押）—審査—決定

¹⁶⁵ JETRO「中国における専利行政取締りに関する法制度・適用状況」(2016 年)

¹⁶⁶ JETRO「中国における専利行政取締りに関する法制度・適用状況」(2016 年)

JETRO 広州事務所 知識産権部「中国における知的財産権民事訴訟の実務」(2016 年 8 月)

経済産業省「中国知財権侵害関連裁判マニュアル」(2017 年 1 月)など

¹⁶⁷ 特許庁「中国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 11 月)

https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

を基に MURC 作成

¹⁶⁸ 経済産業省「中国知財権侵害関連裁判マニュアル」(2017 年 1 月)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/pdf/manual_201701.pdf

を基に MURC 作成

著作権	地方の著作権局	著作権法 48、56 条、 著作権行政処罰実施 弁法	現場調査（侵害証拠の収集或いは登記保 存、模倣業者に対する尋問）—審査—決 定
不正競争 行為	地方の 工商行政 管理局	不正競争防止法 第 22～28 条	調査・証拠の収集（現場調査、侵害情報に 関する資料への調査及び複写、侵害品への 封印・差押）—審査—決定
粗悪品	地方の 質量技術 監督局	製品質量法	実地検証（模倣業者に対する調査又は尋 問、関連資料の閲覧又は複製、侵害品への 封印・差押）—審査—決定

■ 専利行政取締り

専利権についての行政取締りを専利行政取締りといい、国家知識産権局が管轄している。

＜司法救済との比較＞

専利行政取締りは処理方法として「処理」と「調停」が存在する。「処理」とは知識産権局が差し止めを決定し、処理決定書を発行後、侵害側に侵害行為の差し止めを命令することである。この場合、権利側が賠償金を得ることはできない。また、「調停」とは侵害停止などの制約条件を設定し、侵害側と権利側の和解合意書を締結させることである。この際に、知識産権局は行政調停書を発行する。調停の場合、賠償金に関しては別途交渉を行う必要がある。

司法救済と比較した専利行政取締りのメリットは、費用が安く、期間が短いことである。

図表 II-2-37: 司法救済と行政取締りとの比較表¹⁶⁹

救済方法	機関	処理方法	侵害差止	賠償	裁判費用	期間
司法救済	人民法院	判決	○	○	高い	年単位
		和解	○	○		
行政取締	知識産権局	処理	○	×	安い	5 カ月
		調停	○	△		

＜近年の動向＞

2011年に専利行政法執行弁法が、2015年に改正専利行政法執行弁法が施行され、知識産権局の専利行政取締りにおける権能が強化されている。また、国家知識産権局は2015年4月1日に「中華人民共和国専利法改正草案（意見募集稿）」を公布した。これにより、将来的に専利行政取締りに「損害賠償を命じる権限」、「不正な目的を有する侵害の場合は「懲罰的な賠償金」を命じる権限」、「不正な目的を有する侵害、再犯の場合は「侵害品押収」「罰金」を科す権限」が追加される可能性がある。

＜専利行政取締り件数の推移・内訳＞

近年、専利行政取締りの受理・結庵件数が毎年倍増している。2011年までは年1,000件前後で推移していたが、2012年からは毎年倍増している。これは、2011年2月に専利行政法執行弁法が施行されたことがきっかけであると考えられる。また、2015年7月に

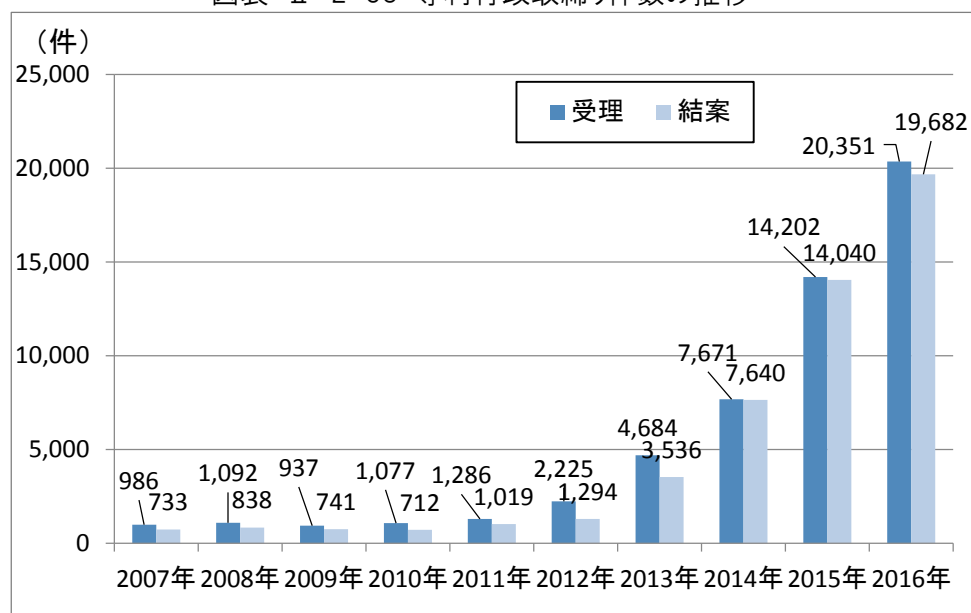
¹⁶⁹ JETRO「中国における専利行政取締りに関する法制度・適用状況」(2016年)

権限強化を意図した改正「専利行政法執行弁法」が施行されたことから、今後も増加していく傾向が続いていくと予想される。

権利別の専利行政取締り内訳は、3権それぞれ増加している。実用新案は2015年を最大にして件数が頭打ちになっており、特許と意匠は単純増加している。特に、意匠は前年比で2倍になっており、当該権利の紛争解決において活発に行政取締りが利用されていることがわかる。

民事訴訟第1審受理件数と比較してみると、2015年に専利行政取締り受理件数が逆転して大きくなっている。今後もこの傾向は続いていくものとみられるため、行政取締りが知財紛争の主たる手段として活用されると考えられる。

図表 II-2-38: 専利行政取締り件数の推移¹⁷⁰



¹⁷⁰ 中華人民共和国国家知識産権局＞統計＞国家知的財産局年次報告書

(2009年) <http://www.sipo.gov.cn/tjxx/jianbao/year2009/h/h2.html>

(2010年) <http://www.sipo.gov.cn/tjxx/jianbao/year2010/h/h2.html>

(2011年) <http://www.sipo.gov.cn/tjxx/jianbao/year2011/h/h2.html>

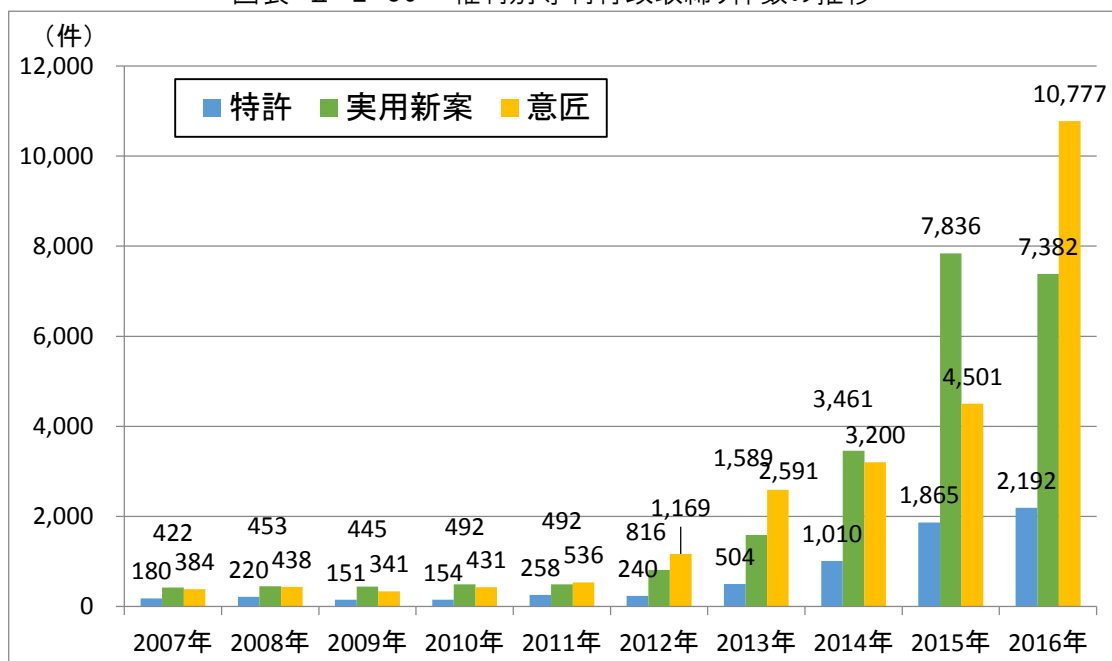
(2012年) <http://www.sipo.gov.cn/tjxx/jianbao/year2012/h/h2.html>

(2013年) <http://www.sipo.gov.cn/tjxx/jianbao/year2013/h/h2.html>

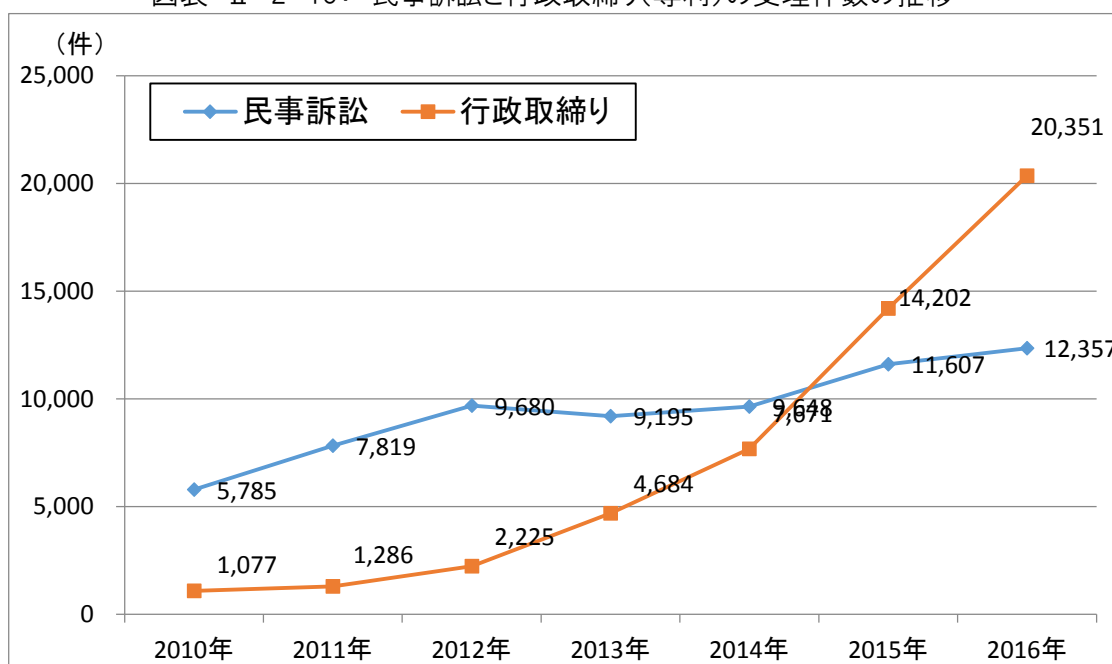
(2014年) <http://www.sipo.gov.cn/tjxx/jianbao/year2014/h/h2.html>

(2015年) <http://www.sipo.gov.cn/tjxx/jianbao/year2015/h/h2.html>

図表 II-2-39: 権利別專利行政取締り件数の推移¹⁷¹



図表 II-2-40: 民事訴訟と行政取締り(專利)の受理件数の推移¹⁷²



<管轄>

專利行政取締りの管轄は以下の專利部門により管轄されている¹⁷³。

1. 被請求人の所在地または権利侵害行為発生地の專利業務を管理する部門

¹⁷¹ JETRO「中国における專利行政取締りに関する法制度・適用状況」(2016年)

¹⁷² JETRO「中国における專利行政取締りに関する法制度・適用状況」(2016年)

¹⁷³ 專利法実施細則 81 条と專利行政法執行弁法 6 条

2. 市、県クラスの人民政府が設立した実際の処理能力をもつ専利業務管理部門

ただし、実務上では、省や市の知識産権局に侵害処理を申立てる場合が多い。

<知識産権局の調査権限・救済権限>

・調査権限

1. 侵害業者の契約書や帳簿等の関連文書を閲覧、複製
2. 事情聴取
3. 測量や写真撮影、映像撮影等の方法で実地調査
4. 現場での実施を命じる（製造方法等の場合）
5. サンプル採集

なお、現行法では原則として疑義品の差押えは行わない

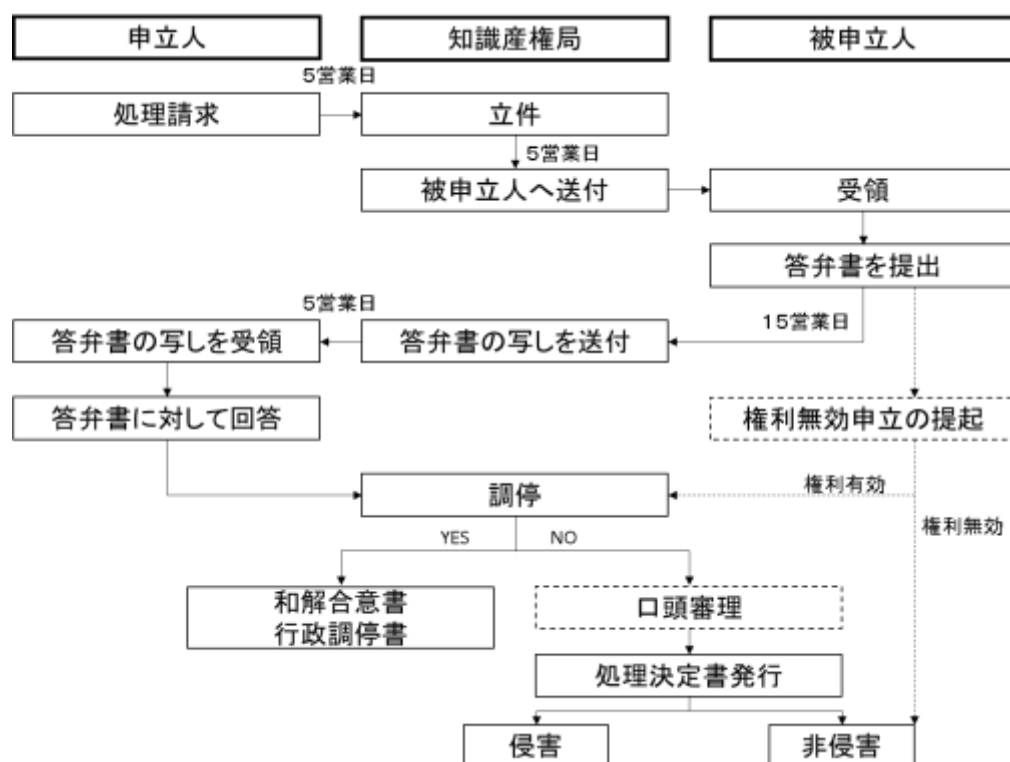
・救済内容（処罰権限）

- （ア）専利権侵害品製造行為の差止めを命じること
- （イ）専用設備、金型の廃棄を命じること
- （ウ）権利侵害製品の廃棄を命じること
- （エ）販売許諾行為の差止めを命じること
- （オ）展示会からの撤去を命じること
- （カ）輸入行為の差止めを命じること
- （キ）履行されない場合、裁判所に強制執行の申立て
- （ク）電子商取引Cプラットフォームの運営者に侵害サイトの削除、遮断を命じること

<取締りフロー>

取締りフローは次の図表の通り。申請受理から案件終了まで5カ月までに終わらせることが専利行政法執行弁法に明記されている。しかし、実際はさらにかかることもあり、権利無効申立の提起が行われるとと1-2年かかる場合もある。

図表 II-2-41: 専利行政取締りフロー¹⁷⁴



<費用>

専利行政取締りにかかる費用は1件につき数万元から10数万元程度であると言われている。意匠は実用新案は数万件元、特許権は10数万元が相場である。

図表 II-2-42: 専利行政取締りにかかる費用の内訳¹⁷⁵

費用項目	説明
A. 公証費	約1万元前後。侵害品のサンプル公証購入、ウェブサイト公証作業などにかかる費用。
B. 専利権評価報告	数千元。国家知識産権局、中国専利信息中心などから専利有効性に関する報告書を取得する作業。
C. 弁護士費用	数万元。案件情報の整理、申立書と商品類否比較資料の作成、証拠の整理、知識産権局への申立て、現場調査同行、侵害者との交渉、答弁、調停書作成など。
D. 技術鑑定費	数万元。この費用は発明特許の場合に必要となる。製品を分解し、専門的な鑑定機関により鑑定する作業。
E. 知識産権局の案件受理费と現場調査費	数千元。徴収しないところもある。
F. 交通費・宿泊費、翻訳費	数千元。

¹⁷⁴ JETRO「中国における専利行政取締りに関する法制度・適用状況」(2016年)

¹⁷⁵ JETRO「中国における専利行政取締りに関する法制度・適用状況」(2016年)

G. 倉庫料、保管費	数千元。侵害品が大型製品である場合、倉庫を使う場合がある。 その際に倉庫料と保管費がかかる。
------------	---

補論：刑事訴訟の概要

■各知的財産の侵害に対する刑事訴追・加重基準

下記基準を超えるうち、情状が重大な場合には刑事訴追される可能性がある。管轄の司法機関は人民法院である。

< 専利 >

特許冒用罪 ¹⁷⁶	
訴追基準	1. 不法経営金額が 20 万元以上又は違法所得金額が 10 万元以上 2. 専利権者に 50 万元以上の直接的な経済損失 3. 2 つ以上の他人の専利を偽造し、不法経営金額が 10 万元以上又は違法所得金額が 5 万元以上 4. その他重大な情状

< 商標 >

登録商標冒用罪 ¹⁷⁷ (登録商標権者の許諾を得ずに、同一種類の商品に登録商標と同一の商標を使用する行為)	
訴追基準	1. 不法経営額が 5 万元以上又は違法所得額が 3 万元以上 2. 二種類以上の登録商標を冒用し、不法経営額が 3 万元以上又は違法所得額が 2 万元以上 3. その他重大な情状
加重情状	1. 不法経営額が 25 万元以上又は違法所得額が 15 万元以上 2. 二種類以上の登録商標を冒用し不法経営額が 15 万元以上又は違法所得額が 10 万元以上 3. その他特に重大な情状
登録商標冒用商品販売罪 ¹⁷⁸ (登録商標を冒用した商品であることを明らかに知りながら販売する行為)	
訴追基準	1. 販売金額が 5 万元以上 2. まだ販売されていないが、商品の価値額が 15 万元以上 3. 販売金額が 5 万元以下であるが、販売金額とまだ販売されていない商品の価値額を合わせて 15 万元以上
加重情状	1. 販売金額が 25 万元以上の場合。
登録商標標識の不法製造販売罪 ¹⁷⁹ (他人の登録商標の標識を偽造し、無断で製造し、又は偽造し、無断で製造した登録商標の標識を販売する行為)	
訴追基準	1. 偽造、無断製造し、又は販売した偽造、無断製造の登録商標の標識の数量が 2 万件以上、又は不法経営額が 5 万元以上若しくは違法所得額が 3 万元以上 2. 偽造、無断製造し、又は販売した偽造、無断製造の二種類以上の登録商標の標識の数量が 1 万件以上、又は不法経営額が 3 万元以上若しくは違法所得額が 2 万元以上 3. その他重大な情状
加重情状	1. 偽造、無断製造し、又は販売した偽造、無断製造の登録商標の標識の数量が 10 万件以上、又は不法経営額が 25 万元以上若しくは違法所得額が 15 万元以上 2. 偽造、無断製造し、又は販売した偽造、無断製造の二種類以上の登録商標の標識の数量が 5 万件以上、又は不法経営額が 15 万元以上若しくは違法所得額が 10 元以上 3. その他特に重大な情状

¹⁷⁶ 刑法第 216 条

¹⁷⁷ 刑法第 213 条

¹⁷⁸ 刑法第 214 条

¹⁷⁹ 刑法第 215 条

■刑事訴訟フロー

<立件まで>

公安機関に対して通報・告発・自首がなされると、係員が調書を作成する。これを係員が読み上げ通報者・告発者が誤りのないことを確認してから、署名・捺印される¹⁸⁰。調書をもとに公安機関は捜査を行う。公安機関が被疑者の刑事責任を追及すべきと判断した場合は、「起訴意見書」を作成し、検察へ関連書類ごと移送される。公安機関の捜査時に、被疑者を逮捕する必要があると判断した場合は、「逮捕状」が必要であるが、裁判所ではなく公安機関の責任者の許可によって作成される¹⁸¹。

検察では、事案が次の要件によって立件を判断する：①被疑者の犯罪事実をすでに調査して、明らかにしたこと。②十分で確実な証拠があること。③法律に基づき、刑事責任を追及すべきであること。

公安機関を通じたルート以外にも、被害者は直接人民法院に告訴できる。告訴が成立するには次の要件が必要である：①自訴人が適格であること。②明確な被疑者と具体的な訴訟請求があること。③自訴事件の範囲内であること。④証明する証拠があること。⑤当該人民法院の管轄であること。

人民法院は検察からの訴訟の提起を受け取った後、7日以内に受理するかどうかを決定する。被害者からの自訴の場合は15日以内に決定する。

<立件以降第1審判決まで>

開廷審理前の準備として、法院内に合議体が設置される。また、開廷通知と起訴状の副本が当事者に送付される。

開廷審理では、法廷調査と法廷弁論等が行われる。法廷調査では、事実と証拠に対する調査と照合が行われる。起訴状の読み上げや、意見陳述、当事者の尋問などである。法廷弁論では、被告人の行為が犯罪にあたるかや責任の軽重等が討論される。

すべての審理が終了すると、開廷審理後2カ月以内に合議体から判決が言い渡される。死刑の可能性がある場合や刑事訴訟法156条に定める事情がある場合は、判決までの期間を更に3カ月延長できる。

<第1審判決以降>

第1審判決を受け取ってから10日以内に当事者は上訴することができる。第1審の決定に不服の場合は、5日間以内に上訴する必要がある¹⁸²。

第2審は基本的に第1審と同様である。ただ、事実について争われない場合は、書面にて審理することができる。第2審においても、第1審における量刑が適当であると判断された場合は、上訴を却下する。第1審における判決で適用法律が不適当である場合や、量刑が不当である場合は第2審で改めて判決を出す。また、第1審において事実認定が不十分であると判断した場合は、第1審に差し戻して再審理させることができる。また、すべての審理が終了すると、開廷審理後2カ月以内に合議体から判決が言い渡される。死刑の可能性がある場合や刑事訴訟法156条に定める事情がある場合は、判決までの期間を更に2カ月延長できる¹⁸³。

上記すべての段階で当事者は和解や調停を行うことができる。それらがなされた時点で審理は終了する。また、日本と同様に、中国でも再審請求は可能である。

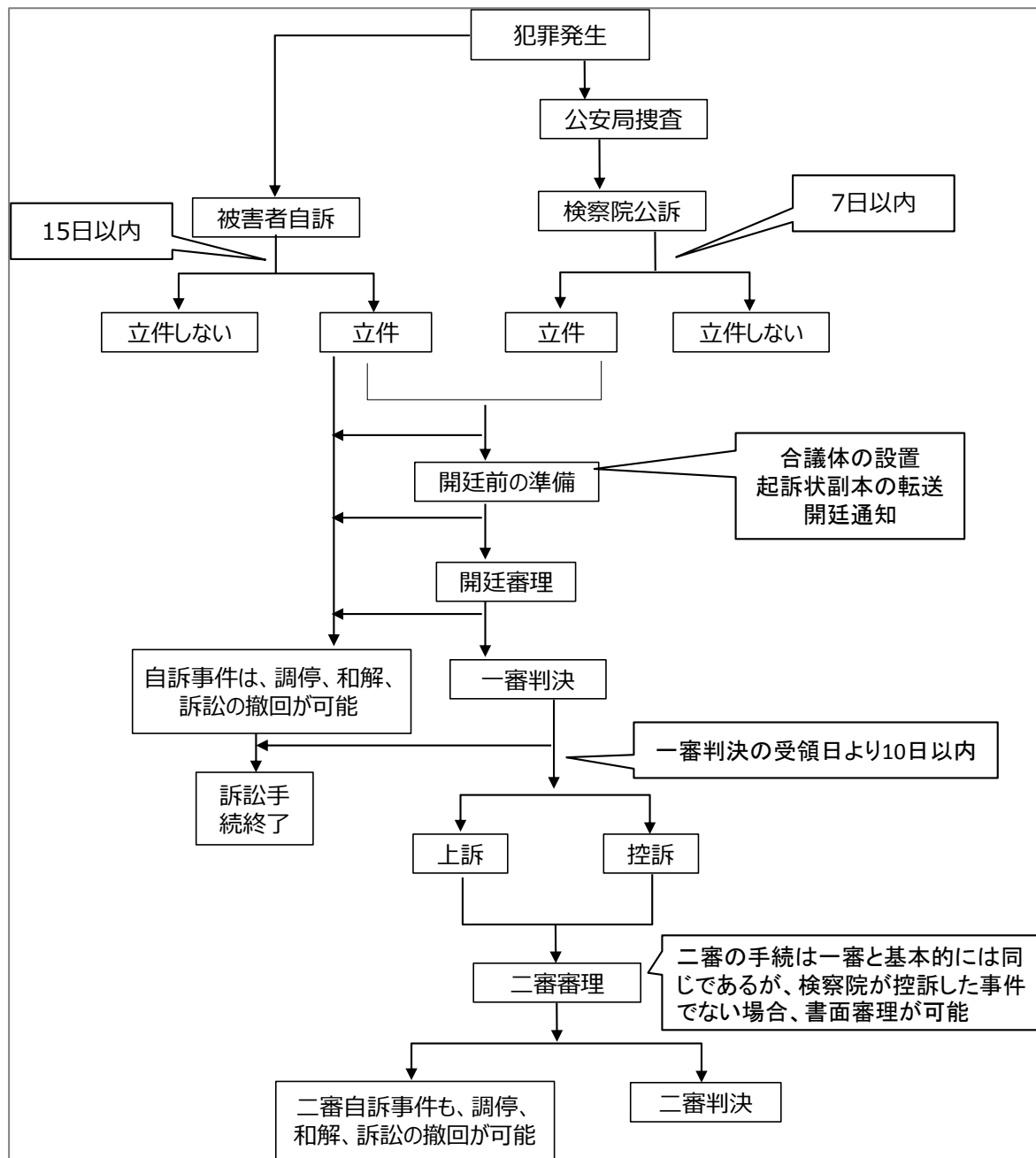
¹⁸⁰ 刑事訴訟法第109条

¹⁸¹ 刑事訴訟法第83条

¹⁸² 刑事訴訟法第219条

¹⁸³ 刑事訴訟法第232条

図表 II-2-43: 中国 刑事訴訟のフロー¹⁸⁴



■ 証拠収集における留意点¹⁸⁵

刑事責任で訴追するためには、侵害行為の証明以外に侵害の情状が重大であると証明する必要がある。また、入手した証拠に対しては、公証・鑑定などの措置を取って証拠能力を高める必要がある。

¹⁸⁴ 経済産業省「中国知財権侵害関連裁判マニュアル」(2017年1月) P142 フローチャートより
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/pdf/manual_201701.pdf

¹⁸⁵ 経済産業省「中国知財権侵害関連裁判マニュアル」(2017年1月)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/pdf/manual_201701.pdf P143

3. 韓国

3.1. 韓国の知財制度

3.1.1. 産業財産権の種類

韓国においては日本の産業財産権と対応するように、特許権、実用新案権、デザイン権、商標権が定められている。

図表 II-3-1: 韓国の産業財産権と対応する法律

日本	韓国	法律
特許権	特許権	特許法
実用新案権	実用新案権	実用新案法
意匠権	デザイン権	デザイン保護法
商標権	商標権	商標法

＜日本の制度との違い＞¹⁸⁶

特許制度において、出願日から審査請求までの期限が韓国は5年であり日本より2年長い。また、韓国に特許異議申立制度は2006年に無効審判制度に統合された。広報に出た日を起算日として3カ月間は何人も審査を請求できるが、その後は利害関係者のみが請求できる。

実用新案制度において、韓国では審査後登録制度を採用している。審査請求期限は3年であり特許よりも短い。

意匠制度において、韓国では実体審査の有る技術分野と無い技術分野が併存している。衣類などの流行性が強く、ライフサイクルが短い特定の物品は実体審査が一部不要である。実体審査が不要とされた意匠権に対しては異議申立が可能で、登録日から3カ月以内に請求が可能である。

商標制度については概ね同様の制度となっている。

¹⁸⁶ 特許に関しては、「自然法則を利用した技術的思想の創作として高度なもの」を発明と規定している。（特許法第2条第1項）

実用新案に関しては、「物品の形状、構造、組合せに関する技術的思想の創作」と規定している。（実用新案法第4条）

意匠に関しては、「物品の形状・模様・色彩またはこれらを結合したものであって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」と規定している。（デザイン保護法第2条）

商標に関しては、「自己の商品（地理的表示が使用される商品の場合を除き、役務又は役務の提供に関連した物を含む）と他人の商品を識別するために使用する標章」と規定している。（商標法第2条項）

図表 II-3-2:特許制度の比較(韓国・日本)¹⁸⁷

国名	公開 制度	審査 制度	審査請求		存続期間		異議申立		無効審判		実施義務
			起算日	期間	起算日	期間	起算日	期間	起算日	期間	
韓国	18か月	○	出願	5年	出願	20年 延長5年 (備1)	-		公報	3月 (備2)	3年
日本	18か月	○	出願	3年	出願	20年 延長5年 (備3)	○		○		3年 (備4)

(備1)医薬品、農薬(最長5年)。

(備2)何人も請求できる期間。その後は利害関係人、審査官のみが請求できる。

(備3)医薬品、農薬(最長5年)。

(備4)特許法83条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)

特許法92条(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)

特許法93条(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)

図表 II-3-3:実用新案制度の比較(韓国・日本)¹⁸⁸

国名	審査制度	存続期間		異議申立		無効審判	
		起算日	期間(年)	起算日	期間	起算日	期間
韓国	○(備1)	出願	10	×		登録	3月 (備2)
日本	×	出願	10	×(備3)		○	

(備1) 審査請求制度(出願日から3年)がある。

(備2) 登録から3月間は何人も請求できる。その後は利害関係人又は審査官のみ請求できる。

(備3) 情報提供が行える。

図表 II-3-4:意匠制度の比較(韓国・日本)¹⁸⁹

国名	審査 制度	存続期間		異議申立		無効審判		登録 表示
		起算日	期間(年)	起算日	期間	起算日	期間	
韓国(備1)	○	出願	20	×		○(備2)	×	
	×			登録	3月			
日本	○	登録	20	×		○		×

(備1)実体審査有/無制度併存

(備2)利害関係人又は審査官のみが請求できる

¹⁸⁷ 「特許庁 外国知的財産権情報 諸外国の制度概要(一覧表) (※特許庁「平成 28 年度各国産業財産権制度情報整備事業」による調査結果及び特許庁調べ)」を基に MURC 作成

https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/sangyouzasisankenhou_itiran.htm

¹⁸⁸ 「特許庁 外国知的財産権情報 諸外国の制度概要(一覧表) (※特許庁「平成 28 年度各国産業財産権制度情報整備事業」による調査結果及び特許庁調べ)」を基に MURC 作成

https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/sangyouzasisankenhou_itiran.htm

¹⁸⁹ 「特許庁 外国知的財産権情報 諸外国の制度概要(一覧表) (※特許庁「平成 28 年度各国産業財産権制度情報整備事業」による調査結果及び特許庁調べ)」を基に MURC 作成

https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/sangyouzasisankenhou_itiran.htm

図表 II-3-5: 商標制度の比較(韓国・日本)¹⁹⁰

国名	審査制度	権利付与の原則	存続期間		異議申立		無効審判	
			起算日	期間	起算日	期間	起算日	期間
韓国	○	先願	登録	10年毎に更新	公開	2月	○	
日本	○	先願	登録	10年毎に更新	公報	2月	○(備)	

(備)請求の理由によっては、設定登録から5年を経過した後は請求できない場合がある(商標法47条)

3.1.2. 侵害の定義

<特許権>

権利の存続する期間内において、特許権者に許可なくその権利を業として実施する行為は侵害行為とみなされる。特許法では、特許に関して、以下の行為を実施と定義している¹⁹¹。

- ・製品特許：製造、譲渡、貸渡し、輸入、譲渡の申し出、貸渡しの申し出
- ・方法特許：使用
- ・方法特許で直接獲得した製品：製造、譲渡、貸渡し、輸入、譲渡の申し出、貸渡しの申し出

特許権者又は専用実施権者は侵害の停止或いは予防を請求するとともに、侵害品、専用設備、その他予防に必要な措置を請求することができる¹⁹²

一方、侵害の対象外となる状況として、主に以下の規定が定められている。。

侵害対象外規定(特許権) ^{193, 194}

- (1) 私的かつ非商業目的の行為
- (2) 研究、試験目的で実施する行為
- (3) 韓国国内を通過するにすぎない船舶、航空機、車両又はこれに使用する機械、器具、装置、その他のもの
- (4) 特許出願した時から国内にあるもの
- (5) 薬事法による調剤行為及びその調剤による薬品
- (6) 先使用に基づく通常実施行為

<実用新案権>

権利の存続する期間内において、実用新案権者に許可なくその権利を業として実施する行為は侵害行為とみなされる。実用新案法では、実用新案に関して、以下の行為を実施と定義している ¹⁹⁵。

¹⁹⁰ 「特許庁 外国知的財産権情報 諸外国の制度概要(一覧表) (※特許庁「平成 28 年度各国産業財産権制度情報整備事業」による調査結果及び特許庁調べ)」を基に MURC 作成

https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai2/sangyouzasankenhou_itiran.htm

¹⁹¹ 特許法第 127 条(JETRO ソウルによる日本語訳を参考に記述)

¹⁹² 特許法第 126 条(JETRO ソウルによる日本語訳を参考に記述)

¹⁹³ 特許庁「韓国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 10 月)

https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

¹⁹⁴ (1)は特許法第 94 条、(2)-(5)は第 96 条、(6)は第 103 条

¹⁹⁵ 実用新案法第 30 条

- ・製品実用新案：製造、譲渡、貸渡し、輸入、譲渡の申し出、貸渡しの申し出
- ・方法実用新案：保護しない

実用新案権者又は専用実施権者は侵害の停止或いは予防を請求するとともに、侵害品、専用設備、その他予防に必要な措置を請求することができる

一方、侵害の対象外となる状況として、主に以下の規定が定められている。。

侵害対象外規定（実用新案権）^{196, 197}

- | |
|--|
| (1) 私的かつ非商業目的の行為
(2) 研究、試験目的で実施する行為
(3) 韓国国内を通過するにすぎない船舶、航空機、車両又はこれに使用する機械、器具、装置、その他のもの
(4) 実用新案出願した時から国内にあるもの
(5) 先使用に基づく通常実施行為 |
|--|

<デザイン権（意匠権）>

権利の存続する期間内において、デザイン権者に許可なくその権利を業として実施する行為は侵害行為とみなされる。デザイン保護法では、デザインに関して、以下の行為を実施と定義している¹⁹⁸。

- ・製品デザイン：製造、譲渡、貸渡し、輸入、譲渡の申し出、貸渡しの申し出

デザイン権者又は専用実施権者は侵害の停止或いは予防を請求するとともに、侵害品、専用設備、その他予防に必要な措置を請求することができる

一方、侵害の対象外となる状況として、主に以下の規定が定められている。。

侵害対象外規定（デザイン権）^{199, 200}

- | |
|--|
| (1) 私的かつ非商業目的の行為
(2) 研究、試験目的で実施する行為
(3) 韓国国内を通過するにすぎない船舶、航空機、車両又はこれに使用する機械、器具、装置、その他のもの
(4) 実用新案出願した時から国内にあるもの
(5) 書体がタイプ、組版又は印刷などの通常の過程で使用される場合
(6) 書体が(5)の使用で生産された結果物である場合
(7) 先使用に基づく通常実施行為 |
|--|

<商標>

権利の存続する期間内において、商標権者に許可なくその権利を業として実施する行為は侵害行為とみなされる。商標法では、商標に関して、以下の行為を実施と定義している²⁰¹。

¹⁹⁶ 特許庁「韓国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 10 月)

https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

¹⁹⁷ (1)は実用新案法第 23 条、(2)-(4)は第 94 条、(5)は第 28 条、特許法第 103 条

¹⁹⁸ デザイン保護法第 114 条

¹⁹⁹ 特許庁「韓国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 10 月)

https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

²⁰⁰ (1)はデザイン保護法第 114 条、(2)-(6)は第 94 条、(7)は第 100 条

²⁰¹ 商標法第 66 条

- 他人の登録商標と同一又は指定商品・サービスに類似する商品・サービスに使用、又は他人の登録商標に類似する商標をその指定商品・サービスにと同一又は類似する商品・サービスに使用する
- 他人の登録商標と同一の商標又は類似する商標をその指定商品又はサービスに類似する商品（或いはサービス）に使用、又は使用させる目的で交付、販売、偽造、模造もしくは所持する
- 他人の登録商標を偽造もしくは模造する、又は偽造もしくは模造させる目的でその用具を製作、交付、販売若しくは所持する
- 他人の登録商標又は類似する商標が表示された指定商品と同一又は類似する商品を譲渡若しくは引渡のために所持する

一方、侵害の対象外となる状況として、主に以下の規定が定められている。。

侵害対象外規定（商標権）^{202, 203}

(1)	自己の氏名、名称又は商号、肖像、署名、印章又は著名な雅号、芸名、ペンネーム及びこれらの著名な略称を通常用いられる方法で表示された商標、但し、不正競争の目的となる場合は除く
(2)	登録商標の指定商品（或いはサービス）と同一又は類似の商品（或いはサービス）の普通名称、産地、品質、原料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む)、価格、又は製造方法、加工方法、使用方法、及び時期を通常用いられる方法で表示された商標
(3)	立体商標の形状が業務にかかる商品（或いはサービス）を識別できない場合、登録商標の指定商品（或いはサービス）と同一又は類似の商品（或いはサービス）に使用される登録立体商標の形状と同一又は類似の形状からなる商標
(4)	登録商標の指定商品と同一又は類似の商品に対して慣用する商標並びに顕著な地理的名称及びその略語又は地図からなる商標
(5)	登録商標の指定商品又はその指定商品の包装の機能を確保するのに不可欠な形状、色彩、色彩の組合せ、音、又は匂いからなる商標。（以上、第 51 条）
(6)	先使用に基づく継続使用行為（第 57 条の 3）

3.1.3. 知財政策や法制度改正

韓国では知識財産基本法施行以降、第 1 次国家知識財産基本計画に基づき多様な施策が展開されてきた。2017 年に策定された第 2 次国家知識財産基本計画が議決され、さらに前進させる計画となっている。

図表 II-3-6: 近年の主な動向年表

年月	名称	内容
2011 年 7 月	知識財産基本法施行	知的財産の創造と保護、活用に関する基本理念並びにその実現に向けた基本事項を規定する。
2011 年 11 月	第 1 次国家知識財産基本計画（2012-	「知識財産基本法」の基本計画。

²⁰² 特許庁「韓国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 10 月)

https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

²⁰³ (1)-(5)は商標法第 94 条、(6)は第 100 条

	2016) 議決	
2016 年 1 月	民事訴訟法一部改正	特許権等侵害訴訟を提起できる裁判所を集約させた。
2016 年 6 月	特許法一部改正	訴訟での証拠提出に関して、裁判所がより厳格な態度をとることができるようになった。
2016 年 9 月	商標法改正	他の商標との類比判断時期や取消審判の請求人適格の変更。
2016 年末	第 2 次国家知識財産基本計画（2017-2021）議決	「知識財産基本法」の基本計画（第 2 次）。第四次産業革命に相応する先進的な知財権システムの構築などが重点推進課題として挙げられている。
2017 年 3 月	特許法改正	無効審判請求の迅速化等。

【民事訴訟法改正（2016 年施行）】

本改正によって、特許権等（特許権、実用新案権、デザイン権（意匠権）、商標権、品種保護権）侵害訴訟の第一審は、高等法院所在地の地方法院五か所（ソウル、大田、大邱、釜山、光州）と集約され、特許権等侵害訴訟の第二審は特許法院に集約された。この変更によって、統計データも変更がなされていることに注意が必要である。

図表 II-3-7: 民事訴訟法改正による特許権等侵害訴訟・無効訴訟提訴先変更対応表

訴訟類型	改正前（2016 年以前）	改正後（2016 年以降）
特許権等侵害訴訟第一審	58 か所の地方法院	5 か所の地方法院
特許権等侵害訴訟第二審	23 か所の高等法院 & 地方法院	特許法院
無効訴訟第一審	特許法院	

< 特許法改正（2016 年、2017 年） >

○2016 年 6 月に施行された主な変更点

- ・ 損害額の算定のために法院が鑑定を命じた場合、鑑定人に必要な事項を説明することを当事者に義務付けた。（第 128 条の 2 新設）
- ・ 従来は、損害額算定のための証拠しか提出命令できなかったところ、侵害を証明するための証拠も含めるようにした。（第 132 条第 1 項改正）
- ・ 被疑者等が証拠提出を拒む正当な理由があると主張する時でも、その可否を判断するための資料提出を命令できるようにし、その代わりにその資料を裁判所のみが見るということにした。（第 132 条第 2 項新設）
- ・ 証拠が営業秘密に該当する場合でも、侵害の証明又は損害額の算定のために必ず必要なときは、提出を拒むことができないようにし、その代わりに閲覧範囲又は閲覧者を裁判所が指定することとした。（第 132 条第 3 項新設）
- ・ 一方の当事者が正当な理由なしに証拠提出命令に応じなかった場合、当該資料の記載や資料の記載から証明しようとする事実に関する相手方当事者の主張を真実なものと認定できるようにした。（第 132 条第 4、5 項新設）

○2017 年 3 月に施行された主な変更点

- ・ 特許取消申請制度
誰でも先行技術情報等の特許取消理由を提供すれば、審判官が判断し、迅速に不良特許を取り消すことが可能。
- ・ 職権再審査制度
特許決定後でも特許登録前の間に重大な瑕疵を発見したときは、特許決定を取り消し再度審査することが可能。

- ・審査請求期間の短縮
早期の権利確定に向け、5 年から 3 年に短縮。
- ・特許権移転請求制度
他の人が正当な権利者の発明を盗用して特許を受けた場合、裁判所へ直接特許権の移転を請求することが可能。
- ・職権補正範囲の拡大
迅速な審査のために、些細な記載不備等は審査官が職権で補正して特許決定できるように許容。
- ・訴訟手続中止申請制度
当事者の申請によって特許に対する審決確定まで侵害訴訟等の手続を中止することが可能。

＜商標法改正＞

- ・商標・標章の定義改訂（難しい用語を易しい用語に変え、長くて複雑な文章を簡潔にするなど、法文章を理解しやすいように変更）。
- ・他の商標との類比判断等の判断時期の変更先出願による他人の登録商標と同一類似する商標に該当するか否かを、従前の出願時ではなく、登録拒絶決定時又は登録決定時を基準に判断するよう変更。
- ・商標登録の取消審判の請求人適格を何人に拡大。

＜英語審査の導入＞

韓国における特許関連訴訟の約 30%に外国企業が関連しており、訴訟手続の国際化を進める一環として、英語による弁論の導入が試みられている。従来は、弁論は全てハングル語によってなされており、英語資料はハングル語への訳文が必要とされていた。

これに対して、特許法院にて新設される「国際裁判部」での審判においては、外国語による弁論や提出資料のハングル語への翻訳を別途加える義務を免除し、英語だけで審理を進めることも可能になる。2018 年 6 月から本格的な運用が始まる予定。

3.2. 韓国の知財訴訟における裁判所構造

3.2.1. 裁判所構造

特許等（特許、実用新案、デザイン（意匠）、商標、品種保護）に関する民事訴訟には 2 種類あり、侵害行為の差し止め請求並びに損害賠償請求を行う本案訴訟と、仮処分を求める仮処分訴訟である。

2016 年 1 月施行の改正民事訴訟法に基づいて、特許等の民事訴訟は次のフローで実施される。特許権等侵害に係る仮処分訴訟の第 1 審は全国 58 か所にある地方法院にて行われる。第 2 審は全国 5 か所にある高等法院にて行われ、上告審は大法院にて行われる。一方、本案訴訟は高等法院の所在する地区の地方法院に第 1 審が限定され、第 2 審は特許法院にて行われる。上告審は同じく大法院である。また、無効審判や権利範囲確認審判は特許庁内の特許審判院にて行われ、第 2 審は特許法院にて行われ、上告審は大法院である。仮処分訴訟はこれまでと同様に、第 1 審は全国 58 か所の地方法院であり、第 2 審が高等法院、上告審が大法院である。

なお、特許法院にて審決取消訴訟と侵害訴訟が同時並行される場合は、審決取消訴訟の弁論を優先的に進め、特許の有効無効に対する裁判所の心証開示がなされる。つまり、審決取り消し訴訟を優先的に進め、のちに侵害訴訟に発展できるように制度の改良が図られている。

図表 II-3-8: 韓国の特許等侵害訴訟フロー



3.3. 韓国の知財訴訟件数に関するデータ（再掲）

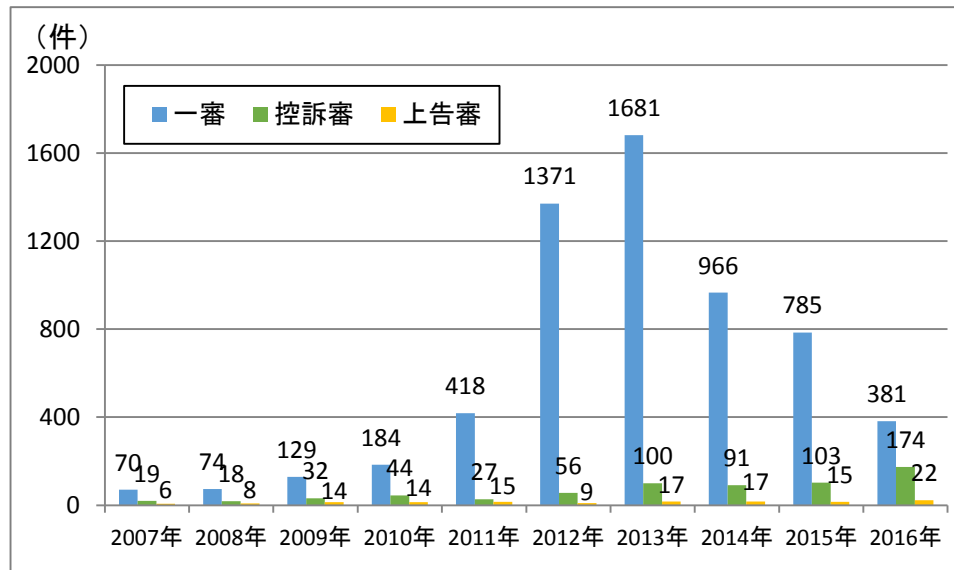
韓国における知財訴訟件数について、第一審の裁判所における知的財産に関する民事訴訟の受理件数をみると、2013年をピークに訴訟件数が急激に増加していた。この後減少に転じ、2016年には400件を下回っている。

控訴審の新受件数は一貫して増加傾向にある。2007年には19件だったが、2016年には174件に増加している。上告審も同様であり、6件（2007年）から22件（2016年）に増加している。

韓国の現地弁理士事務所²⁰⁴によれば、第一審の件数が2013年をピークに減少に転じている理由としては、近年の韓国経済の悪化や、アップルとサムスン電子による知的財産訴訟が巻き起こした韓国の訴訟ブームが落ち着いてきたことが指摘されている。

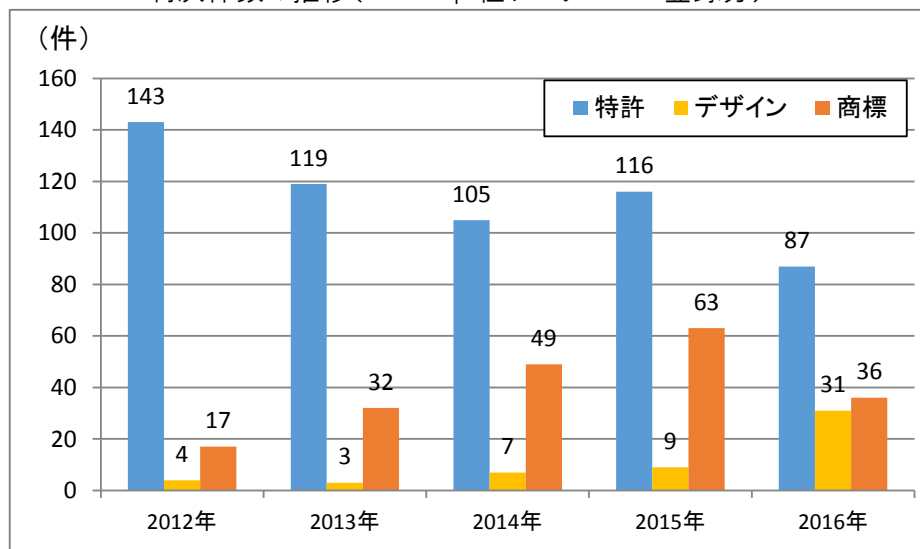
²⁰⁴ 専門家ヒアリングより。世界的大企業と自国企業が知財訴訟を行ったことが刺激となって訴訟件数が増加したものの、近年は特許等が無効にならない傾向が見られていることや、そもそも訴えてもビジネスにそこまでプラスにならないことについて韓国企業の認知が高まりつつあるということが背景にあるという意見も聞かれた。

図表 II-3-9: 韓国 知的財産民事訴訟 新受件数の推移²⁰⁵



国際知財紛争データベース Darts-ip 提供の判決件数に関する統計によると、特許事件の判決件数は減少傾向にあり、2012 年は約 140 件だったが 2016 年には約 90 件に減少している。一方、商標事件の判決件数は 2015 年にかけて約 3 倍に増加したが、2016 年には 40 件弱にまで半減した。デザイン事件の判決件数は、2015 年までは 10 件未満であったが、2016 年に約 30 件にまで上昇した。

図表 II-3-10: 韓国 知的財産民事訴訟(第 1 審)
判決件数の推移(Darts-ip 社データベース登録分)²⁰⁶

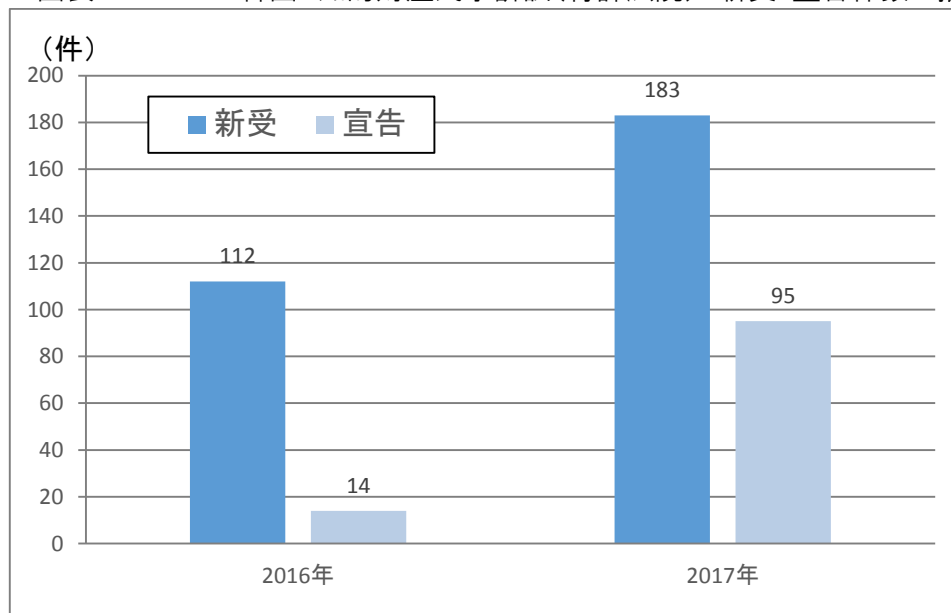


²⁰⁵ JETRO ソウル事務所「韓国知的財産基礎情報」(2017 年 10 月)より。元データは法院行政処「司法年鑑」

²⁰⁶ Darts-ip 社の データベース上において、「侵害訴訟」、「権利不存在確認訴訟」、「所有権に関する訴訟」、「契約に関する訴訟」、「職務発明に関する訴訟」、または、「その他の訴訟」、に分類されている第 1 審の判決数の合計値。各国政府または司法府が公表した公式(白書)データではないため、実際の判決が全て含まれているとは限らない点に留意されたい。

管轄再編²⁰⁷が行われた 2016 年からの特許法院における民事訴訟新受件数は、110 件程度から 180 件程度にまで増加している。2016 年分の数値については管轄集中初年度の影響があることに留意されたい。

図表 Ⅱ-3-11:韓国 知的財産民事訴訟(特許法院) 新受・宣告件数の推移²⁰⁸



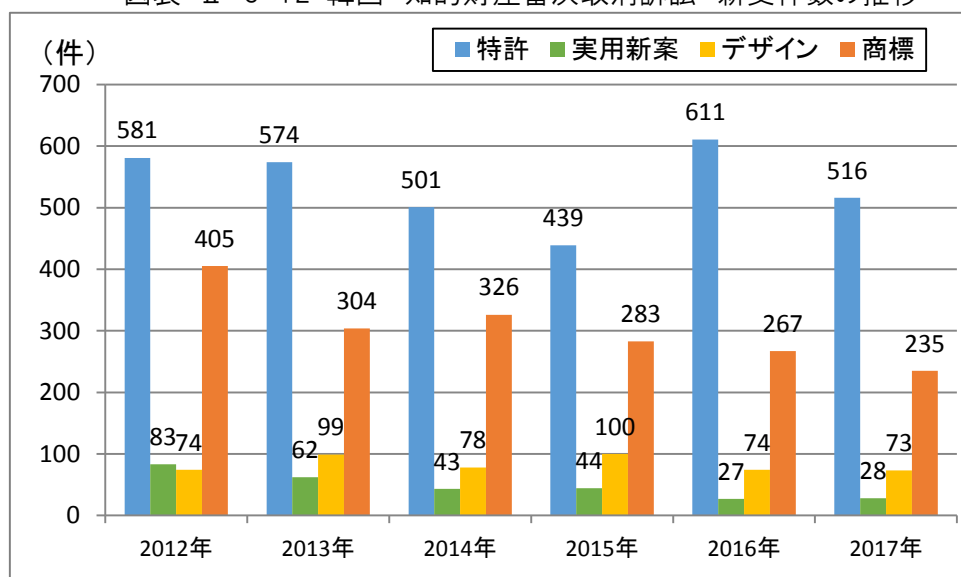
²⁰⁷ 2015 年 12 月以前は、特許法院では特許審判院の決定に対する再審のみを受け付けていたが、2016 年 1 月以降は知財民事訴訟の第 2 審も管轄することとなった。

²⁰⁸ 特許法院提供資料

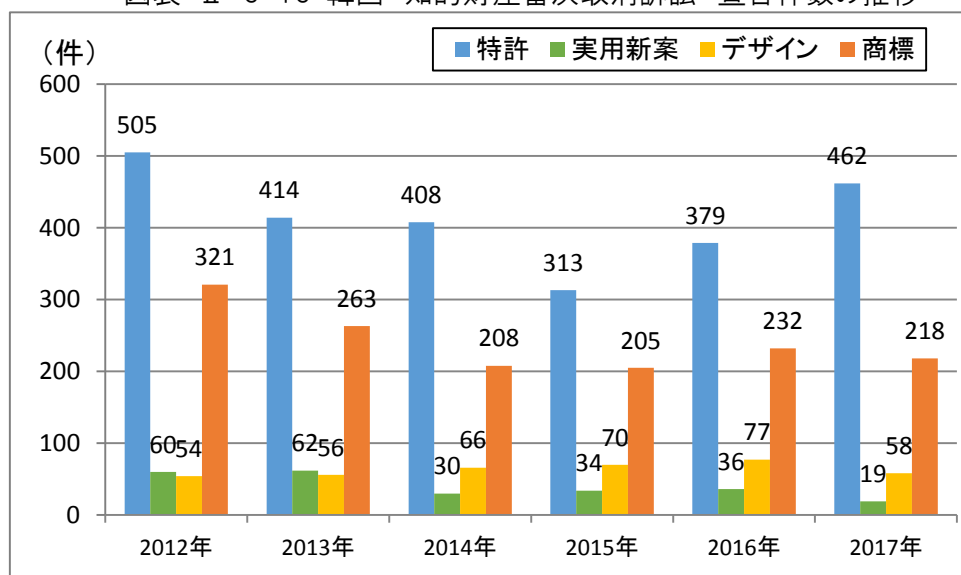
特許法院提供の統計によれば、特許法院における特許権の審決取消訴訟の新受件数は2012年以降、2015年まで減少傾向にあった。2016年には600件程度に増加したものの、2017年は再び2014年の水準に落ち着いている。商標に関しては、減少傾向が続いており、2012年は400件程度であったが、2017年には200件程度に半減している。また、実用新案についても減少が続いている。なお、デザインに関しては横ばい傾向となっている。

また、特許法院における特許権の審決取消訴訟の宣告件数は2015年まで減少していたが、2016年以降の新受件数増加に伴い、2016年を機に上昇に転じている。商標は2014年まで減少した後、横ばい傾向が続いている。デザインはほぼ横ばいで、実用新案は減少傾向である。

図表 II-3-12: 韓国 知的財産審決取消訴訟 新受件数の推移²⁰⁹



図表 II-3-13: 韓国 知的財産審決取消訴訟 宣告件数の推移²¹⁰



²⁰⁹ 特許法院提供資料

²¹⁰ 特許法院提供資料

3.4. 韓国の知財訴訟の流れ

3.4.1. 知財紛争解決の全体像

(1) 知財紛争解決の各手段の特徴

本章では、韓国における知財紛争の解決手段について紹介を行う。複数の手段を組み合わせて紛争解決の交渉を行うことにも留意されたい。

① 訴訟前の和解

メリット

当事者間の交渉である故に、紛争事実の外部公表を避けて紛争解決を図ることができ、早期に落としどころを見出せる場合には、紛争解決に要する費用・期間を抑えることができる。当事者間の合意の下、賠償金額・対処措置（侵害品破棄、クロスライセンス、他領域のビジネス交渉など）の条件を自由に設定できるメリットがあるほか、和解後に双方の関係が継続する可能性が残る。

デメリット

判決を得られないことにより、同様の紛争が別途発生する可能性がある。また、真相解明が不十分のまま紛争が沈静化するため、再発の可能性が残る。和解に至るまでの警告書やり取りや和解交渉において相手方が時間を稼ぐ場合、紛争期間が長期化する可能性があるうえ、紛争回避への準備を進められる可能性がある。

費用

発生費用としては代理人費用や証拠調査費用等があげられる。

期間

事案の性質により和解交渉の期間は異なり、数週間～数カ月で和解成立する場合もあれば、1年以上かかるケースも存在する。

② ADR（裁判外紛争処理：斡旋・仲裁・調停）

韓国における知的財産に係る ADR としては、知的財産庁の産業財産権紛争調整委員会による調停手続きが挙げられ、特許権、実用新案権、デザイン権、商標権に関連する事件（発明振興法第 29 条）を調停の対象としている²¹¹。その他、仲裁機関としては大韓商事仲裁院（KCAB: Korean Commercial Arbitration Board）が存在している。

韓国はニューヨーク条約（外国仲裁判断の承認・執行に関する条約）を批准しており、所定条件を満たす外国仲裁判断は韓国国内において執行されうる。

<メリット>

非公開手続きのため機密情報の公開を防止できるほか、訴訟と比較して迅速に解決を図ることができる傾向にある。また、当事者が仲裁人を選定でき、協議の過程でクロスライセンスや技術提携などの可能性を探ることもできる。そして、ニューヨーク条約を批准する他国において当該判断の執行が承認される可能性も存在する。

<デメリット>

²¹¹ インターネットアドレス紛争調停委員会、配置設計審議調停委員会、種子委員会、著作権調停委員会、営業秘密にかかる産業技術調停委員会による仲裁がある

仲裁においては当事者の合意が必要となるほか、仲裁合意や仲裁判断により訴訟提起が制限される可能性が存在する。

<費用>

産業財産権紛争調停委員会においては、調停の手続費用は無料となっている。弁護士費用や証拠調査費用など別途発生する。

<期間>

産業財産権紛争調停委員会においては、協議が順調進んだ場合には2～3ヶ月で合意に達する²¹²。

図表 II-3-14:韓国 各調停委員会の受付件数²¹³

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
産業財産権紛争調停委員会	2	2	5	11	17	47
韓国著作権委員会	82	78	101	130	83	80
貿易委員会	5	8	6	4	5	13
配置設計審議調停委員会	0	0	0	0	0	0

注) 1. 貿易委員会は不正行為調査の中、知財権侵害部分み数値 (単位: 件)

2. 2009.7.23 に著作権委員会とコンピュータに
プログラム保護委員会が統廃合され韓国著作権委員会となった。

図表 II-3-15:韓国 大韓商事仲裁院の知的財産権関連および斡旋²¹⁴

2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
3	5	4	6	5	7	12	10	17

(単位: 件)

③ 民事訴訟

韓国における知財関連の民事訴訟は5つの地方法院が主として管轄している。侵害確認訴訟を提起する場合、訴訟上の和解や、仮処分を講じる余地がある。

<メリット>

侵害訴訟における主な救済内容としては、差止請求、損害賠償請求（訴訟費用等の敗訴者負担や懲罰賠償も場合によっては存在）、侵害品等の廃棄などが挙げられる。勝訴判決を得られた場合には、類似紛争への抑止力となりうる。

民事訴訟における証拠開示のプロセスを経ることで、相手方の侵害行為の真相解明も期待でき、訴訟上の和解や民事調停を落としどころとして訴訟を提起することも可能である。

²¹² JETRO ソウル事務所「韓国知的財産基礎情報」(2017年10月) 3.取締り/権利紛争状況(6)各調停委員会の受付件数より

²¹³ JETRO ソウル事務所「韓国知的財産基礎情報」(2017年10月) 3.取締り/権利紛争状況(6)各調停委員会の受付件数より

²¹⁴ JETRO ソウル事務所「韓国知的財産基礎情報」(2017年10月) 3.取締り/権利紛争状況(6)各調停委員会の受付件数をもとに MURC 加工

<デメリット>

他の権利行使手段に比べて費用や労力がかかるほか、判決へ至るまでに時間を要する。証拠開示に伴い情報が流出する可能性があるほか、訴訟情報が関係者（取引先・出資者等）に与えるマイナスの影響も配慮が求められる。

<期間>

紛争内容や訴訟地により異なるものの、係争期間は8～24ヶ月となっている。²¹⁵

<費用>

手続費用、専門家人件費（弁護士・期待額の算定人など）、調査費用、事務処理費用、翻訳費用などが挙げられる。

④ 行政争訟

KIPO（韓国特許庁）の特許審判院へと、出願公開後や権利登録後の再審査請求や、知的財産権の有効性を確認するための無効審判請求のほか、権利範囲確認審判を請求することができる。審判内容について不服の場合は、特許法院へと上訴（行政訴訟を提起）することができる。

<メリット>

出願公開直後や権利登録直後に行う再審査請求を通じて、侵害事件の発生を低コストで予防することができる。

出願公開や権利登録から一定期間後は無効審判請求を通じて、相手方権利の無効化を図ることができる。侵害訴訟を提起された場合でも相手方権利の無効化を図る手段となっているほか、侵害訴訟の審理手続を停止することができる。

また、韓国においては権利範囲確認審判の制度が設けられている。刑事告訴手続において侵害判断の証拠資料として活用されており、警察や検察が審決を求めることが多い²¹⁶。

<デメリット（留意点）>

韓国では無効審判の審決に対する審決取り消し訴訟において、日本とは異なり、新しい無効の理由及び証拠の提出が可能であり、判決内容が変更される可能性がある。また、無効審判が長期化すると、当該無効審判と関連する民事訴訟の停止期間も延長される²¹⁷。

<期間>

各種の審判に要する期間は6カ月～1年半²¹⁸とされている。ない、法院やKTC（韓国貿易委員会）の侵害事件と関連する権利範囲確認審判や無効審判については、迅速審判制度（審判請求から4カ月以内に処理）を利用できる。

<費用>

手続費用のほか、調査費用が発生する場合がある。

²¹⁵ 特許庁「韓国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」（2015年10月）より
https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

²¹⁶ 専門家ヒアリングより。

²¹⁷ 専門家ヒアリングより。なお、法院は裁量で、無効審判の結果を待たずに、特許の有無効を判断できるとされている。

²¹⁸ 専門家ヒアリングより。

⑤ 刑事訴訟

情報提供を通じた取締り依頼や、検察への告訴状提出を通じて、刑事事件としての手続を進めることができる。刑事訴訟で争われることの多い権利区分は、意匠と商標となっている。これは特許に比べて証拠保全が難しいとされるため、行政（検察と警察）の力を借りて保全するという考え方に基づいていると考えられている²¹⁹。

<メリット>

罰金や禁固刑を課せられる。意匠と商標の侵害は民事訴訟を通じて処分がなされても、法人を別途設立することで侵害行為を再び行うことができてしまう。そうした事態が想定される場合には、代表者等を懲役刑などで拘束することが効果的な場合がある。

刑事事件の処理統計によると、懲役刑自体は少ないものの、故意による侵害の場合は重い刑となる傾向がある²²⁰。

<デメリット（留意点）>

侵害判断が明確でない場合は、刑事手続で不利な結果となると、その後の民事訴訟に不利な影響を及ぼすため、民事訴訟を先に進め侵害を確定する方が好ましい²²¹。

<期間>

6-8 カ月²²²とされている。

<費用>

状況に応じて調査費用、弁護士費用が発生する場合がある。

⑥ 貿易委員会

不正貿易行為（知的財産権を侵害する物品の輸出入等）に対して、KTC（韓国貿易委員会）の調査を通じて、救済を図っている。

<メリット>

違反物品などの輸出・輸入・販売・製造行為の中止、また、違反物品の搬入排除及び廃棄処分、訂正広告、是正命令事実の公表、その他の是正のために必要な措置を命じることができる²²³。

<デメリット（留意点）>

申立人は侵害の事実を立証する義務があり、具体的には申請書に不正貿易行為に加えて、侵害を受けた知的財産権の内容及び証明資料を添付しなければならない²²⁴。現状、KTC の利用件数は年間 10 件未満と少なく、「実績の少なさから敬遠されるということと、KTC で敗訴すると本案訴訟に悪影響が出るのでこれを回避するため」²²⁵などの理由が考えられている。

²¹⁹ 専門家ヒアリングより

²²⁰ 専門家ヒアリングより

²²¹ 特許庁「韓国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 10 月)

²²² 特許庁「韓国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 10 月)

²²³ 特許庁「韓国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 10 月)

²²⁴ 特許庁「韓国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 10 月)

²²⁵ 専門家ヒアリングより

<費用>

手続費用のほか、調査費用、弁護士費用等が発生する。

<期間>

調査開始後から、平均で6カ月²²⁶で判定がなされる。また、調査申請後から30日以内に調査開始が決定され、その後、暫定措置を講じることができる。

⑦ 行政機関取締

偽造商品申告センター、商標権特別司法警察隊、サイバー捜査隊、知的財産保護オンラインモニタリングシステム(IPOMS)などの行政機関を通じて、商標や著作権等の侵害行為に対して権利行使することができる。

<メリット>

申立てを通じて、侵害実体の調査、警察機構への通報や、警察機構と連携した取締り等が実施される。

<デメリット>

損害賠償は得られにくいほか、一定規模の侵害が発生していることが要件となる場合がある。

<費用>

手続費用が発生する。

<期間>

7日～8カ月とされている。(※貿易委員会を含んだ期間)

⑧ 税関取締

韓国税関では、権利者の事前登録に基づいて行われる捜査や、税関の職権に基づいて行われる捜査により、侵害品の押収や廃棄がなされる。中国や香港など、アジアとの間で模倣品が輸出入されている場合には、他国における権利行使も検討の余地がある。そして、「侵害の程度が高く、被害の規模も大きいために事業への影響が長引くことが予想され、司法による法的効果のある侵害差止や損害賠償を求めることが適切であると判断する場合は、証拠準備、権利範囲確認審判を経て、民事訴訟或いは刑事告訴による判決を求めることが望ましい」²²⁷。

<メリット>

訴訟など他の権利行使と比較し、低廉で迅速に押収や廃棄を行うことができ、侵害品が韓国国内へと流通することを防ぐことができる。

<デメリット>

²²⁶ 専門家ヒアリングより。

²²⁷ 特許庁「韓国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015年10月)

損害賠償の請求はできず、税関での差し止め措置にとどまる。また、特許侵害などは税関での侵害判断が難しいため、商標権や著作権を侵害する模倣品を中心に利用されている。

<費用>

税関への登録料や更新料が発生する。侵害状況により担保金の支払いが求められる場合がある。

<期間>

韓国税関における権利行使には概ね 10～15 日を要する²²⁸。

図表 II-3-16:韓国 税関における商品輸出入取締実績²²⁹

区分	2011年		2012年		2013年		2014年		2015年		2016年	
	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数
商標事犯	674	9,250	508	7,642	338	5,462	240	4,604	173	4,624	162	3,192
著作権事犯	40	1,608	66	1,604	25	102	16	459	17	25	12	128
その他事犯	-	-	1	66	1	91	6	9	2	4	4	3
合計	722	10,887	588	9,332	373	5,750	263	5,162	192	4,653	178	3,323

(金額単位：億ウォン、件数単位：件)

(2) 知財紛争における各種措置の概観

① 韓国 知財紛争における各種措置の比較

図表 II-3-17:韓国 知財紛争における各種措置の比較²³⁰

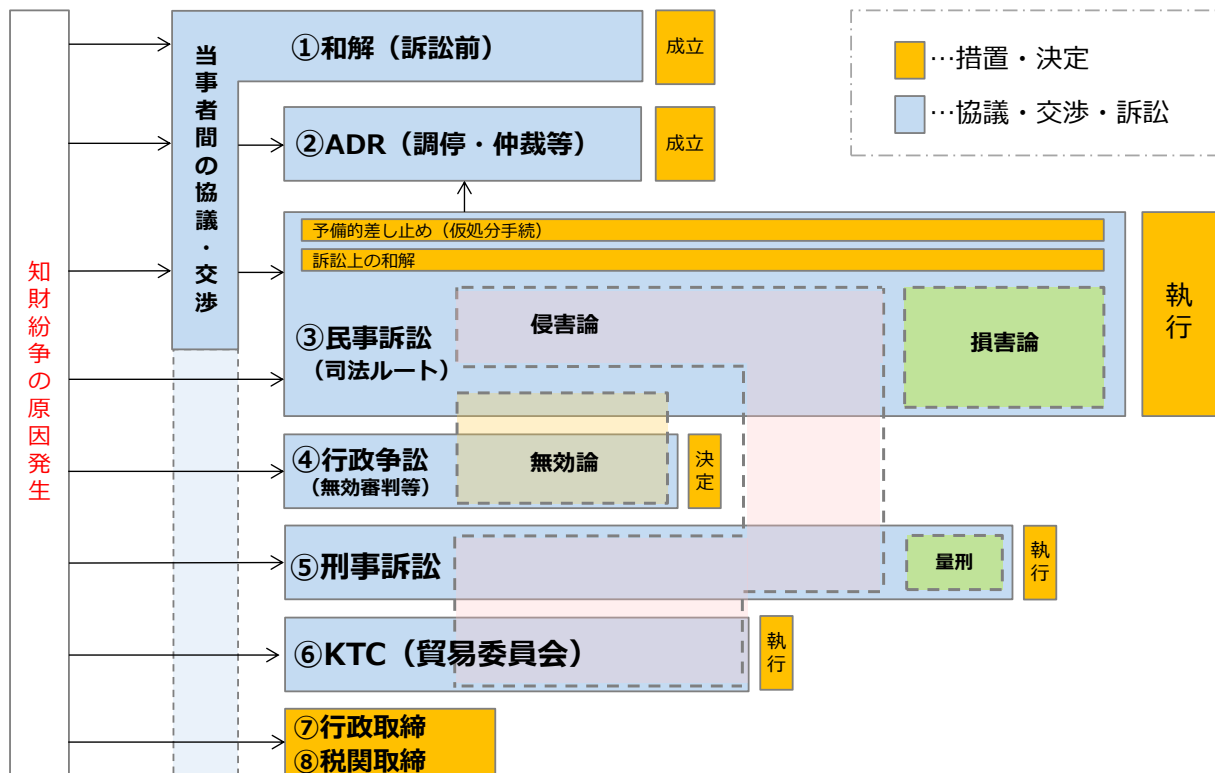
	自発措置		司法措置				行政措置	
手段	①和解	②ADR (仲裁・調停)	③民事訴訟	④行政争訟 (無効審判) (行政訴訟)	⑤刑事告訴 刑事訴訟	⑥貿易 委員会	⑦行政取締	⑧税関取締
目的	和解 許諾契約	和解 許諾契約	情報開示 侵害差止 侵害品等処分 損害賠償	権利無効化	侵害差止 罰金 禁固	侵害差止 是正措置 (罰金・禁固)	侵害差止 是正措置	輸出入差止 侵害品処分
期間	短 (1-4ヶ月)	短～中 (調停は早く 2-3か月)	長 (8-24ヶ月)	中～長 (4-18ヶ月)	長 (6-8ヵ月)	中 (6-8ヵ月)	短 (7日～)	短 (10-15日)
コスト	低	低	高	低	低	中	低	中
メリット	自由度 短期決着 非公開	自由度 短期決着 法的効果 非公開	法的効果 経済的打撃 損害賠償	法的効果 権利範囲確認	法的効果 重い処罰	暫定措置 迅速審理 (訴訟比較 時)	短期決着 経済的打撃 軽い処罰	短期決着 経済的打撃
デメリット	拘束力なし 証拠隠滅 隠遁・逃亡 逆提訴	双方の合意 再審の制限	証拠収集 立証義務 権利攻撃	—	侵害立証 司法判断に 依拠	侵害立証 非公開審理 訴訟発展	立証義務 行政判断依拠	抜取検査 提訴が条件

²²⁸ 特許庁「韓国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 10 月)

²²⁹ JETRO ソウル事務所「韓国知的財産基礎情報」(2017 年 10 月、2014 年 10 月) 3.取締り/権利紛争状況(3)税関における商品輸出入取締り実績をもとに MURC 加工

²³⁰ 各種文献を元に MURC 作成

図表 II-3-18: 韓国 知財紛争における各種措置の相互関係²³¹



② 無効論・侵害論・損害論の審理フローの概観

韓国における知財民事訴訟、第1審（地方法院）においては商標権・意匠権については「無効論（権利の有効性判断）」「侵害論（権利侵害の判断）」「損害論（損害賠償額の判断）」ともに、同一の訴訟において審理される。

特許権の場合、権利の有効性判断は地方法院ではなされないため（※ただし権利行使の制限は判断されうる）、無効審判を特許審判院に並行して提起することになる。「侵害論（権利侵害の判断）」「損害論（損害賠償額の判断）」についてにて審理がなされる。

（部分再掲）韓国 知財訴訟における、無効論・侵害論の審理



²³¹ 各種文献を元に MURC 作成

3.4.2. 民事訴訟 全体像

＜知財紛争解決の全体フロー（民事訴訟時）＞

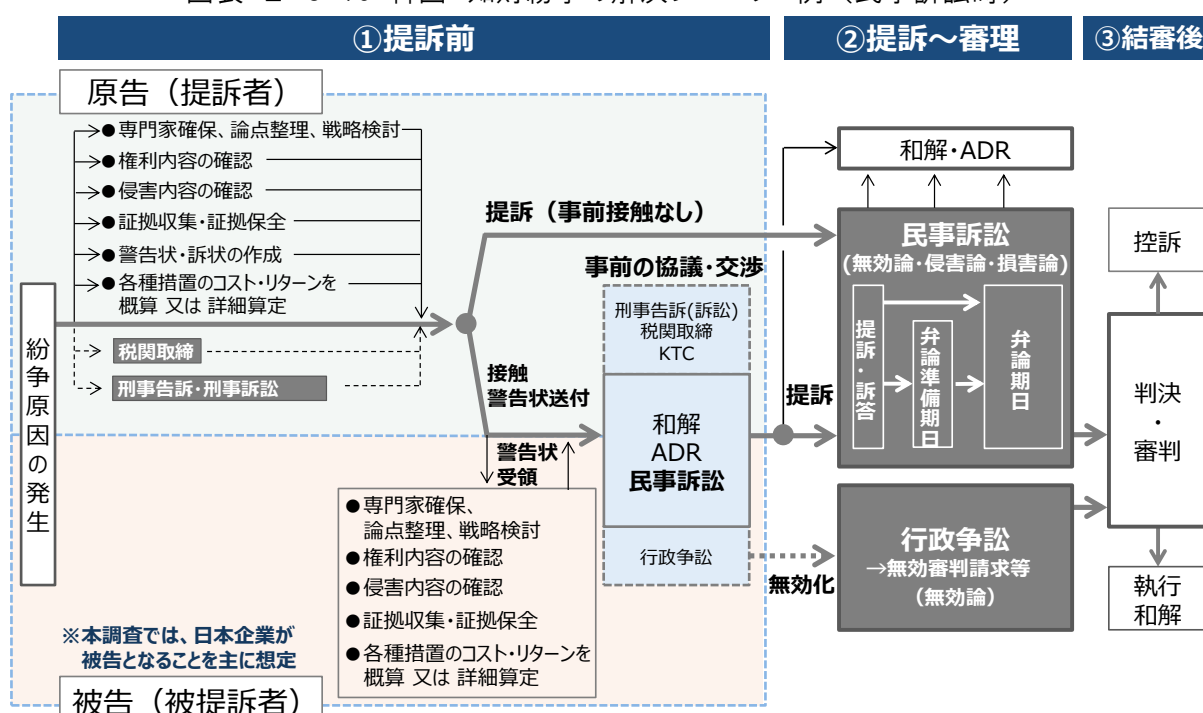
知財に関する紛争原因が発生した後、民事訴訟を利用して解決する場合の流れとしては、大きく「①提訴前」、「②提訴～審理」、「③結審後」のフェーズに分けられる。

「①提訴前」の段階では、専門家の確保や対応方法の検討、双方の権利内容の確認、侵害内容の確認や証拠収集、各種対応措置のコストやリターンの算定等を行う。

「②提訴～審理」の段階では、出訴、訴答、弁論準備期日、弁論期日を経て判決がなされる流れとなっている。

「③結審後」の段階では、判決内容の執行、和解、特許法院への控訴、再犯や類似紛争に対する監視が行われうる。

図表 II-3-19: 韓国 知財紛争の解決フローの一例（民事訴訟時）²³²



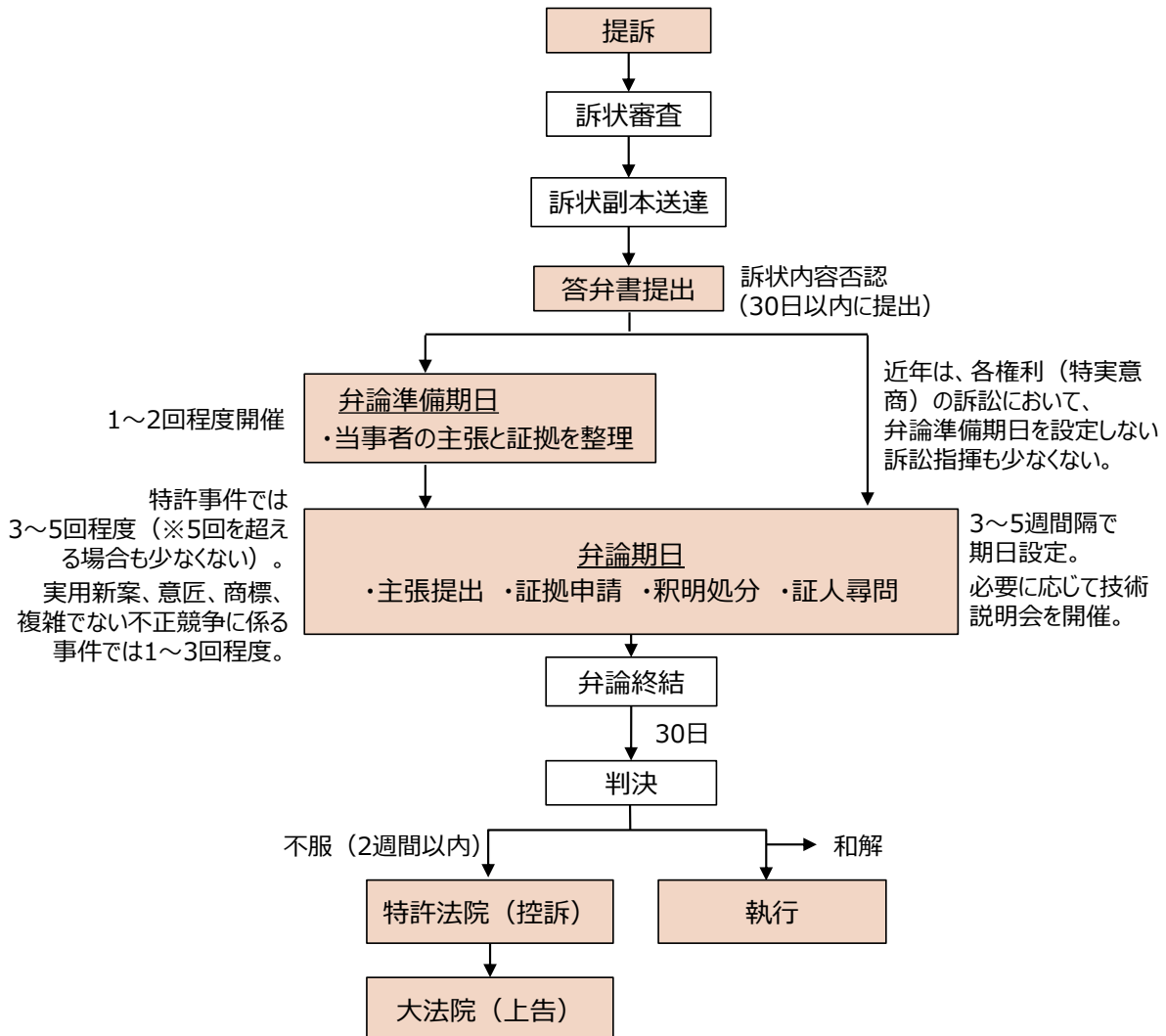
＜民事訴訟（第1審）の訴訟フロー（出訴～判決）＞

韓国における知財民事訴訟は、大きく以下の段階を経て訴訟が進行する。

- ・ 提訴：訴状提出、訴状の送達、仮処分申立
- ・ 訴答：答弁書の提出、各種申立
- ・ 弁論準備期日：主張整理、証拠整理
- ・ 弁論期日：主張提出、証拠申請、釈明処分、証人尋問、技術説明会
- ・ 判決
- ・ 控訴

²³² 各種文献・有識者意見よりMURC作成

図表 II-3-20: 韓国 知的財産紛争事件一審の流れ²³³



3.4.3. 民事訴訟 提訴前（権利行使判断、警告状授受）

（１）権利行使の判断について（原告寄り視点）

① 民事訴訟を通じた救済内容

以下、韓国における知的財産権侵害に関して、民事訴訟を通じて得られる主な救済内容を以下に示す。

- （i）差止請求権
- （ii）損害賠償の請求²³⁴
 - ・逸失利益
 - ・侵害者利益
 - ・実施料相当額
 - ・法定損害額（※商標権：5 千万ウォン以下）²³⁵

²³³ 各種文献・有識者意見より MURC 作成

²³⁴ 特許法 128 条

商標法 67 条、デザイン保護法 115 条、実用新案法 30 条、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律など知的財産権保護に関する他の法律でもこの規定と同様の損害額推定規定がおかれている。

- (iii) 信用(名誉)回復請求権²³⁶
- (iv) 不当利得返還請求権²³⁷

② 権利行使前の主な確認事項

事前の協議や交渉、警告状の送付などを行う前に確認する主なポイントを以下に示す。弁護士等の専門家の意見を取り入れる体制を適切に整え、被疑侵害者や侵害行為を特定し、権利の有効性や内容を確認することが求められる。そして、被疑侵害行為が自社事業に与える影響や、各種の権利行使の効用やコストを鑑み、紛争解決のシナリオを検討する。

なお、日本での販売直後に韓国で知的財産権を取得できていない状況で模倣品が販売されている場合、「不正競争防止法の商品主体誤認混同行為やデッドコピーによる対応を検討する。商品としての斬新性や『相当な投資と労力により構築された成果物』に該当することを主張できる可能性が高い」²³⁸ため、専門家との相談を通じて対応することが望ましい。

- (i) 代理人等の専門家確保、紛争解決のシナリオ検討
 - ・紛争解決のシナリオ検討（紛争解決の目指す目的の整理、費用や期間の限度想定、各解決手段のリターン・リスクの想定）
 - ・弁護士や弁理士などの専門家への相談や、他の専門家（専門家証人など）の確保準備
 - ・紛争解決に適切に対応できる内部体制の確立と、内部タスクの想定
 - ・紛争解決に要する支出の発生タイミングと発生額に関する想定
 - ・権利執行に関する、地域特有の事情に係る情報収集
- (ii) 侵害内容の確認、証拠収集・証拠保全
 - ・被疑侵害者や侵害行為の特定（提訴時に備えた侵害品や関連資料の準備、整理）
 - ・被疑侵害品に関する侵害鑑定書の入手（代理人や知財法律事務所への相談）
 - ・侵害品サンプルの入手
- (iii) 双方の権利確認（権利範囲、権利有効性）
 - ・双方の権利内容（権利者・権利期間・権利範囲）の確認
 - ・被疑侵害品や被疑侵害行為が保有権利に抵触するか否かの検討、侵害鑑定書の入手
 - ・双方の権利実施状況の確認や、先使用や先行技術の存在調査
 - ・権利登録に係る書類の確認（先使用を立証する証拠資料、商標権に係る使用宣誓書）
- (iv) 提訴要件の確認（時効、管轄、原告・被告の適格性など）
 - ・遅れた出訴（公訴時効の徒過や懈怠）への該当性確認
 - ・原告・被告の適格性確認
 - ・訴訟地の検討と適格性確認
 - ・送達要件等の手続き上の確認
- (v) その他

²³⁵ 商標法 67 条の 2

²³⁶ 「特許権、商標権を含む殆どの知的財産権関連での救済が認められる。特許権の場合、侵害のみでは信用失墜とは認められず、侵害品が粗悪な場合などを理由とした業務上の信用失墜があることを立証することが必要である。」出典：特許庁「韓国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 10 月)

²³⁷ 損害賠償請求権の消滅時効が成立しても 10 年間は行使可能

²³⁸ 特許庁「韓国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 10 月)

- ・取引先、株主、世論等を考慮した、適切な広報活動やメディア対応の検討

③ 仮処分について

保全の緊急性がする場合、権利者は仮処分を裁判所へと請求できる。被疑侵害者へと警告状を送付しても侵害行為を中止せず、「被害額が大きくなるような場合、知的財産権者は、裁判所に侵害差止仮処分申請を提起することができる。一般的には刑事告訴と共に仮処分申請を提起することで、侵害差止の実効性がある」²³⁹。ただし、仮処分が認められた後に権利が無効となったり、本案訴訟で敗訴する場合、権利者は不当な仮処分により損害賠償責任を負う可能性があることには留意されたい。

仮処分の申請から決定が下されるまでの期間は、2～6 カ月²⁴⁰とされている。一般的に仮処分命令を発するには、一定の保証金²⁴¹が求められ、14 日以内に執行することが定められている。仮処分は本案訴訟を前提にする付随的な手続きであるが、必ず本案訴訟を提起しなければならないわけではない²⁴²。

(2) 警告状の受領（被告寄り視点）

警告状を受領した場合における主な対応のポイントは、前述の「②権利行使前の主な確認事項（i）～（v）」と概ね同じものと捉えられる。なお、警告状など事前の接触なしに、訴状が送達されることもあり、その場合は各種の確認・調整業務を短期間で実施することとなる。

< 警告状への対応方法 >

警告状を受領した場合、そもそも返答を行うか否かについて検討することにも留意されたい。警告状への返答実施の検討や、返答内容の検討を専門家と共に行うことが望ましい。以下、警告状を受領した場合の対応方法について一例を示す。

- (i) 警告書への特段の返答を行わない
- (ii) 提訴前の事前やり取りにおいて時間を稼ぐ
- (iii) 権利濫用や名誉棄損（相手方の広報行為等がある場合）の該当性を検討する
- (iv) 権利の無効や非侵害等を主張する（鑑定に基づき非侵害や権利行使不能を通知）
- (v) 被疑侵害品の販売停止や設計変更を行う
- (vi) 和解交渉を行う（ライセンス交渉やその他の交換条件提示）
- (vii) 無効審判や権利範囲確認審判を申立てる

3.4.4. 民事訴訟 提訴～判決

(1) 訴状の提出と送達（原告の提訴）

²³⁹ 特許庁「韓国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 10 月)

²⁴⁰ 特許庁「特許侵害対応マニュアル韓国編」(2013 年 3 月)

²⁴¹ 特許権侵害に係る保証金の基準は、「①1 年分の予想利益、②債務者が被る 2～3 年分の損害の 3 分の 1 など、③債権者が得ることができる 6 ヶ月分の利益の全部又は一部であるなどが示されている。」{出典：特許庁「特許侵害対応マニュアル韓国編」(2013 年 3 月)}

²⁴² 専門家ヒアリングより

侵害訴訟においては、原告は訴状を地方法院へと提出し、訴状が受理された後、被告へと訴状が送達される。海外への送達は法院が行い、1～3 ヶ月程度を要する²⁴³。原告が外国企業（韓国内に住所、事務所、営業所を置いていない企業）の場合、訴訟費用の担保提供が命じられる可能性がある²⁴⁴。民事訴訟を提起するにあたり、提訴者は下記の文書等を裁判所へ提出する²⁴⁵。

- (a) 訴状
- (b) 委任状（法人代表者の代表印押捺）
- (c) 代表者の印鑑証明
- (d) 会社の履歴事項証明書
- (e) 訴額に合わせた印紙代
- (f) 副本送達料・訴状

<管轄権について>

知的財産侵害訴訟を提訴する裁判所は、被告が所在する地域を管轄する地方法院、又はソウル中央地方法院となる。ソウル中央地方法院は全国の侵害訴訟の 7 割を担当しており、審理が迅速である特徴がある²⁴⁶。

（２） 訴答（答弁書、各種申立）

訴状が被告へと送達されたら、被告は答弁書の提出や、各種申し立てを行う。答弁書の提出期間は通常 30 日となっているが、外国人の場合延長が可能である²⁴⁷。以下、答弁書の提出段階における主な対応方法を示す。

- (i) 各種申し立て
 - ・ 訴訟の適格性欠如の申し立て（不適格な訴訟地・提訴者・手続き・訴状内容など）
 - ・ 訴状内容の修正の申し立て
 - ・ 無効審判提起に係る申し立て
- (ii) 抗弁・反訴
 - ・ 非侵害
 - ・ 無効（先使用・公知等）
 - ・ 不正行為（事実隠蔽や詐称：誠実義務の不履行）
 - ・ 権利濫用
 - ・ 既判力・一事不再理、
 - ・ 禁反言
- (iii) 和解や ADR を通じた交渉余地の確認（訴訟中は常に模索することができる）

特許侵害訴訟において、被告は侵害訴訟で権利濫用の抗弁（当事者効）と同時に、無効審判（対世効）を別途に請求することができる。実用新案権・意匠権・商標権に

²⁴³ 専門家ヒアリングより

²⁴⁴ 被告は法院に訴訟費用の担保提供を申立てることができ、法院は被告の申し立てにより、原告に訴訟費用に対する担保を提供するように命じることができる。その金額は訴額に応じて決定され、判例によると、訴訟価額が 5,000 万ウォンである場合、1,000 万ウォン程度の担保提供が命じられたことがある。（専門家ヒアリングより）

²⁴⁵ 特許庁「韓国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」（2015 年 10 月）より

²⁴⁶ 専門家ヒアリングより。「ソウル中央地方法院は、他の地方法院に比べて専断裁判部が活性化されているために、他の地方法院よりも質が高くなっている」という意見が聞かれた。

²⁴⁷ 民事訴訟法 255 条、256 条

においても、侵害訴訟内で権利有効性の判断が可能であり、別途無効審判を請求する場合も存在する²⁴⁸。

(3) 弁論期日²⁴⁹

特許侵害訴訟において、弁論準備期日と弁論期日の間隙及び回数は、事件の難易度や裁判部の性向に応じて多少異なる。弁論準備期日は1～2回ほど設定される場合もあれば、準備手続期日なしにただちに弁論期日を指定することも少なくない。弁論期日については、3～5回ほど開催されるが、事件内容によっては5回以上を設定する場合もある。技術説明会²⁵⁰が開催される場合は、訴訟がある程度進行し2～3回の弁論後に開催されているようである。

実用新案権・意匠権・商標権における侵害訴訟の場合、弁論準備期日は特許訴訟と同じく1～2回開催される、又は弁論準備期日なしに弁論期日が設定される。弁論期日に関しては、特許侵害訴訟に比べて難易度が多少低いため、弁論期日は1～3回ほど設定されるのが一般的となっている。

鑑定手続きがない場合は約1年で判決に至るが、「鑑定手続が必要な場合には、鑑定に必要な期間(事案によって3～8ヶ月程度)により、その分判決が遅れることになる。また、損害賠償請求が追加されている場合には、さらに損害賠償額の審理に必要な期間分(3～6ヶ月程度)判決が遅れる」²⁵¹。

<集中証拠調査>

集中証拠調査期日では、「原則的に事件に関連した両当事者の証人及び当事者尋問対象者全員を一斉に集中的に尋問し、尋問を終えた事件は実施後短期間内に判決を宣告する」²⁵²。

<特許法改正による強制的な証拠提出>

従来は、法院が文書提出命令をしても、当事者は営業秘密を理由に提出を拒否できたが、特許法の改正により、営業秘密であっても「侵害の証明」や「損害額の算定」に必ず必要な場合には、当該文書(資料)の提出を拒否できないこととなった。そのため、侵害証明や損害額算定に必ず必要な証拠は、基本的に開示対象になる認識が求められる²⁵³。

<中間判決>²⁵⁴

特許・実用新案・商標・意匠の何れも、侵害論と損害論の全てを審理した後、最終判決で侵害有無や損害賠償額について一括判断するのが一般的となっており、実務上は中間判決をすることは殆どない。そのため、訴訟の進行途中で裁判部の侵害有無に

²⁴⁸ 専門家ヒアリングより

²⁴⁹ 専門家ヒアリングより

²⁵⁰ 一般財団法人 経済産業調査会「特許ニュース(韓国で特許侵害訴訟を行う際の注意点-2016年から施行される特許侵害訴訟二審の管轄集中で変わる点を中心に-)」(2016年6月8日)においては、「技術説明会や弁論の期日直前に重要な争点に対する相手方の書面が手元に届くので、外国企業は翻訳などを含めた対応にあわてる。更に、当該書類に対する当事者の意見を裁判部に聞かれることもあり、さらに翻訳する必要があるため、十分な時間が取れない事態がたびたび発生する」という指摘もなされている。

²⁵¹ 特許庁「特許侵害対応マニュアル韓国編」(2013年3月)

²⁵² INPIT 新興国等知財情報データベース「韓国における知財侵害に対する民事訴訟制度概要」(2012年8月6日)

<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/1415/>

²⁵³ 改正後の特許法第132条第1項では、資料の所持者がその資料の提出を断るべきの正当な理由があれば提出を拒否することができる。一方、同条第3項には、営業秘密は正当な理由だと認められないと規定されている。資料提出を拒否できる正当な理由については、判例の蓄積が必要な状況にあるようである。(専門家ヒアリングより)

²⁵⁴ 専門家ヒアリングより

関する判断結果を直接的に知ることはできない。しかし、損害論の審理前に裁判部の訴訟指揮やコメントなどから心証をある程度把握できたり、裁判部が損害賠償に対して質問などで関心を持っていない場合には非侵害の判断を下すことが推察できたりする。

（４） 損害論（損害額判断）について

（い） 算定手法

韓国においては以下の算定方法が用いられる²⁵⁵。

- ・ 逸失利益
- ・ 侵害者利益
- ・ 実施料相当額
- ・ 法定損害額（※商標権：5 千万ウォン以下）²⁵⁶

どの算定方式を用いるかは法院が適切なものを選択できる見解があるが、「実務上は原告が主張して算定する方式に従って法院が判断」²⁵⁷している。

利益額を用いるケースにおいては、製品全体に対する実施部分の寄与率を考慮することが多い。寄与率が争われやすく、実際の寄与率は代理人同士の交渉で決まる。利益率を用いた損害額の算出が難しい場合は、実施料相当額を算出しこれに代えることができる²⁵⁸。

（ii） 懲罰賠償

懲罰的賠償制度は存在していない²⁵⁹。

（iii） 敗訴者負担（手続き費用・代理人費用など）²⁶⁰

訴訟費用は、敗訴者負担が原則となっており²⁶¹、弁護士費用は大法院規則が定める範囲内で訴訟費用として認められる²⁶²。

訴訟費用には法院費用（印紙代、送達料等）と弁護士費用などが含まれ、その他、鑑定費用や証人などの旅費や宿料なども含ませることができる²⁶³。弁護士費用は全額を敗訴者が負担するわけではなく、「弁護士報酬の訴訟費用の算入に関する規則」に従い、一定の金額を敗訴者が負担することとなる。

（５） 和解・調整

²⁵⁵ 特許法 128 条

商標法 67 条、デザイン保護法 115 条、実用新案法 30 条、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律など知的財産権保護に関する他の法律でもこの規定と同様の損害額推定規定がおかれている。

²⁵⁶ 商標法 67 条の 2

²⁵⁷ 特許庁「特許侵害対応マニュアル韓国編」（2013 年 3 月）

²⁵⁸ 専門家ヒアリングより

²⁵⁹ 専門家ヒアリングより。

²⁶⁰ 専門家ヒアリングより

²⁶¹ 民事訴訟法第 98 条

²⁶² 民事訴訟法第 109 条

²⁶³ 具体的な訴訟費用額に関しては、別途「訴訟費用確定申請」を通じて具体的な金額を定める決定を受けた以降に執行が可能となる。

訴訟上の和解が行われるタイミングとしては、一般的には判決言渡しが迫った時点や、判決後の執行前に行われることが多いとされている²⁶⁴。

裁判所が「職権で原告・被告間の和解条件を決定し、両者が2週間以内に異議を提起しない場合、判決と同じ効力をもつ。強制調整は、調整事件とする調書（調整決定文）の送達を受けた日から14日以内に異議申請をすることができ、異議申請がなされると調整は不成立とされ、再び裁判が継続される」²⁶⁵。

3.4.5. 民事訴訟 結審後（執行、控訴、上告）

（1）判決・執行

勝訴判決の確定後、侵害者が差止判決などに従わない場合には、強制執行が講じられる。強制執行以外にも、捜査機関への刑事告訴方法なども選択肢となりうる。勝訴判決が出た場合、捜査機関は処罰に動きやすくなるため、侵害者は侵害行為を中止する可能性が高い。実務上は、刑事告訴と同時に判決執行をすることで、大きなプレッシャーを与えることができる。

（2）控訴・上訴

第1審判決に不服の場合、当事者は判決文の送達日から2週間以内であれば控訴できる。第2審の訴訟手続きは概ね第1審の手続と同じように進む。

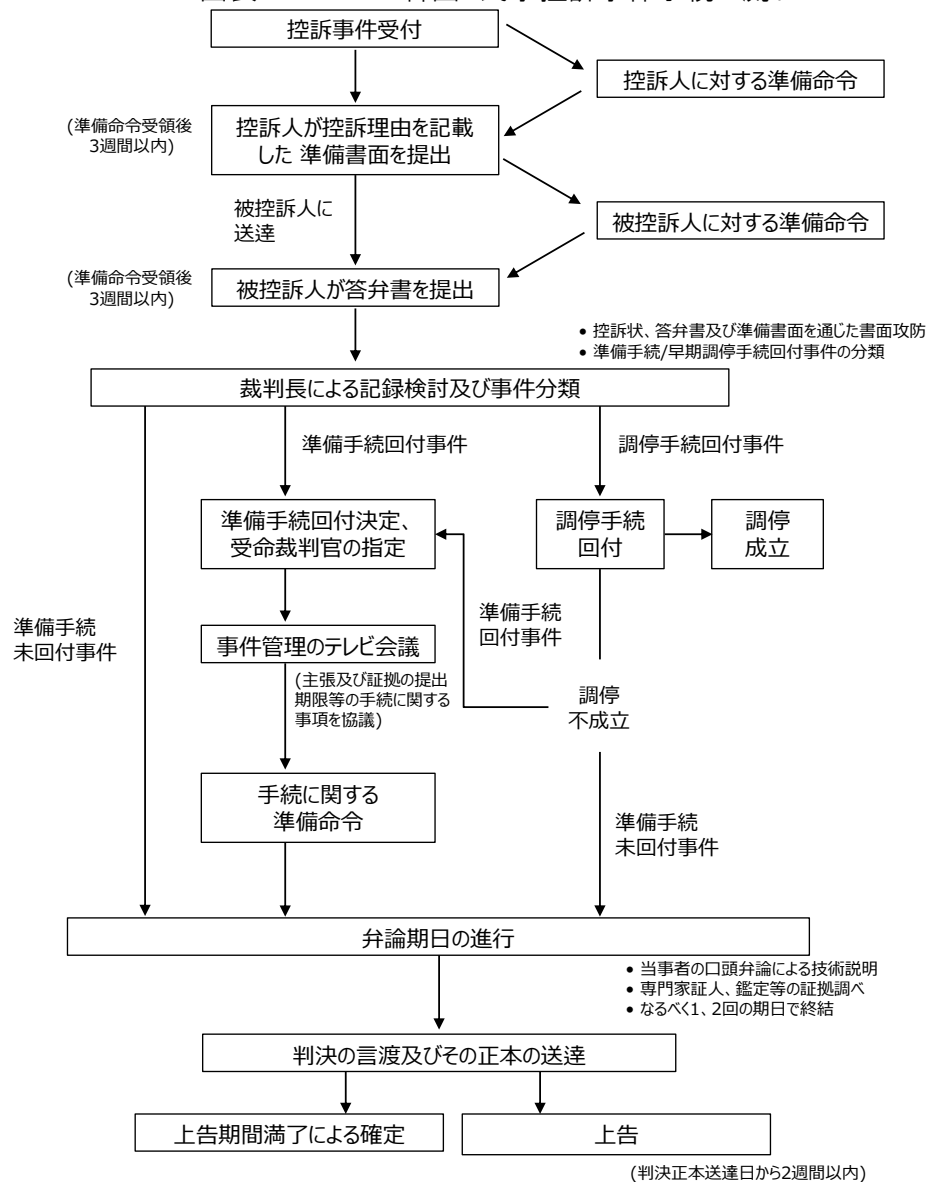
第2審判決に不服の場合、判決文の送達を受けた日から2週間以内に大法院（最終審）に上告できる。大法院では「日本よりも実質的に広い範囲で審理が行われ、例えば事実認定問題が争われることもある点に留意する必要がある」²⁶⁶。

²⁶⁴ 証拠開示の制度変更（強制的な証拠提出）により、今後は和解のタイミングに変化が生じる可能性も存在する。

²⁶⁵ INPIT 新興国等知財情報データベース「韓国における知財侵害に対する民事訴訟制度概要」（2012年8月6日）
<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/1415>/<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/1415/>

²⁶⁶ <http://www.globalipdb.inpit.go.jp/powp/wp-content/uploads/2013/12/7ed1f589e73a1c9b2afe07e5598158e41.pdf>

図表 II-3-21:韓国 民事控訴事件手続の流れ²⁶⁷



²⁶⁷ 特許法院「創造的な技術と公正な法との出会い」P18

4. 米国

4.1. 米国の知財制度

4.1.1. 産業財産権の種類

米国における知的財産権は「特許(patent)」、「意匠特許(design patent)」、「商標(trademark)」、「著作権(copyright)」、「回路配置(topography)」、「植物特許(plant patent)」、「営業秘密(trade secrets)」等に分類される。

日本では「特許権」とは別に「実用新案権」が存在するが、米国では実用新案権の制度はない。なお米国においては、意匠特許と植物特許は機械や製造物の特許と区別されず、一括りに「特許 (Utility patent) ²⁶⁸」として扱われることが多い。

図表 II-4-1:米国の産業財産権と対応する法律

日本	米国	法律
特許権	特許(patent)	特許法
実用新案権		
意匠権	意匠特許 (design patent)	
商標権	商標 (trademark)	商標法 (ランハム法)

<日本の制度との違い>²⁶⁹

特許において、米国では審査請求手続き無しで自動的に審査に入る。また、1995年6月8日以前と以後で権利の存続期間が異なる。1995年以前は、「特許権の付与日から17年、又は出願日から20年の何れか遅く終了する方の期間。また、医薬品、医学機器、食品又は色素添加物については、5年の延長が可能。」であったが、以降は「出願日から20年であり、医薬品等は5年の延長が可能」となった。特許異議申立・特許無効審判においては、代わりにIPR・PGRが用いられる。

意匠については、権利の存続期間が異なり、米国では出願日から15年と定められている。意匠権に対してもIPR・PGRにて権利の有効性を確認することができる。また、登録表示の義務がある。

商標において、権利付与の原則は「使用」と「登録」の折衷である。また、異議申立期間が公開から30日間となっており、日本の2カ月より短い。そして、悪意のあると認定された場合以外は登録より5年を過ぎた商標に対しては無効審判を請求できない。

²⁶⁸ 米国における Utility Patent は、実用新案権を指すわけではないことに留意されたい。

²⁶⁹ 特許に関しては「新規かつ有用な方法、機械、製造物若しくは組成物又はそれについての新規かつ有用な改良を発明又は発見」を発明と規定している。(特許法第100条、第101条)

意匠に関しては、「製造物品のための新規、独創的かつ装飾的意匠」と規定している。(特許法第171条)

商標に関しては、「語、名称、記号若しくは図形又はその結合であり、次の条件に該当するものを含む。(1)ある者によって使用されているか、又は(2)それを、ある者が取引において使用する誠実な意図を有しており、かつ、この章によって制定された主登録簿への登録を出願するものであって、その目的が独自の製品を含む、その者の商品を特定し、それを他人が製造又は販売するものから識別し、また、その商品の出所を、それが知られていない場合でも、表示することにあるもの」と規定している。(商標法第45条)

図表 II-4-2: 特許制度の比較(米国・日本)²⁷⁰

国名	公開 制度	審査 制度	審査請求		存続期間		異議申立		無効審判		実施義務
			起算日	期間	起算日	期間	起算日	期間	起算日	期間	
米国	18か月 (備1)	○	×		出願	20年 延長5年 (備2)	×(備3)		×(備4)		×
日本	18か月	○	出願	3年	出願	20年 延長5年 (備5)	○		○		3年 (備6)

(備1)出願人が出願時に、出願公開が義務付けられている国に出願する意図がなく、

またその後もその意図がないことを宣言したときには出願公開は行われない。

(備2)医薬品等の特許は最長5年間延長可能。

(備3)情報提供が行える。付与後レビュー制度が存在する。

(備4)当事者系レビュー制度が存在する。

(備5)医薬品、農薬(最長5年)。

(備6)特許法83条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)

特許法92条(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)

特許法93条(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)

図表 II-4-3: 意匠制度の比較(米国・日本)²⁷¹

国名	審査 制度	存続期間		異議申立		無効審判		登録 表示
		起算日	期間(年)	起算日	期間	起算日	期間	
米国	○	登録	15	×(備考1)		×(備考2)		○
日本	○	登録	20	×		○		×

(備1)付与後レビュー制度が存在する。

(備2)当事者系レビュー制度が存在する。

図表 II-4-4: 商標制度の比較(米国・日本)²⁷²

国名	審査 制度	権利付与 の原則	存続期間		異議申立		無効審判	
			起算日	期間	起算日	期間	起算日	期間
米国	○	折衷	登録	10年毎に更新	公開	30日	登録	5年(備1)
日本	○	先願	登録	10年毎に更新	公報	2月	○(備2)	

(備1)悪意による出願である事を理由とする場合等、一部の例外については無期限。

(備2)請求の理由によっては、設定登録から5年を経過した後は請求できない場合がある(商標法47条)

²⁷⁰ 「特許庁 外国知的財産権情報 諸外国の制度概要(一覧表) (※特許庁「平成 28 年度各国産業財産権制度情報整備事業」による調査結果及び特許庁調べ)」を基に MURC 作成

https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/sangyouzasisankenhou_itiran.htm

²⁷¹ 「特許庁 外国知的財産権情報 諸外国の制度概要(一覧表) (※特許庁「平成 28 年度各国産業財産権制度情報整備事業」による調査結果及び特許庁調べ)」を基に MURC 作成

https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/sangyouzasisankenhou_itiran.htm

²⁷² 「特許庁 外国知的財産権情報 諸外国の制度概要(一覧表) (※特許庁「平成 28 年度各国産業財産権制度情報整備事業」による調査結果及び特許庁調べ)」を基に MURC 作成

https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/sangyouzasisankenhou_itiran.htm

4.1.2. 侵害の定義

<特許権>

権利の存続する期間内において、特許権者に許可なくその権利を業として実施する行為は侵害行為とみなされる。特許法では、特許に関して、以下の行為を実施と定義している²⁷³。

- 生産、使用、販売の申し出、又は販売あるいは輸入
- 侵害を積極的に誘引する行為
- 特許実施に必要な主要な構成要素を侵害していると知りながら、販売の申し出、販売または輸入することによる寄与侵害
- 特許実施に必要な主要な構成要素を侵害していると知りながら、国外で組立ることの教唆あるいは国外から供与する・させる行為
- 意匠特許を販売目的の物品にまたは模倣品に実施する行為
- 意匠特許の物品或いは模倣品を販売、又は販売のために展示する行為
- 国内において植物特許を無性繁殖させる行為
- 繁殖させた植物特許若しくはその一部を使用、販売の申出又は販売する行為
- 繁殖させた植物若しくはその一部を輸入する行為

特許権者又は専用実施権者は特許出願の公開に伴う仮保護による適正なロイヤルティの支払いを請求する権利を有する²⁷⁴

一方、侵害の対象外となる状況として、主に以下の規定が定められている。。

侵害対象外規定（特許権）^{275, 276}

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">(1) 医薬品又は獣医学用生物学的製品の製造、使用又は販売を規制する連邦法に基づく開発、或いは情報を提出するために合理的な使用のみを目的として、国内で生産、使用、販売の申出、若しくは販売、或いは輸入する行為(2) 合衆国の同盟国の船舶、航空機又は輸送手段が一時的或いは偶発的に合衆国に入り、当該特許が専らその船舶、航空機又は輸送手段の必要性から使用され、国内での販売の申出若しくは販売がなされない、又は、国内で販売される、或いは輸出される物の製造に使用されないことを条件とする使用(3) 非営利研究機関又は大学、研究センター、若しくは病院等の非営利団体において、継続的に使用している場合(4) 特許製品の再販売など特許権が消尽している場合（権利消尽）(5) 善意かつ、当該特許の有効な出願日より1年以上前に実施し、商業的に使用している場合（先使用）(6) 侵害品として認識する前の所有及び輸送行為(7) 医師による医療行為 |
|---|

<商標>

権利の存続する期間内において、商標権者に許可なくその権利を業として実施する行為は侵害行為とみなされる。商標法では、商標に関して、以下の行為を実施と定義している²⁷⁷。

²⁷³ 特許法第 163 条(JETRO ニューヨークによる日本語訳を参考に記述)

²⁷⁴ 特許法第 154 条 d 項(JETRO ニューヨークによる日本語訳を参考に記述)

²⁷⁵ 特許庁「アメリカ合衆国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2013 年 12 月)

²⁷⁶ (1)は特許法第 271 条 e 項、(2)は第 272 条、(3)-(5)は第 273 条、(6)-(7)は第 287 条

²⁷⁷ 商標法第 66 条

■侵害行為²⁷⁸

1. 商標権者の許可なく、商取引において、登録商標を複製、偽造、コピー又は模倣し、販売、販売の申出、頒布又は広告に使用し、
(ア) 商品又はサービスの誤認、混同や欺瞞させる行為
(イ) 商品又はサービスのラベル、標識、印刷物、パッケージ、包装紙、容器又は広告により誤認、混同や欺瞞させる行為
2. 輸入商品が国内の製品、製造業者若しくは貿易業者の名称、又は同盟国に所在する製造業者若しくは貿易業者の名称を複製又は模倣、又は登録商標を複製若しくは模倣、又はその商品の製造地を誤認するようにされた名称若しくは標章が付されているものを輸入する行為

■違反行為²⁷⁹

1. 商取引において、商品又はサービス或いは商品の容器に、それに関連した語、用語、名称、記号、図形或いはそれらの結合、又は虚偽の原産地呼称、事実を虚偽した或いは誤認させる記述や表示を使用する行為により、
(ア) 他人、又は他人の商品、サービス或いは商業活動の出所、関連、後援、若しくは承認があるかのように混同、誤認或いは欺瞞させる行為
(イ) 商業上の広告や販売促進において、本人或いは他人の商品、サービス或いは商業活動の性質、特徴、品質、或いは原産地を偽る行為（虚偽表示或いは不実表示）
2. 上記で輸入する行為
3. 著名な標章や商号の識別性をばかす手段や不正な手段等で毀損する行為（希釈化、Dilution）
4. 他人の登録商標、著名商標、或いは標章と同一若しくは混同を生ずる程に類似するドメインネームを利益目的の悪意で登録、売買或いは使用する行為（ドメイン占拠、Cyberpiracy and Cybersquatting）

一方、侵害の対象外となる状況として、主に以下の規定が定められている。。

侵害対象外規定（商標権）^{280, 281}

- (1) 善意の印刷業者、出版業者、ドメインネーム事業者には差止命令のみで、損害賠償請求はできない。
- (2) トレードドレスを主張する場合、それが機能に基づく形状ではないことを立証する責任がある。
- (3) 希釈化とは、対象の商標や商号が著名となった後に開始された第三者による商標の使用であり、著名商標の所有者の名声を利用して取引すること、又は著名商標を希釈化することについて故意があることを要件とする。
- (4) 比較広告やパロディなどの公正な使用、報道や非商業的使用は希釈化の対象から除外される。

²⁷⁸ 1.は商標法第 32 条 1 項、2.は商標法第 42 条

²⁷⁹ 商標法第 43 条

²⁸⁰ 特許庁「アメリカ合衆国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2013 年 12 月)

²⁸¹ (1)は商標法第 32 条、(2)と(4)は第 43 条

4.1.3. 知財政策や法制度改正

米国における政策トピックを整理した。

<2017 年知的財産執行共同戦略計画>

大統領府は 2016 年 12 月に 2017 年度から 2019 年度までの知的財産執行共同戦略計画を発表した。同計画は以下の 4 つのセクションで構成されている。

- (i) 営業秘密不正取得および知的財産権侵害の経済的および社会的影響に対する危機感を米国全体で高める。
- (ii) オンラインにおける知的財産侵害活動を取り締まることで安全かつ確実なインターネット取引を振興する。
- (iii) 模倣品の流通を把握し、合法的な（正規品を使った）商取引を支援する。
- (iv) 効果的な知的財産執行に向けて国内、国際協調を高める。

<営業秘密保護法>

2016 年 5 月に「営業秘密保護法」が成立した。同法は、営業秘密の横領に関する全米統一の民事救済措置を策定するものである。

<米国特許法 (America Invents Act ; AIA) 改正>

【レビュー制度】

他者のもつ権利への行政機関を通じた対抗手段である無効審判請求の制度が、2012 年 9 月 16 日に新たに施行された。新しい制度は付与後異議制度 (Post Grant Review: PGR) と当事者系レビュー制度 (Inter Partes Review: IPR) から成る。これらの制度は手続き費用が 20,000 ドル以下であることから、高額な訴訟費用の低減が期待されている。

【後願排除効の言語差別（ヒルマードクトリン等）の撤廃】

同法改正以前は、米国以外での出願をもって米国国内での優先権を主張できなかった。また、英語以外の言語で米国以外で PCT 出願をした場合、当該出願を基に米国にて優先権を主張することができなかった（後願排除効の言語差別）。2013 年 3 月に施行された改正法ではこれを改め、PCT 出願の言語によらず、PCT 出願日が後願排除効の基準日となった。このため、外国人が米国出願日を確保するために米国に仮出願を行ったり、英語 PCT 出願をする必要がなくなったため、出願コストの低減が期待される。

【先願主義の導入】

2013 年 3 月から施行され、同一発明に関しての出願人が複数いた場合に真の発明者を決定する手続きとして「デリベーション手続」が導入された。これは、後願の出願人が申し立てることで、先願の発明が後願人の発明を取得して出願されたことが明らかになった場合に先願の発明が拒絶される制度である。

【NPE 対策】

<"Innovation Act" (H. R. 3309)>

NPE 対策として、米国議会に複数の特許改革法案が提出された。そのうち、"Innovation Act" (H. R. 3309) は下院を通過したが、上院では採決に至らなかった。具体的な内容は以下の通り。

- 訴訟提起のハードルを上げる
- 訴訟コストの敗訴者負担
- 原告の利害関係者の併合
- ディスカバリーの制限

- 根拠のないデマンドレターの制限
- 利害関係者の開示
- 顧客に対する訴訟の中断
- A I A の改善と技術的修正

上記の提案は廃案となったものの、「訴訟の併合禁止」、「訴訟地管轄の運用厳格化」「ディスカバリー」の制限」「弁護士費用の敗訴者負担」等のNPEにおける訴訟リスクを増加させ、活動制限につなげる措置も実施されている。

＜コラム＞ 悪意ある NPE

特許権を保有するものの、自ら実施はせずにライセンスなどを通じて収益をあげるビジネスモデルをとる主体の事を NPE (Non-Practicing Entity：特許不実施主体) と呼ぶ。

NPE の中には、自らが保有する特許権を、法的手段を用いて大企業等に行使することで、巨額の賠償金やライセンス料の獲得を図る主体も存在する²⁸²。そうした主体は、同様の権利を持つ、様々な業種の企業に対して権利侵害の警告状を送付し、民事訴訟のディスカバリーや専門家のコストや、紛争公表等を和解交渉の武器にライセンス料や和解金を得ようとする。NPE 自身は特許を実施していないため損害賠償を請求されにくい。日本でも、大手電機メーカーが画像圧縮技術である JPEG に関して、NPE に高額なライセンス料を支払ったことで話題となった。

■ 悪意ある NPE の発生する主な要因

NPE は、以下の米国司法の特徴を利用して活動している。

- (i) 提訴側に有利な裁判所を選ぶことができる制度 (フォーラムショッピング)
- (ii) 世界的に見ても高額な法廷代理人費用
- (iii) 負担の大きいディカバリー制度
- (iv) 高額な損害賠償金を命令する傾向の強い陪審員制度

米国では、原告は管轄権を有する裁判所を自由に選んで提訴することができるため、原告に有利な判決を行う傾向が強い裁判所を選択し、勝率を高めることができる。

また、訴訟では公判手続の前にディスカバリー (証拠開示手続) があり、当事者双方は関連する証拠を幅広く提示することが求められる。膨大な資料を整理するための、法定代理人や作業員の人件費は場合によっては億円単位と高額になる。そのため、被告企業は証拠開示に要する金銭的・時間的なコストを躊躇し、和解に応じざるを得ない状況が発生しうる。

また、米国の連邦地方裁判所での審理は陪審員制をとることがほとんどであり、判決内容を正確に予見することが難しいといわれている。加え、懲罰賠償や敗訴者負担という制裁が課せられうるので、高額な損害賠償の支払いが決定される可能性を否定できない。そのため、訴訟を継続しても、敗訴する可能性や敗訴時の損害賠償額を考慮すると、和解に応じた方が安全であるという判断もなされうる。

以上のように、米国の司法制度を活用し、悪意ある NPE は企業からライセンス料や和解金を得ているといわれている。しかし、実際は 1 つ 1 つの提訴について悪意

²⁸²米国では、悪意あるNPE(パテントロール)によって特許侵害訴訟が急増し、問題視されてきた背景がある。

があるかどうかの判断は難しく、現在も NPE 対策に企業も連邦政府も苦慮している。
近年、悪意ある NPE の活動を抑制する判決が下され始めており、米国において NPE は活動を縮小しつつあるといわれている²⁸³ ²⁸⁴が、欧米で特許権を用いて活動する企業にとっては引き続き NPE への注意が求められる。

4. 2. 米国の知財訴訟における裁判所構造

(1) 民事訴訟

米国には「連邦裁判所」と「州裁判所」の 2 種類の裁判所が存在し、特許権、商標権、著作権、不正競争等の知的財産に関係する訴訟については、連邦裁判所の専属管轄となっている²⁸⁵。

知的財産に関係する訴訟の第 1 審は、連邦地方裁判所 (U. S. District Court) が管轄する。連邦地方裁判所は各州に少なくとも一つ存在し、全米に 94 の地方裁判所が設置されている²⁸⁶。原告は管轄権を有する任意の連邦地方裁判所に提訴することができる (フォーラム・ショッピング)。

控訴審として、ワシントン D. C. にある連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC : U. S. Court of Appeals for the Federal Circuit) は特許や意匠事件を専門に管轄し、商標権や著作権等の他の事件については連邦控訴裁判所 (U. S. Courts of Appeals) が管轄する。連邦控訴裁判所は全米 12 カ所 (第 1~11 巡回区控訴裁判所と D. C. 巡回区控訴裁判所) に設置されている。

そして、控訴審の決定に不服の場合は連邦最高裁判所 (Supreme Court of the U. S.) へと上訴される。

なお、州登録商標や営業秘密等の民事訴訟は、各州の州裁判所が管轄する。そのため、商標の訴訟は州裁判所も連邦地方裁判所も選べるが、州裁判所に提訴しても連邦地裁に移送される可能性がある (その結果、訴訟手続きが長引く) ため、多くの場合、連邦地方裁判所に提訴される。

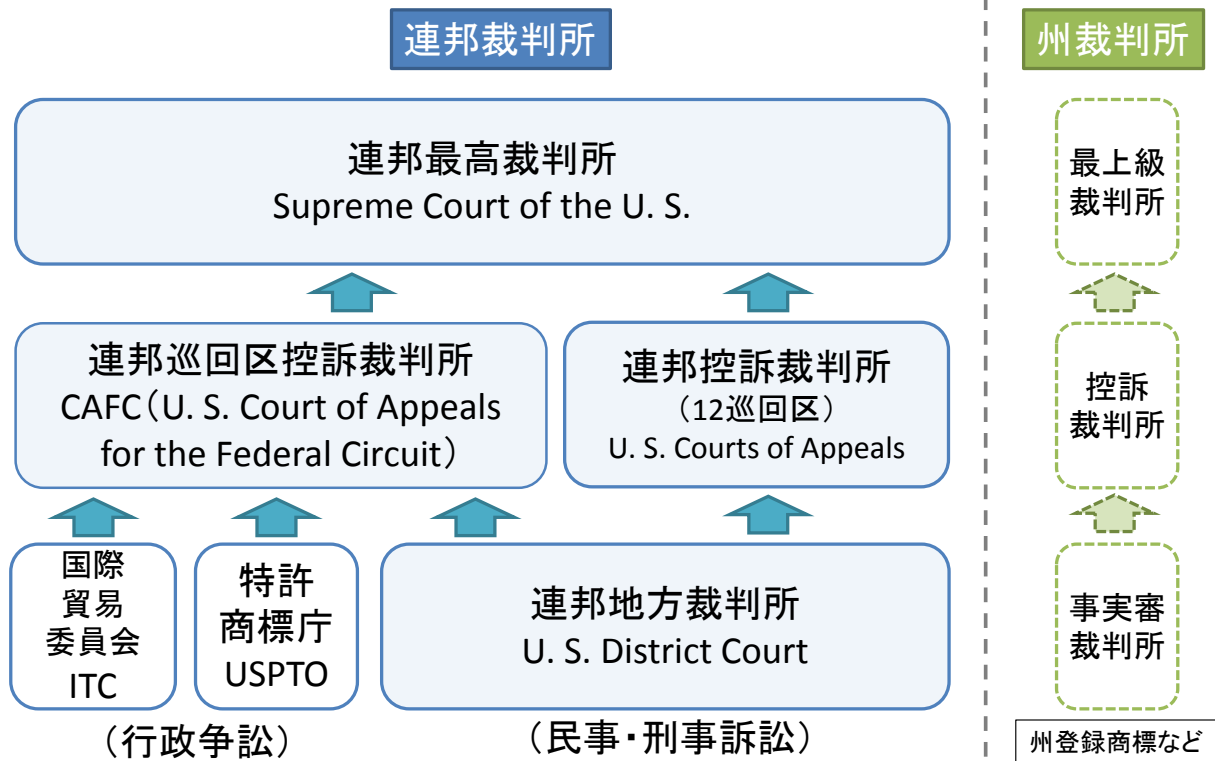
²⁸³ 大規模に訴訟を起こしてきた大手の NPE は活動を縮小させているようだが、訴額の小さな訴訟を多数請求することで和解金の確保を図る NPE が生まれているようである。(専門家ヒアリングより)。

²⁸⁴ 近年 EU において NPE の活動が活発化しつつあるという報告がなされている (Darts-ip “NPE LITIGATION IN THE EUROPEAN UNION” <https://www.darts-ip.com/npe-litigation-in-the-european-union-facts-and-figures-2/>)
EU の特にドイツにおいて NPE が活動を活発化させており、この理由としては、①第 1 審の平均手続期間が EU 内で最も短いことや、②EU 内では比較的 NPE 対して有利な判決を出す傾向にあること、③ドイツは EU 内で最大の技術市場であることなどが挙げられている。

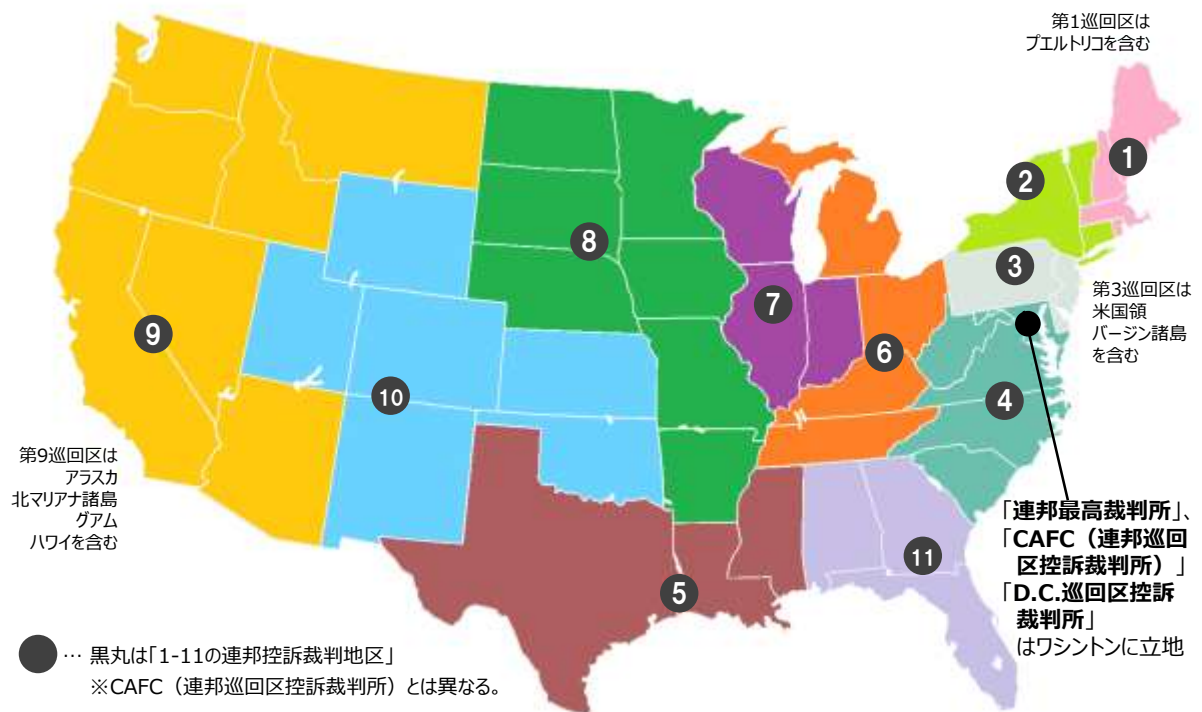
²⁸⁵ 28 U.S.C. § 1338

²⁸⁶ United States Court HP, Court Role and Structure,
<http://www.uscourts.gov/about-federal-courts/court-role-and-structure>

図表 II-4-5: 米国における知的財産関連の訴訟・審判の管轄



図表 II-4-6: 米国の連邦地方裁判地²⁸⁷

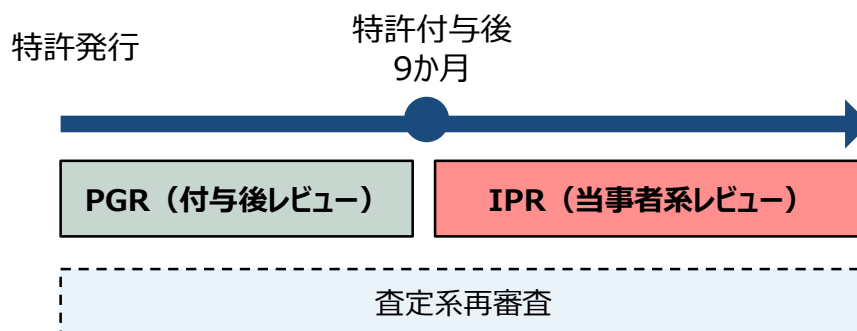


²⁸⁷ United States Court HP, Court Role and Structure, “U.S. Federal Courts Circuit Map” を元に MURC 作成
<http://www.uscourts.gov/about-federal-courts/court-role-and-structure>

(2) 行政訴訟（無効審判制度・異議申立制度）

現在の米国における特許異議申立・無効審判制度として PGR(Post-Grant Review)と IPR(Inter Partes Review)が設けられている。これらの制度は、訴訟でのディスカバリーより低コストで特許の有効性を審議できるとして注目を集めている。

図表 II-4-7:特許異議申立制度の区分け²⁸⁸



2012年のAIA改正以前の特許異議申立・無効審判制度は当事者系再審査（Inter Partes Reexamination）と査定系再審査（Ex Parte Reexamination）であったが、利便性の悪さから普及していなかった。AIA改正に伴い、上記2制度は廃止され新たに Post-Grant Review (PGR)と Inter Partes Review (IPR)が新設された。新制度は従来の査定系再審査と比べ次の点で利便性が向上している（詳細は次表にて整理）。

- ・ 開始要件のハードルが低い
- ・ 請求人が積極的に審理に参加できる
- ・ 請求人が特許権者の権利を無効にできる可能性が高い

図表 II-4-8:特許異議申立・無効審判制度の比較²⁸⁹

	PGR	IPR	査定系再審査
開始要件	どちらかというの特許性がない、若しくは新規あるいは解決されていない法律問題 (more likely than not or novel/unsettled legal question)	請求人が優勢であるとの合理的蓋然性 (reasonably likelihood)	特許性に関する実質的な新たな問題 (substantial new question)
請求人の審理への参加	積極的に審理に参加可能（答弁に対する応答や補正に対する異議などに対して）		補正に対する弁駁書提出のみ。審理の進行は特許権者－審査官の間
全クレームを無効にできる可能性	65%		12% (第3者の請求の場合)

²⁸⁸ MURC 作成

²⁸⁹ 日本知的財産協会 国際第1委員会「米国特許法改正 America Invents Act (AIA)の概要」(2013年3月)

図表 II-4-9: 連邦裁判所における訴訟との比較²⁹⁰

	PGR・IPR	訴訟
総コスト	数十万ドル	数百万ドル～
特許無効の立証の程度	証拠の優越性 (preponderance of evidence)	明確かつ説得力のある証拠 (clear and convincing evidence)
ディスカバリー の範囲	PGR: 争われている主張に限定 IPR: 司法手続き上必要なものや証言	関連するすべてのもの
審理期間	原則 1 年以内	提訴からトライアルまでの平均期間は 2 年程度

4.3. 米国の知財訴訟件数に関するデータ（再掲）

連邦地方裁判所にて提訴された知的財産関連の民事訴訟受理件数をみると、連邦地方裁判所における特許関連の民事訴訟受理件数は 2009 年まで横ばい傾向だったが、2010 年以降 2013 年まで増加を続け、2013 年には約 6,500 件と 2010 年の約 2 倍の件数に達した。2013 年以降は減少傾向にあるものの、2016 年でも 5,080 件の特許訴訟が提起されている。一方、商標関連の民事訴訟受理件数はほぼ横ばいであり、2016 年度は 3,095 件であった。

特許関連の民事訴訟件数が 2013 年にかけて増加した背景としては、提訴後の和解金獲得を目標とする NPE²⁹¹の存在が指摘されている。2013 年を境に減少に転じた理由としては、①AIA 改正による IPR の導入、②Alice 最高裁判決²⁹²（抽象的なアイデア（Abstract Idea）の特許対象性）、③Octane Fitness 最高裁判決²⁹³（弁護士費用を敗訴者負担させるべき場合）、④裁判管轄地の適性判断基準（resides の解釈）などが指摘されている。

AIA（米国特許法）改正によって、特許の有効性を民事訴訟に比べて安価で迅速に審理できる制度として、IPR と PGR が新設された²⁹⁴。ディスカバリーに関する規定や、PGR においては無効理由が拡張されるなど、従来の制度に比べ使い勝手が向上している。IPR の利用件数は年々上昇しているため、IPR の登場が知的財産に関する提訴件数の抑制の一因となっているとも考えられる。

²⁹⁰ 日本知的財産協会 国際第1委員会「米国特許法改正 America Invents Act (AIA)の概要」(2013 年 3 月)

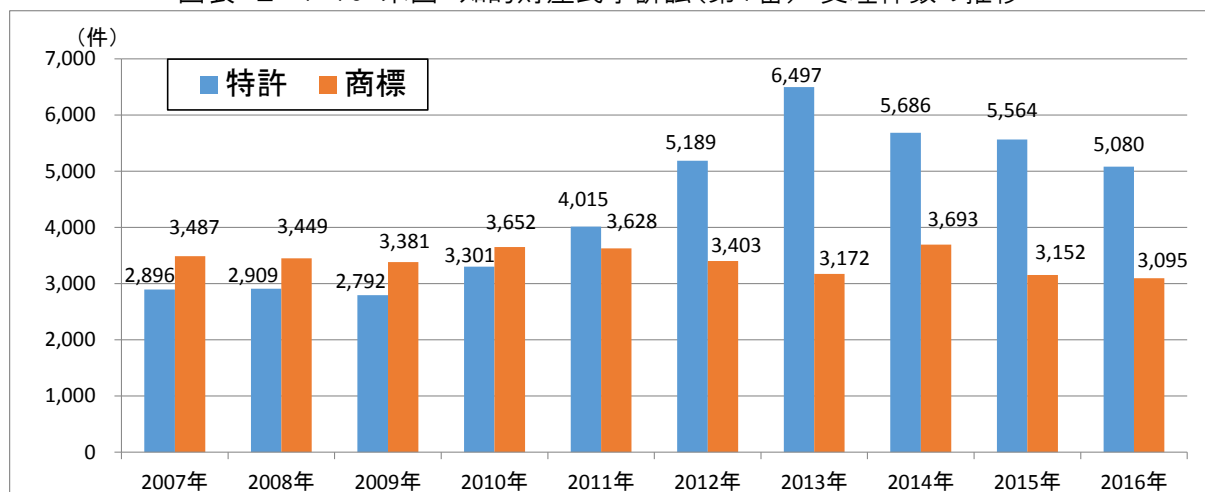
²⁹¹ 権利を自ら行使しない主体のことは、NPE(Non-practicing Entity)やNCE(Patent Assertion Entity)、パテントロールなどと表現されてきている。本報告書では「NPE(Non-Practicing Entity)」に統一する。

²⁹²

²⁹³

²⁹⁴ 以前は、USPTO の無効申立制度である当事者系再審査(Inter Partes Reexamination)と査定系再審査(Ex Parte Reexamination)が設置されていた。しかし、どちらも無効理由が特許又は刊行物に限定され、ディスカバリー(証拠開示手続)も不要であったため、効果が限定的だったと言われている。

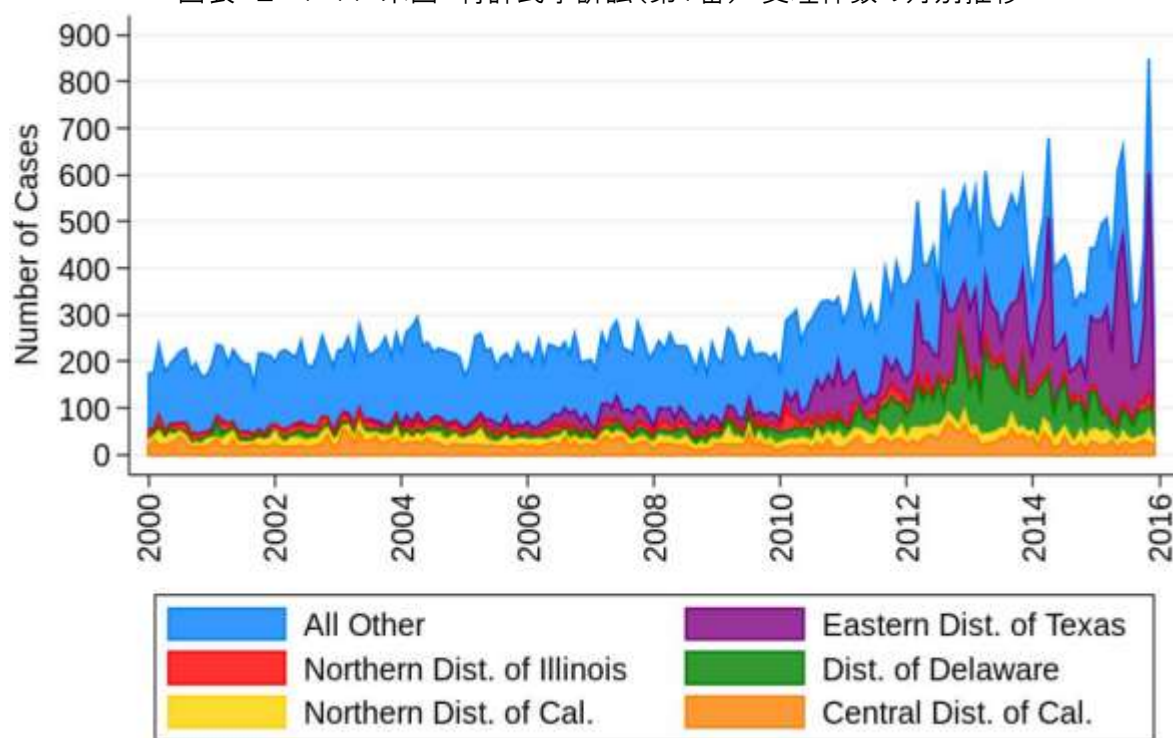
図表 II-4-10: 米国 知的財産民事訴訟(第1審) 受理件数の推移²⁹⁵



米国では管轄権を有する裁判所が複数ある場合、自身にとって都合の良い裁判所へと訴訟を提起できる。そのため、米国における特許訴訟については、特に2010年以降、特定の連邦地方裁判所へと訴訟が提起されており、原告の勝訴率が高いとされる「テキサス州東部地区」や「デラウェア州」の連邦地方裁判所へと多くの特許訴訟が提起されている。

従来は選択できる裁判所が広範に及んでいたが、2017年に管轄権の解釈に制限を課す最高裁判決が下されたため²⁹⁶、特定の裁判所へと訴訟が集中している状況がいくらか解消される見方がある。

図表 II-4-11: 米国 特許民事訴訟(第1審) 受理件数の月別推移²⁹⁷



²⁹⁵ U.S.Courts “Judicial Business” (2012-2016)

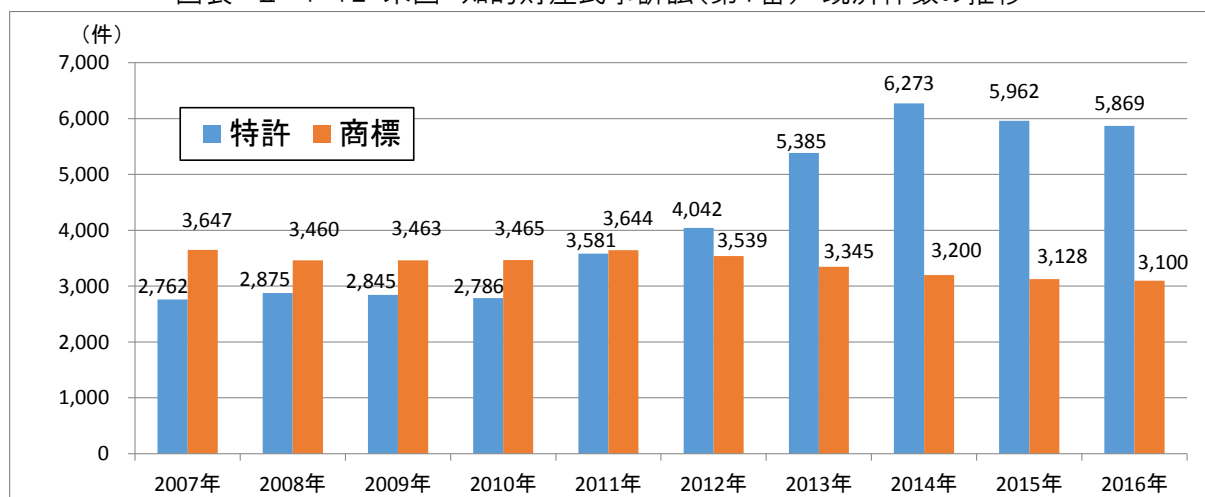
<http://www.uscourts.gov/statistics-reports/analysis-reports/judicial-business-united-states-courts>

²⁹⁶ TC Heartland LLC. V. Kraft Foods Group Brands LLP S.C. No. 16-341(2017)

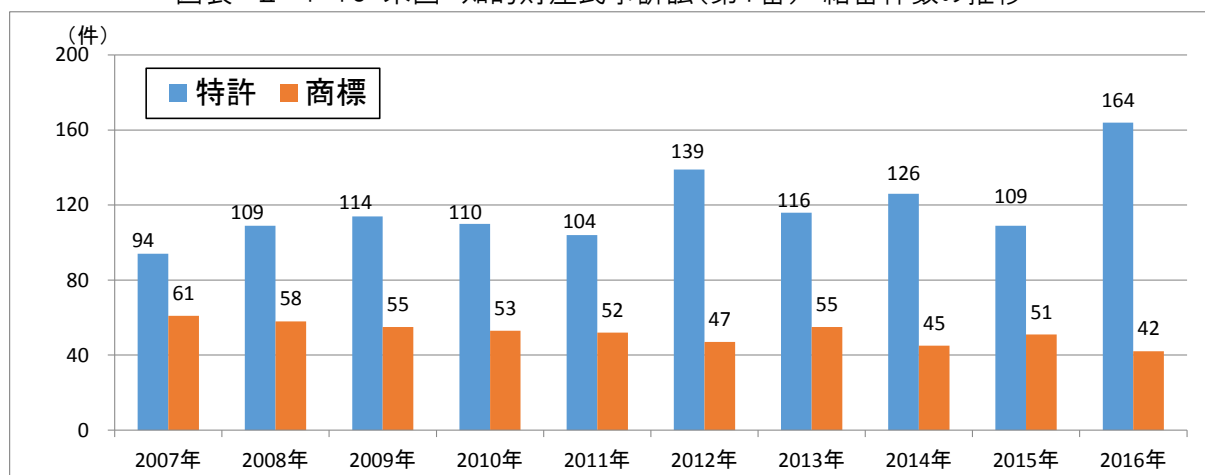
²⁹⁷ Alan C. Marco, Asrat Tesfayesus, Andrew A. Toole, “Patent Litigation Data from US District Court Electronic Records (1963-2015)” USPTO Economic Working Paper No. 2017-06 (2017年3月)
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2942295

連邦地裁での既済件数²⁹⁸と結審件数²⁹⁹の推移を以下に示す。既済件数は受理件数から1年ほど遅れる形で推移している。結審件数は既済件数よりも一桁以上小さく特許事件においては100～160件程度で推移し、商標事件は約40～60件で推移している。

図表 II-4-12:米国 知的財産民事訴訟(第1審) 既済件数の推移³⁰⁰



図表 II-4-13:米国 知的財産民事訴訟(第1審) 結審件数の推移³⁰¹



次に、審理区分別の終結件数を示す。多くの訴訟で、訴状を受理してからディスカバリー（証拠開示手続）前までに終了している。米国の民事訴訟においては、権利の有効性や侵害有無を審理する前に、ディスカバリー手続を行う。同手続では多くの証拠提出が求められ、時間的・金銭的に大きな負担が当事者に発生する。そのため、ディスカバリー手続へと入る前に和解などの手段で解決しているケースが非常に多いことを示している。

トライアル段階の件数はさらに少なく、トライアルに至るのは全体の数%にとどまる。日本では4割強が判決に至っていることを考えると非常に小さい値である。これは、日

²⁹⁸ ここでは、審議途中での和解や取り下げも含め、終了した訴訟の総数と定義する。

²⁹⁹ ここでは、トライアルまで達して終了した件数と定義する。

³⁰⁰ U.S.Courts “Judicial Business” (2012-2016)

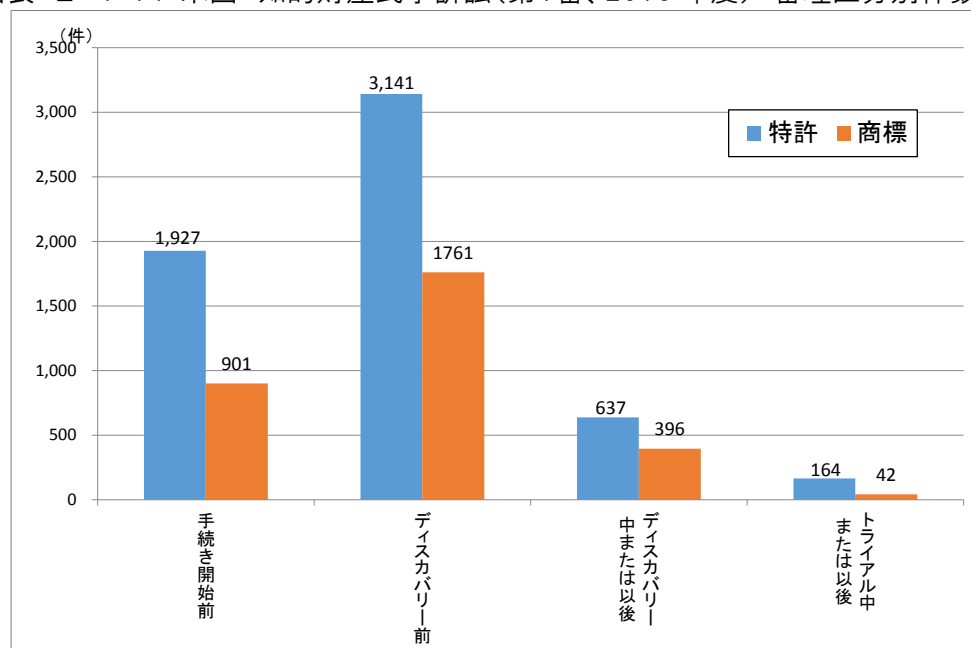
<http://www.uscourts.gov/statistics-reports/analysis-reports/judicial-business-united-states-courts>

³⁰¹ U.S.Courts “Judicial Business” (2012-2016)

<http://www.uscourts.gov/statistics-reports/analysis-reports/judicial-business-united-states-courts>

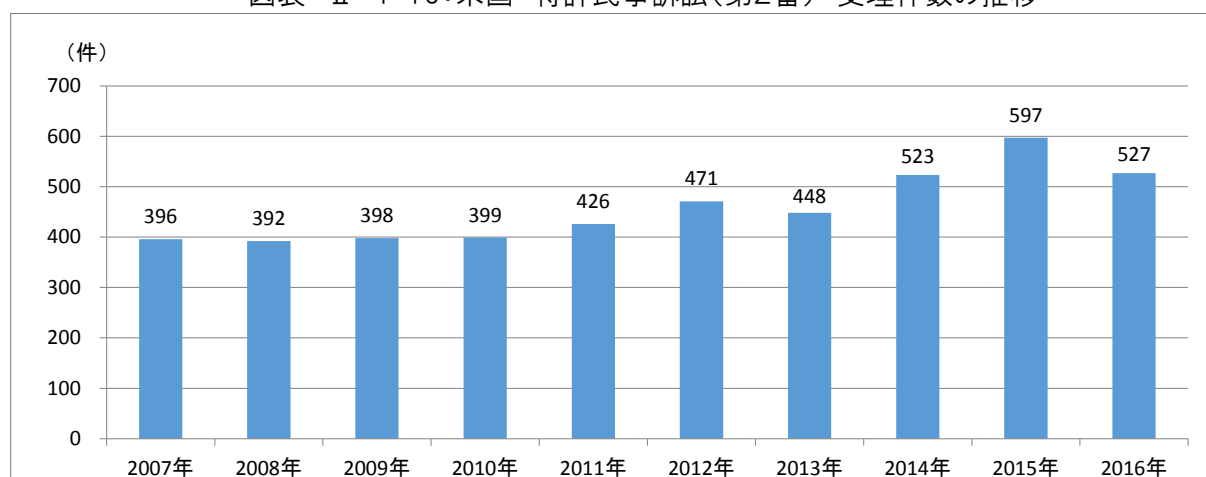
本では提訴前に和解や調停で解決しているようなことでも、米国では積極的に提訴を行い、提訴後に和解などの手段を用いつつ紛争を解決していくという、日米での訴訟に対する考え方の違いを反映していると考えられる。

図表 II-4-14:米国 知的財産民事訴訟(第1審、2016 年度) 審理区分別件数³⁰²



巡回控訴裁判所の統計による上級審の控訴受理件数を以下に示す。2010 年までは横ばいであったが、それ以降増加傾向となり、2015 年を境に減少に転じている。2015 年の控訴受理件数は約 600 件と、2010 年の 1.5 倍となった。第一審の受理件数より二年程度遅れて増減が追従しているのは、特許民事訴訟の期間が約 2 年半³⁰³とされていることと概ね一致する。

図表 II-4-15:米国 特許民事訴訟(第2審) 受理件数の推移³⁰⁴



³⁰² U.S.Courts “Judicial Business” (2012-2016)

³⁰³ PriceWaterhouseCoopers LLP “2017 Patent Litigation Study” (2017 年 5 月)

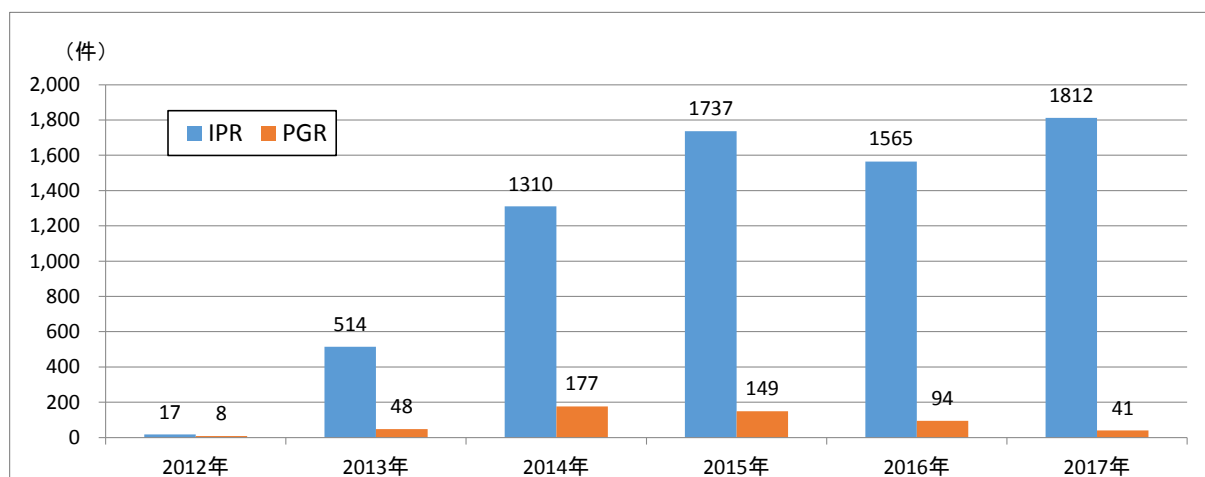
<https://www.pwc.com/us/en/services/forensics/library/patent-litigation-study.html>

³⁰⁴ U. S. Courts of appeals for the federal circuit “Filings of Patent Infringement Appeals from the U.S. District Courts”
http://www.ca9.uscourts.gov/sites/default/files/the-court/statistics/FY16_Caseload_Patent_Infringement_2.pdf

<PGR と IPR の受理件数の推移>

PGR は登録日から 9 カ月以内の特許のみが再審査対象という制限があるため、あまり件数は伸びていない。一方、IPR は制度が開始された 2012 年から急激に件数は増加し、2017 年では 1,812 件となった。これは、同時期に連邦地裁へと提訴された特許関連の民事訴訟件数の 40%に相当する。

図表 II-4-16: 米国 IPR・PGR 受理件数の推移³⁰⁵



4. 4. 米国の知財訴訟の流れ

4. 4. 1. 知財紛争解決の全体像

(1) 知財紛争解決の各手段の特徴

ここでは、米国における知財紛争の解決手段について紹介を行う。いずれかの手段を単独で実施するだけでなく、複数の手段を組み合わせることで紛争解決の交渉や、紛争解決を行うことにも留意されたい。

① 訴訟前の和解

訴訟を提起する前の段階で、当事者間で協議・交渉を行うことにより紛争解決を図る手段となっている。和解交渉のみを進めるように見せかけ、相手方が訴訟などの他の紛争解決手段を突然に行行使することへも備えが求められる。和解が不成立となった場合には、調停や仲裁、訴訟などの解決手段が選択されることになる。

<メリット>

当事者間の交渉である故に、紛争事実の外部公表を避けて紛争解決を図ることができ、早期に落としどころを見出せる場合には、紛争解決に要する費用・期間を抑えることができる。当事者間の合意の下、賠償金額・対処措置（侵害品破棄、クロスライセンス、他領域のビジネス交渉など）の条件を自由に設定できるメリットがあるほか、和解後に双方の関係が継続する可能性が残る。

<デメリット>

³⁰⁵ USPTO “Patent Trial and Appeal Board Statistics”

判決を得られないことにより、同様の紛争が別途発生する可能性がある。また、真相解明が不十分のまま紛争が沈静化した場合には、再発の可能性が残る。和解に至るまでの警告書やり取りや和解交渉において相手方が時間を稼ぐ場合、紛争期間が長期化する可能性があるうえ、紛争回避への準備を進められる可能性がある。

<期間>

事案の性質により和解交渉の期間は異なり、数週間～数カ月で和解が成立する場合もあれば、1年以上かかるケースも存在する。

<費用>

紛争原因の調査費用や、証拠収集費用、専門家費用などが挙げられる。

② ADR（裁判外紛争処理：斡旋・仲裁・調停）

米国における知的財産権に係る ADR としては、「紛争当事者間の合意に基づき調停人（mediator）が任意に選任され、同人の斡旋により当事者間で調停の手続が行われる」といった、特定のシステムによらない調停の手続も多数利用されている^{306 307}。調停が不調となった場合には、仲裁や提訴といった手段が採られる。

米国における仲裁機関としてはアメリカ仲裁協会（AAA：The American Arbitration Association）が挙げられ、国際的な紛争は同協会の紛争解決国際センター（ICDR：International Centre for Dispute Resolution）が担当している。

米国はニューヨーク条約（外国仲裁判断の承認・執行に関する条約）を批准しており、所定条件を満たす外国仲裁判断は米国国内において執行されうる。

<メリット>

非公開手続のため機密情報の公開を防止できるほか、訴訟と比較して迅速に解決を図ることができる傾向にある。また、当事者が調停人・仲裁人を選定でき、協議の過程でクロスライセンスや技術提携などの可能性を探ることもできる。そして、ニューヨーク条約を批准する他国において、当該判断の執行が承認される可能性も存在する。

<デメリット>

仲裁においては当事者の合意が必要となるほか、仲裁合意や仲裁判断により訴訟提起が制限される可能性が存在する。また、ITC などの行政手続が開始している場合には、仲裁を利用できないことに留意されたい。

<期間>

アメリカ仲裁協会では、平均で 11.6 カ月と公表されている。³⁰⁸

<費用>

³⁰⁶ 遠藤圭一郎「米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）」より

<http://www.moj.go.jp/content/001142280.pdf>

³⁰⁷ 「米国においては、調停人の人気投票等の評価データが豊富にあり、事案によって調停人を選ぶことができる。」「特許権等の紛争解決の実態に関する調査研究報告書 資料Ⅴ国内ヒアリング調査結果(企業)」P400【QG-1】より

³⁰⁸ American Arbitration Association HP “Measuring the Costs of Delays in Dispute Resolution”
<http://go.adr.org/impactsofdelay.html> 同サイトでは、訴訟と仲裁における機会損失額を公表している。

機関仲裁に要する費用としては、仲裁の管理事務費用、仲裁人費用、代理人費用、証拠調査費用、翻訳費用等が想定される。敗訴者は、勝訴者の仲裁に要した費用について、合理的な支出分を負担する可能性があることには留意されたい。

③ 民事訴訟

米国における知財民事訴訟は連邦地方裁判所が管轄しており、侵害確認訴訟や非侵害確認訴訟（宣言的判決：Declaratory Judgment）の提起が可能となっている。なお、侵害確認訴訟を提起する場合、訴訟上の和解や、予備的差し止め（仮処分）を講じる余地がある。

<メリット>

侵害訴訟における主な救済内容としては、差止請求（訴訟の初期に行う予備的差し止めと、結審後の永久的差し止めが存在）、損害賠償請求（訴訟費用等の敗訴者負担や懲罰賠償も場合によっては存在）、侵害品等の廃棄などが挙げられる。勝訴判決を得られた場合には、類似紛争への抑止力となりうる。

民事訴訟における証拠開示のプロセスを経ることで、相手方の侵害行為の真相解明も期待でき、訴訟上の和解や民事調停を落としどころとして訴訟を提起することも可能である。紛争原因に犯罪行為が含まれていることが判明した場合、刑事責任を追及することもできる。

非侵害確認訴訟（宣言的判決）は、自身の侵害行為を予防する措置として利用できるほか、知財紛争における対抗措置として利用できる場合もある。

<デメリット>

他の権利行使手段に比べて費用や労力がかかるほか、判決へ至るまでに時間を要する。証拠開示に伴い情報が流出する可能性があるほか、訴訟情報が関係者（取引先・出資者等）に与えるマイナスの影響も配慮が求められる。

<期間>

紛争内容や訴訟地により異なるものの、公判を経るまでの係争期間としては、特許訴訟においては約2年半とされている³⁰⁹。ただし、訴訟の途中で和解や調停に至るケースが圧倒的に多いことや、裁判所によって審理スピードに差があることに留意されたい。なお、争点が複雑でない商標や意匠の侵害事件では、特許侵害訴訟よりも訴訟期間が短くなる。

<費用>

訴訟手続費用、代理人費用、技術専門家費用、損害額算定専門家、証拠収集費用（調査費用、鑑定費用、公証費用、翻訳費用）が主な費目として挙げられる。

民事訴訟の費用は、訴額や、訴訟の進行段階に応じて大きく変化する。権利別に訴訟に要する費用を比較すると、特許侵害事件、営業秘密不正流用事件、商標侵害事件の順に費用が高くなっていることがうかがえる³¹⁰。

³⁰⁹ PriceWaterhouseCoopers LLP “2017 Patent Litigation Study” (2017年5月)

<https://www.pwc.com/us/en/services/forensics/library/patent-litigation-study.html>

³¹⁰ American Intellectual Property Law Association “AIPLA 2017 Report of the Economic Survey”

同報告書の2015年版のサマリーが下記リンクにて公開されており、アンケートに基づく特許・商標・著作権などの平均的な訴訟費用をはじめ各種のデータを確認することができる。

American Intellectual Property Law Association HP “AIPLA 2015 Report of the Economic Survey Shows Trends in IP Litigation Costs”(2015/7/28)

④ 行政争訟〔USPTOの特許審判部（PTAB）や商標審判部（TTAB）での無効手続〕

米国における異議申立や無効審判に該当する制度としては、特許権に関しては、USPTOの審判部（PTAB：Patent Trial and Appeal Board）において審理される、PGR³¹¹やIPR³¹²が挙げられる。

商標権に関しては、USPTOの商標審判部（TTAB：Trademark Trial and Appeal Board）において、査定系審判手続（異議申立や取消審判）や当事者系審判手続を受け付けている。

<メリット>

再審査請求を通じ、他者の権利が無効となる可能性がある。登録直後に無効化を図ることは侵害事件の回避にもつながり、訴訟リスクを抑える効果がある。

近年は、IPR制度に注目が集まっており、特許権の無効化を図る手段として利用が進んでいる。民事訴訟を通じた無効手続に比べ、低いコスト、短い審理期間、低い立証基準（低い開始要件）、限定されたディスカバリーの範囲、係属中の侵害訴訟の停止、といった点で請求者にとって利用しやすい制度となっている。なお、2018年1月現在、米国最高裁においてIPRの合憲性が審理されており、IPR制度の今後の行方には注視されたい³¹³。

<デメリット>

ディスカバリー手続が設けられているなど、日本の審判手続と比べて負担が大きいことに注意が必要である。商標のTTAB手続については、不服時の次の審理機関や事件内容に応じて、追加の証拠提出や争点事項に制限がかかる点に注意が必要となる³¹⁴。

<期間>

特許に関する当事者系審判（PGRやIPR）は、原則として1年以内の審理終結が規定されている³¹⁵。商標に関する各種の無効手続については1～3年程度の手続モデルが示されている³¹⁶。

<費用>

<https://www.aipla.org/about/newsroom/PR/Pages/150728PressRelease.aspx>

<http://files.ctotcdn.com/e79ee274201/b6ced6c3-d1ee-4ee7-9873-352dbe08d8fd.pdf>

³¹¹ 付与後レビュー(PGR:Post Grant Review)は、登録日から9カ月以内の特許を対象に行われる無効手続。日本の異議申立に近い位置づけとなっている。

³¹² 当事者系レビュー(IPR:Inter Partes Review)は、登録日から9カ月以降の特許を対象に行われる無効手続。日本の無効審判に近い位置づけとなっている。

³¹³ Oil States Energy Services, LLC v. Green's Energy Group, LLC 事件における、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)判決を不服とする上告を、米国最高裁は2017年6月12日に受理した。「特許は行政機関で無効と判断されうる公権(public rights)でなく私有財産権(private property rights)であるため、憲法第3条(Article III)に基づく連邦裁判所のみで無効と判断されうる(※)」と主張している。

(※出典:JETRO ニューヨーク知財部「米国発 特許ニュース」(2017年6月14日))

https://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/

³¹⁴ 「TTABの判断に対しては、CAFCに不服申し立てを行う方法と、連邦地裁に新たに提訴して争う方法がある(米国商標法21条)。後者の場合、当事者は追加のディスカバリーを行うことができ、また、裁判所はゼロから商標登録可能性について判断を行う。(※)」(※出典:佐藤俊司・波多江崇「B & B Hardware v. Hargis Ind.事件 米国連邦最高裁判決 — TTABの混同のおそれに関する判断が、その後の裁判所の判断を拘束する場合があるとした事例—」TMI Associates Newsletter SUMMER 2015 Vol. 24 TMI総合法律事務所)

³¹⁵ IPRについては「37 C.F.R § 42.100(c)」, PGRについては「37 C.F.R § 42.200(c)」で規定。

³¹⁶ Trademark Trial and Appeal Board Manual of Procedure 2017-06, “Attachment A – APPENDIX OF FORMS”
<https://tbmp.uspto.gov/RDMS/TBMP/current#/current/TBMP-9020d1e1.html>

審理段階に応じて変動するものの、10 万～45 万ドルの費用が発生する³¹⁷。

⑤ 刑事告訴、刑事訴訟

権利者やライセンシーは、「連邦捜査局（FBI）の知的財産権部門、国家知的財産権調整センター（IPR センター）やインターネット犯罪対策センター（IC3）に通報」³¹⁸することにより刑事措置の手続を開始できる。通報を受けた連邦検察は、連邦地方裁判所に対して起訴を行うか判断する。

米国においては知的財産権の紛争はビジネス紛争として捉えられる面があるほか、悪質な侵害行為は民事訴訟の懲罰賠償制度によって救済が図られている面がある。刑事訴訟より民事訴訟を通じた権利行使がなじむ状況が多いと考えられ、知財関連の刑事訴訟数は民事訴訟に少ない。

なお、民事訴訟を通じて収集された証拠を基に、刑事上の捜査が行われる場合もある。このような場合、審理は並行して進むのではなく「一般的には先ず刑事手続きがとられ、その後民事あるいは行政手続きが引き続く形となる」³¹⁹。

<メリット>

主に商標権や著作権において、罰金や禁固といった措置を課することができる。著作権または商標侵害の場合で、罰金の平均は 107,808 ドル（約 1,230 万円）程度³²⁰、刑期の平均は 21 ヶ月程度³²¹とされている。

図表 II-4-17:米国 知財侵害における各種刑期

権利種別	刑期
模倣品・商標侵害	最短刑期の規定なし。再犯の場合で 20 年以下、軍事品や医薬品に関連する事件で 30 年以下、深刻な健康上の被害や人命に関わる場合で終身刑 ³²²
営業秘密	最短刑期の規定なし。最長で 10～15 年以下 ³²³
著作権	1 年～10 年 ³²⁴ （デジタルデータの著作権は、初犯 5 年以下、再犯 10 年以下 ³²⁵ ）

<デメリット>

起訴を経て刑事訴訟が行われるためには、侵害事実を一定程度証明されていることが求められる。また、高度な侵害判断の伴う特許事件については利用が難しい。

<期間>³²⁶

³¹⁷ American Intellectual Property Law Association “AIPLA 2017 Report of the Economic Survey”

<https://www.aipla.org/learningcenter/library/books/econsurvey/2017EconomicSurvey/Pages/default.aspx>

³¹⁸ 日本技術貿易株式会社「主要各国における知的財産権侵害事案の刑罰制度及びその運用に関する調査研究」（2017 年 2 月）アメリカ合衆国 Q4 <http://www.meti.go.jp/medi/lib/report/H28FY/000822.pdf>

³¹⁹ 「主要各国における知的財産権侵害事案の刑罰制度及びその運用に関する調査研究」 アメリカ合衆国 Q10

³²⁰ 「主要各国における知的財産権侵害事案の刑罰制度及びその運用に関する調査研究」 アメリカ合衆国 Q16

³²¹ 経済産業省「主要各国における知的財産権侵害事案の刑罰制度及びその運用に関する調査研究 アメリカ合衆国 Q14」（2017 年 2 月）<http://www.meti.go.jp/policy/ipr/reports/index.html>

³²² USC 第 18 章第 2320 条

³²³ USC 第 18 章第 1831、1832 条

³²⁴ 合衆国法典(USC)第 17 章第 506 条

³²⁵ デジタルデータ著作権法

³²⁶ 経済産業省「主要各国における知的財産権侵害事案の刑罰制度及びその運用に関する調査研究 アメリカ合衆国 Q18,19」（2017 年 2 月）<http://www.meti.go.jp/policy/ipr/reports/index.html>

刑事訴訟において、摘発から第一審判決が出るまでの平均期間として、約 10.6 ヶ月とされている。摘発から最終判決が出るまでの上訴を含めた平均期間は約 3 年半から 4 年程度とされている。

<費用>

公訴において権利者に費用負担は発生しない。「検察は権利者を証拠供給者に含む形で証拠開示手続きを行うことが可能であり、その場合、権利者は時間的コストを払う必要がある。また、検察が権利者を証人として召喚する場合がありますが、権利者には国選弁護人による支援が充当されるため、権利者が弁護士を雇う必要はない」³²⁷。

⑥ ITC（アメリカ国際貿易委員会）

米国国際貿易委員会（ITC：International Trade Commission）は、不公正・不法な貿易を是正することを目的に設立された連邦政府の独立行政機関である。米国関税法 337 条に基づいて輸入における知的財産権の侵害を判断し（以下「337 条調査」）、侵害製品の輸入禁止措置や、米国内に既に流通する製品の販売や移転を禁止する措置を決定できる。特許権を中心に、未登録商標や営業秘密等の侵害についても利用がなされている。

保護対象が米国において国内産業³²⁸として確立している場合に、販売、営業、雇用などの証拠を通じて、「輸入」停止の申し立てが可能となっている。337 条調査の受理から 12-18 カ月で判断が下されることとなっており、侵害認定後は ITC の排除命令に基づき税関が差し止めを執行する。決定に不服の場合は、CAFC（連邦巡回控訴裁判所）へと上訴できる。

<メリット>

比較的短い審理期間（約 1 年）を経て排除命令等³²⁹が発動される。また、通常の税関差し止めでは侵害判断が難しい特許権侵害も審理対象に含まれることや、多数の被疑侵害者をまとめて提訴できること、管轄競合が起きない（全米の対人管轄権を委員会に有する）ことなどがメリットとして挙げられる。

一方、ITC 手続きを行使された場合、民事訴訟に比べて短期間でディスカバリー（証拠開示手続）の準備を行う必要があり、応答期間も 10 日以内に定められていることが多い。そして、証拠収集手続（ディスカバリー）の開示範囲が民事訴訟に比べて広範かつ曖昧といわれている³³⁰。また、ITC 手続への反訴が認められる場合には、裁判籍を有する連邦地方裁

³²⁷ 経済産業省「主要各国における知的財産権侵害事案の刑罰制度及びその運用に関する調査研究 アメリカ合衆国 Q24」（2017 年 2 月）<http://www.meti.go.jp/meti/lib/report/H28FY/000822.pdf>

³²⁸ 「国内産業要件は、技術的要素と経済的要素があり、技術的要素は権利行使の対象となる知的財産を利用するアメリカ国内での活動を要求しており、単に知的財産を所有するだけでは不十分である。経済的要素は『国内産業への投資』を考慮する。国内産業要件の経済的要素を満たすためには、申立人は以下のいずれかを立証しなければならない。

（1）工場や設備への多額の投資、

（2）実質的な労働者の雇用及び資本投下（金銭的な投資に限らない）、

（3）研究開発、ライセンス等の知的財産権を使用するための実質的な投資

つまり、申立人が実際にアメリカ国内で製造活動を行っている必要はないが、単なる輸入以上の絶対的な活動があることが求められている（※）。※特許庁「アメリカ合衆国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」（2013 年 12 月）より

³²⁹ ①排除命令(exclusion order)、②停止命令(cease and desist order)、③同意命令(consent order)、④暫定措置(preliminary or temporary relief)、⑤差押・没収命令(seizure and forfeiture)があり、差し止めや没収を講じられる。

³³⁰ 調査開始通知では、一般的に抽象的な製品名が定められ、それに基づいてディスカバリーの開示範囲が定まる。そのため、「当事者は申立書で特定していない製品名や製品番号であっても開示対象となることに留意する必要がある。これまでの事例でも、申立人が求める開示範囲を把握できずに被申立人が証拠の提出に失敗し、不利に陥ったケースが散見される。反対当事者は、要求される情報が調査において明確に関係がないことを立証しない限り、証拠は関連性があると判断される（※）」。

※鈴木信也「ITC337 条調査における特許実務上の主要論点とその対策の考察」日本大学知財ジャーナル vol.8(2015 年 3 月)より

判所に反訴が移送されるが、その間に ITC での審理手続は基本的には停止しないといわれている³³¹。これらを踏まえ、ITC 手続を行使された場合には、難しい対応を迫られる可能性がある。

<デメリット>

差し止め請求はできるものの、損害賠償請求はできない。そのため、損害賠償を請求する場合には民事訴訟を別途提起することとなる。また、民事訴訟の提起に比べて、「具体的な侵害分析、輸入による潜在的被害に対する救済事項などより厳しい提訴要件が求められている」³³²ため、具体的な侵害品や侵害分析を準備しておくことが必要となる。

<期間>

約 1 年（12～18 カ月）の手続スケジュールとなっている。手続を行使された場合には、短期間での対応が求められ、民事訴訟よりも慌ただしい対応となる場合がある。

<費用>

通常の代理人費用に比して、迅速に対応するために時間当たりの弁護士費用等が増す（より高額な時間単価が設定される）場合がある。

⑦ 税関取締〔米国税関・国境取締局（CBP : U.S. Custom and Border Protection）〕

米国税関では、権利者の事前申請に基づいて行われる取締りや、税関の職権に基づいて行われる捜査により、輸入される侵害品の差押、没収、廃棄がなされう。侵害品が発見された後、輸入者と権利者へと通知がなされ、輸入者の情報提供や権利者による被疑侵害品の確認を経て、処分が決定される。

米国税関における知的財産権に関する輸入差止件数は、2008 年は 14,992 件だったが 2017 年には 34,143 件へと倍以上に増えており、その大半は中国と香港が輸出元であると報告されている³³³。

<メリット>

訴訟など他の権利行使と比較し、少額で迅速に押収や廃棄を行うことができる。また、税関取締において侵害を確認した後、「輸入者などを民刑事で訴追することもできる」³³⁴。

<デメリット>

³³¹ 「ITC Rule 210.14(e)において、反訴に関する地裁の手続きによって委員会における手続が遅延されたり委員会の手続きに影響が及ぼされないことが明確にされている。被申立人が法的防御及びエクイティ上の防御を主張した場合も同様である。したがって、当事者の防御方法と反訴における主張事実が重複する場合であっても、337 条調査は、防御方法と反訴において共通する主張について迅速な判断を行うこととされている※」。

※William P. Atkins & Justin A. Pan「米国国際貿易委員会（INTERNATIONAL TRADE COMMISSION）における 337 条調査の手続き・規則入門」Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP HP より
<https://www.pillsburylaw.com/images/content/3/5/v2/3527/JAPANESEITC-Section337-Investigation-japanese.pdf>

³³² 特許庁「アメリカ合衆国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」（2013 年 12 月）より

³³³ U.S. Custom and Border Protection HP, “IPR Annual Seizure Statistics, FY 2017 Seizure Statistics”
<https://www.cbp.gov/trade/priority-issues/ipr/statistics>

2017 年に差止対象となった物品額の小売価格（MSRP）合計に対し、輸入元が中国のものが 46%、輸入元が香港のものが 32%と報告されており、輸出国における税関取締も検討の余地がある。

³³⁴ 特許庁「アメリカ合衆国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」（2013 年 12 月）

http://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/pdf/America_USA_inf.pdf#view=fit&toolbar=1&n_avpanes=0

損害賠償の請求はできず、税関での差し止め措置にとどまる。税関での保護は全ての貨物を調査できず、抜き取り検査となっている。商標権や著作権侵害は比較的容易に判断できるものの、特許権については判断が難しいため、一般には取締り対象とならない。

<期間>

おおむね1～2カ月で手続きが進行する。

<費用>³³⁵

登録料と更新料に加え、サンプルを確認する場合の保証金が挙げられる。商標に関しては、登録料は国際分類毎に190ドル、更新料は国際分類毎に80ドルとなっている。著作物の場合も登録料は190ドル、更新料は80ドルとなっている。登録の有効期間は20年となっている

³³⁵ 米国税関・国境取締局 HP "Welcome to the Intellectual Property Rights e-Recordation (IPRR) application."
<https://iprr.cbp.gov/>

(2) 知財紛争解決の全体像

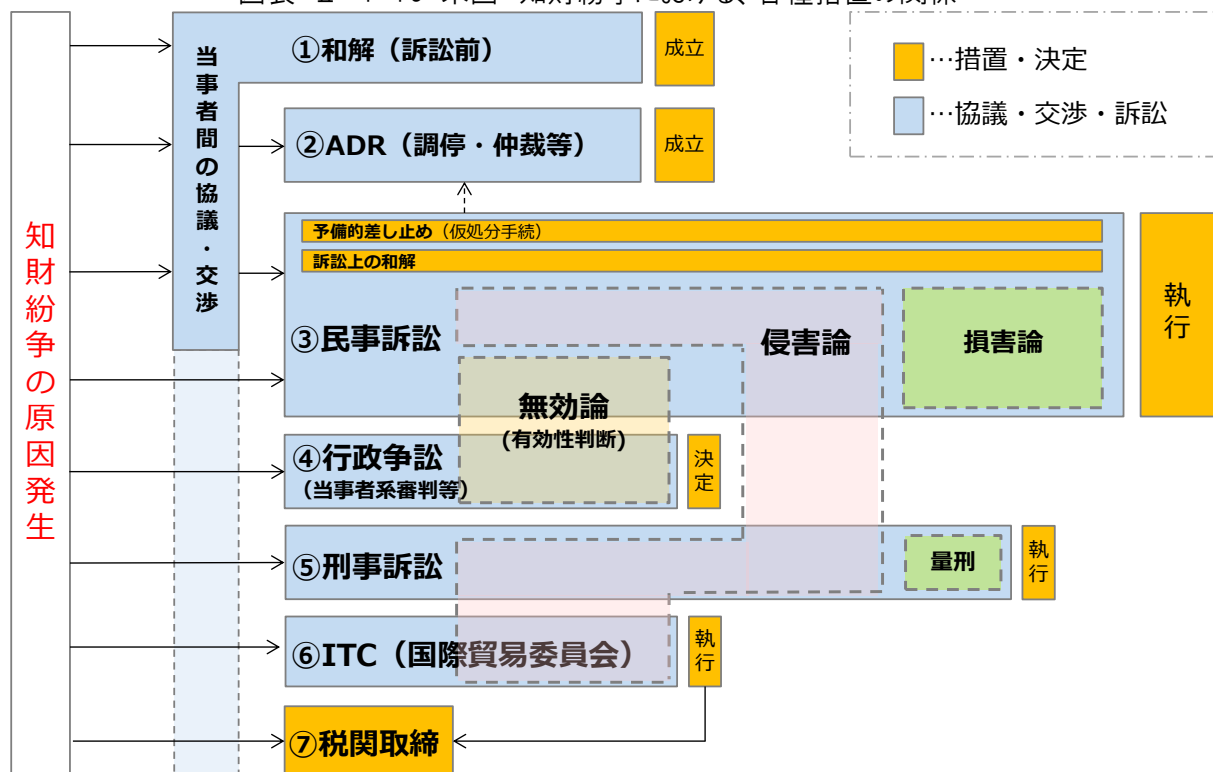
① 米国 知財紛争における各種措置の比較

知財に関する紛争が発生した場合には、主に以下のような手段により解決を図ることが考えられ、状況に応じて戦略的に手段を選択・組み合わせることが求められる。

図表 II-4-18:米国 知財紛争における、各種措置の特徴³³⁶

	自発措置		司法措置				行政措置
手段	①和解	②ADR (仲裁・調停)	③民事訴訟	④行政争訟 (異議申立) (無効審判)	⑤刑事訴訟	⑥ITC (国際貿易 委員会)	⑦税関取締
目的	和解 許諾契約	和解 許諾契約	情報開示 侵害差止 侵害品等処分 損害賠償	権利無効化	侵害差止 罰金 禁固	輸出入差止 販売移転制限	輸出入差止 侵害品処分
期間	短～中	短～中 (約12ヵ月※) ※米国仲裁協会	長 (約2.5年)	中～長 (約1～3年)	中～長 (10ヵ月～3年)	中～長 (1～1.5年)	短 (1～2ヵ月)
コスト	低	低～中	高	中	低	高	低
メリット	自由度 短期決着 非公開	自由度 短期決着 法的効果 非公開	損害賠償 法的効果 経済的打撃	法的効果 早期の審判 (IPR)	法的効果 重い処罰	短中期決着 経済的打撃 特許侵害差止	短期決着 経済的打撃
デメリット	拘束力なし 証拠隠滅 隠遁・逃亡 逆提訴	双方の合意 再審の制限	証拠収集 立証義務 権利攻撃	追加証拠や 争点に制限 (TTAB手続)	侵害立証 司法判断に 依拠	申立要件 の制限	立証義務 担保金負担 職権検査のみ

図表 II-4-19:米国 知財紛争における、各種措置の関係³³⁷



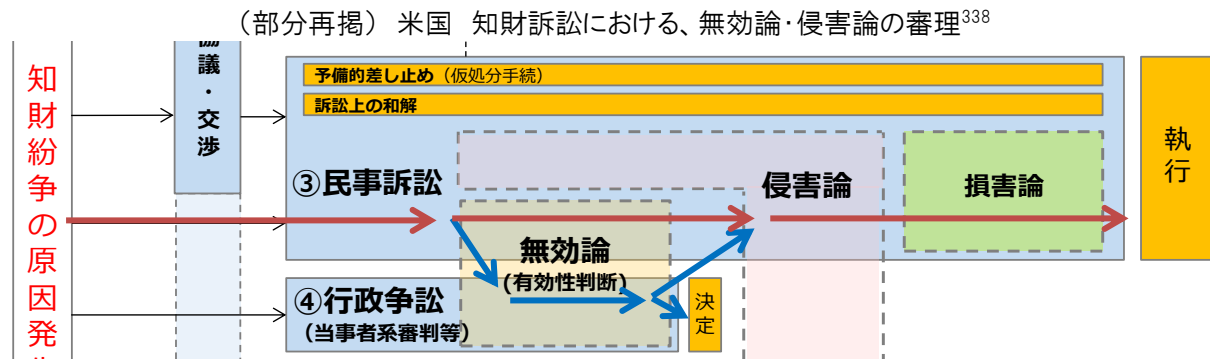
³³⁶ 各種文献・有識者意見よりMURC作成

³³⁷ 各種文献・有識者意見よりMURC作成

② 無効論・侵害論・損害論の審理フローの概観

米国における知財民事訴訟の第1審（連邦地方裁判所）においては、「無効論（権利の有効性判断）」「侵害論（権利侵害の判断）」「損害論（損害賠償額の判断）」について審理がなされる。

特許侵害訴訟に関しては、近年は IPR 制度が確立されたことで、無効論（特許権の有効性に係る審理）が裁判所ではなく IPR において審理されるケースが増えている。この場合、民事訴訟と並行して無効論の審理が進むことになる。



< 知財民事訴訟等の審理停止（stay）について >

（i）民事訴訟と IPR

特許侵害訴訟において、権利の無効化を図って IPR の申立てを USPTO に行った場合、裁判所へと訴訟停止の申立て(Motion to Stay)を行うことができる。申立てが認められた場合、「IPR の手続が進行している間、パテントディスクロージャーやディスカバリーを含めて訴訟手続全体が停止する。2014 年の統計によれば、裁判所が訴訟手続停止の申立てを認めた割合は、約 60～70%にのぼる(ただし、連邦地裁により、判断の傾向には大きなばらつきがある。)」³³⁹とされている。

（ii）「ITC（米国貿易委員会）手続」と、「IPR（当事者系レビュー）」

ITC 手続の開始後に、IPR 手続を申し立てても双方の手続きは停止しない³⁴⁰可能性があることに注意されたい。ITC 手続きの進行スピードは速く、ディスカバリー等を始め、迅速に各種対応をすることが求められる。

³³⁸ 各種文献を元に MURC 作成

³³⁹ 高木楓子「米国で特許訴訟を起こされたときに必要な「ローカルルール」の知識 『米国連邦地裁のローカルパテントルールと特許訴訟実務(上)』」（2015 年 9 月 2 日）法と経済のジャーナルトップ>西村あさひのリーガル・アウトLOOK
<http://judiciary.asahi.com/outlook/2015082600001.html>

³⁴⁰ 専門家ヒアリングより

4.4.2. 民事訴訟 全体像

(1) 知財紛争解決の全体フロー（民事訴訟選択時）

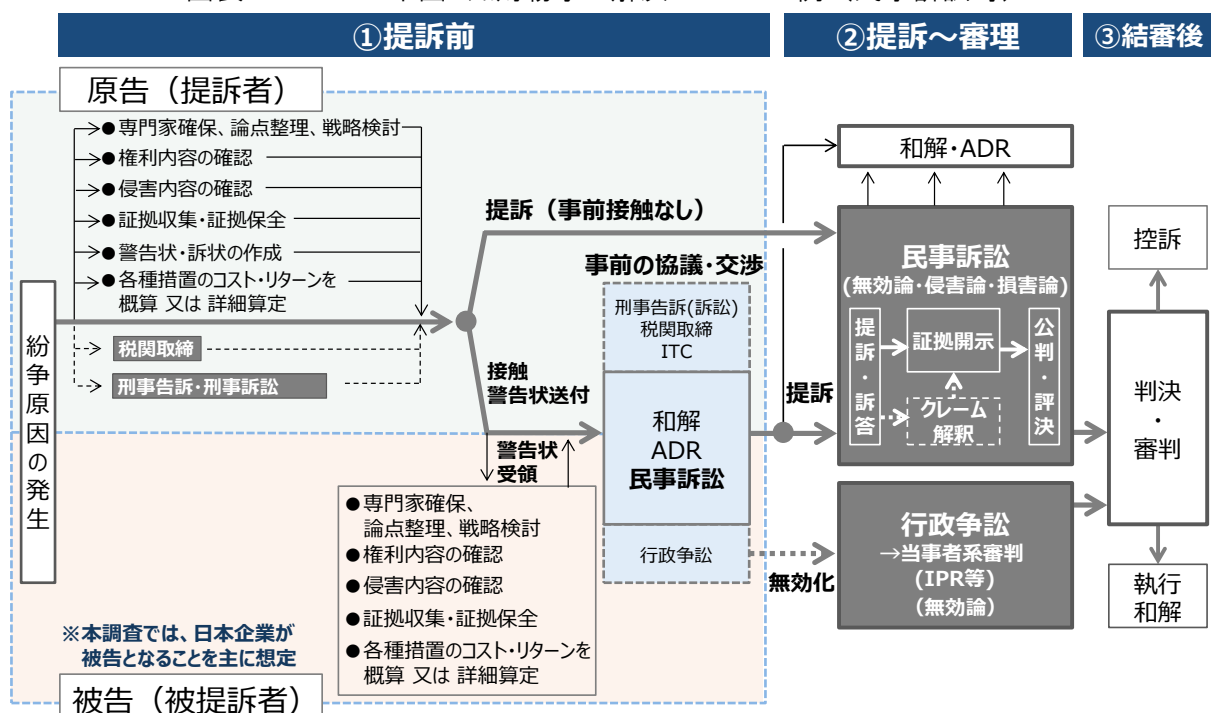
知財に関する紛争原因が発生した後、民事訴訟を利用して解決する場合の流れとしては、大きく「①提訴前」、「②提訴～審理」、「③結審後」のフェーズに分けられる。

「①提訴前」の段階では、専門家の確保や対応方法の検討、双方の権利内容の確認、侵害内容の確認や証拠収集、各種対応措置のコストやリターンの算定等を行う。

「②提訴～審理」の段階では、出訴、訴答、証拠開示手続、クレーム解釈（※特許侵害事件の場合）を経て、公判又は略式判決がなされる流れとなっている。

「③結審後」の段階では、判決内容の執行、和解、上級裁判所への控訴、再犯や類似紛争に対する監視が行われうる。

図表 II-4-20: 米国 知財紛争の解決フローの一例（民事訴訟時）³⁴¹



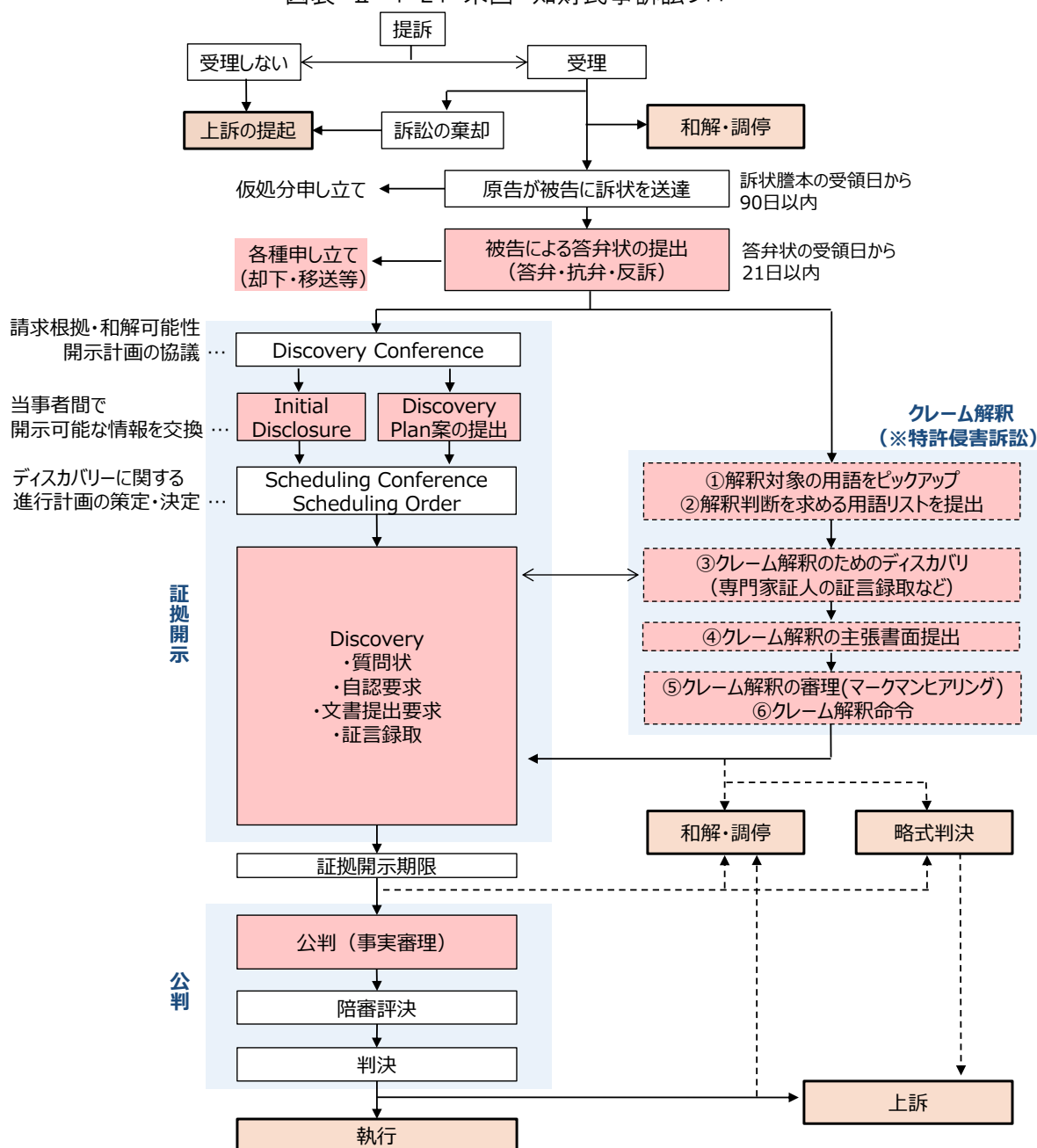
³⁴¹ 各種文献、専門家ヒアリングを元に MURC 作成

(2) 知財民事訴訟（第1審）のフロー

米国の民事訴訟は概ね以下のフローで進行する。なお、特許侵害訴訟の場合は争点整理のためにクレーム解釈の手続きが別途設けられる場合がある。

- ・出訴 (Complaint) : 訴状提出、訴状の送達、仮処分（予備的差し止め）の申立など
- ・訴答 (Pleading) : 答弁書の提出、訴訟却下の申立など
- ・証拠開示手続き (Discovery) : 質問状、文書提示、証言録取、自認要求、など
- ・クレーム解釈手続き (markman hearing) ※特許侵害訴訟の場合
- ・略式判決 (Summary Judgment) ※公判前に重要事項の争点が解消した場合
- ・公判審理 (Trial) : 陪審員選出、口頭弁論、証人尋問、評決、判決
- ・控訴 (Appeal) : 連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) への公訴

図表 II-4-21: 米国 知財民事訴訟フロー³⁴²



³⁴² 各種文献、専門家ヒアリングを元に MURC 作成

<ローカルパテントルール>

特許訴訟は、他の知的財産訴訟に比べて争点が複雑で審理が長期化しやすい。そのため、手続きを効率的に進めるために、特許審理の独自ルール（ローカルパテントルール：Local Patent Rules）を設ける裁判所も存在する。2014 年時点では、「全米 94 の連邦地裁のうち、約 3 分の 1 の連邦地裁がそれぞれ独自のローカルパテントルールを整備」³⁴³しており、各地裁のローカルパテントルールを整理したサイトも存在する³⁴⁴。

4.4.3. 民事訴訟 提訴前（権利行使判断、警告状授受）

（１）権利行使の判断について（原告寄り視点）

① 民事訴訟を通じた救済内容

米国における知的財産権の侵害に関して、民事訴訟を通じて得られる救済内容を以下に示す。

<特許権・意匠特許権侵害>³⁴⁵

- （i）差止請求（予備的差し止め、永久的差し止め）※一定要件を満たす場合のみ³⁴⁶
- （ii）侵害品の廃棄等
- （iii）損害賠償の請求（※侵害者利益に基づく請求はできない）
 - ・逸失利益
 - ・合理的なロイヤリティ額
- （iv）例外的な場合（故意侵害等）には、懲罰賠償（賠償額の 3 倍が上限）や弁護士費用等の敗訴者負担が課せられうる。

<商標権侵害>³⁴⁷

- （i）差止命令（予備的差し止め、永久的差し止め）※被申立人のヒアリングが条件
- （ii）留置（侵害品、模造商標、及び製造手段）
- （iii）廃棄（侵害商標を記載したラベル、標識、包装、広告及び原版、鋳型その他これらを製造する器具の廃棄、模造製品（検察局の許可を条件））
- （iv）損害賠償の請求
 - 登録商標侵害の場合：（侵害者利益 ＋ 原告損害額（3 倍まで）＋ 訴訟費用）
＋合理的な弁護士報酬（※例外的な場合）
 - 偽造商標事件の場合：（被告利益か損害賠償のいずれか大きい方の 3 倍の額
＋適正な弁護士報酬を付加した額）
又は法廷損害金額³⁴⁸

³⁴³ 高木楓子「米国で特許訴訟を起こされたときに必要な「ローカルルール」の知識 『米国連邦地裁のローカルパテントルールと特許訴訟実務(上)』」（2015 年 9 月 2 日）法と経済のジャーナルトップ>西村あさひのリーガル・アウトLOOK
<http://judiciary.asahi.com/outlook/2015082600001.html>

³⁴⁴ “Local Patent Rules” <http://www.localpatentrules.com/points-of-interest/>

³⁴⁵ 米国特許法第 283～285 条

³⁴⁶ eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006)

① 利用者が回復不能な損害を被ること、②金銭的賠償では損害補償が不十分なこと、③原告被告間の不利益のバランスを考慮し差し止めが必要なこと、④差し止めが公益を損じないこと」が、特許侵害における差し止め要件となった。

³⁴⁷ 米国商標法 34～36 条

³⁴⁸ 商品・役務の種類毎模造商標毎に 1,000ドル～20 万ドル以下（故意侵害の場合は 200 万ドル以下）。ドメインネームの場合は、ドメインネーム毎に 1,000ドル～10 万ドル

② 権利行使前の主な確認事項

事前の協議や交渉、警告状の送付などを行う前に確認する主なポイントを以下に示す。弁護士等の専門家の意見を取り入れる体制を適切に整え、被疑侵害者や侵害行為を特定し、権利の有効性や内容に関する確認することが求められる。

- (i) 代理人等の専門家確保、紛争解決のシナリオ検討
 - ・紛争解決のシナリオ検討（紛争解決の目指す目的の整理、費用や期間の限度想定、各解決手段のリターン・リスクの想定）
 - ・弁護士や弁理士などの専門家への相談や、他の専門家（専門家証人など）の確保準備
 - ・紛争解決に適切に対応できる内部体制の確立と、内部タスクの想定
 - ・紛争解決に要する支出の発生タイミングと発生額に関する想定
- (ii) 侵害内容の確認、証拠収集・証拠保全
 - ・被疑侵害者や侵害行為の特定（提訴時に備えた侵害品や関連資料の準備、整理）
 - ・被疑侵害品に関する侵害鑑定書の入手（代理人や知財法律事務所への相談）
 - ・社内関係各所への証拠保全（Litigation hold）の徹底・周知
 - ・弁護士の早急な確保による非開示特権（Privilege）の確保
- (iii) 双方の権利確認（権利範囲、権利有効性）
 - ・双方の権利内容（権利者・権利期間・権利範囲）の確認
 - ・被疑侵害品や被疑侵害行為が保有権利に抵触するか否かの検討、侵害鑑定書の入手
 - ・双方の権利実施状況の確認や、先使用や先行技術の存在調査
 - ・権利登録に係る書類の確認（先使用を立証する証拠資料、商標権に係る使用宣誓書）
- (iv) 提訴要件の確認（時効、管轄、原告・被告の適格性など）
 - ・遅れた出訴（公訴時効の徒過や懈怠）への該当性確認
 - ・原告・被告の適格性確認
 - ・訴訟地の検討と適格性確認
 - ・送達要件等の手続き上の確認³⁴⁹
- (v) その他
 - ・取引先、株主、世論等を考慮した、適切な広報活動やメディア対応の検討

³⁴⁹ 送達要件に関し米国にある日本企業の子会社へ送達が行なわれる場合、一概には無効といえないことには留意されたい。

③ 警告状を送る際の注意点

警告とは、書面、メール、口頭などで被疑侵害者に対してその旨を通知することである。対象となる権利や登録番号などを確認し、被疑侵害品の名称や型番、特定の被疑侵害行為を被疑侵害へと通知し、権利保有者として希望する対応などを通知することで、警告の要件が整うことになる。

特許紛争においては警告状を“Warning letter”と称し、商標や著作権紛争においては“Cease and desist letter”と称し、両者では位置づけや役割が異なる。

特許紛争における警告状（Warning letter）は、NPE 対応など比較的危険な状況において用いられる傾向にある。特許紛争における警告状送付に当たっては以下の点に注意が必要であると整理されている。

図表 II-4-22: 米国 警告状送付での主な注意事項(特許紛争時)³⁵⁰

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">(1) 非侵害、特許無効、或いは権利行使不能の確認訴訟(Declaratory Judgment)の提起(2) 特許法第 287 条に基づく損害賠償請求の通知(3) 故意侵害を成立させるための侵害通知(4) 悪意による書簡と判断されれば不公正競争行為(5) 懈怠(laches)の開始³⁵¹(6) 衡平法上の禁反言(equitable estoppel)(7) 警告書の作成地が訴訟地になる可能性 (HP v. Acceleron [2009])(8) 警告書の署名者が公判や証言録取での証言者になる可能性(9) 陪審員の判断対象 |
|--|

一方、商標紛争における警告状（Cease and desist letter）は、法的手続きの発動を伴い、比較的、積極的な対応を要求するものとなっている。「商標は事業に直結しており、比較的早く、コストをかけずに対策したいとの希望、そして、警告書を送付する相手が様々であり、中小の事業者の場合は、迅速に効果を上げることができる点にある。こうしたことから、商標の警告では、歴史的に商標権者が確認訴訟を避けることができるような比較的ソフトな表現による警告書を作成して送付することが多い。これは強い調子の警告書を送ることで、被疑侵害者が訴訟に走り、訴訟地など様々な障害となることが発生することを避けるためである。」³⁵²

しかしながら、和解交渉を前提として警告状を送付したとしても、被疑侵害者は非侵害確認訴訟や無効取消などを先行提起できる可能性がある。そのため、現地の法律事務所にご相談の上、侵害状況や相手方の反応などを考慮して警告状を活用することが望ましい。

³⁵⁰ 特許庁「アメリカ合衆国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2013 年 12 月)

http://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/pdf/America_USA_inf.pdf#view=fit&toolbar=1&avpanes=0

³⁵¹ SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC 580 U.S. (2017)の最高裁判決を受け、特許侵害訴訟において、6 年以内の損害賠償に対する抗弁として、懈怠(laches)による抗弁は大幅に制限されることとなった。

³⁵² 特許庁「アメリカ合衆国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2013 年 12 月)

http://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/pdf/America_USA_inf.pdf#view=fit&toolbar=1&avpanes=0

（２）警告状の受理（被告寄り視点）³⁵³

警告状を受領した場合における主な対応のポイントは、前述の「②権利行使前の主な確認事項（i）～（v）」と概ね同じものと捉えられる。なお、警告状など事前の接触なしに、訴状が送達されることもあり、その場合は各種の確認・調整業務を短期間で実施することとなる。

< 警告状への対応方法 >

警告状を受領した場合、そもそも返答を行うか否かについて検討することに留意されたい。警告状への返答実施の検討や、返答内容の検討を専門家と共に行うことが望ましい。以下、警告状を受領した場合の対応方法について一例を示す。

- （i）警告書への特段の返答を行わない
- （ii）提訴前の事前やり取りにおいて時間を稼ぐ
- （iii）業務妨害や名誉棄損（相手方の広報行為等がある場合）の該当性を検討する
- （iv）権利の無効を主張する（鑑定に基づき非侵害や権利行使不能を通知）
- （v）被疑侵害品の販売停止や設計変更を行う
- （vi）和解交渉を行う（ライセンス交渉やその他の交換条件提示）
- （vii）確認訴訟を先行提起する（非侵害、権利無効、権利行使不能に関する宣言的判決（Declarator Judgment））
- （viii）同様の警告・訴訟を受けている企業を探し情報収集を行い、場合によっては共同防衛グループ（JDG：Joint Defense Group）へ参画する

4.4.4. 民事訴訟 提訴～判決

（１）訴状の提出と送達（原告の提訴）

原告が裁判所へと訴状を提出し、訴状の写しと召喚状を被告へと「原告」が送達する。原告が被告へと訴状を送達する期限は90日となっているため³⁵⁴、裁判所への訴状提出と受理が完了している状態で交渉を迫る又は迫られることも想定しうる。なお、訴状が提出されると裁判所のデータベースに情報が掲載される³⁵⁵。

訴状提出においては、訴状内容は精緻でなくとも基準を満たしていれば訴状は受理される運用となっており、日本に比べて訴訟提起のハードルが低いものとなっている。

訴訟を提起する際は、管轄権（人的管轄と事物管轄）を満たすいずれかの裁判所を選択することとなる。裁判所によって、審理スピードや裁判官の専門性、陪審員に選出されうる市民層に違いがある。そのため、裁判所へのアクセス性等も含め、自身にとって都合の良い裁判所へと提起することとなる。

< 人的管轄（personal jurisdiction） >

被告の住所地や、実質的または継続的かつ組織的な活動を行った地が認められる（一般管轄）。また、最小限度の接触（ミニマムコンタクト）が認められる地も人的管轄が肯定されうる（特別管轄権）。

³⁵³ 特許庁「アメリカ合衆国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」（2013年12月）
https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

³⁵⁴ Fed. R. Civ. P. 4. Summons. need for the legislation

³⁵⁵ 裁判所への訴状提出情報はデータベースで確認することができる。同情報を確認している法律事務所等からのオファーによって、提訴された事実を知るケースも少なくない。

< 物的管轄 (subject matter jurisdiction) >

知的財産権に関する事件は、連邦地方裁判所が管轄する（裁判所構造の章を参照）。

< 訴訟地の選択 >

米国では、管轄権を有する裁判所が複数存在しうするため、ロケットドケット (Rocket Docket) と呼ばれる審理が早い訴訟地や、原告勝訴率の高い訴訟地が選択される傾向があったが、近年は過度なフォーラムショッピング (Forum Shopping) は認められない傾向にある。米国法人における人的管轄については、近年その適用範囲の解釈に制限を課す最高裁判決が下されたが³⁵⁶、米国国内に事業所や子会社などを持たない外国企業へは適用しない連邦地裁の判断が示されている³⁵⁷。そのため、米国国内に事業所を持たない外国企業は、提訴者に有利な地で訴訟を起こされる可能性が残っている。

(2) 訴答 (pleading) (答弁書、各種申立)

訴状が被告へと送達されたら、被告は答弁書の提出や、各種申し立てを行う。答弁書の提出期間は通常 21 日となっており、短期間で答弁書を作成する必要がある。相手方の事前接触（警告書の送付等）もなく、訴状が送達されることもある。以下、答弁書の提出段階における主な対応方法を示す。権利区分や提訴背景によって、主張できる事項に違いがあることには留意されたい。

(i) 各種申立て (pre - answer motion)

- ・ 訴訟却下の申立て（不適格な訴訟地・提訴者・手続き・訴状内容など）
- ・ 訴状内容の修正（削除・明瞭化）の申立て
- ・ 移送の申立て
- ・ IPR 等の無効手続提起に係る申立て
- ・ 被告併合の申立て

(ii) 抗弁 (defenses)・反訴 (counterclaims)

- ・ 非侵害
- ・ 無効（先使用・公知等）
- ・ 不正行為（事実隠蔽や詐称：誠実義務の不履行）
- ・ 権利濫用
- ・ 既判力・一事不再理、
- ・ ラッチェス（懈怠：遅れた出訴）
- ・ 禁反言（均等論の非適用、衡平法上の禁反言）

(iii) 和解や ADR を通じた交渉余地の確認（訴訟中は常に模索することができる）

被告側の答弁に反訴が含まれる場合、原告は答弁書受領から 21 日以内に反訴への答弁書³⁵⁸又は反訴却下の申立て³⁵⁹を提出しなければならない。答弁書における主張において抗弁や申立てが行われなかった場合には、主張を放棄したものとみなされ、訴答段階後の主張は原則として認められない点には留意されたい。なお、原告・被告双方の合意があ

³⁵⁶ TC Heartland LLC. V. Kraft Foods Group Brands LLP S.C. No. 16-341(2017)

³⁵⁷ 3G Licensing, S.A. v. HTC Corp. and HTC America Inc., No. 17-cv-0083 (D. Del. 2017.12.18)

³⁵⁸ Fed. R. Civ. P. 12(a)(1)(B)

³⁵⁹ Fed. R. Civ. P. 12(b)

れば、裁判官の裁量のもと、答弁期限の延長や、送達要件の厳格な適用を除外するなど
の柔軟な運用が可能となる³⁶⁰。

(3) 証拠開示手続 (Discovery)

米国の民事訴訟における特徴的な制度であり、訴訟の提起後に、広い範囲で証拠提出
を相手方に迫ることが可能となっている。事実情報や争点を明確にすることが意図され
た制度となっており、相手方が開示要求に応じない場合には、裁判所に強制開示命令を
申立てることができる。命令に応じない場合には、法定侮辱罪、開示要求の事実として
の認定、反証提出制限、訴訟停止、欠席訴訟などの制裁を受けることになり、不利な判
決が下る可能性が高まる。なお、下記項目に基づいて秘匿できるものもある。

- (i) 弁護士・依頼者間の秘匿特権 (Attorney Client Privilege)³⁶¹
- (ii) 訴訟準備資料の秘匿特権 (Work Product Doctrine)³⁶²
- (iii) 開示制限命令 (Protective order)³⁶³

事業や開発の企画段階や、事業開始後の警告状を受領した段階における「報告メール」
や「社内決裁用の資料」に侵害の自認を示唆する内容が含まれる場合、ディスカバリー
での開示を経て故意侵害 (willful infringement) を主張され、不利な判決内容 (懲罰
賠償等) を受ける可能性がある。そのため、紛争対応の初期段階から米国弁護士を交え、
「秘匿特権」により文書開示から保護される形でコミュニケーションを行うことが求め
られるほか、侵害を自認する文書を不用意に残さない対応が関係者には求められる。ま
た、非侵害等を示す鑑定書を取得しておくことで、故意侵害の推定を避けることができ
る。

開示対象となった証拠に営業秘密が含まれる場合には、当該開示に異議を申立てる
ことや、ディスカバリーの対象や方法を制限すること、公開範囲や閲覧者を制限するこ
となどの措置を講じることができる。

<ディスカバリーの種類>

米国の民事訴訟における証拠収集手続として、下記の手段が規定されている³⁶⁴。ディ
スカバリーを通じて得られた証拠は、公判において証拠として提出されうる。

- (i) 質問状 (Interrogatory)
- (ii) 文書等提出要求 (Request for Production of Document)
- (iii) 証言録取 (デポジション: Deposition)
- (iv) 身体又は精神の検査 (Physical and Mental Examinations)

³⁶⁰ 有識者ヒアリングより

³⁶¹ 「弁護士・依頼者間の秘匿特権 (Attorney Client Privilege)」では、弁護士や依頼者間のメールや文書等のコミュニケーションについて、秘密性が保たれており、法的助言を得るためのものである場合に、秘匿特権として開示を免れることができる。

³⁶² 「訴訟準備資料の秘匿特権 (Work Product Doctrine)」では、訴訟を予期して作成された文書等については、原則として開示を免れる。ワークプロダクトによる保護のためには、「弁護士や弁理士の関与は必要なく、依頼者やそのコンサルタントなどによって作成された文書等もワークプロダクトとして保護される。ワークプロダクトの例として、依頼者が作成した損害額の見積りや、訴訟コンサルタントのリストなどが挙げられる。…(中略)…ワークプロダクトとみなされるためには、結果として訴訟が引き起こされたという事実や、文書が訴訟に関連しているだけでは不十分であり(37)、文書が主に訴訟対応目的で作成されたものであることが条件となる(※出典：一色太郎「米国特許紛争における秘匿特権保護と日本弁護士・弁理士との関係」(パテント 2017. Vol. 70 No. 1.)」。

³⁶³ 「開示制限命令 (Protective order)」では、嫌がらせや収集情報の不正利用など、不当な開示請求に対して、禁止や、部分的な制限を裁判所へと求めることができる。①秘密保持の対象とする情報を指定し、②秘密保持の正当な理由を裁判所へと申立てることで、内容が受理されれば情報開示請求に制限がかかることとなる。

³⁶⁴ Federal Rules of Civil Procedure Rule 26-36

(v) 自認要求 (Request for Admission)

知財関連の訴訟において主に用いられる手段としては、質問状、書類提出要求、証言録取、自認要求が挙げられる。

質問状については、質問リストを相手方に提示して事実関係等（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）³⁶⁵を相手方に問うものである。

文書等提出請求については、争点に関連する可能性のある文書を広く開示対象とすることができ、複写、書面、物件などの提出や、検証、写真撮影等の実施を求めることができる。当事者が保有、支配する文書等が開示対象となるが故に、子会社が保有する文書等も開示を要求される可能性がある。企業文書の多くは電子データで保管されており、電子データに対する証拠開示手続を”e-Discovery”と呼び、社内のIT部門や、e-Discovery 支援の専門業者などと連携した対応が求められる。そして、侵害に関する証拠収集だけでなく、損害賠償額に関する証拠収集（ダメージディスカバリー）も行う必要がある場合には、商品企画や開発、営業、製造といった部門にも協力要請を行うことも視野に入れる必要がある³⁶⁶。

証言録取（デポジション）においては、弁護士による証人の尋問³⁶⁷の内容や様子を、速記録に残したり、録音や録画をする。直接的に公判の証言となるものではなく、証人の証言内容を調べるためのものである。日本在住の関係者も米国にて証言録取を受ける可能性があるが、日本国内でも、東京米国大使館と、駐大阪・神戸米国総領事館において、証言録取を行うことができる³⁶⁸。

自白請求とは、基本的な事実（争点に関連する陳述や証拠）が事実であるか確認を求めるもので、基本的に文書でやり取りが進められる。

<証拠ホールド (Litigation Hold) >

米国においては、「訴訟や司法調査などが合理的に予見される段階」から当事者には証拠の保全義務が生じる。そのため、ディスカバリーによって不都合な証拠が露見することを防ごうと、メール、開発データ、売上データなど意図的に廃棄・隠蔽・改ざんし、その事実や形跡がディスカバリーを通じて発覚した場合、陪審員や裁判官の心証が悪化し、懲罰賠償や訴訟費用負担などの制裁が下される可能性が非常に高まる（または訴訟上の和解における交渉上の立場が弱くなり、不利な和解条件に合意せざるを得なくなる）。

そのため、警告状を受領したり他国で同様の紛争が生じた場合など³⁶⁹によって紛争を予見・認知した場合、メールや記録など、各種の関連文書を破棄しないことを訴訟関係者全員が徹底する対応が求められる。担当者は証拠ホールドを訴訟に社内の各部門（や関連事業者）へと通知し、保全すべき資料や情報を指示するほか、定期的な廃棄手続やバックアップデータの上書きなどを停止させることが求められる。また、証拠ホールドを解除する時期・対応方法についても、弁護士と相談の上実施することが望ましい³⁷⁰。

なお、過去において日常的な誠実な操作の結果廃棄された文書については、恣意的な廃棄とはみなされない。そのため、文書廃棄規程（document retention policy）を整備

³⁶⁵ 内閣官房知的財産戦略推進事務局「知財紛争処理システムに関する論点整理（証拠収集手続の機能強化関連）(案)（参考③）米国におけるディスカバリー制度の概要」(2015年12月18日)

³⁶⁶ 損害賠償額の算定方法（逸失利益や合理的まロイヤリティ額）によって、根拠となる文書収集に要する労力に差が出る場合があり、社内の事務コストについても配慮が求められる場合がある。

³⁶⁷ デポジションでの主な注意事項としては、事実だけを述べ推測等は回答しない、質問されたことのみを回答する、回答前に自身側の弁護士が質問への異議申立てができる間をおく、通訳を介して日本語で回答することなどが挙げられ、代理人と事前にシミュレーションを行うことが望ましい。

³⁶⁸ 当事者は事前に予約金を納付するとともに、証人や通訳、速記官を手配することが求められる。

³⁶⁹ 証拠保全義務がいつから生じるかはケースバイケースであるため、警告書の受領は一例であることに留意されたい。

³⁷⁰ 訴訟が長期化する場合、その期間だけ証拠を保持する必要がある、

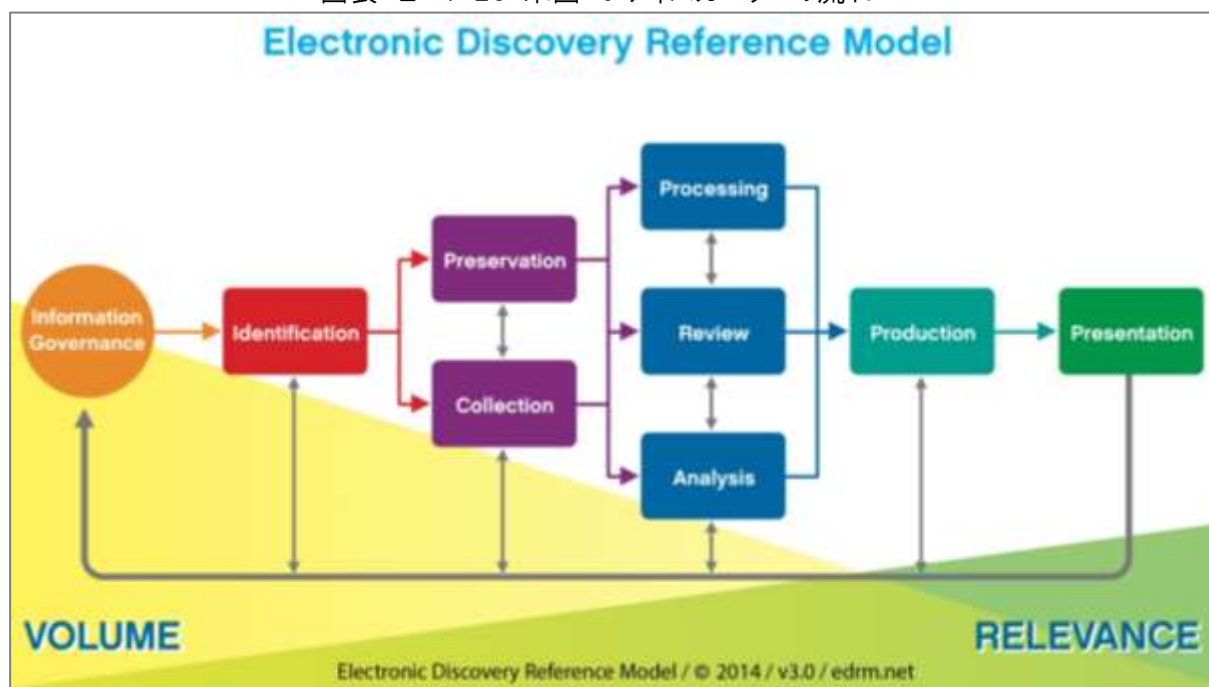
しておくことは、ディスカバリーで開示対象となる文書量を抑制（コスト抑制）することに繋がる。

<e ディスカバリー：e-Discovery>

メール、開発データ、売上データといった電子データも証拠収集の対象となり、それらの証拠収集手続はe ディスカバリーと呼ばれる。会社の共有サーバー上のデータだけでなく、個別の端末に保存されているデータも開示対象となる。状況に応じて、電子データの抽出・仕分け作業を外部の専門業者に依頼することも検討する³⁷¹。e-Discovery については以下のプロセスが提示されている。

- (1) 情報管理 (Information management)
- (2) 識別 (Identification)
- (3) 保全 (Preservation)、収集 (Collection)
- (4) 処理 (Processing)、レビュー (Review)
- (5) 分析 (Analysis)
- (6) 作成 (Production)、提出 (Presentation)

図表 II-4-23: 米国 e ディスカバリーの流れ³⁷²



(4) クレーム解釈手続（マークマンクレーム解釈手続）

特許権侵害事件の場合、クレームの解釈が大きな問題となる場合があり、各裁判所の定めるルールに則り、クレーム解釈の手続きがディスカバリーと並行する形で進められる。クレームの用語リストや解釈案の交換を行い、専門家証人の証言録取（デポジショ

³⁷¹ e-Discovery 支援にかかる費用について、見積額が専門事業者によって大きく離れる場合がある。見積もりの内容や、支援事業者が行おうとしている作業プロセスをきちんと理解することは、e-Discovery の費用を抑制につながるだけでなく、適切な証拠開示の遂行にもつながり、敗訴リスクを下げることとなる。

³⁷² EDRM “Electronic Discovery Reference Model” <https://www.edrm.net/frameworks-and-standards/>

ン)を行った後に、裁判所において技術説明や口頭弁論(発明者の証言や、専門家の証言)が行われる。

(5) 略式判決(サマリージャッジメント: summary judgement)

略式判決とは、重要な事実関係において実質的な争いがない場合に、「公判(トライアル)を行わずに裁判所が判断を示す手続」となっており、迅速に勝訴判決(又は敗訴判決³⁷³)を得ることができる。証拠開示手続やクレーム解釈の結果を受け、公判の結果が明らかである場合に、当事者の申立てにより開始される。

(6) 公判(トライアル: trial)

証拠開示手続を経て、和解や略式判決等が行われない場合、公判(事実審理)の段階へと進む。公判の大まかな流れを以下に示す。

- ・陪審員の選出
- ・冒頭陳述
- ・弁論・弁駁・証人尋問
- ・最終弁論
- ・陪審員への説示
- ・陪審員による評決(Verdict)
- ・裁判官による判決(Judgment)

米国の連邦地方裁判所においては、公判を陪審審理で進めるかどうかを選択できる(当事者双方から陪審審理の申し立てがなかった場合は、裁判官による審理が行われるが、多くの場合で陪審審理となる)。陪審審理となる場合、侵害審理は裁判官が行い、事実審理は陪審員が行うという分担がなされている。

陪審審理が決定した場合には、陪審員の選定がまず行われる。陪審員候補の市民が数十人集められ、個人の属性・経歴を鑑みながら、原告側・被告側によって陪審員が絞り込まれていく。陪審員が決定した後、当事者の冒頭陳述、弁論、弁駁、証人尋問が行われる。米国における証人は、事実関係について証言する事実証人(fact witness)と、専門的な知見に基づき承認を行う専門家証人(expert witness)がある。特定分野の専門家が非常に少ない場合には、当事者双方で専門家の取り合いになる場合があり、なるべく早い段階で専門家を確保することも重要になる³⁷⁴。

特許侵害事件など、争点内容が複雑な場合には紛争の場合は技術内容を一般人にも分かりやすいように説明することが求められる。また、陪審員の心証には常に配慮すべきであり、外国企業であることを自覚し、市民感情についても配慮が求められる。

侵害に係る判断については裁判官が主に行い、陪審員は損害額等を判断する。陪審員の下す判断である「評決」に基づき、裁判官が判決を下す。この過程で、裁判官が賠償額を適正な金額へと変更を行う場合がある。

(7) 損害論について

実務上、権利者が自己の主張する損害賠償について立証責任を負う必要がある中で、権利者は、立証可能な内容に基づいて、相応な計算方法を採用する。

³⁷³ 連邦地方裁判所では陪審員による審理を経る故に、判決の予見性が揺らぐ。それ故に、第1審を早々に終結させ、第1審よりも判決の予見性の高いCAFC(連邦巡回区控訴裁判所)へと控訴を行う場合がある。

³⁷⁴ 双方の専門家証人の意見が異なる状況においては、肩書など権威のある専門家の意見の方が陪審員の心証に与える影響は大きいとされている。

(i) 算定方法

損害額の計算にあたっては、以下の計算方法が採られている。なお、損害額の計算方法に関して、25%ルール（実施料率を25%から推定し始める手法）の制限や、特許侵害事件における製品全体の価格を算定基準とする EMV（Entire Market Value）ルールの制限といった、損害賠償額を抑制する判決が近年下されている。

＜特許権、意匠特許権＞³⁷⁵

- ・逸失利益
- ・合理的なロイヤリティ額
- ・侵害者利益（※意匠特許のみ）

※特許権については、侵害者利益に基づく請求はなされない。

＜商標権＞³⁷⁶

登録商標侵害の場合：{侵害者利益、原告損害額（3倍まで）} + 訴訟費用
+ 合理的な弁護士報酬（※例外的な場合）

偽造商標事件の場合：（侵害者利益か原告損害額のいずれか大きい方の3倍の額
+ 適正な弁護士報酬を付加した額）又は 法廷損害金額³⁷⁷

(ii) 懲罰賠償

故意侵害や悪意ある行為の場合には、3倍を限度に懲罰的賠償が命じられる場合がある。しかし、実際に懲罰賠償が認められるケースはあまり多くないようである³⁷⁸。

(iii) 敗訴者負担

米国の民事訴訟においては弁護士費用は当事者負担が原則であるが、例外的な場合（故意侵害や悪意ある行為が存在する場合等）において、訴訟費用の敗訴者負担が命じられる³⁷⁹。

4.4.5. 民事訴訟 結審後（執行、控訴、上告）

連邦地方裁判所の決定に不服がある当事者は、30日以内にCAFC（連邦巡回控訴裁判所）や連邦控訴裁判所へと、控訴を申立てることができる。なお、控訴審では法律上の争点のみが審理されるため、証拠を新しく提出することや、連邦地方裁判所で争わなかった別の争点を持ち出すことは基本的にはできない。

控訴審の判決に不服がある当事者は、90日以内に最高裁判所に対してさらに控訴することもできる。控訴の申し立てを受けた最高裁判所は事件について再審理をするかどうかを決定する。事件が重要であると判断されれば、最高裁判所は再審理の開始を命じるが、実際には再審理を命じられることは多くない。

³⁷⁵ 米国特許法第284条、第289条

³⁷⁶ 米国商標法第35条

³⁷⁷ 商品・役務の種類毎模造商標毎に1,000ドル～20万ドル以下（故意侵害の場合は200万ドル以下）。ドメインネームの場合は、ドメインネーム毎に1,000ドル～10万ドル

³⁷⁸ 専門家ヒアリングより

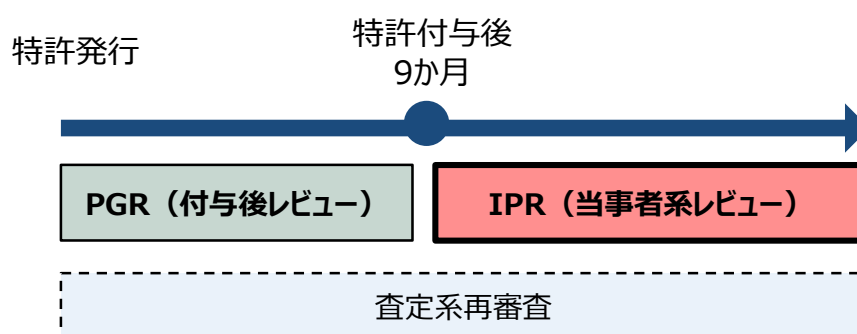
³⁷⁹ 従来は「例外的」と認定されるハードルが高かったが、適用条件が緩和される判決が近年下され、弁護士費用の敗訴者負担（Fee-Shifting）が命じられる可能性が高まった。

補論：行政争訟（IPR（無効審判制度）・行政訴訟）

米国特許に関し、日本の異議申立・無効審判に該当する制度として、PGR（Post-Grant Review）と IPR（Inter Partes Review）が設けられている。近年、特許侵害訴訟を提訴された場合に、無効化を図る手段として IPR の利用が進んでいる。侵害訴訟を通じて権利の有効性（validity）を審議することと比べ、低コストで特許の有効性を審理できるとして注目されている。

PGR・IPR 共に、USPTO の審判部（Patent Trial and Appeal Board: PTAB）において手続きは行われ、PGR は登録日から 9 カ月以内、IPR はそれ以降の特許を対象としている。

図表 II-4-24: 米国 特許の再審査制度の区分け ³⁸⁰



■手続きフロー（IPR の場合）

< 手続きの概略 >

IPR の手続きは、請求段階と審理段階に分けられる。請求段階は審理前のフローで、請求書の提出と特許権者の予備的応答から成り、6 カ月以内に終了する。審理段階は、特許権者の答弁から始まり、最終決定までの期間は 1 年以内と定められているが、理由があれば 6 カ月の延長ができる。また、審理中いつでも和解等によって審理を中止できる。

< 特許権者による予備的応答 >

請求書を受領した時点で、特許所有者は、申請日から 3 ヶ月以内に予備的応答を提出することができる。ここで、特許権者は IPR が開始されることの不合理性を訴えることで、反論することができる。また、この段階では新しい証言を提示する必要はなく、クレームを修正することはできない。

< 審理開始の判断 >

請求書提出後、PTAB の審判官は、予備的応答の提出から 3 ヶ月、または請願書の提出から 6 ヶ月以内に請願の決定を行う。

請願が認められた場合は審理のタイムラインが設定される。一方、申立ての全部または一部が却下された場合、申立人は USPTO に再審理を請求することができるが、裁判所を通じての上告はできない。

< 審理段階 >

IPR においてもディスカバリー（証拠開示手続）が設けられているが、民事訴訟に比べて開示項目が限定されており、コストは抑制される傾向にある。また、ディスカバリーの範囲は当事者間での合意に基づいて決定され、通常は以下のような内容となっている。

³⁸⁰ MURC 作成

- ・証人の名前、当事者が議論を支持するために使用したすべての文書の写し
- ・書類または証言に引用された証拠
- ・デポジション
- ・証言の強制
- ・追加ディスカバリーのリクエスト

上記が、特許権者→請求人→特許権者→…と交互に行われる。請求があれば最後に口頭審理を行うことができる。これらを経て、最終決定がなされる。

<開始基準>

手続が受理されるか否かについて、IPR は「請求人が優勢であろうとの合理的蓋然性 (reasonably likelihood)」が要件となっている一方、PGR では「どちらかというの特許性がない (more likely than not)」が要件となっており、PGR は IPR よりも低い開始基準となっている。

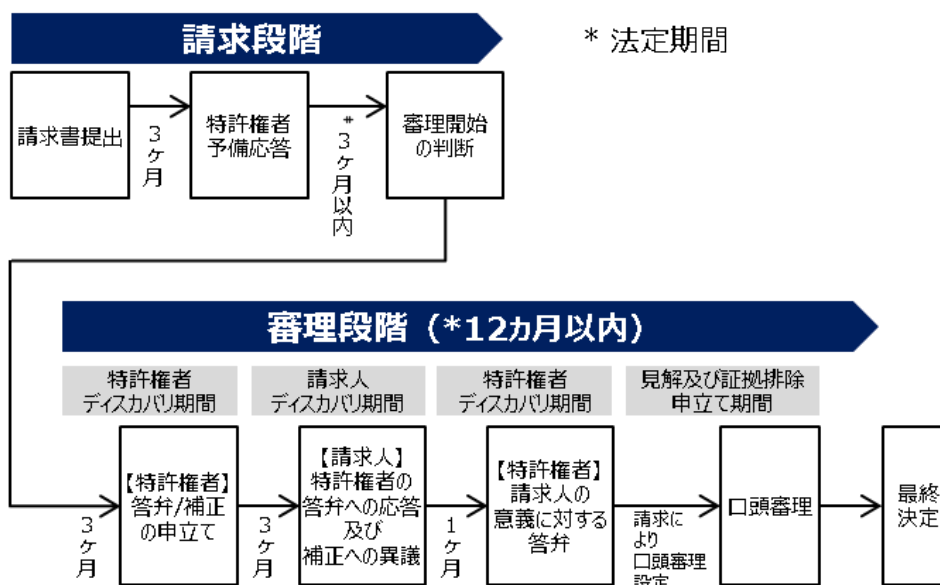
<抗告>

最終決定の内容に不服のある場合は、最終決定書または再ヒアリングの決定後 63 日以内に連邦巡回区控訴裁判所に抗告できる。

<情報の一般公開>

IPR のファイルは一般に公開される。しかし、正当な理由があれば、情報の非公開を請求できる。

図表 II-4-25: IPR の手続きフロー³⁸¹



³⁸¹ <https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/trials>

5. ドイツ

5.1. ドイツの知財制度

5.1.1. ドイツの知財制度

ドイツにおいては、日本の産業財産権と対応するように、特許権、実用新案権、意匠権、商標権が定められている。

図表 II-5-1:ドイツの産業財産権と対応する法律

日本	ドイツ	法律
特許権	特許権	特許法 (PatG)
実用新案権	実用新案権	実用新案法 (GebrMG)
意匠権	意匠権	意匠法 (DeschmG)
商標権	商標権	商標法 (MarkenG)

<日本の制度との違い>³⁸²

特許制度においては、日本の制度と制度面は概ね同じであるが、有効期間において、日本においては特許権の延長制度（医薬品と農薬は最長 5 年の延長可能）となっているが、ドイツはすべての分野で特許期間が 20 年となっている。

実用新案制度については、日本の実用新案権とは異なり医薬品や化学物質も登録対象になるなど、登録対象が異なる。加え、特許出願中にブランチオフ出願することができ、侵害訴訟において戦略的に用いられうる。

意匠制度については、ドイツはハーグ協定を締結していない。また、実体審査を行わないこととなっており、存続期間は出願から 15 年間である（2015 年までは 10 年間）。

商標権制度においては、TLT（商標法条約）を締結していない。異議申立期間は日本の 2 ヶ月に対して 3 ヶ月と 1 ヶ月長い。

■コラム：侵害訴訟における実用新案権の活用

ドイツにおける実用新案権は、無審査登録や 10 年という権利期間は日本と同じであるが、以下の制度的な違いから権利行使がなされやすく、侵害訴訟において戦略的に用いられる場合がある。

(i) 登録対象の違い

日本の実用新案法では、「考案」は、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」と積極的規定がされているが、ドイツの実用新案法においては、「方法、プロセス」という規定が設けられている故に、形状、医薬品や化学物質も登録対象となっている。

³⁸² 特許に関しては、「如何なる技術分野の発明に対しても、それが新規であり、進歩性を有し、また、産業上利用可能である場合は付与されるもの」と規定している。（特許法第 1 条）

実用新案に関しては、「新規であって、進歩性を見え、かつ産業上利用できる考案」と規定している。（実用新案法第 1 条）

意匠に関しては、「物品の全部又は一部の平面的又は立体的な外見であって、特に、物品自体又はその装飾の線、輪郭、色彩、形状、生地又は原料から成るもの」と規定している。（意匠法第 1 条）

商標に関しては、「如何なる記号も、特に個人名を含む語、図案、文字、数字、音響標章、商品若しくはその包装その他の梱包の形状を含む立体形状、色彩及び色彩の組み合わせを含むものであって、ある事業に係る商品又はサービスを他の事業に係る商品又はサービスから識別することができるもの」と規定している。（商標法第 3 条）

(ii) 登録時に考慮される先行技術の範囲

新規性、進歩性の判断において考慮される先行技術は、優先日前の文書やドイツ国内で実施されて公衆に利用可能となったものに限定されている。

(iii) ブランチオフ制度

出願係属中のドイツ特許出願、ドイツを指定国とした欧州特許出願及びドイツ登録特許を基に、実用新案を分岐出願することができる。そのため、特許出願中に侵害を発見した場合、実用新案の分岐出願を行い、約 2～4 カ月ほどでの実用新案登録を経て、早期に警告や提訴といった権利行使をすることができる³⁸³。

なお、実用新案権に関しては、実体審査なしに登録されるが故に、仮処分の決定はほとんど認められない。また、権利の有効性に疑念がもたれる場合は侵害訴訟が停止する。そのため、実用新案権の権利行使前には、有効性の鑑定やドイツ特許商標庁での調査を受けることが望まれる。

³⁸³ 別の戦略的な用い方として、「特許権を得て侵害訴訟を開始したが、被疑侵害品が当該特許の技術的範囲に入らない可能性がある場合に、クレームを被疑侵害品に合わせた形に修正し、実用新案登録を得、その実用新案権に基づいて、訴訟を提起することもできる。なお、被疑侵害品に合わせるべく、枝分かれ実用新案登録出願のクレームを元の特許のクレームより広く記載することも可能である(ただし、当初明細書に記載された範囲でなければならない)。(※)」とも述べられている。

(※出典:加藤志摩子「日本は魅力的な訴訟提起地になれるか? -ドイツにおける特許侵害訴訟に現状から見た日本の可能性-」AIPI 一般社団法人日本国際知的財産保護協会月報(2015)Vol.60 No.1)

図表 II-5-2: 特許制度の比較(ドイツ・日本)³⁸⁴

国名	公開 制度	審査 制度	審査請求		存続期間		異議申立		無効審判		実施義務	広域制度
			起算日	期間	起算日	期間	起算日	期間	起算日	期間		
ドイツ	18か月	○	出願	7年	出願日の 翌日	20年	公報	9月	○(裁判所)		×	EPC (備1)
日本	18か月	○	出願	3年	出願	20年 延長5年 (備2)	○		○		3年 (備3)	-

(備1)欧州統一特許制度の準備が進められている

(備2)医薬品、農薬(最長5年)。

(備3)特許法83条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)

特許法92条(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)

特許法93条(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)

図表 II-5-3: 実用新案制度の比較(ドイツ・日本)³⁸⁵

国名	審査制度	存続期間		異議申立		無効審判	
		起算日	期間	起算日	期間	起算日	期間
ドイツ	×	出願 (備1)	3年間 延長3年を1回 更に2年間ずつ2回	×		○	
日本	×	出願	10年間	×	(備2)	○	

(備1) 出願日の翌日から起算。

(備2) 情報提供が行える。

図表 II-5-4: 意匠制度の比較(ドイツ・日本)³⁸⁶

国名	審査 制度	存続期間		異議申立		無効審判		登録 表示	広域 制度
		起算日	期間	起算日	期間	起算日	期間		
ドイツ	×	出願	5年間 延長5年ずつ 4回	×		○		×	OHIM
日本	○	登録	20	×		○		×	-

図表 II-5-5: 商標制度の比較(ドイツ・日本)³⁸⁷

国名	審査 制度	権利付与 の原則	存続期間		異議申立		無効審判		広域制度
			起算日	期間	起算日	期間	起算日	期間	
ドイツ	○	先願	出願(備)	10年毎に更新	登録	3月	○		OHIM
日本	○	先願	登録	10年毎に更新	公報	2月	○(備2)		-

(備1)出願月の末日から起算する。

(備2)請求の理由によっては、設定登録から5年を経過した後は請求できない場合がある(商標法47条)。

³⁸⁴ 「特許庁 外国知的財産権情報 諸外国の制度概要(一覧表) (※特許庁「平成 28 年度各国産業財産権制度情報整備事業」による調査結果及び特許庁調べ)」を基に MURC 作成
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/sangyouzasisankenhou_itiran.htm

³⁸⁵ 「特許庁 外国知的財産権情報 諸外国の制度概要(一覧表) (※特許庁「平成 28 年度各国産業財産権制度情報整備事業」による調査結果及び特許庁調べ)」を基に MURC 作成
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/sangyouzasisankenhou_itiran.htm

³⁸⁶ 「特許庁 外国知的財産権情報 諸外国の制度概要(一覧表) (※特許庁「平成 28 年度各国産業財産権制度情報整備事業」による調査結果及び特許庁調べ)」を基に MURC 作成
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/sangyouzasisankenhou_itiran.htm

³⁸⁷ 「特許庁 外国知的財産権情報 諸外国の制度概要(一覧表) (※特許庁「平成 28 年度各国産業財産権制度情報整備事業」による調査結果及び特許庁調べ)」を基に MURC 作成
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/sangyouzasisankenhou_itiran.htm

5.1.2. 侵害の定義³⁸⁸

<特許権>

権利の存続する期間内において、特許権者に許可なくその権利を業として実施する行為は侵害行為とみなされる。特許法では、特許に関して、以下の行為を実施と定義している³⁸⁹。

- ・ 特許製品の製造、販売の申し出、販売、又は使用、或いはこれらの目的での輸入、又は保管する行為
- ・ 特許方法の使用、又は侵害を知らながら使用のために方法を提供する行為
- ・ 特許方法で直接得られた製品の販売の申し出、販売、又は使用、或いはこれらの目的での輸入、又は保管する行為
- ・ 特許が付与された生物学的材料、或いはその製法、及び特許が付与された遺伝子情報を含む製品にかかる行為
- ・ 侵害を知得している第三者に、或いは明白な状況で、実施に適し、そのように意図された侵害手段を提供、又は提供を申し出る行為

特許権者又は専用実施権者は侵害の停止或いは予防を請求するとともに、侵害品、専用設備、その他予防に必要な措置を請求することができる³⁹⁰

一方、侵害の対象外となる状況として、主に以下の規定が定められている。。

侵害対象外規定（特許権）^{391, 392}

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">(1) 非商業目的かつ私的に使用する行為(2) 実験目的で使用する行為(3) 植物新品種の育成、発見、及び開発のために生物学的材料を使用する行為(4) 医薬品の販売承認を取得するために必要とされる研究、試験する行為(5) 医師の処方により薬局で個別になされる調合、又はそのように調剤された医薬品に関する行為(6) パリ条約などに加盟の同盟国の船舶、航空機又は車両が一時的又は偶発的に国内に入り、船舶、航空機又は車両の装備品、構造若しくは操作、その付属物において使用する行為（以上、同第 11 条）(7) 先使用に基づく行為（同第 12 条）(8) 国家利益のための強制実施行為（同第 13 条） |
|--|

<実用新案権>

権利の存続する期間内において、実用新案権者に許可なくその権利を業として実施する行為は侵害行為とみなされる。実用新案法では、実用新案に関して、以下の行為を実施と定義している。

- ・ 実用新案製品の製造、販売の申し出、販売、又は使用、或いはこれらの目的で輸入、又は保管する行為（同第 11 条第 1 項）

³⁸⁸ 特許庁「ドイツ連邦共和国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 10 月)

https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

³⁸⁹ (1)-(4)は特許法第 9 条、(5)は第 10 条(JETRO デュッセルドルフによる日本語訳を参考に記述)

³⁹⁰ 特許法第 139 条、第 140 条(JETRO デュッセルドルフによる日本語訳を参考に記述)

³⁹¹ 特許庁「ドイツ連邦共和国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 10 月)

https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

³⁹² (1)-(6)は特許法第 11 条、(7)は第 12 条、(8)は第 13 条

- ・ 侵害を知得している第三者に、或いは明白な状況で、実施に適し、そのように意図された侵害手段を提供、又は提供を申し出る行為（同第 11 条第 2 項）
 実用新案権者又は専用実施権者は侵害の停止或いは予防を請求するとともに、侵害品、専用設備、その他予防に必要な措置を請求することができる³⁹³

一方、侵害の対象外となる状況として、主に以下の規定が定められている。。

侵害対象外規定（実用新案権）^{394, 395}

- | |
|---|
| (1) 非商業目的かつ私的に使用する行為
(2) 実験目的で使用する行為
(3) パリ条約などに加盟の同盟国の船舶、航空機又は車両が一時的又は偶発的に国内に入り、船舶、航空機又は車両の装備品、構造若しくは操作、その付属物において使用する行為
(4) 先使用に基づく行為 |
|---|

<意匠権>

権利の存続する期間内において、意匠権者に許可なくその権利を業として実施する行為は侵害行為とみなされる。意匠法では、意匠に関して、以下の行為を実施と定義している³⁹⁶。

- ・ 意匠及びその類似意匠の使用、或いは適用された製品の製造、販売の申し出、販売、輸入、輸出、又は使用或いはこうした目的で所持する行為

意匠権者又は専用実施権者は侵害の停止或いは予防を請求するとともに、侵害品、専用設備、その他予防に必要な措置を請求することができる³⁹⁷

一方、侵害の対象外となる状況として、主に以下の規定が定められている。。

侵害対象外規定（意匠権）^{398, 399}

- | |
|---|
| (1) 非商業目的かつ私的に使用する行為
(2) 実験目的で使用する行為
(3) 権利者の通常の事業に影響なく、及び出所表示した引用目的、或いは教育目的で複製する行為
(4) 船舶又は航空機が一時的又は偶発的に国内に入り、船舶や航空機の装備品において使用する行為、若しくはその船舶や航空機の補修や補修するための部品を輸入する行為
(5) 先使用に基づく行為（同第 41 条）
(6) 並行輸入に該当する行為（同第 48 条） |
|---|

<商標及びその他の標識>

³⁹³ 実用新案法第 24 条

³⁹⁴ 特許庁「ドイツ連邦共和国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 10 月)
https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

³⁹⁵ (1)-(3)は実用新案法第 12 条、(4)は第 13 条、特許法第 12 条、第 13 条

³⁹⁶ 意匠法第 38 条

³⁹⁷ 意匠法第 42 条、第 43 条

³⁹⁸ 特許庁「ドイツ連邦共和国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 10 月)
https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

³⁹⁹ (1)-(4)は意匠法第 40 条、(5)は第 41 条、(6)は第 48 条

権利の存続する期間内において、商標権者に許可なくその権利を業として実施する行為は侵害行為とみなされる。商標法では、商標に関して、以下の行為を実施と定義している⁴⁰⁰。

1. 商標の保護商品又はサービスと同一の商品又はサービスに登録商標と同一の標識を使用する行為
2. 登録商標と同一若しくは類似する標識を登録商標の保護商品又はサービスに使用し、公衆を混同させるように標識を使用する行為
3. ドイツで著名な登録商標と同一若しくは類似する標識を、その登録商標の保護商品又はサービスと類似しない商品又はサービスに正当な理由なく使用し、当該著名登録商標を不当に利用、或いは害を及ぼすような行為
4. 具体的な使用行為は、商品、包装、梱包、或いは書類や広告に登録商標を付し、そうした商品の販売、販売の申し出、及びこれらの目的での保管、輸入、輸出、又はサービスの提供、提供の申し出をすること
5. 保護されている取引上の標識と混同させる方法で取引上の標識又は類似する標識を許可なく業として使用する行為
6. ドイツで著名な取引上の標識を混同の虞がないといえども、正当な理由なく使用し、当該取引上の標識を不当に利用或いは害を及ぼすような行為
7. 辞書、百科事典又はこれに類似する出版物或いは電子データベースにかかる登録商標が当該商品やサービスについての普通名詞として認知されるような場合、登録商標であることの記載を要求することができる
8. 原産地の異なる商品又はサービスの名称、表示又は標識を、その原産地が誤認されるように取引上で使用する行為
9. 著名な原産地表示をその原産地を誤認させる虞がない場合でも、原産地を異にする商品又はサービスで使用することで、その原産地名を正当な理由なく不当に利用又は害を及ぼすように使用する行為

商標権者又は専用実施権者は侵害の停止或いは予防を請求するとともに、侵害品、専用設備、その他予防に必要な措置を請求することができる⁴⁰¹

一方、侵害の対象外となる状況として、主に以下の規定が定められている。。

侵害対象外規定（商標権）^{402, 403}

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">(1) 不正な場合を除き、後の権利者の使用を既に 5 年間黙認した場合(2) 自己の名称又は住所を使用する行為(3) 種類、品質、用途、価格、原産地、商品の生産時期又はサービスの提供時期など特徴や特性を表示する行為(4) 付属品又は部品として、製品又はサービスの用途を表示する行為(5) 並行輸入や消尽に該当する行為(6) 先の使用や先の権利に基づく行為 |
|--|

⁴⁰⁰ (1)–(4)は商標法第 14 条、(5)、(6)は第 15 条、(7)–(9)は第 127 条

⁴⁰¹ 商標法第 14 条、第 15 条、第 18 条、第 127 条、第 128 条

⁴⁰² 特許庁「ドイツ連邦共和国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 10 月)

https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

⁴⁰³ (1)は商標法第 21 条、(2)–(4)は第 23 条、(5)は第 24 条、(6)は第 12 条、第 13 条

5.1.3. 知財政策や法制度改正⁴⁰⁴

<特許法改正>

2013 年 7 月ドイツ特許法が改正されることとなった。本改正における主要な項目は、以下のとおり。

1. 特許出願・付与後の特許のファイル（審査書類）のインターネットを通じた閲覧制度の導入
2. 英語・フランス語の出願書類について、翻訳文の提出期限を、出願提出後 3 カ月から 12 カ月に延長
3. 特許出願に係る発明者指定要件の厳格化（発明者の指定がなされていない場合であっても特許付与を実施しつつ、その場合の発明者指定のための事後手続を例外的に認めて瑕疵の治癒の機会を与えていた制度及び運用を改め、発明者が指定されている出願のみに、特許が付与される制度とする。）
4. 異議申立て期限を、特許付与の公告後 3 カ月から 9 カ月に延長。異議申立てにおける手続に係る審議を原則公開化

<意匠法改正>

ドイツ意匠法改正 2013 年

本改正までは、意匠の無効手続は地方裁判所で行われていた。本改正により、ドイツ特許商標庁にて無効審判を行うことになった。

<商標法改正>

現在議会に商標法改正案が提出されており、2019 年以降に施行される可能性がある。本改正案における主要な項目は以下の通り。

1. 商標図様の提出要件の削除⁴⁰⁵

商標図様の提出は必須ではなくなった。この改正によって、音響信号や連続画像など音響又は画像ファイルで再生される標章について商標出願することが可能となる。

2. 絶対的拒絶理由の拡大⁴⁰⁶

絶対的拒絶理由事項が改正法案において拡大される。地理的表示、原産地表示、ワインの伝統的名称、伝統的産物の名称又は植物品種を含む標章は商標として保護できないこととなった。

3. 商標侵害としての商号及び社名⁴⁰⁷

保護された商標を商号又は社名として使用することはその商号又は社名が類似商品又は役務に使用された場合、商標権の侵害となることを規定した。

4. 輸送中の侵害品に関する商標所有者の地位強化⁴⁰⁸

輸送中の商品に対する商標権を拡大された。ドイツ税関は問題の商品がドイツではなく他国の市場向けであっても、その商品の輸出を差し止めることができる。申告者がこれに対して異議を申立てた場合は、申告者は問題の商品が適法に第三国へ輸出されるものであることを裁判所において立証しなければならない。

5. 使用権者の法的地位改善⁴⁰⁹

⁴⁰⁴ 特許庁「特許行政年次報告書 2017 年度版 ～知をつなぎ時代を創る知的財産制度～」

⁴⁰⁵ 改正法案第 8 条(1)

⁴⁰⁶ 改正法案第 8 条(2)

⁴⁰⁷ 改正法案第 14 条(3)5

⁴⁰⁸ 改正法案第 14a 条

⁴⁰⁹ 改正法案第 30 条(3) 2

商標所有者が使用権者から請求があっても侵害に対する措置をとらない場合は、使用権者は商標所有者の同意無しに許諾商品の侵害に対する措置をとることができる。

6. 商標出願に対する第三者による情報提供⁴¹⁰

利害関係者は商標の登録を阻止するためにドイツ特許庁に第三者の商標に対して情報を提供することができる。

7. 異議理由の拡大⁴¹¹

保護された原産地表示又は地理的名称の所有者は商標登録に対して異議申立を提起できる。

8. 商標の取消又は無効宣言に関する行政手続⁴¹²

商標の取消又は無効宣言の手続きに関する変更が行われる。これまで商標を無効にするためには、絶対的拒絶理由（識別性の欠如など）に基づく場合、ドイツ特許庁にて行政手続を申請する必要がある。一方、商標の不使用又は相対的理由による取消は、費用と時間を要する裁判所に訴えを提起する必要がある。改正法案では、商標の無効又は取消はいずれの理由においてもドイツ特許庁に申請できることとなった。

9. 保証又は証明標章の導入⁴¹³

新しいタイプの商標（保証又は証明標章）を商標として登録できるようにした。現行の商標のタイプの主要機能は出所表示機能と呼ばれ、商標所有者の商品又は役務の出所を表示することである。本改正により、保証又は証明標章の機能も追加され、保証又は証明標章の権利者によって保証された証明標章を付した商品が一定の特徴を有することを示すことである。

5.2. ドイツの知財訴訟における裁判所構造⁴¹⁴

ドイツにおける知財民事訴訟は、無効論と侵害論の審理を別のフローで行うダブルトラック制度で運用されている。

無効論は特許の場合、ミュンヘンに所在する連邦特許裁判所を第1審として直接訴える場合と、ドイツ特許商標庁や連邦品種庁に無効申立を行う場合がある。無効申立の裁量に不満のある場合は連邦特許裁判所に抗告することができる。どのルートであってもカールスルーエに所在する連邦最高裁判所に上告できる。実用新案と意匠の場合は地方裁判所を第1審として訴える。商標の場合は、特許商標庁への無効申立のみである。

侵害論は全国にある地方裁判所⁴¹⁵に提訴し、管轄を同じくする上級地方裁判所に控訴できる。上告審は連邦最高裁判所である。地方裁判所に知財専門の審判部が存在し、侵害品が全国規模で流通・宣伝されていれば審判部のあるどの地方裁判所を選んで告訴することも可能である（フォーラムショップが可能）。地方裁判所の中で、デュッセルドルフが最もポピュラーで信頼性のある判断を行うことが知られており、年に500件の知財訴訟を取り扱っている。

⁴¹⁰ 改正法案第 37 条(6)

⁴¹¹ 改正法案第 42 条(1)

⁴¹² 改正法案第 53～55 条

⁴¹³ 改正法案第 106a～106h 条

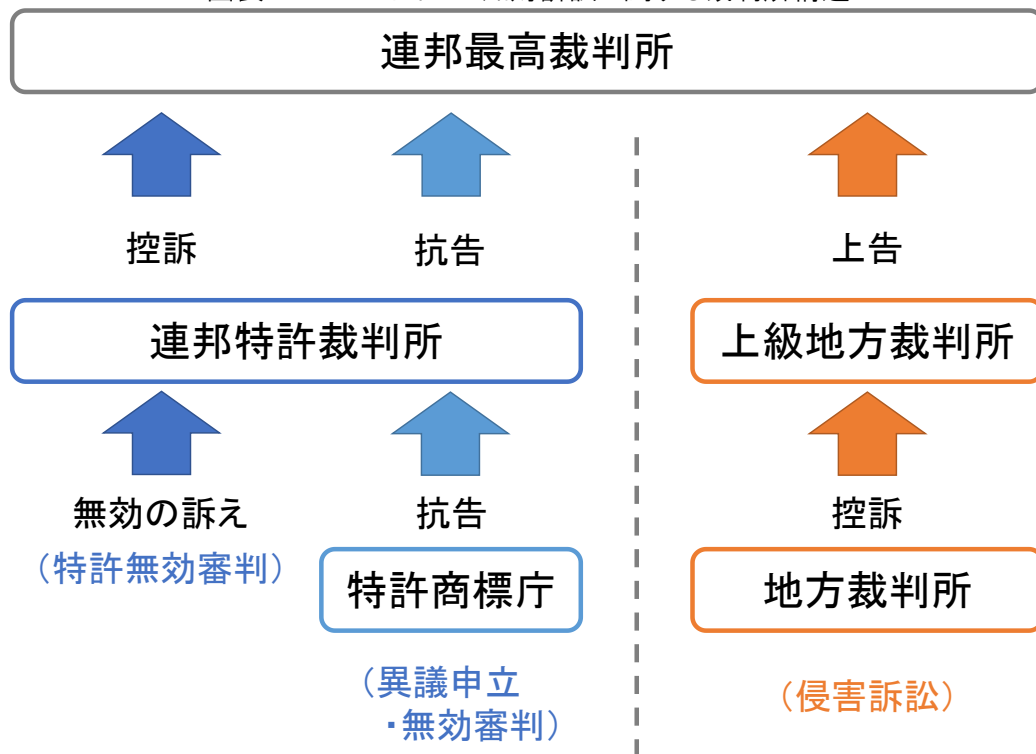
⁴¹⁴ 新興国知財情報データベース「ドイツの知的財産権訴訟の現状」(2015 年)

「特許行政年次報告書 2016 年版 国際的な知的財産制度の動向」P289～

「ドイツの第一審知的財産権民事訴訟の管轄基準」<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/2288/>

⁴¹⁵ 特許に関しては全国12か所(デュッセルドルフ、ベルリン、ブラウンシュヴァイク、エアフルト、フランクフルト、ハンブルグ、ライプツィヒ、マクデブルク、マンハイム、ミュンヘン、ニュルンベルク、ザールブリュッケン)、意匠は20か所、商標は21か所(シュトゥットガルト、マンハイム、ミュンヘン、ニュルンベルク/フュルト、ベルリン、ブレーメン、ハンブルク、フランクフルト/マイン、ロストック、ブラウンシュヴァイク、デュッセルドルフ、コブレンツ、フランケンタール、フランクフルト等)の地方裁判所が管轄する。

図表 II-5-6:ドイツの知財訴訟に関する裁判所構造

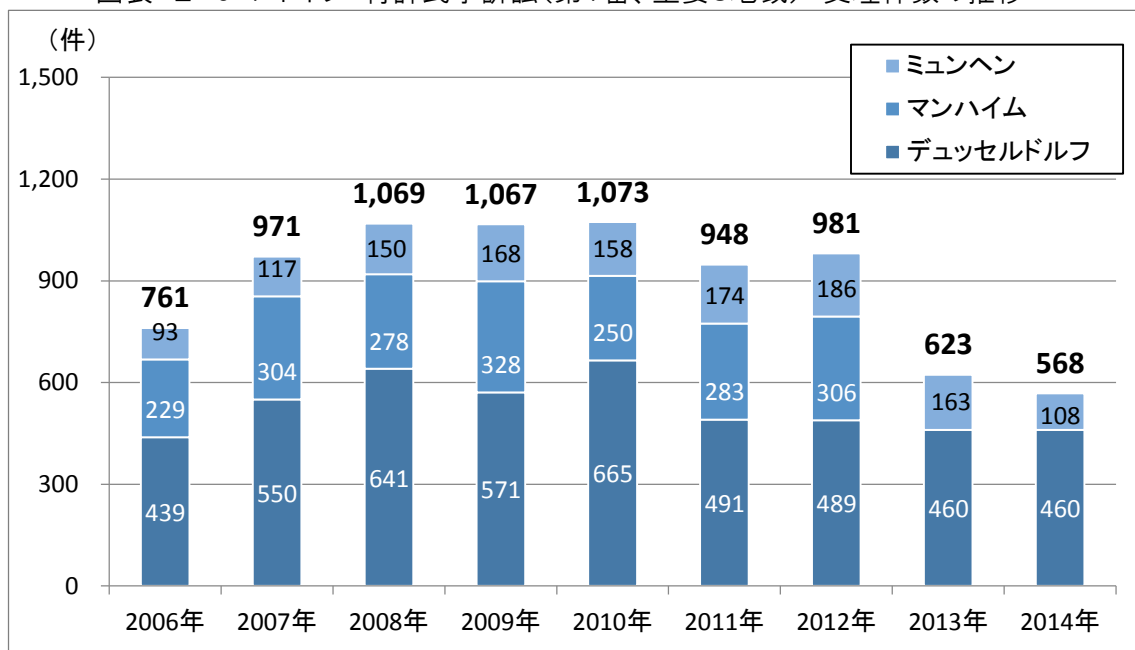


5.3. ドイツの知財訴訟件数に関するデータ（再掲）

ドイツにおける知財訴訟件数に関し、特許民事訴訟の第1審を担う、主要な3つの地方裁判所における受理件数は、2007～2012年においては年間約1,000件を受理してきている。

2013年と2014年はマンハイム地裁のデータがないため、総数は約600件と減少している。デュッセルドルフ地裁とミュンヘン地裁の受理件数は、2011年以降は大きく変動していないため、マンハイム地裁の受理件数も大きく変動していなければ、ドイツにおける特許民事訴訟の受理件数は、2007年以降2014年までは横ばい傾向となっている可能性が考えられる。

図表 II-5-7:ドイツ 特許民事訴訟(第1審、主要3地裁) 受理件数の推移⁴¹⁶



※2013-2014年は、マンハイムのデータが取得できていない点に留意されたい。

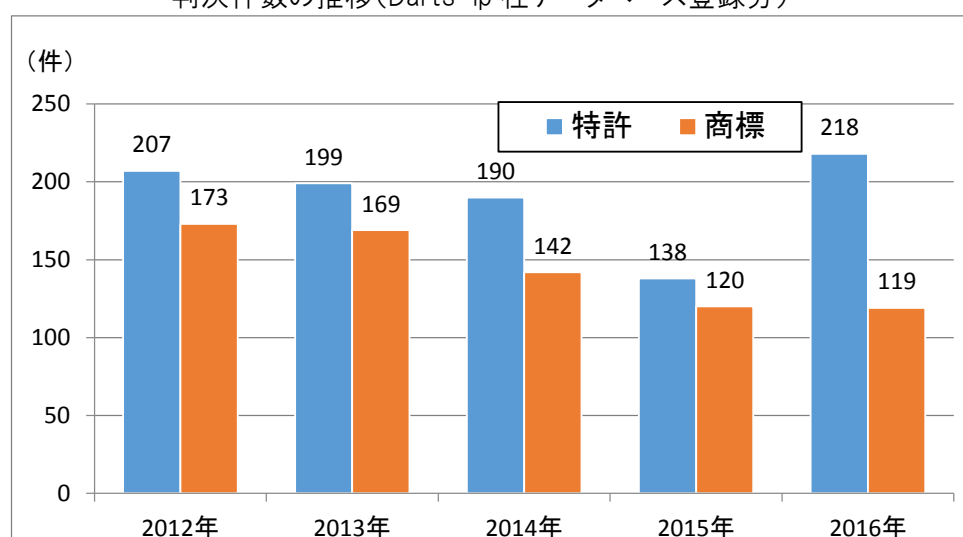
ドイツにおける知財訴訟の判決件数について、知財訴訟に関する民間のデータベースを確認すると、特許訴訟（第1審）の判決件数は2015年までは減少傾向にあったが、2016年には218件へと増加した。一方、商標に関しては2012年以降はやや減少傾向にある。

⁴¹⁶ GLOBAL PATENT LITIGATION: HOW AND WHERE TO WIN, 2d Ed., Figure 21-5. Patent Infringement Litigation Filings in Düsseldorf, Mannheim and Munich: 2006-2014 (p. 21-28) (Bloomberg BNA 2016).

参照 www.bna.com/bnabooks/gpl

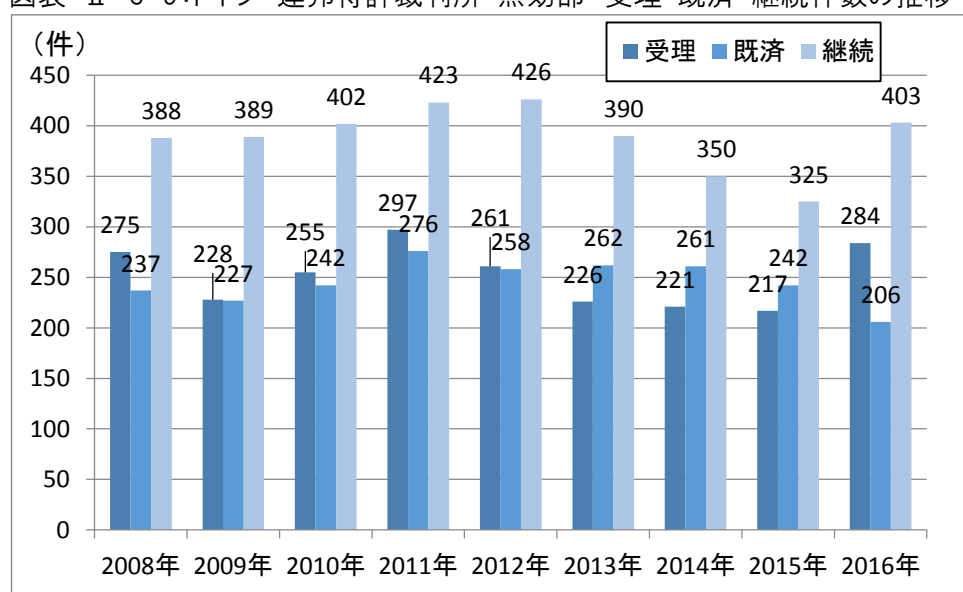
※グラフはMURC加工

図表 II-5-8:ドイツ 知的財産民事訴訟(第1審)
判決件数の推移(Darts-ip 社データベース登録分)⁴¹⁷



連邦特許裁判所の無効部における受理・継続件数は2012年から減少傾向であったが、2016年は急上昇している。これは、近々にEU特許法の改正や欧州特許裁判所が設立されることをうけて、受理件数が増えた可能性があるといわれている⁴¹⁸。

図表 II-5-9:ドイツ 連邦特許裁判所・無効部 受理・既済・継続件数の推移⁴¹⁹



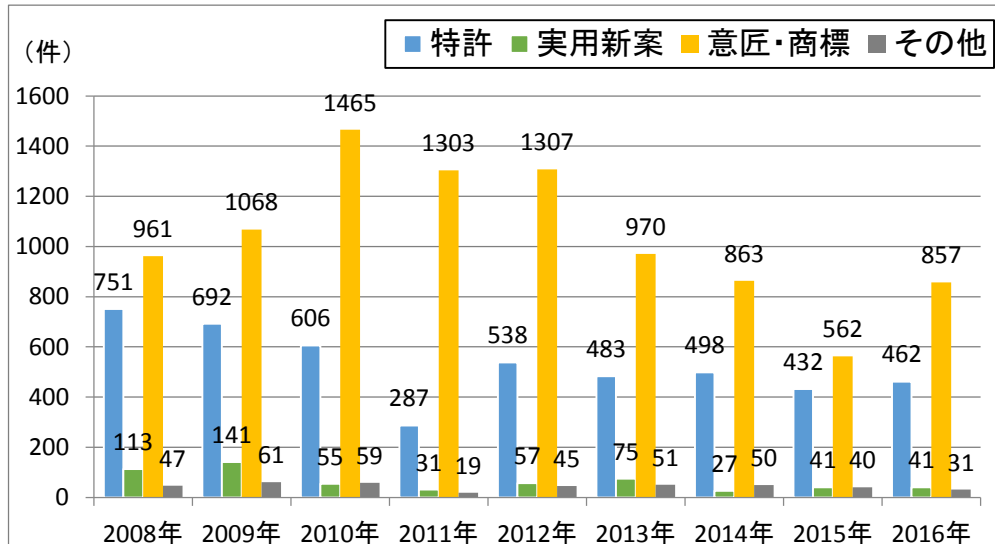
⁴¹⁷ Darts-ip 社の データベース上において、「侵害訴訟」、「権利不存在確認訴訟」、「所有権に関する訴訟」、「契約に関する訴訟」、「職務発明に関する訴訟」、または、「その他の訴訟」、に分類されている第1審の判決数の合計値。各国政府または司法府が公表した公式(白書)データではないため、実際の判決が全て含まれているとは限らない点に留意されたい。

⁴¹⁸ Bundespatentgericht Jahresbericht 2016 (The Annual Reports of the Federal Patent Court 2016) P125
https://www.bundespatentgericht.de/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=18&lang=en

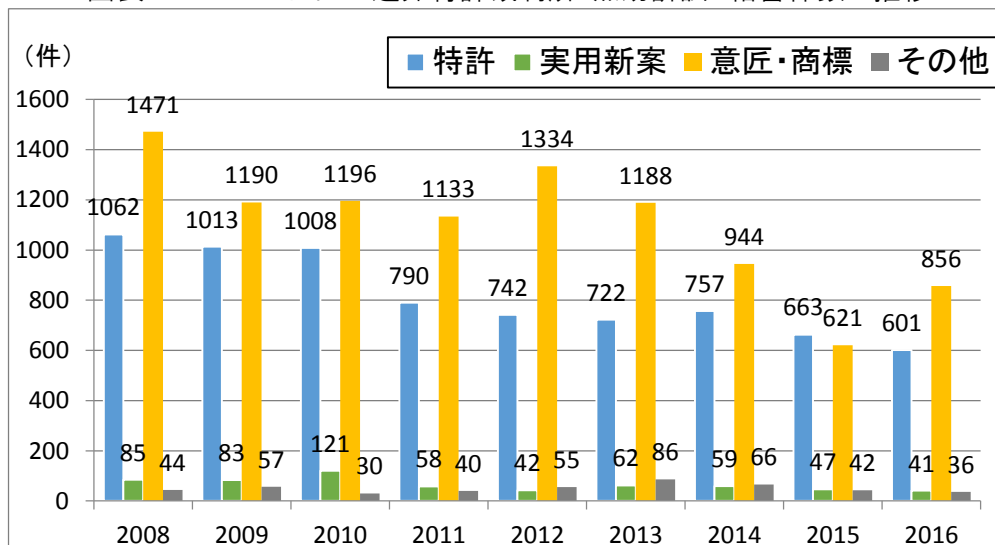
⁴¹⁹ Bundespatentgericht Jahresbericht (The Annual Reports of the Federal Patent Court)
Overall statistics on the activities of the Federal Patent Court in 2012 to 2016
Nullity, appeal and oppositions proceedings (main proceedings)
Nullity Boards

連邦裁判所における権利別抗告受理件数において、特許は 2011 年の前後を除いて減少傾向である。意匠・商標は減少傾向にあったものの 2016 年に上昇している。また、抗告の結審件数においても、受理件数と同様の傾向が出ている。

図表 II-5-10:ドイツ 連邦特許裁判所・無効訴訟 受理件数の推移



図表 II-5-11:ドイツ 連邦特許裁判所・無効訴訟 結審件数の推移



5.4. ドイツの知財訴訟の流れ

5.4.1. 知財紛争の解決全体像

(1) 知財紛争解決の各手段の特徴

ここでは、ドイツにおける知財紛争の解決手段について紹介を行う。いずれかの手段を単独で実施するだけでなく、複数の手段を組み合わせることで紛争解決の交渉や、紛争解決を行うことにも留意されたい。

① 訴訟前の和解

訴訟を提起する前の段階で、当事者間で協議・交渉を行うことにより紛争解決を図る手段となっている。和解が成立しなかった場合には、訴訟などの解決手段が選択される。ドイツは他の EU 加盟国に比べて訴訟が早く進むため、ドイツにおける勝訴判決を早期に獲得することが相手方の目的となっている場合には、和解成立が難しくなることが考えられる。

<メリット>

当事者間の交渉である故に、紛争事実の外部公表を避けて紛争解決を図ることができ、早期に落としどころを見出せる場合には、紛争解決に要する費用・期間を抑えることができる。当事者間の合意の下、賠償金額・対処措置（侵害品破棄、クロスライセンス、他領域のビジネス交渉など）の条件を自由に設定できるメリットがあるほか、和解後に双方の関係が継続する可能性が残る。

<デメリット>

判決を得られないことにより、同様の紛争が別途発生する可能性がある。また、真相解明が不十分のまま紛争が沈静化するため、再発の可能性が残る。和解に至るまでの警告書やり取りや和解交渉において相手方が時間を稼ぐ場合、紛争期間が長期化する可能性があるうえ、紛争回避への準備を進められる可能性がある。

<期間>

事案の性質により和解交渉の期間は異なり、数週間～数カ月で和解が成立する場合もあれば、1年以上かかるケースも存在する。

<費用>

紛争背景の調査費用や証拠収集費用、専門家費用などが挙げられる。

② ADR（裁判外紛争処理：斡旋・仲裁・調停）

ドイツにおける仲裁機関としてはドイツ仲裁協会(DIS : German Arbitration Institute) が挙げられる。ドイツはニューヨーク条約（外国仲裁判断の承認・執行に関する条約）を批准しており、所定の条件を満たす外国仲裁判断はドイツ国内において執行される。その他にも、仲介人（Schiedsmann）制度、公共法律情報提供及び和解所（ÖRA）、消費者保護の調停所として、手工業会議所の調停所及び商工会議所の調停所、弁護士会による斡旋手続きなどがある⁴²⁰。しかし、ドイツの知財紛争では仲裁や調停の利用は少ないようで

⁴²⁰ 特許庁「ドイツ連邦共和国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 10 月)

ある⁴²¹ 422。

<メリット>

非公開手続きのため機密情報の公開を防止できるほか、訴訟と比較して迅速に解決を図ることができる傾向にある。また、当事者が仲裁人を選定でき、協議の過程でクロスライセンスや技術提携などの可能性を探ることもできる。そして、ニューヨーク条約を批准する他国において当該判断の執行が承認される可能性も存在する。

<デメリット>

仲裁においては当事者の合意が必要となるほか、仲裁合意や仲裁判断により訴訟提起が制限される可能性が存在する。

<期間>

(具体的な期間に言及している文献は本調査では見つけられなかった。)

<費用>

機関仲裁に要する費用としては、仲裁の管理事務費用、仲裁人費用、代理人費用、証拠調査費用、翻訳費用等が想定される⁴²³。勝訴者の仲裁に要した費用について、合理的な支出分を敗訴者が負担する可能性があることには留意されたい。

③ 民事訴訟（i 侵害確認訴訟、ii 非侵害確認訴訟）

ドイツにおける知財民事訴訟は各州の地方裁判所が管轄しており、侵害確認訴訟や非侵害確認訴訟の提起が可能となっている。なお、侵害確認訴訟を提起する場合、訴訟上の和解や、仮処分を講じる余地がある。

<メリット>

侵害訴訟における主な救済内容としては、差止請求や、侵害品等の廃棄・回収の請求に加え、損害賠償を請求できる。勝訴判決を得られた場合には、類似紛争への抑止力となりうる。民事訴訟において情報提供請求を行うことで、相手方の侵害行為の真相解明も期待できる。非侵害確認訴訟は、自身の侵害行為を予防する措置として利用できるほか、知財紛争における対抗措置として利用できる場合もある。

<デメリット>

他の紛争解決手段に比べて、訴訟に要する費用や労力がかかるほか、判決へ至るまでに一定の時間を要する。証拠提出に伴う情報流出のリスクや、訴訟情報が関係者（取引先・出資者等）に与えるマイナスの影響も配慮が求められる。

<期間>

紛争内容や裁判所により審理期間は異なるものの、特許訴訟の第1審には8カ月～2年を要し⁴²⁴、商標訴訟の場合は6～10カ月を要するとされている⁴²⁵。

https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

⁴²¹ 特許庁「ドイツ連邦共和国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015年10月)

https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

⁴²² general editors, Thierry Calame, Massimo Sterpi, Trade mark litigation: jurisdictional comparisons, Thomson Reuters

⁴²³ ドイツ仲裁協会 2018 DIS ARBITRATION RULES, Annex 2 Schedule of Costs, <http://www.disarb.org/scho/>

⁴²⁴ 特許庁「ドイツ連邦共和国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015年10月)

<費用>

訴訟手続費用、代理人費用、技術専門家費用、損害額算定専門家、証拠収集費用（調査費用、鑑定費用、公証費用、翻訳費用）が主な費目として挙げられる。
訴訟に要する費用は、訴額、訴訟の進行段階に応じて変化する。

④ 行政争訟（異議申立・無効訴訟（無効審判））

特許商標庁へと出願公開後や権利登録後の異議申立や無効審判求めることができ、特許商標庁の決定に不服の場合は、連邦特許裁判所へと審決取消訴訟を求められる。
なお、特許に係る無効訴訟（無効審判）については、連邦特許裁判所へと申立てる。

<メリット>

出願公開直後や権利登録直後に行う異議申立を通じて、侵害事件の発生を低コストで予防することができる。また、欧州においては複数国に対して同時に権利出願できる制度があり、そうした広域での権利化に対して出願段階で無効化を図ることは、各国で侵害訴訟を提起することに比べて費用対効果が高い。そのため、欧州のように広域制度が存在する場合はモニタリングの重要性が高まる。

出願公開や権利登録から一定期間後は無効審判を通じて、相手方権利の無効化を図ることができる。無効審判は、侵害訴訟を提起された場合に相手方権利の無効化を図る手段ともなっているほか、権利によっては侵害訴訟の審理手続を停止することができる場合がある。

<デメリット（留意点）>

連邦特許裁判所における審理期間は侵害訴訟よりも時間を要する可能性がある。特に、連邦特許裁判所で無効手続を開始しても侵害訴訟手続が停止しない特許事件などでは、無効手続の決定が出る前に侵害判決が下され、仮執行を行われる可能性がある。

<期間>

連邦特許裁判所での無効手続にかかる平均審理期間は 24.6 ヶ月⁴²⁶とされている。

<費用>

手続費用のほか、調査費用や代理人費用が発生する場合がある。

⑤ 刑事訴訟

権利者は、口頭や書面によって検察局や警察、裁判所へと刑事告訴でき⁴²⁷、その後の刑事訴訟を通じて侵害者の刑事責任を追及できる。一般的には、著名なブランドの商標権侵害や、音楽やソフトウェアの著作権侵害における私人訴追に刑事告訴が利用される。

https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

⁴²⁵ 特許庁「ドイツ連邦共和国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 10 月)

https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

⁴²⁶ Bundespatentgericht Jahresbericht 2016 (The Annual Reports of the Federal Patent Court 2016)

⁴²⁷ ドイツ刑事訴訟法 158 条

刑事告訴後は、犯罪捜査手続、公判準備手続、公判主要手続、結審と手続が進む。刑事事件は検察局（Staatsanwaltschaft）が担当する。そして、検察官は刑事事件の訴追、公判の維持、捜査などを担当し、公判手続において公益を代表して、刑罰の請求を行う⁴²⁸。上訴は当該州の高等裁判所へ行い、二審で終審となる。

知財法における刑事的な救済内容としては、特許権、実用新案権、意匠権、商標権に関しては 5 年以下の懲役または罰金が規定されており⁴²⁹、不正競争防止法では 2 年以下の懲役または罰金が規定されている⁴³⁰。ドイツでは一般的に禁固刑が適用されることは稀で、罰金が科される⁴³¹。

<メリット>

営業秘密事件などは、民事訴訟から開始した場合には証拠隠滅を図られる可能性がある。そのため、刑事訴訟を有利に進めることも見据え、最初に刑事手続を開始することが有効な手段となりうる。

ドイツにおいては、私人訴追の刑事訴訟において原告（申立人）は訴訟参加制度（Nebenkläger）を利用する⁴³²、公判への出席、証拠調べ請求、尋問、論告請求、上訴、弁護人依頼請求などが認められる⁴³³。こうした刑事訴訟手続は知的財産権侵害において、好ましい結果となるため、複雑かつ重要な侵害事件の場合は検討する⁴³⁴。

一般的に、刑事訴訟で得られた証拠は民事訴訟で認められ、その逆も同様である^{435 436}。調査ファイル、証人陳述記録、宣誓供述書などの刑事事件における書証は、一般的に書証として民事訴訟において提出されるため⁴³⁷、刑事事件の証拠に基づき、民事訴訟における査察命令が認められる可能性がある。

<デメリット>

検察局が捜査や起訴を行うために、一定度の侵害を立証すべく原告による証拠収集が必要となる場合がある。知的財産権者は事前に調査した侵害証拠のサンプルや資料、侵害品の商流、製造や販売の拠点、或いは模倣活動のパターンなどの情報を担当検察官に提供、その活動に協力することで、刑事告訴にかかる時間や判断までの時間を短縮することができる⁴³⁸。

<費用>

刑事告訴を行うための証拠収集費用などが発生する。

<期間>

刑事訴訟の審理期間は民事訴訟とほぼ同様であり、約 6～8 ヶ月かかるとされる⁴³⁹。

⁴²⁸ 特許庁「ドイツ連邦共和国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」（2015 年 10 月）P37（5. 侵害に対する救済手段 5. 3 刑事告訴）https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

⁴²⁹ ドイツ特許法 142 条、ドイツ実用新案法 25 条、ドイツ意匠法 51 条、ドイツ商標法 143 条

⁴³⁰ ドイツ不正競争防止法 16 条

⁴³¹ 特許庁「ドイツ連邦共和国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」（2015 年 10 月）P38（5. 侵害に対する救済手段 5. 3 刑事告訴）https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

⁴³² ドイツ刑事訴訟法 395 条

⁴³³ ドイツ刑事訴訟法 397 条

⁴³⁴ 特許庁「ドイツ連邦共和国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」（2015 年 10 月）P39（5. 侵害に対する救済手段 5. 3 刑事告訴）https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

⁴³⁵ ドイツ民事訴訟法 432 条

⁴³⁶ Trade Mark Litigation – Jurisdictional Comparisons – Second Edition 2013 P150 Germany 6.5

⁴³⁷ 諸外国における営業秘密保護制度に関する調査研究報告書（2014）P95 3.3.4.4. 民事手続への利用

⁴³⁸ 特許庁「ドイツ連邦共和国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」（2015 年 10 月）P38（5. 侵害に対する救済手段 5. 3 刑事告訴）https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

⁴³⁹ 特許庁「ドイツ連邦共和国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」（2015 年 10 月）P38（5. 侵害に対する救済手段 5. 3 刑事告訴）https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

⑥ 税関取締⁴⁴⁰

ドイツ税関では、権利者の事前登録に基づいて行われる捜査や、税関の職権に基づいて行われる捜査により、侵害品の押収や廃棄がなされる。2014 年以降は、インターネット通販などの小口取引での模倣品や侵害品を取り締まることを目的に、商標権・意匠権・著作権を侵害する小口貨物を税関で押収・処分することが可能となっている。

ドイツ税関を利用する際の留意点としては、他の EU 各国と違いドイツ語の翻訳が求められるほか、税関差止を EU 域内諸国まで指定する場合には、当該国毎に当該国の代理人を指定しなければならないことが挙げられる。税関登録の有効期間は 1 年間で毎年更新が可能であり、更新手続きは満了日の 30 日前までに行わなければならない。

<メリット>

訴訟など他の権利行使と比較し、低廉で迅速に押収や廃棄を行うことができ、侵害品がドイツ国内や EU 域内へと流通することを防ぐことができる。また、押収対象が展示会用の貨物だった場合には、短期間の留置でも大きな効果となる。

<デメリット>

損害賠償の請求はできず、税関での差し止め措置にとどまる。また、特許侵害などは税関での侵害判断が難しいため、商標権や著作権を侵害する模倣品を中心に利用されている。

<費用>

侵害状況により担保金の支払いが求められる場合があり、1 万ユーロと指定されることが多い。税関登録を行う際の差押申請書（AFA：Application for Action）には、侵害品発見時の保管・廃棄等の費用を負担することに同意が求められる。

<期間>

ドイツ税関における権利行使には概ね 2～4 週間を要する。

■コラム：見本市での権利行使

- ・ドイツでは毎年 150 回ほど国際的な見本市が開催され、ドイツ市場に参入する製品及び技術は大部分が見本市を通じて入ってくる。見本市は出展者が市場での存在感を示す上で重要であり、開催期間が短いため購入注文がその場で確定されることも多く、侵害品の販売は、知財権者に大きな損害をもたらす⁴⁴¹。
- ・出展業者はドイツや EU 市場のみでなく、アメリカなど世界各国に向けた事業展開も計画しているため、展示会での権利行使は有効な対策となる⁴⁴²。
- ・侵害者は侵害品を最初に見本市で提供するが多い。さらに、見本市は小売業者及び販売業者を獲得するのが主な目的であるから、出展者は今後提供できる可能性さえあれば、

⁴⁴⁰ 特許庁「ドイツ連邦共和国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 10 月) P26～30(5. 侵害に対する救済手段 5. 1 税関取締)に基づく https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

⁴⁴¹ 特許庁「ドイツ連邦共和国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 10 月) https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

⁴⁴² 特許庁「ドイツ連邦共和国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 10 月) https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

どんな商品も、その商品の品質も含めて、売り込みを図る見込みが高い。知財権者にとっては、侵害品に関する証拠を集める良い機会でもある⁴⁴³。

- ・ドイツにおける見本市での介入には、告発された出展者の潜在顧客に対する抑止効果がある。見本市の場での法的措置や決定は、来訪中の潜在顧客の目にも留まり易いため、知財権侵害商品の提供を追及された侵害者は、顧客への発覚を恐れて知財権者による法的措置を即時に是認する可能性がある⁴⁴⁴。
- ・出展者は展示会のウェブサイトに出展する商品を掲載するため、知的財産権者は当該ウェブページのコピーなどを証拠として、仮差止の請求をすることができるほか、個別に展示ブースを見て回り、被疑侵害品があれば、裁判所の許可を得て、仮差止命令、被疑商品やカタログの押収、情報開示請求をすることができる⁴⁴⁵。

（２）知財紛争解決の全体像

① ドイツ 知財紛争における各種措置の比較

状況に応じて戦略的に手段を選択・組み合わせることが求められる。

図表 II-5-12:ドイツ 知財紛争における各種措置の比較⁴⁴⁶

	自発措置		司法措置			行政措置
手段	①和解	②ADR (仲裁・調停)	③民事訴訟 ・仮処分	④行政訴訟 ・異議申立 ・再審査請求	⑤刑事訴訟	⑥税関取締
目的	和解 許諾契約	和解 許諾契約	情報開示 侵害差止 侵害品等処分 損害賠償	権利無効化	侵害差止 罰金 禁固	輸入差止 侵害品処分
期間	短 (1-4ヶ月)	短～中	長(8-20ヶ月) (※仮処分は 数日～12か月)	長 (6-24ヶ月)	長 (6-12か月)	短 (2-4週)
コスト	低	低	高	低	低	低
メリット	自由度 短期決着 非公開	自由度 短期決着 法的効果 非公開	法的効果 経済的打撃 情報収集	法的効果	法的効果 拘束力	短期決着 経済的打撃
デメリット	証拠隠滅 逆提訴	双方の合意 再審の制限	立証義務 権利攻撃	権利範囲の 自主限定	侵害立証	部分的対策

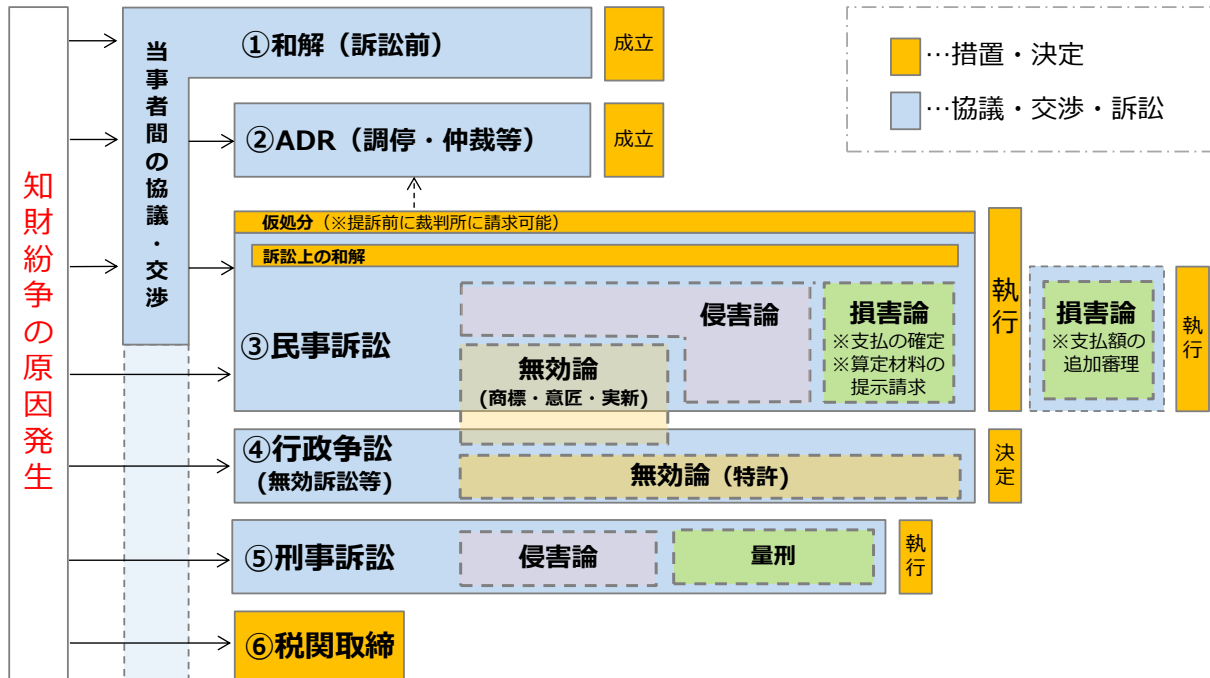
⁴⁴³ JETRO デュッセルドルフ事務所「ドイツ見本市における 知的財産権利行使マニュアル」(2012 年 8 月)

⁴⁴⁴ JETRO デュッセルドルフ事務所「ドイツ見本市における 知的財産権利行使マニュアル」(2012 年 8 月)

⁴⁴⁵ 特許庁「ドイツ連邦共和国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 10 月)

⁴⁴⁶ 各種文献を元に MURC 作成

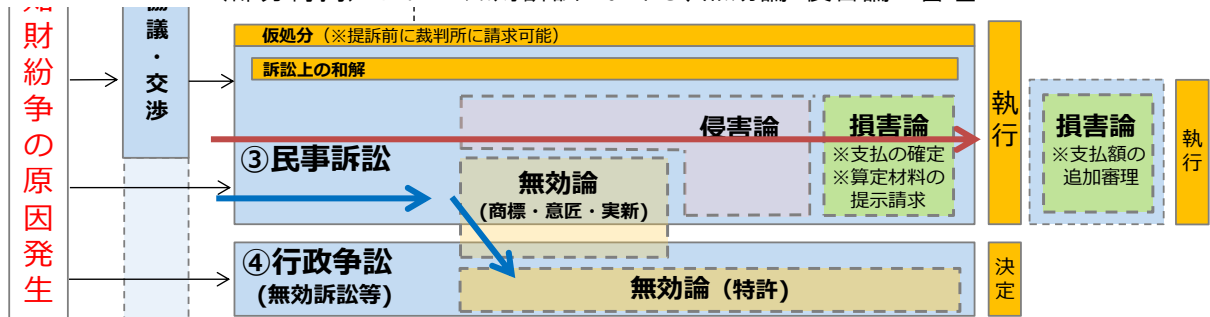
図表 II-5-13:ドイツ 知財紛争における各種措置の相互関係⁴⁴⁷



② 無効論・侵害論・損害論の審理フローの概観

- ・特許権の場合、「侵害論（権利侵害の判断）」、「損害論（損害賠償額の判断）」が地方裁判所にて審理の対象となる。「無効論（権利の有効性）」は第1審（地方裁判所）では審理対象とならないため、無効訴訟を連邦特許裁判所に並行して提起することになる。
- ・商標権⁴⁴⁸・意匠権・実用新案権については「無効論（権利の有効性）」、「侵害論（権利侵害の判断）」、「損害論（損害賠償額の判断）」が同一の訴訟において審理対象となりうる⁴⁴⁹。
- ・ドイツの知財訴訟における「損害論」に関しては、侵害を争った訴訟では「損害賠償の支払いを命じる」ことが決定され、損害賠償額の算定は当事者で行われる運用となっている。当事者で折り合いがつかなかった場合には、改めて損害賠償額に関する訴訟を提起することとなる。こうした運用ができる背景としては、損害額を決定するための証拠提出を一定の強制力を持って命じられる制度設計となっていることが挙げられる。

（部分再掲）ドイツ 知財訴訟における、無効論・侵害論の審理⁴⁵⁰



⁴⁴⁷ 各種文献を元に MURC 作成

⁴⁴⁸ 商標権の場合は無効事由に依拠する。

⁴⁴⁹ ドイツ実用新案法 19 条、ドイツ意匠法 52 条

⁴⁵⁰ 各種文献を元に MURC 作成

<知財民事訴訟の審理停止（stay）について>

特許侵害訴訟においては、権利の有効性は地方裁判所では考慮されず、無効となる蓋然性が高いと判断されない限り侵害訴訟は停止しない。なお、実用新案侵害訴訟については、権利の有効性が審理対象となる。

連邦特許裁判所において無効訴訟を提起しても、多くの場合において侵害訴訟の審理停止につながらないことに加え、連邦特許裁判所における審理期間は侵害訴訟より時間を要する。そのため、無効判決がなされる前に、侵害判決が確定される可能性がある。その結果、第1審の侵害訴訟において権利を保有する勝訴者は、一定の保証金支払いとリスク負担⁴⁵¹によって、差し止め等を敗訴者に請求することができる。

5.4.2. 民事訴訟 全体像

（1）知財紛争解決の全体フロー（民事訴訟選択時）

知財に関する紛争原因が発生した後、民事訴訟を利用して解決する場合の流れとしては、大きく「①提訴前」、「②提訴～審理」、「③結審後」のフェーズに分けられる。

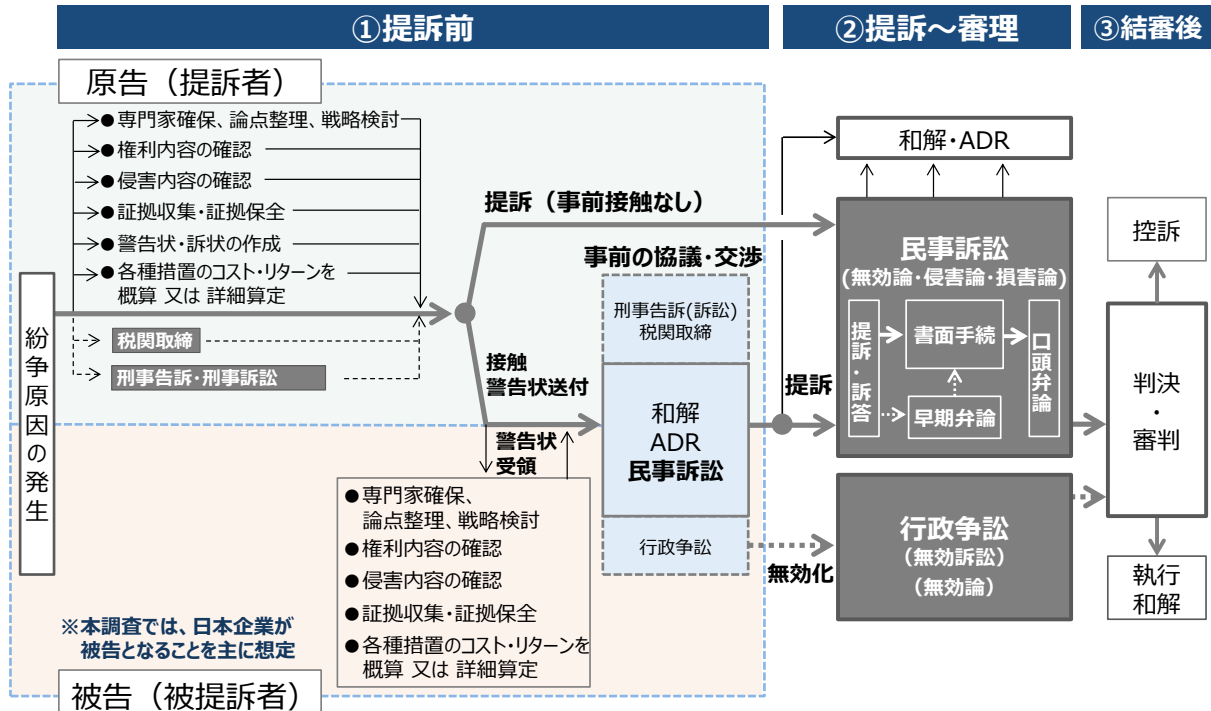
「①提訴前」の段階では、専門家の確保や対応方法の検討、双方の権利内容の確認、侵害内容の確認や証拠収集、各種対応措置のコストやリターンの算定等を行う。

「②提訴～審理」の段階では、出訴、訴答、書面手続、を経て、口頭弁論がなされる流れとなっている。

「③結審後」の段階では、損害額の当事者間決定、判決内容の執行、和解、上級裁判所への控訴、再犯や類似紛争に対する監視が行われうる。

⁴⁵¹ 侵害訴訟で侵害判断が下されて差し止め等を行い、後に連邦特許裁判所において権利が無効と判断された場合、損害賠償を請求される可能性がある。

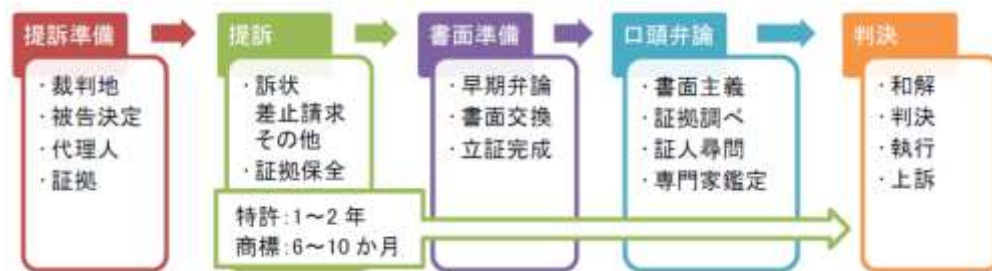
図表 II-5-14:ドイツ 知財紛争の解決フローの一例（民事訴訟時）⁴⁵²



（２）知財民事訴訟（第１審）のフロー

ドイツの民事訴訟は概ね以下のフローで進行する。提出された訴状が受理された後、「早期第一回期日方式」⁴⁵³、又は「書面先行手続方式」⁴⁵⁴による審理がなされ、終結する。

図表 II-5-15:ドイツ 知財民事訴訟フロー⁴⁵⁵



なお、特許侵害訴訟は内容が複雑になりやすく、効率的に審理を進めるため、裁判所が独自の審理手続を定める場合がある。

⁴⁵² 各種文献を元に MURC 作成

⁴⁵³ 早期第一回期日方式(Früher erster Termin)では、できるだけ早期に第1回期日を設定して裁判所と当事者双方がやりとりを行い、続いて指定される期日(主要期日)に集中証拠調べを行い、事件を処理する。

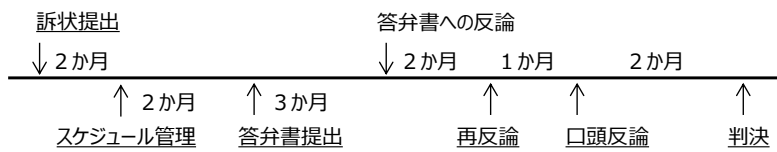
⁴⁵⁴ 書面先行手続方式(Schriftliches Vorverfahren)では、期日指定をせずに当事者間で書面交換を行い、その結果を踏まえて、集中証拠調期日(主要期日)において事件を処理する。

⁴⁵⁵ 特許庁「ドイツ連邦共和国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 10 月)

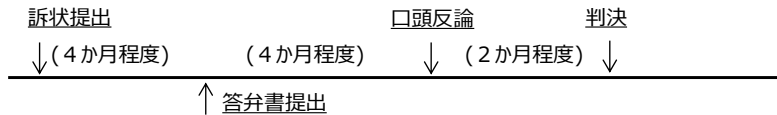
https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/pdf/Europe_Germany_inf.pdf

図表 II-5-16:ドイツ 特許侵害訴訟における主要地裁の手続⁴⁵⁶

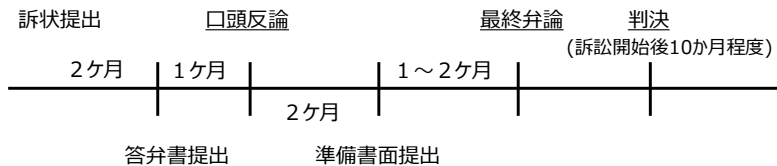
<デュッセルドルフ地裁における第一審手続の概要>



<マンハイム地裁における第一審手続の概要>



<ミュンヘン地裁における第一審手続の概要>



※状況に応じてスケジュールは変更されうるため
大よその目安としてご提示いただいた。

⁴⁵⁶ 入野田康彦「ドイツ特許侵害訴訟の概略と提訴前証拠収集手続〔2〕」国際商事法務 2018 年 1 号 Vol.46, No.1 (2018)

5.4.3. 民事訴訟 提訴前（権利行使判断、警告状授受）

（１） 権利行使の判断について（原告寄り視点）

① 民事訴訟を通じた救済内容

以下、ドイツにおける知的財産権侵害に関して、民事訴訟を通じて得られる主な救済内容を以下に示す⁴⁵⁷。

- （i）差止請求
- （ii）侵害品の廃棄・回収
- （iii）情報提供請求
- （iv）損害賠償の請求（差し止めに要した費用のうち、合理的な支出分を請求可能）
 - ・逸失利益（Konkreter entgegenner Gewinn）
 - ・侵害者利益（Herausgabe）
 - ・実施料相当額（Lizenzanalogie）

② 権利行使前の主な確認事項

事前の協議や交渉、警告状の送付などを行う前に確認する主なポイントを以下に示す。弁護士等の専門家の意見を取り入れる体制を適切に整え、被疑侵害者や侵害行為を特定し、権利の有効性や内容を確認することが求められる。そして、被疑侵害行為が自社事業に与える影響や、各種の権利行使の効用やコストを鑑み、紛争解決のシナリオを検討する。

なお、「権利行使を希望しているが、実体的な商標権や意匠権がない場合、不正競争など他の法律の適用の可能性があるかどうか、つまり、非登録の商標権や意匠権、パッシングオフ、或いは著作権侵害などでの対策を検討」⁴⁵⁸すべく、弁護士や弁理士等の専門家と相談を行い、証拠を収集する。

- （i） 代理人等の専門家確保、紛争解決のシナリオ検討
 - ・紛争解決のシナリオ検討（紛争解決の目指す目的の整理、費用や期間の限度想定、各解決手段のリターン・リスクの想定）
 - ・弁護士や弁理士などの専門家への相談や、他の専門家（専門家証人など）の確保準備
 - ・紛争解決に適切に対応できる内部体制の確立と、内部タスクの想定
 - ・紛争解決に要する支出の発生タイミングと発生額に関する想定
- （ii） 侵害内容の確認、証拠収集・証拠保全
 - ・被疑侵害者や侵害行為、侵害行為地の特定（提訴に備えた侵害品や関連資料の準備、整理）
 - ・証拠収集手続（仮処分、証拠保全、情報提供請求）の活用に関する検討
 - ・被疑侵害品に関する侵害鑑定書の入手（代理人や知財法律事務所への相談）

⁴⁵⁷ ドイツ特許法 139～140 条、ドイツ実用新案法 24 条、ドイツ意匠法 42 条、ドイツ商標法 14～19 条

⁴⁵⁸ 特許庁「ドイツ連邦共和国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」（2015 年 10 月）P41

https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

- ・侵害品サンプルや侵害

(iii) 双方の権利確認（権利範囲、権利有効性）

- ・双方の権利内容（権利者・権利期間・権利範囲）の確認
- ・被疑侵害品や被疑侵害行為が保有権利に抵触するか否かの検討、侵害鑑定書の入手
- ・双方の権利実施状況の確認や、先使用や先行技術の存在調査
- ・権利登録に係る書類の確認、先使用を立証する証拠資料

(iv) 提訴要件の確認（時効、管轄、原告・被告の適格性など）

- ・遅れた出訴（公訴時効の徒過や懈怠）への該当性確認
- ・原告・被告の適格性確認
- ・裁判地の検討と適格性確認
- ・送達要件等の手続き上の確認

(v) その他

- ・取引先、株主、世論等を考慮した、適切な広報活動やメディア対応の検討

③ 警告状を送る際の注意点

ドイツでは、十分な対応期間を設けた警告書を事前送付することなく提訴し、被告が侵害を直ちに認めた場合には、原告が被告の訴訟費用（弁護士費用を含む）を負担するリスクが生じる⁴⁵⁹ ⁴⁶⁰。その一方で、警告状の送付を行うと、被疑侵害者が訴訟の進行が遅い他のヨーロッパの国で非侵害確認訴訟を開始し（トルピード戦略）、訴訟期間が長期化するリスクが発生する。

そのため、現地弁護士へと事前の相談を行い、法制度や相手方の対応を考慮した適切なアプローチ方法や、警告状に記載する用語や言い回しを慎重に検討することが求められる。そして、警告状を送付する場合には、可能な限り、提訴や仮処分を早期に開始できる準備を整えておくことが望ましい。

<警告状送付の流れ>⁴⁶¹

一般的に、知的財産権者が被疑侵害行為を発見し、最初に被疑侵害者に送付する警告状は非公式なものとするべきであり、特許や商標など知的財産権の存在を知らせる文書（Schutzrechtshinweis）、或いは、その被疑侵害行為の合法的な権利の所在を確認する文書（Berechtigungsanfrage）になる。

これらの文書は簡単な内容で、対象となる権利やそれに対する侵害行為について通知するものであり、法律的な効果が発生するものではなく、侵害の有無や権利の有効

⁴⁵⁹ ドイツ民事訴訟法 93 条

⁴⁶⁰ 以下、入野田康彦「ドイツ特許侵害訴訟の概略と提訴前証拠収集手続」国際商事法務 Vol.46 No.2(2018) P187 において述べられているように、訴訟費用を負担するリスクを負いつつ、詳細を記述しない警告書を送付する場合も存在する。「民事訴訟法 93 条による訴訟費用負担を免れるべく予告期間を与えた警告書を侵害者に送付しても、しばしばその内容が Cease and desist 要件を充足していないと裁判所に判断され、特許権者の側に訴訟費用負担が課されることがある。これを避けるために Cease and Desist letter として認められる要件を充足するべく、具体的な侵害行為の態様の記述をすれば、今度は却って権利者側にとって提訴後に立証不利な状況をもたらすリスクとなり得る。そうした場合には、民事訴訟法 93 条の訴訟費用負担を甘受し、日本の実務上多く行われるように、さらりと特許番号と侵害製品を特定し、侵害行為の概略説明にとどめ、具体的内容にまで踏み込んで詳述しない警告書を送付することも少なくない。」

⁴⁶¹ 特許庁「ドイツ連邦共和国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 10 月)より引用
https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

性についての議論を開始する程度のものである。こうした通知文書はドイツ国内の被疑侵害者だけでなく、国外の被疑侵害者に通知することもできる。

こうした通知文書に対し、何らの対応もない場合、次のステップとして、正式な警告書（Abmahnung）を発送することになる。警告書には、使用中止宣誓書などを添付するとともに、対象権利や被疑侵害状況の説明、使用中止宣誓書への署名、関連情報の開示要求、侵害を継続した場合の違約金や提訴及び費用負担義務について説明するとともに、さらに詳しく被疑侵害品や被疑侵害行為の内容や状況についても説明する。

警告状に記載する事項は、下記の通りである。

- ① 被疑侵害者（宛名）
- ② 知的財産権者の情報
- ③ 侵害されている知的財産権の情報、登録番号や商標など
- ④ 侵害が発生している場所
- ⑤ 侵害している製品やサービスなど侵害状況
- ⑥ 被疑侵害者に対する要求、使用中止宣誓書への署名、在庫の処分など
- ⑦ 侵害による損害の補償
- ⑧ 被疑侵害者に対する情報提供の要求、例えば、製造元や仕入先
- ⑨ 応答しない場合の処罰など法的処分
- ⑩ 応答期限（通常は、1 週間から 1 カ月弱）

④ 査察手続（Inspection）について

ドイツにおいては、査察手続⁴⁶²（中立の第三者による証拠収集手続）が利用可能である。被疑侵害者の持つ証拠を、裁判所任命の専門家が査察し、裁判所が査察結果を申立人に開示するか決定する手続きとなっている。権利侵害の可能性が確実である一方、一般市場を通じて立証に必要な証拠を収集することが難しい場合などに、証拠を収集・保全する措置として用いられる。一般市場の調査を通じて侵害立証できる場合も多く、査察手続の利用率は、特許権侵害訴訟においては 5～10%ほど言われている⁴⁶³。査察手続は、本案の提訴前・提訴後いずれにおいても利用でき、とりわけ、仮処分における同手続は、被申立人（相手方当事者）への審問を行わずに命令・執行されうる。

ヨーロッパではドイツ以外の国においても第三者証拠収集手続が設けられており、国によってはドイツよりも権利者（申立者）寄りの制度となっている場合があることには注意されたい。

< 査察手続のポイント >

- ・ 査察を執行するためには、侵害行為の蓋然性が高い（十分に確実である）ことや、査察手続の必要性や妥当性が認められることがその要件となっている。探索的な証拠開示は認められておらず、査察対象を指定する必要がある。
- ・ 訴訟提起前では、訴訟回避へと貢献する可能性がある場合に査察が認められる。訴訟提起後では、被申立人が同意した場合や、証拠消失や証拠利用が困難になる可能性が

⁴⁶² ドイツ民法 809 条

⁴⁶³ 特許庁「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報告書（一般財団法人 知的財産研究所）」（2016 年）P166「3. ドイツ（1）証拠収集」

ある場合に査察が認められる。事件発生から1カ月⁴⁶⁴を経過する場合には裁判所は緊急性がないと判断する可能性があるため、速やかな対応が求められる。

- ・裁判所が任命する中立の専門家（大学教授や弁理士等）を通じて証拠は収集される。申立人には、執行現場への立ち会いや、収集した情報へのアクセスは認められていないが、申立人の代理人は、依頼人である申立人を含めて守秘義務を負うことで、執行現場へ立ち合うことや、収集した情報へアクセスすることが認められている。
- ・査察後に専門家は裁判所へと意見書を提出する。裁判所は、専門家の意見書を申立人やその代理人に交付することの是非と、内容の公開範囲を決定する。
- ・査察手続を通じて申立人に交付された専門家意見書は、本案訴訟での証拠利用が可能であるほか、別訴で利用することも可能である⁴⁶⁵。
- ・被申立人が査察への協力を拒否する場合、裁判所は搜索令状を発することとなる。専門家は執行官や警察の助力を得て、査察の執行現場に立ち入る⁴⁶⁶。被申立人が査察を拒否したり、対象となる証拠を変更、隠匿、破棄したりする場合には、刑事罰の対象となりうることに留意されたい⁴⁶⁷。
- ・申立人の査察への立合いの制限と、専門家意見書の開示内容や引き渡しに係る制限により、被疑侵害者の営業秘密保護が図られている。また、申立人による保証金の供託や、被申立人による損害賠償請求（侵害がなかった場合や、査察後に申立人が本案訴訟が提起しなかった場合に請求可能）により、査察手続の濫用抑止が図られている。
- ・事前に保護令（Protective Writ）を関連する裁判所へと提出しておく、仮処分の執行前に口頭審理の機会が付与されるので、迅速な権利執行を防ぐことができる。保護令の効果を強めるために、裁判所に更に非侵害宣誓の保証書と保証金を同時に提出することが考えられる⁴⁶⁸。

（２）警告状の受理（被告寄り視点）

以下、警告状を受領した場合における主な対応のポイントは、前述の「②権利行使前の主な確認事項（i）～（v）」と概ね同じものと捉えられる。なお、警告状など事前の接触なしに、訴状が送達されることもあり、その場合は各種の確認・調整業務を短期間で実施することとなる。

＜警告状への対応方法＞

警告状を受領した場合、そもそも返答を行うか否かについて検討することにも留意されたい。警告状への返答実施の検討や、返答内容の検討を専門家と共に行うことが望ましい。なお、ドイツにおいては、提訴前のやりとりの段階を含めて不誠実な交渉や対応がある場合には、裁判官は厳しい対応をとることがある。

以下、警告状を受領した場合の対応方法について一例を示す。

⁴⁶⁴ 裁判所ごとに運用基準が異なるため、短期間での申立が望ましい。

⁴⁶⁵ ドイツ民事訴訟法 411 条、493 条

⁴⁶⁶ ドイツ民事訴訟法 758 条、892 条

⁴⁶⁷ ドイツ民事訴訟法 890 条

⁴⁶⁸ JETRO デュッセルドルフ事務所「ドイツ見本市における 知的財産権利行使マニュアル」（2012 年 8 月）

- (i) 警告書への特段の返答を行わない
- (ii) 提訴前の事前やり取りにおいて時間を稼ぐ（応答期限の延長依頼など）
- (iii) 事実誤認に基づく不当警告など、不正競争防止法違反する旨の主張や提訴を行う
- (iv) 権利の無効や非侵害を主張（鑑定に基づき非侵害や権利行使不能を通知）
- (v) 和解交渉を行う（ライセンス交渉やその他の交換条件提示）
- (vi) 被疑侵害品の販売停止や設計変更を行う
- (vii) 非侵害確認訴訟を提起する（トルピード戦略）

■コラム：トルピード戦略について（EUにおける国際裁判管轄）

EU 域内において訴訟が提起された場合、他の EU 加盟国において同内容・同当事者の訴訟を提起することは制限される（前訴優先ルール）⁴⁶⁹。このルールを利用し、警告状などを受け取って侵害訴訟の提起や差止請求のリスクを認知した場合、訴訟の審理期間が長いイタリアなどの国へと非侵害確認訴訟を提起することで、紛争解決に要する時間を長引かせ、早期の権利行使（差し止め等）を防ぐことができる（トルピード戦略）。そのため、警告状を送付する際には、相手方がトルピード戦略を仕掛けてくるリスクを考慮することが求められる。

しかしながら、トルピード戦略を仕掛けられても、販売ライセンス等を子会社等へ移譲することによって、当該訴訟の影響が及ばないところで事業継続を図ることができる。こうした理由から、事務所や弁護士の方針によって必ずしも積極的に利用されるわけではなく指摘がなされている。

5.4.4. 民事訴訟 提訴～判決

（１）訴状の提出と送達（原告の提訴）

原告が裁判所へと訴状を提出し、訴状の写しと召喚状が被告へと送達される。訴訟を提起する際は、管轄権を満たす裁判所が複数ある場合には、いずれかの裁判所を選択することができる⁴⁷⁰。裁判所によって審理スピードや裁判官の専門性に違いがあるため、裁判所へのアクセス性等も含め、自身にとって都合の良い裁判所へと提起することとなる。

<管轄>

ドイツにおける知財関連訴訟では、被告の所在地や営業所の所在地⁴⁷¹、不法行為地⁴⁷²を管轄する地方裁判所へと提訴することが可能である。不法行為地は比較的広く解釈されており、製造や販売地だけでなく、侵害品が流通したり、販売の申し出が一度でもされたりした場所も不法行為地として認められる⁴⁷³。

<訴訟地の選択>

⁴⁶⁹ ブリュッセル規則 27 条

⁴⁷⁰ ドイツ民事訴訟法 35 条

⁴⁷¹ ドイツ民事訴訟法 12,17,21 条

⁴⁷² ドイツ民事訴訟法 32 条

⁴⁷³ 特許庁「ドイツ連邦共和国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 10 月)より
https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

ドイツでは、侵害製品がドイツ国内各地に流通している場合など、管轄権を有する裁判所が複数存在しうるため、審理が早い裁判所や、原告勝訴率の高い裁判所が選択される傾向が見られる。

ドイツでの特許権の侵害訴訟においては、主に、デュッセルドルフ、マンハイム、ミュンヘンが訴訟地として選択されており、それら3つの裁判所がドイツにおける特許訴訟の大半を処理している。

意匠権や商標権の侵害訴訟においては、展示会が開催される、デュッセルドルフ、ミュンヘン、ケルン及びハンブルクの地方裁判所が数多く受理している⁴⁷⁴。

■コラム：欧州における特許訴訟地としてのドイツ

<ドイツが訴訟地として選ばれる要因>

特許紛争事件を始め、ドイツは欧州における訴訟地として選択される傾向にあり、デュッセルドルフ地方裁判所など主要な裁判所においては、外国企業が原告となる訴訟が少なくない⁴⁷⁵。その理由としては、以下の理由が考えられている。

- (i) 市場規模、市場重要性
- (ii) 迅速性
- (iii) 相対的な費用の安さ
- (iv) 裁判所の特許訴訟経験の豊富さ

ドイツは欧州において最大規模の市場である故に、侵害規模が拡大する余地があり、事業へ与える影響も大きくなることが考えられる。

技術の理解に長け、侵害訴訟の経験が豊富な裁判官が存在するため、判決内容や判決時期に予見性があることも訴訟地として選択される背景にある。

ドイツでは、訴訟の初期に審理の進行計画が立てられ、その計画に基づいて審理が進むため遅延が生じにくい。そして、侵害訴訟において、権利の有効性については基本的に考慮されずに審理が進み（それ故に原告の勝訴率が見かけ上高くなる）、加え、侵害訴訟内では損害額の算定には立ち入らず、損害賠償義務の有無が判断されることにとどまる。こうした理由により早期に侵害判断が下され、権利行使が可能になるため、ドイツが訴訟地として選択される。

また、訴訟期間が短いことや、英国や米国のような探索的な証拠開示手続（Disclosureやディスカバリー）がないことにより、欧州の主要国において比較的費用が抑えられている。そして、訴訟地として選択される要因になっている。

<標準必須特許について>

ドイツにおいては、標準必須特許のライセンス料率が他国に比べて高めに設定される傾向にあるため、同事案については国際的にドイツの裁判所が選択される面がある。しかし、「その権利者の勝訴判決の執行について、現状なかなか難しい状況」⁴⁷⁶にあると指摘されている。

⁴⁷⁴ 特許庁「ドイツ連邦共和国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015年10月)より

https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

⁴⁷⁵ Kühnen & Claessen (GRUR2013, 592, Die Durchsetzung von Patenten in der EU - Standortbestimmung vor Einführung des europäischen Patentgerichts)では、デュッセルドルフ地裁における、特許権・実用新案権に係る侵害訴訟の約5～6割は外国籍原告案件であると調査報告している。

⁴⁷⁶ 入野田康彦「ドイツ特許侵害訴訟の概略と提訴前証拠収集手続」国際商事法務 Vol.46 No.1(2018) P34

< 仮処分 >

本案訴訟の開始前や本案訴訟の代わりに、地方裁判所へと仮処分の申し立てができる。仮処分が認められた場合、仮差し止めや関係情報の提供、査察などの救済を受けられる。仮処分の申立を受けると、当事者手続 (inter-partes)、又は一方的手続(ex parte)によって手続が進む。

一方的な手続きについては、侵害が明確な場合、証拠などが廃棄・改ざんされる恐れがある場合等に受理される。「地方裁判所は一方的手続きを採用して数日、遅くとも 4 週間以内に処分を決定し、申立人の知的財産権者のみに決定書を送付する。なお、却下された場合は、高等裁判所に上訴が可能である。また、被申立人が仮処分命令に不服の場合は、当該地方裁判所に異議を申立てることができる。」⁴⁷⁷

当事者手続となる場合は、当事者間で答弁書の提出、口頭弁論が行われ、ここまでに 2 ～3 カ月を要する。その後、裁判所は当事者双方に判決書を送付する。申立人が勝訴した場合、仮処分の執行も本案訴訟の選択もできる。

仮処分を執行するにあたり、一方的手続では、「被申立人への決定書や判決書の送達は執行官が行い、送達日から 1 か月以内に実行されなければならない、執行されない場合は無効となる。」⁴⁷⁸ 当事者手続では、「申立人が仮処分の要否を判断し、被申立人への決定書や判決書の送達を行わなければならない。被申立人が仮処分命令に従わない場合、25 万ユーロ以下の罰金又は 6 か月以下の禁固が科せられる。」⁴⁷⁹

(2) 訴答 (答弁書の提出、各種申立)

訴状が被告へと送達されたら、被告は答弁書の提出や、各種申し立てを行う。なお、ドイツでは訴訟の初期に設定される進行スケジュールを基準に、審理が遅延しないように手続が進められるため、各種の期限延長に関する申し立てはあまり認められない傾向にあることに留意されたい。

以下、答弁書の提出段階における主な対応方法を示す。権利区分や提訴背景によって、主張できる事項に違いがあることに留意されたい。

(i) 申立て

- ・ 訴訟の適格性欠如の申立て (不適格な裁判地・提訴者・手続き・訴状内容など)
- ・ 無効訴訟提起に係る、侵害訴訟の審理停止の申し立て

(ii) 抗弁・反訴

- ・ 非侵害
- ・ 無効 (先使用・公知等)
- ・ 権利濫用
- ・ 不正行為 (事実隠蔽や詐称)
- ・ 既判力・一事不再理、
- ・ 禁反言⁴⁸⁰

⁴⁷⁷ 特許庁「ドイツ連邦共和国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 10 月)
https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

⁴⁷⁸ 特許庁「ドイツ連邦共和国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 10 月)
https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

⁴⁷⁹ 特許庁「ドイツ連邦共和国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 10 月)
https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

⁴⁸⁰ 特許訴訟において、出願審査から無効訴訟(無効審判)にかけては禁反言は適用されない。なお、無効訴訟(無効審判)と並行して行われる侵害訴訟との間では禁反言は適用されうる。

(iii) 和解や ADR を通じた交渉余地の確認（訴訟中は常に模索することができる）

（３）証拠提出・証拠請求

ドイツの侵害訴訟では、通常は原告が侵害の立証責任を負う。しかし、ドイツの各知的財産法⁴⁸¹には、検査請求権や文書提示請求権等が権利者に認められており、提訴前に十分な証拠が揃わなかった場合、同法に基づき仮処分や証拠保全を利用して、証拠収集を行うことができる。証拠収集の方法としては主に以下のものが挙げられる。

- (i) 裁判所による検査 (Augenschein)
- (ii) 証人による証拠 (Zeugenbeweis)
- (iii) 鑑定人による証拠 (Sachverständigenbeweis)
- (iv) 文書による証拠 (Urkundenbeweis)
- (v) 尋問 (Parteivernehmung)

ドイツにおける証拠収集手続においては、英米法系の国に見られる探索的証拠開示（“Ausforschungsbeweis”）は認められていないため、審理に必要な証拠に絞って情報提供の請求を行うこととなる。また、裁判所の裁量によって特定文書の提出請求が命令されうる。

証拠保全としては、商流情報の提供や、損害額を算定するための情報提供を請求することができ、被疑侵害品の検査や特許方法の場合の現場の査察を認めている。また、独立証拠調べ⁴⁸²による専門家鑑定も認められうる。

なお、ドイツの裁判所の鑑定書が外国の司法権において認められる証拠であるかどうかは、法廷地の法によって決定される⁴⁸³。

（４）口頭弁論

口頭弁論では陪審員はおらず、3 名の専門裁判官の合議体で行われる。ドイツの訴訟審理は書面主義を原則としており、事前に提出された主張、事実証拠及び法律や判例などに基づき審理される。提出書面は明確で論理的な主張内容を確認するとともに、裁判官に分かりやすく、心証形成しやすいものとなるよう配慮する⁴⁸⁴。なお、口頭弁論では新たな主張を追加することは難しいとされる。裁判官が追加の証拠調べが必要と判断した場合は、そのスケジュールが調整される。

裁判所は判決の起案に先立ち、「訴訟当事者に和解意思の有無を確認する傾向にあるが、それは侵害性に関する裁判所の心証形成をほぼ示す形で行われる」⁴⁸⁵。そして、口頭弁論の約 2 週間から 1 カ月後に判決が言い渡される⁴⁸⁶。

⁴⁸¹ ドイツ特許法 140 条、ドイツ実用新案法 24 条、ドイツ意匠法 46 条、ドイツ商標法 19 条

⁴⁸² ドイツ民事訴訟法 485 条～494a 条

⁴⁸³ 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報告書

⁴⁸⁴ 特許庁「ドイツ連邦共和国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 10 月)

https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

⁴⁸⁵ 入野田康彦「ドイツ特許侵害訴訟の概略と提訴前証拠収集手続」国際商事法務 Vol.46 No.1(2018)

⁴⁸⁶ 特許庁「ドイツ連邦共和国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 10 月)、
https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

(5) 損害論

実務上、原告は主張する損害賠償について立証責任を負い、立証可能な内容に基づき、相応な計算方法を採用する。

なお、ドイツの侵害訴訟においては損害賠償責任の有無のみが判断され、賠償額については当事者間で決定することとなる。当事者間で結論が出ない場合には、損害額を決定するための訴訟を別途提起することが可能である。

(i) 算定方法⁴⁸⁷

ドイツにおいては以下の算定方法が用いられる。

- ・逸失利益 (Konkreter entgegenner Gewinn)
- ・侵害者利益 (Herausgabe)
- ・実施料相当額 (Lizenzanalogie)

ドイツにおける特許侵害訴訟においては、逸失利益に基づく損害賠償額の算定は立証が難しいため、主として用いられるのは「実施料相当額」と「侵害者利益」とされている⁴⁸⁸。近年のドイツにおいて、仮想実施料率の算定にあたっては業界相場を基本とするものの「侵害者と特許賢者の関係は、特許権者を信頼してライセンスを行ったライセンシーと特許賢者との関係とは異なることを根拠として、実施料率を高め設定してもよいとの考え方が出てきているようである」⁴⁸⁹との指摘がなされている。

(ii) 懲罰賠償

ドイツにおいては懲罰的賠償を課すことは行われない。ただし、審理過程において不誠実な対応がある場合などには厳しい内容の判決が下される可能性がある。

(iii) 敗訴者負担 (手続き費用・代理人費用など)

ドイツにおいては、訴訟手続き費用、代理人費用ともに敗訴者が負担する。代理人費用は、法律に規定された計算方法に基づき算出されるため、実際に訴訟に要した代理人費用の全額が勝訴者へと支払われるわけではない。

5.4.5. 民事訴訟 結審後 (執行、控訴、上告)

ドイツでは、訴訟内では損害賠償責任の有無のみが判断されるため、訴訟外において損害賠償額を当事者間で決定する。敗訴者には損害額を算出するための証拠提出義務が課せられ、判決確定後に原告は証拠提示を求める。通常、原告が算定した賠償額をベースに交渉し、一般的に妥当な賠償額で妥結し、損害賠償額の支払いとなることが多い⁴⁹⁰。上訴を行う場合は、判決書の送達から 1 カ月以内に高等裁判所へと提訴する。

⁴⁸⁷ ドイツ特許法 139 条 2 項

⁴⁸⁸ 加藤志麻子「ドイツの特許訴訟における損害賠償の現状」パテント 2017Vol.70No.14(別冊 No.18)(2017 年 12 月)

⁴⁸⁹ 加藤志麻子「ドイツの特許訴訟における損害賠償の現状」パテント 2017Vol.70No.14(別冊 No.18)(2017 年 12 月)

⁴⁹⁰ 特許庁「ドイツ連邦共和国 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2015 年 10 月)
https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

6. タイ

6.1. タイの知財制度

6.1.1. 産業財産権の種類

タイにおける知財制度は日本の特許と実用新案および意匠に相当する権利が、いずれも特許法の下に定められている。商標については商標法にて定められている。

特許、実用新案、意匠および商標について、いずれの地理的効力の範囲もタイ国内となっている。

図表 II-6-1: タイの産業財産権と対応する法律

日本	タイ	法律
特許権	特許権	特許法
実用新案権	小特許権	
意匠権	意匠権	
商標権	商標権	商標法

<日本の制度との違い>⁴⁹¹

特許においては、審査請求期限が「公開日から5年以内」となっている。また、権利の存続期間は20年であるが、延長できない。異議申立は、公開日から90日以内である。また、無効審判は特許庁ではなく裁判所に訴える必要がある。

実用新案においては、存続期間が6年間であり、2年間で2回延長できる。異議申立制度があり、公報日から1年間行うことができる。また、無効審判は特許庁ではなく裁判所に訴える必要がある。実用新案は日本と同様に形式審査のみが行われるが、権利行使の際に日本のように実用新案技術評価書は必要ではない。

意匠において、存続期間は出願日から10年と短い。異議申立は公開日から90日間可能で、無効審判は特許庁ではなく裁判所に訴える必要がある。

商標において、存続期間は出願日から10年である。異議申立は公開日から90日以内可能である。商標に関しては、無効取消（日本の無効審判に相当）を商標委員会へと請求できる。

⁴⁹¹ 特許に関しては、「次の条件が満たされた発明に対して付与されるものとする。(1)その発明が新規であること、(2)進歩性を有すること、及び(3)産業上利用できること」と規定している。(特許法第5条)

実用新案に関しては、「小特許は、次の条件が満たされた発明に対して付与されるものとする。(1)その発明が新規であること(2)産業上利用できること」と規定している。(特許法第65条の2)

意匠に関しては、「手工芸意匠を含む新しい工業意匠」と規定している。(特許法第56条)

商標に関しては、「その商標権者の標章を使用する商品が他人の商標を使用する商品と異なることを表すために、標識として使用する若しくは使用を意図する、又は商品に関連する標章」と規定している。(商標法第4条)

図表 II-6-2:特許制度の比較(タイ・日本)⁴⁹²

国名	公開 制度	審査 制度	審査請求		存続期間		異議申立		無効審判		実施義務
			起算日	期間	起算日	期間	起算日	期間	起算日	期間	
タイ	(備1)	○	公開	5年	出願	20年	公開	90日	○(裁判所)		登録日から3年 出願日から4年 の何れか遅い方
日本	18か月	○	出願	3年	出願	20年 延長5年 (備2)	○		○		3年 (備3)

(備1)方式要件を満たしている場合、公開が命じられ、仮保護が与えられる。

(備2)医薬品、農業(最長5年)。

(備3)特許法83条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)

特許法92条(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)

特許法93条(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)

図表 II-6-3:実用新案制度の比較(タイ・日本)⁴⁹³

国名	審査制度	存続期間		異議申立		無効審判	
		起算日	期間	起算日	期間	起算日	期間
タイ	×	出願	6年間 延長2年ずつ2回	公報	1年	○(裁判所)	
日本	×	出願	10年間	×	(備)	○	

(備) 情報提供が行える。

図表 II-6-4:意匠制度の比較(タイ・日本)⁴⁹⁴

国名	審査 制度	存続期間		異議申立		無効審判		登録 表示
		起算日	期間(年)	起算日	期間	起算日	期間	
タイ	○	出願	10	公開	90日	○(裁判所にて)		×
日本	○	登録	20	×		○		×

図表 II-6-5:商標制度の比較(タイ・日本)⁴⁹⁵

国名	審査 制度	権利付与 の原則	存続期間		異議申立		無効審判	
			起算日	期間	起算日	期間	起算日	期間
タイ	○	先願	出願	10年毎に更新	公開	90日	○	
日本	○	先願	登録	10年毎に更新	公報	2月	○(備)	

(備)請求の理由によっては、設定登録から5年を経過した後は請求できない場合がある(商標法47条)

⁴⁹² 「特許庁 外国知的財産権情報 諸外国の制度概要(一覧表) (※特許庁「平成 28 年度各国産業財産権制度情報整備事業」による調査結果及び特許庁調べ)」を基に MURC 作成

https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/sangyouzasisankenhou_itiran.htm

⁴⁹³ 「特許庁 外国知的財産権情報 諸外国の制度概要(一覧表) (※特許庁「平成 28 年度各国産業財産権制度情報整備事業」による調査結果及び特許庁調べ)」を基に MURC 作成

https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/sangyouzasisankenhou_itiran.htm

⁴⁹⁴ 「特許庁 外国知的財産権情報 諸外国の制度概要(一覧表) (※特許庁「平成 28 年度各国産業財産権制度情報整備事業」による調査結果及び特許庁調べ)」を基に MURC 作成

https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/sangyouzasisankenhou_itiran.htm

⁴⁹⁵ 「特許庁 外国知的財産権情報 諸外国の制度概要(一覧表) (※特許庁「平成 28 年度各国産業財産権制度情報整備事業」による調査結果及び特許庁調べ)」を基に MURC 作成

https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/sangyouzasisankenhou_itiran.htm

6.1.2. 侵害の定義

<特許権、小特許権>

権利の存続する期間内において、特許権者に許可なくその権利を業として実施する行為は侵害行為とみなされる。特許法では、特許と小特許に関して、以下の行為を実施と定義している⁴⁹⁶。

- ・製品特許：製造、使用、販売、販売目的の所持、販売の申出、輸入
- ・方法特許：使用、使用した製品の製造・販売・販売目的の所持・販売の申出・輸入

一方、侵害の対象外となる状況として、主に以下の規定が定められている。。

侵害対象外規定（特許権・小特許権）^{497, 498}

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">(1) 特許権者の合理的利益を侵害しない、学習、研究、調査、実験または分析を目的とする行為(2) 当該特許のタイでの出願日以前から善意での特許製品の生産もしくは特許方法を使用する行為(先使用)(3) 専門の薬剤師または開業医による処方箋に基づく薬剤の調合や医薬品を取り扱う行為(4) 当該特許の特許期間満了後に特許の医薬品を製造、配布または輸入することを目的とした医薬品登録申請に関する行為（ボーラー条項）(5) タイが加盟する特許保護に関する国際協定または条約に加盟国の船舶が、一時的にまたは偶発的にタイ領海内に侵入したときに、船体またはその付属品に必要なものとして特許の主題となる機器を使用する行為(6) タイが加盟する特許保護に関する国際協定または条約に加盟国の航空機または陸上車両が一時的にまたは偶発的にタイ領空や領土に侵入したときに、航空機または陸上車両の構造またはその付属品に必要なものとして特許の主題となる機器を使用する行為(7) 特許権者の承諾を得て製造または販売された特許製品の使用、販売、販売目的の所持、販売の申出、または輸入する行為(並行輸入、権利消尽) |
|--|

<意匠特許権>

権利の存続する期間内において、意匠特許者に許可なくその権利を業として実施する行為は侵害行為とみなされる。特許法では、意匠特許に関して、以下の行為を実施と定義している⁴⁹⁹。

1. 製品の製造に意匠特許権を使用する行為
2. 意匠特許権が使用された製品を販売、販売目的の所持、販売の申出、または輸入する行為。

一方、侵害の対象外となる状況として、主に以下の規定が定められている。。

侵害対象外規定（意匠特許権）^{500, 501}

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. 研究、調査の目的で意匠特許権を使用する行為。 |
|---|

⁴⁹⁶ 特許：特許法第 36 条、小特許：同 35 条(JETRO バンコクによる日本語訳を参考に記述)

⁴⁹⁷ 特許庁「タイ 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2016 年 10 月)

https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

⁴⁹⁸ 特許法第 36 条

⁴⁹⁹ 特許法第 63 条

⁵⁰⁰ 特許庁「タイ 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2016 年 10 月)

https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

⁵⁰¹ 特許法第 63 条

<商標権>

権利の存続する期間内において、商標権者に許可なくその権利を業として実施する行為は侵害行為とみなされる。商標法では、商標に関して、以下の行為を実施と定義している⁵⁰²。

1. 商標権者の承諾なく、登録商標が登録された商品またはサービスにおいて、登録商標を使用する行為
2. 他人の登録商標を偽造する行為
3. 他人の登録商標と誤認させるように模倣する行為
4. 偽造または模倣した他人の登録商標を付した商品の輸入、販売、販売の申出、販売目的で所持する行為
5. 偽造または模倣した他人の登録商標を使用し、サービスの提供やサービスの申出する行為

一方、侵害の対象外となる状況として、主に以下の規定が定められている。。

侵害対象外規定（商標権）^{503, 504}

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">(1) 模倣品での詐称やパッシングオフ（下記参照）の場合を除き、非登録商標の侵害に対する差止や損害賠償は請求できない(2) 姓名、名字、営業所在地名の善意での使用、また前任者の事業におけるこれらの善意での使用、または商品の性質や品質についての記述を善意で使用する行為(3) 並行輸入する行為 |
|---|

6.1.3. 知財政策や法制度改正

タイでは軍事クーデターの生じた2006年以降、憲法が停止するなど不安定な政情が続いていた。そのため、知財制度の発展・運用が思うように進まなかった面があったが、近年は知財制度の整備が急速に進んでいる。2016年には改正商標法が施行され、音声の登録や立体商標など権利範囲が拡大し、1999年施行の現行特許法は改正に向けた動きが加速している⁵⁰⁵。また、タイでは模倣品問題が深刻であることを背景に、著作権法改正によって懲罰的賠償制度が導入され、インターネット上の著作権侵害コンテンツの取り締まりも強化されている。

その結果、米国通商代表部(USTR)より知的財産権の保護が不十分な国として、2007年から11年連続で「優先監視国」に指定されてきていたが、知財の保護が進んだとして2017年12月には「監視国」⁵⁰⁶への格下げが発表された⁵⁰⁷。

⁵⁰² (1)は商標法第44条、(2)は第108条、(3)は第109条、(4)-(5)は第110条

⁵⁰³ 特許庁「タイ 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2016年10月)

https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

⁵⁰⁴ (1)は商標法第46条、(2)は第47条、(3)は最高裁判所判決No.2817/2543(2000年)

⁵⁰⁵ 順調に手続きが進んだ場合、早ければ2018年後半に施行される見込みであると報じられている。SATYAPON & PARTNERS LIMITED HP, NEWS AND TOPICS, "Patent Law Changes Coming to Thailand" 2017-12-04
http://www.satyapon.com/news_topics_detail.php?cid=5&cno=123

⁵⁰⁶ 米国の通商法スペシャル301条報告書において、知的財産権の保護が不十分な国は、警戒レベルの高い順に「優先国」、「優先監視国」、「監視国」の指定を米国から受ける。「優先国」指定を受けると、調査や協議が開始され、協議が不調の場合には対抗措置(制裁)への手続が進められる。

⁵⁰⁷ USTR(Office of the United States Trade Representative)HP,"USTR Lighthizer Announces Results of Special 301 Out-of-Cycle Review of Thailand",

タイでは、特許を始め出願に対する審査の滞留・遅延が大きな問題となっていたが、昨今は専属的な審査官を 25 人から 95 人へと増強するなどの対応を図っているようであり⁵⁰⁸、今後は各種の知的財産権の登録数が従来以上の早さで増える可能性が考えられる。タイ政府もまた知的財産の重要性を認識しており、国家平和秩序評議会（NCP0）はタイの知的財産制度を国際水準へ引き上げることが政策に掲げている。

図表 II-6-6: タイの知財関連制度の近年の動き

1997 年 12 月	・ タイ知的財産及び国際取引中央裁判所（CIPITC）の設置
1999 年 9 月	・ 改正特許法施行（小特許制度の創設など）
2000 年 6 月	・ 改正商標法施行
2014 年 1 月	・ JPO とタイ知的財産局との間で特許審査ハイウェイ（PPH）の試行開始。
2014 年 7 月	・ 商務省が知的財産問題に関して 3 つの目標を掲げた ⁵⁰⁹ 。 ▶ 映画の盗撮防止、インターネット上の著作権の保護、模倣品である輸送貨物や積替え貨物に対する税関の差し押さえ権限、営業秘密、模倣品の販売における地主責任等、知的財産権法の改正・整備 ▶ インターネットやケーブルテレビ上の著作権・商標権侵害を含む、知的財産権行使の強化 ▶ 特許登録・審査の効率化等
2015 年 8 月	・ 改正著作権法施行（故意侵害への罰則規定の導入など）
2016 年 8 月	・ 改正商標法施行（保護範囲を音にも拡大、立体商標の識別性について規定、多区分出願制の導入など）
2017 年 5 月	・ 改正コンピュータ犯罪法施行（ネット上の侵害コンテンツに対して、サイトのブロックやデータ削除の執行を可能とするなど）
2017 年 12 月	・ 米国のスペシャル 301 条に関して「優先監視国」から「監視国」への格下げが発表。

6.2. タイの知財訴訟における裁判所構造

タイにおける知的財産関連の民事・刑事訴訟を管轄する第 1 審裁判所は、特別裁判所である中央知的財産・国際取引裁判所（The Central Intellectual Property and International Trade Court; 中央 IP&IT 裁判所、又は CIPITC）となっている⁵¹⁰。判決内容に不服の場合は、専門事案高等裁判所⁵¹¹、最高裁判所へと上訴する。

権利の有効性は、IP&IT 裁判所又は商務省知的財産局（DIP : Department of Intellectual Property）の特許委員会⁵¹²・商標委員会⁵¹³によって審理され、異議申立等も受け付ける。特許委員会や商標委員会の決定に不服があれば、IP&IT 裁判所へと取消訴訟を提起できる。

<https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2017/december/ustr-lighthizer-announces-results>

⁵⁰⁸ SATYAPON & PARTNERS LIMITED HP, NEWS AND TOPICS, " Patent Law Changes Coming to Thailand" (2017 年 12 月 4 日) http://www.satyapon.com/news_topics_detail.php?cid=5&cno=123

⁵⁰⁹ 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会「平成 28 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業 模倣被害に対する主要各国による措置及び対策に関する実態調査報告書」(平成 29 年 3 月)

⁵¹⁰ IP&IT 裁判所は知的財産権と国際貿易の事件を専門に管轄する特別裁判所として 1997 年に設立された。タイの司法裁判所は原則三審制であるが、IP&IT 裁判所は特別裁判所であるため、設立当初は二審制となっていた。

⁵¹¹ 最高裁判所での滞留事件数の増加を背景とし、2016 年 5 月に専門事案高等裁判所が設置され、三審制に移行した。

⁵¹² タイ特許法 66 条「商務担当國務次官を議長とし、内閣に指名された科学、工学、工業、工業意匠、農業、薬学、経済及び法律の分野における資格を有する 12 名以下の委員からなる『特許委員会』を設置するものとする。委員のうち少なくとも 6 名は、民間から任命しなければならない。」特許庁 HP(諸外国の法令・条約等)に記載の日本語訳を記載

⁵¹³ タイ商標法 95 条「商標委員会と称する委員会は、議長を知的所有権局長官として、司法審議会の事務局長又はその代理人、司法長官又はその代理人、及び内閣によって任命された 8 人以上 12 人以下の知的所有権又は商標に関する経

商標委員会は、出願公告後の異議申立だけでなく、特定事由の無効取消請求（日本の無効審判に該当）についても受け付けている⁵¹⁴。特許・実用新案については無効審判請求の制度はなく、IP&IT 裁判所へと無効訴訟を提訴することとなる⁵¹⁵。

図表 II-6-7 タイの知財訴訟に関する裁判所構造



6.3. タイの知財訴訟件数に関するデータ（再掲）

タイにおける知的財産に関する民事訴訟の訴訟件数をみると、特許権（小特許権、意匠権含む）に関しては年間約 15～30 件で推移している。商標権に関しては、年間約 60～85 件で推移している。

刑事訴訟の訴訟件数をみると、特許権（小特許権、意匠権含む）に関しては年間約 10～30 件で推移している。一方、商標権に関しては年間約 3,500～4200 件で推移しており、民事訴訟よりも件数が非常に大きい。

なお、2016 年より統計の公表項目が変更となったため、単純な比較ができなくなっている。2016 年の民事訴訟の訴訟件数データによると、特許権（小特許権、意匠権含む）侵害に関する訴訟は 36 件、知的財産局による商標の取り消し件数は 61 件となっている⁵¹⁶。

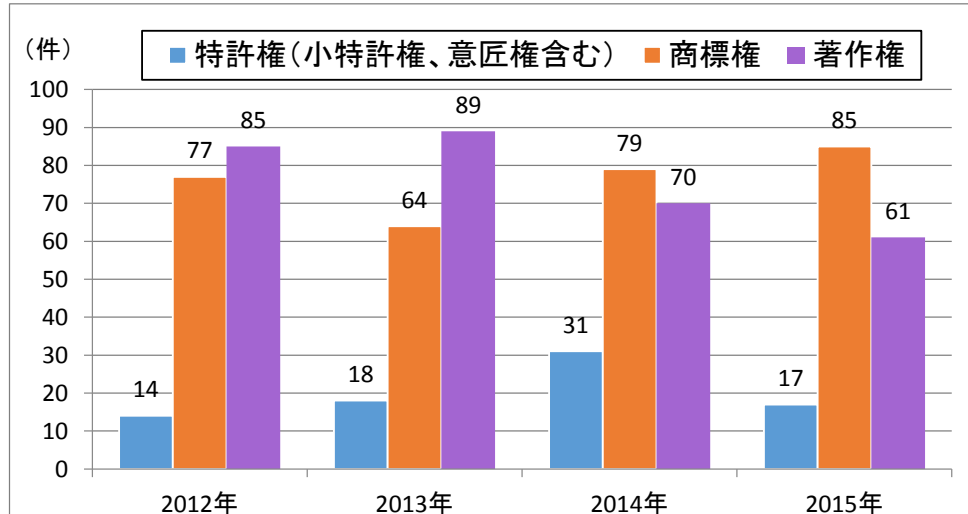
験を有する法律又は商業分野の有識者により構成されるものとする。有識者のうち少なくとも 3 分の 1 は民間から選出されなければならない。」特許庁 HP(諸外国の法令・条約等)に記載の日本語訳を記載

⁵¹⁴ タイ商標法 61 条(商標要件違反)、62 条(公序良俗違反)、63 条(不使用)、一般名称化(タイ商標法 66 条)、優先権利の存在(同 67 条)に基づく無効請求は、IT & IP 裁判所へ行う。

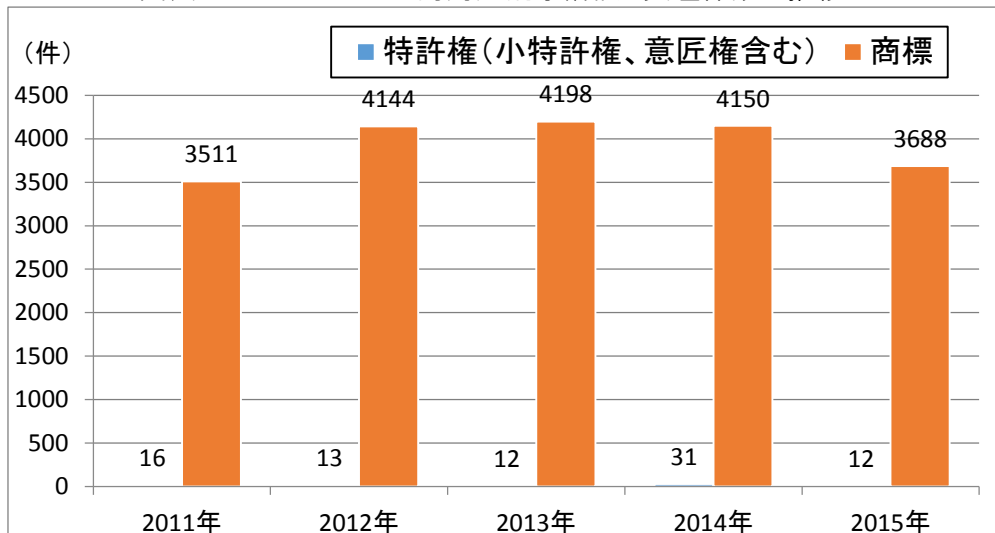
⁵¹⁵ タイ特許法 54 条、タイ特許法 65 条の 9

⁵¹⁶ Court of Justice Thailand “Annual Judicial Statistics, Thailand”
2016 http://www.oppb.coj.go.th/doc/data/oppb/oppb_1493262382.pdf

図表 II-6-8: タイ 知的財産民事訴訟 受理件数の推移⁵¹⁷



図表 II-6-9: タイ 知的財産刑事訴訟 受理件数の推移⁵¹⁸



知的財産権の無効を求めた訴訟の訴訟件数をみると、特許権においては2012年の2件から2015年の6件まで、数件の単位ではあるが増加傾向にある。商標権では、2012年の15件をピークに、その後は7～8件で推移している。

⁵¹⁷ Court of Justice Thailand “Annual Judicial Statistics, Thailand”

2015 http://www.coj.go.th/home/file/Annual_Tha_2558.pdf

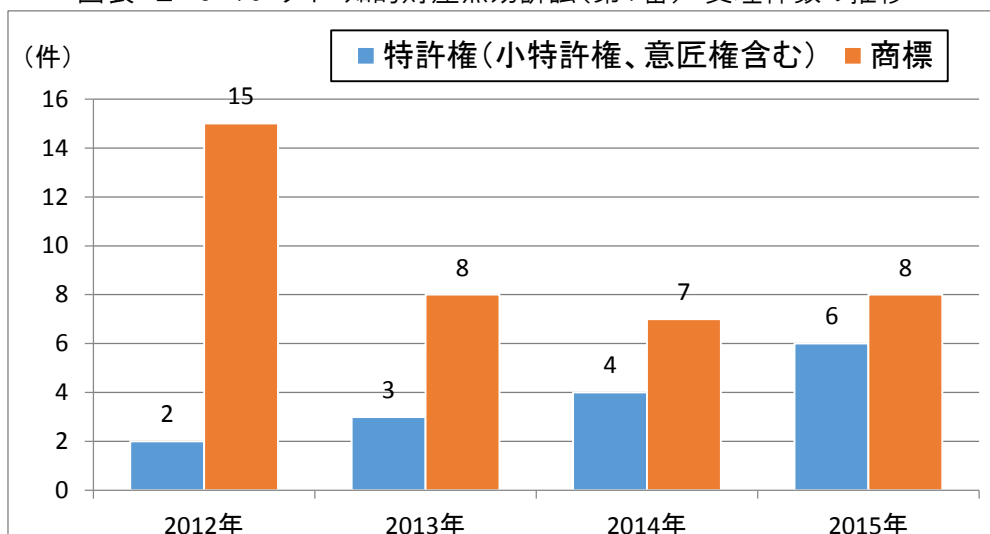
2014 http://www.oppb.coj.go.th/doc/data/oppb/oppb_1467771254.pdf

2013 https://www.m-society.go.th/article_attach/11971/16230.pdf

2012 http://www.oppb.coj.go.th/doc/data/oppb/oppb_1467707441.pdf

⁵¹⁸ Court of Justice Thailand “Annual Judicial Statistics, Thailand” 2012～2015

図表 II-6-10: タイ 知的財産無効訴訟(第1審) 受理件数の推移⁵¹⁹



6.4. タイの知財訴訟の流れ

6.4.1. 知財紛争の解決全体像

(1) 知財紛争解決の各手段の特徴

ここでは、タイにおける知財紛争の解決手段について紹介を行う。いずれかの手段を単独で実施するだけでなく、複数の手段を組み合わせることで紛争解決の交渉や、紛争解決を行うことにも留意されたい。

① 訴訟前の和解

訴訟を提起する前の段階で、当事者間で協議・交渉を行うことにより紛争解決を図る手段となっている。和解が成立しなかった場合には、訴訟などの解決手段が選択される。

裁判外で侵害者と和解交渉が成立した場合、「知的財産権者は和解条件の内容を網羅した和解契約書や念書を用意し、侵害者からタイやその他の地域で侵害行為や侵害品の取引を再開しないこと、保管侵害品の引渡し、侵害品の出所の開示、謝罪広告、賠償額や合理的な支出について負担することなどを保証する内容で、文書を交わすことが一般的」⁵²⁰とされている。

<メリット>

当事者間の交渉である故に、紛争事実の外部公表を避けて紛争解決を図ることができ、早期に落としどころを見出せる場合には、紛争解決に要する費用・期間を抑えることができる。当事者間の合意の下、賠償金額・対処措置（侵害品破棄、クロスライセンス、

⁵¹⁹ Court of Justice Thailand “Annual Judicial Statistics, Thailand” 2012～2015

2015 http://www.coj.go.th/home/file/Annual_Tha_2558.pdf

2014 http://www.oppb.coj.go.th/doc/data/oppb/oppb_1467771254.pdf

2013 https://www.m-society.go.th/article_attach/11971/16230.pdf

2012 http://www.oppb.coj.go.th/doc/data/oppb/oppb_1467707441.pdf

⁵²⁰ 特許庁「タイ産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2016年10月)

他領域のビジネス交渉など)の条件を自由に設定できるメリットがあるほか、和解後に双方の関係が継続する可能性が残る。

<デメリット>

判決を得られないことにより、同様の紛争が別途発生する可能性がある。また、真相解明が不十分のまま紛争が沈静化するため、再発の可能性が残る。和解に至るまでの警告書やり取りや和解交渉において相手方が時間を稼ぐ場合、紛争期間が長期化する可能性があるうえ、紛争回避への準備を進められる可能性がある。

<期間>

事案の性質により和解交渉の期間は異なり、数週間～数カ月で和解が成立する場合もあれば、1年以上かかるケースも存在する。

<費用>

紛争背景の調査費用や証拠収集費用、専門家費用などが挙げられる。

② ADR（裁判外紛争処理：斡旋・仲裁・調停）

タイにおける主要な仲裁機関タイには3つの主要な仲裁機関{ADR局タイ仲裁協会司法省(TAI)、タイ貿易委員会商事仲裁協会(BOT)、タイ国際商業会議所(ICC タイ)}がある。また、知的財産庁(DIP)の知的財産解決紛争防止局においても仲裁・調停がなされている。

<メリット>

非公開手続きのため機密情報の公開を防止できるほか、訴訟と比較して迅速に解決を図ることができる傾向にある。また、当事者が仲裁人を選定でき、協議の過程でクロスライセンスや技術提携などの可能性を探ることもできる。そして、ニューヨーク条約を批准する他国において当該判断の執行が承認される可能性も存在する。

<デメリット>

仲裁においては当事者の合意が必要となるほか、仲裁合意や仲裁判断により訴訟提起が制限される可能性が存在する。

<費用>

機関仲裁に要する費用としては、仲裁の管理事務費用、仲裁人費用、代理人費用、証拠調査費用、翻訳費用等が想定される。勝訴者の仲裁に要した費用について、合理的な支出分を敗訴者が負担する可能性があることには留意されたい。

<期間>

DIPの調停手続きに要する期間は約2、3カ月⁵²¹とされている。

③ 民事訴訟

⁵²¹ 経済産業省「ASEANにおける知的財産案件 ADR(裁判外紛争処理)に関する調査報告書」(2013年4月)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/asean/ip/pdf/report_asean_ipadr.pdf

タイにおける知財民事訴訟は各州の地方裁判所が管轄しており、侵害確認訴訟や非侵害確認訴訟の提起が可能となっている。なお、侵害確認訴訟を提起する場合、訴訟上の和解や、仮処分を講じる余地がある。

<メリット>

他の権利行使手段にない救済内容としては、侵害訴訟を通じた損害賠償の請求が挙げられる。そのほか、仮処分や本案判決を通じて、差し止めや侵害品の廃棄・回収の請求も可能である。勝訴判決を得られた場合には、類似紛争への抑止力となりうる。

<デメリット>

他の紛争解決手段に比べて費用がかかるほか、判決に基づく権利行使を行うまでに時間がかかることが考えられる。損害賠償請求に関しては、証拠収集に難航し損害額の証明が難しい状況や、被告に支払能力がない場合があるほか、被告の早期自認により賠償額が減額される可能性も存在する。

証拠提出に伴う情報流出のリスクや、訴訟情報が関係者（取引先・出資者等）に与えるマイナスの影響も配慮が求められる。

<期間>

紛争内容や裁判所により審理期間は異なるものの、第1審に関しては、特許関係の民事訴訟は1.5～3年を要するとされており。商標や著作権の民事訴訟は1～1.5年を要するとされている⁵²²。

<費用>

訴訟手続費用、代理人費用、技術専門家費用、損害額算定専門家、証拠収集費用（調査費用、鑑定費用、公証費用、翻訳費用）が主な費目として挙げられる。訴訟に要する費用は、訴額、訴訟の進行段階に応じて変化する⁵²³。

④ 行政争訟（異議申立・無効取消請求）

特許委員会や商標委員会へと、出願公開後や権利登録後の異議申立や、商標権の有効性を確認するための無効取消を請求することができる。審判内容について不服の場合は、IP&IT裁判所へと上訴できる。

<メリット>

出願公開直後や権利登録直後に行う再審査請求を通じて、侵害事件の発生を低コストで予防することができる。

出願公開や権利登録から一定期間後は無効審判請求を通じて、相手方権利の無効化を図ることができる。

<デメリット（留意点）>

特許権に関する無効審判については、IP&IT裁判所にて併合審理されるため

⁵²² 経済産業省「タイにおける模倣品流通実態調査」（2015年5月）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/th/ip/pdf/th_mohou_201505.pdf

⁵²³ 特許訴訟第1審の費用は、訴額が中等度の場合は35,000～70,000€、高度で複雑な事件では70,000€以上の費用が発生する場合があります。予備的差し止めやアントンピラー命令については、15,000～30,000€の費用が発生するとされている。（※出典：Massimo Sterpi, Thierry Calame「Patent Litigation Jurisdictional Comparisons Second edition 2011」European Lawyer Ltd,(2011.12)）

<期間>

商標に関して、異議申立の決定が出るまでの期間は、事案の複雑さに応じて 10 カ月の場合から、16 カ月以上を要する場合があるとされている⁵²⁴。無効取消請求の審理期間は、「通常 1 年半から 2 年程度の期間」⁵²⁵を要する。

<費用>

手続費用が発生するほか、調査費用が発生する場合もある。

⑤ 刑事訴訟

タイにおける知財紛争の多くは、模倣品や海賊品などの商標権侵害や著作権侵害が占め、そうした侵害行為に対しては刑事的救済な通じた権利行使が数多くなされている。侵害判断が容易な商標権と著作権において、主に利用されている。

侵害を警察機構に申立てるあたっては、期限が侵害発見から 3 カ月とされていることに注意が必要となる。また、侵害状況を確認するにおいては、調査行為をしていることがリークされないよう、信頼のおける警察と連絡を取ることも重要である⁵²⁶。

<メリット>

刑事訴訟を通じて知的財産の侵害行為に対して侵害差止の他に、罰金や禁固といった刑事罰を与えることができる⁵²⁷。民事訴訟に比べてコストが安く、迅速に差し止め等の権利行使をすることができるほか、民事訴訟ほど手続きが複雑でないことも利点として挙げられる。また、非登録商標であっても利用が可能である。

<デメリット>

損害賠償を得られず、他の侵害行為に対する抑止効果が限定的となりうる。また、著作権侵害以外は手続きの途中で和解を選択することができないほか、執行当局に汚職の問題があるとされている。

⁵²⁴ SATYAPON & PARTNERS LIMITED HP, NEWS AND TOPICS, "Updated Trademark Opposition Procedure in Thailand 2017" (2017 年 8 月 30 日) http://www.satyapon.com/news_topics_detail.php?cid=&cno=1

⁵²⁵ Chandler MHM Limited 森・濱田松本法律事務所バンコクオフィス(小野寺良文)「タイのビジネス法務 第 7 章知的財産法」株式会社商事法務(2017 年 4 月)

⁵²⁶ 「侵害地が地方で、その地域の警察の対応に不審な点があると思われる場合は、代理人と相談してバンコクの警察に依頼するなど、情報管理と対策には十分注意する。(※)」(※出典:特許庁「タイ 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2016 年 10 月)より)https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

⁵²⁷ (1)特許法

(a) 特許及び意匠(第 85 条)

2 年以下の禁固もしくは 40 万タイバーツ 7 以下の罰金または併科。

(b) 小特許(第 86 条)

2 年以下の禁固もしくは 20 万タイバーツ以下の罰金または併科。

(2)商標法

(a) 他人の登録商標の偽造、偽造商標の物品の輸入・販売・販売の申出・所持及び偽造商標でサービスの提供または申出の行為(第 108、110、111 条):

4 年を超えない禁固もしくは 40 万タイバーツを超えない罰金、または併科。

(b) 公衆に他人の登録商標と誤認させる模倣、模倣商標の物品の輸入・販売・販売の申出・所持及び模倣の商標でサービスの提供または申出の行為

(第 109、110、111 条):

2 年以下の禁固もしくは 20 万タイバーツを超えない罰金、または併科。

(3)刑法

他人の登録商標の使用、偽造及び表示(第 273~274 条)、及び輸入(第 275 条)行為に、1 年以下の禁固もしくは 2,000 バーツ以下の罰金、または併科。

<費用> 528

刑事告訴を行うための証拠収集費用などが発生するほか、IP&IT 裁判所への付帯私訴に係る弁護士費用は通常 2 万ドル以上発生する。強制捜査費用としては 1,300～3,500 ドルが発生する。

<期間> 529

刑事訴訟の審理期間は、IP&IT 裁判所においては約 1.5 年とされており、最高裁判所まで審理がなされる場合（※3 審制への変更前）は、約 2～4 年とされている。

⑥ 税関取締

タイ税関では、権利者の事前登録に基づいて行われる捜査や、税関の職権に基づいて行われる捜査により、侵害品の押収や廃棄がなされる。

侵害品の輸出国である中国や香港、また経由地での侵害対策を行うことで、タイ国内への流入を止めることも検討する⁵³⁰。

<メリット>

訴訟など他の権利行使と比較し、低廉で迅速に押収や廃棄を行うことができ、侵害品がタイ国内へと流通することを防ぐことができる。

<デメリット>

損害賠償の請求はできず、税関での差し止め措置にとどまる。また、特許侵害などは税関での侵害判断が難しいため、商標権や著作権を侵害する模倣品を中心に利用されている。

<費用>

侵害状況により担保金の支払いが求められる場合があり、1 万ユーロと指定されることが多い。税関登録を行う際の差押申請書には、侵害品発見時の保管・廃棄等の費用を負担することに同意が求められる。

<期間>

タイ税関における権利行使には、概ね数週間から 2,3 カ月を要する。

⁵²⁸ 経済産業省「タイにおける模倣品流通実態調査」(2015 年 5 月)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/th/ip/pdf/th_mohou_201505.pdf

⁵²⁹ 経済産業省「タイにおける模倣品流通実態調査」(2015 年 5 月)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/th/ip/pdf/th_mohou_201505.pdf

⁵³⁰ 特許庁「タイ 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2016 年 10 月)より

https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

(2) 知財紛争解決の全体像

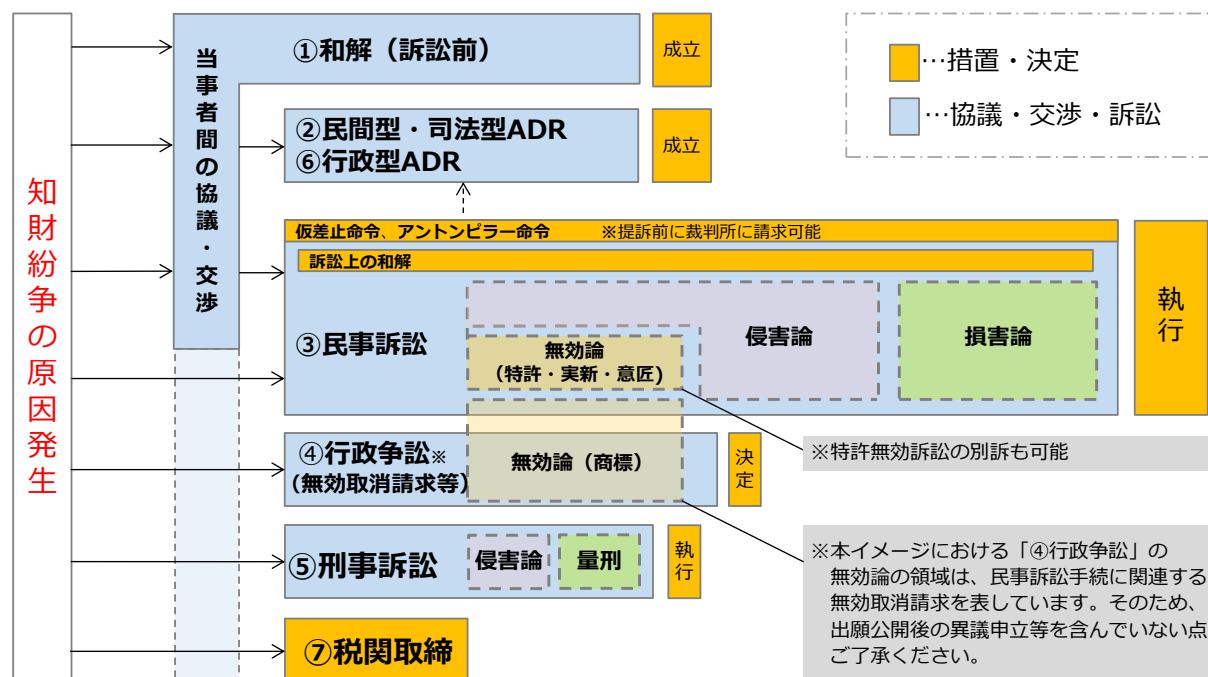
① タイ 知財紛争における各種措置の比較

状況に応じて戦略的に手段を選択・組み合わせることが求められる。

図表 II-6-11: タイ 知財紛争における各種措置の比較⁵³¹

	自発措置		司法措置			行政措置	
手段	①和解	②仲裁・調停 (民間型ADR) (司法型ADR)	③民事訴訟	④行政争訟 (無効取消請求) (異議申立)	⑤刑事訴訟	⑥行政仲裁 (行政型ADR)	⑦税関対策
目的	和解 許諾契約	和解 許諾契約	侵害差止 侵害品等処分 損害賠償	権利無効化	侵害差止 罰金 禁固	輸入差止 侵害品廃棄 損害賠償 許諾契約	輸入差止 侵害品処分
期間 (目安)	短～中 (2-12ヶ月)	短～中	長 (1～3年)	中～長 (1～2年) ※無効取消請求	長 (1年)	短～中	短 (1ヵ月)
コスト	低～中	中	高	低～中	中	中	低
メリット	自由度 短期決着 非公開	自由度 法的効果 非公開	法的効果 経済的打撃 情報収集	法的効果	法的効果 拘束力	短期決着 法的効果 非公開	短期決着 経済的打撃
デメリット	証拠隠滅 拘束力なし	双方の合意 再審の制限	立証義務 権利攻撃	追加コスト (※抗弁時)	侵害立証	模倣のみ 刑事告訴負担	部分的対策

図表 II-6-12: タイ 知財紛争における各種措置の相互関係⁵³²



⁵³¹ 特許庁「タイ 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2016年10月)をはじめ、各種文献・有識者意見よりMURC作成

⁵³² 各種文献・有識者意見よりMURC作成

② 無効論・侵害論・損害論の審理フローの概観

タイにおける知財民事訴訟、第1審（地方裁判所）において、特許権・商標権ともに「無効論（権利の有効性判断）」、「侵害論（権利侵害の判断）」、「損害論（損害賠償額の判断）」は同一の訴訟において審理される。

特許権や商標権の侵害訴訟において、無効を主張するために無効確認訴訟を提起すると、裁判所は合併審理を行う。当事者は無効論についても同一訴訟で争うこととなり、「対象の特許権や商標権には対世効のある有効、或いは無効の判断が下される」⁵³³。なお特許侵害訴訟において、「別訴として特許無効訴訟を提起することも可能であるが、当該訴訟のみを提起した場合、侵害訴訟において当該無効理由が考慮されないことになる。」⁵³⁴

⁵³³ 特許庁「タイ 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2016 年 10 月)
https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

⁵³⁴ Chandler MHM Limited 森・濱田松本法律事務所バンコクオフィス(小野寺良文)「タイのビジネス法務 第7章知的財産法」株式会社商事法務(2017 年 4 月)

6.4.2. 民事訴訟 全体像

(1) 知財紛争解決の全体フロー（民事訴訟選択時）

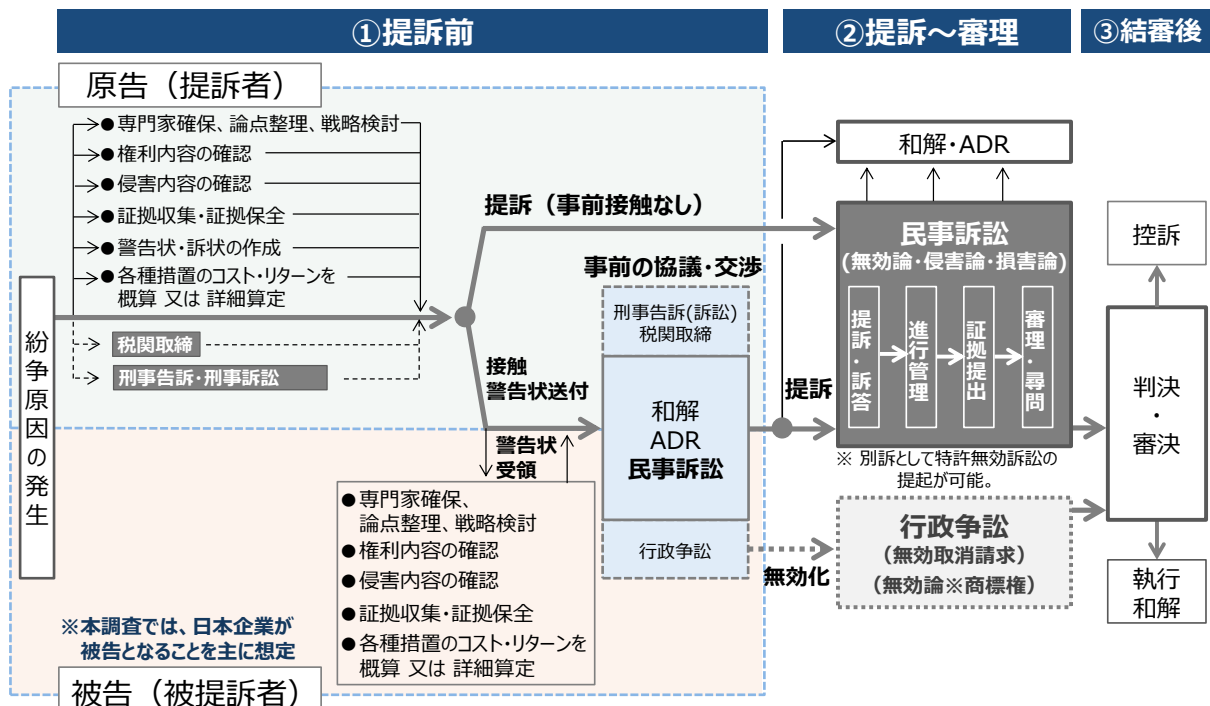
知財に関する紛争原因が発生した後、民事訴訟を利用して解決する場合の流れとしては、大きく「①提訴前」、「②提訴～審理」、「③結審後」のフェーズに分けられる。

「①提訴前」の段階では、専門家の確保や対応方法の検討、双方の権利内容の確認、侵害内容の確認や証拠収集、各種対応措置のコストやリターンの算定等を行う。

「②提訴～審理」の段階では、出訴、訴答、当事者召喚、証拠提出、審理・尋問と手続が進んでいく。

「③結審後」の段階では、判決内容の執行、和解、上級裁判所への控訴、再犯や類似紛争に対する監視が行われうる。

図表 II-6-13: タイ 民事訴訟時の知財紛争解決フロー⁵³⁵



(2) 知財民事訴訟（第1審）のフロー

タイにおける知財民事訴訟は、大きく以下の段階を経て訴訟が進行する。

- ・ 提訴（訴状提出・予備的差し止めなど）
- ・ 訴答（答弁書の提出など）
- ・ 当事者召喚
- ・ 証拠提出
- ・ 審理・尋問
- ・ 判決・執行・控訴

訴状の受理後、被告へと訴状謄本と召喚状が送達される。被告の答弁提出後、訴訟の進行計画を協議するために当事者が召喚され、公聴会の日程が決定する。しかし、「被告が答

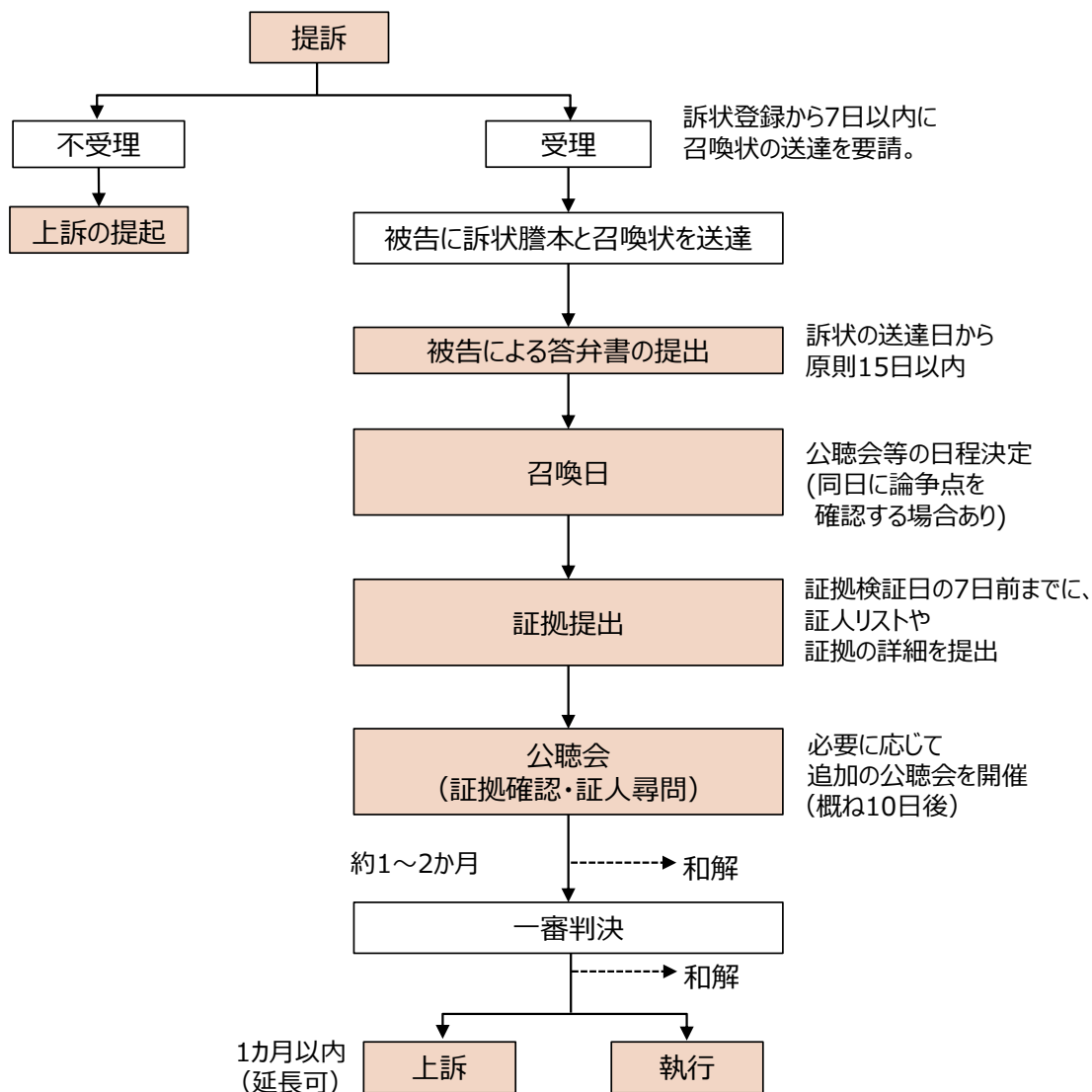
⁵³⁵ 各種文献・有識者意見よりMURC作成

弁しない場合や訴状の内容を認めている場合、或いは裁判所が公聴会を開くまでもないと判断した場合は、召還日に争点の確認が行われ、双方が合意すれば、供述書作成、判決と進むこともできる」⁵³⁶。

公聴会には原告と被告が出廷し、裁判官は、訴状や供述書の確認に加え、主張や証拠について原告側と被告側に説明や承諾・非承諾を求める。また、原告と被告は、必要に応じて「新たな証拠や証人を審理中に提出し、証人尋問などの追加の公聴会の開催(概ね10日後)を求めることができる」⁵³⁷。

なお、タイでは和解の利用も多く、「被告の賠償能力や再犯の可能性などを判断し、早期かつ費用対効果の面から裁判所や知的財産局での調停を利用して、早期に解決することも一つの手段」⁵³⁸となっている。

図表 II-6-14: タイ 知財民事訴訟フロー⁵³⁹



⁵³⁶ 特許庁「タイ 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2016年10月)
https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

⁵³⁷ 特許庁「タイ 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2016年10月)
https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

⁵³⁸ 特許庁「タイ 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2016年10月)
https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

⁵³⁹ 各種文献、専門家ヒアリングよりMURC作成

6.4.3. 民事訴訟 提訴前（権利行使判断、警告状授受）

（１） 権利行使の判断について（原告寄り視点）

① 民事訴訟を通じた救済内容

以下、タイにおける知的財産権侵害に関して、民事訴訟を通じて得られる主な救済内容を以下に示す。

（i）侵害差止⁵⁴⁰

（ii）侵害品の没収・廃棄⁵⁴¹

※製造に使用した装置や道具の押収などについての明確な法律がなく、再犯防止のために、それらを押収できるという保障はない⁵⁴²。

（iii）損害賠償請求⁵⁴³

※逸失利益が特許法には規定されている。

※損害賠償額の算定に関する特別な規定はないが、一般的に原告や被告の売上額や利益額、またはライセンス料率で損害額を算定することができる。原告が正確な損害額を立証する証拠を提出していない場合でも、裁判所は裁量により、被告の実施した 行為と事案状況から損害額を算定することができる⁵⁴⁴。

② 権利行使前の主な確認事項

事前の協議や交渉、警告状の送付などを行う前に確認する主なポイントを以下に示す。弁護士等の専門家の意見を取り入れる体制を適切に整え、被疑侵害者や侵害行為を特定し、権利の有効性や内容を確認することが求められる。そして、相手方の素性或被疑侵害行為が自社事業に与える影響、各種の権利行使の効用やコストを鑑み、紛争解決のシナリオを検討する⁵⁴⁵。

（i） 代理人等の専門家確保、紛争解決のシナリオ検討

- ・ 紛争解決のシナリオ検討（紛争解決の目指す目的の整理、費用や期間の限度想定、各解決手段のリターン・リスクの想定）
- ・ 弁護士や弁理士などの専門家への相談や、他の専門家（専門家証人など）の確保準備
- ・ 紛争解決に適切に対応できる内部体制の確立と、内部タスクの想定
- ・ 紛争解決に要する支出の発生タイミングと発生額に関する想定

⁵⁴⁰ タイ特許法 77 条の 2、タイ商標法 116 条

⁵⁴¹ タイ特許法 77 条の 4、タイ商標法 115 条

⁵⁴² 特許庁「タイ 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2016 年 10 月)

⁵⁴³ タイ特許法 77 条の 3、タイ民商法 420 条、438 条

⁵⁴⁴ 特許庁「タイ 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2016 年 10 月)

⁵⁴⁵ 「対抗措置の方法を検討するにあたって、その違反者の素性を知っておく必要がある。相手が企業であれば登記内容やバランスシートから事業規模、経営者の構成、株主などを確認しておく。なお、会社登記簿謄本及びバランスシートはタイ商務省事業開発局(Department of Business Development, Ministry of Commerce) で即日取り寄せることができる。そして調査で得られた情報と違反者の素性から、相手側に警告をするのか、強制捜査をするのか、相手は警告を聞き入れそうか、警戒するか、相手と交渉をして損害賠償を請求するか、自社の正規代理店や顧客として受け入れる等検討した上で、対応方法を決定する。」

{出典 S&I International Bangkok Office Co., Ltd.「タイにおける知的財産権と侵害対策」(2016 年 1 月)}

https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/onepoint/documents/onepoint_002.pdf

- (ii) 侵害内容の確認、証拠収集・証拠保全
 - ・被疑侵害者や侵害行為、侵害行為地の特定（提訴に備えた侵害品や関連資料の準備、整理）
 - ・証拠収集手続（仮処分、証拠保全）の活用に関する検討
 - ・被疑侵害品に関する侵害鑑定書の入手（代理人や知財法律事務所への相談）
- (iii) 双方の権利確認（権利範囲、権利有効性）
 - ・双方の権利内容（権利者・権利期間・権利範囲）の確認
 - ・被疑侵害品や被疑侵害行為が保有権利に抵触するか否かの検討、侵害鑑定書の入手
 - ・双方の権利実施状況の確認や、先使用や先行技術の存在調査
 - ・権利登録に係る書類の確認、先使用を立証する証拠資料
- (iv) 提訴要件の確認（時効、管轄、原告・被告の適格性など）
 - ・遅れた出訴（公訴時効の徒過や懈怠）への該当性確認
 - ・原告・被告の適格性確認
 - ・裁判地の検討と適格性確認
 - ・送達要件等の手続き上の確認
- (v) その他
 - ・取引先、株主、世論等を考慮した、適切な広報活動やメディア対応の検討

タイ国内では、民事訴訟の場合、警告状は利用されうるが、「被疑侵害者が一定規模の事業者である場合、また一定量の製造行為を継続しているような業者」⁵⁴⁶に対して利用するなど、侵害者が警告状の送付を機に何らかの回避対応（侵害行為の隠蔽、隠遁など）をとるかどうか検討が求められる。

警告状の送付に成功しても、権利に無効事由があったり、不公正な事業妨害を受けたと相手方が考えた場合には反訴を受ける可能性がある。そのため、権利行使前には保有する権利の内容を確認するほか、専門家と相談の上、不正行為に該当しないよう被疑侵害者へとアプローチを行う必要がある。

③ 提訴前の権利行使について⁵⁴⁷

タイにおいては、係争前に仮差止やアントンピラー命令を請求することができるが、侵害の高い蓋然性が求められるため、認められる事例は少ないようである。

<仮差止>

仮差止は本案訴訟とは別に、IP&IT 裁判所に対して請求することができる。裁判所は、その請求に裁判所が認める妥当な理由があり、またその損害が金銭などでの補償に限られないこと、あるいは容疑者に対して後日判決を下すことができないなどの状況を判断して、受理の可否が決定される。仮差止の執行に際しては、必要に応じて担保金の支払いが求められる。

仮差止はアントンピラー命令（後述）と併せて利用されることが考えられますが、裁判所が認める例が少ないために、あまり利用されていないようである。従って、具体的な案件とその実効性については現地の弁護士に相談することをお勧めします。

⁵⁴⁶ 特許庁「タイ 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2016 年 10 月)
https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

⁵⁴⁷ 特許庁「タイ 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」(2016 年 10 月)
https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

<アントンピラー命令 (Anton Pillar Order) >

アントンピラー命令とは、被疑侵害者が知的財産権者による調査を妨害したり、証拠の隠匿や隠滅をしたりするような行動をとるおそれがある場合、関連するあらゆる証拠を速やかに保全しないと、将来訴訟などの手続きを取る際に事実認定などのために十分な証拠を提出できなかつたり、損害を証明できないことにつながる。従って、被疑侵害者のそうした行為をさせないようにするための、タイでは IP&IT 裁判所により決定される、緊急時の証拠を差押えるための命令のことを指す。

この命令は稀にしか認められない現状がありますが、知的財産権者は被疑侵害関係者のそうした行為や可能性に気付いた時点で申し立てることができます。申立者である知的財産権者は後日にそうした証拠を得ることや引用することが難しくなる緊急事態であることを証明しなければなりません。裁判所は起こりうる損害を想定して、申立者に差押期間と状況に基づいた担保金の支払いを命じます。証拠の保全のための捜査は捜査官に知的財産権者や代理人が同行して行うことができる。

(2) 警告状の受理 (被告寄り視点)

警告状を受領した場合における主な対応のポイントは、前述の「(1) 権利行使の判断について (原告寄り視点) ②権利行使前の主な確認事項 (i) ~ (v)」と概ね同じものと捉えられる。なお、警告状など事前の接触なしに、訴状が送達されることもあり、その場合は各種の確認・調整業務を短期間で実施することとなる。

<警告状への対応方法>

警告状を受領した場合、そもそも返答を行うか否かについて検討することにも留意されたい。警告状への返答実施の検討や、返答内容の検討を専門家と共に行うことが望ましい。

以下、警告状を受領した場合の対応方法について一例を示す。

- (i) 警告書への特段の返答を行わない
- (ii) 提訴前の事前やり取りにおいて時間を稼ぐ (応答期限の延長依頼など)
- (iii) 権利濫用や不当警告の主張や提訴を行う
- (iv) 権利の無効や非侵害を主張 (鑑定に基づき非侵害や権利行使不能を通知)
- (v) 和解交渉を行う (ライセンス交渉やその他の交換条件提示)
- (vi) 被疑侵害品の販売停止や設計変更を行う

6.4.4. 民事訴訟 提訴～判決

(1) 訴状の提出と送達 (原告の提訴)

原告は裁判所へと訴状を提出し、訴状の登録から 7 日以内に召喚状の送達を要請することで、訴状の写しと召喚状が被告へと送達される。

<裁判管轄>

タイにおける知財関連訴訟は、IP&IT 裁判所が専属的に管轄している⁵⁴⁸。

<仮処分（仮差止命令）>

タイの特許法、商標法、著作権法には予備的差止措置が規定されており、侵害被疑製品の製造や販売を停止させることができる。請求は、「合理的な申立理由と、模倣行為を示す証拠、および裁判後の金銭的賠償では回復不可能な損害が生じることを示す証拠」⁵⁴⁹を IP&IT 裁判所へと提出する。

（２） 訴答（答弁書の提出、各種申立）

訴状が被告へと送達されたら、被告は 15 日以内に弁駁書を提出することが求められる。以下、答弁書の提出段階における主な対応方法を示す。権利区分や提訴背景によって、主張できる事項に違いがあることに留意されたい。

（i） 申立て

- ・ 訴訟の適格性欠如の申立て（不適格な提訴者・手続き・訴状内容など）

（ii） 抗弁・反訴

- ・ 非侵害
- ・ 無効（先使用・公知等）
- ・ 権利濫用
- ・ 不正行為

（iii） 和解や ADR を通じた交渉余地の確認（訴訟中は常に模索することができる）

（３） 当事者召喚

一回目の当事者召喚の際には、争論点や証人尋問の日程を決める。初期に争論点の設定を行うにあたっては、特許訴訟の場合はマークマンヒアリングのように技術的に難しいこと（クレーム解釈など）を行うわけではない。「侵害有無」や「有効性」といった、大きいレベルで争論点の設定であるため、多くは 1 日で完了する。

（４） 証拠提出・証拠請求

外国からの証拠は、タイ大使館や領事館で公証手続・認証手続を行う必要がある。そして、外国語で記された全ての文書はタイ語に翻訳することが求められる。証拠を提出するタイミングは、答弁書の提出から証人尋問の前までであり、証拠や主張の追加が認められるかどうかは訴訟指揮による。

タイにおいては、基本的に原告が侵害だけでなく損害額についても立証責任を負っている。しかしながら、タイの民事訴訟手続においては、証拠開示手続や文書提出を強制できる主だった制度が存在しない点で、証拠収集に労力がかかる。

（５） 公聴会（審理・尋問）

⁵⁴⁸ 知的財産権および国際貿易裁判所設置法 7 条

⁵⁴⁹ 特許庁「タイにおける知的財産の権利執行状況に関する調査」(2017 年 9 月)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/th/ip/pdf/report_chizai_201709.pdf

IP&IT 裁判所における知財民事訴訟の審理は、判事 2 名と、技術的な知見を持つ判事補により、審理がなされる。

タイの民事訴訟では、審理を進めるにあたって証人尋問に重きが置かれている。一般には、証人尋問では専門家による証言により事実を確定させることが想起されるが、タイの場合は書面手続きにおける主張をも証人尋問の中で行う面がある。主張内容の概略は事前に裁判所へと提出するものの、主張の詳細部分は証人尋問を通じて説明（主張）がなされる。特許事件の場合は証人が多くなる傾向にあり、片方の当事者が 5,6 名の証人を準備することも珍しくない⁵⁵⁰。専門家証言を活用する場合、タイ国内の専門家は人数が限定的な場合があり、相手方に先んじて専門家を確保することが求められる。

証人尋問の期間としては、特許関係の訴訟においては 1 週間ほど続くこともありえるが、商標の場合は 1～3 日程度で終了する。最後の公聴会から約 1-2 カ月後に判決が下される。

（6）損害論

実務上、原告は主張する損害賠償について立証責任を負い、立証可能な内容に基づき、相応な計算方法を採用する。

（i）算定方法

原則としては補償的な賠償であり、逸失利益に基づいて算定される。しかしながら、損害賠償額の算定に関する特別な規定はなく、「一般的に原告や被告の売上額や利益額、またはライセンス料率で損害額を算定することができる。原告が正確な損害額を立証する証拠を提出していない場合でも、裁判所は裁量により、被告の実施した行為と事案状況から損害額を算定することができる」⁵⁵¹。

タイにおいては、被告が早期に事実を認めた場合や初犯の場合、損害賠償額を減額することもあり、期待していた損害額を回収できないことも少なくない。また、被告が支払能力を有していない場合もあるため、事前に被告を調査することが求められる。

（ii）懲罰賠償

商標権侵害と著作権侵害では懲罰的賠償が認められており、その上限は現実の損害の 2 倍以下と定められている。ただし、「現実の損害の算定基準が法的に現実の損害の算定基準が法的に定められていないため、判事の裁量に左右される事態となっている」⁵⁵²。

（iii）敗訴者負担（手続き費用・代理人費用など）

弁護士費用について、タイ民事訴訟法では請求金額の 5% という上限が設定されている⁵⁵³。

⁵⁵⁰ 争論点の設定時にクレーム解釈に争点があるとなると、クレーム解釈に関する証人が選ばれ、企業の特許出願担当者がクレームの説明等を行う。（専門家ヒアリングより）

⁵⁵¹ 特許庁「タイ 産業財産権侵害対策概要ミニガイド」（2016 年 10 月）

https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html

⁵⁵² 特許庁「タイにおける知的財産の権利執行状況に関する調査」（2017 年 9 月）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/th/ip/pdf/report_chizai_201709.pdf

⁵⁵³ 経済産業省「タイにおける模倣品流通実態調査」（2015 年 5 月）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/th/ip/pdf/th_mohou_201505.pdf

6.4.5. 民事訴訟 結審後（執行、控訴、上告）

IP&IT 裁判所の判決に不服の場合は、専門事案高等裁判所（※2016 年 5 月設立）へと上訴する。同判断に不服がある場合は、最高裁判所へと上訴する。最高裁判所に上告する場合には、更に 2～3 年事件が係属することを事前に想定することが求められる。

7. 日本（参考）

7.1. 日本の知財訴訟制度

ここでは、日本の知財訴訟制度について概説する。

■民事訴訟

民事訴訟は本案と仮処分とに大別されるが、双方ともに三審制が取られる。

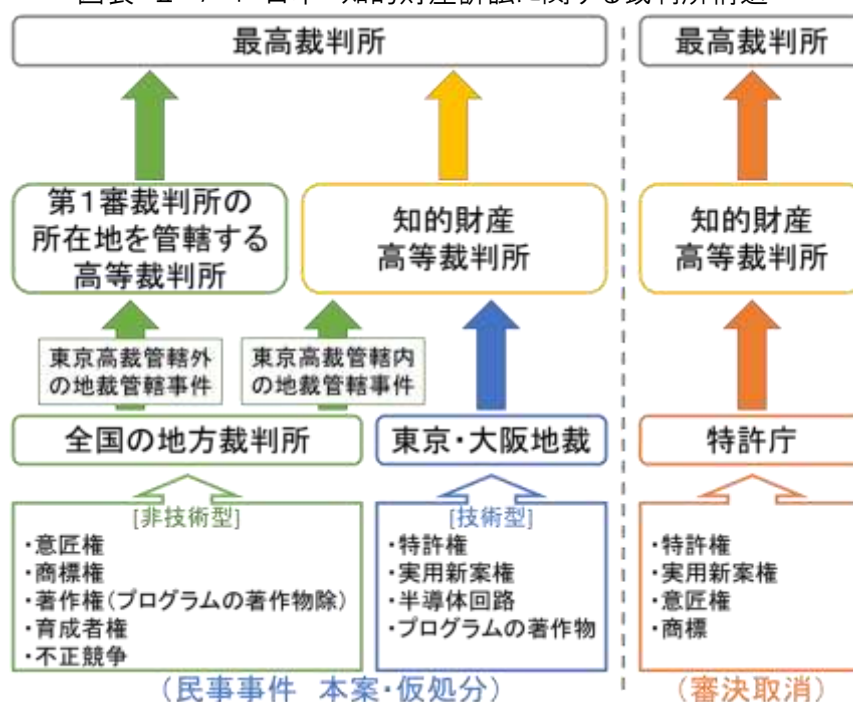
知財訴訟においては紛争の起きている権利に応じて訴訟の提起先が異なっている。特許権、実用新案権、回路配置利用権、プログラムの著作物の技術型に類型される権利は審議に高い専門性が問われるため、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所が第 1 審となる。第 2 審は知的財産高等裁判所であり、上告審は最高裁判所である。

一方、意匠権、商標権、著作者の権利（プログラムの著作物除く）、育成者権、不正高層防止法に係る訴えの非技術型に類型される権利は全国の地方裁判所が第 1 審となる。第 2 審は管轄をしている高等裁判所であるが、東京高等裁判所管轄の訴訟の第 2 審は知的財産高等裁判所にて行われる。上告審は最高裁判所である。

■無効審判・審決取消訴訟

無効論を争う場合は、最初に特許庁に訴え出る必要がある。特許庁の判断に不服の場合は、知的財産高等裁判所に上訴できる。上告審は最高裁判所である。

図表 II-7-1: 日本 知的財産訴訟に関する裁判所構造⁵⁵⁴



⁵⁵⁴ 知的財産高等裁判所「知財高裁パンフレット」(2017 年)を基に MURC 作成

7.2. 日本の知財訴訟件数に関するデータ（再掲）

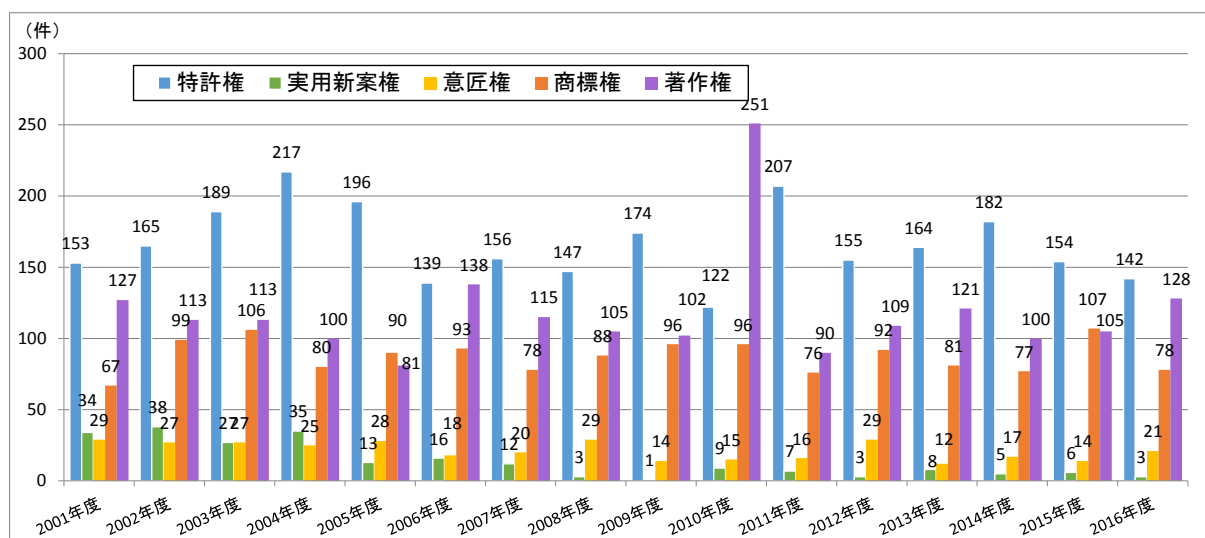
2001年度から2016年度の民事第1審の知的財産訴訟受理件数は、実用新案権以外は横ばい傾向である。

特許権に関する訴訟については、年間約120～220件で推移しており、2003～2005年や2011年は高水準となっている。実用新案権においては、2000年代前半は年間30件程度だったものの、その後は件数が減少し、2000年代後半からは年間10件に満たない。意匠権に関する訴訟は年間約15～30件で推移しており、商標権に関する訴訟は年間約70～100件で推移している。

著作権に関しては、横ばい傾向であるものの、2010年は特異的に高い受理件数となっている。これは、2010年1月付けで改正著作権法が施行され、インターネットからの違法ダウンロードに対して規制が強化されたことが一因として考えられる。

既済件数や第2審の統計も、上記の傾向と同様である。著作権の件数ピークが、第1審受理件数においては2010年であることと、第1審結審・第2審受理結審では2011年であることは、第1審の平均審理期間は13カ月程度であり第2審の平均審理期間が8カ月程度であることと一致する⁵⁵⁵。

図表 II-7-2: 日本 知的財産民事訴訟(第1審)受理件数の推移⁵⁵⁶

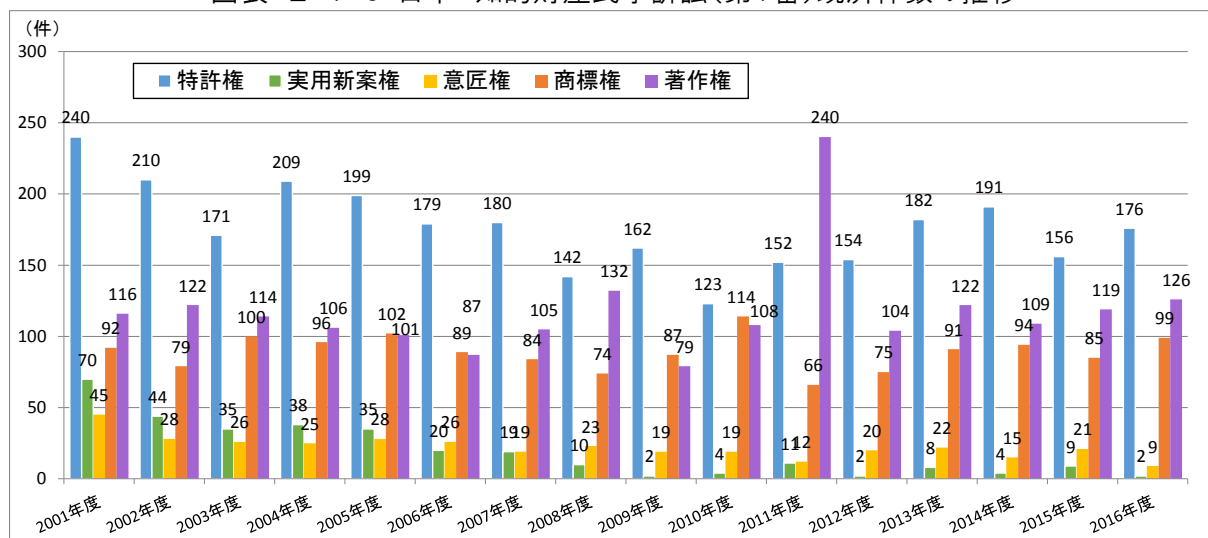


⁵⁵⁵ 知的高等裁判所「統計」HOME > 知財高裁の資料 > 統計

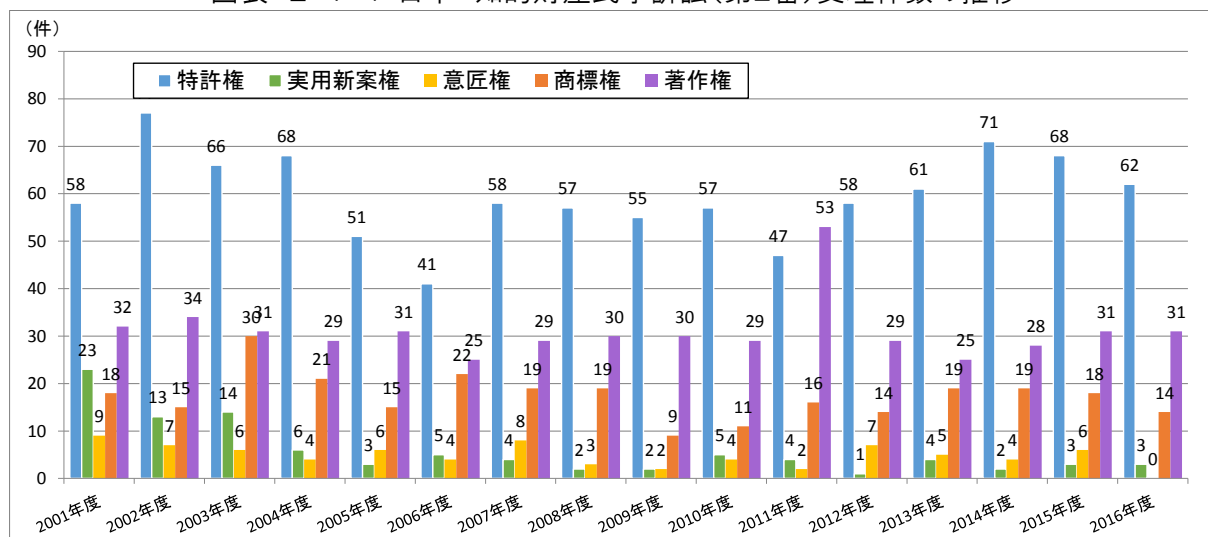
<http://www.ip.courts.go.jp/documents/statistics/index.html>

⁵⁵⁶ 最高裁判所事務総局行政局「知的財産権関係民事・行政事件の概況」法曹時報(第54～69巻)

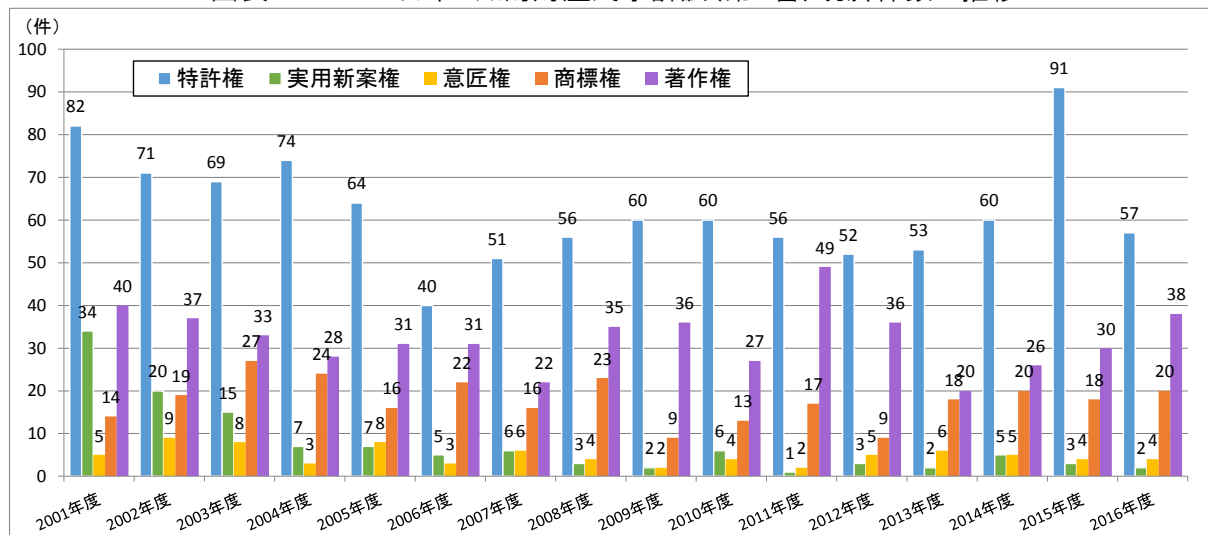
図表 II-7-3: 日本 知的財産民事訴訟(第1審)既済件数の推移



図表 II-7-4: 日本 知的財産民事訴訟(第2審)受理件数の推移



図表 II-7-5: 日本 知的財産民事訴訟(第2審)既済件数の推移



7.3. 日本の知財訴訟の流れ

(1) 本案訴訟

<訴状の提出～書類準備>

原告が訴状を裁判所に提出することで、訴訟が開始される。この訴状に基づいて、答弁書や準備書面を作成する。答弁書には、原告側の訴えに対する答弁（記載された事実に対する認否や抗弁事実）とともに、それを補佐する証拠が記載される。準備書面には、当事者が口頭弁論において述べる予定の内容を記載する。この書面は口頭弁論において提出が要求されている。そして、訴状が提起されてから 30 日以内に口頭弁論期日が指定される。口頭弁論期日の呼び出し状とともに、訴状副本が被告に送付される。

<審理>

知的財産に係る民事訴訟の審理は侵害論と損害論に分けることができる。前半の侵害論にて被告が実際に原告の権利を侵害していたかが判断される。権利侵害が認められなければ、それにて審議が終了する。侵害が認められた場合は、後半の損害論に続き、損害賠償額の算定が行われる。

最初の口頭弁論では、原告が訴状を、被告が答弁書（被告の技術が原告の技術的範囲に属しているか否かを争う属否論）を陳述する。これに基づいて、両当事者ともに主張を立証するための準備を行う。口頭弁論後、裁判所より第 1 回弁論期日が設定される。第 1 回弁論期日の間に、原告が被告の属否論について再反論を行う。反論が行われてから次の弁論期日まで被告側の再々反論（無効論の主張）が行われる。このように、書面での反論が尽きるまで原告と被告とで書面での反論を繰り返す。途中で技術説明会を行うこともある。これは当事者が裁判官の理解を助けるために当該技術を対面で説明する機会であり、昔は複雑な事件のみ開かれていたが、近年は積極的に開かれる場合が多い⁵⁵⁷。

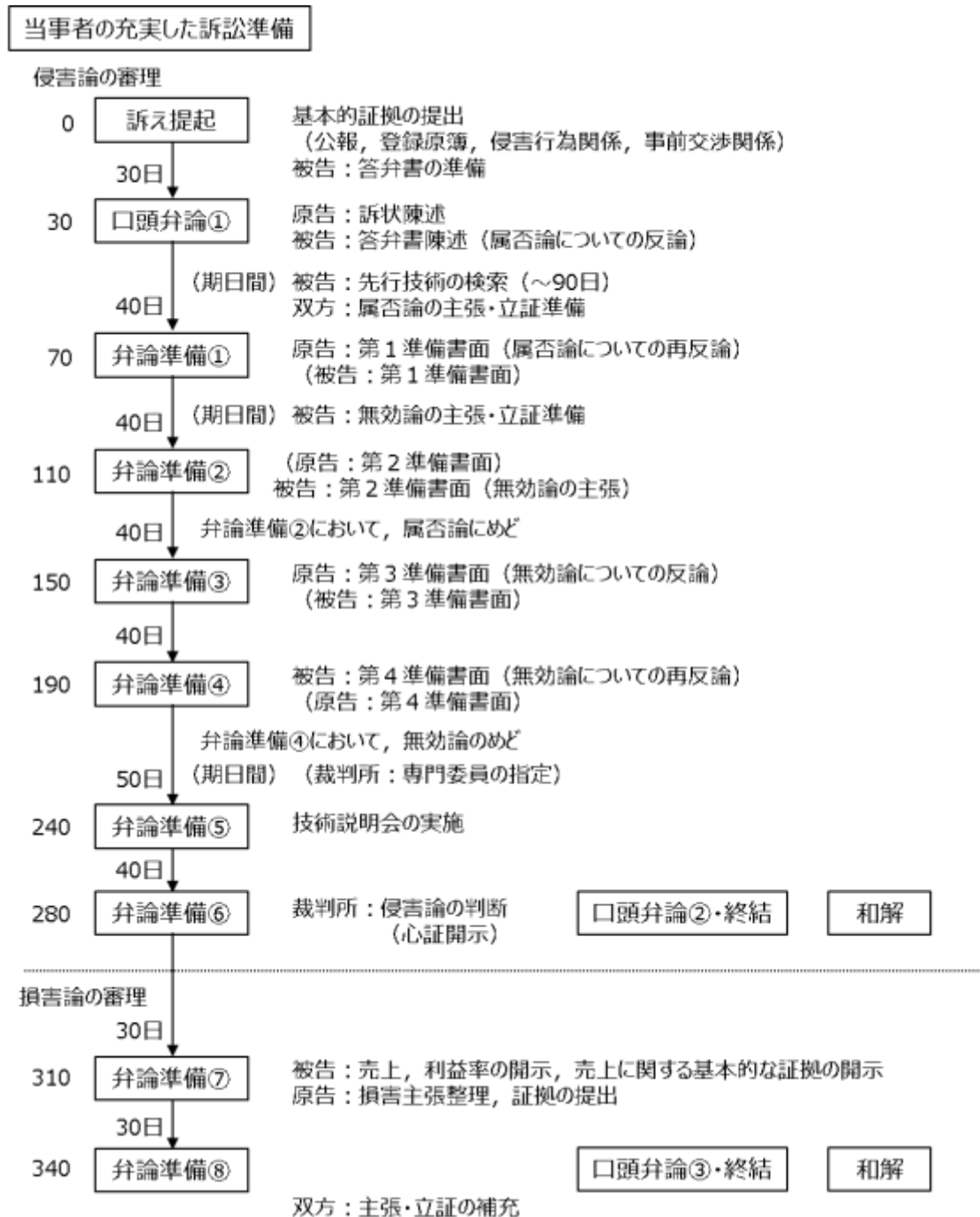
弁論が終結した後、裁判所から侵害の心証が開示され、裁判所が原告の主張を認めるかどうかを示される。原告の主張が退けられた場合には、第 1 審は終結し、原告は敗訴を認めるか控訴するかを決定する。原告の訴えが認められた場合には、損害論の審議に進む。また、この段階で和解可能であれば、裁判所から和解を勧められる。

侵害論の段階では、被告は関連する製品などの売上に関する基本的な情報を提示し、原告側は損害の主張を整理し関連する証拠を提出する。これに基づいて、裁判所は損害賠償金額を算出する。

上記の過程を経て判決が言い渡される。判決に不服の場合は、不服の側が控訴を行い第 2 審へ進む。第 2 審や上告審でも基本的なフローは同じである。

⁵⁵⁷ 東京弁護士会 パテント「特許訴訟における技術説明会」(2013 年)
https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201310/jpaapatent201310_098-103.pdf

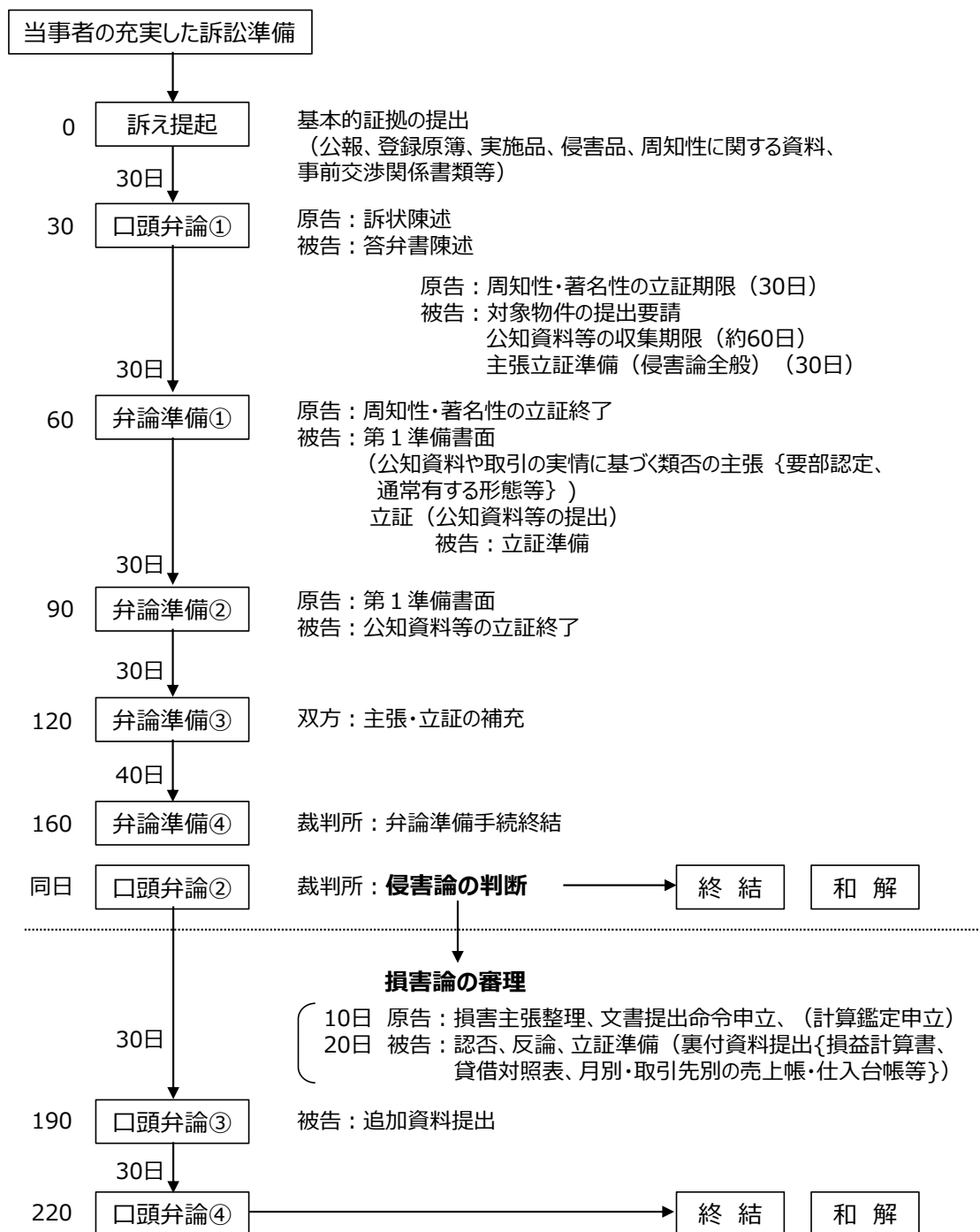
図表 II-7-6:大阪地方裁判所 特許・実用新案権侵害事件の審理モデル⁵⁵⁸



⁵⁵⁸ 裁判所ホームページよりMURC作成

裁判所トップページ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所・大阪家庭裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 知的財産権専門部(第21・26民事部)について http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tetuzuki_jp/index.html

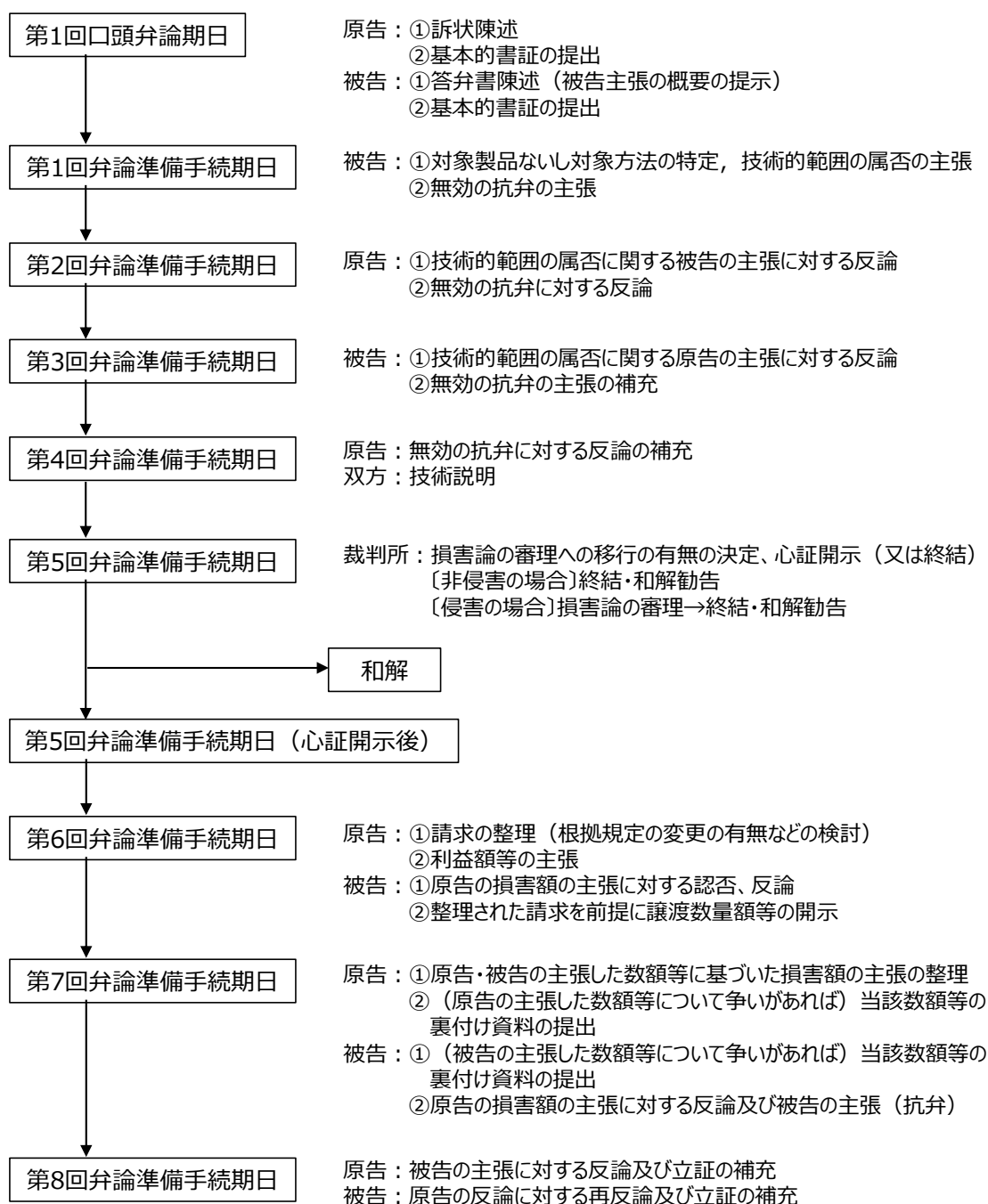
図表 II-7-7: 日本 大阪地方裁判所 意匠・商標権侵害事件、不正競争事件の審理モデル⁵⁵⁹



⁵⁵⁹ 裁判所ホームページより MURC 作成

裁判所トップページ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所・大阪家庭裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 知的財産権専門部(第 21・26 民事部)について http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tetuzuki_jp/index.html

図表 II-7-8: 東京地方裁判所 特許権侵害事件の審理モデル⁵⁶⁰



⁵⁶⁰ 裁判所ホームページよりMURC作成

裁判所トップページ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所・大阪家庭裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 知的財産権専門部(第21・26民事部)について <http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tetuzuki.jp/index.html>

(2) 無効審判・審決取消訴訟

知財紛争が発生した際の司法的な解決手段として2つあり、民事訴訟の形で裁判所にて争われる侵害論と無効審判の形で特許庁にて争われる無効論がある。本節では、無効審判とそれに続く審決取消訴訟について紹介する。

■概要

無効審判とは、知的財産に関して無効理由を示す証拠を特許庁に提出することで、その権利を無効にすることを求める手続きである。知財紛争において、被疑侵害者側の対抗手段として、権利者側の権利を無効にする対抗策として用いられることが多い。民事訴訟でも権利の無効抗弁は可能だが、それよりも無効審判の審理期間の方が短い。民事訴訟第1審の平均審理期間が14カ月程度である一方で、無効審判は9カ月程度である⁵⁶¹。

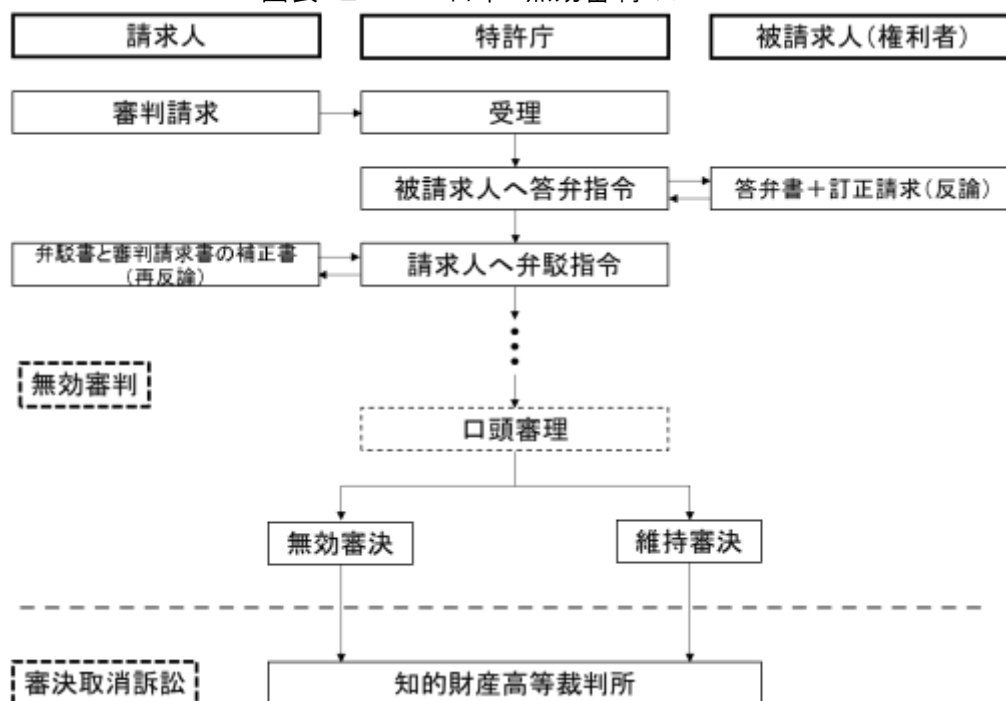
■無効審判の流れ

基本的な流れは通常の民事訴訟と同じフローである。

無効審判は請求人からの審判請求を特許庁が受理することで開始される。書面審理が開始され、審判請求書の副本が被請求人に送付され、被請求人は答弁書と訂正請求書の特許庁に提出する。これらの副本が請求人に送付され、弁駁書や必要に応じて審判請求書を補正書の特許庁に提出する。口頭審理が開かれることもある。これを繰り返し双方の主張が整理されると、特許庁が対象となる権利の無効審決を出すか維持審決を出すかを決定する。無効審決となった場合は、当該権利は初めから存在しなかったものとみなされる。

審決に不服である場合は、知的財産高等裁判所に控訴できる。これより、審決取消訴訟となる。

図表 II-7-9: 日本 無効審判のフロー⁵⁶²



⁵⁶¹ 特許庁「日本における特許無効審判について」(2016年)

https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/files/nichi_oh_symposium_2016_pdf/04_keynote3_jp.pdf

⁵⁶² 特許庁「日本における特許無効審判について」(2016年)を基にMURC作成

https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/files/nichi_oh_symposium_2016_pdf/04_keynote3_jp.pdf

(3) 仮処分

民事訴訟は本案訴訟と仮処分に分けることができる。本節では仮処分について解説する。

■概要

仮処分とは、原告に暫定的な地位や権利を認めることで、被告側の権利を一部停止させることを目指す訴訟である。暫定的なので、2週間～数カ月程度で結論が出て差し止めることができる利点がある。一方、損害賠償を請求できないため、損害賠償を求めるには本案訴訟を行う必要がある。

■管轄⁵⁶³

管轄は、本案訴訟と同様であり、特許権等（特許権、実用新案権、回路配置利用権、プログラムの著作物）に係る仮処分は東京地方裁判所又は大阪地方裁判所が管轄である。

また、意匠権、商標権、著作権（プログラムの著作物を除く）、出版権、育成者権、不正競争防止法による営業上の利益の侵害は全国の地方裁判所が管轄である。ただし、東日本の事件は東京地方裁判所に、西日本の事件は大阪地方裁判所に申し立てを行うこともできる。

■仮処分の流れ

<申立>

仮処分の申し立てには保全命令申立書を裁判所に提出する必要がある。申立書以外にも、証拠説明書、書証（下記参照）、手数料（収入印紙）、切手、資格証明書等が必要である。申立書には「被保全権利」と「保全の必要性」を明記する必要がある。

<審尋>

権利者側が裁判所に出頭し、裁判官に面談して主張を行う。その際に、必要資料が足りていない場合や言い分が不十分な場合に資料提出の追加や申立の補正を促される。続いて侵害側が裁判所に出頭し、主張の整理や資料の提出などが求められる。

<仮処分命令の発令と保全異議・保全抗告>

以上のプロセスを経て、裁判官が仮処分の発令が妥当だと判断した場合は、裁判所から侵害側に仮処分命令が発令される。この決定に不服の場合は、保全異議を同じ裁判所に申し立てることができる。また、保全異議の結果に不服の場合は、上級裁判所に保全抗告を行うことができる。

(4) 証拠提出・証拠請求

■証拠収集の種類

訴訟で用いられる証拠は、「書証」と「検証」に大別される。書証とは、文書や準文書による証拠であり、例えば図面やプログラムのソースコードである。検証とは、被告の工場の製造装置や実施される方法である場合、裁判所や当事者が現地に出向いて調べることである。現在は、検証はほとんど行われておらず、代わりに当該機械の写真や製造に関するマニュアル・製造日誌等の書証が用いられる。

■証拠収集手続き

<訴え提起前>

⁵⁶³ 民事保全法 12 条 2 項

訴え提起前に行われる証拠収集手続きは、「証拠保全手続」、「訴え提起前の証拠収集処分」、「弁護士法上の照会」等がある。ほとんどの場合、被疑侵害側が営業秘密等を盾に証拠提出を拒むことができるため、強制力はあまりないといわれている。

<訴え提起後>

訴え提起後に行われる証拠収集手続きは、「書類提出命令・検証命令」、「当事者照会」、「調査嘱託」、「具体的態様の明示義務」等がある。

これらの手続き、特に書類提出命令・検証命令では、積極否認つまり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ことが要求されるため、当事者が書類の提出を拒む場合は、裁判所は相手方の主張を真実と認めることができる⁵⁶⁴。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、同様である⁵⁶⁵。2009年より、提出命令の対象となる文書に「侵害行為について立証するための必要な書類」が追加され、侵害行為の立証にも上記命令が利用できるようになった。このため、被疑侵害側の営業秘密等を理由とする命令の拒否が正当かどうかを裁判所が判断する「インカメラ手続き」が導入された。また、侵害行為の立証と営業秘密の保護のバランスを取るために、裁判所の裁量で当事者や訴訟代理人等に対して当該書類を開示できる。

<証拠提出に伴う情報流出対策>

前段のような手続きでは、被疑侵害側の営業秘密が漏えいしてしまうリスクが生じるため、証拠開示の際には秘密保持命令が出される。秘密保持命令は、開示された営業秘密の当該訴訟の追行以外の目的への使用や訴訟関係者以外への情報漏えいを禁じている。

<計算鑑定>

知的財産権の侵害による損害額の算出には、侵害側が所持する証拠が必要とされる。しかし、損害計算に関わる書類は膨大であり、侵害側の説明なしには理解できない場合も多いので、当事者は鑑定に必要な書類提出とその説明義務を負っている。

(5) 口頭弁論

口頭弁論では、裁判所に関係者が参集して公開の場で弁論を行うことである。侵害論と無効審判とでは口頭弁論の頻度が異なっている。

侵害論では“顔合わせ”的に用いられ、実際の審理では弁論準備手続きにより争点整理が行われる。侵害論では、訴えの提起がなされたから通常30日以内に第1回目の口頭弁論が行われる。その後幾度かの弁論準備手続きが終了した後に、最後に口頭弁論が行われ、準備書面を陳述し内容を確認して終了する。

一方、無効審判では口頭審理を原則としている⁵⁶⁶。口頭弁論では、当事者が事前に提出した口頭審理陳述要領書に基づき、口頭でそれぞれの意見を述べる。口頭弁論の拓かれるタイミングや回数は事件によって異なる。

(6) 損害論について

<算定方法>

日本においては、知的財産権侵害における損害賠償額の算定方式として、以下の算定方式が定められている⁵⁶⁷。

⁵⁶⁴ 民事訴訟法 224 条 1 項

⁵⁶⁵ 民事訴訟法 224 条 2 項

⁵⁶⁶ 特許法 134 条の2

- ・侵害者販売数量と権利者利益による算定
- ・逸失利益
- ・実施料相当額

＜懲罰賠償＞

諸外国では、知的財産に関する訴訟における損害賠償金額の算出の際に、悪質なものに対しては懲罰賠償を課し、損害賠償金を引き上げることのできる規定を設けている場合がある。これに対して、日本では現在のところ懲罰賠償の規定はなく、補償的な損害賠償を規定している。

＜敗訴者負担＞

諸外国では、知的財産に関する訴訟において敗訴した場合、手続き費用や代理人費用などを敗訴側が負担する場合がある。これは根拠のない訴訟提起などが問題になっている国においては、その抑制に役立つ効果がある。これに対して、日本では手続き費用の敗訴者負担は認められているものの、代理人費用（弁護士費用）の敗訴者負担は原則認められていない。

⁵⁶⁷ 特許法 102 条 1～3 項、実用新案法 29 条 1～3 項、意匠法 39 条 1～3 項、商標法 38 条 1～3 項

(白紙)

Ⅲ 海外における知財訴訟の解決のケースについての調査

1. 国内アンケート調査

1.1. 実施要領

1.1.1. 実施にあたっての考え方

国内企業に対してアンケートを実施した。アンケート対象者候補の選定にあたっては、Ⅰ及びⅡにて整理される調査対象国・地域への進出件数や出願件数等の多さを元にするとともに、ケース調査対象国・地域における知財訴訟の経験（特に被告となった経験）の有無も考慮した。なお、アンケートは大企業と中小企業の両者を対象とした。

知財訴訟に関する経験の有無を問うアンケートとなり、回収数の確保が良いではないと思料し、まず、海外での知財トラブルの経験の有無を把握することや、知財訴訟に対する準備の有無を把握することに絞った項目の設計を行った。

1.1.2. 調査項目

調査項目は以下の通り。

（１）貴社概要について

- Q 1 従業員数（常時雇用者）
- Q 2 資本金
- Q 3 業種（主なもの１つに○）
- Q 4 知的財産権の保有状況

（２）海外での知財トラブルについて

- Q 5 過去 10 年間に、御社が海外現地国において、知財侵害の警告状を送付された経験の有無と指摘を受けた地域
- Q 6 上記のうち、過去 10 年間に御社が海外において知財侵害の訴訟を提起された経験の有無と提起された地域
- Q 7 過去 10 年間に御社が海外において知財侵害の訴訟を提起した経験の有無と指摘を受けた地域
- Q 8 今後海外において侵害の指摘を受けた場合、どのような対策を講ずるかの検討有無
侵害の指摘を受けた場合の対策
- Q 9 過去 10 年間に海外において知財侵害の指摘を受けた経験の有無
 - ① 知財侵害の指摘を受けた国と件数
 - ② 海外において海外での警告状・訴訟提起の結果
 - ③ 海外での税関による輸入差止その他の行政上の処分
 - ④ 海外での知財侵害による刑事事件
- Q 10 「知的財産権訴訟費用保険制度」の認知度
- Q 11 「知的財産権訴訟費用保険制度」への関心度

（３）知的管理体制について

- Q 12 海外の知的管理体制
- Q 13 知財に係る外部専門家の状況

1.1.3. 実施概要

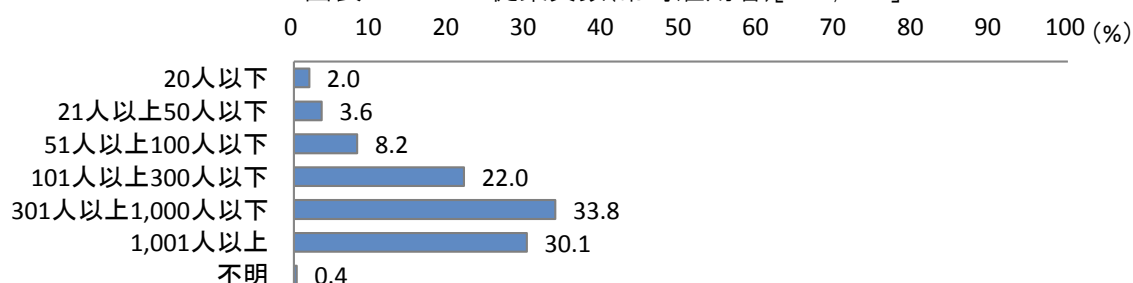
郵送法による記名方式のアンケート調査を実施した。

調査期間	2017 年 7 月～8 月
対象	(株)東洋経済新報社発行「海外進出企業 CD-ROM 2017」に収録されている企業のうち、製造業、卸売・小売業、サービス業に関する企業で東アジア、ヨーロッパ、北アメリカに進出している（海外に拠点を有する）日本企業 3,747 社
回答数	1,434 件、回収率 38.3%
備考	回収率向上を図るため、希望企業に対して調査票のデータファイルを電子メールで送付・回収した(3社)。 当初はリスト化された 3,747 社のうち、大企業 1,000 社、中小企業 1,000 社を無作為抽出し、調査票を送付したが、残り 1,747 社に対しても調査票を追加発送し、サンプル数を可能な限り確保するよう努めた。

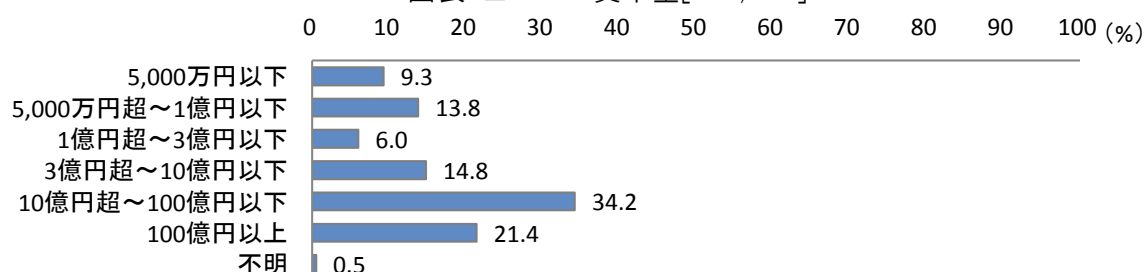
1.2. 回答企業の概要について

従業員 300 人超が 63.9%、300 人以下が 35.8%であり、従業員数 300 人超の大企業が 6 割超を占める。また、資本規模 3 億円超の企業が 70.4%と、全体の 7 割を占める。なお、業種は、電気機器（12.3%）、化学（11.2%）、機械（11.1%）、卸売（10.9%）の順に高い。

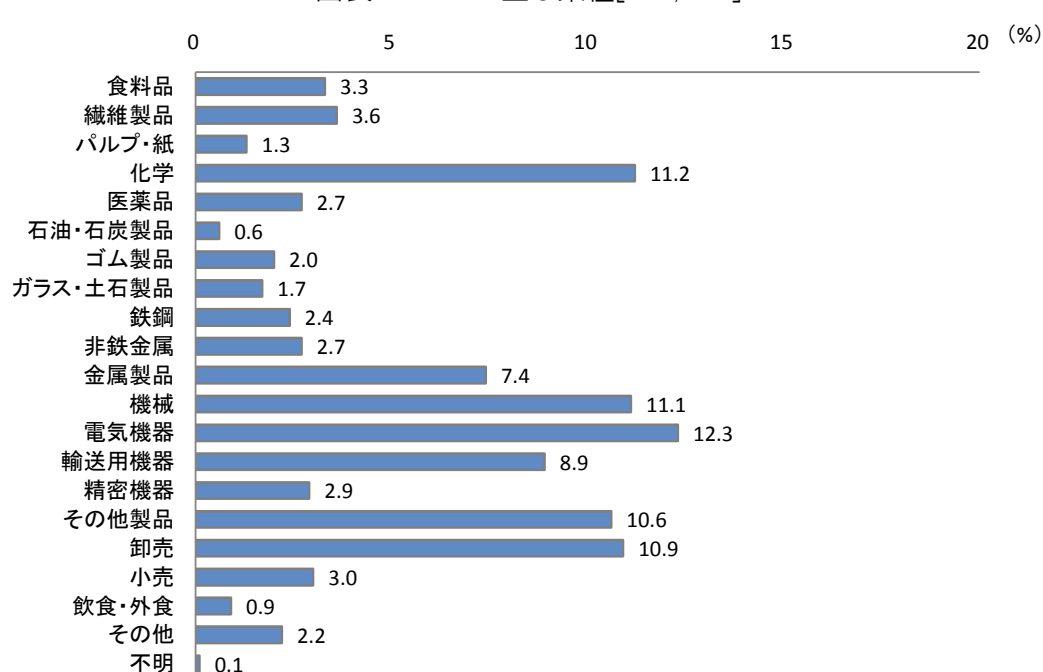
図表 Ⅲ-1-1:従業員数(常時雇用者)[n=1,434]



図表 Ⅲ-1-2:資本金[n=1,434]



図表 Ⅲ-1-3:主な業種[n=1,434]



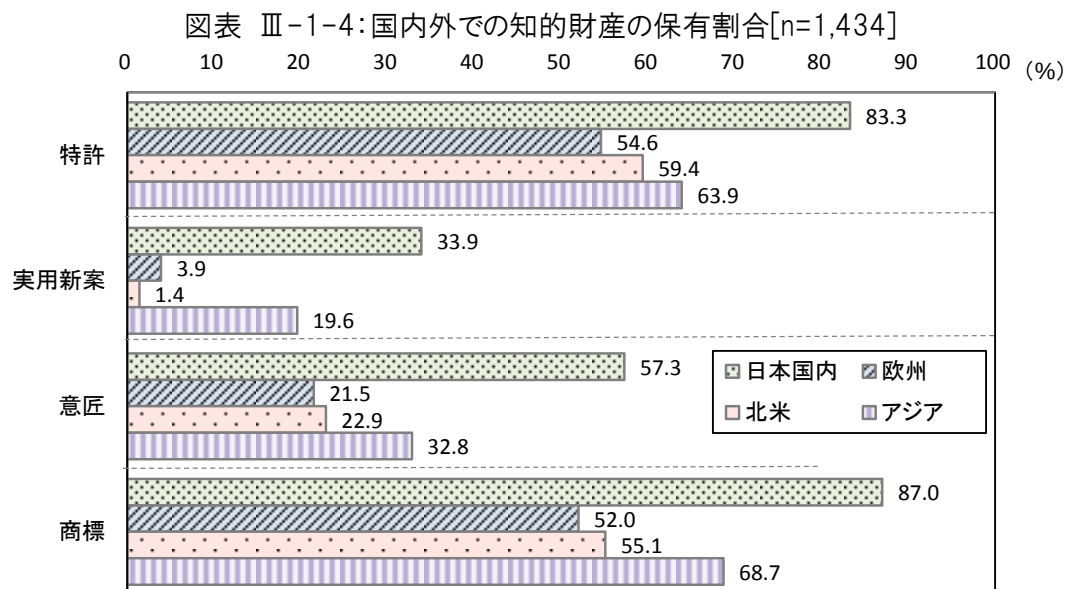
1.3. 国内及び海外(欧州・北米・アジア)での知的財産の保有状況について

日本国内では、商標(87.0%)、特許(83.3%)の保有率が高い。一方、実用新案は33.9%と低い。

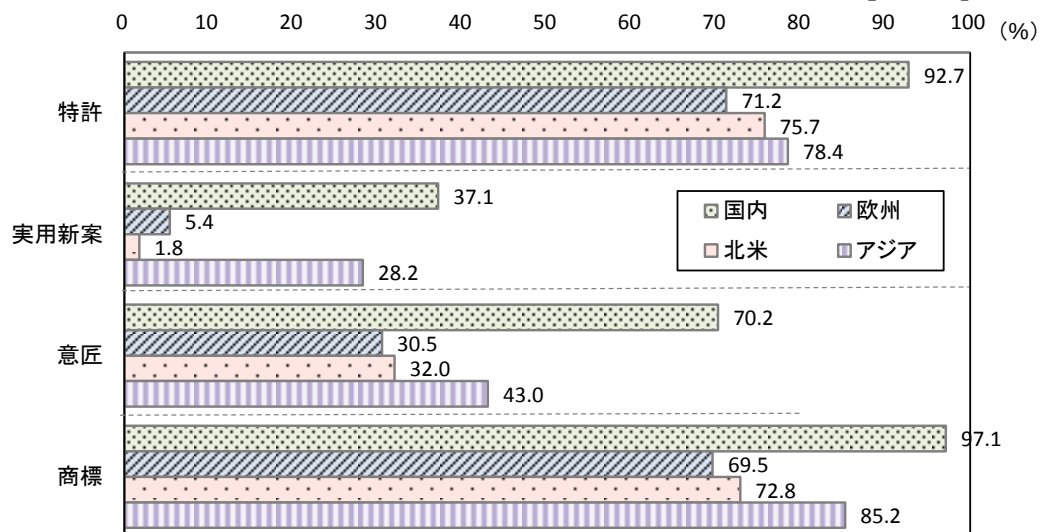
海外では、国内同様、各地域とも特許、商標の保有率が高い。実用新案については、欧州(3.9%)、北米(1.4%)で、ほとんど保有がみられないのに対し、アジアで19.6%となっており、地域によって傾向が異なる。

資本金規模別でみると、種別、国別とも大企業(資本金10億円超)の保有割合が高く、中堅企業(資本金3億円超～10億円以下)、中小企業(資本金3億円以下)の順となっている。

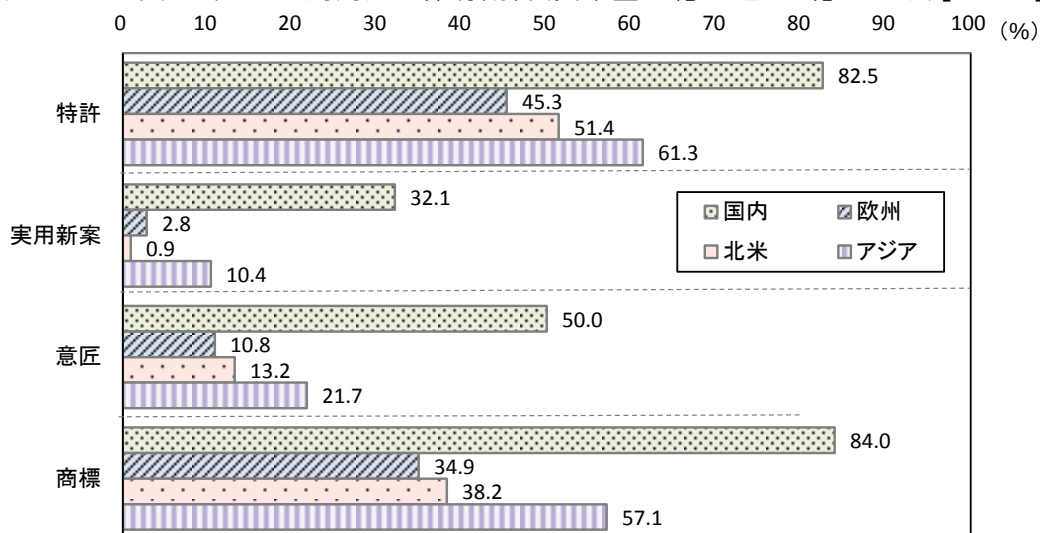
業種別でみると、各業種とも国内での保有率が最も高い。製造業では、化学、医薬品、精密機器、電気機器の保有率が他業種に比べて高い傾向にある。非製造業は、製造業の保有率よりも低い傾向にあるが、小売、飲食・外食では、商標の国内及びアジアでの保有率が高い傾向にある。



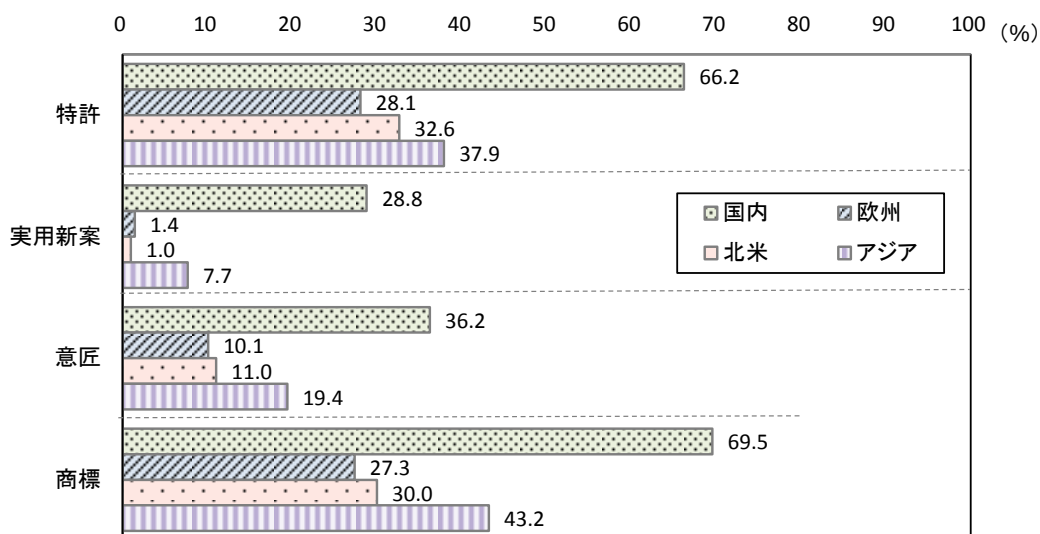
図表 Ⅲ-1-5: 国内外での知的財産の保有割合(資本金 10 億円超)[n=798]



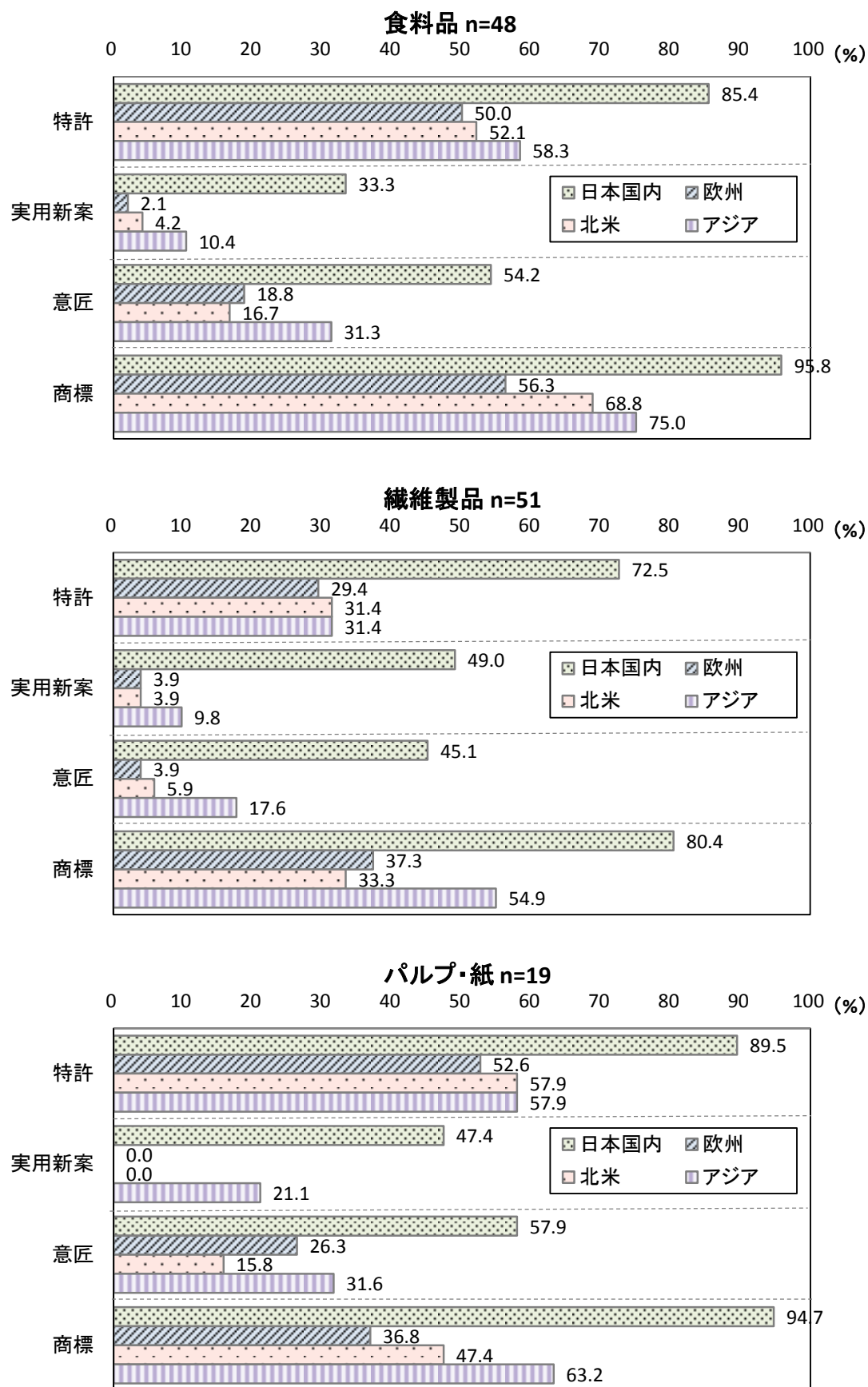
図表 Ⅲ-1-6: 国内外での知的財産の保有割合(資本金 3 億円超 10 億円以下)[n=212]

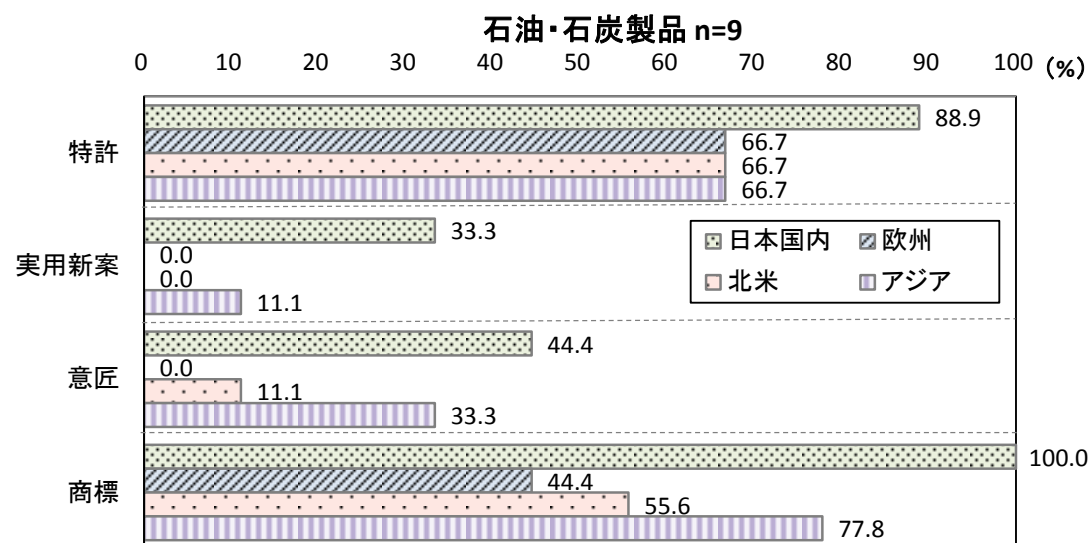
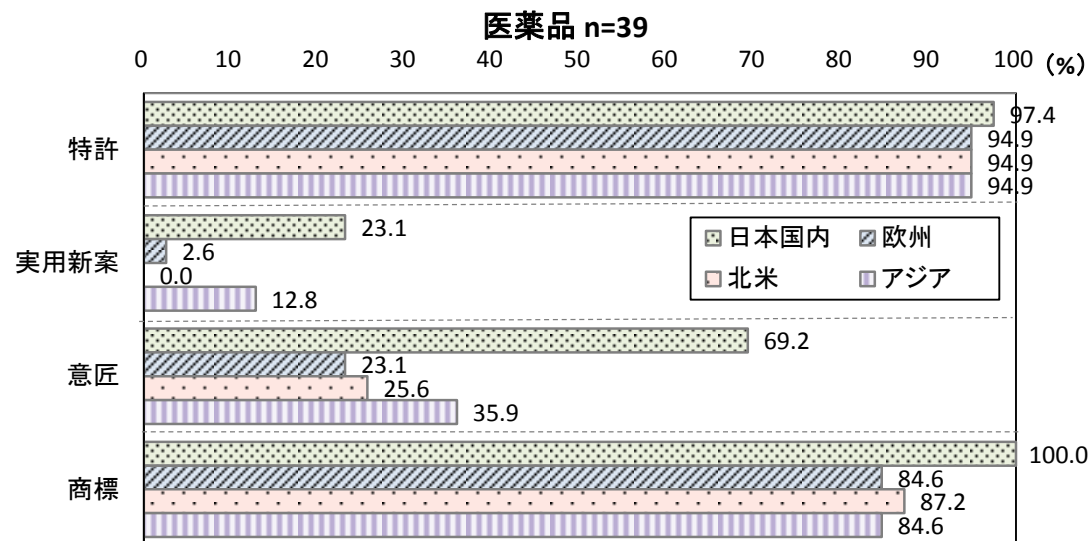
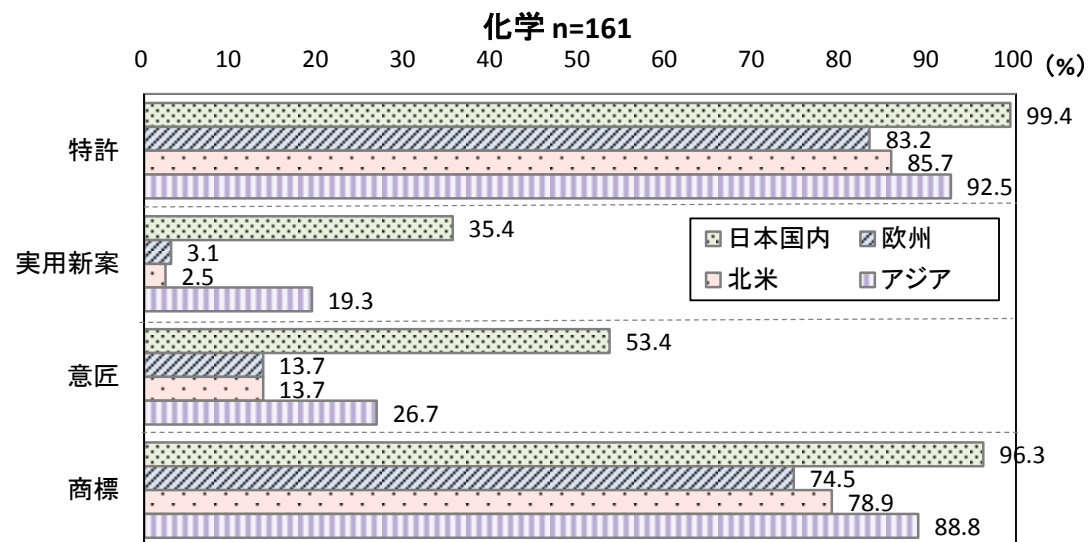


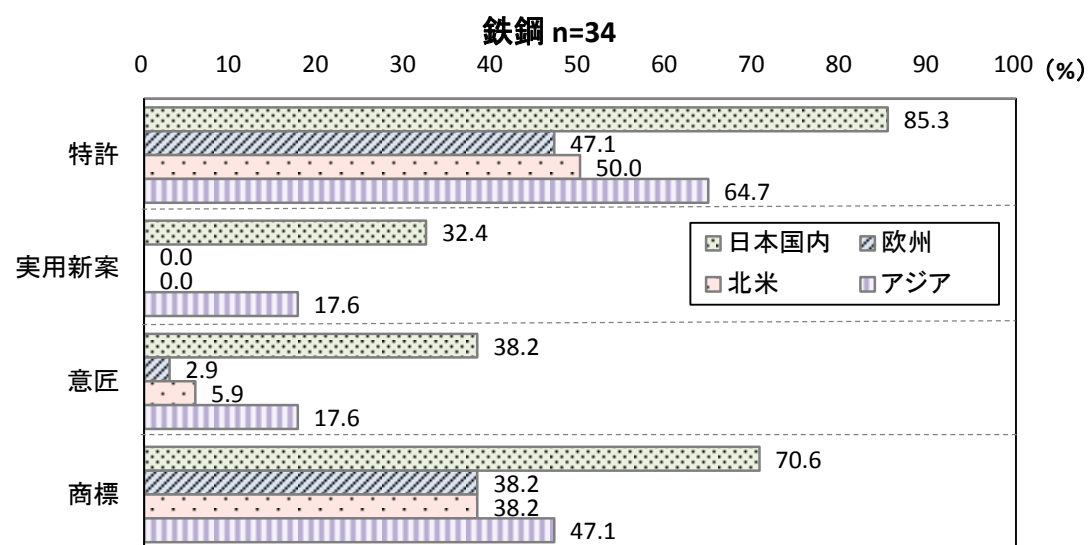
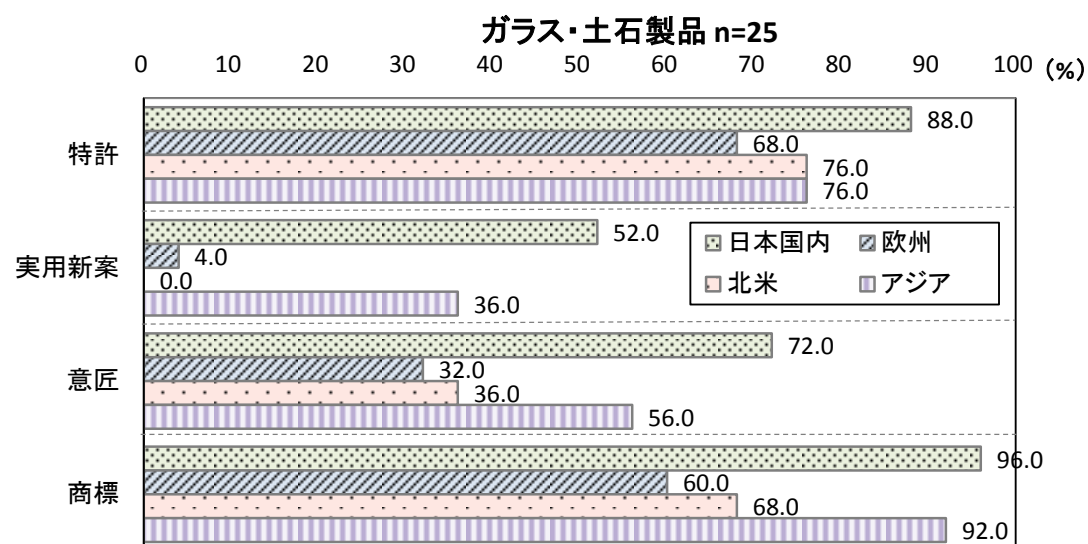
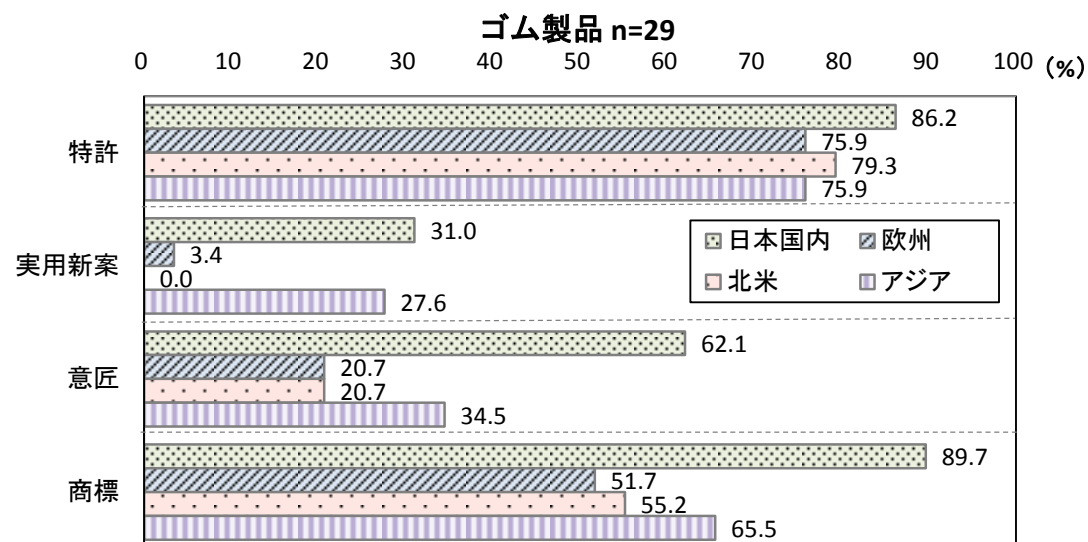
図表 Ⅲ-1-7: 国内外での知的財産の保有割合(資本金 3 億円以下)[n=417]

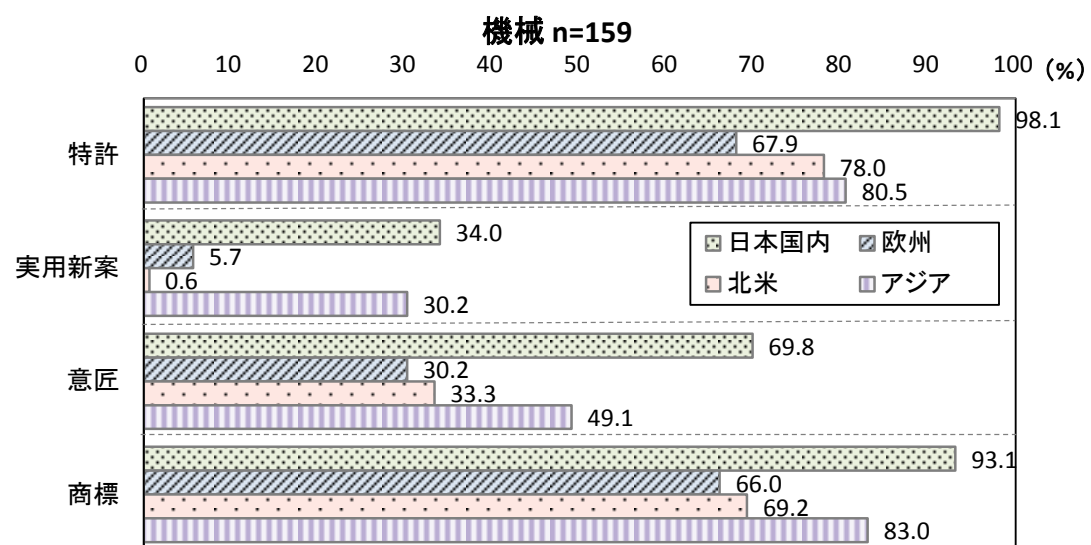
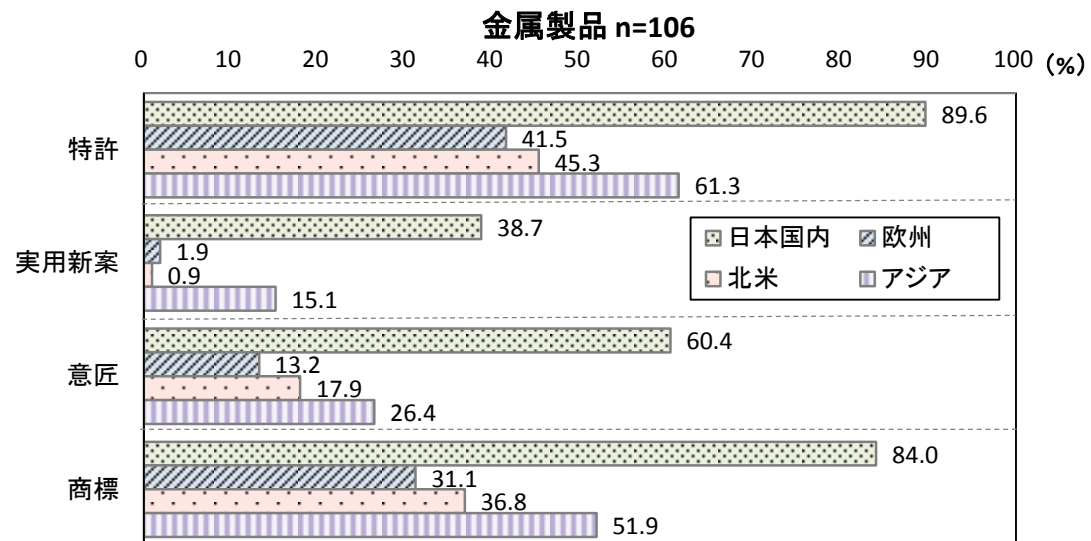
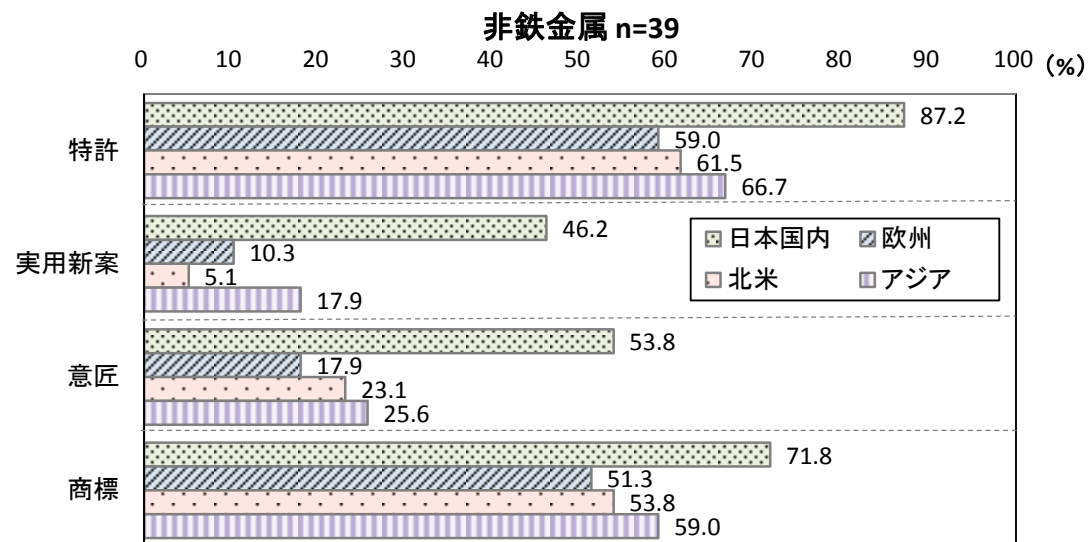


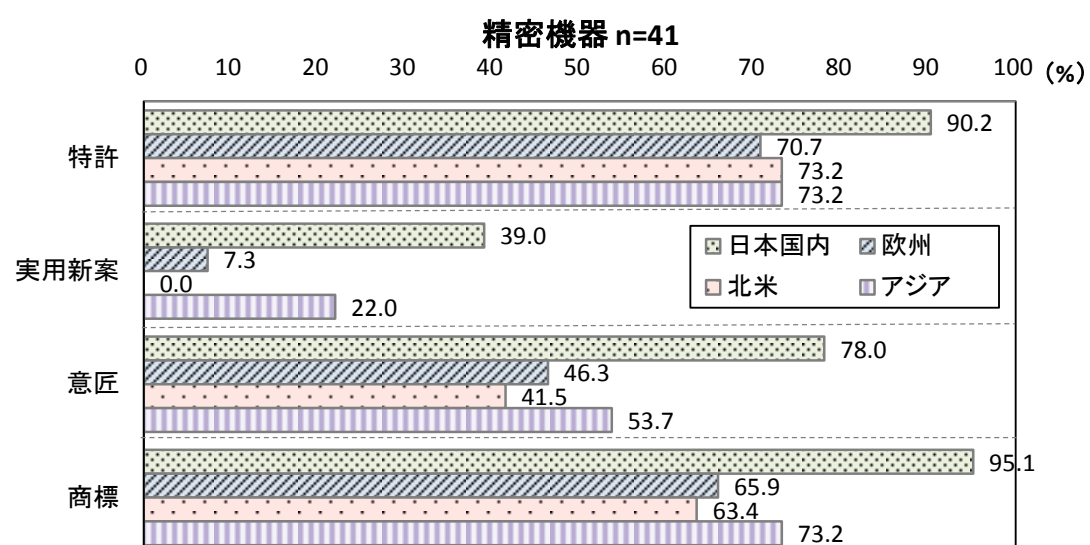
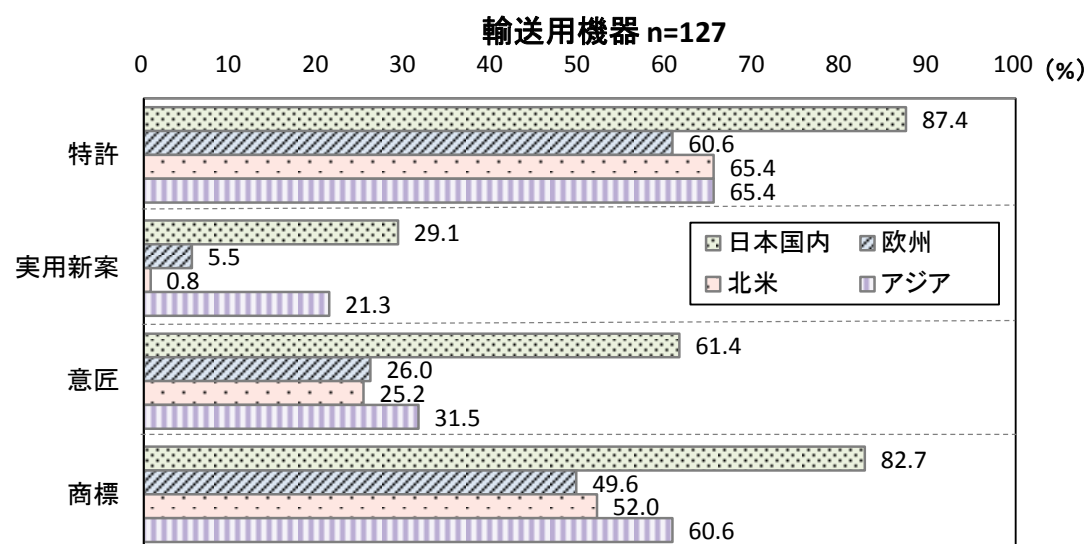
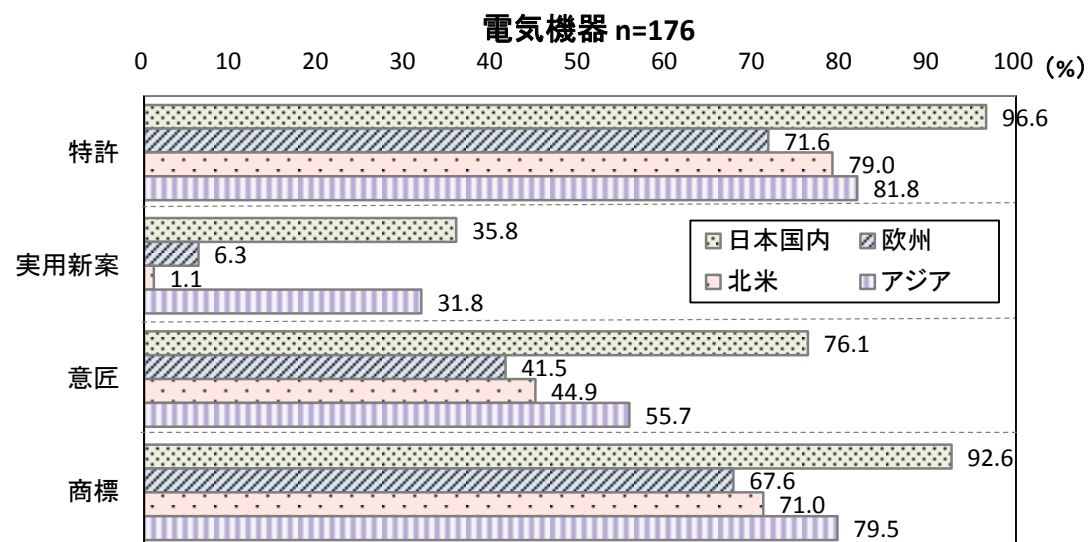
図表 Ⅲ-1-8: 国内外での知的財産の保有割合(業種別)

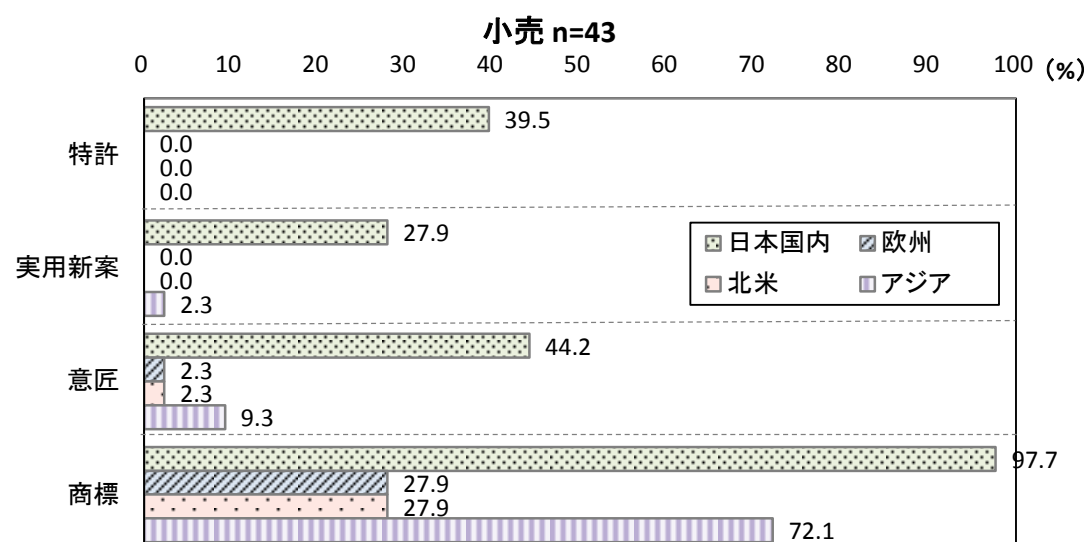
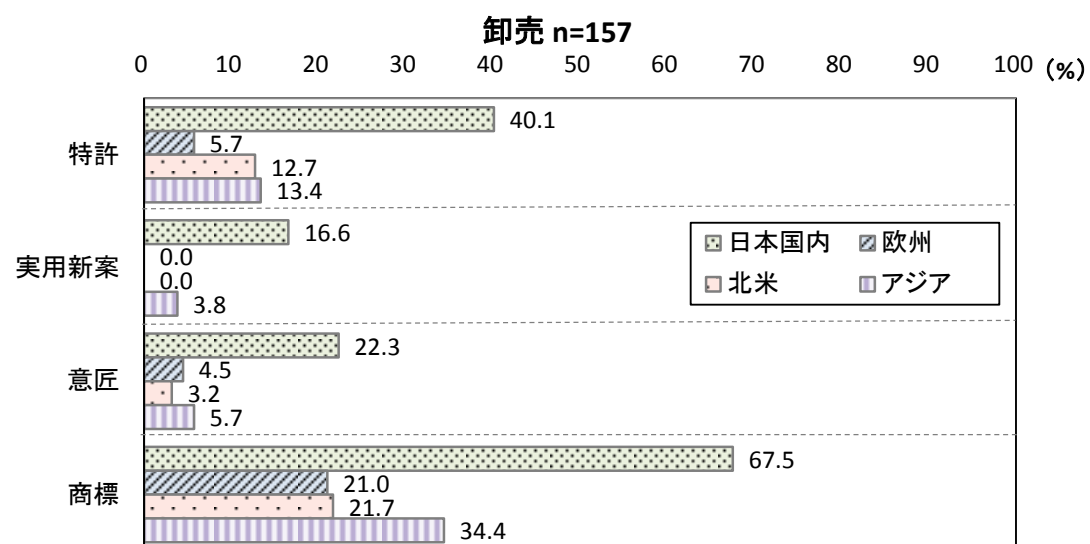
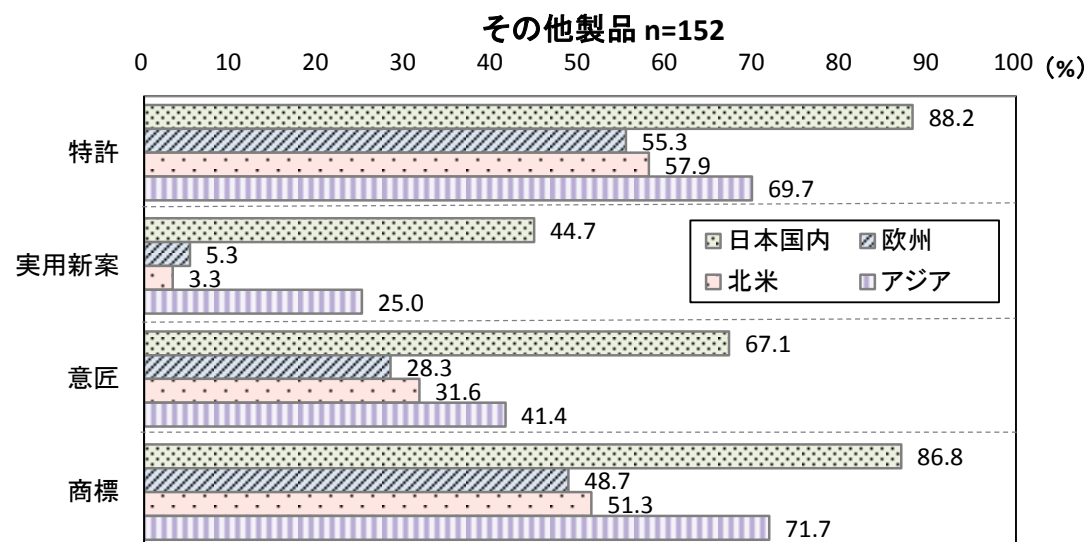


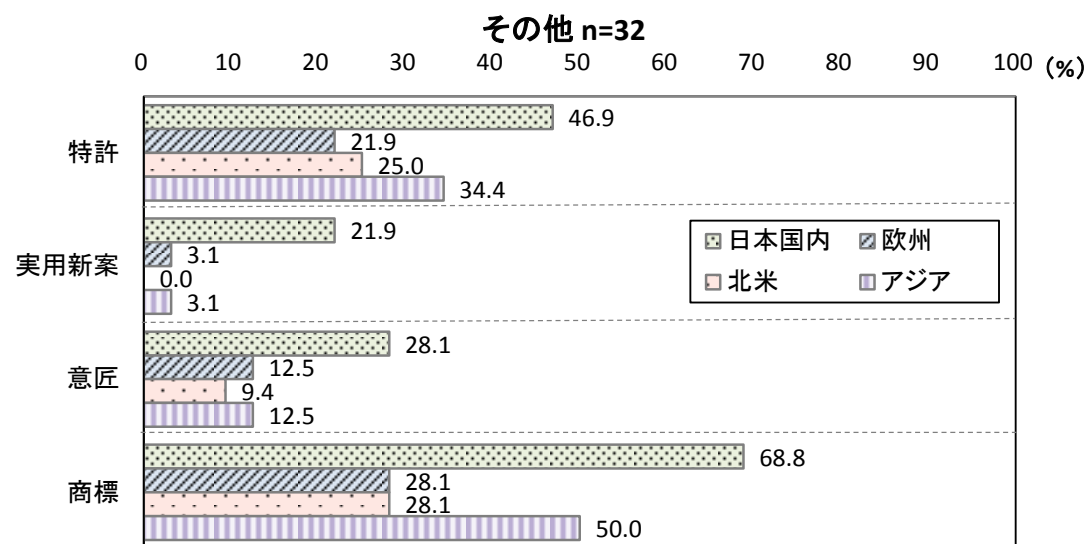
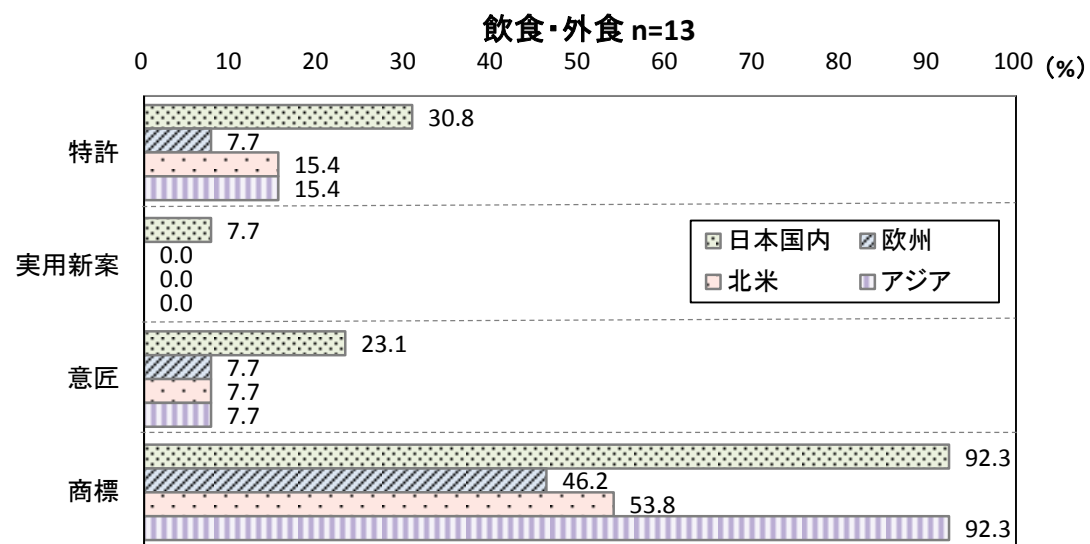












1.4. 過去 10 年間に於ける海外(欧州・北米・アジア)での知的財産トラブルについて

1.4.1. 警告状の送付

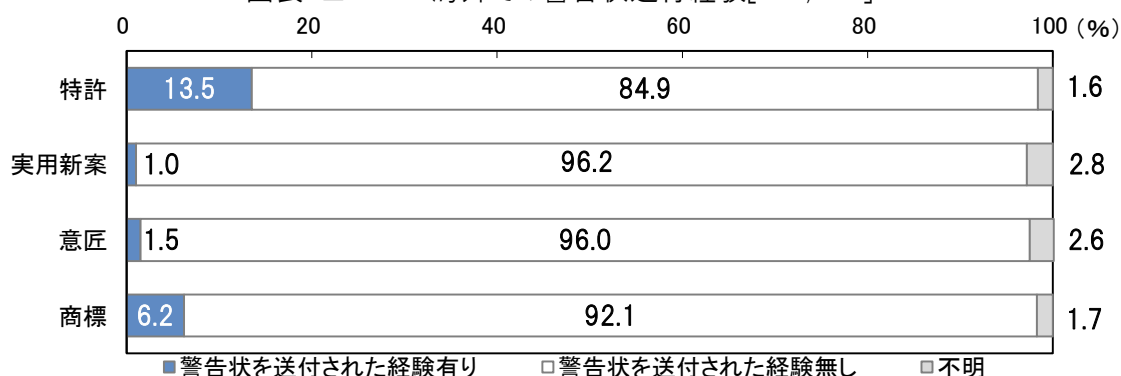
特許が 13.5%と最も高く、次いで商標(6.2%)、一方、実用新案(1.0%)、意匠(1.5%)はほとんどトラブルがみられない。

地域別では、特許は北米が 70.6%と最も高いが、商標はアジアが 52.8%と最も高く、傾向が異なる。

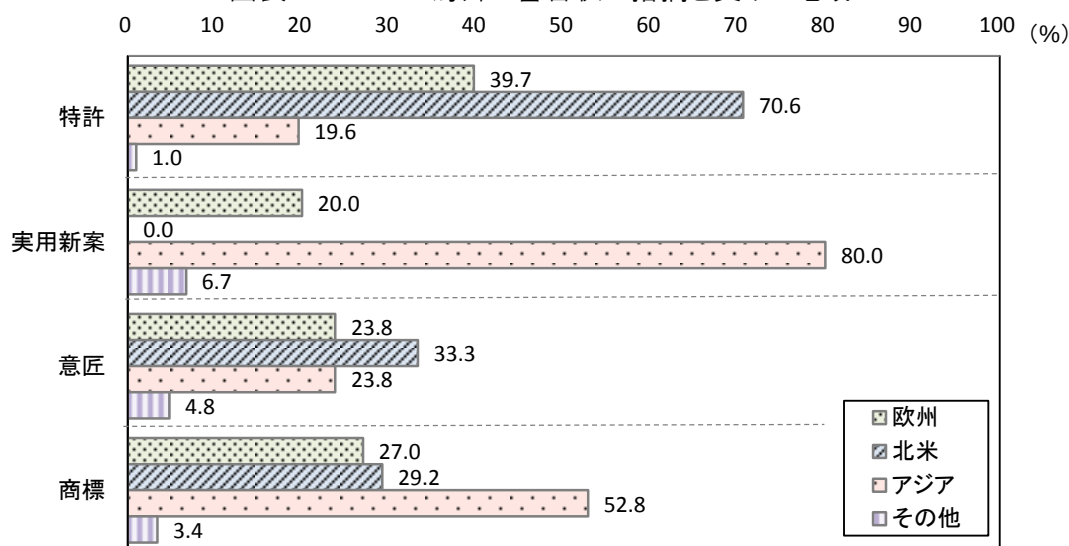
資本金規模別では、10 億円超企業での送付経験が高い。10 億円以下では、特許で 3 億円超 10 億円以下企業での割合がやや高いものの、その他ではあまり差がみられない。

業種別では、特許の割合が高く、電気機器(33.0%)、ガラス・土石製品(32.0%)、精密機器(26.8%) 輸送用機器(22.0%)、医薬品(20.5%)の割合が高い。

図表 Ⅲ-1-9: 海外での警告状送付経験[n=1,434]



図表 Ⅲ-1-10: 海外で警告状の指摘を受けた地域

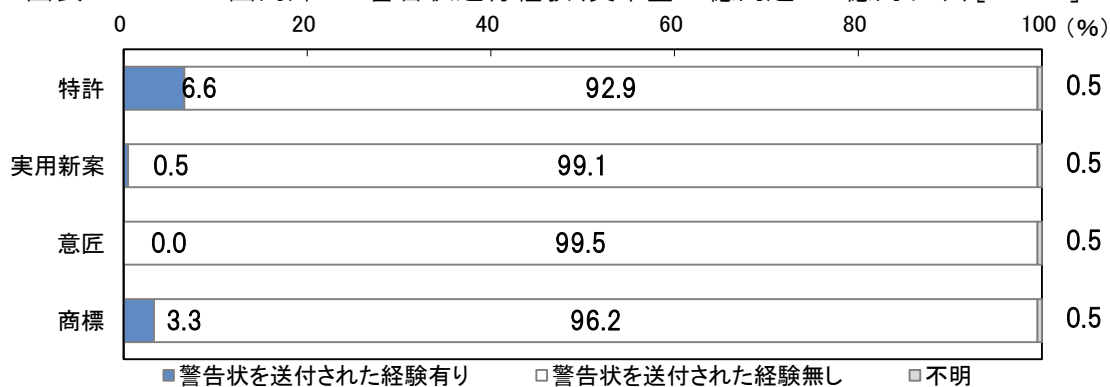


※特許 n=194 実用新案 n=15 意匠 n=21 商標 n=89

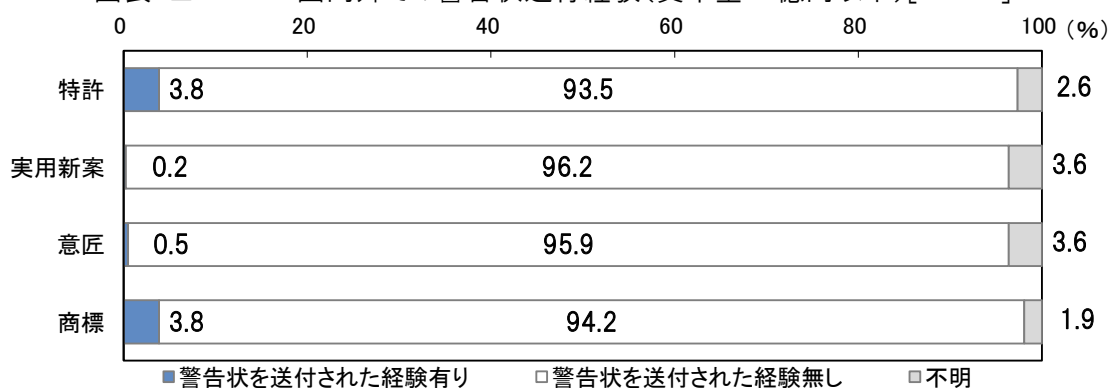
図表 Ⅲ-1-11:国内外での警告状送付経験(資本金 10 億円超)[n=798]



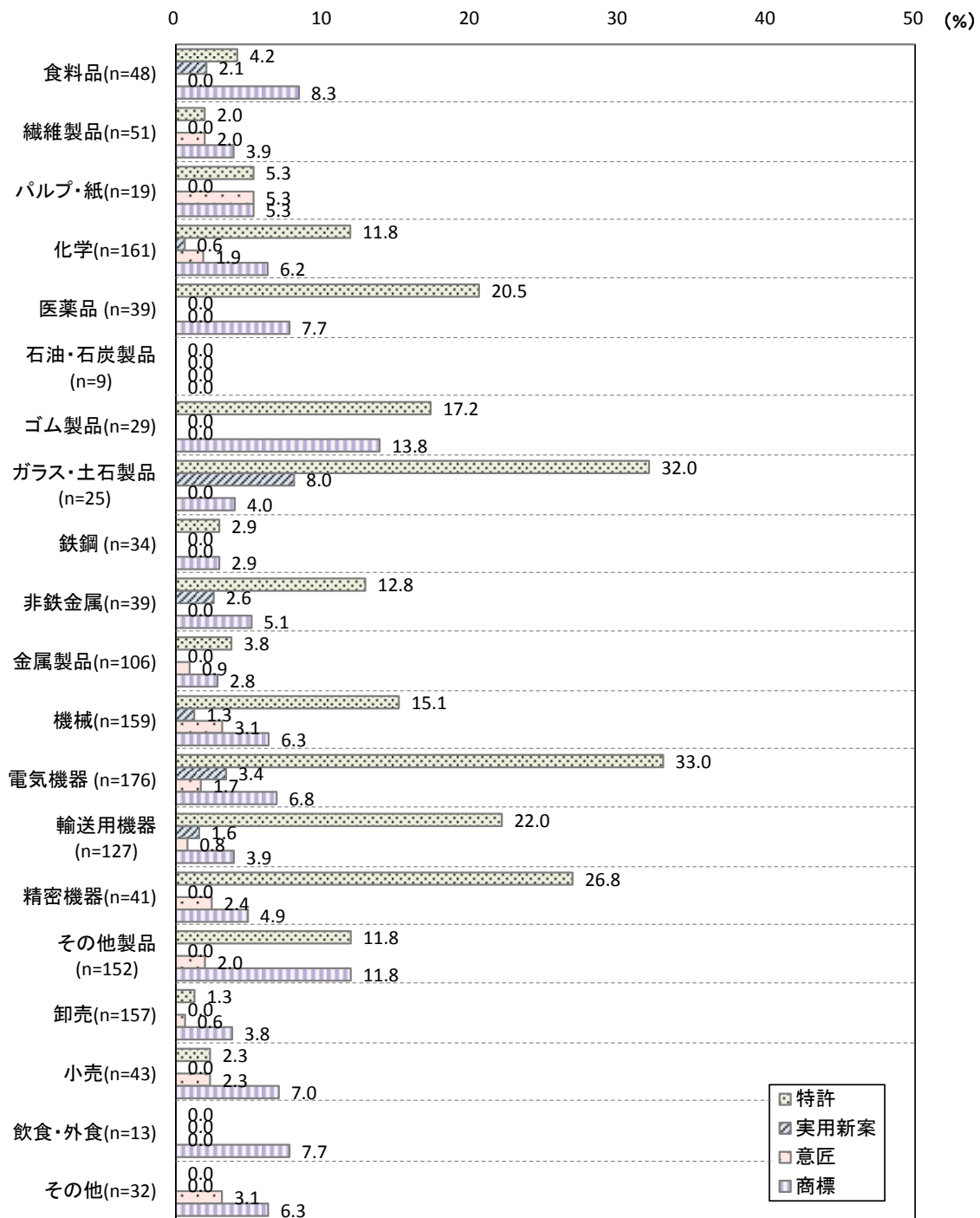
図表 Ⅲ-1-12:国内外での警告状送付経験(資本金 3 億円超 10 億円以下)[n=212]



図表 Ⅲ-1-13:国内外での警告状送付経験(資本金 3 億円以下)[n=417]



図表 Ⅲ-1-14: 国内外での警告状送付経験(経験あり)(業種別)



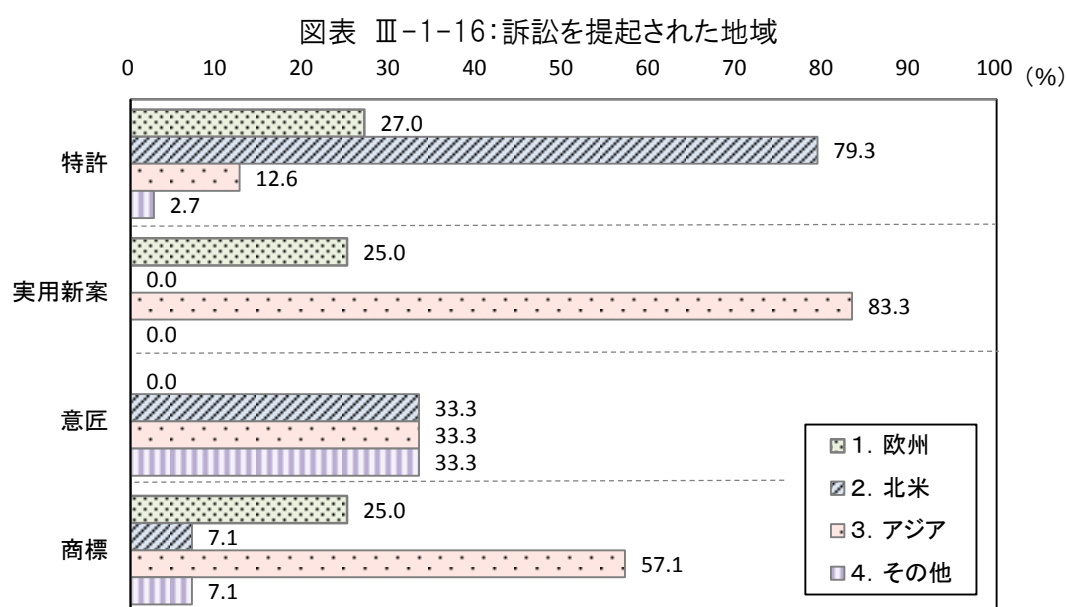
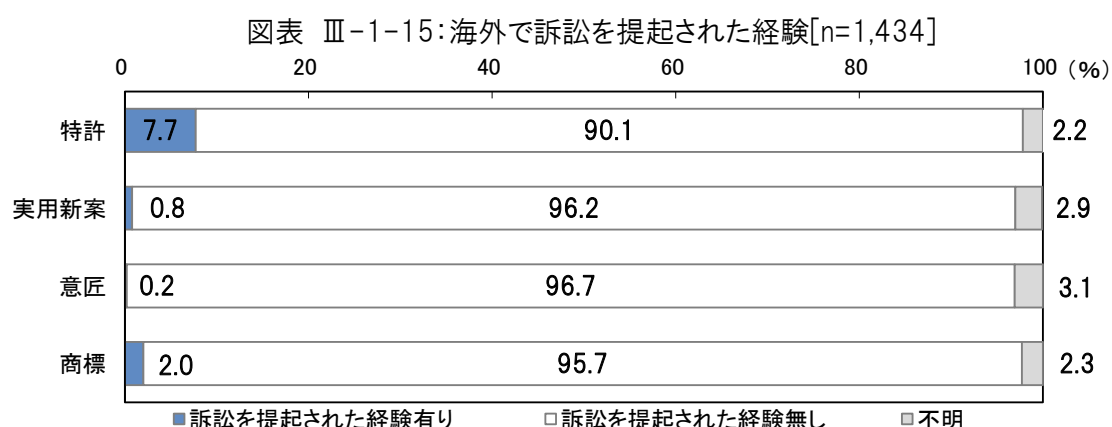
1.4.2. 被告としての訴訟提起

特許が7.7%と最も高く、次いで商標（2.0%）、実用新案（0.8%）、意匠（0.2%）であり、実用新案、意匠ではほとんどトラブルがみられない。

地域別では、警告状と同様の傾向がみられ、特許は北米が79.3%と最も高く、商標はアジアが57.1%と最も高い。

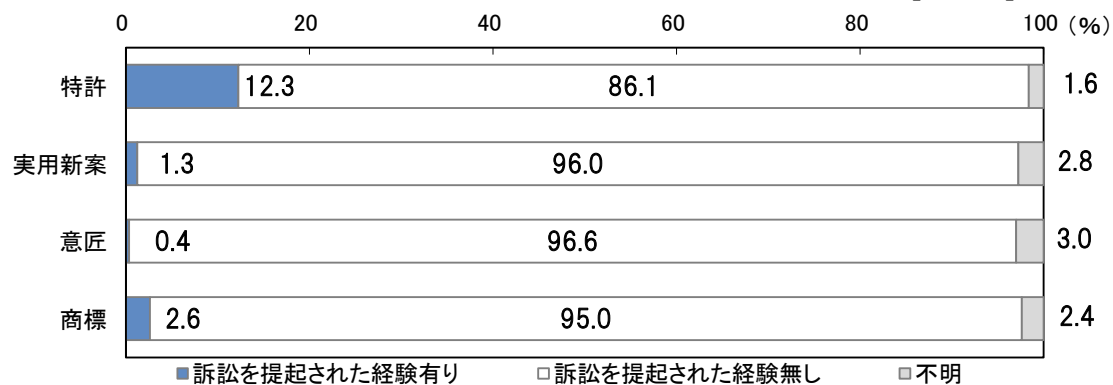
資本金規模別では、10億円超企業で特許が12.3%と10億円以下企業よりも大きな割合を占めているが、実用新案、意匠、商標に関しては、資本金規模による大きな差はみられない。

業種別では、特許の割合が高く、電気機器（22.7%）、医薬品（17.9%）、精密機器（14.6%）、輸送用機器（12.6%）で割合が高い。



※特許 n=111 実用新案 n=12 意匠 n=3 商標 n=28

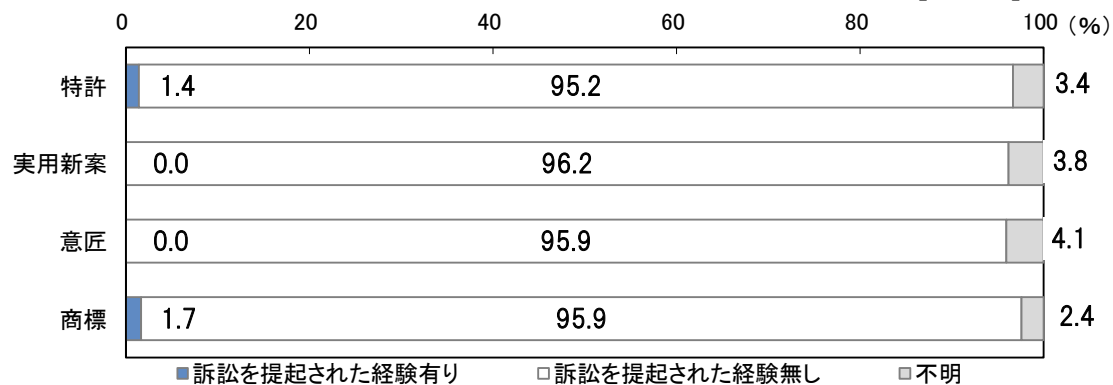
図表 Ⅲ-1-17:海外で訴訟を提起された経験(資本金 10 億円超)[n=798]



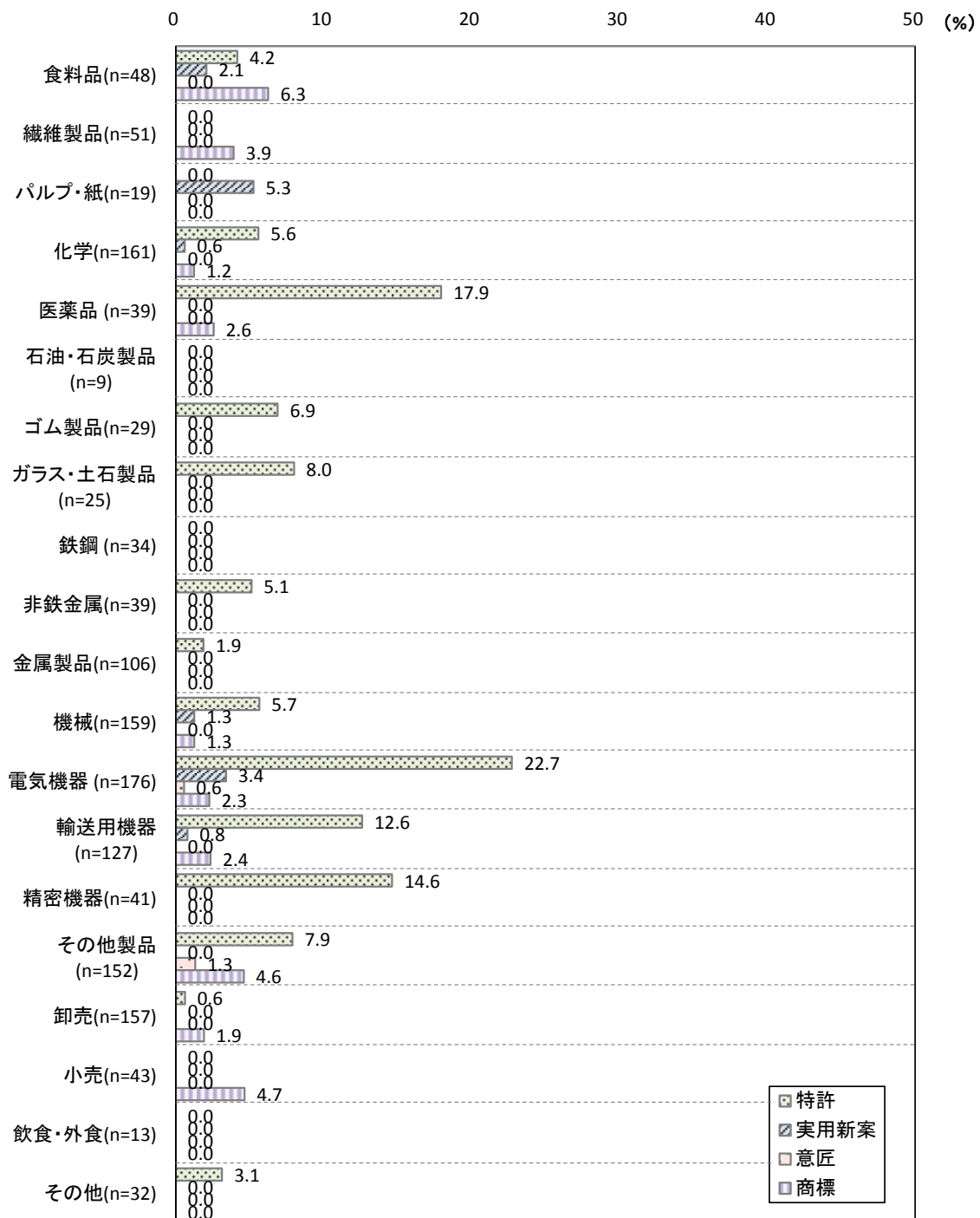
図表 Ⅲ-1-18:海外で訴訟を提起された経験(資本金 3 億円超 10 億円以下)[n=212]



図表 Ⅲ-1-19:海外で訴訟を提起された経験(資本金 3 億円以下)[n=417]



図表 Ⅲ-1-20: 海外で訴訟を提起された経験(経験あり)(業種別)



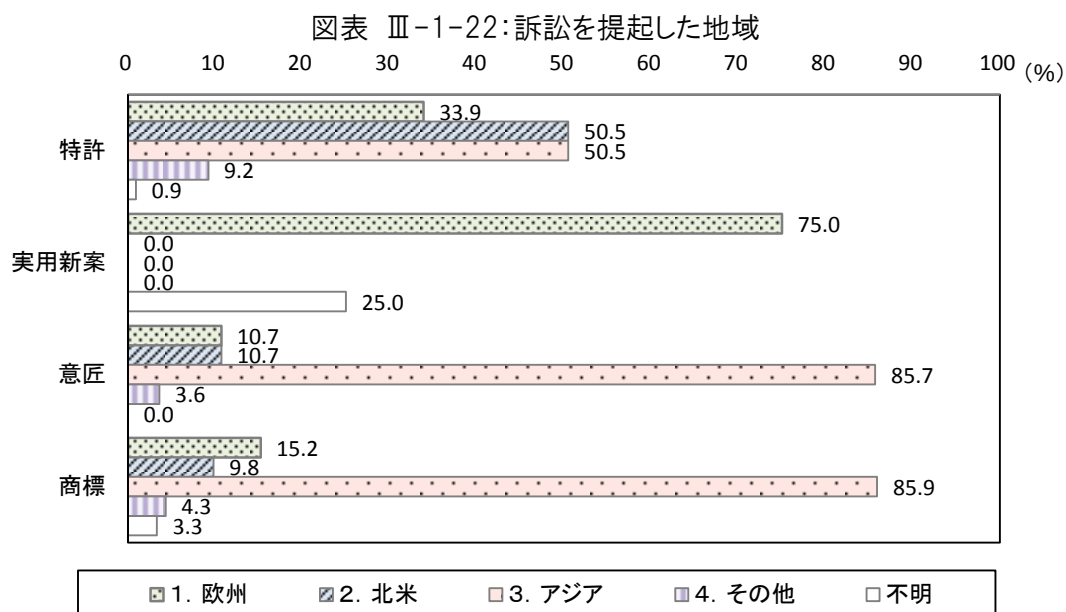
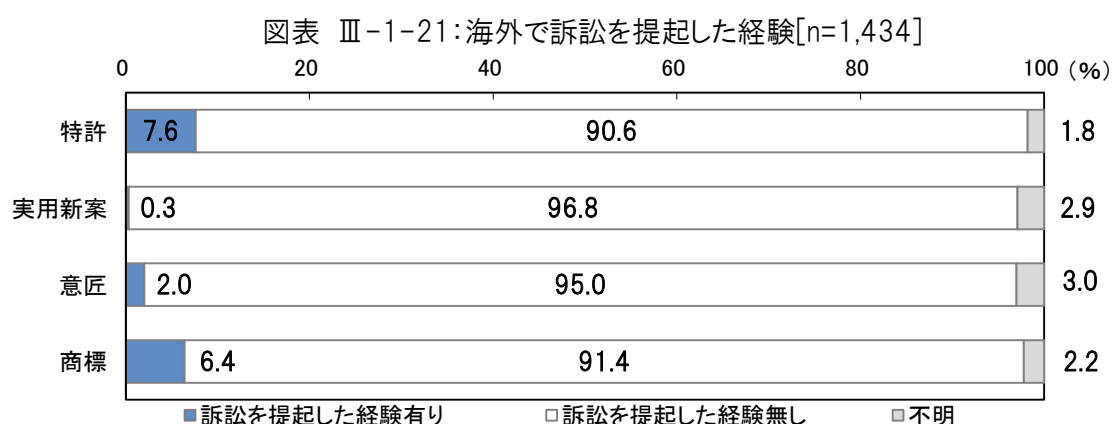
1.4.3. 原告としての訴訟提起

特許が7.6%と最も高く、次いで商標（6.4%）、意匠（2.0%）、実用新案（0.3%）であり、実用新案ではほとんどトラブルがみられない。

地域別では、特許が北米（50.5%）、アジア（50.5%）と同程度の比率であるが、商標、意匠はアジアの比率がそれぞれ高い。警告状と同様の傾向がみられ、特許は北米が79.3%と最も高く、商標はアジアが57.1%と最も高い。

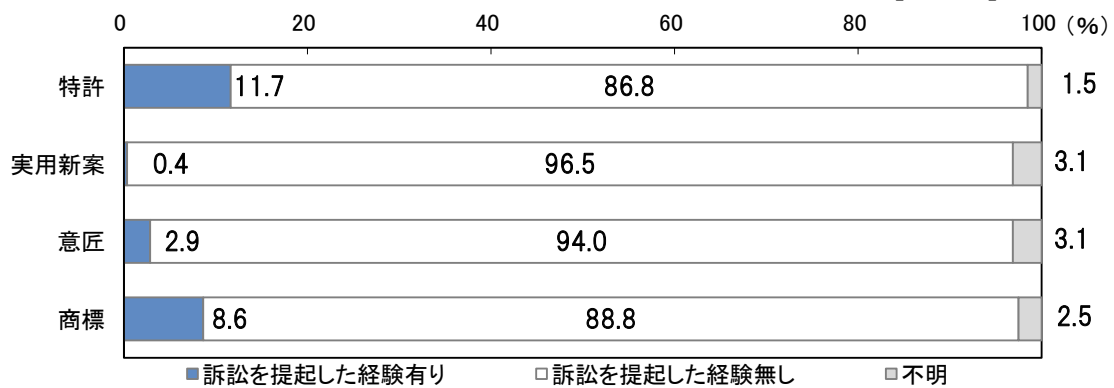
資本金規模別では、10億円超企業で特許が11.7%と最も高く、訴訟を提起された企業と同程度となっている。また、意匠、商標については、訴訟を提起された企業よりも割合が高い。10億円以下企業では、商標の割合が特許よりも高く、10億円超企業と異なる傾向となっている。

業種別では医薬品の特許（33.3%）、食料品の商標（16.7%）で割合が突出している。

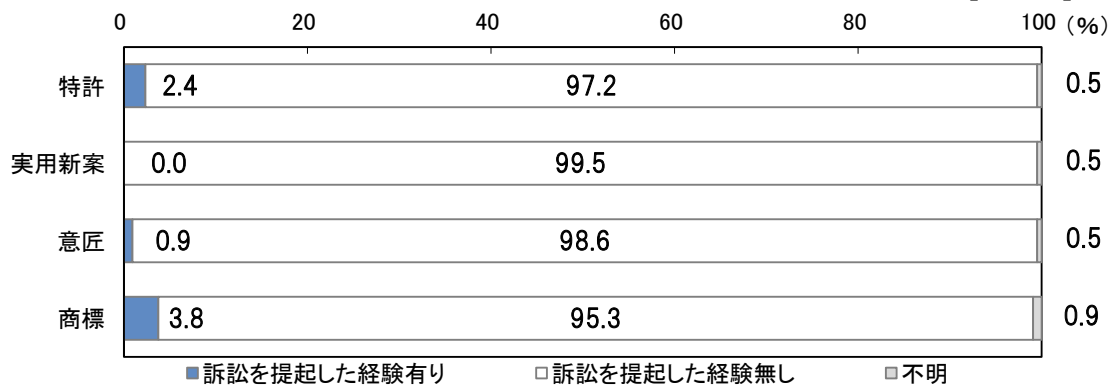


※特許 n=109 実用新案 n=4 意匠 n=28 商標 n=92

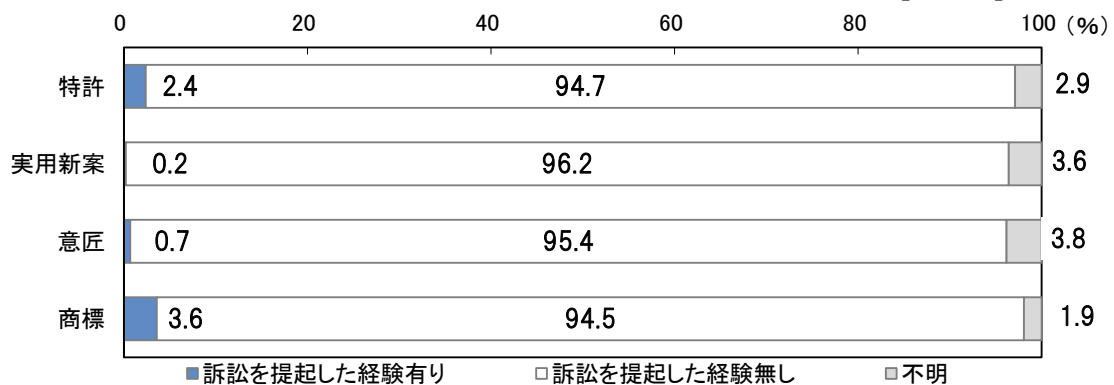
図表 Ⅲ-1-23: 海外で訴訟を提起した経験(資本金 10 億円超)[n=798]



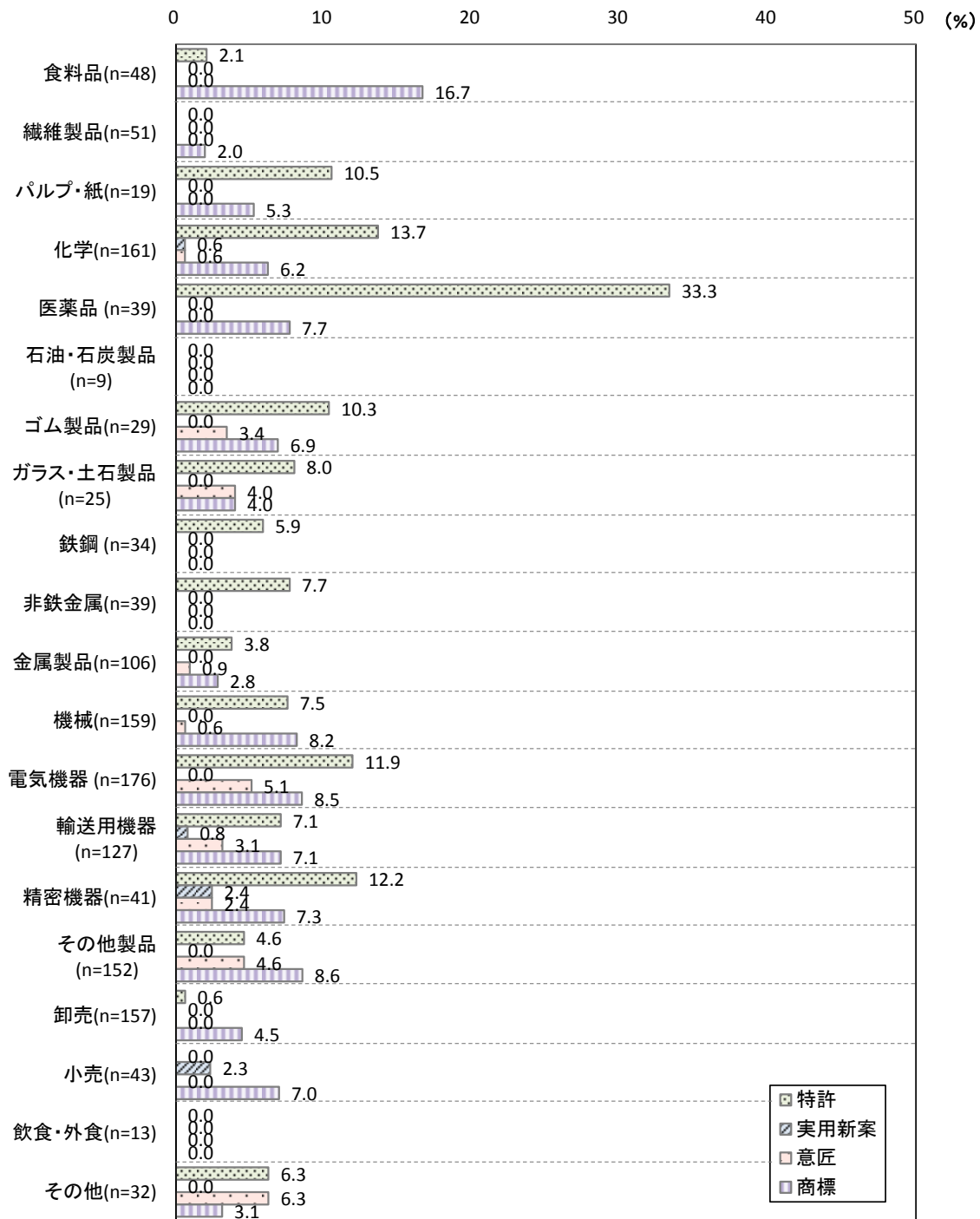
図表 Ⅲ-1-24: 海外で訴訟を提起した経験(資本金 3 億円超 10 億円以下)[n=212]



図表 Ⅲ-1-25: 海外で訴訟を提起した経験(資本金 3 億円以下)[n=417]



図表 Ⅲ-1-26: 海外で訴訟を提起した経験(経験あり)(業種別)



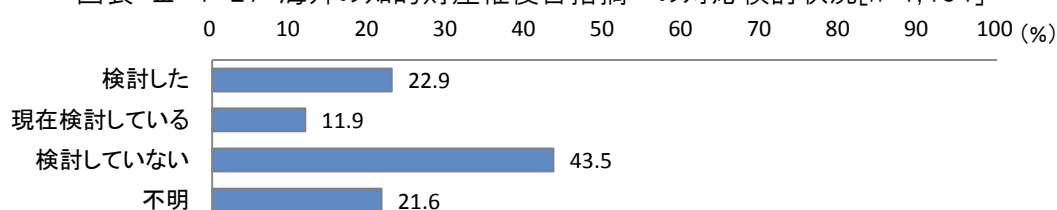
1.5. 今後の知的財産権侵害指摘に対する対策の検討状況

1.5.1. 海外での知的財産権侵害の指摘経験がない企業における対策の検討状況

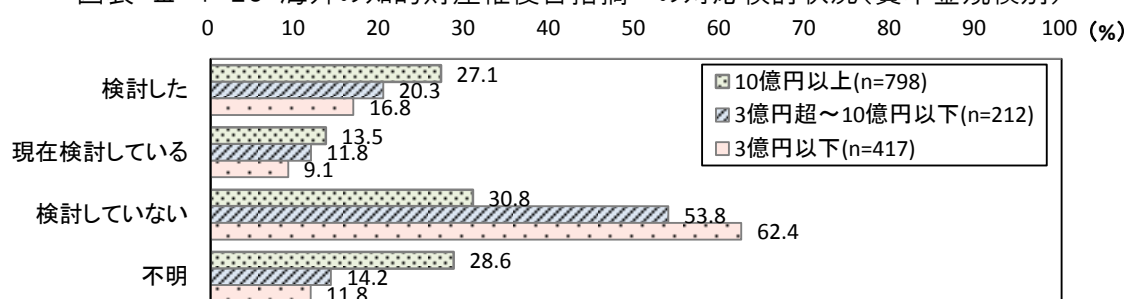
過去10年間、海外で知的財産権侵害の指摘を受けた経験のない企業における対策の検討状況を確認したところ、「検討した」(22.9%)「現在検討している」(11.9%)あわせて34.8%が何らかの形で検討をおこなっている。

「検討していない」は43.5%であり、資本金規模でみると、10億円超企業(30.8%)に比べ、10億円以下企業での割合が50%超であり、10億円以下企業での対策の遅れがうかがえる。

図表 Ⅲ-1-27: 海外の知的財産権侵害指摘への対応検討状況[n=1,434]



図表 Ⅲ-1-28: 海外の知的財産権侵害指摘への対応検討状況(資本金規模別)

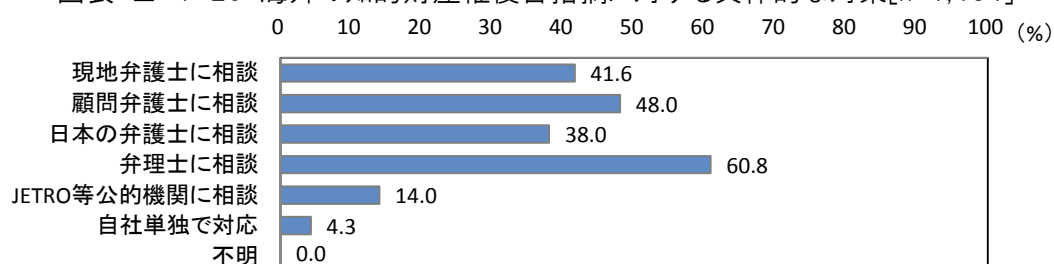


1.5.2. 検討内容

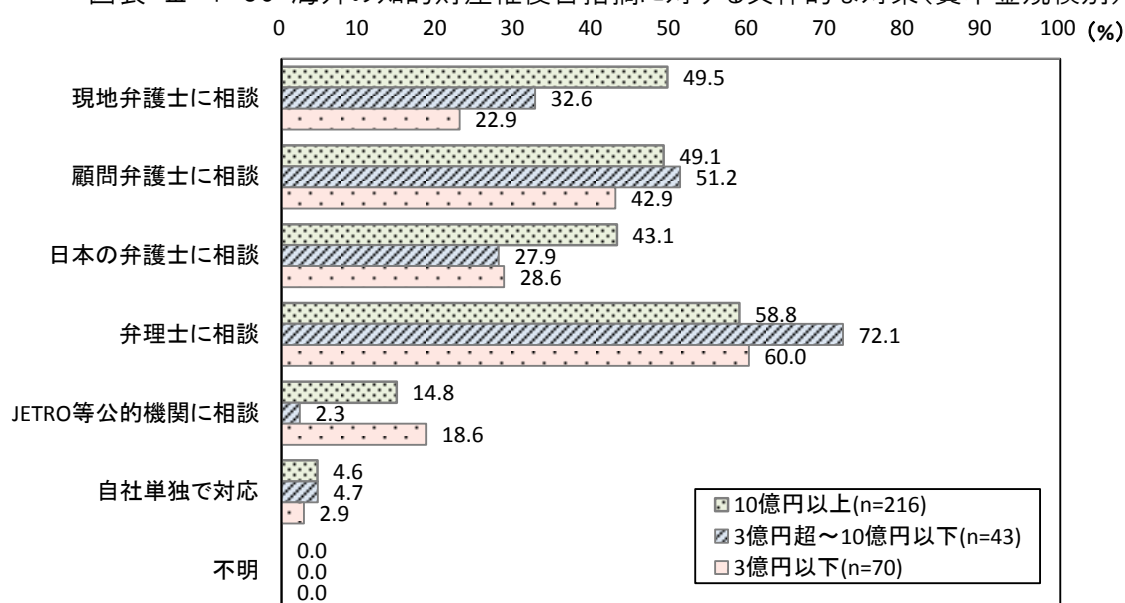
知的財産権の侵害を指摘された際の対策について、「弁理士に相談」(60.8%)が最も高く、次いで「顧問弁護士に相談」(48.0%)、「現地弁護士に相談」(41.6%)となっている。

資本金規模別では、資金規模によらず「弁理士に相談」が最も高く、中でも3億円超～10億円以下企業で72.1%と突出している。弁護士への相談については、10億円超企業でいずれも同程度の割合だが、10億円以下企業では、「顧問弁護士に相談」の割合が高い。なお、「JETRO等公的機関に相談」は3億円超～10億円以下企業で2.3%と低い割合となっている。

図表 Ⅲ-1-29: 海外の知的財産権侵害指摘に対する具体的な対策[n=1,434]



図表 Ⅲ-1-30: 海外の知的財産権侵害指摘に対する具体的な対策(資本金規模別)



1.6. 海外での知的財産権侵害指摘経験や行政上の処分の状況

1.6.1. 指摘を受けた国と件数

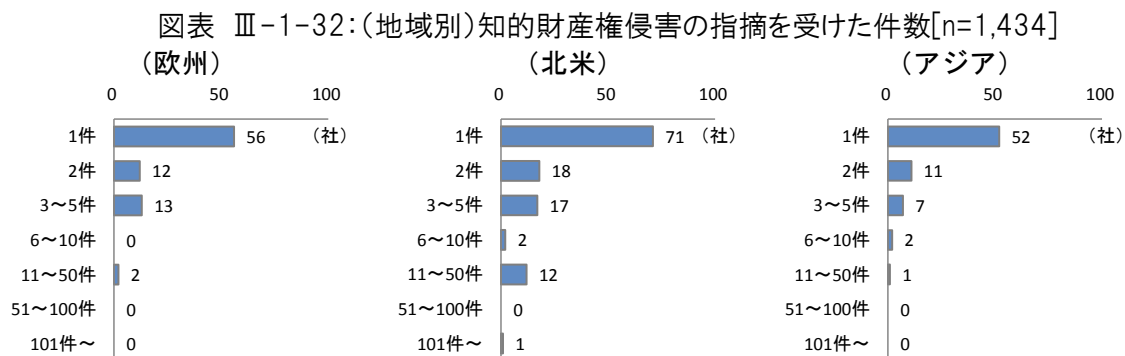
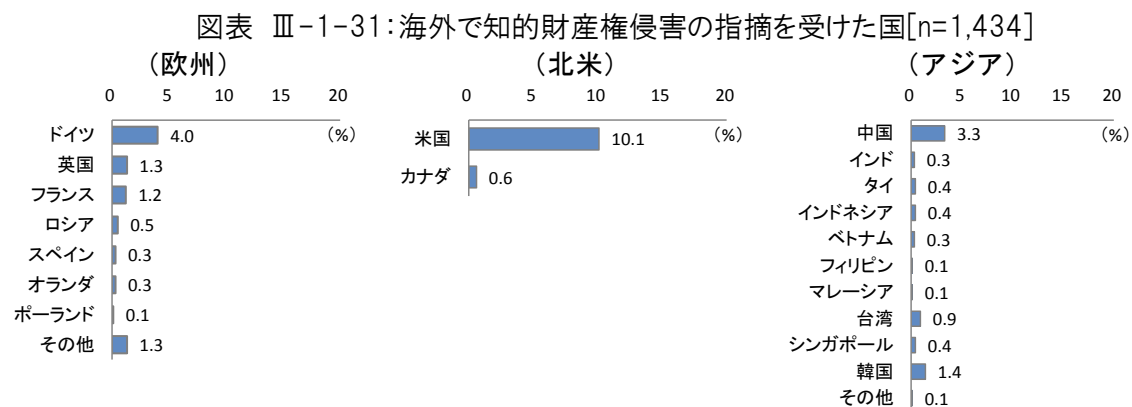
欧州では、国別ではドイツ（4.0%：57社）が最も高く、次いで英国（1.2%：18社）、フランス（1.2%：17社）となっている。

北米では、米国（10.1%：145社）が最も高い。

アジアは、中国（3.3%：48社）が最も高く、次いで韓国（1.4%：20社）、台湾（0.9%：13社）となっている。

（参考）1件以上の指摘件数を回答した企業は、欧州83社（計181件：平均2.18件）、北米121社（計832件（※）：平均6.88件）、アジア73社（計136件：平均1.86件）となった。

※832件のうち、400件は大企業1社による訴訟である。

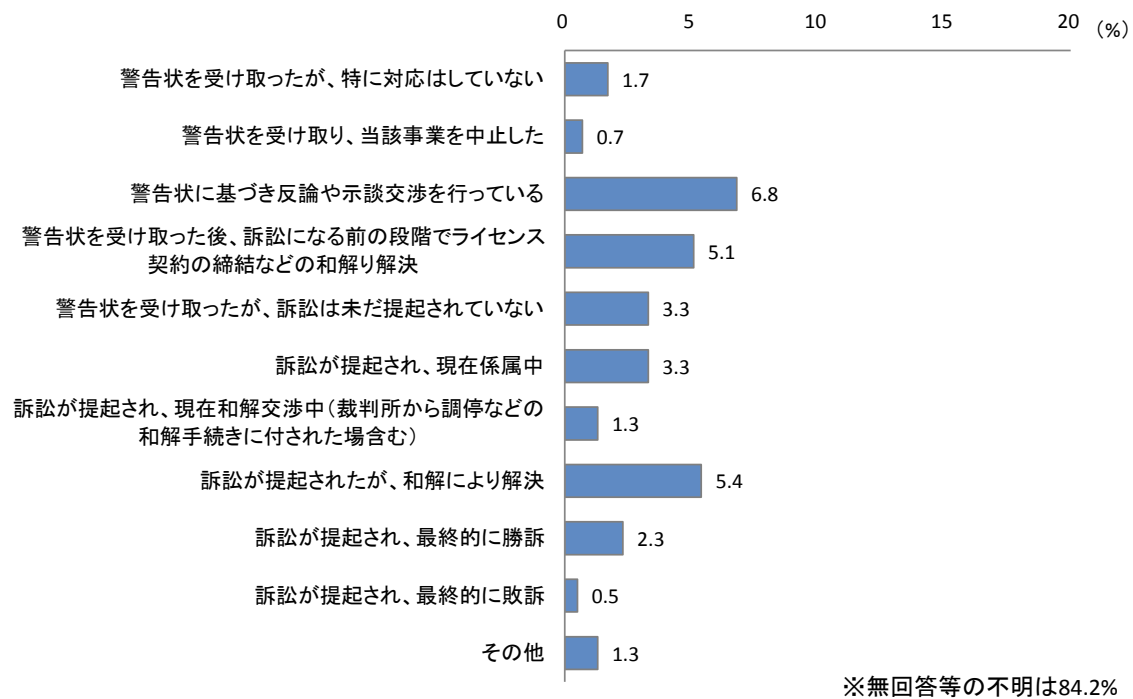


1.6.2. 海外での知的財産権侵害に関する警告状・訴訟提起の結果

「警告状の基づき反論や示談交渉を行っている」が6.8%と最も高く、次いで「訴訟されたが和解により解決」(5.4%)、「警告状を受け取った後、訴訟になる前の段階でライセンス契約の締結などの和解により解決」(5.1%)となっている。

訴訟が提起された割合は、結審済を含めて12.8%となっている。

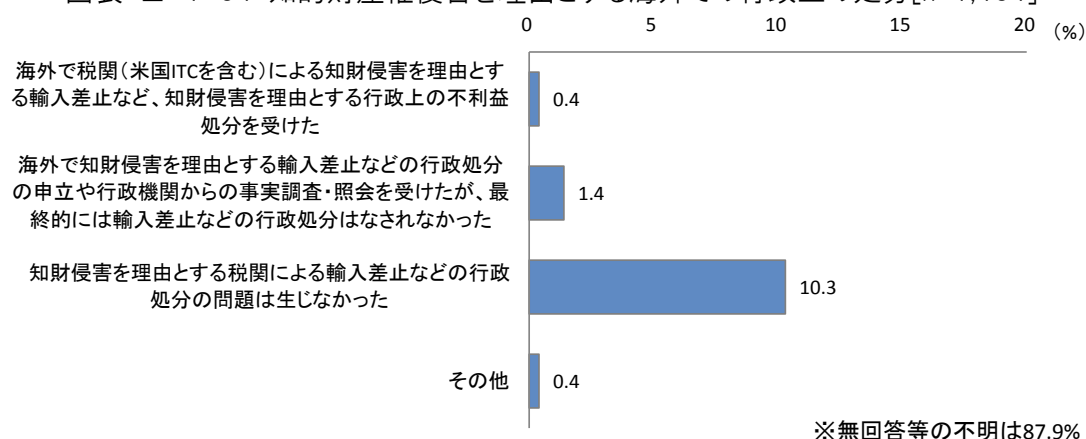
図表 Ⅲ-1-33: 海外での知的財産権侵害に関する警告状・訴訟提起の結果[n=1,434]



1.6.3. 知的財産権侵害を理由とする海外での行政上の処分

「知財侵害を理由とする税関による輸入差止などの行政処分の問題は生じなかった」が10.3%と最も高く、知財侵害を理由とした不利益処分は0.4%とほとんどみられない。

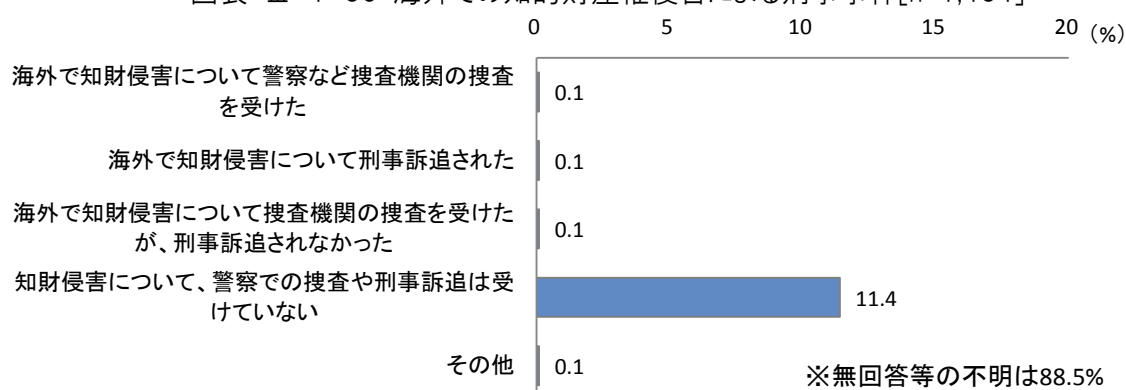
図表 Ⅲ-1-34: 知的財産権侵害を理由とする海外での行政上の処分[n=1,434]



1.6.4. 海外での知的財産権侵害による刑事事件

「知財侵害について、警察での捜査や刑事訴追は受けていない」が11.4%と最も高い。捜査機関による捜査や刑事追訴などは、合計0.3%とほとんどみられない。

図表 Ⅲ-1-35: 海外での知的財産権侵害による刑事事件[n=1,434]

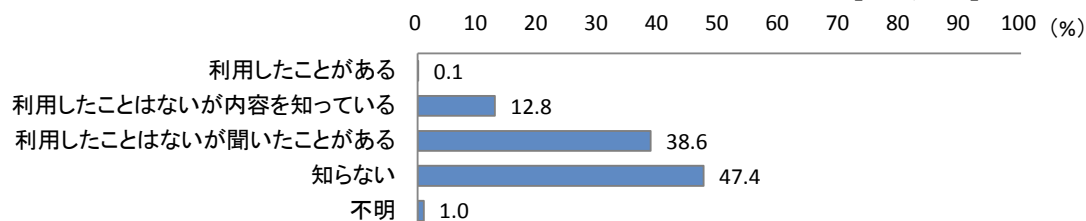


1.7. 知的財産訴訟費用保険制度の利用状況・関心度

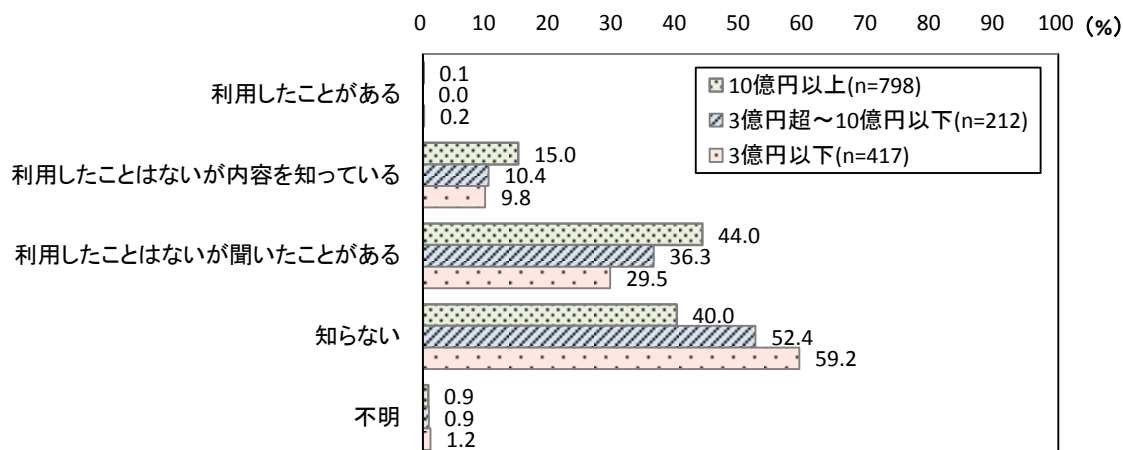
1.7.1. 利用状況

「利用したことがある」は0.1%となっている。認知度は51.5%であり、資本金規模別では、資本金規模が大きいほど認知度が高くなる傾向にある。

図表 Ⅲ-1-36: 知的財産訴訟費用保険制度の利用状況[n=1,434]



図表 Ⅲ-1-37: 知的財産訴訟費用保険制度の利用状況(資本金規模別)



1.7.2. 制度への関心度

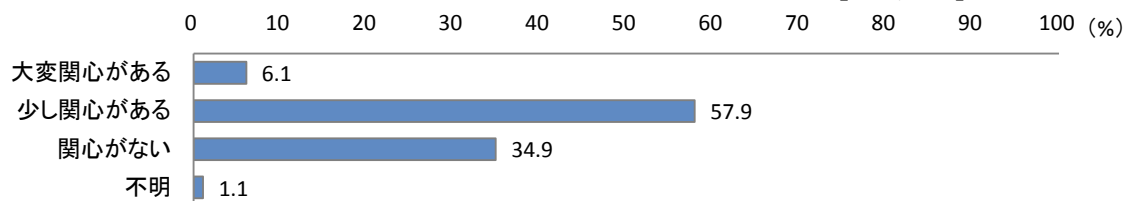
「大変関心がある」「少し関心がある」あわせて64.0%となっている。

資本金規模別では、「関心がない」割合は資本金規模が小さくなるにつれ、やや高くなる傾向にある。

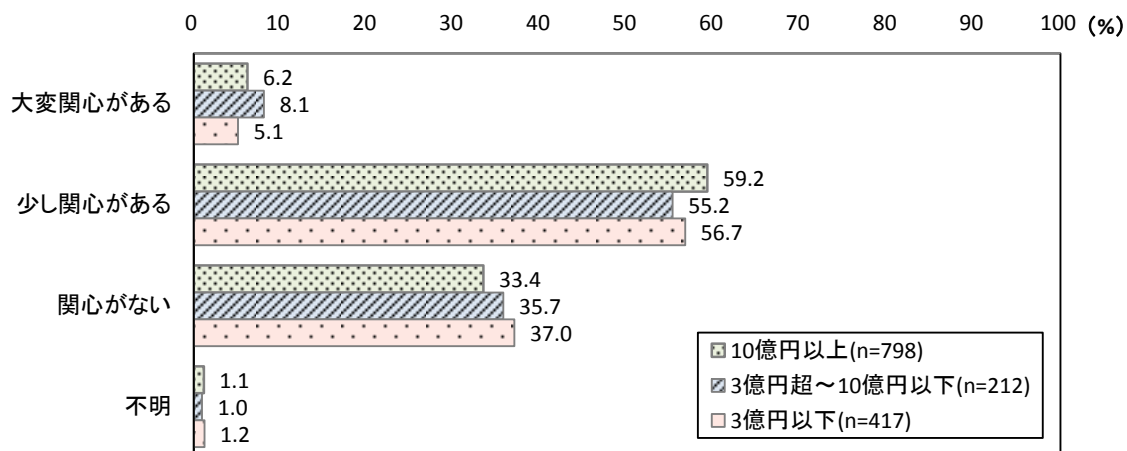
業種別では、石油・石炭製品で「大変関心がある」が33.0%と他業種と比べて非常に高くなっている。各業種とも関心あり（「大変関心がある」＋「少し関心がある」）とする割合が5割超となっており、特に精密機器（77.5%）、ガラス・土石製品（76.0%）、機械（72.2%）の割合が高い。

制度の利用状況に応じた関心度をみると、制度を認知している企業（「利用したことはないが内容を知っている」、「利用したことはないが聞いたことがある」）における関心度（「大変関心がある」＋「少し関心がある」）はほぼ同程度であり、「知らない」とする企業の関心度よりも1割程度高い割合となっている。

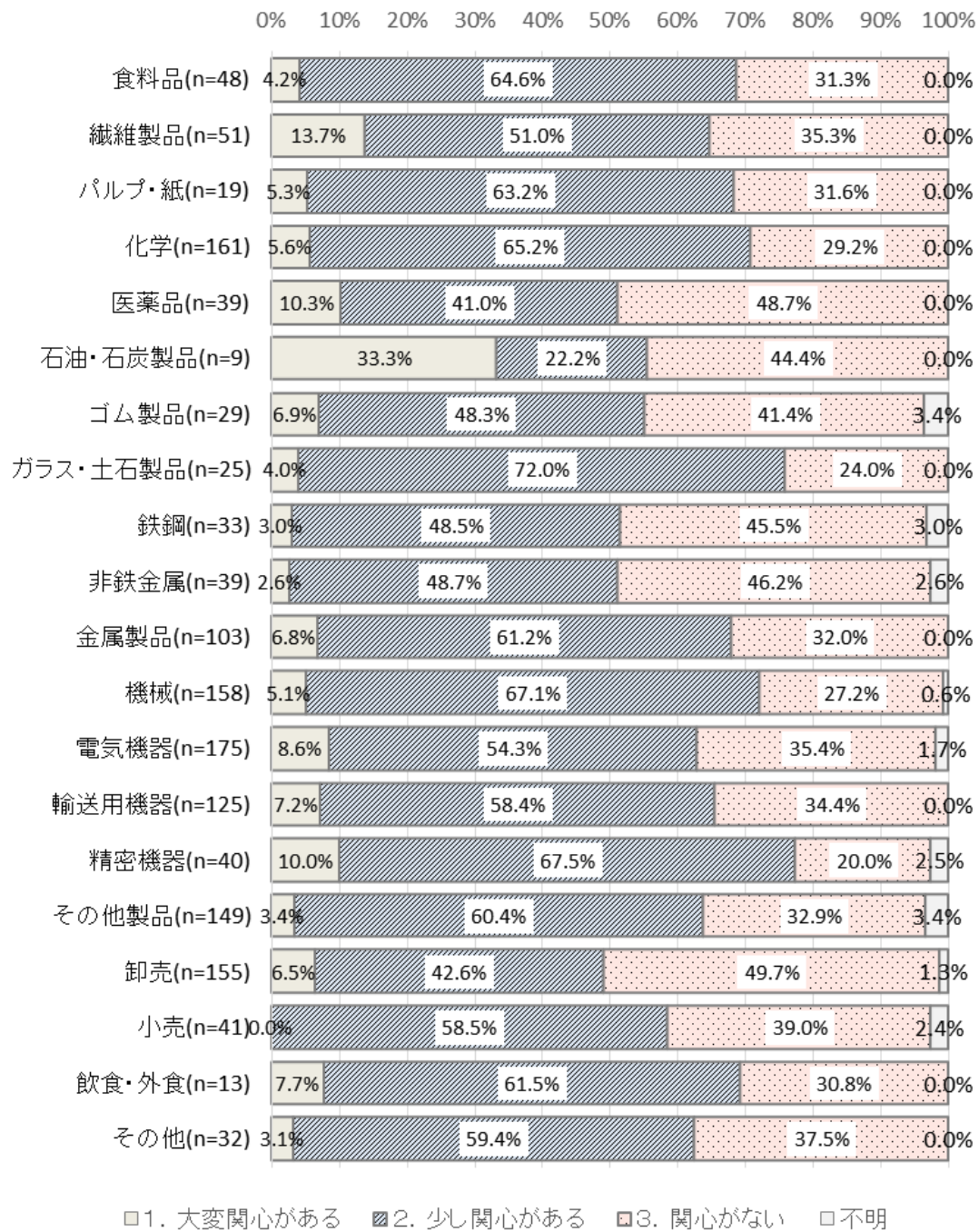
図表 Ⅲ-1-38:知的財産訴訟費用保険制度の関心度[n=1,434]



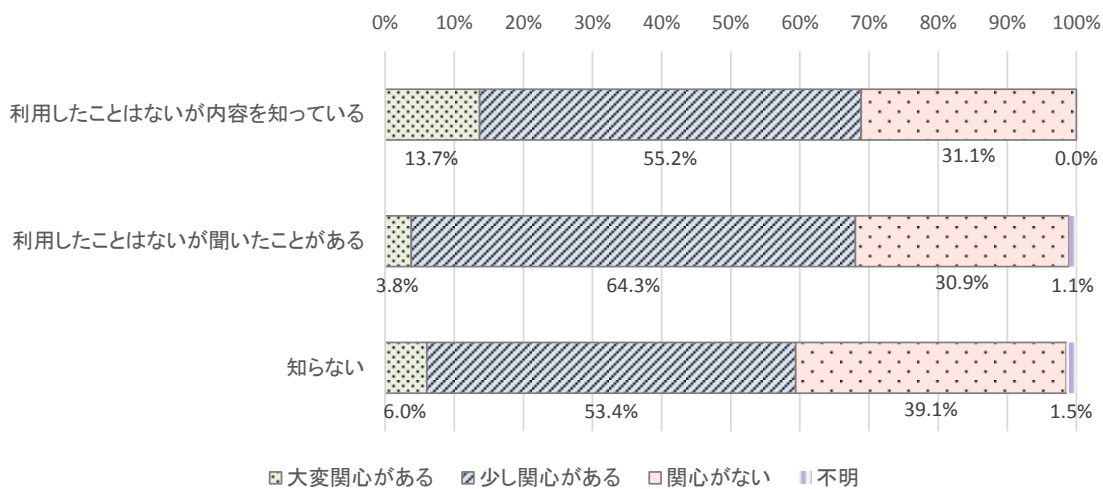
図表 Ⅲ-1-39:知的財産訴訟費用保険制度の関心度(資本金規模別)



図表 Ⅲ-1-40:知的財産訴訟費用保険制度の関心度(業種別)



図表 Ⅲ-1-41:知的財産訴訟費用保険制度の利用状況×関心度



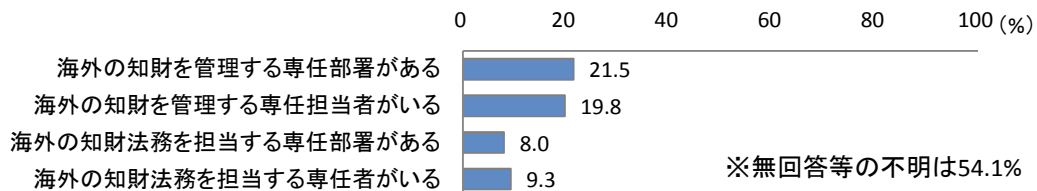
1.8. 海外の知的財産の社内管理体制

1.8.1. 海外の知的財産の管理体制

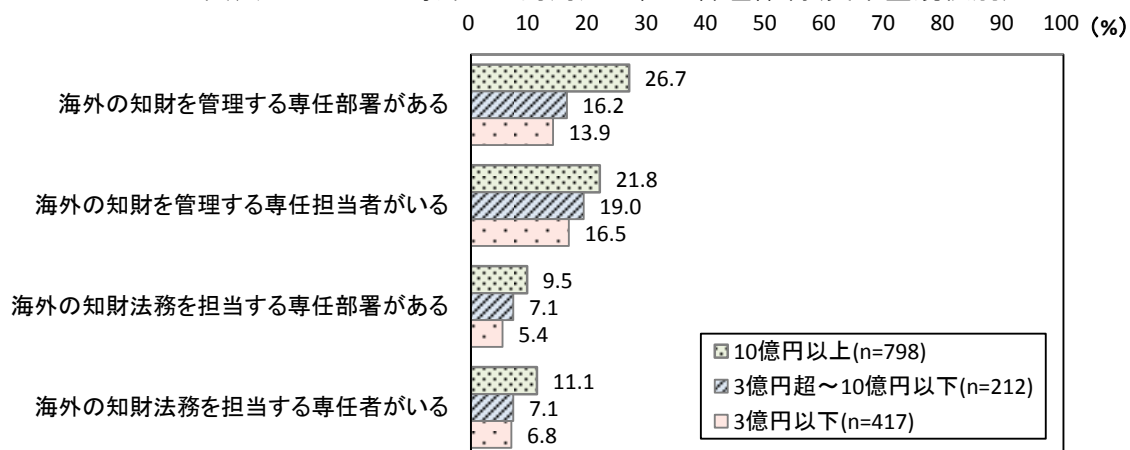
知的財産を管理する専任部署を設けている企業は21.5%、専任担当者は19.8%の企業が設けている。一方、知的財産法務を担当する専任部署を設けている企業は8.0%、専任担当者を設けている企業は9.3%となっている。

資本金規模別では、各担当とも資本金規模が大きいほど割合が高くなっている。なお、知財管理と知財法務では、資本金規模によらず、知財管理の割合が高い傾向にある。

図表 Ⅲ-1-42:海外の知的財産の社内管理体制[n=1,434]



図表 Ⅲ-1-43:海外の知的財産の社内管理体制(資本金規模別)



1.8.2. 外部専門家の状況

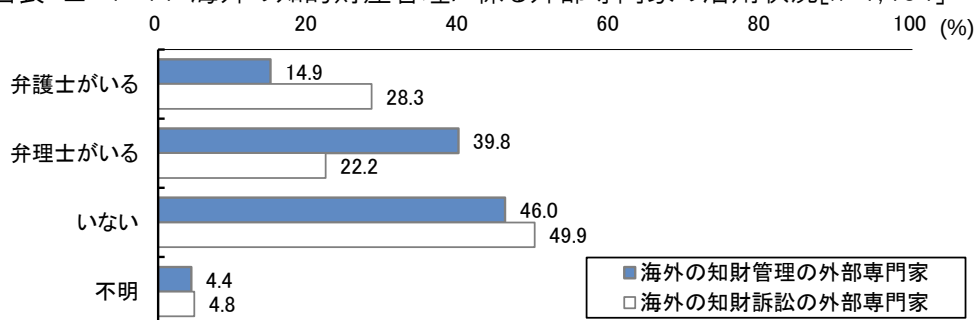
海外の知的財産管理に係る外部専門家については、弁護士が14.9%、弁理士が39.8%となっている。また、海外の知的財産訴訟の外部専門家については、弁護士が28.3%、弁理士が22.2%となっている。管理については弁理士、訴訟については弁護士を活用する傾向にある。

資本金規模別では、資本金規模が小さいほど知的財産管理、知的財産訴訟とも外部専門家が「いない」とする割合が高い。なお、資本金規模によらず、管理よりも訴訟に関する外部専門家が「いない」とする割合が高い。

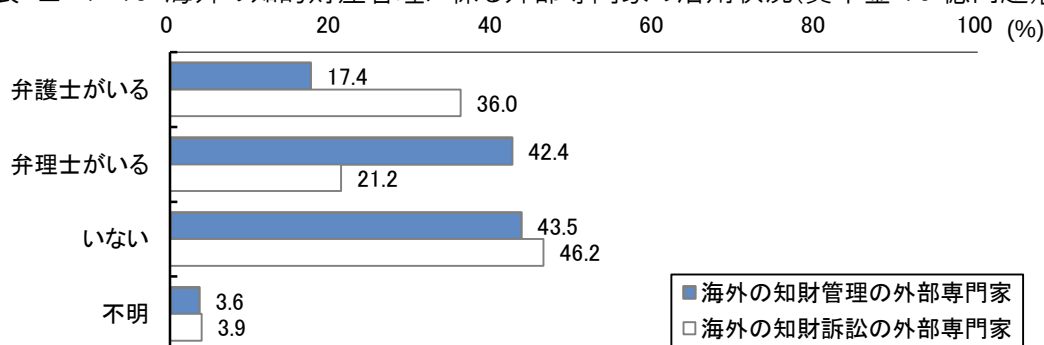
資本金10億円超企業では、知的財産管理の外部専門家として「弁理士がいる」、知的財産訴訟の外部専門家として「弁護士がいる」の割合がそれぞれ高く、管理と訴訟で活用する外部専門家を区別する傾向にある。

資本金10億円以下企業では、知的財産管理および知的財産訴訟の外部専門家として「弁理士がいる」の割合が「弁護士がいる」の割合よりも高く、管理、訴訟とも外部専門家として弁理士を活用する傾向にある。

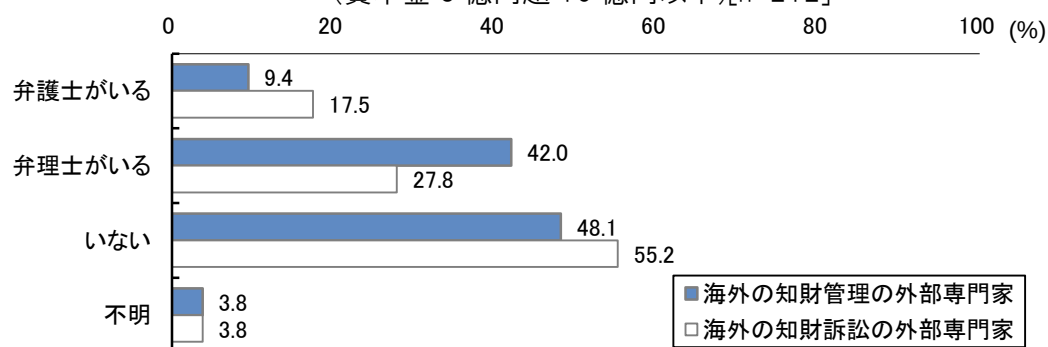
図表 Ⅲ-1-44: 海外の知的財産管理に係る外部専門家の活用状況[n=1,434]



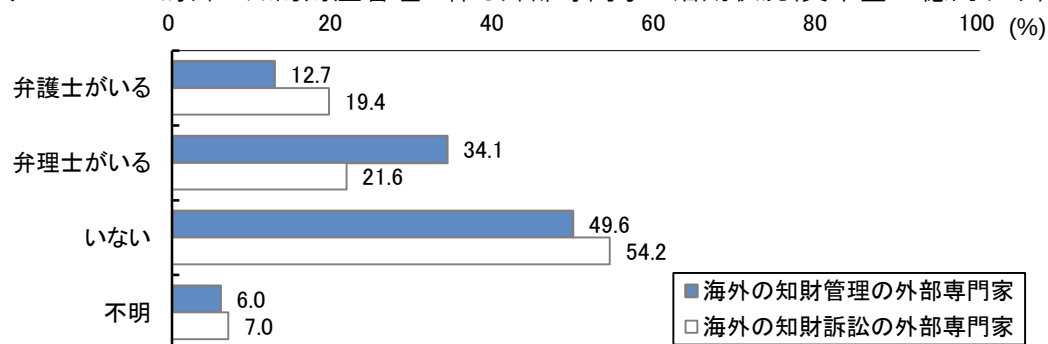
図表 Ⅲ-1-45: 海外の知的財産管理に係る外部専門家の活用状況(資本金10億円超)[n=798]



図表 Ⅲ-1-46: 海外の知的財産管理に係る外部専門家の活用状況
(資本金 3 億円超 10 億円以下)[n=212]



図表 Ⅲ-1-47: 海外の知的財産管理に係る外部専門家の活用状況(資本金 3 億円以下)[n=417]



2. 国内企業ヒアリング調査

2.1. 調査概要

国内企業のヒアリング対象者候補の選定にあたっては、国内企業アンケート調査において侵害の指摘を受け、対応を行ったと回答した企業から選定した。

2.2. 調査対象

- ・ アンケート調査に回答した企業のうち、海外での知財訴訟対応について経験を有する企業を対象とした。
- ・ 対象とする国・地域として、中国、韓国、米国、ドイツ、タイとし、その国における知財訴訟の具体例について聴き取りを行った。なお、それ以外の国・地域についても特徴的なケースがあれば含めた。
- ・ 具体的な案件情報の提供を求めており、対象とする国・地域に関するケース情報の提供を得ることができた。ただし、訴訟費用に関する情報は、経営上または事業戦略上の理由から、非開示もしくは総額のみでの提示とする企業がほとんどであったため、訴訟費用の具体的な項目に関する情報開示は限定的となった。

図表 Ⅲ-2-1:国内ヒアリング 対象

大企業	製造業、流通など 8 社
中小企業	製造業 2 社

図表 Ⅲ-2-2:ケース情報整理の項目

企業区分	アンケート設問との整合
訴訟・係争の内容	(Q2,4)
対応前の準備等	(Q3)
依頼した専門家（弁護士・弁理士等）と依頼内容	(Q5)
訴訟の結果と期間	(Q6)
訴訟費用	(Q7)
具体的な対応策を判断する材料として重視したこと	(Q8)
その他、苦労点や工夫点	(Q9)
結果を踏まえたその後の対策等	(Q10)

2.3. 調査結果

2.3.1. 海外での知財訴訟・紛争のケース

海外での知財訴訟について、被告として対応したケースを中心に、その内容等について聞き取りを行った。ここでは、ケース整理国・地域別にその内容を整理した。情報収集した件数がある国・地域における知財訴訟の多寡を現すものではないことに注意が必要であり、企業名や法律事務所名等は記載より除外した。

図表 Ⅲ-2-3: ケース情報整理の項目

国・地域	知財訴訟の分類（知財権および訴訟内容）
中国	➤ 商標権の侵害に関する係争・民事訴訟（多数） ➤ 商標権の類似性に関する行政係争 ➤ 商標類似に関する不正競争防止法に関する訴訟 ➤ 実用新案権の侵害に関する係争・民事訴訟（多数）
韓国	➤ 特許権の侵害に関する係争 ➤ 商標権の無効化に関する民事訴訟
米国	➤ NPE⁵⁶⁸による特許権の侵害に関する係争・民事訴訟（多数） ➤ 事業会社による特許権の侵害に関する係争・民事訴訟（多数）
ドイツ	➤ 特許権の侵害に関する係争・民事訴訟（多数） ➤ 商標権の侵害に関する民事訴訟
タイ	➤ 商標権の侵害に関する係争・民事訴訟
その他	➤ 特許権の侵害に関する民事訴訟（イギリス） ➤ 商標権の侵害に関する係争・民事訴訟（インドネシア） ➤ 並行輸入品の輸入差止訴訟（ロシア）

⁵⁶⁸海外において、NPE(Non-practicing Entity)は、Non-practicing Entity(NPE)や Patent Assertion Entity(NCE)、パテントロールなど複数の呼称がみられる。本報告書本文中では「Non-Practicing Entity (NPE)」に統一する。参考文献 「NPEの動向に関する年次報告書 2015 年」韓国特許庁・韓国知識財産保護院 2016 年 1 月

○中国におけるケース

ケースC 1

企業区分	大企業1
訴訟・係争の内容	・ 他者からの商標権係争を発端とする行政訴訟案件を抱えている（現在進行中）。 ・ 自社商標と他者（中国メーカー）商標の類似性にかかる係争。他者は自社ブランド保護を目的に係争を仕掛けてきた。他者は当該商標を多数の類において取得しており、当社商標が他者商標に抵触すると訴えてきたもの（無効宣告を提起された）。 ・ 自社商標の登録無効にかかる係争及び、中国商標局の決定に対する異議申し立て
対応前の準備等	・ そもそも両商標は非類似として登録された経緯があり、当初、積極的に応じなかった。商標局評価委員会の判断にゆだねる方針とした。結果、登録無効の決定が下り、中国での対応の先例となつてはよくないと判断して行政訴訟を提起した。 ・ 他国での経験もあり、上記の方針を採用していたが、中国でのこうした対応について未経験であったことから慎重に対応している。
依頼した専門家と依頼内容	・ 中国弁護士 ・ 相手先の権利内容の確認、対応策の検討、無効理由の調査検討など
訴訟の結果と期間	・ 2013年 8月～（現在も継続中）。2013年8月異議申し立て、2015年8月、同年12月無効判定、2016年5月判定決定に至る。
訴訟費用	・ 少なくとも150万円
具体的な対応策を判断する材料として重視したこと	・ 継続中の案件であるためコメントできないが、権利の無効化可能性は排除したい。
その他、苦労点や工夫点	・ 自社ブランドの知名度が高まるなかで、こうした商標に関する係争は増えるものととらえている。国際的なブランドは準備や対策を徹底していると考えるが、日本企業でそうした管理対応ができているケースは少ない。 ・ ブランドを保護する手段として商標権を行使することは今後重要になってくる。 ・ 自社ブランドの知名度が高まるなかで、こうした商標に関する係争は増えるものととらえている。
結果を踏まえたその後の対策等	・ 商標局で非類似としての登録がされたとしても無効審判では異なる判断がされたため今後はそれぞれの局面で権利主張する必要があると身に染みて感じた。

ケースC 2

企業区分	大企業2
訴訟・係争の内容	・ 商標 2件 ① 競合他社から連絡を受けたもの（当社のホームページで利用されている文字に対する指摘。 ② 宣伝広告で使っていた文言が他者商標を利用していることを工商局から指摘があった。 ・ 特許（個人から） 1件

対応前の準備等	・ 商標について、 ① 表示を変更して解決 ② 商標権侵害に該当しない旨を通知し、解決 ・ 特許について、反論を行ったところそれ以降連絡もなく解決
依頼した専門家と依頼内容	・ 外部専門家は利用していない。
訴訟の結果と期間	・ 訴訟に至らず解決している。 ・ 短期間で解決した。
訴訟費用	・ (外部に支払った費用は未発生)
具体的な対応策を判断する材料として重視したこと	・ 特になし
その他、苦労点や工夫点	・ 中国等での冒認出願について経験は多い。アルファベットを用いると全世界が対象となるが、現時点でそうした提起を受けたことはない。
結果を踏まえたその後の対策等	・ 知財本部において知財クリアランスを含めチェック作業を基本的に実施している。現地で製作する販促物などが対象となることがあるが、そうしたものは本部では把握仕切れない。現地法人の管理水準を高めることとしている。

ケースC 3

企業区分	大企業5
訴訟・係争の内容	・ 警告者は現地工場に出入りしていた可能性のある人物 ・ 当社がその人物が考案した実用新案を侵害している旨の警告を実用新案権者であると主張する会社より受けたが、指摘された実用新案は当社中国工場内で情報を入手しなければ考案できないような内容であった。 ・ 相手側が所有する実用新案の侵害が争点。
対応前の準備等	・ 警告状に記載のある実用新案権には当社は非抵触であることを確認 ・ 非抵触の指摘とこれ以上根拠のない主張を続けると弁護士費用などを請求する旨を弁護士名で通告
依頼した専門家と依頼内容	・ 中国に詳しい日本弁理士からの紹介を受けて、その弁理士を通して中国現地の大手弁護士事務所に依頼した。 ・ 指摘された実用新案権が、当社中国工場から技術流出した疑いがあり、技術流出を前提とした対応策について各種相談を行った。
訴訟の結果と期間	・ 上記を実施したところその後相手から連絡はない。 ・ 紛争期間：1～2年
訴訟費用	・ 訴訟なし。 ・ 中国弁護士費用 100万円 ・ 日本弁理士費用 100万円
具体的な対応策を判断する材料として重視したこと	・ 紛争解決におけるコスト
その他、苦労点や工夫点	—

結果を踏まえた その後の対策等	・ 現地工場に出入りする人物のチェック体制を強化した。 ・ 機密情報の社内管理体制強化への活動を行った。 ・ 今後、中国企業の知財に関する訴訟能力が向上してくることが予想されるため、警戒している。その対応のため、中国現地の弁護士で信頼できる（かつ弁護士料が高すぎない）方を探している。
--------------------	--

ケースC 4

企業区分	大企業 7
訴訟・係争の内容	・ 中国での実用新案権に関する侵害訴訟
対応前の準備等	・ 原告と当社の上に弁護士を入れたが、ほとんど弁護士に依頼するような作業はなく、基本的には当事者間で話し合っ取り下げとなった。
依頼した専門家 と依頼内容	・ ー
訴訟の結果と期 間	・ 現地弁護士
訴訟費用	・ 訴訟を取り下げてもらって終了になった。
具体的な対応策 を判断する材料 として重視した こと	ほとんどかかっている。
その他、苦労点や 工夫点	・ ー
結果を踏まえた その後の対策等	・ 米国や欧州との違いは、個人による訴訟提起が比較的多い点である。

ケースC 5 【提訴案件】

企業区分	中小企業 1
訴訟・係争の内容	・ 当社が自社ブランドの商標登録出願を行った際、半年ほど先行して登録出願されていた。 ・ 相手に対して警告状を送付した。 ・ 調停に向けた話し合いを 3 回ほどおこなったが、いずれも不調に終わった。
対応前の準備等	・ 相手先への警告状の送付
依頼した専門家 と依頼内容	・ 国内法律事務所 ・ 係争に係る手続き等の業務全般の代行
訴訟の結果と期 間	・ 中国、香港は当社の訴えは棄却され、相手の商標登録が認められた。 ・ 台湾は現在係争中
訴訟費用	ー
具体的な対応策 を判断する材料 として重視した こと	・ 弁理士の依頼にもとづき必要な資料などを収集・提出した。
その他、苦労点や 工夫点	・ 中国、香港は、当社のブランド承継の経緯や販売実績があっても商標の正当性が認められなかった。一方、台湾では当社の実績を正當に評価して審理されている実感がある。中国の係争は一般的な通念が通用しない印象がある。

その他、苦労点や工夫点	中国国内での販売ができなくなったことから、プライベートブランドで海外展開を図る場合は、相手国内の商標をしっかりと押さえていくことが教訓となった。
-------------	--

ケースC 6 【提訴案件】

企業区分	中小企業 2
訴訟・係争の内容	2012 年の中国の見本市で、当社が現地企業の特許、実用新案を侵害しているというクレームチラシを会場で配布されている事象に遭遇。 - 現地企業が指摘する実用新案、特許は 2009 年に登録されたものだが、当社が 2000 年に出願・登録していた特許 2 件に該当していたため、北京中級裁判所へ現地企業の特許権侵害と販売差し止めを求めて提訴した。
対応前の準備等	既に特許権を出願登録していた。
依頼した専門家と依頼内容	- 国内法律事務所（中国にも出先事務所を持つ大手） - 提訴手続き、クレーム作成など訴訟全般の支援を依頼。
訴訟の結果と期間	- 中級裁判所で非侵害の判決があり、控訴したが棄却され、敗訴となった。 （経緯詳細） 2013 年 現地企業の特許侵害と販売差止を求めて北京中級裁判所に提訴。現地企業の製品の非侵害の判決が下され、控訴 2014 年 高裁が控訴棄却、中級裁判所の判決支持し結審
訴訟費用	総額 1,000 万円（内、控訴費用 200 万円）
具体的な対応策を判断する材料として重視したこと	法律事務所の代理人より、北京や上海の裁判所でなければ外国企業は絶対に勝てないとアドバイスされ、北京中級裁判所へ提訴した。
その他、苦労点や工夫点	- 現地企業の製品に対し、10 のクレームを提出した。自明のクレームを含めて 6 つが非該当とされ、非侵害と判断された。 - 控訴にあたっては、専門知識のない裁判官でもわかるように動画をあわせて資料提出し、現地企業の侵害を訴えたが認められず敗訴となった。
その他、苦労点や工夫点	- 裁判所の判決は代理人も首を傾げる結果であった。再審請求しても決定が覆るとは考えがたく、確認しているだけでも当社製品を模倣しているのは 5～6 社存在しているが、提訴しても負ける可能性があるため、中国国内においては黙認している。 - ただし、模倣メーカーが海外市場へ進出した際は、現地裁判所へ提訴する予定である。

ケースC 7 【提訴案件】

企業区分	大企業
訴訟・係争の内容	同社が日本で権利を有する商標を表示する商品について、中国企業包装等が酷似している商品を販売しており、消費者の誤認を招くとして、日本企業が訴訟を提起した事案。
対応前の準備等	当初は警告状を送付して販売中止を求めたが、先方が販売を中止しない状態が続いた。
依頼した専門家	現地弁護士

と依頼内容	
訴訟の結果と期間	・ 不正競争防止法違反で訴訟を提起するに至った。
訴訟費用	・ (継続中につき、公表を控えたい)
具体的な対応策を判断する材料として重視したこと	・ 先方から和解案が提示され、検討中。
その他、苦労点や工夫点	・ 知的財産権での提訴が困難な場合には、不正競争防止法など他の法律に依拠した訴訟対応が考えられる。本件は日本企業が提訴した事案となるが、逆に提訴されるケースにも注意が必要。
結果を踏まえたその後の対策等	・ (継続中につき、公表を控えたい)

○韓国におけるケース

ケースK 1

企業区分	大企業 2
訴訟・係争の内容	・ 韓国企業から販売子会社に対する警告状が届き、特許権を侵害していると主張するものだった。
対応前の準備等	ー
依頼した専門家と依頼内容	・ 社内に対応（韓国語への翻訳を外注した程度）
訴訟の結果と期間	・ 無効を証明する資料を提示して、訴えた内容について反論を行ったところその後連絡が途絶えたもの。
訴訟費用	・ 韓国語への翻訳費がかかった程度
具体的な対応策を判断する材料として重視したこと	ー
その他、苦労点や工夫点	ー

ケースK 2 【提訴案件】

企業区分	中小企業 1
訴訟・係争の内容	・ 韓国において、プライベートブランドの国際商標登録出願を行った際、個人が同名で登録出願を行っていた。 ・ 韓国国内での自社ブランドの販売実績がなかったため、先行出願された商標の無効化を訴えた。
対応前の準備等	・ 相手先への警告状の送付
依頼した専門家と依頼内容	・ 国内事務所（辻本法律特許事務所） ・ 係争に係る手続き等の業務全般の代行
訴訟の結果と期間	・ 韓国特許庁より先行出願された商標の無効化判断がなされ、当社が商標登録できた。韓国では商標登録のみがされており、現在まで代理店などを通じた販売実績はない。

訴訟費用	・ 顧問費用で対応
具体的な対応策を判断する材料として重視したこと	・ 弁理士の依頼にもとづき必要な資料などを収集・提出した。
その他、苦労点や工夫点	－

○米国におけるケース

ケース A 1

企業区分	大企業 2
訴訟・係争の内容	・ 特許侵害に関する案件が 3 件あった。NPE からの提訴案件が 2 つ。事業会社からの侵害提訴を受けたものが 1 件あった。 ・ NPE が関わったものは、訴状が届いて内容を精査して和解により解決を図った。外部に支払うコストや社内の人的な資源投入を踏まえ、自社の和解に係る方針に沿って対応した。案件の複雑さ、関係部署によりその判断基準等は異なる。 ・ 事業会社から提訴された案件については、過去 10 年以内に発生したものであった。これも和解により解決を図った。
対応前の準備等	・ 3 件いずれも、訴状が届き、ディスカバリーに入る前段階で和解に至った。
依頼した専門家と依頼内容	・ 特許侵害訴訟について、先方代理人との交渉等を依頼した。 ・ NPE が関わった 2 件について、早期の段階で和解を選択。事業会社の 1 件は、訴状への反論を行った上で交渉を続け和解を選択。 ・ 提起された場所は米国東部。費用上限については案件別で異なるため、取り扱う事業部門によりその捉え方に差異があり、全社的な上限等を設けている訳ではない。
訴訟の結果と期間	・ 警告状の送付や事前の接触なしに訴訟が提起されたが、和解で解決を図った。 ・ 現地代理人（米国弁護士）と直接やり取りを行っている。米国に立地するグループ会社の法務部門を通して代理人とやりとりしている。 ・ 複数の事務所と接点があり、内容等を勘案して事務所を選定。 ・ NPE との和解は、約 1 年から 2 年で解決。
訴訟費用	・ 上記 3 件について、外部費用として、弁護士以外に経費は発生していない。
具体的な対応策を判断する材料として重視したこと	・ 対象となっている技術がどのような商品に用いられており、自社のビジネスにどの程度影響しているものかを確認する。 ・ 紛争解決に関するコスト（費用・時間・労力）を判断材料にしている。
その他、苦労点や工夫点	・ 複数の企業が同時に訴えられていたが、他の被告も想定できる企業が含まれている場合でも、その企業に当方から接触することは場合によるがそうした対応はしてこなかった。 ・ 他社知財部の話を聞くと、NPE による訴訟提起の件数は、実績も多くはないが、感覚的には少なくなっているという認識にある。 ・ 米国で仲裁機能を活用することについてほとんど考えない。特許権

	の行使に関する考え方もあり、自ら権利を主張していく方針にある。コスト圧縮はこの場合は利点にならないと思料。 ・ 言語の壁については、現地のグループ会社の法務部門と一緒に対応することで大きな問題となっていない。 ・ アジア圏の法律事務所はニュースレターを定期的に配信するなど、現地情報を送付してくれる。そうした情報も参照している。
結果を踏まえた その後の対策等	・ 当社の知財部門がグループ企業を含む全社的な関与ができており、グローバルに対応する体制となっている。このため、資料翻訳で多大な費用がかかることは限定的。ただし、本部が現地に出張して対応するケースはほぼない。 ・ 知財訴訟の費用について、大枠は計上しているが、発生した際に長期化することが明かな場合は検討する場合がある。経営への相談は経営層への相談は適宜実施している。条件等を明確にしたうえで、外部専門家の意見なども踏まえて判断を仰ぐようにしている。 ・ 長引かせる理由が無い限りは、速やかに解決させるようにしてきたケースが多い。

ケース A 2

企業区分	大企業 3
訴訟・係争の内容	・ 米国パテントトロールから特許侵害に係る提訴を受けた。 ・ 当該トロールは特許権を数千件抱えており、社内弁護士も抱えるなど、訴訟対応にたけている。
対応前の準備等	—
依頼した専門家 と依頼内容	・ 現地弁護士 ・ 相手先の企業調査、相手先の権利内容の確認、侵害／非侵害の検討、対応策の検討ほか、和解金の妥当性についても相談。
訴訟の結果と期間	・ 訴訟は和解により取下げ。 ・ 最初の主張から訴訟取下げまで5年間を要した。
訴訟費用	・ 訴訟費用はほぼ弁護士費用。和解費用は別。
具体的な対応策 を判断する材料 として重視した こと	・ 紛争解決に関するコスト(費用・時間・労力)を抑えること。 ・ 早期解決を目指すも、先方が法外な和解条件を提起してくるため、相手の根拠を排除して和解条件をこちらに有利にするために時間がかかる。
その他、苦労点や 工夫点	—
結果を踏まえた その後の対策等	・ できるだけ早期解決、自前解決を目指す方針に変更等はない。 ・ 社内専門家として弁理士資格を持つものがおり、できるだけ自力でトラブル解決を図ることを方針としている。外部専門家の活用が必要な場合は、費用の管理が必要である。 ・ 社内の法務部では知財訴訟は対応していない。

ケース A 3

企業区分	大企業 3
訴訟・係争の内容	・ 複数の企業と共に同一特許による侵害訴訟を提起された。 ・ 一審、二審と現在も訴訟は継続している中、法外な和解金を請求されたことから、IPR を活用し少しでも有利な和解ができるよう対応を進めている。 ・ 和解判断は各社判断としており、当社としては長期化させないこと

	を狙っている。
対応前の準備等	—
依頼した専門家 と依頼内容	・ 現地弁護士 ・ 相手先の企業調査、相手先の権利内容の確認、侵害／非侵害の検討、対応策の検討、無効理由の調査検討、回答書の作成送付などを依頼。 ・ 係争中につきさらに依頼内容は増えると想定。
訴訟の結果と期間	・ (現在も係争中)
訴訟費用	・ 年間平均 2,000～3,000 万円
具体的な対応策 を判断する材料 として重視した こと	・ (現在も係争中)
その他、苦労点や 工夫点	・ IPR (Inter Parte Review: 当事者系レビュー) について、対応経験が少なかったため、専門家と共に対応した。 ・ ディスカバリー対策として、社内情報の整理や証拠情報の準備など、手間等が多大にかかる。
結果を踏まえた その後の対策等	・ できるだけ早期解決、自前解決を目指す方針に変更等はない。

ケース A 4

企業区分	大企業 4
訴訟・係争の内容	・ 原告は現地企業 K 社。該当製品を米国展示会へ初出展して間もなく指摘を受けた。展示会で製品を確認したことが指摘につながったと推察する。 ・ 該当製品について、原告の特許権複数件の侵害を行っているとする内容の警告文書が事業部門に直接メールにて送付されてきた。 ・ 指摘の多くは侵害がないと判断されるものであったが、数件グレーなものがあった。 ・ K 社が保有する製品に関する特許を侵害しているかが争点。
対応前の準備等	・ 当初は「拒絶」の方針であったが、訴訟提起に至り「和解」へ方針転換した。
依頼した専門家 と依頼内容	・ 最初は米国弁護士事務所日本支部の日本人弁護士が担当していたが、訴訟段階からは現地弁護士に対応を依頼した。 ・ 依頼期間：警告書の到着時～紛争終結 ・ 依頼内容：各種アドバイス
訴訟の結果と期間	・ 和解成立（被告が和解金を支払う；ディスカバリー（証拠開示）手続き前でのもの） ・ 当該製品を米国から撤退させることになった。 ・ 2008 年 3 月～（約 3 年間）
訴訟費用	・ 和解金：数百万円 ・ 和解条件：米国での当該製品の販売差し止め ・ 弁護士費用：相互に負担 ・ 以前、米国で行った訴訟では、ディスカバリー手続き以降、弁護士費用に月あたり 1 千万円程度要し、敗訴した結果、全体で数億円単位の費用を要した。
具体的な対応策 を判断する材料	・ ディスカバリー手続き以降に要する訴訟コスト（特に弁護士費用）と米国で販売継続して得られる予想利益とを比較し、和解を選択した。

として重視したこと	・ 当該製品に対する指摘は米国特許のみであったため、アジアをはじめ他地域では販売を継続している。 ・ 以前、米国で知財訴訟を行った際、ディスカバリー手続きから莫大な弁護士費用を要した経験がある。対象件数が多く、数件は敗訴の可能性があったため、訴訟コストを考慮して、ディスカバリー手続きへ移行する直前に当社から和解を申し出てそれに至った。
その他、苦労点や工夫点	<ディスカバリー手続き以降の費用負担> ・ ディスカバリー手続きへ移行すると、訴訟費用負担が桁違いとなる。当社は少量多品種のビジネスモデルのため、仮に勝訴しても得られる賠償額が小さいため、多少不利な条件であっても、ディスカバリー手続きへ移行する前に和解せざるを得ない。 <相手先が訴訟慣れしている> ・ K社は好戦的な企業で、競合に多くの訴訟を提起することで知られていた。法廷戦術に長けており、和解するより他ない状況に追い込まれた。 ・ 本件では複数件の侵害リストがあげられたが、その中に多数の無関係な特許が混ぜ込まれていた。ディスカバリー手続きでは指摘された特許に対して、全て反論する必要があり、非常に手間とコストがかかる。当社としては、そのような事態を回避したく、先方はそれを見越して訴訟提起してきた可能性がある。 ・ 米国企業に有利な判決を下す傾向で知られる東部テキサス地裁で訴訟提起されたことも、和解を判断した理由の一つである。 <訴訟以外の解決を拒絶された> ・ 仲裁や IPR を提案したが、相手先に拒絶されてしまったため、実行できなかった。 <翻訳に関しては負担ではなかった> ・ 翻訳の費用や負担は弁護士費用やその他に比べれば少ないもので、特にそれについて負担に思うことはなかった。社内でドラフトを書いて、外部の翻訳の会社に翻訳をお願いした。 <欧州特許> ・ K社が当該特許を欧州で出願していたが、情報提供（Third party submission）を行い、権利化を阻止した。
結果を踏まえたその後の対策等	・ 原告特許を見落本件以降、好戦的な企業の特許については特に精緻にパテントレビューを行うことに取り組んでいる。

ケース A 5

企業区分	大企業 4
訴訟・係争の内容	・ 原告企業 E 社の保有する特許に対する侵害 ・ E 社からの別件の特許使用の打診を発端とし、訴訟提起へ至った。 ・ E 社より当社保有特許についてライセンス利用の打診があり、提示されたライセンス料が少額のため、当社は拒絶した。E 社より代替案としてクロスライセンスの提案があったが、クロスライセンスとして提示された特許は当社にとって不要なため、再び拒絶。E 社担当者と当社本部長で直接ミーティングを行ったが、物別れに終わった。その後、別件で特許侵害をしていると警告があり、訴訟提起する旨の連絡があった。 ・ 対象となった特許は幅広い解釈が可能なものであり、一概に無効との主張ができないものであった。

対応前の準備等	—
依頼した専門家と依頼内容	・ 現地弁護士 ・ アドバイザーとして依頼。ほとんどの手続きは社内で行った。
訴訟の結果と期間	・ 和解成立：双方協議の上、当社が和解金を支払うことで合意（ディスカバリー手続き前）。和解金：当初請求された賠償金の60%程度 ・ E社と業務提携している製品のビジネス交渉を条件に、和解金を割引してもらった。 ・ 和解金を支払うことでライセンス料を負担することなく、米国市場で引き続き製品を販売することができた。 ・ 2009年10月～（約5年間）
訴訟費用	・ 和解金として、数億円の60%程度
具体的な対応策を判断する材料として重視したこと	・ 当社、E社両者とも訴訟に要する労力・コストなどの負担の大きさを認識していたことから、自然と和解に向けた協議となっていった。
その他、苦労点や工夫点	・ 米国では「勝訴したこと」が弁護士のキャリアに大きく影響するため、当初から非常に強気な主張や戦略をとってくる。 ・ 訴訟提起までに、クレームチャートの照会は無視され、訴訟以外の手続きを行おうとしても、実行できなかった。特に米国内では米国企業の特許侵害の指摘に対して無効を主張しても受け入れてもらえない。
結果を踏まえたその後の対策等	—

ケースA 6

企業区分	大企業5
訴訟・係争の内容	・ 原告企業は米国のNPE（P社）であった。原告側より、予告なく当社米国子会社の製品が同社特許を侵害しているとして、子会社に対して訴訟が提起された。 ・ 子会社製品がP社の持つ有効な特許に抵触しているかどうか争点となった。
対応前の準備等	—
依頼した専門家と依頼内容	—
訴訟の結果と期間	・ 数回のやり取りの後、弁護士から、「当社（子会社）の製品は、P社の特許に抵触しておらず、かつ特許は無効であるため、提訴には根拠がない。訴訟を再訴不能な形で（with prejudice）取り下げなければ、当社勝訴後、弁護士費用を請求する」と通告したところ、P社は訴訟を取り下げた。 ・ 紛争期間：1～1.5年
訴訟費用	・ 弁護士費用 500万円程度
具体的な対応策を判断する材料として重視したこと	・ 自社の立ち位置（優位性）をもとに、訴訟、和解など紛争解決に要するコスト比較の上、対応を判断している。
その他、苦労点や	・ 過去の判例を交渉材料として活用。最高裁判所の判決（2014年の2

工夫点	つの最高裁判決：Octane Fitness 事件と Highmark 事件）にて、根拠のない提訴をし敗れた場合は、勝訴側の弁護士費用を負担しなければならないとされていた。 ・ 米国東部テキサス地域では、米国企業に有利な判決が出されていたが、これらの最高裁判例などにより、米国 NPE の活動は難しくなり、無闇に提訴することが少なくなっている。当社もこれらの判例等を根拠に NPE を退けることができた。
結果を踏まえた その後の対策等	—

ケース A 7

企業区分	大企業 5
訴訟・係争の内容	・ X 社から、当社製品に用いている暗号化技術の標準必須特許を有するとしてライセンス料を要求する書簡を受領した。 ・ まず、それらの特許と当社製品の関係（それら特許が標準必須であるかどうかなど）、X 社が他社から譲り受けたと主張する特許の過去分の実施料請求権まで譲り受けているかどうか、が議論され、次に FRAND 条件が何かが争点となった。
対応前の準備等	・ クレームチャートを提示しての話し合い ・ 標準必須特許のライセンスを受ける話し合い ・ 本件における FRAND 実施料率はいくらかの議論。
依頼した専門家 と依頼内容	・ 日本弁護士（当社側が当該特許発明を実施しているのは日本国内であるため） ・ 相談（特許権者指摘に対する対応、サプライヤーへ求償など善後策）
訴訟の結果と期間	・ （コメントなし） ・ 紛争期間：1～2 年
訴訟費用	・ 訴訟なし。弁護士相談費用 50 万円程度
具体的な対応策 を判断する材料 として重視した こと	・ 紛争解決に係るコスト
その他、苦労点や 工夫点	・ 先方に、独禁法違反が疑われる行為（優越的地位の濫用、抱き合わせ等）があったが、証拠の確保が難しく、交渉において主張するのみで公正取引委員会への告発等はしなかった。
結果を踏まえた その後の対策等	・ 知財管理の厳格化

ケース A 8

企業区分	大企業 7
訴訟・係争の内容	・ 米国での特許侵害訴訟
対応前の準備等	・ 米国の NPE によるものが多い。NPE は早い段階で法外な条件を提示したうえで、ディスカバリー前に急激に要求金額を下げ、和解に持ち込んでいるケースが多い。
依頼した専門家 と依頼内容	・ NPE 側が提示してきた特許の発明者がそれなりの組織であった場合には、対応に苦慮する場合がある。
訴訟の結果と期間	・ —

訴訟費用	・ 現地弁護士
具体的な対応策を判断する材料として重視したこと	・ NPE による訴訟案件で、ディスカバリーに入ったこともある。
その他、苦労点や工夫点	・ ディスカバリー対応前までで 1 億円費やすケースはあまりない。1 年かかったら、1 億円かかるかもしれない。
結果を踏まえたその後の対策等	・ ディスカバリー後は、1 年あたり億単位のコストがかかる。

ケース A 9

企業区分	大企業 8
訴訟・係争の内容	・ 現地のベンチャー企業の保有する特許の侵害 ・ 日独 25 社に対する原告の保有する特許への侵害
対応前の準備等	－
依頼した専門家と依頼内容	・ （現在係争中につきコメントを控えたい）
訴訟の結果と期間	・ 2017 年 5 月原告からの複数の企業が同社の特許を侵害しているとの訴えをもとに米国際貿易委員会（ITC）が調査を開始。 ・ 北米の子会社が窓口となり、技術研究所の知財担当者、本社知財担当者がサポートしている。 ・ 原告は NPE のような企業であり、和解金等が目当てであるため、どの程度の要求を行ってくるか見極めている。
訴訟費用	・ （現在係争中につき秘匿）
具体的な対応策を判断する材料として重視したこと	・ 訴訟対応を続けるにあたり「ディスカバリーまでとする」などの基準はなく、最悪のシナリオをもって検討し、費用を査定した上で経営判断する。
その他、苦労点や工夫点	・ 対応はケースバイケースになるが、最も負担が大きいのが弁護士費用である。
結果を踏まえたその後の対策等	－

○ドイツにおけるケース

ケース D 1

企業区分	大企業 6
訴訟・係争の内容	・ ドイツ以外の国のメーカーが、ドイツ法廷にて特許技術に対する提訴を行ったもの。 ・ 当社ではドイツ国での訴訟は初めての経験であったため、慎重に対応することとなった。当社（被告）の製品が、原告の特許権を侵害していると主張されたもの。 ・ 別の会社の特許技術をライセンス利用した最終製品を販売する企業に対して、原告保有の特許権を行使して提訴したもの。 ・ パテントポートフォリオ（30 件程度）にもとづきクレームチャート

	を作成して、特許の権利主張をしてきた。
対応前の準備等	・ これまで数年間にわたりライセンスにかかる交渉を進めてきたが、2017 年提訴するに至り現在係争中となっている。 ・ 和解について模索してきたが、合意に至らず、提訴され、それに応じ対応している。
依頼した専門家と依頼内容	・ 訴訟になるまでは、社内弁護士、知的財産部員が対応する。このケースは社内弁護士を通じてドイツ国弁護士を訴訟代理人として採用した。欧州法廷での提訴となったが、欧州に法務部門をもっておらず、ドイツ国の弁護士事務所を利用する形で欧州（ドイツ）での対応に臨んだ。 ・ 欧州での訴訟経験がなく、和解を選択する場合も、そのタイミングや和解を判断する条件が不明確で、悩みつつ進めることとなった。 ・ 相手先の権利内容の確認、侵害・非侵害の検討、対応策の検討を依頼している。 ・ 米国での経験は NPE が仕掛けてきた案件を多数経験しており、一定の知識や知見もあったが、経験のない国・地域では、どのような対応が最適なのかを判断できず短期的な解決を図ることが難しいと感じた（米国の 30 件の 9 割が NPE によるもの）
訴訟の結果と期間	・ （係争中につき回答を控えない）
訴訟費用	・ （係争中につき回答を控えない）
具体的な対応策を判断する材料として重視したこと	・ 経営判断として、訴訟を続けるか、ライセンス契約を締結するか判断となり、前者を採用している。（係争中につき詳細は回答できない）
その他、苦労点や工夫点	・ ドイツでの訴訟対応の経験がなく、ドイツ国現地の事務所との接点もなかったため、提訴後、ドイツ国の弁護士事務所を見つけるのが大変であった。 ・ アメリカでは裁判所以外に裁定を求める先があれば、それらを活用して先方との交渉を進めているが、ドイツはそうした仕組みがないため、手探りで対応となっている。 ・ 訴訟書類が全てドイツ語なので、内容を理解するためにドイツ語から英語への翻訳について負担となる。
結果を踏まえたその後の対策等	・ 初めての経験となっているドイツ法廷での訴訟対応につき、翻訳にかかる費用が想定よりも多くなっている。英語圏での訴訟対応は蓄積があったが、英語以外の言語での対応は、翻訳費に相当額必要となるため注意が必要。 ・ ドイツでは、非公表扱いの情報を調査することについて、多額の調査費がかかる。このため、全体の訴訟費用を増大させる要因となる場合がある。 ・ 信頼できる弁護士を確保することが重要。短期間での対応はもちろん、やや長くなる可能性があっても経済的な面で安易な和解を選択せずじっくり対応することも可能となると考える。

ケース D 2

企業区分	大企業 7
訴訟・係争の内容	・ マンハイム裁判所での特許権侵害訴訟

対応前の準備等	(詳細は控えたい)
依頼した専門家と依頼内容	—
訴訟の結果と期間	・ 現地弁護士
訴訟費用	・ 途中で訴訟がとまったまま進まない状態になった。
具体的な対応策を判断する材料として重視したこと	このような状態になったのは、原告側が十分な証拠を出していなかったためではないかと考えている。原告から何もアクションがないので、当社としても何も対応していない。
その他、苦労点や工夫点	原告は NPE であった。訴訟を提起してきた際に、こちらが和解に持ち込まなかったもので、原告があきらめた可能性がある。
結果を踏まえたその後の対策等	—

ケース D 3 【提訴案件】

企業区分	中小企業 2
訴訟・係争の内容	・ 当社が保有する欧州特許 3 件を現地ドイツ企業 C 社が侵害していた。 ・ 無効訴訟：当社の特許 3 件の有効性について。 ・ 侵害訴訟：被告企業の特許が当社特許を侵害している。
対応前の準備等	・ 警告状をドイツ企業に送付したが反応がなかった。
依頼した専門家と依頼内容	・ 現地弁理士事務所 A（現地特許事務所に無効訴訟を担当させた） ・ 現地弁護士事務所 B（現地法律事務所に侵害訴訟を担当させた。当初は A が侵害訴訟も担当していたが、途中から B に依頼し、役割分担で進めた） ・ 提訴手続き、答弁書作成など訴訟全般の支援
訴訟の結果と期間	・ 無効訴訟：特許 3 件のうち 2 件有効、1 件無効の判決。 ・ 侵害訴訟：1 件は和解、1 件は無効訴訟の判決を踏まえ和解に至った。 ・ 被告企業は係争中に破産したため、事業譲渡先との係争が継続。（経緯詳細） ・ 1998 年 国際企業展で原告企業が出展した機械が当社の欧州特許 3 件を侵害しているとの疑いがあり、警告状を送付。 ・ 2000 年 原告企業からの返答がなかったため提訴。 ・ 原告企業が破産し、C 社へ事業譲渡、その後、一部が他社に買収された。 ・ 2008 年 D 社と百万ユーロで和解（同社は日本企業との新規取引を目指しており、当社との係争がマイナス要素になると判断、和解に至った）。 ・ 2010 年 C 社社長が和解交渉のため来日、D 社の和解を引き合いに C 社が損害賠償金支払いを拒否したため交渉決裂。 ・ 2013 年 無効訴訟結審。当社の特許 3 件のうち、1 件が新規性なしとの判断。訴額 175 万ユーロが示され、規定に則った比率額を C 社へ支払い。 ・ 無効訴訟の結果を受け、地裁より和解勧告があり、C 社より 10 万ユーロの手付金が支払われる。 ・ 2014 年 C 社との和解が成立、結審。C 社より 45 万ユーロの賠償金

	が支払われる。 ・ 和解金、賠償金での収入と法廷費用などの支出をあわせて、収支は約 130 億円のプラスであった。
訴訟費用	・ 総額 1 億円程度
具体的な対応策を判断する材料として重視したこと	・ 20 年ほど前に、米国での特許紛争に敗訴し、多額の賠償金を支払った経験から、経営者の知的財産権への意識が高まり、その保護を進めるとともに、当社の知的財産権侵害の疑いがある場合は提訴を行う方針となった。 ・ 原告企業の模倣により、同社機械の粗悪品が市場に出回ること、受注減と当社製品の信頼性が低下したと経営者が判断し、その損害を求めて提訴したもの。
その他、苦労点や工夫点	・ 対象とした特許は 3 件だが、侵害訴訟、無効訴訟とも、それぞれ 3 件、計 6 件の審理（別々に審理される）となったため、結審までに長期間を要した。 ・ 無効訴訟では、有効・無効の判断だけでなく、裁判所が訴額を算定し、敗訴側に負担を命じる点が日本と異なる点。なお、訴額は係争中 100 万ユーロが提示されていたが、結審時に 175 万ユーロに増額されたので予想外であった。
結果を踏まえたその後の対策等	・ 係争期間が長期化したのは、小規模な事務所（Weber&Heim）に代理人を依頼したことが一因と考えている。早期に解決を図るために、大規模な事務所へ依頼するようにしている。

ケース D 4 【提訴案件】

企業区分	中堅企業
訴訟・係争の内容	・ 同社が日本で権利を有する商標を表示する商品について、中国企業包装等が酷似している商品を販売しており、消費者の誤認を招くとして、日本企業が訴訟を提起した事案。
対応前の準備等	・ ドイツに輸出品を販売し始めたところ、自社の特許に抵触するとみられる類似品を販売している現地企業を見つけ、相手企業に警告書を送付したが、満足な回答が無かったため、訴訟を提起することにした。
依頼した専門家と依頼内容	・ 現地弁護士
訴訟の結果と期間	・ 第一審は、どの地裁に訴訟提訴するか検討を行ったが、最も訴訟件数が多くて審理が安定しているといわれるデュッセルドルフ地裁を選んだ。なお、普段から付き合いのあるミュンヘンに拠点があるドイツ代理人と連携して訴訟手続きを進めた。 ・ 侵害訴訟は、第一審での訴訟の結果、日本企業が勝訴した。欧州特許庁への異議申立も棄却され、日本企業の特許が有効と認められた。第一審の判決がでるまでの期間は訴訟提起から 1 年半程度であった。原告が少しでも早く侵害商品の販売を差止たい場合は、本訴訟ではなく、仮訴訟で行う手法をとることも考えられる。第一審の結果を受けて、相手企業は控訴することを断念したため、特許侵害の判決は確定した。
訴訟費用	・ 賠償金の額については当事者の交渉で折り合わず、結局別途訴訟を提起した。金額について双方の主張に開きがあったが、日本企業の主張に近い金額で決着した（主張が 7 割程度認められた）。 ・ 損害賠償額の訴訟に関する代理人費用も、その判決内容に応じて敗訴者（一部勝訴の場合は双方）が負担することになる。具体的な額は裁

	判所が決定する。
具体的な対応策を判断する材料として重視したこと	・ 目的は相手企業を市場から排除することであった。当該製品をドイツでの販売を開始した段階であり、市場シェアを確保することを最も重視しており、損害賠償は当初から主たる目的ではなかった。 ・ 一般的には損害賠償は代理人費用がかからないよう、お互いが和解で歩み寄るケースが多いが、このケースはライバル企業であり双方の主張の隔たりが大きかったため、和解せずに訴訟で争った。
その他、苦労点や工夫点	・ 本訴において、損害賠償額の算定は商品の販売利益を対象として、当該特許の寄与率を利益額に乗じて算出する方法で行なわれた。販売利益は帳簿から販売個数がわかるので算定できるが、特許の寄与率は明確な基準がないため問題となる。
結果を踏まえたその後の対策等	・ (継続中につき、公表を控えたい)

○タイにおけるケース

ケース T 1

企業区分	大企業 1
訴訟・係争の内容	・ 自社コーポレートブランドの商標が登録されない。 ・ 証拠の提出を求められ、1,000 件の先使用に係る証拠を提出して再出願している。

ケース T 2 【提訴案件】

企業区分	大企業 8
訴訟・係争の内容	・ 当社製品の意匠権、商標権侵害（デッドコピー等）に対する警告 ・ タイは警告に素直に従う傾向がある。（相手企業が悪意なく中国製デッドコピー品を輸入販売しているケースなどが見られる） ・ フィリピン、マレーシアで中国系企業が不正製品を販売している場合、対抗手段として当社権利の無効化を指摘する場合がある。 ・ 中国では対抗手段として、当社権利の無効化を提訴する事案が増えている。 ・ 当社シェアが圧倒的に高い市場では、デッドコピー製品に対する警告に素直に従うが、中国系企業のシェアが高い市場では、当社警告に対して相手が対抗手段を講じるケースがみられる。 ・ デッドコピー製品の販売差し止め、ライセンス料など損害請求
対応前の準備等	—
依頼した専門家と依頼内容	・ タイ子会社の知財部門が窓口となり、ASEAN 地域の訴訟を担当、ケースごとに強みをもつ現地弁護士事務所・特許事務所に代理人を依頼する。 ・ 相手方のデッドコピー製品の販売差し止め。
訴訟の結果と期間	—
訴訟費用	—
具体的な対応策を判断する材料として重視したこと	・ 汎用製品で当社製品を明らかに模造しているデッドコピー製品は、これまでほとんどのケースで当社の主張（販売差し止め等）が認められていることから、顧客利益を守るためにも、悪質な模造品には

こと	断固とした対応を行っている。
その他、苦労点や工夫点	・ ASEAN 各国の裁定は自国企業を最恵することなく、比較的公平に判断してもらっている。 ・ 中国も一時期に比べて公平に裁定するようになってきている。 ・ タイ国のスケジュールについては先進国に比べてルーズであり、当事者の都合での延期などが多いが、結果は妥当な判断であり、裁判がお金で買われるようなことはない
結果を踏まえたその後の対策等	—

○その他の国・地域におけるケース

<インドネシア>

ケース E 1

企業区分	大企業 1
訴訟・係争の内容	・ 当社のコーポレートブランドの商標について、同国の冒認出願者に対して商標権行使に伴う提訴を行ったもの。当社が原告となった。 ・ 商標権の侵害について、被告は第 17 類（電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料、材料用のプラスチック 他）にて商標登録を済ませていた。 ・ 第 17 類（電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料、材料用のプラスチック 他）に係る侵害是非を審理。
対応前の準備等	・ 同国で多数の同様案件があり、現地弁護士事務所に相談して、勝訴率が高いと想定して訴訟にのぞむことを判断。
依頼した専門家と依頼内容	・ 国内弁護士事務所を通じて、現地弁護士事務所に調査業務を発注するなど複数の事務所を利用した。 ・ 国内弁護士事務所は、インドネシア国でのネットワークがあると聞き、本案件について個別に相談を持ち込んだが、国内弁護士でも想定外のことが多く発生した。 ・ 相手先の企業調査、相手先の権利内容の確認、侵害／非侵害の検討、対応策の検討、無効理由の調査検討、回答書の作成送付、訴訟の弁護、その他
訴訟の結果と期間	・ 4 つの訴訟案件があったが、1 つ以外は勝訴できた。 ・ 敗訴した 1 案件は、85%は勝訴できると想定していたが、法廷に被告本人が出てきたことで、原告側に有利に進み、最終的に被告の敗訴が確定した。 ・ 2014 年～2016 年
訴訟費用	・ 1 案件あたり 150～300 万円程度
具体的な対応策を判断する材料として重視したこと	・ 敗訴することを想定していなかったため、訴訟に応じることにについて特段の判断材料は設けていなかった。
その他、苦労点や工夫点	・ インドネシアの訴訟は、次回開廷までの日数が短く、数カ月の期間に十数回の訴訟が開かれるケースがほとんどである。週に数回開廷されるケースもあり、現地語への翻訳対応や資料準備などが間に合わないケースもある。 ・ インドネシアの訴訟制度は日本とは大きく異なり、裁判官の権力が

	絶大である。たとえば、次回開廷の日程も裁判官の判断で決定・変更がなされ、準備が不十分なままのぞむケースもあったほど。 ・ 被告本人（自国の）が出廷することを重視する傾向があったためか、本人出廷により裁判官の心証が大きく変わってくる（可能性が高く、そうした行動を戦略的に採用してくるケースもあると聞く）。そうしたレポートが JETRO から出されていたと記憶している。
結果を踏まえた その後の対策等	・ 現地弁護士から裁判官に対する被告からの経済的な行為があったのではないかとコメントを得ており、真偽は定かではない。今後は同国での訴訟に対応しない（取り合わない）方針としている。

<シンガポール>
ケース E 2

企業区分	大企業 4
訴訟・係争の内容	・ 相手先の権利を侵害している。
訴訟の結果と期間	・ シンガポールで販売していない製品に対する指摘であったため、対応しなかった。

<イギリス>
ケース E 3

企業区分	大企業 6
訴訟・係争の内容	・ 米国の企業から、事前に警告状による通知もなく、突然提訴状が通知された。 ・ 当社の子会社がイギリスにあり、イギリスにおいて訴えられたもの。（同時にアメリカでも提訴してきた） ・ 当社の子会社が訴えられたもの。子会社は法務部門をもっておらず、当社が訴訟対応を行うことになった。 ・ 表示方法に関する特許ライセンスについて係争事項となった。
対応前の準備等	—
依頼した専門家 と依頼内容	・ 英国での訴訟経験がなく、訴訟制度等について知識もなかった。米国弁護士でもある上司を通じて、イギリスの弁護士も交えて対応した。 ・ 訴訟になるまでは、社内弁護士が対応する。 ・ 和解にかかる調整等について専門家（イギリスの弁護士）を活用した。交渉を続けるかどうかを判断する際にも専門家の助言を参考とする。 ・ 信頼できる弁護士を確保することが重要。短期間での対応はもちろん、やや長くなる可能性があっても経済的な面で安易な和解を選択せずじっくり対応することも可能となると考えている。
訴訟の結果と期間	・ 和解にて解決に至った。当社が提訴者に対する和解金とライセンス料を支払うこととなった。 ・ 子会社を売却する予定があり、訴訟対応を早急に終える必要があったため、早急な解決を図る目的で和解に応じた。経営による判断があった。 ・ 約 1 年程度で解決に至った。NPE からのものであれば、短期間で判断することとしている。ただし、NPE からの提起であってもすべてが短期間で済むものではない。複数を提訴している場合は、全体の期間

	は長くなる。こうした情報は業界内部で担当者から非公式に情報収集を行うケースがある。先に解決しているケースで情報提供が得られる場合もあり、参考にしている。
訴訟費用	—
具体的な対応策を判断する材料として重視したこと	・ 紛争解決に関するコスト(費用・時間・労力)を重視。特に、売却予定につき、「時間」を重視した。
その他、苦労点や工夫点	・ 英国での訴訟経験がなく、訴訟制度等について知識もなかった。米国弁護士でもある上司を通じて、イギリスの弁護士も交えて対応した。 ・ この子会社も訴えられたことが初めてであり、やりにくさを感じるが多々あった。
結果を踏まえたその後の対策等	・ 和解について、一定の金額基準を想定して、早期解決を図る場合の基準としている。5万ドル以下であれば早期に対応することになる。10万ドルを超えると慎重に判断することとしている。 ・ こうした基準は、企業規模やその製品の市場性等に依るが、原告からの主張との折り合いを考えつつ解決の道を探ることが多い。 ・ 2010年頃は上記の金額では和解を判断することはなかったが、経験を重ねるなかで、トータルコストを鑑み判断することが増えている。 ・ 複数の企業が訴えられた場合には、他者動向も参照しつつ、判断することになる。 ・ 米国での知財訴訟について、警告状をきっかけに交渉を始めた場合は、ディスカバリーまでに解決に至れるかを、原告・被告とも気にしつつ交渉を進めることになるとらえている。 ・ 以前、日本の弁護士事務所を通じて、現地の弁護士事務所を利用して訴訟対応したことがあったが、高額な訴訟費用となり、現在は直接現地の弁護士事務所を活用することにしている。 ・ やはり、訴訟費用総額に占める外部に支払った費用は6～7割を占め、そのほとんどが弁護士費用であろう。弁護士に支払うコストと和解にかかる費用を比較して経営判断する場合も少なくないを考える。専門家に億単位の費用をかけるケースを経験しているため、コスト全体を見て判断することになる。 ・ 当社が「すぐに和解に応じる」という印象を持たれないように気を付けている。 ・ 米国の弁護士とは10年近い付き合いがあり、経費はタイムチャージとなっている。レートが当社向けのディスカウントされたものかもしれないが、長く付き合うことで顧問的な対応をお願いすることができるものととらえている。

<ロシア>
ケースE 4

企業区分	大企業2
訴訟・係争の内容	・ 並行輸入品の差止訴訟 ・ 他国では該当しないが、ロシアは制度上対象となるとして経験したもの
訴訟の結果と期間	・ ロシアは特殊な法律があり、訴訟で差し止めた会社があり、それを参考に実行したもの。ロシアに限定する特殊ケースであった。

	・ 短期間で解決したが、ロシアの訴訟にかかる期間は短いと感じている。
--	--

2.3.2. 海外知財訴訟費用保険に対する認識や要望等

○制度に対する認知状況

・ 海外知財訴訟費用保険や特許庁による補助事業に対する認識は、大企業において保険会社と個別に交渉した経験があるケースもあり、保険サービスの活用ニーズは一定以上あるものと思料される。 ・ ただし、条件面等での折り合いが付かず、実際の付保に至っていない実態も確認された。企業側のニーズとのマッチングが重要と思料される。
--

企業区分	
大企業 1	・ 知財訴訟について外部専門家の事務所活用について、経過情報の透明性を高めるため、国内事務所を経由して対応することとなった。国内 5-6 事務所、海外は 20 弱程度と接点がある。 ・ 海外での対応を円滑に進めるうえで、国内事務所にハブ機能を発揮してもらえれば活用する意義は高い。必要な経費として考えるべき。 ・ 海外での知財訴訟対応について、大手事務所でさえ知見が蓄積されていない現状で、手探りで係争対応せざるを得ないなか、必要なコストを払って重要な権利を守っていくことは重要。 ・ 製造業と小売・サービスとで、コスト判断の基準や考え方は異なる。ブランドに対する重要度をどのようにとらえるか、ビジネス上、ブランドがどの程度影響するか判断は異なる。これによるコスト意識もわかれてくる。
大企業 2	・ 海外知財訴訟の費用をまかなう保険の存在は 20 年程前から知っている。 ・ 大企業がこういった保険を利用することは想定しにくいのではないかと。訴訟で倒産してしまう様な事態は、大企業では発生しないため。コダックとミノルタの知財訴訟の事例の様なケースは想定しにくい。 ・ 当社に限らず、海外知財訴訟費用保険の存在は訴訟に係る対応判断に影響を与えないと考える。保険金が給付されることを理由に訴訟に踏み込む（または継続させる）ことは考えないのではないかと。 ・ アジア圏の知財状況で注視している国は中国。知財訴訟の制度や基盤の整備が進み、知財訴訟に関する水準が高まっている印象を持っている。知財高等裁判所が設置されたことや、提訴した場合の賠償額も適正になりつつあると感じている。また、中国における地域による差異などを強く感じることもない。 ・ ASEAN について、現時点で係争や訴訟が増えるイメージにはない。過去 1 件経験があるが訴訟で戦う意義が見いだせないと対応しない。 ・ 知財紛争について、刑事的措置（刑事訴訟）を利用したことは記憶にない。中国では行政機関を利用して解決を図ったケース（行政ルート）は経験がある。ただし、法的な拘束力や強制力もなく、積極的に利用する意識にない。行政ルートで解決せずに、司法ルートに至ったケースも経

	験がある。 ・ 欧州統一特許裁判所について、クロスボーダーで特許訴訟ができることになるが、これからの制度であり、当社として現時点では明確なコメントはできない。 ・ 業界団体への所属有無はその後の訴訟対応に与える影響はない。
大企業 3	・ 米国で類似する保険を活用した過去はない。
大企業 4	・ 認知している。
大企業 5	・ 利用したことはないが内容は知っている。
大企業 6	・ NPE による提訴案件は 10 年来毎年数件程度抱えており、そのための費用を抑えることにつながるのであれば活用することは考えられる。 ・ 侵害の有無を調査するため、多額の調査費用を計上しなければいけないケースもある。そうした費用も保険の対象となることを期待する。
大企業 7	・ 知財訴訟費用保険に加入するとしても全社一括ではなく、事業部単位である。 ・ このような制度について、本部として活用できる可能性を感じられれば本部として周知することもある。 ・ 保険の存在を認識してはいるが、今まで加入を検討したことはない。事業部から保険有無について尋ねられることはあるが、利用実績がないので強くすすめてはいない。
大企業 8	・ 関心があり、保険会社に問い合わせたところ、掛け金が高額であり加入を断念した。
中小企業 1	・ 知らなかった。
中小企業 2	・ 制度については理解している。

○制度活用に対する現状認識（日本国内の制度、進出国の制度）

・ 現時点での制度活用について、必要姓や費用対効果などを考慮して利用について慎重な意見が多く見られた。 ・ 保有知財の管理を着実に実施することで、トラブルを回避できることへの認識が高く、そうした認識を持つ層への活用事例の発信が重要と推察される。

企業区分	
大企業 1	・ 保険に対する認知度はなかった。用途が不明瞭で、利用メリットが見えない限り検討してもらえない。年間予算のなかで必要に応じ付保を行うことになるだろう。 ・ 海外ショッピングモールに出店する日本企業は中小企業が多いはず。そうした企業に対して周知することは有効だろう。海外で商標侵害されたケース（飲食店企業）が既に発生していると聞いている。 ・ 多くの出店者は、海外進出に対する準備に法務面が抜け落ちる可能性はある。出店準備の一つに法務面・知財面にも目を向けてもらうことは重要だろう。情報としては必要だろう。
大企業 2	・ 保険料や訴訟費用は、知財部の予算から支出することになるだろう。
大企業 3	・ 聞いたことがある程度。付保の関心はない。
大企業 4	・ 掛け金が高額なため、費用対効果が低い。
大企業 5	・ 少し関心がある。保険があるから和解ではなく訴訟で戦うという選択肢を取ることはないと考えている。海外進出先の保険を利用した経験もな

	い。
大企業 6	・ 4,5 年前に調査したこともあったが、適した商品がなく、採用には至らなかった。「関心がある」という返答理由はそこにある。 ・ ドイツでの訴訟対応でどの程度の訴訟費用が最終的にかかるか見えていない。結果次第で事前の準備として保険を検討することも考えるかもしれない。
大企業 7	—
大企業 8	・ 昨年度は ASEAN 諸国が対象であり、強く関心を持った。 ・ 中国では当社の無効化の訴えに対して対抗措置を講じるようになっており、今後、対抗措置を講じる事案の増加が懸念される。また、タイをはじめ ASEAN 各国においても係争が増加している。代理人費用は米国などに比べれば安価だが、数が増えたと負担が大きくなる。一方、フィリピン、マレーシアは米国の知財訴訟手続きに倣っているため、ASEAN 諸国の中でも弁護士費用が高額な傾向にある。 ・ このような背景から、今後、ASEAN 諸国における係争経費は増加が見込まれ、その対応のため保険活用を検討したが、当社の条件に合わなかった。なお、今年度から対象が世界各国に拡大したが、北米は会社として包括的な保険に加入していることから、知財訴訟費用保険は必要なしと経営判断されている。
中小企業 1	・ 詳細について確認し、活用可能性を検討したい。
中小企業 2	・ 近年の知財訴訟において、当社を訴える事例は皆無であり、現状では必要がない。 ・ 今後、競合が参入し、提訴されるような事例が生じれば検討する。

○制度活用促進に向け対応すべき事項

・ 知財訴訟費用保険の活用促進について、海外ビジネスを展開するための保険サービスの 1 つとして位置づけ周知していくことが複数の企業から指摘されている。 ・ 企業規模に関わらず活用ニーズはあるとしつつも、保険料が高額になることや変動する場合など、保険サービスとしての利用メリットが見いだしにくいとの指摘もある。
--

企業区分	
大企業 1	・ 海外ビジネスを展開するための保険サービスのメニューの 1 つに位置付けて発信していくことは重要だろう。 ・ 保険サービスとして、適切な運用がなされるのか、あくまで性善説で準備されている場合、想定外のサービス利用がなされた場合に、サービス全体のイメージに影響するだろう。
大企業 2	・ 訴訟における証拠提出に係る実験結果のデータ準備に経費がかかることがあり、その経費について保険金がおおりるならば、大企業でもニーズがあるだろう。
大企業 3	・ 取引先等にこうした制度を周知する機会がないが、サプライヤー側に伝達して付保を考えてもらうことはあろう。契約上必要となる場合は、付保を勧めることは考えられる。
大企業 4	・ 保険料の負担が大きいため、企業規模に関わらず保険料の補助があると良い。
大企業 5	・ 実際に紛争が始まってから終結まで年単位の時間を要することがある。

	係争が生じた後、保険金の支払いが無いにも関わらず翌年以後の保険料が高くなるようだと、保険に加入するメリットは少ない。 警告を受けた後も、その案件が終了するまでは同条件で加入し続けることができるようになると、加入のメリットがあるかもしれない。
大企業 6	- 中小企業にとって、部品等を製造・出荷している場合は、こうした制度を活用することまで意識が及ばないと感じる。自社製品がブランドとなっているケースは訴訟に巻き込まれる（NPE が着目して）ケースも考えられる。ただし、NPE は期待できる和解金の額で動くビジネスモデルであることから、対象とならないケースもあろう。 - 一度に複数の訴訟が重なった場合など、どのような付保ができるのか、どのように活用するとより効果的なのかも理解されない状況では加入まで考えないだろう。
大企業 7	—
大企業 8	企業規模によって掛け金が異なるため、規模によらず一定であると活用できる。
中小企業 1	顧問事務所からの周知がなかった。弁理士は保険制度を認知していると思うので、顧問弁理士を通じて周知することが求められる。
中小企業 2	—

2.3.3. 知財紛争処理システムに関する意見、要望

- 裁判外紛争解決手続（ADR）の拡充、活性化や、標準必須特許の適切なライセンス料を決める ADR 制度（標準必須特許裁定）については、具体的な経験のない企業が多かったが、知財紛争解決の手段として ADR 制度が認知されていることがわかる。 - ただし、双方の同意が必要なことや、仲裁人の能力に依存することなどを見極めて選択する必要があるとの指摘がある。
--

企業区分	
大企業 1	—
大企業 2	自力で和解解決する方針や経験があるため、特許について ADR の利用はしない。
大企業 3	—
大企業 4	当社としては、ADR は紛争解決にあたって有効な手段だと認識しているが、双方が賛同しなければ適用できないため、利用経験はない。当事者が共に和解を望んでいる場合は有効な制度だろう。
大企業 5	日本の大企業同士が海外で紛争になってしまった際に有効ではないだろうか。日本企業同士の場合は、強制力のある法的手段はとらない傾向にある。強制力のない「調停」なら、紛争解決の手段として利用する可能性がある。
大企業 6	- ケース D 1 の同業他社からの訴えについて、侵害・非侵害の判断が折り合わず、米国にて ADR を活用することを提案した過去はある。費用を抑えることにつながるととらえており、解決までの時間短縮も期待するものだが、同業他社は拒否した。 - 結果について拘束力は乏しいが、ADR を持ちかけることは交渉ツールにな

	るととらえている。
大企業 7	・ 米国の場合、訴訟が始まると、裁判官から仲裁を促される。それにしたがって和解になったケースも多くあるので、制度自体は評価している。訴訟と比べると、仲裁人の能力が判決内容を左右すると感じている。また、訴訟と比べると、さほど費用がかからない。 ・ 契約上の ADR 条項に基づく ADR を実施することもある。
大企業 8	・ ADR に対する関心はないためわからない。
中小企業 1	・ 制度について認識していなく、答えられない
中小企業 2	ー

3. 国内弁護士事務所・弁理士事務所ヒアリング調査

3.1. 調査概要

国内弁護士事務所・弁理士事務所へのヒアリング調査を行った。対象者候補の選定にあたっては、インターネット、文献調査、事務所のパンフレット等を元に、①ケース調査対象国・地域での対応を行っている（ケース調査対象国・地域に事務所を構えている等）、②知的財産に対応できる専門家が複数名所属していること及び③ケース調査対象国・地域での訴訟への対応を行っていること（日本企業が被告となった案件に限らず、ケース調査対象国/地域での実績があること）を考慮して選定を行った。

3.2. 調査対象

調査対象となった国内弁護士事務所・弁理士事務所は、以下の10か所となる。事務所規模としては、弁理士・弁護士の所属人数により区分すると、大規模（専門家所属数500名以上）事務所が4か所、中規模事務所（100名以上）が3か所、小規模事務所（100名未満）が3か所であった。

専門家の役職（名刺等で明示されているもの）としては、いずれも弁護士（米国特許弁護士含む）であり、うち2名は弁理士登録を行っていた。なお、ヒアリングにあたり、本人が最も知見を有する国・地域を中心に聴き取りを行った。

図表 Ⅲ-3-1:国内事務所ヒアリング 対象一覧

大規模事務所	4 社
中規模事務所	3 社
小規模事務所	3 社

図表 Ⅲ-3-2:国内事務所ヒアリング 主にコメントを得た国・地域

事務所 1	米国
事務所 2	中国
事務所 3	米国
事務所 4	タイ、中国
事務所 5	米国
事務所 6	中国、タイ（ASEAN）
事務所 7	米国
事務所 8	中国
事務所 9	ドイツ（欧州）
事務所 10	中国、欧州

※グローバル含む法律専門家等の人数にて区分

大規模 500 名以上、中規模 100 名以上、小規模 100 名未満

3.3. 調査結果

国内弁護士事務所・弁理士事務所へのヒアリング調査についてまとめた。なお、個々の設問に対する把握内容は資料編に要約を掲載している。

3.3.1. 知財訴訟の具体的な事案について

① 対応してきた海外での知財訴訟の件数（日本企業が原告・被告となる割合）

- ・ 今回ヒアリング調査を行った法律事務所等は、多数の国・地域での訴訟対応の経験のある事務所であった。
- ・ 米国について、NPE による訴訟は減少し、事業会社同士の訴訟が増加している傾向が指摘された。中国について、日本企業が原告となって提訴するケースが中心で、被告となるケースは少ないとの指摘が複数見られた。総じて、日本企業が海外で提訴され被告となるケースは、原告となるケースと比べると少ないとの認識は共通している。
- ・ 国・地域を問わず、日本企業の多くが、そもそも知的財産に対する対応が適切に実施できていることや、海外展開時の準備を適切に実施しているため、被告として知財訴訟に巻き込まれるケースは知財訴訟が進んでいる国・地域が中心との指摘もあった。

② 訴訟数（被提訴）の多い知財権（国・地域別の内訳）（米・独・中・韓・タイを中心に）

- ・ 事務所により、実績数の多い国・地域に差異は見られるが、今回ケース調査の対象となった米国、中国での実績が多い。
- ・ 知的財産権の権利区分としては、特許権が最も多く、商標権が続いた。実用新案権や意匠権について、国・地域により権利としての位置づけの差異から、扱った実績も少ない事務所が多かった。

③ 訴訟以前の対策等に係るオファーもしくは提案実績等のある国・地域

- ・ 訴訟以前の対策に対応している事務所がほとんどであった（具体的な回答をえた事務所のうち）。その内容としては、海外展開の準備段階での法務を中心とした助言や対策について提案を求めるものであった。
- ・ 知財ならびに法務の専門家を海外展開の準備段階から活用することについて、それぞれの事務所が戦略をもって顧客企業に対して接していることが確認できた。
- ・ 多くの事務所では、海外の法律事務所とのネットワークを充実させており、顧客企業からの要請に対して、海外事務所の効率的な活用を候補支援するケースも少なくない。

④ 主なクライアント(業種、企業規模、(可能であれば)企業名等)

- ・ 顧客企業に関する情報提供は、守秘義務の観点から得られたケース情報は多くはないが、米国、中国、ドイツ等での訴訟事例が特徴的である。
- ・ 知財訴訟として顧客企業に対応しているケースで、今回情報提供されたものの多くは大企業が当事者であったケースが多い。なお、中堅企業や中小企業が関わっているケースも確認できている。

⑤ 調査対象国・地域における知財訴訟の今後の変化・将来傾向(米・独・中・韓・タイを中心に)

- ・ 知財訴訟の今後や将来について、急激な傾向の変化(増加するにせよ、減少するにせよ)は想定されていない。現在の傾向が数年継続すると認識されている。
- ・ 中国における知財訴訟の増加について継続する点は共通していた。ただし、件数ではなく訴訟の質に注目すべきとの指摘が複数の弁護士からなされている。

3.3.2. 訴訟フローについて

① (調査対象国における)警告状から訴訟に至るものの内訳

- ・ 対応実績の多い国・地域を中心に知財訴訟の現状について現状に対する認識を確認した。
- ・ 米国では最終的な結審に至る比率が小さいこと(ディスカバリーを経て和解に至るケースが多いこと)が指摘され、中国では警告等の事前通知なしに提訴されるケースが複数の弁護士から指摘されている。これらはそれぞれの国・地域独自のものであり、リスクとしても捉えるべきものも含まれている。
- ・ 訴訟対応について、提訴する側の思惑も様々であり、傾向を定量的に把握せず、経験豊富な弁護士を交えた対応を採ることが重要とする指摘は共通している。

② (調査対象国における)日本企業が被告となる場合の知財訴訟手続きの流れ

- ・ 対応実績の多い国・地域を中心に知財訴訟の手続きの流れについて確認した。
- ・ 中国、米国において特徴的な制度運用がなされていることや、近年の法改正もあり、そうした点を指摘する弁護士も多い。

③ （調査対象国における）企業規模による手続き採用の差異およびその判断材料

- ・ 企業規模により選択する知財訴訟プロセスには差異はないとする弁護士がほとんどであった。
- ・ 企業規模が影響することとして、訴訟対応に向けた準備に対するコストは、企業規模が大きい程事前準備が徹底され、小さく押さえられているという指摘は注目すべき指摘と思料する。

④ （調査対象国における）訴訟の終了について（判決・和解の割合）

- ・ 知財訴訟について、「和解」が解決の手段として高い比率を占めていることが共通認識となっている。
- ・ 知財訴訟が多い米国でも、最終的な判決を得て解決に至る割合は少ない。米国の知財訴訟制度の特徴として、ディスカバリー対応により時間を含む、コストが膨大になりがちなことや、ディスカバリーを経て双方の情報が開示されることで、論点がより明確となり、訴訟の継続（トライアルへ進むこと）を選択せず、和解を模索するケースが多いことなども複数の弁護士から共通して指摘された。

3.3.3. 経済的な負担について

① 警告状、訴訟、和解等の対応に要する費目

- ・ 知財訴訟にかかる費用について明確な規定や料金体系がないとして、戦略的な料金設定を行っている事務所が多い。
- ・ 費目については、「弁護士費用」「証拠準備費用」「調査会社の利用費用」「訴訟費用」「鑑定費用」などがあり、国・地域を問わず発生する費用とされる。なお、弁護士費用の比率が高いことは国・地域を問わず共通（ほとんどが弁護士費用とする回答も多かった）。
- ・ 費用の算出方法はタイムチャージが主流で、場合により成功報酬を組み合わせることもあるが少数である。中小企業等で多額の訴訟費用を確保できない場合に、上限を設定してそれを上回った場合にタイムチャージに切り替えたり、今後の対応を相談したりするといった運用を行う事務所もみられる。
- ・ こうした費用設定については、顧客企業から相談を持ちかけられた場合に柔軟に対応している事務所が多かった。

② ①の費目毎の金額もしくは内訳

- ・ 費目毎の金額や単価は明解な返答は得られなかったが目安となる金額について回答をえることとなった。なお、事務所により金額には差異があり、複数の法律事務所から見積を採るべきとする弁護士も少なくなかった。

- ・ 米国では、訴訟の内容次第で年間億単位の弁護士費用が必要となるケースもあり、どれだけの権利数に対して、どれだけの論点があり、何人の弁護士の投入が必要か基準となるものではなく、費用の算出は単純ではないとの指摘もあった。これは米国に限らず他国でも同様であった。なお、各国のコスト比較として、今回把握できた金額を目安にすることは可能と史料する。

③ 賠償金、和解金の概算（貴事務所が対応してきた実際の事例より）

- ・ 賠償金や和解金は単純な式で算出するものではないとして、具体的な概算方法は回答を得ることができなかった。
- ・ 根拠となる証拠資料を積み上げて算出していくことが多く、そうした資料を円滑に準備できないことが経済的な負担を拡大させるリスクにつながることを認識するべきと史料。

④ 賠償金、和解金の算出方法

- ・ 賠償金や和解金は単純な式で算出するものではないとして、算出の考え方を整理している。いずれも、算出根拠が明確かつ妥当であることがポイントとなると史料される。

3.3.4. 知財紛争処理システムに関する意見、要望について

① 裁判外紛争解決手続（Alternative Dispute Resolution: ADR）の拡充、活性化について

- ・ 裁判外紛争解決手段の活用について、総じて、制度利用は少ないとされた。知財訴訟制度の成熟度に対する不安感から、行政に判断を求めることを選択する国・地域において紛争解決の選択肢の1つになっている。
- ・ 中国は対応件数も少なく、制度活用のメリットが見いだし難いことなどが理由として挙げられた。
- ・ 米国では、当初の予想を上回る利用が見られており、コスト圧縮につながるメリットが指摘された。

② 標準必須特許の適切なライセンス料を決める ADR 制度（標準必須特許裁定）について

- ・ 知見のある弁護士が不在で、具体的な知見や指摘は得られなかったが、今後増加の可能性を指摘する弁護士も見られた。

3.3.5. 海外知財訴訟費用保険に対する認識や要望等について

① 制度に対する認知状況

- ・ 訴訟対応に従事する弁護士において海外知財訴訟費用保険制度の認知度は低かった。
- ・ 中小企業に対する保険料助成について評価する声を中心。

② 日本国内（日本企業）による制度活用に対する現状認識

- ・ 中小企業等における海外知財訴訟費用保険制度に対する認知度だけではなく、海外での知財訴訟リスクそのものへの認知度向上が重要と指摘された。
- ・ 万が一に備え、適切な法的措置を採るための準備として、知財訴訟費用保険の付保を考えることの必要性を周知することが先決との指摘も得た。

③ 進出国での保険制度活用に対する現状認識

- ・ 世界的に見ても、知財訴訟費用保険について広く普及しているとは言いがたい。
- ・ 保険金が実際の訴訟費用をどの程度まかなうことになるのか理解させることが重要であり、訴訟費用が高額となる国・地域での付保メリットはあると指摘された。

④ 制度活用促進に向け対応すべき事項

- ・ 企業規模について、規模を問わず周知するべきとの声がある。
- ・ 海外での権利化から権利の活用・行使へと戦略を転換させる段階にあるとして付保の有用性を強調すべきとする声がある。
- ・ 訴訟リスクを知らしめ、リスク対策として事前の準備の重要性の1つとして付保を周知するべきとの声がある。
- ・ 知財訴訟費用保険は、経済的なリスクを加入者全員で負担し合うことで、個の能力ではまかなえない大きな負担に対応できる仕組みとして周知するべきとの声がある。
- ・ 実績のある優秀な弁護士等を長い期間活用できることも利点として周知するべきとの声がある。
- ・ 保険金が実際の訴訟費用をどの程度まかなうことになるのかを理解させることが重要であり、訴訟費用がある程度高額となる国・地域での付保メリットはあると指摘された。ただし、米国の様に、非常に高額となる国では保険金では補填が限定的となる現状も理解することが重要とされた。

4. 海外弁護士事務所・弁理士事務所ヒアリング調査

4.1. 調査概要

詳細な情報を入手するため、海外の専門家(法律事務所・弁理士事務所)にヒアリングを実施した。ヒアリング対象者候補は、(1)において収集・分析した統計データ、(2)①国内アンケート調査、②国内ヒアリング調査の結果等を総合的に判断して、ケース対象国・地域から海外の専門家(法律事務所・弁理士事務所)を14者(5つの国・地域より)選定した。

4.2. 調査対象

中国	3社(現地国事務所2社、日本の法律事務所の現地事務所1社)
韓国	2社(いずれも現地国事務所)
米国	3社(いずれも現地国事務所)
ドイツ	4社(いずれも現地国事務所)
タイ	2社(いずれも日本の法律事務所の現地事務所)

4.3. 調査結果

海外弁護士事務所・弁理士事務所へのヒアリング調査についてまとめた。なお、個々の設問に対する把握内容は資料編に要約を掲載している。

4.3.1. 中国での知財訴訟について(設問別)

(1) Specific cases of intellectual property litigation

知財訴訟の具体的な事案について

- ① Number of overseas intellectual property lawsuits that your office has handled (the rate at which Japanese companies became plaintiffs and defendants)

対応してきた海外での知財訴訟の件数(日本企業が原告・被告となる割合)

- ・ 知財訴訟対応について多数の実績のある事務所においても、中国において日本企業が被告となったケースを扱った実績は少ない。
- ・ 提訴されたケースにおいても、弁護士事務所の助言を踏まえつつ対応することで、原告による提訴取り下げに至るなど、戦略的な初動の重要性が指摘された。

- ② Breakdown of intellectual property rights with a large number of lawsuits (filed cases), distinguished by large enterprises and medium and small-sized enterprises
- 訴訟数(被提訴)の多い知財権(内訳、大企業・中小企業で区別)

- ・ 中国において、商標権に関する係争案件が多く、その理由として、中国国内での行使力

の強さや複数ルートで権利主張ができることがあげられている。

- ・ 実用新案権や意匠権を扱うケースも多いとされ、係争に持ち込みやすい知的財産権を対象に訴訟に持ち込む傾向が見られることが指摘された。

③ Experience in offers or proposals related to countermeasures before litigation
訴訟以前の対策等に係るオファーもしくは提案実績

- ・ 中国において、日本企業において海外での知財対応に幅があることや、意思決定に要する時間のかかり方についても、当事者の意識により変動することが指摘された。
- ・ こうした意識の相違は、進出段階での知財面の準備にも同様にあると推察できる。
- ・ 弁護士事務所と弁理士事務所において対応できる業務に幅があったり、代理人個人による対応にも幅があったりするなど、訴訟対応に対する相違点に注意すべきと指摘された。

④ Characteristics of the intellectual property litigation system in the target country or region (focusing on differences from Japan)
対象国・地域の知財訴訟制度の特徴（日本との相違点を中心に）

- ・ 中国における特許権の出願に対する認識から、日本企業が特許権に関する係争に対して積極的ではないことや、仮に訴訟になっても経済的な負担が小さく、賠償金も高額にはならないため、訴訟を手段として用いるケースは限定的と指摘された。
- ・ 民事訴訟よりも、行政による取り締まりを活用するケースが多い。

⑤ Major clients (industry type, company size, company name, etc. if possible)
主なクライアント(業種、企業規模、(可能であれば)企業名等)

- ・ 中国企業としては、大手企業が顧客の中心。
- ・ 日本を含む海外企業については、大企業を中心に、中国国内での知財対応や訴訟対応を中心に対応しているケースが多い。

⑥ Future change or future trend in intellectual property litigation in the target country or region (focusing on the fact that it is thought that the influence on Japanese companies operating overseas is great)
対象国・地域における知財訴訟の今後の変化・将来傾向
(進出企業に対する影響が大きいと考えられることを中心に)

- ・ 中国において、米国での知財訴訟を参考に制度設計等がなされていることから、今後、米国に似通った傾向が出てくると指摘があった。

- ・ 知財訴訟制度の熟度を高めていくため、法改正が活発に行われており、そうした環境面の動向について注視し、対応を検討していくことが重要とされた。
- ・ 権利行使の傾向について、中国では知財は「ビジネスの道具」という意味で金になるものだとは本質を捉えていることを挙げ、日本は「知財の保護＝宝物を守る」という意識が強く、ライセンスや他社技術の活用など、中国企業に学ぶべきことがある時代となっているとする指摘も複数見られた。

(2) Flow of litigation (Characteristics of the target country)

訴訟フローについて（調査対象国の特徴について）

① Breakdown of warning letters to litigation (in the target country)

（調査対象国における）警告状から訴訟に至るものの内訳

- ・ 訴訟に至るものなかには、原告側も準備を整えて提訴してくるケースとそうではないケースがあり、幅はあるが、内容を精査することが重要とされた。
- ・ 警告書や訴状が届いても、慌てず適切な対応を取ることで、早期解決に至るケースも少なくない。ただし、突然訴状が通達されるケースもある。

② Flow of intellectual property litigation proceedings when a Japanese company becomes a defendant (in the target country)

（調査対象国における）日本企業が被告となる場合の知財訴訟手続きの流れ

- ・ 中国企業もこれまでは、外国企業相手に、海外の法廷で戦うことをあまり考えていなかったとするコメントがある一方、中国企業は高い勝訴率が見込めなくても提訴に踏み切る傾向についてコメントがあった。訴訟に対して積極的な傾向であることに日本企業は認識を持つべきとされた。
- ・ 日本企業が突然訴えられる場合は、和解金目当てであり、事前段階から色々な事象が発生しているものであり、その兆候を捉えた準備等が必要とされた。
- ・ 裁判官の知財に関する認識はこの10年で欧米や日本と変わらないレベルに一気に進展している。このことも捉え、現地判例にも注視することが重要とされた。
- ・ 中国企業において、社内弁護士・顧問事務所もきちんと確保しており、理論武装も一般的であり日本企業と変わらない。弁護士レター（弁護士内容証明郵便）を送ることは一般的になっているとされた。
- ・ 中国独特の制度として、証拠を有効確保のための公証登録の重要性が指摘された。
- ・ 上記等より、中国での知財訴訟は新たな局面に移行しつつあり、今後どのように進展していくかをつぶさに見ていくことが重要との指摘は共通していた。

③ Difference in adoption of the procedure by company size and information for making the decision (in the target country)

（調査対象国における）企業規模による手続き採用の差異およびその判断材料

- ・ 企業規模により手続き等が変わることはなく、権利行使や訴訟対応にどれだけ経営資源を割くことができるか判断が重要との指摘であった。

④ About termination of litigation (ratio of judgment or settlement) (in the target country)
(調査対象国における) 訴訟の終了について (判決・和解の割合)

- ・ 中国での知財訴訟は新たな局面に移行しつつあり、今後どのように進展していくかをつぶさに見ていくことが重要との指摘は共通していた。。

(3) Economic burden
経済的な負担

① Costs required for handling warning letters, litigation, settlements, etc.
警告状、訴訟、和解等の対応に要する費目

- ・ タイムチャージ制による請求が中心。
- ・ 費用単価は上昇傾向が見られる。

② Amount or breakdown for each item of ①
費目毎の金額もしくは内訳

- ・ 弁護士費用が高額となることに、中国当局も判断材料を提供している。
- ・ 翻訳料はクライアント側の社内体制により変動が大きな費目とされるが、費用の大半は現地弁護士費用となる (口頭での打合せを多用することで、資料翻訳費を圧縮するアイデアは複数の弁護士からコメントがあった)。
- ・ 着手段階で係争対応継続に係る条件等を協議しておくことが重要。

③ Presence or absence of fee structure according to company size
企業規模に応じた料金体系の有無

- ・ 企業規模に応じた料金体系はない。ただし、戦略的な値引きは想定される。

④ How to calculate damages and settlement money
賠償金、和解金の算出方法

- ・ 算出の基準等が示されており、そのなかで検討することになる。
- ・ 利益額や損害額、算出根拠の基準となる証拠について、採用される対象が増えており、以前よりは証拠の取扱いや立証について緩和されることが傾向としてある。
- ・ 弁護士費用や訴訟手続き費用等について、合理的な支出分については敗訴者負担とさせられるようになってきた。

(4) Opinions and requests for overseas intellectual property dispute settlement systems 【to the extent possible】

知財紛争処理システムに関する意見、要望 【可能な範囲で】

① About expansion and activation of Alternative Dispute Resolution (ADR)

裁判外紛争解決手続 (Alternative Dispute Resolution; ADR) の拡充、活性化について

- ・ 裁判外紛争解決手続 (Alternative Dispute Resolution; ADR) について、裁判所の関わる調停 (司法型 ADR) は活用を強く促される場合があるが、そもそも採用される頻度は高くないとされた。

(5) Recognition and requests for overseas intellectual property litigation expense insurance 【to the extent possible】

海外知財訴訟費用保険に対する認識や要望等 【可能な範囲で】

① Situation of recognition for the system

制度に対する認知状況

- ・ 海外知財訴訟費用保険について知られていない。

② Recognition of the current situation for system utilization in Japan (Japanese companies)

日本国内 (日本企業) による制度活用に対する現状認識

- ・ 海外知財訴訟費用保険の利用状況について知られていない。

③ Recognition of the current situation for utilizing the insurance system in the target country 【Additional question】

調査対象国での保険制度活用に対する現状認識

- ・ 中国政府による中国企業に対する各種支援を活用し、中国企業における知見や経験の

蓄積に注意すべきと指摘があった。知財訴訟全般に対応する保険商品も存在しており、準備が進んでいる中国企業が増えているとするコメントがあった。

- ・ 知財訴訟対策は前もって準備ができていないと意味がなく、日本企業が提訴対象として着目されていない現時点から保険に加入することはよい判断だとされた。

④ Matters to be addressed for promoting institutional use
制度活用促進に向け対応すべき事項

- ・ 事前準備の1つとして保険制度を認知させることが先決とされた。

4.3.2. 韓国での知財訴訟について（設問別）

(1) Specific cases of intellectual property litigation

知財訴訟の具体的な事案について

① Number of overseas intellectual property lawsuits that your office has handled (the rate at which Japanese companies became plaintiffs and defendants)

対応してきた海外での知財訴訟の件数（日本企業が原告・被告となる割合）

- ・ 知財訴訟対応について多数の実績のある事務所においても、韓国において日本企業が被告となったケースを扱った実績は少ない（原告が日本企業で被告が韓国企業の案件が年鑑 50 件程度）。
- ・ 全世界で考えても訴訟の 92%は米国に集中している。また、米国には 3 倍賠償制度などもあるため、提訴するインセンティブが高いと指摘された。

② Characteristics of the intellectual property litigation system in the target country or region (focusing on differences from Japan)

対象国・地域の知財訴訟制度の特徴（日本との相違点を中心に）

- ・ 韓国における知財訴訟は、特許法院のソウル中央法院が案件全体の 7 割を扱っている。他の地方と比較して、実績も多く、審理が迅速されている。
- ・ 民事訴訟以外に、刑事訴訟、行政訴訟があり、それぞれの連携は見られない。

③ Major clients (industry type, company size, company name, etc. if possible)

主なクライアント（業種、企業規模、（可能であれば）企業名等）

- ・ 韓国国内で、海外企業をクライアントとする比率の高い事務所であった。
- ・ 日本を含む海外企業については、大企業を中心に、韓国国内での知財対応や訴訟対応を

中心に対応しているケースが多い。

- ・実績豊富な事務所を活用するにあたり、日本国内の有力法律事務所を通じた紹介が有効であると指摘された。

- ④ Future change or future trend in intellectual property litigation in the target country or region (focusing on the fact that it is thought that the influence on Japanese companies operating overseas is great)

対象国・地域における知財訴訟の今後の変化・将来傾向

(進出企業に対する影響が大きいと考えられることを中心に)

- ・韓国において、プロパテントの傾向が強まりつつある。また、特許法院による管轄集中による制度運用の改善や海外企業が関係する訴訟が多数ある現状を鑑み、外国語（英語）での弁論を試験的に採用するなど国際化対応も進められている。
- ・知財訴訟審理の効率化や質面の向上を目指し、審理マニュアルの制定を進められているほか、米国を参考に、懲罰的損害賠償制度の導入に向けた法改正が検討されている。これは知財訴訟のインセンティブとなるものとされている。

(2) Flow of litigation (Characteristics of the target country)

訴訟フローについて（調査対象国の特徴について）

- ① Breakdown of warning letters to litigation (in the target country)

(調査対象国における) 警告状から訴訟に至るものの内訳

- ・日本企業の多くが、和解をもって紛争解決を図っている。

- ② Flow of intellectual property litigation proceedings when a Japanese company becomes a defendant (in the target country)

(調査対象国における) 日本企業が被告となる場合の知財訴訟手続きの流れ

- ・特許法院の管轄集中により韓国国内5か所に集約されている。これにより、裁判所感の審理や判決内容の水準がより均等になるとされた。
- ・手続き面の変更も適宜実施されており、侵害立証に対する考え方も変遷している。

(3) Economic burden

経済的な負担

- ① Costs required for handling warning letters, litigation, settlements, etc.

警告状、訴訟、和解等の対応に要する費目

- ・ タイムチャージ制による請求が中心。
- ・ 事前に、支払能力に応じた上限額を設定し、契約締結する場合もある。
- ・ 代理人費用の負担について、敗訴者負担が判断される場合もある。

② Amount or breakdown for each item of ①
費目毎の金額もしくは内訳

- ・ 弁護士等の代理人費用が大半を占める。
(案件規模として、1 億ウォン程度を超えると大きい案件と捉える)

③ Presence or absence of fee structure according to company size
企業規模に応じた料金体系の有無

- ・ 企業規模に応じた料金体系はない。ただし、戦略的な値引きは想定される。
- ・ 大企業の場合は、将来的な関係構築を鑑み、総合的に判断して請求額を決定する場合もある。

④ How to calculate damages and settlement money
賠償金、和解金の算出方法

- ・ 賠償金の算出にあたり、証拠提示が不十分な場合は、裁判所の裁量に委ねられる。
- ・ 裁判所の裁量をもとに算出するケースが比率としては最多である。

(4) Opinions and requests for overseas intellectual property dispute settlement systems 【to the extent possible】

知財紛争処理システムに関する意見、要望 【可能な範囲で】

① About expansion and activation of Alternative Dispute Resolution (ADR)
裁判外紛争解決手続 (Alternative Dispute Resolution; ADR) の拡充、活性化について

- ・ 裁判外紛争解決手続 (Alternative Dispute Resolution; ADR) について、産業財産権紛争調停委員会の処理件数が近年増加しており、コスト圧縮の方法として注目すべきとの指摘があった。

(5) Recognition and requests for overseas intellectual property litigation expense insurance 【to the extent possible】

海外知財訴訟費用保険に対する認識や要望等 【可能な範囲で】

① Situation of recognition for the system

制度に対する認知状況

- ・ 海外知財訴訟費用保険について韓国国内に存在することは認知されている。

② Recognition of the current situation for utilizing the insurance system in the target country 【Additional question】

調査対象国での保険制度活用に対する現状認識

- ・ 大手企業が保険を活用している可能性が指摘された。
- ・ 知財訴訟費用保険の利用について公表データの存在は認知されていない。

③ Matters to be addressed for promoting institutional use

制度活用促進に向け対応すべき事項

- ・ 企業における費用面のリスクコントロールにつながるものが保険利用の利点として指摘された。
- ・ 訴状が届く前段階の諸準備についても支援対象とすることで、利用者の使い勝手が高まるとの指摘があった。他方、代人側での費用回収の面からも有用と指摘された。

4.3.3. 米国での知財訴訟について（設問別）

(1) Specific cases of intellectual property litigation

知財訴訟の具体的な事案について

① Number of overseas intellectual property lawsuits that your office has handled (the rate at which Japanese companies became plaintiffs and defendants)

対応してきた海外での知財訴訟の件数（日本企業が原告・被告となる割合）

- ・ 知財訴訟対応について多数の実績のある事務所においても、米国において日本企業が被告となったケースを扱った実績は多くない（原告として提訴する場合は圧倒的に多い）。
- ・ 米国での知財訴訟として、特許権が扱われる比率が高い。
- ・ 多くの日本企業は和解による早期解決を選択することが多いが、米国側の目線では、積極的に訴訟に応じていく認識の相違が指摘された。

- ② Breakdown of intellectual property rights with a large number of lawsuits (filed cases), distinguished by large enterprises and medium and small-sized enterprises
訴訟数（被提訴）の多い知財権（内訳、大企業・中小企業で区別）

- ・ 米国では知財訴訟に関する統計情報が充実しており、動静を把握しやすい。

- ③ Experience in offers or proposals related to countermeasures before litigation
訴訟以前の対策等に係るオファーもしくは提案実績

- ・ 知財権のクリアランスを定期的実施することや、NPE 対策をクライアントに提案するなど、訴訟前段階での準備について意識付けを図っている。

- ④ Characteristics of the intellectual property litigation system in the target country or region (focusing on differences from Japan)
対象国・地域の知財訴訟制度の特徴（日本との相違点を中心に）

- ・ 米国の訴訟制度の特徴として、連邦司法地区それぞれで特徴ある運用がなされていることが挙げられた。自国企業に有利な判決を出す裁判所に集中する傾向が他国と比べ強い。
- ・ 司法と行政が独立して審理を進めることができる仕組みとなっている（詳細は第2章参照）。

- ⑤ Major clients (industry type, company size, company name, etc. if possible)
主なクライアント(業種、企業規模、(可能であれば)企業名等)

- ・ 世界中の幅広い業種の企業をクライアントに抱える事務所が多い。中堅・中小企業からオファーを受ける場合もある。

- ⑥ Future change or future trend in intellectual property litigation in the target country or region (focusing on the fact that it is thought that the influence on Japanese companies operating overseas is great)
対象国・地域における知財訴訟の今後の変化・将来傾向
(進出企業に対する影響が大きいと考えられることを中心に)

- ・ 知財訴訟に係る法改正等により、知的財産に係る訴訟、特に特許関係はここ数年減少傾向にある。
- ・ ただし、NPE による知財訴訟の減少がそのまま全体の減少の要因となっており、事業会

社同士の訴訟は従前から大きな変化はないと捉えるべきとされた。

- ・ また、法改正や制度変更により、所要時間や連動して代理人費用も変動してくることに
なり、最終的なコスト面への影響は現時点では明瞭とは言いがたい。

(2) Flow of litigation (Characteristics of the target country)

訴訟フローについて（調査対象国の特徴について）

① Breakdown of warning letters to litigation (in the target country)

（調査対象国における）警告状から訴訟に至るものの内訳

- ・ 判決を得るまでに 90%以上が和解をもって紛争解決を図っている。
- ・ 「ディスカバリーに入る前」「ディスカバリーで今後が予見できた段階」で和解へと転換
するケースが多いとされた。
- ・ NPE に対する対応についても、企業ならびに法律事務所により判断基準等がことなり一般
化は難しいとされた。
- ・ 日本企業は判断・決断が遅く、後手に回ってしまうケースが多く、経営層における認知
の差異が大きいと指摘された。また、初動段階での専門家活用の重要性についてより認
識を高めることが重要と指摘された。

② Flow of intellectual property litigation proceedings when a Japanese company becomes a defendant (in the target country)

（調査対象国における）日本企業が被告となる場合の知財訴訟手続きの流れ

- ・ 米国の知財訴訟制度の特徴として、「ディスカバリー」と呼ばれる証拠開示制度がある。
これは、訴訟に関する全ての証拠情報の開示が必須となるものであり、原告、被告を問
わず負担が大きくなる（電子化対応なども進められているが負荷が大きく減少するもの
ではないとされる）。
- ・ こうした手続きにおいて、現地弁護士が対応することになり、自ずと弁理士費用が高額
になっていく。準備作業を代替する事業者も存在するが、他国と比較しても訴訟費用は
多額になってしまう。
- ・ また、記録の残し方や開示判断においても現地弁護士と共有しつつ進めていくことが必
要となるため被告側の労力も大きなものとなる。

③ Difference in adoption of the procedure by company size and information for making the decision (in the target country)

（調査対象国における）企業規模による手続き採用の差異およびその判断材料

- ・ 企業規模により手続きが変動することはない。前述の通り、経済的な負担のみならず、
その準備に多大な労力を要することとなり、中小企業においては本業への影響も小さく
ない。相当の覚悟をもって訴訟手続きに臨むことが不可欠とされた。

④ About termination of litigation (ratio of judgment or settlement) (in the target country)

(調査対象国における) 訴訟の終了について (判決・和解の割合)

- ・ 係争中の案件を除くと、90%以上が和解による解決が選択されている。

(3) Economic burden

経済的な負担

① Costs required for handling warning letters, litigation, settlements, etc.
警告状、訴訟、和解等の対応に要する費目

- ・ タイムチャージ制による請求が中心。
- ・ 企業規模、訴訟内容 (市場の大きさ等)、知的財産の種類、対象となる知財の数および複雑性、技術領域の複雑性、ケースの管轄権、ケーススケジュール、訴訟期間によって変動するため一般化は困難。
- ・ 全米特許法協会 (American Intellectual Property Law Association; AIPLA) が毎年編纂している有償レポートなどを参照することで平均値を確認することが可能。
- ・ 事前に、支払能力に応じた上限額を設定し、契約締結する場合もある。
- ・ 賠償金の一部を報酬として支払う契約を提案する場合もある (勝訴の確立が高い場合)
- ・ いずれにせよ、ディスカバリーまでで平均 1 億円に近い費用となり非常に高額である。

② Amount or breakdown for each item of ①

費目毎の金額もしくは内訳

- ・ 弁護士等の代理人費用が大半を占める。

③ Presence or absence of fee structure according to company size

企業規模に応じた料金体系の有無

- ・ 企業規模に応じた料金体系はない。ただし、戦略的な値引きは想定される。
- ・ 日本の中小企業が米国で訴訟に巻き込まれた場合、よほどのことがない限りは、訴訟の終盤で資金が枯渇してしまいそれ以上継続が不能となる。こうした辞退は法律事務所にとっても損失となるため事前、上限を設定したり、段階に応じて請求したりするなどの対策をとっている。

④ How to calculate damages and settlement money

賠償金、和解金の算出方法

- ・ 賠償金の考え方は“reasonable royalty”（適正ロイヤルティ）と“lost profit”（逸失利益）の2種に大別されるが、前者が主流で妥当な内容に収まる。何有名な判例を参照することが多い。
- ・ lost profit（逸失利益）において相当高精度な証拠説明が求められる。

(4) Opinions and requests for overseas intellectual property dispute settlement systems 【to the extent possible】

知財紛争処理システムに関する意見、要望 【可能な範囲で】

① About expansion and activation of Alternative Dispute Resolution (ADR)

裁判外紛争解決手続（Alternative Dispute Resolution; ADR）の拡充、活性化について

- ・ 裁判外紛争解決手続（Alternative Dispute Resolution; ADR）について、一定の件数を実績としてあげているも、法律事務所の注目度は高くない。
- ・ 原告、被告双方の負担や訴訟全体の効率性から裁判所から ADR を提案されるケースもあり、解決方法の1つとして認識するべきとされた。

② About the ADR system (Standard Essential Patent Arbitration) to determine appropriate license fee for standard essential patents

標準必須特許の適切なライセンス料を決める ADR 制度（標準必須特許裁定）について

- ・ 仲裁人的人選がポイントとなるとの指摘であった。

(5) Recognition and requests for overseas intellectual property litigation expense insurance 【to the extent possible】

海外知財訴訟費用保険に対する認識や要望等 【可能な範囲で】

① Situation of recognition for the system

制度に対する認知状況

- ・ 日本の海外知財訴訟費用保険制度への認知度は低い。
- ・ 米国でのケースとして、保険会社が主導的に訴訟に関与するケースについてコメントがあった。保険会社によるリスクヘッジによるもの。

② Recognition of the current situation for system utilization in Japan (Japanese companies)

日本国内（日本企業）による制度活用に対する現状認識

- ・ 訴訟にあたってのリスク軽減を図ることができ、訴訟の様々な局面で支援を行うため、活用が望まれるとしつつも、まずは認知度を高めることが重要とされた。

③ Recognition of the current situation for utilizing the insurance system in the target country 【Additional question】

調査対象国での保険制度活用に対する現状認識

- ・ 保険商品の内容について、先進地である米国のケースを参考にする場合、制度特性上訴訟費用が高額になりがちなことへの注意が必要との指摘が複数あった。
- ・ 対象とする知財権や対象国の相違による費用の幅が大きいこと（米国での訴訟の場合）を踏まえることが必要とされた。

④ Matters to be addressed for promoting institutional use 制度活用促進に向け対応すべき事項

- ・ 保険サービスの普及において、保証内容をどのように設定して、付保のメリットやデメリットを提案できるかが重要とされた。

4.3.4. ドイツでの知財訴訟について（設問別）

(1) Specific cases of intellectual property litigation

知財訴訟の具体的な事案について

① Number of overseas intellectual property lawsuits that your office has handled (the rate at which Japanese companies became plaintiffs and defendants)

対応してきた海外での知財訴訟の件数（日本企業が原告・被告となる割合）

- ・ 知財訴訟対応について多数の実績のある事務所においても、ドイツにおいて日本企業の知財訴訟を扱うケースは多くない。
- ・ ドイツでの知財訴訟において、日本企業同士で紛争や訴訟を抱えるケースもある。
- ・ 日本企業の多くが訴訟を解決手段としていない。

② Characteristics of the intellectual property litigation system in the target country or region (focusing on differences from Japan)

対象国・地域の知財訴訟制度の特徴（日本との相違点を中心に）

- ・ ドイツにおける特徴として、知財訴訟が迅速に進むことが挙げられる。また、裁判所において得意とする分野を有しており、提訴する裁判所を選択する動機付けになっている。
- ・ 米国は「訴訟を開始することを急ぐ」傾向が強いが、ドイツは「事前の準備をしっかり整えた上で訴訟に踏み切る」ことが一般的であり、一旦プロセスに入るとスピード感を持って進んでいくことになる。
- ・ 日本企業に対し、顧客からの信頼を繋ぎ止めたり、自らの市場を守るためには、積極的に訴訟に打って出て、自己の正当性を主張することも重要と指摘があった。

③ Major clients (industry type, company size, company name, etc. if possible)
主なクライアント(業種、企業規模、(可能であれば) 企業名等)

- ・ 企業規模を問わず対応しており、事務所により得意とする分野に明確な差異がある。
- ・ 中小企業もドイツの訴訟システムに対する認識が高いとされた。

④ Future change or future trend in intellectual property litigation in the target country or region (focusing on the fact that it is thought that the influence on Japanese companies operating overseas is great)
対象国・地域における知財訴訟の今後の変化・将来傾向
(進出企業に対する影響が大きいと考えられることを中心に)

- ・ 大企業同士による、大規模で長期的な訴訟が中心で、中小企業が関わる争いは少ない。
- ・ ドイツにおける訴訟に対する考え方は、より経済性を従事する傾向にある。このため、提訴するもしくは応訴する両面において費用負担のリスクを重視する傾向が高まっている。

(2) Flow of litigation (Characteristics of the target country)
訴訟フローについて(調査対象国の特徴について)

① Breakdown of warning letters to litigation (in the target country)
(調査対象国における) 警告状から訴訟に至るものの内訳

- ・ 6~8 割が訴訟開始前の和解を選択。
- ・ 一旦訴訟を開始すると、途中での和解は選択せず、8 割一審判決まで至る。訴訟になるケースは争点があり判決を期待するため。
- ・ 日本企業は特に訴訟前の和解を選択する傾向が強い。なお、警告状のデメリットとして、効果が限定的であることや、非侵害確認訴訟を提起して差止請求を認める判決を遅延させる「トルピード戦略」を採られてしまうことが理由にあがった。

② Flow of intellectual property litigation proceedings when a Japanese company becomes a defendant (in the target country)

(調査対象国における) 日本企業が被告となる場合の知財訴訟手続きの流れ

- ・ ドイツの知財訴訟の特性を把握した、対応が重要 (例 侵害訴訟と無効審査が並行するなど)
- ・ 侵害の立証責任は原告側。被告側は情報開示・証拠提供について戦略的な対応が必要。
- ・ 一旦訴訟を始めると、その裁判所が所管する。移送は判断されない。
- ・ 期間は約1年で一審判決に至る。ただし、裁判所により差異がある。

③ Difference in adoption of the procedure by company size and information for making the decision (in the target country)

(調査対象国における) 企業規模による手続き採用の差異およびその判断材料

- ・ 中小企業が関わる訴訟も一定比率ある。
- ・ 早期に判決が得られる迅速さもあり、負担感は小さいとされる。

(3) Economic burden

経済的な負担

① Costs required for handling warning letters, litigation, settlements, etc.

警告状、訴訟、和解等の対応に要する費目

- ・ 料金体系も明確であり、係争の規模に応じて大凡の負担感が想定できる。
- ・ 敗訴側が訴訟費用を負担する原則がある。

② Amount or breakdown for each item of ①

費目毎の金額もしくは内訳

- ・ 訴訟費用は弁護士費用が中心。かける手間の問題から、ドイツの訴訟費用は、他の欧州の国と比べ高額とされる。

③ Presence or absence of fee structure according to company size

企業規模に応じた料金体系の有無

- ・ 小規模案件で、製品の流通量も少ない場合は、法定費用、弁護士費用共に少額となる。

侵害訴訟と無効審査あわせて約 20 万ユーロ程度。
・ 訴訟費用は訴額により変動することに留意が必要。

④ How to calculate damages and settlement money

賠償金、和解金の算出方法

- ・ 和解金の算出は侵害者の利益に基づく場合と、潜在的なロイヤリティの額に着目するケースがあり、被告は原告（特許権者）に対する情報開示が必要となる。

(4) Opinions and requests for overseas intellectual property dispute settlement systems 【to the extent possible】

知財紛争処理システムに関する意見、要望 【可能な範囲で】

① About expansion and activation of Alternative Dispute Resolution (ADR)

裁判外紛争解決手続（Alternative Dispute Resolution; ADR）の拡充、活性化について

- ・ ADR を選択するケースは少数。原告・被告双方の合意が必要であり、かつ、ドイツの訴訟制度に対する信頼性が認知されていることや、訴訟費用が低額に抑えられ ADR 選択によるコストメリットが乏しいことが理由とされた。
- ・ 交渉を前進させる手段として第三者による仲裁を選択することは考えられる。

(5) Recognition and requests for overseas intellectual property litigation expense insurance 【to the extent possible】

海外知財訴訟費用保険に対する認識や要望等 【可能な範囲で】

① Situation of recognition for the system

制度に対する認知状況

- ・ 知財訴訟費用保険について認知度にバラツキがあった。
- ・ 英国の保険会社が提供する知財訴訟費用保険に関する認知が見られた。

② Recognition of the current situation for utilizing the insurance system in the target country 【Additional question】

調査対象国での保険制度活用に対する現状認識

- ・ 知財訴訟費用保険に対する利用メリットが限定的でインセンティブに乏しいとされた。

③ Matters to be addressed for promoting institutional use
制度活用促進に向け対応すべき事項

- ・ 知財訴訟の特徴として、適正な管理を行うことで訴訟に巻き込まれることを回避できることから、そうした事前準備を重視されている。
- ・ ただし、訴訟対応のなかで、経済的な負担が高まるリスクは無視できないとされ、保険活用のインセンティブになると指摘された。

4.3.5. タイでの知財訴訟について（設問別）

(1) Specific cases of intellectual property litigation

知財訴訟の具体的な事案について

- ① Number of overseas intellectual property lawsuits that your office has handled (the rate at which Japanese companies became plaintiffs and defendants)
対応してきた海外での知財訴訟の件数（日本企業が原告・被告となる割合）

- ・ 日本企業が知財訴訟に被告として巻き込まれるケースはまだ少数で、現地事務所でも実態把握がされていない。最終判決に至るものも数件程度との認識にある。
- ・ タイの訴訟は他国と比較すると長期間になると認識されている。また、民事訴訟による賠償額も少額につき、民事訴訟を提起するメリットが小さく、選択されていない。

- ② Breakdown of intellectual property rights with a large number of lawsuits (filed cases), distinguished by large enterprises and medium and small-sized enterprises
訴訟数（被提訴）の多い知財権（内訳、大企業・中小企業で区別）

- ・ 商標が中心。特許は侵害されているケースはあるが、刑事訴訟で差止をすることが最も即効性があり、高い頻度で選択されている。
- ・ 民事訴訟は手間等がかかるうえ、得られる見返りも大きくないため、早期解決を図るケースが多い。

- ③ Experience in offers or proposals related to countermeasures before litigation
訴訟以前の対策等に係るオファーもしくは提案実績

- ・ 訴訟前の対応として、警告状の送達が高い頻度で実施される。
- ・ 日本企業における準備も十分ではなく、リスクに対する認識改善が必要と指摘された。

④ Characteristics of the intellectual property litigation system in the target country or region (focusing on differences from Japan)

対象国・地域の知財訴訟制度の特徴（日本との相違点を中心に）

- ・ 権利化から権利活用へと転換しつつあるとされた。
- ・ 訴訟の前段階で解決に至るケースも多い。
- ・ 民事訴訟は時間がかかり、専門家の費用もかさむため、迅速な権利行使ができる行政取締が活用されている。

⑤ Major clients (industry type, company size, company name, etc. if possible)

主なクライアント（業種、企業規模、（可能であれば）企業名等）

- ・ 日系企業について規模を問わず対応している。

⑥ Future change or future trend in intellectual property litigation in the target country or region (focusing on the fact that it is thought that the influence on Japanese companies operating overseas is great)

対象国・地域における知財訴訟の今後の変化・将来傾向

（進出企業に対する影響が大きいと考えられることを中心に）

- ・ 従前ど傾向が当面続くと捉えている。ただし、中小企業における事前準備が十分ではないと認識されている。

（２） Flow of litigation (Characteristics of the target country)

訴訟フローについて（調査対象国の特徴について）

① Flow of intellectual property litigation proceedings when a Japanese company becomes a defendant (in the target country)

（調査対象国における）日本企業が被告となる場合の知財訴訟手続きの流れ

- ・ 日本のフローと大きな差はないと指摘されているが、法廷での弁論を重視する傾向が強いことが指摘された。

② Difference in adoption of the procedure by company size and information for making the decision (in the target country)

（調査対象国における）企業規模による手続き採用の差異およびその判断材料

- ・ その知財訴訟に不慣れな中小企業において、海外での訴訟対応はストレスであり、慣れにも乏しい。

(3) Economic burden

経済的な負担

① Costs required for handling warning letters, litigation, settlements, etc. 警告状、訴訟、和解等の対応に要する費目

- ・ 訴訟費用としては、年間数百万円程度を要するケースもあるが、ごく一部と思料。
- ・ 民事訴訟の方が弁護士費用がかかり、負担感は無視できない。

② Amount or breakdown for each item of ① 費目毎の金額もしくは内訳

- ・ 代理人費用の目安として、タイムチャージによる請求が多い。日本での弁護士費用と同等以上とされた。高い料金設定を採っている事務所もある

③ Presence or absence of fee structure according to company size 企業規模に応じた料金体系の有無

- ・ 企業規模に応じた料金体系はない。

④ Rough estimates of damages and settlement money (from actual cases handled by your office) 賠償金、和解金の概算（貴事務所が対応してきた実際の事例より）

- ・ 賠償金や和解金について具体的なコメントは得られなかった。

⑤ How to calculate damages and settlement money 賠償金、和解金の算出方法

- ・ 賠償金や和解金を適切に算出できていない現状が指摘された。そうした専門家が育っていないことが改善事項とされた。

(4) Recognition and requests for overseas intellectual property litigation expense insurance 【to the extent possible】

海外知財訴訟費用保険に対する認識や要望等 【可能な範囲で】

① Situation of recognition for the system

制度に対する認知状況

- ・ タイ進出時の保険制度活用はタイミングにないとされた。

(白紙)

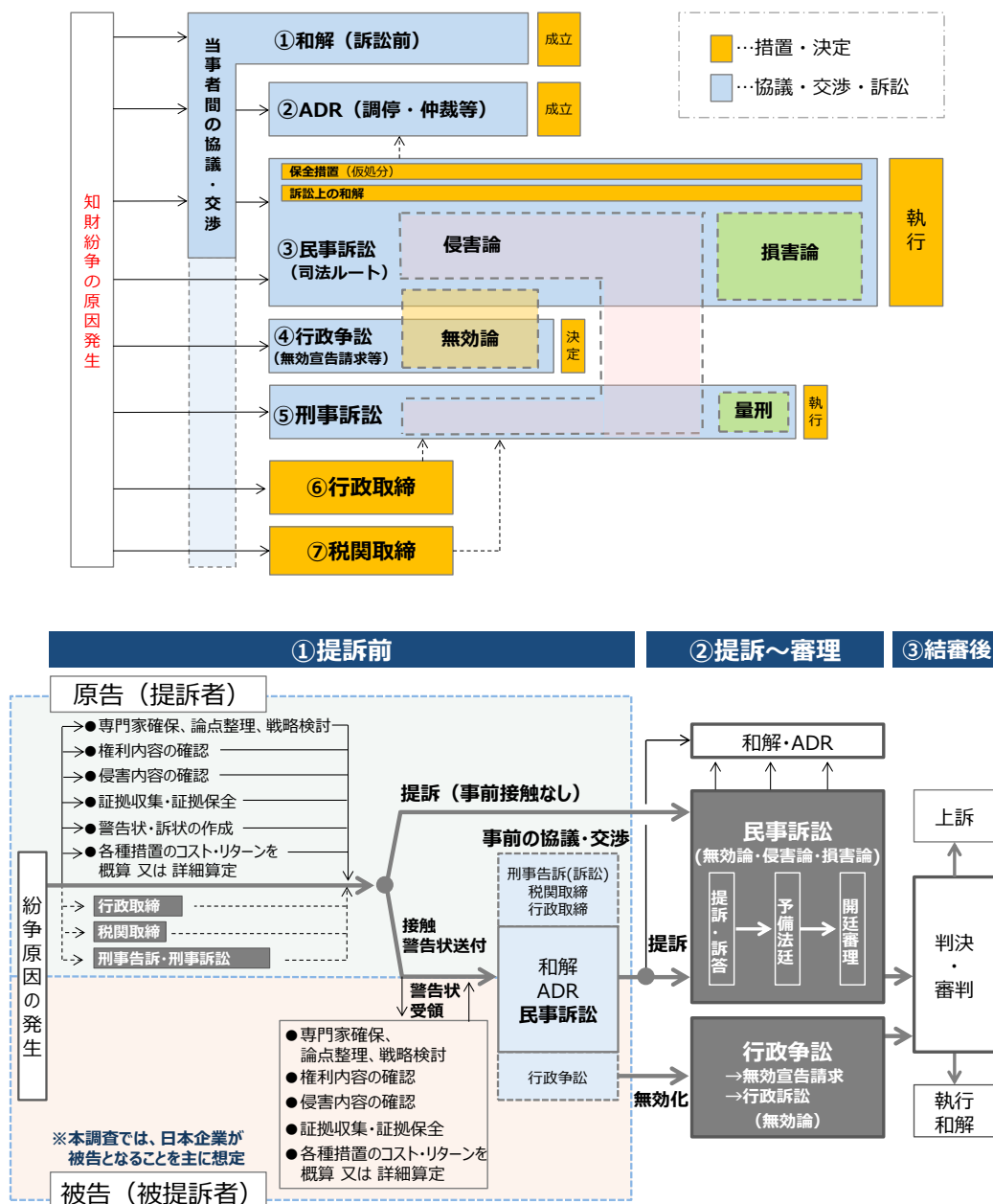
IV 海外における知財訴訟・係争解決手段のケースの分析

1. ケース分析にあたって（方針）

各種調査結果をもとに、ケース対象国・地域別の知財訴訟にかかるケースについて分析を行った。具体的なケースについて、その国・地域の訴訟フローや解決手段を踏まえつつモデル化して整理するほか、当該国・地域の知財訴訟の特徴や参考情報を盛り込み、そのケースに対する解決の経緯や参考するべきポイントを要点として整理した。

なお、ケース対象国・地域に限らず、知財訴訟制度は常に進展がみられるため、得られたケース情報における制度から変更・更新等がなされている場合もあり、その時点での分析となっている点に留意が必要となる。

図表 IV-1-1: 知財訴訟の全体像や訴訟フロー模式図(例 中国)



2. 具体的なケースの分析

2.1. 中国におけるケース

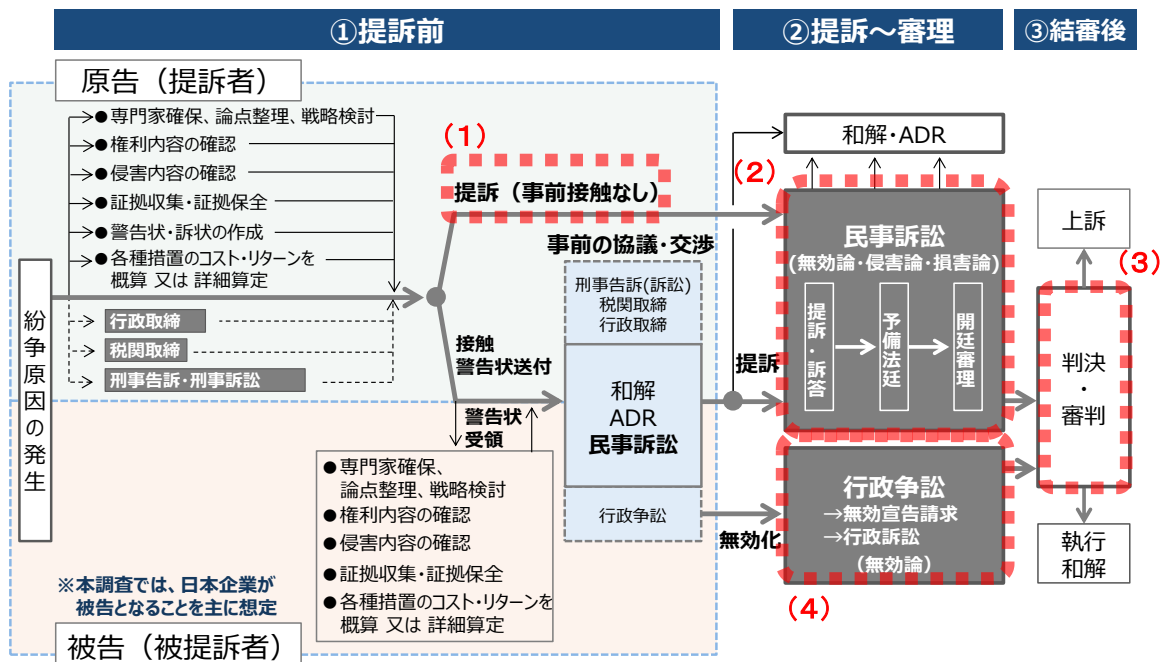
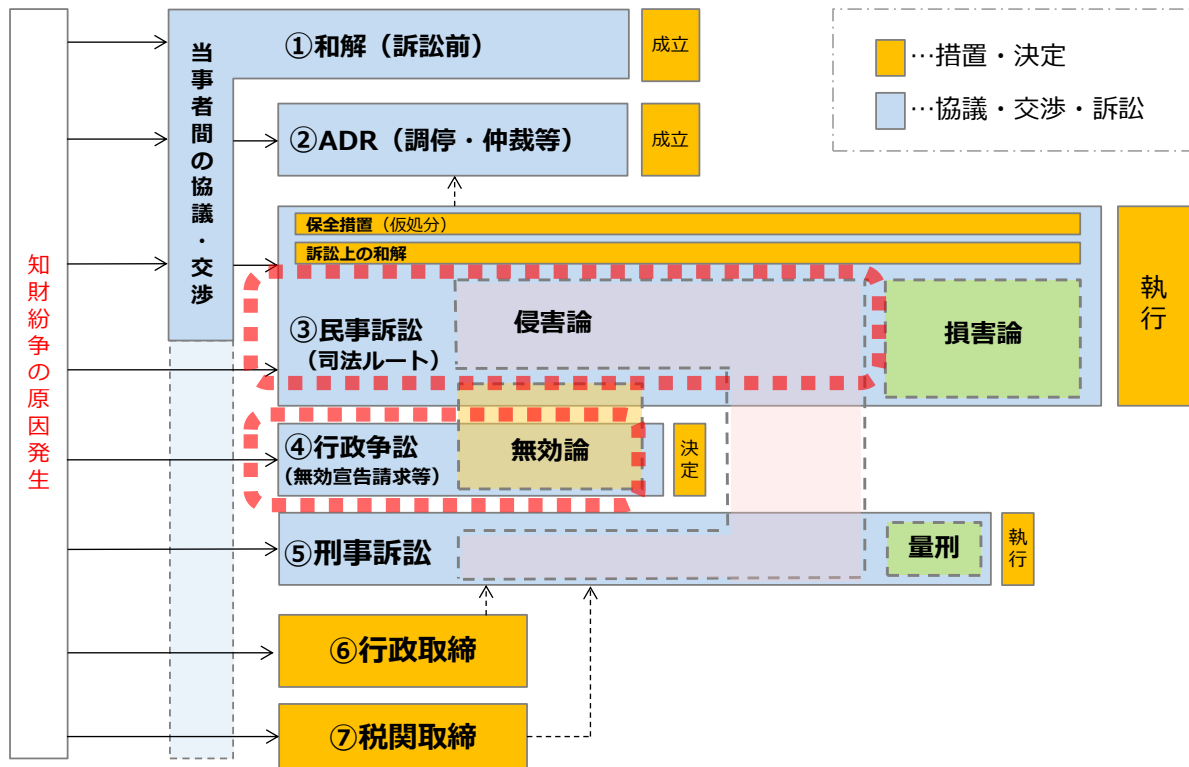
中国における知財訴訟のケースについて3事例整理した。ここでは、企業ヒアリングにおいて得た具体事例を対象とした。

○その1 商標権の登録無効に関する民事訴訟

分類	・ 国・地域 : 中国 ・ 権利区分: 商標権 ・ 訴訟内容: 登録無効 ・ 訴訟区分: ③民事訴訟の結果を踏まえ、別途④行政訴訟を提起
訴訟内容	・ <u>商標権無効訴訟</u>(被告商標の登録無効にかかる係争) ・ 被告商標と原告(中国メーカー)商標の類似性にかかる係争。 ・ 原告は自社ブランド保護を目的に係争を提起。原告は全類において商標権取得済。うち多数の類で被告商標が抵触すると訴えてきた。
結果	・ <u>被告商標に対し無効判決が下った</u>(その後、被告は中国商標局に行政訴訟を提起) ・ 費用: <u>現地弁護士費用 数百万円以上</u> (商標無効審判にかかるもののみ) ・ 係争期間: 無効審判のみで <u>3年10ヶ月</u>
要点	・ 進出国での自社ブランドの知名度が高まるなかで、こうした<u>商標に関する係争は増えるものととらえるべき</u>。国際的なブランドは<u>準備や対策の徹底ができていないと、こうした訴訟に巻き込まれることになる</u>。 ・ 無効判定が下されることはないが高をくついていたため、<u>係争当初より慎重な対応をすべきと反省</u>。訴訟費用は一見少額かもしれないが、<u>商標権の取得費用と比べると無視できない</u>。事業実施上、当初計画の見直しが必要になるケースもある。 ・ <u>ブランドを保護する手段として商標権を行使することは今後重要と痛感</u>している。

出典：企業ヒアリング・法律事務所ヒアリング結果をもとに作成

【その1 全体像や訴訟フロー】

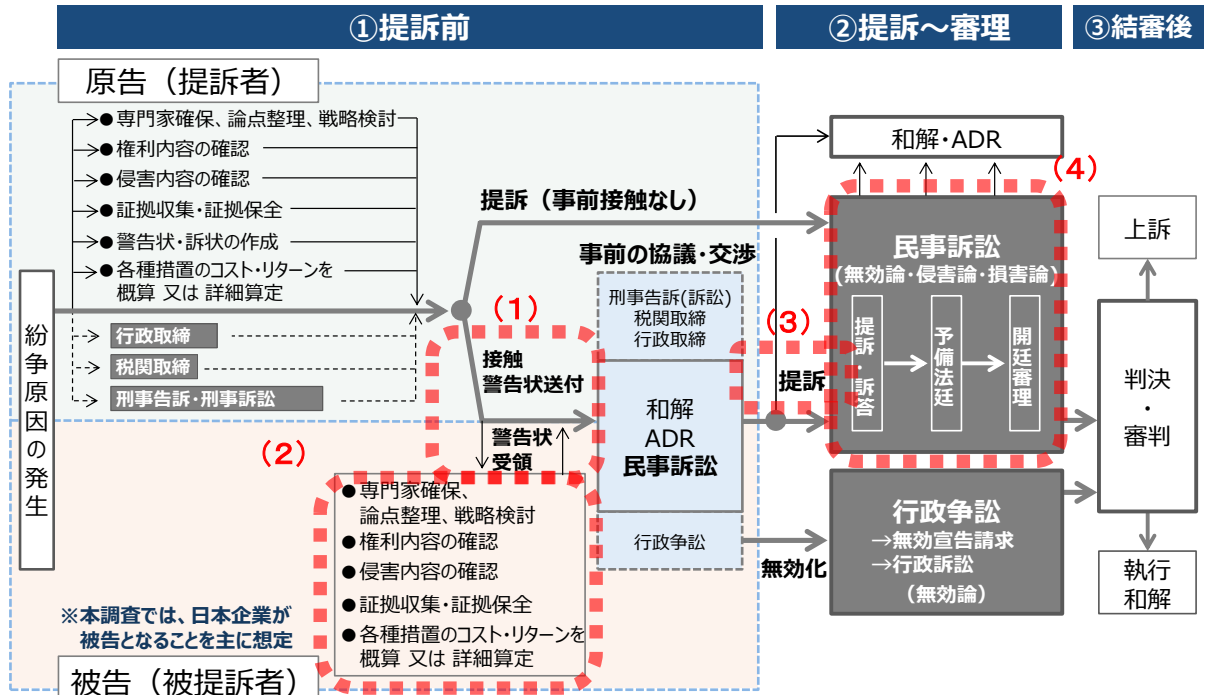
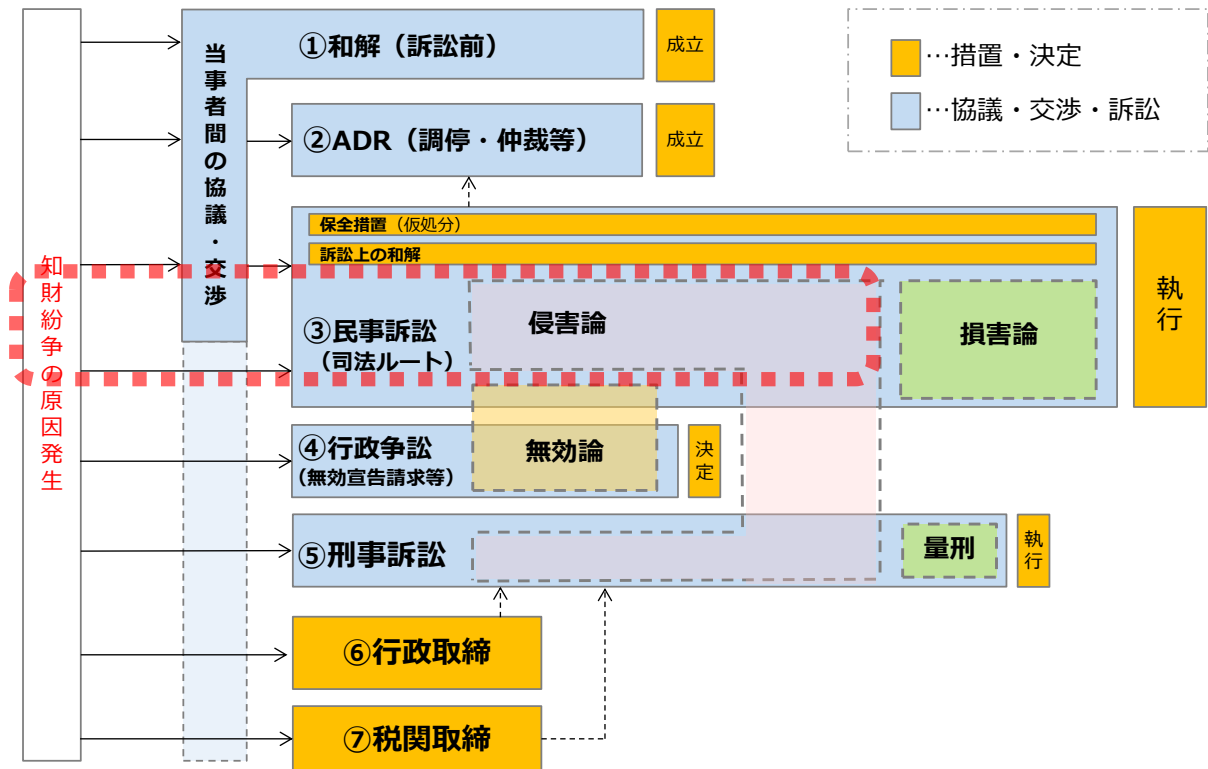


○その2 実用新案権の権利内容確認に関する民事訴訟

分類	・ 国・地域 : 中国 ・ 権利区分: 実用新案権 ・ 訴訟内容: 権利内容の確認 ・ 訴訟区分: ③民事訴訟
訴訟内容	・ 原告は現地工場に出入りしていた可能性のある個人 ・ 被告企業が<u>原告(個人)の所有する実用新案権を侵害</u>している旨の警告を受けたが、指摘された実用新案は当社中国工場内で情報を入手しなければ申請できないような内容であった。 ・ 原告が所有する実用新案の侵害が争点となった。
結果	・ 警告状に記載のある実用新案権には当社は非抵触であることを確認し、指摘の無効と弁護士費用などを請求する旨を弁護士名で通告したところ原告が提訴取り下げ ・ 費用: <u>現地弁護士費用 数百万円以上</u> ・ 係争期間: 原告による訴訟取り下げまで <u>約2年</u>
要点	・ 中国に詳しい日本弁理士と日本弁護士からの紹介を受けて、中国現地の大手弁護士事務所に依頼しており、<u>現地での訴訟対応の体制確保</u>が重要。 ・ 指摘された実用新案権が、当社中国工場から技術流出した疑いがあり、<u>技術流出を前提とした対応策について各種相談を現地弁護士事務所に対して行う</u>ことが肝要。工場に出入りする人物のチェック体制を強化するなど。 ・ 中国の地方都市では、中国企業に有利な判決を行うことが多い。知財訴訟で法廷闘争をする場合は、上海など比較的<u>公平な判断を行う大都市の裁判所にて行うことを意識</u>するべき。

出典：企業ヒアリング・法律事務所ヒアリング結果をもとに作成

【その2 全体像や訴訟フロー】

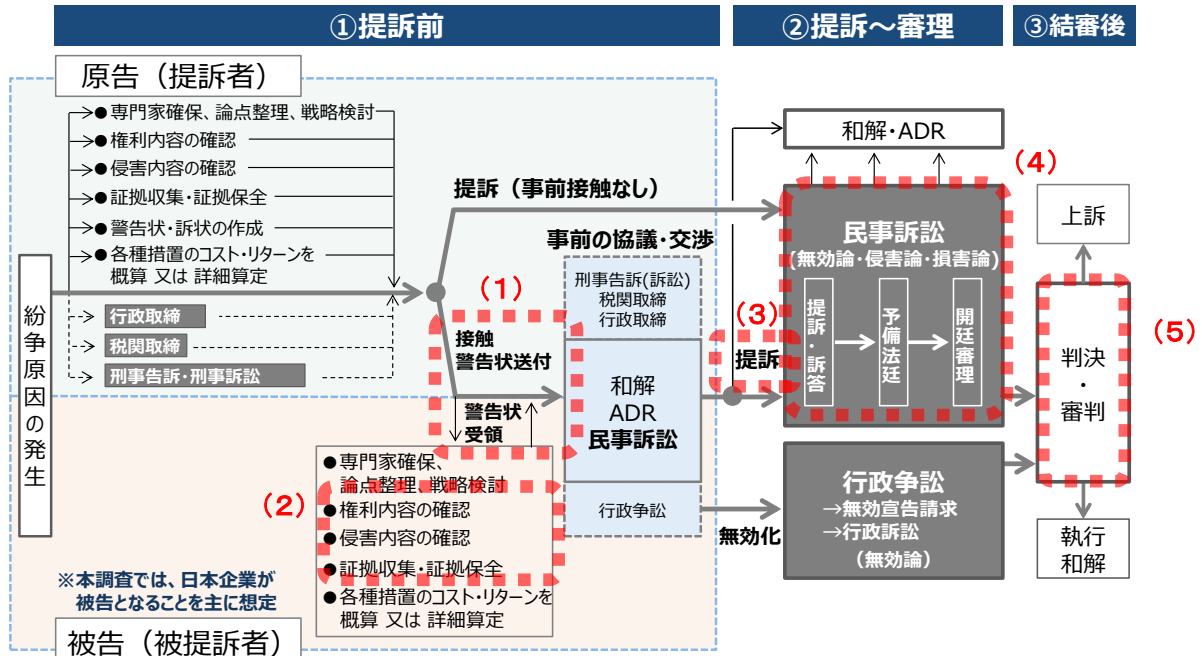
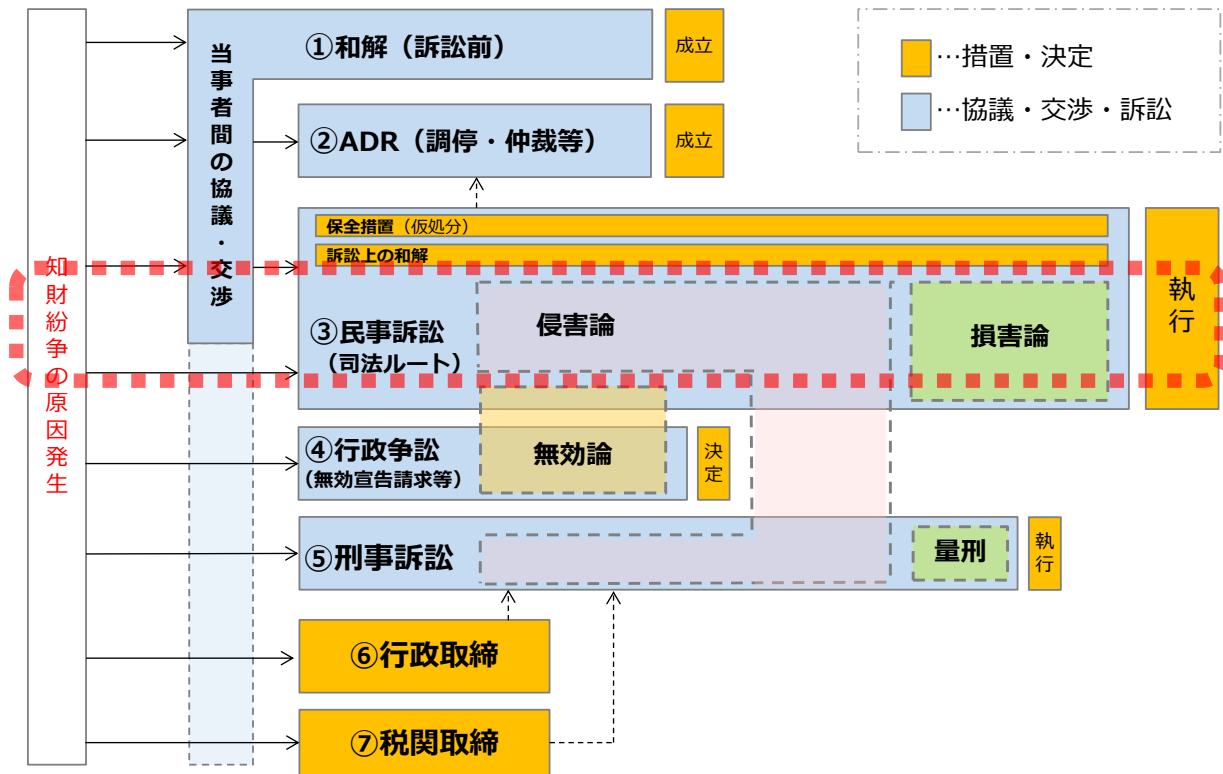


○その3 特許権の権利侵害に関する民事訴訟

分類	・ 国・地域 : 中国 ・ 権利区分: 特許権 ・ 訴訟内容: 権利侵害 ・ 訴訟区分: ③民事訴訟
訴訟内容	・ 中国の見本市で、日本企業が現地企業の特許、<u>実用新案</u>を侵害しているというクレームチラシを会場で配布されている事象に遭遇。 ・ 現地企業が指摘する実用新案、特許は数年前に登録されたものだが、日本企業がさらに以前に出願・登録していた特許権に該当していたため、<u>北京中級裁判所へ現地企業の特許権侵害と販売差し止めを求めて提訴。</u>
結果	・ 中級裁判所では現地企業は非侵害とする判決があり、控訴したが棄却され、日本企業の敗訴が確定 ・ 費用:<u>現地弁護士費用 約 1,000 万円(うち、控訴費用約 200 万円)</u> ・ 係争期間:敗訴確定まで <u>約 2 年</u>
要点	・ <u>都市部の裁判所でなければ外国企業は厳しい結果になると助言され、北京中級裁判所を活用。</u> ・ 現地企業が海外市場へ進出した際は、<u>進出先の裁判所へ提訴するなど、その後の動向についても把握</u>するべき。

出典：企業ヒアリング・法律事務所ヒアリング結果をもとに作成

【その3 全体像や訴訟フロー】



※このケースは「クレームのチラシが配布されていたこと」が起点となる

2.2. 韓国におけるケース

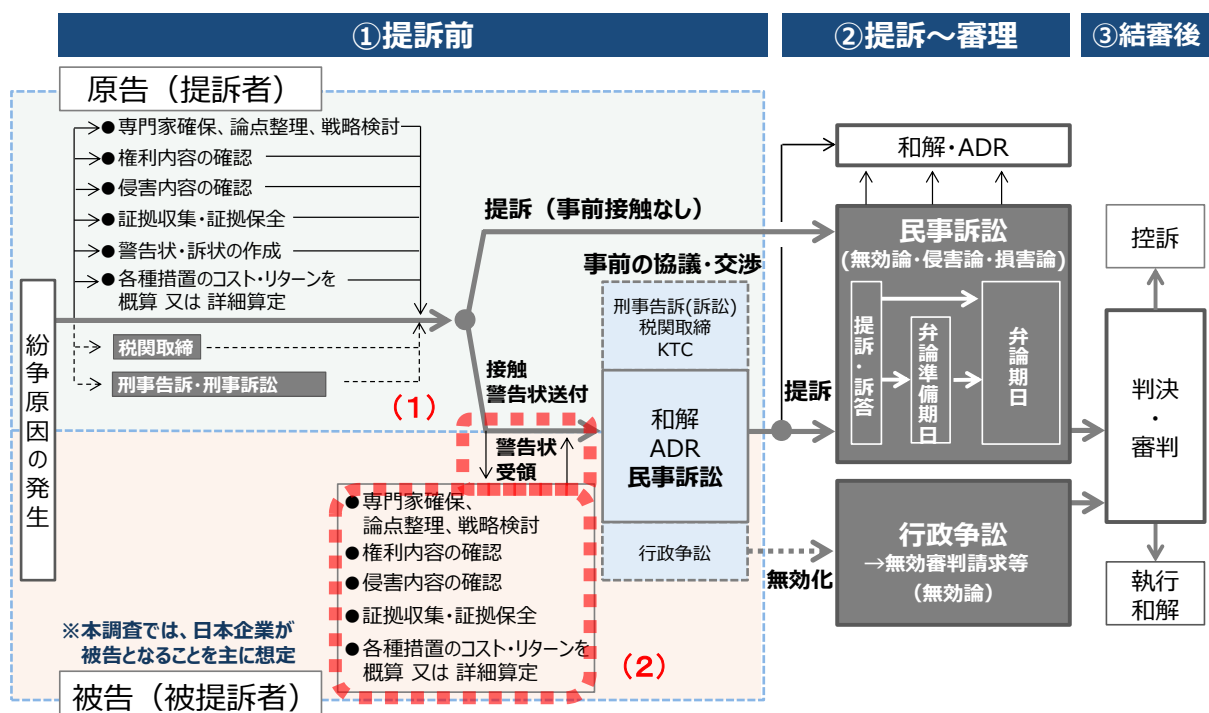
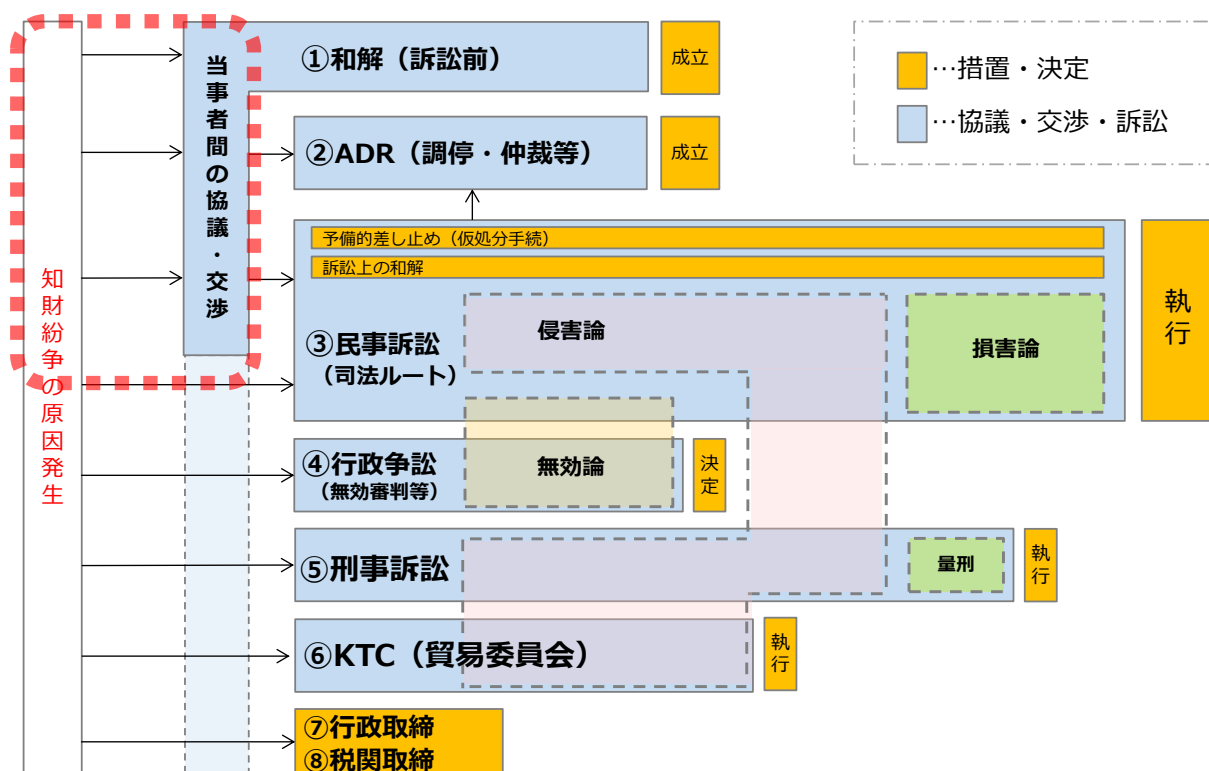
韓国における知財訴訟のケースについて3事例整理した。ここでは、企業ヒアリングにおいて得た具体事例ならびに文献調査にて得た具体事例を対象とした。

○その1 特許権の権利侵害に関する係争

分類	・ 国・地域 : 韓国 ・ 権利区分 : 特許権 ・ 訴訟内容 : 権利侵害 ・ 訴訟区分 : ー
訴訟内容	・ 韓国企業から日本企業の販売子会社に対する警告状が届き、特許権を侵害していると主張するものだった。
結果	・ 韓国企業の特許権無効を証明する資料を提示して、訴えた内容について反論を行ったところその後連絡が途絶えたもの。 ・ 費用:翻訳費 数十万円以上 ・ 係争期間: 数ヶ月～
要点	・ 特許権無効を証明する資料を提示して、先方が訴えた内容に対する反論を毅然と行っていることが重要。 ・ 社内での準備対応を適切に行い、迅速に反論を行うことは先方に対する強いメッセージとなることを認識すべき。

出典：企業ヒアリング・法律事務所ヒアリング結果をもとに作成

【その1 全体像や訴訟フロー】



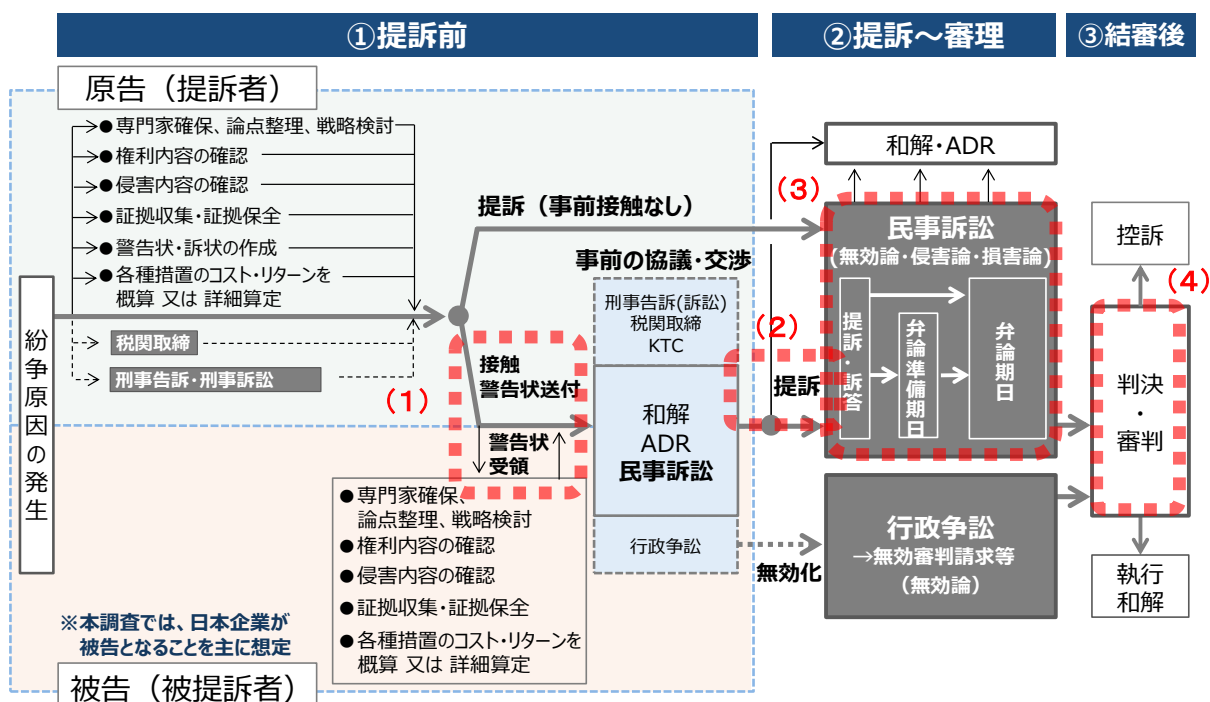
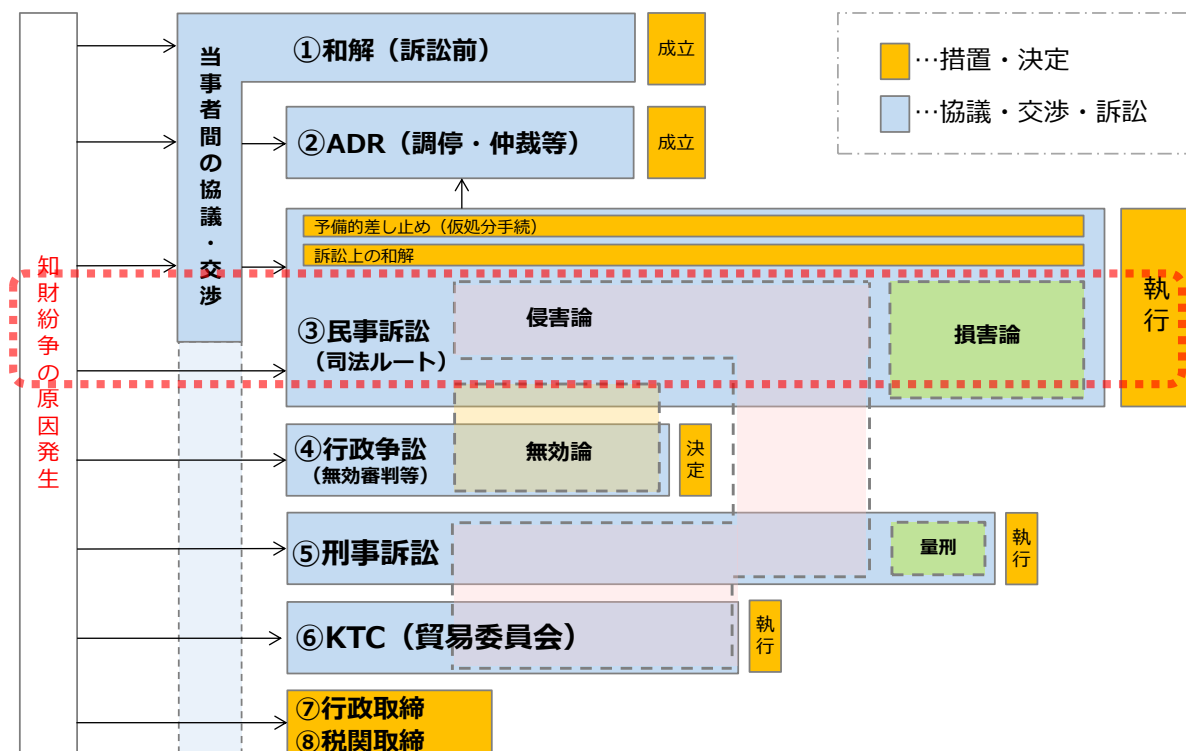
○その2 商標権の権利侵害に関する民事訴訟

分類	・ 国・地域 :韓国 ・ 権利区分:商標権 ・ 訴訟内容:権利侵害 ・ 訴訟区分:③民事訴訟
訴訟内容	・ 原告(日本企業と韓国企業の合併会社)は、韓国内で流通(小売)事業を実施しており、韓国での商標権も取得していた。被告(韓国企業)は独自の標章を用いて小売店を運営していた。 ・ 原告は、被告らを相手取ってサービスマーク権侵害差止及び損害賠償を請求。しかし、外観、呼称面、観念の面のいずれも非類似であるとして、原告の請求を全て棄却。それを受け、原告は控訴した。 ・ 控訴審では、原告と被告の標章が類似することや、被告と原告の指定役務の類似性を鑑み、誤認する可能性が高いと判断して侵害を認定した。
結果	・ 第一審は日本企業が敗訴したが、上告により逆転勝訴となる判断となった。 ・ 被告(韓国企業)は控訴審の判決を不服として上告し、名称を変更して営業を継続。 ・ 費用:商標使用禁止と約 1,3 億ウォン(当時のレートで約 1,300 万円)の損害賠償の支払いを命じた。
要点	・ ハングル表記と英文表記、取り扱い商品の品目、販売方式が類似している点も今回の判決の理由となっており、海外での事業展開において、現地言語との類似性を事前に確認することが重要(この事例は合併会社が原告となったが、逆のケースも想定される)。 ・ なお、被告経営者は判決後も営業を継続したため、検察より起訴され、500 万ウォン(約 50 万円)の罰金刑を言い渡されている。 ・ 海外での事業展開は、進出することが目的ではなく、現地での安定した経営が所期の目的であるととらえ、知財権の確保やその行使は必要なタスクとして想定すべき。

出典：文献調査結果⁵⁶⁹をもとに作成

⁵⁶⁹ JETRO ソウル事務所「韓国の最近の知財状況について」(2014 年 11 月)資料や報道資料等より

【その2 全体像や訴訟フロー】



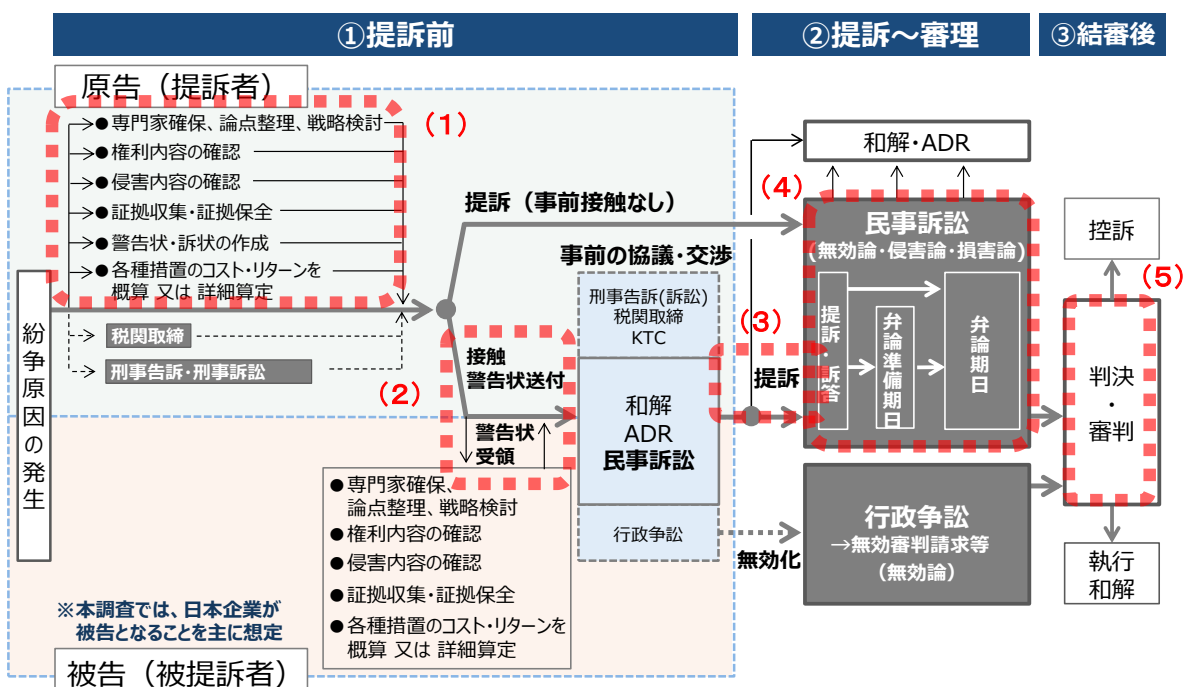
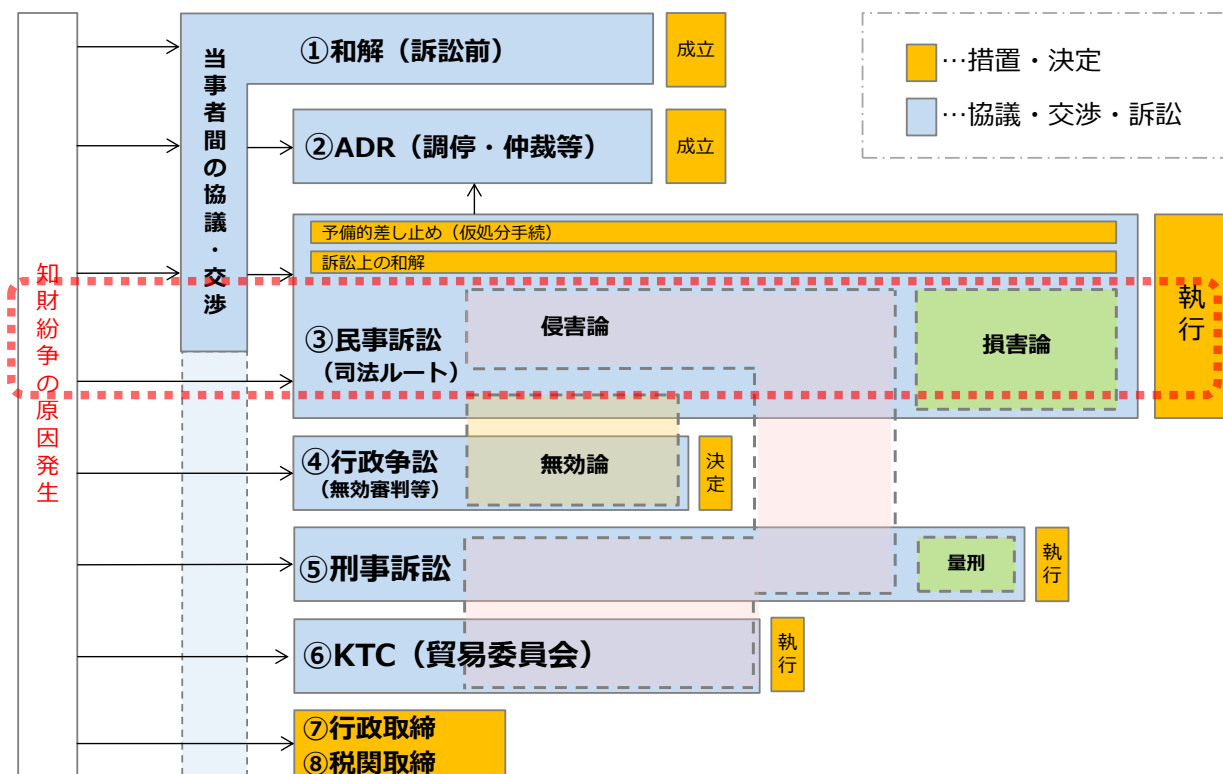
○その3 意匠権の権利侵害に関する民事訴訟

分類	・ 国・地域 : 韓国 ・ 権利区分: 意匠権(デザイン権) ・ 訴訟内容: 権利侵害 ・ 訴訟区分: ③民事訴訟
訴訟内容	・ 日本企業が韓国で販売する商品のパッケージデザイン等が無断で使用(模倣)されたことについて権利侵害として提訴したもの。日本企業は韓国において<u>意匠権</u>を取得している。 ・ <u>警告状</u>を韓国企業に送付し、販売差し止めと商品廃棄を求めたが改善がなく、提訴に踏み切ったもの。
結果	・ 原告(日本企業)が勝訴 ・ 費用: 弁護士費用 ・ 係争期間: 1年程度
要点	・ 意匠権について商標と同様に、<u>現地で販売されている他者商品との類似性を事前に確認することが重要</u>(この事例は日本企業が原告となったが、逆のケースも想定される)。 ・ 本件も、韓国企業が日本企業の韓国意匠権に対して無効審判を提起したり、地裁の判決に対して被告側が控訴したりして、意匠権が無効になる可能性もあり、第一審判決後も注意が必要であり、<u>動向について情報収集を怠らないことが重要</u>。 ・ デザインの無断使用について、迅速な対応が自社の損害を最小化することにもつながり、<u>迅速な法的対応が取れる準備</u>をあらかじめ進めておくことが重要となる。 ・ デザイン(意匠権)は、商標権等の<u>他の権利区分と組合せることでより強い効果を発揮</u>するため、複合的な知財権取得による自社製品やブランドの保護を考えていくことも重要となる。

出典：文献調査結果⁵⁷⁰をもとに作成

⁵⁷⁰ JETRO ウェブサイトや判例情報、各種報道資料等より

【その3 全体像や訴訟フロー】



2.3. 米国におけるケース

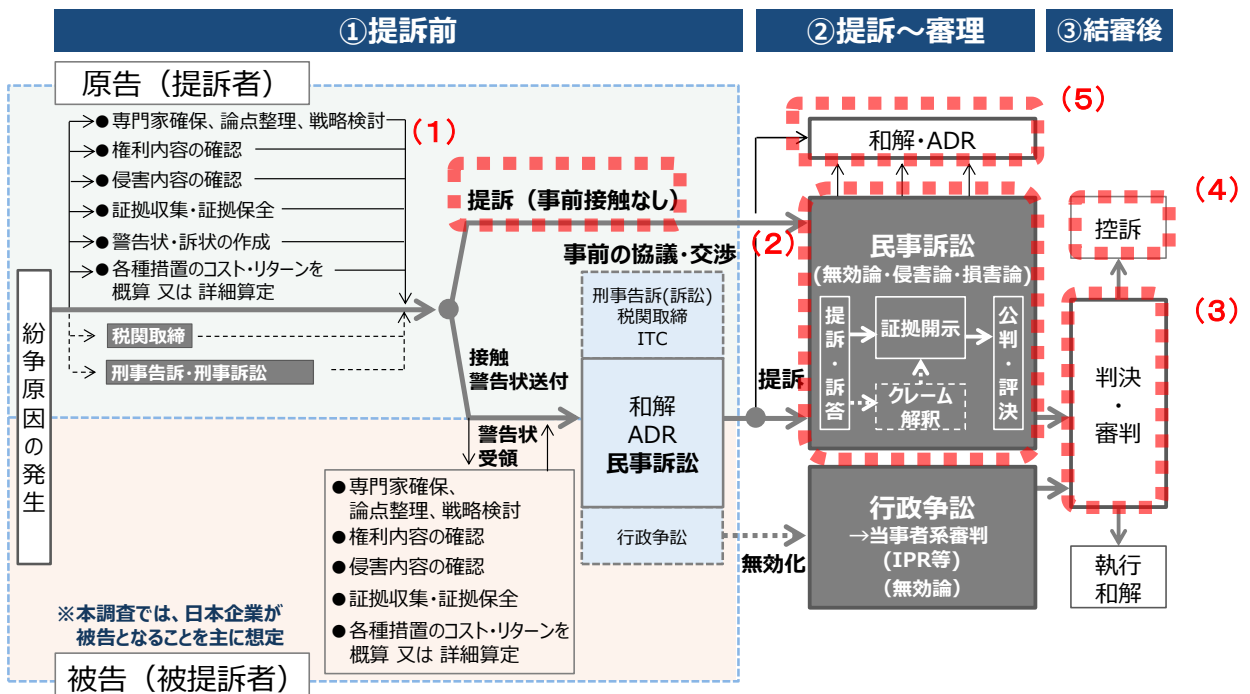
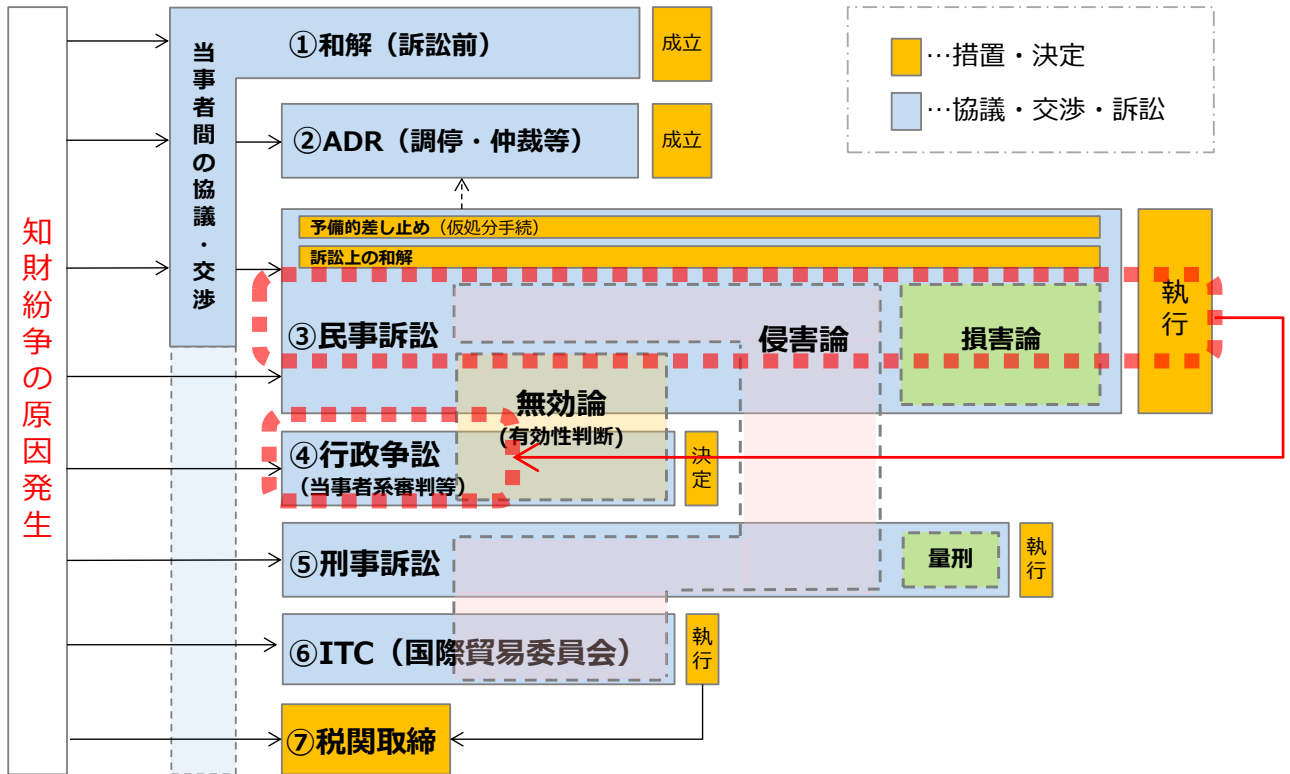
米国における知財訴訟のケースについて3事例整理した。ここでは、企業ヒアリングにて得た具体事例を対象とした。

○その1 特許権の権利侵害に関する民事訴訟

分類	・ 国・地域 : 米国 ・ 権利区分: 特許権 ・ 訴訟内容: 権利侵害 ・ 訴訟区分: ③民事訴訟
訴訟内容	・ <u>特許権侵害にかかる差し止め請求、損害賠償、陪審員審理の請求</u> ・ 多数の日本企業が一度に提訴されたケース ・ 被告は、早期解決、自前解決を方針とするなか、一審結審以降、当事者系レビュー(IPR)活用による和解対応にシフト
結果	・ <u>一審結審(被告に有利な判決)の後、原告が控訴。控訴棄却、差し戻しとなり、和解協議中</u> ・ 費用 現地弁護士費用 <u>年平均 2,000～3,000 万円(10 年間で 2～3 億円)程度</u> ・ 係争期間: <u>11 年 4 ヶ月(現在も係争中)</u>
要点	・ 一審控訴棄却・差し戻しが決定された以降、<u>IPR(Inter Parte Review: 当事者系レビュー)活用による和解対応にシフト</u> ・ 米国の訴訟の仕組みを踏まえ対策を<u>現地弁護士を活用しつつ準備</u>。現在、和解を模索しているが、着地内容やプロセス也多岐にわたり、<u>現地弁護士からの助言は必須</u>と判断。<u>初動対応で慌てずに準備を進めることが重要で、社内体制の強化も不可欠</u>と判断。 ・ NPE は、当初から法外な賠償金や和解金(ライセンス料含む)を求めてくる。<u>早期に妥協することも1つの策ではあるが、以降の風評を考え判断するべき。</u>

出典：企業ヒアリング・法律事務所ヒアリング結果をもとに作成

【その1 全体像や訴訟フロー】

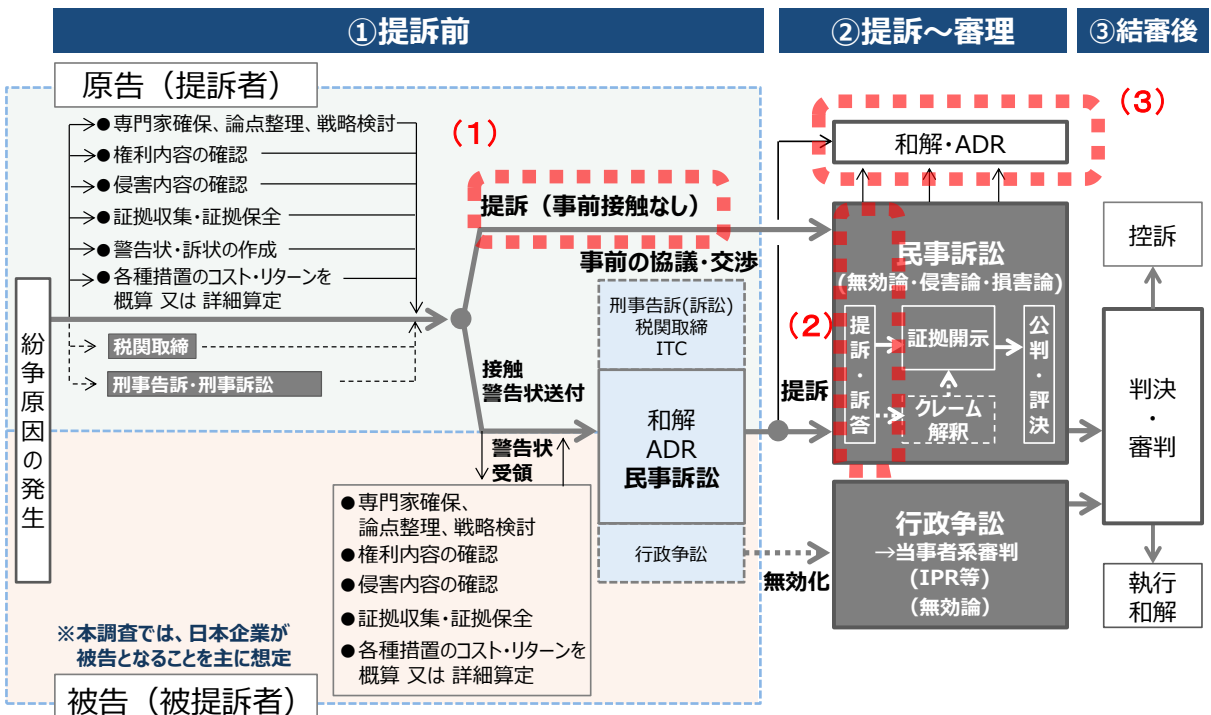
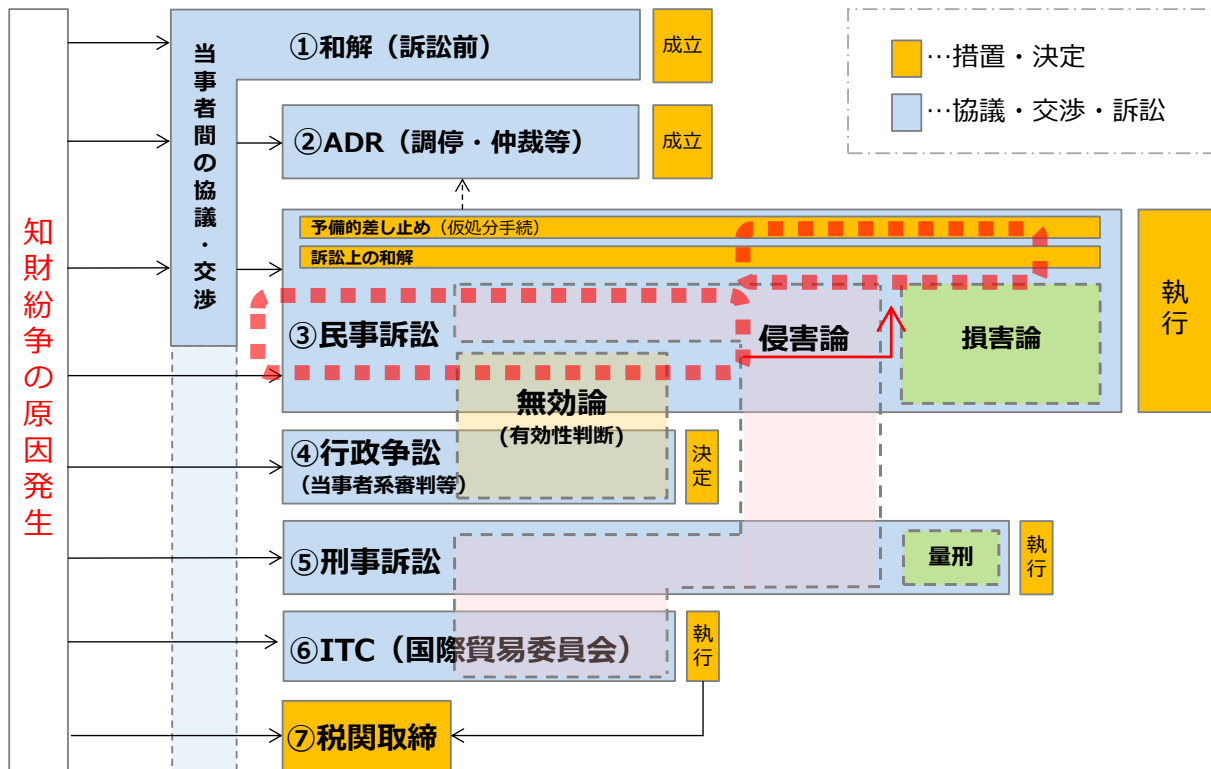


○その2 特許権の権利侵害に関する民事訴訟

分類	・ 国・地域 : 米国 ・ 権利区分: 特許権 ・ 訴訟内容: 権利侵害 ・ 訴訟区分: ③民事訴訟
訴訟内容	・ 米国で有力な NPE からの特許権侵害にかかる提訴を受けたもの。 ・ 当該 NPE は特許権を数千件抱えており、社内弁護士も抱えるなど、<u>訴訟対応に長けている</u>。
結果	・ 和解 ・ 費用: <u>約 1 億円(うち、弁護士費用が大半)</u> <u>和解金は数百万ドル</u> ・ 係争期間: 和解に至るまで <u>約 5 年</u>
要点	・ NPE が相手の場合、例え、先方の主張を排除できたとしても、<u>合意には程遠い和解案を提案してくるため長期化する傾向</u>にある。 ・ こちらに有利な和解条件にするための、<u>根拠を排除する交渉にも時間がかかる</u>。

出典：企業ヒアリング・法律事務所ヒアリング結果をもとに作成

【その2 全体像や訴訟フロー】

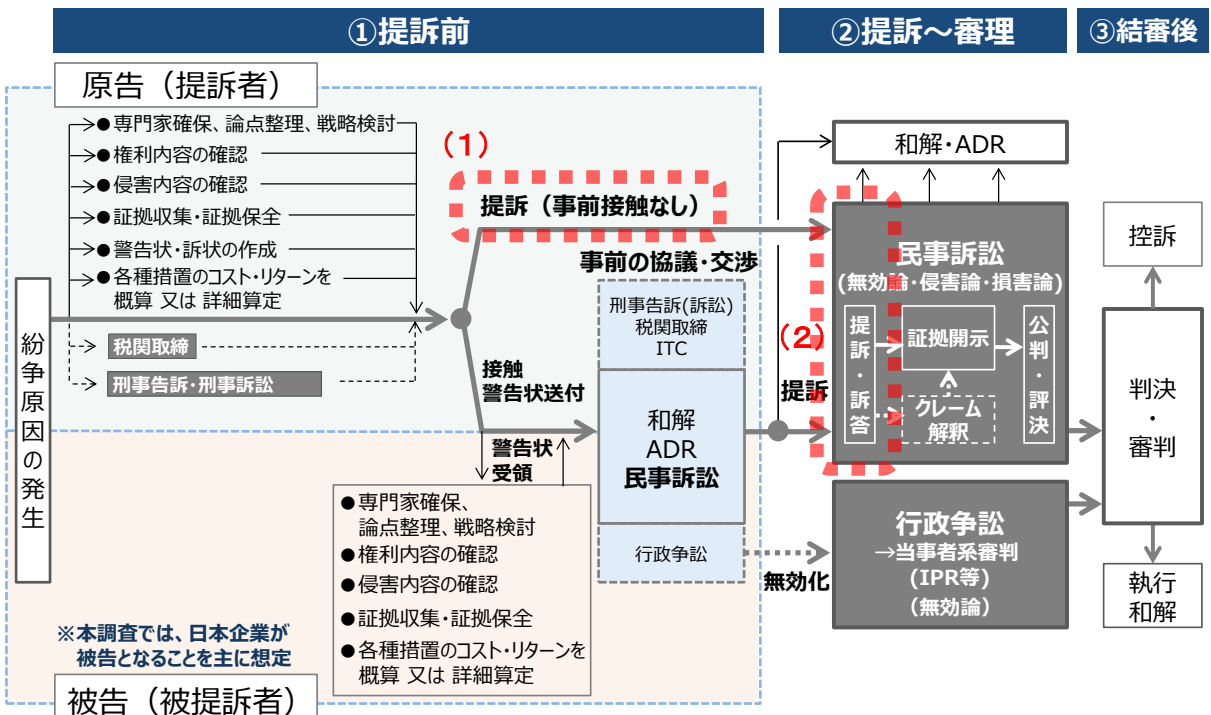
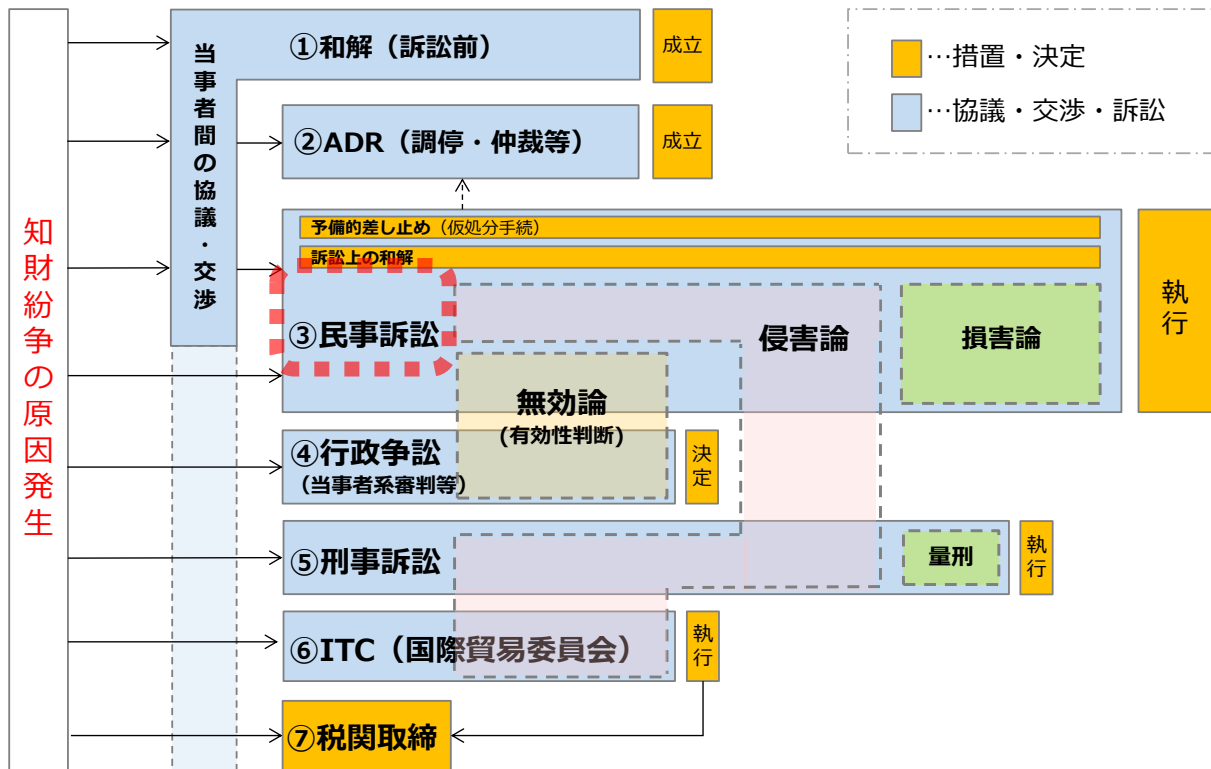


○その3 特許権の権利侵害に関する民事訴訟

分類	・ 国・地域 : 米国 ・ 権利区分 : 特許権 ・ 訴訟内容 : 権利侵害 ・ 訴訟区分 : ③民事訴訟
訴訟内容	・ 原告企業(NPE)より、<u>事前の内容確認等の連絡もなく</u>、被告の製品が原告の特許権を侵害している旨の訴状が送付されてきた。 ・ 被告による特許侵害を争点に訴訟提起されたもの。
結果	・ 被告の特許は、原告の特許に抵触してないため提訴は無効であり、弁護士費用を請求すると通告。<u>原告は訴訟を取り下げで終決。</u> ・ 費用 : <u>約 500 万円</u> ・ 紛争期間 : <u>1～1.5 年</u>
要点	・ 自社の立ち位置(優位性)をもとに、訴訟、和解など<u>紛争解決に要するコスト比較の上、対応を判断</u>することが重要。 ・ 過去の判例を交渉材料として活用できる。最高裁やノースカロライナ州の裁判所の判決にて、<u>根拠のない提訴をし敗れた場合は、勝訴側の弁護士費用を負担しなければならないという判決</u>が出されており、<u>NPE の優位性が崩れつつある。</u>

出典：企業ヒアリング・法律事務所ヒアリング結果をもとに作成

【その3 全体像や訴訟フロー】



2.4. ドイツにおけるケース

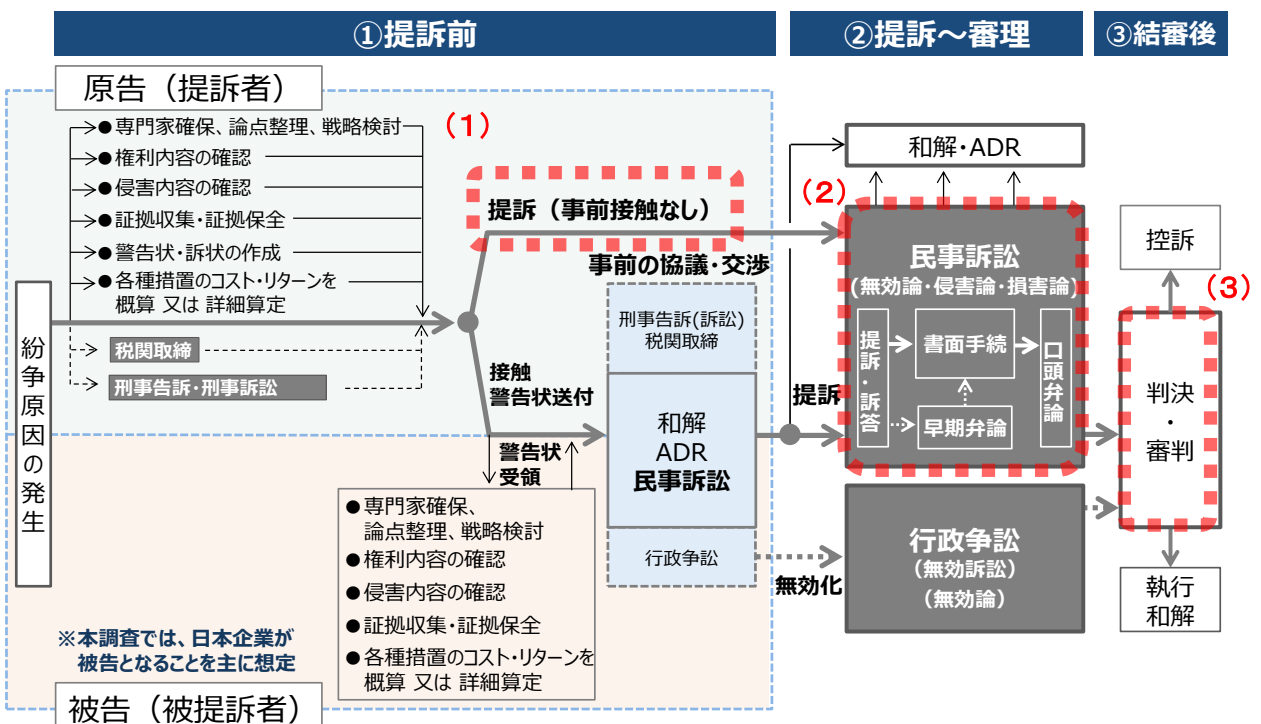
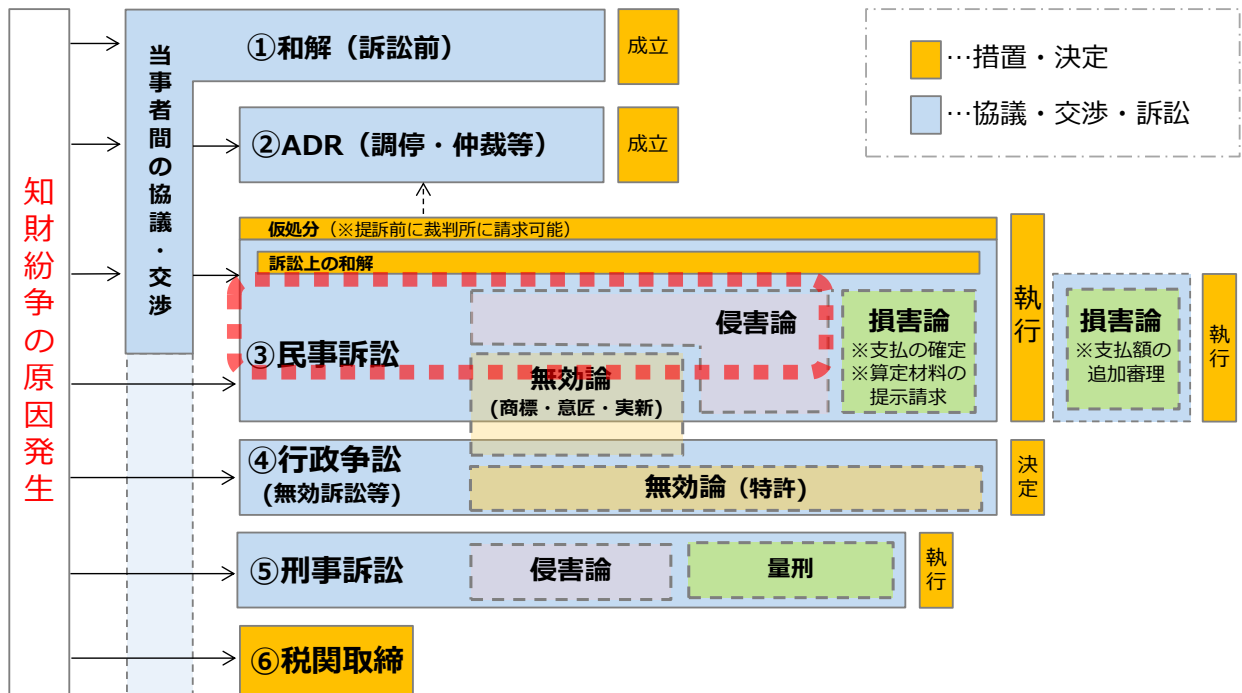
ドイツにおける知財訴訟のケースについて3事例整理した。ここでは、企業ヒアリングにおいて得た具体事例ならびに文献調査にて得た具体事例を対象とした。

○その1 特許権の権利侵害に関する民事訴訟

分類	・ 国・地域 :ドイツ ・ 権利区分:特許権 ・ 訴訟内容:権利侵害 ・ 訴訟区分:③民事訴訟
訴訟内容	・ <u>ドイツ以外の企業が、ドイツ法廷にて特許権の侵害訴訟を提起。</u> ・ 被告の製品が、原告の特許権を侵害していると主張されたもの。 ・ 被告とは別の会社の特許技術をライセンス利用した最終製品を販売する被告企業に対して、原告保有の特許権を行使して提訴したもの。パテントポートフォリオにもとづきクレームチャートを作成して、特許の権利主張をしてきた。
結果	・ (係争中)5年間ライセンス契約にかかる交渉を進めるも提訴されたもの ・ 費用:米国の弁護士事務所の代理人費用およびドイツの弁護士事務所の代理人費用(係争中につき未確定)、翻訳費用(ドイツ語への翻訳) ・ 紛争期間:<u>5年以上</u>
要点	・ 経験のない国・地域の法廷では、各国で訴訟対応の実績のある弁護士事務所にも<u>知見がない場合があります、慎重に対応することが必要。</u> ・ 相手先の企業調査、相手先の権利内容の確認、侵害・非侵害の検討、対応策の検討を弁護士事務所に依頼して準備を進めている。このケースは<u>市場排除が目的であったことから和解に至らなかったケース。</u> ・ ドイツでは、非公表扱いの情報を調査することについて、<u>多額の調査費がかかるため、全体の訴訟費用を増大させる要因となる場合がある。</u>

出典：企業ヒアリング・法律事務所ヒアリング結果をもとに作成

【その1 全体像や訴訟フロー】



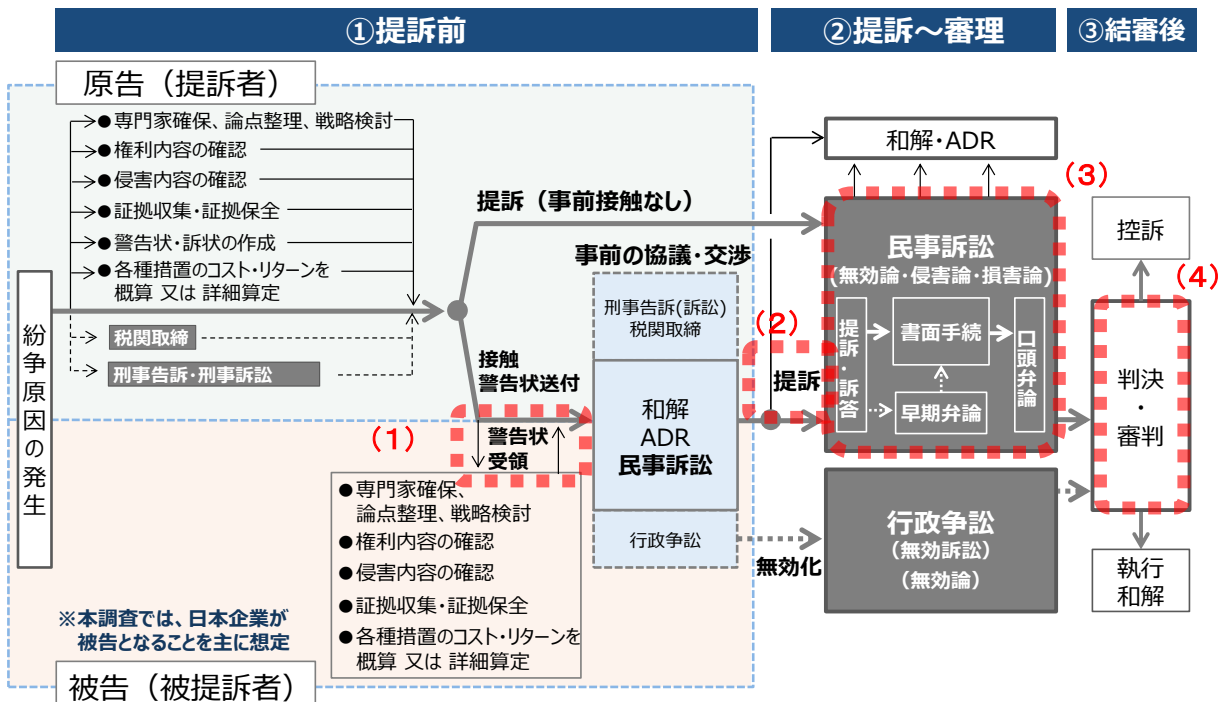
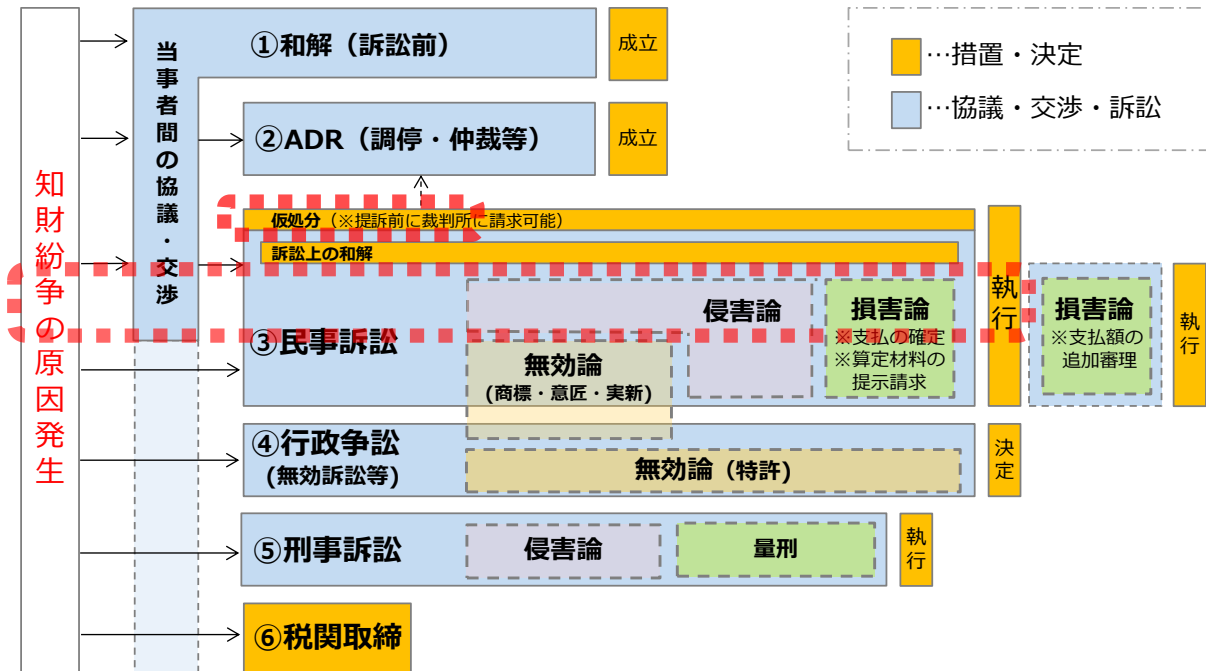
○その2 特許権の権利侵害に関する民事訴訟

分類	・ 国・地域 :ドイツ ・ 権利区分:特許権 ・ 訴訟内容:権利侵害 ・ 訴訟区分:③民事訴訟
訴訟内容	・ 原告企業(ドイツ企業)は保有するドイツ<u>特許権</u>で保護される機器を販売している。 ・ 競合する被告企業(海外企業)がデュッセルドルフで開催される見本市に出展を予定していることを知り、弁護士とともに被告企業の製品が原告企業の特許権に抵触する素材で作られている可能性を確認し、デュッセルドルフ地方裁判所に仮差し止めを請求。
結果	・ 原告企業は手元に十分な証拠を持っていないため、同時に本案訴訟も提起。同社は、見本市の場で執行官が被告企業に直接措置を取り得るよう、即時送達を求めて費用を支払う。見本市の被告企業ブースにおける本案訴訟の訴状送達後、被告企業も代理人を立て、裁判所は両当事者に対し、書類提出期限及び口頭審問の日時を通知。 ・ 原告企業は本案訴訟の一審で勝訴。同社は判決の仮執行を決め、被告企業のドイツでの商品販売を停止させることができた。同判決では原告企業に損害賠償請求権等を認めるものとなり、被告企業は高等地方裁判所への控訴は行わず、判決が確定した。 ・ 費用:法定弁護士費用は1,000,000ユーロの訴訟物価額に基づき<u>約 14,000 ユーロ(当時)</u> ・ 原告企業は被告企業が提出した経理書類に基づいて賠償額を計算。被告企業も訴訟継続の意思はなく<u>賠償金を支払う</u>こととなった。 ・ 紛争期間:<u>1年程度(口頭審問は訴状提出から15カ月ほど後になる場合もある)</u>
要点	・ 進出国における訴訟において、<u>原告(現地企業)が主導的に、より原告に有利な訴訟戦術を打ってくる</u>ことが多い。見本市等の場での即時送達は、多額の翻訳費用を含め被告企業の所在国での訴状送達にかかる費用発生を回避できるほか、送達に要する時間を圧縮することになり、<u>訴訟コストの圧縮のためにも大いに役に立つとされており、選択される可能性の高い手法として認知するべき。</u>もちろん、<u>見本市出展前の準備が周到であることは必要不可欠</u>となる。

出典：文献調査結果⁵⁷¹をもとに作成

⁵⁷¹ JETRO デュッセルドルフ事務所「ドイツ見本市における 知的財産権利行使マニュアル」(2012年8月) 報道資料等より

【その2 全体像や訴訟フロー】

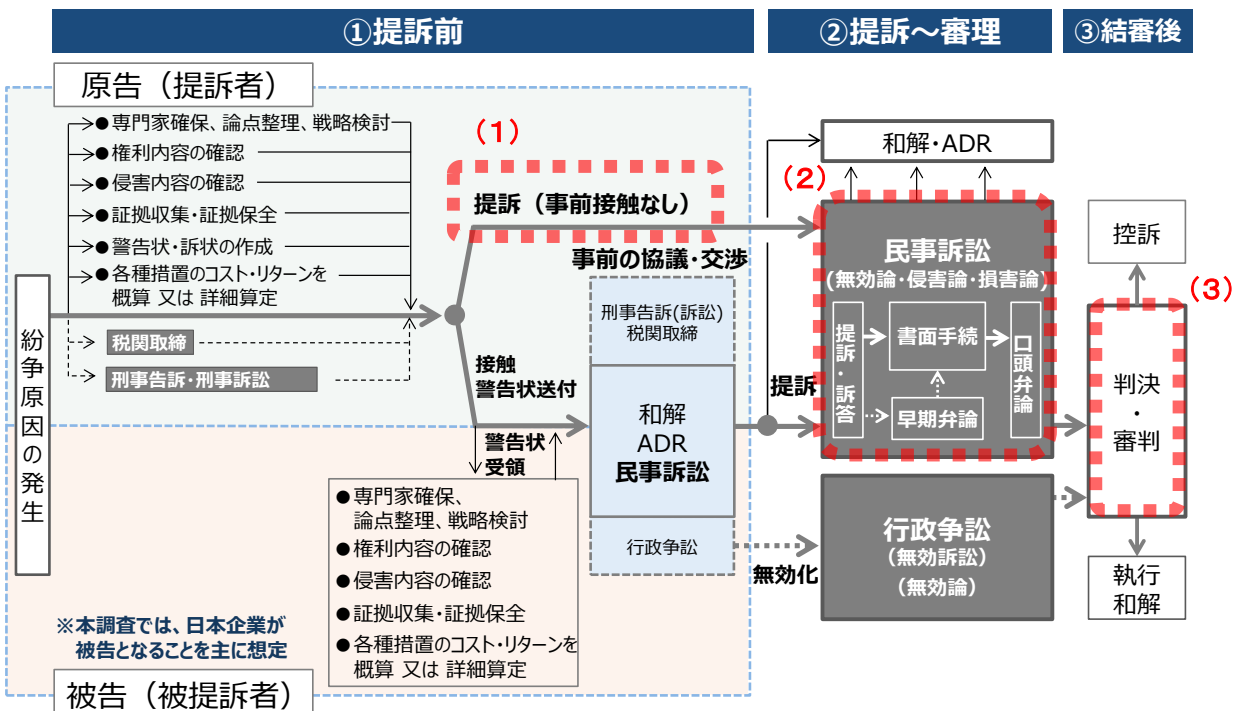
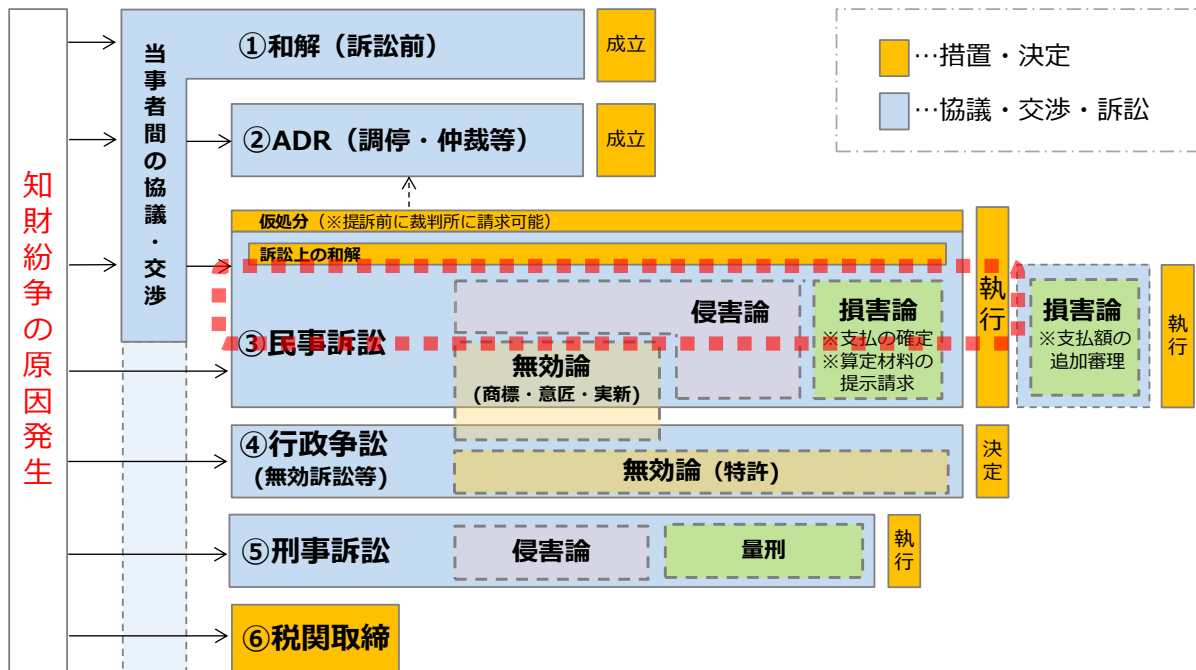


○その3 商標権の権利侵害に関する民事訴訟

分類	・ 国・地域 :ドイツ ・ 権利区分:商標権 ・ 訴訟内容:権利侵害 ・ 訴訟区分:③民事訴訟
訴訟内容	・ 被告企業(米国企業)は、サービス名 A(米国での商標権登録済み)をもってドイツでのサービス提供を実施していた。 ・ ドイツの個人からサービス名 A は個人の商標権 B を侵害しているとして提訴。商標登録を済みのドイツをはじめとする複数国で、サービス名 A の使用差し止めを求めた。
結果	・ 原告が勝訴。被告は名称使用中止の判決を受け、名称変更してサービスを継続。 ・ 費用:弁護士費用 ・ 紛争期間:数年程度
要点	・ 当該事例は、インターネット技術を利用したサービスであり、知財権を有する自国以外の国・地域への展開が容易なものであった。海外での事業展開において、現地言語(この事例は英語表記)との類似性を事前に確認することが重要となるが、サービス利用者が自国に限定することが容易ではない場合は、知財権のクリアランスは慎重に行うことが重要となる。 ・ 海外展開を検討するにあたり、商品・サービス名の商標権に関するクリアランスのみならず、社名の現地語表記についても注意が必要となる。こうした判断は専門家を交えつつ進めていくことが重要。

出典：文献調査結果をもとに作成

【その3 全体像や訴訟フロー】



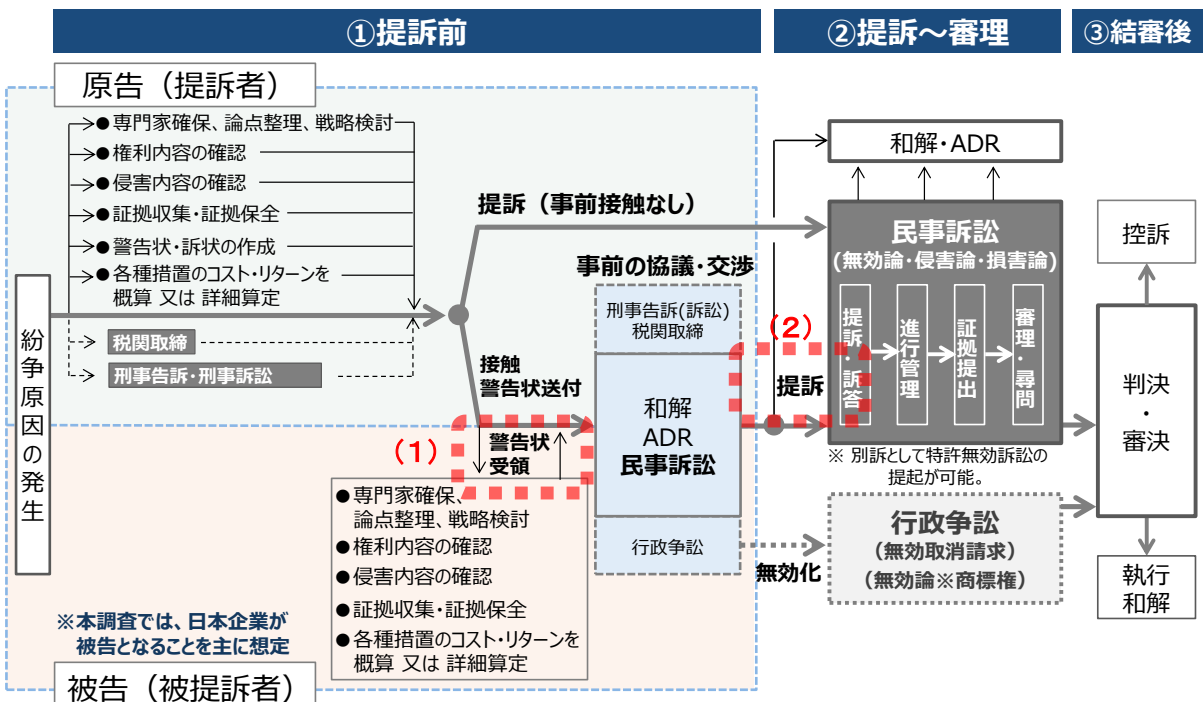
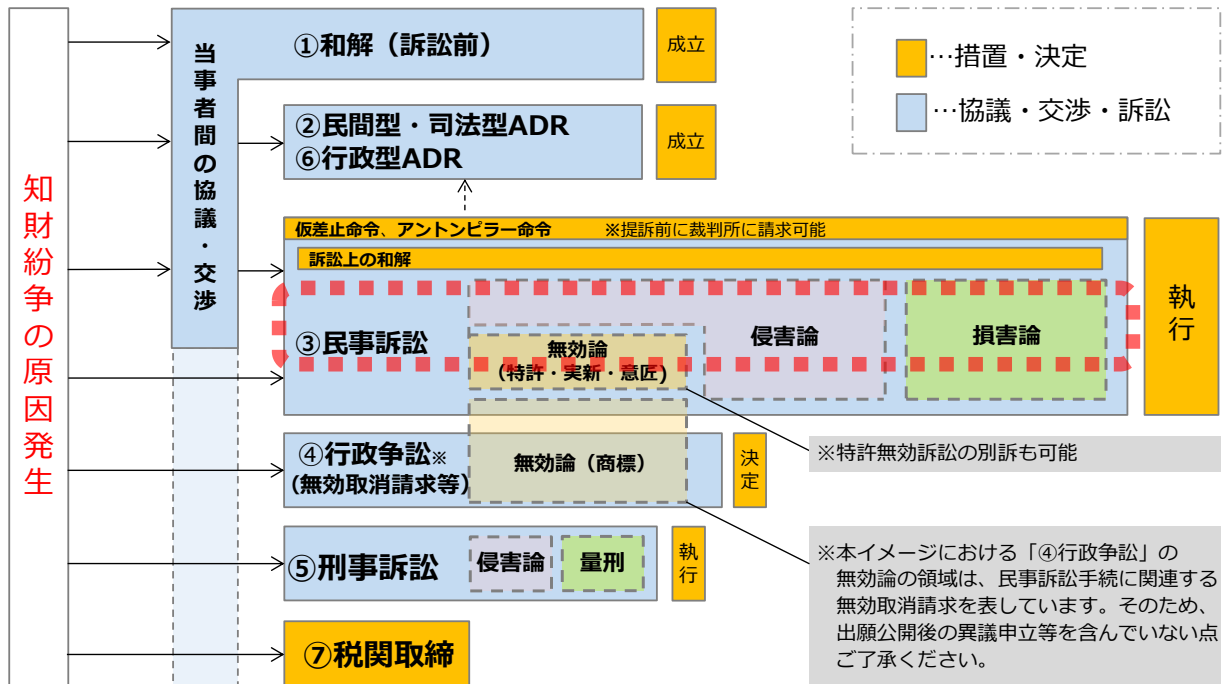
2.5. タイにおけるケース

タイにおける知財訴訟のケースについて3事例整理した。ここでは、企業ヒアリングにおいて得た具体事例ならびに文献調査にて得た具体事例を対象とした。

分類	・ 国・地域 :タイ ・ 権利区分:商標権 ・ 訴訟内容:損害賠償請求 ・ 訴訟区分:③民事訴訟
訴訟内容	・ 自社(被告)製品の商標権、意匠権の侵害に対する警告を受理。 ・ 自社(被告)製品の販売差し止め、ライセンス料など損害請求を求めるもの。 ・ 原告は NPE に類する組織体であった。
結果	・ 原告側からの反応を待っている状態(1年以上音沙汰がない) ・ 費用:現地弁護士費用 数 100 万円程度(場合により加増) ・ 係争期間:1 年程度(継続中)
要点	・ 新興国においても、その国の企業ではなく、競合する他国系企業が提訴してくる場合もあり、原告の製品シェアを確認しつつ対策を練ることが重要。 ・ 汎用製品で当社製品を明らかに模造しているデッドコピー製品は、これまで当社販売差し止め等の訴えが認められてきた。顧客利益を守るためにも、悪質な模造品には断固とした対応を徹底。 ・ ASEAN 諸国で他国企業が不正製品を販売している場合、対抗手段として日本企業の権利無効化を指摘するケースが増えているため初動時には注意が必要。

出典：企業ヒアリング・法律事務所ヒアリング結果をもとに作成

【その1 全体像や訴訟フロー】



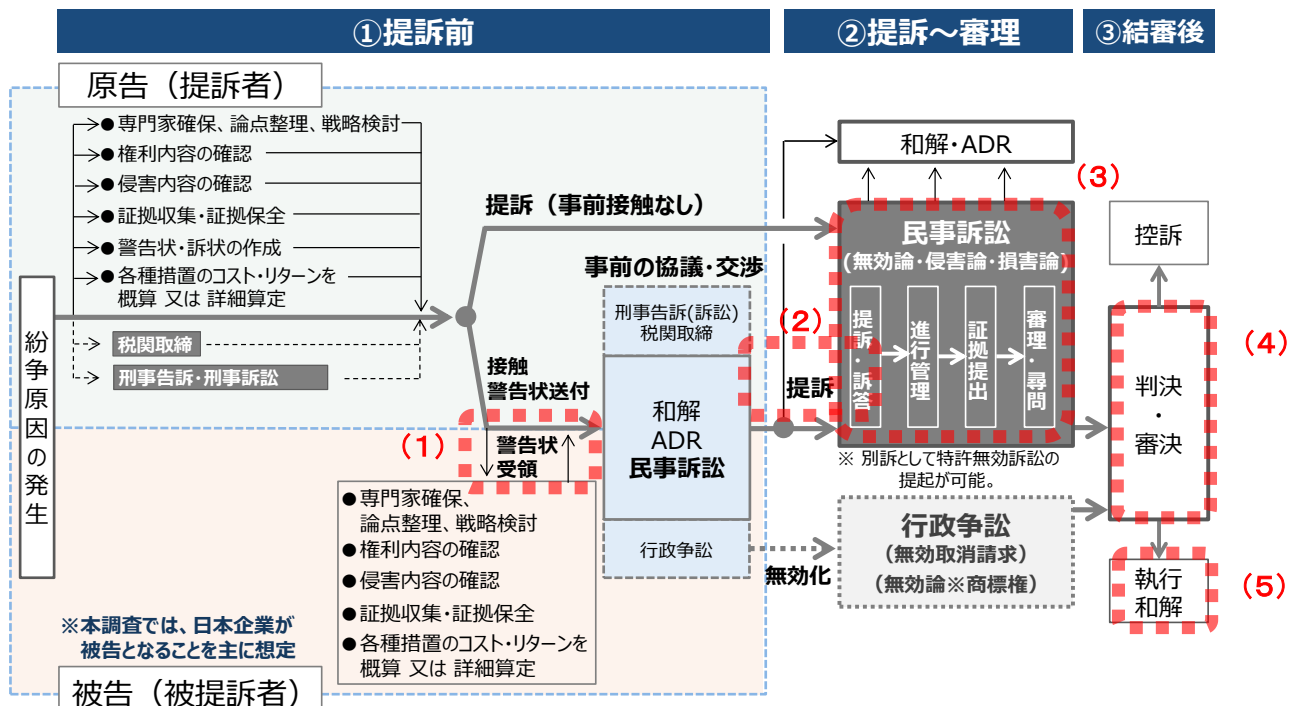
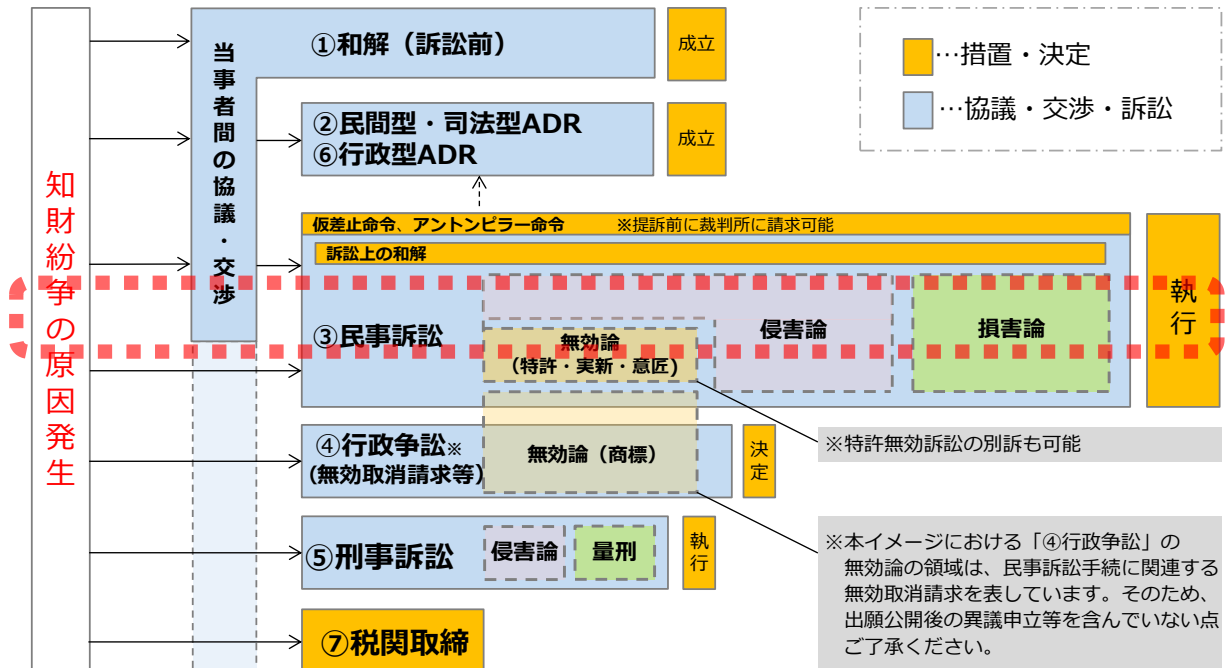
○その2 営業秘密権の権利侵害に関する民事訴訟

分類	・ 国・地域 :タイ ・ 権利区分:営業秘密 ・ 訴訟内容:侵害訴訟 ・ 訴訟区分:③民事訴訟
訴訟内容	・ 原告企業(現地日系企業)は、とある化学製品に用いる調合組成を考え出した。原告企業はその特別な調合組成に関する情報等を<u>営業秘密(ノウハウ)</u>として適切に管理していた。以前、被告企業の社員 A は原告の社員だったが、退職し被告企業を現地に設立。原告の調合組成を許可なしに黙って化学製品の製造に利用、販売。原告の営業秘密侵害行為であり、原告は被害に遭った。 ・ 原告は、裁判所に被告企業に対して総額 500 万タイバーツを支払うと共に、営業秘密侵害行為から得た収益を返還し、さらに訴訟日から支払終了までの期間について利息を支払う命令を下すよう請求。
結果	・ 判決は、「原告が主張する秘密を守るための手段は、適切ではないため、原告の調合組成に関する情報は営業秘密ではない」とするものであり、原告の訴えを棄却 ・ 費用:現地弁護士費用のほか、原告に<u>被告企業に代わって裁判費用と弁護士費用 9 万タイバーツを支払う</u>よう命ずる判決となった。 ・ 係争期間:<u>2年程度</u>
要点	・ <u>国・地域を問わず営業秘密管理は徹底が必要</u>となる。進出国における営業秘密管理の考え方や、こうした判例をもとに、『<u>日本とは異なる</u>』という前提のもと、<u>適切な営業秘密管理を講じる</u>ことが不可欠となる。 ・ 被告側の費用負担を裁判所が下す場合もあり、こうした費用負担に対する準備も訴訟対応時には念頭におくことが求められる。

出典：文献調査結果⁵⁷²をもとに作成

⁵⁷² JETRO「模倣対策マニュアル タイ編」(2008 年 3 月) 各種報道資料より

【その2 全体像や訴訟フロー】



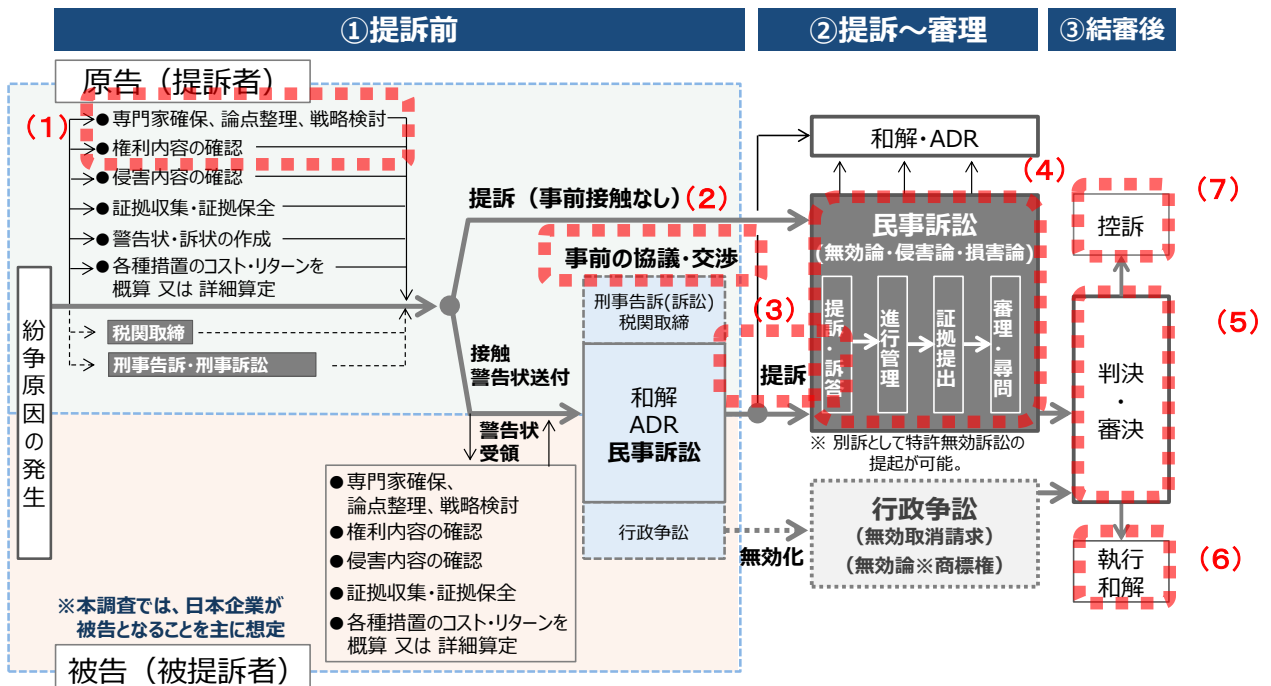
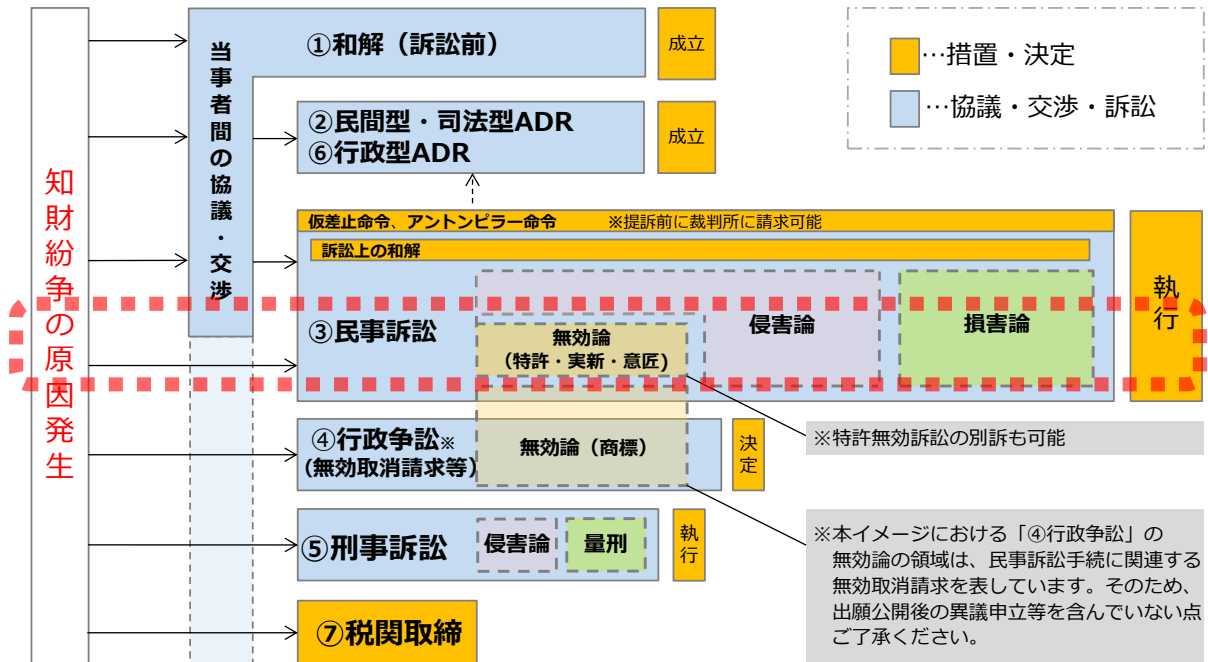
○その3 商標権の権利侵害に関する民事訴訟

分類	・ 国・地域 :タイ ・ 権利区分:商標権 ・ 訴訟内容:権利侵害 ・ 訴訟区分:③民事訴訟
訴訟内容	・ 原告は、商標 A の権利者であり、被告との間で、とある製品の販売を伴う店舗の経営について許可を与える旨の契約を交わした。契約においては、<u>原告保有商標(無登録)の使用を被告に認めること</u>、及び、店舗の土地家屋、そして店舗経営に関わる全ての設備に関わる所有権は原告に帰属する旨が規定されていた。 ・ しかし、被告は、原告に対する各種費用(売り上げのロイヤルティ、保険料、延滞金等)の支払いを怠っていた。 ・ 原告は中央知的財産・国際貿易裁判所(CIPITC)において<u>被告を提訴</u>し、被告に対して損害賠償金及びこれに付帯する利子、延滞金の支払い、そして、敷地より退去することによる原告保有資産の返還を請求した。
結果	・ 裁判所は、被告に対して損害賠償金及び利子分の支払い、そして敷地からの退去を命じた。 ・ 被告に対して商標の使用を認める旨の契約条項については、知的財産局に登録された商標でなく、無効と判示した。 ・ これに対して原告は、商標使用許諾に関わる契約条項を無効とする第一審判決を不服として、最高裁判所に控訴。最高裁判所は第一審判決を覆し、契約条項の有効性を認める判決を出した。 ・ 費用:<u>損害賠償金やその他の費用の支払い命ずる判決</u>となった。別途、弁護士費用が発生 ・ 係争期間:<u>約 10 年程度</u>
要点	・ 商標等のライセンス契約において、商標の使用許諾に関わる条項を含んでいたとしても、その全て(例えば販売契約、財務契約、技術移転契約等)が商標ライセンス契約に該当するものではなく、従って知的財産局への登録も要件とされないとの解釈。こうした<u>判例をふまえた現地ビジネスの創出・変更を検討することが重要</u>。

出典：文献調査結果⁵⁷³をもとに作成

⁵⁷³ JETRO バンコク事務所「タイにおける知的財産の権利執行状況に関する調査」(2017 年 9 月) 各種報道資料より

【その3 全体像や訴訟フロー】



3. ケース分析 小括

ケース調査対象国・地域 5 か所についてケース分析を行った。

典型的なフローに則した推移を見せるケースだけではなく、係争の発端となった事象により、全く異なる推移を経たケースもあり、知財訴訟の多様性が現れている。なかでも、警告書送付を行わず即訴訟に入るケースは各国において見られ、一般的な訴訟戦術であることが整理できる。また、国・地域によっては、知財訴訟制度の相違や権利行使に関する権利者意識や行動傾向の相違などもあり、類似する訴訟案件であっても、知財訴訟のプロセスは同一とならないことも確認できる。

近年の権利化活動が活発に展開されてきた中国においては、獲得した権利を「行使」する意識の高まりから、知財訴訟を手段として選択する意識も高まりつつあり、今後も権利行使を主張して提訴するケースが増加するものと推察する。また、米国のケースは NPE によるケースを中心にとりあげた。(悪意ある) NPE に対する対策が講じられているなか、NPE による提訴案件は未だ高い比率にある現状から、こうしたケース情報について十分に理解を高めることが重要と思料される。

なお、知財訴訟について各国の傾向が当面継続することについて、国内外の複数の弁護士から指摘があがっている。このことから、訴訟件数の推移を継続して把握していくことやケース情報の収集を定期的に行うことなど、現地情勢の把握が重要と思料される。また、知財訴訟の件数そのものが少ない、タイ等の知財訴訟制度が未成熟な国・地域では、現地の専門家や関係機関から提供される現地情報を活用するなど、現地目線での現状認識を実施することが重要と思料される。

V 調査結果の分析・取りまとめ

1. 海外における知財訴訟の現状

1.1. 調査結果を踏まえ認識すべき現状

各種調査結果やケース分析を踏まえ、海外での知財訴訟の現状について分析を行った。海外での知財訴訟に対する認識や、被告として巻き込まれる場合、そうした訴訟リスクに対する対策の考えを持つことが重要となる。

図表 V-1-1: 調査結果を踏まえた現状整理

① 海外での知財訴訟に対する現状認識	➤ 訴訟に関する<u>件数の傾向は、統計データに表れるが、訴訟の前段階の係争を訴訟の概念に含めると、統計に表れてこないものが多い。</u> ➤ 国・地域を問わず、上記の傾向は同じである。ただし、<u>進出した国・地域の特色により、具体的な内容は異なってくる。</u>訴訟に対する考え方も日本のそれと『<u>全く異なる</u>』と理解して臨むべきである。
② 知財訴訟に被告として巻き込まれる場合	➤ 被告として訴訟に巻き込まれるケースのうち、最終的に訴訟による判決を得るケースは、<u>件数としては多くないが一定数ある</u>ことを認識すべき。 ➤ 国・地域を問わず、「<u>警告状の受理</u>」を契機に訴訟対応を求められる<u>ケースが中心</u>であるが、「警告状の送付なしに突然訴状が届く」ことで<u>事前準備なく訴訟に巻き込まれるケースも少なくない。</u> ➤ ただし、「警告状の受理」後、何らかの対応をとって終了しているケースが大多数を占めている実情から、<u>統計で全容を把握することは難しい。</u> ➤ 解決にあたって、「<u>和解</u>」を選択するケースが多く、知財訴訟のプロセスの途中にあっても常に「<u>和解による解決</u>」が検討されている。訴訟を通して<u>事実や権利解釈が明確になり、心証開示や和解勧告がなされる場合もある。</u> ➤ 知財訴訟の対応を進めるにあたり、<u>訴訟費用が莫大なものとなる</u>ケースが多い。その内訳は、弁護士費用が最も多く、次いで翻訳費となる。<u>国・地域を問わず解決（結審）までの時間がかかるほど費用は莫大となる。</u>
③ リスクを抑えるための方策	➤ 原告からのアクションに対して、<u>適切な初動が取れるかが重要。</u> ➤ 日頃からコミュニケーションができる<u>弁護士等の専門家ネットワークを複数確保</u>しておく。 ➤ 進出する国・地域別に<u>特色や対応について理解・準備を行うこと、更新すること</u>が重要となる。 ➤ 知的財産権に関するクリアランス（自社製品・サービスに対する第三者の知的財産権に関する調査）を含め、<u>進出前段階の準備の質を高めて、訴訟に巻き込まれないように準備することが重要。</u> ➤ 知財訴訟に対する<u>社内方針をあらかじめ明確にし、共有</u>しておく。<u>知財部門が全体を調整する社内コンサル機能を担う</u>ことが効率的と考えるべき。

1.2. ケース分析対象国・地域における認識すべき現状

知財訴訟の件数が多いとされる国・地域における現状と今後について整理した。

各国の訴訟制度や判決の傾向（プロパテント傾向か否か）を捉えた対応について判断・準備を進めていくことがリスク回避上重要になると思料する。

各国の知財訴訟の期間や費用・賠償額は、文献資料やヒアリングでの聞き取りをもとに整理したものであり、その規模は訴訟内容により変動すると指摘されている。初動対応が適切ではない場合には、より長期間に渡ることも懸念され、費用も増大する点に注意が必要とされる。

図表 V-1-2: ケース分析対象別での現状整理

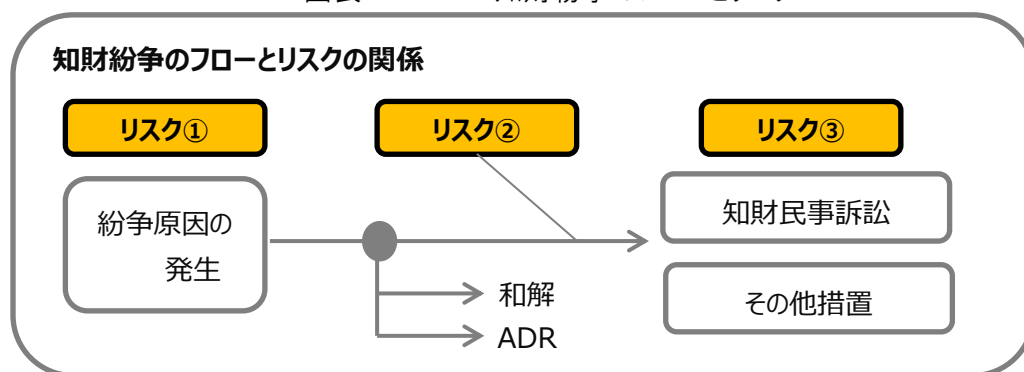
① 中国	➤ 知財訴訟件数の伸びは顕著となっているが、その<u>多くが中国企業同士等の国内での訴訟</u>となっており、<u>海外企業が被告となるケースは未だ少ない</u>との認識を持つ弁護士や弁理士が多かった。 ➤ ただし、国内での訴訟対応を経験した中国企業が、海外企業に対する中国国内や海外での提訴へと方針や戦略を切り替えていくことには今後の注視が必要。<u>近い将来発生すると指摘する弁護士もあり、今後の動向に注視が必要</u>とのコメントがあった。 ➤ 懲罰額の上限引き上げや、法定賠償額を超える判決により、以前より高額な支払いが求められる可能性がある。 ➤ 権利主張が強い傾向があり、突然提訴するケースも多い。 ➤ 期間：1.5年程度、費用（第一審）1千万円前後～数千万円、賠償額は少額。
② 韓国	➤ サムソン社による海外企業との訴訟合戦を契機に件数が急増するも、<u>ブームは収まりつつある</u>。 ➤ 制度改正により<u>証拠収集の強制力が高まった</u>ことに注意が必要。加えて、<u>懲罰的損害賠償制度を採用するための法改正</u>を控えており、賠償額が多額になっていくと予想されており、知財訴訟の件数にどのような影響を及ぼすのか注視が必要。 ➤ 日本と比べて権利主張は強いが、訴訟前の交渉に付くケースが多い。 ➤ 期間：1.5～2年程度、費用（第一審）数千万円～、賠償額は少額。
③ 米国	➤ 「訴状の受理」「ディスカバリー」「トライアル」とステップを経ていくことになるが、<u>「ディスカバリー」に係る費用が全体の6割を占める</u>（そのほとんどが弁理士費用と翻訳費で占める）。 ➤ このことから、<u>それ以前の「和解」判断がなされている</u>ことが現状多い。また、「トライアル」に進行する前段階で、一定の判決結果が想定できることからその時点で対応を終えるケースも少なくない。 ➤ NPEによる訴訟案件が中心。近年の<u>抑制政策によりNPEによる提訴は減少傾向</u>にある。 ➤ 期間：1.5～2年程度、費用（第一審）数千万円～数億円、賠償額は多額の場合あり。

④ ドイツ	➤ <u>訴訟自体が効率的に運用</u>されており、短期間で結審するケースが多く、<u>コストは抑制される傾向にある</u>。ただし、<u>米国と異なり、一旦訴訟が始まると結審まで中断無く進捗するケースが多く、開始前の準備等が重要となる点は特徴的</u>。 ➤ 査察制度により、<u>提訴前に証拠収集手続きが強制的に始まる可能性</u>がある。 ➤ 上記の<u>ドイツの訴訟制度を活かして、欧米企業が海外企業（日本企業等）をドイツ国内で提訴するケース</u>も少なくない。 ➤ 期間：1.5～2年程度、費用（第一審）数千万円～、賠償額は多額の場合あり。
⑤ タイ	➤ 迅速な差し止めが主目的とされる事案が多く、刑事訴訟を選択する傾向があり、<u>知財案件でも刑事訴訟（特に商標や著作権）を選択するケースがある</u>。 ➤ 民事訴訟の場合 <u>5年以上かかる場合もあり、長期化する傾向がある</u>。ただし、そうしたケースは未だ少数に留まっている。 ➤ 期間：2～3年程度、費用（第一審）数百万円～、賠償額は少額（基本的に補償的賠償）。

2. ケース分析対象国・地域における知財訴訟・係争リスク

調査結果をもとに、ケース調査対象国・地域における知財訴訟ならびに係争に関するリスクを整理した。リスクが生じる段階として「知財紛争の原因発生につながる背景」、「権利行使や訴訟提起がなされる背景」、「訴訟対応時におけるリスク要因」に区分して整理を行った。

図表 V-2-1: 知財紛争のフローとリスク



（各種文献を元に MURC 作成）

2.1. 中国におけるリスク

知財紛争の原因発生に繋がる背景（図①）は、大きな消費市場が存在する故に侵害額が拡大する可能性があること、海賊品・模倣品が製造・流通する市場であること、実用新案権や意匠権も含めて知的財産権の出願・登録数が増加していること、国家主導で出願権利の質の向上が図られていることなどが挙げられる。

権利行使や訴訟提起がなされる背景（図②）は、訴訟を始め知的財産権の救済内容が強化されつつあること（賠償額や罰則の強化）、訴訟と比較して負担の少ない行政取締等の取締措置を講じる手段が一般化しており権利行使に慣れていること、知財を扱う裁判所の整備・機能強化が進んでいること、複数の地域から訴訟地を選択することができるために、先行して提訴した者は自身に有利な訴訟地を選択できることなどが考えられる。

訴訟におけるリスク要因（図③）は、証拠能力の高い証拠収集が求められること、訴訟における弁論期日の設定回数が少ないこと、地方部における裁判所では判決が不安定になる可能性があることなどが挙げられる。また、執行難⁵⁷⁴のリスクとして、被告企業による財産等の隠蔽や逃亡のために損害賠償額の支払いが実現しないリスクや、地方保護主義が作用して都市部での勝訴判決を地方の裁判所において強制執行できないリスクも挙げられる。

2.2. 韓国におけるリスク

知財紛争の原因発生に繋がる背景（図①）は、知財制度が整備されており出願・登録の件数が市場規模に比して多いことや、日本企業が多く進出・輸出している市場であることなどが挙げられる。

権利行使や訴訟提起がなされる背景（図②）は、近年の法改正により強制力のある証拠開示が請求可能となり、民事訴訟の活用が進む可能性がある。当事者間の合意の下では英語による訴訟進行が可能であり、かつ、証拠開示の強制力も高まったため、複数国で同内容の知財紛争が生じた場合に、優先提起される国となりやすくなる（原告勝訴率が高くないことには留意が必要）。また、知財訴訟費用保険を利用するなど予め訴訟を想定している企業が一定数存在することなどが挙げられる。

訴訟におけるリスク要因（図③）は、侵害論や損害論の審理に必要な証拠は営業秘密でも開示対象となっていること（閲覧者の制限可能）、中間判決や心証開示がないまま損害論の審理に入る場合があり、損害論の審理後に権利無効や非侵害の決定が下される場合があること、無効審判や審決取消訴訟において証拠追加が幅広に認められていることなどが挙げられる。

2.3. 米国におけるリスク

知財紛争の原因発生に繋がる背景（図①）は、大きな消費市場が存在する故に侵害額が拡大する可能性があること、米国において訴訟はビジネスツールの1つであり忌避されるわけではないこと、NPEが活動をしてきている市場であること（近年のNPEは多数の被告から少額の和解金をもらう傾向も見られる）、不完全な出願公開制度などが挙げられる。また、特許に関しては誤交付も影響しているという意見が聞かれた。

権利行使や訴訟提起がなされる背景（図②）は、強制力のある証拠開示手続きにより紛争の真相を明らかにできる訴訟制度であることや、被告への訴状送達を保留した状態

⁵⁷⁴ 執行難（しっこうなん）とは、判決にもとづく強制執行を実施することが困難なことを指す言葉として用いられる。

で交渉できることなどが民事訴訟の提起を後押しする一因となっている。また、民事訴訟においては損害賠償を請求でき、とりわけ故意侵害や証拠開示過程における不誠実な対応に対し、懲罰的賠償を課す余地があることも挙げられる。加え、事業活動の実態にはよるものの、複数の地域から訴訟地を選択することができ、先行して提訴した者は、自身に有利な裁判所（原告勝訴率が高い、訴訟期間が短い・長い、など）を選択することも知財訴訟を誘発する要因として考えられる。

訴訟におけるリスク要因（図③）は、強制力のある情報開示手続の費用と情報流出リスクや、第1審の陪審審理における判決の不安定さが挙げられる。訴訟準備時に発生するリスク事項としては、証拠保全に対する誤った対応（紛争予見後の意図的な文書廃棄、代理人の関与なしに侵害を自認する社内文書の作成など）、適切なeディスカバリー支援業者の見極め、送達要件や管轄権等の確認不足が挙げられ、これらは紛争解決に要するコストや敗訴リスクを高める。

2.4. ドイツにおけるリスク

知財紛争の原因発生に繋がる背景（図①）は、EU域内においてドイツは市場規模が大きく、他のEU加盟国の市場に比べて侵害規模が大きくなっている可能性があげられる。また、ドイツでは国際的な見本市が多く開かれ、侵害が発覚する場となっていることも想定される。

権利行使や訴訟提起がなされる背景（図②）として、EU域内では他のEU加盟国における判決が参考とされる（又は承認・執行されうる）ことが影響している。特許権に関しては、技術的な知見を持ち、訴訟の処理経験が豊富で審理も迅速なドイツの裁判所へと、欧州における特許侵害訴訟が持ち込まれる構図がある。また、知財権によっては侵害訴訟で無効論が争点にされないうえ、損害賠償額の算定に立ち入らないため迅速に審理が進行し、欧州の他国と比べて早期に差止請求を実施できることも考えられる。

また、査察制度（第三者による証拠収集手続）を利用することで、提訴前（や結審後）に無審尋で、合理的な範囲について証拠収集を迅速に強制実施でき、収集した証拠に基づいて訴訟提起や和解交渉が行われうることも挙げられる。そのほか、訴訟の手続き費用や、弁護士・弁理士費用については法定額が示されており、費用リスクを見積もりやすいほか、発生費用を法定額に基づいて敗訴者負担とさせられることも訴訟提起のハードルを下げていると考えられる。

訴訟におけるリスク要因（図③）は、侵害認定と第三国における海外判決の承認を目的としてドイツに訴訟が持ち込まれている場合、訴訟上の和解に応じるインセンティブが少ない可能性がある。また、早期の差止請求に関し、異議申立を行っても口頭審理の間までは当該行為の停止が求められるリスクがある。そして、欧州の条約では同一訴訟を複数国で並行することが禁止されており、トルピード戦略（審理の遅い国で非侵害確認訴訟の提起）を行使される可能性も挙げられる。

2.5. タイにおけるリスク

知財紛争の原因発生に繋がる背景（図①）は、海賊品・模倣品が流通する市場であること、製造業における生産地として外国企業が進出していること、特許権については知財ノウハウを持つであろう外国企業による出願が多数を占めていることなどが挙げられる。

権利行使や訴訟提起がなされる背景（図②）は、訴訟と比較して迅速に差し止め等の権利行使が可能な刑事的な措置を講じる手段が一般化していることなどが考えられる。

訴訟におけるリスク要因（図③）は、訴状の送達前に予備的差し止め（仮処分手続）が実行されうること、判決内容が執行難になる可能性があること、民事訴訟において十分な損害賠償額を得られない可能性があること、2審制から3審制に変わったことで訴訟期間が長期化する可能性もあること、裁判官の権威が強く代理人のコミュニケーションが十分になされない可能性があること、特許権をはじめ民事訴訟の実績が少ないためにノウハウを持つ専門家が少ないことが挙げられる。

2.6. 特定国の分析以外から見る紛争回避・解決の視点

法律事務所ヒアリングなどを通じて、国・地域を問わず紛争を早期に解決するためのポイントとなる指摘を受けた。それらを整理すると、紛争や訴訟対応において専門家の知見を活用することが不可欠と思料される。

国際知財紛争にまつわるリスクについて考察を深める	・ 外国出願時の誤翻訳が紛争の要因となることが少なからずある。 ・ 現地国の知財関係局（知財庁や裁判所）と意見交換が求められる。 ・ 裁判所の賄賂問題を回避するため、第3国における仲裁が選択される場合がある。 ・ 株式公開やM&Aなど、経営面の重要なイベント等に合わせて提訴タイミングを調整されてしまう。
複数国で侵害行為が発生している場合の対応を検討する	・ サプライチェーンの遮断、製造中止、主要市場での販売停止等実業でのリスクが大きくなる。 ・ 複数国で権利行使をする際、どの国でどの権利行使を、どの順番・タイミングで行うかを検討することが求められる。
権利行使の組み合わせについて想定する	・ どの法域で事業を守るのか、権利行使についても多様な組合せが想定され専門家とともに検討することが重要。 （例） ➤ 権利行使を示唆しつつ和解提示 ➤ 各権利行使の進行中での手続の取り下げ⇒和解提示 ➤ 民事訴訟・行政争訟を経て刑事告訴へ展開（特許など） ➤ 刑事告訴・刑事訴訟を経て民事訴訟へ展開 ➤ 行政取締を経て民事訴訟へ展開 ➤ 提訴前証拠収集手続を経て民事訴訟へ展開 ➤ 民事訴訟を経てADR実施 など

3. 知財訴訟リスクに対する対策

3.1. 進出前段階における対策

進出する海外での知財訴訟について、自社の事業の継続性や対象となっている知的財産権の重要性を判断し、現地法廷での訴訟対応を選択できるよう事前に想定しておくことも検討するべきと思料する。その際、今後想定されるリスクをあらかじめ理解し、訴訟対応の得失（経済性に限らず）を捉えた判断ができる基準となる考え方等を設定してリスクを管理する視点や意識を持つことが重要となってくる。

ここでは、海外での知財訴訟にかかる対応について「進出前段階」において留意すべきポイントを整理した。

① 知財訴訟に巻き込まれないための事前準備を着実に積み上げる

- 進出国で実施する知的財産権に関するクリアランスを徹底する。特に、商標は必須。特許、意匠も、進出前段階の確認等の質を高めて、訴訟に巻き込まれにくい状況を準備する。
- 知財訴訟に対する社内方針をあらかじめ明確にし、共有しておく。また、「当社は大丈夫」という意識を変え、事前の備え（金銭面を始めとする事業リスクの見積りや、紛争対応の事前段取り）に対する社内理解を高めるべく、知財部門が全体を調整する社内コンサル機能を担う（分掌を明確にする）ことも有効である。
- 進出する国・地域別の知財訴訟の特色を理解し必要な準備を行うこと、また、更新することが重要となる。

② 紛争発生時の権利行使について事前想定を行う

- 知的財産権の「権利行使」を、知財紛争を解決する手段として理解する。
- 「どの法域や仕組みで知的財産を保護するか」に加え、「どの手法で知財権の権利行使を行うか」までのシナリオをセットで検討し、事業リスク規模の見積り、紛争回避措置や紛争時対応への準備の具体性を高めることも重要となる。
- 上記の事前準備を専門家を交え行い、海外進出を考える際の漠然とした不安（何らかのトラブルが発生することなど）の除去につなげる。

③ 自社でコントロールできる領域を理解する

- 権利化から権利の活用・行使へとその国の知財政策の現状を理解して、リスクを管理する方法を検討する。
- 権利化を行う際には、モニタリング（侵害・被侵害に関する監視・調査）や権利行使を実行できるか検討する。
- 国内の弁護士事務所とのネットワーク強化は、将来的な海外での訴訟発生時に、現地国の弁護士との関係構築においても有用であることを認識する。
- 海外知財訴訟費用保険は、費用を含めたリスクコントロールができることに意義がある。意思決定も長期的・効果的になる。進出時の不安を和らげる効果も期待できることの理解を深めることが重要となる。

3.2. 進出中における対策

海外進出中であっても、知財訴訟に巻き込まれることは起こり得るリスクとして認識すべきである。過去の知財訴訟の経験や十分な調査を行わないままの限られた情報で判断することも『リスク』であり、活用できる外部資源（外部の弁護士等）との情報交換を定期的に行っておくことが重要となってくる。

訴訟費用について、応訴する段階であらかじめ上限を設けるなど、費用の全体感を持ち訴訟対応を進めていくことが必要となる。また、被告となった場合であっても、能動的な行動（自社の知財権の行使）ができる領域を確保・加増させてゆき、自社に有利な局面を可能な限り確保していく視点が重要となってくる。

ここでは、海外での知財訴訟にかかる対応について「進出中」にあって留意すべきポイントを整理した。

① 知財訴訟に巻き込まれた場合の初動を戦略的にとる

- 警告状や訴状を受領しても、慌てて無準備に反応しない。
- 原告からのアクションに、『適切な初動が取れるかが重要』と捉え弁護士等の専門家と協議する。
- 日頃から進出国での対応についてコミュニケーションができる弁護士等の専門家ネットワークを複数確保しておく。専門家確保や紛争対応ノウハウの取得のために、進出国における日系企業コミュニティ（中小企業支援団体など）への参加や、現地の日系企業支援機関への相談等も有用。
- 常に、訴訟プロセスを経営層と共有することが望ましい。必要に応じ、全社で共有することも一考すべき。

② その国の特性を踏まえ判断を的確に実施する

- 各国の訴訟フローや次に想定できる手続き等のプロセスを理解しつつ、準備を進める。
- 訴訟対応の解決について、想定される選択肢をあらかじめ整理しておく。
- 訴訟制度やそのプロセスに応じて所要時間、訴訟費用、社内タスク量、情報流出リスク、差止開始時期などが異なるため、同一知財権の訴訟であっても、国・地域によりビジネス上のリスクに差異が発生することを認識すべき。
- 今後どの程度費用が必要となるかを、紛争発生前だけでなく紛争対応の中でも都度情報更新する。
- 知財訴訟費用保険制度の活用について進出後であっても検討する。

③ 訴訟費用をリスクとして意識し訴訟継続を判断する

- コスト抑制策として知財訴訟費用保険の事前準備を検討することは有用。コストに係る見通しが得やすくなり、権利行使に係る過度な恐れが薄れて、適正な振る舞いができるようになる。
- 保険によるリスクコントロールができることによって、意思決定が長期的・効果的になる。また、海外進出の際の不安を和らげることにもつながる。なお、付保にあたっては、海外での事業規模を踏まえて判断することが望ましい。

- 訴訟に巻き込まれた場合は、あらかじめ訴訟費用に上限を設けて着手することも可能（弁護士事務所に相談を）。
- 和解も1つの解決方法となるが、（ドイツなど）一旦訴訟プロセスに入った場合に相手方が和解に応じない場合もあるため、訴訟対応準備のために弁護士費用を確保することも必要。
- 和解金や損害賠償について原告に有利な高額な判決を下すなど、その法廷の傾向に十分に注意する（判断よく移送申請を検討することも重要）。
- 裁判外紛争解決手続（ADR：Alternative Dispute Resolution）は、米国や韓国では訴訟コスト抑制効果からも採用される実績が増加。ただし、双方の合意が必要となる点に注意（拒絶された場合の影響も事前に確認すべき）。

(白紙)

無 断 転 載 禁

平成 29 年度 特許庁 知的財産国際権利化戦略推進事業
(海外における知財訴訟の実態調査)
調査研究報告書

平成 30 年 3 月
三菱 UFJ リサーチ & コンサルティング株式会社

〒105-0001 東京都港区虎ノ門五丁目 11 番 2 号 TEL :
03-6733-1000 (代表) <http://www.murc.jp/>