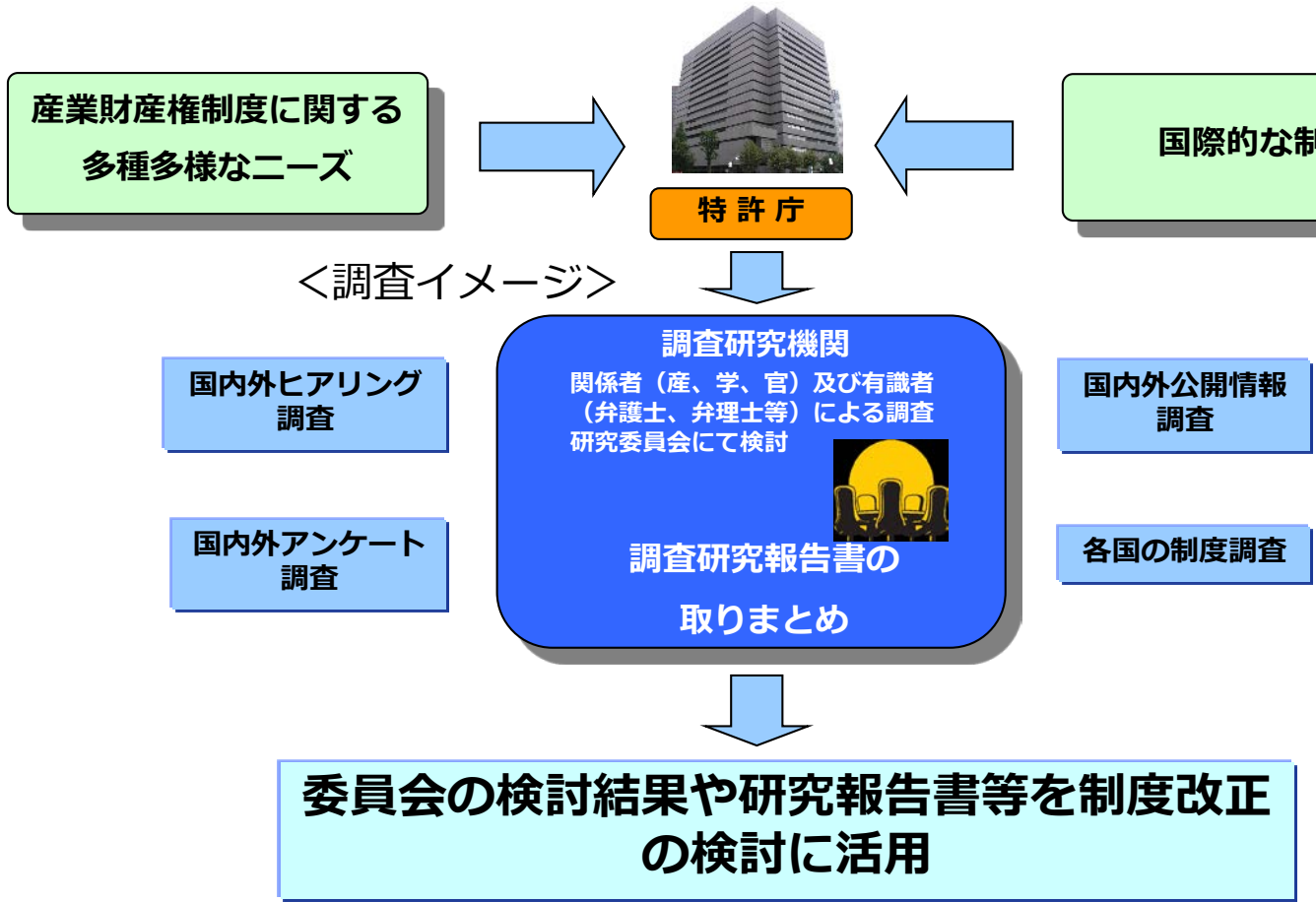


実効的な権利保護に向けた 知財紛争処理システムの 在り方について



- 産業財産権制度に関しての企画立案に資するように、法制面や運用面について改正を行う際の基礎資料となる報告書を取りまとめることが目的。
- 調査研究テーマ毎に専門家を交えた研究委員会の開催・国内外公開情報調査・国内外ヒアリング調査・国内外アンケート調査等、調査研究テーマに応じた調査・分析を行う。



<詳細について>
本調査の詳細については、特許庁HP（以下URL記載）に掲載しております。令和元年度研究テーマ一覧「実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在り方に関する調査研究報告書」をご参照ください。
URL:<https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/zaisanken-seidomondai.html>

<お問い合わせ先>
経済産業省 特許庁 総務部 企画調査課
〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3
TEL : 03-3581-1101 (内2156)
FAX:03-3580-5741

調査の俯瞰図

背景

2019年5月に成立した「特許法等の一部を改正する法律」の附帯決議においては、「懲罰的賠償制度」及び「二段階訴訟制度」の導入については、諸外国の動向も注視しつつ、引き続き検討することとされている。また、我が国においては、特許権を侵害し得という、知的財産権の保護が十分になされていない現況にあるとの指摘もあり、ビジネスの実態やニーズを反映した知的財産権の保護の強化が喫緊の課題となっている。

目的

本調査研究では、国内外の知財紛争制度の実態を調査し、知財紛争処理システムの活性化に向けた検討の場における基礎資料とすることを目的とする。

■ 公開情報調査 (国内情報調査)

対象：特許権等侵害事件

■ 公開情報調査 (海外情報調査)

対象：特許権等侵害事件、訴訟制度

■ 国内アンケート調査

対象：国内企業：1200者

弁護士：100者

調査項目：

- ・ 特許権侵害訴訟の経験
- ・ 特許権侵害に係る損害賠償の経験
- ・ 制度導入の是非

■ 海外質問票調査

対象：海外4か国

調査項目：

二段階訴訟制度、懲罰的賠償制度等の訴訟制度について、その歴史的背景及び利用の実態又は導入に向けた議論

まとめ

国内外の知財紛争制度について、その実態を明らかにすることが出来た。今後、我が国の知財紛争処理システムの活性化に向けて、今回の調査で明らかとなった国内の実態やユーザニーズを踏まえ、海外の制度も参考にしつつ、我が国に最適な知財紛争処理システムの在り方について検討を行っていくことが必要である。

- 1. 本調査研究の背景・目的**
- 2. 本調査研究の実施方法**
 - 2.1. 公開情報調査（国内情報調査）
 - 2.2. 公開情報調査（海外情報調査）
 - 2.3. 国内アンケート調査
 - 2.4. 海外質問票調査
- 3. 調査結果**
 - 3.1. 特許権等侵害事件調査
 - 3.2. 国内アンケート調査
 - 3.3. 主要国の特許権侵害事件の状況
- 4. まとめ**

【背景】

2019年5月に成立した「特許法等の一部を改正する法律」によって、査証制度が創設され、損害賠償額算定方法の見直しが実現した。上記「特許法等の一部を改正する法律」の附帯決議において、「懲罰的賠償制度」及び「二段階訴訟制度」の導入については、諸外国の動向も注視しつつ、引き続き検討することとされている。

侵害について占有侵奪を伴わない無体の財産である特許権は、侵害が誘惑的かつ容易である一方、その発見や防止は困難であるという特殊性があり、この特殊性を考慮すると、特許権の「侵害し得」となってしまう、一定期間の独占権を認めることで発明を奨励するという特許制度の趣旨を適切に達成することが難しいとの指摘がある。

このように、我が国においては、ビジネスの実態やニーズを反映した知的財産権の保護の強化が喫緊の課題となっている。

【目的】

本調査研究では、国内外の知財紛争制度の実態を調査し、知財紛争処理システムの活性化に向けた検討の場における基礎資料とすることを目的とする。

- 【調査概要】最近10年間に国内の地方裁判所及び高等裁判所において判決が出された特許権等侵害事件について情報を収集、整理した。
- 【調査項目】①訴訟概要（訴訟件数、当事者の属性等）、②訴訟結果（終結状況、勝訴率等）、③損害賠償（請求／認容額、根拠条文等）
- 【調査手法】書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、判例データベース、インターネット情報等を利用した。
 - － 統計情報調査：知的財産高等裁判所ホームページにおいて公開された統計情報等に基づき、我が国の特許権等侵害事件について、その概況を調査した。
 - － 判決文調査：判例データベース*から判決文を取得し、集計・分析を行った。
 - 期間：平成21年1月1日～平成30年12月31日
 - 権利種別：特許及び実用新案
 - 訴訟類型：民事訴訟
 - 検索条件：「特許法」＆「65条」、または「特許法」＆「100条」、または「特許法」＆「102条」、または「実用新案法」＆「27条」、または「実用新案法」＆「29条」、または「民法」＆「703条」
 - 検索された事案のうち、上記条文について審理がされた事案を対象とした。
 - さらに、控訴がされた事案について、原審又は控訴審の一方のみが検索された場合には、検索されなかったもう一方も対象に加え、合計690件を対象とした。

* 裁判所ウェブサイト「知的財産裁判例集」（http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search7）

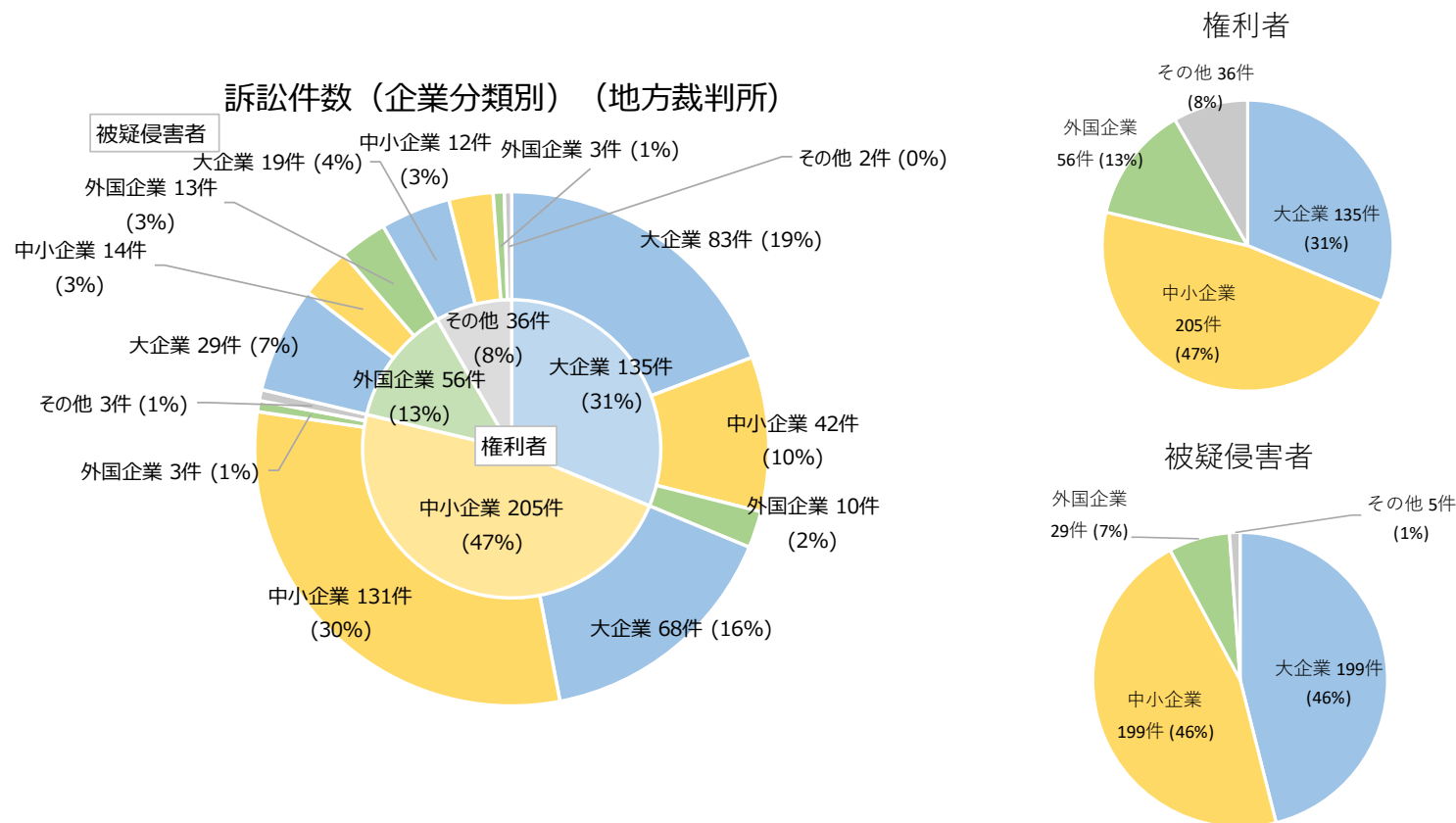
- 【調査概要】
 - 海外の調査対象国における特許権等侵害事件に関する状況を公開情報に基づき調査した。
- 【調査項目】
 - ①特許権等侵害事件（訴訟件数、審理期間、勝訴率等）
 - ②訴訟制度（懲罰賠償制度、二段階訴訟制度等）
- 【対象国】
 - 米国、英国、独国、仏国（4か国）
- 【調査手法】
 - 書籍、論文、調査研究報告書、判例データベース、インターネット情報等の公開情報を利用した。

- 【調査概要】
 - 国内の企業及び弁護士を対象に、我が国の知財紛争処理システムへの評価に関するアンケート調査を実施した。
- 【調査対象】
 - 国内企業1200者
 - 弁護士100者
(アンケート回収率：49.0%)
- 【調査項目】
 - 特許権侵害訴訟の経験
 - 特許権侵害に係る損害賠償の経験
 - 制度導入の是非
- 【調査手法】 書面

- 【調査概要】
 - 2. 2. 公開情報調査（海外情報調査）を受け、懲罰賠償制度等の訴訟制度について、さらなる情報の充実化のために質問票調査を行った。
- 【調査対象】
 - 米国、英国、独国、仏国の各国の現地法律事務所（各国1者）
- 【調査項目】
 - 訴訟制度（懲罰的賠償制度、利益吐き出し型賠償制度、二段階訴訟制度、アトーニーズ・アイズ・オンリー等）の背景及び利用の実態又は導入に向けた議論等
- 【調査手法】 書面

3.1.1 企業分類（当事者属性）別の訴訟件数※

- 地方裁判所において、中小企業同士の訴訟件数が全体の30%近くを占めており、最大であった。次いで、大企業同士の訴訟件数、権利者が中小企業で被疑侵害者が大企業である訴訟件数が多かった。
- 大企業は権利者よりも被疑侵害者となる割合が高かった。

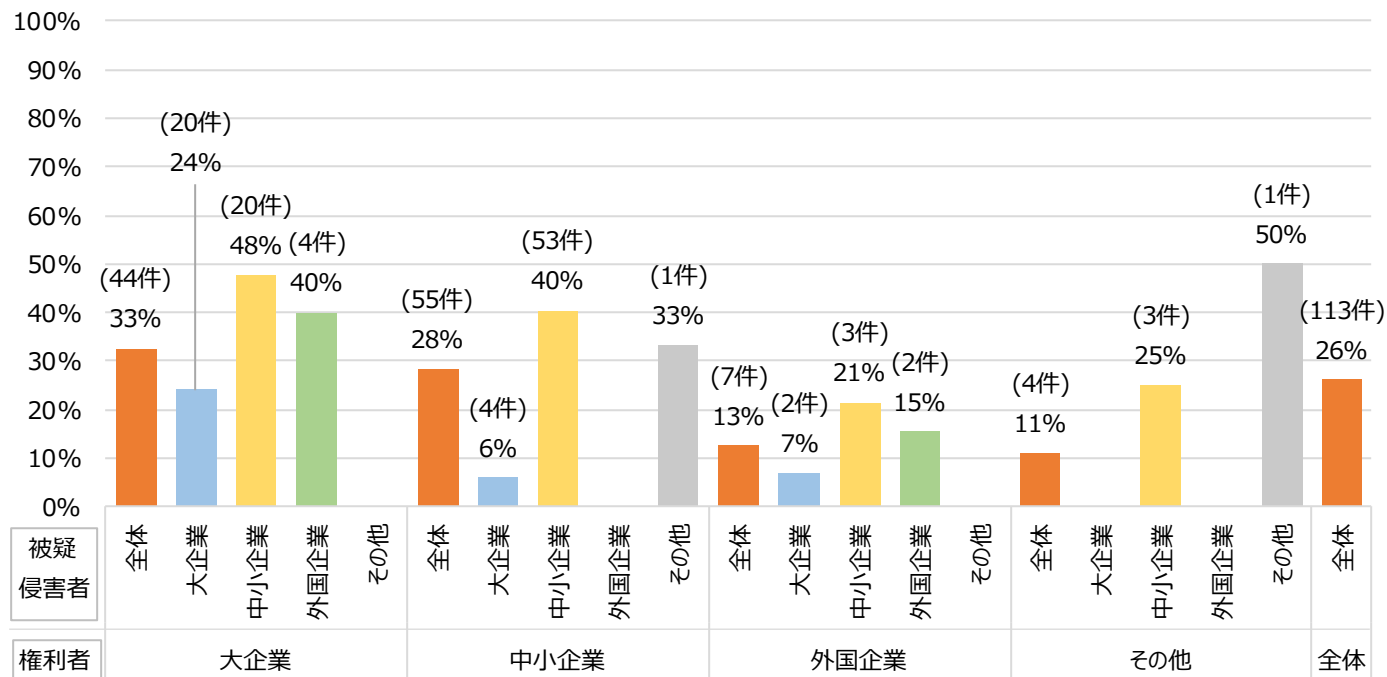


※ ここでいう「訴訟件数」とは、裁判所ウェブサイトに掲載された判決に基づいて今回調査した判決の件数を示し、必ずしも実際の訴訟の件数を表すものではない。

3.1.2 企業分類別の勝訴率※

- 中小企業が権利者として大企業を訴えた場合の勝訴率は非常に低かった。
- 外国企業が権利者として訴訟を提起した場合の勝訴率は、国内企業が原告である場合と比べて低かった。

企業分類別の勝訴率（地方裁判所）

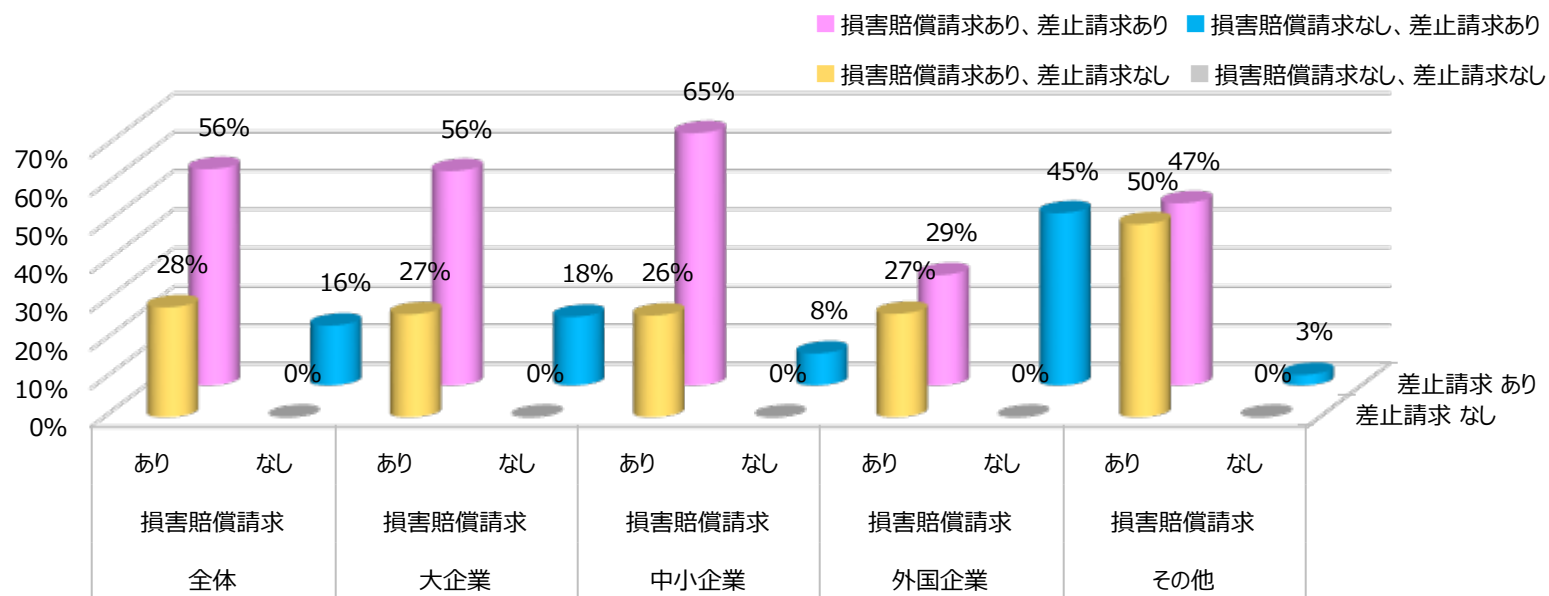


※ 勝訴は、認容又は一部認容と定義した。

3.1.3 損害賠償・差止請求の分布

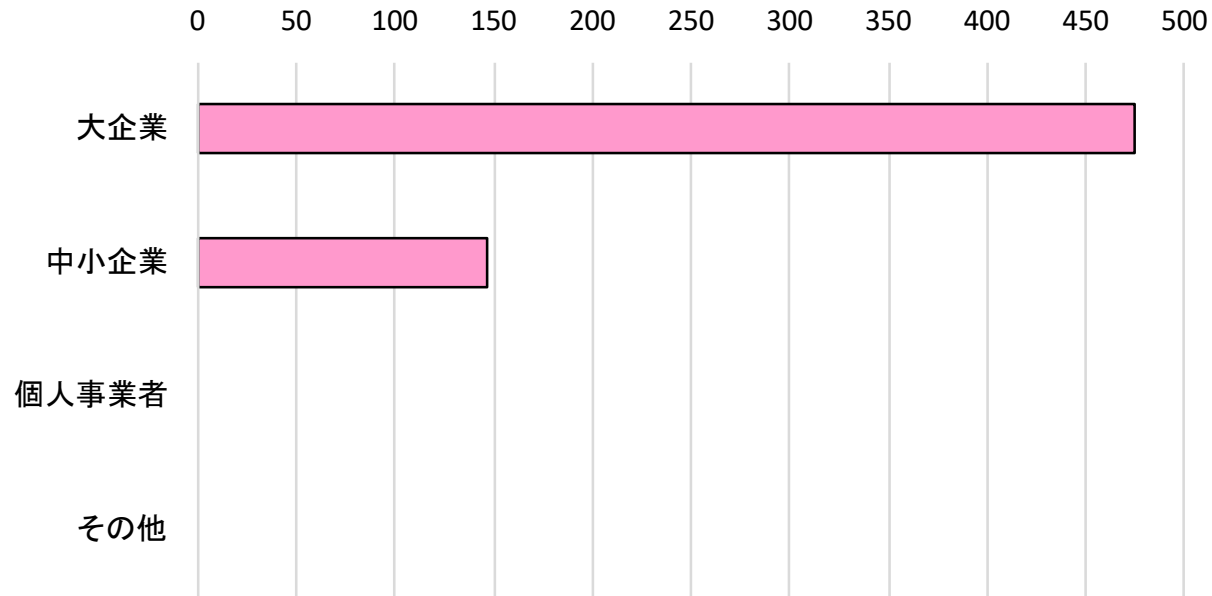
- 損害賠償請求・差止請求の各請求がされた割合を企業分類別に集計した。
- 地方裁判所では、全体として、損害賠償請求及び差止請求を併せて提起する割合が56%と最も高く、次いで、損害賠償請求のみ（28%）、差止請求のみ（16%）と続いた。

損害賠償・差止請求の分布（地方裁判所）



3.2.1 回答者の内訳（企業分類）

- アンケート票を送付した、1300者（国内企業1200者、弁護士100者）のうち、637者(企業620者、弁護士17者)より回答を得た。
- 回答者（国内企業）の企業分類は以下の通りである。



3.2.2 特許権等侵害訴訟の経験

経験の有無	企業全体 (N=620)	大企業 (N=473)	中小企業 (N=147)	弁護士 (N=17)
訴訟を提起した	16.5%	16.2%	17.1%	94.1%
訴訟を提起された	16.5%	17.3%	13.7%	88.2%
差止請求のみをして 差止判決（一審）が 出た	1.3%	1.3%	1.4%	41.2%
差止請求及び損害賠 償請求をして差止判 決が出た	2.7%	2.3%	4.1%	70.6%
差止めの仮処分を申 し立てた	4.0%	4.9%	1.4%	58.8%

3.2.3 差止めに関する経験

- 提訴から差止判決までの期間（複数ある場合は平均）
 - － 「差止請求のみをして差止判決（一審）が出た」場合よりも、「差止請求及び損害賠償請求をして差止判決（一審）が出た」場合の方が、提訴から差止判決が出されるまでにかかった期間が長い傾向が見られた。
 - － 差止請求のみ（弁護士）：71.4%が「12か月以内」
 - － 差止及び損害賠償請求（弁護士）：66.7%が「13か月以上24か月以内」
- 差止めの仮処分に対する意見（自由記載）
 - － 同制度について、有用性を唱える意見や現行制度に問題は感じないとする肯定的な意見が見られた一方で、同制度の濫用を懸念する声、スピードや本案訴訟敗訴時のリスクに鑑みて同制度の有用性を疑問視する声も挙がった。

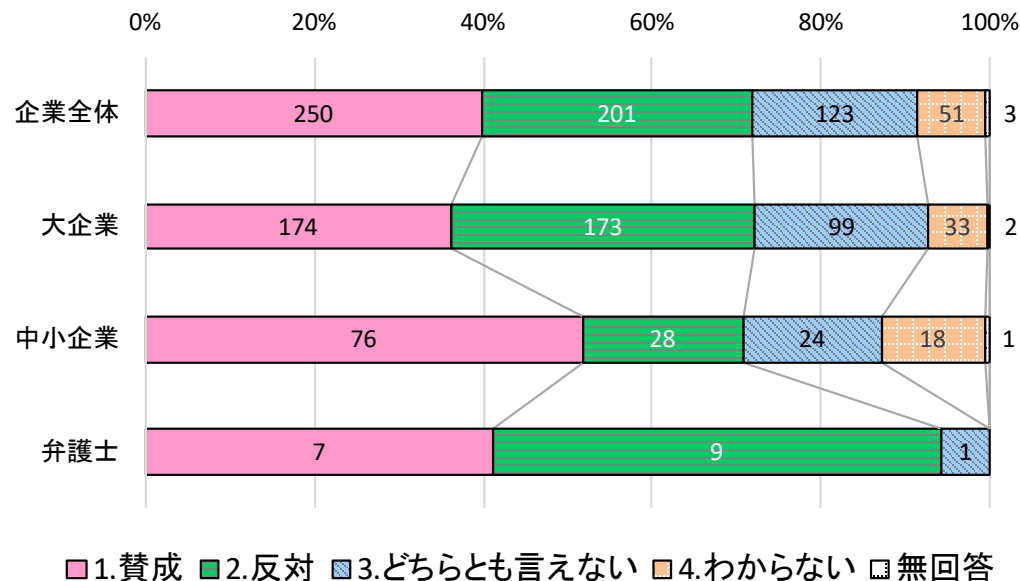
3.2.4 損害賠償に関する経験

経験の有無	企業全体 (N=620)	大企業 (N=473)	中小企業 (N=147)	弁護士 (N=17)
特許権者として損害賠償に関する経験あり	6.8%	6.5%	7.5%	88.2%
被疑侵害者として損害賠償に関する経験あり	7.7%	7.6%	8.2%	82.4%
損害の計算に係る文書提出命令を申し立てた（発令あり）	0.6%	0.6%	0.7%	29.4%
損害の計算に係る文書提出命令を申し立てた（発令なし）	0.5%	0.4%	0.7%	52.9%
特許権者として損害計算のための鑑定を申し立てて鑑定がなされた	0.6%	0.6%	0.7%	23.5%

- 損害賠償制度に対する意見（自由記載）
 - 現行の損害賠償制度を適切と評価する意見があった一方で、損害賠償額の引上げ又は引下げを求める意見、損害賠償額の算定に関する予見性の低さを指摘する意見、サービスの重要度が増加している昨今のビジネスモデルの変化に対応しきれていないとする意見、現段階での法改正は時期尚早であり判例の蓄積を待つべきとする意見等があった。

3.2.5 懲罰的賠償制度の導入についての賛否

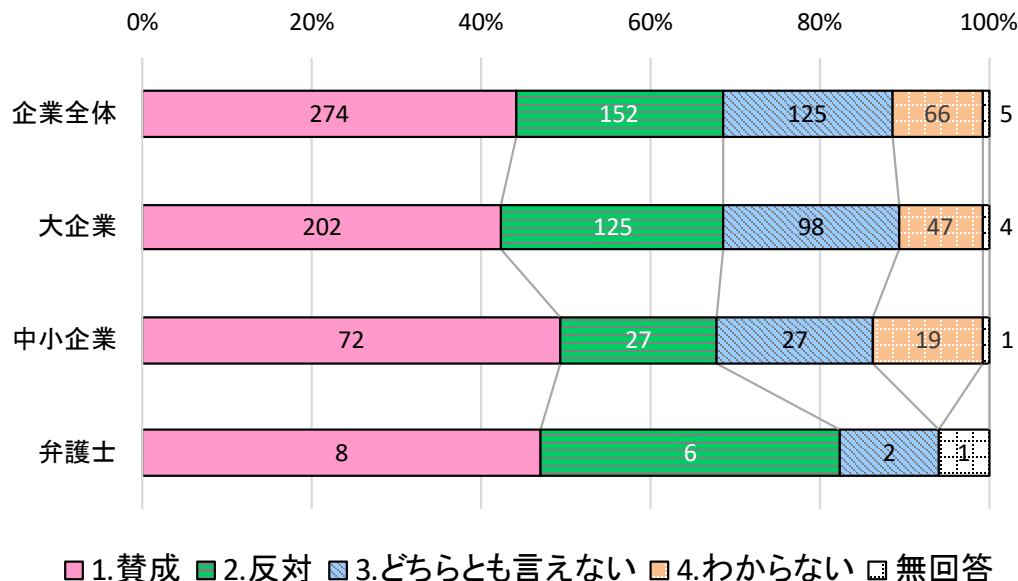
- 大企業及び中小企業については、賛成が反対を上回った一方で、弁護士については、反対が賛成より若干多かった。



- 賛成の主な理由：
 - 悪質な侵害行為を抑止すべき
- 反対の主な理由：
 - 実損の範囲内でより納得度の高い仕組みを検討すべき
 - 濫訴のおそれがある

3.2.6 利益吐き出し型賠償制度の導入についての賛否

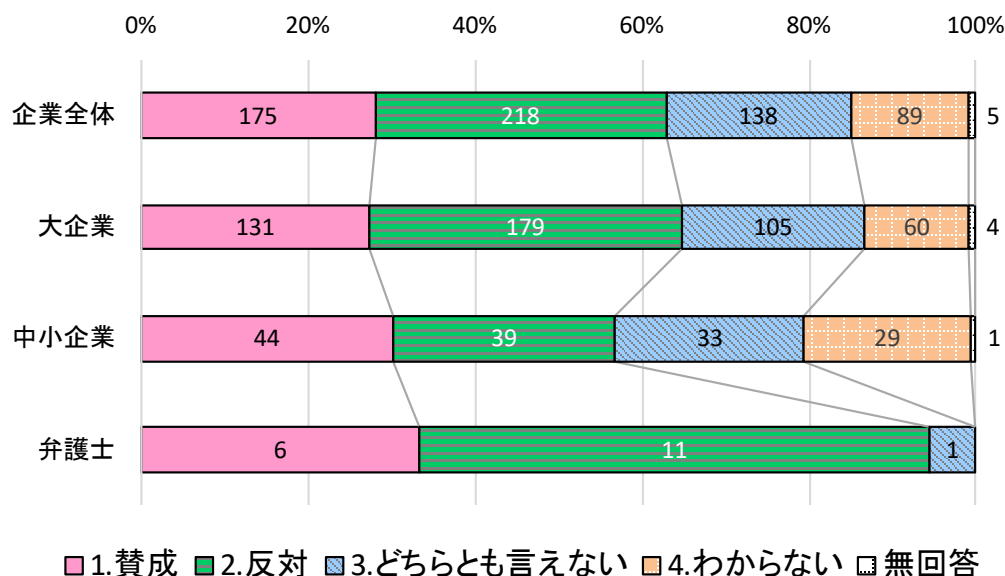
- 全体として賛成が多い結果となり、反対者の割合は、中小企業が大企業及び弁護士と比べて低い傾向を示した。



- 賛成の主な理由：
 - － 侵害者が侵害行為により得た利益が侵害者の手元に残るのは不当
 - － 侵害行為の抑止につながる
- 反対の主な理由：
 - － 特許権者の生産・販売能力を超えた救済を与えることは説明が困難

3.2.7 二段階訴訟制度の導入についての賛否

- 大企業及び弁護士については、反対が賛成を上回ったのに対して、中小企業については、賛成が反対よりも若干多かった。



- 賛成の主な理由：
 - 早期の差止めを実現できる
- 反対の主な理由：
 - 日本における現行の二段階審理の制度で足り、訴訟手続が複雑になる

3. 3. 主要国の特許権侵害事件の状況

3.3.1 主要国の特許権等侵害事件調査

	訴訟体系	特許関係訴訟件数	審理期間	原告勝訴率	仮差止め認容率
米国	特許訴訟の第一審は、連邦地方裁判所(U.S. District Courts)が、控訴審は連邦巡回区控訴裁判所(Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)が、上告審は最高裁判所(Supreme Court)がそれぞれ担当。	3493件 (第一審・2018年)	平均24月 (テキサス州東部地区地裁・2017年)	59.6% (テキサス州東部地区地裁・2017年)	31% (地裁・2000年～2017年)
英国	特許訴訟の第一審は、高等法院(High Court)の衡平法部(Chancery Division)の中に設けられている特許裁判所(Patents Court)及び知的財産企業裁判所(Intellectual Property Enterprise Court, IPEC)が、控訴審は控訴裁判所(Court of Appeal)が、上告審は最高裁判所(Supreme Court)がそれぞれ担当。	約80件 (第一審・2013年)	平均15か月 (第一審)	40% (2006年～2016年)	データなし
独 国	特許権侵害訴訟の第1審は州の地方裁判所(Landgericht, LG)が、控訴審は州の高等裁判所(Oberlandesgericht, OLG)が、上告審は連邦通常裁判所(Bundesgerichtshof、通常裁判権の最高裁判所に当たる。BGHと略される。)が、それぞれ担当。また、無効確認の審理について、独国連邦特許裁判所(Bundespatentgericht, BpatG, ミュンヘン)には、特許についての有効性の争点の専属管轄権がある。	460件 (デュッセルドルフ地裁・2014年)	18.7月 (地裁・2016年)	64% (2006年～2016年)	69% (2012年～2016年)
仏 国	特許訴訟の第一審は、パリ大審裁判所(Tribunal de Grande Instance de Paris, TGI Paris)第3部が、控訴審はパリ控訴院(Cour d'appel, CA Paris)が、最終審は破棄院(Cour de Cassation)がそれぞれ担当	69件 (第一審・2016年)	平均24か月	33.3% (2006年～2016年)	23% (2006年～2016年)

3.3.2 各国の訴訟制度の概要

	懲罰賠償制度	利益吐き出し型賠償制度	二段階訴訟制度
米 国	35 U.S.C. §284において、損害賠償の増額は裁判所の自由裁量であり、補償的損害賠償の最大三倍まで増額することが許可されている。	1870年特許法により明文化され、1946年特許法改正により廃止。他方、意匠権（design patent）についての利益吐き出し型賠償の規定は、1887年の意匠特許法で最初に導入され、現在も存続している。	二段階訴訟制度は存在しない。導入に関する議論もない。
英 国	特許侵害訴訟で懲罰的損害賠償が認められた事例はない。特許権について、懲罰的賠償制度を導入しようといった議論はされていない。	特許権侵害につき権利者は実際に受けた損害賠償（逸失利益又は合理的実施料）又は侵害者利益の返還（an account of profits）のいずれかを請求することができる。	裁判所が、裁量で、侵害／有効性に関する法的責任の審理と金銭的補償に関する審理を分けることができる。
独 国	「EU IPR施行指令」により懲罰的な賠償は認められない。なお、懲罰的賠償とされない範囲でライセンス料の増額規定を導入しようとする議論はある。	特許法139条2項は、損害額の算定方法として、第一に実損（逸失利益及び利息からなる）、第二に実施料相当額（ライセンス・アナロジー）、第三に侵害者利益の返還という3つの手法を認めている。	損害賠償義務の存在を確認する第一段目の訴訟と、損害賠償を請求する第二段目の訴訟を分けて提起できる。第一段目で侵害が確認されると、被告は損害額の計算に必要な情報の提示を追加的に命じられる。
仏 国	懲罰的損害賠償制度は運用されていない。また、懲罰的賠償制度を今後導入しようとする議論は現時点でされていない。	「EU IPR施行指令」を国内法化した、仏国知的財産法（IPC）L615条7において、侵害者が享受した利益の返還に関する規定が存在。	同一裁判内で、侵害論のみ先行して判決を下し、その後、侵害者に損害計算に必要な情報を提供させ、当事者の合意形成を促す仕組みが、裁判所の裁量に基づく運用で実施されている。

- 本調査研究では、知財紛争処理システムの活性化に向けた検討の場における基礎資料とすることを目的として、国内外の知財紛争処理制度の実態を調査した。
- 本調査研究により、国内外の知財紛争制度の実態についての調査は、一定の成果を上げたと考えられる。今後、我が国の知財紛争処理システムの活性化に向けて、今回の調査で明らかとなった国内の実態やユーザーニーズを踏まえ、海外の制度も参考にしつつ、我が国に最適な知財紛争処理システムの在り方について検討を行っていくことが必要である。

禁無断転載

令和元年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究
実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在り方について
(要約版)
令和2年3月

請負先
一般財団法人 知的財産研究教育財団
知的財産研究所
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目11番地
精興竹橋共同ビル5階