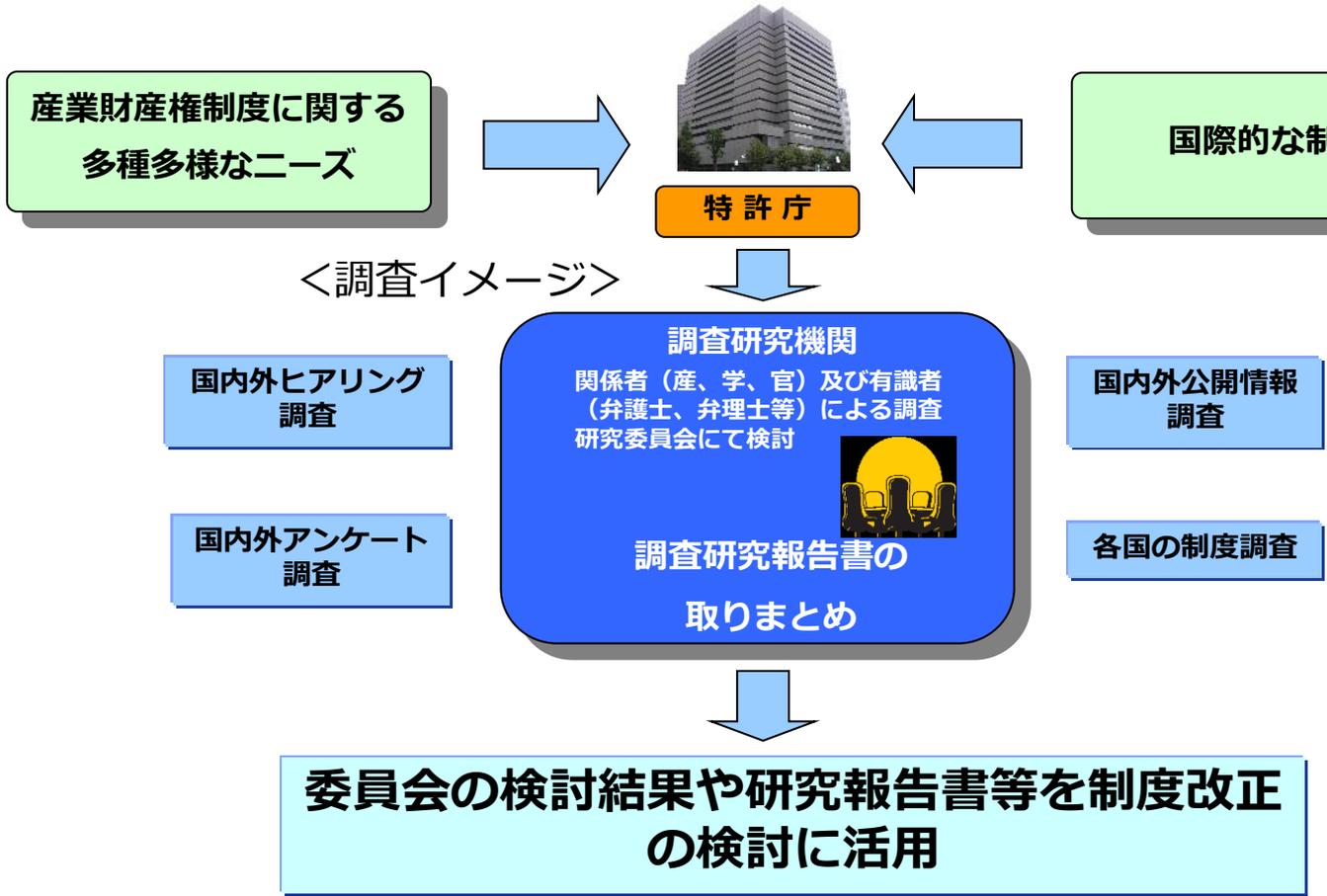


多様化する権利侵害を抑制する 知財保護システムに関する調査研究 について



- 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。



<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2152)

調査の俯瞰図

背景

2019年5月に「特許法等の一部を改正する法律（令和元年法律第3号）」により損害賠償額の算定方法等が見直されたが、我が国において知的財産権侵害の抑止は引き続き重要課題であり続けている。

目的

上記を踏まえ、国内外の知財紛争制度の実態を調査し、知財侵害の抑止に資する知財保護システムの在り方を検討する際の基礎資料とすることを目的とする。

■公開情報調査

日米英豪を対象とした調査の結果、日本とその他国と相違点として、懲罰的損害賠償の有無、特許表示の意義・位置づけ、刑事罰の有無等が挙げられた。

■ヒアリング調査

- 上記法改正の影響・効果について、損害賠償額は増加傾向にあること等が指摘された。
- 日本の現行の侵害抑止制度について、損害賠償や差止仮処分は侵害抑止に効果的である一方で、差止仮処分や特許表示制度の課題が指摘された。

まとめ

特許権侵害抑止に関する我が国の課題：現状の損害賠償制度は被疑侵害者に対する侵害抑止効果を十分に発揮できていないこと、差止仮処分に時間を要すること、特許表示が侵害抑止策として十分に機能していないこと等が課題であると考えられる。

我が国における特許権侵害抑止に向けた制度・施策に関する提言：上記課題を踏まえ、損害賠償制度の再検討、差止仮処分の迅速化、特許表示を機能化等が必要であると考えられる。

目次

- 1. 本調査研究の背景・目的 (P.5)**
- 2. 本調査研究の実施方法 (P.6~9)**
 - 2.1. 公開情報調査
 - 2.2. 国内ヒアリング調査 ①知財侵害裁判実務の実態調査
 - 2.3. 国内ヒアリング調査 ②侵害抑止に関する諸制度調査
- 3. 調査結果 (P.10~12)**
 - 3.1. 公開情報調査
 - 3.2. 国内ヒアリング調査 ①知財侵害裁判実務の実態調査
 - 3.3. 国内ヒアリング調査 ②侵害抑止に関する諸制度調査
- 4. まとめ (P.13)**

背景

知的財産侵害の多様化・複雑化

- デジタル技術をはじめとする技術の多様化により、知的財産権侵害の形式・形態は多様化。
- 知的財産権関係民事事件（全国地裁第一審）の平均審理期間は15.2月（令和4年度）であり、より多くの時間を要している。審理期間の長期化の要因としては、複雑な技術の全体像把握や、多くの証拠提出が求められること等が挙げられており、現代の技術の多様化・複雑化等の状況を鑑みると、今後審理時間の更なる長期化が危惧される。

知的財産侵害の抑止の困難さ

- 知的財産権は、その侵害にあたって占有侵奪を伴わない無体の財産であり、侵害が誘惑的かつ容易である一方、発見や防止は困難であるという特殊性がある。そのため、権利侵害者にとって「侵害し得」な状況であると考えられる。

我が国における知的財産侵害の抑止に向けた取組

- 2019年5月に成立した「特許法等の一部を改正する法律（令和元年法律第3号）」により、損害賠償額算定方法（特許法第102条）が見直された。また、中立な技術専門家が現地調査を行う制度（査証）（特許法第105条）が創設され、特許権の侵害立証に必要な調査を行うことができるようになった。
- このような状況において、多様化・複雑化する知的財産権侵害の実態、ならびに諸外国の知的財産侵害抑止制度・施策等の把握・分析を行うことは、我が国における知的財産権侵害の抑止の在り方を検討する上で必要不可欠である。

目的

上記を踏まえ、本調査研究は、国内外の知財紛争制度の実態を調査し、知財侵害の抑止に資する知財保護システムの在り方を検討する際の基礎資料とすることを目的とする。

仕様書を踏まえ、本調査では以下（1）～（3）の調査研究を実施した。

実施内容	概要
<u>（1）公開情報調査</u>	<u>知財侵害抑止に関する制度・施策等を網羅的・体系的に調査し、各国の知財侵害抑止制度・施策等の現状を分析</u>
<u>（2）国内ヒアリング調査</u>	①知財侵害裁判実務の実態調査 知財侵害裁判実務の有識者に対するヒアリング ②侵害抑止に関する諸制度調査 知財抑制に関する諸制度の有識者に対するヒアリング
<u>（3）調査結果の分析・取りまとめ</u>	本調査研究結果の分析・取りまとめ

日本を含む四力国（日本、アメリカ、イギリス、オーストラリア）を対象にとして、知財侵害抑止に関する制度・施策等を網羅的・体系的に調査し、各国の知財侵害抑止制度・施策等の現状を分析することで、我が国の知財侵害抑止制度・施策等の高度化に向けた知見の獲得を目的とした。

調査対象

「調査対象国」および「知財侵害抑止のアプローチ」の観点から調査全体像を定義し、知財侵害抑止に関する制度・施策等を網羅的・体系的に調査した。また、各制度に関する重要判例も併せて調査した。

		民事				刑事
		侵害	差止・損害賠償	その他救済手段	その他侵害抑止	刑事罰
各国の制度・施策等	日本 (日)	<ul style="list-style-type: none"> • ○○○ • ○○○ • ○○○ 	<ul style="list-style-type: none"> • ○○○ • ○○○ • ○○○ 	<ul style="list-style-type: none"> • ○○○ • ○○○ • ○○○ 	<ul style="list-style-type: none"> • ○○○ • ○○○ • ○○○ 	<ul style="list-style-type: none"> • ○○○ • ○○○ • ○○○
	アメリカ (米)	<ul style="list-style-type: none"> • ○○○ • ○○○ • ○○○ 	<ul style="list-style-type: none"> • ○○○ • ○○○ • ○○○ 	<ul style="list-style-type: none"> • ○○○ • ○○○ • ○○○ 	<ul style="list-style-type: none"> • ○○○ • ○○○ • ○○○ 	<ul style="list-style-type: none"> • ○○○ • ○○○ • ○○○
	イギリス (英)	<ul style="list-style-type: none"> • ○○○ • ○○○ • ○○○ 	<ul style="list-style-type: none"> • ○○○ • ○○○ • ○○○ 	<ul style="list-style-type: none"> • ○○○ • ○○○ • ○○○ 	<ul style="list-style-type: none"> • ○○○ • ○○○ • ○○○ 	<ul style="list-style-type: none"> • ○○○ • ○○○ • ○○○
	オーストラリア (豪)	<ul style="list-style-type: none"> • ○○○ • ○○○ • ○○○ 	<ul style="list-style-type: none"> • ○○○ • ○○○ • ○○○ 	<ul style="list-style-type: none"> • ○○○ • ○○○ • ○○○ 	<ul style="list-style-type: none"> • ○○○ • ○○○ • ○○○ 	<ul style="list-style-type: none"> • ○○○ • ○○○ • ○○○

今後の知財侵害の抑止に資する知財保護システムの在り方に関する意見の収集を目的として、知財侵害裁判実務の実態、知財侵害抑止に資する制度・施策等に関する知見を有する有識者（弁理士、法学者、弁護士計3者）へのヒアリング調査を実施した。

ヒアリング項目（概要）

項目	概要
特許権者（権利者）、及び、実施者（被疑侵害者）の傾向の変化	特許権者について、令和元年法改正の前後で、侵害訴訟の提起を検討する傾向に変化があったか。
	令和元年法改正の前後で、特許権者・実施者について傾向として何らかの変化があったか。
訴訟の傾向の変化	令和元年法改正前後で、原告及び被告の主張内容に変化が認められるか。また、原告及び被告が訴訟において主張する争点や訴訟の進め方等に変化が認められるか。
	裁判所は、令和元年法改正を受けて、令和元年法改正事項を活用する方向で、訴訟指揮や判決を行うようになったか。
	令和元年法改正後で、特許法第102条各項、又は、特許法第105条の2等が争点となった参照すべき判例があるか。該当事例があれば、その内容及び理由。
	令和元年法改正前後で侵害訴訟において、裁判所が認定する損害賠償額に変化はあるか。
	令和元年法改正により立法的措置が行われ、更に裁判例により覆滅事由が明確化されるなどの変化があったが、権利者側の実損額の感覚と裁判で認定される額との間に齟齬はあるか。
	令和元年法改正等を通じて法整備が進んでいるが、現状の特許法第102条、特許法第105条の2等の法解釈や裁判実務において改善すべき点はあるか。

(※前頁の続き)

ヒアリング項目（概要）

項目	概要
総論	<p>日本、アメリカ、イギリス、オーストラリアの侵害抑止制度について、差止請求権、損害賠償、刑事罰等の制度の他に特許権侵害を抑止する目的又は抑止する効果を有しうる制度はあるか。</p> <p>アメリカ、イギリス及びオーストラリアの侵害抑止制度について、差止請求権、損害賠償、刑事罰等の制度及び前問で回答いただいた制度に関して参照すべき代表的な裁判例について、思い当たる事例はあるか。</p>
日本の侵害抑止制度	<p>差止請求について、特許権侵害を事前に抑止する実効性があるか、ないか。その理由は。</p> <p>損害賠償について、特許権侵害を事前に抑止する実効性があるか、ないか。その理由は。</p> <p>特許表示について、特許権侵害を事前に抑止する実効性があるか、ないか。その理由は。</p> <p>刑事罰について、日本にも特許権侵害罪があるが、特許権侵害を事前に抑止する実効性があるか、ないか。その理由は。</p> <p>これまでの話題に上がっていないものの中で、侵害抑止に寄与するものはあるか。</p>
アメリカ、イギリス、オーストラリアの侵害抑止制度	<p>差止請求権、損害賠償、刑事罰等の制度及び「総論」で回答いただいた制度について、特許権侵害を事前に抑止する実効性があると考えられるものはどれか。その理由は。</p> <p>アメリカ、イギリス及びオーストラリアは、特許権侵害の刑事罰が法定されていないが、特許権侵害の抑止の目的との関係において、抑止力が不足する等の問題はあるか、ないか。</p> <p>日本国内における特許権侵害の事前抑止を強化する目的で、直接に又は少し変更をするなどして日本で活用が可能なものはあるか。</p>

諸制度調査の結果、特許権侵害の対抗策として損害賠償および差止が主たる手段等の類似点が認められた一方で、懲罰的損害賠償の有無、特許表示の意義、特許権侵害時の刑事罰の有無等が主たる相違点であることが明らかになった。

	民事				刑事	
	侵害	差止・損害賠償	その他救済手段	その他侵害抑止	刑事罰	
各国の制度・施策等	日本 (日)	<ul style="list-style-type: none"> 特許法第101条 侵害とみなす行為 (間接侵害) 	<ul style="list-style-type: none"> 特許法第100条 差止請求権 特許法第102条 損害の額の推定等 民法703条 不当利得返還義務 	<ul style="list-style-type: none"> 特許法第106条 信用回復の措置 	<ul style="list-style-type: none"> 特許法第187条 特許表示 	<ul style="list-style-type: none"> 特許法第196条、特許法第196条の2 侵害の罪
	アメリカ (米)	<ul style="list-style-type: none"> 米国特許法271条 特許侵害 (b)(c) 	<ul style="list-style-type: none"> 米国特許法283条 差止命令 米国特許法284条 損害賠償 	<ul style="list-style-type: none"> 調査結果なし (米国特許法283条の衡平の原則に基づいて、救済が行われている可能性あり) 	<ul style="list-style-type: none"> 米国特許法287条 損害賠償およびその他の救済の制限、表示および通知 (a) 	<ul style="list-style-type: none"> — (特許権侵害に対する刑事罰に関する規定なし)
	イギリス (英)	<ul style="list-style-type: none"> 英国特許法60条 侵害の意味 (1)(2) 	<ul style="list-style-type: none"> 英国特許法61条 特許侵害訴訟手続 (1)(a)(b)(c)(d) 	<ul style="list-style-type: none"> 英国特許法61条 特許侵害訴訟手続 (1)(e) 	<ul style="list-style-type: none"> 英国特許法62条 侵害による損害賠償の制限(1) 	<ul style="list-style-type: none"> — (特許権侵害に対する刑事罰に関する規定なし)
	オーストラリア (豪)	<ul style="list-style-type: none"> 豪州特許法 第117条 製品の供給による侵害 	<ul style="list-style-type: none"> 豪州特許法 第122条 特許侵害の救済 	<ul style="list-style-type: none"> 調査結果なし 	<ul style="list-style-type: none"> 豪州特許法 第123条 善意の侵害 (特許表示) 	<ul style="list-style-type: none"> — (特許権侵害に対する刑事罰に関する規定なし)

知財侵害裁判実務の実態に関する知見を有する有識者（弁理士、法学者、弁護士の計3者）へのヒアリング調査の結果、法改正後の特許権者と実施者の傾向変化および法改正後の訴訟の傾向変化に関する示唆を得た。

法改正後の特許権者と 実施者の傾向変化

- 法改正後の特許権者による侵害訴訟の提起傾向は、法改正前と比較して大きな変化は確認されないが、重畳適用等の法改正の内容が適用される事案の場合は侵害訴訟の提起が促進された可能性がある。
- 厳格な適用要件等を理由として査証制度の活用は進んでいない。査証制度が活用されるためには、本制度の普及啓発等の対応が求められる。

法改正後の訴訟の 傾向変化

- 重畳適用や侵害プレミアム等の法改正の内容を踏まえ、原告及び被告の主張内容は法改正前と比較して変化していると考えられる。また、これら主張内容の変化を前提に裁判所による訴訟指揮や判決の方針も変化していると想定される。
- 裁判で認定される損害賠償額について、法改正による影響は正確に確認出来ないが、10年以上前と比較した場合、近年では増加傾向にあることが考えられる。

知財侵害抑止に資する制度・施策等に関する知見を有する有識者（弁理士、法学者、弁護士の計3者）へのヒアリング調査の結果、日本の現行の侵害抑止制度の実効性および日本の制度設計に向けた示唆を得た。

日本の現行の侵害抑止制度の実効性について

- 差止命令（仮処分や仮執行を含む。）のように事業継続を停止させる制度は特に侵害抑止の実効性が高いものの、訴訟提起又は申立てから命令が発出されるまでの期間が長く、その間、権利侵害の状態が継続すること、仮処分は要件が厳しく認められにくいといった課題がある。
- 損害賠償については、具体的な事情の下で高額な賠償額が認定されうる場合や短期で侵害が終わる場合には、侵害抑止の実効性がある。
- 特許表示については、現状、侵害抑止の手段として一般に認識されておらず、消費者へのアピール目的での使用にとどまっている可能性が高い。また、大企業の場合は、自社で行うクリアランス調査が機能しているため、特許表示の有無と侵害抑止は関係が薄い可能性があるものの、中小企業やスタートアップ企業においてはクリアランス調査を補助する効果が想定される。
- 刑事罰については、適用事例がほとんどなく、一般に制度が知られていないから、捜査機関では専門性の高い特許の侵害有無を判断できないからといった理由により、実効性は低い。但し、権利者及び被疑侵害者間の交渉段階において、権利者側は、故意侵害のような悪質性の高い被疑侵害者に対して、警告書の中で刑事罰適用の可能性を示して、侵害抑止を促すという用途が想定される。

日本の制度設計に向けた示唆

- 懲罰的損害賠償は、実効性の高い制度と考えられるものの、実損害の填補を超える賠償は、日本の損害賠償制度である填補賠償の原則に沿わない。填補賠償の範囲内における損害賠償制度の見直し案として、当事者の性質や侵害態様に鑑みて柔軟な損害額の認定が可能となる制度が考えられる。
- 中小企業やスタートアップ企業では、製品のクリアランス調査を実施する内部人材が不足していたり、外部委託費を捻出できずに、侵害を発見できずに侵害してしまっている可能性が指摘された。実際の発生件数などの調査は今回実施することができなかったが、クリアランス調査を支援する取組みが考えられる。この時、特許表示は、中小企業のクリアランス調査を補助する効果が期待される。
- 現在の仮処分手続きは、厳格な手続き期限などのルールが無く、被申立人側による手続きの引き延ばしが可能になっているため、仮処分手続きの期限を明確化するなど、特許権侵害に基づく差止めを迅速化する制度案が考えられる。

前述の調査結果を踏まえ、特許権侵害抑止に関する我が国の課題（仮説）と、我が国における特許権侵害抑止に向けた制度・施策に関する提言を取りまとめた。

特許権侵害抑止に関する 我が国の課題（仮説）

（1）現状の損害賠償制度は未だ被疑侵害者に対する侵害抑止効果に欠ける

令和元年改正を経て、特許権侵害に基づく損害賠償額は増加傾向にあるが金額は微増しているが、特許法第102条改正をした部分にとどまり、侵害抑止効果を十分に発揮するに足りるほどではないと考えられる。

（2）差止仮処分に時間を要する

差止仮処分は侵害抑止策として有効である一方で、審理に時間を要することや、厳格な手続き期限などのルールがないため、一部の被申立人側当事者による手続きの引き延ばしが許容されてしまうことが課題として挙げられる。

（3）特許表示が侵害抑止策として十分に機能していない

我が国では特許表示を行わないことで（裁判で）不利益を被ることが無いため、特許表示はマーケティング的な位置づけが強く、侵害抑止策としての機能は限定的であると考えられる。

我が国における特許権侵害 抑止に向けた制度・施策に 関する提言

（1）損害賠償制度の再検討

我が国の填補賠償の原則に適合する、より柔軟かつ侵害抑止効果の高い損賠賠償制度の検討。

（2）差止仮処分の迅速化

仮処分手続きの期限を制度に明記し、被申立人側による不当な引き伸ばしができない制度への変更等。

（3）特許表示を機能させる

特許表示と損害賠償請求や侵害の認定等の諸制度とを関連つけることで、特許表示を活用するメリットを高め、侵害抑止の実行性を向上。

さらに、リソースの不足する中小企業・スタートアップを対象としたクリアランス調査を支援する取組みの検討。

禁無断転載

令和6年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究
多様化する権利侵害を抑制する知財保護システムに関する
調査研究について
(要約版)
令和7年3月

請負先
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-7-9 JA共済ビル10階