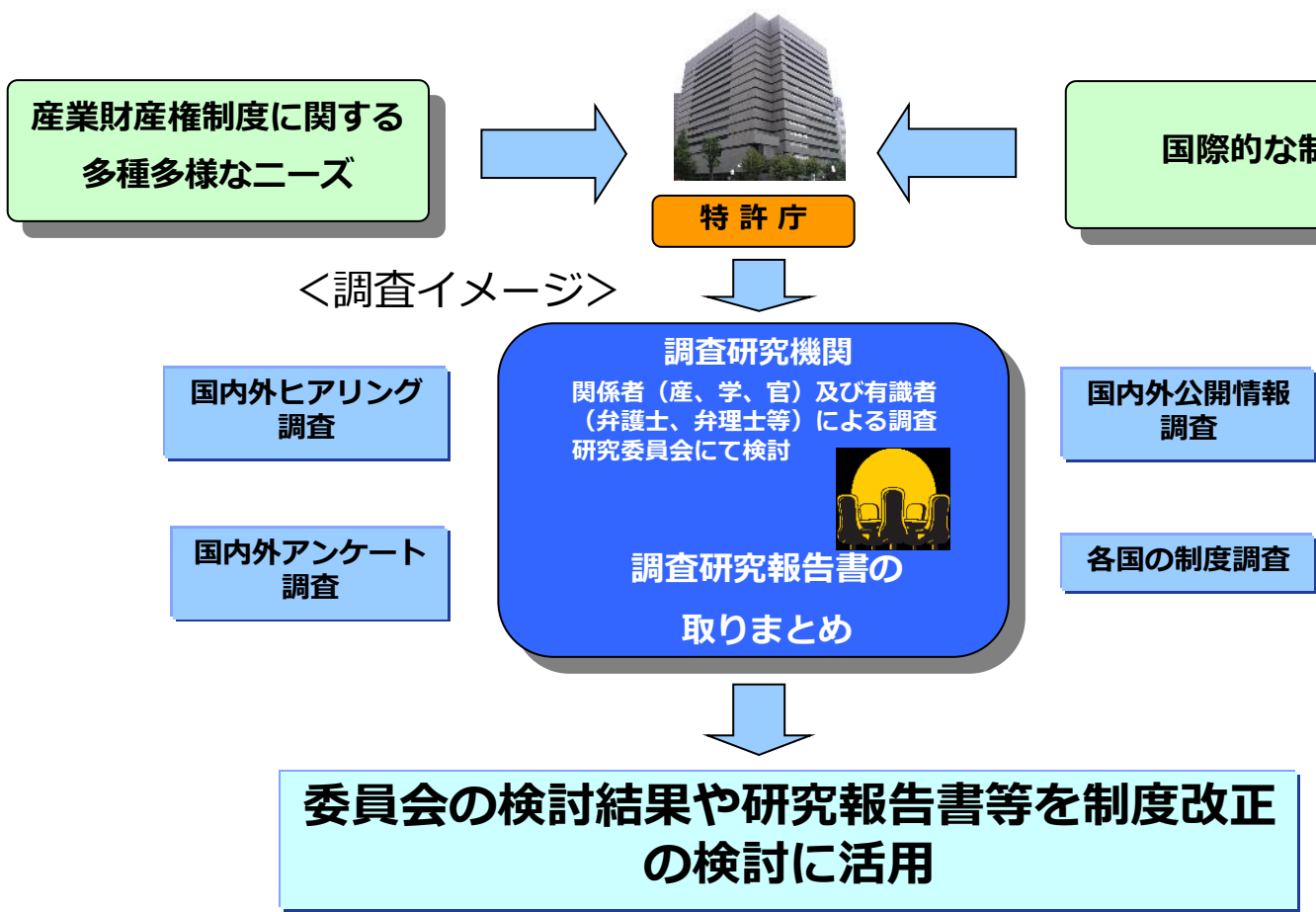


国際的な事業活動における ネットワーク関連発明等の適切な権利保護の 在り方に関する調査研究について



- 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。



<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5年度研究テーマ一覧「国際的な事業活動におけるネットワーク関連発明等の適切な権利保護の在り方に関する調査研究報告書」をご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/zaisanken_kouhyou.html

<お問い合わせ先>
経済産業省 特許庁 総務部 総務課 制度審議室
〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3
TEL : 03-3581-1101（内2118）
FAX:03-3580-5741

背景

近年AI・IoT技術等の発展や事業活動のグローバル化に伴い増加している、ネットワークを介して接続された複数のコンピュータの組合せによって実施され得る発明（ネットワーク関連発明）において、被疑侵害行為が国境を跨いで行われる場合には、特許発明の「実施」には当たらず、権利行使できない可能性が指摘されてきた。また、事業のグローバル化の進展に伴いサプライチェーンが複雑化する中、過失の推定規定の実務について、現状を把握する必要がある。

目的

①国境を跨いだ知的財産侵害行為について、今後の権利保護の在り方について検討を深めるための基礎資料とすること、②過失の推定規定について、今後の検討のための基礎資料とすることを目的とする。

■ 国内外公開情報調査

書籍、論文、調査研究報告書、審議会等の報告書等を利用して、法制・運用等を収集、整理し、現状や論点の整理・分析を実施。

■ 国内アンケート調査

対象：国内企業等304者

■ 国内ヒアリング調査

対象：国内企業6者

■ 海外ヒアリング調査

対象：米国、英国、独国、仏国、中国及び韓国の6か国の有識者又は企業6者

■ 海外事務所等調査

（質問票調査）

対象：米国、英国、独国、仏国、中国及び韓国の現地法律事務所6者

（ヒアリング調査）

対象：米国、英国、独国、仏国、中国及び韓国の現地法律事務所6者

■ 有識者検討会

委員長：玉井 克哉（東京大学先端科学技術研究センター 教授）、委員：10名（うち1名は委員長）

まとめ

国境を跨いで構成される実施行為については、国内アンケートからは法改正による明確化についての一定のニーズが確認されたが、国内ヒアリングでは法改正による明確化について双方の意見があった。また、有識者検討会では、仮に法改正を行う場合に直面し得る課題について理解を深めるべく議論を行った。過失の推定規定については、過失の認定にあたり争点となり得る要素について、裁判例を中心に各種調査の結果を類型化し、総括を行った。

1. 本調査研究の背景・目的

2. 本調査研究の実施方法

3. 国境を跨いで構成される 実施行為

3.1. 調査結果

3.2. 総括

4. 過失の推定規定の実態

4.1. 調査結果

4.2. 総括

【背景】

我が国の特許制度においては、「特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められる」（最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁）という属地主義の原則が当然の前提とされてきた。そのため、この属地主義の原則を厳格に解釈すると、近年AI・IoT技術等の発展や事業活動のグローバル化に伴い増加している、インターネット等のネットワークを介して接続された複数のコンピュータ（例えば、サーバ、クライアント端末等）の組合せによって実施され得る発明（ネットワーク関連発明）において、被疑侵害行為が国境を跨いで行われる場合（例えば、被疑侵害品の構成要素の一部（サーバ等）が国外に存在する場合）には、特許発明の「実施」には当たらず、権利行使できない可能性が指摘されてきた。

また、国際的な事業活動における権利保護に関連する論点として、事業のグローバル化の進展に伴いサプライチェーンが複雑化する中、過失の推定規定（特許法第103条）の実務について国内企業等へのアンケートやヒアリング、諸外国の法令のみならず運用も含めた事例等の収集・分析を通じて、現状を把握する必要がある。

【目的】

以上を踏まえ、本調査研究では、国際的な事業活動における適切な権利保護の在り方について検討するための基礎資料とするべく、以下を目的とする。

- 現行の知的財産法各法（本調査研究では、特許法・実用新案法、意匠法、商標法、著作権法、不正競争防止法を指す。）における国境を跨いだ知的財産侵害行為について、令和4年度に実施した調査研究（以下「令和4年度調査研究」という。）の結果及び近年の裁判例を踏まえ、（１）国内企業等へのアンケート・ヒアリングを通じた権利保護の状況、課題、ニーズ等の把握、（２）外部有識者によって構成される委員会による法制上の論点の整理及び当該論点に対する適切な対応の方向性の検討、（３）日本に加えて海外の法制度や裁判例、エンフォースメント等の実務上の論点の調査（令和4年度調査研究の調査結果の更新及び新規情報の収集）、を行うことで、今後の権利保護の在り方について検討を深めるための基礎資料とすること。
- 過失の推定規定について、（１）国内企業等へのアンケート・ヒアリングを通じた状況、課題、ニーズ等の把握、（２）日本及び外国における事例の収集を通じた規定・運用の状況の調査・分析を行うことで、今後の検討のための基礎資料とすること。

(1) 国内外公開情報調査

書籍、論文、調査研究報告書、審議会等の報告書等を利用して、法制・運用等を収集、整理し、現状や論点の整理・分析を行った。

(2) 国内アンケート調査

グローバルに事業を行っており、ネットワーク関連発明を念頭に抽出した国内企業等、及び、過失の推定規定を念頭に抽出した国内企業等の計304者を対象に実施した。

(3) 国内ヒアリング調査

国境を跨いで構成される実施行為の事例、過失推定の実務の事例、特許制度上での権利保護二一ス等を更に深掘りするため、国内企業6者に対してヒアリング調査を実施した。

(4) 海外ヒアリング調査

米国、英国、ドイツ、フランス、中国及び韓国の6か国を対象とし、現地の有識者又は企業の計6者に対してヒアリング調査を実施した。

(5) 海外事務所等調査

米国、英国、ドイツ、フランス、中国及び韓国の6か国を対象とし、現地法律事務所6者に対して質問票を用いた調査を実施した。また、同6か国の法律事務所を対象にヒアリング調査を実施した。

(6) 有識者検討会

ネットワーク関連発明等の適切な権利保護の在り方について検討するため、委員10名（うち1名は委員長）による有識者検討会を計7回開催した。

3.1. 調査結果

3.1.1. 公開情報調査

3.1.2. 国内アンケート調査

3.1.3. 国内ヒアリング調査

3.1.4 海外の権利保護の状況

3.1.5. 有識者検討会

3.2. 総括

(1) 国境を跨いで構成される実施行為に関する近年の裁判例

① 知財高判令和4年7月20日平成30年（ネ）第10077号〔表示装置、コメント表示方法、及びプログラム〕（以下「ダウンロード対FC2第1事件控訴審判決」という。）

第一審判決では本件特許発明の技術的範囲に属しないとして本件特許権の侵害が否定されたが、本判決は、まず、属地主義の原則について、日本国の特許権は日本国の領域内においてのみ効力を有するものであることを確認した上で、以下のように判示して、本件配信は、日本国特許法第2条第3項第1号にいう「提供」に該当すると結論付けた（以下では判示を抜粋の上で下線を執筆者にて付した）。

- ネットワークを通じて送信され得る発明につき特許権侵害が成立するために、問題となる提供行為が形式的にも全て日本国の領域内で完結することが必要であるとすると、そのような発明を実施しようとする者は、サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどして容易に特許権侵害の責任を免れることとなってしまいうところ、数多くの有用なネットワーク関連発明が存在する現代のデジタル社会において、かかる潜脱的な行為を許容することは著しく正義に反するというべきである。他方、特許発明の実施行為につき、形式的にはその全ての要素が日本国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、これに日本国の特許権の効力を及ぼしても、前記の属地主義には反しないと解される。
- したがって、問題となる提供行為については、当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか、当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか、当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているかなどの諸事情を考慮し、当該提供が実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得るときは、日本国特許法にいう「提供」に該当すると解するのが相当である。
- これを本件についてみると、本件配信は、日本国の領域内に所在するユーザが被控訴人ら各サービスに係るウェブサイトにアクセスすることにより開始され、完結されるものであって…、本件配信につき日本国の領域外で行われる部分と日本国の領域内で行われる部分とを明確かつ容易に区別することは困難であるし、本件配信の制御は、日本国の領域内に所在するユーザによって行われるものであり、また、本件配信は、動画の視聴を欲する日本国の領域内に所在するユーザに向けられたものである。さらに、本件配信によって初めて、日本国の領域内に所在するユーザは、コメントを付すなどした本件発明…に係る動画を視聴することができるのであって、本件配信により得られる本件発明…の効果は、日本国の領域内において発現している。これらの事情に照らすと、本件配信は、その一部に日本国の領域外で行われる部分があるとしても、これを実質的かつ全体的に考察すれば、日本国の領域内で行われたものと評価するのが相当である。

(1) 国境を跨いで構成される実施行為に関する近年の裁判例

② 知財高判令和5年5月26日令和4年（ネ）第10046号「コメント配信システム」（以下「ドワンゴ対FC2第2事件大合議判決」という。）

第一審判決では、属地主義の原則が厳格に解され、特許権侵害が認められず請求が棄却されたが、本大合議判決は、以下のように判示して、本件配信は、日本国特許法第2条第3項第1号にいう「生産」に該当すると結論付けた（以下では判示を抜粋の上で下線を執筆者に付した）。

- ネットワーク型システムの発明について、属地主義の原則を厳格に解釈し、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在することを理由に、一律に我が国の特許法第2条第3項の「実施」に該当しないと解することは、サーバを国外に設置さえすれば特許を容易に回避し得ることとなり、当該システムの発明に係る特許権について十分な保護を図ることができないこととなって、妥当ではない。他方で、当該システムを構成する要素の一部である端末が国内に存在することを理由に、一律に特許法第2条第3項の「実施」に該当すると解することは、当該特許権の過剰な保護となり、経済活動に支障を生じる事態となり得るものであって、これも妥当ではない。
- これらを踏まえると、ネットワーク型システムの発明に係る特許権を適切に保護する観点から、ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、特許法第2条第3項第1号の「生産」に該当するか否かについては、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、当該行為の具体的態様、当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法第2条第3項第1号の「生産」に該当すると解するのが相当である。
- これを本件生産1の1についてみると、本件生産1の1の具体的態様は、米国に存在するサーバから国内のユーザ端末に各ファイルが送信され、国内のユーザ端末がこれらを受信することによって行われるものであって、当該送信及び受信（送受信）は一体として行われ、国内のユーザ端末が各ファイルを受信することによって被告システム1が完成することからすれば、上記送受信は国内で行われたものと観念することができる。次に、被告システム1は、米国に存在する被控訴人FC2のサーバと国内に存在するユーザ端末とから構成されるものであるところ、国内に存在する上記ユーザ端末は、本件発明1の主要な機能である動画上に表示されるコメント同士が重ならない位置に表示されるようにするために必要とされる構成要件1Fの判定部の機能と構成要件1Gの表示位置制御部の機能を果たしている。さらに、被告システム1は、上記ユーザ端末を介して国内から利用することができるものであって、コメントを利用したコミュニケーションにおける娯楽性の向上という本件発明1の効果は国内で発現しており、また、その国内における利用は、控訴人が本件発明1に係るシステムを国内で利用して得る経済的利益に影響を及ぼし得るものである。
- 上の事情を総合考慮すると、本件生産1の1は、我が国の領域内で行われたものとみることができるから、本件発明1との関係で、特許法第2条第3項第1号の「生産」に該当するものと認められる。

(2) 特許法以外の法域（商標法、意匠法、著作権法、不正競争防止法）における論点の整理

特許法以外の産業財産権法（商標法及び意匠法）やその他の知的財産関係法（著作権法及び不正競争防止法）と属地主義との関係について、カードリーダー事件最高裁判決の判断枠組みを踏まえ、**①準拠法の決定の問題**と**②準拠法決定後の準拠法自体の適用範囲の問題**の2つの観点から、法域毎に国境を跨ぐ行為に関連して解釈の参考となり得る指針・学説等や裁判例の整理、仮想事例に基づく解釈例の検討を通じて論点を整理した。

商標法においては、国境を跨いで構成される行為に関して争われた裁判例は**いずれも不使用取消審判の審決取消訴訟**であり、**上記①については問題となっておらず、上記②について**裁判例では、国外のサーバにおいて商品の販売等がされている場合であっても、**商品の販売等が日本の需要者に向けられている場合は日本国内における使用に該当する**という立場と考えられる。

意匠法においては、調査した範囲では、解釈の参考となるような指針・学説や裁判例は発見できなかった。なお、上記②に関連して、意匠に係る物品の譲渡等の申出は、商標法ではなく、むしろ特許法と同様の考え方ができ、特許権に関する事案が参考になる可能性もあり、更なる検討、裁判例の蓄積等が求められる。

著作権法においては、上記①について触れた裁判例が一例あったが、上記②について触れた裁判例は見当たらなかった。学説は総じて**上記①を中心に論じており**、また、**属地主義については事案によっては必ずしも厳密に考える必要はない**旨論じている。

不正競争防止法については、行為態様が様々であり、個別の行為類型ごとに検討すべきではあるが、裁判例では、上記②に触れたものは調査した範囲では発見できなかった。学説においては、**総じて属地主義の考え方は当てはまらない**（特に営業秘密）とされている。

本調査研究で調査・検討した範囲では、属地主義に関して、権利保護等における特段の課題や特許法と同等の問題が顕在化していることは確認できなかったが、各法域において、国境を跨いだ行為について争点となった事案がまだ乏しいところ、さらなる裁判例の蓄積等が求められる。

(3) 国際裁判管轄、準拠法、エンフォースメント

① 国際裁判管轄

- ・侵害訴訟は民事訴訟法（民訴法）第3条の5の専属管轄規定の射程外の事案類型であるため、日本特許権の侵害訴訟について当然に日本の国際裁判管轄が認められるわけではなく、事案に涉外性がある場合（本調査研究の検討対象となっている、ネットワークを通じて外国におけるものも含めた行為により日本特許権が侵害されたと主張されているような場合や、当事者が外国に所在するような場合などが典型例）には、通常の民事訴訟と同様に、民訴法第3条の2以下の定めにも照らして日本の国際裁判管轄が認められるかどうか問われなければならない。
 - ・**被告が日本の事業者（日本に本店を有する日本法人）である場合には、第3条の2第3項（主たる事務所・営業所）に基づく管轄が原則として認められる。**他方、**日本に主たる事務所・営業所を有さない海外の事業者を被告とする場合には、第3条の2に基づく管轄は認められず、第3条の3以下に列挙された個別管轄原因が日本に存在するかが問われることとなる。**
 - ・特許権侵害訴訟において依拠しうる管轄原因は複数存在する。特許権の侵害も不法行為であることから、特許権侵害に基づく損害賠償や差止めを求める訴えは「不法行為に関する訴え」（第3条の3第8号）として、**「不法行為があった地」が日本にあると認められれば、そのことに基づく管轄（いわゆる不法行為地管轄）が肯定される可能性が高い。**一般論として、同号でいう「不法行為があった地」には加害行為地と結果発生地の双方が含まれ（ただし、結果発生地に基づく管轄は、「日本国内におけるその結果の発生が通常予見することのできる場合に限定される）、いずれかが日本にあることが立証されれば原則として管轄が認められることとなる。日本特許権の侵害訴訟であれば通常、被疑侵害行為として原告が主張する被告の行為は日本国内におけるものであろうから、日本特許権の侵害訴訟につき不法行為地（加害行為地であり、結果発生地でもある）に基づく管轄が認められる可能性が高い。被疑侵害行為の一部に日本国外におけるものやインターネット上におけるものが含まれる場合であっても、問題となっている行為の大半が日本国内で（物理的に）行われていれば、不法行為があった地が日本にある場合に倣って考えることが可能であろう。
 - ・特許権侵害訴訟において依拠しうる可能性のあるその他の管轄原因としては以下のものが挙げられる。
 - **海外事業者が日本国内に従たる事務所・営業所を有する場合には、その（従たる）事務所又は営業所における業務に関するものに関する訴えであれば、第3条の3第4号に基づく管轄が認められる可能性がある。**
 - 日本にいかなる事務所・営業所も有さないが、**インターネットを通じて日本の事業者やエンドユーザー向けにプログラムを提供する等の事業をしている海外事業者**に対する訴えは、「日本において事業を行う者」に対する訴えとして、**第3条の3第5号に基づく管轄が認められる可能性がある。**
 - **差し押さえることができる被告の財産が日本国内にある場合には、第3条の3第3号の財産所在地管轄が認められる可能性がある。**
- いずれの場合も、管轄原因が日本に認められることに加えて、日本で審理することが当事者の衡平等に反することになる「特別の事情」がないと判断されて、日本裁判所の国際裁判管轄が認められることとなる。

(3) 国際裁判管轄、準拠法、エンフォースメント

② 準拠法

- ・ 国際的な私人間の法律関係（渉外的私法関係）につき適用すべきいずれかの国・法域の法（準拠法）は、国際私法により定められる。準拠法を決定する国際私法のルールも、国際裁判管轄に関するルールと同様、一部の限定的な領域・地域を除いて国際的な法統一は実現しておらず、各国が独自に、それぞれの国内法においてルールを整備している。日本の国際私法規範の**主要な法源は「法の適用に関する通則法」（通則法）**であり、予め定めた一定の法律関係のグループ（単位法律関係）と場所的基準（連結点）を組み合わせる準拠法を決定する、いわゆるサヴィニー型の双方向的抵触規則に則って準拠法を決定している。なお、通則法は平成18年に、「法例」（明治31年制定後平成元年に改正され、一般には「（平成元年）改正法例」と呼称されるもの）を内容改正と共に名称を変更して制定されたものである。
- ・ 国際的な特許権侵害の準拠法については、「保護が要求される領域の法（いわゆる保護国法）」を準拠法とする立法例（保護国法主義）が諸外国法制において多く見出されるものの、**通則法は、国際特許権侵害に特化した明文規定を有さない**（通則法制定過程において明文の定めを置くことも検討されたが、結論的に見送られている）。他方において、外国（米国）特許権侵害に基づく差止め・損害賠償請求の準拠法について判断を下した最高裁判決が存在しており（最高裁平成14年9月26日判決、いわゆる**カードリーダー事件最高裁判決**。以下「平成14年最判」又は「カードリーダー事件最判」として引用する）、**この判決においては、通則法の前身たる「法例」（平成元年改正法例）の解釈適用にあたって、法定債権に関する規定（法例第11条）を適用するなどして準拠法を決定した。**
- ・ また、上記**平成14年最判（カードリーダー事件最判）**においては、日本国内における行為によって米国特許権が侵害されたと主張された（米国特許法によれば、このような域外における行為についても侵害責任が肯定される〔換言すれば、域外適用が認められる〕余地があった）ことを受け、**いわゆる属地主義の原則と国際私法の関係も問題となった。**
- ・ カードリーダー事件とは、日本国内におけるY（日本法人、被告・被控訴人・被上告人）の行為によってX（日本人、原告・控訴人・上告人）の有する米国特許権（X特許権）が侵害されたと主張された事案である。YはX特許権の対象たる特許発明の技術的範囲に属する製品（カードリーダー）を日本国内で製造し、子会社等を通じて輸出していたところ、Xは、Yによる日本国内での製品製造及び輸出がX特許権を侵害するとして、Yに対し、米国での輸出及び輸出目的での日本における製造、販売又は販売申出の誘導の差止、日本において所有する製品の廃棄、及び損害賠償を求めた。

(3) 国際裁判管轄、準拠法、エンフォースメント

② 準拠法の続き

- ・最高裁は以下のとおり述べて、属地主義により国際私法（通則法の前身たる「法例」）による準拠法決定が不要となるものではないとした上で（判旨Ⅰ）、**差止請求と損害賠償請求に分けて準拠法を決定**しつつもいずれも米国法とし、さらに、その適用にあたっては属地主義の原則により米国法の域外適用を否定して、結論的にXの請求を認めなかった（上告棄却）。

I 「特許権についての属地主義の原則とは、各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味するものである（最高裁平成…9年7月1日第三小法廷判決…）。すなわち、各国はその産業政策に基づき発明につきいかなる手続でいかなる効力を付与するかを各国の法律によって規律しており、我が国においては、我が国の特許権の効力は我が国の領域内においてのみ認められるにすぎない。しかし、このことから、**外国特許権に関する私人間の紛争において、法例で規定する準拠法の決定が不要となるものではない**」。

- ・実務においては、**損害賠償と差止めを区別し、前者については不法行為準拠法（第17条によって定まる準拠法）によるしめ、後者については条理により登録国法によるとする**という、法例下におけると同様の態度が維持されている。現在のところ、ダウンゴ対FC2第1及び第2事件を含め、通則法下で特許権侵害の準拠法につき判断を下した裁判例は同様の法性決定を採用しており、この点において法改正の影響は見られない。

③ エンフォースメント

- ・ネットワーク関連発明について、日本の裁判所において、国際裁判管轄が肯定され、本案で特許権侵害の成立が認められて被告に対し**損害賠償の支払いや差止めを命じる判決が下された場合であっても**、被告が判決に従わないために判決内容の実現に至らず、その**実効性（エンフォースメント）が問題となることがある**。
- ・日本国内において、被告（債務者）が損害賠償の支払命令に従わない場合は、直接強制の方法により実現することが可能である。差止命令違反の場合には間接強制（民事執行法第172条）によるが、間接強制金が支払われない場合には別途直接強制の手続によることとなる。しかし、これらの**強制執行手段を採りうるのは日本国内に一定の被告財産がある場合に限定される**ため、債務者が**日本国内に相応の財産を有しておらず、外国にのみ有するという場合には、当該外国における外国判決承認・執行の手続き**によらなければならない（日本裁判所判決の実現可能性は当該国における承認・執行の可否に左右されることになる）。国際裁判管轄と同様に、外国判決承認・執行に関する国際的な法統一は現状実現していないため、それぞれの国のルールに則した対応が必要となる。

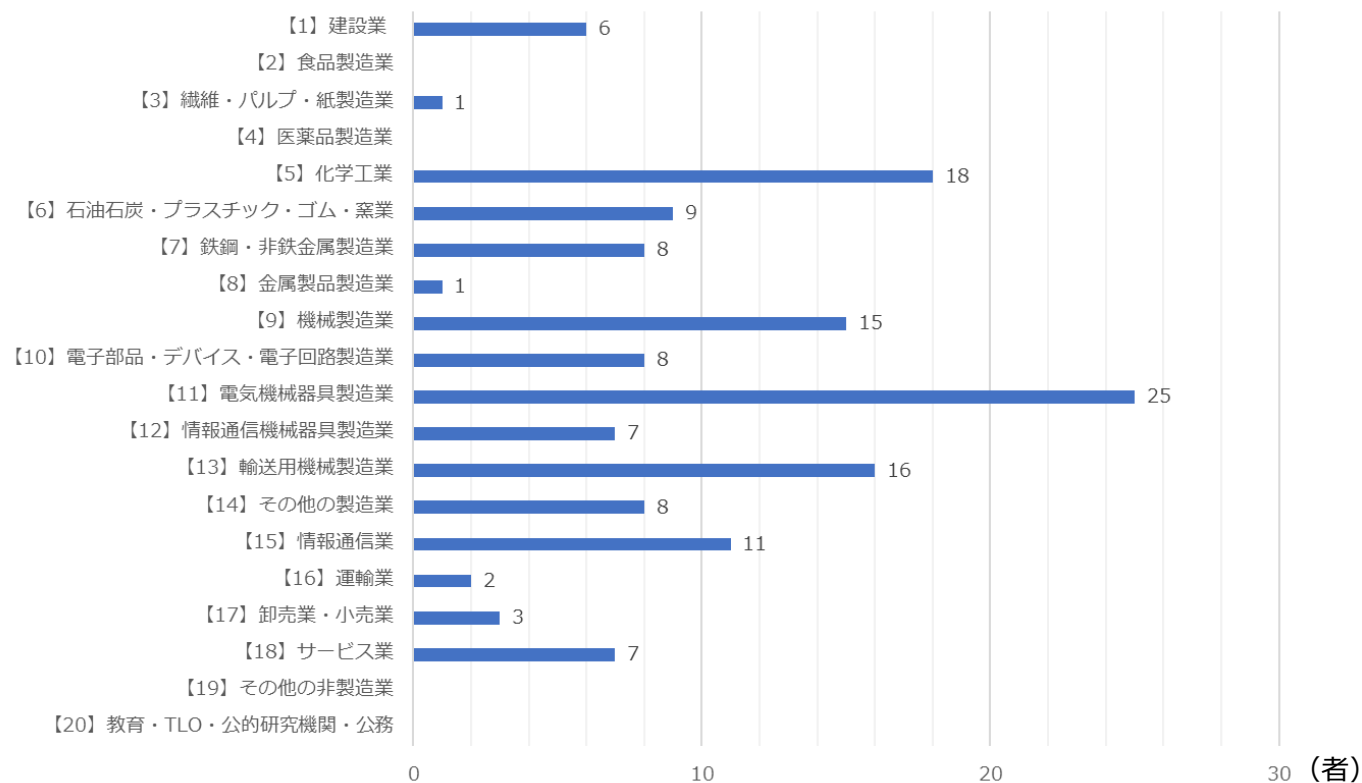
(1) アンケートの回答数、回答率

- ・アンケート送付先304者に対して国内アンケート調査票を送付し、**145者から回答**を得た（回答率：47.7%）。

(2) 回答者の業種

- ・製造業を中心に幅広い業種の企業等から回答が得られた。**電気機械器具製造業が25者**と最も多く、**化学工業が18者**と続いた。

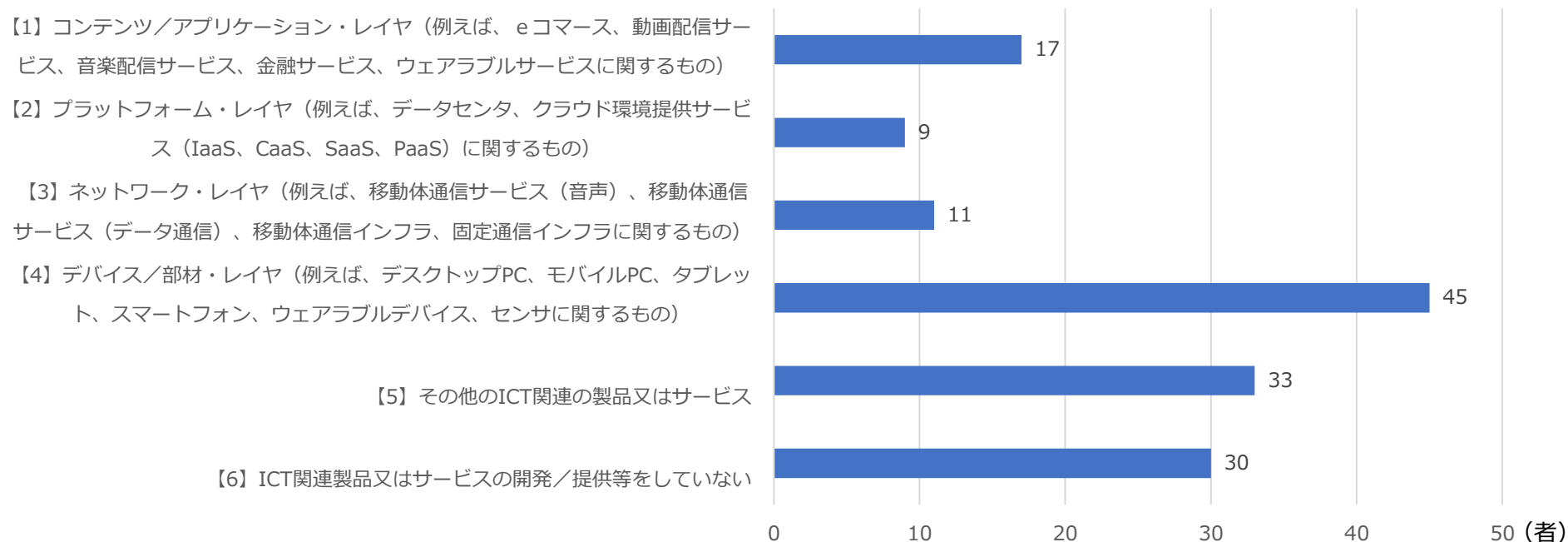
回答者の業種（回答者数145）



(3) 回答者の所属レイヤ

- ・ ネットワーク関連発明の観点で分類した場合、デバイス／部材のレイヤが45者と最も多く、その他のICT関連の製品／サービスが33者、コンテンツのレイヤ17者、ネットワークのレイヤが11者、プラットフォームのレイヤが9者、となった。

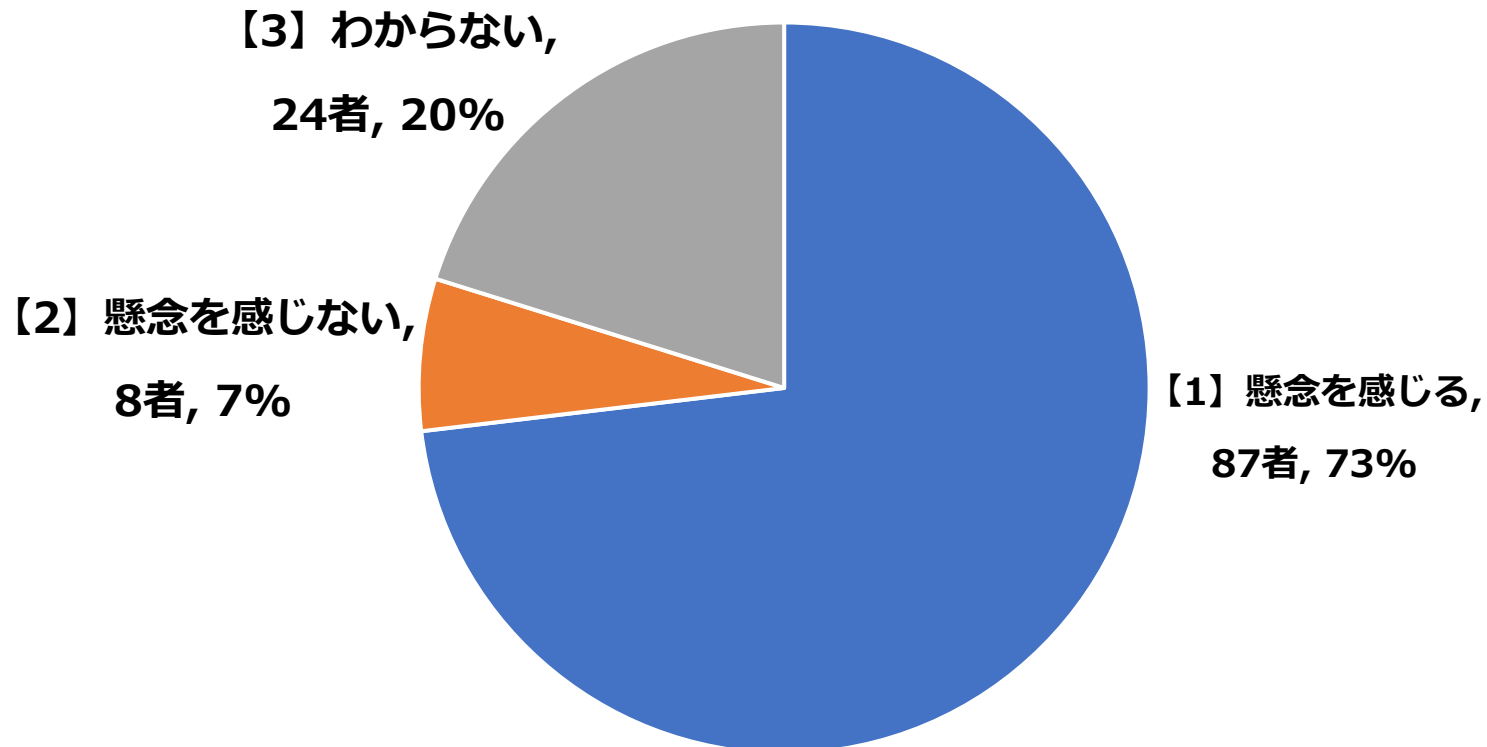
回答者の所属レイヤ（ICT（情報通信技術）の観点から）（回答者数145）



(4) 権利者の立場としての懸念の有無

- ・被疑侵害行為が国境を跨いで行われる場合に、特許権の行使に関する懸念があるかを質問したところ、**「懸念を感じる」が87者（73%）との回答が多く、「懸念を感じない」との回答は8者（7%）にとどまった。**

権利者の立場としての懸念の有無（回答者数119）

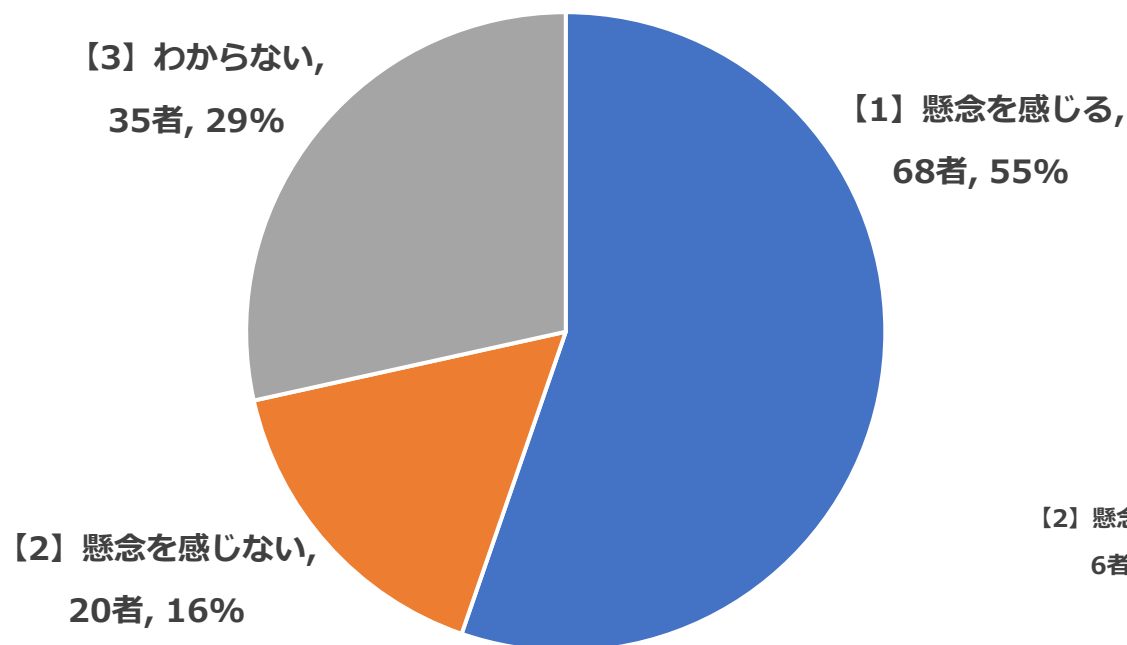


(5) 事業者の立場としての懸念の有無

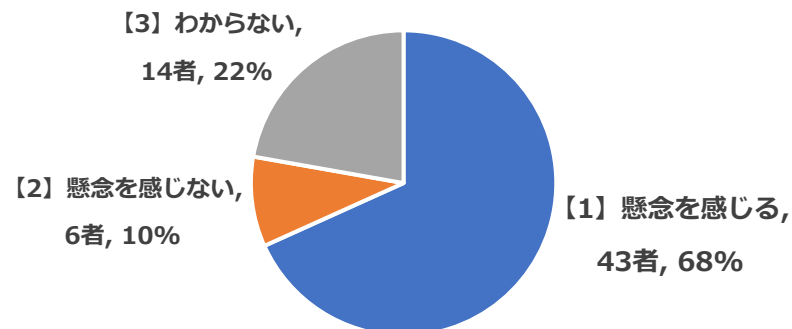
- ・国境を跨いで構成される実施行為が特許侵害と認められる可能性に関連して、事業者として事業を行うにあたって、他者の特許権への抵触等の観点で、懸念を感じるかと質問したところ、**「懸念を感じる」との回答が68者（55%）、「懸念を感じない」の回答が20者（16%）**であった。
- ・昨年度との比較では、**「懸念を感じる」が13ポイント減少、「懸念を感じない」が6ポイント増加**となった。

事業者の立場としての懸念の有無（回答者数123）

令和5年度



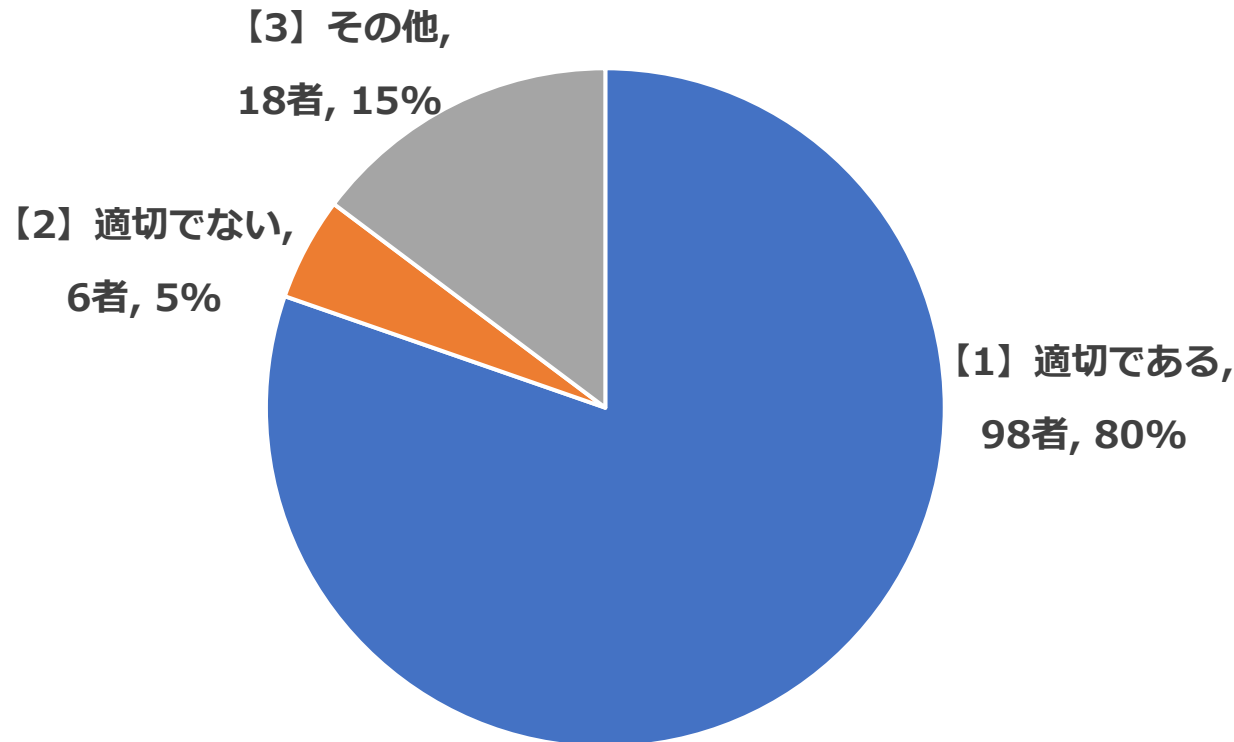
(参考) 令和4年度



(6) 「生産」に該当するとの判断への評価

- ・ドワンゴ対FC2第2事件大合議判決（知財高裁令和4年（ネ）第10046号）において、「ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、「生産」に該当すると解するのが相当である」との裁判所の判断は適切であるか、との問いに対して、**8割にあたる98者が「適切である」と回答した。**
- ・**「適切でない」と回答したのは6者（5%）にとどまった。**

ドワンゴ対FC2第2事件大合議判決の評価（回答者数122）



(7) ドワンゴ対FC2第2事件大合議判決の考慮要素ごとの評価

- ・ **考慮要素①、②及び③については、いずれも適切であると評価した回答がそれぞれ100者、92者、100者と多く、割合としてもいずれも8割以上となった。**一方、適切でないと回答したのは、それぞれ5者、8者、5者にとどまった。
- ・ **考慮要素④についても適切であるとの回答が77者（64%）と6割以上であった。**一方、**適切ではないと評価した回答は23者（19%）と他の考慮要素に比べてやや高い割合となった。**

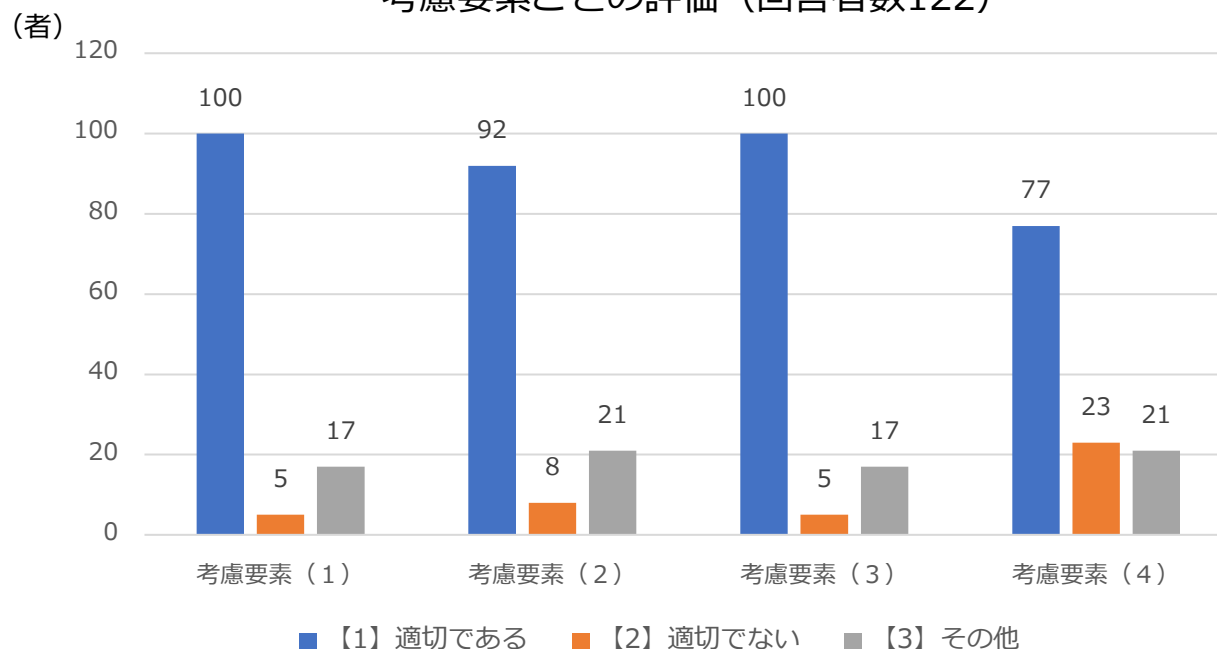
考慮要素①当該行為の具体的態様

考慮要素②当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割

考慮要素③当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所

考慮要素④当該システムの利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響

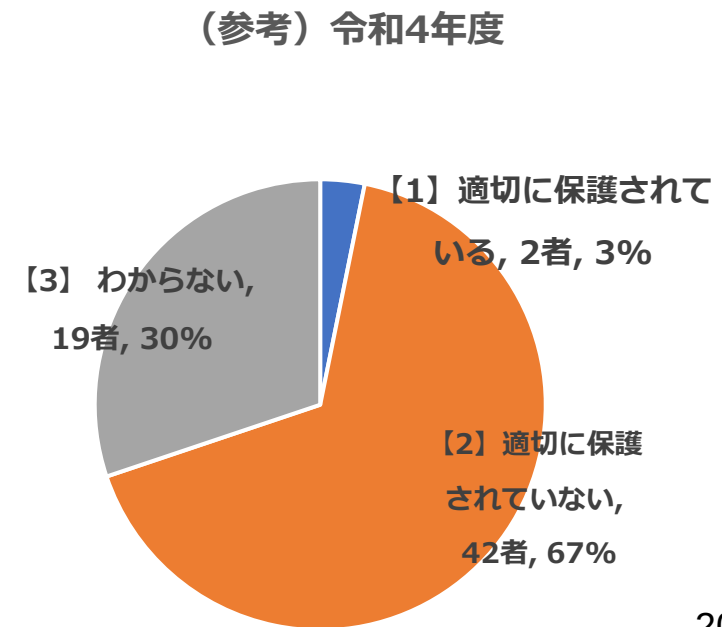
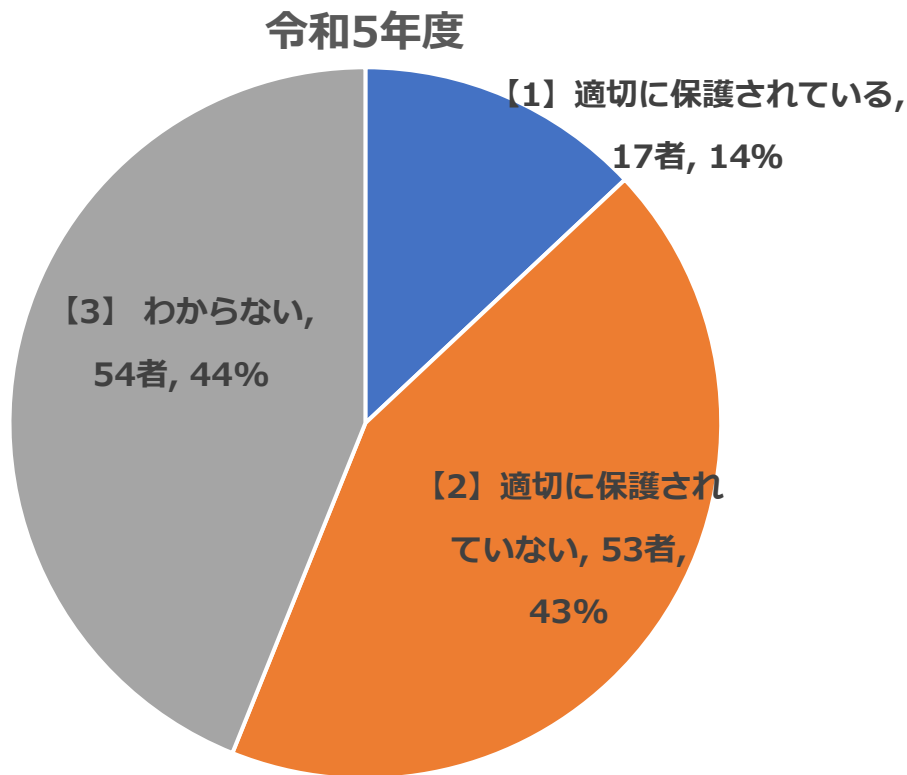
考慮要素ごとの評価（回答者数122）



(8) 現行法で適切に保護されているか

- ・「わからない」と回答した者が**54者（44%）**と最多となったが、ほぼ同数の**53者（43%）**が「適切に保護されていない」と回答した。「適切に保護されている」と回答した者は**17者（14%）**であった。
- ・昨年度との比較では、「適切に保護されていない」が**24ポイント減少**した。一方、「適切に保護されている」とする回答が**11ポイント増**、「わからない」とする回答が**14ポイント増**となった。

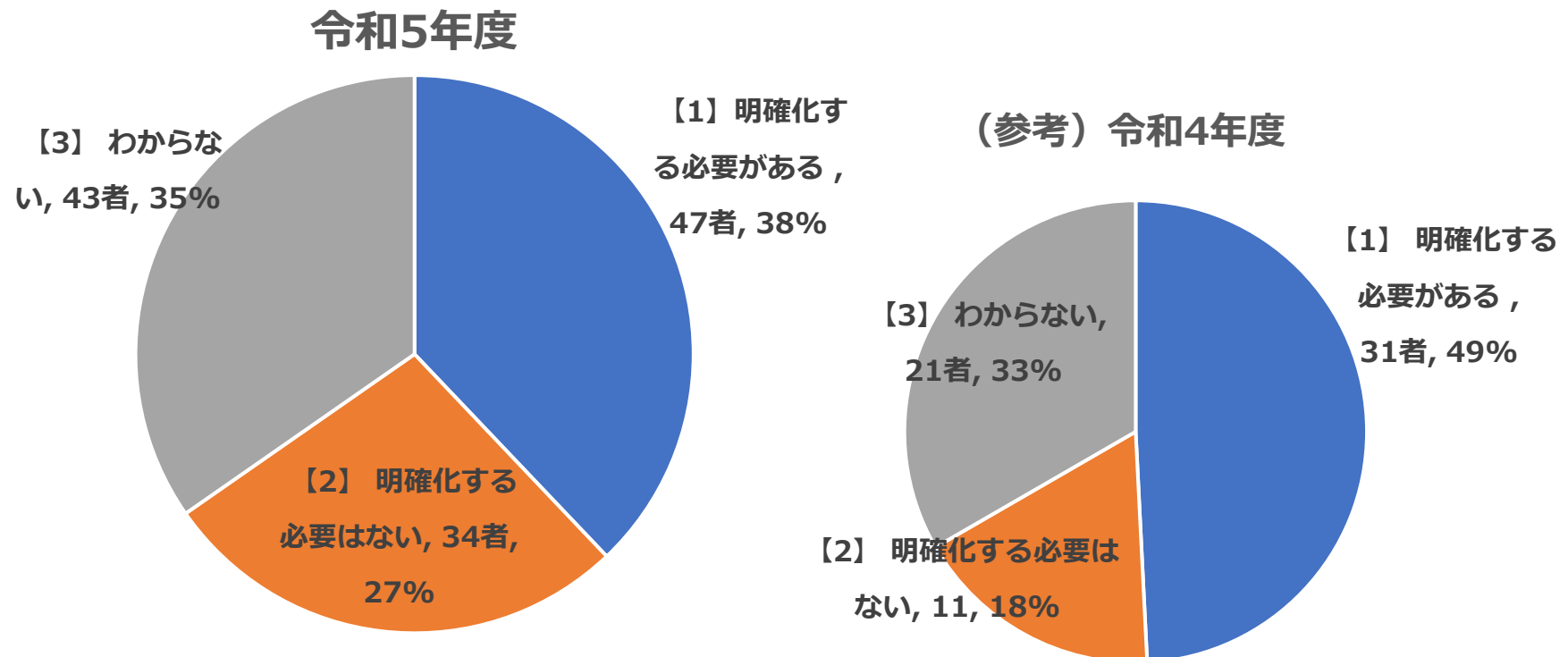
現行制度による保護の適切さ（回答者数124）



(9) 法改正による明確化の必要性

- ・「法改正による明確化が必要である」との回答が47者（38%）と、「法改正による明確化が必要ないという回答」34者（27%）より11ポイント高い結果となった。「わからないと回答」は43者（35%）であった。
- ・昨年度との比較では、明確化が必要であるとの回答が昨年度より11ポイント減少した一方、明確化が必要でないと回答したものは昨年度より9ポイント増加した。

法改正による明確化の必要性（回答者数124）

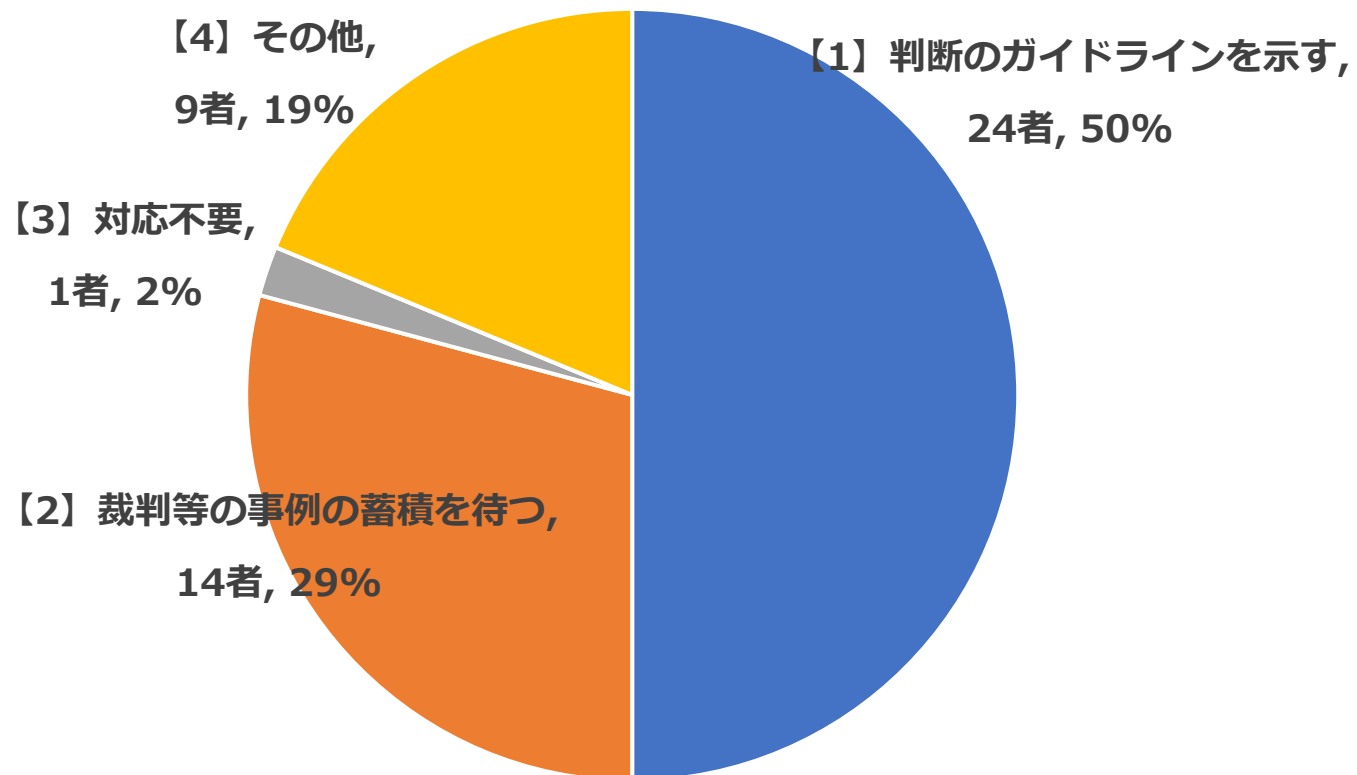


(10) 法改正以外の望ましい対応

- ・「法改正による明確化は必要ない」を選択した回答者※に対して、どのような対応が望ましいかを選択式で質問したところ、**「判断のガイドラインを示す」とする回答が24者(50%)**となった。次いで、**「判例の蓄積による明確化を望む」が14者(29%)**となった、「対応不要」とする回答は1者(2%)のみ、「その他」は9者(19%)となった。

※法改正による明確化の必要性について「わからない」を選択した回答者の一部からも回答を得た。

法改正以外の望ましい対応（回答者数48）

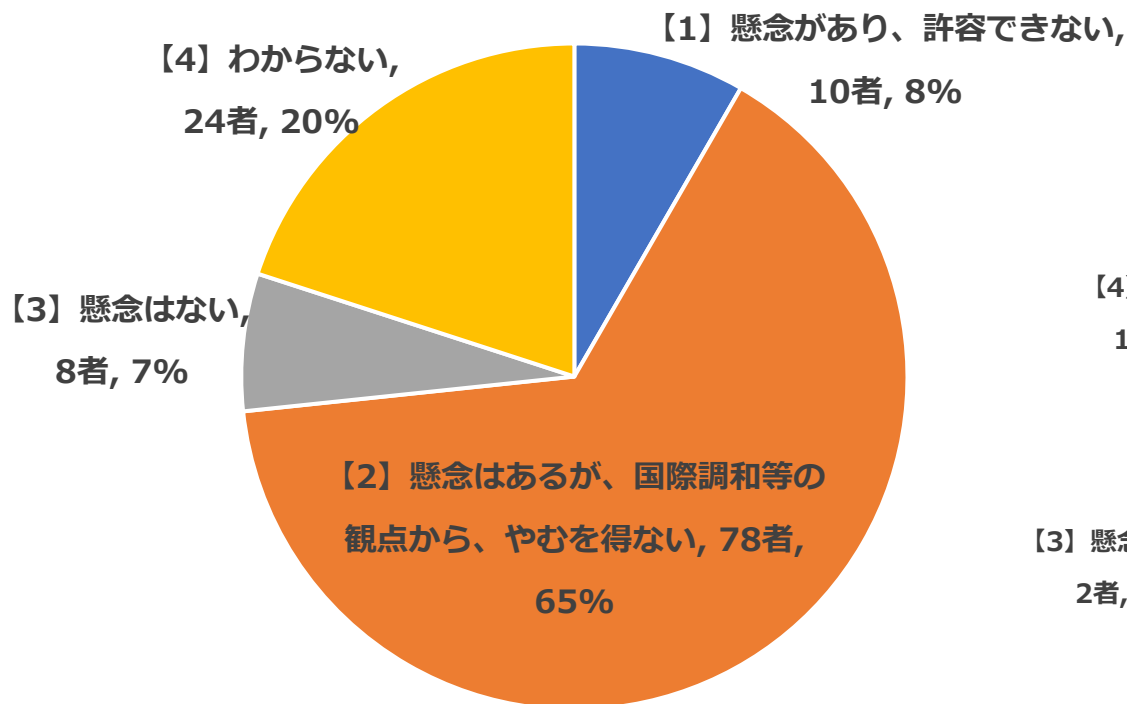


(1 1) 他国において同様の扱いがなされる場合の影響

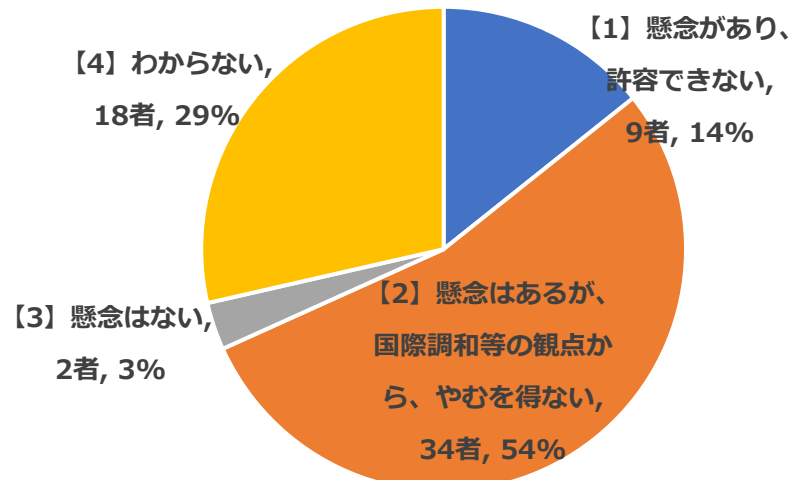
- ・仮に他国においても同様の法改正等の対応がなされ、日本国内にいる者が外国の特許権に基づいて権利侵害を問われ得ることに対して、**「懸念があり、許容できない」という回答が10者（8%）、「懸念はあるが、国際調和等の観点から、やむを得ない」という回答が78者（65%）であり、懸念があるとの回答が多数を占める結果**となった。
- ・昨年度との比較では、**「懸念があり、許容できない」との回答が、6ポイント減少**した。

他国において同様の扱いがなされる場合の影響（回答者数120）

令和5年度



（参考）令和4年度



(1) 権利者の立場として企業が抱く懸念事項

権利者の立場として、①懸念があるとする意見と、②懸念はない又はわからないとする意見の双方が見られた。①の意見としては、データ処理の一部又は全部を海外サーバで実施する類型について懸念があるという意見、判決で示されている考慮要素自体が漠然としているという意見、一般的な感覚として実質的に国内の実施であるのにそれが容易に回避されてしまうことはよくないという意見、侵害の疑いがある外国の会社の窓口が日本国内に一切ない場合に誰を窓口としたらよいかもわからないという意見等が得られた。他方で、②の意見としては、基本的にはクレームドラフトで対応可能な問題であるという意見や、今回の大合議判決を参考に他の事案も判断すればよいという意見が得られた。

(2) 事業者の立場として企業が抱く懸念事項

事業者の立場として、①懸念があるとする意見と、②懸念はない又はわからないとする意見の双方が見られた。①の意見としては、システムの発明について、日本国内において海外サーバの処理でも侵害が問われる判例が続いた場合や、その影響を受けて、海外においても同様の判例が増え、海外の裁判所が国境を跨ぐ製品やサービスについてさらに拡大した判断を示すような状況となれば、クリアランスにも影響が生じる可能性があるという意見、パテントロールのような者のつけ入る隙があるのではないかという意見、仮に日本のサービスを外国向けに配信した場合に、日本であれば無効と考えている外国の特許権の技術的範囲に入ることになると困るという意見等が得られた。他方で、②の意見としては、喫緊の課題を抱えているというわけではないという意見、権利者と事業者の両方のバランスがあるのでわからないという意見等が得られた。

(3) ドワンゴ対FC2第2事件大合議判決の結論に対する評価

大合議判決により予見可能性が高まった、総合考慮により判断するとした大合議判決について妥当であると考えている等の肯定的な意見が多かったが、海外と日本に跨って「生産」されたと判断すべきで、日本国内における生産行為として本事案を認定することは、保護できる範囲を超えているのではないが、属地主義の原則から考えると非侵害ということがこれまでの通常理解であり、それが侵害と判断される法理・基準がわからない、という否定的な意見も得られた。

(4) ドワンゴ対FC2第2事件大合議判決で示された4つの考慮要素への評価

判決で示された4つの考慮要素への評価について、例示として挙げられた要素には違和感はないという肯定的な意見が得られた一方で、判断基準がはっきりしないものが考慮要素に入っているにもかかわらず予見可能性が得られないという意見や、どの要素も重要な論点になり得るとしつつも、各要素の基準の解釈がいまいなところがあるとする意見も得られた。また、個別の要素については、考慮要素のシステムを構成する各要素のうち国内に存在するものが発明において果たす機能・役割も、国内においてどのような機能・役割であれば該当するのか判然としない曖昧さがあるという意見、各考慮要素の重要性の大小や優先順位について関心があるという意見、具体的態様を見るという要素自体が曖昧であるという意見、効果が得られる場所については、ドワンゴ対FC2第1事件控訴審判決においても同様な考慮要素を用いているので、妥当であるという意見が得られた。さらに、考慮要素③と④については、国際調和の観点から問題ないとする意見がある一方で、システムが完成後の利用行為を考慮している点に違和感があるとする意見も得られた。

(5) 争点となったクレームカテゴリー及び実施類型

肯定的な意見としては、プログラムがダウンロードされてシステムが構築されたことで生産と判断したことには違和感がない、生産には「量産する」というイメージがあり用語の使い方に違和感もあるが、オンラインサービスではサービスを提供し続けるということになるので、生産に該当するという判断でもよいという意見が得られた。他方で、否定的な意見としては、システムの「生産」について争われたが、システムの発明については「使用」で争う方が妥当とする意見、生産行為は属地主義が最も反映されるべき実施行為であり、発明を構成する主要な要素が国外に存在するのであれば、その要素は国外で生産されたものと考えるべきとする意見等が得られた。

(6) ドワンゴ対FC2第2事件大合議判決を受けた権利行使や事業上の懸念

①クレームドラフティングの観点、②クリアランスの観点からの意見が得られた。①の意見としては、できるだけ広い権利範囲で権利を取得することを考えたときに、サーバという用語を入れるかどうかといった点を検討し始めているという意見、出願時に将来の実施主体の実施形態を全て予測して1つの主体に権利行使可能なクレームを作れるかという点、システムは様々な態様があり得るので、限界があるという意見、システムで対応できるということであれば、今後方法のクレームはあまり考えなくてよいという検討をしているという意見、複数主体や国を跨ぐという可能性があるシステムクレームを作るとは少なく、できる限り、装置、方法又はプログラムで、主体が一事業者に閉じ、実施が国内で閉じるようにしているところ、今回の例外を契機にシステムクレームを増やす考えはあまりないという意見が得られた。他方で、②の意見としては、仮に国外向けのシステムが国内向けにも機能を発揮する場合に国内特許で当該国外システムの侵害が問えるようになるのであれば、今までは国外特許だけクリアランスしていたところを、調査範囲を国内にも広げる必要が出てくると感じているという意見が得られた。

(7) 特許制度上での権利保護の明確化や法改正の必要性

①法改正によって明確化する必要があるとする立場、②法改正によって明確化する必要がないとする立場の双方の意見が得られた。①の立場としては、技術の進歩に合わせて実施行為を改正して明確化することがよいという意見、間接侵害の基準を明確化することは望む方向であるという意見、海外からのプログラムの「提供」行為を実施に該当する行為と明確化して侵害として捕捉できるようにするのがよいという意見が得られた。他方で、②の立場としては、今後判例が蓄積されてガイドラインが策定されるのであれば、参考にできるという意見、日本だけが他国にないような侵害認定の概念を特許法に取り入れることは国際調和から外れてしまうという意見、これまでの特許法の論点を根本からひっくり返すような議論になるため慎重に議論した方がよいという意見、ネットワーク関連発明はスピード感があり日々変わっていくため、仮に速やかに法改正しても5年後に陳腐化する可能性は否定できないため、蓄積された判例により個々の事案を判断する方がトータルとして市場に安定をもたらすのではないかという意見等が得られた。

(1) 裁判例の比較

国境を跨いで構成される実施行為による特許権侵害に関して、公開情報調査、海外ヒアリング、及び海外事務所等調査を通じて発見された海外裁判例のうち、ネットワーク関連発明に関するものを整理した。

まず、直接侵害については、調査で発見された海外裁判例では、いずれの国においても、実施行為として、物（システム）又は方法の「使用」又は「使用の申出」が争点とされており、システムの「生産」又はプログラムの「提供」について争われた日本の2つのダウンゴ対FC2事件とは、争点とされた実施行為が異なっていることを確認した。

次に、間接侵害については、調査した範囲では、英国では、ゲームシステムの特許発明について、システムを構成する端末装置にインストールするプログラムを格納したCD-ROMを提供した行為について間接侵害を認めた事例が発見されたが（Menashe事件）、その他の国では、間接侵害による侵害が認められた事例は発見できていない。

また、属地主義の原則について、各国の裁判所は、属地主義を厳格に解釈するのではなく、国内での侵害行為とみなすための判断要素ないしは基準を示した上で、柔軟な判断をしていることを確認した。各国裁判所が属地主義を柔軟に判断するに当たって考慮した要素については、以下の点を確認した。

- ・ 英国の裁判例（EWHC 2021 (Pat) Promptu Systems Corporation v. Sky UK Limited（Promptu事件））では、実質的には英国のサーバで実施されている発明であり、国外で行われるステップの機能は従属的機能であると判断されており、これはダウンゴ対FC2第2事件大合議判決の「当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割」という考慮要素に関連すると考えられる。
- ・ ドイツの裁判例（デュッセルドルフ地方裁判所、2020年7月28日判決、4a O 53/19, GRUR 2020, 1078（オンライン視力検査事件））では、特許方法の技術的效果は国内で生じていることを、事後的国外で行われた行為の帰属の根拠としており、これはダウンゴ対FC2第1事件控訴審判決の「当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているか」及びダウンゴ対FC2第2事件大合議判決の考慮要素である「当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所」という考慮要素に関連すると考えられる。
- ・ 英国の裁判例（EWCA Civ 1702 Menashe v. William Hill（Menashe事件））では、ゲームシステムのユーザは英国内の顧客であり、顧客が被告に提供された国外のホストコンピュータを英国内で使用していると判断しており、また、韓国の裁判例（ソウル中央地方法院、2007年9月7日言渡、2006ガ合73442判決（動的マルチウェブ表示検索方法事件））では、サービスが韓国語で提供されており、韓国人を主な対象としていると判断しており、これらはダウンゴ対FC2第1事件控訴審判決の「当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか」という考慮要素に関連すると考えられる。
- ・ 中国の裁判例（中国法院裁判文書（2020）最高法知民終746号）では、ユーザが中国領域内であり、專利実施過程の触発地点が中国領域内であると判断しており、これはダウンゴ対FC2第1事件控訴審判決の「当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか」という考慮要素に関連すると考えられる。

(2) 仮想事例に基づく解釈の比較

海外事務所等調査において、商標、意匠及び著作権に関する各仮想事例について、事業者の行為が侵害に該当するか否かを質問して得られた回答※を示す。

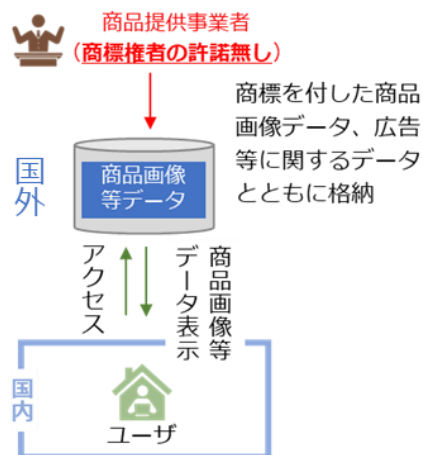
※各仮想事例に対する回答は、限られた事実関係等の情報に基づくものであり、断定的な回答が留保されていることに留意する必要がある。

商標の仮想事例1では、回答がなかった英国を除いて「侵害と考える」又は「侵害可能性あり」という回答であった。そのような回答の理由としては、国内の顧客や市場に向けられていること、より具体的には当該国の言語や通貨で販売されていること等を挙げている国が多く（米国、英国、ドイツ、フランス、韓国）、これは、日本の不使用取消審判において国内における使用と判断する要素として示されたこと（第Ⅲ章1.（2）（v）①（b）参照）と近いと言える。

意匠の仮想事例2-1では、中国を除いて「侵害と考える」という回答であった。その理由としては、商標と同様であり、国内の顧客や市場に向けられていることを挙げる回答が多かった。

著作権の仮想事例3では、回答がなかった英国を除いて「侵害と考える」又は「侵害可能性あり」という回答であった。そのような回答の理由としては、インターネット上でのアクセス可能性が挙げられた。米国については、単なるアクセス可能性に加えて、侵害者の主観的な要件等のプラスの事情が必要であるとの回答であった。

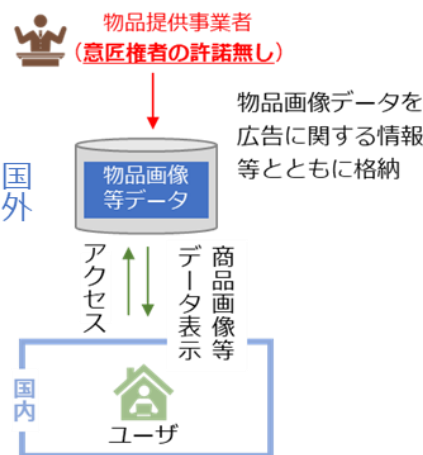
仮想事例1：商標権侵害の仮想事例



<具体的な商品広告態様>

- (1) 物品提供事業者が、貴国外にあるサーバに他人の登録意匠と同一又は類似の意匠に係る物品の画像データを格納し、貴国のユーザのアクセスに応じて、広告に関する情報等とともに、ユーザ端末において表示。
- (2) 広告に関する情報等には、貴国の言語による商品説明/注文フォーム、貴国の通貨による価格表示を含む。
- (3) 実際の物品の引渡しはされていない。

仮想事例2-1：意匠権侵害の仮想事例



<具体的な商品広告態様>

- (1) 物品提供事業者が、貴国外にあるサーバに他人の登録意匠と同一又は類似の意匠に係る物品の画像データを格納し、貴国のユーザのアクセスに応じて、広告に関する情報等とともに、ユーザ端末において表示。
- (2) 広告に関する情報等には、貴国の言語による商品説明/注文フォーム、貴国の通貨による価格表示を含む。
- (3) 実際の物品の引渡しはされていない。

仮想事例3：著作権侵害の仮想事例



<具体的な画像提供態様>

- (1) 著作物提供事業者が、画像、音楽、映像など他人の著作物に関するデータを貴国外にあるサーバに格納し、国外サーバのウェブサイト上で、貴国のユーザのアクセスに応じて、制限なくデータ送信を可能な状態にしている。
- (2) 当該ウェブサイトには、貴国の言語による著作物のダウンロードに関する説明等を含む。

本有識者検討会では、ネットワーク関連発明における国境を跨いだ実施行為に対する適切な権利保護の在り方について、ドワンゴ対FC2事件の2つの高裁判決を踏まえた現行法の解釈及び立法による対応の必要性を検討するとともに、仮に立法で対応する場合に直面し得る立法上の課題について理解を深めるべく、（a）実施の定義規定の明確化、（b）実質的に国内と認められる行為の判断基準の明確化、（c）間接侵害規定の整備の3つの観点から検討を行った。

その結果、以下の点について概ねコンセンサスが形成された。

- ・ 属地主義の原則は大前提であるが、柔軟に解釈できるものである。
- ・ 国境を跨いだ実施行為の問題に対処するに当たっては、「使用」の実施行為類型が重要である。
- ・ 実施行為の「一部」が国内である場合に、実質的に国内の行為と認められるには、少なくとも「発明の効果」が国内で発現していることが必要である。その際、「発明の効果」としては、技術的效果だけでなく経済的效果も併せて必要である。

他方で、立法による対応の必要性及び仮に立法により対応する場合の具体的な条文のイメージについてはコンセンサスが得られるに至らなかった。

立法による対応の必要性については、実施の定義の明確化が必要、クレームドラフティングでは限界等の理由から立法による対応が必要、コンセンサスが得られている部分だけでも立法で解決した方がよいという改正に前向きな意見があった一方で、解釈とクレームドラフティングの工夫で対処すべきであり、法改正は不要であるという意見もあった。

仮に立法により対応する場合の具体的な条文のイメージについて、上記「（b）実質的に国内と認められる行為の判断基準の明確化」に関しては、実施行為の「一部」が国内である場合に、実質的に国内の行為と認められるには、少なくとも「発明の効果」が国内で発現していることを要件とし、その際、「発明の効果」としては、技術的效果だけでなく経済的效果も併せて考慮する規定とすることについては概ねコンセンサスが得られたが、仮に規定を置く場合にどの条文において規定するかという点については、実施の定義規定において規定する考え方と特許権の効力規定で規定する考え方のそれぞれに対して、肯定的な意見と懸念を示す意見があり、コンセンサスが得られるには至らなかった。また、（a）実施の定義規定の明確化については、「譲渡等」の明確化を図る考え方について比較的賛同を示す意見が多く、（c）間接侵害規定の整備についても、「他人に使用させる」行為を捉えるという考え方につき一定の支持があったが、（a）、（c）いずれも賛否両論があった。

- ・ 現行の知的財産法各法（本調査研究では、特許法・実用新案法、意匠法、商標法、著作権法、不正競争防止法を指す。）における国境を跨いだ知的財産侵害行為について、近年の裁判例等を踏まえ、国内企業等へのアンケート・ヒアリングを通じた権利保護の状況、課題、ニーズ等の把握、外部有識者によって構成される委員会による法制上の論点の整理及び当該論点に対する適切な対応の方向性の検討、日本に加えて海外の法制度や裁判例、エンフォースメント等の実務上の論点の調査を実施した。
- ・ 国内アンケート調査の結果、主に以下の知見が得られた。
 - ドワンゴ対FC2第2事件大合議判決における判断に対しては**多くの回答者（80%）が適切であると評価**したが、被疑侵害行為が国境を跨いで行われる場合における特許権の行使に関する**権利者としての懸念**については、依然として「**懸念を感じる**」との回答が多い結果となった（**73%**）。
 - ネットワーク関連発明が適切に保護されているかとの問いには「わからない」との回答が最多（44%）で、ほぼ同数（43%）が「適切に保護されていない」と回答しており、**多くの回答者が適切に保護されているとは考えていない**結果となった。
 - 法改正による明確化の必要性については、「**明確化する必要がある**」との回答が**最多（38%）**であり、「明確化する必要はない」という回答（27%）よりも11ポイント高い結果となったが、令和4年度調査研究の結果と比べると明確化する必要があるとの回答は11ポイント減少した。
- ・ 国内ヒアリング調査の結果、主に以下の知見が得られた。
 - ドワンゴ対FC2第2事件大合議判決の結論に対する評価については、**大合議判決により予見可能性が高まった等の肯定的な意見が多かった**が、海外と日本に跨って「生産」されたと判断すべきで、日本国内における生産行為として本事案を認定することは、保護できる範囲を超えているのではないかと等の**否定的な意見も得られた**。
 - 判決で示された4つの考慮要素への評価については、例示として挙げられた要素には**違和感はないという肯定的な意見**が得られた一方で、判断基準がはっきりしないものが考慮要素に入っているにもかかわらず**予見可能性が得られない等の意見**も得られた。
 - 特許制度上での権利保護の明確化や法改正の必要性については、①**法改正によって明確化する必要がある**とする立場、②**法改正によって明確化する必要がない**とする立場の**双方の意見**が得られた。①の立場としては、技術の進歩に合わせて実施行為を改正して明確化することがよい等の意見が得られた。他方で、②の立場としては、今後判例が蓄積されてガイドラインが策定されるのであれば、参考にできる等の意見が得られた。

- ・ 海外におけるネットワーク関連発明に関する権利保護等の状況については、主に以下の知見が得られた。
 - 属地主義の原則について、各国の裁判所は、属地主義を厳格に解釈するのではなく、国内での侵害行為とみなすための判断要素ないしは基準を示した上で、柔軟な判断をしていることを確認した。
 - 調査で発見された海外裁判例では、いずれの国においても、実施行為（直接侵害行為）として、物（システム）又は方法の「使用」又は「使用の申出」が争点とされており、システムの「生産」又はプログラムの「提供」について争われた日本の2つのドワンゴ対FC2事件とは、争点とされた実施行為が異なっていることを確認した。
 - 特許法以外の法域（商標法、意匠法及び著作権法）における国境を跨いだ侵害行為に関して、各仮想事例を用いて、各国における権利侵害の有無の判断について整理した。
- ・ 有識者検討会では、仮に法改正を行う場合に直面し得る課題について理解を深めるべく、（a）実施の定義規定の明確化、（b）実質的に国内での実施と認めるための判断基準の明確化、（c）間接侵害規定の整備の3つの観点から検討を行った。その結果、以下の点について概ねコンセンサスが形成された。
 - 属地主義の原則は大前提であるが、柔軟に解釈できるものである。
 - 国境を跨いで構成される実施行為の問題に対処するに当たっては、「使用」の実施行為類型が重要である。
 - 実施の「一部」が国内である場合に、実質的に国内での実施と認められるには、少なくとも「発明の効果」が国内で発現していることが必要である。その際、「発明の効果」としては、技術的效果だけでなく経済的效果も併せて必要である。
- ・ 有識者検討会において、立法による対応の必要性については、実施の定義の明確化が必要、クレームドラフティングでは限界等の理由から立法による対応が必要、コンセンサスが得られている部分だけでも立法で解決した方がよいという改正に前向きな意見が多かった一方で、解釈とクレームドラフティングの工夫で対処すべきであり、法改正は不要であるという意見や、（法改正には否定的ないし消極的としつつ）諸外国の判例の動向と異なる方向を向いていることが、立法により固定化され、将来の日本を拘束してしまうことになるのは日本のためにならないという意見もあった。

4.1. 調査結果

- 4.1.1. 過失の推定規定
(特許法第103条)
- 4.1.2. 過失の推定規定が争点となつた裁判例
- 4.1.3. 産業界・学界における意見・評価
- 4.1.4. 国内アンケート調査
- 4.1.5. 国内ヒアリング調査

4.2. 総括

民法第709条の規定により損害賠償の請求をするにあたっては、通常その請求人が相手方の故意又は過失を立証しなければならないが、特許権又は専用実施権の侵害の場合は、過失が推定される（特許法第103条）。

（過失の推定）

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

- ・ 本条は、特許発明の内容については特許公報、特許登録原簿等によって公示されており、しかも特許権又は専用実施権の侵害は業としての行為のみが該当するものであることから侵害の行為をする者は一応過失によってその行為をしたものと推定し、立証責任を転換せしめたものであるとされている。
- ・ 過失があったものと推定するわけであるから、損害賠償の責任を免れるためには過失がなかったことを立証しなければならず、また特許法第102条第5項の規定の適用を受けるためには軽過失によりしたことを立証しなければならない。

特許法、意匠法、商標法及び平成5年改正前の実用新案法において過失の有無が争点となった裁判例を調査し、確認されたものに関し、争点に係る要素についてタグの付与を行った。付与されたタグと法域の関係は次のとおり（**赤太字・下線付きの裁判例**は過失が無いと認められたもの）。

タグ	特許・旧実用新案	意匠	商標
【登録公報発行前】	裁判例 <u>1</u> , 2-3	裁判例 <u>1-3</u>	裁判例 <u>1-2</u>
【登録前の使用】	裁判例3	-	裁判例2
【自らの特許発明等の実施】	裁判例4	-	-
【鑑定】	裁判例5-8	裁判例4	裁判例3
【均等侵害】	裁判例7	-	-
【裁判所の判断】	裁判例8-9, 16	-	-
【訂正】	裁判例10-15	-	-
【業種】	裁判例16	裁判例5	裁判例4-8
【調査タイミング】	裁判例17	-	裁判例1
【正当な権限を有すると信じた場合】	裁判例 <u>18</u>	-	裁判例6, <u>9-10</u>

過失が無いと認められた裁判例は9件確認されたが、**いずれも【登録公報発行前】又は【正当な権限を有すると信じた場合】**に分類されるものであった。

裁判例一覧

特許・旧実用新案		意匠	商標
裁判例1：大阪地判平成13年7月26日平成12年（ワ）第4184号	裁判例11：名古屋地判平成10年3月6日平成4年（ワ）第474号・平成4年（ワ）第808号	裁判例1：大阪高判平成6年5月27日平成5年（ネ）第2339号	裁判例1：大阪高判平成17年7月14日平成17年（ネ）第248号
裁判例2：東京地判平成27年2月10日平成24年（ワ）第35757号	裁判例12：東京地判平成23年2月24日平成20年（ワ）第2944号	裁判例2：大阪地判昭和48年11月28日昭和48年（ワ）第436号	裁判例2：東京知判平成22年7月16日平成20年（ワ）第19774号
裁判例3：東京地判平成29年4月27日平成27年（ワ）第556号・第20109号	裁判例13：知財高判平成22年7月20日平成19年（ネ）第10032号	裁判例3：大阪地判昭和47年3月29日昭和45年（ワ）第5258号	裁判例3：東京地判平成25年3月7日平成23年（ワ）第21532号
裁判例4：東京地判平成14年3月26日平成12年（ワ）第14499号	裁判例14：大阪地判令和元年12月16日平成29年（ワ）第7532号	裁判例4：東京地判昭和47年6月26日昭和41年（ワ）第8785号	裁判例4：東京地判平成14年1月30日平成13年（ワ）第4981号
裁判例5：東京地判平成14年4月25日平成13年（ワ）第14954号	裁判例15：大阪地判平成16年7月29日平成13年（ワ）第3997号	裁判例5：大阪地判平成23年9月15日平成22年（ワ）第9966号	裁判例5：東京地判平成9年2月5日平成6年（ワ）第3004号・平成8年（ワ）第2329号
裁判例6：大阪地判昭和59年10月30日昭和58年（ワ）第722号・昭和57年（ワ）第7273号（併合）	裁判例16：東京地判昭和59年10月31日昭和53年（ワ）第2792号		裁判例6：東京地判平成22年11月10日平成20年（ワ）第22305号
裁判例7：知財高判平成29年7月27日平成27年（ワ）第22491号	裁判例17：知財高判平成27年6月16日平成27年（ネ）第10011号		裁判例7：東京地判平成22年8月31日平成21年（ワ）第123号
裁判例8：知財高判平成24年3月22日平成23年（ネ）第10002号	裁判例18：大阪地判平成8年2月29日平成6年（ワ）4263号・平成7年（ワ）第3893号（本訴、反訴）		裁判例8：東京地判平成12年11月28日平成10年（ワ）第9524号
裁判例9：東京高判平成6年1月27日平成3年（ネ）第2716号			裁判例9：大阪地判平成29年4月10日平成27年（ワ）第7787号
裁判例10：大阪地判平成22年1月28日平成19年（ワ）第2076号			裁判例10：東京地判平成19年12月27日平成18年（ワ）5272号・平成18年（ワ）第8460号（併合）

特許法103条の規定における過失の推定の覆滅は、裁判所において認められた事例はほとんどなく、実務的には事実上の無過失責任（厳格責任）として運用されているという指摘もある。

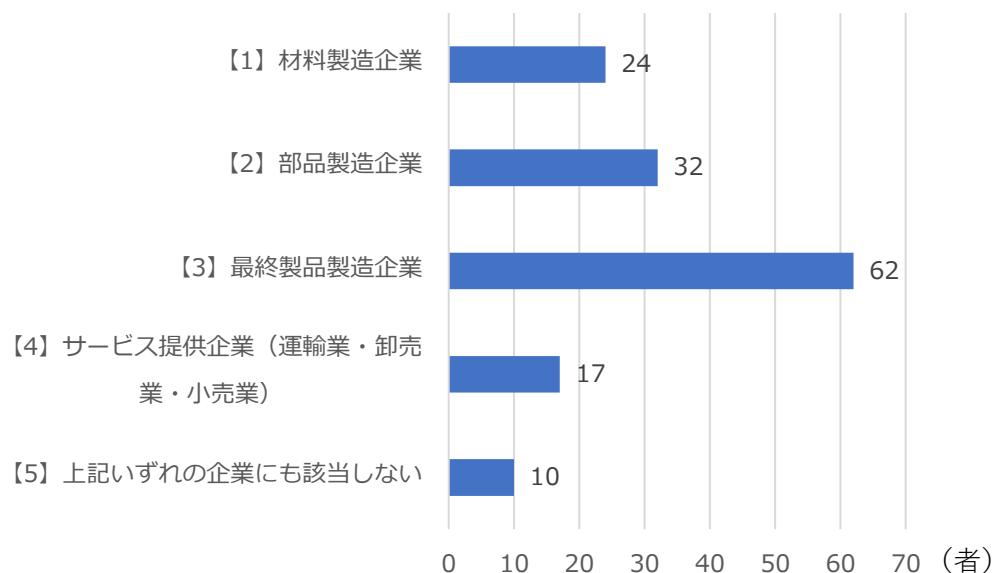
このような状況において、過失の有無の判断に対する意見・評価の記載がある文献を調査した。確認された文献と関連タグの関係は下表のとおり。

	論文等	関連タグ
1	島並良「特許権侵害における過失の役割」	【業種（小売業者、使用者）】 【均等侵害】
2	中山信弘「特許法（第5版）」	【均等侵害】 【業種（小売業者、使用者）】 【クリアランスの実現可能性】
3	愛知靖之、前田健、金子俊哉、青木大也 「知的財産法（第2版）」	【裁判所の判断】 【鑑定】 【業種（小売業者）】
4	露木美幸「特許法103条と責任法上の注意義務—産業財産権法の過失の推定規定の再検討—」	【業種（小売業者、流通業者）】
5	露木美幸「調査と過失の現代的諸相—実施者に課せられた調査義務を前提とした損害回避義務—」	【鑑定】
6	佃誠玄「訂正の遡及効と被疑侵害者の過失」	【訂正】
7	別宮智徳「特許庁政策推進懇談会『損害賠償の過失推定規定に関する課題認識の背景』に対する意見」	【クリアランスの実現可能性】 【業種（使用者）】
8	中山信弘、小泉直樹「新・注解特許法（第2版）」	【登録公報発行前】 【均等侵害】
9	大淵哲也、塚原朋一、熊倉禎男、三村量一、富岡英次 編「【専門訴訟講座6】特許訴訟〔上巻〕」	【均等侵害】
10	高林龍「標準 特許法〔第8版〕」	【裁判所の判断】
11	清永利亮、本間崇 編「実務相談工業所有権四法」	【業種（使用者）】 【契約条項】
12	愛知靖之「特許権侵害紛争の実務 裁判例を踏まえた解決手段とその展望」	なし

(1) 回答者の所属レイヤ

・サプライチェーンの観点で分類した場合、**最終製品製造企業が62者**と最も多く、**部品製造企業が32者**、**材料製造企業が24者**、**サービス提供企業が17者**、**その他が10者**となった。

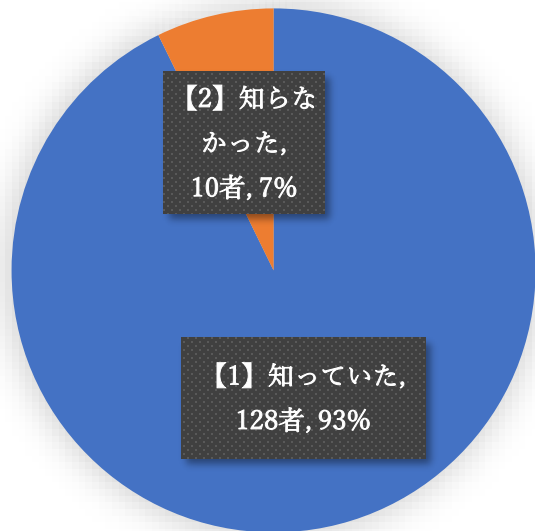
回答者の所属レイヤ（サプライチェーンの観点から）（回答者数145）



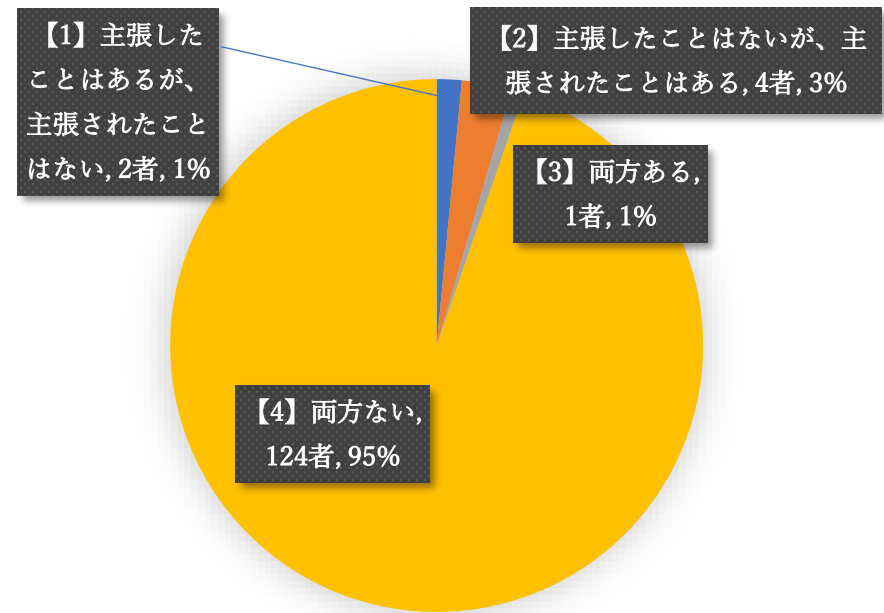
(2) 過失の推定規定の覆滅の認識及び事例の有無について

- ・ 回答者のうち93%が過失の推定規定について知っていたものの、過失の推定規定の覆滅を主張した／されたことがある者は全体の5%に留まり、その主張が認められたと回答した者はなかった。
- ・ 覆滅の主張の経験がない理由としては、過失がないことをどう立証すればいいのか分からない、そもそも覆滅の主張は認められると思わなかった等の回答が得られた。

過失の推定規定（特許法第103条）の認識
(回答者数138)



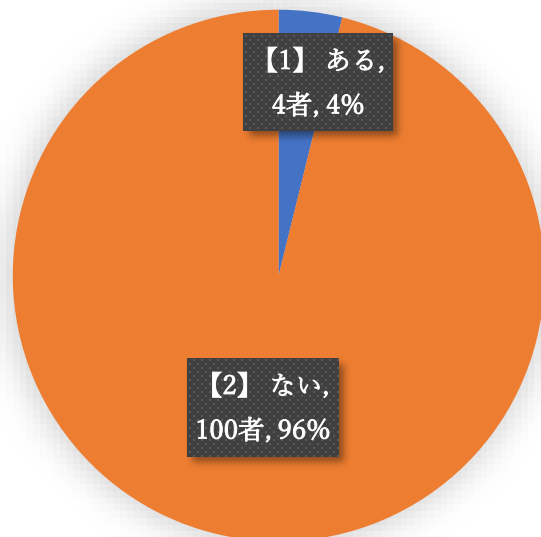
過失の推定規定の覆滅を主張した／主張された事例の有無
(回答者数131)



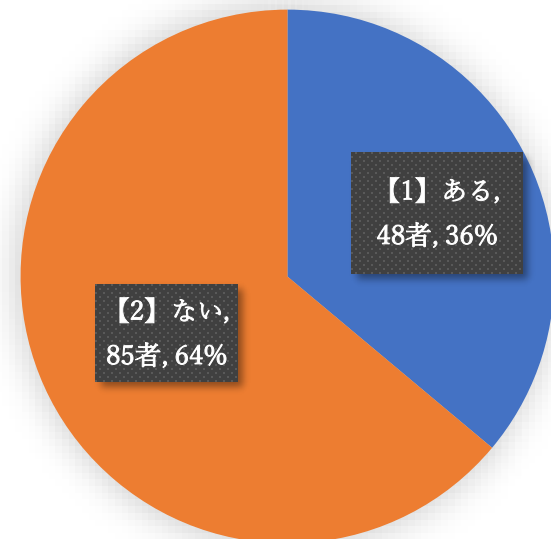
(3) 過失の推定規定についての懸念

- ・ 過失の推定規定が**事業上の懸念や問題となった事案の有無**については、**「ある」と回答した者は全体の4%**に留まり、その理由として、部品・フリーソフト等について他社特許のリスクをケアするのは困難なこと、何千、何万の部品からなる完成品を扱うメーカーにとって、部品1つ1つに対して特許調査を行うことは現実的に不可能であること等が挙げられた。
- ・ 一方で、仮に将来、**過失推定の覆滅の主張が現状よりも容易に認められるようになった場合**、このことが特許権を弱めることにつながる**懸念があるか**を質問したところ、**「ある」と回答した者は全体の36%**であり、その理由として、権利者側の立証責任の負担が増えること、過失の立証が容易ではないこと、侵害防止の抑止力が低下すること、いわゆる「侵害し得」になること、国際調和の観点での懸念等が挙げられた。

過失推定規定に関する懸念や問題を生じた
事案の有無（回答者数104）



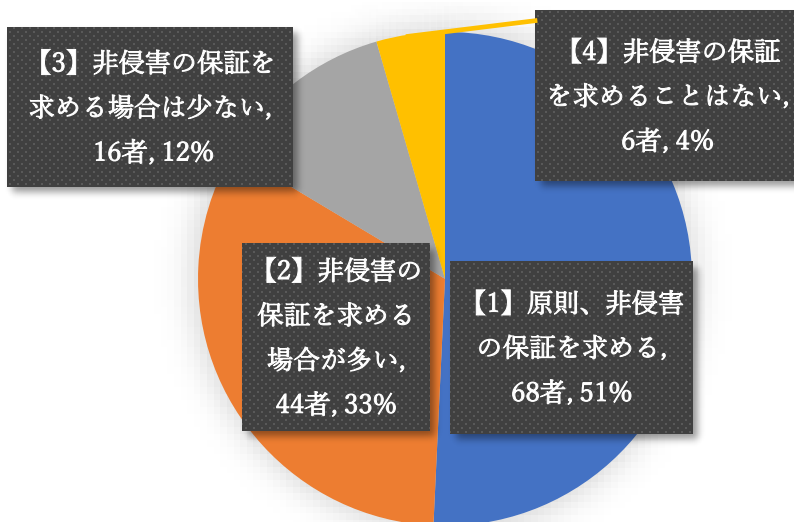
仮に将来、過失推定の覆滅の主張が現状よりも容易に認められるようになった場合の懸念の有無
(回答者数133)



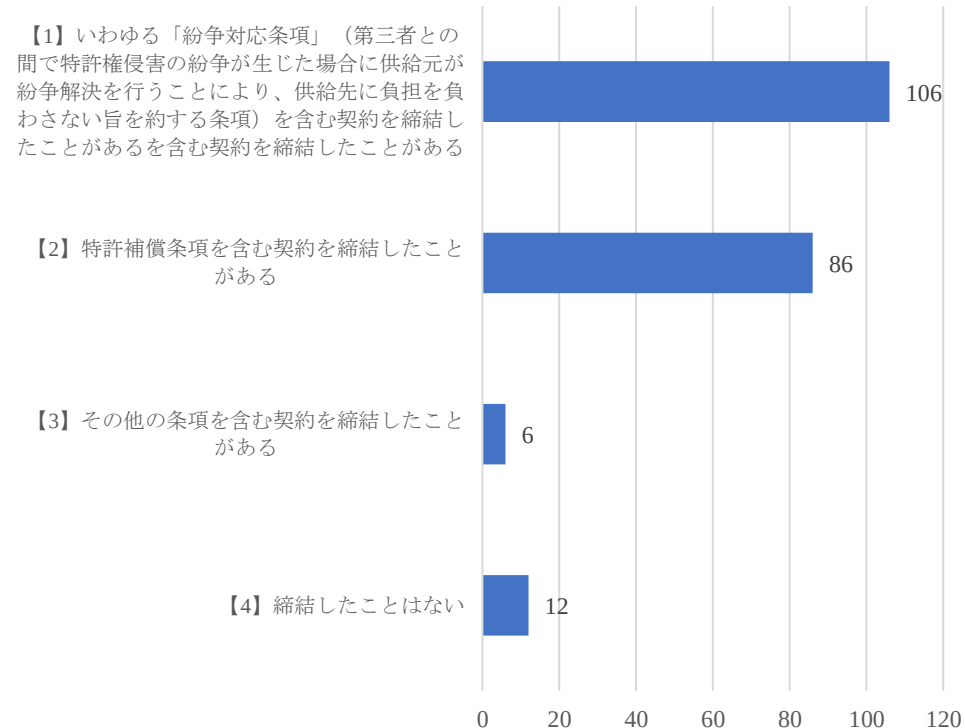
(4) 原材料、部品等を供給する場合／供給を受ける場合の契約内容について

- ・ 原材料、部品又は製品等を供給元から受ける際、**非侵害の保証を求めるとはしない／求める場合は少ないとした者は全体の16%**に留まり、非侵害保証条項以外に、**供給元の特許権の侵害の可能性を念頭に置いた条項**（紛争対応条項、特許補償条項等）を含む**契約を供給元と締結したことがないと回答した者も全体の10%未満**に留まるなど、特許権侵害の可能性を念頭に置いた契約が広く行われていることが認められた。

「非侵害保証条項」（供給元から供給を受ける場合）（回答者数134）



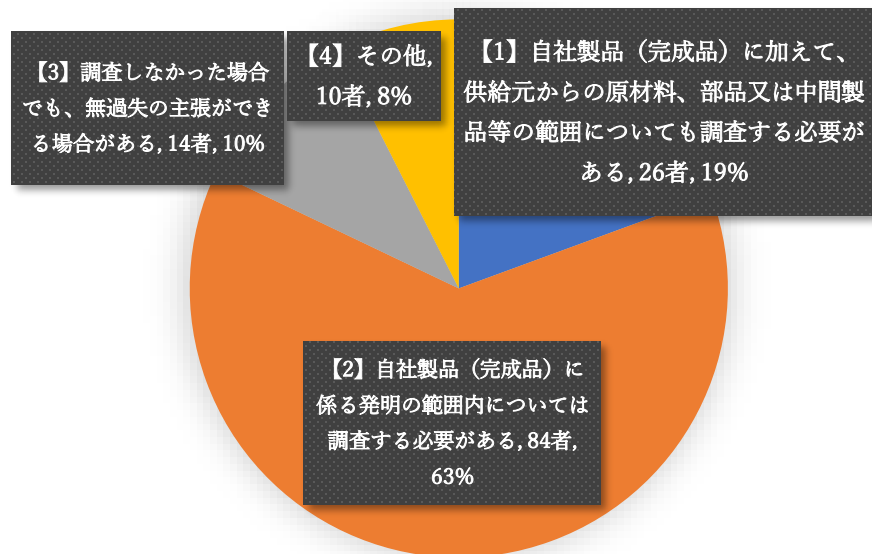
「非侵害保証条項」の以外の、供給元の特許権侵害の可能性を念頭に置いた契約条項（供給元から供給を受ける場合）（複数回答）（回答者数134）



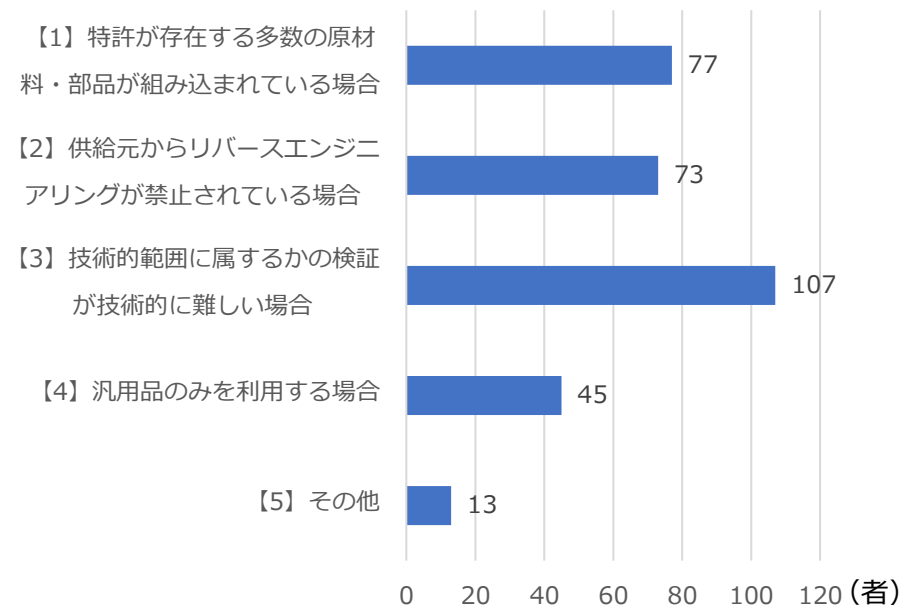
(5) 供給品に関する特許クリアランス調査について

- ・ 自社製品（完成品）に加え、**供給元からの原材料、部品又は中間製品等の範囲についても調査する必要があると回答した者は19%**に留まる。
- ・ 供給品の特許クリアランス調査を十分に行えない場合としては、**技術的範囲に属するかの検証が技術的に難しい場合（107者）、特許が存在する多数の原材料・部品が組み込まれている場合（77者）、供給元からリバースエンジニアリングが禁止されている場合（73者）**が主に挙げられた。

自社製品に関する責任を果たしたといえる
特許クリアランスの範囲（回答者数134）



特許クリアランス調査を十分に行えない場合
（複数回答）（回答者数123）



(1) 過失の推定規定に関する意見

- ・ (i) 過失の推定規定について**特に懸念はないとする意見が比較的多数**得られたが、(ii) **懸念があるとする意見**も得られた。また、(iii) **諸外国の制度との比較に関する意見**も得られた。
 - (i) の意見としては、現状ではやむを得ない又は困っていないという意見、川下メーカからすれば、一網打尽に過失がないとできれば楽なのであろうが、そういった意見だけを集約すると部材メーカの知財活動が意味をなくしてしまう可能性があるという意見、最終製品事業者は取り扱う技術が多く、侵害判断が難しいということが現実にあるかもしれないものの、侵害品を利用して事業収益を得ていながら権利行使を受けないのは日本以外の国の法制を考えたも公平性に欠けるという意見、法律上は現状のままとして、具体的な事情に応じて裁判で解決することでバランスが取れるという意見等が得られた。
 - (ii) の意見としては、標準必須特許 (SEP) に関して、サプライヤが本当にSEPを利用しているかは特定することが困難という意見や、クリアランスを十分に行った場合でも過失があったと認定されることは納得感がないという意見等が得られた。
 - (iii) の意見としては、米国、英国では、無過失責任が免れられるケースがあるという意見や、米国ではパテントマーキングの特許表示の制度があるが、そちらを考えたも過失推定はされるべきと考えているという意見が得られた。

(2) 過失責任等に関連した実務上の対応

- ・ (i) **外部からの供給品に対するクリアランスの考え方に関する意見**、(ii) **供給元との非侵害保証・特許補償等の責任分配に関する意見**が得られた。
 - (i) の意見としては、部品の仕様を指定して部品を作ってもらって供給してもらう場合は、当然自社の責任としてクリアランスを実施して事業を進めるが、完全に部品自体が供給元の設計の場合は、そもそもクリアランスを行いようがない事情もあるので、そのような場合は契約で解決責任と賠償責任を定めた上で納品してもらう形をとるという意見や、クリアランス調査の責任の範囲は契約によって定まるとの意見が得られた。
 - (ii) の意見としては、外部からの供給品について、供給元が非侵害保証、特許補償することが原則であると考えているという意見、事業をする以上リスクを考えていくべきであり、責任分配は当然のことであるという意見、川下側の立場としては、単なる部材であっても川下まで責任を負うことはあるべき姿であると考えているという意見、他者特許リスクを一概に契約上の手当てだけで対応できるとは考えておらず、様々な観点やアプローチによってリスクヘッジを図っているという意見、自社から他社に発注して依頼するときは、相手側に納品物について特許に問題がないようにして納品してもらい、仮に問題があれば相手側で補償するということが契約に入っているという意見等が得られた。

過失の認定にあたり争点となり得る要素について、公開情報調査、国内アンケート調査、国内ヒアリング調査、海外事務所等調査及び海外ヒアリング調査の結果に付与した関連タグのそれぞれについて総括を行った。

(1) 【登録公報発行前】

特許権等の設定の登録があった場合、特許公報等の公報にその旨掲載されることとなっているところ、公報の発行が行われる前の期間について、意匠法及び商標法では確認された裁判例の全てにおいて過失が無いと認定されている。一方、特許法においては、同様のケースで過失が無いと認定された平成13年の裁判例1が存在するものの、平成27年の裁判例2及び平成29年の裁判例3では「特許公報の発行前であることのみをもって過失の推定が覆されると解することは相当ではない」として過失が認定されている。

論文等8では、特許公報の発行前後で過失の評価根拠事実の主張立証責任の点が変わる点についての特許法の文言上の直接的な根拠がないことから、そのような解釈は不自然であるという考え方もあり得る一方、特許公報の発行が過失の推定の前提となっている点も否定し難いので、この点を重視すると、特許公報が未発行の時点においては、その前提がないのであるから、過失の推定を認めるべきでないと解するのが理論的であるということになるのであろうと論じられている。

海外については、公報発行前において損害賠償責任を否定した裁判例（英国）、公報発行後4週間まで過失推定の猶予期間があるとした裁判例（ドイツ）、特許出願が公開された日より前又は当該出願の正謄本が第三者に通知された日（出願後にクレームが拡張された場合はその日）より前に行われた行為は、特許に由来する権利を害するものとはみなされないとした法令（フランス知的所有権法典L615条4）が確認された。

(2) 【登録前の使用】

先使用権は有さないものの、権利の設定の登録前から使用を開始していた場合について、特許法と商標法でそれぞれ裁判例が確認されたが（特許裁判例3、商標裁判例2）、いずれにおいても使用者の過失が認定されている。

(3) 【自らの特許発明等の実施】

自らが有する特許及び登録実用新案（技術評価書において新規性等を否定する先行技術文献等が発見されていないもの）を実施した場合について、特許裁判例4では、そのような事情は過失推定を覆すに足る事情には当たらないとして過失が認定された。

また、韓国においても、過失の推定が覆されるためには要件として「…自身が実施する技術が登録考案の権利範囲に属しないと信じた点を正当化できる事情があるということを主張・立証しなければならない」としたうえで、「自らの実用新案権に基づいて製作したものであると信じたという点のみでは、本件実施考案が本件登録考案の権利範囲に属しないと信じた点を正当化できる事情に該当するといえない」として過失が認定された裁判例が確認された。

(4) 【鑑定】

弁理士、弁護士、特許庁（判定制度）等により権利侵害ではないとの鑑定を受けていた事例は、いずれも過失の推定の覆滅が認められていない（特許裁判例5-8、意匠裁判例4、商標裁判例3）。

論文等5においては、昭和34年法立法当時は鑑定によって免責されることが企図されていたことが指摘されている。

ドイツでは、現地法律事務所によれば、弁理士や弁護士との事前の相談によって過失の推定を免れることができるかどうかという問題は未解決である。この問題について連邦裁判所からコメントが行われた判決が2件存在するが、コメントの方向性は異なっており、いずれの判決もこの問題を明確に扱うものではない。

韓国の裁判例では、商工部特許局（当時）の局長に照会を行い、特許権侵害ではないという回答を受けたうえで、権利範囲確認審判を提起して勝訴の審決を受けた場合であっても、それらの事情のみでは被告の行為は善意無過失の行為であったとみることはできないとして、過失の推定の覆滅が認められていない。

(5) 【均等侵害】

均等論に基づく侵害が認められた場合であっても、文言侵害と同様に過失の推定規定が適用されている（特許裁判例7）。

これに関し、論文等1では、特許権者と同業の「生産」者についても均等侵害などの微妙な判断を常に正確になし得るわけではない旨述べられているが、論文等2、8-9においては、過失の推定を認めないと均等論を認めた意義が相当程度薄くなってしまうこと、過失の推定規定の根拠が特許公報の発行であって文言侵害か均等侵害かに関係ないものであること、行為者が当業者である限り、侵害行為を行わないように調査・確認する義務を負わせることが妥当であること等を理由として、均等侵害でも同様に過失が推定されることに肯定的な意見が述べられている。

米国では、損害賠償請求に侵害者の故意・過失の要件が存在しないところ、均等侵害についても同様に故意・過失を必要としないことを確認した裁判例が存在する。

(6) 【裁判所の判断】

裁判所の原審等において権利を侵害しない旨の判断が下された後の期間の過失について、確認された特許裁判例8-9, 16のいずれにおいても、侵害品が特許権等の技術的範囲に属しないと信ずるにつき相当の理由があったとすることはできないとして、過失の推定の覆滅が認められていない。

論文等10では、「特許権侵害を理由に損害賠償請求を提起され、一審で権利侵害しているとは認められないとして請求が棄却されたが、控訴審で結論が逆転して請求が認容された場合に、一審判決から控訴審判決に至るまでの被告の実施行為など、過失の推定が覆ってもよい場面も想定されないわけではない」と述べられている。

韓国では、無効審判の二審の判断を信じた被告が侵害品の生産と販売を開始したことについて、過失の有無が争われた事例が確認されたが、被告が被告製品の販売前に特許権の存在及びその有効性に関する紛争が継続中であることを知っていたという事実を踏まえると、一度特許権が無効である旨の結論が出ていたとしても、そのような事情だけで、被告が被告製品について特許発明の権利範囲に属しないと信じたことを正当化できる事情があったとはいいがたいとして、過失の推定の覆滅が認められていない。

(7) 【訂正】

特許裁判例10-15においては、訂正の予測可能性について言及されたうえで、訂正後の特許請求の範囲に記載された特許発明の技術的範囲に属するとして特許権侵害が認定された場合に、訂正前の期間についても過失が推定され、その覆滅を認められていない。

これに関し、論文等6では、「訂正後クレームの予測が容易であったと言える場合には被疑侵害者の過失を認めればよいし、訂正後クレームの予測が困難であったと言える場合には被疑侵害者の過失を否定すればよい」と論じられている。

英国特許法第62条(3)では、裁判所又は長官は、特許明細書の訂正の許可の決定前の侵害について損害賠償を命じる場合、(a) 侵害の日において、被告が自ら特許を侵害していることを知っていた又はそのことを知る合理的な根拠を有していたか否か、(b) 公告時の特許明細書が、誠実で、かつ、適切な熟練及び知識を用いて作成されていたか否か、(c) 訴訟手続が誠実に提起されているか否か、の3つの事項を考慮するとされている。

(8) 【業種】

使用者、小売業者、輸入業者、製造請負業者等、侵害者の業種に応じて過失の推定が覆滅されるべきか争われた裁判例が複数確認されたが（特許裁判例16、意匠裁判例5、商標裁判例4-8）、いずれの裁判例においても過失の推定の覆滅は認められていない。このような実務を疑問視するものとして、以下のような意見が確認された。

- ・ 使用者や小売業者に調査義務を課すことは妥当でない場合も多い（論文等2）
- ・ 売店等についても過失の推定の覆滅がおよそ認められないという現状には疑問も残る（論文等3）
- ・ 現状の技術革新の下におけるサービス業の隆盛の状況に鑑みて、小売・流通業に対して製造業と同じ程度の調査義務を課すべきかという問題点が抽出される（論文等4）
- ・ 正規のルートで購入した汎用品を使用してGood faithでサービスを提供する事業者に対して汎用品の特許侵害があった場合にも過失責任を課すことは酷である（論文等7）
- ・ 業としての実施には、流通・小売業者が行う販売行為、会社等の備品として購入された物品の業務上の使用行為等も含まれるため、これらの実施態様等の相違にかかわらず一律の注意義務を負うものと解すべきではなく、個別の事案に応じて実施者が現実的に対応可能な水準以上のクリアランスをする注意義務は負わないものとすべきである（論文等13；意匠制度における言及）

一方で、論文等11では、使用者に対する過失推定について、一般消費者が使用する場合とは異なり、ユーザーがこの装置を業として使用する以上、厳しい注意義務を課されてもやむを得ないとしつつ、一般論として、特許権者の保護の観点から考慮すると、安易に過失推定を覆滅させて無過失の主張立証を認めることが妥当であるとは思えないと述べられている。

英国では、侵害時に被告が特許の存在を認識していなかった（認識することが合理的でなかった）ことを証明した場合、特許権者は侵害に関して損害賠償を請求できない（英国特許法第62条（1）第一文）とされているところ、単なる販売業者である被告企業について、特許権者の特許を知らなかったことは合理的であると結論付けた裁判例が確認された（英国裁判例2）。ただし、現地法律事務所からは、過去100年ほどの間に、被告が第62条（1）の申立てを主張して成功したケースとして把握できているのは10件にも満たず、特に研究開発部門や独自の特許部門を持つ企業が第62条（1）の申立てを成功させることは難しいと考えられているとの回答が得られている。

ドイツでは、現地法律事務所によれば、製造業者に対しては、その業務分野における特許や特許出願を熟知していることが期待されることから、過失が自動的に推定されるが、稀な例外として、商社や輸送業者といった非製造業者について過失が自動的に認められなかった例が存在するとのことであった。

(8) 【業種】 (続き)

フランスでは、フランス知的所有権法典L615条1ただし書において、侵害品の製造者以外の者が行う販売、使用等の行為については、当該行為が事実を完全に知った上でなされたときに限り、行為者の民事責任を伴う旨の規定がなされている。現地法律事務所によれば、部品を購入して、その部品を組み込んだ製品を製造した製造業者が部品に関する特許権侵害をした場合、当該製造業者は「侵害品の製造者」に該当するほか、製造者以外の上記侵害行為については、侵害者に完全な知識があったことが認められた事例はフランス裁判例1~4を除いて承知していないとのことであった。

中国では、専利権者の許諾を経ずに製造・販売された製品だと知らずに、当該製品を使用・販売等した場合において、仕入れ元から合法的に入手したことを証明できる場合には損害賠償責任を負わないとされている（専利法第77条）。現地法律事務所によれば、輸入行為の場合、合法的出所の抗弁はできず、仕入れ元が中国国外のメーカーである場合は、輸入業者が賠償責任を負わなければならない。

韓国では、他の被告の要求に応じて侵害品を製造した製造請負業者に対して、過失の推定が覆滅されなかった裁判例が確認された。

いずれの国においても、製造業者の損害賠償責任を否定した裁判例は確認されなかった。

(9) 【調査タイミング】

ある時点で権利侵害の有無を確認したことをもって過失の推定が覆滅する旨の主張があった特許裁判例17及び商標裁判例1においては、いずれも特定時点で確認したことを理由にその後注意を払う必要がないとはいえない旨の判断が行われ、過失の推定の覆滅が認められていない。

(10) 【正当な権限を有すると信じた場合】

特許権等につき正当な権限を有すると信じた場合について、過失の推定が覆滅された事例が確認された（特許裁判例18、商標裁判例9-10）。

いずれの場合も個別具体的な事情を考慮したうえでの判断結果であり、特に特許裁判例18については、被告らのうち被告会社の従業員個人についてのみ過失の推定が覆滅された事例である点留意が必要と考えられる。

(1 1) 【クリアランスの実現可能性】

クリアランスの実現可能性について争われた裁判例は確認されなかったが、論文等2, 7, 13において、現実的にはクリアランス能力に限界がある旨言及が行われている（論文等13は意匠制度における言及）。

また、国内アンケート調査においても、自社製品（完成品）に加え、供給元からの原材料、部品又は中間製品等の範囲についても調査する必要があると回答した者は19%に留まり、供給品の特許クリアランス調査を十分に行えない場合としては、技術的範囲に属するかの検証が技術的に難しい場合（107者）、特許が存在する多数の原材料・部品が組み込まれている場合（77者）、供給元からリバースエンジニアリングが禁止されている場合（73者）が主に挙げられた。

米国においては、現実的には公衆の得られる特許情報には限界があり、特許権者と公衆との間の利害を調整する必要性が認識され始めたため、1842年に法改正を行い、特許表示を損害賠償の要件とされている。一方、米国企業へのヒアリングにおいては、製品に含まれる特許技術の数が増えると、マーキングが管理できなくなり、意味のある告知ができなくなるため、マーキングがあまりにも膨大な特許リストを含む場合は、十分なマーキングがされていないと考えるべきであるというコメントがあった。

(1 2) 【契約条項】

論文等11では、製造された装置を製造元から購入して使用するだけの最終ユーザーについて、装置をメーカーないし販売業者から買い受ける際、第三者から特許権等の侵害を理由に差止請求または損害賠償請求を受けた場合の対処について約定しておくべき旨が述べられている。

国内アンケート調査では、原材料、部品又は製品等を供給元から受ける際、非侵害の保証を求めることはない／求める場合は少ないとした者は全体の16%に留まり、非侵害保証条項以外に、供給元の特許権の侵害の可能性を念頭に置いた条項（紛争対応条項、特許補償条項等）を含む契約を供給元と締結したことがないと回答した者も全体の10%未満に留まるなど、特許権侵害の可能性を念頭に置いた契約が広く行われていることが認められた。

国内ヒアリング調査においては、供給元との非侵害保証・特許補償等の責任分配に関し、外部からの供給品について、供給元が非侵害保証、特許補償することが原則であると考えているという意見、事業をする以上リスクを考えていくべきであり、責任分配は当然のことであるという意見等の意見が寄せられた。

また、海外事務所等調査及び海外ヒアリング調査においても、非侵害保証条項、紛争対応条項、特許補償条項等の条項を契約に盛り込むことが一般的であることが確認された。

禁 無 断 転 載

令和5年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業
国際的な事業活動における
ネットワーク関連発明等の適切な権利保護の
在り方に関する調査研究について
(要約版)
令和6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