

知財紛争処理システムの現状

平成30年10月
特許庁

1. 現行制度の概要
2. 諸外国の動向等
3. ユーザーの声（アンケート）

① 侵害の容易性

特許権の侵害は、物理的に対象を盗む必要がなく、場所的、時間的制約がないため、**容易**である一方、**発見と防止は困難**

② 立証の困難性

侵害行為と損害との**因果関係**や**損害額**の**立証が困難**

③ 侵害抑止の困難性

特許権が無効になる可能性があり、また、侵害の有無の判断が技術的に難しいため、**刑事罰が実質的に機能しない**



「侵害した者勝ち」にならないよう配慮が必要

特許法における証拠収集手続の特例

- 特許権侵害の特殊性に鑑みて、特許法において証拠収集手続の特例が定められている。

	内容
104条	生産方法の推定 物の生産方法の発明については、その物が公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。
104条の2	具体的態様の明示義務 権利者が主張する物又は方法の 具体的態様を否認する ときは、相手方は、自己の行為の 具体的態様を明らかにしなければならない 。ただし、相当な理由があるときは、この限りではない。
105条	書類の提出等 （平成30年改正を反映） (1項) 裁判所は、当事者の申立てにより、侵害行為立証のため、又は損害計算のために 必要な書類の提出を命ずることができる 。ただし、 提出を拒むことについて正当な理由 があるときは、この限りでない。 (2項) 裁判所は、1項本文の申立てに係る書類が必要な書類かどうか、又は、 ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断に必要と認めるときは、その提示をさせることができる 。この場合、何人も提示書類の開示を求めることができない（ インカメラ手続 ）。 (3項) 裁判所は、1項本文の申立てに係る書類が必要な書類かどうか、又は、 ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて書類を開示して意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる 。 (4項) 裁判所は、2項の規定に規定する書類を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、民事訴訟法上の 専門委員に対し、当該書類を開示することができる 。
105条の2	損害計算のための鑑定 裁判所が損害計算のための鑑定を命じたときは、当事者は鑑定人に対して必要な事項を説明しなければならない。
105条の4	秘密保持命令 裁判所は、当事者が保有する営業秘密について、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を 訴訟追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる 。

証拠収集手続の制度改革経緯

- 証拠収集手続の規定について、随時見直しを実施。

	改正内容
平成11年改正	<ul style="list-style-type: none">書類提出命令の対象に「侵害行為について立証するため必要な書類」を追加。（特許法第105条第1項）裁判所によるインカメラ手続規定（特許法第105条第2項）の新設。具体的態様の明示義務の導入。（特許法第104条の2）
平成15年改正	<ul style="list-style-type: none">専門委員の訴訟手続への関与を可能にする規定（民事訴訟法第92条の2）の新設。提訴予告通知をすることにより、訴え提起前における照会、証拠収集のための処分（文書等の送付嘱託、調査嘱託など）を可能にする規定（民事訴訟法第132条の2～第132条の4）を整備。
平成16年改正	<ul style="list-style-type: none">当事者、代理人、補佐人のインカメラ手続への関与を可能にする規定（特許法第105条第3項）の新設。秘密保持命令規定（特許法第105条の4～第105条の6）の新設。当事者尋問等の公開停止規定（特許法第105条の7）の新設。
平成30年改正	<ul style="list-style-type: none">書類等提出の必要性判断におけるインカメラ手続（特許法第105条第2項）の導入。専門委員のインカメラ手続への関与を可能にする規定（特許法第105条4項）の新設。

特許法における損害賠償算定の特例

- 特許法において、民法709条の不法行為による損害賠償の立証負担を軽減するための規定が設けられている。

	内容
102条1項	逸失利益の算定方法 侵害行為と権利者の販売数量の減少との間の因果関係の立証負担を軽減するため、 侵害者の譲渡数量を権利者が販売し得た として、その数量に権利者の製品の単位数量あたりの利益額を乗じた額を、権利者の実施能力に応じた額を超えない限度において、損害額とすることができる。ただし、権利者が販売することができないとする事情があるときは、侵害者の立証により、その事情に応じた額を控除する。
102条2項	侵害者利益による損害額の推定 侵害者がその侵害行為により受けた利益の額（ 侵害者利益 ）を損害額と推定する。
102条3項	実施料相当額による損害額の算定 侵害された特許発明の 実施料相当額 を損害額として請求できる。
103条	過失の推定 侵害者は、その侵害行為について 過失があったものと推定 する。
105条の3	相当な損害額の認定 損害額立証に必要な事実の立証が極めて困難であるときは、裁判所は、 相当な損害額を認定 することができる。
民法709条	不法行為による損害賠償 <ul style="list-style-type: none">● 故意又は過失により権利、利益を侵害した者は、生じた損害を賠償する責任を負う。

損害賠償算定方法の改正経緯

- 損害賠償算定方法の規定について、これまでも随時見直し。

	改正内容
昭和34年 改正	<ul style="list-style-type: none">● 侵害者利益を損害額と推定する規定（現特許法第102条第2項（旧第1項））を新設。● 特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額（実施料相当額）を損害額として請求できるとする規定（現特許法第102条第3項（旧第2項））を新設。● 過失の推定規定（特許法第103条）を新設。
平成10年 改正	<ul style="list-style-type: none">● 逸失利益の算定方法の規定（特許法第102条第1項）を新設。● 実施料相当額による損害額の算定において、特許発明の価値や、当事者の業務上の関係や侵害者の得た利益等の訴訟当事者間において生じている諸般の事情が考慮できるよう、「通常」を削除。（特許法第102条第3項）
平成11年 改正	<ul style="list-style-type: none">● 相当な損害額の認定規定（特許法第105条の3）を新設。

1. 現行制度の概要

2. 諸外国の状況

3. ユーザーの声（アンケート）

諸外国の証拠収集手続

- 諸外国において、強制力のある証拠収集手続が導入されている。

	アメリカ	イギリス		ドイツ	フランス
証拠収集手続	ディスカバリー	ディスクロージャー	搜索命令	査察	セジー
概要	当事者の請求に基づき、事案に関連する広範な証拠を互いに開示	裁判所の開示命令に基づき、当事者は書類開示リストを交付し相互に閲覧（開示範囲は限定的）	裁判所が任命した執行官が立入り	裁判所が任命した専門家及び執行官が立入り	裁判所が任命した執行官及び専門家が立入り
利用時期	提訴後	提訴後	提訴前・後	提訴前・後 (提訴前が中心)	提訴前・後
秘密情報の閲覧	代理人のみ	代理人のみ	代理人のみ	代理人のみ	代理人のみ
警察官の補佐	-	-	無	有	有
主なペナルティ	法廷侮辱行為認定 (禁固、罰金等)	法廷侮辱行為認定 (禁固、罰金等)	法廷侮辱行為認定 (禁固、罰金等)	刑罰	刑罰

※日本：文書提出命令に従わないペナルティは、真実擬制のみ。
秘密情報について、当事者からの閲覧請求を制限する制度はない。

諸外国の損害賠償制度

- ①逸失利益、②侵害者利益、③実施料相当額のいずれかの手法により、損害賠償額を算出

	日本	米国	ドイツ	
填補賠償	①逸失利益	代替品実施の場合でも適用可能かどうかについて、判例が分かれる	代替品実施の場合でも適用可能	
	②侵害者利益	権利者による実施は不要 (ただし、侵害行為がなければ利益が得られたであろうという事情がある場合のみ)	— (1946年廃止。ただし、デザインパテント、著作権法、商標法では規定あり)	権利者による実施は不要
	③実施料相当額	通常の契約時ではない事情を加味できるが、実際は、通常の実施料相当額と同程度の実施料率にとどまる事例が多い	侵害開始時における合理的実施料を算定 (ジョージア・パシフィック・ルール)	<ul style="list-style-type: none"> 通常の契約時ではない事情を加味 事後的にみて合理的な実施料を算定
	①・②と③の併用	近時の判例は否定的	可	不可
懲罰的賠償	—	故意侵害の場合に、填補賠償額を3倍まで増額可	—	
利用状況	侵害者利益による算定が最多 (全体の5割程度)	実施料相当額による算定が最多 (全体の6割程度)	侵害者利益による算定が最多 (全体の75%程度)	
備考			侵害訴訟で損害賠償責任の存在を確認した後、損害賠償の支払いを求める損害額支払訴訟まで行くのはわずか	

※①・②については、いずれも、特許発明の重要性や競合品の存在等を根拠に、減額を認めている。

諸外国の懲罰的賠償制度

- 米国に続き、東アジア諸国において懲罰的賠償制度の導入が進められている

国	導入状況	備考
米国	導入済	<ul style="list-style-type: none"> 特許法284条：裁判所は、評決又は決定された額の3倍まで損害賠償を増額することができる(判例上、故意侵害のみ増額賠償) 2016年の最高裁判決 (Halo vs. Pulse) において、地方裁判所による損害賠償額増額の裁量の幅を広げる判断がなされた
台湾	導入済	<ul style="list-style-type: none"> 専利法 (特許法) において、3倍賠償導入済み(2013年) ※2001年に導入されたが、2011年に一度廃止され、2013年に復活
韓国	審議中	<ul style="list-style-type: none"> 下請法等限定的な分野において、既に3倍賠償導入済(2011年) 悪意のある特許・営業秘密侵害行為に対し、3倍賠償を規定した特許法改正案を提出済(2017年)
中国	審議中	<ul style="list-style-type: none"> 商標法において、すでに3倍賠償導入済(2013年) 故意侵害に対し、3倍賠償を規定した専利法(特許法)改正案を公表(2015年) 〔 • 現行法でも、実施料相当額の3倍の損害賠償を許容 (ex. 西電捷通公司 vs. ソニー (2018年北京高院判決)) 〕

※日本：最高裁判決 (最二小判平9.7.11) において、制裁目的の損害賠償は、民事上の損害賠償制度における損害を補填するとの基本原則と相いれないと判示されており未導入。
(ドイツ、フランスにおいても未導入)

- 中国政府は、知財保護強化の方針を掲げ、損害賠償額の増額に関する専利法改正案を公表

第13次5カ年計画（2016～2020）

「知財強国」化を国家目標

- 法定賠償額の上限額引き上げ
 - 上限100万元 → 500万元（専利法改正案）
- 懲罰的損害賠償（三倍賠償）制度の導入
 - 損害賠償額を裁判所が認定した損害額の2～3倍までへの引き上げが可能に（専利法改正案）
- 裁判所の強化
 - 知財を専門に扱う知財法院（一審レベル）を北京、上海、広州に設置
 - 16か所の中級法院（一審レベル）に専門の知財法廷を設置

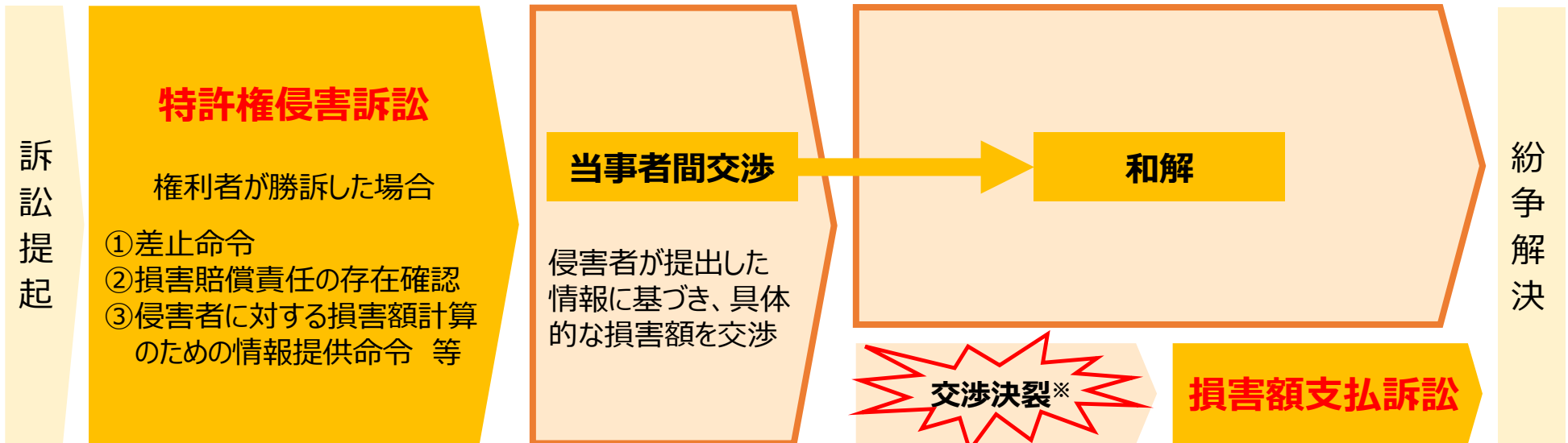
「財産権保護制度の整備と法的保護に関する意見」（国務院、2016年）

- ✓ 法定賠償額の上限を引き上げ
- ✓ 悪質な権利侵害行為に対する懲罰的賠償制度の構築
- ✓ 権利侵害コストの引き上げ
 - 権利侵害抑止のための費用を侵害者が負担
- ✓ 行政処罰案件の情報公開を推進
 - 故意の侵害行為を企業・個人の信用情報記録に記載
- ✓ 知的財産権の司法保護強化
 - 知的財産権に関する民事・刑事・行政案件の審判を合同で行う

- 欧州指令2004/48において査察制度について規定
- 欧州統一特許裁判所（UPC）において、訴訟方式として二段階訴訟方式を選択可能とする仕組みを採用する予定

ドイツにおける二段階訴訟の概要

侵害訴訟で損害賠償責任の存在を確認した後、損害額に関する当事者間交渉が決裂した場合に、損害額支払訴訟で損害賠償の支払いを求める



※交渉決裂に至る具体的な割合は不明だが、わずかと言われている。

訴訟提起前及び訴訟継続中、
査察による情報収集が可能

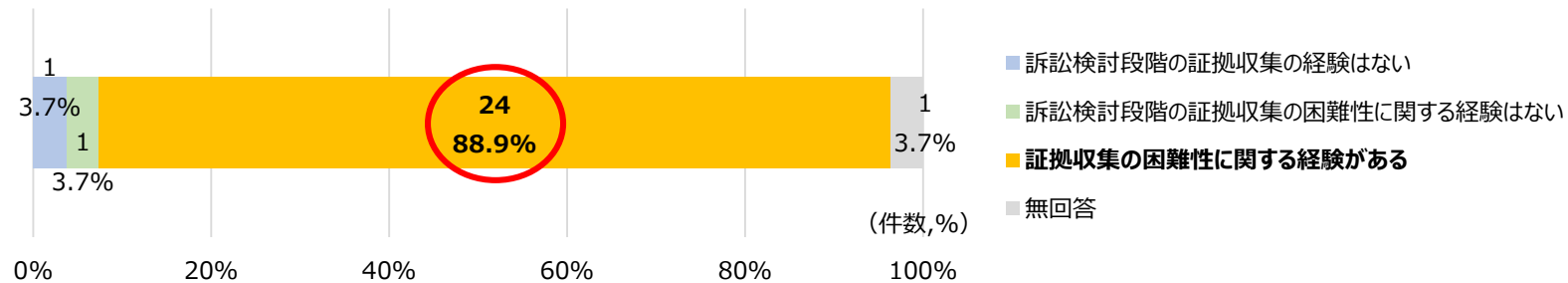
権利者は裁判所の情報提供命令を強制執行することにより、
侵害者に損害計算のための情報を提供させることも可能

1. 現行制度の概要
2. 諸外国の動向等
3. ユーザーの声（アンケート）

証拠収集手続の経験

- 約9割の代理人が証拠収集の困難性に関する経験がある

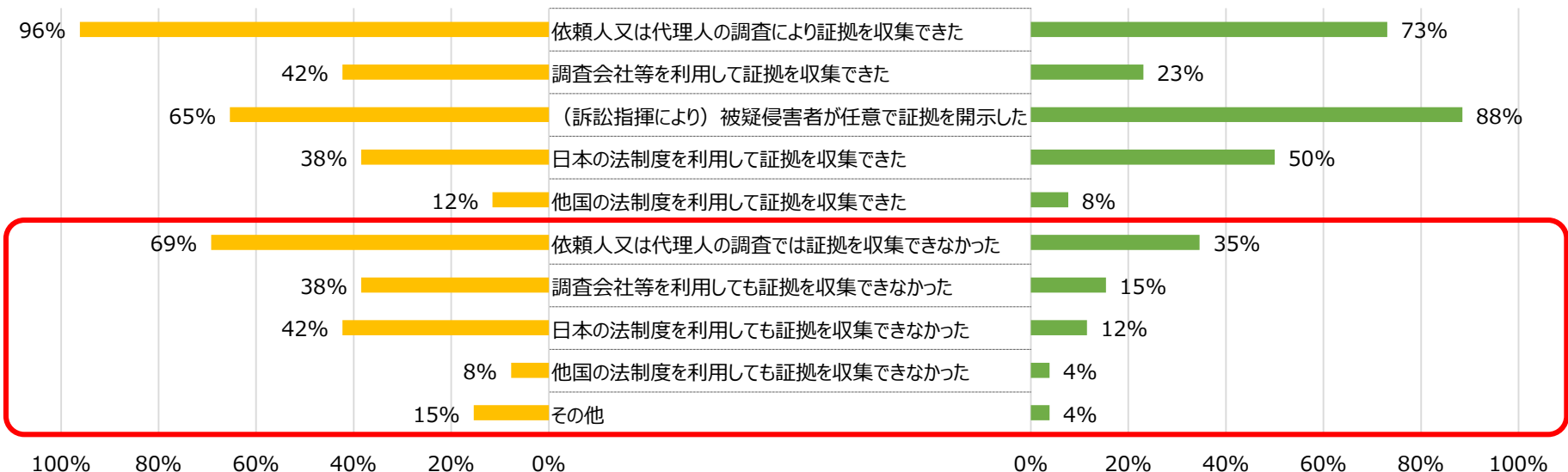
訴訟検討段階における証拠収集に関する経験の有無（弁護士（27者））



証拠収集手続の経験（弁護士）

侵害行為についての証拠収集（26者）

損害計算についての証拠収集（26者）



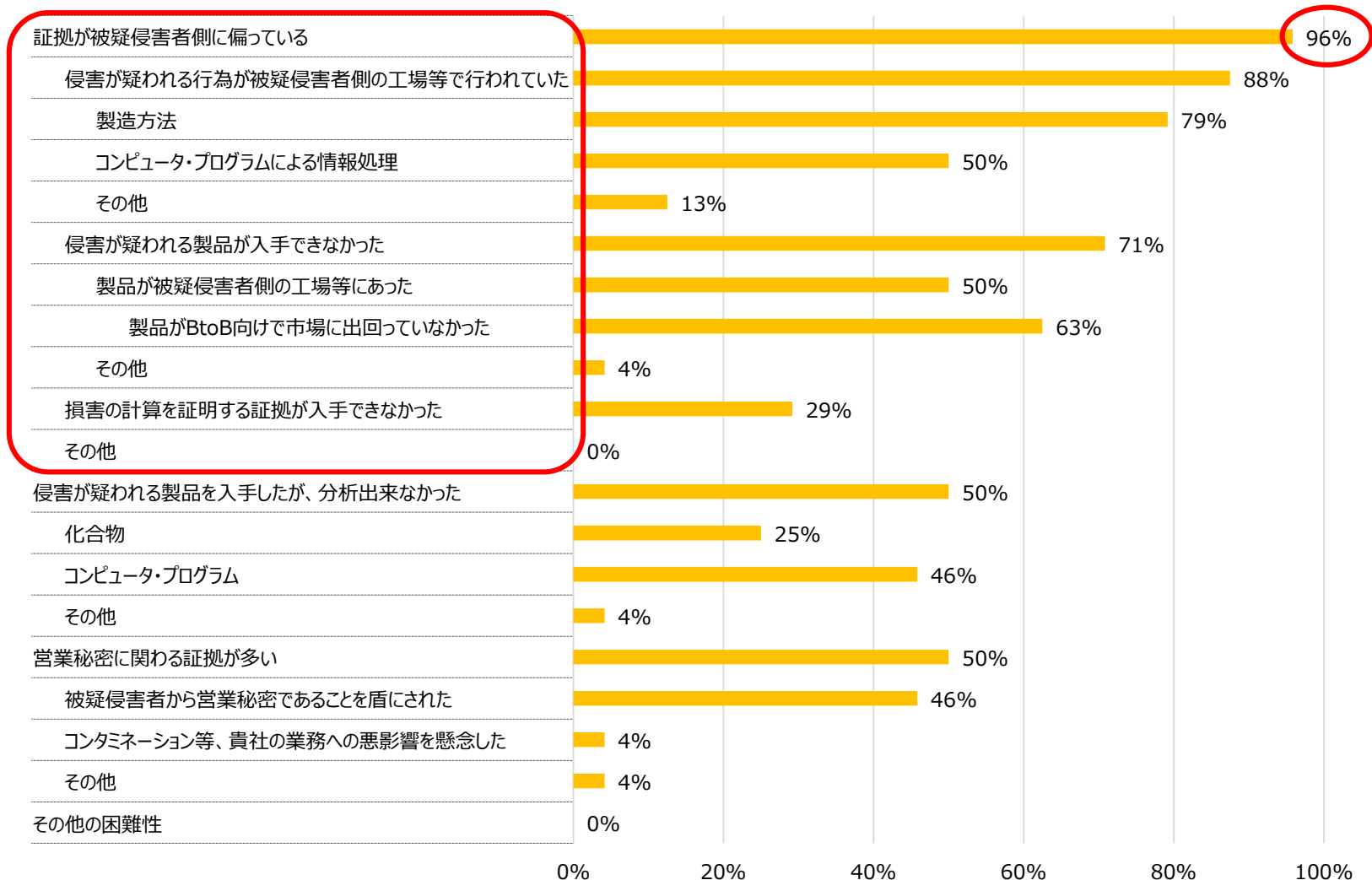
対象：特許権侵害訴訟の筆頭代理人のうち、特許権侵害訴訟の原告又は被告の代理回数計5回以上の弁護士（複数回答可）

出典：平成27年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「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」

訴訟検討段階における証拠収集の困難性

● 証拠が被疑侵害者側に偏在することで証拠収集が困難になる

訴訟検討段階における証拠収集のどの点に困難性を感じたか（弁護士（24者））



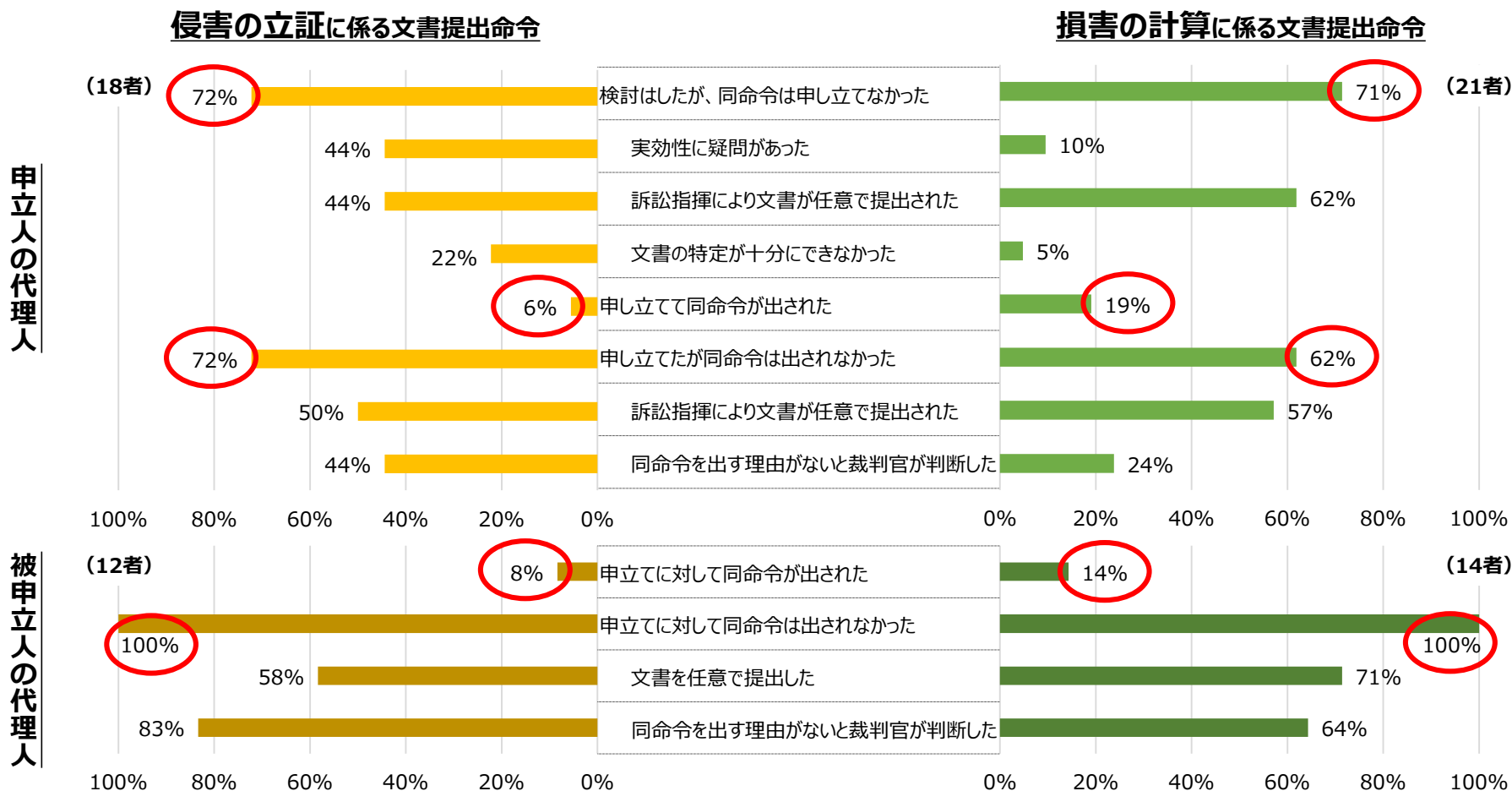
対象：特許権侵害訴訟の筆頭代理人のうち、特許権侵害訴訟の原告又は被告の代理回数が計5回以上の弁護士（複数回答可）

出典：平成27年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「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」

文書提出命令に関する経験

- 文書提出命令の申立てに対して同命令が出された経験より出されなかった経験の方が多い

文書提出命令に関する代理人としての経験（弁護士）

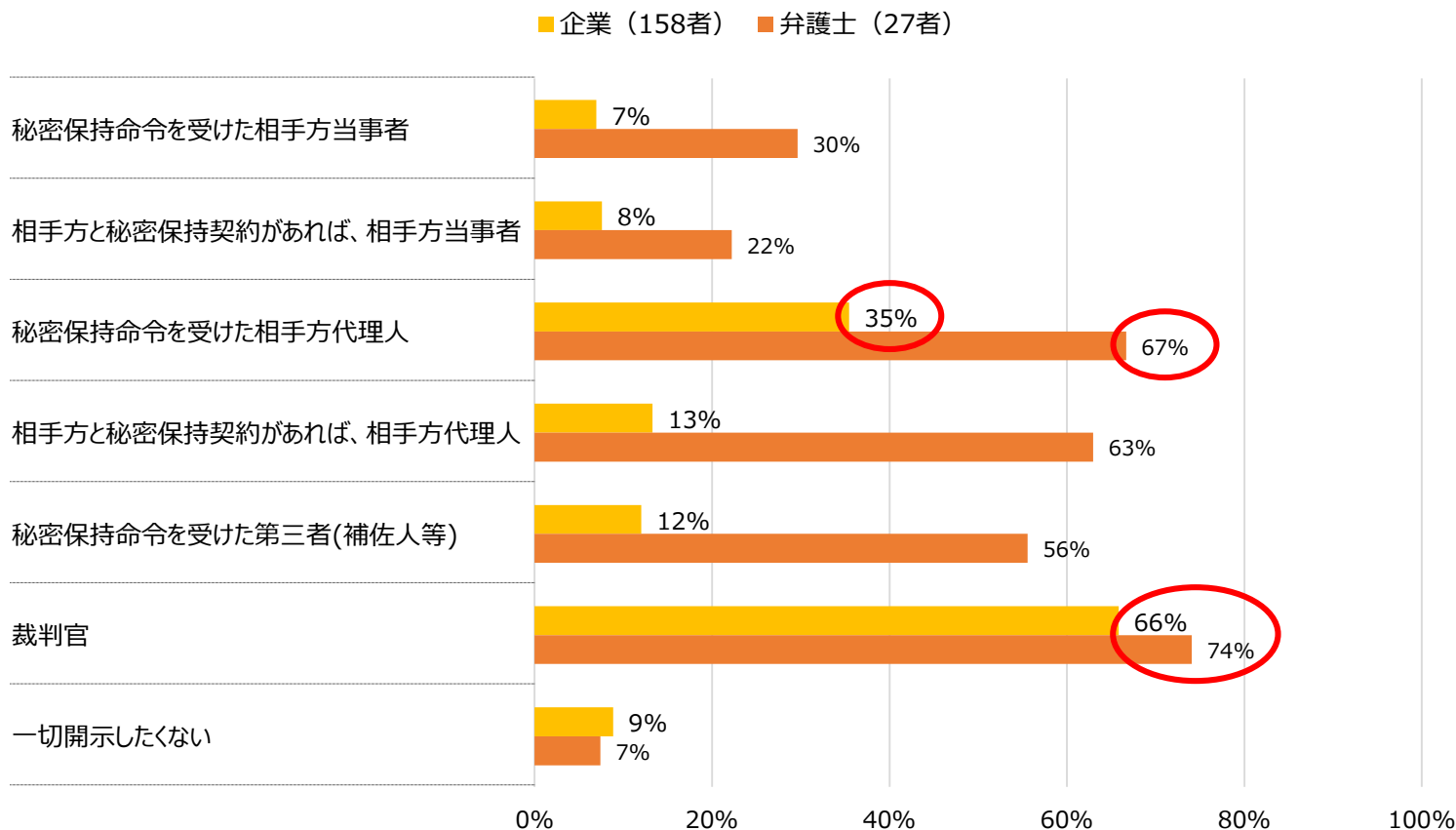


対象：特許権侵害訴訟の筆頭代理人のうち、特許権侵害訴訟の原告又は被告の代理回数計5回以上の弁護士（複数回答可）

出典：平成27年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「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」

- 秘密保持命令を受けた代理人等であれば、営業秘密を開示しても良いという意見は多い

訴訟上必要な営業秘密は開示者側としてどの範囲まで開示して良いか



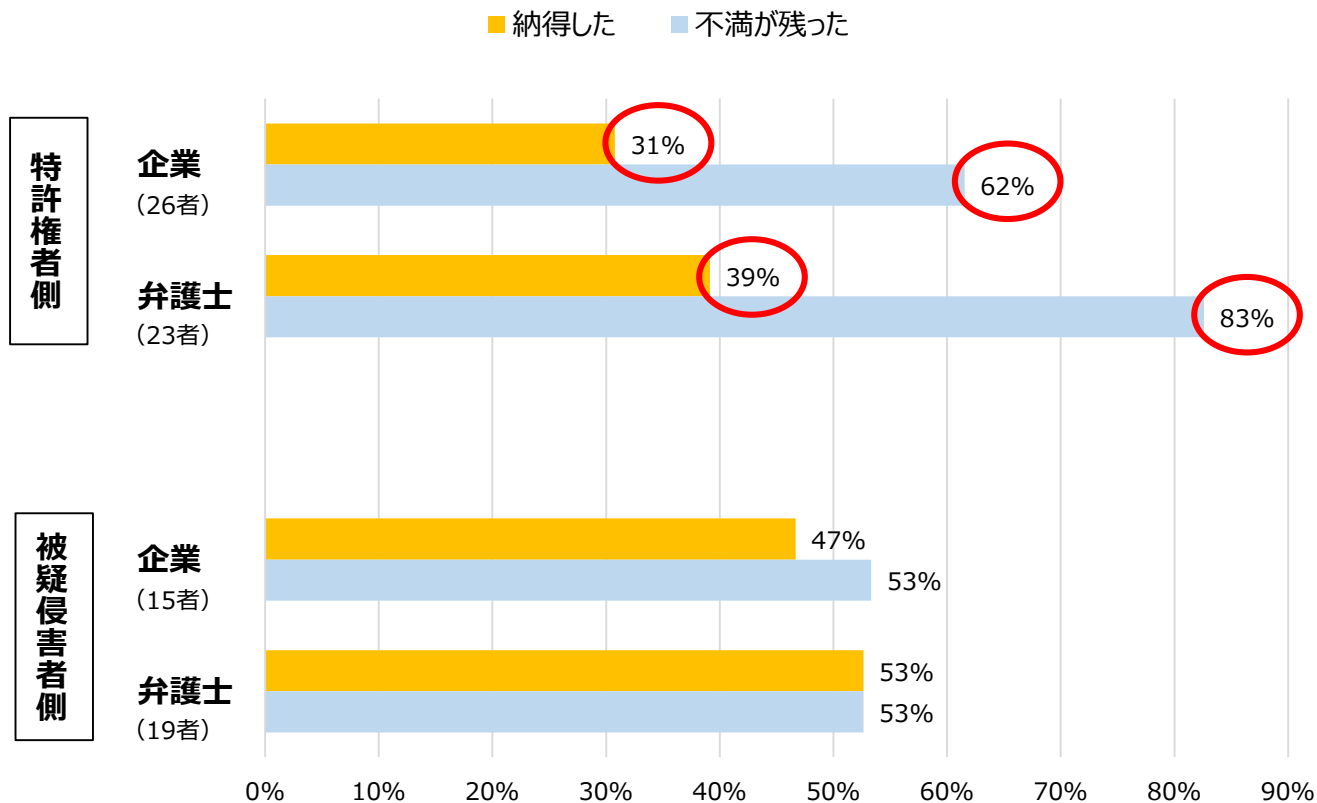
対象：企業；日本知的財産協会正会員企業、及び、特許権侵害訴訟の原告又は被告の経験がある企業（複数回答可）
 弁護士；特許権侵害訴訟の筆頭代理人のうち、特許権侵害訴訟の原告又は被告の代理回数が計5回以上の弁護士（複数回答可）

出典：平成27年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「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」

日本の損害賠償額に対する納得度

- 被疑侵害者側に比べて、特許権者側の方が損害賠償額に対して不満を感じている

認容された損害賠償額に納得したかどうか



対象：企業；日本知的財産協会正会員企業、及び、特許権侵害訴訟の原告又は被告の経験がある企業（複数回答可）
弁護士；特許権侵害訴訟の筆頭代理人のうち、特許権侵害訴訟の原告又は被告の代理回数が計5回以上の弁護士（複数回答可）

出典：平成27年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書
「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」

見直しに向けた論点

① 日本の知財紛争処理システムの現状をどのように捉えるべきか？

- (例) ➤ 権利の十分な保護が図られる仕組みとなっているか？
- 侵害や損害額の立証に必要な証拠を的確に収集できる仕組みとなっているか？

② 証拠収集手続の強化に向け、どのような仕組みが考えられるか？

- (例) ➤ 査察制度（ドイツ、フランス、英国）、ディスカバリー（米国）など
- 訴えの提起前・提起後それぞれについて、どのような仕組みとすべきか？

③ 被疑侵害者の営業秘密保護の利益を極力保護しながら、侵害や損害額の立証に必要な証拠をどのように提出させるべきか？

- (例) ➤ 営業秘密の開示先を代理人のみに限定し、当事者には開示しないようにする仕組み など（cf. アトーンズ・アイズ・オンリー）

④ 損害賠償額の確定をどのような手続で進めていくのが効率的か？

- (例) ➤ 侵害事実の確認後は、損害額の交渉は当事者間に委ね、侵害者に情報提供義務を課すことにより和解での決着を促す仕組み など
(cf. 日本の二段階審理とドイツの二段階訴訟)

⑤ 損害賠償額の算定方法について、どのような見直しが考えられるか？

- (例) ➤ 「実損の填補」の範囲内での見直し
➤ 「実損の填補」を超える仕組み
(cf. 利益吐き出し型賠償、追加的な賠償など)

⑥ その他

- (例) ➤ 訴訟にかかる費用の負担配分をどのようにすべきか？