

参考資料

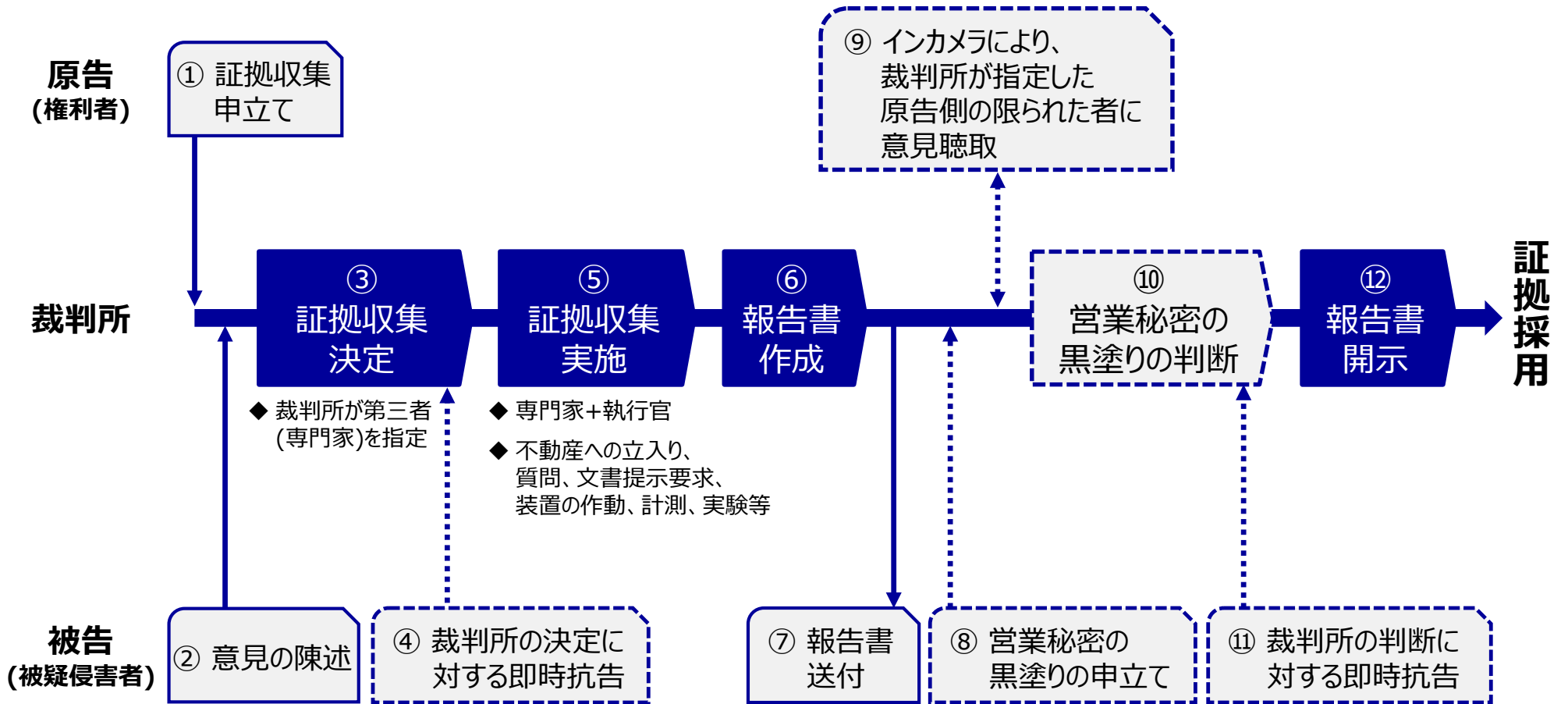
平成30年12月25日

特許庁

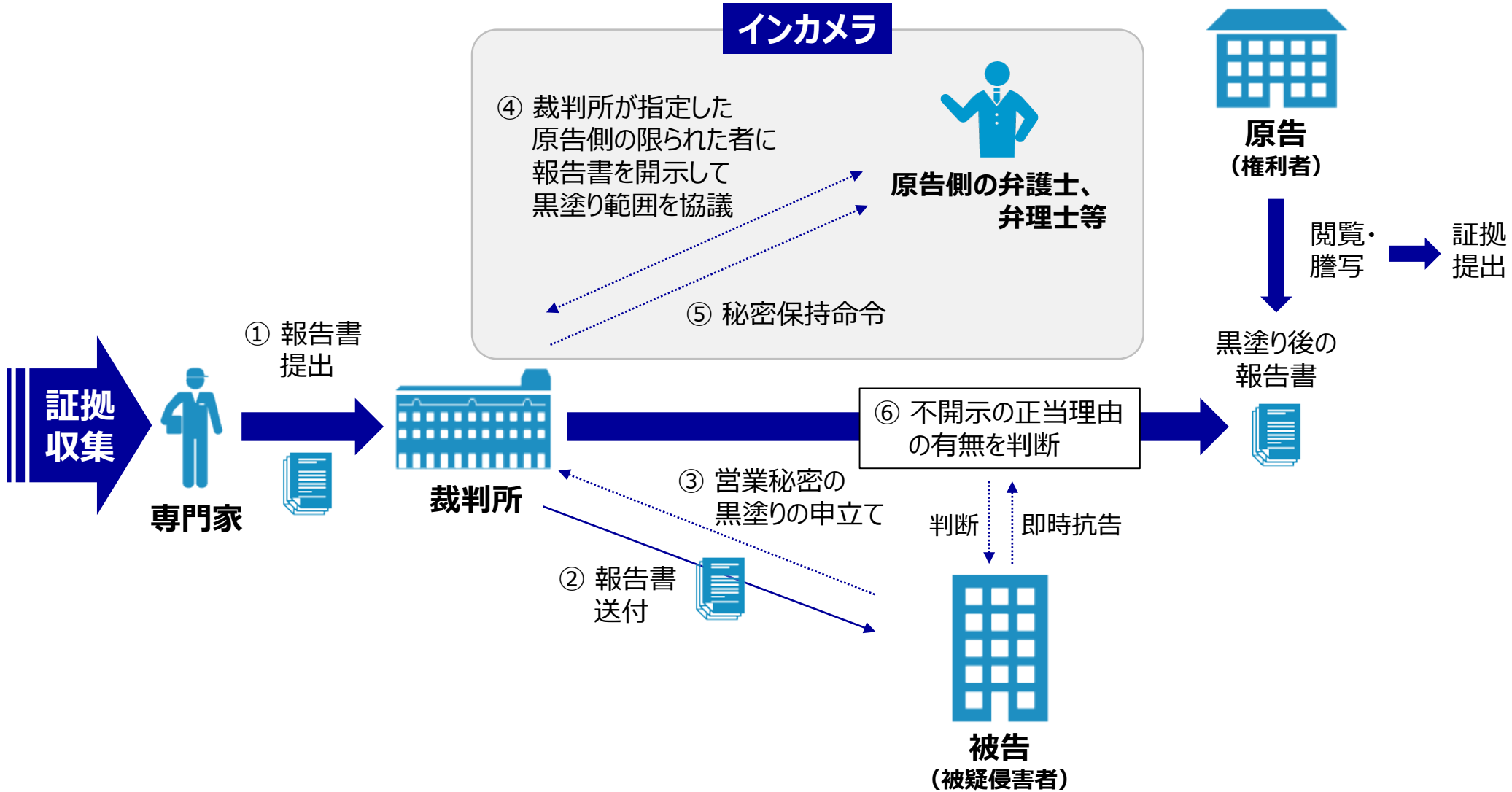
諸外国の証拠収集制度

	ドイツ -査察-	イギリス -搜索命令-	フランス -セジー-
利用時期	提訴前（・後）	提訴前・後	提訴前・後
実行者	専門家 + 執行官	監督人ソリシター	専門家 + 執行官
警察の補佐	○	×	○
利用状況	提訴前中心であるが、 厳格な運用により、件数は少数にとどまる。	必要な証拠は他の手段でほぼ取得できることから、特許分野での利用は極めて稀 （商標権や著作権の分野では実績有）	セジーの要件は緩く、 侵害訴訟全体のうちのかなりの割合で 利用されている。
要件	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 侵害行為が十分に確実であること ＜侵害の十分な可能性＞ ✓ 申立てに係る書類、物品が被申立人の 管理下にあること ＜証拠の所持＞ ✓ 査察が権利者の主張立証に 必要であること ＜査察の必要性＞ ✓ 査察が特定事件において均衡を 失っていないこと ＜査察の妥当性＞ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 証拠破壊・隠匿の現実の危険 ✓ 一見明白な根拠の存在 ✓ 深刻な損害発生の可能性 ✓ 被告による証拠保持の明白な証拠 ✓ 被申立人に発生する可能性のある損害と 申立人の証拠確保の利益の均衡 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 仏国内での特許の有効性
営業秘密 の取扱	<ul style="list-style-type: none"> ①報告書を被申立人、守秘義務下の 申立人代理人にのみ開示 ②被申立人による、 営業秘密非開示の意見書提出 ③裁判所による営業秘密の開示の判断 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 営業秘密なし→報告書の開示 ◆ 営業秘密あり →侵害立証に無関係の営業秘密は、 非開示 →侵害立証に関係する営業秘密は、 秘密保護と侵害立証の必要性を 比較衡量して開示有無や範囲を決定 	<p>被申立人の請求に基づいて、 営業秘密を閲覧可能な者を限定し、 守秘義務を課す（confidentiality club） 一般的に、閲覧可能な者は 双方の代理人と裁判所が指定した権利者 側の特定個人に限定される</p>	<ul style="list-style-type: none"> ①被申立人の請求に基づいて 営業秘密を一般情報と区別（密封等） ②裁判所に任命された専門家により、 双方の代理人の前で、 営業秘密の開示の判断 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 侵害立証に無関係の営業秘密 →非開示 ◆ 侵害立証に関係する営業秘密 →開示
主な ペナルティ	刑罰	法廷侮辱行為認定 （禁固、罰金等）	刑罰

新たな証拠収集制度のイメージ



報告書に含まれる営業秘密の保護のイメージ



損害賠償額算定に関する論点

1. 特許法第102条第1項と第3項の重畳適用

侵害者が販売した侵害品のうち、賠償が否定されていた部分について、侵害者にライセンスしたとみなして損害額に加算できるようにすることを検討。

侵害者の販売した侵害品（100個）

実施能力の範囲内
30個

実施能力の範囲外
70個

逸失利益

1個当たり収益×30個

⇒実施能力の範囲内で自ら製造するケースのみを想定

逸失利益

1個当たり収益×30個

相当実施料

1個当たり相当実施料×70個

⇒実施能力を超える部分は他社にライセンスするケースを想定

2. 特許法第102条第3項の考慮要素

相当実施料による算定において、通常の交渉時より高い額が認められるよう、増価の考慮要素を明記することを検討。

増価の考慮要素例

- 特許の有効性
- 交渉の経緯

「販売することができないとする事情」の具体例

- 侵害者の営業努力
- 市場における競合品の存在
- 侵害品の優れた特徴
- 権利者と侵害者の市場の相違 など