

## 特許制度の在り方について

### 権利侵害行為への「輸出」の追加

#### (1) 問題の所在

経済のグローバル化の進展により、企業等による国境を越えた経済取引が活発化する中で、我が国の特許権を侵害する物品が国際的に取引される事例も増大している。

模倣品の流通・販売が組織化・国際化している状況に鑑みて、我が国としても、各国が模倣品・海賊版の輸出及び通過を規制すること等を内容とする「模倣品・海賊版拡散防止条約」の実現を目指しているところであり（知的財産推進計画2005）、本年7月に行われたG8グレンイーグルズ・サミットにおいて、小泉総理が「知的財産権侵害の拡散防止に向けた国際的な約束をまとめていくべき」と提唱したところである。

しかしながら、現行特許法第2条第3項においては、譲渡等といった行為は発明の実施とされているが、「輸出」は明確に規定されていないため、侵害物品の輸出に対して、確実な差し止め等を行うことができず、こうした行為を看過せざるを得ない場合があるとの指摘がある。このため、模倣品の輸出に対する差し止め等を確実に行えるよう、発明の実施行為に「輸出」を追加することの必要性が指摘されている。

また、模倣品が製造国から日本において積み替えられ、第三国へ輸出される新たな手口が発生している現状を踏まえ、模倣品について税関がその通過を水際で取り締まることの必要性が指摘されている。

#### (2) 検討の内容

発明の実施行為に「輸出」を追加し、侵害品を国内から国外に送り出す行為そのものを特許権侵害として規定することについて検討を行った。

小委員会においては、以下のような指摘があった。

現行法において「輸出」が含まれていない理由を踏まえて検討を行うべきではないか。

侵害品の「輸出」による損害として想定されるものを踏まえて検討を行うべきではないか。

諸外国の特許法における「輸出」の取り扱いを踏まえて検討を行うべきではないか。

他国の特許法において「輸出」が規定されていないが、特に我が国の特許法において「輸出」を規制する必要性を明らかにすべきではないか。

「輸出」を実施行為として規定する場合の間接侵害の扱いについて検討すべきではないか。

特許法において「輸出」を規定する場合、WTO協定における輸出制限の禁止との関係を整理すべきではないか。

### (3) 論点整理

上記の小委員会における指摘事項については、以下のように整理されるのではないか。

#### 現行法における「輸出」の扱いを踏まえた検討

現行法の立法当時において「輸出」を侵害行為として規定しなかった理由は明らかにされていないものの、輸出が譲渡に含まれる場合が大部分であるため、輸出は譲渡の問題として把握すれば足りるとの指摘がされている<sup>1</sup>。

しかしながら、現行法においては、侵害品を国内から国外に送り出す行為が実施行為とされていないため、国内における譲渡が秘密裏に行われた場合や立証できない場合等には、水際において侵害品の存在を把握できたとしても差止等の措置を講じることはできないこととなっている。

このため、こうした行為を「輸出」として規定することによって、国内における侵害品の譲渡等を抑止し、特許権者の経済的利益を保護することが適切ではないか。

#### 侵害品の「輸出」により発生する損害を踏まえた検討

上記のとおり、「輸出」は侵害品を国内から国外に輸出する行為として捉えることが適切であるとした場合、こうした国内における行為によって発生する損害を前提とすることが適切であると考えられる。すなわち、侵害品の輸出による損害は、海外市場における損害等を想定したものではなく、こうした考え方は属地主義の考え方とも整合的であると考えられる。

#### 諸外国の特許法における「輸出」の取り扱いを踏まえた検討<sup>2</sup>

##### (ア) ドイツ

ドイツ特許法においては、「輸出」を特許権侵害行為とする明文上の規定はないものの、輸出行為はドイツ特許法第9条の「流通 (putting into circulation)」として考えられるとされている。

<sup>1</sup> 特許法概説 第13版 吉藤幸朔著 熊谷健一補訂 (有斐閣)

<sup>2</sup> 特許庁調べ (米国弁護士、英国弁護士、ドイツ連邦司法省回答)

#### (イ)イギリス

英国特許法においても、「輸出」を特許権侵害行為とする明文上の規定はないものの、輸出行為は英国特許法第60条(a)の、「処分(disposes of the product)」、「処分の申出(offers to dispose of the product)」、「処分のためであるか否かを問わない保管(keeps the product whether for disposal or otherwise)」のいずれかに該当すると考えられているとされている。

#### (ウ)米国

米国特許法第271条(a)において、明文上、輸出を侵害行為とは規定していないが、判例では、米国内から外国への侵害物品の譲渡について、販売行為として米国内で交渉や契約が行われた場合、第271条(a)の侵害行為「販売(sells)」に該当するとされている<sup>3</sup>。なお、米国の外で交渉や契約が行われた場合には、「販売(sells)」に該当せず、侵害行為とはならないものとされている<sup>4</sup>。

諸外国における「輸出」の扱いと我が国特許法において「輸出」を規定する必要性

上記のとおり、諸外国においては明文で「輸出」を特許権侵害行為としていないものの、他の侵害行為に該当するものとして、特許権侵害品の輸出行為が規制されているものと解される。

一方、我が国の特許法においては、実施行為として生産や譲渡等が規定されており、侵害品を国内から国外に送り出す行為を侵害行為として捉えることは困難である。このため、我が国特許法においては、こうした行為を「輸出」として規定する必要性が存在すると考えられる。

さらに、我が国は「模倣品・海賊版拡散防止条約」の実現を目指し、諸外国に対して「知的財産権侵害の拡散防止」を提唱しているところであり、知的財産権侵害品の拡散を引き起こす「輸出」行為を適切に抑止することは、こうした考え方とも整合的であると考えられる。

「輸出」を実施行為として規定する場合の間接侵害の扱い

#### (ア)現行法の間接侵害における「輸出」の扱い(特許法第101条第1項各号)

特許法第101条第1項各号の規定は、侵害行為がなされる場合において、その前段階の予備的行為を侵害行為とみなして禁止している。

こうした予備的行為については、海外で侵害行為が既遂されるような場

<sup>3</sup> Deepsouth Packing Co.v.Laitram Corp,406U.S.518(1972)

<sup>4</sup> また、Dowagiac Mfg.Co.v.Minnesota Moline Plow Cp,235U.S.641,650(1915) においては、「侵害行為は米国内の行為に限定され、販売行為が侵害となるためには、販売の場所が決定的に重要である」と判示され

合についての予備的行為についてまで我が国特許法を適用させることは適切ではないと考えられることから、こうした間接侵害については「輸出」を追加する必要がないと考えられる。

このため、こうした間接侵害において議論される従属説又は独立説等の考え方についても影響を与えるものではないと考えられる。

#### (1) 「譲渡等を目的とした所持」における「輸出」の扱い

小委員会において、「譲渡等を目的とした所持」を新たな間接侵害の類型として追加することについて検討を行ったが、こうした行為は、譲渡等の実施行為が行われる直前の予備行為と位置づけられるものであり、未だ実施行為が行われていない段階であっても侵害という結果が発生する蓋然性の高い行為を間接侵害として規定する趣旨である。

また、輸出を目的とした特許権侵害商品の所持については、譲渡等を目的とした所持と重複する場面も多いと考えられるため、「譲渡等を目的とした所持」を新たな間接侵害として規定する際には、輸出を目的とした所持も侵害行為として規定することが適切であると考えられる。

#### 「輸出」とGATTにおける数量制限との関係

GATT（関税及び貿易に関する一般協定）第11条第1項は、数量制限の一般的廃止について「他の締約国の領域に仕向けられる製品の輸出若しくは輸出のための販売について（中略）関税その他の課徴金以外いかなる禁止又は制限も新設し、又は維持してはならない」と規定されており、関税等以外の輸出規制が禁止されていると解される。一方、GATT第20条では、「正当と認められない差別待遇の手段となるような方法で、又は国際貿易の偽装された制限となるような方法で適用しないこと」を条件に、一般的例外が認められている。

同条(d)では、「この協定の規定に反しない法令（…特許権、商標権及び著作権の保護に関する法令…を含む）の遵守を確保するために必要な措置」が挙げられていることから、「国内措置の方法と運用」を条件に、知的財産権侵害物品の輸出規制は一般的例外に該当するものと考えられる。

#### (4) 対応の方向

上記(3)における論点整理を踏まえ、発明の実施行為に「輸出」を追加し、侵害品を国内から国外に送り出す行為そのものを特許権侵害として規定することについては、以下のような方向で検討することが適切ではないか。

---

ている。

## 輸出の追加

模倣品を国内から国外へ送り出す「輸出」行為は、模倣品の製造や譲渡と一連のものとして国内で行われる行為であり、特許権者がその特許権について、譲渡等を独占的に行う経済的利益を保護するためには、「輸出」を侵害行為に追加することが必要であると考えられる。このため、特許法第2条第3項に規定される発明の実施行為に「輸出」を追加することが適切ではないかと考えられる。

また、特許法第101条に規定される「侵害とみなす行為」として特許権侵害物品を「譲渡するために所持する行為」の追加とあわせて、特許権侵害物品を輸出するために所持する行為を追加することが適切ではないかと考えられる。

## 輸出に関するユーザー・アンケートの結果

発明の実施行為として「輸出」を規定することについて、ユーザーニーズを把握すべくアンケート調査を行った。その結果、「輸出」する行為を特許権侵害とする必要があるかとの問いに対し、必要との回答が87%であり、必要ないとの回答は10%に止まっている<sup>5</sup>。また、実際に第三者が、特許登録された製品を、特許権者の了解を得ずに輸出しようとした事例があるかとの問いに対し、事例があるとの回答が6件あった。

## (5) 通過について

### 通過の規制

特許権侵害品の「通過」としては、(a)外国から到着した貨物が単に我が国の領域を通過する場合、(b)我が国を仕向地としない貨物が荷繰りの都合上いったん我が国で陸揚げされた後当初の仕向地に向けて運送される場合、(c)我が国を仕向地として保税地域に置かれた貨物が必要に応じ改装、仕分け等が行われた後、通関されることなく、我が国を積み出し国として外国に向けて送り出される場合等が考えられる。

特に、上記(c)の場合については、模倣品が製造国(外国)から日本に陸揚げされ、積み戻された上で第三国(外国)へ輸出されるという新たな手口が発生している現状を踏まえ、模倣品について税関がその通過を水際で取り締まる必要性が指摘されている。

上記(c)については、侵害品の通関は行われていないものの、我が国を仕向地として陸揚げされていることから、我が国の領域内にあるものとして、特許法の効力が及び得るものと考えられる。また、陸揚げされ保税地域におかれた侵害品について譲渡等を行うことも可能であり、国内において製造された侵害

<sup>5</sup> 知的財産研究所によるアンケート調査の中間集計。264件の回答のうち、230件が「必要」と回答。

品等と同様に権利者の利益を害する蓋然性が高いと考えられる。

したがって、一般的に「通過」として考えられる行為のうち、我が国を仕向地として保税地域に置かれた貨物を通関することなく外国に向けて送り出す行為(上記(c))は、上記(4)の「輸出」に該当する侵害行為と考えることが適切ではないかと考えられる。

#### パリ条約との関係

特許法第69条第2項第1号において、「単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物」には特許権の効力が及ばないとされているが、これはパリ条約第5条の3の規定に従い、国際交通の便宜を考慮して設けられた効力除外規定である。

一方、同号における列記事項には「日本国内を通過する貨物」は含まれないと解されるため、通過を侵害行為とするに当たって、本号に抵触することは無いものと考えられる。

#### 通過に関する諸外国の考え方

「通過」については、諸外国において、特許権侵害を構成する行為として法令上明文で規定している国はないが、英国では侵害品の単なる通過についても、侵害行為に該当するとの判決がある<sup>6</sup>。この判決では、輸出目的で侵害品を輸入し、当該侵害品を航空会社の倉庫に保管する行為が、特許権の侵害行為とされた。すなわち、侵害品の通過については、侵害行為となる。また、ドイツでは、「船から陸揚げされ、通関手続きを経ずに、再度船で輸出される場合」が侵害と解釈されている。

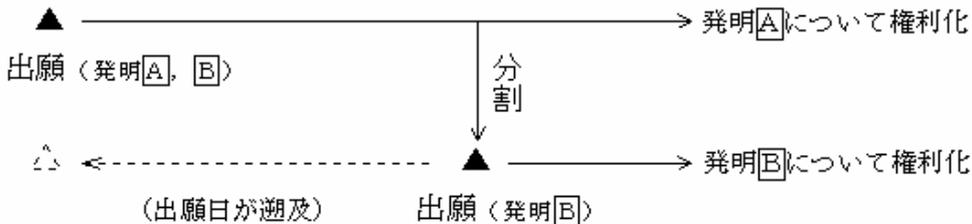
---

<sup>6</sup> Smith Kline and French Laboratories Ltd v R D Harbottle (Mercantile) Ltd and others, [1980] RPC 363

## 分割制度の見直しについて

### (1) 現行制度

分割出願制度は、一つの特許出願の中に二つ以上の発明が含まれている場合に、その特許出願の一部を新たな特許出願とすることができる制度である。分割出願は、もとの出願のときにしたものと見なされる。



分割できる時期は、明細書等について補正をすることができる期間内に制限されている。具体的には、もとの特許出願が特許庁に係属しており、特許査定の際の本送達前であれば、最初の拒絶理由通知を受けるまでは、いつでも分割することが可能となっている。また、もとの特許出願に拒絶理由が通知された後は、分割できる時期が次の期間に限定されている。

拒絶理由通知に対する意見書提出期間内（指定期間：通常60日）

第48条の7の規定による通知（文献公知発明に係る情報の記載についての通知）に対する意見書提出期間内（指定期間：通常30日）

拒絶査定に対する審判の請求の日から30日以内

前置審査、拒絶査定に対する審判又はその審判の確定審決に対する再審における拒絶理由通知に対する意見書提出期間内（指定期間：通常60日）



### (2) 分割時期の緩和

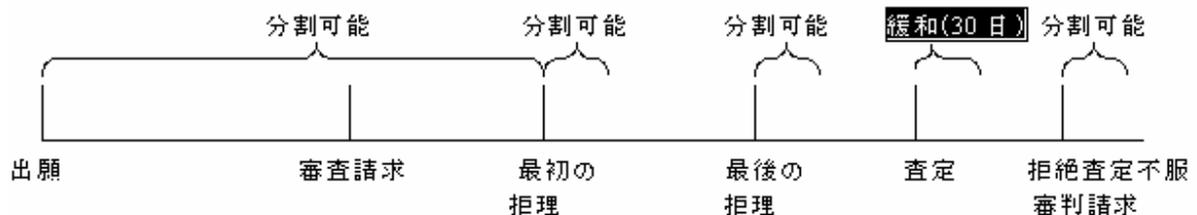
実効性のある多面的・網羅的な権利を取得するためには、出願人自らが必要な発明を峻別し、特許査定までの間に漏れのないクレームを作成することが理

想といえる。しかしながら、審査官による最終判断（査定）や付随する先行技術調査結果が提示される前の段階において、どの範囲まで広く権利化できるかについて出願人自らが見通しを立てることは限界があり、特許査定時のクレームが十分実効的なものでない場合もある。また、特にベンチャー企業のようなフロントランナーによる革新的な発明等の場合、本来特許により保護すべき優れた発明が特許出願に含まれていても、クレームに発明の内容を的確に表現できないため、特許を取得することができずに拒絶査定となってしまう場合がある。

このように、不十分なクレームのまま特許査定・拒絶査定された出願について、現行制度では分割出願で権利化を目指す途が閉ざされているため、実効性のある多面的・網羅的な権利取得を可能とするため、特許査定後及び拒絶査定後の一定期間にも出願を分割できる機会を提供する必要がある。

また、特許査定後、拒絶査定後の分割可能期間については、第三者の監視負担増加を抑えるため必要最低限の期間とする必要があること、特許査定後の特許料納付期限、拒絶査定後の審判請求可能時期がいずれも30日であること等を勘案し、30日とする。

なお、審決後については、分割時期・権利化時期を先延ばしする目的で審判を請求するといった制度濫用の恐れがあることから、分割を可能とするべきではないと考えられる。



### (3) 分割制度の濫用防止策

#### 問題の所在

分割制度は、現在でも、他社製品の動向をみて当該製品をカバーする特許を取得するために拒絶査定が確定することを回避し出願を係属させておく手段等として利用されるケースや、別の審査官による異なる判断を期待して実質的に同じ発明について繰り返し分割出願を行うといったケースが一部に見られるところである。また、侵害訴訟で係争中の権利者が、関連する分割出願を係属させておき、訴訟の状況に合わせて分割出願の権利化を図るといっ

たことも、企業戦略の一環として行われることがある。このような使われ方は、分割制度の本来の趣旨と必ずしも合致せず、行き過ぎたケースは制度濫用といえるものである。分割の時期的制限を緩和すると、このような分割制度の濫用的な利用が助長されるおそれがある。

分割の時期的制限が緩やかな米国では、継続出願（日本の分割出願に相当）を繰り返す等により大量の継続的な出願が発生しており、改善すべきとの指摘があるが、この議論は、我が国で分割制度の制度設計を行う際にも参考になるものである。

以上の点を踏まえ、分割時期の緩和と併せて分割出願の濫用防止策を講じることが必要である。

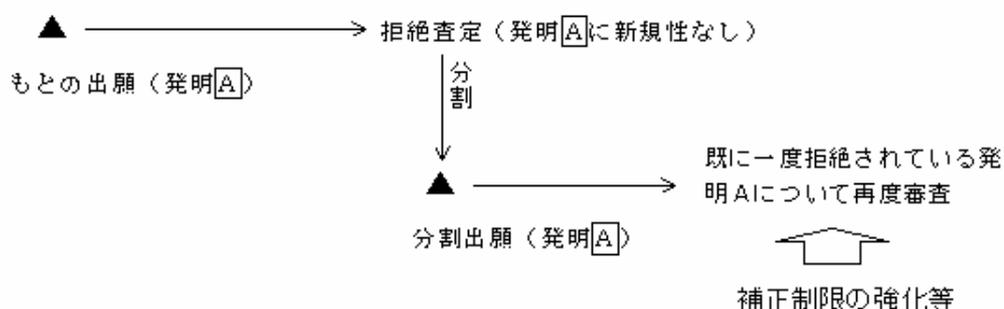
## 対応の方向

### (ア)一定の場合の分割出願の補正制限

分割出願制度の利用を適正化し、濫用を防止するためには、分割出願において同じ拒絶理由が通知されないよう、もとの出願の審査において通知された拒絶理由を十分に精査するよう出願人を促す仕組みを導入することが必要である。

問題となるケースとしては、分割出願時に、もとの出願の審査において通知された拒絶理由を解消したクレーム等を作成する機会があったにもかかわらず、解消されていないケース（例えば、もとの出願の審査において進歩性が否定された発明と同じ発明が分割出願に含まれる場合）が挙げられる。このようなケースについては、最後の拒絶理由通知後と同様の厳しい補正制限を課す制度を導入することが必要である。

なお、類似の制度としては、米国の「ファースト・アクション・ファイナル制度」（もとの出願の拒絶理由の効力が継続出願等に及ぶとする制度）がある。

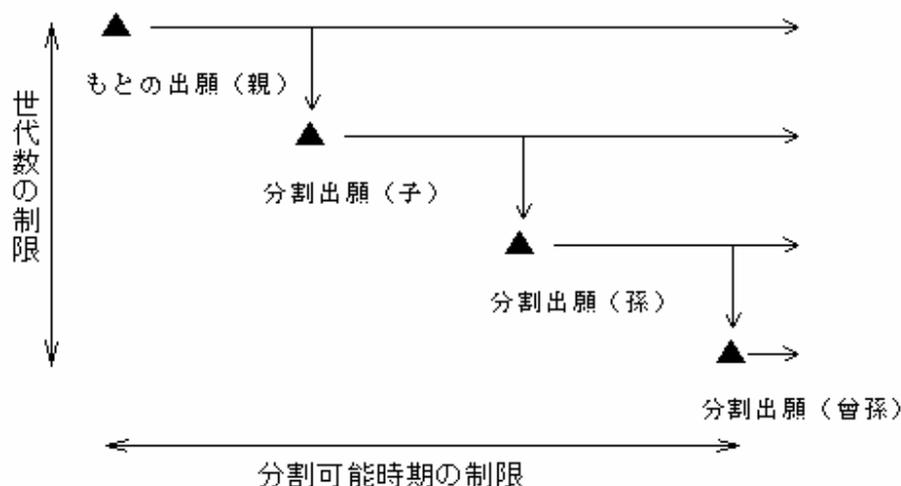


### (1) 累次・長期にわたる分割出願の制限

権利化時期を先延ばしすることを主目的として、実質的に同じ発明を繰り返し分割出願するような制度濫用に対しては、上記分割出願の内容見直しを促す仕組みのみでは必ずしも十分な抑止効果が期待できず、例えば、一の出願から分割できる出願の数の制限、分割世代数の制限、おおもとの出願からの分割可能時期の一定期間内への制限、等の分割出願自体を制限する制度を導入する必要がある。

これらの方法によれば、分割制度の濫用を効果的に抑止することが可能と考えられるが、一方、一つの出願の明細書に盛り込んだ発明について、出願後に見直して権利化できる途を一律に制限してしまうため、必ずしも濫用といえないケースについても分割出願による権利化の途を閉ざしてしまう可能性がある。とりわけ情報通信分野等、技術の標準化が必要な分野においては、現実的な対応として、規格策定期間に合わせて出願を分割し、必須特許を取得することが重要になっており、分割世代数等を制限すると、このような必須特許取得戦略に支障が生じる可能性がある。

したがって、我が国の分割制度の利用を見ると、米国と比べても濫用が深刻な問題とまではなっていない状況をも踏まえ、分割世代数等を制限する制度を今般直ちに導入するのは適当でなく、今後、分割時期の緩和、及び濫用防止策として「ファースト・アクション・ファイナル」制度を導入後の分割制度の利用状況を注視し、制度濫用が拡大するようであれば、国際的な制度の動向も考慮しつつ、分割世代数等の制限の導入を図ることが適当と考えられる。



(1) 現行制度の評価

現行の判定制度の概要（別添1：特許庁の判定制度について）

特許庁の判定制度とは、当事者の請求に基づいて、被審物（侵害被疑物等）が特許、登録実用新案、登録意匠、登録商標の権利範囲に属するか否かについて、特許庁が判定する制度をいう（特許法第71条第1項等）。

現行法上の判定の法的性質は特許庁の意見の表明であって、法的拘束力はなく、判定結果に対して不服申立をすることはできない。

現行の判定制度の評価

(ア) 視点1（機能的側面）

特許庁の判定制度は、最終的な紛争の解決機能を有しておらず、その前提となる事実判断すなわち権利範囲の属否<sup>7</sup>についての公的意見の表明をしているものである。

請求人、被請求人の双方の意見を踏まえた適正な判断が行えるように、被請求人の特定が求められるため、合理的理由がある場合（権利者自らが実施している場合等）を除くと、請求人と被請求人の参加の下で審理は行われ、現在年間100件程度の判定請求がされている。

また、特許庁の判定結果は、税関での模倣品の輸入差止申立ての際の侵害事実を疎明する信頼性の高い証拠<sup>8</sup>としても用いられ、また特許庁の判定結果は途上国の裁判所での鑑定結果として用いられた例もある。

日本知的財産仲裁センターは、「判定」だけでなく「仲裁」、「調停」を取り扱うことから、総合的に知的財産についての紛争解決を行うことのできる民間型ADR機関である。

日本知的財産仲裁センターの「判定」は、「センター判定」と呼ばれ、当事者双方の合意の下で行われる「双方判定」及び相手方当事者の参加、合意を得ずに行われる「単独判定」が設けられている。

審理内容及び審理結果等は非公開とされ、権利の有効・無効を含め総合的判断が行われるという特許庁の判定制度にない機能を備えるものである。

<sup>7</sup> 権利範囲の属否についての判断する制度としては、上述の（イ）特許庁の判定、（ロ）日本知的財産仲裁センター（民間型ADR機関）のセンター判定（単独判定、双方判定）以外に、（ハ）侵害訴訟、（ニ）弁護士・弁理士の鑑定が存在する。

<sup>8</sup> 現行の「関税定率法基本通達」では関税定率法第21条の2に基づく申立の際に必要とされる侵害事実を疎明するための資料等として、判決書、判定書又は弁護士等が作成した鑑定書が挙げられている。

<表 1>

	特許庁 (判定)	日本知的財産仲裁センター (センター判定)
件数 (16年)	両当事者：96件 <sup>9</sup> 請求人のみ：5件	両当事者：0件(双方判定) 請求人のみ：6件(単独判定)
審理内容	権利範囲の確認	権利範囲の確認 権利の有効無効
審理主体	審判官3人	弁護士1人 弁理士1人
審理方式	原則書面審理	口頭審理
公開有無	公報発行 書類閲覧可能	非公開

今般、特許庁の判定制度のユーザーに対して行ったアンケート、ヒアリング<sup>10</sup>の結果(別添2：特許庁の判定制度についてのアンケート集計結果)において、特許庁の判定を選択した理由として「公的機関の判断」であることを挙げる回答が最も多く、「審理の公正・公平」、「費用の安さ」、「決定までの期間の短さ」がそれに続くことから(複数回答有り)(別添2)、特許庁の判定は、公的機関による公正・公平な判断を安価且つ迅速に提供する役割を担っていると認識されており、中小企業、個人に多く利用されている(別添3：特許庁の判定制度の利用状況)。

また、上記ヒアリングにおいては、センター判定(特に単独判定)が弁護士・弁理士によって担われることから、「センター判定」と弁護士・弁理士の行う「鑑定」との区別等が明らかでないとの指摘があるが、他方において、センター判定は非公開を望むユーザーニーズに応えたものとも考えられる。

こうしたことから、特許庁の判定は法的拘束力はないものの、両当事者の合意がなくても、相手方の意見を求めるデュープロセスを踏み、訴訟と比べて安価且つ簡便な手続で行政庁の判断を示し、紛争解決の糸口を提供するものであるため、両当事者の合意がないと双方の意見を踏まえた判断を示せな

<sup>9</sup> 73件で被請求人が答弁書を提出しており、被請求人が応答していないケースは12件にとどまっている。残りは被請求人の応答がされる前に取り下げられたもの。

<sup>10</sup> 1998年～2004年の間に請求人又は被請求人として判定事件に関わった者に対し、(財)知的財産研究所を通じて、特許庁の判定制度等についてのアンケートを行った(回答者数53人(回収率21%)；対象者数257人)。更に、回答者の中から民間型ADR機関の利用、東京近郊在住等の観点で6人をピックアップして個別にヒアリングを実施した。

いセンター判定とは機能や役割で大きく相違するものであり、両者に対するユーザーニーズも相違するものと評価できる。

#### (イ)視点2（費用的側面）

特許庁の判定の手数料が日本知的財産仲裁センター（民間型ADR機関）のセンター判定の手数料と比べて安く設定されているために、センター判定の利用度が低いのではないかとの指摘があるが、判定制度のユーザーに対するアンケート結果によると、特許庁の判定を選択する理由として、「費用の安さ」よりも「公的機関の判断」に重きを置いた回答がなされている（別添2）。

#### (ウ)視点3（行政リソースの側面）

審判の迅速・的確な審理が求められているなかで、特許庁の有限な行政リソースは、審査・審判に振り向けるべきとの指摘があるところ、現状の判定に要する行政リソースは審判官約2～3人/年（審判官総数：389人）程度となっている。

#### (I)視点4（国際的側面）

米国、EPC、ドイツ、中国には、民間ユーザーからの要請に応じて、特許庁が被審物（侵害被疑物等）の権利範囲の属否について判断する判定制度は存在しない。他方、オーストリアでは、「権利の確認申請」、韓国では、「権利範囲の確認審判」がそれぞれ存置されており、英国では2004年の特許法の改正を機に権利侵害の有無等について特許庁の見解を求める制度が導入されたところである。

### (2) 特許庁の判定制度を廃止した場合の問題点

現状において、特許庁の判定制度を廃止した場合には、以下のような問題点があると考えられる。

訴訟等で紛争解決を目指すケースが増え、個人、中小企業の負担は増大

特許庁の判定制度のユーザーに対して行ったアンケートによれば、仮に特許庁の判定制度を廃止した場合、訴訟に直接向かったり、弁護士・弁理士の鑑定を利用して紛争解決を目指すケースが多いとの結果が出ている<sup>11</sup>（別添2：特許庁の判定制度についてのアンケート集計結果）。

このため、特許庁の判定制度の廃止により、主たる判定制度ユーザーであ

<sup>11</sup> 上記アンケートでは、仮に判定制度が廃止された場合の対処方法として「訴訟を行う」（75%）、「弁護士・弁理士に鑑定を依頼する」（55%）、「民間型ADRに依頼する」（45%）の順となっている（複数回答有り）。

る個人・中小企業は、訴訟により紛争解決を目指すケースが多くなり、訴訟に伴う手間、費用等の負担が増大することが懸念される。

#### 公的機関による証拠資料に対する強いニーズの存在

権利者が模倣品の輸入差止を申立てる際又は侵害被疑者に対し警告等を行う際に用いる公的機関による証拠資料として特許庁の判定制度に対する強いニーズが存在するため、仮に特許庁判定制度を廃止した場合、有力な紛争解決のツールが減ることとなると考えられる。

#### 意匠の権利範囲についての判断の困難化

意匠の権利範囲を判断するにあたっては、意匠公報以外の公知資料(書籍、雑誌、カタログ、パンフレット等)を参酌する必要があるところ、著作権法の制約があり、意匠権者等が特許庁内部に蓄積された意匠公報以外の公知資料(書籍、雑誌、カタログ、パンフレット等)をデータベースの形態で利用することができない。

したがって、特許庁の判定制度を廃止すると、意匠権者等において被審物(侵害被疑物等)が意匠権に属するか否かを正確に判断することに支障が生じるおそれがある。

また、平成17年12月に開催された産業構造審議会知的財産政策部会第8回意匠制度小委員会でも、国内において流通する模倣品対策として特許庁の判定制度の活用が検討されている。

### (3) 今後の対応

現状において、特許庁の判定とセンター判定とはその機能、役割が異なり、利用者側のニーズも相違していることから、紛争解決手段の多様な選択肢を提供する観点からも、特許庁の判定制度を廃止することについては慎重な検討が必要であり、現段階で廃止することは適当でないと考えられる。

一方、民間型ADR機関を活性化することは、多様な紛争解決手段を提供するうえで好ましいことである。その環境整備として、民間型ADR機関の活性化を特許庁としても支援することとし、特許庁における著作権の許諾がとれた意匠公報以外の公知資料(書籍、雑誌、カタログ、パンフレット等)のデータベース形態での提供や特許庁における判定手法等の公表等の取り組みを行う必要がある。

このような取り組みを通じて、民間型ADR機関の活用が十分に図られる状況になった段階で、特許庁の判定制度との関係について、改めて検討することが重要と考えられる。

## 損害賠償制度の在り方について

### (1) 検討の背景

特許権等の産業財産権の侵害に係る損害賠償請求訴訟については、侵害行為の立証や損害額の立証が困難であること、実際に認定される損害額が低額であること等の理由により、権利者が十分に救済されていないのではないかと指摘がなされてきた。こうした指摘を踏まえ、侵害行為や損害額の立証容易化のための各種の規定が設けられてきたところである(別添5)。

一方、「知的財産推進計画2005」においては、知財訴訟における立証負担軽減についての検討が本年度の課題とされている(別添6)。

### (2) 現行制度(別添7)

#### 損害額の立証について

損害額の立証の容易化等の観点から、以下のような規定が設けられている。

#### (ア)特許法第102条1項

平成10年の法改正により新たに制定された規定であり、特許権の侵害により生じた損害(逸失利益)の額の算定方法を定めるものである。

本条項の制定以前においても、逸失利益の賠償は、民法第709条に基づき請求することが可能であった。しかし、こうした請求に対する過去の判決では、市場構造が極めて単純で、「侵害品の販売数量全てを権利者が販売し得た」ことの立証ができた場合にしか逸失利益の賠償が認められておらず、それ以外の場合には、妥当な損害の填補がなされているとはいえない状況であった。

また、特許法第102条旧1項(現行法2項)では、侵害者が侵害の行為により受けた利益の額を、請求する者が立証すれば、その利益の額が損害の額と推定される旨規定されていたが、侵害者の利益率が低い場合や利益をあげていない場合に、権利者の逸失利益に見合った額の賠償が認められない等の問題が指摘されていた。

このような問題を解決するため、本条項では「侵害者が譲渡した数量」に「権利者の単位数量あたりの利益額」を乗じた額を権利者の損害(逸失利益)の額とする算定方法を定めている。

#### (イ)特許法第102条2項

本条項は、平成10年改正前から規定されており、侵害者が侵害の行為により受けた利益の額を請求する者が立証すれば、その利益の額が損害の額と推

定される旨を定めている。

(ウ)特許法第102条3項

本条項は、実施料相当額を損害賠償額として請求できる旨を規定している。平成10年法改正以前は、「その特許発明の実施に対し『通常』受けるべき金銭の額に相当する額の金銭の賠償を請求することができる」との規定であったが、改正により「通常」という文言を削除し、訴訟当事者間の具体的事情を考慮した妥当な実施料相当額が認定できるようになった。

(I)特許法第105条の3

平成11年の法改正により制定された規定であり、損害額を立証するために必要な事実を立証することが、当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所が相当な損害額を認定することができる旨を明らかにした。

侵害行為の立証について

(ア)具体的態様の明示義務（特許法第104条の2）

本条は、特許権侵害訴訟における積極否認の特則について規定したものであり、平成11年の法改正により新設された。権利者が主張する相手方の行為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旨を定めている。これにより、権利者のみでなく相手方も侵害行為の特定に参加させる仕組みが設けられ、権利者の立証負担の軽減が図られた。

(イ)文書提出命令（特許法第105条等）

平成10年、11年の法改正により、侵害行為の立証を目的とする書類提出命令の申立、インカメラ審理手続等が可能となった。

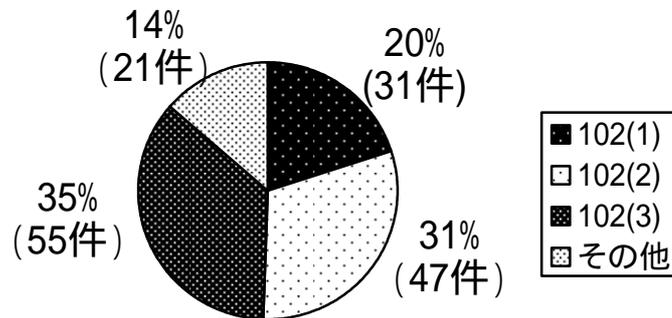
(3) 制度運用についての調査概要

これまでの法改正により、侵害行為や損害額の立証の容易化のための各種の規定が設けられてきたところであるが、これらの規定が実際に侵害行為や損害額の立証の容易化にどの程度貢献しているのかについて把握するために、判例調査及びアンケート調査を行った。（別添8，別添9）

損害額の立証

平成11年1月から平成17年6月までの特許権または実用新案権の侵害訴訟判決で損害賠償が認められたケースの内、損害額の認定の根拠条文の割合は以下のとおりであり、平成10年に導入された特許法第102条1項が一定程

度利用されている。



「特許法第 102 条 1 項，2 項の規定により算出される損害額は実際の損害額に見合ったものと考えられるか？」との質問に対する回答は以下のとおりであり、従来から規定されていた 102 条 2 項と比較して、102 条 1 項による損害額の認定においては、一定の改善が見られる。

	102条1項	102条2項
実際の損害額を上回っている	0%	8.3%
実際の損害額にほぼ見合っている	55.6%	12.5%
実際の損害額を下回っている	44.4%	79.2%

また、「特許法第 102 条 3 項による損害賠償請求において、裁判所が認定するライセンス料率と、当該業界での一般的なライセンス料率はどちらが高いか？」との質問に対する回答は以下のとおりであり、平成 10 年における改正趣旨を踏まえて、具体的事情を考慮した妥当な損害賠償額が認定されていることが伺える。

裁判所が認定するライセンス料率の方が高い	32.0%
同程度である	44.0%
業界の一般的なライセンス料率の方が高い	24.0%

#### 侵害行為の立証

特許法第 104 条の 2（具体的態様の明示義務）が導入されたことにより、侵害者側からの具体的態様の明示が行われるようになったとの回答が 52% あった。また、文書提出の申立を行ったことのある者は 25% に留まった。

#### (4) 対応の方向性

平成 10 年、11 年の法改正（特に 102 条 1 項，104 条の 2）による損害額や侵害行為の立証容易化，裁判所の適切な訴訟指揮により、損害賠償制度による権利者の適正な救済，及び訴訟当事者の負担の軽減という観点では、全体として改善が図られていると考えることができるのではないか。

このため、損害賠償制度における侵害行為や損害額の立証の容易化については、現行制度の運用を踏まえ、権利者の適切な救済が図られているか、引き続き注視することが適切であると考えられる。

## インターネットを通じた特許審査の手続書類の提供

### (1) 検討の背景

特許審査の手続書類(出願人が提出する願書や、特許庁が出願人等に発送する拒絶査定等の特許審査に関して行われる手続に関する書類自体。いわゆる布袋書類。)は、出願人及び第三者が、特許審査における審査官の判断や、出願人の主張の論理構成を理解し、審査の適正を期すための情報提供や審判請求の要否等を検討する上で必要な情報であり、現在は手数料を支払うことにより、閲覧することが可能である。

出願人や第三者は、通常、まず特許電子図書館を通じて無料提供されている公報情報や経過情報(どのような手続書類がいつ提出・発送されたかに関する書誌情報)を参照し、その上で必要な場合にのみ手数料を支払って手続書類の閲覧を行っているが、このような方法で検討を行うのは煩雑である上、多数の出願について手続書類まで精査するためには多額の費用が必要となるため、産業界からは、公報情報や経過情報等と同様に、特許審査の手続書類自体についてもインターネットを通じた無料提供を求める声大きい。

また、「知的財産推進計画2005」においては、「インターネットを通じた特許審査の手続書類等の閲覧の無料化について2005年度中に検討を行い、必要に応じ法改正等制度を整備する」ことが課題として挙げられている。

### (2) 現行制度

#### 概要

特許審査の手続書類については、特許庁窓口での閲覧(特許法第186条)の他に、インターネット又は専用回線を利用した閲覧(特例法第12条)が可能である。閲覧に際しては、「実費を勘案して政令で定める額の手数料」を納付しなければならない(特許法第190条、特例法第40条)。また、インターネット又は専用回線を利用した閲覧を行う際には、特許庁が配布するソフトウェアをインストールする等の準備が必要である。

#### 欧米の制度

米国特許商標庁及び欧州特許庁においては、ともに2003年6月から、汎用ウェブブラウザを用いることによって、インターネット等を通じて無料で特許審査の手続書類を閲覧することが可能となっている。

### (3) 対応の方向

インターネットを通じた特許審査の手続書類の無料提供については、本年

度、「特許庁業務・システム最適化計画」（改訂版）の検討において、2006年度初頭から試行的に無料提供を開始するとともに、新事務処理システム（2011年1月を目途）により本格的な提供を行うこととしている。

このうち2006年度初頭には、特許審査の書類のうち、2003年7月以降に特許庁から出願人等に発送されたもの（拒絶査定書や拒絶理由通知書等）の情報を、汎用ウェブブラウザにより利用可能な形式で、インターネットを通じて試行的に無料提供する予定である。

また、来年度以降については、試行的提供の拡大、及び、新事務処理システムによる本格的な提供のために、制度及び運用の整備等の必要な措置について引き続き検討を行うことが必要である。

(参考) オンライン閲覧と特許審査の申請書類の提供の比較

	オンライン閲覧	インターネットを通じた特許審査の申請書類の提供
関連する法令	特例法第12条	なし
提供する書類の範囲	係属している全公開書類 (出願人本人は、未公開書類も閲覧可)	係属している公開書類の一部 (特許庁から出願人等に送付されたもので、2003年7月以降に発送されたもの)
提供手段	インターネット ISDN	インターネット
提供を受けるための手続	長官への請求が必要 (特例法第12条)	不要
提供を受けるための事前手続	閲覧に使用する入出力装置の長官への届け出が必要 (特例法施行規則第15条、第34条の4第2項)	不要
提供を受けるために必要なソフトウェア	専用ソフトが必要 (特許庁告示第7号(平成13年5月31日))	汎用ウェブブラウザで表示
手数料	実費勘案の手数料 (オンラインの場合600円。特許掲載公報の発行から1年以内の出願については、無料。) (手数料令第5条)	無料

## 特許庁の判定制度について

### ( 1 ) 特許庁の判定制度の概要

判定制度とは、当事者の請求に基づいて、被審物（侵害被疑物）が特許、登録実用新案、登録意匠、登録商標の権利範囲に属するか否かについて、特許庁が判定する制度をいう（特許法第 71 条第 1 項<sup>注 1</sup>）。

産業財産権の紛争（侵害事件等）では被審物（侵害被疑物）が権利範囲に属するか否かが主要な争点となるが、その判断を当事者間で行うのは必ずしも容易でない。判定制度は、この判断作業を、権利登録を行った特許庁に行わせるために昭和 34 年改正によって創設された。

昭和 34 年改正以前には権利確認審判という法的拘束力を有する制度が存在したが、現行法上の判定の法的性質は特許庁の意見の表明であって、法的拘束力はない<sup>注 2</sup>。したがって、判定結果に対する不服申立をすることはできず<sup>注 3</sup>、また、訴えの利益など民事訴訟法上の原則は適用されないため、申立について利害関係は要求されない。さらには、被請求人が判定の利用について同意していることも要しないため、特許庁は被請求人の実際のイ号物件ではなく請求人が一方的に申し立てた仮想事例について判定をすることも可能であると解されている。

注 1 ) 実用新案法第 2 6 条、意匠法第 2 5 条第 1 項、商標法第 2 8 条第 1 項についても同様の規定が存在する。

注 2 ) 旧法「確認審判制度」の改正の議論では、当該審判の法的性格については、単なる鑑定的なものであること、対世的効力を有する、当事者のみを拘束する等の解釈が存在したため、「審決の効力が明確でない」との理由で法的拘束力を持たせないとの結論に落ち着いた。

注 3 ) 判定については法的拘束力がないことから、不服申立てによって判定を取り消すことができない（最高裁判 4 3 . 4 . 1 8 ）。しかし、「単なる私的な鑑定に過ぎないものとみるのは相当ではなく、公正な手続きのものにおける専門家の公的技術的判断というべきであり、一応権威のある判断の一つであるとみななければならない」（名古屋高金沢支判昭 4 2 . 6 . 1 4 ）とされ、事実上の影響力の大きさは認知されている。行政事件訴訟法における「処分」には当たらないので不服申立の機会是与えられない。

### ( 2 ) 制度改正の経緯

平成 11 年には、適正な審理手続きに裏付けられた公正かつ迅速な審理・判断を担保するため、従来政令で定められていた手続を法律に規定し、審判とほぼ同様の

手続で審理できる体制が整備された。

### (3) 特許庁の判定制度の利用状況

判定の請求件数は平成9年までは年間20件程度に止まり、審理期間に2～3年を要していたが、平成10年の運用改善や利用キャンペーン、平成11年の法改正等を契機にして、急激に増加した。近年は100件前後に落ち着いてきている。

平成12年～16年に判定の請求があった事件(計637件)において、請求人を企業規模別で見ると、大企業(資本金3億円以上)が34%、中小企業(資本金3億円以上)が52%、個人が12%、その他が2%(官公庁他)となっており、中小企業、個人の利用する比重が64%と非常に高いことがうかがえる<sup>注4</sup>。なお、被請求人においても同様の傾向が見られる。

	特許・実用新案	意匠	商標	合計
平成12年	121件	38件	16件	175件
平成13年	98件	36件	13件	147件
平成14年	68件	39件	8件	115件
平成15年	54件	31件	14件	99件
平成16年	62件	26件	13件	101件

注4)平成15年の特許出願の内訳は(外国人除く)、大企業81%、中小企業13%、個人・その他6%となっている。

(参 考) 「日本知的財産仲裁センター」の「センター判定」について

「日本知的財産仲裁センター」の行う「センター判定」は、平成16年3月1日より開始された業務であり、ADRの持ち味である非公開の下、登録された特許、実用新案、意匠、商標の技術的範囲の判断を行う他、権利の有効性についての判断も同時に請求できるという特許庁の判定とは異なる特色を持つものである。

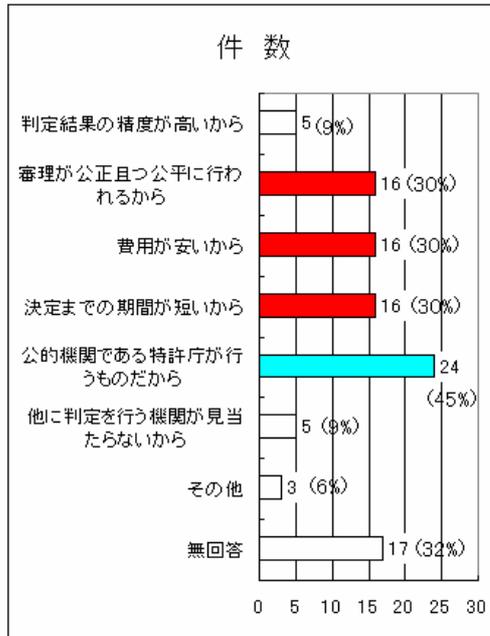
「センター判定」には、申立人の選択により、申立人が提出した主張及び証拠資料に基づいて行う「単独判定」と、申立人及び申立人が指定した被申立人がそれぞれ提出した主張及び証拠資料に基づき行う「双方判定」がある。

「日本知的財産仲裁センター」は、「仲裁」、「調停」も扱っているため、これらと「センター判定」とのトータルパッケージで知的財産に関する紛争解決を行うことができる。

	特許庁の判定	センター判定 (日本知的財産仲裁センター)	侵害訴訟
請求人	権利者 侵害被疑者 相手を特定せず請求することが可能	権利者 侵害被疑者 (単独判定が可能)	権利者
請求時期	制限無し	制限無し	権利侵害がなされる (又はその恐れがある)とき
請求件数 (16年)	101件 特実62件 意匠26件 商標13件 被請求人無し; 5件	6件(単独判定) 双方判定なし 特実6件 意匠0件、商標0件	357件 (地裁・新受) 特実252件 意匠25件 商標80件
判断主体	3人の審判官による合議体	弁護士1人、弁理士1人の原則2人	3人又は5人の裁判官による合議体
審理期間 (16年)	<16年度実績> 5.6ヶ月(特実) 5.9ヶ月(意匠) 7.2ヶ月(商標)	<目標審理期間> 3ヶ月以内(単独判定) 4ヶ月以内(双方判定)	13.8ヶ月
審理方式	原則書面審理	口頭審理	口頭弁論
審理内容	権利範囲の確認 (均等範囲含む)	権利範囲の確認 (均等範囲含む) 権利有効性の判断	侵害有無 (均等範囲含む) 給付内容
公開有無	公報発行 閲覧請求により書類開示	判定事実、判定内容を含め非公開	公開法廷 判決文公開
手数料	4万円	31.5万円(単独判定) 42万円(双方判定) +口頭審理期日手数料等	訴訟の目的の価額に応じて算出。
負担者	請求人負担	請求人負担	敗訴者負担
法的拘束力	なし	なし	あり (執行力、既判力)
不服申立	なし	なし	あり (控訴、上告)

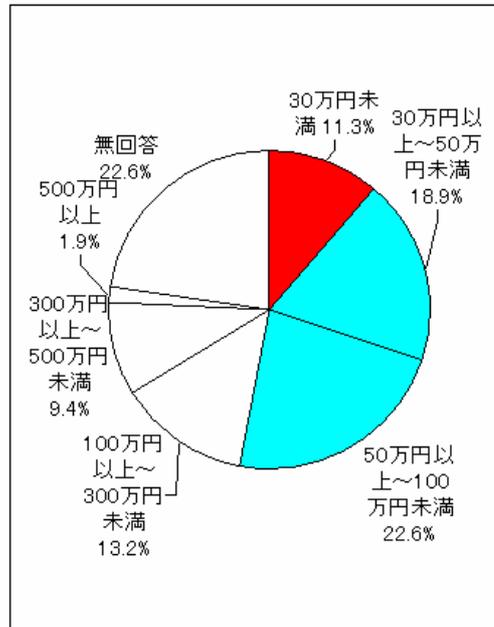
## 特許庁の判定制度についてのアンケート集計結果

### ● 特許庁の判定を選択した理由



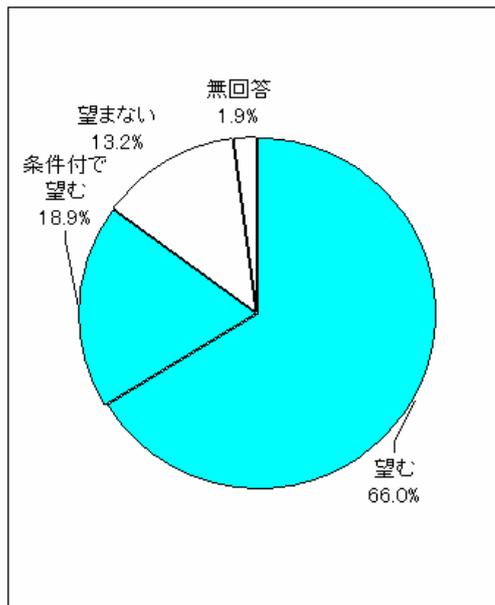
公的機関を理由に挙げる者が多い

### ● 判定に要した総費用



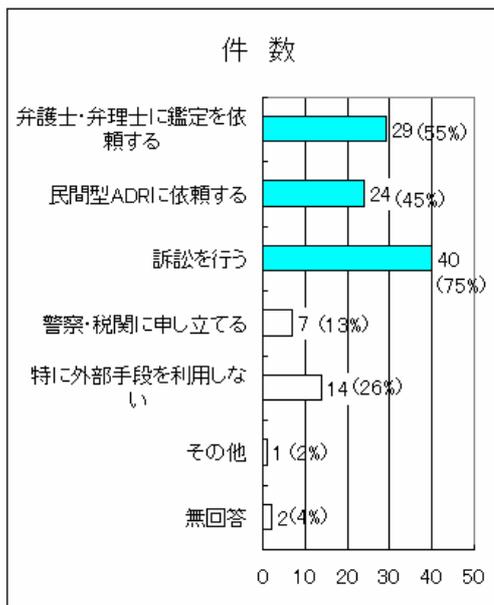
30万円～100万円が約4割を占める  
30万円未満は約1割に過ぎない

### ● 特許庁の判定制度の存続を望むか



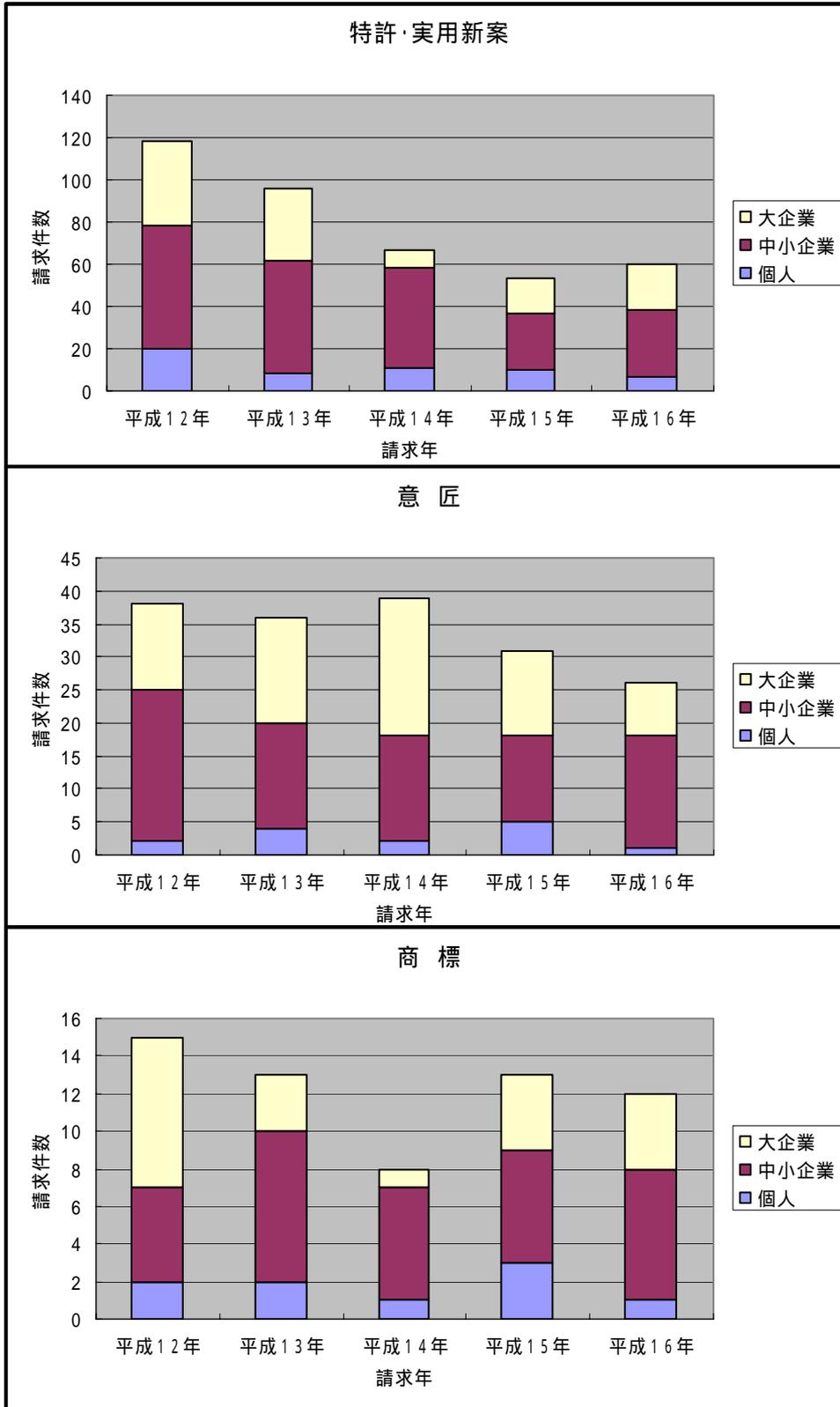
約85%の者が判定制度の存続を希望  
条件: 地方機関、簡便手続、法的拘束力等

### ● 判定制度がない場合の紛争解決



訴訟、鑑定、民間型ADRが中心

特許庁の判定制度の利用状況



## 関係団体からの意見

## ( 1 ) 日本知的財産協会 ( 常務理事会 ( 常務理事・委員長会議 ) でのコメント )

特に、税関での模倣品の輸入差し止めや、紛争の相手が中小企業・個人のような場合には利用価値 ( ニーズ ) はあると考える。

民間型 A D R ( 日本知的財産仲裁センター等 ) は、判断・進行にばらつきがあるなど、安定性・信頼性の点で課題があり、特許庁判定に代わって民間型 A D R を積極的に指向する機運にはなっていない。

特許庁判定に要する行政リソースが僅かであるのであれば、積極的に「廃止」する理由はない。

## ( 2 ) 日本弁理士会

## ( 2 - 1 ) 意匠委員会

意匠法における判定制度は、より使い易い制度に向けた改善措置 ( 迅速性、一方当事者による判定請求、非公開、オンライン ) を検討しつつ、存置すべきである。

判定制度の「公的鑑定」たる性格に依拠する効果及び実効性を優先し、また意匠法における判定制度の廃止に伴う代替施策が存在しない限り、判定制度の存置は意匠制度のユーザー利益に適うもの。

## ( 2 - 2 ) A D R 推進機構

特許庁の判定制度の存続を積極的に望む意見及び特許庁の判定制度を廃止されては困るとの意見は無い。

## ( 3 ) 日本知的財産仲裁センター

特許庁判定の存続を積極的に望む意見及び特許庁判定が廃止されると困るとの意見はなかった。

「判定制度そのものに反対」、「単独判定、非公開制であれば存続希望」、「制度を廃止するのであれば反対しない」との意見があった。

## 侵害訴訟における権利者の立証負担軽減のための近年の法改正

改正年(施行日)	改正内容
H10(H11.01.01)	逸失利益の立証容易化(102条1項) 具体的事情を考慮した実施料相当額の認定(102条3項)
H11(H12.01.01)	具体的態様の明示義務(104条の2) 文書提出命令の拡充・インカメラ審理(105条) 損害計算のための鑑定(105条の2) 相当な損害額の認定(105条の3)
H16(H17.04.01)	当事者等のインカメラ審理への関与(105条) 秘密保持命令等(105条の4等)

## 推進計画 2005

大企業が取引関係において従属的な地位にある中小企業の知的財産について不当な取扱いをしているという指摘、訴訟において被害企業が損害に見合う十分な賠償を受けられず侵害企業の侵害し得であるという指摘、知的財産侵害訴訟は、その立証に必要な証拠が侵害者側に偏在しているため、特に、証拠調査能力に乏しい中小企業には立証が極めて困難であるという指摘、また、侵害訴訟に付随して無効審判請求や周辺特許の関連訴訟が多発されるため、特に、資力等に乏しい中小企業には訴訟対応が極めて困難であるという指摘等、知的財産の保護に関し、様々な法制度上、実務上の問題が指摘されている。

これらの事情にかんがみ、最近改正された証拠開示制度等の周知徹底を図るとともに、中小企業関連法制や独占禁止法上の指針等による中小企業の知的財産の保護や大企業の優越的地位の濫用の防止、損害額の算定制度等知的財産に関する損害賠償制度による権利者の適正な救済の実現、知財訴訟における立証責任等の面における訴訟当事者の負担の軽減等の諸課題について、実態の把握や民事訴訟における知財訴訟の位置付け、訴訟実務等を考慮しつつ2005年度も引き続き検討を行い、必要に応じ法制度等を整備する。

(公正取引委員会、法務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省)

## 特許法第 102 条（損害の額の推定等）

1 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量（以下この項において「譲渡数量」という。）に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

2 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。

3 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

## 特許法第 104 条の 2（具体的態様の明示義務）

特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したもものとして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、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。

## 特許法第 105 条（書類の提出等）

1 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその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 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。

3 裁判所は、前項の場合において、第一項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前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等（当事

者( 法人である場合にあつては、その代表者 )又は当事者の代理人( 訴訟代理人及び補佐人を除く。 )、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。 )、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 前三項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。

#### 特許法第105条の3 ( 相当な損害額の認定 )

特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

#### 特許法第105条の4 ( 秘密保持命令 )

1 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密 ( 不正競争防止法 ( 平成五年法律第四十七号 ) 第二条第六項 に規定する営業秘密をいう。以下同じ。 ) について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、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、当該営業秘密を当該訴訟の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この項の規定による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。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。

一 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠( 第五条第三項の規定により開示された書類又は第五条の七第四項の規定により開示された書面を含む。 ) の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。

二 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。

2 前項の規定による命令 ( 以下「秘密保持命令」という。 ) の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でなければならない。

- 一 秘密保持命令を受けるべき者
- 二 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実
- 三 前項各号に掲げる事由に該当する事実

3 秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。

4 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達された時から、効力を生ずる。

5 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

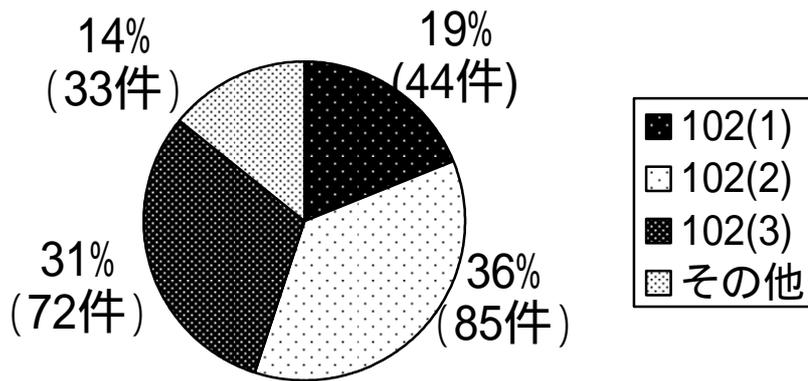
## 判例調査結果

## 工業所有権に基づく損害賠償の認容件数

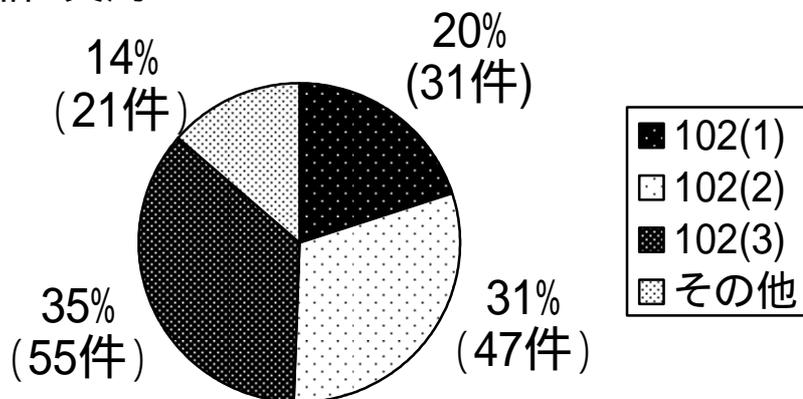
判決日	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17 上期	合計
損害賠償認定件数	37	21	47	30	25	25	20	8	217
内 訳	特許権関係	14	9	16	15	9	9	4	90
	実用新案権関係	12	5	11	6	5	5	1	48
	意匠権関係	5	4	7	0	1	1	0	20
	商標権関係	6	3	13	9	10	10	6	59

## 損害賠償請求の根拠条文（判決日：平成11年1月～平成17年6月）

## 全体（特・実・意・商）



## 特許・実用



## アンケート結果

## (1) 侵害の立証について

平成11年法改正により特許法第104条の2( 具体的態様の明示義務 ) が設けられたことで侵害者側からの具体的態様の明示が行われるようになったと考えられるか？

はい 51.9%

いいえ 48.1%

文書提出命令の申立をしたことはあるか？

はい 25.0%

いいえ 75.0%

文書提出命令の使いやすい点と使いづらい点はどこか？( 複数回答可 )

使いやすい点		使いづらい点	
侵害行為の立証負担が軽減	58.6%	相手方書類の特定困難	51.7%
損害額の立証負担軽減	51.7%	必要な書類が提出されない	48.3%
		提出を拒む理由が認められる余地が大きい	34.5%

## (2) 損害額の立証について

平成10年法改正により特許法第102条1項が設けられたことにより、損害額の立証負担は軽減したと考えられるか？

はい 55.6%

いいえ 44.4%

平成10年法改正により特許法第102条3項から「通常」の文言が削除されたことにより、当事者間の具体的事情を考慮した妥当な実施料相当額の認定がされるようになったと考えられるか？

はい 52.0%

いいえ 48.0%

第102条各号の使いやすい点と使いづらい点はどこか？（複数回答可）

	使いやすい点		使いづらい点	
1項	<b>損害額の算定，立証が容易</b>	58.6%	<b>権利者の利益額を開示したくない</b>	69.0%
	請求可能な損害賠償額が高い	37.9%	<b>侵害者の譲渡数量の立証が困難</b>	58.6%
2項	侵害者の抗弁の余地が少ない	37.9%	<b>侵害者の利益額の立証が困難</b>	75.9%
3項	自己実施していなくても請求可	41.4%	侵害者の売上げ額の立証が困難	48.3%
	損害額の算定，立証が容易	34.5%	請求できる損害賠償額が低い	34.5%

第102条1項，2項の規定により算出される損害額は実際の損害額に見合ったものと考えられるか？

	102条1項	102条2項
実際の損害額を上回っている	0%	8.3%
実際の損害額にほぼ見合っている	<b>55.6%</b>	12.5%
実際の損害額を下回っている	44.4%	<b>79.2%</b>

第102条3項による損害賠償請求において、裁判所が認定するライセンス料率と、当該業界での一般的なライセンス料率はどちらが高いか？

裁判所が認定するライセンス料率の方が高い	32.0%
同程度である	44.0%
業界の一般的なライセンス料率の方が高い	24.0%