

第4章 特許等の権利侵害に対する救済措置の拡充

I. 改正の必要性

独創的な研究開発へのインセンティブを損なわず、研究開発を推進するためには、知的財産権の侵害に対する権利行使機能を十分に担保することが必要であるが、我が国における知的財産権侵害訴訟は時間・費用がかかる割に、損害賠償の認定額が低く、知的財産権の権利行使が十分に確保されていないという指摘が各方面からなされていた。

こうした問題意識から、平成9年には、工業所有権審議会法制部会の下に損害賠償等小委員会が設置され、知的財産権の権利侵害に対する救済措置のあり方につき総合的な検討が行われ、平成10年法においては、損害賠償額の引き上げ、侵害行為に対する抑止力の確保の観点から、民事実体面及び刑事の面での改正が行われた(詳細は、特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議案編「平成10年改正工業所有権法の解説」を参照)。

これに対して、今回の改正における特許等の権利侵害に対する救済措置の拡充の内容は、特に訴訟手続面での制度の見直しを中心とするものである。こうした改正内容は、特許等の権利侵害訴訟の迅速な解決、権利保護の強化等に資するものであり、プロパテント政策を一層強化するとの一貫した視点に基づいて、前年の制度改正の内容を一層強化・拡充するものとなっている。

II. 改正の概要

(1) 侵害行為の立証の容易化

- ① 特許等の権利侵害訴訟において、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こととした。(積極否認の特則の新設)

- ② 提出すべき書類の対象として「損害の計算をするため必要な書類」に加え「侵害行為について立証するため必要な書類」を追加規定し、侵害行為の立証に際しても、裁判所は必要な書類の提出を命じることができるようにした。(文書提出命令の拡充)

(2) 損害の立証の容易化（計算鑑定人制度の導入）

損害の計算に必要な事項に関して経理・会計の専門家に対し鑑定を命じた場合には、当事者は、当該鑑定人に対し鑑定に必要な事項について説明する義務を負うこととした。

(3) 損害額の立証の容易化

特許等の権利侵害訴訟において、損害が発生し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」、証明度を軽減し、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できることとした。

(4) 判定制度の強化等

判定制度において、適正な審理手続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、必要な手続規定を整備した。また、裁判所から特許庁に特許発明の技術的範囲等について鑑定の嘱託があったときには、必ず3名の審判官により行うこととした。

(5) 刑事罰の強化

詐欺行為罪及び虚偽表示罪について法人重課を導入した。

III. 特許法の改正条文の解説

(1) 侵害行為の立証の容易化

① 従来 の 制度

特許権侵害訴訟は民事訴訟の一類型であり、通常の民事訴訟と同様、基本的には民事訴訟法（民事訴訟規則）の規定が適用される。

特許権侵害訴訟のうち侵害行為の立証という場面についてみると、具体的には、以下のような規定が関係している。

a) 争点整理段階

権利者は、訴状において相手方が実施している行為を具体的に主張し、証拠を示す必要がある（民事訴訟規則第53条第1項）。一方、相手方は、権利者の主張について否認する場合は、その理由を明らかにする（積極否認）こととされている（同第79条第3項）。

b) 証拠調べ段階

証拠調べ段階では、裁判所は、侵害行為の立証に必要な文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、文書の所持者にその提出を命ずる（民事訴訟法第223条第1項）。

また、平成8年の民事訴訟法改正により、文書の所持者が営業秘密であること等を理由として提出を拒むときには、裁判官のみが文書を見ることにより文書提出義務の有無を判断する手続（いわゆる「インカメラ手続」）が設けられている（同第3項）。

② 改正の背景

特許権侵害訴訟では、特に工場内で実施されている技術等の場合のように、相手方の実施している行為を権利者が具体的に特定することは難しいことが多いため、侵害行為の立証は通常困難であるといわれており、他の民事訴訟類型にない特殊性が存在する。

例) 成型用金型に係る特許権侵害が争われている場合、設計書等の金型に関

する資料は相手方が所持しており、また、金型それ自体も相手方の工場内にあるため、権利者が具体的に特定することは難しい。

ところが、改正前特許法には、このような侵害行為の立証の困難性を考慮した特則は置かれていなかった。そのため、以下のような問題が指摘されており、ひいては、訴訟遅延の一因に繋がるとの懸念があった。

a) 争点整理段階における問題

権利者による侵害行為の立証は困難であるにもかかわらず、その立証責任は原告である権利者側にある。一方、被告である相手方は、権利者の主張を否認する何らかの理由が開陳されれば、積極否認をしたことになる。したがって、権利者が努力して相手方の行為を特定しようとしても、場合によっては積極否認の規定が争点整理段階において機能しないことがある。このような事態は、特に相手方の対応が不誠実であるような場合には問題である。

b) 証拠調べ段階における問題

対象となる相手方の行為には、技術的なノウハウ等、相手方の営業秘密が密接に関連していることが多い。そのような営業秘密の存在が主張された場合には、民事訴訟法の規定によってもなお関連する証拠の提出を求めることは困難となる可能性がある。したがって、仮に相手方の行為が特定された場合であっても、必要な証拠が提出されないため、結論として侵害行為の立証ができないこととなるおそれがある。

以上のような背景を踏まえ、争点整理段階及び証拠調べ段階の2つの観点については、特に以下のような改善策が求められていた。

a) 争点整理段階における問題を解決するため、権利者のみでなく相手方も積極的に侵害行為の特定に参加させる仕組みを設けること。

b) 証拠調べ段階における問題を解決するため、営業秘密の保護に十分留意しつつ、訴訟上必要な証拠が提出されるような制度を担保すること。

今回の改正により、a) については特許法第104条の2が新設されることとなり、また、b) については特許法第105条が改正された。

③ 改正条文の解説

a) 積極否認の特則の新設

(具体的態様の明示義務)

第百四条の二 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¹として主張する物件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。

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、今回の改正により新設された。

民事訴訟規則第79条第3項には、民事訴訟における準備書面の記載について「相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。」とあり、否認の理由を明らかにする(積極否認)旨が規定されている。本条は、この規定の考え方を一歩進め、特許権侵害訴訟の審理促進等の観点から、より具体的な要件を定めるものである。

すなわち、民事訴訟規則が準備書面一般の記載事項として否認の理由を求める旨規定したものに止まるのに対し、本条は、特許権侵害訴訟において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規定したものである。

本条の規定の各要件が意味するところは、以下の通りである。

i) 「侵害の行為を組成したも¹として主張する」

本条は、特許権侵害訴訟のうち争点整理段階において適用されるものであるが、その際、権利者は、相手方が実施している物件又は方法が自己の特許権を侵害する旨主張することとなる。「侵害の行為を組成したも¹」とは、特許法第100条第2項、第102条第1項における規定と同様であり、権利者の主張に係る物件又は方法について、それが侵害行為の必然的内容をなしたも¹

であることをいう。

ii) 「物件又は方法の具体的態様」

争点整理段階では、権利者は、相手方が実施している物件又は方法について、その内容を具体的に特定する必要があるが、これまでの裁判例では、社会通念上他と区別できる程度に具体的に特定されること（識別性）を要するとともに、特許発明の技術的範囲に属するか否かを判断するために特許発明の構成と対比できるように具体的に特定されること（対比性）を要し、かつ、それをもって足りるとされている。本要件は、上記の識別性及び対比性を有する程度に、相手方の物件又は方法の内容を具体化したものをいう。

iii) 「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。」

権利者の主張内容から見て、対象となる物件又は方法の具体的態様が一応特定されている場合には、相手方は、そのような権利者の主張を否認するのであれば、否認の理由として、自己の行為、すなわち自己の実施している物件又は方法について、具体的に開陳する必要がある。本要件は、この点を明らかにしたものである。

iv) 「相当の理由があるときは、この限りでない。」

以上のような積極否認が求められる場合であっても、営業秘密が含まれていたり、主張すべき内容が何もないようなとき等は、自己の行為の具体的態様を明らかにすることができない相当の理由があると考えられるため、本条を適用しない旨規定したものである。

なお、自己の行為の具体的態様を明らかにできない「相当の理由」があるとは認められないにもかかわらず、相手方が本条の規定にしたがった対応をしない場合についての制裁規定は特段設けられていないが、こうした不誠実な訴訟対応については、最終的には裁判官の心証に影響を与えることもあると考えられる。

b) 文書提出命令の拡充

(書類の提出等)

第一百五條 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 前二項の規定は、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。

本条は、特許権侵害訴訟における文書提出命令の特則について規定したものである。

改正前特許法第105条は、特許権侵害訴訟における損害の計算に必要な書類の提出について定めたものであるが、裁判所は、提出を拒む正当な理由がある場合を除き、当事者に対し文書提出命令を出すことができる旨規定されており、民事訴訟法上の文書提出命令の特則として位置づけられている。

今回の改正では、侵害行為の立証の困難性に鑑み、本条について以下のような改正が行われた。

i) 第一項の改正

本条における書類の提出の対象として「損害の計算をするため必要な書類」に加え「侵害行為について立証するため必要な書類」を追加規定し、侵害行為の立証に際しても、裁判所は必要な書類の提出を命じることができるよう

にした。

ただし書の「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。」の規定は従来通りであり、追加規定された「侵害行為について立証するため必要な書類」に対しても適用されることとなる。

提出を拒む「正当な理由」としては、例えば、相手方が書類を所持していることを期待できない場合や、書類に営業秘密が含まれている場合等が考えられる。ただし、後者の場合については、従来と同様に^(参考1)、営業秘密であれば直ちに正当な理由となるわけではなく、個別具体の事案に応じて、営業秘密を開示することにより書類の所持者が受ける不利益と、書類が提出されないことにより訴訟当事者が受ける不利益とを比較考量して、提出を拒む正当な理由があるかどうかの判断を行うことになる^(参考2)。

(参考1) 東京高裁平9. 5. 20 (判例時報1601、p.143)

「本件各文書に他の医薬品についての同業他社の得意先、売上、経費率、利益率が記載されているからといって、そのことから本件各文書が当然に「秘密として管理されている事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」といえないのみならず、仮にそのような情報を含んでいたとしても、それが相手方において特許権侵害と主張する薬品の製造販売行為により抗告人が得た利益を計算するために必要な事項を記載した文書と一体をなしている以上、少なくとも相手方との関係においては営業秘密を理由に当該文書の提出命令を拒む正当な理由とはなり得ない。…したがって、抗告人主張の事実をもって本件各文書の提出を拒む正当な理由があるということとはできない。」

(参考2) 菊井・村松「全訂民事訴訟法」(II) p.503

証言拒絶事由における「技術または職業の秘密」について、「保護するに値する秘密だけ」が拒絶の対象となる、とした上で、「保護するに値する秘密は、結局、秘密が公表されることによって秘密保持者が受ける不利益と、証言拒絶によって具体的訴訟が受ける真実発見と裁判の公正についての不利益との利益衡量によるもので、その利益衡量に際しては種々の要素が含まれ、対象

的ではなく、具体的事案に応じて決せられることになる。」と説明されている。

ii) 第二項の新設

平成8年の民事訴訟法改正により、文書の所持者が営業秘密であること等を理由として提出を拒むときには、裁判官のみが文書を見ることにより文書提出義務の有無を判断する手続（いわゆる「インカメラ手続」）が設けられている（第223条第3項）。

今回の改正では、改正民事訴訟法の規定と同様に、特許法第105条における書類の提出を拒む「正当な理由」があるか否かの判断について、裁判所によるインカメラ手続により行うことができる旨を明らかにした。

iii) 第三項の新設

物の発明に係る特許権侵害が争われているようなときには、相手方の行為について立証するため、対象となる物件を裁判所に直接持ち込んで調べたり、相手方の工場内において製造装置を調べたりすること（検証）が必要な場合もある。

このため、今回の改正では、検証物の提示についても、書類の提出に係る特則（第1項及び第2項）を準用し、検証物の提示義務について、「正当な理由」の有無の観点から判断ができるようにした。

【関連する改正事項】

◆特許法第65条第5項（出願公開の効果等）

本項では、補償金請求権の行使をできるだけ特許権の行使と同様なものとする意図から、権利侵害の節の一部の規定が準用されている。

具体的態様の明示義務（第104条の2）、書類の提出等（第105条）については、上記のような特許権の行使と同様なものとする意図から、本項において準用することとした。

【関連する他法の改正】

◆**実用新案法第30条**（特許法の準用）

◆**意匠法第41条**（特許法の準用）

◆**商標法第39条**（特許法の準用）

実用新案権、意匠権、商標権の侵害があった場合にも、侵害行為の立証について同様の問題があるため、特許法の規定を準用することとした。

(2) 損害の立証の容易化（計算鑑定人制度の導入）

① 従来制度

鑑定とは、鑑定人の意見を証拠方法とする証拠調べをいい、鑑定人は自己の専門的知識を具体的事例に適用して得られる結論・判断を意見として報告し、裁判官の判断能力を補充する第三者である。鑑定人から報告された意見に基づき事実を認定判断するのは裁判所であり、鑑定人の意見を採用するかどうかは裁判所が判断する。

② 改正の背景

特許権侵害による損害は、侵害者の経済活動を通して発生するものであるため、損害の範囲及び損害額を立証することは困難な場合がある。しかも、権利者の被った損害額を立証するために必要な事項は、侵害品の販売数量等、侵害者が所持する証拠によらなければ立証できないものとなっている。

こうした特殊の事情があることから、特許法第105条では、民事訴訟法の文書提出命令の特則として、損害の計算に必要な書類の提出を求めることができるよう制度上担保している。しかし、なお、以下のような問題があるとの指摘がある。

- a) 提出される文書の量が膨大であり、経理・会計の専門家ではない裁判官、弁護士にとっては、文書を正確かつ迅速に理解することが困難。
- b) 提出された文書が、略号を使って表記されたものであった場合や、コンピュータ管理された帳簿類の打ち出しデータであった場合は、その内容について説明を受けることなしには部外者には理解できないが、特許法第105

条は文書提出者に説明することまでは求めている。

c) 提出された文書に対して、民事訴訟法の当事者照会(第163条)や鑑定人の発問(民事訴訟規則第133条)等の制度を活用しても、相手方が説明に應じない場合には、文書の内容を理解できない場合がある。

このような問題点を解決し、損害の立証の迅速化及び効率化を図るためには、経理・会計の知識を持った専門家を活用するとともに、当事者を損害の計算に協力させることが有効と考えられる。すなわち、当事者の協力義務の下に、損害の計算に必要な書類を中立的な第三者(計算鑑定人)に見せて、損害の計算に必要な事項を裁判所に報告させるという制度を導入することが最も現実的である。

③ 改正条文の解説

(損害計算のための鑑定)

第二百五条之二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。

本条は、民事訴訟一般における鑑定の特則として、特許権侵害訴訟において、当事者の協力義務の下に、損害の計算を行えるような計算鑑定人の制度を設け、当事者の立証負担を軽減するものである。

なお、本条において特段の定めがない手続や効果等については、民事訴訟一般における鑑定と同様であり、民事訴訟法及び民事訴訟規則の規定の適用がある。

本条の各要件の意味するところは以下の通りである。

a) 「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、」

特許権侵害訴訟において、権利者の被った損害額を立証するために必要な事項について裁判所が鑑定を命じたとき、という意味である。

当事者の申出から鑑定命令に至るまでの手続きについては、民事訴訟一般における鑑定と同様であり、本鑑定の場合も、当事者の申出により行い、申出を採用して鑑定を命じるかどうかは裁判所の裁量である。

「損害の計算をするため必要な事項」とは、相手方当事者の販売数量、販売単価、利益率等であり、当事者双方の意見を考慮したうえで裁判所が決定する。また、本鑑定の基礎となる資料の範囲は、訴訟に任意で提出された資料、特許法第105条の文書提出命令により提出された資料、鑑定に際し当事者より任意で提出された資料を予定している。

なお、鑑定人として想定されるのは、経理・会計の専門知識を有する中立的立場の公認会計士や大学の教授等であり、裁判所が選任する。

b)「当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。」

この規定は、裁判所が特許権等の侵害行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じた場合における、当事者の鑑定人に対する説明義務を規定したものである。このように、裁判所から具体的な鑑定事項について権限を受けた計算鑑定人に対する当事者の協力義務を定めることにより、計算鑑定人が迅速かつ的確にその職務を遂行できるようにし、円滑な証拠調べを図ることとしたものである。

当該鑑定をするため必要な事項についての説明とは、鑑定事項の調査に必要な資料の管理状況や当該資料の内容を理解するために必要な説明のことである。また、必要に応じて、関連する補助的な資料を提示することも、鑑定に必要な説明に含まれるものと考えられる。

なお、当事者が協力義務に応じなかった場合の制裁措置は設けられていないが、鑑定人より、相手方当事者の説明が得られなかったため、十分な鑑定をすることができなかった旨の鑑定報告がなされた場合には、最終的には裁判官の心証に影響を与えることもあると考えられる。