

(補説) 民事訴訟一般における鑑定との関係

民事訴訟一般における鑑定では、当事者も第三者も鑑定人の鑑定調査を受諾して、これに協力する義務はないとされている。また、鑑定人が鑑定に必要な資料を収集する場合に、裁判所外における鑑定人の活動について、民事訴訟法及び民事訴訟規則上、明文の規定はない。

先般の民事訴訟法の改正においては、鑑定人の発問権について新たに規定が設けられ、鑑定人の証拠収集手段の拡充が図られているが、今回新設された当事者の鑑定人に対する協力義務の規定も、こうした民事訴訟一般における鑑定の改正と軌を一にするものと位置づけることができると考えられる。

【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。

損害計算のための鑑定（第105条の2）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、損害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。

(3) 損害額の立証の容易化

① 従来制度

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。このため、特

詐法においては、損害額の算定方式を具体的に規定し（特許法第102条）、権利者による損害額の立証の困難性の軽減を図っている。

また、民事訴訟法第248条には「損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが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。」との規定が設けられており、損害額の立証が困難である場合については、損害額の立証に関する証明度を軽減し、救済を図ることとしている。

② 改正の背景

民事訴訟法第248条の規定は「損害の性質上」その額を立証することが極めて困難である場合に限り適用されるものであり、一般には、慰謝料や死亡幼児の将来利得のように、一定の仮説を立てなければ損害額の証明が不可能なケースを想定して立法されたものとされており、特許権侵害による損害については、「損害の性質上」立証が極めて困難であるとは一義的にはいえないため、民事訴訟法第248条の適用が可能かどうかについては、議論の分かれるところである。

また、特許法第102条の規定は、そもそも損害額の立証を可能にするために設けられたものであるから、同規定に基づき損害額を立証する場合には、民事訴訟法第248条の規定の適用は受けないとの考えもある。

しかしながら、特許権侵害による損害には、特許法第102条の算定方式によることができないものも存在する(a)、b))。また、当該算定方式が適用されるケースの場合でも、損害額の算定にあたり立証の必要な事項（販売数量等）の捕捉が困難な場合には、損害額の十分な立証は困難である(c))。

- a) 侵害行為があったため、製品の値下げを余儀なくされた場合
- b) 製品に対する特許発明の寄与度の算定が困難な場合
- c) 一部の地域における侵害品の販売数量は立証できたが、更にそれ以外の地域の販売数量を立証しようとする高いコストがかかってしまい、一定の努力を払ってもなお全てを証明することが極めて困難である場合

③ 改正条文の解説

(相当な損害額の認定)

第二百五条の三 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。

本条は、特許権侵害訴訟における相当な損害額の認定について規定したものであり、民事訴訟法第248条が目指す考え方(損害額の立証が困難なケースの救済)を特許権侵害訴訟において適用できるようにしたものである。

具体的には、民事訴訟法第248条における「損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるとき」という要件に代えて、「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」という要件を規定している。

これにより、本条の規定は、民事訴訟法第248条の規定と異なり、

- a) 「損害の性質上」損害額の立証が困難といえない場合でも、損害額を立証するために必要な事実の立証が「当該事実の性質上」困難である場合には、証明度の軽減が可能
- b) 「当該事実の性質上」立証が困難であると規定することにより、販売数量等の間接事実の立証が困難な場合について本条を適用することとしているから、特許法第102条の規定に基づき損害額を算定する場合であっても、販売数量等の間接事実の立証が困難であるときは、本条を適用し、証明度の軽減を図ることが可能

である点の特徴である。

【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、損害額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。

(4) 判定制度の強化等

第七十一条（略）

2（略）

3 第三十一条第一項及び第二項本文、第三十二条第一項及び第二項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項及び第四項、第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条第二項、第三十八条、第三十九条（第六号を除く。）、第四十条から第四十四条まで、第四十四条の二第一項及び第三項から第五項まで、第四十五条第二項から第五項まで、第四十六条、第四十七条第一項及び第二項、第五十条第一項から第五項まで、第五十一条から第五十四条まで、第五十五条第一項、第五十七条並びに第六十九条第三項、第四項及び第六項の規定は、第一項の判定に準用する。この場合において、第三十五条中「審決」とあるのは「決定」と、第四十五条第二項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、同条第五項ただし書中「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要であると認めるとき」と、第五十一条中「第四十七条」とあるのは「第四十七条第一項及び第二項」と、第五十五条第一項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるまで」と読み替えるものとする。

4 前項において読み替えて準用する第三十五条の規定による決定に対

しては、不服を申し立てることができない。

本条は、物件等が特許発明の技術的範囲に属するか否かの判断を行う判定について規定したものである。

本条第1項は判定を求めることができる旨規定し、また第2項においては特許庁長官は3名の審判官に判定をさせる旨規定する。

第3項は、判定に関する手続を審判の規定の準用により規定したものである。改正前の本条第3項は、第2項以外の判定の手続に関する事項については、すべて政令（特許法施行令）で定めることとしていたが、政令に規定される手続の内容は、通常の審判手続と比較して非常に簡略化されたものであり、不明な点も多かった。

このため、今回の改正においては、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することとした。具体的には、①判定の手続において不可欠な基本的手続に加え、②公正な手続に基づく適正な判断結果の提示（信頼性の確保）及び③迅速な審理の終了（迅速性・効率性）の観点から必要な手続を審判の規定の準用により規定している。なお、今回の改正で、判定に必要な手続はすべて本項において規定されることとなったことに伴い、判定の手続に関する政令の規定は削除されることとなった。

第4項は、第3項で読み替えて準用する第135条に基づく却下の決定に対しては、不服申立てを認めないことを規定したものである。

第3項で読み替えて準用する第135条の規定に基づき、不適法な判定請求であって、その補正をすることができないもの（例えば、①請求書において、審理の対象たる特許番号、物件等が明確になっておらず、請求の趣旨の同一性を担保した補正が不可能なもの、②判定請求係属中に、審理の対象たる特許権の無効が確定したもの）については、決定をもって却下することができるが、この決定に対しては、不服を申し立てることができないこととした。

その理由は、判定の結果自体についての不服の申立てを認めていないにもか

かわらず、この却下の決定に対し不服の中立を認めることは整合性を欠き、これを認めないとしても、再度判定の請求をすることは可能であるためである。

第七十一条の二 特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定を嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。

2 第三十六条第一項及び第二項、第三十七条第二項並びに第三十八条の規定は、前項の鑑定を嘱託に準用する。

本条は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定を嘱託があつたときの取扱いについて規定したものであり、今回の改正で新設された。

第1項は、特許権侵害訴訟が係属している裁判所が、特許発明の技術的範囲について、特許庁に対し民事訴訟法第218条に基づき鑑定を嘱託した場合には、特許庁長官は、三名の審判官を指定してその鑑定をさせなければならないことを規定したものである。特許発明の技術的範囲の判断は、侵害かどうかを判断するためのものであり、特許権侵害訴訟においてもっとも重要な判断となるものである。従前でも、民事訴訟法の規定に則り、特許庁に対し、特許発明の技術的範囲について鑑定を嘱託することは可能であったが、こうした重要な判断を行う主体が明確となっていなかったため、今回の改正で、必ず三名の審判官により行われることを条文上明らかにしたものである。

第2項は、審判の規定を準用し、前項の鑑定を嘱託があつた場合には、三名の審判官の合議により行うこと等を規定したものである。

【関連する他法の改正】

- ◆実用新案法第26条（特許法の準用）
- ◆意匠法第25条、第25条の2（登録意匠の範囲）
- ◆商標法第28条、第28条の2（登録商標等の範囲）

実用新案権、意匠権、商標権に関する判定及び鑑定の嘱託についても、特

許法と同様の規定を設けることとした。

(5) 刑事罰の強化

A. 法人重課の導入

① 従来制度

特許権その他の工業所有権の侵害行為等においては、一定の企業体の従業員等がその企業体の業務に関してこれを行うことが少なくないという実状に鑑み、この種の違反行為を防止することに資する趣旨から、昭和34年に、両罰規定を新設し、法人に対しても、工業所有権の侵害、詐欺行為及び虚偽表示の各罪を適用することとしている。

両罰規定については、平成3年の法制審議会刑事法部会了承において、法人等業務主に対する罰金額と行為者に対する罰金額の連動を切りはなすこと（法人重課の導入）は理論的に可能との見解が示された。

工業所有権四法における両罰規定においても、平成8年改正で、商標権の侵害罪について、平成10年改正で、他の三法の侵害罪について、法人重課の導入が行われ、両罰規定に規定される三罪（侵害罪、詐欺行為罪、虚偽表示罪）のうち侵害罪についてのみ法人重課が導入されていたところである。

② 改正の背景

a) 詐欺行為罪

詐欺行為罪とは、詐欺行為により、特許、特許権の存続期間の延長登録、特許異義の申立てについての決定または審決を受ける行為である。

こうした詐欺行為の未然防止のためには、出願人より提出される書面の記載内容の真偽を一つ一つチェックをすることも一つの選択肢としてあり得る。しかしながら、大量の書面が特許庁に提出されること、大半の書面は真正なものと考えられること、ユーザーからは迅速な処理が求められていること等を考慮すると、明らかに偽りの記載のあるものを除き、出願人の主張・記載は真実なものとの前提で特許庁における処理を進め、後に詐欺の行為があったことが判明した場合には厳罰で臨む方がより現実的であ

り、迅速な処理にも資することとなる。

そして、審査官、審判官が詐欺行為を発見することは、實際上非常に困難であり、そのため、詐欺行為に対する罰則が十分に抑止力をもったものであることが必要となる。

また、いったん詐欺行為により権利を取得した場合、法人がその権利を利用して獲得する利益は、個人の場合に比して、はるかに大きなものと考えられ、過去の出願割合を見ても、法人の出願が圧倒的に多く、また、その大半が大企業であることから、詐欺行為の主体が規模の大きい法人となる可能性が高い。

b) 虚偽表示罪

虚偽表示罪とは、「特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を附する行為」等である。

虚偽表示行為は、虚偽表示を付して製造した製品を用いて経済的取引を行うことを主な目的とする行為であるため、需要者に、それが真正な特許製品であると認識させる必要がある。そのためには、虚偽表示を付した製品は、一定の品質を確保していることが必要である。したがって、罰則対象となる法人業務主には、一定の品質の製品を製造できるような相当程度技術的に高度な製造能力が必要であることから、規模の大きい法人である場合が多いと考えられる。

また、このような大規模法人は、大量生産という方式を採り、大量の製品を流通させるための販売力を備えている可能性が高く、虚偽表示行為を行うことによる社会的影響は大きくなるものと考えられる。

なお、この虚偽表示罪については、保護法益が重なる部分があると考えられる不正競争防止法の品質誤認惹起行為（第2条1項12号）に対する罰則には、すでに法人重課が導入されており、法的整合性という観点からの問題もあるものと考えられる。

③ 改正条文の解説

(両罰規定)

第二百一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

- 一 第九十六条 一億五千万円以下の罰金刑
- 二 第九十七条又は第九十八条 一億円以下の罰金刑

本条は、侵害罪、詐欺行為罪及び虚偽表示罪の三罪について、行為者だけでなく、その行為者の所属する法人等も罰する旨規定した両罰規定である。

詐欺行為、虚偽表示を行う法人に対し、両罰規定により詐欺行為罪、虚偽表示罪を適用したとしても、最高300万円の罰金刑にとどまり、必ずしも十分な抑止効果を果たしているとは言えないことから、十分な抑止力を確保する観点から、今回の改正では、詐欺行為罪及び虚偽表示罪についても法人重課を導入し、法人に対する罰金額の上限を引き上げることとした。

なお、その額については、自然人と法人との資力格差、侵害罪の罰金額の上限等を勘案し、1億円とした。

【関連する他法の改正】

- ◆ 実用新案法第61条 (両罰規定)
- ◆ 意匠法第74条 (両罰規定)
- ◆ 商標法第82条 (両罰規定)
- ◆ 商標法原始附則第29条 (両罰規定)

実用新案法、意匠法、商標法における詐欺行為罪、虚偽表示罪、商標法原始附則における書換申請についての詐欺行為罪も、特許法の場合と同様、法人重課の改正を行った。なお、罰金額の上限は、実用新案法及び意匠法については3千万円、商標法及び商標法原始附則については1億円としている。

B 判定制度の改正に伴う罰則の整備

(偽証等の罪)

第九十九条 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減輕し、又は免除することができる。

本条は、特許法の規定により宣誓した証人等が偽証した場合の罰則について規定するものである。

今回の改正では、判定制度について、適正な審理手続に裏付けられた公正かつ確かな審理・判断を担保するため、必要な手続規定の整備を行っている。

判定については、その結論に法的拘束力はないものの、当事者の紛争解決のための公的見解の表明であり、その判断作用は適正を期する必要があるため、今回の改正で特に証拠調べに関する規定の整備に伴い、関連部分の罰則の整備を行ったものである。

具体的には、第2項において、判定の審理手続において証人等が偽証した場合の刑の減免について追加した。

(過料)

第二百二条 第一百五十一条（第七十一条第三項、第九十九条（第七十四条第一項において準用する場合を含む。）及び第七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。）において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。

第4章 特許等の権利侵害に対する救済措置の拡充

本条は、宣誓した当事者が虚偽の陳述をした場合の過料について規定するものである。

今回の改正では、判定制度について、適正な審理手続に裏付けられた公正かつ的確な審理・判断を担保するため、必要な手続規定の整備を行っている。

判定については、その結論に法的拘束力はないものの、当事者の紛争解決のための公的見解の表明であり、その判断作用は適正を期する必要があるため、今回の改正で特に証拠調べに関する規定の整備に伴い、関連部分の罰則の整備を行ったものである。

具体的には、本条において、判定の審理手続において当事者が偽証した場合についても過料の対象となることを追加的に規定した。

なお、改正は行われていないが、第203条、第204条の過料についても、判定の審理手続における違反行為に対して適用される。

【関連する他法の改正】

- ◆実用新案法第59条（偽証等の罪）
- ◆意匠法第72条（偽証等の罪）
- ◆商標法第81条（偽証等の罪）
- ◆実用新案法第62条（過料）
- ◆意匠法第75条（過料）
- ◆商標法第83条（過料）