

# 我が国における特許権侵害訴訟手続きの基礎(前編)

特許第2委員会  
第5小委員会\*

**抄録** 特許権の侵害における最終的な解決手段は特許権侵害訴訟になります。企業の知財関係者としては、その手続きの概要を理解しておくことが求められます。

そこで、今回は、次回と2回に亘って日本国内での特許権侵害訴訟手続きの基礎的な部分を簡単に説明したいと思います。まず、今回は、全体の流れを説明した後、訴状及び答弁書の提出までの手続きについて説明し、次回は、それ以降の訴訟中での個々の手続きについて説明することにします。

## 目次

1. はじめに
2. 全体の流れ
3. 原告側の対応（訴状提出まで）
  - 3.1 代理人の選定
  - 3.2 裁判所の選定
  - 3.3 訴状
  - 3.4 訴状の提出
4. 被告側の対応（答弁書提出まで）
  - 4.1 対抗手段の検討
  - 4.2 答弁書の提出

## 1. はじめに

特許権侵害訴訟の第一歩は、特許権の侵害を発見することです。誰が、どのような態様で侵害しているか（製品や製造方法など）を特定することが必要です。

訴訟を提起する前に、警告状の送付などを契機とした当事者間の交渉が行われることが一般的ですが、本稿では、訴訟を提起すると決断した後の手続きを説明したいと思います<sup>1)</sup>。

## 2. 全体の流れ

訴訟の流れは、概ね以下のとおりになります（図1）<sup>2)</sup>。

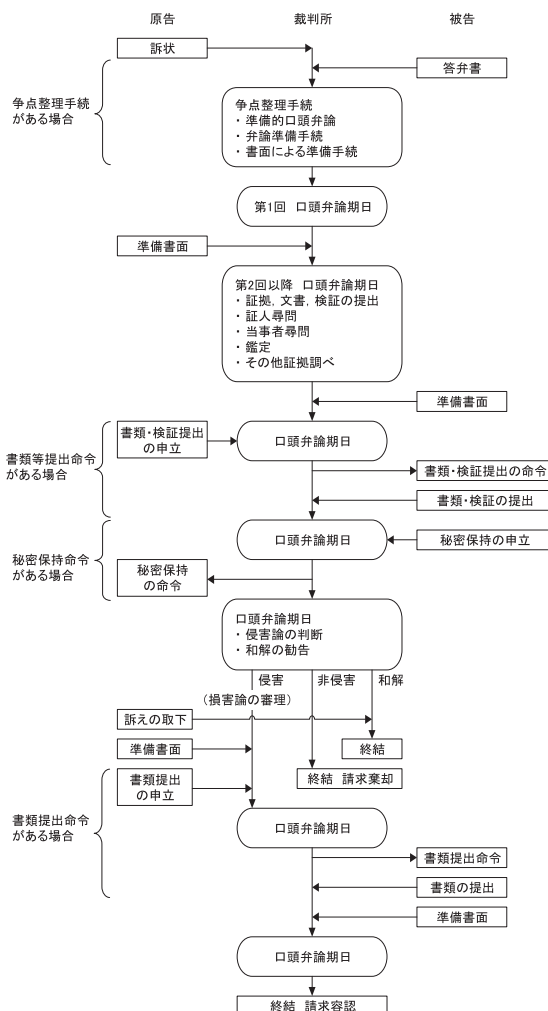


図1 訴訟の流れ

\* 2010年度 The Fifth Subcommittee, The Second Patent Committee

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

原告が訴状を裁判所に提出して、受理されると審理が始まります。

この訴状に対して、被告による答弁書の提出が行われます。以後、原告、被告の双方が準備書面の提出等により攻撃防御を展開します。

### 3. 原告側の対応（訴状提出まで）

#### 3.1 代理人の選定

必要により、代理人（弁護士、弁理士）の選定を行います。我が国ではいわゆる本人訴訟が認められており、必ずしも代理人を立てる必要はありませんが、所望の結果を得るためには専門知識や経験が要求されるため代理人を立てる場合が殆どです。

当然ながら、代理人には代理人費用（手数料や経費など）を支払う必要があります。代理人手数料は、法的に金額が定められていませんが、訴訟内容が複雑であったり、訴訟期間が長引いたりするほど高額になります。

#### 3.2 裁判所の選定

訴訟を提起するにあたっては、審理を行う裁判所を選ぶ必要があります。原則として、被告の住所や営業所の所在地を管轄する裁判所を選ぶこととなりますが、特許権侵害訴訟は東京地裁または大阪地裁の管轄（専属管轄）とされています。なお、控訴審はすべて知的財産高等裁判所の管轄となります。

#### 3.3 訴状

##### (1) 記載事項

次に、訴状について説明します。訴状には、必要な事項を記載しなければなりません。

以下に、具体例を示します。

訴状

収入印紙

提出日

〇〇裁判所民事部御中

原告 代理人 弁護士〇〇〇〇  
弁理士〇〇〇〇

原告 〇〇〇〇株式会社  
代表取締役〇〇〇〇

被告 〇〇〇〇株式会社  
代表取締役〇〇〇〇

特許権侵害差止等請求事件

訴訟物の価額〇〇〇〇円

貼付印紙額 〇〇〇〇円

請求の趣旨

一. 被告は別紙目録記載の装置を製造し、販売してはならない。

二. 被告はその占有に係る別紙目録記載の装置を廃棄せよ。

三. 被告は原告に対し、金〇〇〇〇円およびこれに対する平成〇〇年〇〇月〇〇日より支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

四. 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決ならびに仮執行の宣言を求める。

請求の原因

第1 原告の特許

I 当事者

原告は、(住所)をおき、(業務)する会社である

被告は、(住所)をおき、(業務)する会社である。

II 特許権侵害に基づく請求の請求原因事実

1. 特許権

原告は、次の特許権を有している。

甲第X号証：特許原簿

甲第Y号証：特許公報

2. 本件特許発明の技術的範囲

「(請求項の記載)」のとおりである。

3. 本件特許発明の構成要件

以下の構成を有する装置である。

(一) A

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(二) B

(三) C

(特許発明を構成要件ごと分説します)。

4. 本件特許発明の作用効果

作用効果は、〇〇〇〇である。

第2 被告の行為

被告は、平成〇〇年〇〇月〇〇日から別紙物件目録記載の製品「〇〇〇〇」を製造し、販売している。

甲第Z号証：被告製品カタログなど

第3 被告製品の構成および作用効果

(ア) 被告製品の構成

(一) a

(二) b

(三) c

(被告製品を構成要件ごと分説します)。

(イ) 被告製品の作用効果

作用効果は、〇〇〇〇である。

第4 被告製品と本件特許発明の対比

1. 構成の対比

(1) aはAに相当する。

(2) bはBに相当する。

(3) cはCに相当する。

2. 作用効果

作用効果は、同一である。

3. 小括

以上のとおり、被告製品は本件発明の構成要件をすべて充足し、その作用効果も同一であることから、本件発明の技術的範囲に属する。

第5 本件特許権の侵害

前項で述べたとおり、被告製品は、本件発明の技術的範囲に属するものである。よって、被告が被告製品を製造し、販売し、販売の申し出をする行為は、本件特許権を侵害する行為である。

第6 原告の差止請求権及び廃棄請求権

原告は、被告に対して差止請求権(特

許法100条1項)及び廃棄請求権(同2項)を有している。

第7 原告の損害賠償請求権

1. 被告による本件特許権の侵害及び過失の推定

第5項に記載のとおり、被告は本件特許権の侵害行為を行っている。被告が侵害行為をなすにつき過失があったものと推定される(特許法103条)。

2. 主位的主張

(個別具体的な損害賠償額の算定方法、およびその額を記載します)。

3. 損害賠償請求

よって、少なくとも〇〇〇〇円の損害賠償を請求します。

第8 結論

以上のとおり、原告は被告に対し、…を、それぞれ求める。

証拠方法

甲第X号証：特許原簿

甲第Y号証：特許公報

甲第Z号証：被告製品カタログなど

その他、訴えの提起前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、その証拠調べを行った裁判所および証拠保全事件の表示なども記載します。

(2) 請求の趣旨

上述の「請求の趣旨」には、原告が判決を求める内容(目的)を記載しますが、特許権侵害訴訟においては以下の5つが考えられます。

① 不法行為に基づく損害賠償請求

民法709条の規定により、特許権侵害行為がなければ得られた利益、すなわち逸失利益を請求するものです。

特許法においては、損害の額等についての推定規定が設けられています(特許法102条、103

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

条等)。

### ② 不当利得返還請求， 補償金請求

民法703条又は同704条の規定により， 侵害者の不当利得（侵害者が特許権者に本来支払うべき実施料等）を返還請求するものです。損害賠償請求権が， 消滅時効（損害等を知った時から3年）となる場合に請求されることが多いです。

補償金請求は， 特許法65条1項の補償金請求権に基づく請求です。

### ③ 差止請求， 廃棄請求

特許法100条の規定により， 特許権侵害行為がなされ又はなされるおそれがある場合に， 特許権侵害行為の停止又は予防を請求するものです。

### ④ 信用回復措置請求

特許法106条， 不正競争防止法14条の規定により， 特許権侵害行為により業務上の信用が害された場合に， 信用回復するのに必要な措置（謝罪広告掲載等）を請求するものです。

### ⑤ 仮処分

民事保全法23条の規定により， (i) 係争物に関する仮処分命令， (ii) 仮の地位を定める仮処分命令を求めるものです。特許権侵害事件での仮処分は， 差止について (ii) の仮処分命令を求めることが多いです。

## (3) 手数料（印紙代）と訴額

訴状を提出するにあたっては， 裁判所に手数料を印紙の貼付により， 納付する必要があります。但し， 原告が勝訴した際には， この手数料は被告が負担することになります。

その手数料の基準となるものを訴額といいます。訴額とは， 訴訟物の価額， すなわち訴訟物である権利主張の内容が原告にもたらす経済的利益を金銭に見積もった額です。

その算定方法および具体例を以下に示します。

### ① 差止請求の訴額の算定

東京地方裁判所の知的財産権部に係属する知

的財産権法に基づく請求等の訴額の算定方法の原則的な取扱い<sup>3)</sup>によると， 次のいずれかに依ります。

a) 原告の訴え提起時の年間売上減少額×原告の訴え提起時の利益率×権利の残存年数×8分の1

b) 被告の訴え提起時の年間売上推定額×被告の訴え提起時の推定利益率×権利の残存年数×8分の1

c) (年間実施料相当額×権利の残存年数) - 中間利息

### ② 損害賠償請求額の訴額の算定

例えば， 特許法によると以下のとおりです。

一. 特許法102条1項（権利者の単位数量あたりの利益額を考慮）

[損害額]=[侵害者譲渡数量-特許権者が販売することができない事情がある数量]×[権利者の単位数量あたりの利益額]

二. 特許法102条2項（侵害者の利益額による損害額の推定）

[損害額]=[侵害者が侵害行為により受けた利益]

三. 特許法102条3項(実施料相当額での算定)

権利者が被った損害額を立証できない場合， 侵害者の利益を立証できない場合等は本項に基づいて実施料相当額の損害賠償を請求することになります。

### ③ 訴額の具体例

[差止請求の訴額]

例えば， 以下の表1のようになります。

表1 訴額の具体例(1)

(1) 1ヵ年の販売量	100万個
(2) 1個あたりの価格	60円
(3) 実施料相当額 ((2)×5%)	3円
(4) 1ヵ年の実施料相当額 ((1)×(3))	300万円
(5) 本件特許権の残存期間	8年
(6) 調整率	8分の1
(7) 最終訴額 ((4)×(5)×(6))	300万円

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

[損害賠償請求の訴額（特許法102条1項）]

例えば、以下の表2のようになります。

表2 訴額の具体例（2）

(1) 侵害被疑者の譲渡数量	10万個
(2) 権利者の実施能力に対応する額を超える分	なし
(3) 権利者の販売できない事情がある数量	なし
(4) 権利者の単位数量あたりの利益（利益額は直接経費分と一般管理費分を控除した額）	40円
(5) 最終訴額（ $((1) - (2) - (3)) \times (4)$ ）	400万円

[総訴額]

差止請求の訴額と損害賠償請求の訴額を合算して700万円となります。

#### ④ 手数料

以下の表3に示す民事訴訟費用等に関する法律の別表1に、訴訟の目的（訴訟物）の価額（訴額）により、段階的に定められています。

表3 民事訴訟費用等に関する法律の別表1

訴訟の目的の価額（訴額）	手数料
100万円まで	10万円まで毎に1,000円
100万円を超え500万円まで	20万円まで毎に1,000円
500万円を超え1,000万円まで	50万円まで毎に2,000円
1,000万円を超え10億円まで	100万円まで毎に3,000円
10億円を超え50億円まで	500万円まで毎に1万円
50億円を超える部分	1,000万円まで毎に1万円

なお、上記③の具体例のように総訴額が700万円の場合、手数料は3万8,000円となります。

### 3. 4 訴状の提出

訴状が完成したら、先述の選定した裁判所に提出します。裁判所は訴状を受理すると、その副本を被告へ送達します。

## 4. 被告側の対応（答弁書提出まで）

### 4. 1 対抗手段の検討

訴状が裁判所に受理されると、裁判長は、第1回口頭弁論を開くために、原則として訴えが提起された日から30日以内に口頭弁論期日を指

定し、当事者を呼び出します。

被告側の対応としては原告特許権に対する非侵害の主張やその他の抗弁権の検討を行うこととなりますが、時間が限られていることが多いため、検討には迅速を要します。主な具体例を以下に示します。

#### (1) 特許発明の技術的範囲に属さない（非侵害）旨の主張

被告は原告特許権の明細書の記載、出願経過、先行技術文献などから得られる情報をもとに原告特許発明の技術的範囲を把握し、その結果被告の製品・行為が原告特許発明の技術的範囲に含まれないと判断できる場合は侵害していない旨の主張を行います。

#### (2) 特許無効の抗弁

特許法104条の3第1項の規定により、訴訟手続きにおいて、特許は無効である旨を主張するものです。原告の特許発明は先行技術文献から容易に想到し得るものである（進歩性なし）など、特許無効の抗弁として採用できる主張は、特許無効審判の無効理由と同じです。

#### (3) 特許無効審判請求（特許法123条）

特許庁に対して特許無効の審判を請求するものです。無効理由の主なものとしては、新規事項の追加、新規性・進歩性の欠如、実施可能要件違反やサポート要件違反などがあげられます。

なお、前述した特許無効の抗弁を行った場合でも特許無効審判請求を制限されるものではないため、原告の特許発明の無効について争う場合には、特許無効の抗弁に加えて無効審判を併せて請求することが可能です。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

#### (4) 差止請求権または損害賠償請求権の不存在確認請求

侵害被疑者（被告）自ら原告となって特許権者を被告として、先使用に基づく通常実施権を有すること等により特許権に基づく差止請求権または損害賠償請求権は存在しないということの確認を求めるものです。特許権を侵害していないと判断しているにもかかわらず、特許権者から特許権侵害訴訟を提起された場合、企業イメージや信用が低下し、事業に大きな影響を与えることになるため、対応策の一つとして検討すべき事項です。

#### (5) 営業誹謗行為の差止請求, 損害賠償請求, 信用回復措置請求

特許権者の行為が、営業上の信用を害する虚偽の事実を告知、流布する行為に該当する場合には、不正競争防止法第3条、同法第4条、同法第14条の規定により、その行為の禁止、被った損害の賠償、信用回復するのに必要な措置を請求するものです。

#### (6) 保全異議の申立, 保全執行の停止

民事保全法26条、同法27条の規定により、保全命令（仮処分命令等）に対して、保全異議、保全執行の停止を求めるものです。

## 4. 2 答弁書の提出

答弁書とは、一般に訴状・上訴状（又は上告理由書）に対して被告が申立の排斥を求める旨の反対申立及びその理由を記載して最初に提出する書面です。

答弁書には原告の言い分を争わない請求の認諾というものもありますが、争う場合には請求棄却を求め、あるいは訴訟要件が欠けていることを主張して訴え却下の判決を求めます。

請求棄却を求める場合には、以下の何れかを

主張することになります。

#### (1) 否認

特許発明の技術的範囲に属さない（非侵害）ことなど、被告の行為は侵害行為に当たらないと主張します。

#### (2) 抗弁

特許発明の実施につき正当な権原があることを主張します。

具体的には、①専用実施権の設定を受けていること（特許法77条）、②通常実施権の許諾を受けていること（特許法78条）、③先使用等法定の通常実施権を有すること（特許法79条、同法35条1項、同法80条ないし同法82条、同法176条等）、④公共の利益のため等裁定の通常実施権を有すること（特許法98条、同法88条、同法92条等）、⑤特許無効の抗弁（特許法104条の3）等があげられます。

## 注 記

- 1) 本稿は、2010年度特許第2委員会、委員長：水野敦（凸版印刷）、委員長代理：大塚章宏（日本メジフィジックス）、同委員会第5小委員会、小委員長：川本英二（テルモ）、小委員長補佐：平岡正憲（中国電力）、委員：加藤幸雄（フジクラ）、気田健久（ジェイテクト）、齋藤真史（大日本スクリーン製造）、高田幸典（三洋電機）、瀧政英（カシオ計算機）、永松貴志（日立ハイテクノロジーズ）、浜田博一（花王）、藤井裕（ダイキン工業）、安居将司（日本ガイシ）、山本裕哉（セコム）、楽山篤（ヤフー）が作成した。
- 2) 知財管理Vol.51, No.8, 2001「平成11年改正特許法／特許権侵害立証の容易化に関する法改正と企業の対応」
- 3) 知的財産権法に基づく請求等の訴額の算定基準（裁判所HP：参照日2011年4月12日）  
<http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/ip/index.html>

（原稿受領日 2011年3月22日）