

# 審判・訂正制度の改正，差止請求権の在り方， 損害賠償額の算定について

——特許第2委員会中長期テーマの3年目の活動報告と総括——

特許第2委員会  
第5小委員会\*

**抄 録** 特許第2委員会では，2008年4月から3年計画で，日本国内での特許権侵害事件における企業の対応について実態を把握し，現行制度における訴訟実務の実態分析と問題点の抽出，法的整備を含めて，その対応策について検討してきた。

2010年度（3年目）の活動は，審判制度の法改正，パテントトロール，損害賠償につき，その検証を行った。また，3年間の活動の総括を行った。

## 目 次

1. はじめに
2. 審判・訂正制度の法改正について
3. 差止請求権の在り方について
4. 損害賠償額の算定について
5. 中長期テーマの総括

## 1. はじめに

特許第2委員会では，2008年4月から3年計画で，中長期テーマとして，日本国内における特許権侵害事件における企業の対応について実態を把握し，現行制度における特許権侵害事件に対する実務の実態分析と問題点の抽出，そして法的整備を含めてその対応策について研究を行っており，その1年目（2008年度）の活動として，特許権侵害訴訟に関する問題意識についてアンケートを行った。

中長期テーマの2年目の活動としては，産業構造審議会等で特許法の改正が検討されはじめたことから，その中でもダブルトラックの問題について焦点を当て会員企業にアンケート調査

を行った。また，公衆審査制度に関する問題について会員企業にアンケート調査を行った<sup>1)</sup>。

そして，昨年度，中長期テーマの3年目の活動としては，産業構造審議会等で改正が検討された審判・訂正制度の改正につき会員企業を対象としたアンケート調査と，3年間を通して参加した委員から特許権侵害訴訟において問題であるとの声が多かった差止請求権の在り方（パテントトロール問題）に関するアンケート調査，並びに損害賠償に関する裁判例調査の3つのテーマについての検証を行うとともに，3年間の活動を総括した。

本稿は，2010年度特許第2委員会の水野敦委員長（凸版印刷），大塚章宏委員長代理（日本メジフィジックス），をはじめ，同第5小委員会の川本英二（テルモ，小委員長），平岡正憲（中国電力，小委員長補佐），加藤幸雄（フジクラ），齋藤眞史（大日本スクリーン製造），永松貴志（日立ハイテクノロジーズ），浜田博一（花王），

\* 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。

藤井裕(ダイキン工業), 安居将司(日本ガイシ), 気田健久(ジェイテクト), 高田幸典(三洋電機), 瀧政英(カシオ計算機), 山本裕哉(セコム), 楽山篤(ヤフー)が執筆したものである。

## 2. 審判・訂正制度の法改正について

現行法では、特許無効審判の手續において、訂正請求が認められ、さらに審決取消訴訟提起後に審決の取消判決もしくは取消決定により無効審判が差戻される際にも、訂正請求が認められている。しかし、ここ最近の審決を部分確定する判決<sup>2)</sup>により、その訂正の許否の判断は請求項ごとに行われるものの、訂正請求の手續自体は一体的に行わなければならない。その結果として、当該判決後の特許庁の運用による公示方法では、いわゆる明細書の東が発生することになる。

そのため、産業構造審議会では、訂正の手續とその許否判断、及び判決後の公示方法が複雑にならないようにするための方策について検討が行われてきた。また、同審議会では、審理の迅速化のため、審決前に予告審決を行うとともに、審決取消訴訟提起時の訂正審判を制限することなども合わせて検討されてきた。

2011年6月8日に公布された平成23年改正特許法<sup>3)</sup>(以下、「改正法」という。)の該当する条文としては、特許法134条の2、同126条、同134条の3、同156条、同164条の2、同167条の2などになる。

そこで、2010年度の特許第2委員会では、同審議会の資料(第29回産業構造審議会・資料4<sup>4)</sup>、第31回産業構造審議会・資料2<sup>5)</sup>、第29回産業構造審議会・資料1<sup>6)</sup>)をもとに、アンケートを実施し、特許制度のユーザー側の意見を聴取した。

なお、アンケートは、2010年度特許第1・第2委員会に委員を派遣した企業106社を対象に、2011年2～3月に行い、震災の影響の中、回収

率は約52%(55/106)であった。

### (1) 無効審判における訂正請求と審決の部分確定に対する現在の運用と、法改正案について

#### ① アンケートの趣旨

現在、訂正請求は一体不可分で行うがその訂正の許否判断は請求項ごとに行う運用が行われている。これに対し、同審議会では、請求項ごとに判断することを原則とするが、引用(主従)関係にある請求項を一体的に判断する、B-1案<sup>4), 5)</sup>が提案された。

そこで、現行の運用とB-1案とのいずれが望ましいかを聞いた。なお、このB-1案は改正法<sup>3)</sup>により、特許法134条の2第2項、同3項<sup>7)</sup>に反映された。

#### ② アンケートの結果

Q1. 現行の運用が良いか? B-1案が良いか?(表1)

表1 Q1. 法改正の必要性について

回答内容	回答数(%)
現行運用が望ましい	17(30.9%)
B-1案が望ましい	29(52.7%)
どちらでも良い	7(12.7%)

(回答数:55社)

#### ③ 考察

特許制度のユーザーである会員企業の考えでは、およそ3分の1は「現行制度のままでよい」という意見であったが、半数が「B-1案への法改正が望ましい」、すなわち法改正に肯定的な意見であった。

そこで、以下、実際にB-1案に改正された場合についての手続きについて聞いた。

### (2) 無効審判手続き中の訂正請求に関する法改正案について

1) 特許請求の範囲の取扱いの検討(請求項

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の独立項形式への訂正)

### ① アンケートの趣旨

B-1案では、引用(主従)関係にある請求項は一体的に訂正の許否が判断されるが、従属項を独立項形式に訂正(これを「書き下し」という。)することにより従属項であったものが、請求項ごとに訂正の許否判断がなされることになる。なお、この「書き下し」は、改正法では、特許法134条の2第1項第4号<sup>8)</sup>に反映された。

ここで、特許請求の範囲の取扱いについて、ごく一般的なケースを想定し、その場合に「書き下し」を行うかを聞いた。

### ② アンケート結果

Q2. 請求項が2つの場合において、B-1案のもと、引用(主従)関係にある独立項である請求項1(「A」)と従属項である請求項2(「Bを有する請求項1に記載のA」)とからなる特許に対し、全ての請求項に対し無効審判(無効資料は主として独立項に対するもの)が請求され、独立項を減縮する目的で、独立項である請求項1を「a」とする訂正請求をしたいとする。このとき、従属項は従属項のまま(一体不可分に、訂正の許否判断及び審決の確定がなされる)にするか? それとも、特許請求の範囲の書き下し(従属項の独立項「A+B」への書き下し)を行い、従属項を独立項とするか?(表2)

表2 Q2. 請求項2つの書き下しについて

回答内容	回答数(%)
請求項2を従属項のまま	20(36.4%)
請求項2を独立項とする	29(52.7%)

(回答数:55社)

Q3. 請求項が3つの場合において、B-1案のもと、引用(主従)関係の請求項が3つ、請求項1(独立項「A」)、請求項2(従属項で「Bを有する請求項1に記載

のA」)、請求項3(従属項で「Cを有する請求項1又は2に記載のA」)とからなる特許に対し、全ての請求項に無効審判(無効資料は主として独立項に対するもの)が請求され、請求項1については無効とされる可能性が高いが「A」のままの特許性を主張し、請求項2と請求項3を書き下しする訂正請求をしたいとする。このとき、請求項2と請求項3について、請求項2を独立項とし(「Bを有するA」)、請求項3をその従属項(「Cを有する請求項2に記載のA」)するか? それとも、それぞれを独立項とし(請求項2「Bを有するA」、請求項3「C、又はB及びCを有するA」とするか?(表3)

表3 Q3. 請求項3つの書き下しについて

回答内容	回答数(%)
請求項2を独立項,請求項3を従属項とする	25(45.5%)
請求項2,請求項3をそれぞれ独立項とする	25(45.5%)

(回答数:55社)

### ③ 考察

Q2については「請求項2を独立項とする」という意見が半数以上を占めた。

「請求項2を独立項にする」という回答の理由は、「早期に権利を確定できそうな請求項については早期権利化を図りたい。」もしくは「請求項1の訂正不認容に伴う道連れ不認容を回避する。」というものであった。一方、「請求項2を従属項のままにする」という回答の理由は、「実務上、特許的に重要なのは請求項1のみの場合が多く、請求項1の権利維持に意味があるから。」とするものであった。

Q3については、ほぼ半々に意見が分かれた。「請求項2を独立項、請求項3を従属項とす

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る」という回答の理由は、「実務上、特許的に重要なのは請求項2のみになる場合が多いから。」「請求項2を独立項に書き下したので、請求項3まで書き下しする必要がない。」とするものであった。一方、「請求項2、請求項3をそれぞれ独立項とする」という回答の理由は、「請求項3のみ早期に権利が確定する可能性があるから。」、もしくは「請求項2の訂正不認容に伴う道連れ不認容を回避できるから。」とするものであった。

Q2及びQ3の結果から、請求項の「書き下し」をするかどうかは、どちらかと言えば、従属項から独立項への「書き下し」を行うという意見が多い。これは、争う請求項と争わない請求項とを分けておくという考えに基づくものと考えられる。ただ、明確な差異が現れていないことから、実際にはケースバイケースで判断されることになると思われる。

### 2) 特許請求の範囲の取り扱いの検討（公示方法）

#### ① アンケートの趣旨

次に、審決公報における特許請求の範囲の公示方法について意見を聴取した。

例えば、引用（主従）関係にある独立項（発明A）と従属項（発明A+B）との間で、独立項を減縮する（発明a）と同時に従属項を書き下しして独立項（a+b）としたが、それらの訂正の許否が分かれ、従属項であった独立項（a+b）の訂正が否定された（bが新規事項の追加と判断された）場合、その従属項は（A+B）に戻ることになる。そのことを分かり易くするため、審決公報の公示方法に工夫をすることで対応する案が検討された（第31回産業構造審議会・資料2<sup>5)</sup>、第5-6頁）。

そこで、2つの案のうちいずれが望ましいかを聞いた。

#### ② アンケートの結果

Q4. 例示された2つの具体的な公示方法案（第31回産業構造審議会・資料2<sup>5)</sup>、第5-6頁）のうち、いずれが望ましいか？（表4）

表4 Q4. 特許請求の範囲の公示方法について

回答内容	回答数(%)
各請求項に係る特許発明の把握に当たり参照すべき特許請求の範囲の一覧を記載する	28(50.9%)
読み分けなければならない請求項の記載を読みやすいように並べて記載する	23(41.8%)

(回答数：55社)

#### ③ 考察

「参照すべき特許請求の範囲の一覧を記載する」という回答がやや多く、その理由は「履歴が分かるから。」が最も多かった。

一方、「読みやすいように並べて記載する」という回答の理由は「一覧を記載するものは、見づらくて最終権利範囲を誤認しそうだから。」が最も多かった。

### 3) 特許請求の範囲の取り扱いの検討（請求項の削除の訂正）

#### ① アンケート趣旨

次に、請求項を削除する訂正を行ったときの扱いについて意見を聴取した。

現行では、請求項を削除する訂正を行う場合、請求項の項番号にずれが生じるため項番号の書き直し（振り直し）をする必要が生じるが、項番号の書き直しを行わずに、削除された請求項には削除された旨を明示する案が検討された。

そこで、削除訂正を行う際に項番号を書き直す案と項番号の書き直しを行わずに削除された旨を表示する案の何れが望ましいかについて聞いた。

#### ② アンケート結果

その結果、「書き直しを行わず、削除された旨を表示する」の回答が多く（60%）、その理

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

由は「履歴が分かりやすいから。」が最も多かった。

### ③ 考 察

これは、直前の質問の回答理由と同様の傾向であり、最終確定された権利範囲の特定のしやすさも重要だが、履歴の情報も重要であるとの考えの現れと推察される。

#### 4) 明細書の取扱いの検討

##### ① アンケート趣旨

次に、明細書の訂正について意見を聴取した。

請求項ごとに訂正を認めることにより、その請求項ごとに明細書の訂正が必要な場合には、明細書の束が発生することが考えられる。それを防止するために明細書の訂正を禁止する案や審決公報における明細書の公示方法について上記2)の特許請求の範囲と同様な検討がされた。

そこで、明細書の訂正を禁止すべきか、また禁止しない場合の公示方法について聞いた。

##### ② アンケート結果

その結果、「明細書の訂正は禁止すべきではない」の回答が全体の3分の2以上(69%)を占めた。

また、公示方法については、上記2)の特許請求の範囲に対する質問と同様の質問を行ったところ、「参照すべき明細書の一覧を記載する」の回答がやや多く(53%)、その理由は「履歴が分かるから。」が最も多いという結果となった。

##### ③ 考 察

特許請求の範囲に対する質問と全く同じ傾向が見られた。

#### (3) 訂正審判の一体的判断について

##### ① アンケート趣旨

現行法では、訂正審判は請求項を一体として請求するが、上述した訂正請求のB-1案との整合性を図るべく、訂正請求と同様に訂正審判

においても請求項ごとに請求できる案が検討された。

そこで、訂正請求と同様に改正すべきか否かについて聞いた。なお、この案は改正法<sup>3)</sup>により、特許法126条3項<sup>9)</sup>に反映された。

##### ② アンケート結果

Q5. 訂正請求に関する改正を行う場合、訂正審判も同様な改正をするべきか?(表5)

表5 Q5. 訂正審判の一体的判断について

回答内容	回答数(%)
訂正請求と同様に改正すべき(改正賛成)	34(61.8%)
現行法のまま、一体的に判断すべき(改正反対)	14(25.5%)
どちらでも良い	5(9.1%)

(回答数:55社)

##### ③ 考 察

「訂正請求と同様に改正すべき」の回答が半数以上の結果となった。訂正請求が改正されるのであれば、制度の一貫性を求める考えが多いものと思われる。

#### (4) 予告審決の導入と、審決取消訴訟提起時の訂正審判の禁止について

##### ① アンケート趣旨

最後に、無効審判事件が特許庁と裁判所間で繰返し審理されるキャッチボール現象を解消するため、審判事件において予告審決(審決前に審決と同様な判断を行う)を導入するとともに、審決取消訴訟提起時の訂正審判を禁止する案が検討された(第29回産業構造審議会・資料1<sup>6)</sup>)。

そこで、この改正案及びそれに関連する案についての意見を聞いた。

なお、この案は改正法<sup>3)</sup>では、特許法164条の2<sup>10)</sup>、同126条2項<sup>11)</sup>に反映された。

##### ② アンケート結果

Q6. 予告審決の導入と審決取消訴訟提起時の

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

訂正審判の禁止につき、どのように考えるか？（表6）

表6 Q6. 予告審決の導入と、審決取消訴訟提起時の訂正審判の禁止について

回答内容	回答数(%)
予告審決の導入と、審決取消訴訟提起時の訂正審判の禁止に賛成（法改正案）	25(45.5%)
予告審決の導入に賛成するが、審決取消訴訟提起時の訂正審判の禁止には反対	21(38.2%)
予告審決の導入に反対するが、審決取消訴訟提起時の訂正審判の禁止には賛成	3(5.5%)
予告審決の導入と、審決取消訴訟提起時の訂正審判の禁止に反対	3(5.5%)
どれでも良い	1(1.8%)

（回答数：55社）

### ③ 考察

「予告審決の導入と、審決取消訴訟提起時の訂正審判の禁止に賛成」（法改正支持）と「予告審決の導入に賛成するが、審決取消訴訟提起時の訂正審判の禁止には反対」の回答が殆どを占め、若干ではあるが前者が多い結果となった。

「予告審決の導入」については80%以上の大多数の賛同が得られる結果となった。「予告審決の導入」により、特許庁と裁判所間でのキャッチボール現象が解消され審理の迅速化に繋がる可能性がある点と、心証開示が前もって行われ予測可能性が得られる点にメリットを感じる回答者が多かったのではないかと考えられる。

一方、「訂正審判の禁止」の是非について意見が分かれたのは、審決後に訂正の機会が得られないことに不安を感じるからだと思われる。

しかし、現行法においても審決取消訴訟提起後に訂正審判を請求すると差戻し決定により無効審判で審理される可能性が多いことを考えると、改正法であっても予告審決後に訂正の機会が与えられるので実質的にはほとんど同じものと捉えることもでき、また訴えの提起及び訂正審判の請求が不要になることを考慮すると当事者への不利益は少ないと考えられる。

この改正法は「予告審決」の精度の高さと心証開示の明瞭性が、非常に重要な要素となると考えられる。よって、複雑な事件においては、審判官の過誤や当事者の瑕疵を是正するため、一つの争点（無効理由）につき、複数回の「予告審決」と予告審決後の「訂正請求」の機会が与えられる運用も検討すべきであろう。

### (5) 最後に

これまで述べたとおり、審判制度の改正については賛成の意見が上回ったが、その反面、慎重とすべきあるいは不要との意見も多かった。したがって、法改正がされても慎重かつ適切な運用が必要であろう。

また、この審判制度の改正の目的の一つである公示方法について、早めに公表されることを望みたい。

## 3. 差止請求権の在り方について

企業の事業活動に大きな影響を与える差止請求権の在り方について産業構造審議会等で議論がされ法改正の検討が進められたが、平成23年改正特許法では改正は見送られた。

かかる差止請求権の在り方について日本知的財産協会企業の実態と意識調査に関するアンケートを実施した。

なお、アンケートは、2010年度特許第1・第2委員会に委員を派遣した企業106社を対象に2011年2～3月に行い、震災の影響の中、回収率は約52%（55/106）であった。

### (1) 不実施の特許権者について

#### ① アンケートの趣旨

自らは特許発明を実施せず第三者に権利行使を行う特許権者が差止請求権を交渉に利用して多額のライセンス料を請求するケースが特に外国で見られるようになった。このような不実施の特許権者による権利行使の実態と差止請求権

**本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。**

の利用について国内での最近の動向を調べることとした。

**② アンケートの結果**

Q 7. 過去5年の間に国内で自らは特許発明の実施をしていない特許権者から権利行使を受けたことがありますか？（表7）

**表7 Q 7. 不実施の特許権者からの行使について**

回答内容	回答数 (%)
ある	15 (27%)
ない 又は知らない	39 (71%)

(回答数：54社)

Q 8. (Q 7で「ある」と回答した15社対象) どのような相手でしたか？(複数回答可) (表8)

**表8 Q 8. 権利行使された相手について**

回答内容	回答数 (%)
個人	10 (67%)
特許管理会社	9 (60%)
大学 TLO	1 (7%)
特許権に関する事業から撤退した企業	5 (33%)
その他	2 (13%)

(回答数：15社)

Q 9. (Q 7で「ある」と回答した15社対象) 最終的に事件が解決したのはどの段階ですか？（表9）

**表9 Q 9. 最終決着について**

回答内容	回答数 (%)
当事者間の交渉	12 (80%)
裁判上の和解	0 (0%)
裁判上における判決	3 (20%)
その他	3 (20%)

(回答数：15社)

Q 10. (Q 7で「ある」と回答した15社のうち訴訟を提起された8社対象) 訴状におい

て差止（廃棄も含む）が請求されましたか？（表10）

**表10 Q 10. 差止請求の有無**

回答内容	回答数 (%)
された	4 (50%)
されなかった	4 (50%)

(回答数：8社)

Q 11. 不実施の特許権者における差止請求権の行使に対し、制限を設けるべきですか？（表11）

**表11 Q 11. 差止請求権の制限**

回答内容	回答数 (%)
設けるべき	26 (47%)
設けるべきでない	29 (53%)

(回答数：55社)

Q 12. (Q 11で「設けるべき」と回答した26社対象) 制限を設けるべきと考える理由(複数回答可) (表12)

**表12 Q 12. 差止請求権制限の賛成理由**

回答内容	回答数 (%)
差止請求により高額実施料を要求するのは不当	24 (92%)
差止請求が真の目的でないのが明らか	18 (69%)
技術革新の阻害になる	7 (27%)
国内でもこの種の事件が見られるから	3 (12%)
外国特許を含むグローバルなライセンスを要求する事件が増え、問題が深刻化しているから	3 (12%)
米国に比べ訴訟費用や損害賠償額が低額であり、不実施の特許権者が拠り所とするのは差止請求のみであるから	4 (15%)
その他	3 (12%)

(回答数：26社)

Q 13. (Q 11で「設けるべきでない」と回答し

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

た29社対象) 制限を設けるべきでないと考える理由(複数回答可)(表13)

表13 Q13. 差止請求権制限の反対理由

回答内容	回答数 (%)
不実施の特許権者のうち、どの特許権者に制限をするのか不明確である	19 (66%)
特許権の弱体化につながる	8 (28%)
特許権者により差別するべきでない	9 (31%)
不実施の特許権者による事件が誘発・助長され難い状況にあるから	5 (17%)
不実施の特許権者による事件が顕在化しているとはいえないから	6 (21%)
その他	7 (24%)

(回答数: 29社)

### ③ 考察

どのような不実施の特許権者に対して制限するかが不明確であるため、差止請求権の制限に否定的であると考えられる。明確化することは難しいと考えられるが、例えば、特許権者が発明者でも承継者でもなく、また研究開発も行っておらず、第三者からの譲渡により権利を取得した者で、自己実施の予定もない場合やe-Bay判決の1要件である回復不能な損害を被る恐れのない場合に制限する等、具体的な条件を挙げて明確化することが考えられる。

業種別では、電気・電子は「制限を設けるべき」と「制限を設けるべきではない」がほぼ同数であるが、自動車・機械では「制限を設けるべき」であるとする企業が8割であるのに対し、化学・医薬では逆に、「制限を設けるべきでない」とする意見が9割で圧倒的に多い。

自動車・機械は、トロール対策を望んでいるが、化学・医薬では、トロール対策より、差止請求権が制限されることに抵抗感があるものと思われる。

## (2) 国際標準技術の特許権者について

### ① アンケートの趣旨

国際標準となった技術を利用する実施者に対し、避けることができない特許を保有する特許権者が実施者に対して権利行使(所謂、ホールドアップ問題)を行い、多額の実施料を請求するケースがある。また、権利行使に際しては、差止が請求される場合もあり問題となることがある。そこで、国内における最近の国際標準技術に関する権利行使の実態と差止請求権の請求について調査を行った。

### ② アンケートの結果

Q14. 国際標準技術に関する特許権に基づく権利行使を受けたことがありますか?(表14)

表14 Q14. 国際標準技術の権利行使

回答内容	回答数 (%)
ある	5 (11%)
ない 又は知らない	49 (89%)

(回答数: 54社)

Q15. (Q14で「ある」と回答した5社対象) どのような相手でしたか?(複数回答可)(表15)

表15 Q15. 権利行使された相手

回答内容	回答数 (%)
個人	1 (20%)
特許管理会社	3 (60%)
大学 TLO	0 (0%)
企業	4 (80%)
その他	0 (0%)

(回答数: 5社)

Q16. (Q14で「ある」と回答した5社対象) 最終的に事件が解決したのはどの段階ですか?(表16)



本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表16 Q16. 最終決着

回答内容	回答数 (%)
当事者間の交渉	4 (80%)
裁判上の和解	0 (0%)
裁判上における判決	0 (0%)
その他	1 (20%)

(回答数：5社)

Q17. (Q14で「ある」と回答した5社のうち訴訟を提起された1社対象) 訴状において差止(廃棄も含む)が請求されましたか? (表17)

表17 Q17. 差止請求の有無

回答内容	回答数 (%)
された	1 (100%)
されなかった	0 (0%)

(回答数：1社)

Q18. 国際標準技術に関する特許権者における差止請求権の行使に対し、制限を設けるべきですか? (表18)

表18 Q18. 差止請求権の制限について

回答内容	回答数 (%)
設けるべき	30 (59%)
設けるべきでない	21 (41%)

(回答数：51社)

Q19. (Q18で「設けるべき」と回答した30社対象) 制限を設けるべきと考える理由(複数回答可) (表19)

表19 Q19. 差止請求権制限の賛成理由

回答内容	回答数 (%)
標準技術の形成・活用が妨げられ、社会も損害を被るから	26 (87%)
米国e-Bay判決での4要件を導入することが可能だから	10 (33%)

技術標準化に参加しなかった特許権者による権利行使は影響が大きく何らかの対処が必要	10 (33%)
消費者の利益に反し独禁法の観点から問題	5 (17%)
その他	3 (10%)

(回答数：30社)

Q20. (Q18で「設けるべきでない」と回答した21社対象) 制限を設けるべきでないと考える理由(複数回答可) (表20)

表20 Q20. 差止請求権制限の反対理由

回答内容	回答数 (%)
標準化団体が対応すべき	10 (48%)
公共の利益の裁定(特許法93条)で解決すべき	9 (43%)
標準技術の利用者が差止を受ける恐れがなくなり、特許権者が不利益を被るから	4 (19%)
国際標準の場合、国内のみ差止請求を制限すれば国際的調和に反するから	9 (43%)
特許権の弱体化につながる	3 (14%)
その他	5 (24%)

(回答数：21社)

### ③ 考察

国際標準技術における差止請求については、『社会の利益』と『国際的調和』を念頭に検討する必要がある。原則としては、標準化団体が一括して対応するべきであると考えられる。

### (3) 製品寄与度の低い特許権による権利行使について

#### ① アンケートの趣旨

特許発明が製品全体の一部のみに係る場合であっても、場合によっては、侵害行為を含む製品全体の差止めが認められる。そこで、製品寄与度の低い特許権による権利行使の実態と差止請求について調査を行った。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

② アンケートの結果

Q21. 過去5年の間に製品に対する寄与度の低い特許権に基づく権利行使を受けたことがありますか？（表21）

表21 Q21. 製品寄与度の低い特許権の行使

回答内容	回答数 (%)
ある	13 (24%)
ない 又は知らない	41 (76%)

(回答数：54社)

Q22. (Q21で「ある」と回答した13社対象) どのような相手でしたか？(複数回答可) (表22)

表22 Q22. 権利行使された相手

回答内容	回答数 (%)
個人	7 (54%)
特許管理会社	4 (31%)
大学 TLO	0 (0%)
企業	9 (69%)
その他	0 (0%)

(回答数：13社)

Q23. (Q21で「ある」と回答した13社対象) 最終的に事件が解決したのはどの段階ですか？(複数回答可) (表23)

表23 Q23. 最終決着

回答内容	回答数 (%)
当事者間の交渉	10 (77%)
裁判上の和解	1 (8%)
裁判上における判決	3 (23%)
その他	2 (15%)

(回答数：13社)

Q24. (Q21で「ある」と回答した13社のうち訴訟を提起された5社対象) 訴状において差止(廃棄も含む)が請求されましたか？(表24)

表24 Q24. 差止請求の有無

回答内容	回答数 (%)
された	2 (40%)
されなかった	3 (60%)

(回答数：5社)

Q25. 製品に対する寄与度の低い特許に基づいての差止請求権の行使に対し、制限を設けるべきですか？(表25)

表25 Q25. 差止請求権の制限について

回答内容	回答数 (%)
設けるべき	14 (26%)
設けるべきでない	40 (74%)

(回答数：54社)

③ 考察

「差止制限を設けるべき」と回答した企業の約半数は、「寄与度が低い特許で製品全体の製造が差止めされることは、社会的に影響が大きい」と考えている。

また、「差止制限を設けるべきでない」と回答した企業は、「特許権としては同じであるので、製品に対する寄与度で差別すべきでない」、「設計変更で特許回避が容易でないなら、製品に対する寄与度が高い特許であるといえるので、差止めを認容すべきである」という意見が多かった。これらから、企業は、製品寄与度の低い特許を基に差止請求の権利行使を行うことに強い反対をしているわけではないと考えられる。

(4) 差止請求権の権利行使の制限について

① アンケートの趣旨

差止請求がなされ、裁判所が権利侵害を認めると事業停止を余儀なくされる。差止請求がされない場合であっても、差止請求権の潜在的な存在により、企業は事業停止の可能性という大きなリスクを負う。このように差止請求権の存在は、高額なライセンス料の要求等、不当と思

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

われる条件を強要される根拠となり、交渉に大きな影響を与える。

しかし、差止請求権の権利行使に制限を設けると、いわゆるパテントトロールから法外な対価を要求されるリスクを軽減できるが、その一方で特許権を行使する場合には、特許権者としての立場が弱くなり、正当な権利行使にも影響が生じ得る。

そこで、差止請求権の行使に制限を設ける場合、どのように行うべきかについてアンケートを行った。

② アンケートの結果

Q26. 差止請求権の権利行使に制限を設けるべきとしたら、どの方法で設けるべきであると思われますか？（表26）

表26 Q26. 権利行使制限の方法について

		回答数 (%)		
		全体 55 社	電機 機械 27 社	化学 医療 12 社
A	民法上の権利濫用法理より広い対象をも制限し得る差止め請求権の行使制限の法理を特許法上に置く	7 (13%)	5 (19%)	0 (0%)
B	民法上の権利濫用法理が適用されること及び適用される場合を明確化するため、一定の基準により適用される場合を定型化する規定を、特許法に置く	12 (22%)	7 (27%)	1 (8%)
C	民法上の権利濫用法理が適用されることを明確化するため、差止請求権の濫用を許さない旨の一般規定を、特許法に確認的に置く	17 (31%)	7 (27%)	4 (33%)
D	特許法には差止請求権の行使を制限し得る規定を置かず、民法上の権利濫用法理に委ねる	18 (33%)	7 (27%)	6 (50%)

無回答	1 (2%)	1 (4%)	1 (8%)
-----	-----------	-----------	-----------

③ 考 察

アンケートの結果、全体としてはC又はDが6割を占め、特許法に新たな規定を設けることはせず、現行法で民法上の権利濫用の法理を適用するか、特許法に確認規定を置くにとどめることとすることを望む企業が多い。

しかし業種別でみると電気・電子および自動車・機械の業界では、特許法に新たに規定を設けるというAまたはBを選択した割合がほぼ半数あった。一方で、化学・医薬業界ではAまたはBを選択した割合は8%と少なく（Aは0%であった）、逆にCまたはDを選択した割合が83%を占めた。ここで、Cを選択した理由としては「民法上の権利濫用の抗弁の成否を判断するためには、具体的な事実を基に、個別事案に現れた様々な利益を比較衡量する必要があるから」、Dを選択した理由としては「差止め請求権に制限を設ける基準を明確化することが困難であるから」とした企業が多い。

このように業種によって違いが顕著に表れており、トロールを警戒している企業は電気や機械系の業界に多く見られ、トロール対策として差止請求権の行使を制限することは有効であると考えているようである。また、電機・機械業界では、トロール対策を講じたい一方で、事業撤退等で実施をしなくなった特許権等を活用する際に不利に働くことを懸念していると思われる。

一方、医薬業界は特許発明を第三者に実施させないことで利益を確保する構造になっており、差止請求権の行使に制限を設けることには反対であり、法改正を行わないことを望む声が多い。

以上から、差止請求権の権利行使の制限に画一的な基準を設けずトロール等の権利濫用に該当するものを裁判所で個別に判断し、適切に対

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

処・解決することが多数の意見と考えられる。

(5) 差止制限時の金銭的補償について

① アンケートの趣旨

差止請求の行使が制限されることは、事実上の強制実施許諾となり得る場合があり、特許権者の意思にかかわらず特許発明の第三者による実施が容認される可能性が生ずることになる。

かかる場合の金銭的な補償について、補償する額としてはどのように定めるべきかについてアンケートを行った。

② アンケートの結果

Q27. 差止めを制限する場合の金銭的補償について、どのように思われますか？（表27）

表27 Q27. 金銭的補償について

		回答数 (%)		
		全体 55社	電機 機械 27社	化学 医療 12社
A	民法709条又は特許法第102条第1項または2項に基づき計算される将来の損害とすべきである	19 (35%)	7 (26%)	3 (25%)
B	ロイヤリティ相当額（特許法第102条第3項）とすべきである	19 (35%)	13 (48%)	4 (33%)
C	ロイヤリティ相当額に制限を設けるべきである	9 (16%)	2 (7%)	4 (33%)
D	金銭的補償は与えるべきでない	7 (13%)	3 (11%)	0 (0%)
	無回答	1 (2%)	2 (7%)	1 (8%)

③ 考 察

アンケートの結果、業種を問わずAまたはBが多く、現行法の損害賠償額の推定方法を用いるべきという意見が多い。

Aの理由として「特許権者の意に反する実施

が他者によって継続的になされると、特許権者の利益が不当に損なわれる場合があるから。」、Bの理由として「通常実施権の許諾と同様、当事者間でロイヤリティの額を定めるのが適当であるから」とする理由に基づくものが多く占めている。

少数であるが、Cの理由としては「高額なライセンス料の要求を防ぐべきであるから。」が多い。

また、さらに少数ではあるが、Dの理由としては「諸外国に強制実施権許諾を正当化する口実を与え、海外での活動が阻害されるおそれがあるから。」との理由が挙げられていた。海外事業展開時に伴う現地での模倣リスクを警戒しての回答であると考えられる。

以上より、現行法での損害額、実施料を計算すべきとする意見が多い。その一方で、差止めが制限されることで事業停止のリスクがなくなり、実施料相当額のロイヤリティしか認められないのであれば、見つかるまで無断で実施を行ういわゆる故意侵害への対策も必要となると考えられる。

(6) 最後に

我が国の企業には、トロールを懸念しリスクを少なくすべきとする業種がある一方で、強い特許権によりビジネスを守る必要がある業種も存在する。

しかし、現在のところ、我が国の特許権に基づくトロールが問題となった事件は少なく顕在化していない。現在の我が国の法制度の下では、懲罰的賠償制度が無く、法外な損害賠償請求は行えず、また、無効審判とは別に裁判所でも特許の有効性を争える所謂ダブルトラックによりパテントトロールを誘発・助長しがたい状況にあるといえる。

そして、差止請求に制限を設けることは産業界全体からみると、正当な権利行使に影響が生

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

じることを懸念する意見があり、法改正は慎重にすべきと考える。

#### 4. 損害賠償額の算定について

当事者交渉および特許侵害訴訟での金銭的なゲインやリスクを想定する場合、実際の特許侵害訴訟で認定される損害賠償額を参考とすることが多いと思われる。個々の裁判例において、何かしらの算出根拠が示されているものの、損害賠償額の予見性が十分に高い状況にあるとは言いがたい。例えば、「特許が関係する一部」が「製品全体」に対して寄与する程度、いわゆる寄与率（寄与度）の根拠が十分に明確になっているとはいえない。そこで、当小委員会では、寄与率の問題を含めた損害賠償額の算出について、2008年12月と2009年10月に日本知的財産協会の特許委員会の所属企業会員を対象にアンケートを行った。回答率はそれぞれ、2008年は59%（対象113社中、回答67社）、2009年58%（対象108社中、回答63社）であった。

##### (1) アンケート結果

アンケート結果より、寄与率の不明確さが問題になることを経験した企業は27.7%で、ライセンス交渉や訴訟の場で不明確さが問題となるようである。また、多くの企業（77.3%）が寄与率の明確化が必要と回答した（表28～30）。

また、多くの企業（58.7%）が損害賠償額の算定基準の作成が望ましいと回答した（表31）。その作成主体として、裁判所、弁護士団体とする希望が最も多かった。一方、個別事情に左右される面が強いこと、製品分野ごとの業界慣習の影響が強いことを理由に、誰もが納得する算定基準の作成は困難との意見もあった。

表28 Q28. 特許の「寄与率」の不明確さが問題となったことがありますか？

回答内容	回答数 (%)
問題となったことがある	18 (27.7%)
問題となったことはない	26 (40.0%)
どちらとも言えない	21 (32.3%)

(回答数：65社)

表29 Q29. どのようなとき、問題になりましたか？（複数回答可）

回答内容	回答数 (%)
ライセンス交渉で問題となった	18 (94.7%)
訴訟提起前の交渉で問題となった	8 (42.1%)
訴額の計算で問題となった	3 (15.8%)
算定基準が明確でないため、訴訟結果について納得性が低い	4 (24.1%)
その他	1 (5.31%)

(回答数:19社 (先の質問で「ある」と回答した企業が対象であったが、それ以外の1社からも回答があったので、そのまま記載))

表30 Q30. 今後、寄与率の明確化が必要と考えますか？

回答内容	回答数 (%)
明確化が必要である	51 (77.3%)
明確化は不要である	15 (22.7%)

(回答数：66社)

表31 Q31. 特許権侵害訴訟で損害額を定める上での損害賠償額の算定基準資料の作成が望ましいと考えますか？

回答内容	回答数 (%)
望ましい	37 (58.7%)
望ましくない	24 (38.1%)

##### (2) 裁判例紹介

確かに損害賠償算定のガイドラインとなるような資料があることが望ましいが、実際の裁判では個々の事情に応じた判断が行われており、直ちに算定基準を作成することは非常に困難である。そこで本小委員会では、まずは裁判所が

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

損害賠償額を算出する際の判断材料を明らかにする必要がありと考えて、裁判例の調査を行ったので以下に紹介する（判決時期が平成10年1月から平成23年3月の間で、裁判所が損害賠償算定において寄与率等を判断している代表的なものを抽出した）。

① 実施許諾ライセンスの場合よりも高い実施料率を認めた裁判例（「こんにゃく」事件 平成11年(ワ)第12586号 大阪地裁）

原告は実施料率15%を、被告は原告の第三者実施許諾での実施料率3%より低くすべきと主張した。裁判所は、「実施許諾契約における実施料率に基づく必然性はなく、特許発明の技術内容や重要性、侵害の態様、侵害者が侵害行為によって得た利益、競業関係や営業政策等を総合考慮して、相当な実施料率を定めるべき」とし、実施料率は5%と認定した。

② 業界相場よりも高い実施料率を認めた裁判例（「環状カッタ」事件 平成10(ワ)第7820号 大阪地裁）

裁判所は、「金属加工機械」に関する実施料率を調査した結果として、平均値3.75%を基準とした上で、権利者の再三の警告送付や本件訴訟で侵害品の差止めを非常に重視する姿勢を考慮して、仮に実施許諾をしたとしても、低率で許諾していたとは考え難く、平均よりも高い実施料率4%を認定した。

③ 製品購買動機への貢献度を考慮し、高い寄与率を認めた裁判例（「キックバーを有する」パイプベンダー」事件平成14年(ワ)第13022号 大阪地裁）

原告は、侵害品「パイプベンダー」の売上げへの特許発明の寄与率100%を主張、一方、被告は「特許発明は、イ号製品の一部であるキックバーを特徴的部分とするものであり、その使用率は20%以下」を理由に寄与率25%以下を主張した。裁判所は、製品全体（キックバー付きパイプベンダー）に対してキックバーが寄与し

ていない度合いが、特許法102条2項による損害の推定に対する覆滅事由と認定し、「材料費の節約額は相当な金額に上る」こと、「キックバーの存在は相当強い購買動機となっている」こと、「キックバーを付けたことによる価格の上昇は僅かである」こと等から、「キックバーは、被告がイ号製品の販売によって得た利益について大きな寄与ないし貢献をしていた」として、キックバーの寄与度はイ号製品（パイプベンダー）全体の80%（寄与しない度合いは20%）と認定した。

④ 製品購買動機への貢献度を認めず、低い寄与率とした裁判例（「流し台のシンク」事件平成21年(ワ)第5610号、東京地裁）

本件特許は「流し台のシンク」に係るもので、侵害者製品はシンクを組み込んだ「システムキッチン」である。原告は、侵害品の売上げに対する寄与率100%を主張した。裁判所は、侵害品のうち、特許権の侵害となるのは、シンクの部分のみであり、シンク以外の部分は本件発明と無関係、さらに、寄与率が100%であると認めるに足りる客観的証拠もないとして、寄与率は、侵害品全体（システムキッチン）のうちシンクに係る部分の製造原価比相当とした。

⑤ 特許以外の寄与が考慮された裁判例（「ソリッドゴルフボール」事件 平成17年(ワ)第26473号 東京地裁）

裁判所は、特許法102条1項に基づく損害賠償額の算定に際し、以下 i～v を総合考慮して、原告製品のうち60%に相当する数量を「販売することができないとする事情」と認定した。

i) 他社メーカーの市場占有率分までは損害が及ばない、ii) 原告・被告の市場占有率に大きな変動がない、iii) 当業界の市場占有率には各社の営業努力及びブランド力が反映されている、iv) 被告製品のカタログには原告特許と同様の効果がセールスポイントとして挙げられ、需要者の購買動機付けの一つとなっている、v)

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

需要者はゴルフボールの性能を発揮する具体的構成まで特段の関心を抱いていない。

さらに、被告が返還すべき利得額（特許法102条1項の適用外の期間分）として実施料相当額を算出するに際して、原告は発明協会研究センター編「実施料率」に基づく実施料率5%を主張したのに対して、被告は、発明内容、代替可能性、発明寄与度、被告の高いブランド力や営業努力を考慮すると、実施料率は0.5%が基準と主張したが、裁判所は、被告主張は実施料率を低く評価すべき事情に当たらないと認定した。

⑥ 共有特許における実施料率が算定された裁判例（「外科用材料事件」平成12(ワ)第5238号 大阪地裁）

共有特許権について、一方の共有者である被告へ専用実施権が設定された際に、被告が支払うべき対価としての実施料率が算定されたが、原告が実施料率8%を主張したのに対して、判決では、以下の理由により、1.5及び2.0%に減じられた。

- a. 本件発明の実施のため、第三者保有の利用関係となる別の特許権の実施許諾を受ける必要があること（なお、損害賠償の対象となる製品は二つあったが、利用発明の関係にあった製品は一つだけであった。当該要因が減額要素として考慮されたのは利用発明の関係にあった製品だけであったことから、実施料率に差が生じた）。
- b. 原告（共有者の他方）の事業規模から被告と同等なレベルで市場に参入することが困難であること。
- c. 外国出願を含む諸費用や医療器具としての行政庁への承認手続およびその費用を被告が負担したこと。
- d. 相当の労力と費用を要する医療用具の実施について、被告は商品化失敗のリスクを負担していること。

⑦ 無償譲渡及び在庫品に対する損害額を認定した事例（「病理組織検査標本作成用トレイ事件」平成15年(ワ)第4726号 大阪地裁）

原告の実用新案権を侵害する標本作成トレイを金属加工業者に製造させて仕入れ、譲渡した被告行為に対して損害額が算定された。被告は、仕入れたトレイの一部を有償譲渡、その他を無償譲渡しており、また在庫品も存在していた。裁判所は、「仮に被告物件の譲渡行為がなかったとしても、有償では購買されなかった可能性並びに代替品の存在により、原告において、被告物件の譲渡数の原告製品をそのまま販売することはできなかった（実案法29条1項ただし書の『原告が販売できない事情』）」として、損害賠償額の算定では、無償での譲渡数の半数に相当する額を控除すべきと判断した。また、無償譲渡の残り半数については、本件実用新案権の侵害を認めて、損害賠償額を実案法29条3項により算定した。さらに、在庫分については、「実施品の販売価格を基準として実施料相当額を算定することは相当ではない」として、製造費を基準にした実施料相当額を算定した。

⑧ 最終製品の売り上げを算出基準として認めた事例（「溶融アルミニウム合金搬送用加圧式取鍋（取鍋）事件」平成16年(ワ)第24626号 東京地裁）

原告、被告とも客先に溶融アルミニウムを納入し、「取鍋」はその運搬・供給に使用される「容器」である（被告は「取鍋」を購入、使用はするが、転売はしない）。取鍋特許の権利は、溶融アルミニウム自体には及ぶことはないが、原審で裁判所は、溶融アルミニウムの納入販売による利益と、取鍋の使用との間に相当因果関係を認めて、実施料を決めるにあたり溶融アルミニウムの売上げを基準として採用した。一方、控訴審（知財高裁）では、原審認定の相当因果関係を否定して、特許権の使用によって受け取った利益を基に算定するほかに方法はなく、溶

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

融アルミニウムの売上げを基準とすることに相応の合理性を認めた上で、溶融アルミニウム売上げを基準とした試算値に0.5を乗じた金額を採用した。

### (3) 考 察

裁判所は、特許法102条1項、同2項の適用の場合には、特許権者又は被疑侵害者が得ている利益をベースとし、一方、特許法102条3項の適用の場合には、ライセンス実績での実施料率や発明協会発行「実施料率」等の資料を考慮し損害賠償額を算出している。しかしながら、いずれの場合も「弁論の全趣旨の参酌」として、おおむね次のi～viの6つの判断材料に基づいて最終的な損害賠償額の算出判断を行っており、多くの場合で、これらは独立した要素ではなく、相互に影響していることが分かった。裁判例紹介をまとめたものを別表に示す。

#### <損害賠償額算出のための判断材料>

- i) 特許発明の技術内容や重要性（基本特許か周辺特許か、代替品の有無等）
- ii) 製品販売への貢献度（購買動機となるか）
- iii) 特許権の市場への影響（市場占有率への影響）
- iv) 権利者と侵害者との関係（ライセンスポリシー、交渉姿勢、等）
- v) 営業努力やブランド力
- vi) 事業リスクや費用負担（パワーバランス）

今回は調査した裁判例が少なく、冒頭に述べた通り、現時点で損害賠償の算出基準となるような資料を作成することは困難である。しかし、損害賠償額算出の判断材料として、特許の技術的重要性、販売貢献、市場への影響といった特許寄与（寄与率）だけでなく、権利者の姿勢や営業努力やブランド力といった特許以外の寄与についても裁判例分析を積み重ねることで、将

来的には、損害賠償額算定の類型化が可能となり、延いては、類型に応じた損害賠償額算定の予見性を高めることができるのではないかと期待される。

## 5. 中長期テーマの総括

### (1) 3年間の活動結果と法改正

3年間にわたり日本国内での特許権侵害事件及びそれに関連する制度における様々な問題点を検証してきた。結果としては、様々な問題点がありつつも、会員企業としてはそれらの問題点について、直ちに法改正をすべきとまでは考えていないのではないかと思える。特許権侵害事件は事件ごとに複雑で様々な争点があることや、法改正の度に各企業における業務手順や社内マニュアルも変更等を行う必要が生じるからではないであろうか。

なお、2011年6月8日に公布された改正法は、特許権侵害事件に関連する制度としては、ダブルトラックの解消は見送られ、紛争の蒸し返しの防止として再審の訴え等における主張の制限（改正特許法104条の4）が導入されるものとなり、ダブルトラックに関するアンケート結果<sup>1)</sup>と概ね相反しないものであった。

### (2) 今後の課題

法改正に関し、3年間で多くの共通する意見があったのは、異議申立制度の復活等の公衆審査制度の見直しであった<sup>1)</sup>。この点の是非について今回は触れないが、このことから考えられることは、特許権侵害事件及びそれに関連する制度に問題があるとすれば、その根底にあるのは、特許性がないものが特許され、侵害訴訟で特許無効と判断される等、特許性の判断の不安定なケース、すなわち、審査、審判及び訴訟の各段階での特許性の判断が異なるケースが存在するからではないかと思われる。

したがって、今後、さらに特許法の法改正を



## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

検討するのであれば、特許権侵害事件及びそれに関連する制度と直接的には関係しないが、特許制度の基本的な問題ではある、安定した特許性の判断が期待できる施策を中心に検討すべきではないかと思われる。

### 注 記

- 1) 日本知的財産協会2009年度特許第2委員会第5小委員会「ダブルトラック問題及び公衆審査制度に関するアンケート調査について」(知財管理誌, Vol.60, No.5, 809-821頁)
- 2) 最高裁判所, 平成19年(行ヒ)318号, 平成20年7月10日判決
- 3) 特許庁HP「特許法等の一部を改正する法律(平成23年6月8日法律第63号)」  
[http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou\\_kaiei\\_230608.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_230608.htm)
- 4) 第29回産業構造審議会・資料4  
[http://www.jpo.go.jp/shiryoutou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo\\_shiryoutou29/04.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoutou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_shiryoutou29/04.pdf)
- 5) 第31回産業構造審議会・資料2  
[http://www.jpo.go.jp/shiryoutou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo\\_shiryoutou31/02.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoutou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_shiryoutou31/02.pdf)
- 6) 第29回産業構造審議会・資料1  
[http://www.jpo.go.jp/shiryoutou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo\\_shiryoutou29/01.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoutou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_shiryoutou29/01.pdf)
- 7) 改正特許法134条の2第2項, 同3項  
〔(特許無効審判における訂正の請求)  
第三十四条の二  
(略)  
2 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には, 請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし, 特許無効審判が請求項ごとに請求された場合にあつては, 請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。  
3 前項の場合において, 当該請求項の中に一群の請求項があるときは, 当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。〕
- 8) 改正特許法134条の2第1項4号  
〔(特許無効審判における訂正の請求)  
第三十四条の二 特許無効審判の被請求人は,

前条第一項若しくは第二項, 次条, 第一百五十三条第二項又は第六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り, 願書に添付した明細書, 特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をすることができる。ただし, その訂正は, 次に掲げる事項を目的とするものに限る。

(略)

四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする。

#### 9) 改正特許法126条3項

〔(訂正審判)

第二百六条

(略)

3 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には, 請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。この場合において, 当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは, 当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。〕

#### 10) 改正特許法164条の2

〔(特許無効審判における特則)

第六十四条の二 審判長は, 特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において, 審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは, 審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。

2 審判長は, 前項の審決の予告をするときは, 被請求人に対し, 願書に添付した明細書, 特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。

3 第五十七第二項の規定は, 第一項の審決の予告に準用する。〕

#### 11) 改正特許法126条2項

〔(訂正審判)

第二百六条

(略)

2 訂正審判は, 特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決(請求項ごとに請求がされた場合にあつては, その全ての審決)が確定するまでの間は, 請求することができない。〕

別表 裁判例紹介のまとめ

No	事件		適用条文		実施料率の参考	損害賠償額算出の判断材料							
	備考	102条1項 (実新法28条1項)	102条2項 (実新法28条1項)	特許法102条3項 (実新法28条3項) 実施料(率)		ライセンズ 実績	発明協会 資料 「実施料 率」	i	ii	iii	iv	v	vi
①	H11(ワ)12588 大阪地裁	こんにやく	損害賠償	-	5% [特許寄与率40%]	3% 申入れ	-	○↑	○↑	-	○↑	-	-
②	H10(ワ)7820 大阪地裁	環状かか-	損害賠償	-	4%	-	○→	-	○↑	-	○↑	-	-
③	H14(ワ)13022 大阪地裁	ハイパング-	損害賠償	-	補償金請求での 実施料相当額 10% (主張:原告15%・被告5%)	-	○↑	○↑	-	-	-	-	-
④	H21(ワ)5810 東京地裁	流し台シンク	損害賠償	-	寄与分:製品全体に占める 特許部分原価比 ×被告利益=特許部分原価 ×租利15% (寄与率主張) 原告:100%(製品全体)/ 被告:特許部分製造原価基 準)	-	-	○→	○→	-	-	-	-
⑤	H17(ワ)26473 東京地裁	リットコルボ-ル	損害賠償	寄与率:40% 控除率:80%(ただし書き による減額) ×被告の営業努力やノウハウ 力、他社組合品の存在等が 考慮	不当利得返還での 実施料相当額 5% (主張:原告5%/ 被告0.5%) ×発明寄与度・被告 営業努力やノウハウ 力等は考慮されず	-	○↓ (1項)	○→ (1項)	○↓ (1項)	-	-	○↓ (1項)	-
⑥	H12(ワ)5238 大阪地裁	外科用材料	共有特許 ①の実施料	-	1.5、2.0% 損害賠償の対象となる製品 は二つあったが、①の要素 (利用割合)のあるなしで 0.5%の差がついた。	-	○↓	-	-	-	-	-	○↓ 被告の 事業及びや 費用負担
⑦	H15(ワ)4728 東京地裁	病理標本トレイ	損害賠償	寄与分:- (算出なし) 控除分:被告の無償譲渡分 の半額 ×ただし書きによる減額: 減額販売できない事情(有 償では購買されない可能)	-	-	○→	○→	-	-	-	-	-
⑧	H16(ワ)24626 東京地裁	取鍋	損害賠償	-	特許品を利用した最終製品 に対して 特許0.7% 意匠0.3%	-	○↑	-	-	-	-	-	-

※ 矢印は、その項目が損害賠償額の算定基準(具体的には実施料率)として損害賠償額の増減に影響を及ぼしたか否かを示す。  
↑:増加に影響、↓:減少に影響、→:影響なし、を示す。

(原稿受領日 2011年6月21日)