

特許侵害訴訟の訴状の基礎知識

横 井 康 真*
磯 田 直 也**

抄 録 特許侵害訴訟は訴状によって始まります。原告側、被告側のいずれに立った場合でも訴状は非常に重要な書面ですが、訴状に記載されている事項がどのような法的な意味を有しているか十分に把握した上で訴訟準備を行うことが必要です。本稿では、訴状サンプルと見比べながら、法的かつ実務的な視点から訴状の記載事項に関する基本的な理解をご紹介します。

目 次

1. はじめに
2. 訴状記載事項の解説
 2. 1 訴え提起の年月日
 2. 2 管轄について
 2. 3 訴額, 貼用印紙額, 郵券
 2. 4 請求の趣旨と請求の原因
 2. 5 被告製品目録
 2. 6 被告製品説明書
 2. 7 損 害
3. おわりに

1. はじめに

特許侵害訴訟は訴状の提出によって始まります(民訴133①)。法務部や知的財産部の担当者は特許侵害訴訟の訴状を目にすることが少なくないと思います。自社が原告として訴訟提起する場合には代理人弁護士から訴状ドラフトが送られてきますし、被告として他社から訴えられた場合にはいきなり会社に訴状が送達されます。訴状は民事訴訟を開始するための重要な書面ですが、訴状に記載されている事項がどのような法的な意味を有しているか十分に把握しないまま訴訟準備が行われていることが少なくありません。本稿では、末尾の訴状サンプルをご

覧いただきながら、法的かつ実務的な視点から訴状の記載事項に関する基本的な理解をご紹介します。

2. 訴状記載事項の解説

2. 1 訴え提起の年月日 (* 1)

(* 1) 等は、訴状サンプル内の番号です。

裁判所に訴状を提出する日を記載するのが通例です。訴状提出によって特許権侵害による損害賠償請求権の消滅時効¹⁾が中断されるので、訴状提出日は重要な日となります(民訴147)。

2. 2 管轄について (* 2)

訴状には提出先の裁判所が記載されますが、提出先は管轄を有する裁判所でなければなりません。管轄を有しない裁判所に訴えを提起すると、被告の管轄違いの答弁等に基づき事件が管轄を有する裁判所に移送されることとなります。無駄な手続を回避するためにも、訴状の提

* プライムワークス国際特許事務所
弁護士 Yasumasa YOKOI

** ユアサハラ法律特許事務所

弁護士・ニューヨーク州弁護士 Naoya ISODA

出先の裁判所が管轄を有していることを確認しなければなりません。また、複数の管轄裁判所が存在する場合、原告としては、出廷の便宜を考慮して自社から距離的に近い裁判所を選択することもできます。以下では、管轄（土地管轄）について説明します²⁾。

特許侵害訴訟の管轄裁判所は、主に東京地方裁判所か大阪地方裁判所のいずれかとなります（図1参照）。これは、専門性の高い特許及び実用新案権の侵害訴訟について専門部を有する裁判所で集中的に審理を行う趣旨から、東京地方裁判所か大阪地方裁判所が専属管轄を有する³⁾、すなわち、その他の裁判所では審理することができないとされているためです（民訴6）。東京と大阪のどちらの地方裁判所が管轄を有するか判断するには、まず民事訴訟法が定める土地管轄を検討しなければなりません。

土地管轄は、原則として、応訴の負担を強いられる被告の便宜を考慮して、被告の住所地、被告が法人等である場合にはその主たる事務所又は営業所が所在する地の裁判所に認められます（民訴4）。これに加えて、事件の種類に応じた管轄も認められておりますが、特許侵害訴訟では「財産権上の訴え」（民訴5一）と「不法行為に関する訴え」（民訴5九）に注意が必要です。「財産権上の訴え」の管轄地は「義務履行地」とされています。特許侵害を理由として損害賠償、不当利得、補償金等の金員を請求する訴訟は「財産権上の訴え」に該当しますから、その「義務履行地」は、持参債務の原則（民484）によって、債権者すなわち原告（特許権者等）の住所地等となり、同地を管轄する裁判所が土地管轄を有することになります。「不法行為に関する訴え」の管轄地は「不法行為地」とされています。特許侵害は不法行為（民709）に該当しますから、特許侵害に基づく損害賠償請求訴訟は「不法行為に関する訴え」に該当します。また、差止請求訴訟についても、「不法

行為に関する訴え」に該当すると解されています（最判平16・4・8参照）。「不法行為地」には、行為地のみならず損害の発生した地も含まれると解されていますので、これらの地を管轄する裁判所が土地管轄を有することになります。

以上の検討で土地管轄を有する地方裁判所が決まると、あとは下記地図に示した区分に従って、東日本の場合は東京地方裁判所、西日本の場合には大阪地方裁判所が特許侵害訴訟の専属管轄を有することになります。

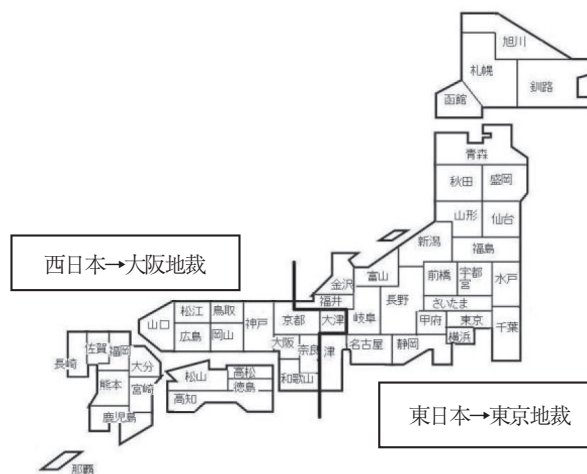


図1 特許侵害訴訟の管轄裁判所

訴状サンプルの例では、まず被告の所在地（神戸市）を管轄する神戸地裁に土地管轄があり、上記区分に従い大阪地裁が管轄裁判所となります。また、被告の侵害行為は中国地方及び四国地方で行われているため、不法行為地として各県の地裁に土地管轄があり、同様に大阪地裁が管轄裁判所となります。さらに、損害賠償が請求されているところ、義務履行地は持参債務の原則により債権者である原告の所在地（さいたま市）となり、同地を管轄するさいたま地裁にも土地管轄が認められますので、東京地裁も管轄裁判所となります。サンプル訴状では、原告の所在地に近い東京地裁が訴訟提起先として選択されております。

なお、東京地裁、大阪地裁とも知的財産権の

専門部が複数存在しますが(東京地裁は4箇所、大阪地裁は2箇所)、どの部に配点されるかは裁判所内でランダムに決定されるため、原告が指定することはできません。

2. 3 訴額, 貼用印紙額, 郵券 (* 3)

訴額は、原告が訴えて主張する利益により算定され(民訴8①)、訴額の金額に応じて法律で決められた額の印紙を訴状に貼用します⁴⁾。訴額は、差止請求, 損害賠償請求, 不当利得返還請求と原則として請求ごとに算定し合算しなければなりません(民訴9①本文)、差止請求と廃棄請求のように利益が共通する場合には合算しなくてもよいとされています(同但書)。損害賠償請求は請求金額がそのまま訴額になるため算定は簡単ですが、差止請求の場合は算定が困難です。そこで、東京地裁と大阪地裁は客観的な算定基準を設けているので、これに従って算定します⁵⁾。

郵券は裁判所が行う事務(訴状の被告に対する送達等)に使用するもので、裁判所ごとに決められた額分を原告が訴え提起時に予納しなければなりません⁶⁾。

2. 4 請求の趣旨と請求の原因 (* 4)

民事訴訟では、原告の被告に対する法律上の請求が認められるか否かが審理されることから、訴状では、審理対象である原被告間の法律上の権利義務関係(訴訟物)が特定されなければなりません。このため、法は訴状の必要的記載事項として「請求の趣旨及び原因」を挙げています(民訴137②)。

「請求の趣旨」とは、原告が求める裁判の内容であり、原告の請求が全部認容される場合の判決主文(民訴114①)に相当します。訴訟費用の負担(民訴61)と仮執行宣言(民訴259)は、必要的記載事項ではありませんが、請求内容とともに「請求の趣旨」の項に記載するのが通例です。

「請求の原因」には、「請求を特定するのに必要な事実」(民訴規53①)及び「請求を理由づける事実」(民訴規53①。要件事実。)を記載します。「請求を理由づける事実」(要件事実)とは、権利の発生, 障害, 阻止又は消滅といった実体法上の法律効果の発生要件に該当する具体的事実を意味します。いかなる事実が要件事実となるかは次のように法律の要件に基づいて考えていきます。例えば、特許権に基づく差止請求については、特許法100条1項が「特許権者…は、自己の特許権…を侵害する者…に対し、その侵害の停止…を請求することができる。」と規定しています。そして、「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する」から(特68本文)、具体的には「特許発明の実施をする」ことが特許権を侵害する行為にあたることになり、次には発明の実施の定義を定める特許法2条3項を見ることとなります。この結果、特許権に基づく差止請求の要件は、①原告が特許権を有すること、②被告が業として発明を実施していること、③被告実施の発明が特許発明の技術的範囲に属すること、と整理することができます。これらに該当する具体的事実(実際の事件で発生している事実)を要件事実として「請求の原因」の中で主張することになります。

2. 5 被告製品目録 (* 5)

特許侵害の差止請求は、被告が現に行っている、又は将来行うおそれのある被告製品の製造販売等の行為の停止又は予防を求めるもので(特100①)、廃棄請求は、侵害を構成する対象製品の廃棄等を求めるものです(特100②)。どの製品が差止や廃棄の対象となるかを具体的に明らかにすべく、請求の趣旨では、被告製品を具体的に特定する必要があり、訴状別紙の被告製品目録を引用する形で特定を行うのが通例です。被告製品の特定方法はだまかに以下の2通りが考えられます。

① 被告製品の技術的構成を文章、図面で特定する方法

② 被告製品の商品名や型式名で特定する方法

いずれの方法をとっても誤りという訳ではありませんが、①の方法については、原被告ともにそれぞれの特定に固執して調整が長引き侵害論の審理に入る前の入り口の段階で多くの時間を費やす弊害が指摘されていました。②の方法にはこのような弊害はありません。また、廃棄請求が認容され執行官が執行する場面では、②の方法で特定されていると、対象製品と対象外製品とを区別するのが容易で円滑な執行に資するといえます。他方、②の方法については、被告が事実審口頭弁論終結後に商品名や型式名を変更した場合、せっかく取得した勝訴判決の効力が及ばないおそれがあります。しかしながら、仮に商品名や型式名が変更されたとしても、特許権者としては、改めて新たな商品名、型式名の製品に対して差止の仮処分を申し立て、変更後の製品が変更前の製品と何ら変わりが無いことを疎明することにより、速やかに仮処分命令を得ることは可能であると考えられます。現在の実務では、②の方法若しくは①と②を併用する特定方法が多く見られます。なお、訴状サンプルでは②の方法を採用しています。

2.6 被告製品説明書（*6）

「請求の原因」では、原告の特許発明の構成要件と対比するために、被告製品の構成を具体的に記載し分説しなければなりません。訴状別紙として被告製品説明書を添付し、図面等を引用して被告製品の構成を具体的に説明するのが通例です。

前述のとおり、「請求の趣旨」で引用する被告製品目録の場合は商品名・型式名による記載が可能でしたが、「請求の原因」における被告製品説明書では許されません。「請求の趣旨」では差止・廃棄という原告の請求内容を明確に

する被告製品の特定が目的であり、商品名・型式名による特定でも同目的は達成できました。しかしながら、「請求の原因」では、前述のとおり、要件事実を主張しなければなりません。特許権侵害に関する要件事実（③被告実施の発明が特許発明の技術的範囲に属すること）を主張するためには、被告製品の具体的構成が不可欠の前提となります。したがって、原告は訴状において、被告製品説明書を使用して、被告製品の構成を具体的に主張しなければならないのです。この点で、特許発明の構成要件をそのまま引き写しただけの被告製品の構成の主張は、特許発明の構成要件との具体的な対比ができませんので基本的には不十分となります。

2.7 損害（*7）

特許権侵害も不法行為ですから特許権者は侵害者に対し不法行為に基づく損害賠償を請求することができます（民709）。民法709条のみに基づく請求ですと、特許権者側で侵害行為によって被った損害（逸失利益等）を立証しなければならないのが原則ですが、無体財産である特許権の性質上、具体的な損害額まで含めた立証は困難であるとの指摘があります。そこで、特許法102条1項から3項に損害額算定のための特別の規定が設けられ、特許権者の立証負担の緩和を図っており、特許権者側ではこれらの規定に基づき損害賠償を請求することが多くなっています。

訴状では、「請求の原因」において、適用を主張する算定規定（特許法102条1項から3項のいずれか）に応じて以下の要件事実を主張しなければなりません。

（特許法102条1項）

- ① 被告製品の譲渡数量
- ② 原告製品の単位数量あたりの利益額
- ③ ①と②を乗じた額
- ④ ③の額が原告の実施の能力に応じた額を超

えないこと

(特許法102条2項)

- ① 原告が特許発明を実施していること⁷⁾
- ② 被告が侵害行為により得た利益額
 - i 被告製品の販売数量
 - ii 被告製品の単位数量あたりの利益額
 - iii i と ii を乗じた額

(特許法102条3項)

- ① 被告による被告製品の売上に対する実施料相当額

訴状サンプルでは特許法102条2項に基づき損害を主張しています。同項は被告の利益額を問題にするものですが、訴え提起の時点被告の利益額を把握するための情報を原告が把握するのは通常不可能であり、訴状サンプルにあるように大まかな推測に基づいて主張することがあります。裁判所での手続は、裁判所が侵害が存在しかつ特許が有効であるとの心証を抱いた後に損害論の審理に移行するので、その時点で、文書提出命令の申立て(特105)や計算鑑定⁸⁾の申立て(特105の2)等の方法で被告利益の立証を行うこととなります⁸⁾。

また、訴状サンプルでは、「本件訴訟提起までの3年間」分の被告利益900万円を損害として主張しています。継続的な特許侵害行為の場合、これに対する損害賠償請求権は日々継続的に発生し、3年間の短期消滅時効によって、時効を中断しない限り、日々消滅していきます(民724前段)。前記のとおり、訴状提出によって特許権侵害による損害賠償請求権の消滅時効が中断されるところ(民147一、民149、民訴147)、訴状提出から遡って3年より過去の損害分については、特に時効中断の手が打たれていない限り、時効により消滅していることとなります。時効消滅の効果は被告が抗弁で時効援用の意思表示をして初めて発生するものでありますが(民145)、原告としても、いずれ消滅時効を主

張される分を請求しても仕方がないので、訴状サンプルのように、訴え提起から遡って3年分のみ損害賠償を請求することが多い訳です⁹⁾。

3. おわりに

以上、法的かつ実務的な視点から訴状の記載事項に関する基本的な理解をご紹介してきましたが、紙幅の関係で限定的な情報しか提供できませんでした。訴状に接した際にまず重要なことは、記載事実が実際の事実を正確に反映しているかどうかをチェックすることです。特に、差止や廃棄の対象を特定した被告製品目録については、特許権を侵害している被告製品の特定が必要かつ十分にされているかを確認する必要があります。

本稿が今後訴状をご覧になった際の検討のご参考になれば幸いです。

注 記

- 1) 不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は「損害及び加害者」を知った時から3年です。
- 2) 管轄全般については、横井康真=磯田直也、知財訴訟の訴状・答弁書の書き方(上巻)、p.7(2012)山の手総合研究所参照。
- 3) 意匠権、商標権、著作権等に関する訴訟では、民訴法4、5条に基づく裁判所に加えて東京地裁又は大阪地裁にも提起することができます(競合管轄。民訴6の2。)、専属管轄ではありません。
- 4) 印紙額の簡易な計算式は、横井・前掲注2) p.14参照。
- 5) 訴額の算定基準は、横井・前掲注2) p.11以下を参照。
- 6) 郵券の金額や現金納付が認められるかどうか等の詳細は横井・前掲注2) pp.18-19参照。
- 7) 従前の通説判例では特許法102条2項の適用要件として、特許権者による発明の実施が必要と解されていました。しかしながら、知財高裁平成25年2月1日大合議判決はこのような要件を不要とし、「侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合」であれば特許法102条2項の適用

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

が認められると判断しております。この事件は上告されているところ、今後最高裁の判断を経て特許権者による実施の要否が確定されることとなります。

- 8) 横井・前掲注2) p.39参照。
- 9) 損害賠償請求と消滅時効についての詳細は、横井・前掲注2) pp.42-43参照。

訴 状
平成〇年〇月〇日 (*1)
東京地方裁判所民事部御中 (*2)

〒〇〇〇-〇〇〇〇
埼玉県さいたま市浦和区元町〇-〇
原告 甲山株式会社
原告代表者代表取締役 甲山一郎

〒〇〇〇-〇〇〇〇
東京都千代田区霞ヶ関〇-〇-〇
丙川法律事務所(送達場所)
電話番号 〇〇〇〇
ファックス 〇〇〇〇
原告訴訟代理人弁護士 丙川三郎 印

〒〇〇〇-〇〇〇〇
兵庫県神戸市中央区相生町〇-〇
被告 株式会社乙田商事
被告代表者代表取締役 乙田二郎

特許権侵害差止等請求事件
訴訟物の価額 金〇〇円 (*3)
貼用印紙額 金〇〇円

- 第1 請求の趣旨 (*4)
- 1 被告は、別紙被告製品目録 (*5) 記載の製品を製造し、販売し、又は販売の申出をしてはならない
 - 2 被告は、前項記載の製品を廃棄せよ
 - 3 被告は、原告に対し、金 900 万円及びこれに対する訴状送達の日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え

1

被告製品においては、本件特許発明と同様の作用効果を生じる。

- 第5 本件特許発明の構成要件と被告製品の構成の対比
- 1 被告製品の構成 a の〇〇は本件特許発明の構成要件 A における〇〇に該当する。従って、被告製品の構成は構成要件 A を充足する。
 - 2 被告製品の構成 b の〇〇は本件特許発明の構成要件 B における〇〇に該当する。従って、被告製品の構成は構成要件 B を充足する。
 - 3 被告製品の構成 c は本件特許発明の構成要件 C を充足する。
 - 4 以上のとおり、被告製品は、本件特許発明の構成要件を全て充足するから、その技術的範囲に属する。

- 第6 損害 (*7)
- 1 原告は、平成〇年より「〇〇」との名称の〇〇〇〇を製造販売して、本件特許発明を実施している。
 - 2 被告は、前記のとおり、遅くとも平成〇年〇月〇日以降現在に至るまで、被告製品を製造販売してきた。
被告製品の販売価格は少なくとも 1 個当たり 300 円を下らず、上記期間の販売数量は少なくとも 10 万個を下らないから、被告は、本件訴訟提起までの 3 年間、被告製品を製造販売して、少なくとも 3000 万円の売上を得た。
また、被告における被告製品の利益率は、少なくとも販売価格の 30% である。
そうすると、原告の損害額は、被告の利益をもって損害額と推定される(特許法 102 条 2 項) から、900 万円となる。
 - 3 以上から、被告は、原告に対し、900 万円の損害賠償義務を負う。

第7 結語

3

- 4 訴訟費用は被告の負担とする
との判決並びに仮執行の宣言を求める。

- 第2 請求の原因 (*4)
- 1 原告は、次の特許権(以下、この特許権を「本件特許権」といい、その特許請求の範囲の請求項1記載の発明を「本件特許発明」という。)を有している。
【発明の名称】 〇〇〇〇
【出願日】 平成〇年〇月〇日
【登録日】 平成〇年〇月〇日
【特許番号】 第〇〇〇〇〇〇〇号
【特許請求の範囲】 甲第1号証「特許公報」写しの特許請求の範囲請求項1に記載のとおり
 - 2 本件特許発明の構成要件は以下のとおり分説される。
A 〇〇〇〇、
B 〇〇〇〇、
C を特徴とする〇〇〇〇
 - 3 本件特許発明の作用効果は〇〇〇〇である。

- 第3 被告の行為
- 被告は、遅くとも平成〇年〇月〇日から、中国地方及び四国地方において別紙被告製品目録記載の製品を製造販売している。

- 第4 被告製品の構成と作用効果
- 1 被告製品の構成は、別紙被告製品説明書 (*6) に記載のとおりであり、以下の構成に分説される。
a 〇〇〇〇。
b 〇〇〇〇。
c 〇〇〇〇。
 - 2 被告製品の作用効果

2

よって、原告は、被告に対し、特許法 100 条 1 項及び 2 項に基づき、被告製品の製造、販売、販売の申出の各差止め及び被告製品の廃棄と、不法行為に基づく損害賠償金 900 万円及びこれに対する本訴状送達の日から支払済みまで民法所定の 5 分の割合による遅延損害金を請求する。

- 証拠方法
- 1 甲第1号証 特許公報
 - 2 甲第2号証 特許登録原簿謄本

- 附属書類
- 1 訴状副本 1 通
 - 2 甲号証各写し 各 1 通
 - 3 資格証明書 2 通
 - 4 訴状委任状 1 通

(別紙) 被告製品目録 (*5)
製品名を「〇〇」とする〇〇〇〇

(別紙) 被告製品説明書 (*6)
以下の構成からなる〇〇〇〇

- a 〇〇〇〇。
- b 〇〇〇〇。
- c 〇〇〇〇。

(図面) 省略

4

(原稿受領日 2013年3月26日)