

## 12 産業財産権紛争を巡る現状に関する調査研究

近年、産業財産権紛争をめぐる現状に関し、強い関心が寄せられており、知的財産推進計画2005の検討課題にも、知財侵害訴訟における訴訟当事者の立証負担の問題や特許庁の判定制度のあり方に関する検討が盛り込まれている。

そこで本調査研究では、現行の損害賠償制度の運用や立証負担等の実態の把握を目的として、知財侵害事件に関する判例調査を実施し、さらに企業へのアンケート及びヒアリングによる調査を実施した。

併せて、職務発明に関する対価の額の立証責任等の実態を把握すべく、判例調査及び裁判所での閲覧調査を実施し、対価の算定方法や対価の額の立証の実態について情報の収集、分析を行った。

さらに、特許庁の判定制度の今後の在り方を考察するに当たり、特許庁の判定制度の利用者に対しアンケート及びヒアリングを実施し、特許庁の判定制度が、利用者からどのような評価を受け、知財紛争でいかなる機能、役割を備えているのか等について検証を行った。

### I. 損害賠償制度の在り方について

#### 1. 調査研究の趣旨

##### (1) 調査研究の必要性

権利者が、知的財産権の侵害により生じた損害の賠償を請求するためには、侵害者の故意・過失、知的財産権の侵害、損害の発生、侵害行為と損害発生との間の相当因果関係を証明しなければならない。しかし、これらの要件の立証は困難な場合が多いことから、特許法をはじめとする産業財産権法においては権利者の立証負担を軽減するために、民法、民事訴訟法の特則としてさまざまな措置を講じている。

一方、知的財産推進計画2005において、「改正された証拠開示制度等の周知徹底を図るとともに、中小企業の知的財産の保護や大企業の優越的地位の濫用の防止、損害額の算定制度等知的財産に関する損害賠償制度による権利者の適正な救済の実現、知財訴訟における立証責任等の面における訴訟当事者の負担の軽減等の諸課題について、2005年度も引き続き検討を行い、必要に応じ法制度等を整備する」とされており、現行損害賠償制度の運用の実態を正確に把握する必要がある。

##### (2) 調査研究の目的及び調査研究事項

前項記載の背景にかんがみ、本調査研究では、知的財産権侵害に関する損害賠償制度について、現行の損害賠償制度の運用の実態を把握及び分析し、現行の損害賠償制度が権利者を適正に救済しているものであるかどうかを検証し、今後の損害賠償制度等の在り方について検討を行うための資料とする。

具体的には、1) 侵害訴訟事件について、これまでの判例を基に、侵害された特許等の内容、損害賠償額、適用された産業財産権法の規定(平成10年～16年改正により導入されたもの)等の情報の収集・分析とともに、裁判で認められた損

害賠償額の推移を調査し、2) これらの分析と併せて、権利侵害と現行の損害賠償制度の運用や立証負担等の実態の把握を目的として、アンケート及びヒアリングによる調査を行う。

#### 2. 国内判例調査の実施について

産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)の侵害を根拠とする損害賠償請求訴訟において、権利者の主張内容(根拠条文、損害賠償額等)及び裁判所の判断(適用条文、損害賠償認容額等)の傾向を把握することを目的として個別の判例分析を行った。

本調査は特に、裁判の場において平成10年以降の法改正(特許法102条1項等)がどのような影響を及ぼしているかを把握することを目的とするため、改正前後の期間を含む平成8年1月1日から平成17年6月30日の間に判決日を有するものを調査対象とした。

判例調査の結果から、新法を根拠とする判決が増えてきていることは明確にあらわれているものの、損害額の認容状況については、法改正の影響、とりわけ「認容額の高額化」について明確な結果はあらわれていない。そこで、比較する判決の範囲を広げ、特許権・実用新案権に基づく侵害訴訟の損害賠償額の認容率について、判決日が平成1～6年のものと判決日が平成11～16年のものについて算出、比較を行った。

結果は、平成1～6年の認容率が35.73%に対し、平成11～16年の認容率は43.19%となっており、この10年間で損害賠償請求事件における認容率が上昇している傾向がうかがえる。

#### 3. アンケートについて

前項において判例調査の結果に基づく損害賠償額や改正法の適用状況等についてまとめを行ったが、本調査のもう

一つの重要な目的である権利者の立証負担の実態把握については、判例上に明確な記載がなく、十分にその実態を把握することができなかった。

そこで、権利者の立証負担の実態等を把握すべくアンケート及びヒアリングによる調査を実施した。

### (1) アンケートの概要

アンケート調査は、平成10年1月1日～平成17年6月30日において、産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)の侵害を根拠とする損害賠償請求訴訟において、請求が認容若しくは一部認容された権利者のうち、国内居住者であり、かつ送付先の特定が可能な権利者119社を対象に行い、29件の回答が得られた(回収率:24%)。

### (2) アンケートの結果

- ① 回答者の10割が法人であり、資本金が3億円以上の大企業からの回答が比較的多くなっている。
- ② 訴訟において、請求の根拠として使用した法は「特許法」が73%で、特許と実用新案を合わせると80%となった。
- ③ 特許法102条1項等(逸失利益規定)について、使いやすい点として最も多かったのは「損害賠償額の算定立証が容易」であった。また、使いづらい点として、「権利者の利益額の開示をしたくない」が最も多かった。損害額の立証負担については、「軽減されている」と考える企業が、若干上回っている。  
また損害賠償額が実際に見合ったものとなっているかについては、全体では「見合っている」と「下回っている」が半々であるが、中小企業の回答では「下回っている」との回答が多い。
- ④ 特許法102条2項等(損害額の推定)について、使いやすい点として最も多かったのは「侵害者の抗弁の余地が少ない」であり、使いづらい点として、「侵害者の利益の額を立証することが困難」をあげる者が圧倒的に多かった。  
同規定による損害賠償額が実際に見合ったものとなっているかについては、「下回っている」と回答した者が圧倒的に多かった。
- ③の結果と合わせて考えるに、平成10年法改正前から規定されている特許法102条2項による損害賠償請求と比較して、平成10年法改正により導入された102条1項による損害賠償請求においては、認容額及び立証負担の両面で権利者保護の観点における一定の効果があらわれていると言えよう。
- ⑤ 特許法102条3項等(ライセンス相当額)について、使いやすい点として最も多かったのは「発明等を実施していなくても請求が可能」であり、使いづらい点として、「侵害者の売上額を立証することが困難」をあげる者が最も多かった。  
なお、「裁判所で認定されるライセンス料率」については、

「高い」若しくは「同程度」と答えた企業が76%となっていることから、平成10年法改正の趣旨が反映され、具体的事情を考慮した妥当な損害賠償額が認定されている傾向がうかがえる。

- ⑥ 特許法104条2項等(具体的態様の明示義務)について、使いやすい点としては、「具体的立証負担の軽減」との回答が最も多く、使いづらい点としては、「明示義務に従わない場合の制裁措置が規定されていない」をあげた者が最も多かった。  
また「この規定により侵害者側から具体的態様の明示が行われるようになったか」との問いには、「はい」「いいえ」が半々であった。
- ⑦ 特許法105条等(書類の提出)について、使いやすい点としては、「立証負担の軽減」がもっとも多く、使いづらい点としては、「相手方の所持している書類の特定が難しい」をあげた者が最も多かった。  
ただし、同規定に基づく書類提出の申立てが行われているケースは少ない。適切な訴訟指揮により、任意での文書提出がされているのではないかと考えられる。
- ⑧ 特許法105条3項等(相当な損害額の認定)について、「裁判所による相当の賠償額の認定」がされたことがあるかとの問いには93%が「いいえ」と答えており、適用されたケースは少ない。ほとんどの事例においては、本規定を適用するまでもなく、損害額認定に必要とされる事実の立証が図られていることが窺える。

## Ⅱ. 職務発明の対価請求訴訟における対価算定の実態及び新職務発明制度への各社の対応について

### 1. 職務発明をめぐる最近の動向

近年、職務発明の「相当の対価」をめぐる訴訟が目立っている。特に平成16年1月に判決が出された日亜化学工業事件や、その前後の日立製作所事件、味の素事件では、今までにない高額な対価が認容されており、その関心は非常に高まっている。

これらの裁判は、いずれも旧職務発明制度下で行われているものであり、いずれの原告も、被告会社在职中になした発明に対し対価を受領しているが、その対価の決定が不合理であると判断されているのである。

このように、旧職務発明制度は、従業者等には対価の納得感が低く、使用者等には対価支払の予見可能性が低い等の指摘があったことから、平成16年の通常国会において、特許法第35条が改正され、平成17年4月に新職務発明制度が施行されている。

改正後の新職務発明制度では、使用者等と従業者等との

間の相当の対価に関する自主的な取決めが尊重され、相当の対価が不合理であるか否かは、使用者等と従業者等との間の協議の状況などの手続的な要素を重視して判断されるようになった。

## 2. 本調査の目的

### (1) 職務発明の対価請求訴訟における対価の算定方法及び原告による対価の立証方法について

上述のとおり、職務発明の対価に係る訴訟に対する注目が集まる中、その算定方法に対する関心は非常に高い。

ところで、多くの場合、原告は被告会社を退社した後訴訟を提起しており、算定の根拠となる被告会社の売上額や利益、第三者への実施許諾にともなう実施料収入等に関し、原告は容易に知り得ない状況にある。そこで本調査では、職務発明の対価請求訴訟における相当の対価の算定方法に関する実態調査に加え、不明な点が多い原告(発明者)による対価の立証方法の実態についても調査を行った。

### (2) 新職務発明制度への各社の対応について

対価の基準策定から支払に至るまでの過程には、手続的な要素と、基準の内容や最終的な対価の額といった実体的要素の双方が含まれるが、新職務発明制度においては、対価を定めるに当たって、不合理性を排除することが肝要である。そのためには、手続面の慎重な整備が必要となる。

そこで改正法の施行から9か月が経過した時点で、各社の新職務発明制度への対応の状況を調査するため、アンケート調査を実施した。

## 3. 職務発明の対価請求訴訟に関する判例調査について

### (1) 判例調査の実施について

職務発明の対価請求訴訟における対価の算定方法の実態把握及び原告(発明者)の立証方法等の実態把握のためには、個別の侵害事例の分析が不可欠である。そこで、職務発明の対価請求訴訟における原告の主張内容、被告(使用者)の反証内容及び裁判所の判断について個別の判例分析を行った。

### (2) 判例調査の結果

本調査の対象は職務発明に係る訴訟のうち相当の対価を争ったものに限定され、対象の判例数は29件であった。判決の件数は平成13年頃から右肩上がりで件数が増えている状況がうかがえる。

### (3) 請求に対する認容の状況

対象とした29件のうち、原告の訴えが認められたのは19件であり、認容された割合は62%である。

平成17年度の調査対象は上期のみとしたため、平成17年度の結果が最終的にどのような結果となるかは不明である

が、平成13年から平成16年にかけては判決数だけでなく、認容の件数も増えている状況がうかがえる。

### (4) 対価算定の方法について

次に、原告が主張した対価の算定方法及び最終的に裁判所が認容した対価の算定方法について検証を行った。

#### (i) 原告が主張する対価の算定方法

判例調査の結果、原告の主張する対価の算定方法として23の算定式が確認され、それらは次の四つのタイプに大別された。

- ①売上を基に算定するケース
- ②被告会社の実施料収入を基に算定するケース
- ③被告会社の利益を基に算定するケース
- ④国内外の総生産額を基に算定するケース

#### (ii) 裁判で認容された対価の算定方法

一方、裁判で認容された対価の算定方法として15の算定式が確認され、次の三つのタイプに大別された。

- ①被告会社の売上を基に算定するケース
- ②被告会社の実施料収入を基に算定するケース
- ③被告会社の利益を基に算定するケース

## 4. 職務発明の対価請求訴訟における原告による対価の立証方法について

### (1) 閲覧調査について

前項において、判例調査の結果を基に対価の算定方法について整理を行った。しかし、本研究の目的の一つである原告の立証方法に関する情報については判例上に記載がなく、判例調査だけではその実態は明らかとならない。

そこで一部の判例について裁判所において閲覧を実施し、原告の立証方法等についての調査を実施した。

### (2) 閲覧調査の結果

対価の算定においては、次の①～⑦の要素を基に算定されているため、本閲覧調査では以下の①～⑦に関する立証の実態について調査を実施した。ケースごとに、用いられた対価の算定方法及び閲覧の結果判明した立証に用いた証拠等について記載し、閲覧調査を実施しなかった事件については算定の方法のみを記載する。

- ①被告会社の売上額
- ②被告会社の実施料収入
- ③(②以外の)被告会社の利益
- ④国内外の総生産額
- ⑤実施料率
- ⑥上記①、②、③に対する権利の貢献度
- ⑦権利に対する原告の寄与率

### (3) まとめ ～立証根拠に関する分析～

閲覧調査により明らかとなった、立証根拠のうち、裁判所が採用したものと不採用となったものについて整理を行った。

## 5. 企業等における新職務発明制度への取組状況について

### (1) アンケートの概要

特許法35条の改正法の施行から9か月が経過した時点で、各社の新職務発明制度への対応の状況を調査するため、以下の要領にてアンケート調査を実施した。

#### (i) 対象

平成16年に、日本において出願公開された特許出願が10件以上ある企業、大学、公共団体。(対象数:2019)

#### (ii) 期間

平成18年1月10日(発送日) ~ 同年1月24日(投函期限)

### (2) アンケートの結果

#### (i) 回収結果

1093(回答数)/2019(送付数)(回収率:54.1%)

#### (ii) アンケート調査結果の概要

##### ① 職務発明制度の認識について

職務発明制度が改正されたことは、96.0%(1049法人)の企業等が認識しており、平成17年4月1日に施行された新職務発明制度が広く認知されている。

##### ② 職務発明規程の改正状況について

###### A. 新職務発明制度への対応状況について

新職務発明制度を認識している企業等のうち対応済・対応予定としている企業等は、92.3%(968法人)。

(a) 対応等の内容は、「新職務発明規程を施行済・施行予定」は86.7%(912法人)であった。

(b) 法人別に見ると大企業は94.7%(729法人)、中小企業は86.2%(193法人)、大学・公的機関は79.3%(46法人)であった。

(c) 出願件数別に見ると200件以上が99.5%(201法人)、200件未満~50件以上が94.5%(291法人)、50件未満が87.8%(476法人)であった。

###### B. 従来の規程からの変更点

規程が既にあった企業等において、新職務発明制度に対応して規程を改定した点は、「対価の算定方法の変更」62.3%(540法人)が最も多かった。

###### C. 新規規程の施行前に承継した発明の取扱い

新規規程施行後に支払う対価について新規規程を適用する企業等が65.0%(595法人)に上る。

##### ③ 協議について

A. 新職務発明制度に対応した新職務発明規程の整備に当たっての協議対象者としては、全従業員とする企業が56%(449法人)と最も多かった。

B. 協議の手法(複数回答可)としては、集団説明会が63.8%(508法人)、イントラネットが61.7%(491法人)であった。

C. 従業者等からの要望として最も多かったものが、基準の明確化の34.5%(275法人)であった。

##### ④ 対価の上限について

職務発明の承継に対する対価の上限については、「上限なし」と回答した全体の割合は68.3%(714法人)であった。

##### ⑤ 開示方法について

職務発明規程の開示方法としては、イントラネットが74.5%(773法人)で最も多かった。

##### ⑥ 退職者について

従業者が行った発明に対する退職後の対価の支払いについては、「従業者と同じ扱い」と回答した企業等が70.4%(736法人)に上り、多くの企業が退職者を従業者と同じ扱いとしている。

## Ⅲ. 特許庁の判定制度の今後の在り方について

### 1. 調査研究の趣旨

#### (1) 検討の経緯

知的財産戦略大綱では「訴訟制度の改革と併せて、仲裁等の裁判外紛争処理手続(以下、「ADR」と略す。)の強化を図るべきである」と指摘され、知的財産推進計画2005においては「特許庁の判定制度とADR機関との適切な役割分担についても、司法制度改革におけるADRの在り方の検討を踏まえて、2005年度も引き続き検討を行い、必要に応じ制度を整備することとされている。

ADRについては、司法制度改革推進本部事務局に設置された「ADR検討会」でADRの拡充・活性化に向けた検討が行われ、その成果として、ADRに包括的に適用される「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(いわゆる、ADR法)が制定された。

一方、判定制度については、平成14年度の産業構造審議会知的財産政策部会紛争処理小委員会で検討がなされ、「ADR全体の在り方について議論の推移を踏まえつつ、更に検討することが必要」と結論付けられたところであるが、それ以降の検討は行われていない。

#### (2) 調査研究の目的及び調査研究事項

特許庁の判定制度の今後の在り方を考察するに当たり、ユーザーサイドからの意見が重要であることにかんがみ、特許庁の判定制度の利用者に対しアンケート及びヒアリングを実施し、特許庁の判定制度が、利用者からどのような評価を受け、知財紛争でいかなる機能、役割を備えているのか等について検証を行った。

## 2. 判定制度とADR

### (1) 判定制度について

特許庁の判定制度は、被審物(侵害被疑物)が権利範囲に属するか否かの判断を当事者ではなく、権利設定を行った特許庁に行わせる制度として昭和34年の法律改正で導入されたものである。

特許庁の判定は、特許庁の意見の表明、いわば行政サービスであり、法的拘束力はなく、判定結果に不服があるとしても、裁判所に対し不服の申立てをすることはできない。

したがって、特許庁の判定は紛争の最終的解決を行うものではなく、権利が有効であることを前提に被審物の特許権等の権利範囲への属否について判断を示すことで、紛争解決に資することを目的とするものである。

判定請求件数は平成12年をピークに急激に増加したが、近年は100件前後となっている。

### (2) ADRについて

ADRとは、多様な分野の専門家の知見を生かしつつ、当事者の意思に基づく柔軟な内容、手続で紛争の解決を行う手段である。費用及び時間的な面で厳格な裁判の手続とは異なり経済的であると言われている。

裁判所外でADRを担う運営主体としては「行政型ADR機関」や「民間型ADR機関」が存在し、それらは紛争内容に応じた様々な紛争解決サービスの提供を行っている。しかし、司法制度改革審議会の意見では、「現状においては、一部の機関を除いて、必ずしも十分に機能しているとは言えない」とされ、その理由として、ADR検討会が実施したADR機関やユーザーからのヒアリング、民間型ADR機関に対するアンケート調査等に基づく現状結果では、(1)ADRの存在や意義について国民の認識・理解が不十分であること、(2)民間型ADR機関についての情報が不足し、利用に際して不安感があること、(3)ADRを積極的に利用しようとする際に支障となる制度上の制約があること、が指摘されている。

知的財産権に関する民間型ADR機関としては「日本知的財産仲裁センター」が存在し、相談、調停、仲裁、センター判定、JPDメイン名に関する紛争処理等の業務を扱っている。センター判定とは、ADRの持ち味である非公開の下、登録された特許、実用新案、意匠、商標の権利範囲の判断を行う以外に、権利の有効性についても判断を行うものである。

## 3. アンケート調査について

アンケート調査は、1998年以降に判定請求がされ、判定公報が発行されたもののうち、(イ)請求人及び被請求人としてかかわった者、及び(ロ)請求人又は被請求人として複数回かかわった者を対象に行った(257件)。全体として53件の回答が得られ、回収率は21%であった。

### 《アンケートの結果概要》

①回答者の約7割が法人、また、資本金が3億円以上の会社が回答者の約6割を占め、大企業からの回答が比較的多くなっている。

回答者の8割以上が代理人(主に弁理士)を通して判定事件に関与している。

一方、判定に要した総費用として、30万円以上100万円未満の者が約4割を占める。判定手数料である4万円/件より高額となっているが、代理人の手数料が相当程度総費用に寄与しているものと考えられる。

②特許庁の判定を利用するきっかけとしては、侵害警告が最も多く、法的措置、交渉等がそれに続いており、相手方に判定結果を提示することを前提に判定制度を利用していることがうかがえる。

判定制度を利用することを選択した理由として、公的機関であることを挙げる者が最も多い。費用、期間よりも、公的機関の判断、判定結果の精度、審理の公正性、公平性に重きを置いた傾向が見受けられる。

③判定結果を意図どおりと評価する者が約6割、意図どおりでないとは評価する者は約4割であった。8割以上の者が十分に意見主張を行えたとは回答しており、判定結果を意図どおりでないとは評価する者であっても、判定結果を適切と評価する者が少なからず存在している。

口頭審理は、ケースバイケースと回答する者が多く、これは口頭審理の負担に依るところが大きいものと考えられる。

判定結果の公開、不服申立の機会の無いこと、法的拘束力の無いこと、権利の有効・無効の判断を行わないことについては、回答者の半数以上が納得又はどちらかといえば納得との回答をしており、それぞれの長所短所を考慮し、回答が分かれたものと推察される。

④回答者の9割以上が訴訟、弁護士・弁理士の鑑定の利用経験を持っている。

特許庁の判定制度は、多くの点で訴訟、弁護士・弁理士の鑑定より評価する向きがあるが、利用のしやすさ、迅速性の点では、弁護士・弁理士の鑑定が優れるとの回答が多くなっている。

⑤民間型ADR機関の利用は約1割となっており、訴訟、弁護士・弁理士の鑑定と比べて民間型ADR機関が身近な存在となっていないことがうかがえる。

また、センター判定を知らないとは回答する者は5割に上っている。

民間型ADR機関の利用で特に重視される項目としては、公正性、公平性、専門性、非公開性を挙げる者が多く、費用よりも重視されている。

⑥特許庁の判定制度の今後の存続を希望する者は条件付きの者を含むと8割以上を占めており、条件としては手続の

簡便性、地方出先機関の設置、法的拘束力の付与等が挙げられている。

特許庁の判定制度が仮に存在しない場合には、訴訟を行うと回答する者が最も多いことから、紛争の最終的な解決機能を有していないとはいえ、現状において特許庁の判定は訴訟に向かう件数を抑える等の一定の役割を担っているものと考えられる。

#### 4. まとめ

一般の判定制度の利用者に対するアンケート、ヒアリングの調査結果から、特許庁の判定は公的機関による公正・公平な判断を安価且つ迅速に提供する役割を持ち、模倣品対策等を含め紛争解決の一翼を担っていることが確認された。

(担当: 研究員 平岩敬浩)

