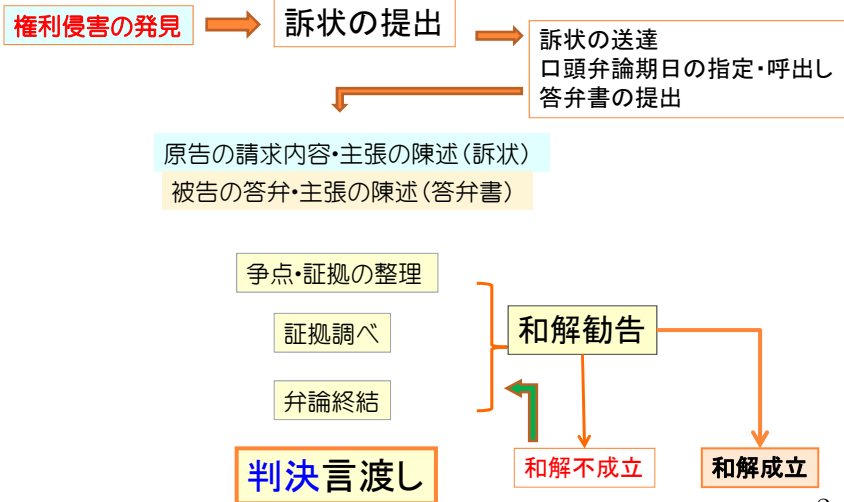


権利侵害 への対応

白鷗大学
杉山 務

1

侵害訴訟の流れ



2

特許権侵害の民事上の措置

①差止請求(100条)

特許権者は、自己の特許権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる

※ 専用実施権者も同じ

特許権者は、その請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる(2項)

②損害賠償請求(民709条)

民法709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

侵害とみなす行為(101条)

損害額の推定規定(102条)
相当な損害額の認定(105条の3)
損害計算のための鑑定(105条の2)

③信用回復措置請求(106条)

故意又は過失により特許権を害したことにより、業務上の信用を害した者に対しては、信用回復措置を命ずることができる。

※ 裁判所は、請求により、損害賠償と共に、又は代えて

3

28年度【知的財産法】杉山 務

特許権侵害の民事上の措置

侵害とみなす行為(101条)

業としての行為に限る

物の発明

1 その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出

2 その物の生産に用いる物で課題の解決に不可欠なものにつき、事情を知らずら生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出

3 その物を譲渡等又は輸出のために所持

方法の発明

事情を知る:その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知る

4 その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出

5 その方法の使用に用いる物で課題の解決に不可欠なものにつき、事情を知らずら生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出

物を生産する方法の発明

6 その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持

4

28年度【知的財産法】杉山 務

特許権侵害の民事上の措置

過失の推定(103条)

他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について**過失があつたものと推定**する

生産方法の推定(104条)

物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、**その方法により生産したものと推定**する

5

28年度【知的財産法】杉山 務

特許権侵害の民事上の措置

④損害額の推定(102条)

許権者が故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合 ※ 専用実施権者も同じ

(1)被害製品の単位数量当たりの利益額×侵害品の譲渡数量(1項)

- ①特許権者の販売等を行う能力に応じた額以内
- ②特許権者が譲渡できない事情に応じた額を控除

(2)侵害行為により侵害者が得た利益の額(2項)

(3)実施料に相当する額(3項)

相当な損害額の認定(105条の3)
損害計算のための鑑定(105条の2)

6

28年度【知的財産法】杉山 務

特許権侵害の民事上の措置

⑤ 相当な損害額の認定(102条)

損害額を立証するために必要な事実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、相当な額を認定することができる。

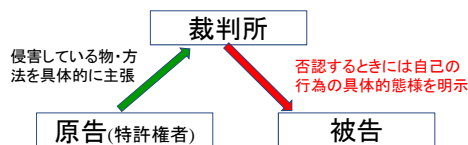
⑥ 損害計算のための鑑定(105条の2)

当事者は、損害の計算をするため必要な事項について鑑定人に対して説明しなければならない。

⑦ 具体的態様の明示義務(104条の2)

特許権者の主張を否認するときは、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。

相当の理由があるときを除く



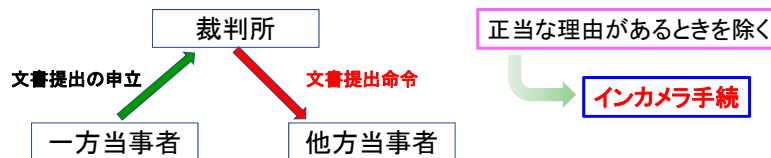
7

28年度【知的財産法】杉山 務

特許権侵害の民事上の措置

⑧ 書類提出命令(105条)

裁判所は、当事者の申立てにより侵害行為について立証するため又は損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる



⑨ 秘密保持命令(105条の4)

裁判所は、当事者等に対し、準備書面又は証拠に含まれる営業秘密を訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は開示してはならない旨を命ずることができる

参考

液晶テレビ及び液晶モニターの輸入、販売等が、特許権を侵害するとして、その差止め等を求める仮処分命令申立事件において、特許法105条の4に基づく秘密保持命令の申立てをすることが許されるとされた
(日本サムスン株式会社事件-最高裁決平21.1.27)

8

28年度【知的財産法】杉山 務

条文見出し	不正競争防止法	特許法	意匠法	商標法	著作権法	種苗法	半導体集積回路の回路配置に関する法律
差止請求	第3条	第100条	第37条	第36条	第112条	第33条	第22条
損害賠償請求	第4条	(民法709条)	(民法709条)	(民法709条)	(民法709条)	(民法709条)	(民法709条)
損害額の推定	第5条	第102条	第39条	第38条	第114条	第34条	第25条
侵害の推定	第5条の2	(第104条)	-	-	-	-	-
過失の推定	-	第103条	第40条	第39条	-	第35条	-
具体的態様の明示義務	第6条	第104条の2	第41条 特許法を準用*	特許法を準用*	第114条の2	第36条	-
書類提出命令	第7条	第105条	特許法を準用*	特許法を準用*	第114条の3	第37条	第26条※
損害計算のための鑑定	第8条	第105条の2	特許法を準用*	特許法を準用*	第114条の4	第38条	-
相当な損害額の認定	第9条	第105条の3	特許法を準用*	特許法を準用*	第114条の5	第39条	-
秘密保持命令	第10条等	第105条の4等	特許法を準用*	特許法を準用*	第114条の6等	第40条等	-
当事者尋問等の公開停止	第13条	第105条の7	-	-	-	第43条	-
信用回復措置	第14条	第106条	第41条*	第39条*	第115条▲	第44条	-

▲著作権法では、著作者・実演家の名誉・声望を回復するための措置。

※半導体集積回路の回路配置に関する法律の書類提出命令は、損害の計算のためのもの。(他法は、侵害行為の立証も含む。)

<http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/2016unfaircompetitiontextbook.pdf>

28年度【知的財産法】杉山 務

9

特許権侵害の刑事上の措置

① 侵害の罪(196条)

特許権を侵害した者は、10年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金、又は併科

特許権を侵害したとみなされる行為者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科

② 詐欺の行為の罪(197条)

詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録又は審決を受けた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

③ 虚偽表示の罪(198条)

特許に係る物以外の物、又はその包装に特許権と紛らわしい表示をした者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

10

28年度【知的財産法】杉山 務

特許権侵害の刑事上の措置

④偽証等の罪(199条)

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、3年以上10年以下の懲役

⑤秘密を漏らした罪(200条)

特許庁の職員がその職務に関して知得した特許出願中の発明に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

⑥秘密保持命令違反の罪(200条の2)

秘密保持命令に違反した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科 **親告罪**〈告訴が必要条件〉 国外犯にも適用

11

28年度【知的財産法】杉山 務

特許権侵害の刑事上の措置

⑦法人処罰(201条)

両罰規定

法人の業務に関して、以下の犯罪が行われた場合には、行為者が処罰(懲役・罰金)されるほか、その者が所属する法人も処罰(罰金)

3億円以下

- ▼ 196条 : 侵害の罪
- ▼ 196条の2 : みなし侵害の罪
- ▼ 200条2 : 秘密保持命令違反の罪

1億円以下

- ▼ 197条 : 詐欺行為の罪
- ▼ 198条 : 虚偽表示の罪

法人に対する過失の推定

法人処罰については、一般に、従業者等の選任・監督その他違反行為を防止するために必要な注意を尽くさなかった過失の存在を推定し、その注意を尽くしたことの証明がないかぎり事業主も刑事責任を免れないとされ、法人処罰を免れるためには、積極的、具体的に違反行為を防止するために必要な注意を尽くしていたことが要求される。

12

28年度【知的財産法】杉山 務

特許権侵害の刑事上の措置

⑧ 法人に対する公訴時効(201条3)

法人等に罰金刑を科する場合における時効の期間は、その基となった罪の時効期間による旨を規定

- ▼ 196条 : 侵害の罪
- ▼ 196条の2 : みなし侵害の罪
- ▼ 200条2 : 秘密保持命令違反の罪

個人処罰 侵害の罪 10年以下の懲役
(懲役刑・罰金刑) 5年以下の懲役

7年

5年

法人処罰 3億円以下の罰金
(罰金刑)

5年又は7年

個人の罰則に合わせて法人の公訴時効は5年又は7年(刑訴法250条)

13

28年度【知的財産法】杉山 務

ま と め

ご清聴 ありがとうございました

杉 山 務

14

28年度【知的財産法】杉山 務

民事訴訟

(1) 差止請求（100条）¹

- ・特許権者は、自己の特許権の侵害の停止又は予防を請求可
- ・専用実施権者も同様の権利
- ・差止請求をすれば、侵害の行為を組成した物の廃棄、設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求できる。差止請求が前提である。

(2) 損害賠償請求（民709条）²

(3) 信用回復措置請求（106条）³

(4) 不当利得返還請求（民703条）⁴

侵害とみなす行為⁵ 有体物の所有権と異なり、証明が困難な場合が多い。

(1) 過失の推定

(2) 生産方法の推定

(3) 損害額の推定

刑事上の措置

¹（差止請求権）**第百条** 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

² 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物（物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。）の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

³ 民法（不法行為による損害賠償）**第七百九条** 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

⁴（信用回復の措置）**第百六条** 故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。

⁵ 民法（不当利得の返還義務）**第七百三条** 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者（以下この章において「受益者」という。）は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

⁵（侵害とみなす行為）**第百一条** 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

四 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

五 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

六 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為