

資料 5 . 侵害等の立証の容易化のための特許法等における措置

．立証の容易化のための特許法上の措置

侵害行為は特許権者が立ち入ることができない侵害者の工場内などで行われることも多く、また、逸失利益の額は、もし侵害行為がなければどのような状態になったか、という計算をしなければ求められないため、いずれもその立証が極めて難しいことが多い。

そこで、特許権侵害からの実効性ある救済を可能にするため、これらの立証を容易化する手立てが講じられている。平成 10 年及び 11 年の特許法改正においては、特許権侵害に対する救済の実効性の確保のため、侵害行為の立証の容易化と、損害立証の容易化が図られている。

A . 侵害行為の立証

(1) 過失の推定及び生産方法の推定規定

過失の推定（特 103、意 40、商 39）

権利侵害の事実が立証されれば、当該行為について過失が推定される。この過失推定規定は、無審査主義を取る実用新案法にはない。

生産方法の推定（特 104）

物の生産方法の発明の特許について、その物が特許出願前に国内で公然と知られていなかった場合、その物と同一の物は当該方法によって生産されたものと推定される。特許法のみの規定である。

(2) 行為の具体的態様の明示義務（特 104 の 2、実 30、意 41、商 39）（H11 年改正法）

侵害訴訟の被告が、権利者が主張する侵害を組成する物件または方法の具体的態様を否認するときは、被告は、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。ただし、被告において、具体的態様を明らかにすることができない「相当の理由」があるときは、この限りでないとされている。

(3) 書類の提出命令（特 105、実 30、意 41、商 39）（H11 年改正法）

侵害行為及び損害額に関する権利者の立証負担を軽減するための規定であり、民事訴訟法の文書提出命令（220 条）の特則である。従来、損害立証に必要な書類の提出を求められたのみであったが、平成 11 年の改正に際し、侵害立証に必要な書類の提出も求められることとなった。民事訴訟法の特則であるため、同法 220 条の要件を充足しなくとも、特許法 105 条の要件を満たせば文書の提出を命じることができる。

具体的には、裁判所は、当事者の申立てにより、当事者に対して、侵害行為の立証又は損害の計算に必要な書類の提出を命じることができるものとされている。（侵害行為の立証に必要な検証の目的の提出についても、同様の要件で命じることができる。）

ただし、書類の提出を拒むことについて「正当な理由」があるときは、この限りでないとされて

いる。また、裁判所が、営業秘密に属する文書について、営業秘密の保護と訴訟追行上の文書提出の必要性とを総合的に比較考量することを可能とするために、「正当な理由」があるかどうかの判断をするために必要と認めるときは、インカメラ手続を用いることができることとし、相手方当事者を含む何人にもその文書が開示されないことを明確にしている。

B．損害額の立証の容易化

(1) 損害賠償額の推定等（特102、実29、意39、商38）(H10年改正法)

侵害者が侵害行為の組成物を譲渡した場合

譲渡数量×単位数量あたりの権利者の受べかりし利益額（権利者の実施能力を上限とする）を損害額とすることができる。ただし、侵害者が、権利者が当該数量を販売できなかったとの事実を立証すれば、その数量分を控除する。（平成10年改正で新設）

侵害者が利益を受けている場合

侵害者が利益を受けているときはその額を損害の額と推定する。

実施料相当額

ライセンス契約のロイヤリティ相当額を損害額として請求することができる。なお、ロイヤリティ相当額を超える損害賠償の請求も可能であるが、侵害者に故意・重過失がないときは、裁判所はこれを参酌して損害額を決定できる。

(2) 書類の提出命令（特105、実30、意41、商39）(H11年改正法)

上記A(3)の侵害行為に関する権利者の立証負担を軽減するための書類提出命令の規定が、損害額の立証のための書類提出命令にも適用される。民事訴訟法上の文書提出命令の特則である。

(3) 損害計算のための鑑定（特105の2、実30、意41、商39）(H11年改正法)

計算鑑定人の制度は、しばしば困難を伴う損害立証の負担を軽減するため、当事者から資料を提出させるとともに、その計算を専門家に行わせようとするものである。鑑定人には、中立的立場の公認会計士や大学教授などが選任される。民事訴訟における鑑定との相違は、当事者に鑑定人に対する説明義務を課した点にある。

(4) 相当な損害額の認定（特105の3、実30、意41、商39）(H11年改正法)

裁判所は、事実の性質上損害額の立証が困難なときは、厳密な立証がなくとも、弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

．非公開審理の概要

A．侵害訴訟における非公開審理に関する特許法上の手当て

上記Ⅰ．A(3)及び B(2)に述べた、裁判所による書類の提出命令を拒む正当な理由があるかどうかの審理において、インカメラ手続を用いることができることとしているほかは、侵害訴訟における非公開審理に関する特許法上の特段の手当てはない。

B．審判における非公開審理

審判の審理は、口頭または書面で行うことができるところ（145条1項）、口頭審理は公開で行うこととされている（5項本文）。ただし、公序良俗を害するおそれがあるときは非公開で行うこともできる（5項但し書）。

また、特許に関する書類は、何人も閲覧等できるが（186条1項本文）、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、これを制限することができる（同項但し書）。

この規定は審決取消訴訟には適用されない。ただし、現在までに実際に非公開審理が行われた例はない。

参考条文

(損害の額の推定等)

第百二条 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施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において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

2 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施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において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。

3 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

(過失の推定)

第百三条 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)

第百四条 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。

(具体的態様の明示義務)

第百四条の二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成した物として主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、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。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。

(書類の提出等)

第五十五条 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による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。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

2 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。

3 前二項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。

(損害計算のための鑑定)

第五十五条の二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。

(相当な損害額の認定)

第五十五条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上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、相当な損害額を認定することができる。

(審判における審理の方式)

第四百四十五条 第二百三十三条第一項又は第二百五十二条の二第一項の審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる。

2 前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立てにより又は職権で、口頭審理によるものとするすることができる。

3 審判長は、第一項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならない。

4 民事訴訟法第九十四条（期日の呼出し）の規定は、前項の期日の呼出しに準用する。

5 第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。ただし、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。

(証明等の請求)

第八十六条 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を

記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。

一 願書、願書に添付した明細書、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類（特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。）又は第六十七条の二第二項の資料

二 第二百一十一条第一項の審判に係る書類（当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。）

三 第二百三条第一項若しくは第二百五条の二第一項の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密（不正競争防止法（平成五年法律第四十七号）第二条第四項に規定する営業秘密をいう。）が記載された旨の申出があつたもの

四 個人の名誉又は生活の平穩を害するおそれがあるもの

五 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの

2 特許庁長官は、前項第一号から第四号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

3 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成十一年法律第四十二号）の規定は、適用しない。