
知的財産権講義（13）

主として特許法の理解のために

池田 博一

高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所

平成16年3月16日

概要

本講義は、知的財産権に関する理解を深めるため、特許法を中心として、その法目的、保護対象、さらには保護のための法制度について議論するものです。第十三回目は、侵害を巡って特許権者等と侵害を問われた者との間の攻防について議論したいと思います。また、実用新案権に特有な権利行使の要件についても言及します。さらに、判例研究として、最近話題になっているいわゆる「パブリシティー権」を採り上げました。

目次

1 設問	303
2 特許権侵害をめぐる攻防	304
2.1 特許権者等の対応	304
2.1.1 警告書の送付	304
2.1.2 差止の仮処分	305
2.1.3 裁判の提起	305
2.1.4 訂正の請求	306
2.1.5 刑事事件として告訴	307
2.2 侵害を問われた者の対応	307
2.2.1 侵害の成否等の確認	307
2.2.2 特許権を侵害している場合	308
2.2.3 特許権を侵害していない場合	308
2.3 立証責任の緩和	309
2.3.1 損害額の推定	309
2.3.2 過失の推定	310
2.3.3 生産方法の推定	310
2.3.4 具体的態様の明示義務	311
2.3.5 書類の提出等	311
2.3.6 損害計算のための鑑定	312

2.3.7	相当な損害額の認定	312
2.4	和解、調停、仲裁	312
2.4.1	和解	313
2.4.2	調停	313
2.4.3	仲裁	313
3	実用新案権の権利行使	314
3.1	権利者の注意義務	314
3.2	技術評価書	314
A	実用新案法の新たな意義	317
B	判例研究	317

1 設問

以下の設問の正誤を判定して下さい。

- (1) 侵害の発生を知った特許権者は、損害の発生を食い止めるために、とりあえず裁判所に差止めの仮処分を求めるべきである。
- (2) 特許権の侵害に対しては、刑事罰の規定が設けられている。
- (3) 無効理由を有する特許権に基いて訴えを提起した場合であっても、無効の判断は特許庁審判官の専権事項であるから、裁判所は当該無効理由を裁判において考慮することができない。
- (4) 特許権に係る損害賠償請求は、侵害の事実および侵害者を知ったときから3年経過した後は認められない。
- (5) 特許権に係る損害賠償請求は、侵害のあったときから20年以内であれば認められることがある。
- (6) 特許権の消滅後であっても、差止め請求訴訟を提起されることがある。
- (7) 特許権の消滅後であっても損害賠償請求訴訟を提起されることがある。
- (8) 実用新案法の保護対象は、特許法と同様であって、「高度」であるか否かによって区別されるのみである。
- (9) 実用新案権の登録の設定は、実体審査を経ないで行われる。
- (10) 無効理由を有する実用新案権に基づいて、権利の行使をすると相手の受けた損害を賠償しなければならないことがある。

設問は以上。

2 特許権侵害をめぐる攻防

特許権の侵害とは、権限なき第三者が特許発明を業として実施すること（68条本文）、又は権限なき第三者が特許法101条に該当する行為をすることをいいます。

特許法が発明公開の代償として付与する特許権は財産権であるため、権限なき第三者の実施は侵害を構成します。したがって、特許権者には侵害に対する救済が与えられるべきです。

その一方、特許権は無体物¹たる技術的思想を客体とするため、侵害の成否の判断が困難であり、特許権者において救済措置を誤用、濫用するおそれもあります。

そこで、特許権の侵害に対する民事上（100条等）、刑事上の救済（196条等）を特許権者及び専用実施権者（以下「特許権者等」といいます。）に与える一方、侵害である旨の警告を受けた者にも不当な攻撃に対する防御策として種々の措置を認めています。

2.1 特許権者等の対応

2.1.1 警告書の送付

一般に、特許権が侵害されたり、侵害されそうになったとあって、直ぐに訴訟を提起して侵害行為に停止を要求したり、損害賠償の請求をすることが適切である訳ではありません。

相手側の行為が単に特許権の存在を知らないことに起因している場合、あるいは侵害とした自らの判断に過誤がないとも限りません。そのような場合に訴訟以前の段階で、和解その他の措置で迅速な解決を図ることができると便宜です。

そこで、相手側に警告書を送付して、侵害行為の停止を要求することから始めるのが通常の手順であるといえます。警告書には、

- 侵害された特許番号、
- 侵害品名、
- 侵害行為等を特定します。

通常、警告書は内容証明郵便で送付します。ただし、函面等は配達証明郵便を用います。

警告書だけでは法律的效果は生じませんが、警告書の送付によって相手方にはそれ以降の侵害行為について「故意・過失」（民709条）を認定することができるようになります。また、相手方との実施契約を締結する契機となる可能性もあります。さらに、相手側について何らかの実施権の有無（79条、35条等）、技術的範囲（70条）に属することの有無について弁明を得ることができれば、さらに訴訟を提起するか否かについての判断が容易となります。

¹民法85条では「物」として有体物に限定しています。特許法等の知的財産法は、「技術的思想」等の「無体物」についても「物権」類似の権利の客体となり得ることを前提としています。

2.1.2 差止の仮処分

仮処分（民事保全法）とは、争いがある権利関係について特許権者等に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるため、本案訴訟の確定まで仮の状態を定めるものです。

本案訴訟の確定を待っている間は、市場における独占的地位を失ってしまうと、現在の損害又は危険が存在する場合に有効です。

2.1.3 裁判の提起

私的交渉において問題が解決できない場合には、民事訴訟を提起することができます。民事訴訟においては、

- 差止請求権（100条）： 特許権が侵害され又は侵害されるおそれがある場合のその侵害の停止又はその予防を請求し得る権利です。
 - － 現在又は将来の侵害に対する救済であり、侵害防止策として最も有効かつ直接的な方法です。
 - － 差止請求に際して、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備に除却、その他の侵害の予防に必要な行為の請求をすることができます。
- 損害賠償請求権（民709条）： 特許権が故意又は過失により侵害された場合に、侵害者に対して、その侵害によって受けた損害の賠償を請求することができる権利です。損害賠償が認められるためには、原則として
 - － 故意又は過失： 無過失で損害賠償を認めるのは酷だからです。
 - － 特許権侵害
 - － 侵害行為と因果関係のある損害の発生を立証することが要件となります。また、
 - － 損害賠償権は債権であるため譲渡が可能である点
 - － 消滅時効が3年の短いこと
 - － 立証の困難性を考慮して特別規定（102条等）が設けられていることに注意して下さい。
- 不当利得返還請求権（民703条、704条）： 正当な法律上の理由なくして、他人の損失において財産的利益を受けた者の対し、損失者が自己の受けた損失を最大限度としてその利得の返還を請求し得る権利です。
 - － 当事者間の公平を図るものであるため、故意、過失を要件としません。
 - － 時効消滅は一般の債権と同様に10年です（民167条）。
 - － したがって、時効消滅により損害賠償請求ができない場合に有効な措置です。
 - － 損害賠償と不当利得返還請求のいずれも可能な場合は、任意に選択して又は両方とも請求することができることと解されています。立法目的、要件、効果が異なる別個の請求権であるため²。

²裁判所では、いわゆる旧訴訟物理論（実体法上認められている権利に基づいて訴訟物を特定する）の立場がとられています。

といった特徴を掲げることができます。

- 信用回復措置請求権（106条）： 故意又は過失による特許権侵害のため業務上の信用を害された場合に、裁判所に対し信用を回復するのに必要な措置を命ずるよう請求し得る権利をいいます。
 - － 「信用を害する」とは、劣悪な侵害品を製造販売することにより特許権者の業務上の信用を害すること等が該当します。
 - － 「信用を回復するのに必要な措置」とは、新聞紙上への謝罪広告の掲載等が該当します。

といった権利に基づいて請求を行います。

特許権侵害訴訟の裁判管轄は、原則として東京地裁と大阪地裁が専属管轄となっていることに注意して下さい（民訴6条1項）。さらに、その控訴審は、原則として東京高等裁判所の専属管轄となっています（民訴6条3項）。

2.1.4 訂正の請求

特許侵害を理由として訴えを提起すると、相手側は当該権利の瑕疵を理由として特許庁に特許無効の審判を請求（123条）することがあり得ます。特許権が無効となれば、その権利が遡及的に消滅し（125条）、特許権の侵害を問われることはないからです。

これに対し、特許権者は、特許権の有効性を維持すべく、無効審判の中で訂正の請求（134条の2第1項）をすることができます。すなわち、特許無効の審判における明細書又は図面の訂正の請求とは、特許無効の審判（123条）が特許庁に係属している場合に特許権者が一定要件かで明細書又は図面の記載事項の訂正を請求することをいいます。

平成5年改正前は、特許無効の審判（123条）の請求があった場合には、特許権者には対抗措置として訂正の審判の請求（126条）が認められていました。

しかし、両審判は独立して審理されるため、訂正審判の審理結果によっては無効審判の審理対象が変更になって無効審判においてそれまでになされた審理が無駄になる場合もあり、迅速かつ確かな審理にとって弊害が生じていました。

そこで、特許法は、平成5年改正により、無効審判における審理を迅速かつ的確に行うため、特許無効審判が特許庁に係属している場合は当該審判において一定要件下で明細書又は図面の訂正を請求できることとしました（34条の2第1項）。

また、平成11年改正においては、無効審判の対象となっている請求項については、独立特許要件を判断しないこととして審理の迅速を図っています（134条の2第5項、126条5項）。

なお、訂正の審判（126条）についても、事件が特許庁と裁判所の間を多重に行き来する「キャッチボール現象」を抑制して審理の無駄、審理遅延の弊害の防止を図るため以下のような工夫が為されています。

- 特許権者は、無効審判（123条）が特許庁に係属している場合を除き訂正審判を請求して特許請求の範囲の減縮等を行うことができます（126条1項）。つまり、無効審判が係属している場合には、無効審判中の手続きとして訂正の請求を行うこととして、別途訂正審判の請求を認めないこととしたものです（126条2項本文）。

- しかし、特許無効の審決に対する審決取消訴訟を提起したときは、訴えの提起から 90 日以内であれば訂正審判を請求することができます（126 条 2 項但書）。
- かかる訂正審判の請求によって、審決取消訴訟においては差し戻し決定（181 条 2 項）なされることがあります。そうすると先の無効審判が再係属します。
- この場合先の訂正審判は、再係属の無効審判における訂正請求に吸収されるようになっていきます（134 条の 3 第 2 項ないし 5 項）。

2.1.5 刑事事件として告訴

- 侵害罪（196 条）： 特許権を侵害した者には、懲役又は罰金に処せられます。刑事罰ですので刑法総則（刑 1 条ないし 72 条）が適用される結果
 - － 構成要件該当性： 一般には、刑罰法規から直接、又は連関して得られる犯罪類型のことをいいます。ここでは侵害対象物が特許発明の技術的範囲に属すること等が該当します。
 - － 違法性（刑 35 条、36 条、37 条）： 正当防衛、緊急非難に該当する特段の事情が無いことをいいます。
 - － 責任能力（刑 38 条、39 条、41 条等）： 行為者が刑事未成年、故意が無い等の特段の事情をいいます。

が要求されます。なお、侵害罪は過去においては親告罪でしたが、現在では非親告罪となっています。

- 両罰規定： 侵害が法人の代表者等によってなされた場合は、その法人にも罰金刑を科すものです（法人重科）³。「事業主処罰規定は、行為者の選任監督その他違反行為を防止する注意を尽くさなかった過失の存在を推定した規定」であり、事業主に過失がなければ処罰されないものとされています。

2.2 侵害を問われた者の対応

2.2.1 侵害の成否等の確認

警告書を受け取った場合には、以下のような手順に従って特許権の侵害が成立するか否かを検討します。

- 警告に係る特許権の存在： 該当する特許権が存在しなければ特許権侵害とはならないからです。
- 警告者の正当性： 特許権の基づく権利行使をすることができるのは、特許権者とその特許権に係る専用実施権者（68 条、77 条）であることに注意して下さい。これ以外の者による警告は、不法行為となりますので、これによって損害が発生した場合には損害賠償請求権（民 709 条）が発生します。
- 自己の実施している技術が当該特許発明の技術的範囲に属するか： 技術的範囲（70 条）に属しないのであれば特許権侵害は成立しません。前回

³所得税法 244 条、外為法 73 条、公害罪法 4 条等多くの法律に両罰規定が設けられています。

の講義で議論したように判定制度（71条）を利用して自己の実施品が当該特許権の範囲に属しないことの判定を求めることもできます。

- 自己の実施が業としての実施か： 業としての実施でなければ特許権の侵害とはならないからです。
- 自己の実施が権原に基くものか（法定通常実施権等）： 先使用权等（79条、35条等）の権原があれば特許権の対抗することができるからです。

2.2.2 特許権を侵害している場合

特許権を侵害していることが分かった場合には、侵害を問われた者の判断により

- 実施の中止または設計の変更： 警告以降の実施は悪意となって不利益が大きくなるからです。
- 過去の実施については損害賠償金を支払う： 無用の紛争を回避するためです。
- 実施の継続を図るために：
 - － 実施権の取得交渉： 通常実施権（78条）、専用実施権（77条）を取得して実施権原を得るようにします。
 - － クロスライセンスの締結： 債務者の有する特許権と侵害に係る特許権が利用関係（72条）にある場合には、相互に実施権を設定することにより、通常の実施権の設定の場合に比べて安価、かつ有利な条件で権原を得ることができる可能性もあります。
 - － 特許権の譲渡の交渉： 自己の権利であれば特許権の侵害となることはないからです。
- 特許無効審判の請求（争う場合）： 特許権が遡及消滅すれば侵害行為もなかったことになるからです。

といった措置を採ることができます。

2.2.3 特許権を侵害していない場合

特許権の侵害が成立しないと判断した場合には、

- 侵害が成立しない旨を回答します。侵害不成立の理由としては、
 - － 技術的範囲（70条）に属していない： 資料として判定書、鑑定書を援用することができます。
 - － 実施権原がある
 - － 業としての実施でない
 - － 権利の濫用⁴であるといったことを掲げることができます。
- 応訴のために、必要な資料、証拠方法等を確保する必要もあります。

⁴特許発明が全部公知であり、無効審判で特許無効とされることが確実な場合等。

- 反訴の提起： 差止請求権不存在の訴、先使用权存在確認の訴、又は損害賠償債務不存在確認の訴を反訴として提起することができます。

といった措置を採ることができます。

2.3 立証責任の緩和

特許権侵害訴訟における損害賠償請求権は、民法 709 条に規定する故意又は過失により生じた損害の賠償を請求することができる権利です。

したがって、請求人は、

- 因果関係のある損害の発生： すなわち侵害者の行為が損害の発生の原因となったこと
- 権利侵害ないし違法性： 損害を発生させた侵害者の行為が、一般的・客観的に見て法的に非難されるものであること
- 故意・過失： 侵害者が損害の発生を知りながらあえて行為に及んだ場合や、不注意で損害の発生を防止できなかったこと

を立証することが要求されます。

しかし、かかる要件を厳格に適用すると、証拠資料の偏在、損害額の算定の困難等により特許権者等が相当の賠償を受けることが困難になることが多々あり得ます。

そこで、法は、請求権者における立証の困難さを考慮して立証負担の軽減を図っています。具体的には、以下のような規定が設けられています。

2.3.1 損害額の推定

損害額を算定することの困難さを軽減するため、損害額の推定規定が設けられています（102 条）。

- 102 条 3 項では、仮に実施権を設定したとしたら相手側が支払わなければならない金銭を賠償額として請求することができるとしています。賠償金の最低限度を画するものと考えられます。

しかし、これでは侵害者は、その侵害が発覚したときに、実施料を事後的に支払えば良いということになり、侵害行為を助長することにもなりかねません。

そこで、102 条 4 項は、上記賠償額が損害賠償の上限を画するものではないことを確認している一方、侵害者において重過失がなかった場合には、裁判所において賠償額を減額する余地を認めています。

- 102 条 2 項では、侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは、その利益の額をもって、損害額と推定するものです。「推定」規定ですので、これを覆滅事実を立証して侵害者は、損害額を減額することができます。たとえば、「特許権者は当該特許を実施していないから損害は、あったとしても 102 条 3 項の限度である」と主張することができます。また、侵害者の利益が些少であるにもかかわらず、特許権者の実質的な損害が過大である場合には、本規定による推定によるのみでは、権利者の救済を図ることはできません。

- そこで、102条1項は、特許権者のより実質的な救済を図るべく、侵害組成物の譲渡数量による損害額の見積規定を設けました。すなわち、逸失利益⁵を「侵害の行為がなければ販売できた物」の価格と数量とから見積もることとしたものです。

具体的には、

「損害額」＝ 「単位数量あたりの利益の額」*「侵害の行為を組成した物の譲渡の数量」

によって損害額を見積ります。「単位数量あたりの利益の額」は、通常「限界利益」⁶をもってこれを見積ります。ただし、上記「損害額」は「特許権者等の実施の能力に応じた限度」を超えることができず、「特許権者等が販売等することができないとする事情」があるときには減額される旨が規定されています。

ここで

- － 「特許権者等の実施の能力に応じた限度」： 製造・販売体制の能力のことであって、特許権者に立証責任があります。
- － 「特許権者等が販売等することができないとする事情」：
 - * 侵害者の製品の方が低廉である
 - * 侵害者の売上の中に特許発明の実施部分に起因するというより侵害者の製品の別の特徴に基づくところがある
 - * 侵害者の公告等の販売努力に負うところが大きい
 - * 他に競合製品がある

といった事情をいいます。これらの事情は、侵害者側に立証責任があります。ただし、これらの事情の妥当性については、必ずしも裁判所の認めるところとなり得るか、否かについては、さらに判例等の動向に注意する必要があります。

2.3.2 過失の推定

103条は、過失の立証の困難さを軽減するために、立証責任を特許権者等から、相手側に転換したものとされています。

民法709条によれば、侵害者の故意・過失の立証責任は、特許権者に課せられていることとなります。

しかし、警告書の送付の後の侵害行為であれば格別、それ以前の侵害行為について故意・過失を立証することは極めて困難である場合があります。

そこで、法は、他人の特許権等を侵害した者は、その侵害行為について過失があったものと推定することにして、過失のないことについては、相手側にその立証責任を負わせるようにしています。

2.3.3 生産方法の推定

生産方法の発明の侵害の事実を立証することの困難さを軽減するために、立証責任を転換する規定が設けられています(104条)。

⁵侵害行為がなかったならば得ることができた利益

⁶限界利益とは、製品の売価から変動費を控除した利益をいいます。すなわち、「限界利益＝売上高－変動費」です。もしくは、「限界利益＝固定費＋利益」で表すこともできます。

生産方法の特許権を侵害された者は、原則としてその方法の使用、その方法によって生産した物の使用等の事実を示して訴えを提起しなければなりません。

しかし、当該方法がその物の生産に使用されたか否かを立証することは、相手側の保有する製造装置、製造要領書等の詳細が知れない限り現実的ではありません。

そこで、法は、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されたものと推定し、その物が別の方法によって製造されたことは、相手側において立証すべきものとしています。

2.3.4 具体的態様の明示義務

侵害を問われた者は、特許権者等の主張に対して、一般に、否認、不知⁷、自白⁸、沈黙⁹、抗弁¹⁰といった対応を採ることができます。

ここで、否認とは、相手方が証明責任を負う事実を否定する陳述をいいます。したがって、否認においては、なんらその理由を述べる必要がないようにも思えます。

しかし、この原則を貫くと、技術的資料が侵害者側に偏在しているという特許権侵害の特質によって特許権者等において十分な立証が困難となることがあります。

そこで、法は、104条の2において、「特許権者等が侵害の行為を組成したの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」としています。

2.3.5 書類の提出等

特許侵害訴訟においては、侵害の事実及び損害額を具体的に提示して賠償を請求する必要があります。

しかし、侵害を立証するため、又は損害額の計算のためには相手方の技術資料、帳簿等を精査することが必要となることがあります。

そこで、法は、105条1項において、裁判所は、「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旨を規定しています。

さらに、かかる書類提出命令の濫用によって相手方において不測の損害を被ることを防止するために、裁判所において「その書類の提出を拒むことについての正当理由」の判断をすることができるようにしています。この手続きはインカメラ手続きといわれるもので当事者の関与を排除して行われます。

⁷民訴 159 条 2 項： 相手側の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。

⁸民訴 179 条： 裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実、証明することを要しない。

⁹民訴 159 条 1 項本文： 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。

¹⁰抗弁とは、自分が証明責任を追う事実、すなわち相手側の主張する法律効果の発生の障害原因事実あるいは消滅原因事実の主張をいいます。

2.3.6 損害計算のための鑑定

損害計算のための鑑定制度（105条の2）とは、裁判所が、損害額の計算のために必要な事項について専門家に鑑定を命じ、さらに鑑定に必要な事項について当事者に説明義務を課することができる制度をいいます。

特許権の侵害によって生じた損害の算定については、裁判所の書類提出命令（105条）を得て、相手側の取引帳簿等を参照することができれば便宜かつ有効です。

しかし、取引帳簿等は、一般には電算化によって第三者が容易に理解できる形で保存されているとは限りません。また、その内容を解析するには専門知識が必要です。

そこで、法は、かかる取引帳簿について裁判所がその鑑定を鑑定人に依頼することができるものとししました。また、その取引帳簿の内容について該当する当事者は鑑定人に説明をしなければならない旨を規定しました。

2.3.7 相当な損害額の認定

相当な損害額の認定（105条の3）とは、裁判官の判断で相当程度蓋然性のある事実をも考慮して、実質的な損害額を認定することができることをいいます。

一般に不法行為に基づく損害賠償請求では、原告の立証すべき事項として損害額が含まれています。したがって、損害の発生自体は認められても、損害額について証明が不十分な場合には、原告の請求は棄却されることとなります。

しかし、これでは、損害額の立証が客観的に困難である場合には、原告に著しい立証の困難を強いることになり、当事者間の公平を害するおそれがあります。

そこで、法は、自由心証主義の下における証明度・心証度を軽減して被害者の救済を図るようにしています。すなわち、損害が発生したことは明らかであるが、「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」、裁判官は「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ようにしました。

2.4 和解、調停、仲裁

一般に紛争が顕在化したからといって、必ず裁判によって解決することを得策であるとは限りません。裁判では、技術的内容が詳細に議論される結果営業秘密が公衆に知られてしまうおそれがあります。また、裁判に要する労力、費用が問題となることがあり得ます。

そこで、裁判外の紛争処理方式について議論しておきたいと思います。

表 1: 和解・調停・仲裁

	和解	調停	仲裁
入口	任意	強制	任意
出口	任意	任意	強制

2.4.1 和解

和解とは、一般的には、紛争当事者間で直接に交渉し、互譲の精神によって争いを解消し、新しい法律関係を契約によって設定する和解契約（民 695 条）をいいます。これを示談ということもあります。

全く私的で自主的な処理方法であって、当事者が自由に処分し得る法律関係について為し得るものです。

また、特約がない限り、和解成立後に反対の確証が出たとしても和解はそれによってなんら影響を受けません（民 696 条）。

ただし、相手側がその契約の内容を任意に履行しない場合には、改めて民事訴訟や調停などの手続きによって処理しなければならないという不都合があり得ます。

和解には、さらに裁判上の和解という制度があります。裁判所の関与の下で行われる和解手続であって調書に記載され、それは確定判決と同一の効力を生じます（民訴 267 条）。和解調書が特定の具体的な給付義務を内容とする場合には、調書を債務名義として強制執行ができる点において裁判における判決に類似しています。一方、紛争当事者が相互の譲歩することによって成立する点において私的和解に類似しています。

2.4.2 調停

調停とは、紛争当事者が管轄権を有する簡易裁判所又は地方裁判所に申し立てをすると、裁判官又は裁判官と民間人の調停委員 2 名以上によって構成される調停委員会が両者を仲介斡旋して和解を成立させ、紛争を処理する手続きをいいます（民事調停法）。

当事者間に紛争処理に関する合意が成立しこれを調書に記載すると確定判決と同一の効力を生じます（民調 16 条）。

しかし、紛争当事者間に合意が成立しなければ調停は不調に終わることになります。つまり、調停は一方の当事者の申し立てによって開始される点は裁判に類似していますが、調停に結果については合意が必要とされる点で和解に類似しています。

2.4.3 仲裁

仲裁とは、紛争当事者が任意に処分できる法律関係につき、仲裁人の仲裁判断に服するという当事者の仲裁契約に基づき、仲裁人の判断によって紛争を処理する手続きをいいます（仲裁法）。

仲裁判断には当事者の合意を要せずに確定判決と同一の効果が認められます（仲裁 45 条）。

つまり、仲裁は、当事者の合意によって開始される点で和解に類似していますが、仲裁判断には当事者の合意が不要とされる点で裁判に類似しています。

特許等の産業財産権の紛争に関しては、「日本知的財産仲裁センター」が調停及び仲裁の処理を行っています。

3 実用新案権の権利行使

3.1 権利者の注意義務

実用新案権は独占排他権であるため、権限のない第三者が業として登録実用新案を実施した場合（実16条）、又は一定の予備的行為（実28条）をした場合は、実用新案権の侵害が成立します。

かかる侵害に対しては、実用新案権者は差止請求（実27条）や損害賠償請求（民709条）等の権利行使をすることができます。

しかし、平成5年改正により実体的要件の審査を行わずに実用新案登録を行う無審査登録主義（実14条2項）を採用したため、本来無効理由（実37条1項各号）を有する実用新案権に基づいて権利行使が行われるおそれが生じました。

そこで法は、権利行使の条件として実用新案技術評価書（実12条）を提示した警告を行うことを義務づけるとともに（実29条の2）、無効な実用新案権に基づいて権利を行使した実用新案権者に損害賠償責任¹¹を負わせることにしています（実29条の3）。

3.2 技術評価書

実用新案技術評価書とは、出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であって、一定の規定により実用新案登録を受けることができるか否かの評価をいいます（実12条1項）。

実用新案法においては、平成5年改正により、実体的要件の審査を行うことなく早期権利付与を行う無審査登録制度を採用することとしたため（実14条2項）、実用新案権が実体的要件（実3条等）を満たしているか否かは原則として当事者間の判断に委ねられることになりました。

しかし、権利の有効性の判断には、技術性、専門性が要求されるため、当事者間における判断が困難となり、客観的な判断材料を提示して権利の有効性の判断を容易ならしめるため、何人も実用新案技術評価を請求することができることとしています（実12条）。

¹¹過失責任主義の下では被害者が加害者の過失を立証しなければならないのが原則です。

しかし、法律の中には、この過失の挙証責任を被害者から加害者に転換し、加害者が無過失を立証しない限り責任を免れないとするものがあります。

これを、過失責任と無過失責任主義との中間にあるという意味で中間責任ということがあります。実用新案法29条の3以外にも、責任無能力者の監督者の責任（民714条）、使用者責任（民715条）、工作物占有者の責任（民717条）等があります。一方、商法266条の取締役の責任は無過失責任の典型例です。

実用新案技術評価書

1. 登録番号 30123XX	8. 考案の属する分野の分類 (国際特許分類 第7版) A63H 3/02 3/00 L 3/04 Z A47G 9/08 A
2. 出願番号 200X - 012345	
3. 出願日 平成 YY年 04月 01日	
4. 優先日/原出願日 平成 年 月 日	
5. 考案の名称 ふとん付きぬいぐるみ	
6. 実用新案登録出願人/実用新案権者 〇〇 〇〇	
7. 作成日 平成 YY年 05月 10日	続業有 <input type="checkbox"/>
9. 作成者 特許庁審査官 〇〇 〇〇	部屋コード <input type="checkbox"/>
10. 考慮した手続補正書 平成YY年5月2日付け手続補正書	続業有 <input type="checkbox"/>
11. 先行技術調査を行った文献の範囲	続業有 <input type="checkbox"/>
文 献 の 種 類	調 査 し た 範 囲
	分 野 時 期 的 範 囲
日本国特許公報及び 実用新案公報	国際特許分類 第7版 A63H 3/00-3/04 A47G 9/00-9/08 ~平成YY年5月10日
米国特許発明明細書	国際特許分類 第7版 A63H 3/00-3/04 ~200X年5月10日
その他の文献	〇〇編「生活百科(収納編)」(平成□□年5月6日発行) 〇〇社
(備考) 『日本国特許公報及び実用新案公報』は公開公報、公表公報、公告公報、登録公報 及び特許発明明細書を含む。	

(第1ページ)

図 1: 実用新案技術評価書(1)

年 番 号
 実願 2000X-012345

12. 評 価		続業有 <input type="checkbox"/>
請求項	評価	引 用 文 献 名 等 及 び 説 明
1	1	文献1：特開平××-54321号公報 上記文献1の第3頁右下欄2～5行目には、「本願発明は、・・・特に、子供用の玩具に変形可能で、その際には、寝袋の本体が玩具の詰め物になる様に構成された子供用の寝袋に関するものである。」と記載されている。
2	2	上記文献1 文献2：○○編「生活××（収納編）」（平成□□年5月6日発行）○○社 文献1の指摘箇所については上記に同じ。 上記文献2の第3頁左欄第1行～第8行は、「第12図の・・・は寝袋としても使用できる・・・」と記載されている。また、第12図を参照。
3	6	一般的技術水準を示す参考文献（文献1、文献2及び特開平△△-23456号公報、米国特許第○、○○○、○○○号明細書）

言平 有田

- この請求項に係る考案は、右欄の刊行物の記載からみて、新規性欠如と判断されるおそれがある。（実用新案法第3条第1項第3号）
- この請求項に係る考案は、右欄の刊行物の記載からみて、進歩性を欠如するものと判断されるおそれがある。（第3条第2項（同条第1項第3号に掲げる考案に係るものに限る））
- この請求項に係る考案は、その出願の日前の出願であって、その出願後に登録公報の発行又は出願公告若しくは出願公開がされた右欄の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明又は考案と同一と判断されるおそれがある。（第3条の2）
- この請求項に係る考案は、その出願の日前に出願された右欄の出願に係る発明又は考案と同一と判断されるおそれがある。（第7条第1項、第3項）
- この請求項に係る考案は、その出願と同日に出願された右欄の出願に係る発明又は考案と同一と判断されるおそれがある。（第7条第2項、第7項）
- 特に関連する先行技術文献を発見できない。

(第2ページ)

図 2: 実用新案技術評価書 (2)

A 実用新案法の新たな意義

実用新案制度は、早期に実施が開始され、ライフサイクルが短い技術の早期保護ニーズに対応できる制度として、平成5年改正において方式要件等の基礎的要件を判断するのみで早期に登録を行う制度として生まれ変わりました。

しかし、発明と考案とは技術的思想を対象とする知的財産制度であり（特2条1項、実2条1項）、対象となる技術の水準により役割を分担するものであるところ、相互の技術水準の差の相対化¹²が進行し、出願件数は平成14年度において8000件強にまで落ち込んでいます。また、出願件数減少の原因を無審査登録・事後評価型の制度を採用したことによる権利行使における不便さに求めることもできます。

そこで、

- 早期実施化に対応した早期権利設定のニーズは増加していると考えられ、これは審査主義を採用する特許制度では達成することができないため、実用新案法特有の利点ではないか。
- 実用新案法では、3ないし4ヶ月の実用新案技術評価書の作成期間を経れば強い保護を得ることができるので、早期権利行使という点に実用新案法の意義を求めることができるのではないか。
- 権利侵害が問題になった場合に初めて権利の有効性について争えばよいと考えられる技術や、登録によって模倣を抑止できる技術については、簡便な制度である実用新案法は出願人にとって一定の魅力をもつ制度ではないか。
- 権利行使にあたり、権利者に技術評価書提示を義務付け、行使した権利が無効となった場合には、権利者が無過失を立証しない限り権利行使による損害賠償責任を負わせるなどの自己責任型の制度であることにより、不適切な権利行使が抑えられていると捉えることはできないか。
- 実用新案法の利用が拡大し、特許法の審査の対象となる件数が減少することにより、特許審査の迅速化に資することとなれば、発明・考案の保護制度全体の維持にかかる資源配分の最適化をより良い形にすることとなるとはいえないか。

といった見地から、実用新案制度の現代的意義の再検討が開始されています。

B 判例研究

判例 平成16年02月13日 第二小法廷判決 平成13年（受）第866号、867号 製作販売差止等請求控訴，同附帯控訴事件

要旨：

競走馬の所有者は、当該競走馬の名称を無断で利用したゲームソフトを製作、販売した業者に対し、その名称等が有する顧客吸引力などの経済的価値を独占的に支配する

¹²発明の定義における「高度のもの」という条文は、そもそも定量的に分界線を設けられる性質のものではなく、実態上は特許法と実用新案法との間に出願され審査される技術上の差はほとんどなくなりつつあります。進歩性のレベルにおいても同様です。

財産的権利（いわゆる物のパブリシティ権）の侵害を理由として当該ゲームソフトの製作、販売等の差止め及び損害賠償を請求することはできない

内容：

件名 製作販売差止等請求控訴，同附帯控訴事件（最高裁判所 平成13年（受）第866号、867号 平成16年02月13日 第二小法廷判決 一部破棄自判，一部棄却）

原審 名古屋高等裁判所（平成12年（ネ）第144号、467号）

主 文

1 原判決のうち，平成13年（受）第866号事件上告人の敗訴部分を破棄し，同部分につき，第1審判決を取り消す。

同部分に関する平成13年（受）第866号事件被上告人らの請求をいずれも棄却する。

2 平成13年（受）第867号事件上告人らの上告を棄却する。

3 第1項に関する訴訟の総費用は，平成13年（受）第866号事件被上告人らの負担とし，第2項に関する上告費用は，同第867号事件上告人らの負担と

する。

理 由

平成13年（受）第866号事件上告代理人五月女五郎，同関智文，同谷雅文，同押金隆広の上告受理申立て理由及び平成13年（受）第867号事件上告代理人塩見渉の上告受理申立て理由1について

1 原審が適法に確定した事実関係の概要は，次のとおりである。

(1) 平成13年（受）第867号事件上告人ら・同第866号事件被上告人ら（以下「1審原告ら」という。）は，原判決の別紙一覧表の「馬名」欄記載の各競走馬（ただし，番号7，8，36を除く。以下「本件各競走馬」という。）を所有し，又は所有していた者である。

(2) 平成13年（受）第866号事件上告人・同第867号事件被上告人（以下「1審被告」という。）は，ゲームソフトの製造販売を業とする株式会社である。1審被告は，1審原告らの承諾を得ないで，本件各競走馬の名称を使用した第1審判決の別紙目録記載の家庭用及び業務用の各ゲームソフト（商品名・ギャロップレーサー，ギャロップレーサー。以下「本件各ゲームソフト」という。）を製作し，販売した。

(3) 本件各ゲームソフトは，プレイヤーが騎手となり，登録されている競走馬の中から選択した馬に騎乗し，実在の競馬場を模した画面においてレースを展開するという内容のものである。本件各ゲームソフトに登録されている競走馬の名称は，ほとんどが実在の競走馬の名称であり，本件各競走馬の名称の使用状況については，前記一覧表の「使用状況」欄記載のとおりである。

(4) 本件各ゲームソフトのうち，家庭用のギャロップレーサーのパッケージの裏面には「実在の競走馬が1000頭以上も登場」との記載があり，そのパンフレットには「騎乗可能な馬は1000頭以上。この中にはトウカイテイオー…といった名馬たちはもちろん」との記載があるが，上記のトウカイテイオー以外には，本件各競走馬の名称が，本件各ゲームソフトの宣伝広告等に使用された形跡はない。

2 本件は，本件各競走馬を所有し，又は所有していた1審原告らが，本件各競走馬の名称等が有する顧客吸引力などの経済的価値を独占的に支配する財産的権利（いわゆる物のパブリシティ権）を有することを理由として，1審被告に対し，1審被告が1審原告らの承諾を得ないで本件各ゲームソフトに本件各競走馬の名称等を使用した

ことにより上記財産的権利を侵害したと主張して、本件各ゲームソフトの製作、販売、貸渡し等の差止め及び不法行為による損害賠償を請求する事案である。

3 原審は、前記事実関係の下で、次のとおり判示し、1審原告らの各差止請求を棄却し、損害賠償請求については、1審原告らのうちの14名(以下「14名の1審原告ら」という。)の各請求の一部を認容し、その余の1審原告らの各請求を棄却した。

(1) 競走馬の名称等には、著名人の名称等が有するのと同様の顧客吸引力を有するものがあり、そのような場合には、その名称自体等に経済的価値がある。この競走馬の名称等が有する経済的価値を保護するためには、商標法、不正競争防止法等の現行の知的財産関係の法律が認める権利や救済方法だけでは不十分であり、競走馬の所有者は、競走馬の名称等が有する経済的価値(無体的価値)を独占的に支配する無体財産権(物のパブリシティ権)を有するものと解すべきであって、これを保護しなければならない。現に、競走馬の所有者が、ゲームソフトを製作し、販売する会社との間で、その所有する競走馬の名称等の使用を許諾するにつき、使用料の支払を受ける旨の契約を締結している例があることから、現在、競走馬等の物のパブリシティ権を一定の要件の下に承認し、これを保護するのを相当とする社会的状況が生まれているというべきである。したがって、顧客吸引力を有する競走馬の名称等を第三者がその所有者に無断で使用するなどして上記の無体財産権を侵害した場合には、不法行為が成立し、損害賠償請求権が発生する。

(2) もっとも、上記の無体財産権は、現段階においては、排他性を有する権利とまではいえないから、差止請求を認めることはできない。

(3) 本件各競走馬のうち、中央競馬のいわゆるG1レースに出走して優勝した競走馬19頭については、その名称に顧客吸引力があると認められるから、これらの競走馬を所有し、又は所有していた14名の1審原告らは、上記各競走馬の名称が有する経済的価値を独占的に支配する無体財産権を有する。したがって、1審被告が本件各ゲームソフトに上記各競走馬の名称を無断で使用したことは、上記無体財産権を侵害した不法行為を構成するから、1審被告は、14名の1審原告らに対し、損害賠償責任を負う。

4 しかしながら、原審の上記判断のうち、上記3(2)については結論においては是認することができるが、その余の判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。

(1) 1審原告らは、本件各競走馬を所有し、又は所有していた者であるが、競走馬等の物の所有権は、その物の有体物としての面に対する排他的支配権能であるにとどまり、その物の名称等の無体物としての面を直接排他的に支配する権能に及ぶものではないから、第三者が、競走馬の有体物としての面に対する所有者の排他的支配権能を侵すことなく、競走馬の名称等が有する顧客吸引力などの競走馬の無体物としての面における経済的価値を利用したとしても、その利用行為は、競走馬の所有権を侵害するものではないと解すべきである(最高裁昭和58年(オ)第171号同59年1月20日第二小法廷判決・民集38巻1号1頁参照)。本件においては、前記事実関係によれば、1審被告は、本件各ゲームソフトを製作、販売したにとどまり、本件各競走馬の有体物としての面に対する1審原告らの所有権に基づく排他的支配権能を侵したのではないことは明らかであるから、1審被告の上記製作、販売行為は、1審原告らの本件各競走馬に対する所有権を侵害するものではないというべきである。

(2) 現行法上、物の名称の使用など、物の無体物としての面の利用に関しては、商標法、著作権法、不正競争防止法等の知的財産権関係の各法律が、一定の範囲の者に対し、一定の要件の下に排他的な使用権を付与し、その権利の保護を図っているが、その反面として、その使用権の付与が国民の経済活動や文化的活動の自由を過度に制約することのないようにするため、各法律は、それぞれの知的財産権の発生原因、内容、範囲、消滅原因等を定め、その排他的な使用権の及ぶ範囲、限界を明確にしている。

上記各法律の趣旨、目的にかんがみると、競走馬の名称等が顧客吸引力を有するとし

ても、物の無体物としての面の利用の一態様である競走馬の名称等の使用につき、法令等の根拠もなく競走馬の所有者に対し排他的な使用権等を認めることは相当ではなく、また、競走馬の名称等の無断利用行為に関する不法行為の成否については、違法とされる行為の範囲、態様等が法令等により明確になっているとはいえない現時点において、これを肯定することはできないものというべきである。したがって、本件において、差止め又は不法行為の成立を肯定することはできない。

(3) なお、原判決が説示するような競走馬の名称等の使用料の支払を内容とする契約が締結された実例があるとしても、それらの契約締結は、紛争をあらかじめ回避して円滑に事業を遂行するためなど、様々な目的で行われることがあり得るのであり、上記のような契約締結の実例があることを理由として、競走馬の所有者が競走馬の名称等が有する経済的価値を独占的に利用することができることを承認する社会的慣習又は慣習法が存在するとまでいうことはできない。

(4) 以上によれば、1審原告らは、1審被告に対し、差止請求権はもとより、損害賠償請求権を有するものということとはできない。

5 そうすると、14名の1審原告らの損害賠償請求を一部認容した原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原判決中1審被告の敗訴部分は破棄を免れない。1審被告の論旨は理由がある。そして、前記のとおり、上記損害賠償請求は理由がないから、その一部を認容した第1審判決を取り消した上、同請求の全部を棄却すべきである。

また、1審原告らの差止請求を棄却すべきものとした原審の判断は結論において正当であり、1審原告らの論旨は採用することができない。なお、その余の請求に関する1審原告らの上告については、上告受理申立ての理由が上告受理の決定において排除された。

6 そこで、1審被告の上告に基づいて、原判決中1審被告の敗訴部分を破棄し、同部分につき、第1審判決を取り消した上、同部分に関する14名の1審原告らの請求を棄却することとし、1審原告らの上告は、これを棄却することとする。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 滝井繁男 裁判官 福田 博 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫)

以上