

# 特許権の行使、補償金請求、侵害者の特定

---

特許法

弁護士 尾関孝彰

2026年1月26日改訂

# 差止請求

- 侵害が認められ、かつ口頭弁論終結時に侵害状態が継続していれば、実務上必ず差止命令の請求は認められる。
- 共有持分権者は、単独で、差止請求をすることができる（民法252条5項、264条に根拠を求める考え方と、共有持分権者各自の差止請求権は特許全体に及ぶという考え方がある。）。

◆ 被告製品に個体差があり、一部の被告製品のみ数値限定の範囲内に入る場合、数値限定発明の特許権に基づく差止請求は認められるか？

□ 東京地裁平成27年1月22日判決

12サンプル中の2サンプルが数値限定の範囲に入った事案において、被告が数値限定の範囲内に収めることを意図して被告製品を製造していたことが立証されていないこと（意図に反して偶発的に数値限定の範囲内に入ってしまうことがあること）、及び被告製品が数値限定を充足する蓋然性は低いことを考慮し、偶発的に数値限定に入ったサンプルがあることを根拠に差止めを認めると実質的にすべての被告製品の製造・販売を中止しなければならないという不合理な結果になるという理由で、差止請求を棄却した。

◆ 独占的通常実施権者に差止請求権は認められるか？

→ 認められないというのが一般的考え方。100条は差止請求権者として特許権者と専用実施権者（98条1項2号）のみを記載していることが理由になる。ただし、独占的通常実施権者が独自に特許権侵害に基づき損害賠償請求をすることはできると考えられている。この場合、102条（損害推定規定）も適用されると考えられている。

◆ 専用実施権を設定した特許権者に差止請求権は認められるか？特別の定めがない限り、専用実施権者が独占的に特許発明を実施する権利を有し、特許権者は特許発明を実施できない（77条2項、68条但書き）ので問題になる。

→ 認められる（最高裁平成17年6月17日判決）。理由：100条1項の文言は、専用実施権を設定した特許権者を差止請求権者から排除していない。また、特許権者は、専用実施権者以外の者による特許発明の実施を排除することにより、専用実施権者から受領するライセンス料を増加させる、あるいは専用実施権設定契約を長期化させるという固有の利益を有する。

# 補償金請求

- 出願人は、出願公開から特許設定登録までの期間において特許発明を実施した者に対し、標準的ライセンス料に相当する金額の補償金を請求することができる。ただし、補償金の算定期間の始期は、特許発明実施者が出願公開に係る発明の警告を受けたとき、又は特許発明実施者が出願公開を知ったときのいずれか早い方になる（65条1項）。
  - 補償金を請求できるのは、特許設定登録後（65条2項）。
  - 日本に国内移行された国際出願については、国際公開（国際出願が日本語でなされた場合に限る）又は国内公表（国際出願が日本語以外の言語でなされた場合）に基づき補償金請求できる（184条の10）。
- ※ 国際公開は、WIPO（World Intellectual Property Organization）が発行する。国際公開の言語は、国際出願の言語（ただし、国際出願の言語がメジャー言語でない場合は英語に翻訳されて国際公開される）。
- ※ 国際出願（日本を指定国を含むもの）が日本語以外の言語でなされた場合、国内書面提出期間経過後、出願書類の日本語訳に基づく出願公開である国内公表（公表特許公報の発行）がなされる（184条の9）。
- ※ 国内書面（指定国に日本が含まれる国際出願を日本に国内移行させるのに要求される書面）の提出期間は、優先日から2年6か月以内（184条の4第1項）

## 補正した場合における再警告の必要性 補償金請求の消滅時効

- ◆ 出願公開に係る発明の警告がなされた後に特許請求の範囲の補正がなされた場合、補償金請求権が発生するためには補正を警告する必要があるか？
- クレーム減縮（技術的範囲の減縮）の場合、補正前の権利範囲の広いクレームに基づき侵害回避の措置をとった被警告者は、その後の補正により権利範囲が狭くなることにより不意打ちを受けることはない（当然、補正後の権利範囲にも入らない）ので、補正の警告は不要である（最高裁昭和63年7月19日判決（アースベルト事件））。
- 補償金請求権は、不法行為に基づく損害賠償請求権ではなく、特許法が創設した特別な権利であると考えられている。しかしながら、65条6項は、民法724条を準用している。
- 消滅時効の起算点について、65条6項は、補償金請求権者が本件特許登録日までに本件発明の実施の事実及びその実施をした者を知った場合には、民法724条の「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」は、本件特許登録日と読み替えられるとしている。

# 複数人による侵害

- ◆ 被告のサーバと第三者のクライアント・コンピュータにより構成されるコンピュータ・システムが特許発明の技術的範囲に属する場合、特許侵害者は誰か？サーバを使用（実施）している者のみを被告とすればよいのか？それとも、クライアント・コンピュータを使用（実施）している者も共同不法行為者として被告としなければならないのか？多くの事例で、クライアント・コンピュータを使用（実施）している者を特定することができない。
- サーバ（ほとんどの構成要件を充足）とクライアント・コンピュータ（一部の構成要件を充足）とが結合したシステムが侵害品であると認定することができる。そして、サーバ管理者を、結合システムの支配管理者と認定することができる。すなわち、サーバ管理者を単独の特許侵害者と認定することができる（東京地裁平成19年12月14日判決）。
  
- ◆ 特許発明の方法の工程の一つが被告以外の者により行われる場合、特許侵害は成立するか？
- 道具理論を示した判例 - 平成13年9月20日東京地裁判決（電着画像形成方法事件）
- 当該判決は、製造方法の発明における一つの工程（構成要件）が、当該製造方法の発明により製造される被告製品の半製品の購入者により実行されることが予定されている場合、被告は半製品購入者を道具として当該工程を実施していると評価できる（被告が自ら実施している場合と同視できる）として、当該構成要件の充足を認定した。

# 知財高裁令和4年7月20日第2部判決（コメント配信システム第1事件）

## 【事案～プログラムの越境提供】

- 本件発明：コンピュータを、動画再生手段、及び動画再生時間に応じたコメントを表示するコメント表示手段として機能させるプログラム。
- 被告は、インターネット上でコメント付き動画配信システム（被告システム）を提供していた。
- 被告システムのウェブサーバ、動画配信用サーバ、コメント配信サーバは、米国に存在していた。
- 被告システムでは、ユーザが動画を閲覧しようとする、被告システムを利用するためのプログラム（被告プログラム）が自動的にユーザのクライアント端末に送信される。

## 【問題点】

- 最高裁は、各国の特許の成立、移転及び効力はその国の特許法で定められ、その国の領域内のみで効力を有するという意味での属地主義を採用していることを明言している（最高裁平成14年9月26日判決（カードリーダー事件））。
- 属地主義によると、日本特許の効力範囲は日本国内に限定されるので、外国で行われた行為は、日本特許法における特許発明を実施する行為（2条3項1号の「提供」）には該当しない。
- ◆ そうすると、本件における被告プログラムのネット送信は、日本国内では完結していないので、2条3項1号の「電気通信回線を通じた」）には該当しないのか？

## 2条3項本文、1号

「この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

一 物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、使用、**譲渡等**（譲渡及び貸渡しをいい、**その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。**以下同じ。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為」

## 【知財高裁第2部の判決】

- サーバを海外に設置することにより侵害責任を免れることができるのは正義に反する。
- 形式的には実施行為の一部が国外で行われても、**実質的かつ全体的にみると**日本国内で行われたと評価できるのであれば、日本国の特許権の効力を及ぼしても属地主義に反しない。
- プログラムの越境送信（ダウンロード）は、**実質的かつ全体的にみると**日本国内で行われたと評価できるのであれば、2条3項1号の「提供」に該当する。その判断要素としては次の①～④が例示される。
  - ① 提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか？
  - ② 提供の制御が日本国の領域内で行われているか？
  - ③ **提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか？**
  - ④ **提供によって得られた特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているか？**
- 結論として、知財高裁第2部は、2条3項1号の「提供」に該当するので、侵害と判断した。

※ 第1事件の一審では、そもそも特許発明の技術的範囲に属しないと判断された。

## 【事案～システムの越境構築】

- 本件発明：サーバと複数のクライアント端末がネットワークを介して接続されたシステムであって、動画と、動画再生時間に応じたコメントとを表示するコメント配信システム。
- その他は第1事件と同じ。

## 【問題点】

- ◆ 本件における被告システムの一部（サーバ）は米国に存在するので、被告システムの構築（ユーザのクライアント端末が、サーバからデータを受信することにより、被告システムが構築される）は2条3項1号の「生産」には該当しないのか？

# 知財高裁令和5年5月26日大合議判決（コメント配信システム第2事件）

## 【知財高裁大合議判決】

- サーバを海外に設置することにより侵害責任を免れることができるのでは特許の保護が十分ではない。
- 他方、端末が国内にありさえすれば実施に該当するというのは特許の過剰な保護である。
- 次に例示される要素を総合考慮して日本国内で実行された行為と評価できるのであれば、2条3項1号の「生産」に該当する。
  - ① 当該行為の具体的態様
  - ② 当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが特許発明において果たす機能・役割
  - ③ 当該システムの利用によって特許発明の効果が得られる場所
  - ④ その利用が特許権者の経済的利益に与える影響
- 本判決は、結論として、本件行為（システムの越境構築）は、2条3項1号の「生産」に該当するので、侵害と判断した。
- 本判決は、生産の主体は、ユーザではなく、サーバ運営者である被告であると認定した。
- ※ 一審判決は、サーバが米国に存在することを理由に、日本国内における2条3項1号の「生産」に該当しないと判断した。
- ※ 本件では、被告が米国法人であるものの、その実質的運営者が日本人であったことと、被告の事業が実質的には（被控訴人HPSを介して）日本で行われていたという事情から、日本における侵害成立を認めるべきという知財高裁の価値判断が根底にあったと推測される。

# 書類提出制度、査証制度

## ■ 書類提出制度（105条）

- 通常、特許権者は、被告が被告製品の構成に関してどのような書類を保有しているのか知らない。そのため、105条の書類提出制度は、構成要件充足を立証するためには利用されていない。損害の算定のためには実質的には利用されている（実際には、裁判所は、被告に任意提出を求める。）。

## 105条1項

「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。」

## ■ 査証制度（105条の2）

- 従来、特許侵害が疑われる場合でも、被告製品の構成を分析するのが不可能であるとき、又は被告の製造方法がわからないとき、特許権者は立証手段がないことから訴訟提起を断念していた。査証制度はこのような状況にある特許権者に、模索的な証拠収集手段を与える可能性がある。
- 査証制度においては、裁判所が選任した査証人が被告の事務所・製造設備に立ち入って証拠収集する。

## 105条の2第1項

「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、…相手方が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物（以下「書類等」という。）について、確認、作動、計測、実験その他の措置をとることによる証拠の収集が必要であると認められる場合…査証人に対し、査証を命ずることができる。…」

# 侵害判決確定後の再審における主張制限（104条の4）

- 侵害判決確定後の再審における主張制限（104条の4）
- 特許侵害判決（損害賠償命令）が確定した後に、特許無効審決が確定／訂正が確定しても、被告は遡及的に特許が無効になったこと／遡及的にクレーム訂正されたことにより非抵触になったことを理由に、再審で損害賠償義務及び差止の不存在を主張することはできない。
- ただし、被告が請求異議の訴え（民事執行法35条）で損害賠償義務の不存在（口頭弁論終了後の事情により損害賠償義務が消滅したこと）を争うことができるのか否かは不明。104条の4の趣旨（確定した特許侵害判決により特許紛争を最終終結させる）に鑑みると、既払金銭の不当利得返還請求はできないと考える。
- 特許侵害判決（差止命令）が確定しても、存在しない特許又は訂正により権利範囲が減縮された特許に基づく差止が不当であることは明らかなので、無効確定又は訂正確定後は差止の執行が認められないと考える。

## 104条の4

「特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる決定又は審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え（当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。）において、当該決定又は審決が確定したことを主張することができない。

- 一 当該特許を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決
- 二 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決
- 三 当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の決定又は審決であつて政令で定めるもの」