**講義⑤　特許権侵害に基づく差止請求＜前半＞訴状**

**ハンドブック（改訂3版）P47～50　訴訟類型と訴訟物**

**訴訟類型（３つ）　※過去問H21-1小問**

①給付の訴え = 被告に対して一定の作為又は不作為を命ずる　**Ex)差止請求、損害賠償請求**

②確認の訴え = 原被告間の権利義務、法律関係の存在又は不存在の確認を求める**Ex)差止請求不存在確認訴訟**

③形成の訴え = 新たな法律関係の発生、変更、消滅等の形成を求める　**Ex)離婚、親子関係確認請求**

**訴訟物**＝原告の訴えによって特定され、裁判所の審判の対象となる権利関係

差止請求⇒対象物（型番）の個数分の訴訟物がある。行為者が複数でも訴訟物は１個

損害賠償請求⇒特許法102条各項は、何れも民法709。訴訟物は１個。消滅時効３年（民法724）

　二重起訴の禁止（民訴142）

（終局判決後の訴えの取下げに伴う）再訴の禁止（民訴262-2）←控訴審における訴え取下げの効果

　訴えの変更（民訴143）

　請求の併合（民訴136）

　既判力＝確定判決の判断内容に生ずる通用力ないし拘束力

　　基準時　　　事実審口頭弁論終結時　**＝高裁の口頭弁論終結時（日本は、高裁も事実審）**

　　客観的範囲　判決主文中の判断（民訴114）

　　主観的範囲　当事者（及び承継人）（民訴115）

　　⇒独立当事者参加（民訴47）すると、「当事者」になるので既判力が及ぶ。

　　⇒補助参加（民訴42）すると、既判力ではなく、参加的効力が及ぶ。（民訴46）

＜参考＞争点効 ＝前の[民事訴訟](http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F)で当事者が主要な争点として争い、かつ、[裁判所](http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80)がこれを審理して下したその争点に関する判断に生じる通用力で、同一の争点を主要な先決問題とする後の民事訴訟における審理において、当事者に対し前の訴訟における裁判所の判断に反する主張立証を許さず、後の訴訟が係属する裁判所に対しこれと矛盾する判断を禁止する効力

**処分権主義**＝審理の内容である訴訟手続の開始、審理対象の範囲の特定、訴訟手続の終了をそれぞれ

　　　　　　当事者の決定に委ねること （民訴246は審理対象範囲の特定としての表れ**※過去問H20-2小問**）

　①訴えの取下げ（民訴261）⇒ 本案審理開始後は被告の同意必要（民訴261-2）、民訴262-2

　②請求の放棄（民訴266）⇒ 被告の同意不要、確定判決と同一の効力（民訴267）

　③請求の認諾（民訴266）**※過去問H26-2小問** ⇒ 確定判決と同一の効力（民訴267）

　④（裁判上の）和解 ⇒ 確定判決と同一の効力（民訴267）、民法695の和解契約であるから、民法上の抗弁が対抗可能。ex. 相殺（民法505）、法定解除（民法540～）、錯誤無効（民法95）、詐欺取消（民法96）、同時履行の抗弁（民法533）

**弁論主義**＝裁判に必要な事実に関する資料の収集等は当事者の権能であり責任であるとすること**※過去問H22-2**

　①当事者が主張しない主要事実（要件事実）を裁判の基礎としてはならない（主張責任の原則）

　②争いのない要件事実（自白）はそのまま裁判の基礎としなければならない（自白の拘束力）

　③争いのある要件事実（争点）の認定は当事者が申し出た証拠によらなければならない（職権証拠調べの禁止）

「よって書き」＝請求の趣旨

**ハンドブックP106～113　立証責任**

**自由心証主義**（民訴247）＝裁判における事実認定を、裁判官が審理に現れたすべての資料・状況に基づいて、自由な判断によって形成する心証に委ねる建前

**要件事実**≒請求原因事実

**立証責任**＝ある事実が存否不明のときに、いずれか一方の当事者が、その事実を要件とした自分に有利な法律効果の発生が認められないことになるという不利益 **※過去問H26-2小問**

Cf. 権利根拠規定、権利障害規定、権利阻止規定、権利消滅規定（ハンドブックP19、P107）

**否認**＝相手方の主張する事実の存在を否定すること（理由を述べると「積極否認」）

**抗弁**＝請求原因事実と両立するが、その事実により発生する法律効果を阻止する事実の主張

**ハンドブックP72～81　請求の趣旨**

　特許法100条1項に基づく差止請求、同2項に基づく附帯請求（直接侵害と間接侵害で同じ）

（①物の発明）＜特2-3①＞**《注》ハンドブックと異なる例 ※過去問H22-1**

**１　被告は、別紙目録記載の製品を製造、販売してはならない　（※被告が実施している行為類型を挙げる）**

**２　被告は、別紙目録記載の製品及び半製品（別紙目録記載の構造を具備しているが製品として完成するに至らないもの）及び製造のための○○（金型等）を廃棄せよ （※半製品≠仕掛品）**

**（３　被告は、原告に対し、金１億円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え**

**４　訴訟費用は被告の負担とする**

**との判決及び仮執行の宣言を求める。） ※カッコ内の下線部は、以下同様である。**

（②方法の発明）＜特2-3②＞**《注》ハンドブックと異なる例**

**１　被告は、別紙目録１記載の方法を使用してはならない**

**２　被告は、別紙目録２記載の装置を廃棄せよ ※単純方法を実施するための装置・道具等も、廃棄請求の対象となる。**

**（新・注解特許法【下巻】1346頁、知的財産法の理論と実務第１巻（高部判事））**

（③生産方法の発明）＜特2-3③＞**《注》ハンドブックと異なる例**

**１’被告は、別紙目録１記載の方法を使用してはならない**

**２’被告は、別紙目録２記載の製品を製造し、販売してはならない　※生産方法の発明は、生産物の譲渡等も実施行為（特2-3③）**

**３’被告は、別紙目録２記載の製品及び製造のための○○（金型等）を廃棄せよ**

　差止請求権不存在確認請求

**１　被告は、登録第○○号の特許権に基づいて、原告が別紙目録記載の製品を製造、販売する行為を差し止める権利を有しないことを確認する　《注》（不存在）確認請求でも仮執行宣言は可能（コンメンタール民訴Ⅴ、227頁）**

　損害賠償請求権（および不当利得返還請求権）不存在確認請求

**１　被告は、登録第○○号の特許権に基づいて、損害賠償請求権（および不当利得返還請求権）を有しないことを確認する　《注》（不存在）確認請求でも仮執行宣言は可能（コンメンタール民訴Ⅴ、227頁）**

　損害賠償、不当利得、補償金請求等 ⇒ 不法行為の場合（特許権侵害、商標権侵害は不法行為）

**１　被告は、原告に対して、金○円及びこれに対する平成○年○月○日から支払い済みまで、年５分の割合による金員を支払え**

　契約の債務不履行等、商事法定利率が適用される場合 ⇒ 商行為の場合（商法501、514）

**１　被告は、原告に対して、金○円及びこれに対する平成○年○月○日から支払い済みまで、年６分の割合による金員を支払え**

（①被告が複数であり、共同不法行為の場合）＜民法719＞**※過去問H24-1**

**１’被告らは連帯して及びこれに対する平成○年○月○日から支払い済みまで、年５分の割合による金員を支払え**

**（民法719条「共同不法行為」、※本レジメ１２頁参照）**

（②原告が複数である場合）

**１’被告は、原告各自に対し、○円及びこれに対する平成○年○月○日から支払い済みまで、年５分の割合による金員を支払え**

**※「原告らに対し」と記載すると、可分債権となってしまう。**

※原告又は被告が複数で、請求額が異なる場合の記載方法については、ハンドブック８１頁参照

**ハンドブックP114～124 請求の原因（請求原因事実）≒要件事実　～特許法の条文に殆ど書いてある!!**

物の発明、方法の発明、生産方法の発明（特104）

間接侵害、特101-1**（過去問H22-1）**、特101-4、特101-2**（過去問H16-1）**、特101-5

均等論**（過去問H26-1）**

　直接侵害の差止請求（特許法１００条１項、６８条本文、２条３項、７０条）

（①物の発明）＜特2-3①＞

**ア　原告は、下記の特許権（又は専用実施権）を有する。**

**イ　被告は、業として、別紙目録記載の製品を製造し、販売…している。**

**ウ　別紙目録記載の製品は、原告の特許発明の技術的範囲に属する。**

**ウ−１　原告特許発明の特許請求の範囲は下記Ａ〜Ｄのとおりである（特許請求の範囲を構成要件に分説する。）。**

**ウ−２　別紙目録記載の製品は上記Ａ〜Ｄを充足する（ウ−１の各構成要件の全てを充足することを述べる。）。**

（②方法の発明）＜特2-3②＞

**ア　原告は、下記の特許権（又は専用実施権）を有する。**

**イ　被告は、業として、別紙目録記載の方法を使用している。**

**ウ　別紙目録記載の方法は、原告の特許発明の技術的範囲に属する。**

**ウ−１　原告特許発明の特許請求の範囲は下記Ａ〜Ｄのとおりである（特許請求の範囲を構成要件に分説する）。**

**ウ−２　別紙目録記載の方法は上記Ａ〜Ｄを充足する（ウ−１の構成要件の全てを充足することを述べる）。**

（③生産方法の発明）＜特2-3③＞※新規物を生産する方法の発明⇒ 特許法104条（ハンドブックP116）

**ア　原告は、下記の特許権（又は専用実施権）を有する。**

**イ　被告は、業として別紙目録１記載の方法で、別紙目録２記載の製品を製造し、販売…している。**

**ウ　別紙目録１記載の方法は、原告の特許発明の技術的範囲に属する。**

**ウ−１　原告特許発明の特許請求の範囲は下記Ａ〜Ｄのとおりである（特許請求の範囲を構成要件に分説する）。**

**ウ−２　別紙目録１記載の方法は上記Ａ〜Ｄを充足する（ウ−１の構成要件の全てを充足することを述べる）。**

　「のみ」型・間接侵害の差止請求（特許法１００条１項、１０１条１号又は４号、７０条）

（①物の発明）＜特101①＞**※過去問H22-1**

**ア　原告は、下記の特許権（又は専用実施権）を有する。**

**イ’被告は、業として、別紙目録１記載の物ａを製造し、販売…している。**

**ウ’製品Ａは、原告の特許発明の技術的範囲に属する。（ウ−１、ウ−２）**

**エ’物ａは、別紙目録２記載の製品Ａの生産にのみ用いる物である。　（「のみ」＝社会通念上経済的、商業的ないし実用的）**

**オ　第三者Ｓが、日本国内において、物ａを用いて製品Ａを業として製造し、販売…している、又はそのおそれがある**

**（従属説）**

（②方法の発明）＜特101④＞※生産方法の発明も同じ

**ア　原告は、下記の特許権（又は専用実施権）を有する。**

**イ　被告は、業として、別紙目録１記載の物ａを製造し、販売…している。**

**ウ　別紙目録２記載の方法は、原告の特許発明の技術的範囲に属する。（ウ−１、ウ−２）**

**エ　別紙目録１記載の物は、別紙目録２記載の方法の使用にのみ用いる物である。（「のみ」＝ 同上）**

**オ　第三者Ｓが、日本国内において、別紙目録２記載の方法の使用を行っている、又はそのおそれがある。（従属説）**

　主観的・多機能型間接侵害の差止請求（特許法１００条１項、１０１条２号又は５号、７０条）

（①物の発明）＜特101②＞

**ア　原告は、下記の特許権（又は専用実施権）を有する。**

**イ　被告は、業として、別紙目録記載の物ａを製造し、販売…している。**

**ウ　製品Ａは、原告の特許発明の技術的範囲に属する。（ウ−１、ウ−２）**

**エ　物ａは、製品Ａの課題の解決に不可欠なものである。（「不可欠」＝「従来技術の問題点を解決するための方法として、発明が新たに開示する特徴的手段について、当該手段を特徴付ける特有の構成を直接もたらす部材」(H14(ワ)6035、クリップ事件)）**

**オ　被告は、日本国内において、物ａが製品Ａの生産に用いられること及び製品Ａの発明について本件特許権が存在することを知っていた。（直接侵害者の存在が、条文上明らか。⇒従属説特有の追加構成要件は不要。）**

**≪特有の抗弁≫**

**物ａが日本国内において広く一般に流通しているものであること（釘、ネジなどの汎用品）**

（②方法の発明）＜特101⑤＞※生産方法の発明も同じ　**※過去問H24-1**

**ア　原告は、下記の特許権（又は専用実施権）を有する。**

**イ　被告は、業として、別紙目録２記載の方法Ａの使用に用いる別紙目録記載の物ａを製造し、販売…している。**

**ウ　方法Ａは、原告の特許発明の技術的範囲に属する。（ウ−１、ウ−２）**

**エ　物ａは、方法Ａの課題の解決に不可欠なものである。（「不可欠」＝ 同上）**

**オ　被告は、日本国内において、物ａが方法Ａの使用に用いられること及び方法Ａの発明について本件特許権が存在することを知っていた。（直接侵害者の存在が、条文上明らか。⇒従属説特有の追加構成要件は不要。）**

**≪特有の抗弁≫**

**物ａが日本国内において広く一般に流通しているものであること　（釘、ネジなどの汎用品）**

　予備型間接侵害の差止請求（特許法１００条１項、１０１条３号又は６号、７０条）

⇒省略

　均等の請求原因（及び抗弁）⇒ 実務的には、訴状段階で第４要件及び第５要件も言及する。**※過去問H18-1,　H26-1**

**≪請求原因≫**

**①　特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品と異なる部分が特許発明の本質的部分でない　※過去問H23-1**

**（⇒“異なる部分”が、特許発明の「課題解決原理」に関わらない）**

**②　右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏する**

**③　右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができた**

**≪特有の抗弁≫**

**④　対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではない**

**⑤　対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当るなどの特段の事情もない**

　差止請求権不存在確認訴訟

**≪訴訟要件（≒請求原因）≫**

**①　被告は、…原告の行為に対する差止請求権を有すると主張していること**

**②　原告は、これを争っていること。**

**（※①の要件は、「確認の利益」の問題。確認の利益は、原告の法律上の地位に不安ないし危険が現に生じており、それを除去する方法として、原告・被告間で確認訴訟の対象たる権利又は法律関係の存否について判決することが有効適切な場合に認められる。）**

**ハンドブックP133～136　対象製品の特定**

請求の趣旨においては、対象製品は「商品名、型式番号」等で形式的に特定する。

⇒「被告製品説明書」を訴状に添付し、同じ内容を含む「被告製品報告書」を証拠とする。

請求の原因における、対象製品の特定及び当て嵌め（上記請求原因事実「ウ-２」）のテクニック

⇒特許発明の技術的範囲の分説（上記請求原因事実「ウ-１」）で使った文章の構造をそのまま使い、クレーム文言を可能な限り対象製品の具体的構成に置き換えていく。

※（答弁書と異なり、）訴状においてはクレーム解釈論を行う必要がない。（答弁書において、被告から具体的な反論を受けてから、原告準備書面においてクレーム解釈論に入る。）

⇒H24大問1空欄2は、淡々と対比すればOK。

Cf. H25大問1空欄1及び4のように、答弁書において非充足を主張するときは、クレーム文言を限定的に解釈する論拠を議論する必要があり、淡々と対比するだけではNG。

**ハンドブックP137　信用回復措置請求**

信用回復措置請求（特106、実30、意41、商39）

⇒新聞・業界紙等における謝罪広告を行うことを請求する。原告は、掲載する新聞名、掲載文言、新聞紙面上の位置やスペース、使用する活字の大きさ、掲載回数を特定して請求する。**講義⑥　特許権侵害に基づく差止請求＜後半＞答弁書**

**ハンドブックP193～203　答弁書の記載事項**

訴訟要件の存否⇒**訴え**却下の申立て、管轄違いによる移送の申立て（民訴16）

請求の趣旨に対する答弁 ⇒ 請求棄却の申立て　**※過去問H15-1**

**１　原告（ら）の請求を（いずれも）棄却する　（※「（いずれも）」は、請求の趣旨が複数の場合。）**

**２　訴訟費用は原告（ら）の負担とする　 　　（※「原告（ら）」は、原告が複数の場合。）**

**との判決を求める。**

請求の原因に対する答弁

⇒ 認める、不知、否認（事実関係）、争う（法律関係）（「否認ないし争う」もOK）**※過去問H15-1、H19-1**

「よって書き」＝請求の趣旨に対する答弁

**ハンドブックP207～221　被告の主張（積極否認、抗弁）**

＜（積極）否認＞

　特許発明の技術的範囲の解釈（特70-1、2）

⇒①クレーム文言の自然な解釈、②明細書の記載及び図面、③出願経過（、出願時の技術水準）

（Cf.②：広過ぎるクレーム＝明細書の開示から出願当時の当業者が容易に実施できる範囲）**※過去問H25-1**

　具体的態様を明らかにして否認する義務（特104の2）

＜抗弁（及び再抗弁）＞　　　　（平成23年改正特許法による通常実施権の移転における当然対抗制度の導入）

(1)　契約による専用実施権（特77、98-1②）、通常実施権（特78）、独占的通常実施権

⇔　錯誤無効（民法95）、詐欺取消（民法96）、法定解除（民法545）等の民法上の再抗弁

(2)　特許無効の抗弁（特104の3第1項）**※過去問H15-1、H19-1**

　　⇔★時機に後れた攻撃防御方法の主張（特104の3第2項、民訴157-1）

　　⇔　訂正の再抗弁（４要件）（平成15年（ワ）16924）

　　　①　訂正審判請求又は訂正請求（例外、H25(ネ)10090）、②　訂正要件の充足

　　　③　訂正による無効理由の解消、④　訂正後の特許発明の技術的範囲に属すること

　　　　⇔★時機に後れた攻撃防御方法の主張（[平成22年（ワ）40331](http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111205110541.pdf)）

(3)　国内消尽の抗弁（ＢＢＳ最高裁判決）**※間接侵害品の譲渡と消尽～知財高裁大合議平成25年（ネ）第10043号**

「被告が譲渡、使用等した製品は、特許権者等（実施権者を含む）の意思に基づいて（日本国内）で譲渡されたものである。」**※過去問H23-1**

⇔再抗弁（インクタンク最高裁判決）**「特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ，それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは，特許権者は，その特許製品について，特許権を行使することが許される。・・・上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては，当該特許製品の属性，特許発明の内容，加工及び部材の交換の態様のほか，取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当であり，当該特許製品の属性としては，製品の機能，構造及び材質，用途，耐用期間，使用態様が，加工及び部材の交換の態様としては，加工等がされた際の当該特許製品の状態，加工の内容及び程度，交換された部材の耐用期間，当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となるというべきである」（最判平成18年（受）826）　※過去問H23-1**

(4)　並行輸入の抗弁～黙示の授権（ＢＢＳ最高裁判決）**※間接侵害品の譲渡と消尽～同上**

「被告が譲渡、使用等した製品は、特許権者等（実施権者を含む）の意思に基づいて（日本国外）で譲渡されたものである。」

⇔再抗弁（ＢＢＳ最高裁判決）**「我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合においては、特許権者は、譲受人に対しては、当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、譲受人との間で上の旨を合意した上特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について我が国において特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。」≪注≫商標のフレッドペリー最判（H14(受)1100）とはメルクマールが異なる**

⇔「販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した」ことが再抗弁

（転得者に対しては、再抗弁として「特許製品にこれを明確に表示」することも必要。）

(5)　先使用の抗弁（特79）（ウォーキングビーム最判）**※過去問H21-1（先使用の実施形態とイ号物品に違いあり）**

**①　特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をしたこと、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得したこと　　（「発明」＝当業者が反復継続して実施できる程度まで具体的・客観的になったこと）**

1. **特許出願の際、現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又は事業の準備をしている者**

**（「事業の準備」＝即時実施の意図が客観的に表明されていたこと）**

1. **被告の実施態様がその実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内であること**

**（幾つかの裁判例：「準備をしている発明…の目的の範囲内」＝特許請求の範囲での形式的な変更）**

(6)　試験・研究のための実施の抗弁（特69-1）⇒ 後発医薬品の承認申請に必要な生産・試験も含まれる（最判）

▲(7)　職務発明に基づく通常実施権の抗弁（特35-1）**※平成25年特許法**

▲(8)　裁定実施権に基づく通常実施権の抗弁（特83、92、93）

(9)（損害賠償請求に対し、）3年の消滅時効の抗弁（民法724）**※時効の援用（民法145）**

　　（不当利得返還請求に対し、）10年の消滅時効の抗弁（民法167）**※時効の援用（民法145）**

⇔　時効中断の再抗弁（民法147）～（裁判上の）請求、承認等

▲(10)　存続期間の満了の抗弁（特67-1）

　　　　⇔　延長登録の再抗弁（特67の3第3項）

　　　　　　⇔　延長登録無効（特125の2第1項）の再々抗弁（特104の3第1項）

(11)　プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（知財高判大合議平成22年(ネ)第10043号）

物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在しない場合（不真正PBP）、クレームに記載された製造方法によって製造された物に限定される。

Cf．真正PBPは、クレームに記載された製造方法に限定されない（「物」同一の範囲）。

**※要注意!!～最高裁で弁論が開かれた⇒最判で結論変更か？**

**ハンドブックP267～275　侵害論の立証**

書証、人証、鑑定、検証、技術説明会、専門委員（民訴92の2）

特105 ～ 文書提出命令（民訴220条の補完的規定）⇒ 文書不提出の効果（民訴224）**証拠共通の原則**＝裁判官は、一方の当事者の主張事実を認めるために、相手方が提出した証拠資料にも証拠原因を求めることが許されるとする建前 **※過去問H26-2小問**

**求釈明**　＝　裁判所に対し、釈明権（民訴149）の行使を求める行為**（【注】当事者の権利ではない!!）**

**講義⑦⑧　特許権侵害に基づく損害賠償請求**

侵害論が一通り終わってから、裁判所の心証開示 ⇒ 損害論or終局判決（or中間判決）

民訴157-1、特104の3第2項　時機に後れた攻撃防御方法

**ハンドブックP79～82　請求の趣旨　※過去問H18-1　※具体的な記載は、本レジメ３頁参照。**

請求の趣旨は、損害賠償請求、不当利得返還請求、補償金請求等、全て同じ

不法行為に基づく請求は、利息は５％（「商行為」でないから、商事法定利率は適用されない）

契約の債務不履行に基づく請求は、当事者の片方が商人であれば６％（商法501、514）

被告及び/又は原告が複数の場合 ⇒ 「被告らは連帯して…支払え」、「被告は、原告各自に…支払え」

民法432　連帯債務 ⇒「連帯して支払え」 Cf.不真正連帯債務～不法行為の場合⇒請求の趣旨は同じ

**ハンドブックP125～141 請求の原因**

損害の種類

1. 消極的財産損害（逸失利益） ⇒ 特102-1～3で、その額及び因果関係が推定される
2. 積極的財産損害（既存財産の減少）Ex.)調査費用、損害の除去や防止に要した費用
3. 無形損害 Ex.)信用の毀損
4. 弁護士費用、弁理士費用等 ⇒ 認容される損害額の一定割合（10%程度）

過去問H18-1の解説 ⇒ 特102-1に基づく請求が可能な事案

損害賠償請求の請求原因として採り得る手段を指摘した上で、選択した理由を簡潔に書く問題

＜一般不法行為（民法709）の要件事実＞（条文どおり）～額及び（相当）因果関係の立証が困難

**ア 故意又は過失** ← 特103**※過去問H23-1** Cf, 意40、商39、実29の2も同様（\*不競法は過失推定規定なし）

**イ 他人の権利又は法律上保護される利益の侵害** ← 特許権侵害

**ウ 行為と発生した損害との間の因果関係** ← 特102-1～3で推定される **（※過去問H18-1、特102-1）**

**エ 損害の発生及び額** ← 特102-1～3（損害の発生は推定しない⇒《論点》不実施主体の2項主張の可否）

＜特102-1＞**※過去問H18-1**

**≪請求原因≫（条文どおり）（注：下線部の要件の要否は論点⇒下掲「論点Ａ」参照）**

**※差止請求の要件事実ア～ウに加えて、**

**原告は、（本件特許発明を実施した製品（原告製品）を製造販売していたところ、）被告製品の販売行為により、原告製品１個当たりの利益額○○○円に被告製品の販売個数○○○個を乗じた○○○円相当の損害を被った。**

**≪特有の抗弁≫※１項但書の抗弁**

**同個数は、原告が製造販売可能であった原告製品の個数を超える。**⇒Ex. 競合第三者のシェア、価格差

特102-1に関する法律上の論点（ハンドブックに記載なし）

Ａ　原告製品は競合品で足りるか、特許発明の実施品であることを要するか

足りる、要しない（東京高判H11･6･15判時1697･96・判例百選第4版83等）

足りない、要する（東京高判H15･10･29等）

Ｂ　原告の実施の能力の現存性の要否、具体的現実性の要否及び略侵害期間対応の要否

現存性不要、現存でない場合に具体的現実性必要、略侵害期間対応必要

現存性不要、現存でない場合に抽象的可能性でOK、特許存続期間でOK（東京高判H15(ネ)1901）

Ｃ　但書所定の「販売することができないとする事情」の判断において、特に他の代替品・競合品、原被告製品の価格差等の考慮の可否

可（知財高判H18･9･25、東京高判H11･6･15判時1697･96、東京高判H12･4･27、大阪高判H14･4･10等）

　　否（東京地判H14･3･19等）

Ｄ　寄与率（＝対象製品を購入した理由として、特許発明の実施が貢献した割合）の考慮の可否

　　可、但書所定の「事情」（知財高判H18･9･25等）

　　可、本文所定の「単位数量当たりの利益の額」（大阪地判H12･9･26等）

　　可、民法７０９条所定の因果関係（東京高判H11･6･15判時1697･96、東京高判H17･9･29等）

Ｅ　「利益」＝特許権者基準の限界利益（多数・東京地裁H10.10.7判例百選第4版86等）

＜特102-2＞

**≪請求原因≫（条文どおり）（注：下線部の要件の要否は論点⇒下掲「論点Ａ、Ｂ」参照）**

**※差止請求の要件事実ア～ウに加えて、**

**（原告は本件特許発明を実施した製品（原告製品）を製造販売していたところ、）被告は、平成○年○月○日までの間、被告製品を少なくとも○○個製造販売し、一個あたりの平均単価は○円であるから、売上額合計は○○円になる。被告製品の製造原価は一個当たり○円であり、変動費を控除した一個当たりの被告の利益は○○○円であるから、被告製品の製造販売により被告は○○○○円の利益を得た。**

**≪特有の抗弁≫※推定覆滅の抗弁**

**推定の（一部）覆滅 ⇒** 競合第三者のシェアの考慮は、特101-1と同じ（東京地裁H11.7.16「悪路脱出具事件」）

特102-2に関する法律上の論点（ハンドブックに記載なし）

Ａ　原告製品は競合品で足りるか、特許発明の実施品であることを要するか

　　足りない、要する（大阪地判S55･6･17無体集12･1･242等）

　　足りる、要しない（東京地判H21･8･27、東京地裁21.10.8・判例百選第4版85等）

Ｂ　原告が日本国内で特許発明を実施していることが必須か？**（H24までと講義内容が変更されました‼）★**

　　　必須ではない

⇒　特許権者の代理店が日本国内にて特許発明を実施しているが、特許権者自身が日本国内にて特許発明を実施していない場合に、特許法１０２条２項を適用した（平成24年(ネ)10015）

※理由～特102-2の趣旨は因果関係の立証困難の軽減⇒同項適用の要件を厳格化する必要なし

Ｃ　「利益」の意義＝侵害者基準の限界利益（多数・東京地裁H10.10.7判例百選第4版86等）

Ｄ　寄与率の考慮の可否及び方法

　　可、「侵害の行為によ（る）利益」（東京高判H6･7･19知財集26･2･520等）

　　可、推定の覆滅事由になる

Ｅ　推定の一部覆滅もＯＫ（東京高判H12･4･27等）**※１項但書の控除と同様に考えてOK**

Ｆ　原告の現実の逸失利益額の方が多い場合は、推定の覆滅事由になる（多数）

＜特102-3＞（条文どおり）**※過去問H18-1、22-1**

**≪請求原因≫（条文どおり）**

**※差止請求の要件事実ア～ウに加えて、**

**原告が本件特許発明の実施に対し受けるべき実施料相当額は、被告製品の総販売額○円に対して○％の割合を乗じた○○円である。**

**≪特有の抗弁≫**

**損害不発生の抗弁（？）⇒　商標法38-3に関する「小僧寿し事件最判」は、特許法102-3に適用あるかは疑問あり**

特102-3に関する法律上の論点（ハンドブックに記載なし）

Ａ　原告が特許発明の実施を許諾し得ることの要否　⇒　必要（多数）

Ｂ　原告による原告製品の製造販売の要否　⇒　不要（多数）

Ｃ　寄与率の考慮の可否及び方法

可、実施料率にて総合考慮（多数）

可、実施料率にて独立考慮（有力）

可、別途独立考慮（有力）

Ｄ　特許法１０２条１項但書適用部分への３項の適用の可否（ハンドブックP129）

可（東京高判平11･6･15判時1697･96、大阪高判平成14･4･10等）

否（知財高判平18･9･25・判例百選第4版84、知財高判平24･1･24等）

**説明①～102-1及び2は（原則として）製造・販売していることが前提。102-3は製造・販売していないことが前提。⇒前提が異なる。**

**説明②～102-1～3は、何れも民法709の損害額を推定する規定であるから、1項但書で覆滅された額が推定される金額である。**

Ｅ　特許法１０２条２項の推定一部覆滅部分への３項の適用の可否

可（東京地判H19･9･19）**※上掲・知財高判H24・1・24により、これも「否」となる可能性が高いと思われる。**

**※過去問H18-1は、具体的事例において、損害賠償請求額を最大にするために、民法709、特許法102-1～3の何れを選択するべきか、思考過程を含めて示させる出題だった。**

＜不当利得返還請求権（民法703）＞（ハンドブックP137～139）**※過去問H22-1**

**≪請求原因≫（特102-3と同じ）（注：ハンドブック１３８頁と違います）**

**※差止請求の要件事実ア～ウに加えて、**

**原告が本件特許発明の実施に対し受けるべき実施料相当額は、被告製品の総販売額○円に対して○％の割合を乗じた○○円である。（法律上の原因があること、支払ったこと（弁済）は抗弁になる。⇒訴状に記載しても間違いではない）**

**特許権侵害（不法行為）による損害賠償請求（民法709）と不当利得返還請求（民法703）との異同**

①故意又は過失の要否　　　 ⇒ 不法行為は「要」（但し、特103）

　　　　　　　　　　　　　　　　不当利得返還請求は「不要」（民法703、704）

②遅延損害金の起算日　　　 ⇒ 不法行為は「損害発生時」（判例）

　　　　　　　　　　　　　　　　不当利得返還請求は「（善意なら）催告の翌日」（民法412）

　③消滅時効の起算点及び期間 ⇒ 不法行為は「損害及び加害者を知った時」から３年（民法724前段）

　　　　　　　　　　　　　　　不当利得返還請求は「権利行使可能となった時」から１０年（民法166-1）

**※過去問H22-1, H26-1小問**

＜補償金請求（特65）＞（ハンドブックP139～141）

**ア　原告が特許出願人であること**

**イ　出願公開があったこと**

**ウ　被告が特許出願にかかる発明を業として実施していること**

**エ　原告が上記発明の内容を記載した書面を提示して被告に警告したこと、又は被告が実施にかかる発明が公開中の発明であることを認識していた（悪意）こと**

**オ　上記発明が登録されたこと　（特65-2）**

補償金請求（特65）に関する法律上の論点

「出願公開の後の補正により発明の内容に変更があった場合には、減縮の場合を除き、変更後の発明の内容について、改めて警告する必要がある。」（最判昭和63年７月19日、判時1291号132頁）

（Cf．平成21年（ネ）第10006号は、射程範囲が限られる。）

**ハンドブックP276～304　損害論の立証**

統計資料、会計帳簿等の任意提出、文書提出命令、

特105の2　損害額計算鑑定人

特105の3　裁判所の裁量による認定　⇒　民訴248を緩和した特別規定

特105　文書提出命令（民訴220条の補完的規定）　⇒　文書不提出の効果（民訴224）

　侵害行為立証（特105-1本文前段）

　損害額計算（特105-1本文後段）

　　⇔正当な理由（特105-1但書）（ハンドブックＰ291）

　　※営業秘密であることは正当理由にならない　←　インカメラ手続（特105-2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　申立人側も立会可（特105-3）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　秘密保持命令（特105の4～6）

　　　　　　　　　　　　　　　※秘密保持命令は、仮処分にも適用あり（最判平成20年（許）第36号）

**ハンドブックP138　被告の主張（積極否認、抗弁）**

差止請求に対する積極否認・抗弁は、全て損害賠償請求に対する積極否認・抗弁になる

その他、損害賠償請求に対する特有の抗弁がある（上記各論点参照）

★消滅時効の抗弁～不法行為、不当利得　**※過去問H15-2　※時効の援用が必要!!（民法145）**

・損害賠償請求に対し、加害者及び損害を知った時から3年の消滅時効の抗弁（民法724）

⇔　時効中断の再抗弁（民法147、149、153）**※過去問H23-2**

・不当利得返還請求に対し、権利行使可能となった時から10年の消滅時効の抗弁（民法166,167）

⇔　時効中断の再抗弁（民法147、149、153）**※過去問H22-1**

**（金銭債権の）明示の一部請求**

適法性OK（処分権主義）

⇒訴訟物は、請求した範囲（最判S34.2.20、最判S37.8.10）

⇒時効中断は、原則として請求した範囲のみ。残部を別訴提起しても、二重起訴の禁止に反しない。

※メリット ＝ 貼用印紙額が低くなる。**※過去問H21-2小問**

**最判H10.6.12、民集52巻4号1147頁**　**※過去問H21-2小問**

　金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは、特段の事情がない限り、信義則に反して許されない。

**最判H10.6.30、判タ979号 97頁**（未出題であり、相殺は頻出なので注意）**※過去問未出題 !!**

別訴において一部請求をしている債権の残部を自働債権として相殺の抗弁を主張することは、特段の事情の存しない限り、許される。

[**知財高裁平成24年(ネ)10028号**](http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130430093251.pdf)（職務発明の対価請求控訴、同附帯控訴事件）

　原告が訴状で残部について権利行使の意思を明示（継続的に表示）していたときは残部についても消滅時効が中断する、とした。**（★最判平成25年6月6日、平成24年（受）349号同旨）**

⇒≪注≫残部は、民147-1の「（裁判上の）請求」ではないから、民153の「催告」であることから、裁判終了後６か月以内に「裁判上の請求」等が必要であるし、２回目の「催告」は時効中断しない。

**共同不法行為（民法719-1）** **※過去問H24-1小問**

「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。…」

※「共同」＝客観的にみて不法行為が共同で行われたことで足り、共謀といった不法行為者間の主観的な認識を必要としない（客観的共同説）。（大判大正2年4月26日）

※「連帯」＝**不真正連帯債務** ＝相対的効力の原則を強化して、被害者保護を図った判例法理。

⇒下記例外を限定し、絶対的効力は弁済（代物弁済、供託、相殺を含む）のみ。

**Cf.連帯債務**（民法432）＝相対的効力の原則（民法440）

⇒連帯債務者のひとりについて生じた事由は、他の連帯債務者に対しては効力が生じない。

　⇒＜例外＞　履行の請求（民法434）、更改（民法435）、相殺（民法436）、免除（民法437）、混同（民法438）、時効（民法439）は、絶対的効力が生じる（他の連帯債務者に影響する）。**講義⑨　仮処分**

**ハンドブックP353～371、書式30～34　仮処分の手続き**

**保全処分**‐**仮差押え**（金銭請求、民保20-1）Ex) 損害賠償請求権保全の為に銀行預金の仮差押え

**仮処分**‐**係争物に関する仮処分**（民保23-1）Ex) 特許権の移転を禁止する仮処分

**仮の地位を定める仮処分**（民保23-2）Ex) 製造・販売を差し止める仮処分（★）

（条文） **※過去問22-1**

「仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。」（民保20-1）

「係争物に関する仮処分命令は、その現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。」（民保23-1）

「仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。」（民保23-2）（★）

※「断行の仮処分」＝仮の地位を定める仮処分のうち、特に作為（例えば、家屋明渡し）を命ずるもの。

仮処分の書式30と、訴状の書式7の比較。（**※過去問H18‐1小問**、本案訴訟との比較）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 本案訴訟手続 | 仮処分手続 |
| 主な用語例 | 訴状  原告・被告  弁論期日・準備手続期日  判決 | 仮処分命令申立書  債権者・債務者  審尋期日  決定（※「裁判」は、判決と決定を含む上位概念） |
| 裁判官 | 地裁は単独体または合議体、高裁は合議体  （裁判所法26、18） | 本案と同様。但し、実務上は法定合議や重要な案件などの場合に開かれる裁定合議となる場合以外は単独体が多い。 |
| 公開性 | 公開の法廷による弁論手続（準備手続は非公開） | 無方式、非公開の審尋手続も可 |
| 手　　　続 | 手続については民事訴訟法・民事訴訟規則に種々の定め  ⇒口頭弁論が必須 | 手続上の制約は少なく柔軟に行われる  ⇒①債権者審尋のみ、②双方審尋、③口頭弁論  仮の地位を定める仮処分命令の発令は、口頭弁論又は債務者審尋が原則的に義務付けられている（民保23-4） |
| 立証の程度 | 立証は証明（確信の程度）が必要 | 立証は疎明（確信の程度に達しない一応の心証）で足りる |
| 証拠方法 | 証拠方法の制限なし  必要に応じ証人尋問を行う | 疎明の即時性（民訴188）により、在廷していない人証、文書提出命令の申立てなどは許されないとされている。即時に取調べ可能な当事者・参考人・鑑定人などの尋問、顕出された検証物の検証は可能。 |
| 裁判の種類 | 判決 | 決定（但し、一般に担保金が必要（民保14））  ※担保金は、疎明の程度による。 |
| 不服申立 | 控訴・上告（＋上告受理申立て） | ・却下決定に対し、債権者は即時抗告（民保19-1）  ・仮処分命令に対して、債務者は保全異議（民保26）  ⇒保全異議事件の管轄は、仮処分命令を発した裁判所（民保26）  ⇒保全異議を申し立てても、執行力は停止されない。 |
| 取下の同意 | 原則として被告の同意必要（民訴261-2） | 相手方の同意なくして取下げが可能（民保18） |
| 手数料 | 手数料は訴額に応じる。請求が複数の場合は加算する。  （例　差止と損害賠償の訴額合計が１億円だと32万円） | 手数料は１件2,000円（民事訴訟費用等に関する法律３条の別表）  請求が複数となる申立てには加算しないが、当事者が複数の場合は当事者の数に応じて加算。 |

**＜その他の重要な相違点＞**

1. 廃棄請求（附帯請求）の「申立の趣旨」は「執行官に保管を命じる」である。
2. 本案訴訟と異なり、「保全の必要性」が必要（民保13-1、13-2）～損害賠償のみでは回復できないこと
3. 本案訴訟は、第一審で敗訴して仮執行宣言（民訴259）が付いても、控訴すると共に担保を積んで執行停止できる可能性が高い（民訴403-1③）。**※過去問H26-1小問**Cf.上告時は執行停止は殆ど×（民訴403-1②）

　　⇒Cf. 仮処分命令が出されると、担保を積んでも執行停止できない（保全異議、保全取消のみ）。

**＜仮処分の知識＞**

**管轄（民保12-1）（ハンドブックP360）**

　知的財産権に関する侵害行為差止めの仮処分については、本案である知的財産権侵害差止請求訴訟の管轄裁判所又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所がこれを管轄する（民保12-1）。本案の管轄裁判所とは、本案が現に係属する裁判所（但し、本案が上告審に係属中である場合は、その訴訟が係属した一審裁判所。）、本案が未だ係属していない場合は、その訴訟が係属すべき一審裁判所である（民保12-2）。

**保全の必要性（民保13-1、13-2）（ハンドブックP363）**※知財事件では、多くの場合認められる。

　差止仮処分は、仮の地位を定める仮処分であって、著しい損害又は急迫の危険を避けるため必要があるときにだけ許されるものであるから（民保23-2）、保全の必要性としては高度のものが求められる。

⇒仮処分命令が発令されないことによる債権者の不利益と、仮処分命令が発令されることによる債務者の不利益とを比較衡量し、債務者がその発令を受けてもやむを得ないと認められるかどうかの見地から判断される。

**＜具体例＞（ハンドブックP434、書式30）**

　①債権者の実施行為（★）

　②債務者への警告にも関わらず、債務者は製造・販売を継続していること…

　③債権者の営業に与える影響が多大であること…

　④債権者は本案訴訟において債務者製品の製造・販売の差止請求を提起する予定であるが、本案訴訟における解決までに時間を要するため、本案訴訟の結果を待っていては債権者の損害を担保できないため、取り急ぎ債務者製品の製造・販売行為の差止めについての本仮処分を申立てたものである。

**過失推定（ハンドブックP355）※過去問H19-1小問**

　本案訴訟で敗訴してしまうと、発明の技術的範囲への属否のみならず、特許の有効性についても、仮処分提起の過失が推定される（大阪高裁平成17年3月29日、判時1912号107頁）

⇒技術的範囲論及び無効論が争われている場合は、裁判所は通常の本案訴訟とほぼ同様に当事者に議論を尽くさせる傾向にあるため、審理促進の効果は認められず、逆にリスクは大きい。

⇒仮処分のメリット ～ ①印紙代が安い、②担保を積んでも執行停止できない（保全異議、保全取消のみ）。

　⇒特に、相手が争わないことが予想される商標権侵害事案、著作権侵害事案において有用。

　⇒仮処分命令は、税関の水際対策に有用。税関と事前協議する（仮処分のメリット③）。

**起訴命令違反による保全取消し（民保37）（ハンドブックP360）**

　債権者が本案訴訟を提起しないときは、債務者は裁判所に、債権者に本案の訴えを提起するように命じる申立てを行うことができる。債権者が裁判所の命じた期間内に本案の訴えの提起を証する書面を裁判所に提出しない場合には、仮処分命令は取り消される。

**事情変更による保全取消し（民保38、39）（ハンドブックP370）**

　事情の変更による取消事由は特に限定されていない。

　特許無効の審決の確定は、事情の変更による取消事由の代表例である。

　特許無効の審決が未確定であっても、これが将来取り消される可能性が乏しい場合は、仮処分命令を存続させるのは不当であるから、実務上、同じく事情の変更に当たるとして扱われている。

　平成23年特許法改正により、侵害事件の判決が確定したあとに無効審決が確定しても、再審手続により結論が覆る可能性はなくなったが（特104の4）、仮処分決定は「判決」でないから、この条文と無関係であり、無効審決が確定すれば事情変更の理由になることは従前どおりである。

**その他**

秘密保持命令（特105の4～6）は、仮処分命令申立事件でもOK（最判平成20年（許）第36号）

執行（民保52-1、52-2、43-2、43-3）

保全執行の停止（民保27-1）

和解条項案（仮処分）⇒書式31

期間の計算 ～ Ex)保全異議、控訴等の２週間の不変期間は、初日不参入（民法140）

「よって書き」＝申立の趣旨

**適切な強制執行方法（直接強制、代替執行、間接強制）※過去問H24-1小問**

**直接強制**（民執170等）～下記2条以外のもの

**Ex）金銭支払い（銀行預金債権の差押え、転付命令etc.）**

**代替執行**（民執171）～債務の性質が強制履行を許さない債務 or 不作為債務 ⇒ 執行裁判所が行う

**Ex）廃棄、謝罪広告、建物収去、庭の清掃、貨物運送**

**間接強制**（民執172）～作為又は不作為で代替執行ができない⇒履行確保のために金銭支払いを命ずる

**Ex）差止、同居義務、子の引渡請求講義⑩　和解**

**ハンドブックP307～329、書式26、31　知的財産権侵害訴訟における和解**

（条文）「和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。」（民法695）

和解（裁判上の和解／裁判外の和解）⇒ 民法695の和解契約であるから、民法上の抗弁が対抗可能。Ex.相殺（民法505）、法定解除（540～）、錯誤無効（95）、詐欺取消（96）、同時履行の抗弁（533）

**＜典型的な和解条項＞（書式26）（ハンドブックP312～）**

①技術的範囲に属することを認める

②製造、販売等の中止

③在庫、半製品の廃棄

④金銭支払い

⑤秘密保持条項

⑥原告は、その余の請求を放棄する

⑦清算条項（…本件に関し、他に債権債務なし）**※過去問H16-2小問　（清算条項の効力）**

⑧訴訟費用は各自の負担とする

※不争条項（無効審判取下げ、直接・間接を問わず特許の有効性を争わない）も必要に応じて入れる。

　和解勧試は、訴訟のどの段階でもOK（民訴89）※心証確定前でも和解勧試が行われる。**（ハンドブックP308）**

**和解のメリット・デメリット（ハンドブックP309）**

　①時間の節約、②費用の節約、③履行確保の可能性、④当事者、訴訟物に限らない包括的な紛争解決

　　　　　　　　　⇒訴訟当事者以外の者が和解に参加するときは、「利害関係人」として参加できる。

　被告の場合、和解に応じて金銭を支払うという経験則を相手方及び第三者に与えるデメリット。

**訴訟上の和解の効力（ハンドブックP311）**

　和解が成立した場合は和解調書となり、その和解調書は**確定判決と同一の効力**がある（民訴267）。

　確定判決と同一の効力があるということは民事執行法上の債務名義となることである（民執22-7)。

　和解条項全部ではなく、通常は給付条項だけが債務名義となる。従って執行文付与手続においても「和解条項第〇項について執行文を付与する」という文言となる。

（給付の訴えと同じく、一定の作為又は不作為を命ずる条項のみ。確認条項にすると、執行力なし。）

⇒したがって、訴訟物に限らず和解した場合は、その和解による債務が確定判決と同じ効力を持つ。債務名義になるということが、極めて重要である。

**対象物の特定**～請求の趣旨と同じ（対象製品は「商品名、型式番号」等で形式的に特定する）

⇒「技術的範囲に属する製品」、意匠・商標事件における「類似する製品」という表現はできない。

**調停手続（ハンドブックP325）**

＝第三者が紛争当事者の仲介をし双方の主張を折り合わせて、紛争解決の合意（和解）を成立させるように、あっせんし協力すること

　非公開

　強制力なし ⇒ 実効性が低い

**仲裁手続（ハンドブック記載なし）**

＝[紛争](http://www.weblio.jp/content/%E7%B4%9B%E4%BA%89)[当事者](http://www.weblio.jp/content/%E5%BD%93%E4%BA%8B%E8%80%85)の[合意](http://www.weblio.jp/content/%E5%90%88%E6%84%8F)に[基づいて](http://www.weblio.jp/content/%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%84%E3%81%A6)、[第三者](http://www.weblio.jp/content/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E8%80%85)（[仲裁人](http://www.weblio.jp/content/%E4%BB%B2%E8%A3%81%E4%BA%BA)）の[判断](http://www.weblio.jp/content/%E5%88%A4%E6%96%AD)によって[紛争](http://www.weblio.jp/content/%E7%B4%9B%E4%BA%89)の[解決](http://www.weblio.jp/content/%E8%A7%A3%E6%B1%BA)を図ること。その[判断](http://www.weblio.jp/content/%E5%88%A4%E6%96%AD)は[当事者](http://www.weblio.jp/content/%E5%BD%93%E4%BA%8B%E8%80%85)を[拘束](http://www.weblio.jp/content/%E6%8B%98%E6%9D%9F)する。

　非公開

　強制力あり ⇒ 実効性が高い

　不服申立は、再審レベルの厳格な要件である。⇒ 和解が成立し難く、柔軟な解決は困難。

　国際商事仲裁の裁定は、台湾企業に対しても拘束力がある（NY条約）。具体的には、台湾の裁判所に承認裁定を申し立て、承認された後、強制執行の名義にすることができる。

　外国企業との契約書に仲裁条項を入れるときは、管轄は「日本商事仲裁協会」、言語は「日本語」、準拠法は「日本法」。（最悪でも、管轄を第三国にするべき。）

**即決和解＝起訴前和解（ハンドブックP327）**

＝当事者間で和解が成立し、その内容を裁判所において和解調書として纏める制度。

　事前に合意内容が確定している必要あり。

　一方当事者が、簡易裁判所に申し立てる。

**日本知的財産仲裁センターでの仲裁・和解・調停（ハンドブックP329）**

　知的財産権に精通した弁護士、弁理士が仲裁名簿に登載されている。

⇒当該個別事案において、誰が仲裁人として適任か検討する。情報及び人脈が重要である。

Ex) 職務発明対価請求事件 ⇒ 会社側の代理人として実績がある弁護士を選ぶ。

**和解技術論**

**BATNA**（Best Alternative to a Negotiated Agreement）を見極め、改善する努力を行う。

⇒事前準備が重要。この点は、当事者間の交渉においても全く同様である。

**金銭支払いを伴って和解するパターン**

＜基本＞

　①期限猶予、②分割払い、③一部免除

＜応用＞

　①一部支払い後、残部を免除する合意

　②一部免除した上で、分割支払い期限に遅れたら、違約金が付加される合意

　③早期履行に応じて、債務が減額される合意

　④（連帯債務において、）当該被告の負担部分を支払ったときは、連帯債務を免除する合意

**≪付録1-1≫小問対策の知識集（民訴）**

管轄（民訴4～7）**※過去問16-2、17-2**、Cf. 特許権侵害訴訟の専属管轄（民訴6-1）

訴状の送達（民訴98）、

必要的共同訴訟（民訴40）

⇒共有特許出願の拒絶審決に対する審決取消訴訟は、必要的共同訴訟である

⇒共有特許に係る無効審決に対する審決取消訴訟は、必要的共同訴訟でない（保存行為、民法252但書）

訴訟記録の閲覧・謄写制限の申し立て（民訴92-1②）**※過去問H19-2小問**

⇒秘密保持命令（特許法105の4）**※過去問H25-1小問**

期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う（民訴95-1）⇒民法140条「初日不算入」

既判力＝確定判決の判断内容に生ずる通用力ないし拘束力

　　基準時　　　事実審口頭弁論終結時　**＝高裁の口頭弁論終結時（日本は、高裁も事実審）**

　　客観的範囲　判決主文中の判断（民訴114）

　　主観的範囲　当事者（及び承継人）（民訴115）

　　⇒独立当事者参加（民訴47）すると、「当事者」になるので既判力が及ぶ。

　　⇒補助参加（民訴42）すると、既判力ではなく、参加的効力が及ぶ。（民訴46）

訴えの変更（民訴143）～訴えの追加的変更・交換的変更 **※過去問H15-2小問**

反訴（民訴146）～本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合

擬制自白（民訴159-1、3）**※過去問H23-2小問**

証明を要しない事実（民訴179）～自白、顕著な事実 **※過去問H23-2小問**

答弁書の擬制陳述（民訴158）**※過去問H23-2小問**

保全処分～疎明の即時性（民訴188）

証言拒絶権（民訴197-1③）**※過去問H19-2小問**文書提出命令（民訴223、224、特許法105）**※過去問H25-1小問**

証拠保全（民訴234）**※過去問H25-1小問**

中間判決（民訴245）

裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決することができない（民訴246）

自由心証主義（民訴247）

相当な損害額の認定（民訴248）

仮執行の宣言（民訴259）

和解（民訴267）、訴えの取下げ（民訴261）、請求の放棄・認諾（266）**※過去問H20-2小問、H26-2小問**

控訴期間（民訴285）～判決送達日から２週間（初日不算入、民法140）**※過去問H20-1小問**

控訴提起の方式（民訴286-1）～第一審裁判所に、控訴状を提出する **※過去問H20-1小問**

附帯控訴（民訴293-1）**※過去問H20-1小問**

控訴・附帯控訴しなかった当事者に対する不利益変更禁止の原則（民訴304）**※過去問H26-1小問**

⇒同原則に従った、控訴棄却（民訴302-1）**※過去問H26-1小問**

上告（民訴311～）

**≪付録1-2≫小問対策の知識集（民執）**

**直接強制**（民執170等）～下記2条以外のもの

**代替執行**（民執171）～債務の性質が強制履行を許さない債務 or 不作為債務 ⇒ 執行裁判所が行う

**間接強制**（民執172）～代替執行ができないもの ⇒ 履行確保のために金銭支払いを命ずる

**≪付録1-3≫小問対策の知識集（民法）**

信義誠実の原則（民法1-2）～侵害訴訟で出願経過と矛盾する主張 **※過去問H20-2小問**

通謀虚偽表示（民法94）**※過去問H22-2小問 ⇒ 善意の第三者保護、包括承継人の場合（民法94-2）**

錯誤無効（民法95）、

詐欺・強迫取消（民法96）**※過去問H17-2小問**

無権代理（民法99、113）⇒表見代理（民法109、110、112）**※過去問H24-1小問**

無効な行為の追認（民法119）～無効であることを知っていれば、新たな行為とみなす

取消の効果（民法120）～遡及効あり

取り消すことができる行為の追認（民法121）～取消不能となる

時効の援用（民法145）

時効の利益は、予め放棄できない（民法146）**※過去問H26-1小問**

時効の中断＝「請求（＝裁判）」「承認」（民法147）、「催告（＝裁判外）」（民法153）**※過去問H23-2小問**

催告は、６箇月以内に裁判上の請求をしなければ、時効中断効なし（民法153）**※過去問H26-1小問**

所有権の取得時効（民法162）～所有の意思・平穏・公然・占有で20年、占有開始時に善意なら10年

債権の消滅時効（民法167）～10年／権利を行使できる時から進行する（民法166）

共有（民法249～264）（※共有持分を譲渡自由）～特許法73条との比較 **※過去問H17-1、H25-1小問**

債務不履行責任（民法415）に基づく損害賠償請求権の範囲（民法416）**※過去問H26-2小問**

過失相殺（民法418）

債権者代位権（民法423）

債権者取消権（民法424）～効果（民法425）

連帯債務（民法432～445）**※過去問H25-1小問**

保証債務（民法446～465）～連帯保証人は「催告の抗弁」「検索の抗弁」がない。**※過去問H25-1小問**

債権譲渡の対抗要件としての「通知」、債権の二重譲渡（民法467-1、2）**※過去問H15-1、H23-1小問**

相殺（民法505-1）～不法行為により生じた債務の債務者は相殺不可（民法509）**※過去問19-2、H21-2小問**

同時履行の抗弁（民法533）**※過去問H24-2小問**

法定解除（民法540、541）**※過去問H24-2小問、H19-1小問（履行遅滞） ⇒ 解除後の第三者保護（民法545-1但書）**

他人物売買（民法560、561）**※過去問H24-1小問**

瑕疵担保責任（民法570）～売主の無過失責任 **※過去問H26-2小問**

二重譲渡と背信的悪意者～善意の第三者が専用実施権者のパターン **※過去問H21-1小問**

不当利得返還請求（民法703）

不法原因給付（民法708）**※過去問H20-1小問**

不法行為の使用者責任（民法715）**※過去問H21-2小問 ⇒ 不真正連帯債務（民法719）**

不法行為の３年の短期消滅時効（民法724）**※過去問H15-2、H23-2小問**

**≪付録2≫ 3段論法（①規範＋理由、②当て嵌め、③結論）の書き方**（H25大問1空欄1及び4を題材として）

**（大問に取り組む心構え、前提 = rule）**

★大問は、“小論文”ではなく、“国語（現代文）”である。⇒全ての解答は、問題冊子中にある!!

（Cf. 小問は、条文を探すゲームである。⇒全ての解答は、条文集にある!!）

★問題冊子の訴状及び答弁書は、添付資料を含めて、（空欄以外）全て正しい。引っ掛けなし。

★依頼者の言い分は全て正しく、当て嵌めに使える事実関係であり、論点の規範を導くヒントになる。

**※H25大問1（答弁書）の空欄1（クレーム解釈）及び空欄4（当て嵌め）の解答手順**

答弁書における空欄2及び3は、訴状の構成要件Ａ及びＢに対応する。

⇒訴状では、構成要件の分説は以下のとおり。

　　Ａ　２本以上の脚素材の先端に円環を外嵌し、

　　Ｂ　該脚素材相互と円環とを一体化してアンカーの頭部を形成する

⇒構成要件Ａ及び/又はＢに争うべき（限定的に解釈する）クレーム文言が含まれている。

⇒答弁書添付の「被告方法目録」を見ると、

　　構成要件Ａに対応する記述は、「略筒状形状に束ねた３本の脚片３・３・３の上端に、円環１４を締まりばめする。」であり、「締まりばめ」が「外嵌」に相当しないと主張する可能性がある。

　　構成要件Ｂに対応する記述は、「（注：ここには、『被告代表者（丙城次郎）の言い分』（別紙５）に基づいて、適切な構成が記載されているものとする。）」であり、争点であることは確実!!

⇒したがって、構成要件Ｂは争点。構成要件Ａが争点か否かはこの段階では不明であるが、基本的に、１つの空欄で採点対象となっているクレーム文言解釈の対象は１個であろうから、空欄1の対象は、構成要件Ｂに含まれるクレーム文言の解釈であろうと推測できる。

⇒何処を具体的に争うかは、依頼者の言い分に正しく述べられている。

「被告代表者（丙城次郎）の言い分」の「２」は、被告製品のアンカーを製造する方法の説明であり、依頼者が争って欲しい箇所の記載ではない。

　続く同「３」は、以下のとおりであり、依頼者が争って欲しい箇所の記載である。

**「~~３　相手方の特許公報（甲第２号証）についてですが、脚片を束ねて円環を嵌め込んで脚片と円環を一体化するという技術がこの特許が申請される前からあったかどうかは現在調査中です。いずれにせよ、~~脚片と円環を一体化するものなら全て相手の権利になってしまうのは納得できません。脚片と円環を一体化する具体的な方法については、技術常識を考えに入れても、この業界の人間ですらなかなか思い付くことはできないのですから、相手方の権利は相手方が実際に考えついた方法についてだけ認められるべきです。当社が苦労して開発したものまで相手方のものだと言われるのはおかしいと思います。~~是非、この点を裁判所に理解してもらって下さい。」~~**

⇒空欄4の当て嵌めは、「脚片と円環を一体化するものなら全て相手の権利になってしまう」のではなく、「脚片と円環を一体化する具体的な方法については、技術常識を考えに入れても、この業界の人間ですらなかなか思い付くことはできないのですから、相手方の権利は相手方が実際に考えついた方法についてだけ認められるべき」であり、被告製品のアンカーは含まれない、という内容になる。

**※要注意：ここが合否の分かれ目!!。この“当て嵌め”は、３段論法における“①規範＋理由”ではなく、“②当て嵌め”（＋“③結論”）であるから、空欄4の解答であって、空欄1の解答ではない。**

**⇒空欄1の解答である“①規範＋理由”は、“事実”を一切混在しない、純然たるクレーム解釈である!!**

⇒「被告代表者（丙城次郎）の言い分」の「３」から、３段論法の①規範＋理由、②当て嵌め、③結論として使えそうな主張箇所を分析すると、

“①規範” **「脚片と円環を一体化するものなら全て相手の権利になってしまうのは納得できません。」**

**「相手方の権利は相手方が実際に考えついた方法についてだけ認められるべきです。」**

“①理由” **「脚片と円環を一体化する具体的な方法については、技術常識を考えに入れても、この業界の人間ですらなかなか思い付くことはできないのですから、」**

“②当て嵌め” **「当社が苦労して開発したもの」**

“③結論” **「まで相手方のものだと言われるのはおかしいと思います。」**

⇒**空欄1の解答である**“①規範＋理由”は、次のように一般化して文章化できる。

「特許は、発明を開示したことの代償として当該発明について一定期間の独占権を付与する制度であるところ、明細書の発明の詳細な説明及び図面に開示した技術事項から、出願時の技術常識を参酌しても、当業者が容易に思い付くことはできない技術まで特許権を付与すると、特許制度の趣旨に反し、却って産業の発達を阻害する。

　したがって、特許請求の範囲の記載が、明細書の発明の詳細な説明及び図面に開示した技術事項から、出願時の技術常識を参酌しても、当業者が容易に思い付くことはできない技術まで含んでいる場合は、その全てが特許発明の技術的範囲として認められるものではなく、明細書の発明の詳細な説明及び図面に開示した技術事項から、出願時の技術常識を参酌して、当業者が容易に思い付く範囲に限られると解するべきである。」と一般論を述べた上で、本件特許明細書を参酌して（特許法70条2項）、

⇒「脚素材相互と円環とを一体化してアンカーの頭部を形成する」方法として、明細書の発明の詳細な説明及び図面に開示した技術事項を特定する。⇒特許公報の段落【0014】を指摘する。

**【００１４】このように、本発明は、比較的軟らかい材質の金属からなる脚素材の先端に円環を外嵌し、該先端を強大な押圧力で瞬時に打撃して該先端を変形塑性せしめて、該脚素材相互と円環とを一体化してアンカーの頭部を形成させるものである。**

⇒**空欄4の解答である**“②当て嵌め”は、被告製品のアンカーが**「当社が苦労して開発したもの」**であり、明細書の発明の詳細な説明及び図面に開示した技術事項から、出願時の技術常識を参酌して、当業者が容易に思い付く範囲を超えていることを論証する（当て嵌める）。

⇒被告製品のアンカーが**「当社が苦労して開発したもの」**であることを、「被告代表者（丙城次郎）の言い分」の「２」に基づいて論証する（下掲の該当箇所から引用する）。

**次に、第６図のように、はめ込んだ円環１４の上に突き出ている各脚片の部分２８ａを、偏心回転押圧機の回転押圧ヘッド２２によって、斜め上の方から周回しながら押圧します。周回しながら押圧するのは、ステンレス製の脚片を変形するには強いカを繰り返し加える必要があるためです。ご存知のように、ステンレスは合金鋼であり、普通の鋼よりもさらに硬く、加工が難しいという特徴があります。硬いというのはコンクリートをしっかりと固定できるという点で有刺なのですが、加工性が悪いのは難点です。当社は、色々な加工方法を試してみた結果、偏心回転押圧機を使って時間を掛けて押圧することにより、うまく変形させることに成功しました。アンカーの製造に偏心回転押圧機を使うというのはこれまで例がなく、当社独自の方法だと自負しています。この方法の欠点としては、偏心回転押圧機による加工作業に時間が掛かり、作業能率が悪いことが挙げられます。当社の製造方法の場合、従来からある脚片同士を熔接で一体化する方法とほぼ同じ時間（１本当たり約１０分間）が掛かっているのですが、それでも、ステンレスという硬い素材の脚片を強固に一体化できるというメリットの方が大きいと判断しています。実際、当社製品はやや割高なのですが、購入者からはご好評を頂いています。話を戻しますと、偏心回転押圧機による押圧により、脚片の突き出ている部分２８ａに圧力を加えて変形させます。第７図の２８ｂが変形後の状態です。このような形状に変形することによって、各脚片３相互と円環１４とが接合し、アンカーの頭部2が形成されます。**

**最後に、このようにして形成されたアンカー本体を偏心回転押圧機の支持具の円形孔２１から抜き取って、第７図のようにアンカー本体４の中に尖端３ａ側から釘の形をした軸状物６を入れて、第８図に示すようにアンカー１の完成となります。**

⇒**空欄4の解答（の続き）である**“③結論”は、繰り返しを厭わず、以下のように記述する。

「以上のとおり、被告製品のアンカーは、明細書の発明の詳細な説明及び図面に開示した技術事項から、出願時の技術常識を参酌して、当業者が容易に思い付く範囲を超えているから、本件特許発明の技術的範囲に属しない。」

　★答案としては、空欄1に“①規範＋理由”、空欄4に“②当て嵌め”及び“③結論”を解答する。

　★誤解を恐れずに言えば、“③結論”を抽象化して“①規範＋理由”を作成した上で、それに依頼者の言い分に基づいて事実関係を当て嵌めて、“③結論”に戻ってくるイメージとなる。（このような論証は、当たり前であるが…、当て嵌めがスムースである。）**※正に、「結論先にありき」である。**

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

「被告代表者（丙城次郎）の言い分」の「４」は、空欄5のサポート要件違反について、依頼者が争って欲しい箇所の記載である。

　特許法36条6項1号は「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたものであること。」と規定しているところ、「発明の詳細な説明に記載された」の解釈（“規範”）が問題となる。

⇒この点について、適切な裁判例ないし審査基準を記憶して記述することは必ずしも容易でない。

⇒「被告代表者（丙城次郎）の言い分」の「４」の文章そのものがヒントになる。

**「４　請求項１に記載された方法によってこの発明の課題が解決できるか、とのご質問ですが、無理だと思います。この発明は作業の時間を節約してコストダウンを図ることを目的としていると思うのですが、特許公報に具体的に記載されている加工方法であればそれが実現されていることは分かるものの、脚片と円環を一体化する場合にいつもそうなるとは限りません。単に『脚素材相互と円環とを一体化してアンカーの頭部を形成する』というだけで、どうしてこの特許の目的とするところが実現できるのか、我々この業界の人間でも理解することはできないと思います。技術常識を考えに入れてもこれは同じです。相手方の権利は広すぎるのではないでしょうか。~~この点も、是非主張して下さい。~~**

　聴き取りを行った弁護士又は弁理士が、サポート要件違反との関係でこの点を質問している以上、この回答は、サポート要件の解釈論（“規範”）そのものである。**※本当は、この事情聴取が難しい。**

⇒“規範”は、「特許公報に具体的に記載されている方法のみならず、請求項に記載された方法であればいつも、技術常識を考えに入れて、当業者が、発明の課題が解決できることを理解できるか否か」となる。

⇒このように“規範”を定立した上で、“当て嵌め”を行って、“結論”を導く。（上述のとおり、結論を抽象化して“規範”を定立するので、“当て嵌め”がスムースである。）