

# 令和5年度特許出願の非公開に係る損失補償制度に関する調査・研究

## 最終報告書

2024年3月11日

PwCコンサルティング合同会社



# 目次

項目	頁
1. 背景・目的・調査内容	3
2. 【調査1】主要国における本制度に相当する金銭給付制度に関する運用情報	5
3. 【調査2】国内の特許権侵害に係る損害賠償請求における逸失利益等の算定方法に関する情報の調査及び整理	55
4. ワーキング・グループ（WG）の概要	83

# 1

背景・目的・調査内容

# 特許出願非公開制度の概要と本調査の位置づけ

- ・ 経済安全保障推進法において、政府は特許出願の非公開制度を新設。機微な技術の公開や情報流出の防止が目的
- ・ 本調査では、主に「補償」の考え方とQ&A等について検討を行う

## 趣旨

特許出願の非公開制度を導入することにより、

- 公にすることにより国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載されている特許出願につき、出願公開等の手続を留保するとともに、その間、必要な情報保全措置を講じることで、特許手続を通じた機微な技術の公開や情報流出を防止。
- これまで安全保障上の観点から特許出願を諦めざるを得なかった発明者に特許法上の権利を受ける途を開く。

## 一次審査

特許庁は、公にすることにより国家及び国民の安全を損なう事態が生ずる恐れが大きい発明が含まれる技術分野（＝特定技術分野）に属する発明が記載されている特許出願を、内閣府に送付

- 第1次、第2次審査中及び保全指定中は、出願公開及び特許査定を留保

## 保全審査（二次審査）

内閣府は、①国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれの程度、②発明を非公開とした場合に産業の発達に及ぼす影響、等を考慮し保全審査を実施

- 審査に当たり、国の機関や外部の専門家の協力を得、また、国の関係機関に協議
- 保全指定前に出願人に対し、特許出願を維持するかの意思確認を実施

## 保全指定

内閣府は、保全対象発明を指定し、出願人に通知  
【指定期間】  
1年以内、以降1年ごとに延長の可否を判断

### 【指定効果】

- 出願取下げ禁止
- 発明内容の開示の原則禁止
- ほかの事業者との発明の共有の承認制
- 発明実施の許可制
- 発明情報の適正管理義務
- 外国への出願の禁止

## 外国出願制限

日本でした特定技術分野に属する発明については、日本に出願しなければならないこととする第一国出願義務を規定

## 補償

発明の実施の不許可等により損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償

本調査研究の対象

# 2

## 【調査1】

主要国における本制度に相当する金銭給付制度に関する運用情報

① 調査方針

② 公開情報調査結果

③ ヒアリング調査結果

# 調査設計(全体像)

- 文献調査として、法令条文およびそのガイドラインの有無を精査した上で、各国の判例等を基に分析を行う国内参考文献を洗い出し・精査する。その上で、運用や補償額算定にあたって参考となる判例等を深掘り調査する。

## ①予備調査 (文献)

- 調査において深掘りすべきポイントについて仮説を構築

## ②文献調査 (第1回～ 第3回)

- 主要国における、本制度の金銭給付制度を中心として「制度自体（明文化され、固定的に取り決められている部分）」「運用（実務・実態）」および「補償額算定の考え方」を事前調査
- 調査は、仕様書に記載のあるアメリカ・ドイツに加えて、イギリスも含めて行う

	アメリカ	ドイツ	イギリス
制度自体の詳細(給付対象等)	条文・ガイドライン(公式文献)		
運用（実務）上の課題・Q&A例	論文、判例、ガイドライン等		
補償額算定の考え方・方法等			

## ③ヒアリング 調査

- 金銭給付制度を中心に、**実運用のプロセスや手続、補償額算定における実課題**を聴取する

	ヒアリングの視点
出願人（企業等）向けヒアリング	<ul style="list-style-type: none"> <li>金銭給付に向けたプロセス等（可能なら、給付額）</li> <li>給付額算定にあたって提出した書類等</li> </ul>
法制度専門家（企業等の支援者）向けヒアリング	<ul style="list-style-type: none"> <li>平均的な期間、手続、プロセス等</li> <li>企業側の協力姿勢や直面する課題</li> </ul>

# 文献調査のアプローチ

- 文献調査については、以下のアプローチにて実施した。

## 損失補償算定の考え方や根拠等を得るための情報分析

情報源

### ① 3か国政府の公式文献

各国法律上の損失補償にかかる記述及び解説のある公式文献(政府ガイドライン等)を精査

### ② 国内参考文献

3か国の損失補償についての論考等を精査

### ③ 判例

3か国の損失補償にかかる判例を調査

### ④ 海外の非公式文献（法律事務所のガイド等）

ガイド、逐条解説、判例解説等を精査

各国損失補償制度の概要（法的根拠、請求方法、給付の対象項目等）

補償額算定にあたっての運用等（特にQ&A作成を見据えて参考になるもの）

ヒアリング先の検討

## （その他調査）

ヒアリングを踏まえて、新規に発掘した判例など



① 調査方針

② 公開情報調査結果

③ ヒアリング調査結果

# 海外文献調査まとめ

- 米独英の公開情報に基づく調査結果では、特許非公開制度の損失補償について、政府機関等による公式情報(ガイドライン等)では、条文に規定される形式的な内容以上のものは確認されていない。また、いずれの国においても、我が国の特許非公開制度にかかる補償の論点である、特許非公開の命令が出されたことによる申請者の損失(「実施が不許可とされて保全対象発明を実施できなかったことにより回収できなかった開発・設備投資費用や通常得られるはずであったのに得られなかった利益」)を認めた判例は確認されず、政府による補償の範囲が明らかにされた事例はないものとみられる。
- ドイツでは、特許法の条文上で損失補償において発明にかかった支出の額や発明に係る他の実施から取得した利益が考慮される旨が示されているが、秘密保持命令が出された特許出願の件数は年間数件程度と少なく、過去のサンプルについて分析した論文によれば、その出願者の内訳は防衛産業企業が多くを占めている。損失補償の実施有無や、補償範囲にかかる公開情報はこれまでの調査で確認されなかった。(※国による支援を受けた研究開発に基づく秘密特許に対する損失補償を否定した判決が存在)
- 英国では、秘密保持命令が出された同国内からの特許出願のほぼすべてが防衛産業による出願であり、また、損失補償請求手続きは国防省の管轄であることから、同国での損失補償は、(実施されているとすれば、)内密な手続きにて実施されいるものと推察される。防衛産業に該当しない企業等からの出願(近年、年間0~2件)について、補償の実施有無や補償範囲にかかる政府機関の情報、係争案件(判例等)、その他文献等の公開情報はこれまでの調査で確認されなかった。
- 各国における実務上の運用では、補償を求める申請書類として、少なくとも条文において補償対象とされる損害を被った事実を証明するに足る証拠を申請者が提出した上で、申請者と行政での交渉・議論が実施されているものと推察される。
- 秘密保持命令が出されたことによる申請者の損失について、判例が存在する米国において、その内容を確認する限り、米政府が同損失を認めて補償した例はない(原則認めない方針)とみられる。同国においては、判例で、実際に損害が生じていること、または、損害と秘密保持命令の因果関係が証明されることがより厳格に求められており、その立証責任は申請者側にあるとされている中で、市場に出ていない製品の予測/推測でない売上や、営業ができなかったこととの明確な因果関係等の証明は現実的に困難である。この点、実質的に補償がなされない秘密保持命令は、イノベーションを阻害するとの批判\*が生じている。
- いずれの国においても、政府機関による調達を前提とする出願が大半を占めるとみられる中で、ドイツ、英国においては、出願者と政府の間で補償金額等について裁判での係争となっている案件は確認されておらず、申請者側の民間企業等と政府の間で補償範囲の(暗黙の)合意形成の可能性については、ヒアリング等による公開情報以外での確認を要する。

## ヒアリング方針

通常生ずべき損失≒補償されるべき損失の範囲、立証に必要な証拠書類の運用を明らかにするため、以下を実施

- 各国の法律事務所に対し、類型Aにかかる補償申請手続きの運用(算定方法、必要書類等)にかかるヒアリング(独、英に関しては類型Cに該当する補償申請の事例がある場合に、補償範囲や運用に関するヒアリング)
- 企業は、主に類型A企業に、スクリーニング質問(回答の可否)に合致した場合のみ、ヒアリングを実施

## 補償される損失の範囲

- 条文やガイドラインにおいて、補償される損失の内容として発明のための支出に触れているのは対象3か国のうちドイツのみ

国名	日本	米国	ドイツ	英国
補償対象	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 通常生ずべき損失を補償(指針)</li> <li>• 相当因果関係がある損失</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ①秘密保持命令によって生じた損害</li> <li>• ②当該人による開示の結果行われた政府による発明の使用に対する補償</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 命令の結果としての実施の差し控え/停止により、出願人、特許所有者又はこれらの権原承継人に生じた損害に起因する補償</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 特許出願人が指示の効力の存続の理由により被った損害</li> </ul>
損失の範囲	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 保全指定を受けたことによって追加的に要した情報保全対策費</li> <li>• 実施が不許可とされたことによって通常得られるはずであったのに得られなかった利益</li> </ul> <p style="text-align: right;">等</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 損害及び/又は使用について完全な清算</li> <li>• (完全な清算を行うことができない場合)当該の部門又は機関の長が損害及び/又は使用に対する公正な補償と判断する金額の75%を超えない金額</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 当該当事者に対し、その損害自体を負担させることが合理的に見て期待できないことを条件とし、かつ、その程度に限る</li> <li>• その程度を判断するときは、特に、<b>被害者の財務状況、発明のために又は発明に対する権原を取得するために当該当事者によって行われた支出の額、その支出が生じたときに、当該当事者によって認識されていた、発明の秘密保持が義務付けられる可能性の程度及び被害者がその発明に係る他の実施から取得した利益</b>が考慮される</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 当該発明の長所、有用性、その用途その他の関係事情に照らして国務大臣及び財務省が合理的と思料する金額</li> </ul>
請求権発生時期 ・ 請求可能期間	<p>条文・指針に記載なし</p>	<p>①秘密保持命令がなければ出願は許可を受ける状態にある旨の通知を出願人が受けた日又は1952年2月1日の内の何れか遅い日に始まり、特許付与から6年が終わる日まで</p> <p>②政府による発明の最初の使用日</p>	<p>特許が付与された後(支払うべきものとなった後)、かつ、1年より短くない期間についてのみ請求可能</p>	<p>発明の特許出願に関して本条に基づいて指示が出され、その指示が取り消される前に所定の期間が満了し、かつ、前記出願が特許付与の状態になる場合</p>

## 公表件数・事例等

- 各国の特許非公開制度にかかる損失補償について、政府公表資料等による情報からは、非公開（保全）指定そのものによる損失を補償した事例は確認されず

	米国	ドイツ	英国
<b>新規の特許非公開（保全）指定件数</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 45～125件(FY2019-23年) *1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 年間 0 ～ 4 件程度(2012-16年) *2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 年間40～66件(2018-22年)*3</li> </ul>
<b>出願者の内訳</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1979年に秘密保持命令が課された243件の特許うち、200件が政府機関または政府機関の契約先による開発で、43件は政府から独立した民間セクターによる開発</li> <li>• 2023年に秘密保持命令が課された125件のうち、92%(115件)は軍関係の指定であり、他はエネルギー省(DOE)等による指定*4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 秘密（保全）指定された特許サンプル99件(1973-1999年)のうち、約半数は防衛産業企業によるもの</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2022年に非公開とされた特許について、英国内からの出願51件のうち、49件が防衛産業からの出願</li> </ul>
<b>損失補償の件数</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1945～1980年において、行政手続きによる補償の申請がなされた件数は約29件あり、うち8件は政府による実施・使用(侵害)の補償が認められる方向での合意・和解(司法手続きによるもの含む)に至っている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 公表資料なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 公表資料なし</li> </ul>
<b>損失補償にかかる判例</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 政府による実施に対する補償を認めた判例は存在</li> <li>• 秘密保持命令による損失補償を認めた判例は確認されず</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 秘密保持命令による損失補償を認めた判例は確認されず</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 秘密保持命令による損失補償を認めた判例は確認されず</li> </ul>

\*1米科学技術者連盟の統計情報による (<https://sgp.fas.org/othergov/invention/stats.html>)

\*2独特許商標庁の公表資料による ([https://fragdenstaat.de/anfrage/staatsgeheimnisse-bei-patenten-und-gebrauchsmustern/58897/anhang/ifg-dpma-2016-12-dpma-bescheid\\_geschwaerzt.pdf](https://fragdenstaat.de/anfrage/staatsgeheimnisse-bei-patenten-und-gebrauchsmustern/58897/anhang/ifg-dpma-2016-12-dpma-bescheid_geschwaerzt.pdf))

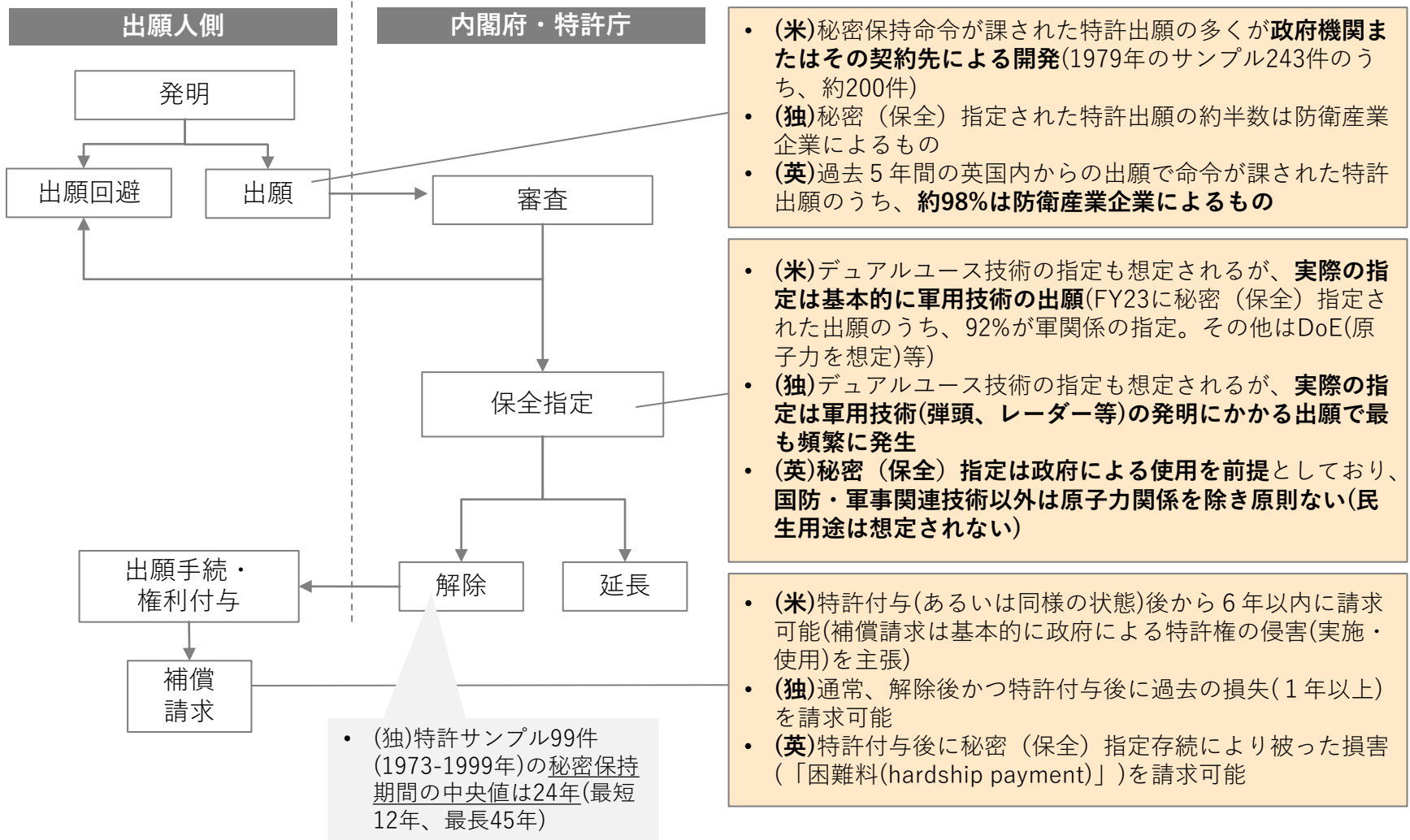
\*3英特許庁の公表資料による (<https://www.gov.uk/government/statistics/facts-and-figures-patents-trade-marks-designs-and-hearings-2022>)

\*4Invention Secrecy Activity (as reported by the Patent & Trademark Office) maintained by Steven Aftergood, <https://sgp.fas.org/othergov/invention/stats.html>, last visited Feb. 19, 2024

# 制度と指定状況(実態)における相違点

- 海外事例については、政府機関による調達や発明の実施を前提とする指定が多くを占めており、**我が国で検討する保全指定と損失補償の在り方とは相違がある**

## 日本の制度(フロー)と各国の状況



# 補償対象・実施にかかる各国の考え方(状況)

- 国外においては、非公開（保全）指定により損害が発生したことの因果関係の証明や、発生した損害の証拠が必要とされているが、実施がない中で推定以上の証拠を提示することは困難とみられている

## 各国の補償実施

いずれの国においても、対象発明のコストや市場における逸失利益等に対する損失補償の事例は確認されず

- (米) 実施不許可の場合の183条に基づく損失補償の実施は確認されず(係争案件はいずれも裁判所が補償請求を棄却)
- (独) 55条に基づく損失補償の実施は確認されず
- (英) 22条に基づく損失補償の実施は確認されず

## 各国の条文解釈

- (米) 命令が課されただけでは損害は生じない。「**実際の損害であること**」「**実際の損害の具体的証拠**」「**損害と秘密保持命令の因果関係の証明**」が必要(純粋に憶測的な損害賠償は認めない)(判例)

- (独) 命令の結果としての実施の差し控え/停止により生じた損害(発明のために又は発明に対する権原を取得するために当事者によって行われた支出の額(≒コスト)、発明に係る他の実施から取得した利益(≒逸失利益)が考慮される)
- 通常**の考え方としては、逸失利益が対象**(法専門家)

- (英) 政府による実施・調達以外は想定されないが、あり得るとすれば、**ビジネスの存続が不可能(倒産状態)となることに対する困難料(hardship payment)の支払い**(法専門家)

## 各国における損害の証明への考え方

(米) 訴訟事例：「**実際の損害**」の発生**の証明や命令と損害の因果関係の立証が不十分**、などとして**すべての判例で棄却**(主な棄却理由(判旨より))

- ビジネスの機会への干渉および競争する権利への干渉の結果としての「**実際の損害**」を証明することができていない(Constant v.U.S.)
- 秘密保持命令がなければこのような方法で自分の技術を販売し、マーケティングしていたとの「**推論**」は、同命令を理由に**実際の損害を被ったことを証明するには不十分**(Linic v.U.S.)
- 実際の顧客や潜在的な顧客を示す証拠が示されていない(プレスリリースや新聞記事は、単に価値の希望を確認したに過ぎず、価値の存在を確認したものではない)(Weiss v.U.S.)
- 外国特許出願の単なる遅延は、「**実際の損害**」を構成しない(Constant v.U.S.)
- 訴訟費用の回復は認めない(命令による損害ではない)(Constant v.U.S.)

(独) 専門家コメント

- 訴訟での請求における**逸失利益やコストの証明が必要となるが、実際の売上がない中で、それは非常に困難(単なる推定は証明と言えない)**

(英) 専門家コメント

- 命令により「**困難**」に陥ったことの**証拠が必要だが、実質的に困難**(売上が下がる程度は「**困難**」とは言えない)

## (参考)米国:特許法における関連記述(1)

- 米国特許法における特許非公開制度にかかる損失補償について、条文から読み取れる内容を整理

国名	米国
特許法における条文	<p>特許法第183条 補償請求権</p> <p>自らの特許が本法の規定によって留保された出願人、その承継人、譲受人又は法定代理人は、秘密保持命令がなければ出願は許可を受ける状態にある旨の通知を出願人が受けた日又は1952年2月1日の内の何れか遅い日に始まり、特許付与から6年が終わる日までに、その命令を出させた部門又は機関の長宛てに、<u>秘密保持命令によって生じた損害及び／又は当該人による開示の結果行われた政府による発明の使用に対する補償を申請する権利を有する。</u>使用に対する補償請求権は、政府によるその発明の最初の使用日に始まるものとする。<u>該当する部門又は機関の長は、請求の提示を受けたときは、出願人、その承継人、譲受人又は法定代理人を相手として、損害及び／又は使用について完全な清算をするための契約を締結する権原を有する。</u>この清算契約は、法律にこれと異なる他の規定があっても、すべての目的にとって確定的なものとする。請求についての完全な清算を行うことができない場合は、該当する部門又は機関の長は、<u>当該の部門又は機関の長が損害及び／又は使用に対する公正な補償と判断する金額の75%を超えない金額を裁定し、それに係る出願人、承継人、譲受人又は法定代理人に支払うことができる。</u>請求人は、<u>損害及び／又は政府による使用に対する公正な補償を構成する裁定額について、合衆国を相手として合衆国連邦請求裁判所又は請求人が居住している地方の合衆国地方裁判所に訴訟を提起することができる。</u>第181条に従って出された秘密保持命令の対象であった出願に基づいて発行された特許の所有者であって、前記の補償申請をしていない者は、<u>その特許の発行日後、秘密保持命令を理由として生じた損害及び／又は同人による開示の結果生じた政府による発明の使用に対して公正な補償を求めるために、合衆国連邦請求裁判所に訴訟を提起する権利を有する。</u>使用に対する補償請求権は、政府による発明の最初の使用日から生じるものとする。本条の規定に基づく訴訟においては、合衆国は、合衆国が訴訟において合衆国法典第28巻(司法及び司法手続法)第1498条に基づいて申し立てることができるすべての抗弁を使用することができる。本条は、合衆国の常勤の雇用又は勤務中に請求の基礎である発明を発見、発明若しくは開発した者又はその承継人、譲受人若しくは法定代理人に訴訟の権利を与えるものではない。</p>

## (参考)米国:特許法における関連記述(2)

- 米国特許法における特許非公開制度にかかる損失補償について、条文から読み取れる内容を整理

国名	米国
請求対象	①秘密保持命令によって生じた損害及び／又は②当該人による開示の結果行われた政府による発明の使用に対する補償
請求範囲	<ul style="list-style-type: none"> <li>該当する部門又は機関の長は、損害及び／又は使用について完全な清算をするための契約を締結する権原を有する</li> <li>(完全な清算を行うことができない場合、)当該の部門又は機関の長が損害及び／又は使用に対する公正な補償と判断する金額の75%を超えない金額を裁定</li> </ul>
請求方法	命令を出させた部門又は機関の長宛てに、秘密保持命令によって生じた損害及び／又は当該人による開示の結果行われた政府による発明の使用に対する補償を申請
司法手続き (訴訟)	A.合衆国を相手として合衆国連邦請求裁判所又は請求人が居住している地方の合衆国地方裁判所に訴訟を提起 B.(第181条に従って出された秘密保持命令の対象であった出願に基づいて発行された特許の所有者であって、前記の補償申請をしていない者)その特許の発行日後、秘密保持命令を理由として生じた損害及び／又は同人による開示の結果生じた政府による発明の使用に対して公正な補償を求めるために、合衆国連邦請求裁判所に訴訟を提起
請求権の発生	上記請求対象①：秘密保持命令がなければ出願は許可を受ける状態にある旨の通知を出願人が受けた日又は1952年2月1日の内の何れか遅い日に始まり、特許付与から6年が終わる日まで 上記請求対象②：政府による発明の最初の使用日
留保条件等	合衆国の常勤の雇用又は勤務中に請求の基礎である発明を発見、発明若しくは開発した者又はその承継人、譲受人若しくは法定代理人に訴訟の権利を与えるものではない
参考URL	特許庁 アメリカ合衆国特許法 <a href="https://www.ipu.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-tokkyo.pdf">https://www.ipu.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-tokkyo.pdf</a>



## (参考)ドイツ:特許法における関連記述

- ドイツ特許法における特許非公開制度にかかる損失補償について、条文から読み取れる内容を整理

国名	ドイツ
特許法における条文	<p>第 55 条</p> <p>(1) 出願人、特許所有者又はこれらの権原承継人が第 1 条から第 5 条までに基づいて特許を受けることができる発明を、第 50 条(1)に基づく命令の結果として、平和目的で実施することを差し控え又は実施を停止した場合は、同人は、<u>それによって同人に生じた損害に起因する補償を連邦に対して請求する権利を有するが、当該当事者に対し、その損害自体を負担させることが合理的に見て期待できないことを条件とし、かつ、その程度に限る。その程度を判断するときは、特に、被害者の財務状況、発明のために又は発明に対する権原を取得するために当該当事者によって行われた支出の額、その支出が生じたときに、当該当事者によって認識されていた、発明の秘密保持が義務付けられる可能性の程度及び被害者がその発明に係る他の実施から取得した利益が考慮される。</u>この請求権は、特許が付与されるまでは主張することができない。補償は、支払うべきものとなった後、かつ、1 年より短くない期間についてのみ請求することができる。</p> <p>(2) 請求権は、最上級の所轄連邦当局に対して主張される。通常の民事裁判所に対する出訴が可能である。</p> <p>(3) (1)に基づく補償は、その発明の最初の出願が特許庁になされており、かつ、その発明が第 50 条(1)に基づく命令の発出前に、外国によって防衛の理由からの機密保持が未だされていない場合にのみ認められる。</p>
請求対象	<ul style="list-style-type: none"> <li>第50条(1)に基づく命令の結果として、平和目的で実施することを指し控え又は実施を停止した場合に、それによって出願人、特許所有者又はこれらの権原承継人に生じた損害に起因する補償</li> </ul>
請求範囲	<ul style="list-style-type: none"> <li>当該当事者に対し、その損害自体を負担させることが合理的に見て期待できないことを条件とし、かつ、その程度に限る</li> <li>その程度を判断するときは、特に、被害者の財務状況、発明のために又は発明に対する権原を取得するために当該当事者によって行われた支出の額、その支出が生じたときに、当該当事者によって認識されていた、発明の秘密保持が義務付けられる可能性の程度及び被害者がその発明に係る他の実施から取得した利益が考慮される</li> </ul>
請求方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>請求権は、最上級の所轄連邦当局に対して主張される</li> </ul>
司法手続き(訴訟)	<ul style="list-style-type: none"> <li>通常の民事裁判所に対する出訴が可能</li> </ul>
請求権の発生	<ul style="list-style-type: none"> <li>支払うべきものとなった後、かつ、1 年より短くない期間についてのみ請求することができる</li> </ul>
留保条件等	<ul style="list-style-type: none"> <li>その発明の最初の出願が特許庁になされており、かつ、その発明が第 50 条(1)に基づく命令の発出前に、外国によって防衛の理由からの機密保持が未だされていない場合にのみ認められる</li> </ul>
参考URL	<p>特許庁 ドイツ特許法(p.29、30)</p> <p><a href="https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/germany-tokkyo.pdf">https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/germany-tokkyo.pdf</a></p>

## (参考)英国:特許法における関連記述

- 英国特許法における特許非公開制度にかかる損失補償について、条文から読み取れる内容を整理

国名	英国
特許法における条文	<p>特許法第 22 条 国の安全保障又は公共の安寧に有害な情報            (7) 発明の特許出願に関して本条に基づいて指示が出され、その指示が取り消される前に前記所定の期間が満了し、かつ、前記出願が特許付与の状態になる場合において、            (a) 前記指示が効力を有する間に当該発明がある政府部局により(又はその書面による授權若しくは発注に従い)実施されるときは、第 55 条から第 59 条までの規定は、            (i) 前記実施が第 55 条による実施であり、            (ii) 当該出願が前記期間の満了時に公開され、及び            (iii) 当該出願が特許付与の状態になる時点でその発明に特許が付与されるものとして(当該特許の文言は、当該出願が特許付与の状態になった時点における当該出願の文言と等しいものとして)適用する。            (b) 当該特許出願人が前記指示の効力の存続の理由により損害を被ったと国務大臣において思料するときは、国務大臣は、財務省の同意を得て当該発明の長所、有用性、その用途その他の関係事情に照らして国務大臣及び財務省が合理的と思料する金額を補償金として当該出願人に支払うことができる。</p>
請求対象	特許出願人が指示の効力の存続の理由により被った損害
請求範囲	当該発明の長所、有用性、その用途その他の関係事情に照らして国務大臣及び財務省が合理的と思料する金額
請求方法	記載なし
司法手続き(訴訟)	記載なし
請求権の発生	発明の特許出願に関して本条に基づいて指示が出され、その指示が取り消される前に所定の期間が満了し、かつ、前記出願が特許付与の状態になる場合
留保条件等	記載なし
参考URL	特許庁 英国特許法(p25、26) <a href="https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/england-tokkyo.pdf">https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/england-tokkyo.pdf</a>

## 米国：下院公聴会(1980年)\*

- 当時の政府参考人により、秘密保持命令にかかる損失補償の申請のほとんどが政府による実施・使用(侵害)によるものであること、市場価値にかかる計算は極めて困難である旨が述べられている

### 損失補償にかかる政府参考人による答弁 (要旨)

- 1979年に課された243件の秘密保持命令のうち、約200件は政府機関または政府機関の契約先による開発で、残りの43件は政府から独立した民間セクターによる開発。
- 秘密保持命令が出された特許の市場価値の計算は憶測であっても極めて困難であり、例えば国家機密情報を含まない(秘密保持命令が出されていない)特許の場合でも、そうした価値の計算が可能になるのは、訴訟等の個別具体的な場面において、当該特許の価値にかかる情報が提供された場合である。
- (「市場に出ていない製品の市場価値をどのように計算するのか」との問いに対し、)「ほとんどのケースにおいて、秘密保持命令が出された出願人は、政府による特許権の侵害(infringement of that patent by the Government)を主張」しており、そのため、「確定可能な補償の程度(determinable compensation level)がある」(p163)。
- 1945年から公聴会時点(1980年)の間において、行政手続きによる補償の申請がなされた件数は約29件あり、うち8件は政府による実施・使用(侵害)の補償が認められる方向での合意・和解に至っており、10件は補償拒否の決定がなされている(p162-163, p736-737)。

- 米国における秘密保持命令が出された特許出願の多くが政府機関または政府機関の契約先による出願である可能性が高く、損失補償が問題となるケース自体が少ないものとみられる
- 1980年までに行政手続きにおいて認められた損失補償の例は8件(訴訟での和解含む)あり、いずれも政府による実施・使用(侵害)の補償を認めたもの(製品の市場における価値・売上利益や研究開発コスト等を認めた例はない)

# 米国:「米国の秘密特許制度について」(玉井・2018)①

- 判例等を基に、米国における損失補償にかかる法的解釈を整理している

## 補償対象・内容

### (I) 「秘密保持命令により生じた損害」

- 政府以外の第三者の実施によって得られたであろう利益を逸したことによる損害
- 秘密保持命令を受けた出願人が、自己の発明を公衆に開示することができないためにライセンスの機会を奪われ、また特許権の成立が遅延するための損害を填補するもの

### (II) 「出願人の開示に基づき合衆国政府が当該発明を実施したことにより生じた損害」

- 「合衆国政府による実施」とは、特許局長が安全保障関係部署に照会をしたことにより、当該部署が発明を実施できたことをいう。そうした場合、出願対象は一般には秘匿されているわけであるから、一般に法的には営業秘密であり、本来は、ライセンスの対象である。にもかかわらず、政府は、発明の内容を開示され、独自に実施することができる。また、仮に特許権が早期に成立していたとしたら特許発明の実施に対して本来支払うべきだった損害賠償も免れることになる。この両者を補填する
- 「発明の実施」は、最近の連邦巡回区控訴裁判所判決により、(i)特許権成立以前に政府が行った実施のみをいい、(ii)特許権成立以降の実施は含まれず、それについては、専らタッカー法によってのみ政府への請求を行うことができる、と判示(⇒特許権成立後の請求は秘密特許制度の枠外)

## 補償金請求訴訟における原告の立証責任

- 訴訟においては、「現実的で具体的な」証拠に基づく立証が必要
- 損害の発生が単に「純粋な憶測」に留まると見られるときは請求が棄却され\*1、損害の事実や損失の金額について、出願人(原告)は、単なる一方的な主張ではなく、具体的な立証をする責任を負う\*2。
- たとえば秘密保持命令によってマーケティングが不可能になった場合、その命令なかりせば商談が成功したであろう蓋然性の立証が必要\*3
- 秘密保持命令の対象となった発明を政府が実施しているのであれば、その立証が必要\*4
- 秘密保持命令によって外国での特許出願や特許権取得が妨げられた場合には、「もし仮に秘密保持命令が発出されなかったら外国特許を取得し、外国特許権を取得したであろう」ことを、出願人が主張立証せねばならない\*5

## 米国:「米国の秘密特許制度について」(玉井・2018)②

### 補償額の算定

- 補償額の決定については、特許権侵害訴訟における損害賠償額の決定と同様の考慮が必要となる
- 古い裁判例には、今日であれば製品全体を基礎とした賠償額の算定(Entire Market Value Rule)と呼ばれるような考え方を示したものがある。発明が製品全体でなく部品にかかる場合、「発明について補償金額を決定するにあたっては、それが製品全体の価値を高めるものであり、その部品が当該発明抜きでは効用を発揮するものではない場合には、損害額は製品全体の総額に基づいて計算すべきであり、特許発明の化体した部分の外にあって機械の効率的な運用に必要な部品をもすべて含むべきである」とし、裁判所は続けて「製品の中で分離できる部品にのみ発明が関わり、他の部分が発明とは別個独立に効用を有するとき」には発明の化体した部品のみを基礎として損害額を計算すべきだと述べ、当該事件では製品全体と分離可能な発明化体部分のみが計算の基礎となるとした\*5
- 同種の事案が今日現れた場合、補償金額の具体的な決定に際しては、損害賠償額の決定に関わる判例法が参照されることになると思われる
- もっとも、秘密保持命令が継続している場合、政府が特許発明を実施しているか否かを立証することは、機密保持の要請があるために困難なことがある。軍事機密や国家機密の開示が安全保障上の理由で不適當なときはディスカバリの例外であり、合衆国政府は証拠提出を免除され、その法理は補償金請求訴訟にも適用される。対象も、狭義の軍事秘密に限られない
- 暗号技術などは永年秘匿すべき場合が多く、実際に軍事技術として採用されているかどうかさえ、発明者に明かされないため、補償金請求権制度の限界と言える

### 参考判例

- \*1 Constant v. United States, 617 F.2d 239, 244(Ct. Cl. 1980); Constant v. United States, 1 Cl. Ct. 600, 602 (1982); Haynes v. United States, 1998 U.S. App. LEXIS 29009,'7 (Fed. Cir. Nov. 6, 1998) (unpublished).
- \*2 Lear Siegler, Inc. v. United States, 225 Ct. Cl. 663, 665 (1981).
- \*3 Linick v. United States, 104 Fed. Cl. 319, 323-25 (2012).
- \*4 Hausken, op. cit., 119 Mil. L. Rev. at 219.
- \*5 Farrand Optical Co. v. United States, 197 F. Supp. 756, 758-59 (S.D.N.Y. 1961).

# 米国:「米秘密特許を考える:デュアルユース発明への提案」(加藤・2023)①

- 判例等を基に、米国における損失補償にかかる実務を分析している

## 「政府機関による実施」が補償の対象とされた判例

現在公表されている判決では、発明秘密法を根拠に連邦政府の実施に対し補償が認められたのは2件のみであり、いずれも連邦政府が発明を実施したことに対する補償であって、かつ、いずれの企業も発明以前から軍機関との間に調達や共同研究により密度の高い接触があり、生産のためセコンドソースを使うことや他社に生産させるなどの連邦政府による実施の状況を知り得る立場にあったことが共通する。

### ① Farrand Optical v. US\*1

Farrand Opticalは1945年、空軍とR&D契約を締結。しかし、Farrandのみでは生産能力に限界があるため、Rastman Kodakがセコンドソースとして浮上、Farrandはこれに協力した。Farrandは空軍当局と発明の実施に対する補償を求め交渉したが、空軍の回答に満足できなかったため裁判所に提訴。第2巡回区控訴裁判所が連邦裁判所の実施を認め、連邦政府がセコンドソースから調達した金額の実施料相当額の補償を命じた。

### ② Honeywell v. US\*2

- Honeywellは元Allied CorporationがHoneywellを吸収合併したのちHoneywellの故障を継承したが、Allied Corp.の時代から政府契約のコントラクターとして米海軍省と接触を持ち続けていた。Allied Corp.の社員Richard L. Cohenが航空機操縦パネルの赤色光に影響され難い暗視野ゴーグルの発明を為し1985年に特許出願した。たまたま海軍省は航空機のコックピット内で使用する照明に関する技術標準を改訂しCohen特許と適合する仕様となったが、海軍省は規格に適合する航空機を他社に製造させたので、Honeywellは2002年、海軍省が査読から得た技術情報を使いCohenの特許権を侵害したとの訴えを提起した。裁判所は特許権が成立した2002年以降の海軍省の実施について侵害を認定した。金額的には両社は控訴裁判所の和解勧告に合意し連邦政府は7500万ドルを支払った。

⇒連邦政府が発明を実施した事実は原告に挙証責任がある\*3。

\*1 Farrand Optical v. US (Nov. 6, 1963), 325 F.2d 328, Court of Appeals 2nd Cir.

\*2 Honeywell v. US (Feb. 5, 2014). 114 Fed. Cir. 637

\*3 Goodyear Aerospace Corp. v. US (Nov. 28, 1980), 4 Ct. Cl., 非公開(玉井(2018a) p.971, 978 注73).

## 米国:「米秘密特許を考える:デュアルユース発明への提案」(加藤・2023)②

### 「秘密保持命令」そのものによる損失

- 軍産複合体の外にいる事業者にとって「実際の損失」「因果関係」の証明の困難は民生産業事業者の場合と共通に直面する問題である。
- 連邦政府に対する開示は通常許されるため、秘密保持命令から損失は生じないが(Hausken(1988), p.248)、連邦政府の調達契約を当面獲得できない未成熟な装備品を発明したような場合には、開示禁止により企業に売込みができないことで開発の機会を奪われるおそれがある。
- 裁判所は、推測的な損失の補償は認めず、現実の具体的な損失の証明が必要である(Lear Siegler v. US)、「原告は損失の回復を認めるべき証拠を示していない。原告が構想したこの技術の広大な市場は具体化することはなかった。…原告の本質的失敗は顧客を見つけられなかったことにあり、それを秘密保持命令に原因すると決めつけることはできない」(Constant v. US)、実際のあるいは潜在的な顧客が存在した証拠も提示していない、彼のプレスリリースや新聞記事は発明の経済的価値を示すものではなく期待にすぎない(Linick v. US; Damjanovic V. US)との理由で棄却している。
- **秘密保持命令そのものによる損失については、不可能ではないとしても、補償が得られた実績がない**ということは実務的には重く捉える必要がある。「**実際の損失」「因果関係」の不証明が理由であるが、何を満たせば証明したことになるのかは未だ明らかになっていない**。市場での損失額を決定することの困難(Gilbert (1982) ; Hausken (1988) ; Locke (2019)が指摘される。
- 連邦政府が固有の権利を持たない民間発明に重い証明の負荷を要求して来た裁判所の解釈を誤りとする議論(前掲Gilbert)や「実際の損失」要件を削除すべきという提案(Maune (2012))もある。
- 行政への補償請求は安全保障を盾に関係機関の協力が得にくい点も指摘される(Citrin (2007) ; Locke (2019))。
- そもそも安全保障を脅かされる場合を明確にするガイドラインの必要性も指摘されている(前掲Gilbert)。

#### (出典・参照)

- Houseken, Gary L. (1988) "The Value of a Secret: Compensation for Imposition of Secrecy Orders under the Invention Secrecy Act." *Military Law Review*. Vol.; 119. pp. 201-257.
- Lear Siegler v. US(1980), 225 Ct.Cl. 663.
- Constant v. US (Oct. 19, 1982), 1Cl.Ct 600
- Linick v, US (April 3, 2012). 104 Fed. Cl. 319.
- Damnlanovic v. US (Sep. 22, 2015). 135 F, Supp 3d. 610. Eastern District of Michigan, pp. 12-3.
- Gilbert , Lee Ann(1982) "Patent Secrecy Orders : The Unconstitutionality of Interference in Civilian Cryptography under Present Procedures." *Santa Clara Law Review*, Vol 22. No.2. pp.325-373
- Hausken Gary L. (1988) "Protecting the Private Inventor under the Peacetime Provisions of the Invention Secrecy Act." *Berkley Technology Law Journal*. Vol. 12 : 2. pp.345-411
- Locke Scott (2019) "The Invention Secrecy Act ; The USPTO as a Gatekeeper of National Security." *IP Theory*, Vol. 8. Issue 1, Article 4 (<https://www.repository.law.indiana.edu/ipt/vol8/iss1/4>.)
- Maune , James (2012) "Patent Secrecy Orders : Fairness Issues In Application of Invention Secrecy Act," *Texas Intellectual Property Law Journal*. Summer. 471-493
- Citrin, Adam J. (2007) "Are the Secrecy Order Compensation Provisions of the Patent Act Constitutional Under the Fifth Amendment?." *Akron Intellectual Property Journal*. Vol. 1. No.2. Article 3. pp 275-298

## 米国:「秘密特許を考える:デュアルユース発明への提案」(加藤・2023)③

### 「秘密保持命令」による損失額決定の困難性

- 特にベンチャー企業では「特許が命」(鮫島(2003)p.15)であり、わずか1つの特許が技術資産のすべてといった余裕のない「成功願望型」(石井(2005) p.290)事業も多く、秘密保持命令があったとき転換は容易ではないので甚大な損害を被る可能性がある。ところが、企業戦略の放棄や変更を余儀なくされただけでは「実際の損失」には当たらないとするのが司法の立場である。企業の論理は司法を納得させることができない。
- 発明を享受する市場の逸失は企業にとっては「実際の損失」であるが、市場の大きさ及び持続期間は推測の域を出ない(Hausken(1988),p.246)。
- 市場の逸失について損失額を決定することは不可能である。なぜなら、損失額を決定するためには「単に潜在市場の存在だけでなく、秘密保持命令が顧客になり得る者から購買意欲をそいだことを証明しなければならない」とされる(Hausken前掲書)。
- 秘密保持命令によって購買意欲を失ったことを顧客が教えてくれることは期待できない。顧客の側にそのような義務はないからである。損失額を計算するには購買意欲を失った顧客が考えていた対価も知らねばならないが、これも知ることは期待できない。
- 発明者は何らかの「実際の損失」を受けていることは間違いないが、どの潜在顧客の商談が秘密保持命令を理由に潰れ、損失額はいくらなのかを推定することはおよそ不可能であり、このことが因果関係の推定にネガティブに影響する。

### 我が国における補償制度への示唆

- 特定の特許の収益は実施してみなければ分からず、実施できなかった特許はその開示や実施が制限された故に特許の収益に損失が生じたのか、それとも制限がなかったとしても収益が得られない特許だったのかを判定できない。後者の方がかなり多数であるから、損失はないと判定される事案が多くなることが想定され、経済安全保障推進法第80条の規定だけでは補償を得られないケースが多いと推定される。

(出典・参照)

- 鮫島正洋編著(2003)『特許戦略ハンドブック』中央経済社
- 石井正(2005)『知的財産の歴史と現代:経済・技術・特許の交差する領域へ歴史からのアプローチ』発明協会



# 米国(判例): Constant v. United States(1980; Constant I)①

- 秘密保持命令によって特許が保留されたか否かにかかわらず、秘密保持命令によって生じた損害について裁判上の補償を受ける権利は認められる

## 事実概要

- 原告は1969年、車両識別システム分野に適用可能なレーダー信号を符号化する方法を開示する特許出願を行った。1970年、秘密保持命令が下された。
- 同命令は、35 U.S.C. (1952) 182, 186に規定される罰金、禁固刑、または発明の放棄という罰則の下、原告が「命令の日以前に発明を知らなかった者に対して、発明またはそれに関する重要な情報を\*\*いかなる方法でも\*\*」公表または開示することを禁止するものであった。命令を取下げのために、原告は、その旨の請願書を特許庁長官に提出した(1970年)請願が同年に却下されると、原告は商務長官に不服を申し立てた(1971年)。数か月後、秘密保持命令は取り消された。秘密保持命令は約15ヶ月間有効であった。
- 秘密保持命令が取り消されてから約3ヵ月後、原告は特許請求が認められるとの通知を受け、1972年5月付けで正式な許可通知が出され、1972年9月に実際の特許が発行された。
- 原告は、合衆国法典第35編第183条に基づき、1970年から1971年にかけての秘密保持命令の存在が、原告の発明の資金調達と市場化の努力を「大いに妨害し、敗北させた」と主張している。また、同命令は、将来のユーザー、ライセンサー、金融機関に対する発明の開示を禁じており、同命令は、「発明の使用可能性、市場性、収益性の可能性を無期限に曇らせる」ことによって、発明者の利益を無効にしたとも主張する。
- 被告(国)は、同第183条に基づく原告の請求は裁判所の管轄権を欠き、また申立書には同条項に基づく適切な請求が記載されていないという理由で、この訴えの却下、またはそれに代わる略式判決を求めている。

## 判旨

**【結論】秘密保持命令によって特許が保留されたか否かにかかわらず、秘密保持命令によって生じた損害について裁判上の補償を受ける権利はある(=提訴は認められる)**

- 唯一の管轄権の争点は、秘密保持命令によって特許の発行が実際に遅れたわけではない特許権者に対して、第183条がこの法廷の門戸を開くかどうかという点である。本件の命令は、原告の特許出願が許可され、特許が付与される数ヶ月前に取り消されたので、政府は、この請求は第183条の適用外であり、われわれには管轄権がないと主張する。他方、原告は、秘密保持命令によって特許が保留されたか否かにかかわらず、秘密保持命令によって生じた損害について裁判上の補償を受ける権利が制定されているとの立場をとっている。
- 第183条のやや不可解な条文は、この問題に対する明確な答えを示していない。この法律の最初の部分は、行政手続きに進む前に特許が保留されることを明確に要求している。対照的に、行政補償を求めない特許権者(おそらく原告を含む)を対象とする部分(第7文と第8文)は、その表面上、秘密保持命令を理由に特許の差し止めを要求するような文言にはなっていない。第183条のこの部分に基づいて訴訟を起こすための唯一の条文上の前提条件は、特許出願が秘密保持命令の対象であること、請求人が行政救済を申請していないこと、特許が発行されていることである。

## 米国(判例): Constant v. United States(1980; Constant I)②

### 判旨

- この法律の補償目的は、憲法修正第5条の侵害に限定されるものではない。むしろ、全体的な一般目的は、秘密保持命令の発令によって損害を被った特許権者に補償を行う包括的な制度を提供することにあるとみられる。
- 我々の見解では、議会は、広範な制限と重大な罰則の対象となるすべての発明者が、証明された損失に対する補償を求め、それを得ることができるようになることを意図している可能性が高い。秘密保持命令が特許の発行を遅らせたのでなければならぬという、明文化されていない要件を同法律に挿入しても、目的は達成されない。そのような解釈では、原告のようなカテゴリーに属する者は、秘密保持命令のために明確な損害を被ったとしても、まったく救済を受けられないことになる。原告が提唱し、われわれが採用する解釈では、影響を受けた発明所有者はすべて、第183条の第1部分または第2部分のいずれかに従って救済を受けることになる。
- 秘密保持命令がもたらした結果に対する補償は、秘密保持命令の結果として特許が保留されたという単なる事実よりも、法の目的と構造においてより重要な要素であるように思われる。183条に基づく回復を求める権利の基本は、請求者が特許を取得できる発明を有していることであるが、秘密保持命令のために特許が保留されたことは基本ではない。
- したがって、原告に訴訟を許可する183条第2項の文言から逸脱する理由は不十分であり、秘密保持命令のために特許が保留されなかったとしても、われわれは原告の請求に管轄権を有すると考える。
- 原告による請願書は、原告の発明に資金を供給し、販売する努力に対する秘密保持命令による干渉について、十分な一般的主張をしている。(a)原告は、彼の発明を開発し始めていた、(b)秘密保持命令のその後の介入は、その開発のために必要であったローン申請の拒絶の重要な原因であった、(c)命令のために、原告は、彼の発明が分野で優れた技術を表していることを見込みユーザーやライセンサーに実証することができなかった、(d)命令のために、彼の発明の見込みユーザーは、それを受け入れないか、または評価することができず、したがって、競合他社の技術を選択し、他の潜在的な顧客は、原告のシステムに反する形で影響を受けた。(e)原告は、開発への失敗した努力に私財を投じ、また秘密保持命令の取り消しを求める試みに多額の弁護士費用を費やした。これらの主張は、政府による却下の申し立てに耐えるのに十分なものである(ただし、裁判長は、さらなる具体化と特定を求めることが適切であると考えられるかもしれない)。
- 原告が賠償可能な損害の立証に成功するか否かについて、われわれはいかなる立場も表明しない。第183条の前身である1951年発明秘密保護法に関する下院委員会の公聴会では、同法に基づく損害賠償の適切な立証について懸念が表明された。同公聴会でのコンセンサスは、裁判所も行政機関も純粋に憶測的な損害賠償は認めず、「損害の実際の具体的証拠」、「実際の損害賠償」は必要であるというものであったと考える。
- 原告による秘密保持命令の取消申請は、規則に基づく正式な開示許可申請に相当するものであった。

# 米国(判例): Constant v. United States(1982; Constant II)

- 「実際の損害」を証明していないとして補償請求が却下された判例

## 事実概要

- Constant Iと同様

## 判旨

(Weiss v. U.S.判決より)

- 裁判所は、**コンスタント氏が秘密保持命令の賦課による「実際の損害」を証明できなかったため、裁判で責任を立証することができなかった**と判示した。当該秘密保持命令は15か月間継続した。当該秘密保持命令は特許の発行を遅らせることはなかったが、次の場合を除いて発明を開示することを禁じた。(1)秘密保持命令が課された日以前に発明を認識していた者、(2)米国の代理人、(3)米国が特に許可した者。
- 同氏は、15ヶ月の秘密保持期間が5種類の損害をもたらしたと主張した：「(1)ビジネスチャンスの妨害の結果として失われた利益、(2)秘密保持命令の取消しを得るための試みで発生した費用、(3)私的なビジネス上の損失、(4) [関連する]市場で競争する[彼の]権利に対する妨害の損害、(5)外国特許出願の遅延から生じた損害。
- 損害の第1、第3、および第4のソースに関して、裁判所は、同氏は、ビジネスの機会への干渉および競争する権利への干渉の結果としての「実際の損害」を証明することができず、ビジネス上の損失を示すこともできなかったとした。同氏は、裁判において、潜在的な顧客の存在、誰かが彼のサービスを受け入れる準備ができていたことを示す証拠、あるいは、秘密保持命令がビジネスチャンスを失った原因であることを示す証拠を提出することができなかった。
- 裁判所は、同氏は、潜在的な顧客に特許出願の内容を開示する許可を得るために、秘密保持命令の期間中に特許庁に請願しなかったことを指摘した。最終的に、裁判所は、「(同氏は)“競争する権利”の侵害に対する推測的または名目的な賞を求める限りにおいて、(同氏の)請求は却下されなければならない」と判示した。
- 同法廷が以前に示したように、“**実際の損害**”は、**法令の下で回復するための前提条件として証明されなければならない**。第二の損害の原因に関して、裁判所は、**発明秘匿法は訴訟費用の回復を認めない**とした。第5の損害の原因に関して、裁判所は、**同氏の外国特許出願の単なる遅延は、「実際の損害」を構成しない**とした。

# 米国(判例): Linick v. United States(2012)

- 実際の損害が証明されていないとして、補償請求が却下された判例

## 事実概要

- 原告であるJames M. Linickは、政府が同氏の特許出願3件に対して課した秘密保持命令に起因するとされる損害に対して、250万ドルの賠償を求めた。
- 秘密保持命令は裁判当ても有効で、同氏は特許出願の内容を権限のない個人に開示することを禁じられていた。
- 同氏は秘密保持命令によって特許出願の技術を販売する能力が妨げられたと主張し、特許権者に秘密保持命令による損害の「正当な補償」を求める権利を与える合衆国法律集第35編第183条(2006年)に基づき本訴訟を提起。
- 裁判所は、同氏が実際の損害や、問題となっている秘密保持命令と同氏が主張する損害との因果関係を示すことができなかつたため、同氏には救済を受ける権利はないと判断した。

## 判旨

- 【結論】** リニック氏は補償を受ける権利を示すことができている。同氏は、**過去に自身の技術の販売に成功したことをもって現在の技術も秘密保持命令がなければ販売できていなければならずという推測以上の主張を示していない。同氏が実際の損害を被ったこと、または当該秘密保持命令が同氏の主張する損害を引き起こしたことを示す証拠は、同氏の証拠のない証言以外に示されていない。** よって政府の勝訴とする。
- 第183条は秘密保持命令が課された特許の保持者は「秘密保持命令によって引き起こされた損害」の正当な補償を求める権利を与えているが、同命令が存在するだけでは損害は引き起こされず(Weiss v. U.S., 2001)、それ以上のものが示されなければならない(同)とされている。よって、第183条の下での補償を求めるためには、原告は推測的な損害の主張だけでは足りず、「実際の損害」または「具体的な損害の証拠」が必要である(Constant v. U.S., 1980他)
  - 同氏は当該命令による実際の損害の証拠を提出することができていない。同氏の主な主張は秘密保持命令が「(同氏が)好んで確立したビジネスのやり方を妨害した」ため、秘密保持命令がなければ得られたであろう利益について183条に基づく正当な補償を受ける権利があるというものである。同氏は、過去に特許や特許出願の内容を明らかにすることで、国内外の企業に関心を持たせることができたと言明している。このような過去の成功に基づき、同氏は裁判所に対し、「秘密保持命令がなければ」このような方法で自分の技術を販売し、マーケティングしていたと「推論」するよう求めている。
  - 当法廷は、同氏の主張は極めて推測に基づくものであり、同氏が秘密保持命令を理由に実際の損害を被ったことを証明するには証拠が不十分であると判断する。同氏は1995年と1997年にスウェーデンのポフォース社に特許を売却することに成功した。しかしその後、同氏は自身の主張以外に、彼のTCM技術が米国政府、国内外の防衛請負業者、外国政府を問わず、いかなる顧客にとっても本当に興味深いものであったという証拠を提示していない。

## 米国(判例): Weiss v. United States(2001)①

- 秘密保持命令の存在自体は損害の根拠にはならないことを示した判例

### 事実概要

- 特許庁は空軍の要請を受け、タイトル35の第181条と第184条に従い、「秘密保持命令と特定の国への外国出願許可」を発行した。
- 同氏は、同秘密保持命令Iで認められた外国で発明の特許を取ろうとはしなかった。
- 1992年5月、特許庁は同氏に特許を受ける権利がある旨を通知する許可通知を发出した。同年6月、特許庁は、同命令Iと同様の内容の2度目の秘密保持命令を发出したが、同氏はここでも外国での特許を取ろうとはしなかった。
- 1993年、同氏は秘密保持命令の取り消しを特許庁に申し立てた。同庁は1996年に取り消しを行い、1997年に同氏に特許を発行した。
- 1999年、同氏は国防長官に対して第183条の下で次の事項に関する補償を主張した。①秘密保持命令IとIIの发出の事実による法定損害賠償、②(秘密保持命令Iの結果として)空軍が法令上の権限なしに、同氏の欧州またはカナダへの外国出願の許可を、秘密保持の賦課に起因する将来の損害賠償請求権の放棄を条件とすることで、補償の権利を妨げたことに対する損害賠償、③(秘密保持命令IIの結果として)米国防総省による秘密保持期間中の発明の使用および利用による損害賠償(特許権侵害事例の損失補償の計算に則った帰属ロイヤルティに基づき計算される逸失利益に対する金銭的損害を含む)。
- 2000年、同氏は米空軍に対して「2つの秘密保持命令のための」補償を求める旨を通知した。同年、米空軍は同氏に対して「秘密保持命令を課したことにより特許権が流用されたと主張されることに起因する損害賠償請求は…却下する」旨を通告した。
- 同年、同氏は米国に対し、タイトル35の第183条に基づき、秘密保持命令IおよびIIの発動に対する補償を求める訴状を当裁判所に提出した。

## 米国(判例): Weiss v. United States(2001)②

### 判旨

#### 【結論】原告の訴えは却下され、国の勝訴とする

- 当法廷では、第183条第1文の「出願人」という語には、同氏氏のような6年以内の「特許権者」も含まれると解釈する。第183条は、出願人または6年以内の特許権者のいずれかが、秘密保持命令を發布させた省庁の長に救済を求め、さらに地方裁判所または米国請求裁判所のいずれかに救済を求めることを認めている。
- ワイス氏は秘密保持命令にのみ不満を述べており、米国による発明の使用には不満を述べていない。発明秘密保護法に基づく損害賠償の問題を扱った判例はほとんどないため、それぞれを詳細に検討する価値がある。
- 損害賠償問題を扱った判例として、Constant v. United States, 617 F.2d 239, 244 (Ct.Cl. 1980), Constant v. United States, 1 Cl. Ct. 600, 609 (1982), Lear Siegler, Inc. v. United States, 225 Ct. Cl. 663 (1981), McDonnell Douglas Corp. v. United States, 670 F.2d 156 (Ct.Cl. 1982)を検討する。
- 同氏は賠償責任に関する部分的略式判決を求めているが、Lear v. U.Sで判示されたように、同命令によって生じる損害への第183条に基づく補償請求は全か無か(all-or-nothing)の判断であり、部分的略式判決は却下される。
- 同氏は、実際の損害を示す証拠を持っていない。同氏は、(i)米国が彼の発明に対する「独占的オプション」を持ち、(ii)米国外での彼の発明の利用が妨げられたために、損害を受けたと主張している。**証拠は、同氏が損害を被ったという推論を支持するものではなく、秘密保持命令と申し立てられた損害との間に因果関係を示すものでもない。**同氏は、米国が秘密保持命令IおよびIIを課すことによって、「特許の有無にかかわらず、事実上、特定の技術をライセンスする独占的オプションの権利を没収した」と主張する。知的財産の世界では、オプション、特に主要市場内での独占的なオプションは、特許ライセンス契約とはまったく関係なく、頻繁に売買される価値ある権利である。しかし実際には、秘密保持命令IおよびIIは「独占的」でも「オプション」でもなかった。
- 同氏に課された秘密保持命令の種類は、特許庁が発行した3種類の秘密保持命令の中で最も制限の少ないものであった。同命令IとIIにおいて、同氏は合法的なビジネス目的であれば米国市民や永住権保持者に、また外国特許の出願や審査目的であれば上記の17カ国の特許庁に、自由に発明を開示することができた。要するに、秘密保持命令IとIIは特に“独占的”なものではなかった。
- 秘密保護命令IとIIは“オプション”でもなかった。同氏のオプションの主張は、主権者の権力が存在するだけで損害を受けたという主張に帰結するが、これはナンセンスである。当法廷の質問の焦点は、主権者が何をし得たかではなく、秘密保持命令がなければ同氏が何をし得たかである。秘密保持命令だけでは、それが排他的な選択肢であろうとなかろうと、損害は生じない。それ以上の何かを示されなければならない。

## 米国(判例): Weiss v. United States(2001)③

### 判旨

- 同氏はまた、秘密保持命令によって米国外での発明の利用が妨げられたとも主張している。この主張は、秘密保持命令IとIIが実際に影響を及ぼした外国市場に焦点を当てているため、「独占的オプション」の主張よりも有望である。特に、「同氏が外国で特許保護を求めるなら、(1) 特定の「友好的」な場（基本的には北大西洋条約機構の加盟国）に限定し、(2) 秘密保持命令の賦課を理由に米国に対する請求を放棄しなければならない」と主張している。第一の主張は賠償への道を歩み始めたが、その目的地には到達しなかった。第二の主張は秘密保持命令を誤解している。
- 秘密保持命令のために同氏が米国外で損害を被ったとしても、彼の請求は列挙された外国のいずれでもなく、米国に対するものである。実際、同氏が受けた種類の秘密保持命令を実施する規則は、「権利放棄」が米国ではなく外国の利益のためであることを明確にしている。
- 同氏が外国で特許出願をしなかったのは、秘密保持命令IおよびIIの「権利放棄の文言」のためであるという、同氏が提示した不合理ではない推論を受け入れなければならない。しかし、同氏にこの推論を認めても、彼がどのように自分の不利益に頼ったかを示すことができないため、彼の主張には何の役にも立たない。
- 同氏は、特許を取得した優れたアイデアの証拠は提出したが、価値あるアイデアの証拠は提出していない。同氏が特許をライセンスしたり、独占権を行使したという証拠もない。同氏を含め、誰かがその発明を実施した、あるいは実施する予定であるという証拠はない。国内外を問わず、現在も秘密保持命令が出された当時も、実際の顧客や潜在的な顧客を示す証拠はない。同氏は、彼の発明に価値がある証拠として、プレスリリースと新聞記事を提供したが、これらは単に価値の希望を確認したに過ぎず、価値の存在を確認したものではない。
- 同氏は、損害を示す証拠の提出に失敗しているだけでなく、秘密保持命令と申し立てられた損害との因果関係も示していない。秘密保持命令がなければ、同氏は自分の発明を利用したであろうという主張を支持する証拠はない。結局、同氏には、秘密保持命令IとIIが競争権に対する干渉であったという主張が残されたが、判例(コンスタント II)は、実損害の証拠がない限り、まさにこの議論を却下した。
- 同氏は、連邦民事訴訟規則56(f)に従い、秘密保持命令IおよびIIが実損害をもたらしたという彼の説を裏付けるような証拠開示(ディスカバリ)を求めた。しかし、同氏は、米国が発明を使用したことを訴えているのではなく、秘密保持命令を課されたことで損害を被ったことのみを訴えている。もし侵害の問題が当法廷にあれば、「政府を対象とした証拠開示」が適切かもしれない。しかし、当法廷が直面しているのは、秘密保持命令によって生じた損害の問題だけであり、その答えは米国のファイルにはない。同氏は、秘密保持命令の結果、自分が行おうとしていたにもかかわらず妨げられたことの証拠がどこにあるかを知っているはずである。同氏は、自分の推測を実際の損害の証拠に還元するための計画を提案していない。実際の損害を示す証拠への道筋がない場合、裁判所は避けられない事態を長引かせる必要はない。

# 米国(事例): Damnjanovic v. U.S. Air Force(2015年)

- 原告(特許出願人)の補償にかかる訴えの正当性が一部認められ、和解に至った例

## 要旨

- 原告は2007年7月にUSPTOに対して特許を申請。特許庁長官は2009年1月に秘密保持命令を出し、2013年11月に2度目の秘密保持命令を出した。
- 秘密保持命令の前に原告は、発明の第三者(被告)への販売とライセンス供与を計画しており、外国特許権を求めていた。秘密保持命令により、原告はマーケティング、広告、販売、営業、ライセンス供与に加え、第三者との発明に関する議論すらもできなくなった。原告が発明を利用し、その報酬と利益を享受するためには、発明を公開し、潜在的な顧客や投資家に売り込みをできることが前提となる。ところが、秘密保持命令により、原告は発明の詳細を利害関係者や第三者に開示することができていない。
- 裁判所は、「秘密保持命令の存在だけでは、損害は生じない」(Linick, 104 Fed. Cl. at 321)「183条の下で損失を補償するためには、さらなる証明が必要であり、それは、原告が推測的な損害を主張するだけでは足りず、実際の損害または具体的な損害の証拠の証明が必要」(Constant v. US)とされるところ、原告は、発明品を売ることができないことによる損害、発明の営業ができないこと、また、ビジネスの機会や外国出願の権利を奪うことによる利益の喪失を被った旨を述べていることに加えて、政府が原告の発明を正当な補償なしに実施していると主張しており、これらは訴訟を提起するに十分な事実であるとした。

⇒原告側の訴えである

- ① 正当な補償の請求
- ② 不当利得返還請求
- ③ 発明秘密保護法の憲法違反
- ④ ルールと規制の制定の要求

のうち、①のみについて、原告側の訴えの正当性が認められた(被告による却下の申立てが退けられた)ことを踏まえ、政府が原告側に\$63,000を支払うことで和解

※あくまで訴訟を提起するに十分な事実が示されたとされたものであり、裁判所が損害を認めたものではない。また、和解における支払額が逸失利益に対するものか、政府による使用(実施)に対するものかは明らかにされていない



# 米国(参考文献): “The Invention Secrecy Act: The USPTO as a Gatekeeper of National Security”(Locke•2019)\*

- 判例等を基に、米国における損失補償の有効な請求内容については、「当事者間の意味のある協議を可能とするのに十分なもの」であり、請求者が具体的な損害内容と秘密保持命令と損害の関係を示すことが必要とされる

## 請求対象

- 行政庁に対して補償を請求する際には、出願人または特許取得者は、大量の書類を提出しなければならない。
- 最低限、行政庁は行動を求められる前に、**請求内容や、申請者はどのような損害を被ったのか、申請者の金銭面での要求の内容について詳細を求めることができる。**
- Linick v. U.S.*は、行政庁への請求を構成するに十分な提出内容の例を示している。
- 当該事例では、発明者は軍需品に関連する技術を開発しており、発明者が陸軍長官に補償の申請を提出したときに、特許出願は5年半以上にわたって秘密保持命令を受けていた。陸軍は2年間、この要求を放置した。陸軍は、発明者が確実な金額を述べておらず、陸軍が最終処分を下していなかったため、裁判所には管轄権がないという立場をとった。
- 裁判所は、発明秘匿法には、**請求において確実な金額を記載するという要件はなく、原告には、発生した損害を行政庁が理解できるように誠実に行動することが要求されている**とした。このケースにおいて、原告は協力を申し出た上で陸軍が追加情報を必要としているかどうかを定期的にお問い合わせしたことからそれは証明されている。
- 裁判所は、請求人が**具体的な損害を主張し、秘密保持命令と損害の関係も示した**ともしている。
- 補償を求める14ページと3つの付録の申請書における情報によって、陸軍は請求を処理することができ、追加情報を要求することはなかった。
- 有効な請求とは、「**当事者間の意味のある協議を可能とするのに十分なもの**」である。
- 秘密保持命令が継続中であるという事実は、裁判所の管轄権をはく奪するものではない(=訴訟可能)

※請求できることと請求に基づいて補償されることは異なり、*Linick*のケースでは、実際の損失または秘密保持命令と彼が主張する損失の間に因果関係を示すことができているとして損失の補償は認められなかった。

# 米国(参考文献): “Patent Secrecy Orders and the Fifth Amendment”(Citrin・2007)\*①

- ・ 損失補償の請求手続き・プロセスについて、法解釈等に基づき論考

## 請求手続き・ プロセスについて

### E. 補償の追求における発明者のオプション

- ・ 補償を求める出願者(発明者)は、秘密保持命令がなければ特許が許可されていたという通知をもって、まず行政救済を求めることができる。最初に行政長(ここでは、仮に空軍長とする)に秘密保持命令が課されたことによる損害の補償を申立て、その後、合意に向けた交渉に入る。もし発明者が交渉の額を公正だと考えれば、提示された金額を完全な和解金として受け取ることができる。**和解金が支払われた後では、発明者は和解を再交渉することはできない。発明者は、後に自分の発明が以前考えていたよりもはるかに価値があることを知ったとしても、和解の再交渉は許されない。**(p281)
- ・ 両者が合意に至らなかった場合、特許法は、「部局又は機関の長が正当な報酬とみなす金額の75パーセントを超えない金額」を裁定し、支払う権限を部局長に与えている。この第一のアプローチを追求することは、次の点で発明者に有利である。まず、発明者は出願がまだ係属中であっても補償金を求めることができる点。次に、同法は、補償金を請求するために特許が発行されるのを待つことを発明者に要求していない点。しかし、この方法にはリスクも伴う。この手続き的アプローチでは、発明者が空軍に(補償の)申立てを提示した後、発明者は空軍の裁定を受け入れなければならない。①空軍からの裁定を受け入れるか、②空軍から回答(または交渉の申し出)を受け取らない、または③空軍から和解案は提示されないと告げられる。空軍がこれら3つの回答のいずれかを提供する(または提供しない)までは、発明者は、米国請求裁判所に提訴する前に、裁判所が35 U.S.C. 第183条に基づき満たさなければならない条件である行政救済を尽くしたとはみなされない。(p282)
- ・ 上記3点のいずれかが発生した後、発明者は、米国請求裁判所または発明者が居住する地方裁判所に、「裁定額にいくらか加算された額が政府による発明の損害および/または使用に対する正当な補償となる金額である」として請求することができる。(p282)
- ・ 原告である発明者たちが、この第一のアプローチに基づき提出された補償金請求の行政処理について司法審査を求めた場合、その多くで、F.R.C.P. 12(b)(6)62に基づき、救済が認められる請求が記載されていないこと、および/または主題管轄がないことを理由に却下されている。
- ・ 損害および/または使用の正当な補償とみなす金額について、部局長が「和解を成立させることができない」と判断する前に、どの程度の交渉が必要なのかについての法的指針はない。また、「正当な補償」を表す数値がどのように計算されるかについての法的指針はない(p280)

# 米国(参考文献): “Patent Secrecy Orders and the Fifth Amendment”(Citrin・2007)\*②

## 請求手続き・プロセス について

- 従って、発明者は、35 U.S.C. § 183に基づき、発明者が利用可能な第二の手続的選択肢(司法手続き)を用いて補償を求めるのが賢明であろう。第二の方法にはある程度リスクも伴い、発明者は、提訴までに、秘密保持命令が解除され、秘密保持命令下にあった特許出願について特許が発行されるのを待たなければならない。この第二の手続的アプローチに基づく補償を求める発明者は、秘密保持命令が長期間、あるいは永久にわたることのリスクに直面する。この場合、発明者の唯一の手段は、連邦規則集第37編第5.4条に基づく申立てを行い、申立てが却下された場合には商務長官に上訴することである。この方法を用いることで、発明者は、秘密保持命令の賦課を要求した省庁に直接行政救済を求めることを避けることができる。発明者は、特許が発行されてから6年後まで、連邦請求裁判所に補償金請求を行うことができる。(p283)

#### IV. 発明秘密保護法183条の下での「正当な補償」

- 「正当な補償」がどのように計算されるべきかについては、法令には明記されていないが、法令によれば、そのような計算を行うのは秘密保持命令を担当した省庁によってのみ行われるものとみられる。
- なぜ法律は、省庁に「正当な補償」を評価する権限を与えることによって、発明者の公正かつ正当な補償に対する権利を無視するのか。「正当な補償」を表す数値が予算の制約やその他の考慮事項により、人為的に引き下げられる可能性もある。従って、表向きには「正当な補償」という表現が使われているが、少なくとも、割り当てられる数値が本当に「正当な補償」を表すかどうかは問題である。
- 前述した「正当な補償金」の決定方法にかかわらず、省庁が決定した補償金が正当なものであると仮定したとき、第183条は、当該省庁に「75パーセントを超えない金額」、すなわちこの金額の25パーセントを差し引いて支払う権限を付与している。(p292)
- 「正当な補償金」の残り25%を受け取るために裁判を起すことを要求する正当な理由については、立法経緯も法令自体も沈黙している。もし法令が、部局または機関が「長または機関が正当な補償とみなす金額を裁定し、支払う」ことを義務付けており、そのうえで不服のある請求者がその金額について司法審査を求めることを認めていたとしたら、こうなることはなかっただろう。(p293)

# 米国(参考文献): “Patent Secrecy Orders and the Fifth Amendment”(Citrin・2007)\*③

## 請求手続き・プロセス について

### C.第183条補償の司法審査

- 第183条に基づく補償金の司法審査を求める原告は、これまであまり良い結果を得ていない。発明者が行政上の救済手段を尽くした上で法的に請求可能な場合、第183条に基づく訴訟で克服すべき最大の課題は、証拠である。請求者は損害の証拠をどのように入手し、示すのか。すでに述べたように、発明者が外国出願権の喪失や商業的利益の喪失による損害を定量化することは困難である。
- このような問題は、(判例)Constant v. United Statesで扱われている。この裁判では、原告は米国に対して5つの異なるタイプの損害賠償を請求する訴訟を起こした。裁判所は、コンスタントの請求のうち、逸失利益、「私的な事業損失」、競争する権利の妨害に対する損害賠償の請求の3つを実際の損害の立証を怠ったとして棄却した。また、外国特許出願の遅延から生じた損害に対する請求も棄却し、これらの遅延もまた、実際の損害を構成するものではないとされた。裁判所は、コンスタントが秘密保持命令の取り消しを試みたことによる損害の賠償請求も棄却した。裁判所は、「秘密保護法は訴訟費用の回復を認めていない」とした。(p295)
- 第183条に基づき提訴する原告は、「国家に影響を与える」技術に関する特許出願を有している（または有していた）という点が重要である。こうした重要性を持つタイプの証拠開示や判示を行うことは困難であろう。そのような技術を扱う政府部門は、証拠開示に抵抗する可能性が高い。結局のところ、第183条に基づく訴訟に関連する技術を扱った記録は、何らかのセキュリティレベルで秘匿とされる可能性が高い。(p296)
- 証拠調達の問題以外では、発生した損害の定量化も同様に困難な作業である。秘密保持命令の発動は、例えば国内外の機会損失などの損失をもたらす可能性が高い。たとえこのような損害が存在する場合であっても、それを証明する、または適切に示すことは不可能である。第183条に基づく手続きでは、裁判所は請求される損害の具体的な提示を要求する。
- 損害の具体的な提示を求めることは確かに公正であるが、政府の干渉が直接の原因である損害には、示すことも、定量化することも、あるいは知ることさえできないものがある。筆者は、このような要件の背後にある政策的動機を認識し、肯定するが、これらの動機は、法令によって、あるいは司法審査の段階で対処されるべきである。(現状では)代わりに、発明者が「正当な補償」を受けることのない損失を被ることになる。(p297)

## ドイツ:非公開指定された特許の件数\*

- 2016年までの公表資料によれば、ドイツにおいて秘密指定された出願は年間数件程度と非常に少ない

Die ermittelten Daten entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:

Jahr	erteilte Patente	Patent-anmeldungen	erteilte Gebrauchs-	Gebrauchsmuster-anmeldungen
年	秘密特許登録件数	秘密特許として分類された出願件数	実用新案の秘密特許登録件数	実用新案で秘密特許として分類された出願件数
2016	6	1	0	0
2015	5	2	0	0
2014	11	4	0	0
2013	11	0	0	0
2012	8	0	0	0
2011	4	1	0	0
2010	16	3	0	0
2009	9	0	0	0
2008	17	2	0	0
2007	25	2	0	0
2006	8	11	0	0
2005	19	11	0	0
2004	18	6	0	0
2003	8	7	1	1
2002	19	15	0	0
2001	16	13	0	0

\*独特許商標庁公表資料より ([https://fragdenstaat.de/anfrage/staatsgeheimnisse-bei-patenten-und-gebrauchsmustern/58897/anhang/ifg-dpma-2016-12-dpma-bescheid\\_geschwaerzt.pdf](https://fragdenstaat.de/anfrage/staatsgeheimnisse-bei-patenten-und-gebrauchsmustern/58897/anhang/ifg-dpma-2016-12-dpma-bescheid_geschwaerzt.pdf))

# ドイツ：過去の非公開特許に係る分析データ①\*

- ドイツは非公開特許の対象となりうる分野の発明や技術を明確に公表していない
- しかし、秘密保持期間が消滅した過去の特許サンプル99件(1973-1999年)の分析によると、主に防衛・軍備技術、機密文書、安全保障、暗号の分野など、秘密特許のいくつかの技術分野が明らかにされた

## 非公開特許の主要分類



Diagramm 3: Technologiegebiete bzw. IPC-Hauptgruppen in denen aus der Stichprobe gehäuft Geheimpatent auftraten.

### 【左図：秘密特許のサンプルの主要分類(下から多い順に)】

※原子力研究及び安全性に関する秘密特許は秘密保持期間が長い為、サンプルに含まれていない

- ①F42B 12 弾頭、飛翔体、地雷等
- ②G01S 7 レーダー、ソナー、ライダーシステムの詳細
- ③G01S 13 レーダ方式
- ④F41G 7 噴進または誘導飛しょう体の方向制御
- ⑤F41H 5 装甲、装甲板、防盾
- ⑥F42C 13 近接信管；遠隔から点火する信管
- ⑦B63G 9 潜水艦、魚雷、機雷に対する船舶上の他の攻撃または防御設備
- ⑧F41H 11 防御施設；防御手段
- ⑨H04L 9 秘密通信または安全な通信のための配置
- ⑩B63G 8 潜水船、潜水艦
- ⑪G01S 3 方向性を有しない超音波、音波、超音波、電磁波、または粒子放射の到来する方向を決定するための方位測定機
- ⑫F42B 5 弾薬包、例. 分離装てん推進装薬
- ⑬G02F 1 光の強度、色、位相の制御装置または配置
- ⑭H04R 1 変換器の細部
- ⑮その他

### 【サンプルの秘密特許に使用される主な用語】

- 弾頭、ミサイル、標的、装薬、爆薬、指向性センサー、デコイ(軍用おとり)、魚雷、戦闘機、弾薬、パルスドップラーレーダー、デコイ標的、成形炸薬弾、標的探知機、ヘリコプター、発射体、受音機、敵機、エコー、発射装置、装甲、ソナーアンテナ、遮蔽体、シュラウド(個人装備)、水上トランスデューサ、監視システム等など

## ドイツ：過去の非公開特許に係る分析データ②\*

- 秘密保持期間が消滅した過去の特許サンプル99件(1973-1999年)の分析によると、秘密保持期間は中央値24年
- 秘密特許の技術分野は軍用が大半であり、その結果出願人もフランス・ドイツの防衛企業が多い

### 非公開特許の秘密保持期間

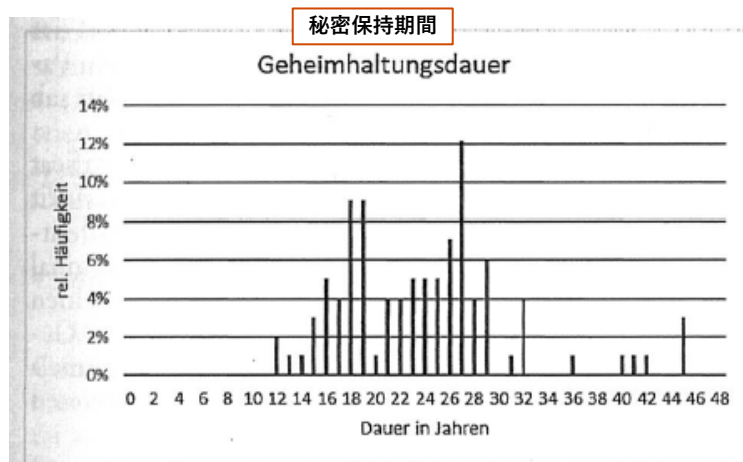


Diagramm 5: Geheimhaltungsdauer von Geheimpatenten aus der Stichprobe

- 特許サンプル99件の秘密保持期間の中央値は、24年。これはドイツ特許法第16条の通常の特許期間20年より若干長い
- 最も短い秘密保持期間は出願日から12年、最も長い秘密保持期間は45年

### 非公開特許の出願者

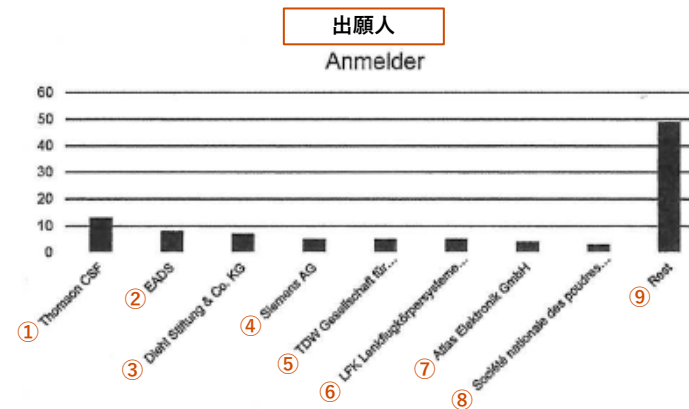


Diagramm 6: Top-Geheimpatent-Anmelder in der Stichprobe. Thomson CSF (heute Thales) führt die List an.

- 出願人はフランス・ドイツの防衛企業が多い
- ①仏Thomson CSF(現在のThales Group)
- ②仏独EADS(現在の蘭Airbus SE)
- ③独Diehl Stiftung & Co. KG
- ④独Siemens AG
- ⑤独TDW
- ⑥独LFK Lenkflugkörpersysteme GmbH
- ⑦独Atlas Elektronik GmbH
- ⑧仏Societe nationale des poudres et des explosifs
- ⑨その他

## ドイツ：特許法コンメンタール\*

- 損失補償にかかる条文の解説では、不実施によって生じた金銭的損失のみを対象とし、被った金銭的損失を超えない、かつ合理的な請求額(通常、被った金銭的損失を下回る必要がある)とされている

### 損失補償にかかる 条文解説

#### 第55条

- 受益者の金銭的利益のみが保護され、理想主義的利益（発明および発明者の開示）の侵害は請求の正当化にはならない。
- 損害賠償は、民法および民事訴訟の一般原則に従って決定・算定される：利益の補償を考慮することができる
- 命令によって直接影響を受けた知的財産権の不実施によって生じた金銭的損失のみが対象となり、第50条に基づく命令が出されていない発明や、他の法的理由により不実施が無関係である発明は対象とならない。補償金の支払い義務は、秘密保持命令に原因があるが、後日秘密保持が解除された場合にのみ影響を及ぼす不利益も対象となる。
- 秘密保持命令は、財産の不実施のためのものでなければならず、またそれが経済的損失の原因でなければならぬ。これが唯一の因果関係として理解されるべきかどうかは議論がある。規定の文言を超えて、財産が利用できないとされたのは、秘密保持の必要性のためであり、命令のためだけであってはならない。第9条に従った利用のみが考慮される。
- 第1項第2文は、考慮すべき点について、すなわち、損害を被った当事者の経済状況、国家補助金を受けた場合はそれを考慮した費用の額、秘密保持の必要性が認識可能であった蓋然性の程度、および他の利用による利益について、網羅的に列挙しているわけではない。
- 請求額は、被った金銭的損失を超えてはならない。しかし、命令の合理性が請求額を制限するため、通常は請求額を下回る必要がある。
- 請求は、管轄の最高連邦当局として連邦国防省に対して主張される
- 補償に関する法的紛争は民事裁判所に委ねられる（第2項第2文）。これは、収用に対する補償（ドイツ基本法第14条第3項第4文）に事実上近接していることを考慮すると適切である。第一審裁判所は、デュッセルドルフ地方裁判所とする。



# ドイツ:「欧州主要国における第一国出願要件」(JETRO・2021)\*①

- ドイツにおける損失補償にかかる運用について、Q&Aの形式で整理されている

## 補償対象・内容

### II.B.4 秘密保護による制限が加えられた場合に出願人に対する補償は行われるのか

#### II.B.4.2 補償を受ける条件

出願人、特許所有者、又は権原承継人は、次の各条件が満たされている場合に補償をドイツ連邦共和国に対して請求する権利を有する[PatG 第 55 条; Schulte, § 55; Benkard, § 55]

- 最初の出願がドイツ特許商標庁になされたこと、
- 発明がドイツの国家機密を構成すること、
- ドイツ特許商標庁により秘密保持命令が発令されたこと、
- 発明が特許可能であること、
- 発明を平和目的に実施できること、
- 秘密保持命令の結果として発明を実施できないこと、
- 発明の不使用により特許権者が金銭的損失を被ること、及び
- (例えば特許権者の財務状況、発明の開発のために行われた支出の額、発明者が秘密保持要件を知っていたか又は知って然るべきであったという事実、及び発明の平和以外の目的での実際の使用を考慮して) 金銭的損失が不合理であること。

補償は、支払うべきものとなった後、かつ、1年より短くない期間に関するもののみ請求することができる[PatG 第 55 条(1)]

## 請求先

- 補償請求は、連邦国防省に提出しなければならない。それが拒絶された場合、地方裁判所に請求を提出できる[PatG 第 55 条(2); Benkard, § 55, No. 24]
- 外国出願許可は、その外国に対する損害補償請求を放棄するという条件でのみ付与される。したがって、これらの外国に補償を請求することはできず、ドイツ連邦共和国に対してのみ請求できる[Mitt. 2018, 50]

\*日本貿易振興機構デュッセルドルフ事務所「欧州主要国における第一国出願要件」(2023年1月)(p.14, 15)

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/europe/ip/pdf/foreign\\_filing\\_requirements\\_for\\_patents\\_in\\_europe\\_jp\\_rev.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/europe/ip/pdf/foreign_filing_requirements_for_patents_in_europe_jp_rev.pdf)

## ドイツ:「欧州主要国における第一国出願要件」(JETRO・2021)②

<b>補償額の算定</b>	<b>II.B.4.1 補償額</b> 発明の国家機密としての性質により、その実施に制限に加えられるものの、これは収用に基づくものではない。補償は、特許権者が被った金銭的損失が衡平法に基づき不合理である限り、その損失をほぼ補償することを意図したものである [Schulte, § 55, No. 2]
<b>出典</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• [PatG] ドイツ特許法 [Patentgesetz]</li><li>• [Schulte] Schulte, R. : Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen, 11. Auflage, Carl Heymanns, 2021</li><li>• [Benkard,] Benkard, G. : Patentgesetz, 11. Auflage, C. H. Beck, 2015</li><li>• [Mitt. 2018, 50] Pflughoefft, Wolke : Praktische Hinweise zum Umgang mit Geheimpatenten, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2018, 50</li></ul>

# ドイツ: Bundesgerichtshof Urt. v. 04.05.1972, Az.: X ZR 6/69 (1972年)

- 原告(特許出願人)の秘密特許の非公開による損失、その研究活動が国家の補助金を得て実施された場合、補償対象とはなりえないと判示したドイツ連邦司法裁判所のケース

## 事実概要

- 原告ら(原子力の共同研究を行う大学教授等)は原子力関連の装置を開発し、米国企業とライセンス契約を結び、装置の設置及び会社へのコンサルティング支援を行っていた。当該技術が国際機密になりうる旨の通告を受け、一部技術をの非公開措置をとった
- 原告は、研究所の維持、従業員の給与、および物質的な**研究費を賄うための国家資金**を得ていた。この資金で行われた研究、特に知的財産権の利用によって**利益が生じた場合、補助金の全部または一部を返還請求できること、利益に対する国の適切な参加が決定される可能性**が規定されていた
- 原告は、秘密保持の結果として被った損害の補償として、主に①**装置の不販売による逸失利益**②**非公開後、米国企業から支払われなかったコンサルタント料**を請求した

## 判旨

- 【結論】** ①装置の不販売による逸失利益は、原告が被った損害と仮定できる。一方②「全知識と権利」(を活用したライセンス契約の不履行から生じた損失等)を損害に含めるべきではない。  
⇒**いずれにしても、研究活動が国の補助金を受けて実施された本件では、原告が、秘密保持の結果として被った損害を負担することは合理的。**
- 命令によって直接影響を受ける知的財産権の不使用によって生じた損害のみが因果関係を有する。助言活動は、原則として発明の利用とはみなされないが、本件では、企業と契約したコンサルティング活動の範囲に、一部秘密特許の利用に対して支払われるはずだった報酬が含まれており、その限りにおいてその損失が認められる
  - 請求権は、当該発明者が損害を負担することが不合理な時に発生する。不合理性は、発生した損害と、例えば発明の他の利用による利益、発明者の収入や財政状況、発明に要した費用など、他の全ての事情を総合的に勘案して判断される
  - 本件の特別事情(special circumstance)は、当該発明が、国からの多大な貢献を受けた研究活動に由来することである。これは本件の不合理性を評価する際に最も重要な要素である
  - 知的財産権が国家によって財政的に支援されている研究活動から生じる場合、権利の不利用から生じる損失を、権利者が負担することは原則合理的である。本件では原告の研究活動における業績、個人的なコミットメント、功績を考慮しても、本件では妥当な限度を超えていない。
  - 国家補助金の種類と程度、利益喪失の程度は、互いに衡量されなければならない。
  - 同時に、研究活動が国家の財政的支援を受けなかった発明の所有者も、あらゆる事情を衡量して、自身に不利に働く事情がある場合には、損失を負担しなければならない
  - 本件で原告が、国家支援を受けた研究活動を通じ、装置の販売と企業へのコンサルティングからすでに一部収入を得ていた事情も無視できない

## 英国：非公開の命令が出された特許出願者の内訳\*

- 英国内からの出願で命令の対象となったものは、防衛産業による出願が大半を占めている(その他は過去5年において年間0～2件程度)

Table 2.8a: National Security patents<sup>1</sup>

United Kingdom, 2000 to 2022

Year	Total	UK origin	Non-UK origin	Private Inventors applicants	Defence Industry applicants
2000	87	67	20	3	84
2001	102	86	16	0	102
2002	127	117	10	4	123
2003	105	90	15	0	105
2004	77	73	4	1	76
2005	77	70	7	9	68
2006	61	51	10	0	61
2007	71	56	15	3	68
2008	101	98	3	2	99
2009	97	83	14	2	95
2010	92	87	5	0	82
2011	81	71	10	0	81
2012	42	38	4	0	42
2013	82	77	5	0	82
2014	56	56	0	0	56
2015	51	48	3	0	42
2016	53	47	6	0	46
2017	40	29	11	0	29
2018	66	47	19	0	47
2019	51	48	3	0	47
2020	34	26	8	0	24
2021	45	36	9	0	36
2022	61	51	10	0	49

Source: Intellectual Property Office

### Notes

<sup>1</sup> Number of directions under section 22 issued per year (the total includes UK, EP and PCT applications).

\*英特許庁公表資料より(<https://www.gov.uk/government/statistics/facts-and-figures-patents-trade-marks-designs-and-hearings-2022>)

# 英国：非公開特許の対象分野\*

- 非公開命令が出された特許の出願人のほとんどが防衛企業であり、また、損失補償請求手続きは国防省の管轄であることから、手続きが内密に取り扱われているものと思料する
- 実際に、政府が非公開命令の対象分野として明確に公開しているものは、軍用技術が大半である

## 前提

- 特許出願は特許庁に行くが、非公開命令を出されたことに対する損失補償の請求は、国防省の知的財産権部門(DIPR)に対して行う<sup>1</sup>
- 非公開特許の損失補償に関連する**判例は見当たらなかった**。実際に、当局で秘密特許の審査官を務めていた人物の評によれば、特許法第22条(7)上の**国による損失補償は「極めて稀<sup>2</sup>」**。

## 非公開特許の 対象分野<sup>3</sup>

### 【公表により国の安全保障に害が及ぼされると国務大臣がみなす可能性のある情報のリスト】

- 列挙された分類のいずれかに該当する情報が、自動的にそのような指示を惹起することはない
  - 軍事技術に関連する情報を含む出願は、当該技術が以下のカテゴリーに該当するかにかかわらず、外国出願の許可が必要
1. 原子力
  2. 対潜水艦戦用 (ASW)
  3. 軍用機およびヘリコプターの構造および設計
  4. 航空機工学
  5. 航空機発進・離陸・着陸装置
  6. 飛行場、滑走路、着陸デッキ、軌道
  7. 防具と保護具
  8. 合金、セラミック材料、コーティング

1: Information released under the Freedom of Information Act, 29/08/2019, <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/62147bd9d3bf7f4f082f2f9e/ipo-foi-2019-588.pdf>

2: "Secure Patents; Information for the insecure..." by Mike Leaning; Senior Examiner, IPO Security Section, 2021 July, <https://www.cipa.org.uk/wp-content/uploads/2022/04/CIPA-Security-2022.pdf>

3: "TECHNOLOGY WHICH MAY BE SUBJECT TO SECTION 22 OF THE PATENTS ACT 2004",

[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/307009/p-securitylist.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/307009/p-securitylist.pdf)

## 英国:「欧州主要国における第一国出願要件」(JETRO・2021)\*

- ドイツにおける損失補償にかかる運用について、Q&Aの形式で整理されている

<b>補償対象・内容</b>	<p><b>II.G.4. 秘密保護による制限が加えられた場合に出願人に対する補償は行われるのか</b></p> <p><b>II.G.4.2 補償を受ける条件</b></p> <p>出願人が禁止の指示により損害を被ったと国務大臣において思料するときは、国務大臣は、補償金を当該出願人に支払うことができる。(§ 23.06 Cole &amp; Davis, 2016)</p> <p>(英国特許法)第22条又は第23条に基づく指示が存在するために従業者発明者の発明に特許が付与されない場合、たとえ使用者が特許付与の状態になった特許出願から著しい利益を得ていたとしても、従業者は補償金の裁定を申請できないように思われる。(§ 23.06 Cole &amp; Davis, 2016)</p>
<b>請求先</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>補償金の申請は、長官又は裁判所に提出しなければならない</li></ul>
<b>出典</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Cole, Paul, and Richard Davis. CIPA Guide to the Patents Acts. Sweet &amp; Maxwell, 2016.</li></ul>

\*日本貿易振興機構デュッセルドルフ事務所「欧州主要国における第一国出願要件」(2023年1月)(p.56, 57)  
[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/europe/ip/pdf/foreign\\_filing\\_requirements\\_for\\_patents\\_in\\_europe\\_jp\\_rev.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/europe/ip/pdf/foreign_filing_requirements_for_patents_in_europe_jp_rev.pdf)

## 対象文献一覧①

- ・ 前述の視点に則して初期調査として以下の文献の洗い出し・調査を実施

調査カテゴリ	文献名	国	著者・年	選定理由
① 3か国の公式文献	米国特許法183条の条文およびガイドライン	米	—	—
	ドイツ特許法55条の条文およびガイドライン	独	—	—
	英国特許法22条の条文およびガイドライン	英	—	—
	米下院公聴会資料	米	1980年	非公開指定の件数、出願人の属性内訳、補償実施件数等
	英特許庁統計資料	英	2022年	非公開指定の件数・出願人の属性内訳
	独特許商標庁資料	独	2016年	非公開指定の件数(2001-2016年)
② 国内参考文献	米国の秘密特許制度について	米	玉井克哉・2018	損失補償の考え方について判例等を基に分析
	秘密特許を考える：デュアルユース発明への提案	米	加藤直規・2023	判例等を基にした補償実務の分析
③ 判例	Constant v. United States(I)	米	1980年	秘密保持命令によって特許が保留されたか否かにかかわらず、同命令によって生じた損害について裁判上の補償を受ける権利は認められるとした判例
	Constant v. United States(II)	米	1982年	「実際の損害」が証明されていないとして、補償請求が却下された判例
	Linick v. United States	米	2012年	「実際の損害」が証明されていないとして、補償請求が却下された判例 <sup>47</sup>

## 対象文献一覧②

- 前述の視点に則して初期調査として以下の文献の洗い出し・調査を実施

調査カテゴリ	文献名	国	著者・年	選定理由
③判例	<b>Weiss v. United States</b>	米	2001年	秘密保持命令の存在自体は損害の根拠にはならないことを示した判例
	<b>Damnjanovic v. U.S. Air Force</b>	米	2015年	補償に係る訴えの正当性が認められ、和解に至った事例
	<b>Bundesgerichtshof Urt. v. 04.05.1972, Az.: X ZR 6/69</b>	独	1972年	研究活動が国家の補助金を得て実施された場合、補償対象とはなりえないと示した判例
④海外の 非公式文献	欧州主要国における第一国出願要件(和訳版)	独・英	日本貿易振興機構デュッセルドルフ事務所・2023年1月	欧州主要国の秘密特制度許の運用についてQ&A形式で整理
	<b>The Invention Secrecy Act: The USPTO as a Gatekeeper of National Security</b>	米	Scott Locke・2019	損失補償における有効な請求内容等について論述
	<b>Patent Secrecy Orders and the Fifth Amendment</b>	米	Adam J. Citrin・2007年	損失補償にかかる手続きについて論考
	独特許法コンメンタール	独	Alfred Keukenschrijver (Editor), 他・2016	損失補償にかかる条文(55条)について解説
	<b>Mitteilungen der deutschen Patentanwälte</b>	独	Thomas Kimpfbeck/Stephan Roeder・2022年	過去の非公開特許に係る分析データ



① 調査方針

② 公開情報調査結果

③ **ヒアリング調査結果**

# ヒアリング調査－全体像および質問事項

- ・ ヒアリング調査では、米国・ドイツより各4者、英国より2者程度に対して、金銭給付制度を中心に、**実運用のプロセスや手続、補償額算定における実課題**を聴取する

## ヒアリング趣旨：特許非公開制度および損失補償に関する運用上の工夫・課題の把握

- ・ **特許非公開制度および補償額算定における、特に運用上の工夫・課題を中心とした、公開情報調査で収集できない情報について、担当者へのヒアリングを実施する。**

### 出願人（企業等）視点

### 専門家（出願人の支援・代理人）視点

質問項目例

対象者

#### ①本制度の「運用」に関する事項

- ・ 出願人らにて「特許出願人から保全審査に付す申出」を行うパターンの有無（主にドイツ）
- ・ 制度全体におけるリードタイム（保全審査の期間、予告通知～出願回避の検討がある場合、その期間）

#### ②損失補償に関する事項

- ・ 金銭給付に向けたプロセス
- ・ 給付額算定にあたって提出した書類等
- ・ 期間延長の際の補償額の考え方（増額／減額等）
- ・ 補償額についての異議申し立て等の可否

#### 特許非公開制度を運用しうる事業会社の知財法務部門

- ・ 防衛関連技術を有する大企業

#### ①本制度の「運用」に関する事項

- ・ 制度運用に関して国・業界団体・コンサルタント等より示されているガイドライン、Q&Aの有無（**実質的に「皆」が使っている標準的なガイド等はあるか**）
- ・ 出願人／代理人が関与する場面はあるか
- ・ 制度全体におけるリードタイム（保全審査の期間、予告通知～出願回避の検討がある場合、その期間）

#### ②損失補償に関する事項

- ・ 金銭給付に関する算出方法および給付事例（給付の範囲など）
- ・ 補償額についての異議申し立て等の可否や、かかる取組に関する支援状況

#### 特許非公開制度を支援する専門家

- ・ 弊社海外現地法人において、本制度の運用をサポートする専門家チーム

# 質問項目

- 候補者属性(法制度専門家/企業実務家/政府関係者)に応じて、非公開指定後の損失補償にかかる手続きや制度にかかる内容に濃淡を付けてヒアリング
- ヒアリング先の確定後、対象者毎にヒアリングシートを作成する

		企業	専門家	元政府関係者
運用に関する事項	通知後の手続き・対政府間連絡	◎	◎	◎
	出願継続/取下げの検討	◎	◎	
損失補償に関する事項	請求有無の検討・損失額の算定	◎	◎	◎
	請求手続き	◎	◎	○
	補償決定・異議申立	○	○	◎
	指定解除後	○	○	◎

## 国外ヒアリングの実施

- 特許非公開制度における損失補償にかかる手続きについて、4件(英国を除き3件)国外ヒアリングを実施

国	類型	実施日時
米国	損失補償等に明るい弁護士	12/20
	知財コンサルタント	2/21
ドイツ	損失補償等に明るい専門家 (弁護士)	11/21
	損失補償等に明るい専門家 (その他)	11/16
英国	損失補償等に明るい専門家 (弁護士)	11/14

## 【調査1】文献調査・ヒアリングを受けた結果サマリ①

### 公開情報調査結果

- 米独英の公開情報に基づく調査結果では、特許非公開制度の損失補償について、政府機関等による公式情報(ガイドライン等)では、条文に規定される形式的な内容以上のものは確認されていない。また、いずれの国においても、我が国の特許非公開制度にかかる補償の論点である、特許非公開の命令が出されたことによる申請者の損失(「実施が不許可とされて保全対象発明を実施できなかったことにより、通常得られるはずであったが得られなかった利益等」)の補償を認めた判例は確認されず、政府による補償の範囲が明らかにされた事例はないものとみられる。
- ドイツでは、特許法の条文上で損失補償において発明にかかった支出の額や発明に係る他の実施から取得した利益が考慮される旨が示されているが、秘密保持命令が出された特許出願の件数は年間数件程度と少なく、過去のサンプルについて分析した論文によれば、その出願者の内訳は防衛産業企業が多くを占めている。損失補償の実施有無や、補償範囲にかかる公開情報はこれまでの調査で確認されなかった。(※国による支援を受けた研究開発に基づく秘密特許に対する損失補償を否定した判決が存在)
- 英国では、秘密保持命令が出された同国内からの特許出願のほぼすべてが防衛産業による出願であり、また、損失補償請求手続きは国防省の管轄であることから、同国での損失補償は、(実施されているとすれば、)内密な手続きにて実施されているものと推察される。防衛産業に該当しない企業等からの出願(近年、年間0～2件)について、補償の実施有無や補償範囲にかかる政府機関の情報、係争案件(判例等)、その他文献等の公開情報はこれまでの調査で確認されなかった。
- 各国における実務上の運用では、補償を求める申請書類として、少なくとも条文において補償対象とされる損害を被った事実を証明するに足る証拠を申請者が提出した上で、申請者と行政での交渉・議論が実施されているものと推察される。

## 【調査1】文献調査・ヒアリングを受けた結果サマリ②

### 公開情報調査結果（続き）

- 秘密保持命令が出されたことによる申請者の損失について、判例が存在する米国において、その内容を確認する限り、米政府が同損失を認めて補償した例はない(原則認めない方針)とみられる。同国においては、判例で、実際に損害が生じていること、または、損害と秘密保持命令の因果関係が証明されることがより厳格に求められており、その立証責任は申請者側にあるとされている中で、市場に出ていない製品の予測/推測でない売上や、営業ができなかったこととの明確な因果関係等の証明は現実的に困難である。

### ヒアリング調査結果（続き）

(米国)

- 米国特許法183条に基づき「秘密保持命令によって生じた損害」に対する補償が認められた事例は確認されなかった。
- 実際に損害が生じたのか、実施がない場合に失われた利益という点について、完全な補償はまずなく、企業側のエビデンスの提供や具体的な数字の証明は極めて困難であるとの所見が示された。

(ドイツ)

- ドイツ特許法55条に基づき損失の補償が認められた事例は確認されなかった。
- 通常の間考え方として、非公開指定による逸失利益が補償の対象となるが、実際の売上がない中で、逸失利益の証明は非常に困難(単なる推定は証明と言えない)であるとの所見が示された。

(英国)

- 英国特許法22条に基づき損失の補償が認められた事例は確認されなかった。
- 政府による実施・調達以外は想定されないが、あり得るとすれば、ビジネスの存続が不可能(倒産状態)となることに対する困難料(hardship payment)の支払いが行われる。非公開指定により「困難」に陥ったことの証拠が必要であるが、実質的に困難(売上が下がる程度は「困難」とは言えない)との所見が示された。

# 3

## 【調査2】

国内の特許権侵害に係る損害賠償請求における逸失利益等の算定方法に関する情報の調査及び整理

① 調査方針

② 公開情報調査結果

③ ヒアリング調査結果



# 基本方針

- 国内の特許権侵害に係る損害賠償請求における逸失利益等の算定方法に関する情報について公開情報調査及びヒアリング調査をし、整理を行う。

## 予備調査

- 調査において深掘りすべきポイントについて仮説を構築



## ①文献調査

- 既存文献のサーベイに加え、**独自調査として、実際に想定される損失補償算定の特許を特定の上、その損失補償額の算定を複数パターンで実施し、ガイドライン策定における参考情報とする**

### 国内の特許権侵害に係る損害賠償請求時の逸失利益等に関する関連情報収集

特許庁および経済産業省（知的財産政策室）を中心として、**掲題に関連する政策文書**を収集・取りまとめを行う

- 令和元年改正に基づく各種政策文献
- ライセンス料率データベース調査 等

### 本制度において出願人となりうる企業等の状況等に関する調査・価値評価

**開示されている非公開対象特許のFIに基づき、具体的に数社の対象特許を仮定し、損失補償額の算定を複数パターンで実施しご報告**  
 （結果について、ヒアリング等で意見聴取）



## ②ヒアリング調査

- 金銭給付制度を中心に、**実運用のプロセスや手続、補償額算定における実課題**を聴取する

	ヒアリングの視点
出願人（企業等）向けヒアリング	<ul style="list-style-type: none"> <li>金銭給付に向けたプロセス等の課題・疑問点の有無</li> <li>給付額算定に関する所感（算定結果を踏まえ） 等</li> </ul>
法制度専門家（企業等の支援者）向けヒアリング	<ul style="list-style-type: none"> <li>給付額の算定における考え方 等</li> </ul>

# 調査設計

- 当初の調査設計は以下の通り

**国内の特許権侵害に係る損害賠償請求時の逸失利益等に関する関連情報収集（公開情報調査）**

公開されている文献をもとに、損害賠償請求における算定式やその際の構成要素の整理を行う

特許法における3類型			その他方法
<b>逸失利益</b> (特許法102条1項) 特許権者の特許発明の実施利益に基づき算出	<b>侵害者利益</b> (同102条2項) 侵害者の特許発明の実施利益に基づき算出	<b>ライセンス料相当額</b> (同102条3項) 侵害に対し、本来得られるライセンス料(実施料)を算出	本制度の趣旨に鑑みて補償としてありうる方法を抽出
<b>調査内容</b> 算定式、算定の考慮要素、具体的な賠償例における算定			

**本制度において出願人となりうる企業等の状況等に関する調査・価値評価**

- 損害賠償請求を特許非公開制度に置き換えたときの適用／活用方法の検討
- 実際の企業の特許を基にした非公開制度における補償額の算定に関する複数例のケーススタディの実施、課題仮説の構築

**ヒアリング調査**

仮説の検証、課題や疑問点の聴取のために実施

**企業（4社程度）**

- 補償に向けた課題、疑問点の確認

**専門家（2名程度）**

- 補償に関する考え方の聴取

## (参考) 本制度において出願人となりうる企業等(予備調査結果)

- 本制度の対象となる権利(筆頭FIをベースとして検索)について、2003/1/1以降の出願件数については以下の通り
- そのうち、横断的に見ると、**トップ4**として、**三菱電機(345件)**・**三菱重工業(276件)**・**IHIグループ(193)**・**東芝(170件)**などが**主要な出願者**として想定される

#	特定技術分野	2003/1/1 以降の出願件数	件数上位3社					
			企業名	件数	企業名	件数	企業名	件数
1	航空機等の偽装・隠ぺい技術	3	DRONE i PLAB, エアロネクスト	1	富士重工業	1	三菱重工業	1
2	武器等に関する無人航空機・自律制御等の技術	97	三菱重工業	11	東芝	6	エアロパイロメント,	5
3	誘導武器等に関する技術	633	三菱電機	80	東芝	68	三菱重工業	25
4	発射体・飛翔体の弾道に関する技術	198	三菱電機	43	IHIエアロスペース	31	レイセオン カンパニー	22
5	電磁気式ランチャを用いた武器に関する技術	38	日本製鋼所	26	ロッキード マーティン	2	三菱電機、他	1
6	例えばレーザー兵器、電磁パルス(EMP)弾のような新たな攻撃又は防御技術	111	三菱重工業	15	三菱電機	12	IHIエアロスペース	7
7	航空機・誘導ミサイルに対する防御技術	135	東芝	29	三菱電機	23	三菱重工業	16
8	潜水船に配置される攻撃・防護装置に関する技術	8	三菱重工業	3	中国塗料、他	1	日本電気、他	1
9	音波を用いた位置測定等の技術であって武器に関するもの	20	NECネットワーク・センサ	3	レイセオン	3	三菱重工業、他	2
10	スクラムジェットエンジン等に関する技術	34	三菱重工業	21	ユナイテッド テクノロジーズ	2	ゼネラル・エレクトリック	1
11	固体燃料ロケットエンジンに関する技術	158	IHIエアロスペース	37	三菱重工業	18	日油	12
12	潜水船に関する技術①	6	三菱重工業	1	アンドウステイル・フランシス	1	ザ・ボーイング・カンパニー	1
12	潜水船に関する技術②	331	三菱重工業	66	IHI	39	ハダル	12
13	無人水中航走体等に関する技術	74	三菱重工業	22	IHI	17	川崎重工業、他	3
14	音波を用いた位置測定等の技術であって潜水船等に関するもの	163	三菱重工業	1	IHI	1	タレス	20
15	宇宙航行体の熱保護、再突入、結合・分離、隕石検知に関する技術	458	三菱電機	47	IHIエアロスペース	42	三菱重工業	24
16	宇宙航行体の観測・追跡技術	265	三菱電機	132	日本電気	12	三菱重工業	12
17	量子ドット・超格子構造を有する半導体受光装置等に関する技術	197	富士通	37	キャノン	22	ソニー	12
18	耐タンパ性ハウジングにより計算機の部品等を保護する技術	533	パナソニック	1	東芝	1	ソニー	1
19	通信妨害等に関する技術	49	三菱電機	7	日本電気	3	日本電信電話	3
20	ウラン・プルトニウムの同位体分離技術	3	島 安治	1	ジェネラル アトミックス	1	バブコック	1
21	使用済み核燃料の分解・再処理等に関する技術	395	東芝	66	日立GEニュークリア・エナジー	44	三菱重工業	38
22	重水に関する技術	22	大陽日酸	2	寿通商, 信州大学	2	コリア アトミック他	1
23	核爆発装置に関する技術	3	長谷川 公則	1	白川 利久	1	栗林 政史	1
24	ガス弾用組成物に関する技術	該当なし	—	—	—	—	—	—
25	ガス、粉末等を散布する弾薬等に関する技術	61	IHIエアロスペース	19	レイセオン カンパニー	5	細谷火工、他	4
	合計	1256件						

① 調査方針

② 公開情報調査結果

③ ヒアリング調査結果

## 本調査における調査対象

- 本調査では、損失補償制度における補償額算定の際に参考となる算定方法を検討するために、特許権侵害に関する損害賠償請求における逸失利益の算定方法だけでなく、特許権を金銭価値へと変換する方法全般について、どのような方法があるのかという観点で調査を実施した
- 国内において、特許権の金銭価値への変換方法は主に「特許法102条」と「知財価値評価」による2種類が確認できており、主要な手法について調査を実施した。**ただし知財価値評価の手法においては、調査の結果、本損失補償制度への適用は困難であり、必ずしも参照するわけではない。**

調査目的	損害賠償等の既存の特許権の金銭価値への変換方法を調査し、本損失補償制度における補償額算定の際の参考とする
------	--

### 公開情報調査対象

特許権侵害に関する損害賠償請求における算定方法	特許法102条	1項1号 逸失利益	特許権侵害を受けた際に、侵害者の販売数量と、権利者の利益を乗じた額を損害賠償の請求額として認定
		2項 侵害者利益	特許権侵害を受けた際に、侵害者の販売数量と、侵害者の利益を乗じた額を損害賠償の請求額として認定
		1項2号、3項 ライセンス料相当額	特許権侵害を受けた際に、販売数量と製品／部品の価格を乗じて売上高を算出し、さらに一定の実施料率を乗じた額を損害賠償の請求額として認定。賠償額の最低額とされる。
特許権自体の金銭価値への変換方法	知財価値評価	コスト アプローチ	評価対象資産取得のために保有者が要した費用、もしくは同じ評価対象資産取得のために購入者が要する費用を特許権の価値と認定
		マーケット アプローチ	類似の特許権の売買実績から、譲渡される特許権の価値を推定
		インカム アプローチ	特許権が将来的にどのような価値を特許権者にもたらせるのか算定し、その金額を特許権の価値と認定

## 逸失利益(102条1項1号)と侵害者利益(102条2項)による損害賠償

- 基本的には、特許権を侵害して販売した数量と、特許権者（1項1号）もしくは侵害者（2項）の単位当たりの限界利益を乗じた値が賠償額となる
- 販売数量については算定の際に、特許権者の実施相応数量の超過分と特定数量が控除されるが、控除分の販売数量に対するライセンス料相当額を請求できる（1項2号、次頁参照）

<b>基本 算定式</b>	<b>侵害者の 販売数量</b>	×	<b>特許権者／侵害者の 単位当たりの利益</b>	×	<b>（寄与率）</b> <small>※必要な場合</small>
-------------------	----------------------	---	-------------------------------	---	---------------------------------------

侵害者の販売数量	特許権者／侵害者の 単位当たりの利益	寄与率
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 侵害者が売り上げた販売量のうち、特許権者が実施能力（<b>実施相応数量</b>）を超える分については控除される</li> <li>■ 侵害者による市場の非同一性、営業努力、競合品の存在等により、全てを特許権者が販売できない分（<b>特定数量</b>）については控除される</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1項1号の場合は特許権者、2項の場合は侵害者の単位当たりの利益を参照する</li> <li>■ 売上から原材料費等の「製造販売に直接関連し追加的に必要になった経費」（変動費+個別固定費）を除いた<b>限界利益</b>が対象</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 対象製品の一部のみが権利者の権利に係るものである場合や、対象製品に係る利益のうち特許権以外の要因が寄与する部分がある場合に考慮</li> <li>■ 寄与率は判例によって様々。算定も裁判所の裁量が大きい</li> </ul>

※市場で競合製品があった場合等には賠償額の推定の一部ないしは全部が覆滅する場合がある

## ライセンス料相当額(102条1項2号、3項)による損害賠償

- 基本的には、**侵害者の販売数量**に、**製品／部品の販売価格**を乗じた売上高に対し、相場等を引用した**実施料率**を乗じた値が賠償額となる
- 侵害された特許が完成品のうちのどの段階において需要を喚起したのかを特定し、特定された製品／部品の販売価格を基に賠償額が計算される

基本  
算定式

侵害者の  
販売数量  
(1項2号は一部)

×

特許を使用した製品、  
部品等の販売価格

×

実施料率

×

(寄与率)  
※必要な場合

侵害者の販売数量	特許を使用した製品、 部品等の販売価格	実施料率	寄与率
<p><b>102条3項</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 侵害者の販売数量全てが対象</li> </ul> <p><b>102条1項2号</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 前号の請求において、実施相応数量、特定数量※によって控除された分が対象（102条2項においても同様） ※特定数量については、判例では個別に賠償対象になるか否かについて判断</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 対象となる特許が製品のどの段階（完成品全てか、一部の部品か）において需要を喚起したのか推定</li> <li>■ 推定された製品の価格と、侵害者の販売数量を乗じることで売上高を算出する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 特許権者が侵害者以外の第三者にライセンスしている場合に受け取った料率や、類似するライセンス料率を相場やデータベースから引用して推定する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 対象製品の一部分のみが権利者の権利に係るものである場合や、対象製品に係る利益のうち特許権以外の要因が寄与する部分がある場合に考慮</li> <li>■ 寄与率は判例によって様々。算定も裁判所の裁量が大きい</li> </ul>

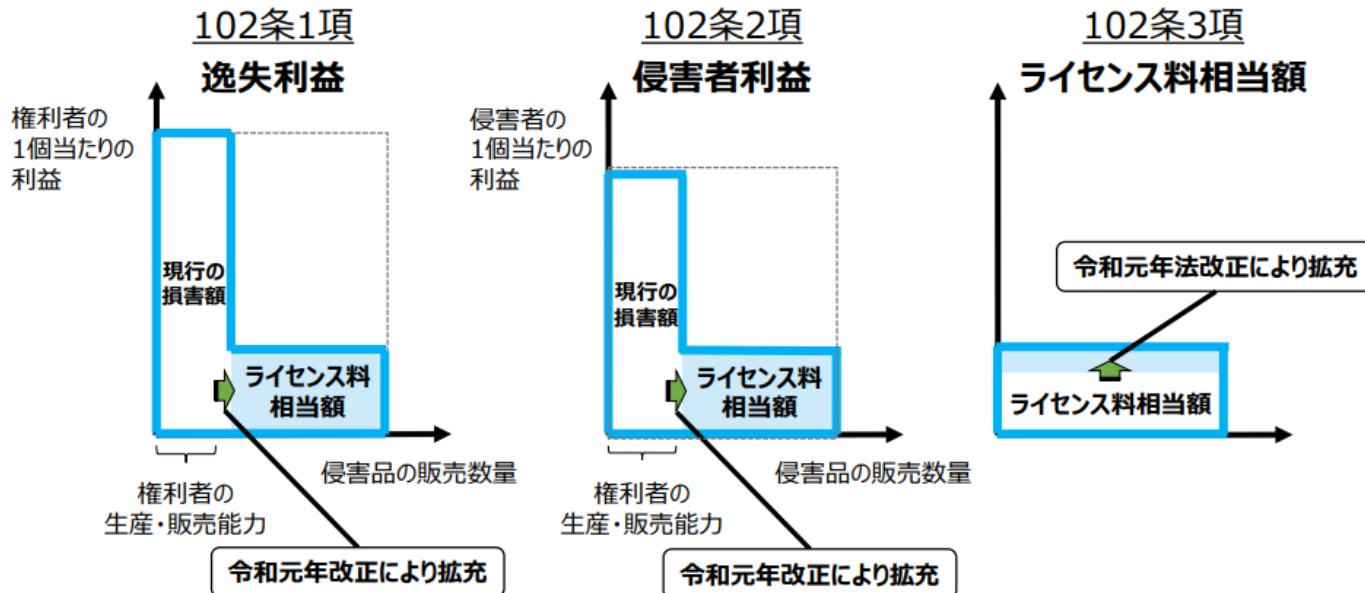
## 参考：令和元年の改正特許法における請求可能な損害賠償の全体像

- 逸失利益、侵害者利益については、特許権者の実施能力の超過分、侵害者の努力等で販売数量を積み上げている分について、ライセンス料相当額を請求することが可能
- ライセンス料相当額については、従来より特許権者が請求額を上乗せ（侵害プレミアム）しやすいように改正

### 現行の特許法102条について



- 特許権侵害は容易であるにもかかわらず、侵害行為と損害との因果関係が明らかでない場合が多く、損害を立証することが容易ではない。このため、特許法では、民法第709条の特則として、特許法第102条に、逸失利益についての損害賠償の特則が設けられている。





知財高判(令和元年6月7日)

平成30年(ネ)第10063号・「二酸化炭素含有粘性組成物」事件

<p><b>当事者</b></p>	<p>控訴人：ネオケミア株式会社ほか（一審被告）                  被控訴人：株式会社メディオン・リサーチ・ラボラトリーズ（一審原告）</p>							
<p><b>判決日</b></p>	<p>令和元年6月7日</p>							
<p><b>事例概要</b></p>	<p>肌のケア用品「炭酸パック」に関する「二酸化炭素含有粘性組成物」の特許権を保有する被控訴人（一審原告）が、同特許権を控訴人（一審被告）に侵害されたとして損害賠償請求を提起。一審にて被控訴人の主張が認められたことを不服とし、控訴人が知財高裁に控訴</p>							
<p><b>特徴</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 特許法102条2項の損害賠償請求範囲について、売上高から侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した「限界利益」が対象となると明示</li> <li>■ 特許法102条3項における料率について、類似特許の料率を比較しつつ、過去の和解事例を参照して、相場より高い料率を認定</li> </ul>							
<p><b>賠償額</b></p>	<p>知財高裁は控訴を棄却。控訴人に以下の支払いを命じた</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px;"> <p><b>特許法102条2項</b></p> <p>1億2796万8359円 (18製品)</p> </td> <td style="width: 5%; padding: 5px;">+</td> <td style="width: 33%; padding: 5px;"> <p><b>特許法102条3項</b></p> <p>2494万2292円 (18製品)</p> </td> <td style="width: 5%; padding: 5px;">+</td> <td style="width: 24%; padding: 5px;"> <p><b>弁護士費用</b></p> <p>1285万9090円</p> </td> </tr> </table>			<p><b>特許法102条2項</b></p> <p>1億2796万8359円 (18製品)</p>	+	<p><b>特許法102条3項</b></p> <p>2494万2292円 (18製品)</p>	+	<p><b>弁護士費用</b></p> <p>1285万9090円</p>
<p><b>特許法102条2項</b></p> <p>1億2796万8359円 (18製品)</p>	+	<p><b>特許法102条3項</b></p> <p>2494万2292円 (18製品)</p>	+	<p><b>弁護士費用</b></p> <p>1285万9090円</p>				

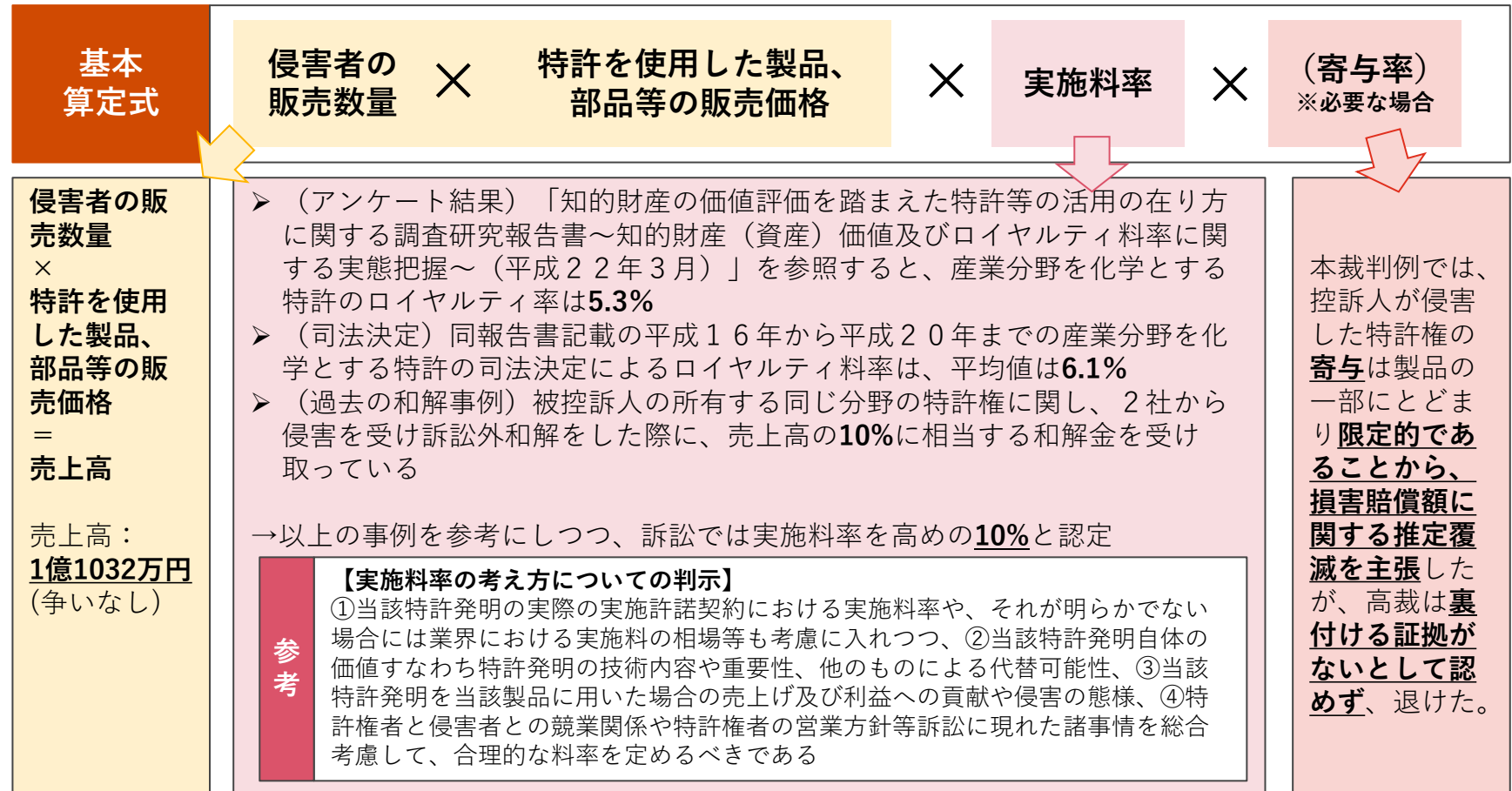


知財高判(令和元年6月7日)

平成30年(ネ)第10063号・「二酸化炭素含有粘性組成物」事件

※対象18製品のうち最も賠償額の高かった製品8「ルージュフィル プレタパック」の事例について解説

特許法102条3項に関する賠償額算定



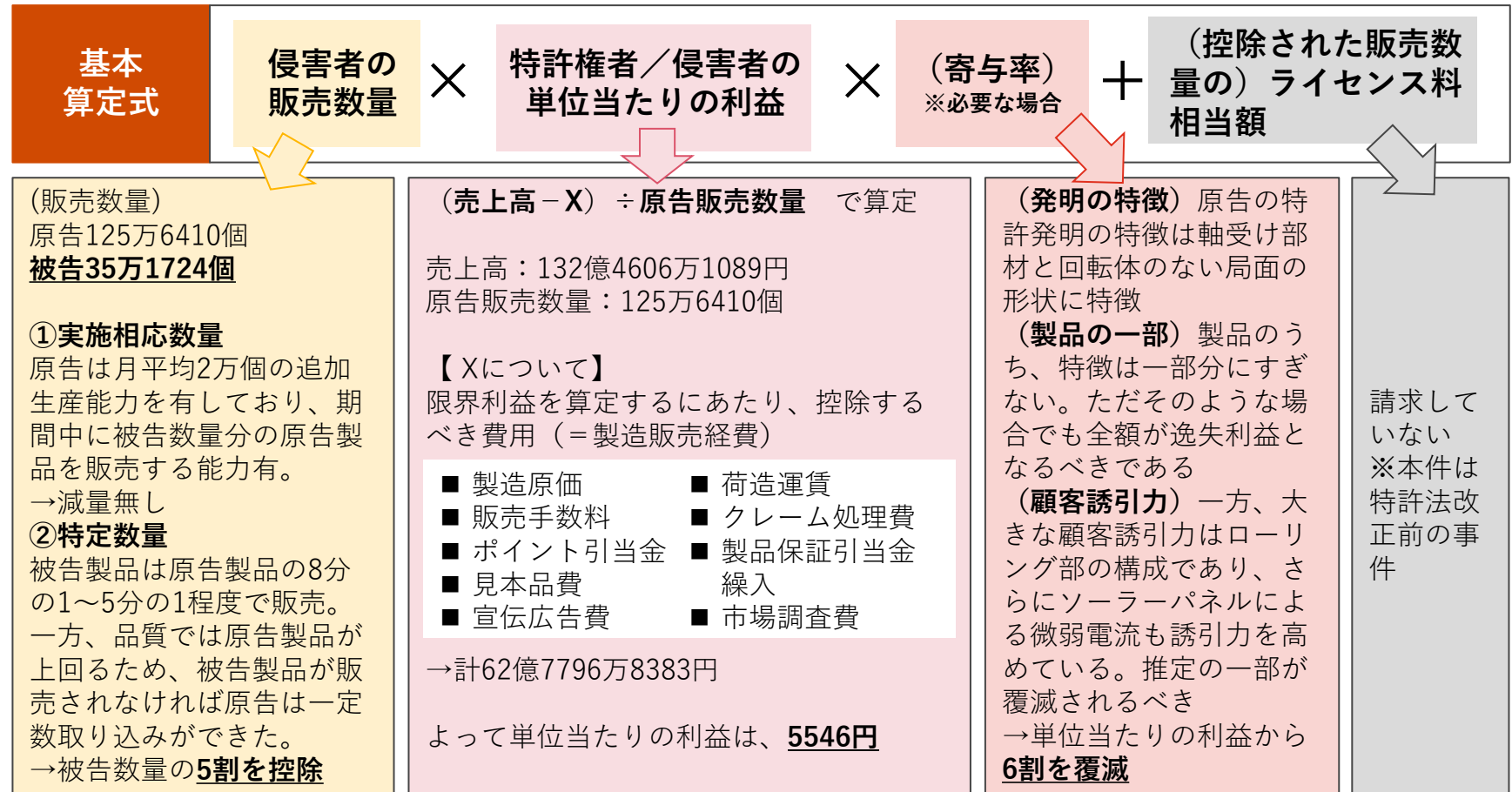
**【結果】 1億1032万円 × 10% = 1103万2000円の支払いを認定**

## 知財高判(令和2年2月28日) 平成31年(ネ)第10003号・「美容器」事件

<p><b>当事者</b></p>	<p>控訴人：株式会社MTG（一審原告） 被控訴人：株式会社ファイブスター（一審被告）</p>				
<p><b>判決日</b></p>	<p>令和2年2月28日</p>				
<p><b>事例概要</b></p>	<p>美顔ローラー製品に関する「美容器」の特許権を保有する控訴人（一審原告）が、同特許権を控訴人（一審被告）に侵害されたとして損害賠償請求を提起。一審判決にて控訴人の主張が一部認められたが、双方が互いに内容を不服として知財高裁に控訴</p>				
<p><b>特徴</b></p>	<p>■ 特許法102条1項の逸失利益の算定基準について示した判決。損害賠償請求対象は特許権者の売上高からその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した「限界利益」が対象と明示</p>				
<p><b>賠償額</b></p>	<p>知財高裁は控訴を棄却。控訴人に以下の支払いを命じた</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"><b>特許法102条1項</b></td> <td rowspan="2" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">+</td> <td rowspan="2" style="padding: 0 10px;"><b>弁護士費用</b> (5000万円)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3億9006万円 (9製品)</td> </tr> </table>	<b>特許法102条1項</b>	+	<b>弁護士費用</b> (5000万円)	3億9006万円 (9製品)
<b>特許法102条1項</b>	+	<b>弁護士費用</b> (5000万円)			
3億9006万円 (9製品)					

知財高判(令和2年2月28日)  
平成31年(ネ)第10003号・「美容器」事件

特許法102条1項に関する賠償額算定



※四捨五入で2218円で計算

**【結果】 35万1724円 × 0.5 × (5546円 × 0.4) = 3億9006万円**の支払いを認定

## 参考：知財価値評価による金額算定

- 知財価値評価において、権利を譲渡する際の金額の算定方法には、主にコストアプローチ、マーケットアプローチ、インカムアプローチの3通りがある
- 知的財産の収益性を金額に反映させるために、知財価値評価においてはインカムアプローチを採用するのが一般的。中でも超過収益法による算定が代表例

### 知的財産の金銭価値の算定方法

<p><b>コスト アプローチ</b></p>	<p><b>資産の用役能力を再調達するために必要な金額を用いる評価方法</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>歴史的原価法（再調達原価）</b> これまでに当該資産を取得するためにどれだけのコストを要したか算定</li> <li>■ <b>取替原価法（再製造原価）</b> 現時点で取得する場合にどれだけのコストを要するか算定</li> </ul>	<p>客観的な評価となる。ただし、知的財産を再調達もしくは再構築することは<b>通常難しい</b>。また<b>収益力は反映されない</b></p>
<p><b>マーケット アプローチ</b></p>	<p><b>同一または類似の項目に関する市場価格を用いる評価方法</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>取引事例比較法</b> 不動産取引のように市場価格をベースに算定。実際の取引額を引用するため、評価額への信頼性がある</li> </ul>	<p>客観的な評価となる。ただし、知的財産は内容的に個別性が強く、比較可能な類似取引事例の<b>データ入手が困難</b></p>
<p><b>インカム アプローチ</b></p>	<p><b>将来のキャッシュフローなどに基づく現在価値を用いる評価方法</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>超過収益法</b> DCF法により事業価値を算出し、そこから無形資産以外の資産（金融資産、有形固定資産）を控除、かつ無形資産に占める当該知的財産の割合を考慮した額を算定</li> <li>■ <b>ロイヤルティ免除法</b> 知的財産を保有していないと仮定し、使用のために第三者に対して支払うであろうライセンス実施料を求める。売上高×実施料率で算定</li> </ul>	<p><b>収益をベースに評価</b>するため知的財産の持つ実際の価値に近い。ただ収益は推定に基づくため、<b>客観性は上記2つより劣る</b></p>

## 参考：インカムアプローチ(超過収益法)に関する詳細

- ・ 知的財産に関連する事業全体で将来生み出すであろうと推定されたキャッシュフロー（事業価値）から無形資産以外の貢献資産の価値を控除した上で、全体に無形資産内における当該知的財産の貢献度を乗じた金額を算定する
- ・ 推定に基づく事業価値を求めたのちに、特許の貢献度を算定するためにさらに推定を重ねることで不確実性が増す。また慣用に基づく算定の簡易化も検討されうるが厳密性を欠くことになる

### 基本算定式

$$\left( \begin{array}{l} \text{知的財産に関連する事業全} \\ \text{体で将来的に生み出す} \\ \text{キャッシュフロー (CF)} \end{array} \right) - \begin{array}{l} \text{無形資産以外の貢献資産の} \\ \text{価値} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{無形資産内の} \\ \text{知財 (特許)} \\ \text{の貢献度} \end{array}$$

#### 事業全体で将来的に生み出すCF（事業価値）

5年分のフリーキャッシュフロー（FCF）+ 継続価値で算出  
5年分のFCFの算出

- 現在の実績（無い場合は類似市場の実態、シェア予測等から売上高を推定し、算出）をもとに、5年分のFCFを推定
- ※FCF=EBIT - 税金支出 - 設備投資費 + 減価償却費 ± 運転資本
- 将来の現金価値と現在の現金価値が違うことからDCF法によって、Aから各年に一定の割引率（α）分を反映させて、5年分の事業価値を算出。割引率は通常、加重平均資本コスト（WACC）を用いる

$$\frac{FCF1}{1+\alpha} + \frac{FCF2}{(1+\alpha)^2} + \frac{FCF3}{(1+\alpha)^3} + \frac{FCF4}{(1+\alpha)^4} + \frac{FCF5}{(1+\alpha)^5}$$

#### 継続価値（ターミナルバリュー）の算出

- 6年目以降については、継続価値（ターミナルバリュー）として、一括して算出。5年目のFCFに事業の長期成長率（β）を乗じて算出した6年目のFCFを「割引率-成長率」で割った値を算出

$$FCF5 \times (1 + \beta) \div (\alpha - \beta) \div (1 + \alpha)^5$$

#### 無形資産以外の貢献資産の価値

##### 無形資産以外の貢献資産による控除

- 金融資産、有形固定資産による事業価値への貢献分を算出し、その分を事業価値全体から控除する

#### 無形資産内の知財（特許）の貢献度

##### 無形資産内における知的財産の貢献度

- 無形資産に占める特許技術のウェイトを算定し乗じる（特許群の場合は該当特許のウェイトを算定）

#### 算定の簡易化

【ルール・オブ・サム法】事業を技術開発、製品開発、製造、販売に分解し、**事業価値の25%**が技術に基づく価値であると算定（※米国において、長年慣用的に使用されてきたが、現在は判例で否定されている）

【利益三分法】利益は技術と経営と資本の3つの要素によって生み出されるとして、**利益の3分の1**が技術に基づく価値であると算定

## 参考：限界利益を算定する事例（営業損害賠償、営業休止補償）

- ・ 特許法102条の算定と似たように「限界利益」を算定する事例として、営業損害の賠償と営業休止の損失補償の事例がある

### 営業損害の賠償

#### 債務不履行、不法行為への損害賠償

- 第三者の債務不履行、不法行為等により営業が休止等に追い込まれた場合、被害者はその期間の逸失利益を請求する

#### 算定式

売上高 - 支出を免れた経費（変動費）

- 直近年の損益計算書等の実績をもとに、製造業、小売り業等の業種に応じ、変動費と固定費を整理。その上で売上高から支出を免れた経費を控除。事実上、限界利益を算出

#### 参考：原子力賠償における営業損害

※原子力損害賠償紛争審査会による中間指針等

- 中間指針第3の7において「本件事故がなければ得られたであろう収益と実際に得られた収益との差額」から、本件事故により負担を免れた費用を控除した額を補償すると規定。事実上変動費を除いた限界利益になる

### 営業休止の損失補償

#### 収益減への補償

公共用地の取得に伴う損失補償基準 第48条二

- 休業中により得られなかった収益相当額を補償
- 同時に固定的経費や人件費の請求も可能（基準第48条一）

#### 算定式

営業利益 + B + C - D ± E（+ 固定的経費、人件費）

※営業補償調査算定要領の解説より

- Bは販管費の一部。①租税公課の所得税／法人税等、②家族従業員の賃金、がある
- Cは営業外収益の一部。雑収入の一部（スクラップの売却等）が収益に認定される
- Dは営業外損失の一部。支払利息、繰延資産の償却費等が控除される
- Eは特別損益の一部。業種によって営業活動に付随されるものであれば考慮される



## 参考：営業損害の賠償

- 営業損害の賠償においては、売上高から支出を免れた経費を控除することで算出される。支出を免れた経費＝変動費であり、限界利益を算出している
- 変動費、固定費は各勘定科目ごとに判断される。ただし、売上原価については、その中に固定費があったとしても、まとめて変動費として控除の対象となっている事例が多い。

### 基本的な考え方

#### 「売上高」－「支出を免れた経費（変動費）」によって算出

- 売上高は、損害がなければ達成できた金額を推定する。多くの事例では過去の実績をもとに推定
- 支出を免れた経費とは、損害により営業できないことで、支出しなくなった経費（変動費）を指す。逆に営業していなくても支出を続ける経費（固定費）については、補償の対象となる
- 変動費、固定費については、売上原価や販管費を構成する勘定科目ごとに判断した上で算出する
- 売上原価についてはまとめて変動費として控除する事例が多い。また科目ごとに積み上げるのではなく、過去実績から売上総利益比率を算出し、その数値を援用する場合もある

### 事例

#### 名古屋高裁金沢支部判平成18・10・16（平成15ネ243）

カラオケ店経営の一審原告が、入居ビルを管理する一審被告の修繕義務違反で営業不能になったとして、期間分の営業損害の賠償の訴えを提起

#### 裁判所の判断

【算定方法】 補償額は過去の利益から推認せざるを得ないとし、鑑定人による総勘定元帳及び決算書を作成し、事故直前期の平成8年3月期の数値を引用。また収入から変動費のみを控除し、控除後の額を逸失営業利益損害と判断。

【売上高】 平成8年3月期の実績より年2681万8760円

【支出を免れた経費】 本判決では、販管費に記載の各勘定科目について、固定費に該当するもの（役員報酬、減価償却費、給与のうち責任者の給与、消費税を除く租税公課、等）を示し、これらは控除しないと判断。その上で年間の売上原価218万954円と販管費のうち固定費以外の経費1760万9291円を控除することとした。

【期間】 補償の期間は事故日から原告の主張時点の4年6月を期間とし、工事期間1月分を控除した4年5月分を認定

【結果】  $(2681万8760円 - 218万954円 - 1760万9291円) \div 12$ （1月分に変換） $\times 53$ 月分 = 3104万2607円

※なお本件では上告審（最高裁二小判平成21・1・19）がある。上告審では算定方法について異論を述べていないが、期間については、本件の最初の提訴が事故後1年7月後であり、4年6月も賃貸借契約の継続は困難であること等を理由に不当として差し戻した。

## 参考：公共用地の取得に伴う営業休止の損失補償

- 公共用地の取得に伴う営業休止の損失補償においては、営業利益に対し、固定的経費、人件費を積み上げていく方法で補償額が算定される
- なお申請に必要な情報は営業補償調査算定要領にてまとめられており、書類のフォーマットも事前に用意されている。請求者側がフォーマットを埋め、関係する証明書類を用意する

### 基本的な考え方

#### 営業利益 + 固定費（固定的経費 + 人件費）によって算出

- 補償の対象は企業本来の営業活動から生ずる利益であるという意味で、営業利益をベースにし、これに営業外損益や特別損益の一部を増減させ算定する。増減させる営業外損益や特別損益については「営業補償調査算定要領」にて提示
- 上記営業利益に加えて、営業休止中にも支出が続く固定的経費や、従業員に対する休業手当相当額を別途補償する
- 固定的経費には、所有する自動車にかかる自動車税等の公租公課、水道光熱費、減価償却費、保守費等が該当し、その他具体的な項目は「営業補償調査算定要領」にて提示

### 算定例

#### 自動車販売等の支店が支障となった場合の営業休止の補償事例

中央用地対策連絡協議会事務局「営業補償調査算定要領の解説について」より

【営業利益】直近3か年分の損益計算書を比較し、大きな変動がないことから直近年度の数値を援用。該当支店の売上高は年6895万2036円（法人全体の売上高比率0.017）。該当支店の売上原価、販管費を算出（詳細が不明なものは法人全体の値に売上高比率0.017を乗じて算出）し、それらの経費を引くと該当支店の営業利益は年351万9986円。この金額に営業外損益、特別損益の中から補償額算定にあたり控除、加算する経費として認められるものについて増減を反映させ、最終的には年365万9171円。この金額を日平均にし、補償期間日数を乗じる

【固定的経費】従業員賞与、水道光熱費、租税公課、減価償却費を合算した年772万5953円に対し、日平均にし、補償期間日数を乗じる

【人件費】当該支店には正社員4人、パート2人が勤務。パートのうち1人は臨時雇用者に該当するため補償対象外とし、正社員4人とパート1人が補償対象。直近3か月の合計給与額をもとに、日平均の4人の合計給与額3万8672円を算出、そこに補償率80%と補償期間日数を乗じる

【期間】移転に要した日数10日について補償

【結果】 $365万9171円 \div 365日 \times 10日 + 772万5953円 \div 365日 \times 10日 + 3万8672円 \times 0.8 \times 10日 = 62万1296円$

① 調査方針

② 公開情報調査結果

③ **ヒアリング調査結果**

## 国内ヒアリング実施先

- 国内においては、損失補償の全体像がおおむね固まった段階において、仮説の確認等を目的に以下の8人に対しヒアリングを実施した。

属性	実施日
弁護士・弁理士	2/7 (水) 10:00-11:00
【ヒアリング内容】 裁判例に基づき、実施許諾料相当額算定の考え方等を確認	
弁護士・公認会計士	2/13 (火) 10:00-11:00
【ヒアリング内容】 裁判例に基づき、現在用意している補償額算定の考え方の妥当性を確認	
企業関係者 (大手製造業)	2/13 (火) 20:00-21:00
【ヒアリング内容】 新製品の販売価格、販売数量の推定方法、疎明の資料の確認	
弁護士・公認会計士	2/20 (火) 10:00-11:00
【ヒアリング内容】 裁判例に基づき、現在用意している補償額算定の考え方の妥当性を確認	
企業関係者 (大手製造業)	2/21 (水) 10:00-11:00
【ヒアリング内容】 新製品 (本制度の対象となりうるものを想定) の収益見込みの推定方法、疎明の資料の確認	
公認会計士	2/21 (水) 15:00-16:00
【ヒアリング内容】 M&A等における、収益見込みの推定方法、疎明の資料の確認	
企業関係者 (大手製造業)	2/28 (水) 16:30-17:30
【ヒアリング内容】 新製品 (本制度の対象となりうるものを想定) の収益見込みの推定方法、疎明の資料の確認	
企業関係者 (大手製造業)	3/5 (火) 09:45-10:45
【ヒアリング内容】 新製品 (本制度の対象となりうるものを想定) の収益見込みの推定方法、疎明の資料の確認	

## 【調査2】文献調査・ヒアリングを受けた調査結果サマリ①

### 公開情報調査結果

#### 1. 特許権の金銭価値への変換方法

- 特許法102条：特許権侵害に関する損害賠償請求における算定
  - 1項1号（逸失利益）、2項（侵害者利益）、1項2号・3項（ライセンス料相当額）の3通り
- 知財価値評価：特許権自体の金銭価値への変換
  - コストアプローチ、マーケットアプローチ、インカムアプローチの3通り

#### 2. 算定式

- 特許法102条
  - 1項1号（逸失利益）、2項（侵害者利益）の場合

<b>算定式</b>	<b>侵害者の販売数量 × 特許権者／侵害者の単位当たりの利益 × （寄与率）</b>
------------	---

##### 【侵害者の販売数量】

侵害者が売り上げた販売数量を基準に、特許権者が実施能力（実施相応数量）を超える分、市場の非同一性等を考慮し特許権者が販売できない分（特定数量）は控除される

##### 【特許権者／侵害者の単位当たりの利益】

利益全体額から、原材料費等の「製造販売に直接関連し追加的に必要になった経費」（変動費＋個別固定費）を控除した「限界利益」が対象

##### 【寄与率】

対象製品の一部のみが権利者の権利に係るものである場合等に考慮。算定も裁判所の裁量が大きい

## 【調査2】文献調査・ヒアリングを受けた調査結果サマリ②

### 公開情報調査結果（続き）

#### ➤ 1項2号・3項の場合

算定式

侵害者の販売数量 × 特許を使用した製品、部品等の販売価格 × 実施料率  
× (寄与率)

#### 【侵害者の販売数量】

3項の場合は侵害者の販売数量全てが対象。1項2号の場合は実施相応数量、特定数量によって控除された分が対象（2項においても同様）

#### 【特許を使用した製品、部品等の販売価格】

対象となる特許が製品のどの段階（完成品全てか、一部の部品か）において需要を喚起したのか推定

#### 【実施料率】

特許権者の契約例や、類似するライセンス料率を相場やデータベースから引用して推定

#### 【寄与率】

対象製品の一部分のみが権利者の権利に係るものである場合等に考慮。算定も裁判所の裁量が大きい

#### ■ 知財価値評価

##### ➤ コストアプローチの場合 = (略)

資産の用役能力を再調達するために必要な金額を算定。収益力は反映されない

##### ➤ マーケットアプローチの場合 = (略)

同一または類似の項目に関する市場価格を用いて算定。データの入手が困難

## 【調査2】文献調査・ヒアリングを受けた調査結果サマリ③

### 公開情報調査結果（続き）

- インカムアプローチの場合  
※一般的な超過収益法において

算定式

（知的財産に関連する事業全体で生み出すフリーキャッシュフロー（FCF）  
－ 無形資産以外の貢献資産の価値） × 無形資産内の知財（特許）の貢献度

【知的財産に関連する事業全体で生み出すフリーキャッシュフロー】  
一定期間（例えば5年）のFCFの合計値の推定値と継続価値（ターミナルバリュー）の合算値で算定。一定期間のFCFを推定し、さらに加重平均資産コスト（WACC）を用いて設定した割引率を各年の値に乘じる（割引率は年を追うごとに増える。1年後は1乗、2年後は2乗）。ターミナルバリューは推定した一定期間の最終年の値に、「割引率－成長率」の値を割って算定する。

【無形資産以外の貢献資産の価値】

金融資産、有形固定資産による事業価値への貢献分を算出し、その分を事業価値全体から控除する

【無形資産内の知財（特許）の貢献度】

無形資産に占める特許技術のウェイトを算定し乘じる

ここまでの  
整理

- 知財価値評価の各アプローチは特許の価値そのものを対象としている。本損失補償制度においては保全指定に起因する損失を算定することが趣旨であるため、例えば、保全指定が解除された場合には、指定特許出願人は特許を活用して得られる利益までは補償しない。そのような観点から考えると、特許の価値そのものを評価する知財価値評価のアプローチは本損失補償制度においては馴染まない
- 特許法102条のアプローチを基準に損失補償制度を検討する

## 【調査2】文献調査・ヒアリングを受けた調査結果サマリ④

### 公開情報調査結果（続き）

#### 3. その他の制度（参考）

特許法102条の算定と同様に「限界利益」を算定する事例としては「営業損害の賠償」「営業休止の損失補償」の2通りがある。

##### ■ 営業損害の賠償

第三者の債務不履行、不法行為等により営業が休止に追い込まれた場合、被害者がその期間の逸失利益を請求する

**算定式** 売上高 - 支出を免れた経費（変動費）

【売上高】直近の売上高の実績値等を参考に推定する

【支出を免れた経費（≡変動費）】損害により営業できないことで支出しなくなった経費（≡変動費）。営業していなくても支出を続ける経費（≡固定費）は賠償対象

##### ■ 営業休止の損失補償

休業中により得られなかった収益相当額（営業利益）を補償。（なお別枠で固定的経費や人件費も請求可）

**算定式** 営業利益 + B + C - D ± E （+ 固定的経費 + 人件費※別枠）

【営業利益】直近の営業利益の実績値等を参考に推定する

【B】販管費の一部。租税公課の所得税／法人税等、②家族従業員の賃金等

【C】営業外収益の一部。雑収入の一部等

【D】営業外損失の一部。支払利息、繰延資産の償却費等

【E】特別損益の一部。業種によって営業活動に付随されるものであれば考慮



## 【調査2】文献調査・ヒアリングを受けた調査結果サマリ⑤

### ヒアリング調査結果

#### 1. 法曹関係者・会計関係者

逸失実施許諾料相当額の算定の在り方、収益見込みの推定等について聴取

- 販売価格の推定は基本的に合意例を優先する考えでは一致。さらに特定製品の価格を引用することまでは客観性があると裁判例からも判断されうるとの意見が大勢を占めた。一方で、経費と相応の利益を積み上げる算定方法については、裁判では認められにくいだろうという意見があった。M&A等の事例においては、将来的な価格上昇のリスク、また販売形態による価格転嫁の難しさ等も考慮するという指摘があった
- 販売数量の推定については、合意例を優先することに異論はなかった。一方で、特定製品の数量を参考にする方法については、裁判においては保守的な判断を行いがちであることから認められることはないだろうとの慎重論もあった。
- 経費、営業利益の推定については、大きな指摘はなかったが、営業損害の事例等では、基本的に企業全体額を対象にしていることに対し、今回の補償は個別製品を対象にすることから、その違いについて違和感を指摘する意見があった
- 収益見込みの推定については全般的に、基本的に、裁判例は実績を重視することから推定を認めにくいとの指摘があった。そのため、今回の推定においては裁判例にこだわらずに損失補償という観点で考えるべきではないかとの指摘もあった
- 裁判においては、裁判官が疎明書類をもとに納得できれば良く、その判断は裁判官の裁量が大きいいことを指摘する意見があった。

## 【調査2】文献調査・ヒアリングを受けた調査結果サマリ⑤

### ヒアリング調査結果

#### 2. 企業関係者

収益見込みの推定の実態について聴取

- 防衛装備品を取り扱う企業は基本的に防衛装備庁の決められたフォーマットに従い推定を行うことが前提であるとの指摘があった。また装備品は実際の調達の前に予算要求する段階においてすでにある程度の推定は完了しているとの指摘があった。また装備品に関する技術が保全してを受けても、実施が制限されることはないために自社では想定していないとの指摘があった
- デュアルユース品、ないしは一般民生品については、市場の状況から収益見込みを推定するとの意見が多かった。コストプラスで算定する方法も考えられるが、多くは参考になり得る旧世代品があるため、完全なコストプラスで算定することは少ないとの指摘もあった。
- また企業側は、経費や利益について精緻に推定しており、そのような社内の検討書類が存在するという意見が多かった。ただし、その精度は企画段階と契約段階（上市直前段階）等で違いがあり、後の時間軸になるほど正確性が増すという指摘があった
- 早期の段階で実施が不許可となった場合、それ以上、推定の精度を増すような作業は企業側で行われることは少ない中で、補償のためだけに精度を増すような作業をすることは無駄であるとの指摘もあった
- 懸念点として、①外国政府への納品を想定し実施が不許可となった場合に外国政府とのやり取りの内容を開示できない恐れがあるがその場合の補償はどうなるのか、②補償は必ずしもこの書類を提出しなければならないという形ではなく広くとらえてほしい、③そもそも保全指定の段階で将来性を考慮し判断することが重要である、④海外出願の禁止により具体的な事業が存在しない中でも、機会損失を受けたと考えられる場合の補償はどうなるのか、という指摘があった

# 4

## ワーキング・グループ(WG)の概要

## ワーキング・グループ委員の依頼方針

- 本調査研究の目的や、具体的な補償額の算定等を踏まえて、ワーキング・グループの委員選考に当たっては以下の4つの観点を踏まえて各界の専門家による議論をさせていただく予定

観点	会議にて求められる事項（案）	要件	所属	想定人数
A	過去調査を踏まえた、多様な視点を生かした <b>取り纏め</b> の実施（座長）	過年度の有識者委員会等にも参画し、幅広い知見を有する	アカデミア	1名
B	<b>特許価値評価に関する知見</b> を持ち、本制度の <b>補償額の算定</b> に具体的な指摘	業務として、特許に関する価値評価を実施した経験がある	弁理士、会計士	1名
C	<b>特許法102条の損害賠償請求に明るく</b> 、本制度に適用する際の具体的な指摘	特許権侵害の損害賠償請求訴訟への経験があり、知見も有する	弁護士	1名
D	<b>企業側の視点</b> から、本制度の具体化についての意見提示	特定技術分野に該当する研究開発を実施し、自社の費用、利益の計算の経験もある	企業	1名

# Thank you

[pwc.com/jp](https://www.pwc.com/jp)

© 2024 PwC Consulting LLC. All rights reserved.

PwC refers to the PwC network member firms and/or their specified subsidiaries in Japan, and may sometimes refer to the PwC network. Each of such firms and subsidiaries is a separate legal entity. Please see [www.pwc.com/structure](https://www.pwc.com/structure) for further details.

This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.