

特許権侵害訴訟の訴え提起手数料

ユアサハラ法律特許事務所

弁護士 深井 俊至

1 訴え提起手数料

訴えの提起をするには、裁判所に対し、以下の計算による訴え提起手数料を納めなければならない(民事訴訟費用等の関する法律3条1項、別表第一)。

訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額

- | | |
|----------------------------------|-------|
| (1) 訴訟の目的の価額が100万円までの部分 | |
| その価額10万円までごとに | 1000円 |
| (2) 訴訟の目的の価額が100万円を超え500万円までの部分 | |
| その価額20万円までごとに | 1000円 |
| (3) 訴訟の目的の価額が500万円を超え1000万円までの部分 | |
| その価額50万円までごとに | 2000円 |

- (4) 訴訟の目的の価額が1000万円を超え10億円までの部分
その価額100万円までごとに 3000円
- (5) 訴訟の目的の価額が10億円を超え50億円までの部分
その価額500万円までごとに 1 万円
- (6) 訴訟の目的の価額が50億円を超える部分
その価額1000万円までごとに 1 万円

このように、訴え提起手数料は訴訟の目的の価額(訴額)に応じて増加する。訴額とそれに対する訴え提起手数料は、例えば、以下のとおりとなる。

訴額	訴え提起手数料
500万円	3 万円
1000万円	5 万円
5000万円	17万円
1 億円	32万円
5 億円	152万円
10億円	302万円
50億円	1102万円

2 特許権侵害訴訟の訴額算定基準

訴額は、訴状の「請求の趣旨」欄に記載された請求内容に応じて決まる。複数の請求、例えば、差止請求と損害賠償請求がされた場合は、各請求に応じてそれぞれ計算される訴額を合算した額が訴額となる。特許権侵害訴訟では、特許権侵害行為の差止請求と特許権侵害行為によって被った損害の賠償請求がされることが多い。訴状の請求の趣旨の記載としては、例えば、以下のとおりである。

- 1 被告は、別紙被告製品目録記載の製品を製造し、販売し、又は販売の申出をしてはならない。
- 2 被告は、別紙被告製品目録記載の製品を廃棄せよ。
- 3 被告は、原告に対し、5 億円及びこれに対する令和 6 年 7 月 1 日から支払済みまで年 3 %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。
との判決並びに仮執行宣言を求める。

1項は被告製品の製造、販売等の差止請求である。
2項は被告製品の廃棄請求であるが、1項の被告製

品の差止請求に附帯する請求である。3項は金銭の支払い請求であり、元本である5億円とこれに対する3%の遅延損害金の請求に分かれ、遅延損害金の請求は元本に対する附帯請求である。附帯請求は訴額の対象としないので、1項の差止請求と3項の5億円(元本)請求部分が訴額の対象となる。訴訟費用の負担を求める4項は訴額計算の対象とならない。

金銭の支払い請求は、特許権侵害に基づく損害賠償請求独自の訴額の算定基準があるわけではなく、一般の訴額算定基準が適用される。金銭の支払い請求はその額(附帯請求部分を除く。)がそのまま訴額となる。よって、3項の請求の訴額は5億円である。

特許権侵害行為の差止請求の訴額は、以下の訴額算定基準¹が採用されている。

次のいずれかによる。

- ア 原告の訴え提起時の年間売上減少額×原告の訴え提起時の利益率×権利の残存年数×8分の1
- イ 被告の訴え提起時の年間売上推定額×被告の訴え提起時の推定利益率×権利の残存年数×8分の1
- ウ (年間実施料相当額×権利の残存年数) - 中間利息

ア、イ、ウは令和元年5月17日法律第3号による改正(令和2年4月1日施行)前の特許法102条1項、2項、3項^{2,3}にそれぞれ対応しているように思われる。特許権侵害行為の差止請求及び損害賠償請求をする場合において、請求の原因中に記載した特許法102条1項、2項又は3項に対応してア、イ、ウの算定基準を用いなければならないか、例えば、損害賠償額を102条3項に基づいて算定して請求した場合、差止請求の訴額算定基準としてウの算定基準を用いなければならないであろうか。この点、損害賠償額の算定に採用した102条1項、2項又は3項に対応させて差止請求の訴額算定基準であるア、イ、ウを採用しなければならないということではなく、ア、イ、ウのいずれかによって差止請求の訴額を計算すればよいようである⁴。実務上、ウで計算した場合が最も訴額が高額になることが多

いので、ア又はイの算定基準が採用されることが多いと思われる。アとイの比較では、アは特許権者(原告)の訴え提起時の年間売上減少額と利益率を記載する必要があり、それは原告として営業秘密にしたい場合も多いので、アは避けて、イの算定基準が採用される場合が多いと思われる。被告の訴え提起時の年間売上推定額と推定利益率は、提訴時に特許権者(原告)はそれらの推定するに十分な資料を入手できないことも多いと考えられるが、一見して合理性を欠くような値でない限り、特許権者(原告)が訴額計算書に記載した被告の訴え提起時の年間売上推定額と推定利益率について裁判所から釈明や資料提出を求められることはないようである。

「権利の残存年数」は、月単位まで計算し、月数に端数が生じる場合は、切り捨てる⁵。

前記の請求の趣旨の例において、例えば、被告の訴え提起時の年間売上推定額が10億円、被告の訴え提起時の推定利益率が30%、特許権の残存期間が13年7か月20日であったとする。差止請求についてイの算定基準を採用すると、差止請求の訴額は以下のとおりとなる。

10億円(被告の訴え提起時の年間売上推定額) × 30%(被告の訴え提起時の推定利益率) × (13 + 7/12)(権利の残存年数、月端数切捨て) × 1/8 = 5億0937万4999円(端数切捨て)

損害賠償請求の訴額は5億円であるから差止請求の訴額と合算した訴額は10億0937万4999円となり、訴え提起手数料は304万円となる。

3 高額な特許権侵害訴訟の訴え提起手数料

前記の訴額算定基準に従って計算される特許権侵害訴訟の訴額による訴え提起手数料は高額となる場合も多い。特に、侵害者側が大企業で侵害品の売上が巨額となっている場合及び特許権の残存年数が長い場合、訴え提起手数料は高額となる。資金力が十分ではない中小企業が特許権者(原告)として訴え提起を検討する際、まず支払いが必要となる高額な訴え提起手数料は提訴を躊躇させる要因ともなる。「2020年3月17日 日本商工会議所 東京商工会議所 知的財産政策に関する意見」⁶には、以下のとおり記載されている。

「訴額に比例した裁判費用は、中小企業が多額の

損害賠償額を求めて訴訟提起することを難しくしている。例えば、訴額が3億円の訴訟を提起する場合には、一番だけでも手数料として92万円を裁判所に納付する必要があることに加え、被疑侵害品の差止請求や控訴を行えば、更なる手数料の納付が求められる。また、差止請求については、訴額算定の計算根拠に用いられる「被告の訴え提起時の年間売上推定額」や「被告の訴え提起時の推定利益率」等について、訴訟提起前には原告側にその算定資料が十分揃っていない。さらに、差止請求とは別に、差止仮処分についても、印紙代は2,000円と低額な一方、一定程度の保証金を供託する必要があり、資金繰りに余裕のない中小企業にとっては訴訟提起を留まる一つの要素となっている。こうした観点から、提訴手数料の低額化・定額化をはかること。」(12頁)

4 一部請求による訴え提起手数料の低額化

提訴時の訴え提起手数料を低額にする方法として一部請求とすることが考えられる。

(1) 損害賠償請求について

金銭の請求については、請求可能な全額を提訴時に請求する必要はなく、その一部を請求金額とすることができる。訴え提起の際は一部請求としておき、その金銭請求の原因となる事実関係の審理が進み、金銭請求が認められる可能性が高まった段階又は金銭請求を認めるとの心証開示があった段階において、請求を保留していた残部を請求額に追加する訴えの変更により全額請求とすることができる。

この一部請求の手法によるなら、訴え提起時の金銭請求額は小さくなるのでその訴額(金銭請求額と同じ)も小さくなり、訴え提起手数料を少なくすることができる。訴えの変更により残部を請求額に加える訴えの変更をした時点でその全部請求額に応じた訴え提起手数料の額に不足する額を支払う必要があるが、勝訴の可能性が高まった段階で行うことにすれば勝訴により回収が期待できる。

特許権侵害に基づく損害賠償請求も金銭請求であるから、特許権者(原告)が被ったと考える損害の額の全額を訴え提起時に請求せず、その一部の請求とすることができる。前記の請求の趣旨の例の3項において、全額請求が5億円である

とした場合、例えば 5 億円のうちの 5000 万円を一部請求とすることができる。この場合、請求の趣旨 3 項は、「3 被告は、原告に対し、5000 万円及びこれに対する令和 6 年 7 月 1 日から支払済みまで年 3 % の割合による金員を支払え。」とし、訴状の請求の原因中に、例えば、「原告は、被告に対し、令和 〇 年 〇 月 〇 日から令和 6 年 6 月 30 日までの被告による本件特許権の侵害による 5 億円の損害賠償請求権を有するところ、その一部請求として 5000 万円の請求をし、残部 (4 億 5000 万円) は裁判上の催告とする。」のような記載をする。

一部請求とした場合の問題点は残部について消滅時効期間⁷が進行することである。「裁判上の催告」とは、時効の中断⁸ (平成 29 年法律第 44 号による民法改正 (令和 2 年 4 月 1 日施行) 後は「時効の完成猶予」) としての確定的な効力はないが、訴訟係属中、残部について催告をしていたものとして訴訟終了後 6 か月間は時効が完成しないとする法理であり、以下の平成 25 年 6 月 6 日最高裁判決 (民集 67 卷 5 号 1208 頁) でも認められている。

「明示的一部請求の訴えが提起された場合、債権者が将来にわたって残部をおよそ請求しない旨の意思を明らかにしているなど、残部につき権利行使の意思が継続的に表示されているとはいえない特段の事情のない限り、当該訴えの提起は、残部について、裁判上の催告として消滅時効の中断の効力を生ずるというべきであり、債権者は、当該訴えに係る訴訟の終了後 6 箇月以内に民法 153 条所定の措置を講ずることにより、残部について消滅時効を確定的に中断することができる」と解するのが相当である。」

本最高裁判決は、未収金請求事件において、既発生の 1 個の未収金債権について、その一部を請求する訴えを提起し、その一部請求を全部認容する旨の確定判決を得た後、本件訴訟で、その残部を請求するもので、上記の一部請求に係る訴えの提起が残部についても消滅時効の中断の効力を生ずるか否かが争われたという事案である。最高裁は、上記のとおり、当該一部請求の訴えの提起は、残部について裁判上の催告として消滅時効の中断の効力を生じ、債権者が当該訴訟の終了後 6 箇月以内に民法 153 条 (平成 29 年改正前) 所定の措置 (裁

判上の請求等) を講ずることにより、残部について消滅時効を確定的に中断することができる」と判示したが、これは 1 個の債権についての判示である。

これに対し、侵害品がある期間にわたって侵害者により販売されたという特許権侵害事案において、特許権侵害を理由とする損害賠償請求権は、その期間中に侵害者によって行われた個々の侵害品の販売という個々の不法行為によって発生した個々の損害の賠償請求権の集積であって、1 個の損害賠償請求権ではない。したがって、前記の例で、令和 〇 年 〇 月 〇 日から令和 6 年 6 月 30 日までの被告による本件特許権の侵害による 5 億円の損害賠償請求権の一部請求として 5000 万円の請求をし、残部 (4 億 5000 万円) を裁判上の催告とする、と主張したとして、1 個の債権についての上記最高裁判決とは事案が異なる。

もっとも、ある期間にわたって行われた特許権侵害行為 (侵害品の販売の継続) を理由とする損害賠償請求において、明示的一部請求の訴えが提起された場合、特許権者は残部につき権利行使の意思を継続的に表示しているとみることができるという実質論と共に、1 個の債権であるか (上記最高裁判決の事案)、複数の特許権侵害行為に基づく複数の損害賠償請求権の集積の事案であるかの差異を埋める形式的理由を考えるならば、全額請求 (前記例では 5 億円) のうちの一部請求 (前記例では 5000 万円) の割合 (前記例では 10 %) で、個々の侵害品の販売により発生した個々の損害賠償請求権 (各 1 個の損害賠償請求権) の 10 % の一部請求の集積と考えることもできよう。

ある期間にわたって行われた特許権侵害を理由とする損害賠償請求において、明示的一部請求の訴えが提起された場合、残部について、前記最高裁判決を参照して、裁判上の催告としての効力を認めるのが特許権侵害訴訟実務の趨勢といえる。

(2) 差止請求について

金銭の請求権は数量的に可分な債権であるため、全部請求と一部請求とは金額によって明確に分けることができる。しかし、特許権侵害行為の差止請求については、例えば、前記請求の趣旨 1 項の主文となるので、一部請求を考える

場合、どのように分けるかが問題となる。

販売数量や売上額は数額であるから、これらを基準に全部請求と一部請求を分けることも考えられなくもない。しかし、明確性の問題と共に特許権侵害行為の一部継続を認める請求の趣旨となり、訴え提起手数料の低減化の目的としては実務的ではない。特許権侵害行為の差止請求について行為態様に着目した一部請求は難しいといえる。

一方、差止め禁止期間に着目すると、期間は明確に区分することができる。一般的に、特許権侵害行為の差止請求の請求の趣旨(対応して判決主文の記載)には期間制限がなく、前記請求の趣旨1項のように、その文言上は無期限である。しかし、特許権はその存続期間が定まっており(特許法67条)、特許庁の登録原簿により存続期間の満了日は客観的に把握できるから、前記請求の趣旨1項のようにその文言上、期間制限がなくとも、その差止命令の請求原因となった特許権の残存期間の終期までであることは前提となっているといえる。確かに、判決主文においては差止命令に期限はないが、特許権の存続期間が満了後に、当該消滅した特許権に基づいて差止請求をすることは考えられないので、判決主文に期限が記載されなくとも実務上の不都合は通常、生じない⁹。このような理由で、特許権侵害行為の差止命令の判決主文に期限が付されないのが一般であるが、請求原因となった特許権の残存期間の終期までであることは前提になっているといえるので、期間の点において、差止請求の全部請求は、差止請求の原因となった特許権の残存期間の終期までであり、残存期間の終期の前を期限とする一部請求とすることは可能なはずである。前記請求の趣旨1項において、これを一部請求とする記載として、例えば、「被告は、令和12年12月31日までの間、別紙被告製品目録記載の製品を製造し、販売し、又は販売の申出をしてはならない。」とすることは可能と解される。ここで、一部請求とした差止請求の期限(上記例では令和12年12月31日)は、差止請求の原因となった特許権の残存期間の終期より前の日であって、第1審又は控訴があり得ることを考えて控訴審の判決があると予想される日(実

務的には提訴時から3～5年程度後にすればよいと思われる。)よりやや後の日とすることが考えられる。

訴え提起手数料については、前記特許権侵害行為の差止請求の訴額算定基準中、「権利の残存年数」の部分は「差止期間の終期までの年数」として計算すればよいはずである。

この一部請求の手法によるなら、訴え提起時の差止請求の訴額も小さくなり、訴え提起手数料を少なくすることができる。審理が進み、侵害の心証開示があれば、差止期間の部分をなくした通常の差止請求の趣旨に変更する訴えの変更をし、その時点でその全部請求額(特許権の残存期間の終期まで)に応じた訴え提起手数料の額に不足する額を支払うということにすればよい。

このように、差止請求についての期間の点で一部請求という手法は認められるべきであると考えが、現時点では、一般的手法にはなっていない。しかし、侵害品の売上が大きく、かつ、特許権の残存期間が長く、差止請求の訴額が大きくなる(よって訴え提起手数料の額が大きくなる。)場合には検討してよい手法である。

5 複数の特許権に基づく特許権侵害行為の差止請求の場合

被告製品の製造、販売等が原告の保有する複数の特許権を侵害している場合、被告製品の製造、販売等の差止請求の請求原因として複数の特許権を主張することがある。この場合でも、差止対象である被告製品が同一であれば、請求の趣旨における差止請求の記載は同一である。複数の特許権の一部の侵害が認められても全部の侵害が認められても差止めの主文は同一であり、原告が差止命令により得られる経済的利益、すなわち、被告により侵害品の製造、販売等がなされることによって原告が将来的に被る損害の発生防止という経済的利益は同一である。

同一の経済的利益を求める差止請求が複数の請求原因に基づくものであっても、そのそれぞれの請求原因に基づく差止請求の訴額を合算した額が差止請求の訴額となるのではなく、同一の経済的利益を求める複数の請求原因については同一の経済的利益に応じた単一の訴額を計算すればよい。

ただし、複数の特許権に基づく差止請求について、請求の趣旨の文言は同一であるが、複数の特許権のそれぞれの残存期間に違いがあれば、最も残存期間の長い特許権の侵害が認容されることが最も経済的利益(侵害品の製造、販売等の禁止期間が長くなる。)が大きくなる。したがって、この場合、訴額が最も大きくなる特許権、すなわち残存期間が最も長い特許権の侵害を理由とする差止請求の訴額をもって複数の特許権の侵害に基づく差止請求の訴額とする。

6 差止請求の訴え提起手数料の損害賠償請求の訴え提起手数料への算入

特許権侵害を理由として、特許権侵害行為の差止請求と損害賠償請求をする提訴を行った後、訴訟係属中に、当該特許権の存続期間が満了したということは時に起きることである。特に、事案が複雑で審理が長引き、かつ控訴審まで争ったという事案の場合、控訴審の係属中に特許権の存続期間が満了したため、特許権者は差止請求を取り下げるという事案はある。そして、特許権の残存期間中で損害賠償を未請求であった期間分の損害賠償請求を追加する訴えの変更をすることは有る。

また、特許権侵害を理由として、特許権侵害行為の差止請求のみを行う提訴をしたが、訴訟係属中に特許権の存続期間が満了したため、差止請求(旧請求)に換えて、特許権侵害行為による損害賠償請求(新請求)に変更するという訴えの変更申立を行うということも考える。

このように特許権侵害行為の差止請求をしている間に当該特許権の存続期間が満了して消滅し、代わりにその差止請求をしていた期間中の特許権侵害行為により被った損害の賠償請求を追加する場合、提訴時に差止請求の訴額分として支払った訴え提起手数料は、追加した損害賠償請求の手数料への算入が認められないと、結果的に無駄になってしまう。

請求を変更した場合の手数料の額については、民事訴訟費用等に関する法律 3 条 1 項、別表第一の五項に規定されており、変更後の請求について訴え提起の項により算出して得た額から変更前の請求に係る手数料の額を控除した額とされている。同五項の趣旨は、「基礎を同じくする両請求

が同一手続間において継続的に提起されたものであることにかんがみ、納付すべき手数料についても、両請求の目的の間に共通性があり、両者は実質的に一体をなすものとしてこれを計算すべきものとしたもの」である(東京高裁昭和52年8月4日決定-判例タイムズ363号231頁、232頁第3段)。そして、基礎を同じくする両請求の目的の間に共通性がある場合には、両者は実質的に一体をなすものとして、「すでに納められた手数料は、新請求につき独立に計算された手数料の額と重複する限度において後者に引き継がれ、右新請求について納められた手数料としての効果を有することとなるのである。」(同232頁第4段落)

同一手続間において新旧両請求が継続的に提起されたものであり、両請求の目的の間に共通性があり、両者は実質的に一体をなす場合、請求に係る経済的利益に実質的な変更はない。そのような場合にも、旧請求とは全く別に新請求について計算される手数料を支払わなければならないとするなら、当事者は実質的に同じ経済的利益を同一の手続内で求めているにもかかわらず、手数料の二重払いをしなければならないことになる。これは不合理であるので、民事訴訟費用等に関する法律別表第一の五項は、二重払いを要しないものとし、実質的に請求の増加がある場合のみ、その増加分(新旧両請求に係る手数料の差額分)のみについて手数料を追納させることとしたのである。

基礎を同じくする両請求の目的の間に共通性があるかどうかは実質的に判断される。金銭請求と金銭請求との間でしか共通性が認められないわけではなく、非金銭請求と金銭請求との間でも目的の共通性は認められる。訴えの提起や請求の変更の際の手数料は、請求の目的、すなわち請求に係る経済的利益によってその手数料が計算されるが、実質的にみて、請求に係る経済的利益に共通性があるかどうかで判断される。

特許権侵害を理由とする損害賠償請求に係る経済的利益は過去に被った損害についての損害賠償額である。一方、特許権侵害を理由とする差止請求に係る経済的利益は、侵害行為の継続により特許権者(原告)が将来、被るであろう損害の発生を防止しようとする請求であるから、発生を防止

することができた原告の損害額である。将来発生するであろう損害は事前に正確に確定できないので、将来発生するであろう原告の損害額を推定し、推定されたこの損害額に相当する額をもって差止請求の経済的利益としている。前記の差止請求の訴額算定基準はこの考えによっている。

以上のように、特許権侵害を理由とする損害賠償請求に係る経済的利益と特許権侵害を理由とする差止請求に係る経済的利益は、損害が過去に現実に発生したものであるか将来発生するであろうものかという違いがあるにすぎない。

特許権には存続期間があるから、提訴後の時間の経過により、差止請求に係る経済的利益の額は徐々に減少し、損害賠償請求に係る(又は損害賠償請求をなしうる)経済的利益は徐々に増加するという関係にある。差止請求に係る経済的利益が現実の損害賠償請求権に変容するとみることができるから、原告の請求する(又は請求し得る)経済的利益は実質的に同一である。

以上により、特許権侵害訴訟において、差止請求に関して支払っていた手数料は、差止請求をしていた期間の損害賠償請求の手数料として算入することが認められるべきである。

利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者…が受けた損害の額と推定する。

3 特許権者…は、…自己の特許権…を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

3 令和元年特許法102条改正前後で差止請求の訴額算定基準に変更はない。

4 「2020年度 大阪高等裁判所第8民事部および大阪地方裁判所第21・26民事部と大阪弁護士会知的財産委員会との協議会」(『Law and Technology別冊 知的財産紛争の最前線No. 7』24頁)に「【島村地裁裁判官】…差止請求と損害賠償請求の訴額の平仄を合わせる必要があるかということですが、結論から申し上げますと、特にこちらから絶対そろえてくださいとは申し上げておりません。もう一つこちらのほうで認識していることを申し上げますと、事実上そろえていただいていることが多いように思います。」(42頁)と記載されている。

5 注1の大阪地裁の訴額算定基準に端数切捨ての記載があり、東京地裁の訴額算定基準に記載はないが、東京地裁も端数切捨てを採用しているようである。

6 <https://archive.jccior.jp/honbun.pdf>

7 債権の消滅時効については民法166条1項、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効については民法724条

8 平成29年改正前民法147条

9 ただし、特許権の存続期間の満了が判決後にせまっている場合、敗訴する侵害者(被告)としては、差止命令の効力はすぐ消滅することが主文から分かるように、差止命令の終期を主文に記載してもらふ実務的要請は有り得る。

—おわり—

¹ 東京地裁https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi-section29_40_46_47/sogakusanteikijyunn/index.html

大阪地裁(東京地裁と同じ算定基準である。)
https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tetuzuki_ip/uketuke_sogaku_santei/index.html

² 改正前特許法102条

1 特許権者…が…自己の特許権…を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量…に、特許権者…がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、…特許権者…が受けた損害の額とすることができる。…

2 特許権者…が…自己の特許権…を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により