

知財紛争処理システムの見直しの検討課題に対する提案募集結果

平成 30 年 11 月
特許庁

1. 結果概要

- ・ 募集期間:2018 年 10 月 16 日(火)～11 月 16 日(金)
- ・ 提案提出者数:27 者
- ・ 提案提出者内訳:
企業:10 者(うち国外 1 者) 団体:10 者 個人:7 者

2. 主な具体的提案

※提出された提案から、特許庁にて、内容のバランス等に配慮しつつ、適宜、整理・抽出・要約したもの。

(0)見直し全般について

- 証拠収集手続及び損害賠償算定のそれぞれについて不満の声があるように思われ、知財紛争処理システムの見直しについて再度このテーマを取り上げて議論する意義はある。
- 日本において、日本の研究者・開発者が世界の最先端の技術について母国語でアクセスできることは、日本発のイノベーションを生み出す上でも大変重要であると考えられ、外国から日本に出願をさらに呼び込めるように、日本の制度の魅力をさらに引き上げるといった観点も必要。
- スタートアップや中小企業にとっても、日本の特許の価値が適切に判断・評価される状態としなければ、知財資産を保有しても、投資につながらないおそれがある。
- 国際的な視座を踏まえ、さらに日本発のイノベーション創出の観点から、日本の特許制度により、発明の創出、出願・権利化を通じた価値形成、権利活用のサイクルが円滑に回るように、特許の価値評価に関わる証拠収集手続及び損害賠償算定の適正化について、点検し、議論すること自体は重要。
- 中小企業が知財紛争処理に求めるのは、特許等が訴訟において適切に評価されるとともに、知財侵害の際の訴訟提起が容易になることを通じて、透明性と納得感の高い結果が得られることであり、我が国は、このような課題に対して、企業

の創意工夫の成果である知財の価値が十分に評価されるための方策の一つとして、予見可能性が高く、国際的に調和の取れた知財紛争処理システムの再構築に取り組む必要がある。

- 知財の本来の価値を適切に評価し、権利者の正当な権利を保護した上で、知財を活用する側を過度に委縮させることなく、活用にあたっての予見可能性が高い知財制度が求められ、知財紛争処理システムにおいても、権利者と実施者それぞれの利益をバランスさせる公平・公正で納得性の高い仕組みを構築することが必要。
- 諸外国の仕組みを探求することは必要であるものの、諸外国の仕組みを継ぎ接ぎ的に導入すべきといった議論を行うことは望ましくない。
- 各論点は、我が国経済に多大な影響を与える法改正等に関わるものであり、そのような法改正の功罪について、十分な議論ができないまま、書面により募った意見のみを参酌するだけで早急に判断できるような問題ではなく、拙速な結論を出すべきではない。
- 知財紛争処理システムのこれまでの見直しの議論の経緯にも拘わらず、今般再び同じ論点について意見募集されたことは、唐突で違和感を禁じ得ない。

(1)日本の知財紛争処理システムの現状

- 証拠収集手続及び損害賠償算定のそれぞれについて不満の声があり、この点からは、知財紛争処理システムを点検することは必要であり、必要に応じて見直すことも検討すべき。
- 日本の損害賠償額に対する納得度について、特許権者側の回答では不満が納得を大きく上回っている一方で、被疑侵害者側ではその差異がほとんど見られないことは、判決内容の妥当性にかかわらず、システムとして課題があることを示している。
- 本来守られるべき競争力の源泉である知財権が侵害を受けた場合、とりわけ中小企業では、経営資源の制約から知財侵害に対抗して訴訟を提起することが難しく、中小企業が訴訟を起こすのは、自社のビジネスを侵害され、その影響が看過できない場合。特許等でビジネスをしっかりと守ることができないため、中小企業はせっかく技術を開発しても、知財権を取得し活用する意欲を削がれている。
- 日本の裁判では、トレーニングを積んだ知財の専門家に判断を頂いており、さらには調査官制度、専門委員制度で技術的な面も補って判断を頂いているため、納得性、予見性の観点で他国に比べても遜色なく、納得性の面では優れていると感じる。

- 日本における知財紛争は、大半は訴訟に到らず当事者間で誠意をもって交渉する傾向にあり、柔軟な解決を許容する環境が形成されている。かかる訴訟に到らない紛争処理の実態も含めて評価すれば、日本の現状の知財紛争処理システム(少なくとも特許権に関する紛争処理システム)は適切に機能しており、概ね満足できる。
- 我が国の知財紛争処理システム全体を踏まえると、我が国の産業競争力の強化に資する仕組みが概ね整備されているものとする。

(2) 証拠収集手続の強化

〈全般〉

- 現行特許法でも、証拠収集手続として第 105 条に書類提出命令の規定があるが、当事者にとって有効な手続とはなっておらず、特に被疑侵害者に有利な状況とみなされていることから、特許権者と被疑侵害者とのバランスを取る方向での強化の必要性が認められる。
- 方法の発明などについては、依然として被疑侵害者の採用技術の特許権者が把握することが困難な場合もあるなど、依然として実効性に疑問を感じる実務家は多いと認識している。この点、諸外国の制度と比較して我が国の制度の弱い点であるように感じており、現行の文書提出命令を補完する別の制度の検討は必要。
- 特許権侵害訴訟における我が国の証拠収集手続は、諸外国と比較して強制力が十分とはいえないため、我が国の証拠収集手続を少なくとも諸外国と遜色ない程度までに充実させることを検討すべき。
- 平成 30 年法改正により、課題となっていた裁判所における文書提出命令の必要性を判断する手続が強化されたことから、この点と、命令に従わない場合のペナルティ(真実擬制)とを合わせると、証拠収集手続の強化に相当程度資するものと評価できる。まずはかかる法的措置の効果を見極め、評価することが必要。

〈ディスカバリー〉

- 米国のディスカバリー制度は、陪審員制度を持たない我が国には相容れず、特許とは無関係な情報まで開示が要求されることがあり、両当事者にとって負荷も時間もコストもかかることから、導入には反対。
- 訴訟当事者に過度な負担を強いるため、反対。

〈提訴前査察〉

- 中小企業が侵害の証拠を十分に収集できるようにするとともに、見込み違いの提訴を防ぐためには、訴訟提起前の証拠収集を容易にすることが重要であり、現行の制度を(民訴法 132 条の4第 1 項第 3 号、第 4 号)を、中小企業が容易に活用できるようにすることに加え、ドイツの査察制度を参考に、裁判所の許可を得て、中立的な第三者専門家が証拠収集を行う制度の導入を検討すべき。
- 提訴前査察は、訴訟の提起がない段階で、権利者に被疑侵害者の営業秘密が開示される可能性があり得、リスクであり、探索的な資料収集に悪用されかねない懸念がある。
- 訴えの提起前の査察は、濫用のおそれが高く、本来原告が負担すべき主張責任・立証責任を免脱させることになりかねないため反対。PAE 活動の活発化につながるおそれもある。
- 訴訟提起前の査察により効果的な証拠収集を行うことは困難であり、多大な労力を要するばかりで円滑な紛争解決にはつながらず、弊害が非常に大きい。
- 訴訟を提起しようとする当事者に相手企業の工場、研究所などの査察を認めることは、営業秘密などの探索のための証拠収集、濫用、脅し、審理の遅延などのおそれが危惧される。

〈提訴後査察〉

- 提訴後査察は、日本の法制度・法文化に馴染む形にアレンジして検討することは有益と考える。
- ドイツやイギリスの制度を参考に、裁判所が選任した中立的な第三者が査察を行い、裁判所が侵害の心証を得た場合に限り権利者に開示するような制度を、我が国の実情に合うように導入することを提案する。具体的には、訴え提起後に、証拠収集の必要性が認められ、かつ、濫用的な訴えでないことを確認した後、被告に情報開示義務を負わせ、それにもかかわらず被告が適切な情報を開示しない場合に、裁判所が査察命令を下せるという立法が考えられる。
- 査察命令に対し、すぐに不服申立てを認めると、証拠改ざんのおそれが高くなるため、不服申立ての時期については慎重に検討する必要がある。例えば、専門家が工場等の現場で、必要な資料を採取し、報告書を作成した後は、裁判所だけが報告書を吟味することができる一種のインカメラの状態とし、裁判所が、原告側に報告書の全部ないし一部の開示を認める決定をした段階で、被告に不服申立てを認めることが考えられる。
- 査察については特許権の構成要件にはなっていない営業秘密も視野に入ることが十分に考えられることから、争点を明確に把握している、公正・中立な第三者の技術専門家、例えば裁判所調査官等が行うことが望ましい。

- 日本国内にある工場や研究所のみが査察の対象となることとなり、国益に沿った制度設計となるかも含め、要件等を十分に検討していく必要がある。
- 文書提出命令に応じて提出された文書で、イ号製品とクレームの比較が可能であると裁判官が判断した場合には、査察は認められるべきではなく、そのような不適切な場合が確実に除かれるようにし、更には、被告側の対応が不誠実な場合や、被告側の事実の隠蔽等の事実についての蓋然性が認められる場合等、限定的な場合にのみ査察が行われることは検討の余地がある。
- 裁判所が査察を認める際の基準、つまり査察決定に際しどの程度の証拠を求めるとかが問題であり、この点のハードルが高いと事実上機能しないので、バランスを取った制度設計が望まれる。
- 一方的・強制的な探索手続きによる証拠収集を可能とする制度については、営業の自由を侵害するものであり、営業秘密の保護の観点から懸念が大きく、導入に反対。
- 仮に、裁判所が必要と認めた文書が提示されない場合に、執行官が実力を行使できること等を想定しているのであれば、未だ権利関係も確定していない証拠収集の段階で、訴訟提起側に過剰な権限を与えるものであり、我が国の法体系からも著しくバランスを欠くものであり容認できるものではない。
- 査察の対象となるのは当事者の営業秘密だけではなく、第三者の情報も含まれる点にも留意が必要。

〈その他〉

- 特許法 104 条の 2(具体的態様の明示義務)の例外規定を削除あるいは改訂することで、原則として、被疑侵害者が十分な証拠提出を行わなければ、自動的に特許権者の主張が採用され、特許権侵害が認定されるような制度の検討が考えられる。

(3) 営業秘密の保護

〈アトニーズ・アイズ・オンリー〉

- 知財紛争処理においては、原則として、極力、営業秘密を開示することなく侵害立証・損害立証が行われることが望ましいが、それでも何らかの形で営業秘密を開示させる場合には、アトニーズ・アイズ・オンリーの仕組みの導入は必須。高度が技術内容を含む特許訴訟においては、弁護士及び外部の技術専門家の関与を要件とすることややむを得ない。被開示対象者はあくまで外部の弁護士に限定すべき。

- 現行の 105 条 3 項について、当事者等にも開示する運用が多く見られることから、営業秘密に関する書類については、訴訟代理人又は補佐人のみに開示するような運用がなされることを期待。
- 米国の秘密保持命令(protective order)に倣って、日本においても①原則として秘密保持命令を受けるものを訴訟代理人である外部弁護士及び補佐人に限定し、それ以外の者(当事者を含む)への開示を禁止する、ただし②当事者間でこれと異なる合意をすることを妨げないという趣旨で特許法を改正することは合理的と考える。
- 当事者同士が競合企業であることが多い知的財産権侵害訴訟の分野では、競合企業である相手方当事者に対して、営業秘密を開示することに対する当事者の心理的抵抗が強いため、訴訟に必要な情報の開示が進まないという実態がある。このため、アトニーズ・アイズ・オンリーの制度を導入し、被疑侵害者の営業秘密の保護を図りつつ、訴訟に適切な証拠が提供されることを促進することを提案する。
- 査察制度を導入する場合に、例えば、原告側への開示は原告代理人に限定し、裁判官は、開示の前に原告の代表者から開示請求をしないの上申書を取得することができることにするなど、我が国の秘密保持命令制度よりは柔軟な形式で弁護士のみで営業秘密を開示する、いわゆるアトニーズ・アイズ・オンリーの取扱いを制度上可能にすることが適切。
- 営業秘密の開示先を代理人のみに限定し、当事者には開示しない仕組みを導入したとしても、営業秘密漏えいのおそれは決してなくならないため、代理人に営業秘密を開示することには反対。代理人が秘密保持義務に反したということを立証することも難しいことから、開示先については、裁判官のみに限定すべき。

〈その他〉

- 何らかの対策を講じて営業秘密の保護を実現しつつも、優先されるべきは、裁判所が常に必要な証拠を収集して、それに基づいて事案を適切に判断できるような制度とすることであり、特許法 105 条 1 項但書を削除あるいは改訂するなどして、営業秘密であるという理由による証拠提出の拒否が認められない制度が望まれる。
- 一方当事者に特定の営業秘密情報を開示させる場合に、情報開示を要求する当事者に一定の保証金を供託させることで、無用な情報開示の抑制や、万が一の情報開示によって情報開示側の当事者が損害を受けた場合の対策とすることもできる。

(4) 損害賠償額確定のための手続の見直し

〈二段階訴訟〉

- 特許権侵害の審理と損害賠償額の審理とを二段階で実施することは多くの場合、訴訟経済上効率的。例えば、特許権者が損害賠償請求と差止請求とを同時に行っている場合、特許権侵害の判決と同意に差止請求が認容され、その結果、損害賠償額の確定を待たずに当事者が和解に至る可能性も多いと思われる。
- 侵害事実の確認により違法性が認定された後であれば、同じ技術分野の当事者間では、裁判所において損害額を算定するより、当該当事者にとって納得性のある金額での解決を期待できる。
- 提訴前の段階では、損害額を算定する根拠となるデータが権利者側には乏しいため、損害額を算定することは大変困難で、いきおい高い賠償額を設定する実務傾向にあるが、損害額計算のための情報提供命令が出されれば、そのようなことも改善されるように思う。
- 損害賠償義務の確認の判決を裁判所が下しさえすれば、多くの事件で当事者同士の話し合いによる解決も可能になると思われ、早期の紛争解決や訴訟経済に資する効果があると考えられる。
- ドイツの二段階訴訟は、侵害訴訟において差止が発行されるため、その後の交渉において敗訴した実施者が一方的な和解条件を甘受する状況となるおそれがあり、導入に反対。
- 日本の場合も、裁判所にて侵害論の議論が行われた後、中間判決や心証開示といった裁判所の訴訟指揮により和解勧誘が可能であるため、ドイツの二段階訴訟と実質的に変わらないため、導入の必要性は感じていない。
- ドイツでは、当事者間で損害賠償額が決着しない場合には、結局、裁判所で争うこととなり、二度手間となっている。裁判所に損害額を決定してもらった方が、期間的にも短いと考えられ、納得感があるのではないか。

〈その他〉

- 特許権者から損害賠償額の主張があった場合には、その反証の立証責任を被疑侵害者側に転嫁することを検討して頂きたい。
- 損害賠償額の確定にあたっては、原則として、経済専門家による見解を取る手続を組み入れることを検討して頂きたい。
- 計算鑑定人の資料の開示請求について強制力を持たせるなど、計算鑑定人の権限を強化し、計算鑑定制度(特許法 105 条の2)をより拡充することも検討に値する。

(5) 損害賠償制度の見直し

〈全般〉

- 現在の低すぎる損害賠償額を早期に是正するために、特許法 102 条各項に基づく算定の見直しや法定損害賠償の導入など、損害賠償の額を適切な水準に引き上げる方策を講じるべき。
- 裁判になることなく特許権者とライセンス契約を締結して実施料を支払うよりも敗訴して損害賠償額を支払った方が被疑侵害者にとって経済的に合理的であるという経済環境を作らないことが課題。このような被疑侵害者にとって有利となる経済環境下では、特許権侵害を軽視する意識が蔓延し、また特許権者による裁判コストの負担も膨大になることから、プロイノベーション戦略や知的財産の適切な利活用拡大と逆行した社会に向かう。
- 知財の価値を適切に評価する必要があること、及び一部に損害賠償額について納得性が低いという意見があることを踏まえると、実損の填補の範囲内において、ビジネスの実態に合った損害の補填が適切に行われるよう検討することは賛成。
- 損害賠償額の不満については、判決額に対する当事者間の納得性が低い点に起因するものが多いと思われ、損害賠償額のプロセス及びその基準についての透明化を検討すべき。
- 単に「額」を上げることを目的とした制度改正には反対。ビジネスの実態に合った「損害の填補」が適切に行われるよう検討することには賛成。ただし、傾向として特許権者が損害賠償額に不満を感じている中で、なぜ納得がいかないのかという点を検証することは必要。
- 損害賠償額に関しては、計算基準及び方法についての予測可能性を高めることにより、特に特許権者の満足度は高まるものと考ええる。損害賠償額算定における寄与度についても、損害算定専門家(Damage Expert)を関与させることにより、透明性の高い分析的な裁判例が蓄積されることを期待する。
- 賠償額の認定が、算出された損害額に対して何らかの係数を掛けて減額する例が多く、この減額の係数の根拠がよく判らない点が権利者側の不満点だと考えられ、減額する場合の根拠の明確化が必要。

〈「実損の填補」の範囲内〉

- 特許法 102 条 3 項は、平成 10 年法改正により「通常」の文言が削除されたが、改正から 20 年経過した今日において、あらためて改正の趣旨が実際の判例に

生かされているのかを検証し、より積極的に「事後的に相当な実施料」であることを明文化することも選択肢としてはあり得ると考える。

- 特許法 102 条 1 項と 3 項の重畳適用は認めるべき。例えば、自己が得意な市場では特許で独占し、自己の不得手な市場にはパートナーにライセンスして、自己の実施能力を超えて自己の技術の普及を図ることはある。また、自己の実施能力を超えた部分について逸失利益ではないとすると、自己の実施能力を超えた部分については無償でライセンスせよということになり、大企業と比較して実施能力に差がある中小企業にとって実務上不合理と感じる。
- 特許法 102 条 3 項の特許実施料相当額については、損害賠償額が「通常の特許実施料相当額」を上回るよう法定するとともに、増額につながる考慮要素を明確にすべき。
- 102 条 3 項は、実際には、通常の実施料相当額を上回る実施料相当額が認定されているかについては疑問が残る場合もある。特許権者に対してすぐに実施権を結んだ訴外の第三者に対する実施料率が、実施権を締結しないで侵害行為を長く実施していた第三者にも参考とされることは公平の見地から妥当ではなく、「通常の実施料相当額」を上回る損害賠償額が認定されやすい運用ができるような検討をしていただきたい。
- 平成 10 年法改正から年月が経っており、特許法 102 条に関連する裁判例が多数出ており、こうした裁判例を参考にし、どのような場合に 102 条 1 項、2 項の適用が認められるか、どのような場合に推定の覆滅が認められるか、寄与率をどのように考慮すべきであるかといった点を中心に、これまで必ずしも明確でなかった点を明らかにするような改正を検討することを提案する。

〈「実損の填補」を超える仕組み〉

- 中小企業からは、悪質な侵害を行う企業の事例が多数報告されている。例えば、他社特許であることを認識しながら、意図的に当該特許を侵害した模倣品を販売し、特許権者に侵害の事実が発覚した場合には、ライセンス交渉を行えばよいと開き直る企業や、侵害判明後に、様々な理由を付けてライセンス交渉を引き延ばし、あわよくば特許を侵害したまま逃げ切ろうとする企業など。さらに、中小企業が原告として最終的に訴訟に踏み切った場合には、侵害企業が資金や人材など中小企業の経営資源の乏しさを見越して裁判の長期化を図り、中小企業に訴えを取り下げさせようとする事例も聞かれる。現行法ではこうした悪質な侵害行為を防ぐことができず、中小企業が対応に苦慮している実態を踏まえ、諸外国の事例を参考に、極めて悪質な侵害行為の場合には、例えば侵害者側に侵害行為で得た利益が手元に残らないよう、防止するための制度等についても検討し、早急に対応することを望む。

- 費用対効果の観点から事実上泣き寝入りせざるを得ない権利者の存在や、国際的な状況も加味すれば、実損の填補の範囲を超えた損害賠償制度を検討することは一考に値するが、パテントロールの不当な権利行使を抑制する方策の検討も行った上で、我が国の実情や国際状況を踏まえ、その要件と効果を慎重に検討すべき。
- 現行制度において実損の填補すら十分でないという声がある状況においては、懲罰賠償を含む実損の填補を超える仕組みを設けるべきではなく、むしろ一倍の議論において適正な損害額は何かという点を整理することが重要になる。
- 侵害者利益の全てを権利者の利益として吐き出させる制度の導入については、準事務管理の理論を導入することの民法体系全体との整合性、又は侵害者自身の営業努力若しくはブランド力など特許発明以外の貢献で得た利益を権利者に償還することの正当性をどう理論的に説明するのかなどを考慮しつつ、慎重な検討が必要。
- 追加的な賠償(特に懲罰的賠償)の導入には強く反対。企業は、権利保有者にも実施者にもなり得るため攻守のバランスをとった実務運用に努めているところ、一方に与する制度を導入することは弊害が大きく、制度導入による影響は、遵法意識の高い日本企業に強く現れることは容易に予想される。
- 損害との因果関係を問わずに利益の吐き出しだけを求めることは、損害の発生を前提に侵害者の利益を権利者の損害額と推定しつつ、その侵害行為の利益への貢献度を評価してきた特許法 102 条 2 項のこれまでの適用の歴史と相反する。
- 実損を超える仕組み(懲罰的賠償等)の導入には強く反対。そもそも、日本において懲罰に値する悪質な侵害行為が多数発生しているとは認識しておらず、懲罰的賠償等を導入する必然性は乏しく、米国でのパテントロール訴訟のように、懲罰賠償を梃子に不当に高い金額で和解させられかねず、企業への副作用が大きい。
- 懲罰的賠償は故意侵害を前提としているため、米国のディスカバリーに相当する制度を導入しない限りその立証は困難。

(6)その他

〈訴訟にかかる費用の負担配分〉

- 例えば、すでにライセンサーがいるような特許権等、社会的にすでに評価がなされている特許権の侵害訴訟において被疑侵害者が敗訴するような場合には、特許権者側の訴訟費用を被疑侵害者に負担させるべき。

- 中小企業等が、訴訟費用が高額で賄えないことから必要な訴訟を提起できないという課題があるとすれば、訴訟に係る費用負担の実態(申立て手数料や代理人費用等)を検討した上で、解決に向けた方策を議論すべき。
- 弁護士費用について、特許権者が侵害者を訴える場合に限り、敗訴侵害者の負担となるよう、民法 709 条の相当因果関係の判断に関する運用を見直すべき。
- 現行、訴訟費用は敗訴者負担となっているが、弁護士・弁理士費用は一般に訴訟費用に含まれていない。また、損害賠償額の認定においても、弁護士・弁理士費用については十分とは言える状況にはない。特許訴訟における代理人の存在の重要性に鑑み、かかる点について検討いただきたい。
- 知財訴訟における弁護士等の費用負担を補償する保険制度や補助金の創設等を検討すべき。
- 特許訴訟に費やす弁護士費用は多額になることが多く、一定の賠償額を得ても弁護士費用を差し引くと原告の手元に残る賠償額はかなり少なくなってしまうことがあり、こうした費用も含めて、特許権者の損害が補償される仕組みは考えられないか。
- 権利者の勝訴率が低い状況で訴訟にかかる費用も敗訴者負担とすれば、権利者が敗訴し、権利者が被疑侵害者の訴訟にかかる費用を負担する確率が高くなり、権利者が訴訟を提起するハードルが高くなることから、敗訴者負担の導入には慎重な判断が必要。

〈その他〉

- 日本の特許権侵害訴訟の審理の迅速さは侵害論の結果予見可能性の高さと並んで原告保護に資するものであるが、現実には新たな主張の追加が可能であることから、当事者の戦術次第で結審が引き延ばされ、結果として救済が得られる時期の予見を難しくすることがある。制度上は時機に遅れた攻撃防御方法の却下(民事訴訟法 157 条)の規定があるので、裁判所が両当事者のバランスを取りつつこれを適切に運用することで改善できるものと期待する。

以上