

知財紛争処理システムの見直しの方向性

平成30年12月11日

特許庁

目次

1. 知財紛争処理システム見直しの背景
2. 提訴後査察制度の創設
3. 損害賠償算定方法の見直し
4. 二段階訴訟制度の検討

特許権侵害の特殊性

- 侵害が容易

特許権は公開されており、その侵害は、物理的に対象を盗む必要がなく、場所的、時間的制約がないため、容易である一方、発見と防止は困難

- 立証が困難

証拠を持っているのは侵害者側

- 侵害を抑止しにくい

刑事事件として起訴されたことがない
(特許権が無効になる可能性があり、
また、侵害の有無の判断が技術的に難しい)



「侵害し得」にならないよう配慮が必要

権利保護の実効性を高める工夫：主要国の例



米国

当事者主導の広範な文書開示と高額な賠償額

- ディスカバリーによる強力な証拠収集
- 保護命令(protective order)により、**営業秘密の開示範囲を社外弁護士等に限定**
- **3倍賠償制度**などにより、諸外国より**高額な賠償**
- 手続実施に多大な費用と時間を要し、当事者の負担が大きいとの批判あり



中国

政府が賠償額の増額に向けた取組みを強力に推進

- 専利法改正案で、**3倍賠償制度の導入及び法定賠償額の上限引上げ**（100万元→500万元）を検討中
 - ※最高人民法院は、「侵害コストが低く、起業家が権利を保護するコストが高い」という問題の解決に、実践において取り組む旨通知(2018/1/2)
 - ※習近平主席は、第1回中国国際輸入博覧会開幕式の基調講演(2018/11/5)で、懲罰的賠償制度を導入し、違法のコストを顕著に引き上げる旨発言



英国

強力な執行を裏付けとする証拠収集と中小向けスキーム

- **二段階訴訟**により、**当事者間の和解**を通じた紛争解決。弁護士費用も軽減。
- **ディスクロージャー、搜索命令**による強力な証拠収集と、**法廷侮辱罪等に基づく強力な執行のメカニズム**。
- **営業秘密を閲覧可能な者を限定**
（双方の代理人と権利者側の特定個人）
- **賠償額50万ポンド以下の事案は、知的財産企業裁判所(IPEC)において解決**



ドイツ

裁判所主導の強力な証拠収集と迅速な差止め

- **提訴前査察**による強力な証拠収集
- 査察報告書を開示する前に、**被疑侵害者及び権利者側の限られた者(弁護士等)から意見を聴取**
- 侵害性と有効性の分離審理により、**差止めが認められやすい一方で、差止め後に特許が無効になり手続が煩雑となるケースがあるとの批判も**

今回の検討で取り上げた論点

【意見】

◆製法、大型製造装置、ソフトウェア特許等については、
証拠の収集が困難であり、
権利行使が事実上できないとの声がある。

◆損害賠償額について、
現状に納得するとの声がある一方、
算定プロセス及びその基準について
納得性が低いとの声もある。

◆裁判手続について、
現状に満足との声がある一方、
裁判利用者にとって、
手続がわかりにくいとの声もある。



【具体策】

➤ 裁判における証拠収集手段を強化すべきではないか（査察の導入）。

➤ 損害賠償額の算定方法の一層の改善を図るべきではないか。

➤ 利用者ニーズに合わせた紛争解決手段の選択肢を用意し、
分かりやすく利用者に示すことを、
検討すべきではないか。

目次

1. 知財紛争処理システム見直しの背景
- 2. 提訴後査察制度の創設**
3. 損害賠償算定方法の見直し
4. 二段階訴訟制度の検討

証拠収集手続の強化に向けた考え方

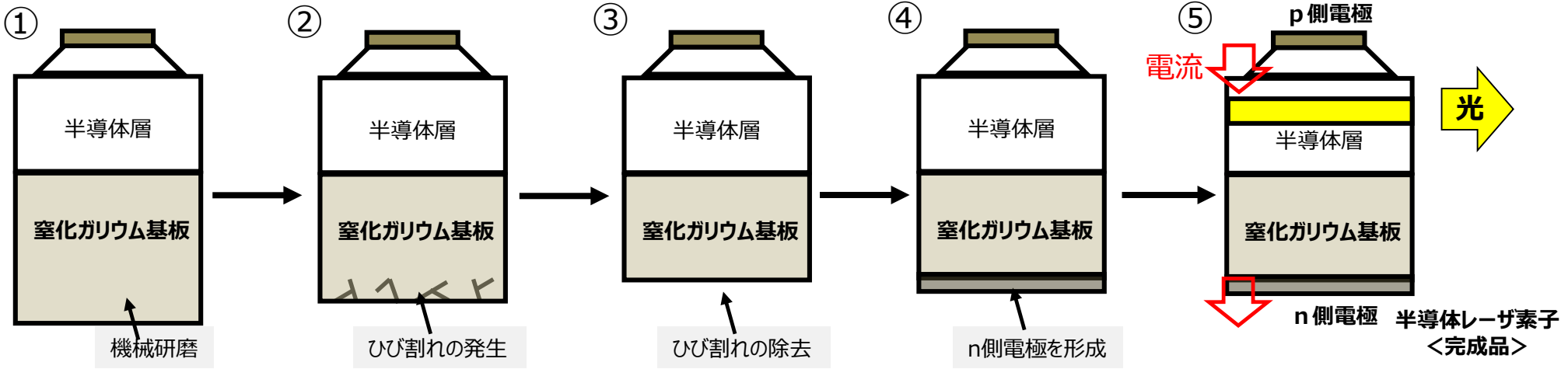
- **製法特許**、BtoB製品など**市場で手に入らない製品特許**、**ソフトウェア特許**の侵害について、侵害を立証するための証拠の収集が困難との声が聞かれる。
- 現行法上、文書提出・検証物提示命令が可能であり、平成30年法改正で、インカメラ手続を拡充したが、諸外国と比較し、当事者に証拠収集への協力を促す仕組みが不十分との見方がある。
- 諸外国の仕組みについて、以下のような指摘がある。
 - 米国の**ディスカバリー**のような当事者間で文書を開示し合う仕組みは、広範な証拠に基づいて審理を尽くせる仕組みとして効果的だが、費用や負担が膨大。
 - ドイツ、フランスなどで導入されている**訴え提起前の査察**は、証拠隠滅を防ぐ効果があるが、裁判所が侵害立証の必要性和営業秘密保護の比較衡量を行う材料を訴え提起前に十分得られるか疑問。
- 平成29年3月の特許制度小委員会報告書で、「**強制力のある査察制度の導入については引き続き慎重に検討すること**」とされたことを踏まえ、**まずは、訴え提起後の査察制度を導入し、既存の文書提出・検証物提示命令がより一層機能することを目指すこととしてはどうか。**

査察のイメージ① ～製造方法に関する特許侵害～

特許技術：半導体レーザー素子の製造方法

機械研磨の後、基盤の裏面を除去することで、機械研磨で発生したひび割れを取り除き、レーザー素子の高効率化を実現

【製造工程】

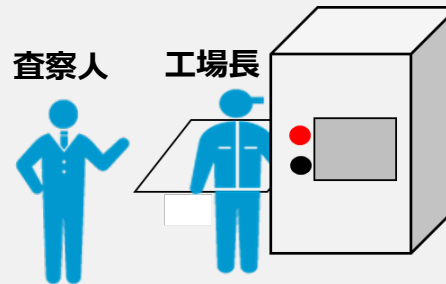


現状の課題

- 特許侵害の立証に当たっては、製造工程における機器の動作や工程途中における物の形状、状態等を確認することが必要。
- 現行制度では、被告に写真等の証拠を提出させることは可能であるが、不鮮明な写真等が提出されるなど、原告にとって必要な証拠が提出されない場合もある。

査察内容

1. 工場長に機器の操作を指示



2. 製造工程中①②③の窒化ガリウム基板を電子顕微鏡で検査



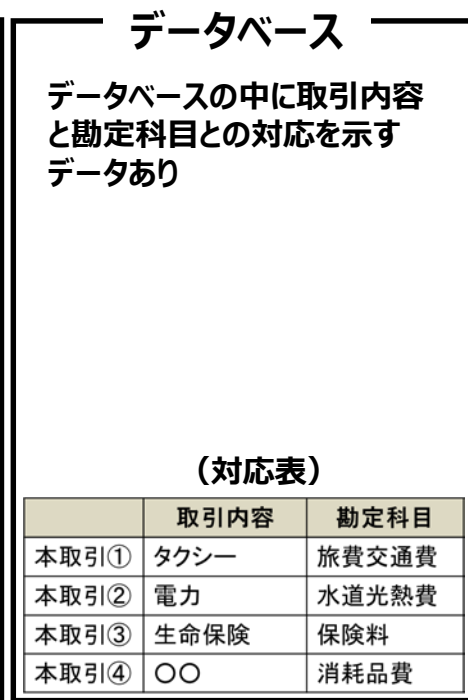
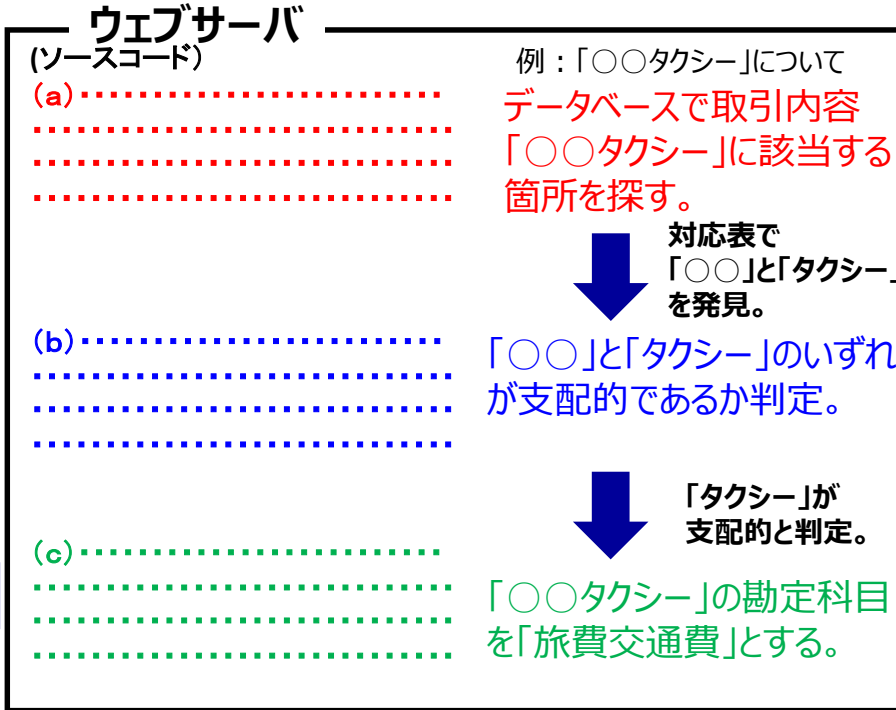
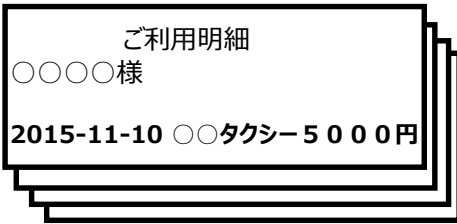
査察のイメージ② ～ソフトウェアに関する特許侵害～

特許技術：会計処理装置

取引内容等の記載に基づき、データベース内の対応表を参照して勘定科目を判断し、仕訳データを作成

情報端末装置 (コンピュータ等)

WEB明細データ



仕訳データ

日付	取引内容	勘定科目	金額
2015-11-10	〇〇タクシー	旅費交通費	5000円
2016-01-15	△△電力	水道光熱費	7000円
2016-04-25	××生命保険	保険料	12000円
2016-06-15



現状の課題

- 特許侵害の立証に当たっては、ソースコードに基づくプログラムの動作過程を確認することが必要。
- 現行制度では、ソースコードやデータベースの内容を文書で提出させて確認しても、プログラムの動作過程を理解できない。



査察内容

査察人

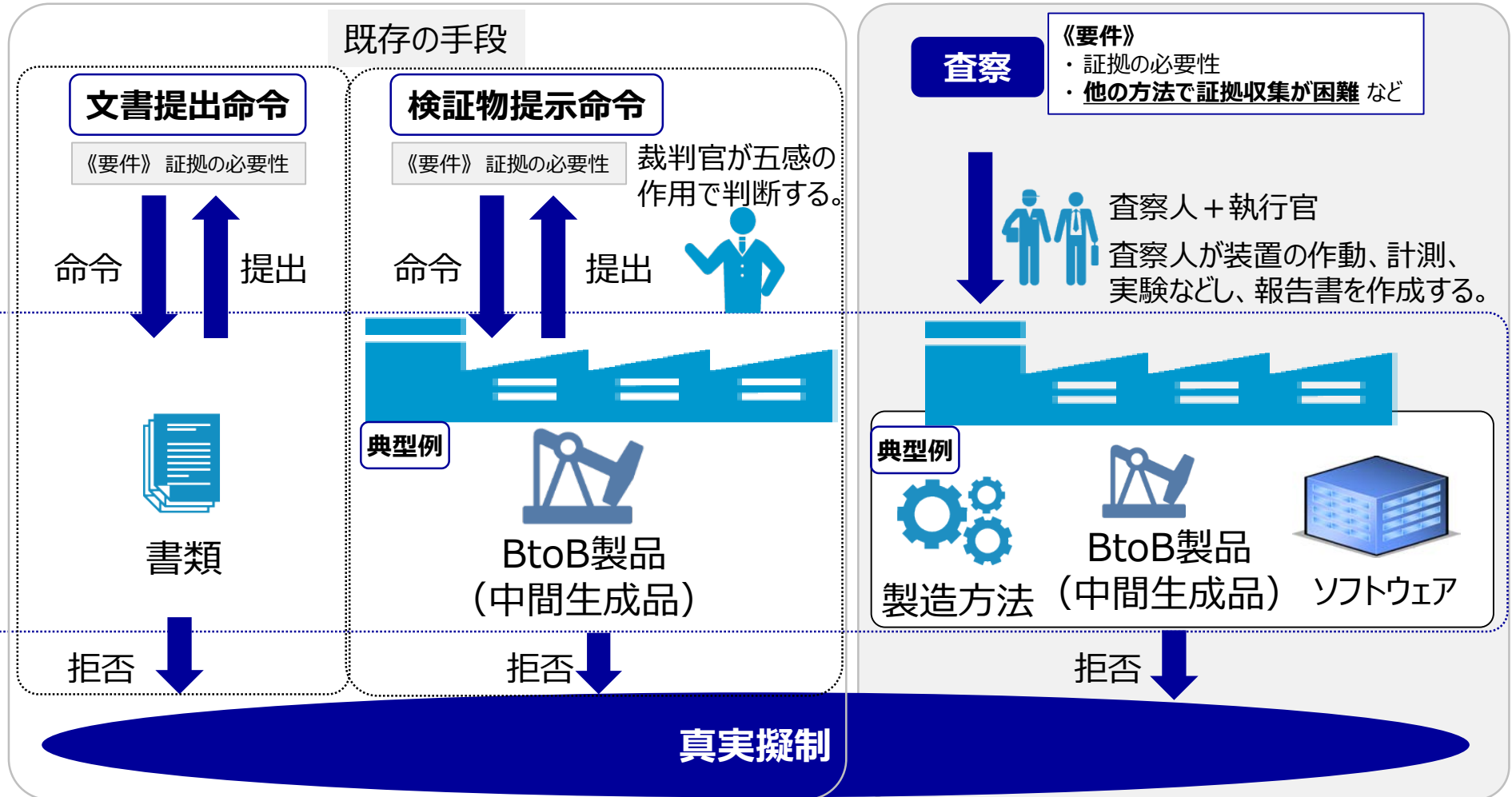


被疑侵害者の事務所において、以下を実施

- ソースコードに基づくプログラムの動作過程の確認
- データベースにおける対応表を確認
- ウェブサーバーにおけるソースコードの改変履歴を確認

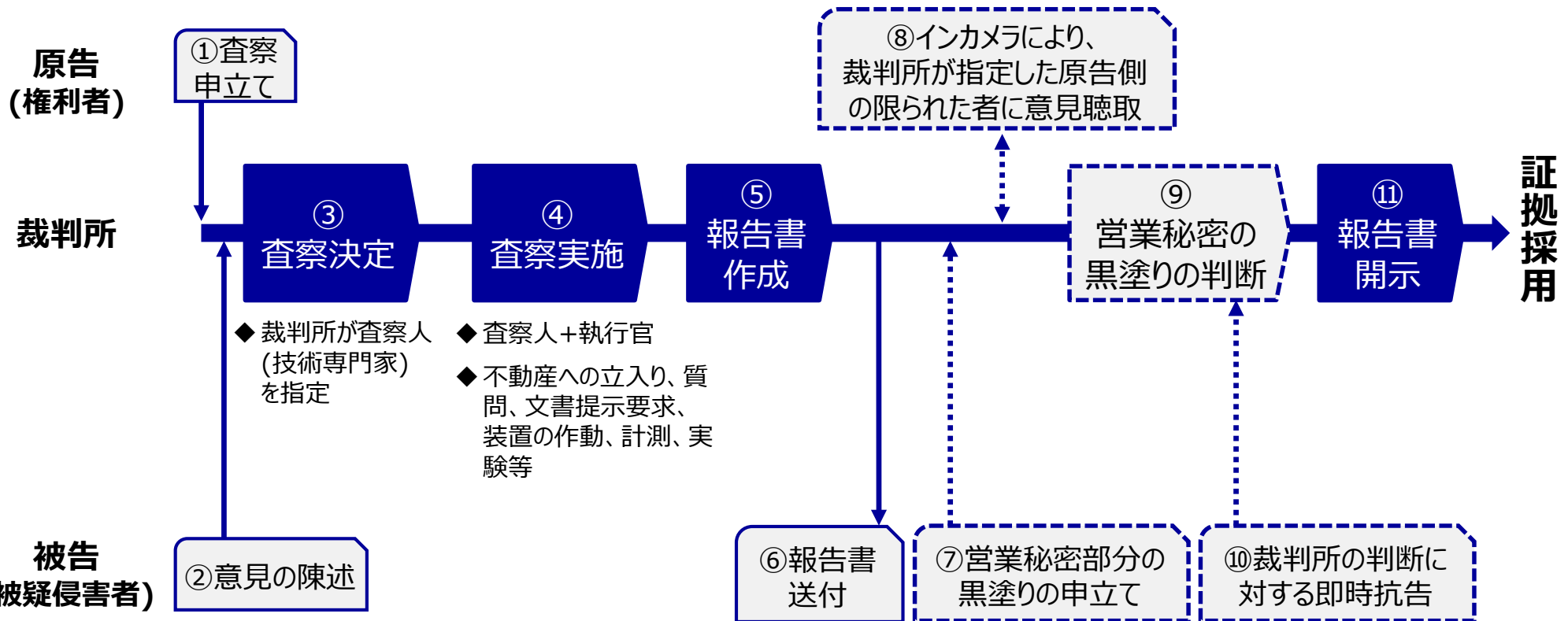
査察が想定されるケース

- 査察では、既存の手段（文書提出・検証物提示命令等）では収集困難な**製造方法**、**BtoB製品**、**ソフトウェア**に係る情報を、現地で収集。**既存の手段に比べて要件は厳格**に設定。



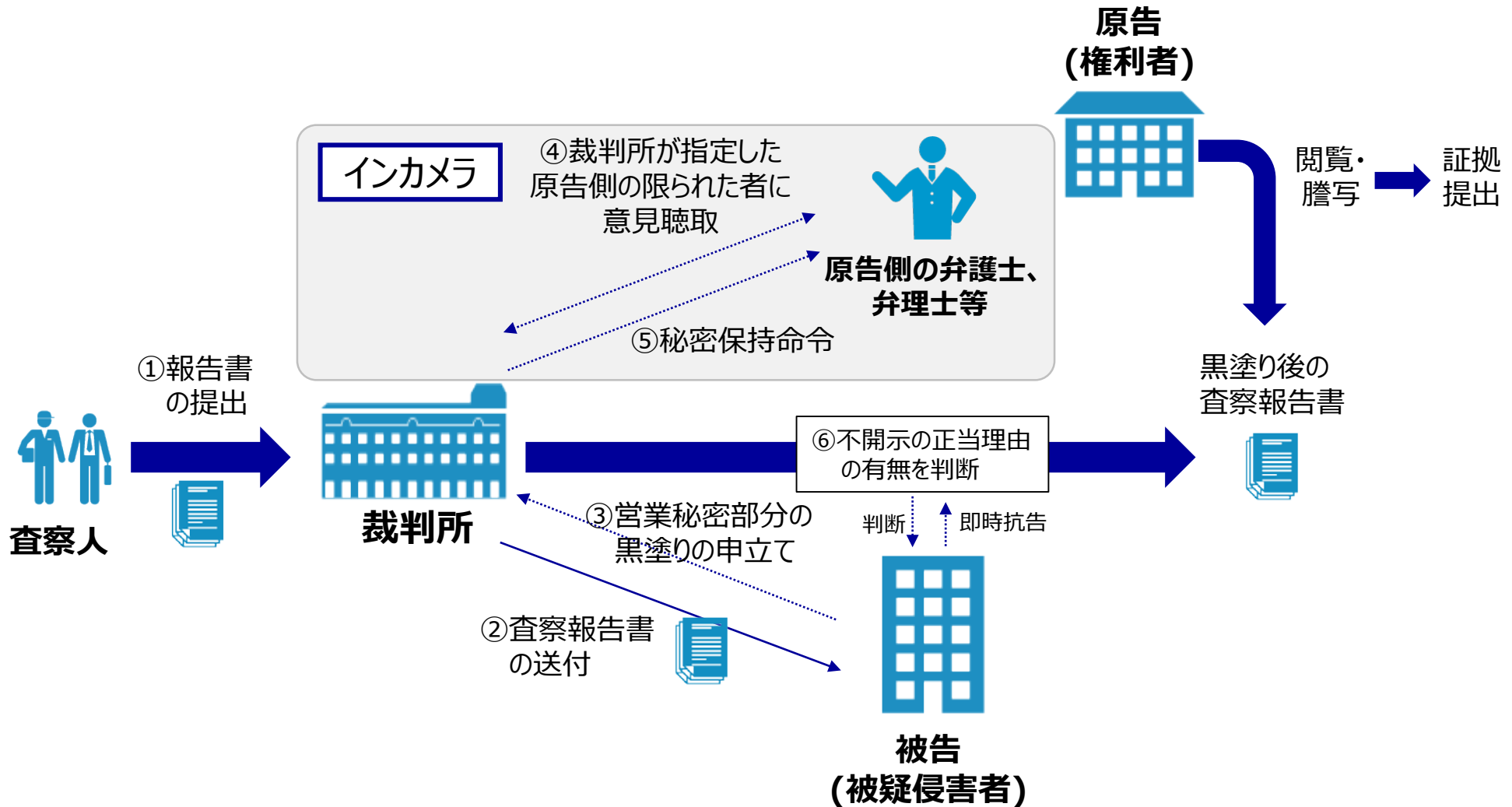
提訴後査察制度のイメージ

- 実際に製造工程や動作過程を確認しなければ証拠の収集が困難なケースにおいて、技術専門家が被告の敷地・建物に立ち入り、証拠を収集できる制度
- 裁判所は、インカメラ手続により、原告の侵害立証の必要性と被告の営業秘密保護を比較衡量



査察報告書に含まれる営業秘密の保護のイメージ

- 裁判所は、インカメラ手続により、原告の侵害立証の必要性和被告の営業秘密保護を比較衡量



査察制度の国際比較

	ドイツ -査察-	イギリス -捜索命令-	フランス -セジー-
利用時期	提訴前（・後）	提訴前・後	提訴前・後
実行者	専門家 + 執行官	監督人ソリシター	専門家 + 執行官
警察の補佐	○	×	○
利用状況	提訴前中心であるが、 厳格な運用により、件数は少数にとどまる。	必要な証拠は他の手段でほぼ取得できることから、特許分野での利用は極めて稀 （商標権や著作権の分野では実績有）	セジーの要件は緩く、 侵害訴訟全体のうちのかかなりの割合で 利用されている。
要件	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 侵害行為が十分に確実であること 【侵害の十分な可能性】 ✓ 申立てに係る書類、物品が被申立人の 管理下にあること【証拠の所持】 ✓ 査察が権利者の主張立証に 必要であること【査察の必要性】 ✓ 査察が特定事件において均衡を 失っていないこと【査察の妥当性】 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 証拠破壊・隠匿の現実の危険 ✓ 一見明白な根拠の存在 ✓ 深刻な損害発生の可能性 ✓ 被告による証拠保持の明白な証拠 ✓ 被申立人に発生する可能性のある損害と 申立人の証拠確保の利益の均衡 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 仏国内での特許の有効性
営業秘密 の取扱	<ul style="list-style-type: none"> ① 報告書を被申立人、守秘義務下の 申立人代理人にのみ開示 ② 被申立人による、 営業秘密非開示の意見書提出 ③ 裁判所による営業秘密の開示の判断 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 営業秘密なし→報告書の開示 ◆ 営業秘密あり <ul style="list-style-type: none"> →侵害立証に無関係の営業秘密は、 非開示 →侵害立証に関係する営業秘密は、 秘密保護と侵害立証の必要性を 比較衡量して開示有無や範囲を決定 	<p>被申立人の請求に基づいて、 営業秘密を閲覧可能な者を限定し、 守秘義務を課す（confidentiality club）</p> <p>一般的に、閲覧可能な者は 双方の代理人と裁判所が指定した権利者 側の特定個人に限定される</p>	<ul style="list-style-type: none"> ① 被申立人の請求に基づいて 営業秘密を一般情報と区別（密封等） ② 裁判所に任命された専門家により、 双方の代理人の前で、 営業秘密の開示の判断 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 侵害立証に無関係の営業秘密 →非開示 ◆ 侵害立証に関係する営業秘密 →開示
主な ペナルティ	刑罰	法廷侮辱行為認定 （禁固、罰金等）	刑罰

目次

1. 知財紛争処理システム見直しの背景
2. 提訴後査察制度の創設
- 3. 損害賠償算定方法の見直し**
4. 二段階訴訟制度の検討

損害賠償算定方法見直しの考え方①

- 損害賠償算定方法については、前回の法改正からの判例の蓄積を踏まえ、**特許法102条の特例規定の一層の適正化**を図ることが適当ではないか。
 - 具体的には、以下を検討することで、侵害し得とされない仕組みとすべきではないか。
 - **102条1項と3項の重畳適用が、妨げられない旨を明記。**
 - 102条3項の相当実施料額の算定において、**通常の交渉における場合より高い額が認められるよう、算定に当たっての考慮要素を明記。**
- 併せて、政府と民間が協力し、近年の実態を踏まえた**実施料率の参考となる最新のデータ**を示すべきではないか。

※ドイツでは、著名な判事らが、相当実施料額の算定に当たり、**通常のライセンス合意による実施料に比べて2倍とする説**を唱えている（特許の有効性や紛争の長期化による相当実施料額の増額は認めているが、懲罰的賠償を明示的に否定）。

※相当実施料額の算定に当たって拠り所とされる**発明協会研究センター編『実施料率〔第5版〕**』は、主に外国技術導入契約における実施料率を参照したものであり、**必ずしも現在の通常のライセンス合意の実態を反映したものではない。**

損害賠償算定方法見直しの考え方②

- **実損の填補の範囲を超える賠償**の導入については、それぞれ以下のように捉えるべきではないか。

- **懲罰賠償制度**の導入については、損害賠償額を引き上げる目的で、大陸法系の東アジアの国・地域（中国、韓国、台湾）でも導入の動きが進んでおり、こうした諸外国の動きについては、引き続き注視していくことが必要。

他方、海外の高額な懲罰賠償の判決が日本で執行されることをどう考えるか、また、ディスカバリーのような制度がない中で悪質なケースをどのように判断すべきかといった論点も指摘されており、引き続き議論を深めていくべきではないか。

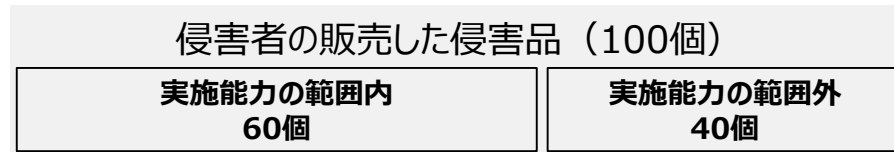
- **利益吐き出し型賠償制度**の導入については、侵害者の手元に利益が残ることで、侵害抑制機能が働かなくなるため、侵害し得を防ぐ観点からは効果的であると考えられる。

他方、侵害者利益をすべて権利者側に引き渡すことの正当性をどう整理すべきかといった論点も指摘されており、引き続き議論を深めていくべきではないか。

損害賠償額算定方法見直しのイメージ①

- 侵害者が販売した侵害品のうち、賠償が否定されていた部分について、侵害者にライセンスしたとみなして損害額に加算できるようにすることを検討（102条1項と3項の重畳適用）。

102条1項と3項を重畳適用が認められるべきと考えられるケースの例



102条1項ただし書による覆滅の場合の、重畳適用が考えられるケース

- ・ 市場における競合品の存在
- ・ 侵害者の営業努力 など

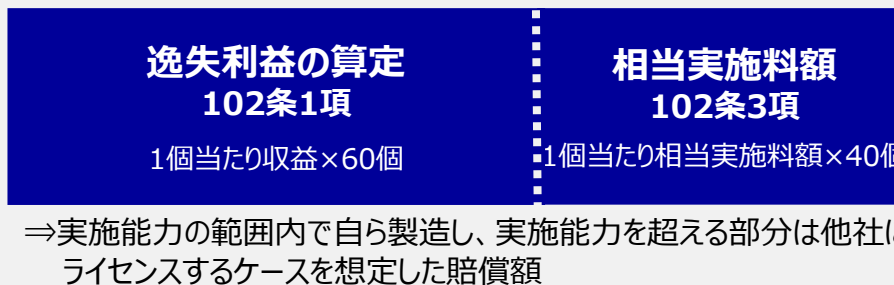
【現行法】



（参考）特許法における損害額算定の特例

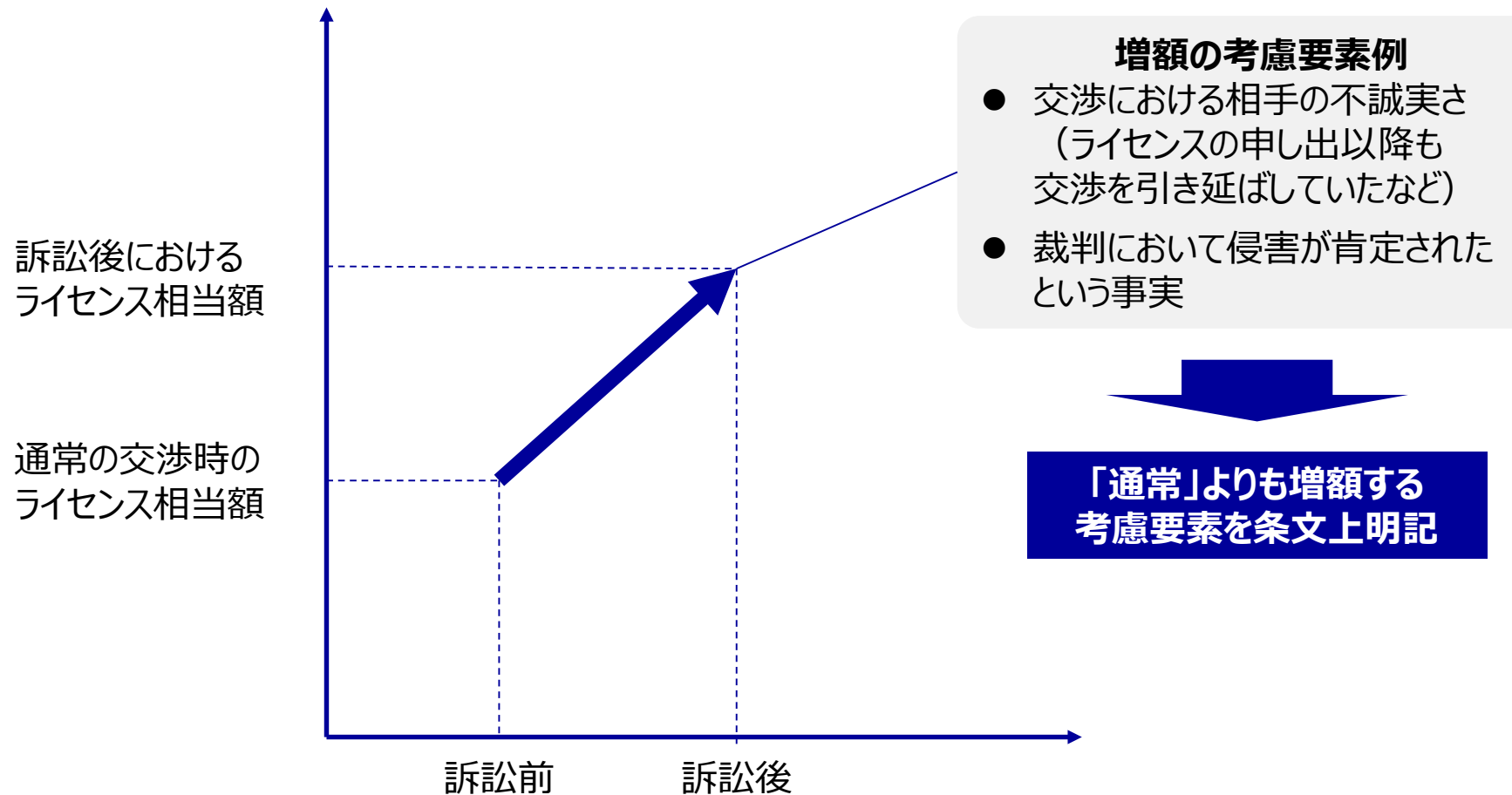
102条1項	逸失利益の算定方法	侵害者の販売数量に、権利者の製品の単位数量当たりの利益額を乗じた額を、権利者の実施能力を超えない限度において、損害額とすることができる。ただし、権利者が販売することができない事情があるときは、その事情に応じた額を控除する。
102条2項	侵害者利益による算定方法	侵害者がその侵害行為により受けた利益の額（侵害者利益）を損害額と推定する。
102条3項	相当実施料による算定方法	侵害された特許発明の相当実施料を損害額として請求できる。

【見直し案】



損害賠償額算定方法見直しのイメージ②

- ライセンス料相当額による損害額の算定において、特許権が無効でないことや、交渉の経緯等を考慮して、**通常**の交渉時よりも**高い額**が認められるようにすることで、侵害し得の防止を検討。



目次

1. 知財紛争処理システム見直しの背景
2. 提訴後査察制度の創設
3. 損害賠償算定方法の見直し
4. **二段階訴訟制度の検討**

二段階訴訟制度の検討

- 特許権侵害訴訟において、差止請求訴訟と損害賠償請求訴訟の双方を提起すると、通常、両訴訟の判決が同時に下されるため、侵害論と損害論が終結した時点で差止めの判決が出される。
- このため、まずは**侵害の差止めを早期に実現し**、その後、具体的な損害額の交渉を当事者間で行い、交渉決裂の場合に、別途、損害額支払訴訟を提訴したいというニーズが存在。こうしたニーズを満たす制度について検討すべきではないか。
- 当事者間の交渉に際しては、**裁判外ADR（調停・仲裁）の活用**も期待される。

二段階訴訟制度のイメージ

- 特許権者が、最終的な差止めを早期に得て（仮処分は担保の供託が必要）、その後、当事者間で、具体的な損害額を交渉できる制度を検討。
- 損害額の確定には、裁判外紛争処理（民間の調停・仲裁）の活用も期待できる。

