

特許制度小委員会 御中

特許法改正に関する私見 (一部、中小企業の立場を代弁して)

2016.12.20

弁護士法人内田・鮫島法律事務所
弁護士・弁理士 鮫島正洋

本プレゼンテーションで述べることは当職の私見であり、何らかの機関を代表する見解ではありません。

講師紹介：鮫島正洋（さめじままさひろ）

1985年 東京工業大学金属工学科 → (株)フジクラ 電線材料研究

1992年 日本IBM 知的財産部（弁理士登録）

1999年 弁理士登録

2004年：地域中小企業知的財産戦略啓発プロジェクト 主査（委員長）

↓ 2012年 知財功労賞（経済産業大臣表彰）受賞

2015年：中小企業・地域知財支援研究会 座長

- ・技術系企業を中心顧客とした法律事務所を経営
- ・社是「技術法務をもって日本の競争力に貢献する」

（著書）

「技術法務のススメ」（日本加除出版・2014）

中小企業を念頭に置き、知財と法務の融合を論じた書

「知財戦略のススメ」（日経BP・2016）

ビジネスマン（中小企業経営者含む）のための知財戦略読本

訴訟制度設計の考え方(私論)

(訴訟制度設計の考え方)

- ・訴訟制度は**万人が利用する制度**である。特許訴訟に限定したとしても、中小企業のみならず、大企業も個人も使いうる。
- ・必ず原告(権利行使サイド)になるとは限らない。**被告(権利行使されるサイド)**になる場合もある。



訴訟制度の設計においては、誰かの立場に**偏ることなく**考えるべきである。
(中小企業を利する訴訟制度という考え方は本来的におかしい。)

(考え方のポイント)

- ・いかなる訴訟制度設計にすれば、**日本の産業競争力**につながるのか。
→特許権者が勝つこと、損害賠償が上がるのが産業競争力につながるのか？
(原告にとってはいいが、被告にとっては大打撃)
- ・日本という国の風土に合った訴訟制度とはどういうものなのか。
→侵害だと思われたらすぐに訴えられるという社会環境は日本の風土に整合するのか。

日本は特許訴訟件数が異常に少ないのか。

中国9000件、米国6000件、日本150件

【訴訟制度と産業競争力】

どのようなビジネス環境を作れば日本に対する海外からの投資が増え、国内産業が競争力を増すかという議論が本質で、訴訟制度もビジネス環境の一要因である。

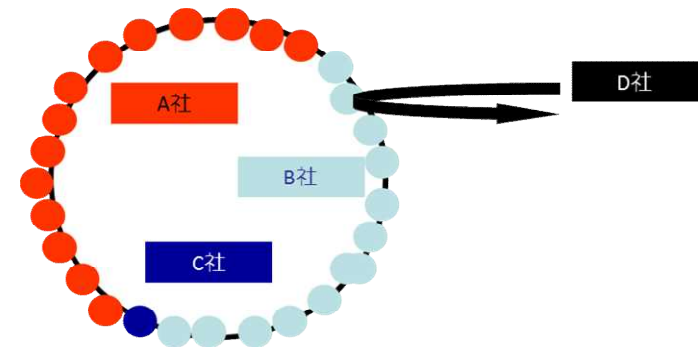
例) 米国ではパテントトロールが暗躍し、当該分野の投資が引いていく。

中国では無効な実用新案登録が量産され、提訴される度に事業が停止する。

- ・訴訟は一企業の推進力を確実に弱める。体力の少ない中小企業であればなおさら。
(弊所では中小企業顧客に対しては、なるべく訴訟回避というアドバイスをする。)

日本の訴訟件数が少ない理由

- ・表に出てけんかをすることを厭う、日本の風土
- ・製造現場を有する企業による相互保有
(お互いに特許を持ち合っている会社同士の製造現場が存在する＝お互いに相手方の特許を使い合っている)
- ・(海外からは)日本語でやらなければならない
- ・日本の訴訟制度の競争力のPR不足



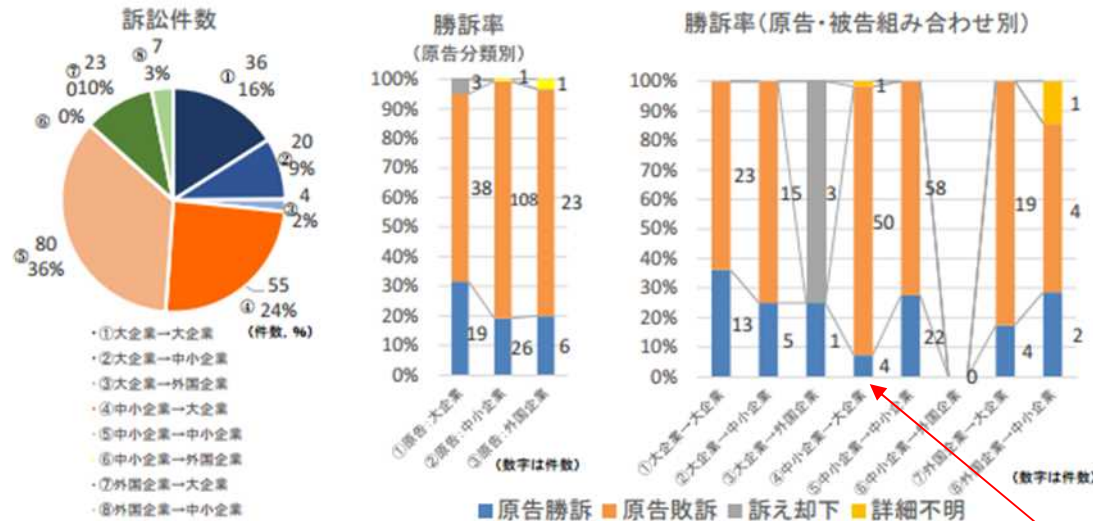
日本の特許訴訟制度に競争力はあるのか。

「知財戦略のススメ」表7-2 (p214)				
	日本	米国	ドイツ	中国
弁護士コスト (一審のみ)	○ 数千万円	× 数億円	△ 数千万円(後半)	◎ 欧米に比較して 廉価
得られる損害賠償額 の規模	△ 侵害販売額の10 ~20%、寄与率を斟酌	◎ 侵害販売額の20% 以上、懲罰的賠償制 度あり	○ 侵害販売額の10 ~20%	△ 8万元/件が平均 値
勝訴率	△ 25% → 40%	○ 36%	◎ 60% → 30%	◎ 80%※
訴訟期間(一審の終 了まで)	○ 12~18カ月	× 2~3年	× 2~3年	○ 1年程度
判断プロセスの公平 性	◎ 職業裁判官による	△ 陪審員制	◎ 職業裁判官による	△ 地方では外国企 業が不利になる場合 あり
使用言語	日本語	英語	ドイツ語	中国語

◎◎ (極めて)すぐれている ×リスクファクター △リスクファクターとなりうる

- ・ドイツ：「60%」というのは有効性を加味しない数字。
特許の侵害性（該当性）と有効性は別の管轄で判断され、両者を統合した統計は存在しない。
- ・日本：「25%」は判決のみの統計値。
事件の過半が和解終了。和解を加味した特許権者勝訴率は50%程度（非公式）

中小企業はなぜ特許訴訟に勝てないのか。



「知財戦略のススメ」図7-10 (p213)

統計的には数%

(回答) 中小企業には訴訟を含む「知財マネジメント機能」が存在しないから

- ・権利行使に耐えられる特許が**取得できていない**。
- ・にもかかわらず**安易に権利行使**をしている。
 - ・大企業: 知財部で勝訴可能性を検討→特許専門弁護士が再検討して提訴を最終決定
 - ・中小企業: 社長がノリで提訴を指令→特許専門ではない顧問弁護士が訴訟遂行
- ・訴訟制度と中小企業の勝率には因果関係はない(中小vs中小だと勝率は平均並み)

各論 ①証拠収集手続

▶弊所では文書提出命令の申立の他、証拠保全申立、文書送付嘱託、情報開示請求、弁護士会による照会を経験したことがある。

▶システム・製造プロセスなどの侵害検出性の乏しい発明や、BtoB取引原料のように入手困難な物にかかる特許については原則として権利行使ができないという前提を採用せざるを得ない。

▶グローバルに考えると、証拠収集手続がより充実している管轄地(米国、英国など)で裁判を起こすべきという選択肢になる。



証拠収集手続を何らかの方法で強化すべき動機付けとなる事実は存在する。

▶文書提出命令を裁判所が下すことは稀。←理由の探求が必要

▶文書提出命令が下ったとしても秘密保持命令の制約が厳しい。



法制度を改善するという点もさることながら、運用改善も視野に入れるべき。

各論 ②損害賠償額の認定

- ▶原告・被告の双方に立ちうるという前提を採ると、損害賠償額を増減するという動機付けは本来的には持ちにくい。ただ、「特許侵害のやり得」はよくない。
- ▶「特許侵害のやり得」を解消できる範囲内で損害賠償額を増やすことには一定の合理性は認められる。それ以上の増額と、我が国の産業競争力との関係は見えない。
- ▶「中小企業の保護」は損害賠償額の増大の論拠とはならない。
(訴訟制度は中小企業以外も利用する制度である、被告になる場合もある。)

↓

一定程度以上の損害賠償額の増額については立法事実が希薄である

(敢えて指摘すると・・・)

- ▶明文なき「寄与率」を多用して損害額を下げる運用は予測性がないという問題がある。←改善中
- ▶さりとして、「寄与率」という概念は不要ではない。必要な事案も存在する。

(例:Aという特徴のあるハンドルがついた車)

↓

損害額の認定にあたり、①寄与率を考慮できること、②寄与率を適用すべきケース、
について立法化するという考え方はありうる。

各論 ③特許無効の抗弁

(特許の強化論)

- ▶最近の無効審判認容率は激減。
- ▶裁判所と特許庁の見解が異なる事例が急増
(裁判所が特許庁の判断を待つ、もしくはその逆)

↓

無効の抗弁をなくすという立法事実はない

(訴訟の現場)

- ▶無効の抗弁がないと主張が困難になる事例が多い。

例) クレーム中の「筆記具」という用語の解釈について、

- ・文言どおり解釈すると、実施例に開示されている黒鉛筆のみならず、ペン、シャープペンシル、色鉛筆その他全ての「筆記具」が含まれるべきである。しかし、かかる広い解釈をとると、公知技術を包含することになり新規性違反で無効(特許無効の抗弁)。
- ・以上を前提にすると、本件特許において、「筆記具」という文言は「黒鉛筆に限定する」という狭義の解釈を採るべきである。

↓

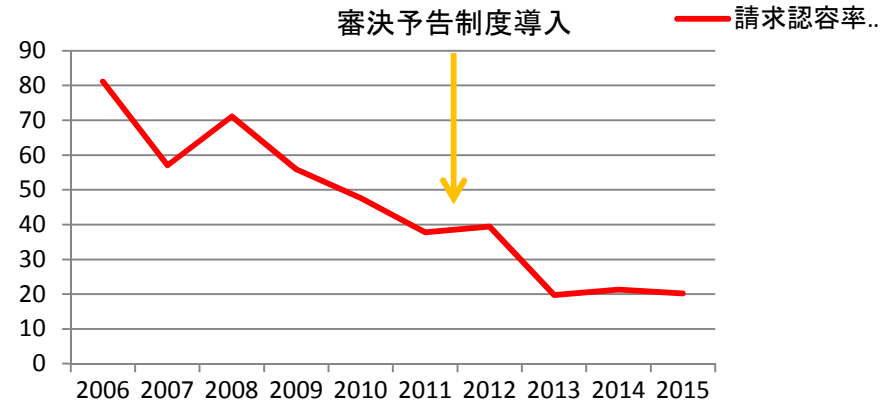
無効の抗弁は特許無効審判では代替できない訴訟上の機能を担っており、廃止はあり得ない(ものすごく困る)。

(産業競争力の観点)

- ▶無効率を上げる、下げるという議論は本質ではない。
特許無効について、どのように考えたら産業競争力が上げるのか、というのが議論の本質であるべき。
- ▶産業の発展を阻害するのは、
 - ・本来無効になるべき特許が無効と認定されず、本来行えるべき事業ができないケース。
- ▶特に昨今、技術がサチュレート、コモディティ化しており、広い特許が本来的は取得できない分野がある。
広い特許がそのような分野で維持されると上記弊害が顕著となる。

↓

- ▶いたずらなプロパテントは上記事態を招きうる。無効になるべき特許は無効になり、維持されるべき特許は維持されるという制度が望ましいのであって、無効率の上げ下げの問題ではない。



※特許年次報告書2016よりデータを引用

中小・ベンチャー企業の現場に見る問題点

(1) 知財意識が低すぎる。←2004年から啓発、金融機関の意識改革もあって改善中

※知財と法務に投資しない技術系企業は成功しない。

(2) 大企業のモラルハザード

①技術盗用(例:NDAなくして入手した情報を勝手に出願)などのマナー違反行為
→モラルに反する行為を行う企業名を公表するなどの施策を検討できないか。

(下請法ではすでに導入済み)

②味見ポイ捨て

→事業に対する当事者意識とモラルが低い+人事異動による不連続性

③資力を振りかざした過度の拘束的契約条項

(例:受託開発費用(200万円)を出すから、未来永劫独占させろ)

(3) ベンチャー企業が成長するためのエコシステムの不存在←改善気味

例)投資家が知財の重要性を理解できていない。

ものづくりベンチャーの量産設備導入のために必要な投資(数億円規模)ができない。

ご清聴ありがとうございました。

技術法務で日本の競争力を実現するー弁護士法人内田・鮫島法律事務所
samejima@uslf.jp / 03-5561-8550



大人気小説・ドラマ『下町ロケット』に登場する神谷弁護士のモデルとなった「技術系弁護士」と、知財業界の将来を担う新進気鋭の「知財会計コンサルタント」が、ビジネスパーソンと知財関係者のために、最新事例を豊富に取り入れながら、知財のセオリー・活用法をわかりやすく解説。

「知財戦略のススメ」(日経BP社) 2/5発売!!