

知財紛争処理システムの機能強化について

経済産業省 特許庁
2016年12月20日

	今後取り組むべき施策
①適切かつ公平な証拠収集手続の実現	- 訴え提起後の証拠収集手続に関して、現行の書類提出命令を発令しやすくするよう、具体的態様の明示義務が十分に履行されなかった場合に同命令が発令されやすくする方策や同命令と秘密保持命令を組み合わせるよう発令できるようにすることや、中立的な第三者が被疑侵害者に対して査察を行う制度（提訴後査察）について、産業界を始めとした関係者の意見を踏まえつつ、具体的に検討を進め、<u>2016年度中に法制度の在り方に関する一定の結論を得る</u>。 - 訴え提起前の証拠収集手続に関して、現行制度の利用例の共有等を進めるとともに、現行制度が活用されていない要因の分析及びその具体的改善策の可能性について検討する。
②ビジネスの実態やニーズを反映した適切な損害賠償額の実現	- 現行特許法第102条第3項に関して、通常の実施料相当額を上回る損害額の算定がより容易にできるようにするための考慮要素の明確化について、産業界を始めとした関係者の意見を踏まえつつ、具体的に検討を進め、<u>2016年度中に法制度の在り方に関する一定の結論を得る</u>。 - 最低保障額としての通常の実施料相当額の認定の基礎として活用できるようにするため、通常の実施料のデータベース等の作成について、その可否も含めて具体的に検討を進める。 - 権利者が実態に基づき弁護士費用等を請求する際の基礎として活用できるようにするため、知財訴訟に必要な費用のデータベース等の作成について、その可否も含めて具体的に検討を進める。

	今後取り組むべき施策
③権利付与から 紛争処理プロセス を通じての権利の 安定性の向上	- 専門官庁によるレビュー機会の拡大としての侵害訴訟における特許庁に対する求意見制度や権利の逐次安定化を図るための特許庁における有効性確認手続、侵害訴訟における訂正審判請求等を要件としない訂正の再抗弁について、産業界を始めとした関係者の意見を踏まえつつ、具体的に検討を進め、<u>2016年度中に法制度の在り方に関する一定の結論を得る。</u> - 侵害訴訟における技術的専門性を更に高める観点から、公平性、中立性、透明性等の課題を解消した上で、裁判所における更なる技術的専門性の向上や裁判所と特許庁との連携強化に取り組む。 - 侵害訴訟等において権利の有効性が推定されることを確認的に規定するための明らか要件の導入の是非及び訂正審判等の要件緩和等の是非等について、産業界を始めとした関係者の意見を踏まえつつ、具体的に検討を進め、<u>2016年度中に法制度の在り方に関する一定の結論を得る。</u> - 安定した質の高い特許を増やしていく観点から、弁理士や出願人といった特許の出願側に一層の対応を促すとともに、特許庁における審査品質向上のためのこれまでの取組を更に進める。

別紙 具体的に検討を進めることが適当な事項（抜粋）

	今後取り組むべき施策
①証拠収集手続	1) 訴え提起後に中立的な第三者が被疑侵害者に対して査察を行う制度（提訴後査察） 2) 訴え提起後の証拠収集手続における現行の書類提出命令の発令の容易化 ・ 具体的態様の明示義務が十分に履行されなかった場合に同命令が発令されやすくする方策 ・ 書類提出命令と秘密保持命令を組み合わせて発令できるようにすること
②損害賠償額	1) 通常の実施料相当額を上回る損害額の算定がより容易にできるようにするための考慮要素の明確化 2) 最低保障額としての通常の実施料相当額の認定の基礎として活用できるようにするための通常の実施料データベース等の作成の可否 3) 権利者が実態に基づき弁護士等の費用を請求して、それが認容される基礎として活用できるようにするための知的財産訴訟に必要な費用のデータベース等の作成の可否
③権利の安定性	1) 確認的な明らか要件の是非等 2) 訂正審判請求等を要件としない訂正の再抗弁 3) 無効の抗弁に対する対抗策としての訂正審判等の要件緩和等の是非等 4) 専門官庁によるレビュー機会の拡大として、侵害訴訟における求意見や権利の逐次安定化を図るための有効性確認手続

- 平成27年度に、証拠収集手続、損害賠償額の認定、権利の安定性について有識者による委員会を開催し、法制度面からの検討を実施。

委員長 : 高林龍(早稲田大学大学院教授)

委員 : 小池豊(小坂・小池・櫻井法律事務所・弁護士)、鮫島正洋(内田・鮫島法律事務所・弁護士)、田中昌利(長島・大野・常松法律事務所・弁護士)、田村善之(北海道大学大学院教授)、森田宏樹(東京大学大学院教授)

主な検討結果

①証拠収集手続

- 具体的態様の明示義務に関し、証拠提出を求めることや、明示しない場合の制裁の導入は適切でない
- 文書提出命令に関し、侵害立証段階における必要性要件(文書の特定性を含む)のハードルの高さがその利用を妨げているとの指摘に対して、文書の特定性を緩和することは適切ではない
- 文書提出命令により提出された文書の開示対象から当事者を除き、提出された証拠を相手方が一切見ることのできない制度の導入は手続保障の観点から適当でない
- 第三者の技術専門家の活用は一定のニーズがあるが、必要な知識を持った者を確保可能かどうか検討が必要
- 秘密保持命令違反時の刑事罰強化は適切でない
- 訴え提起前証拠収集を強制力を伴うものとすることは適切でない
- 証拠保全を証拠開示的に活用することは、法律論として困難

②損害賠償額の認定

- 利益率の当事者への開示制限を行うことは適切でない
- 寄与率を適用して減額する場合を法定化することや、考慮要素を条文に列挙することは適切でない
- 損害額の推定規定(特105条1項と3項)を重畳適用できる余地がある現状では、その立法化は必要ない
- 故意や悪意や侵害に対し実施料率を増やすことは適切でない
- 侵害訴訟で認定する実施料率を通常の実施料率より一律に高くすることは適切でない
- 実施料の決定の参考となるような意義あるデータベースやガイドラインの作成は現実的には困難である
- 懲罰的損害賠償の導入は適切でない
- 弁護士費用の敗訴者負担は特許侵害訴訟に限ってこれを導入する根拠が見当たらず、侵害との因果関係で認められるべきである

③権利の安定性

- 無効審判や無効の抗弁への時期的制限や主張可能な無効理由の制限の導入は適切でない
- 「明らかな要件」追加の必要性は認められない
- 無効審判や無効の抗弁の廃止は適切ではない
- 有効性確認手続は、訴訟と関係なく請求できるものであれば利用価値のある可能性があるが、アンケート調査では活用場面が想定できないとの意見が見られた
- 訂正の抗弁に際して訂正請求を求めないことや、無効の抗弁を行う際の無効審判請求の法定化は適切でない
- 特許の権利化後に権利範囲の拡張・変更を認める制度の導入については、現行制度の考え方を大きく変えるものであるから、十分に時間をかけて慎重な検討が必要である

①証拠収集手続について

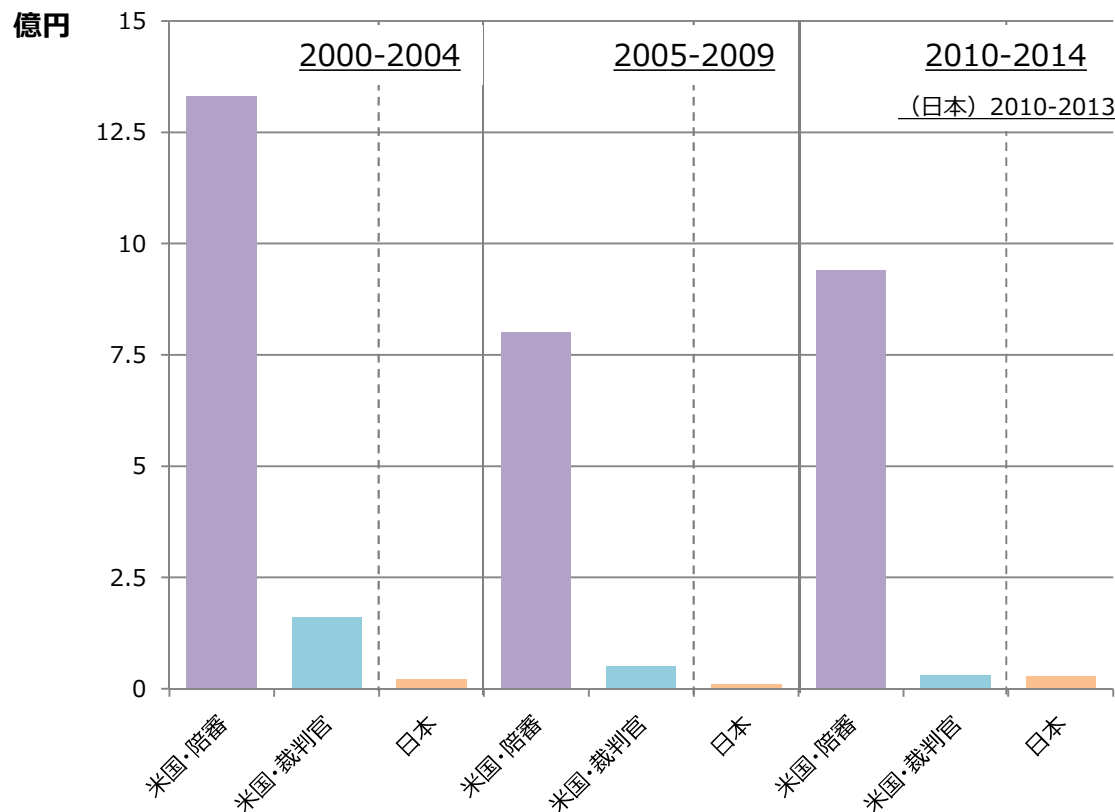
- 特許法上の証拠収集手続は、民事訴訟法の特例として規定されており、そのあり方を検討するにあたっては、民事訴訟法の基本的な原則・考え方を十分に踏まえた議論が必要
- 特に、権利が無効になり得るという特許権の特殊性についても考慮する必要がある
- 証拠収集手続により得られる利益と制度の悪用の恐れについて、両面からの検討が必要

特許法	特則の効果等	(参考)民事訴訟法
第104条の2(平成11年追加) 具体的態様の明示義務	侵害行為の立証の容易化を可能とする	民事訴訟規則第79条第3項
第105条第1項(平成11年改正) 書類提出命令	侵害行為の立証及び損害の計算に必要な 証拠の収集を容易にする	民事訴訟法第220条、 第223条
第105条第3項(平成16年追加) インカメラ審理における書類の開示	文書中の技術的事項に関する裁判所の理 解を正確・容易にする	民事訴訟法第220条、 第223条第6項
第105条の2(平成11年追加) 計算鑑定人制度	当事者の協力義務の下で損害の計算を行 い、当事者の立証負担を軽減する	民事訴訟法第212条、 民事訴訟規則第133条
第105条の4等(平成16年追加) 秘密保持命令	営業秘密漏洩のおそれを低減することによ り営業秘密に関する主張立証を促進し、侵 害行為の立証の容易化を可能とする	民事訴訟法第93条

②日本と米国の損害賠償についての状況

- 米国の陪審による認定額は著しく高額である。
※米国では、当事者の一方より申出があれば、陪審員によるトライアルに付される(それ以外の事件は裁判官によるトライアルとなる)。
- 米国における裁判官に認容された損害賠償額の中央値は減少傾向。
- 損害賠償の認定額を比較する際には、法制度の相違に留意する必要がある。

特許関連訴訟(第一審)における損害賠償額の中央値の推移(日本と米国(裁判官・陪審))



参考: 第一審における陪審員と裁判官による審理の割合

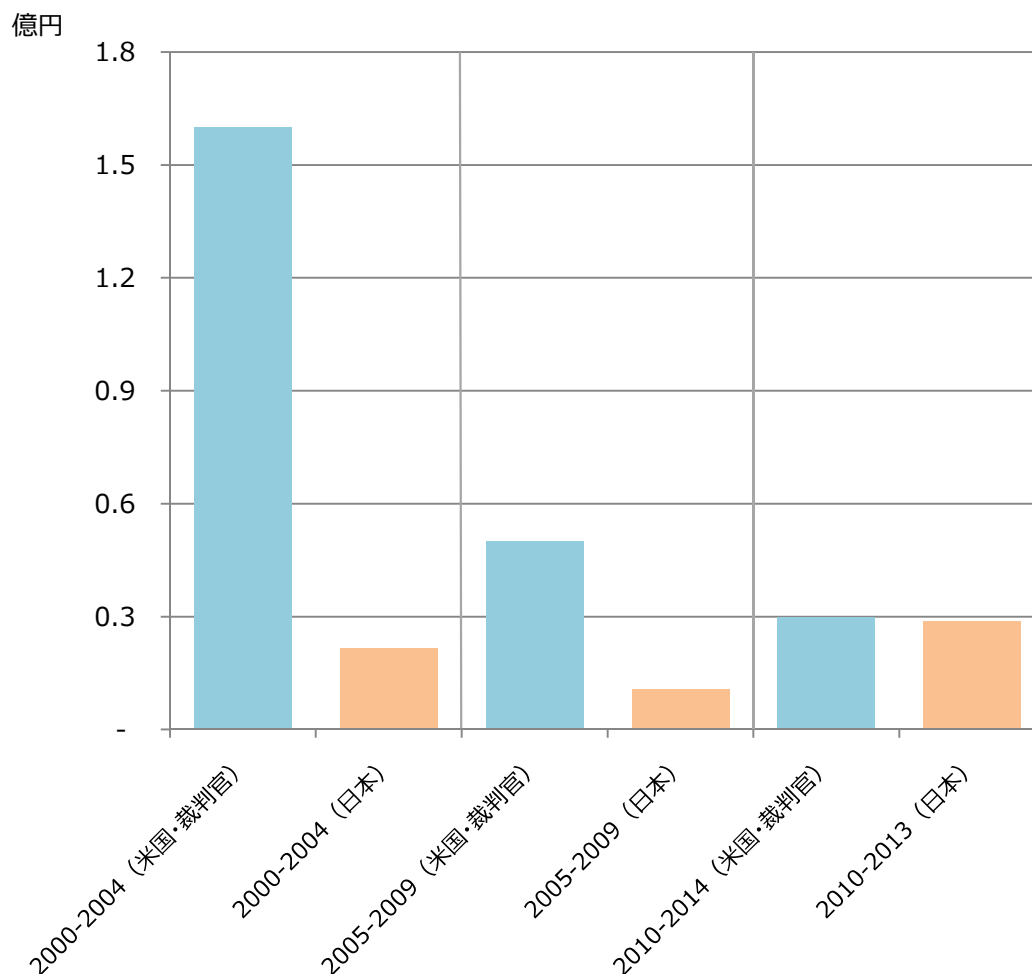
	陪審員	裁判官
2000-2009	61%	39%
2010-2014	67%	33%

出典: 米国のデータ PwC, Patent Litigation Study A Change in patentee fortunes,
日本のデータ 平成17年度産業財産権制度問題調査研究「産業財産権紛争を巡る現状に関する調査研究」
及び、平成17～25年の地裁判決より特許庁調べ
1ドルは100円で換算

② 日本と米国の損害賠償額についての比較

- 裁判官による賠償額は、米国では減少傾向にある一方、日本は近年増加。
- なお、賠償額の算定は、被疑侵害品が販売される市場の規模を考慮する必要あり(注)。

特許関連訴訟(第一審)における裁判官による審理での損害賠償額(中央値)



(出典) ・米国のデータ PwC, Patent Litigation Study A Change in patentee fortunes.
・日本のデータ 平成17年度調査研究「産業財産権紛争を巡る現状に関する調査研究」及び、平成17～25年の地裁判決より特許庁調べ (1ドルは100円で換算)

(注) ・得られる損害賠償額の規模はその国のGDPに連動する(鮫島正洋, 小林誠「知財戦略のススメ」215ページ(2016))
・市場規模の目安として、日本と米国の名目GDP比は2000年～2014年で2.5～3倍程度

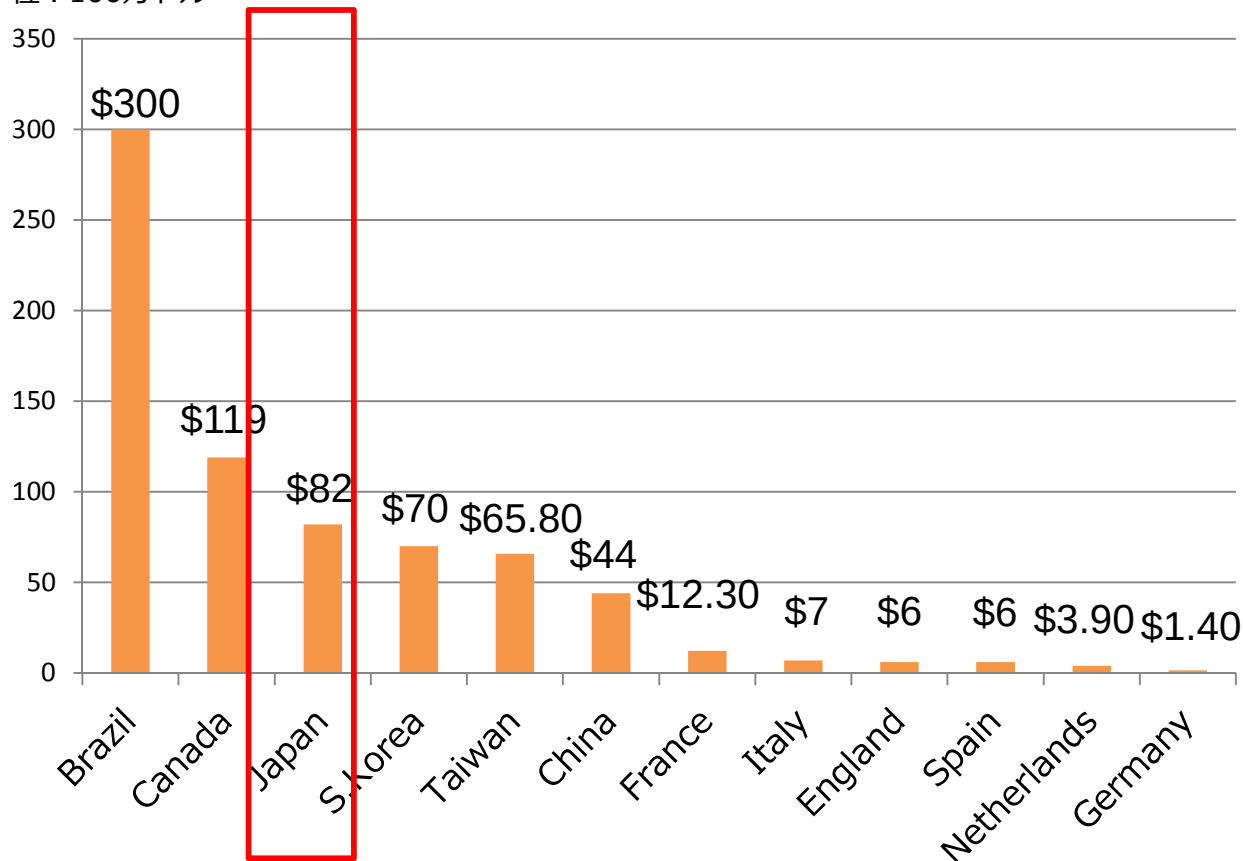
②各国の特許関連訴訟における損害賠償額(最高額)の状況

- 日本で認定された損害賠償額の最高額は、米国を除く各国と比較すると、相対的に高い。

各国の特許関連訴訟における損害賠償額(最高額)の比較

※ 米国の最高額は、18億ドルのためグラフの欄外

単位：100万ドル



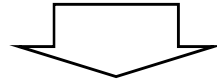
※各国の損害賠償額の比較にあたっては以下の法制度の相違に留意する必要がある。

1. アメリカを除く国では、侵害行為の差止が救済手段の中心であり、損害賠償の重要性が相対的に低い。
2. ドイツやイギリスにおいては、損害額の認定まで裁判所が行わずに、当事者間の和解交渉で損害額が決まることが多い。

③権利の安定性についてこれまでの経緯

○キルビー最高裁判決（平成12年4月11日最高裁第三小法廷判決）

当該特許に無効理由が存在することが明らかであると認められるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償請求等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない。

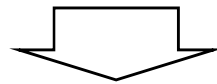


○特許法第104条の3（平成17年4月1日施行）（特許権者等の権利行使の制限）

キルビー最高裁判決後の実務を立法に反映させる改正を行った。なお、侵害訴訟における無効判断の効力は、訴訟当事者間に限られ、無効審決のような第三者に対する効力は有しない。

法改正（104条の3）の概要

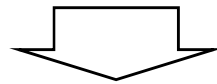
- 侵害訴訟において、当該特許が無効とされるべきものと認められるときは、特許権者等はその権利を行使することができないと規定した。



○特許法第104条の4（平成24年4月1日施行）（主張の制限）

法改正（104条の4）の概要

- 特許権侵害訴訟等の当事者であった者は、特許法第104条の3に基づき特許の有効性及びその範囲につき主張立証する機会と権能を有しているから、当該訴訟の判決が確定した後に、判決が基礎とした内容と異なる内容の審決が確定したとしても、当該審決の確定を再審の訴えにおいて主張できないこととした。



○平成26年改正（平成27年4月1日施行）

特許権の早期安定化を可能とすべく、効率的な審理が可能な特許異議申立制度を創設

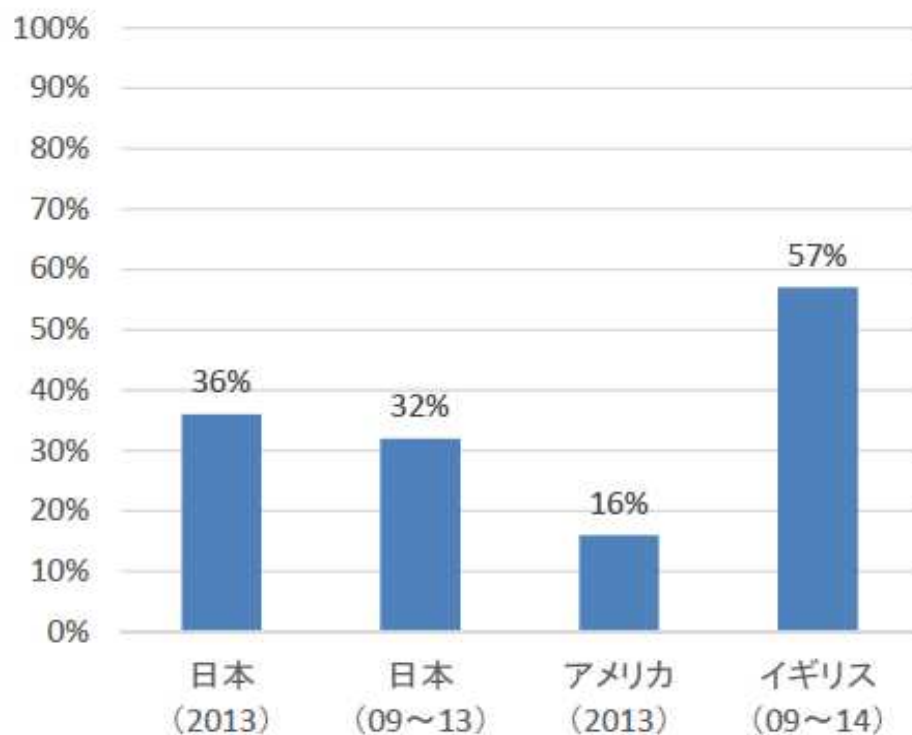
「同制度が侵害訴訟における権利の安定性に与える影響についても検証する必要がある」

（「知財訴訟における諸問題に関する法制度面からの調査研究報告書」平成28年2月）

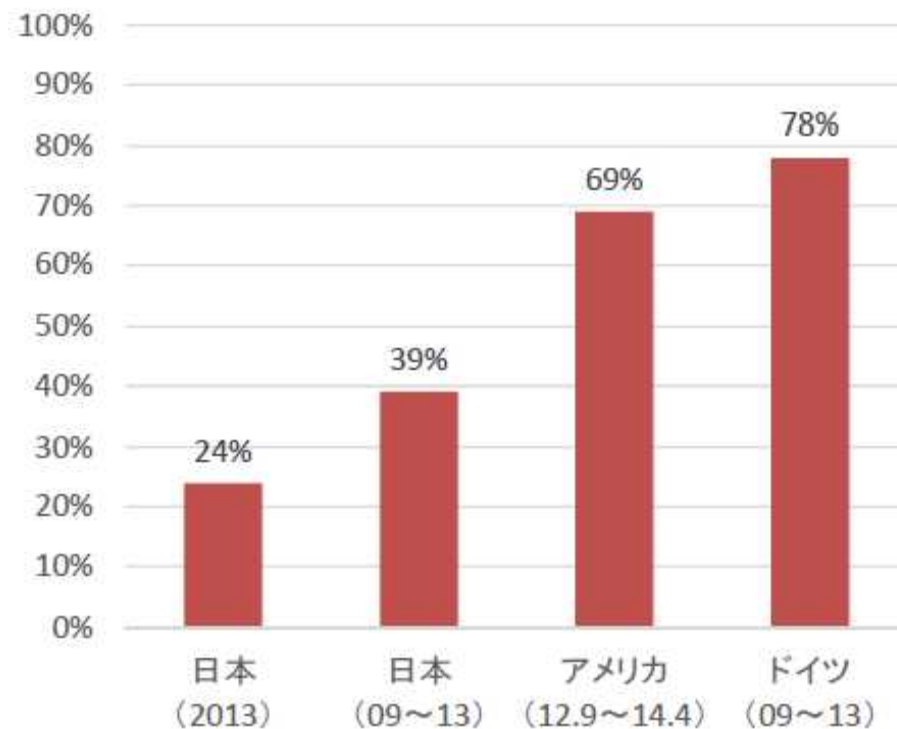
③侵害訴訟における無効化率の国際比較

- 我が国の侵害訴訟において無効の判断がなされる割合は、突出して高くはない(図1)。
- 我が国における侵害訴訟と無効審判において無効の判断がなされた割合は、どちらも概ね3割程度(図1、図2)。

【図1】侵害訴訟における無効率



【図2】無効審判等における無効率



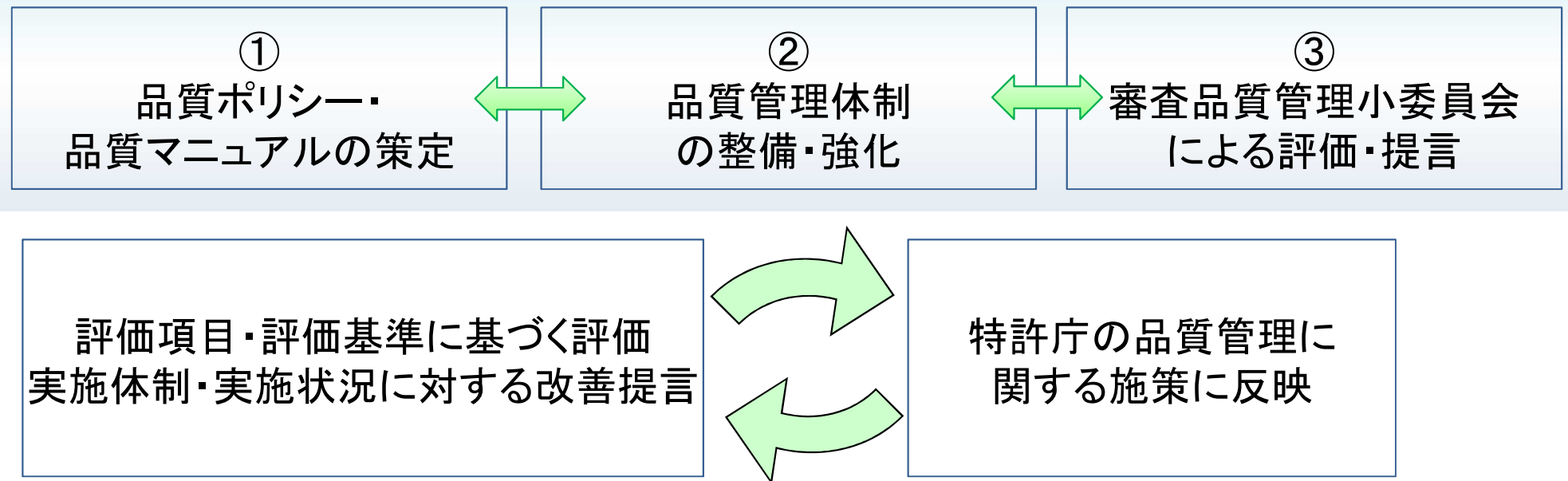
※ グラフは、平成26年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「特許権等の紛争解決の実態に関する調査研究報告書」、特許庁行政年次報告書2015年版、法務省「英国における知的財産訴訟制度(特許訴訟制度)の調査結果(報告)」及びThe Global IP Project HP (<http://idpreview.net/sites/global-ip/wp-content/uploads/2015/01/Significant-Trends-Slides-25-Jan-2015.pdf>)を基に知財事務局作成資料より

③日本における審査の質の向上に向けた取組

- 審査品質管理小委員会※を設けて、品質管理の実施体制・実施状況について客観的な検証・評価を行い、同小委員会での審議結果を、審査の質の向上のための取組に反映している。

※産業構造審議会の下に設置した外部有識者委員会（委員長：相澤英孝 一橋大学大学院教授）

審査の質の向上に向けた取組（特許・意匠・商標）

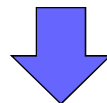


○検証・評価の観点

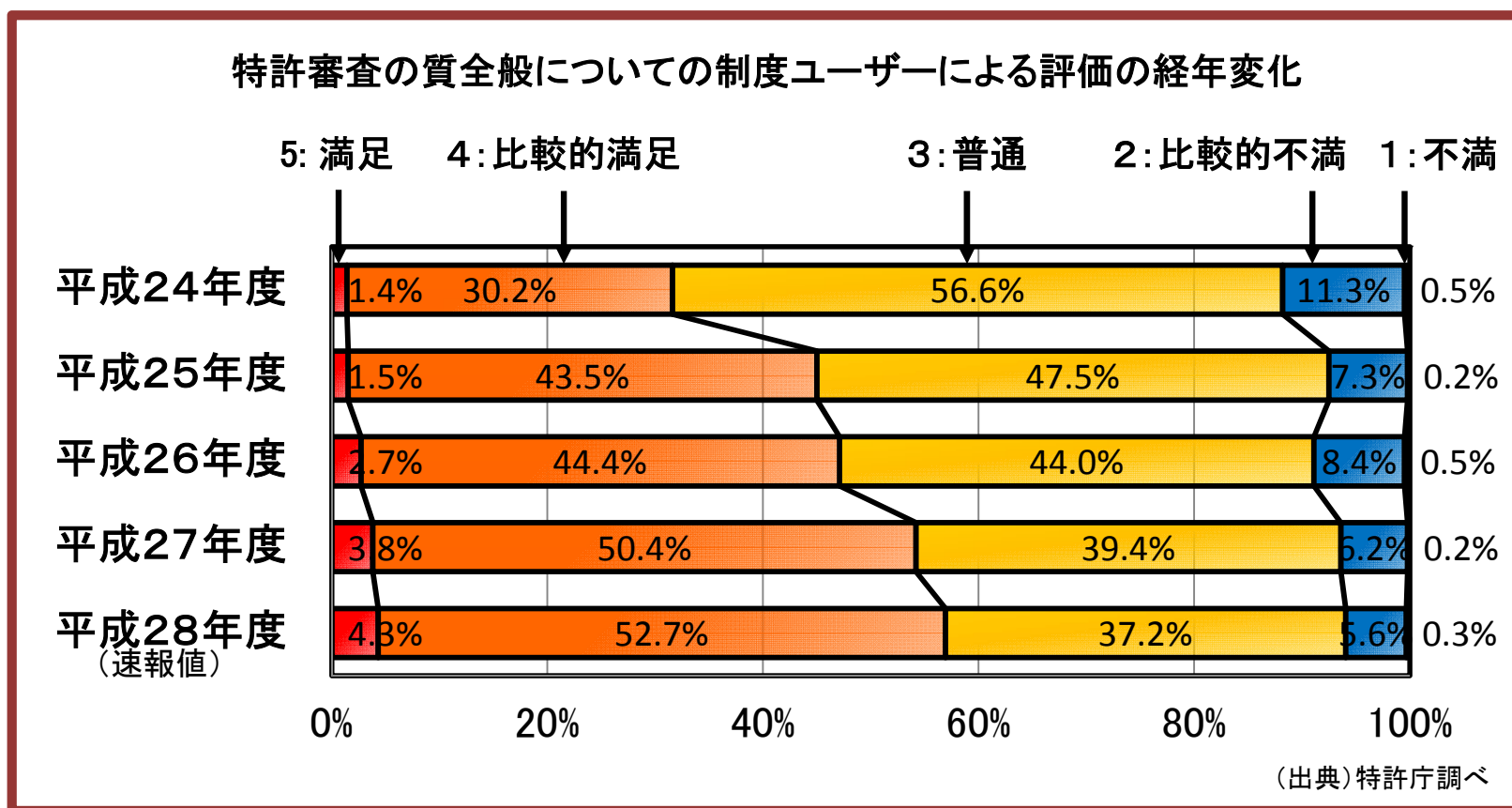
- 品質管理の方針や手続が適切に整備されているか
- 品質管理体制が適切に整えられているか
- 方針や手続に沿った品質管理が適切に実施されているか 等

③特許庁における取組

- 産業構造審議会審査品質管理小委員会（平成26年8月設置）での審議を通じて、品質管理の実施体制、実施状況に対する客観的評価を得て、これを審査の質の向上のための取組に反映。



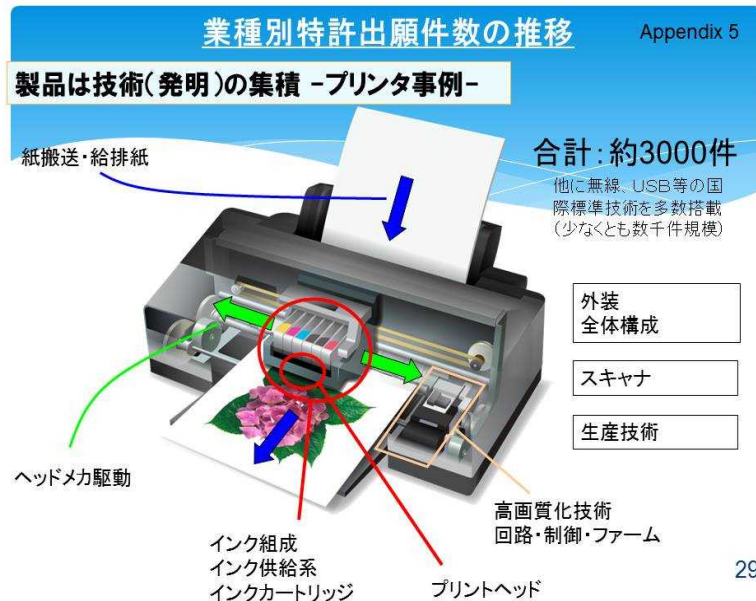
権利関係が一層複雑化する中においても、制度ユーザによる満足度が上昇傾向にある



～情報技術(IT)の進歩と特許の関係～

- 情報技術(IT: Information Technology)の進歩により、モノ作りとソフトウェアが融合した結果、既存の技術とソフトウェアの組み合わせによる特許が増加している。
- ソフトウェア関連技術については、場合によっては多大な研究開発投資を伴わずに特許を取得することも可能であるため、情報技術(IT)を利用する製品には、膨大な件数の特許が関与するようになり、また、関連する特許を有する権利者も多様化している。

一製品が数千の特許で構成 (プリンタの事例)



出典: 産業構造審議会知的財産分科会第3回特許制度小委員会
(平成26年4月14日)資料1(スライド29)

一製品に含まれる特許数の増加は近年顕著

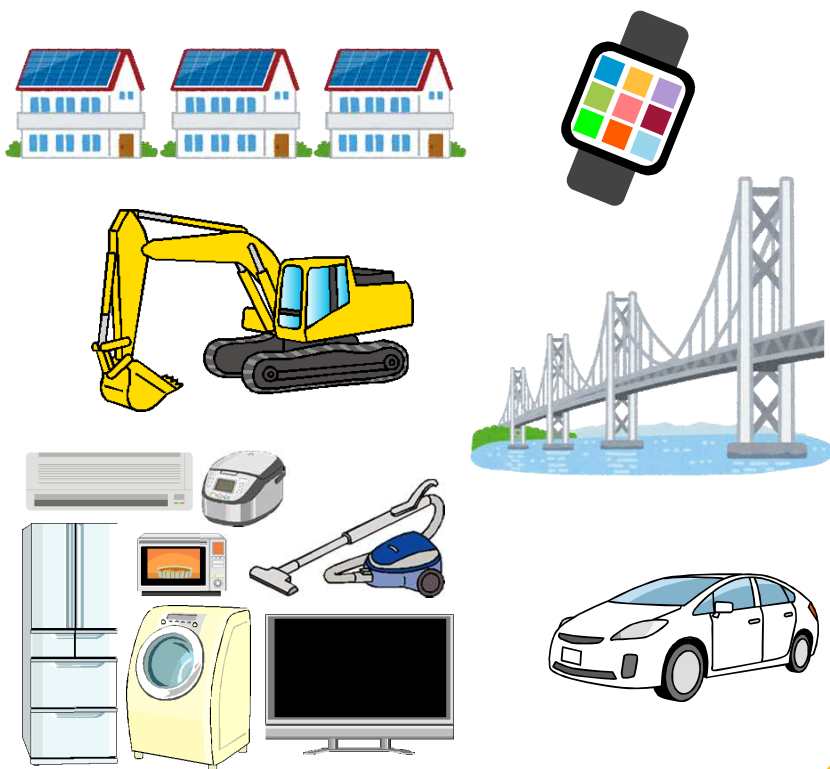


出典: 電気電子メーカーからのヒアリングに基づき特許庁にて作成

～急速に浸透するIoT (Internet of Things)～

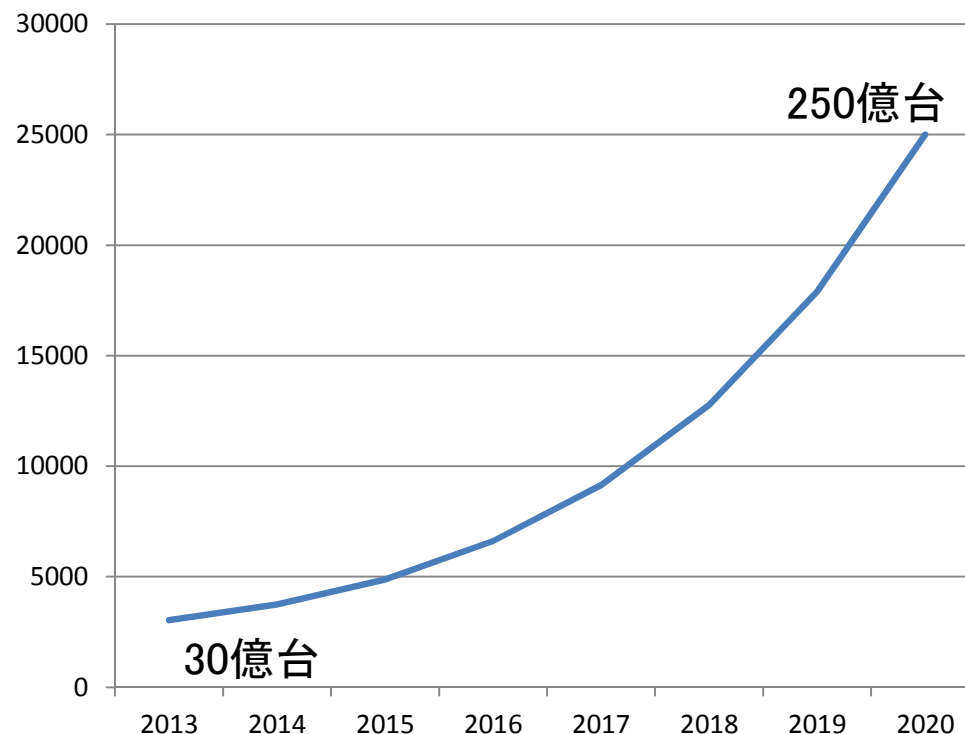
- IoTによって、インターネットでつながる機器の台数は急増し、2020年には250億台までのぼると推計され、巨大なインパクトを受けることが予想される。
- これまでインターネットに接続されていなかった自動車や家電、電力メーター、産業機器やインフラ等がつながることで、情報技術(IT)が異分野へ急速に融合。
- IoTが急速に進展すると、一製品に占める特許の件数はさらに増大することとなり、製造業における知財への投資(訴訟対策費用を含む)は、飛躍的に増大する可能性が高い。

IoTによってインターネットにつながる機器



(百万台)

＜IoTでつながる機器の稼働台数推移＞



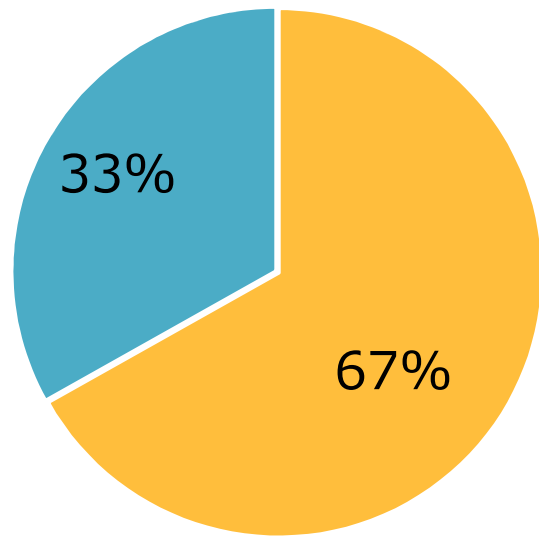
出典: Gartner "Forecast: Internet of Things, Endpoints and Associated Services, Worldwide, 2014" 20 October 2014 ガートナーのリサーチを元に経済産業省作成

知財紛争処理を取り巻く環境 (iii)

～米国における紛争処理の状況(NPEによる特許訴訟)～

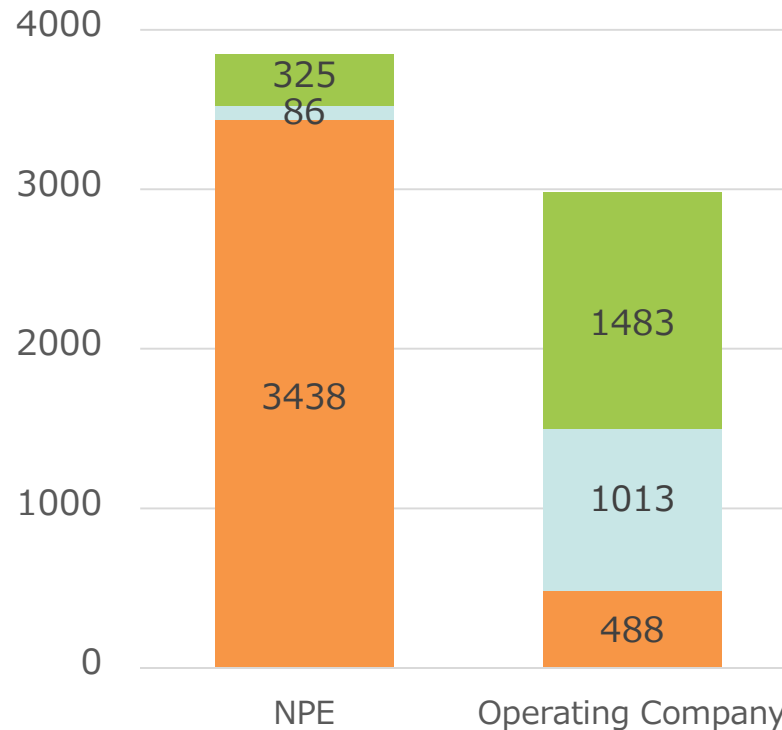
- 2015年の特許訴訟事件は2014年に比べ13%増加しており、過去最高となった。
- 2015年の地裁で提起された特許訴訟のうち67%がNPEによるもの。これは2014年の61%から上昇している。
- 2015年のNPE関連の訴訟は、ほぼハイテク分野に関するものである。

【訴訟に占めるNPEの割合】



■ NPE ■ Non-NPE

【権利行使の対象となる技術】



■ High Tech ■ Medical ■ Other

【NPE訴訟の被告トップ15】
(2014年と2015年に新規に提起された件数)

順位	被告	2015	2014
1	Samsung	45	33
2	Apple	28	30
3	Amazon	27	28
3	AT&T	27	23
5	LG Electronics	26	25
6	Microsoft	24	28
6	Hewlett-Packard	24	18
8	Dell	22	14
8	ZTE	22	12
10	Sony	21	24
10	HTC	21	21
12	Verizon	19	26
12	Lenovo	19	24
12	ASUSTek	19	10
15	Huawei	18	12

知財紛争処理システムの議論にあたっては、論点の明確化の観点から、以下の四点に留意しつつ、ご議論いただきたい。

- ① 民法又は民事訴訟法一般の問題なのか、特許権固有の性質(※)ゆえに民法又は民事訴訟法の特例が必要となる問題なのかの峻別
※ 技術的専門性が高いこと、無体財産権であること、行政によって付与された権利であること等
- ② 法制度の運用上の問題なのか、法制度上の問題なのかの峻別
- ③ 法制度を改正した場合の濫用・悪用の可能性についての十分な考慮
- ④ 第四次産業革命が引き起こすであろう産業構造・企業戦略あるいは知財制度(※)の変化に対応した知財紛争処理システムであるかの吟味
※ 一製品多特許化、権利関係の複雑化、情報通信関連のNPEによる訴訟の増加の可能性等