

産業構造審議会知的財産分科会  
特許制度小委員会

我が国の知財紛争処理システムの  
機能強化に向けて（案）

平成29年2月

## 産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会

### 委員名簿

#### 委員長

|        |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 浅見 節子  | 東京理科大学大学院イノベーション研究科教授                                           |
| 蘆立 順美  | 東北大学大学院法学研究科教授                                                  |
| 飯田 香緒里 | 東京医科歯科大学研究・産学連携推進機構教授                                           |
| 金子 敏哉  | 明治大学法学部准教授                                                      |
| 國井 秀子  | 芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科教授                                          |
| 東海林 保  | 東京地方裁判所知的財産権部総括判事                                               |
| 杉村 純子  | プロメテ国際特許事務所代表弁理士                                                |
| 高林 龍   | 早稲田大学法学学術院教授                                                    |
| 辻居 幸一  | 中村合同特許法律事務所パートナー弁護士・弁理士                                         |
| 戸田 裕二  | 一般社団法人電子情報技術産業協会法務・知的財産権委員会委員長<br>株式会社日立製作所知的財産本部副本部長兼知財ビジネス本部長 |
| 萩原 恒昭  | 一般社団法人日本経済団体連合会知的財産委員会企画部会委員<br>凸版印刷株式会社執行役員法務本部長               |
| 長谷川 英生 | 株式会社名南製作所取締役                                                    |
| 春田 雄一  | 日本労働組合総連合会経済政策局長                                                |
| 別所 弘和  | 日本知的財産協会副理事長<br>本田技研工業株式会社知的財産部長                                |
| 宮島 香澄  | 日本テレビ放送網株式会社報道局解説委員                                             |
| 矢野 恵美子 | 日本製薬工業協会知的財産委員会専門委員<br>アステラス製薬株式会社知的財産部次長                       |
| 山本 和彦  | 一橋大学大学院法学研究科教授                                                  |
| 山本 敬三  | 京都大学大学院法学研究科教授                                                  |

(敬称略, 五十音順)

## はじめに

平成28年3月、知的財産戦略本部検証・評価・企画委員会に設置された知財紛争処理システム検討委員会において、報告書「知財紛争処理システムの機能強化に向けた方向性について」が取りまとめられた。

また、同年5月に策定された「知的財産推進計画2016」において、我が国の知財紛争処理システムの一層の機能強化のため、「適切かつ公平な証拠収集手続の実現」、「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」、及び「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」に係る取組を推進し、短期に取組が必要な施策については、2016年度中に法制度の在り方に関する「一定の結論」を得ることとされた。

以上を受けて、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会は、「知的財産推進計画2016」において定められた「一定の結論」を得るべく、主として経済産業省が検討すべきとされた事項を中心として、審議を行い、ここにその結果を取りまとめるものである。

なお、本取りまとめは、以下のように構成されている。

まず、「知的財産推進計画2016」において、知財紛争処理システムの機能強化に関して、今後、取り組むべき施策とされた

- I. 適切かつ公平な証拠収集手続の実現
- II. 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
- III. 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

の三つの項目ごとに、「総論」として基本的な考え方を明らかにしている。

その上で、それぞれの項目ごとの「各論」として、「知的財産推進計画2016」において、経済産業省を中心に「短期」の取組として定められた事項に関する具体的な検討の結果を記している。

## **I. 適切かつ公平な証拠収集手続<sup>1</sup>の実現**

### **1. 総論**

特許権侵害訴訟における証拠収集手続については、「知的財産推進計画2016」において、「営業秘密の保護や濫用防止を考慮した適切かつ公平な証拠収集手続が実現されるよう、書類提出命令を容易に発令できるようにするための仕組みや証拠調べにおける査察制度（裁判所が選任した中立的な第三者の専門家が被疑侵害者に対して査察（工場等への立ち入り調査等）を行う制度）の導入等について、検討する必要がある」とされた。

本検討事項については、特許権の侵害訴訟では、技術的に高度な専門的知見を基にした適切な判断が求められることや、特に製造方法の発明等で証拠が被疑侵害者側に偏在し、構造的に侵害立証が困難であるといった特殊性に鑑み、証拠収集手続を強化する措置を講ずる必要があると考えられる。

ただし、制度設計にあたっては、権利者と被疑侵害者の攻撃防御のバランスや、被疑侵害者の営業秘密の保護及び証拠収集制度の濫用防止、一般の民事訴訟に関する規律との整合性について考慮する必要がある。

以上を踏まえ、中立的な第三者の技術専門家に秘密保持義務を課した上で証拠収集手続に関与できるようにする制度、及び書類提出命令・検証物提示命令のインカメラ手続で書類・検証物の提出の必要性を判断できるようにする制度の導入について、特許法の改正を視野に検討を進めることが適当である。

### **2. 各論**

#### **（1）訴え提起後の証拠収集手続について**

##### **「知的財産推進計画2016」抜粋**

・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で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、2016年度中に法制度の在り方に関する一定の結論を得る。（短期）（経済産業省）

#### **① 中立的な第三者の技術専門家に秘密保持義務を課した上で、提訴後の証拠収集手続に関与できるようにする制度の導入について**

<sup>1</sup> 訴え提起前の証拠収集処分と訴え提起後の証拠調べ手続を総称して「証拠収集手続」とする。以下同じ。

特許権の侵害訴訟では、技術的に高度な専門的知見を基にした適切な判断が求められることや、特に製造方法の発明等に関する事件では、証拠が被疑侵害者側に偏在し、構造的に侵害立証が困難であるといった特殊性に鑑み、証拠収集手続を強化する措置を講ずる必要があると考えられる。

ただし、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）については、強制力のある査察制度の導入は、営業秘密保護の重要性に鑑み、提訴後であっても避けるべきとの意見がある。また、我が国の法制度上、特許紛争の場合だけに査察の根拠となる情報請求権を認めることができるか疑問であるとの指摘もある<sup>2</sup>。

こうしたことから、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し、まずは日本の民事訴訟制度の枠組みに沿った形で中立的な第三者の技術専門家が証拠収集手続に関与する制度を導入することで、手続の充実化を図り、その運用を注視することが適切であると考えられる。

このような方策としては、例えば、秘密保持の義務を課された中立的な第三者の技術専門家が、書類提出命令（特許法第105条第1項）及び検証物提示命令<sup>3</sup>（特許法第105条第4項、同条第1項）における書類及び検証物の提出義務の有無を判断するための手続（特許法第105条第2項、第3項。以下「インカメラ手続」という。）において裁判官に技術的なサポートを行うことを可能にすることや、鑑定人に検証の際の鑑定（民事訴訟法第233条）における秘密保持義務を課すことで、同手続を秘密保護に配慮した形で行うことを可能とすることなどが考えられるが、技術専門家の関与の在り方については、今後、現行制度との関係、新たに関与することとなる第三者の手続上の法的位置付け、選任方法等に留意しつつ検討を進めることが適当である。

これらの方策等により、適切な規律を設けることができれば、営業秘密の保護に配慮しながら、裁判官が専門的知見を基にしたより適切な判断を行うことが可能となり、証拠収集手続の更なる充実化が図られることが期待され得る。

## ② 書類提出命令・検証物提示命令の要件である書類・検証物の提出の必要性を判断するためにインカメラ手続を利用することができるようにする制度の導入について

現行の書類提出命令に関しては、侵害立証段階における必要性の要件が高いハードルとなっているとの指摘がある<sup>4</sup>。

そこで、書類提出命令・検証物提示命令の制度に関し、書類・検証物の提出の必要性の有無についての判断のために、裁判所がインカメラ手続により当該書類・検証物を見ることが可能にする制度を導入する。本制度の導入により、裁判所が書類・検証物提出

<sup>2</sup> 知財紛争処理システム検討委員会報告書「知財紛争処理システムの機能強化に向けた方向性についてー知的財産を活用したイノベーション創出の基盤の確立に向けてー」（知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 知財紛争処理システム検討委員会、平成28年3月）14ページ

<sup>3</sup> 検証物に動機がない場合の検証受忍命令を含む。以下同じ。

<sup>4</sup> 「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」（一般財団法人 知的財産研究所、平成28年2月）22ページ

の必要性を申立書の主張のみから判断しづらい場合に、当事者に書類・検証物をいったん提示させ、インカメラ手続で実際に書類・検証物を見て必要性を判断できるようになる。

これにより適切な規律を設けることができれば、裁判所が書類・検証物提出の必要性の有無を判断しやすい環境が整い得るものと考えられる。また、裁判所の判断に対して当事者がより納得しやすくなる効果も期待できるとの意見もある。ただし、書類・検証物の提出の必要性は、当該書類・検証物の内容のみならず、他の争点における判断によって結論を導くことができるなどの理由により否定されることもあるため、必要性判断のためにインカメラ手続を利用できるようになったとしても、劇的にインカメラ手続の実施件数や書類提出命令の発令件数が増えるわけではないという意見もあることにも留意が必要である。

### ③ 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書類提出命令が発令されやすくする方策について

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書類提出命令が発令されやすくする方策を設けることについては、そのような方策を設けることにより被疑侵害者の具体的態様の明示が促されるといった指摘がある<sup>5</sup>。

他方で、現行制度においても、裁判所は、具体的態様の明示義務の履行状況や被疑侵害者と権利者による攻撃防御の状況を踏まえて、訴訟指揮により柔軟に書類提出命令を発令することは可能であるとの指摘もある<sup>6</sup>。

また、②で新たに導入するインカメラ手続における必要性の判断に関する制度により、具体的態様の明示義務の履行にかかわらず、裁判所が書類提出命令の要件を判断しやすい環境が整い得るものと考えられる。

したがって、まずは②で提言した新たな制度を導入した上で、その後の裁判所の運用を注視することとし、本方策については、②の新たな制度では対応が困難な課題が明らかになった場合に検討すべき課題とすることが適当である。

### ④ 現行の書類提出命令を発令しやすくするよう、同命令と秘密保持命令を組み合わせで発令できるようにする方策について

裁判所が書類提出命令の発令に併せて当事者の申立てによらずに秘密保持命令を発令できるようになると、裁判所は秘密保持命令の発令を前提に書類提出命令の発令を検討でき、書類提出命令が発令されやすくなることが期待できるとの指摘がある<sup>7</sup>。また、書類提出命令の申立当事者が自らを名宛人として秘密保持命令の申立てを可能とする

---

<sup>5</sup> 前掲注2 報告書 10 ページ

<sup>6</sup> 前掲注2 報告書 10 ページ

<sup>7</sup> 前掲注2 報告書 16 ページ

制度についても、それにより正当な理由が認められにくくなり書類提出命令が発令されやすくなることから、検討すべきとの意見もある。

一方で、實際上、営業秘密が含まれる書類であれば、通常、書類提出命令の相手方の側から秘密保持命令の申立てが行われるので、当事者の申立てによらずに秘密保持命令を発令できるとすることには意味がないとの指摘がある<sup>8</sup>。また、秘密保持命令の範囲や名宛人の特定については、事柄の性質上、当事者の協力なしで裁判所が職権で判断することは難しいとの意見もある。

また、裁判所は、書類提出命令の相手方から秘密保持命令の申立てが無い場合には、訴訟指揮に基づき当事者に秘密保持命令の申立てを促し、あるいは秘密保持契約等の締結を促すことも可能であるので、改正によらず運用で対応が可能であるとの意見もある。

さらに、②で新たに導入するインカメラ手続における必要性の判断に関する制度により、秘密保持命令との発令の組合せによらず、裁判所が書類提出命令の要件を判断しやすい環境が整い得るものと考えられる。

したがって、まずは②で提言した新たな制度を導入した上で、その後の裁判所の運用を注視することとし、本方策については、②の新たな制度では対応が困難な課題が明らかになった場合に検討すべき課題とすることが適当である。

## (2) 訴え提起前の証拠収集手続について

### 「知的財産推進計画2016」抜粋

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ・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。(短期・中期)(経済産業省) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

訴え提起前の証拠収集処分が活用されていない背景については、強制力がないことや、提訴後の立証に必要なことの明白性、相手方への意見聴取等の要件が厳しいといった指摘<sup>9</sup>や、裁判所において営業秘密保護の観点から慎重な判断がなされているといった意見がある。

その一方で、強制力のある訴え提起前の査察制度の導入は、営業秘密保護の重要性に鑑み避けるべきとの意見がある。また、我が国の法制度上、特許紛争の場合だけに査察の根拠となる情報請求権を認めることができるか疑問であるとの指摘もある<sup>10</sup>。

以上を踏まえると、現行の訴え提起前の証拠収集処分における任意性は維持した上で、訴え提起後の証拠収集手続の改善策と同様に、日本の民事訴訟制度の枠組みに沿った形で中立的な第三者の技術専門家が証拠収集手続に関与する制度を導入することで、手続の更なる充実化を図ることが適切であると考えられる。このような方策としては、例えば、秘密保持の義務を課された第三者の技術専門家が執行官に同行して技術的なサポー

<sup>8</sup> 前掲注2 報告書 16 ページ

<sup>9</sup> 前掲注2 報告書 6-7 ページ

<sup>10</sup> 前掲注2 報告書 14 ページ

トを行う仕組みを導入することが考えられるが、技術専門家の関与の在り方については、今後、現行制度との関係、新たに関与することとなる第三者の事務上の法的位置付け、選任方法等に留意しつつ検討を進めることが適当である。

## Ⅱ. 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

### 1. 総論

特許権侵害訴訟における損害賠償額については、「知的財産推進計画2016」において、「ビジネスの実態やニーズを反映した適切な損害賠償額が認められるよう、通常の実施料相当額を上回る額の算定を容易に行い得るようになるための方策及び実態に即した弁護士費用等の知財訴訟に必要な費用の請求を容易に行い得るようになるための方策等について、検討する必要がある」とされた。

本検討事項については、現行制度の運用状況やビジネスの実態を踏まえ、権利者と被疑侵害者とのバランス、差止請求権との関係、民事法体系との整合性等に留意する必要がある。

また、我が国裁判所で認定された特許関連訴訟における損害賠償額は、米国と比べて著しく低いとの指摘があるが、近年、米国の裁判官による認定額と比較した場合は必ずしも低いとはいえなくなっていることに留意する必要がある（別紙1）。加えて、損害賠償額の算定は被疑侵害品が販売される市場の規模によっても左右されることから、日米の市場規模の違いを勘案する必要もある。さらに、米国においては、近年、陪審による高額な損害賠償額の認容が問題視されている状況も考慮する必要がある。

こうしたことから、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に向けては、まずは証拠収集手続を強化する立法的な措置を通じて、より適正な損害賠償請求が認容されやすい環境を整えた上で、損害賠償額の認定に関する裁判所の運用や国際的な動向を注視しつつ、引き続き慎重に検討を進めることが適当である。

### 2. 各論

#### （1）現行特許法第102条第3項に規定される損害賠償額の算定方法の在り方について

##### 「知的財産推進計画2016」抜粋

|                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ・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、2016年度中に法制度の在り方に関する一定の結論を得る。（短期）（経済産業省） |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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を明確化することで、より実態に合った損害額が賠償されるとの指摘がある<sup>11</sup>。

一方で、考慮要素は多岐に渡り、例えば、権利者の実施状況や市場開発努力、特許発

<sup>11</sup> 前掲注2 報告書 25 ページ

明の技術内容や重要性、他の者への実施許諾の状況等、裁判所が事案に応じて定めるところ、あらゆる考慮要素を網羅的に規定することは困難であり、一部のみを法定すると考慮要素が限定的に解釈され、かえって適切な損害賠償がなされなくなる恐れがあると考えられる。また、損害賠償額の算定方法に関して具体的な問題点が未だ十分に特定できていない段階にあるため、現時点で法改正を行うことは望ましくないとの意見もある。

なお、実施料相当額を上回る賠償請求が可能であることは平成10年特許法改正で「通常」の文言が第102条第3項から削除されて明確化されたところ、これを積極的に評価するとともに、排他権である特許権を誰にどのように実施させるか決定するという権利の価値が同項及び同条第4項の解釈・運用によりカバーされることを期待する意見もある。

こうしたことから、特許法第102条第3項に規定される損害賠償額の算定方法の在り方については、今後、損害賠償額の認定に関する裁判所の運用や、理論的な検討の動向、国際的な動向を注視しつつ、引き続き慎重に検討を進める。

## (2) 通常の実施料のデータベース等の作成について

### 「知的財産推進計画2016」抜粋

・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。(短期・中期)(経済産業省、関係府省)

通常の実施料のデータベースについては、作成されれば参考資料として有益であるとする意見がある一方、ライセンス契約における守秘義務との関係で事例に関するデータを集めることは困難であるとの指摘がある<sup>12</sup>。

仮に、実施料の実例に関するデータを一定数集めることができたとしても、それら実施料の実例は、その時の相手との関係や状況、対象の物や技術の種類や用途といった様々な考慮要素が勘案されて締結された個別のライセンス契約に関するものであって、他の個別事案に係る実施料率の決定に際して適用することは適当でないとの意見がある。また、そのようなデータを基にデータベース等を作成した場合、数字が独り歩きすることで、かえって適切な実施料の決定の妨げとなる可能性があるとの意見もある。

これらの点を踏まえると、通常の実施料のデータベース等の作成が適当であるとは言えない。

---

<sup>12</sup> 前掲注2 報告書 25 ページ

### Ⅲ. 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

#### 1. 総論

権利の安定性の向上については、「知的財産推進計画2016」において、「特許権の有効性に関する特許庁の判断を裁判所がより参照できるようにするための制度や侵害訴訟における訂正の再抗弁の要件緩和等について、検討する必要がある。権利付与段階に関しては、特許庁における審査・審判の質の向上に向けた取組を更に進めることや弁理士・出願人といった特許の出願側においても一層の対応が必要である」とされた。

本検討事項については、我が国の特許権侵害訴訟や無効審判の現状に鑑みるに、国際比較の観点からも、特許権は一定程度安定していると評価できる（別紙2）。また、特許庁と裁判所の特許無効の判断基準が異なることとなるような制度変更は適当ではないことにも留意する必要がある<sup>13</sup>。

こうしたことから、権利の安定性については、権利の早期安定化のために導入した特許異議申立制度の効果を確認するとともに、裁判所による特許の有効性に関する判断の動向やユーザーニーズの状況を注視しつつ、引き続き慎重に検討することが適当である。

#### 2. 各論

##### （1）侵害訴訟における特許庁に対する求意見制度、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

###### 「知的財産推進計画2016」抜粋

・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、2016年度中に法制度の在り方に関する一定の結論を得る。（短期）（経済産業省）

##### ① 侵害訴訟における特許庁に対する求意見制度について

侵害訴訟における特許庁に対する求意見制度については、特許権を付与した立場で職権探知が可能な専門官庁である特許庁の判断を加味し、裁判所の判断の参考とすることは有用であるとの指摘がある<sup>14</sup>。

一方で、求意見に応じた結果、特許庁が「特許無効」の意見を述べた場合でも、対世効を有する特許権は無効審判を経ない限り有効に存在し続けることから、その意見と原

<sup>13</sup> 前掲注2 報告書 35-36 ページ

<sup>14</sup> 前掲注2 報告書 39 ページ

簿で公示する内容（有効な特許権が存在する旨を記載）との間で齟齬が生じ、健全なビジネス環境の基盤となるべき権利の安定性を損なう恐れがある。

また、特許権侵害訴訟において特許の有効性の判断についての意見を裁判所が特許庁に求める求意見制度の必要性については、ユーザーの意見が分かれている<sup>15</sup>。

このような状況を踏まえると、本制度の導入の是非については、裁判所調査官制度及び専門委員制度の運用状況やユーザーニーズの状況も注視しつつ、引き続き慎重に検討することが適当である。

## ② 特許庁における有効性確認手続について

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については、①の「侵害訴訟における特許庁に対する求意見制度」と同様、特許庁が「有効でない」との判断を示した場合でも、対世効を有する特許権は無効審判を経ない限り有効に存在し続けることから、その判断と原簿で公示する内容（有効な特許権が存在する旨を記載）との間で齟齬が生じ、健全なビジネス環境の基盤となるべき権利の安定性を損なう恐れがある。また、特許の有効性を確認する手続についてのユーザーニーズも乏しい<sup>16</sup>。

このような状況を踏まえると、本制度の導入の是非については、ユーザーニーズの状況を注視しつつ、引き続き慎重に検討することが適当である。

## ③ 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

現行制度においては、被疑侵害者は無効審判と無効の抗弁による対応が選択可能である一方で、特許権者は直接的にはその反論のみが可能であり、無効化を防ぐためには、訂正審判又は無効審判手続中の訂正請求を行う必要がある。

訂正審判請求等を要件としない訂正の再抗弁を原則として認めない理由として知財高裁判決は、以下のように判示している（知的財産高等裁判所判決（平成26年9月17日）（平成25年（ネ）第10090号事件））。

- 1) 訂正の再抗弁による訂正が当該訴訟限りの相対的・個別的なものとなり、訴訟の被告ごとに又は被疑侵害品等ごとに訂正内容を変えることも可能となりかねず、法的関係を複雑化させ、当事者の予測可能性も害する。
- 2) 訂正審判等が行われずに無効の抗弁に対する再抗弁の成立を認めた場合には、訴訟上主張された訂正内容が将来的に実際になされる制度的保障がないことから、対世的には従前の訂正前の特許請求の範囲のままの特許権が存在することとなり、特許権者は、一方では無効事由を有する部分を除外したことによる訴訟上の利益を得ながら、他方では当該無効事由を有する部分を特許請求の範囲内のものとして権利行使が可能な状態が存続する。

<sup>15</sup> 「適切な範囲での権利取得に向けた特許制度に関する調査研究」中間報告書（日本国際知的財産保護協会、未公表・最終報告書は平成29年3月末に公表予定）154ページ 図表4-5

<sup>16</sup> 前掲注4報告書135-136ページ 図表4-3、前掲注15中間報告書129ページ 図表4-1

その一方で、同判決では、訂正審判請求等が法律上困難な場合には、公平の観点から、その事情を個別に考察して、訂正審判請求等を行うことなく訂正の再抗弁を認める場合があることを判示していることから、実務上の問題は解消されていると考えられる。

また、訂正審判の請求や訂正の請求を行わずに、訂正の再抗弁をすることを認めるべき、とするユーザーは10%程度と少数にとどまる<sup>17</sup>。

このような状況を踏まえると、本制度の導入の是非については、訂正の再抗弁に関する裁判所の運用やユーザーニーズの状況も注視しつつ、引き続き慎重に検討することが適当である。

## (2) 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について

### 「知的財産推進計画2016」抜粋

・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。(短期・中期)(経済産業省)

#### ① 裁判所における更なる技術的専門性の向上について

裁判官を技術的にサポートする現行の裁判所調査官及び専門委員制度との関係を整理した上で、Iにおいて提言した証拠収集手続に第三者の技術専門家を関与させる方策の導入により、裁判所における更なる技術的専門性の向上が図られると考えられる。

#### ② 裁判所と特許庁との連携について

特許庁は、「審判実務者研究会」を毎年開催し、審判実務上重要と考えられる事例について、産業界、弁理士、弁護士及び審判官という立場の異なる庁内外の実務者による研究を行い、その成果を広く公表しており、さらに平成28年度からは裁判官がオブザーバーとして参加している。

また、特許庁は、知財のエンフォースメント強化に向けた取組として、知財司法分野における国際交流(シンポジウムや模擬裁判等)を通じて、知的財産高等裁判所を含む様々な関係機関と連携している。

このように、司法と行政のそれぞれの役割に留意し、裁判所の公平性、中立性を保ちつつ裁判所と特許庁が連携する取組を今後も進めていくことが適当である。

## (3) 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(以下「確認的な明らか要件」という。)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

<sup>17</sup> 前掲注15 中間報告書 175 ページ 図表 5-1

## 「知的財産推進計画2016」抜粋

・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な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、2016年度中に法制度の在り方に関する一定の結論を得る。(短期)(経済産業省)

### ① 確認的な明らかな要件の導入について

確認的な明らかな要件の導入については、訴訟外での紛争解決においても権利の有効性が推定される、我が国がプロパテント方向であることを対外的に明確化できる、特許の無効の判断が慎重になされる、我が国産業のイノベーション創出に向けて権利の安定性を向上させるという意味をユーザーに示すことにつながる、等の指摘がある<sup>18</sup>。

一方で、行政処分によって付与された特許権に有効性が推定されることは当然であり意味がない、逆に、強く推定が働いて無効になるべきものが無効にならなくなる恐れがある、二重基準となることを避けるために技術専門官庁による無効審判においても確認的な明らかな要件を課すことには違和感がある、との指摘もある<sup>19</sup>。

また、仮に確認的な明らかな要件を導入するとしても、新たに規定される文言によって裁判所の判断基準が変動し、無効審判との間で判断の相違が生じる可能性がある。また、無効の抗弁と無効審判の両方の判断基準を合致させるために、その両方に明らかな要件を設けた場合には、瑕疵ある特許が存在する状態を是正するという無効審判の制度趣旨が損なわれる恐れがある。

このような状況を踏まえると、確認的な明らかな要件の導入の是非については、裁判所による特許の有効性に関する判断の動向やユーザーニーズの状況を注視しつつ、引き続き慎重に検討することが適当である。

### ② 訂正審判等の要件緩和等（特許権の拡張・変更）について

訂正審判等については、実質的な拡張又は変更にあたるか否かについての判断のハードルが高いため、利用者にとって使いづらく不自由を感じるとの指摘や、特許権者にとっては、出願時又は権利化の段階で想定していなかった状態に対応することができ、権利の活用につながり、権利の安定性の向上に資する等の指摘がある<sup>20, 21</sup>。

その一方で、明細書に開示された発明と権利化された発明との差分はパブリックドメ

<sup>18</sup> 前掲注2 報告書 37 ページ

<sup>19</sup> 前掲注2 報告書 37 ページ

<sup>20</sup> 前掲注2 報告書 40 ページ

<sup>21</sup> なお、特許庁においては、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの「物」の発明から「物を生産する方法」の発明とする訂正について、従前は実質上拡張又は変更にあたるものとして一律認めていなかったが、審判便覧を改訂し（平成27年10月）、一定の要件の下で認めるよう運用を見直している。

インの発明であり、その差分の範囲にまで特許権を拡張・変更することを認めると第三者の監視負担が権利化後も継続するとの指摘や、訂正審判はそもそも特許の一部について瑕疵を取り除くための制度であるとの指摘もある<sup>22</sup>。

また、特許権の拡張・変更を認める制度を導入しない方がよいとするユーザーが80%を超えており<sup>23</sup>、要件緩和のニーズは認められない。

このような状況を踏まえると、本制度の導入の是非については、ユーザーニーズの状況も注視しつつ、引き続き慎重に検討を行うことが適当である。

### ③ 訂正審判等の要件緩和等（予備的訂正・段階的訂正）について

予備的な訂正や段階的な訂正については、攻撃防御のバランスの観点からの具体的な対応策として、これを認めるべきとの指摘がある<sup>24</sup>。また、予備的な訂正や段階的な訂正の導入は、むしろ利用者側にとっては訂正の機会が増えることから、ユーザーニーズが存在すれば検討を進めるべきではないかとの意見もある。

同制度を求めるユーザーは20%程度と一定程度存在してはいる。しかしながら、現行制度においても、複数回の訂正審判請求又は訂正の請求により実質的な段階的訂正が可能であるので、制度変更の必要性はないとするユーザーが50%弱と現時点では多数である<sup>25</sup>。

加えて、平成23年特許法改正により、訂正の許否判断を請求項ごと又は一群の請求項ごとに行うこととなり、訂正が全体として道連れの的な不認容となってしまう問題は解消されている。

また、予備的な訂正や段階的な訂正の導入は、訂正審判等の手続を複雑なものとし、中小企業等を含む当事者の負担の増加につながる可能性があるとも考えられる。

このような状況を踏まえると、本制度の導入の是非については、ユーザーニーズの状況も注視しつつ、引き続き慎重に検討することが適当である。

### （４）特許庁における審査品質向上のための取組について

#### 「知的財産推進計画2016」抜粋

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ・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。（短期・中期）（経済産業省） |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

権利の安定化のためには審査の質を高めることで無効にならない特許権を付与することが重要であるとの意見がある。

<sup>22</sup> 前掲注2 報告書 40 ページ

<sup>23</sup> 前掲注4 報告書 143 ページ 図表 4-11、前掲注15 中間報告書 109 ページ 図表 3-5

<sup>24</sup> 前掲注2 報告書 40 ページ

<sup>25</sup> 前掲注15 中間報告書 178 ページ 図表 6-1

特許庁では、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。特許庁は、今後も権利の安定性を高めるべく、引き続き審査の質の向上に努めることが適当である。

#### **IV. 知的財産推進計画2016で今後取り組むべき施策とされたものの以外の検討事項**

##### **(1) 現行特許法第102条第2項における損害額の考え方**

特許権が寄与していない部分について、侵害者は本来なら実施できないはずの他人の権利を使って利益を上げたのであるから、特許権が寄与していない部分を含めて侵害者が得た利益の返還を求めるという考え方がある。これについては、当該利益は権利者の損失であるとは必ずしも言えないことから、利得の返還は権利者の損失を限度とするという民法の損害賠償の原則に鑑みて、認められないものと整理されてきた。

これに対して、このような利益を侵害者が保持したままでよいのかという問題があり、特許法の分野においては、これが最も問題になりやすいことから対処すべきとの意見がある。

ただし、侵害者の得た利益を権利者に帰属させるという考え方に基づく規定を新たに導入する政策的な合理性に関しては、権利をうまく活用できていない権利者に損害を超えた分の侵害者の利益を帰属させることの妥当性について慎重な検討を要するとの意見や、権利主体が複数の場合に利益を誰に帰属させるかといった問題についても検討の必要があるとの意見があり、更なる検討を要するものと考えられる。

したがって、本件については、政策的な合理性や効果等に関して、今後も引き続き慎重な検討を行うことが適当である。

##### **(2) 権利の安定性の一層の向上**

特許庁審判部においては、審判実務者研究会の実施、口頭審理の積極的な活用、知財司法分野における国際交流等、審判の審理の充実について総合的な取組を行っており、これを引き続き推進するとともに、権利の早期安定化のために導入した特許異議申立制度の効果を検証していく。

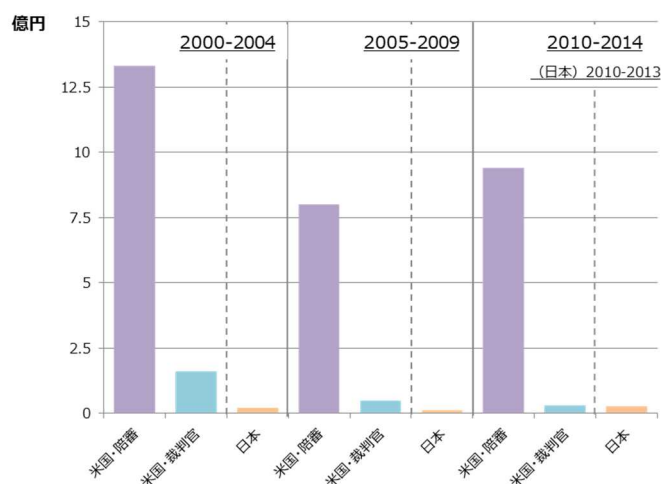
なお、裁判所は近時、特許権侵害訴訟の統計情報を公開する取組を開始したところである（知的財産高等裁判所ホームページに平成29年1月23日付けで公開）。

このように、審査の質に加え、審判の審理を更に充実させる取組を進めるとともに、裁判所による特許の有効性に関する判断の動向を注視していくことが適当である。

## 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、減少傾向にある。
- 裁判官による賠償額は、米国では減少傾向にある一方、日本は近年増加傾向にある。
- 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。
- 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がある<sup>(注)</sup>。

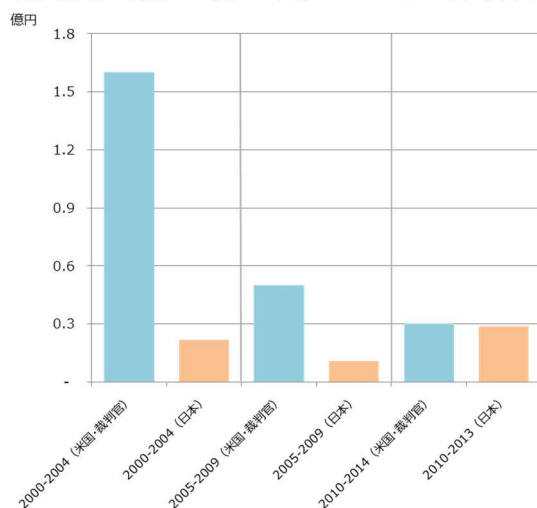
## ① 特許関連訴訟（第一審）における損害賠償額の中央値（日本と米国（裁判官・陪審））



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% |

## ② 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の中央値



(出典)・米国のデータ：PwC, Patent Litigation Study A Change in patentee fortunes (1ドル=100円で換算)

・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

(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 『知財戦略のススめ』日経BP社（2016）215ページ）

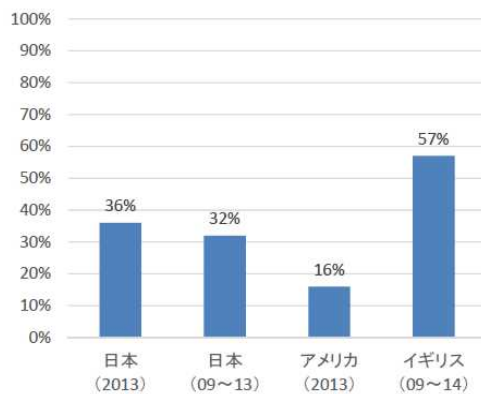
・市場規模の目安として、日本と米国の名目GDP比は2000年～2014年で2.5～3倍程度

(別紙2)

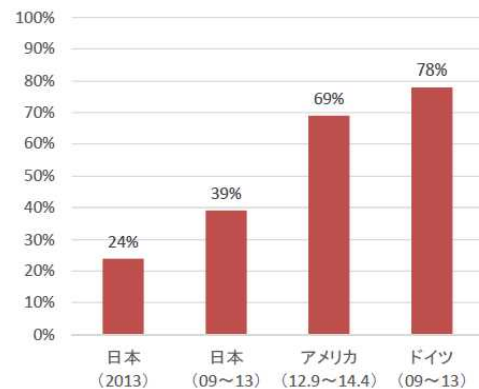
### 侵害訴訟等における特許権の無効化率の国際比較

- 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



(グラフ出典) 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>) を基に知的財産戦略推進事務局作成