

2018年11月21日
日本商工会議所
東京商工会議所

知財紛争処理システムの見直しに係る意見

人口減少下のわが国において、企業が成長する力を強化していくためには、技術やイノベーションを生み出し、それをビジネスの拡大に結び付ける取り組みが極めて重要である。特に、わが国法人数の99%を占める中小企業の事業環境を整備することは、わが国の持続的な成長にとって不可欠である。

わが国中小企業は、サプライチェーンを通じて品質の高い部材や部品を供給することで、産業全体の競争力を根底から支える存在であり、また、オンリーワンの技術を生かして高い世界シェアを有する企業も数多く存在する。さらには、AI・IoTなど最先端のIT分野では、独自の技術により、大企業と提携するベンチャー・中小企業の事例も増えている。こうした大企業にない技術を持つ中小企業を擁する国家は世界的にも類を見ず、中小企業は様々なビジネス形態の中で、自らの成長とともに、日本経済全体の発展に貢献し、わが国の大きな強みとなっている。したがって、中小企業を持つ技術が特許等の知財権として取得・保護され、知財の創造・活用を後押しすることは、わが国の産業競争力や国際競争力を高めることにつながる。

しかしながら、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い。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である。しかし、知財訴訟において、原告・中小企業の勝訴率は20%に満たない。さらに、仮に勝訴したとしても中小企業の損害賠償請求額に対する認定率は8%と、大企業の30%に比べて低く、中小企業の賠償額は、判決の際により多く減額されている。このように、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。

中小企業の創意工夫が特許等の成果として尊重され、その強みを知的財産として、付加価値の高い製品・サービスに活用できることが、中小企業の持続・発展にとって必要不可欠である。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正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る。

わが国は、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。

以上の基本的認識を踏まえ、知財紛争処理システムの在り方の検討にあたり、下記の通り意見を申し述べる。

記

1. 損害賠償制度の見直しについて

(提案募集対象(5) 損害賠償制度の見直しについて)

➤ 意見

特許法第102条各項に基づく算定方法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である。特に、同法第102条第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である。加えて、悪質な侵害行為を防止するための制度等についても検討し、早急に対応すべきである。

➤ 理由

企業が知財訴訟を実施する際には、弁護士費用のほか、弁理士費用、訴訟手続費用、証拠収集に係る調査費用など様々な費用負担が求められる。加えて、中小企業では、法務部が設置されていない場合が多く、経営者や営業担当者が知財訴訟に対応するというケースも見られる。それゆえ、係争中は本来の業務に十分に携わることができず、それによる機会損失も決して小さくない。

さらに、現状では、訴訟に要する費用が、訴訟を通じて得られる損害賠償額を上回る可能性が高いため、知財を侵害された中小企業からは、訴訟提起を見送り、泣き寝入りせざるを得ないとの声が挙がっている。こうした状況では、中小企業は知財権の効果に懐疑的になり、特許等を出願する意欲は高まらない。低すぎる損害賠償額については、早期に是正する必要がある。ただし、損害賠償額の引き上げは、その内容によっては、パテントトロール等が訴訟を提起する事態を招くとの指摘もあり、この点に注意する必要がある。

そこで、現在の低すぎる損害賠償額を早期に是正するために、特許法第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である。特に、特許法第102条第3項の特許実施料相当額については、平成10年改正で「通常」の文言を削除し、訴訟当事者間の具体的事情を考慮した妥当な金額が認定されるようにしたところであるが、法改正後も侵害の態様、交渉経緯などの具体的事情が裁判において増額要因として認定され難いという調査分析がある。その

ため、同法第102条第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ことで、損害賠償の額を適切な水準に引き上げる方策を早期に講じるべきである。あわせて、増額につながる考慮要素についても明確にする必要がある。

また、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ていながら、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がいるとの声が聞かれるほか、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もいるとの指摘がある。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。

2. 証拠収集手続の強化について

(提案募集対象(2)証拠収集手続きの強化について)

➤ 意見

公正・中立な第三者の技術専門家が執行官に同行することで、訴訟提起前の証拠収集手続に関与できる現行の制度(民事訴訟法第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必要がある。加えて、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である。

➤ 理由

中小企業からは、侵害者が生産現場で使用している製法に関する特許について、侵害事実を立証するための証拠収集が難しいという声が挙がっているほか、中小企業を原告とする知財訴訟では、非侵害による原告敗訴が6割以上を占めている¹。

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

¹知財紛争処理タスクフォース「イノベーション創出に向けた侵害訴訟動向調査結果報告」(2015年4月)

ある。政府においては、訴訟提起前の証拠収集は、民事訴訟法第132条の4第1項第3号、第4号に基づく現行制度でも可能であり、秘密保持契約を締結することで技術専門家の秘密保持も担保できるとしていることから、訴訟提起前の証拠収集を求める中小企業がこうした制度を容易に利用できるよう取り組むべきである。

また、ドイツでは、立証に必要とされる証拠が一般市場で入手できない場合に、裁判所が選任した中立的な第三者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）を行うという「査察制度」が導入されている。「査察制度」は、訴訟提起後はもとより、訴訟提起前において、中小企業による証拠収集を容易にするものであることから、上述した現行制度の活用のほか、こうした制度の導入も検討すべきである。ただし、査察にあたり、営業秘密の漏えいに関する懸念が寄せられているため、裁判所の許可および第三者専門家の秘密保持を厳格にする等の措置も併せて講じる必要がある。

3. 訴訟に係る弁護士費用の負担分配について

（提案募集対象（6）その他）

➤ 意見

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第709条の相当因果関係の判断に関する運用を見直すべきである。

➤ 理由

弁護士費用については、相当因果関係が認められる範囲で認容され、一般的には損害賠償額の1割程度を認める運用が多いと言われている。しかし、特許権侵害訴訟は、高度に専門的・技術的であることから、債権回収を目的とした一般的な訴訟に比べ、弁護士費用は3.5倍程度²かかるとの調査結果が出ている。すでに特許取得の際に費用を要しているにもかかわらず、さらに、係争に関わる弁護士費用を捻出することは、資力の乏しい中小企業にとって容易ではなく、事業活動にも支障をきたす恐れがあることから、知財訴訟に係る弁護士費用の負担分配について、早期に是正すべきであると考え

² 特許庁「特許権侵害訴訟における訴訟代理人費用等に関する調査研究報告書」（2017年2月）

4. 中小企業に対する裁判費用の支援について

(提案募集対象(6) その他)

➤ 意見

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である。なお、保険制度については、現行の海外知財訴訟費用保険制度を拡充し、権利者、実施者、あるいは国の内外を問わず、知財訴訟の際にかかる弁護士費用等が一定程度補償されるようにするとともに、中小企業に対して保険料の補助を行うべきである。

➤ 理由

訴額に比例した裁判費用は、中小企業が多額の損害賠償額を求めて訴訟提起することを難しくしている。例えば、訴額が3億円の訴訟を提起する場合には、一審だけでも手数料として92万円を裁判所に納付する必要があることに加え、併せて被疑侵害品の差止請求を行えば、さらなる手数料の納付が求められる。こうした費用は、資金繰りに余裕のない中小企業には手当が困難である。これに加えて、知財訴訟における弁護士費用の捻出も中小企業には大きな負担となっていることから、弁護士費用等を補償する保険制度や補助金の創設などを求める。

なお、保険制度については、すでに海外知財訴訟費用保険制度が存在しているが、現行制度で補償されるのは、海外において現地企業から知財侵害で訴えられた際の弁護士費用等に限定されている。しかし、中小企業が知財侵害を理由とする係争の当事者となるのは、被告だけに限らず、原告となるケースも数多く存在する。また、訴訟の相手方についても、海外の現地企業のみならず、むしろ国内企業となる場合が多い。経営資源に乏しい中小企業が、訴訟に係る費用負担の大きさから、権利侵害に泣き寝入りすることがないように、現行の海外知財訴訟費用保険制度を拡充等する必要があると考える。

5. 権利の安定性について

(提案募集対象(6) その他)

➤ 意見

裁判において特許等の有効性が否定されないことがないように、特許庁の審査体制や能力を一層強化し、確実な審査を行うべきである。

➤ 理由

知財訴訟において無効の抗弁が提出された際に、37%³の特許等が無効とされており、特許等の安定性への懸念を生んでいる。多大な投資によって生み出した知財権が裁判で無効とされ、ビジネスをしっかりと守ることができなければ、中小企業が知財権を取得しようとする意欲は高まらず、貴重な人材や資本を投入して、技術力の向上を図ろうというインセンティブも大きく削がれることとなる。特許等が創意工夫の成果として尊重され、安定的に活用できることが中小企業の存続・発展にとって必要不可欠である。

以 上

³ 知財紛争処理タスクフォース「イノベーション創出に向けた侵害訴訟動向調査結果報告」(2015年4月)