

知財紛争処理システムの見直しについて

令和元年9月
特許庁

1. これまでの議論

2. 今後の検討テーマ案

3. 議論の進め方

キャッチアップ型

(他国に追いつけ追い越せモデル)

- ✓ 「もうかる形」が既知
- ✓ 新たな「もうかる形」に企業が殺到
- ✓ ブルーオーシャンを回避

Defensive

- ✓ クロスライセンスのための数を確保
- ✓ お互い訴えない
- ✓ 経営と遠い

フロントランナー型

(知財で稼ぐモデル)

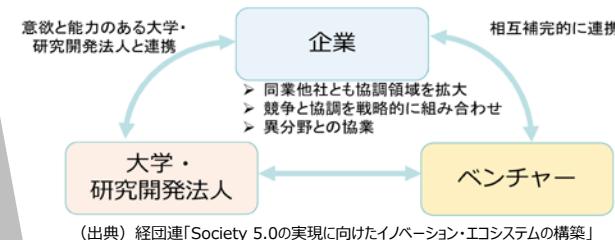
- ✓ 既存のプレイヤーがいる場所を避けて利益率向上を目指す
- ✓ オープンイノベーションへの取組み
- ✓ ブルーオーシャン志向

Profit center

- ✓ 自社・他社がどんな権利を持っているのかを明確化
- ✓ 量より質を重視
- ✓ 侵害されたらとことん戦う
- ✓ 経営層が参画

Society 5.0

- ✓ 常に顧客の潜在ニーズを探求 (デザイン経営)
- ✓ オープンイノベーションの日常化



Future creation

- ✓ 事業に必要な知財の確保を働きかける (R&D、M&A、オープンイノベーション)
- ✓ 経営と知財の一体化

特許庁の主な取組みの俯瞰

これまで

キャッチアップ型の
経営に対応した制度

審査期間
(滞貨の解消を第一)

近年の
政策の柱

大学、中小企業支援

国内外での早期安定的な
権利の取得支援

権利行使環境の整備

中小料金一律半減

PPHの新興国への拡大

標準必須特許交渉
ガイド

最近の取組

スーパー早期審査

グローバルな法曹実務者
とのネットワーク形成

スタートアップへの
ハンズオン支援

海外向け発信強化

知財訴訟制度
(査証、損害賠償)

IP BASE

UIの改善

意匠法大改正

デザイン経営

これから

大学、中小・ベンチャー企業が
主体となるオープンイノベーションの促進

国内外での早期安定的な
権利の取得支援

知財訴訟制度の
不断の見直し

- 証拠収集手続の規定について、隨時見直しを実施。

改正内容	
平成11年 改正	<ul style="list-style-type: none"> 書類提出命令の対象に「侵害行為について立証するため必要な書類」を追加。（特許法第105条第1項） 裁判所によるインカメラ手続規定（特許法第105条第2項）の新設。 具体的態様の明示義務の導入。（特許法第104条の2）
平成15年 改正	<ul style="list-style-type: none"> 専門委員の訴訟手続への関与を可能にする規定（民事訴訟法第92条の2）の新設。 提訴予告通知をすることにより、訴え提起前における照会、証拠収集のための処分（文書等の送付嘱託、調査嘱託など）を可能にする規定（民事訴訟法第132条の2～第132条の4）を整備。
平成16年 改正	<ul style="list-style-type: none"> 当事者、代理人、補佐人のインカメラ手続への関与を可能にする規定（特許法第105条第3項）の新設。 秘密保持命令規定（特許法第105条の4～第105条の6）の新設。 当事者尋問等の公開停止規定（特許法第105条の7）の新設。
平成30年 改正	<ul style="list-style-type: none"> 書類等提出の必要性判断におけるインカメラ手続（特許法第105条第2項）の導入。 専門委員のインカメラ手続への関与を可能にする規定（特許法第105条4項）の新設。
令和元年 改正	<ul style="list-style-type: none"> 查証制度（特許法第105条の2）の創設。

- 損害賠償算定方法の規定について、これまでも隨時見直し。

改正内容	
昭和34年 改正	<ul style="list-style-type: none"> ● 侵害者利益を損害額と推定する規定（現特許法第102条第2項（旧第1項））を新設。 ● 特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額（実施工料相当額）を損害額として請求できるとする規定（現特許法第102条第3項（旧第2項））を新設。 ● 過失の推定規定（特許法第103条）を新設。
平成10年 改正	<ul style="list-style-type: none"> ● 逸失利益の算定方法の規定（特許法第102条第1項）を新設。 ● 実施工料相当額による損害額の算定において、特許発明の価値や、当事者の業務上の関係や侵害者の得た利益等の訴訟当事者間において生じている諸般の事情が考慮できるよう、「通常」を削除。（特許法第102条第3項）
平成11年 改正	<ul style="list-style-type: none"> ● 相当な損害額の認定規定（特許法第105条の3）を新設。
令和元年 改正	<ul style="list-style-type: none"> ● 侵害者利益のうち、特許権者の生産能力・販売力等を超える部分の損害を認定できるとする規定を導入（特許法第102条1項） ● ライセンス料相当額による損害賠償額の算定にあたり、特許権侵害があつたことを前提として交渉した場合に決まるであろう額を考慮できる旨を明記（特許法第102条4項）

1. 証拠収集手続の強化

- 「提訴後の新たな証拠収集手続の導入（査証制度）」を検討 ⇒ **令和元年改正**

2. 損害賠償額算定方法の見直し

- 「特許法第102条第1項で覆滅された部分の相当実施工料額」、「特許法第102条第3項の考慮要素の明確化」について検討 ⇒ **令和元年改正**
- 「懲罰的賠償・利益吐き出し型賠償」 ⇒ **引き続き議論を深めていくべき。**

3. 紛争解決手段の選択肢の整備の検討

- 「二段階訴訟制度」を検討 ⇒ **日本の民事訴訟法の体系に見合った制度の在り方について引き続き議論を深めていくべき。**

4. 訴訟にかかる費用負担軽減の検討

- 「代理人費用等の負担配分」を検討 ⇒ **引き続き議論を深めていくべき。**

衆・経済産業委員会 附帯決議

- 一 特許法等の知的財産制度を有効に機能させ、かつ、その社会的役割が十分に発揮されるよう、制度の不断の見直しを行うとともに、制度運用の実効性を注視していくこと。
- 二 **いわゆる「懲罰的賠償制度」及び「二段階訴訟制度」の導入については、諸外国の動向も注視しつつ、引き続き検討すること。**
- 三 厳しい国際競争環境の下、懲罰的賠償制度の導入や証拠収集制度の見直し等、諸外国における知的財産制度改革が急激に進展する状況において、諸外国で活動する日本国民が不利になることのないよう注視し、状況の変化に応じてスピード感のある制度改革が実現できるよう、諸外国における関連情報の収集・分析を強化すること。

参・経済産業委員会 附帯決議

- 一 我が国産業の国際競争力強化やイノベーション創出等の重要性に鑑み、特許法等の知的財産制度が有効に機能し、その役割が十分に果たされるよう、諸外国における制度改革の進展に適切に対応しつつ、制度の不断の見直しを行うとともに、制度運用の実効性を注視していくこと。
- 二 新たに創設される査証制度については、営業秘密等の保護に留意しつつ、必要な査証が適切に実施され、実効的な権利保護が図られるよう、その運用について適宜検証し、必要な見直しの検討を行うこと。
- 三 **いわゆる「懲罰的賠償制度」及び「二段階訴訟制度」の導入については、諸外国の動向も注視しつつ、引き続き検討すること。**
- 四 意匠権の保護対象の拡充に当たっては、クリアランス負担の軽減や十分な審査体制の確保に努めること。

■ 世耕経済産業大臣答弁（参・経済産業委員会（令和元年5月9日））

今回の見直しに当たっても、悪質な侵害を抑止する観点から懲罰損害賠償制度の導入についても検討が行われました。しかし、今お話をあったように、経団連等、一部産業界からは、これが濫用されることにつながるんじゃないかという懸念の声もありまして、賛否両論の議論があったというわけであります。

（略）今後も、**諸外国の動向や今回の見直しの運用状況、効果などもよく見ながら、懲罰賠償制度についても引き続き議論を深めてまいりたい**というふうに思います。

【知的財産推進計画2019】(2019年6月21日)

短期（2019年度）

本年通常国会で成立した、特許法等の一部を改正する法律に基づく、知財訴訟制度の見直しについて、適切な運用に向けた取組を見守るとともに、**同法の附帯決議に掲げられた事項について、内外の情勢を踏まえ、関係者の意見を聞きつつ検討。**

■ 知財戦略本部会合（令和元年6月21日）における世耕経済産業大臣の発言

今国会の特許法改正で、知財訴訟制度を抜本的に強化し、意匠権の対象を拡大いたしました。その際に、附帯決議に掲げられた課題について、産業界を初めとする関係者の皆さんの御意見も丁寧に伺いながら、制度のさらなる強化に向けて、検討を深めていきたいと思います。また、その際、附帯決議にあります懲罰賠償制度のほかにも、侵害抑止効果を高める方策がありますので、よく研究していきたいと思います。

1. これまでの議論
2. 今後の検討テーマ案
3. 議論の進め方

二段階訴訟

- 裁判に時間がかかるてしまうと、その間に他の技術や他社がマーケットに入り込んでしまう。したがって、**侵害の有無をスピーディーに判断することは、企業規模に関わらずメリットとなる。**
- 侵害の有無についてのみ判決が出るため、審理が早く、一度侵害が認定されれば、和解がまとまりやすい**と考える。被告の立場からも、早い判決によって次のビジネスに進みやすい。
- 現状でも差し止めの仮処分の制度が存在し、早期の差し止めが可能。**また、裁判所は運用で二段階の審理を実施

損害賠償制度の更なる見直し

- 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**にするなど、**悪質な侵害を防止するための制度等**についても引き続き検討することが必要。
- 産業構造の中核がモノからコトへ転換していく中で、**損害額算定のベースがハードの視点からソフトウェアや広告の視点に対応できておらず、損害額算定について幅広い視点から議論を深めるべき。**
- 知財紛争処理システムは「損害賠償額」の一面ではなく、「訴訟コスト」「公平性」「スピード」といった「全体で」機能しているかを多面的に評価すべき。

アミカス・ブリーフ制度

- アメリカの裁判所は、**法律上の論点について第三者が提出した意見を参考にし、判決を下すことができる制度**がある。専門性が高く新しい分野である知財において、こうした制度の導入は検討できるのではないか。

アトニーズ・アイズ・オンリー

- 当事者同士が競合企業であることが多い知的財産権侵害訴訟の分野では、競合企業である相手方当事者に対して、営業秘密を開示することに対する当事者の心理的抵抗が強いため、訴訟に必要な情報の開示が進まないという実態がある。そのため、**アトニーズ・アイズ・オンリーの制度を導入し、被疑侵害者の営業秘密の保護を図りつつ、訴訟に適切な証拠が提供されるようにすべき。**
- 被開示者はあくまで外部の弁護士に限定すべき。

弁護士費用の敗訴者負担

- 悪質な侵害について、**弁護士費用を敗訴侵害者の負担となるように特段の措置をとるべき。**

＜訴訟手続の実効性・効率性に係る論点＞

二段階訴訟制度

アミカス・ブリーフ制度

訴訟提起

侵害の有無の審理

侵害の有無
判断

損害額の審理

判決

＜侵害の有無に係る論点＞

査証制度導入

アトニーズ・アイズ・オンリー

＜損害賠償に係る論点＞

ライセンス料相当額の認定

損害賠償制度の更なる見直し
懲罰的賠償・利益吐き出し型賠償・関連する利益範囲の拡大等

弁護士費用の敗訴者負担

措置済みの論点

今後の検討テーマ案

1. これまでの議論
2. 今後の検討テーマ案
3. 議論の進め方

- 特許制度小委員会を月1～2回程度開催
- 企業・有識者等からのヒアリングや調査研究等を踏まえ、積み残しの論点等についての議論



議論が深まった論点については
適時に方向性をとりまとめ

- 「実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在り方に関する調査研究」

目的

- 国内外の知財紛争制度の実態を調査し、知財紛争処理システムの活性化に向けた検討の場における基礎資料とする。

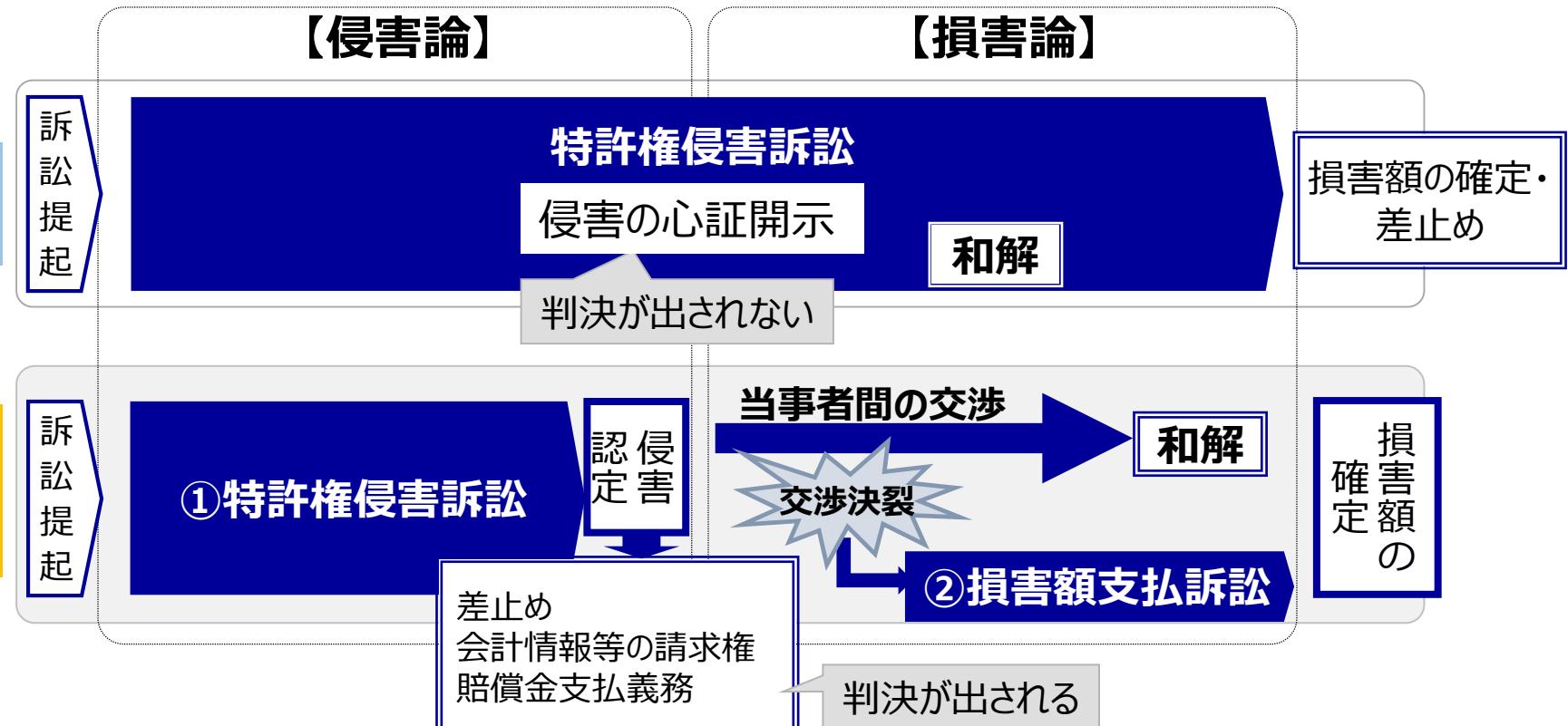
調査研究内容・実施方法

- 国内情報調査（特許権等侵害事件調査）
- 海外情報調査（特許権等侵害事件調査、訴訟制度調査）
- 国内アンケート調査（国内企業1200者程度、弁護士100者程度を対象）
- 海外質問票調査

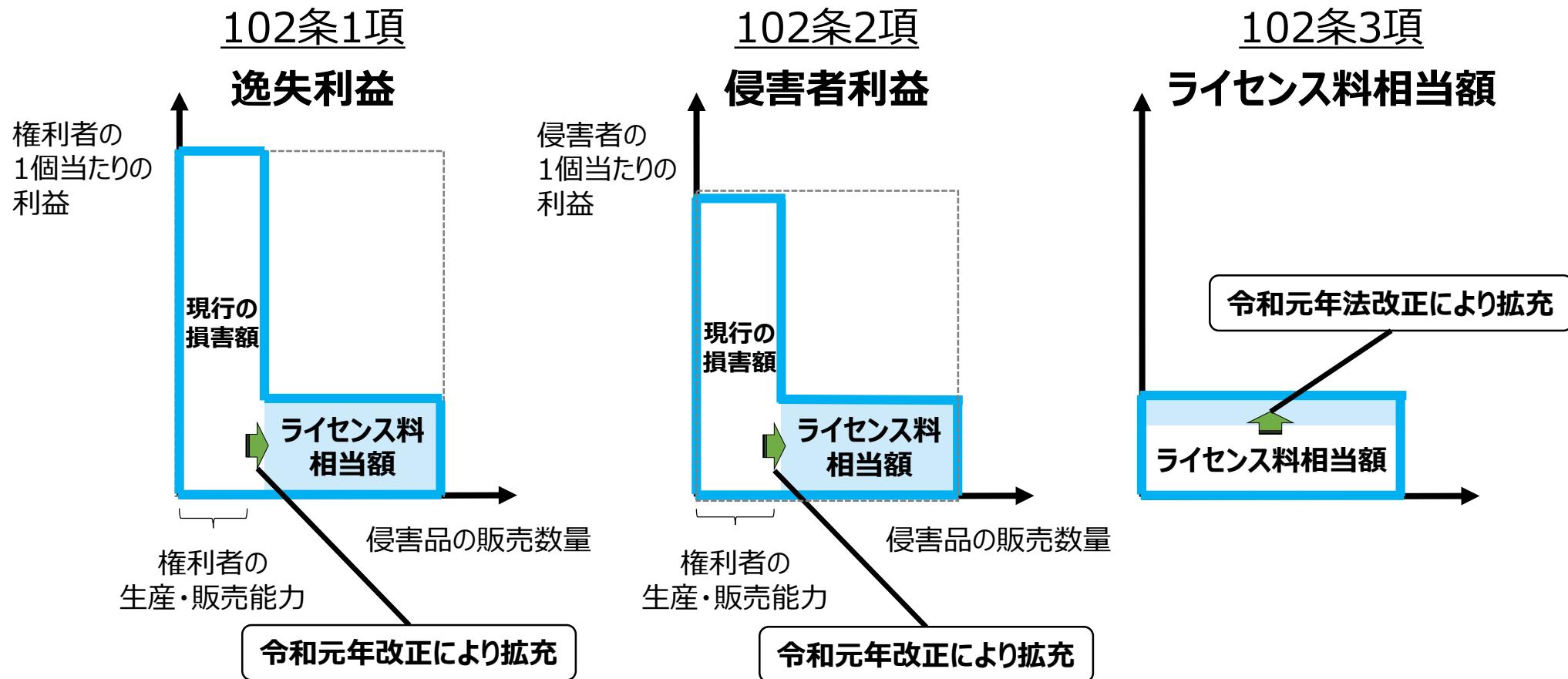
- 日本の知財紛争処理システムにどのような課題があるか？
- その課題解決に向け具体的にどのような方策が考えられるか？
 - 提示した「今後の検討テーマ案」のうち、どの事項を優先的に検討すべきか？
 - 提示した「今後の検討テーマ案」以外に、検討すべき事項があるか？

〈參考資料〉

- 二段階訴訟制度（ドイツの場合）とは、
 ①まず侵害の事実について判決を確定させ、
 ②損害額については、当事者が合意できない場合のみ、改めて訴訟を提起する制度



● 現行特許法における損害賠償額算定方法



参考：知財高裁令元年6月7日大合議判決

- 侵害者利益（102条2項）について、侵害者利益から控除すべき経費は侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要になったものに限定されると判示
- ライセンス料相当額（102条3項）について、侵害者が事後的に支払うべき実施工率は、通常の実施工率に比べて自ずと高額になると判示
- 総額約1.4億円の賠償額



故意侵害に対する懲罰的賠償制度

- 米国・台湾・韓国では、認定された損害額の**3倍まで増額**が可能。
- 中国では、**5倍まで増額**を可能とする専利法（特許法）改正案が審議中。



EU指令	懲罰的賠償はやらない
	侵害者利益の吐き出しによる賠償
	<ul style="list-style-type: none">➤ 「侵害による利益を侵害者の手元に残すことは正義に反する」という考え方。➤ 権利者が不実施の場合や市場に競合品の存在がある場合でも、侵害者利益は権利者に帰属。
	逸失利益の幅広い認定による救済
EU	<ul style="list-style-type: none">➤ 権利者の能力を超える部分の実施工率、関連商品・サービスの逸失利益などを幅広く認定。➤ 侵害者利益の算定も選択可能だが、実務上は逸失利益が選択されることが多い。
フランス	事案に応じた賠償額の柔軟な認定
	<ul style="list-style-type: none">➤ ①権利者の逸失利益、②侵害者利益、③道義的損害（moral prejudice）を総合的に勘案し、事案により三者の合計も可。

	内容
米国の アミカス・ブリーフ 制度の概要	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 当事者以外の第三者が、係属中の事件についての情報又は意見を裁判所に提出する制度。 ✓ 原則として、全当事者の合意があるか裁判所の許可を受けたうえで意見を提出。 ✓ 知財分野の場合、特に訟務長官が提出するアミカス・ブリーフは、連邦最高裁の判断に多大な影響を与えるとされる。 ✓ 提出されたアミカス・ブリーフは、商用データベースや裁判所のウェブサイト等を通じて閲覧可能。
日本での 取り組み	<ul style="list-style-type: none"> ✓ アップル vs サムソン事件（知財高判平成26年5月16日・平成25年（ネ）第10043号・裁判所HP [iPhone大合議事件]）において、現行の民事訴訟法の枠内で、当事者双方が訴訟上の合意をすることにより、当事者訴訟代理人において、広く一般から意見書の送付を受け付け。書面の提出を受けた訴訟代理人は、写しのうち1部を相手方に送付し、他の1部を裁判所に書証として提出。 <p>(参考)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 特許法第180条の2：当事者系の審決取消訴訟が提起された場合、特許庁又は裁判所の発議により、特許庁長官は裁判所に対し意見を述べることができる旨規定。 • 法務大臣権限法第4条：法務大臣は、国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟において、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、自らの意見を述べることができる旨規定。

Attorneys' Eyes Only：訴訟手続において、営業秘密を含む機密性の高い情報については、開示先を代理人のみに限定し、当事者には開示しない仕組み

日本

- 特許法第105条の4では、裁判所が営業秘密を開示した者に対して秘密保持命令をかけることができ、民事訴訟法第92条では、第三者の閲覧を制限することはできるが、当事者への開示を制限することはできない。

諸外国

フランス	セジーで差し押さえられた証拠は、申立人代理人の立ち会いの下で仕分けられ、侵害に無関係の営業秘密は申立人本人には開示されない。
ドイツ	査察において、黒塗り前の報告書は申立人代理人のみに開示。
イギリス	当事者の申立に基づいて、裁判所は営業秘密を閲覧可能な者を限定し、守秘義務を課す（Confidentiality club）。一般的には、相手方の代理人及び相手方の特定個人に閲覧を限定。
アメリカ	保護命令（protective order）により、密性の高いレベルの情報は弁護士のみアクセス可能となることが多い。

日本

- 民事訴訟法第61条では、訴訟費用は敗訴者が負担する旨規定。
他方、弁護士費用は、相当因果関係が認められる範囲で認容されるが、一般的には損害賠償額の1割程度を認める運用が多い。
- 過去、司法制度改革審議会において検討された結果、平成16年に、当事者の双方共同の申立てがある場合に、弁護士費用を敗訴者負担とする制度を設けることを内容とする「民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律案」が国会に提出されたが、廃案となった。

諸外国

フランス	ドイツ	イギリス	アメリカ
裁判所の裁量により敗訴者負担	法定された一定報酬額について敗訴者負担	敗訴者負担が原則。負担額は裁判所が諸事情を考慮して決定	各自負担が原則であるが、訴訟に有効性がなく、悪意をもってなされている場合は、裁判所裁量により敗訴者負担