

「知財紛争システム強化についての意見」

2015年12月24日

日本製薬工業協会

知的財産委員会

- ◇ 知的財産を活用したイノベーション創出のために、実効性の高い知財紛争処理システムの実現に向けた検討が行われていることは歓迎する。
- ◇ 一方、知的財産権に関する訴訟が多いほどイノベーション創出が促進されるとの考え方には賛同しかねる。本来は侵害行為が起きず訴訟提起の必要がないことが望ましい。
- ◇ 知財紛争処理システム検討委員会で検討される4つの論点について、当委員会の考えは以下のとおりである。
 - (1) 差止請求権
 - 製薬業界においても、差止請求権は最も重要な権利である。
 - 差止請求権を制限する必要があるとは思われない。
 - (2) 権利の安定性
 - 権利の安定性は重要であり、引き続き一定のクオリティを維持した権利化と、それを前提とした権利行使のしやすさが求められる。
 - 104条の3の取扱いがひとつの焦点であるが、これを無くすべきとの事情があるとは考えがたい。また、104条の3で主張できる無効理由を制限する必要も、あるとは思われない。
 - 「明らかな要件」の導入は、実効性に疑問があり、「明らか」であるか否かという点が新たな論点を作ってしまう、訴訟遅延化につながる虞があり好ましくない。
 - 一方、侵害訴訟において、専門官庁である特許庁に対する求意見制度や

有効性確認手続きは一つの有効な手段であると考えますが、訴訟遅延につながるような制度の検討が必要である。

(3) 損害賠償額

- 懲罰的な損害賠償や課徴金等は、日本の制度にはなじまず、損害賠償額の大きな引き上げは望まない。

(4) 証拠収集手続

- 特許権の実効性を確保すべく、証拠収集手続は改善すべき余地はあり、検討するのは好ましい。
- 一方で、証拠収集手続は、あまり過度になると、権利行使の足かせとなる虞がある。米国型 Discovery 制度は、被疑侵害者から（秘匿特権で保護されている文書を除き）関連する全ての証拠の提出を求めることができる点から、優れた制度である。しかしながら、開示される文書は膨大な量におよび、訴訟当事者の負担は大きい。また、特許訴訟においては、特許権の有効性が争点となることも多いため、被疑侵害者だけでなく、特許権者側も膨大な文書の開示を求められる。更にその文書の確認作業には代理人も関与することから、代理人費用も膨大となる。このような背景から、権利行使を断念する特許権者も出るのではないかと懸念する。
- 証拠開示の範囲拡大には、開示した情報の不正利用のリスクがあり、安易な範囲の拡大は好ましくない。広範な証拠開示が行われる米国では、開示された証拠を目的外に使用されたとの、訴訟も提起されている。範囲拡大には、慎重な議論が必要である。

1) 訴えの提起前

訴訟を提起しようとする当事者に相手企業の工場、研究所などの査察を認めることは営業秘密上の観点から問題がある。一方、第三者査察制度についても、効果に疑問があり、リスクもある。特定の専門技術に詳しい適切な第三者が査察対応にあたるとは限らず、そのような第

三者に誤った判断をされるという危惧や営業秘密上の観点からの問題も残る。

2) 争点整理手続

104 条の 2 の具体的態様の明示義務を十分に機能させるためには、「明示しなかった場合、相当な理由がある場合を除き、相手方主張の侵害行為を行っていたものと推定する。」などの制裁規定を設けることも検討に値する。

以 上