

「知的財産推進計画2016」の策定に向けた意見募集の結果

＜知財紛争処理関連＞（法人・団体）

〔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〕

(1) 総論

- 特許制度を適正に機能させるためには、当事者間の協議で合意に至らない場合、裁判による解決が可能であることが必須であり、知財立国を目指す上でも、公正・公平な訴訟の機会が提供されていることは極めて重要である。
- しかし、訴訟件数・勝訴率・損害賠償額といった数値を諸外国と横並びで比較し、これらの数値を引き上げること自体を目的とする議論は望ましくない。制度や運用の改善を図るのであれば、いかにイノベーションの創出を促進するかといった観点で検討すべきである。単に、訴訟件数を増やすことはイノベーションの促進にはつながらないものと思慮する。
- 具体的な施策については、海外の競合企業による技術模倣や濫用的な権利行使の懸念が高まっている現状を踏まえた検討を行なうべきであり、わが国の産業競争力の低下を引き起こすことがないよう、最大限の留意が必要である。
- 現行制度における具体的な課題を洗い出し、直接的な解決策を講じた結果として、数値が上がるということはある。

(2) 「証拠収集手続の拡充」について

- 近年の改正によって、証拠収集手続については相当程度法制化が図られている。新たな仕組みを設けるよりは、既存の証拠収集の各種手法をよりの確に活用し、運用改善を図るべきである。
- 安易かつ過度な原告の立証責任の軽減や証拠収集手続の拡充によって、訴訟提起のハードルを下げれば、訴訟リスクが高まるだけでなく、海外企業が訴訟提起の可能性を示唆し、交渉を有利に進めようとするリスクの増大も考えられる。そのようなリスクを抱えることは、企業法務や裁判所の疲弊、重要な訴訟の遅延、わが国の産業の競争力低下が懸念される。
- さらに、証拠収集手続を通じた企業情報の漏えいにも十分な留意が必要である。一部の新興国企業等が裁判を通じてわが国企業の営業秘密や技術情報を入手し、自社製品の品質向上、わが国等の市場への参入およびシェア拡大を狙うおそれがある。裁判の過程で開示された情報の流出を防止する施策、ならびに不正に流出した者に対する罰則強化についても議論を進めていただきたい。

(3) 「損害賠償制度の引上げ」について

- 諸外国と比較して賠償額が低過ぎるとの指摘があるが、市場規模や訴訟に対する認識、訴訟にかかるコストの違いなどを十分に踏まえるべきである。
- 高い賠償額は企業の訴訟コストにつながるという点も踏まえ、わが国の賠償額が他国と比較して不当に低いといえるか、詳細な検証が必要である。
- 追加的損害賠償制度は、わが国の不法行為体系と合致しないため、導入に反対する。産業界のニーズもない。

(4) 「差止請求権の制限」について

- 特許権者は侵害者に対し実施の差止めを求めることが可能であり、権利侵害に対する抑止力を持つことで、発明の奨励と産業の発達に寄与するという制度趣旨の実現を図っている。
- 一方、通常の利用に伴う差止請求ではなく、過度に高額なライセンス料金を獲得することのみを目的とした差止請求を示唆する権利者も増加しており、国際的に対応が議論されている。
- 特許権者にとっての差止請求権の重要性に鑑みれば、例えば標準必須特許を一律に制限の対象とするのではなく、個別案件に応じ、公正な競争が阻害されている場合等に限り行使制限を認めるべきである。
- 権利者と利用者双方にとっての予見可能性を高めるため、差止請求権の行使が制限されるべき類型をより明確にすることが望ましい。

(5) 「権利の安定性」について

- 特許庁の審査を尊重することにより、一層安定した特許権行使が担保され、イノベーション促進につながることを評価する意見もある。一方、現状では質の低い特許が生まれてくることもあり、その場合も無

効の主張に対する立証責任を重くすることは、パテントトロール問題の深刻化を招きかねない。引き続きバランスの取れた議論が行われるべきである。

- ダブルトラック制度については批判もあるが、審判と訴訟のいずれが適しているかは、個別事案によって異なる。より迅速・効率的な解決が望める手段を採用できるので、産業界からは意義を指摘する声も多い。

(6) 今後積極的に議論すべき事柄

- 紛争を未然に防ぐための特許庁のサービス充実化（例：知財総合支援窓口）
- 客観的で明確な賠償額の算定基準の検討（例：寄与率）
- 新興国における知財制度整備支援
- 海外企業との訴訟対応を見据えた知財人材育成
- 地方の中小企業や大学・研究機関における知財の活用促進

[一般社団法人日本知的財産協会]

知財紛争処理システムの改革は、日本の産業の発達に寄与するものであるべきであり、米国のパテントトロールに新たな市場を提供するようなシステムは、日本企業を疲弊させ、国際競争力の低下を招くだけで本末転倒です。各界から後述するような意見が出されていますが、いずれも産業界の観点では懸念のあるところ です。

知財紛争処理システムを考える際にはパテントトロールによる影響も十分視野に入れた検討が国内産業発展のために必要であると考えます。

また、中国における知財訴訟の激増などは日本企業には脅威であり、日本の経営者の知財活用認識向上や知財司法関係者の能力向上も喫緊の課題で当協会も望むところであります。

知財紛争処理システムの活性化には、まずは、日本企業の経営層に知財活用の有用性の認識が必要であり、その上で、日本が知財紛争システムをガラパゴス化させずに知財紛争処理インフラをASEANなど日本企業のビジネス国へ輸出が可能となるように国内制度、海外制度の調整の両面からビジネスの保護の有り様を検討することが重要です。いたずらに理論のみを先行させて制度のみ調整することは真の問題の解決にはならないと考えています。経営層の啓蒙・研修は、国や関係官公庁による支援が極めて重要と考えます。当協会の各種施策にご支援、協力いただきたくよろしくお願いします。

更に、国の各種支援の下で法曹界、産業界が一体となり研鑽を積むことができ、政策、体制づくりは継続支援いただきたい。

例えば、「日本の知財法曹人の知財司法能力を高めること」に関しては、様々な方策及び、国として各省庁がなすべきことは多数あるかと考えます。日本弁護士会主催の「知的財産高等裁判所創立10周年記念シンポジウム」で行われたような複数先進国の知財訴訟関係者の意見交換やシンポジウムは日本の知財法曹界も大きな収穫があったと考えます。日本の裁判官や、知財弁護士に対してより一層多くの海外研修や意見交換を国の仕組みとして実践させたり、国の裁判所への費用補助等の支援で知財の海外係争に日本の法曹人材、判事や弁護士を多数、送り込んで実務を体験経験させたりすることで、知財司法能力を高めることが出来るものと思料いたします。

なお、各界からの意見に対する懸念は以下の通りです。

訴訟件数が少なく、勝訴率も低いから知財が活用できず、ひいては知財が産業発達に十分貢献できていないとの意見がありますが論理は短絡的です。実質勝訴に値する和解を勧告すれば、原告である特許権者の権利主張が認められたケースは4～5割に達するとの報告もあります。むしろ、日本の知財訴訟は信頼性が高い、判決の予見性も高いので係争が少ないというような統計情報を積極的に世界の有識者に発信できるようにすべきです。特許侵害訴訟は権利活用の一手段に過ぎません。予見性が高いからこそ当事者間の交渉で解決する傾向の強い業界もあります。他方、故意侵害者等、交渉による解決が望めない場合は、裁判により公正な決定が速やかに下されることが望まれます。損害賠償額は侵害行為の規模に応じて算定されることからすれば、市場規模の異なる諸国間で損害賠償額の高低が生じるのは自然であり、侵害行為の実態や市場規模を考慮せず、単に損害賠償額の高低を問題視するのは危険です。

このように上記の懸念が当協会会員企業より挙がっているため、今後共、当協会の意見を十分聞き取って、企業の実態を把握していただきたい。

各論について、以下に当協会の意見の概要を記載します。

証拠収集手続きに関しては、現状の日本の制度でも、裁判官の裁量である程度の証拠開示は担保できてい

ることで十分です。訴訟前証拠収集手続きは、民事訴訟法 132 条の 2 以下に規定されているので、まずはその活用を考えるべきと考えます。

権利の安定性強化に関しては、審査、審判、訴訟での有効性判断基準の統一が望まれるが、他方、審査の質向上のため権利化が遅れる弊害も考慮する必要があります。特許出願が登録になり、後から無効理由が見つかった場合に、無効化が困難となるような施策は避けるべきと考えます。

損害賠償額増額に関しては、訴訟のインセンティブ目的での懲罰賠償の導入はパテントトロールに悪用されかねません。

差止請求権に関しては、標準規格必須特許の権利者自らが (F) RAND 宣言した場合は、そもそも差止請求は馴染みません。但し、実施者の不誠実さ・悪質さ等に鑑みて、差止請求権の行使を認めるべき事案は存在します。

情報公開、海外発信について、世界の規範となる知財訴訟システムを目指す過程での情報公開や海外発信には異論はありません。

知財司法アクセスに関しては、ICT 活用を地方在住者に広報、利用推進いただきたい。

[日本弁護士連合会]

1 特許権侵害訴訟の特殊性

特許権侵害訴訟は、一般の民事訴訟に比して以下のような特殊性を有する。

① 侵害証拠の入手の困難性

特許権の侵害においては、製法特許等の侵害行為が侵害者の工場内で行われ外部に表れにくい場合等、証拠が侵害者側に偏っており、特許権者が侵害の証拠を入手しにくい場合が一般の民事訴訟に比べて多いといえる。

このような、特許権侵害訴訟の特殊性に鑑みて、特許法は、民事訴訟法の特則として、具体的態様の明示義務（特許法 104 条の 2）、文書提出命令（105 条）、インカメラ審理における書面の開示（105 条 3 項）、秘密保持命令（105 条の 4）等の規定を設けた。しかし、実際の運用においては、全ての手続が意図したとおりに十分機能しているとは言い難い状況にある。また、これらは全て訴え提起後の証拠収集等に関する手続である。

そして、特許権者は自己の権利が侵害されているのではないか、という疑いを抱きながらも、具体的な証拠を入手することができないため、訴訟提起にまで至らず、いわゆる泣き寝入りとなる場合も多い。

また、諸外国との比較においても、ディスカバリー制度を有する米国、E U エンフォースメント指令に基づくそれぞれの証拠収集制度を有するドイツ、イギリス、フランスに比べて、我が国は証拠収集手続が弱く、フェアでないとの批判もある。

我が国の特許権・実用新案権・意匠権侵害訴訟の第一審の件数は、知的財産高等裁判所が発足した 2005 年に 237 件であったのに対し、2012 年は 187 件で、増加していない。これに比べ、米国の特許権・実用新案権・意匠権侵害訴訟の第一審の件数は 2005 年に 2,720 件であったが、2012 年は 5,189 件となり、中国のそれは 2005 年に 2,947 件であったが、2012 年は 9,680 件となった。また、ドイツでは 2011 年に 1,250 件の特許権侵害訴訟が提訴されたと報告されている。

もとより、知財紛争の処理方法として、特に我が国においては、訴え提起に至らない当事者間の任意交渉による解決等も多数存すると思われるため、一概に知財訴訟の件数のみをもって知財紛争処理が活性化していないとは断定できないし、知財訴訟の件数が増加していない理由も証拠収集が困難であるからだけではないと思われる。しかし、知的財産権関係訴訟の紛争処理機能の強化を目指した知財高裁発足時から 10 年を経た現在まで特許権侵害訴訟の件数が増加せず、かつ、米国、中国、ドイツに比べて我が国における特許権侵害訴訟の件数が著しく少ないのは、証拠収集の困難性にも一因があると推測される。

したがって、現時点においては、グローバルな観点からも、訴え提起前のものを含め証拠収集制度について制度的な改善を検討する必要があると考える。

② 営業秘密の保護の必要性

他方、被疑侵害者の事業所・工場内には被疑侵害者の営業秘密が多数存在している可能性がある。

この場合、証拠収集という名のもとに、営業秘密が第三者に開示される結果となることは避けなければならない。当事者が相手方の事業所・工場に立ち入ると、そこにある機器を見

るだけで営業秘密がわかってしまう場合もあるといわれており、この点は慎重に対処する必要がある。特に、我が国に事業所・工場を保有する被疑侵害者が当該不利益を受けるおそれがある一方、外国に事業所・工場を保有する被疑侵害者は当該不利益を受けるおそれがない、という不均衡が生じ、結果として、我が国の事業者の競争力に悪影響を与えかねないことにも注意が必要である。

2 証拠収集手続の改善方法

(1) 現行の証拠収集手続について

① 提訴予告通知及び提訴前の照会、証拠収集処分制度

平成15年の民事訴訟法改正により、訴え提起前の証拠収集手続として、提訴予告通知に伴い、提訴前の照会、証拠収集処分制度が導入された（民事訴訟法132条の2以下）。この制度については、制裁を伴う強制力を有するものではないため、実効性が担保されておらず、結局、あまり使われていない。

② 証拠保全

民事訴訟法234条の証拠保全手続は、本来の証拠調べの時期まで待っていたのでは証拠調べが不能または困難となるおそれがある場合に、あらかじめ証拠調べをして、その結果を保全しておくために行われる訴訟手続である。証拠保全手続自体は、訴え提起前でも後でも可能であるが、特許権侵害訴訟等知財訴訟においては、同制度を利用して訴え提起前の証拠保全を行い、実質上、証拠開示を求めることも可能である。

しかしながら、証拠保全は、被疑侵害者に拒絶されると事実上実施できない、あるいは得られる証拠が限定されることがある。

(2) 新しい証拠収集制度の導入の検討について

以上のとおり、提訴予告通知に伴う提訴前の照会、証拠収集処分制度、及び証拠保全については、知財訴訟ないしその準備段階において、必ずしも実効的に利用されているとはいえないという問題がある。

よって、これらを改善するため、提訴予告通知及び提訴前の照会等、及び証拠保全の制度を改正し、制裁を伴う強制力を付加する、という方向性も考えられるが、単純に、現在の提訴前の照会制度や証拠保全制度に強制力を付与すると、被疑侵害者の手元にある営業秘密が保護されない可能性がある。

そこで、証拠収集手続と営業秘密の保護のバランスを取るためには、証拠収集時に権利者側がストレートに被疑侵害者側の営業秘密に接することができないような制度設計を行うとともに、証拠収集手続の濫用の防止を検討することが必要である。

権利者側がストレートに営業秘密に接することができないようにするためには、権利者への開示を認めず、社外の訴訟代理人だけに開示する制度、あるいはドイツ型査察制度のように、裁判所が選任した中立的な第三者が査察を行い、侵害の心証を得た場合に限り権利者（場合によっては社外の訴訟代理人だけ）に開示するような制度を我が国の実情に合うように検討すること等も考えられる。また、証拠収集手続の濫用を防止する制度としては、仮処分のように、証拠収集手続時に担保を立てさせる制度も一つの方策であると思われる。

[日本弁理士会]

(1) 差止請求

差止請求権は、侵害訴訟におけるもっとも基本的かつ重要な権利であり、かかる権利を一律に制限すべきではない。

標準必須特許及びPAEについては、個々の事案の概要に鑑みて、権利濫用の法理等も踏まえて、健全なイノベーションの発展に与える影響、国際的な動向及び権利者と利用者のバランス等を考量して対応することが求められ、今後も、これらの状況について注視をしていく必要がある。

(2) 権利の安定性

(ア) 日本経済全体における健全なイノベーションの促進という観点からは、特許に値しない特許権の行使は阻止されるべきであり、権利者だけでなく、権利者以外の立場も踏まえた知財紛争処理システムの構築がなされるべきである。

また、世界的な流れとして、侵害訴訟における無効の抗弁を制限することは、世界の知財紛争処理システ

ム構築の流れに逆行することとなり、日本が知的財産のハブとなることの妨げとなる恐れもある。

また、無効審判と第104条の3の無効の抗弁とは、そもそも性質が異なり、無効審判においては職権探知主義が図られその結果には対世的効力があり、一方、無効の抗弁においては弁論主義の下その結果は当事者間のみ有効なものであることから、特許権を対世的に無効とするのではなく、当事者相互間の紛争解決のみを望む企業も多く、企業戦略に基づく企業の選択の自由度を狭めることは経済の自由度を狭めることにもつながる。

また、無効の抗弁の理由を制限することとすると、侵害訴訟は必ず控訴し、また無効審判は必ず審決取消訴訟をしなければ最終的な結論を得ることができなくなり、費用や時間的な面から当事者、特に中小企業にとってはその負担が大きくなることが懸念される。また裁判所の一審の結論の重要性が損なわれることも危惧される。

従って、侵害訴訟における無効の抗弁は、無効審判と同様の理由が維持されるべきである。なお、「明らか」要件の導入については、キルビー最高裁判決に基づき、第104条の3の導入までの間の「権利濫用の抗弁」に関する運用についても調査し、キルビー最高裁判決について意識をしながら、今後の方向性については検討を要すると考える。

(イ) ① 一方、特許権成立後に、特許権者が新たな関連文献を見出すこともあり、この場合、成立した特許権がそのまま有効か否か不明となる場合も多い。この場合特許庁に、現状の特許権がそのまま有効かどうかを判断してもらいたいという希望もある。現行では、特許権者には、特許権成立後に、権利範囲を狭くする訂正審判しか規定されておらず、特許権者側の保護が不十分である。

特許権者が健全な特許権に基づく正当な権利行使を実現するため、特許権者側が侵害訴訟を提起する前に権利化後の特許の有効性を確認・再審査請求することができる制度を、補正・訂正の要件緩和拡充とともに導入されることを検討していく必要がある。

② また、審査請求期間の短縮化や審査着手時期の早期化などにより、実際の事業を開始する時期と特許化の時期とが異なっているという実態がある。知的財産が事業の支柱の一面を担っていることに鑑みると、事業化のタイミングに即した特許権の取得を希望する企業は多く、その要望に応えるために、審査請求期間の長期化又は特定の条件の下で審査請求時期を遅延させるシステムの導入や、審査着手のタイミングを指定できるシステムの導入を検討すべきである。

③ 事業の実態に合致した権利が取得できるように、最後の拒絶理由等に係る補正の制限や、適正且つ安定な特許権の実現や特許権による権利行使の活性化の実現のために、無効審判における訂正等の制限（例えば訂正要件の緩和）についても検討すべきである。

更に、分割についても、特許審決後の分割の導入を検討して、知的財産権の有効活用がより図られるように制度構築されるべきである。

(ウ) 侵害訴訟における技術的専門性をより高めるため、必要に応じて、調査官・専門委員の体制の拡充等々を高める取り組みを充実させていくことには賛成である。

一方、裁判所が特許庁と連携強化を図ること、また、当事者間の争いである民事訴訟の一つの侵害訴訟に、第三者である専門官庁がレビューする機会の導入等の介入制度の構築については、慎重を期すべきである。

現在、知的財産高等裁判所における訴訟中、特許庁長官（特許庁）が被告となっている査定系の審決取消訴訟事件が多くを占めており、その審理の対象は、特許要件の判断に関するものであるところ、このような状況下での裁判所と、被告がその長である専門官庁との人事交流には慎重を期すべきである。

むしろ、侵害訴訟においては、民事訴訟の当事者主義に反しない範囲で、裁判所が必要に応じて求めることができる、日本版アミカスブリーフ制度の検討を重ねていくことが、当事者、当業界において納得感の高い判断を期待できるものである。

(3) 証拠収集手続

日本の製法特許の権利行使にあたり原告側の立証には未だ困難性がある。侵害訴訟における証拠提出について、裁判所では強力な訴訟指揮がなされている実態があるが、被告が具体的態様に十分に合致していない証拠を提出する等、具体的態様を十分に明らかにしないで済んでしまっている場合がある。

侵害の行為の立証に資する証拠収集をより容易にするための方策としての米国型のディスカバリー制度について議論がされているが、米国型のディスカバリー制度は広範な文書収集機能を実現するためには有効

である一方、経済的な負担が重く、人的資源も多数導入しなければならないことから、イノベーションの促進をかえって阻害することも懸念され、米国型のディスカバリー制度の導入については望ましくない。

今後は、欧州型のような専門家たる第三者による査察制度の導入の検討や、他国の証拠収集に関する法律、運用等を調査し、どのような証拠収集制度の構築がよいか検討を重ねる必要がある。なお、例えば、ドイツの査察制度のような制度の導入については当該国において頻繁に活用されているか否かも含めて調査し、日本版の証拠収集制度を検討・構築すべきである。訴訟前の査察については、営業秘密の観点も考慮し、企業の経済活動を阻害しないように、慎重を期すべきである。

(4) 損害賠償

基本的な考え方として、特許権者が侵害者に対して請求できる損害賠償の額は、日本経済全体における健全なイノベーションの促進という観点から十分な水準に設定されるべきであると考え。すなわち、損害賠償額の水準が低すぎることにより実質的に権利侵害のし得となり、発明の創出や権利取得の意欲減退につながることは望ましくない。

具体的な論点として、現行の特許法第102条第2項については、特許権者が特許発明を実施している必要があるか否かが不明であったところ、特許権者が特許発明を実施していなくとも第102条第2項の損害賠償額を請求することができるとの知財高裁大合議判決がなされたことから、第102条第3項による請求に代えて、第102条第2項の損害賠償額の請求の活用が活発化することが予想される場所である。

また、第102条第2項の損害賠償額を決定する際に、いわゆる「寄与率」が問題になることが多いが、「寄与率」について何ら法律上の規定はない。しかも、「寄与率」が変化するだけで、損害額が大きく変動することとなる。

しかし、現状、「寄与率」を考慮するにあたり、何が考慮要素となるかについて何ら規定もなくガイドラインもない。そこで、今般の特許法第35条に係る法改正でも検討されているガイドラインのように、寄与率を考慮する要素を規定する指針を提供し、損害賠償額の算定方法を透明化・統一化することも有効であると考え。

また、第102条第3項については、実施料相当額の高額化のために「通常の」との文言が法改正により削除された経緯がある。実施料相当額の算定をより適正化するために、算定に関するデータベースの構築も有効であると考え。

そして、これらの取り組みに際しては、日本経済全体における健全なイノベーションの促進という観点を十分意識すべきである。

なお、追加賠償制度や懲罰的賠償制度の導入については、民事訴訟全体の問題となるものであり、検討は慎重に行うべきである。

(5) 中小企業支援

中小企業は、例えば特許のポートフォリオを構築できる程度の権利を複数又は多数有しておらず、この点においても大企業と比較して、戦略的な権利行使の上では不利な状況にある。一方、日本の産業構造上、企業形態の中に中小企業が占める割合が多く全国に存在していることから、中小企業が知的財産を活用することは、地域経済の活性化を図る上で重要なことである。

特に、侵害訴訟においては、中小企業が原告の場合に、侵害訴訟における印紙代、特に損害賠償請求額に対する印紙代について、印紙代が高額となるのを避けるため、損害額の一部請求しかできない状況がある。このような状況下では、中小企業が有する権利行使が十分に図られているとは言い難く、何らかの印紙代の支援システムの構築について検討すべきと考える。

また、昨今の中小企業の海外進出に伴い、模倣品に対する侵害訴訟を中小企業が各国で提起することには経済的・人的・距離的な面より困難性が伴う。そこで、日本において、全世界的な侵害紛争について解決が図れるような機関、例えば国際的に認知されるような仲裁機関を検討することも一案である。日本には例えば、他国には存在しない、知的財産に特化した仲裁センターがあり、かかる仲裁センターを、国際的な仲裁センターとしてより発展させて国際的な認知度を高めたり、又は、新たに国際的に認知される仲裁センターを構築する等、裁判による紛争処理手段と平行して、別の紛争解決の手法として検討してもよいのではないかと考える。これにより、日本が世界の知財紛争処理システムの中核となっていくことにつながると考える。

【日本製薬工業協会 知的財産委員会】

知的財産戦略本部において、知的財産推進計画2015に基づき、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。

しかし、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ている4つの論点に関連して、製薬協知的財産委員会として以下の要望を行うものである。

(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り、差止請求権を制限するような法改正は望まない。

(2) 権利の安定性

権利の安定性は重要であり、引き続き一定の品質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、これを無くすべきではない。また、104条の3で主張できる無効理由を制限する必要もなく、現状を維持すべきである。

「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ため行うべきではない。

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るが、訴訟遅延につながらないような制度にするために十分な検討が必要である。

(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、また諸外国（米国を除く）と比較しても高額であることから、法改正による損害賠償額の引き上げは望まない。対比されることのある米国の訴訟においても損害賠償額は減少傾向にある（特に裁判官が判断するケース）。

(4) 証拠収集手続

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、営業秘密などの「探索」のための証拠収集、濫用、脅し、審理の遅延などのおそれがある。危険が懸念される。

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には限らず、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。

以上のことから、現状を変更すべきではない。

2) 争点整理手続

104条の2の具体的な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が考えられたが、手続きの改定は、営業秘密漏洩などの重大な問題の発生が想定されるので、慎重に問題点を分析、検討することが優先されるべきと考える。

【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】

- ・ 知財紛争処理システムはイノベーションの促進の観点で議論すべきものであり、徒に訴訟件数を増やすことはイノベーションの促進にはならないものと思料する。係争の解決手段の一つとしての訴訟がさらに合理的且つ実効性のあるものとなる方向での議論・検討を尽くすべきと考える。

【証拠収集手続】

- ・ 権利者側と実施者側とのバランスの観点から、訴訟提起後の証拠収集手続を適正化すべく、例えば、以下の事項を検討すべきである。
 - (1) 特許法105条1項に基づく証拠開示に関しては、当事者の申立てによる証拠開示の拒否などの基準等の見直し。
 - (2) 訴訟において当事者が提示した営業秘密に係る情報の十分な秘密保持のための方策について、相手方当事者が当該営業秘密の閲覧対象者に含まれる点、及び、技術的な知見を有する第三者の専門家に対して当該営業秘密を閲覧させられない点などの特許法105条の4（秘密保持命令）の議題を考慮した見直し。
- ・ 米国ディスカバリー制度の導入については、費用等の負担が大きいのみならず、迅速かつ効率的に判断を下す日本の特許訴訟の利点を損ないかねないため、検討には慎重を要する。

【損害賠償額】

- ・ イノベーションを促進し、我が国の産業を守るための合理的根拠に基づく正しい権利活用を図るために、ビジネスの実態に即した適正な損害賠償額のあり方を検討すべきである。侵害得であるような低額の賠償額では不十分であるが、米国のような懲罰的賠償の導入は産業界が行う権利活用の実態とはかけ離れており、PAEの活動を助長するだけなので厳に避けるべきである。

【株式会社コーエーテクモホールディングス】

① 専門的人材の活用

デジタルコンテンツのような技術的にもビジネス的にも進歩の速い分野については、残念ながら裁判官等の司法関係者側で最新の動向を把握することには限界が生じていると感じる。米国訴訟における「Special Master」(高度な技術判定において、原告・被告と利害のない専門家(Special Master)の意見書を裁判官が参照する制度。意見書の作成にあたっては、専門家は原告・被告の意見も参照する)の導入のように、当業者視点でジャッジできる専門人材を裁判に導入する等、納得性の高い知財紛争処理を、より迅速に実施する仕組みの構築を検討すべきと考える。

② 知財侵害に対するペナルティの強化

現状において国内の知財紛争は「司法の場で争うメリットが極めて少ない」ため訴訟件数自体が少なく、多くの権利者が泣き寝入りせざるを得ない状態にある。このような状況は権利侵害行為を助長し、社会全体のモラルの荒廃にもつながる悪循環を生み出す可能性を否定できない。これを改善するには、司法の場における賠償額の認定を引き上げ、侵害行為に対するペナルティを強化する方向が望ましいと考える。

【日本ユニシス株式会社】

- ・ 本推進計画の重点3本柱のひとつに、知財紛争処理システムの活性化を挙げています。知財紛争が発生した場合、相当の年月、労力が費やされ、特に知財紛争の場合は証拠の偏在化問題や高度な専門性ゆえの立証の困難さを伴うため、裁判が複雑化、高度化することが多く、このため企業の経済活動を阻害することも考えられます。権利防衛・保護の手段として訴訟は有用な手段であり、紛争は避けられないところであります。しかし、紛争がいたずらに長引くことは企業の体力を削ぐことにもなりかねないため、可能な限り回避すべきと考えます。
- ・ 表記計画18頁において、「(2) 今後取り組むべき施策として」「知財紛争処理システムの機能強化」を掲げており、「権利の付与から紛争処理プロセスを通じた権利の安定性を向上させる方策について検討する。」とあります。
- ・ ここで提言申し上げたいのは、紛争の早期解決を図る方策のひとつとして、裁判外の紛争解決手続き(ADR: Alternative Dispute Resolution)の活用を推進すべきということです。現在、知的財産権に係る主なADRに係る機関として、日本知的財産権仲裁センター、ソフトウェア情報センター紛争解決センター等が存在しますが、これらに限らず、ADRが企業にとってより身近な存在になるよう、国・財界協働で体制を作り上げ、広く周知し、利用の向上を促進するような運用を実施することが重要であると考えます。
- ・ ADRの活用は、専門家による的確な審理、迅速な処理が期待され、訴訟経済上も有効であることは既に言われているところでありますが、これを広く・深く浸透させることにより、紛争に係る企業の負荷軽減が実現され、ひいては、ビジネスの活性化にもつながることを期待しています。

[株式会社 IP Bridge]

また、知財に対する投資を促進するためには、投資家が期待する利益分配を実現することが可能な制度の構築・運用が必要です。英国の知財専門雑誌である IAM November/December 2015 P55-62 (別紙) によれば、67%の投資家が、Start-up 企業にとって特許が企業成長にとって極めて重要であるとのアンケート結果が示されています。我が国においても、中小企業等への投資を促進するためには、投資価値のある特許の存在が極めて重要であると推測できます。言い換えれば、現状の知財への投資が不十分な状況は、我が国における特許の価値が不十分であることを示していると考えられます。したがって、本計画では、投資の促進がなされるように特許の価値を高めるための施策が重要となります。例えば、次項でも述べますが、資金面/人材面で大企業より劣っている中小企業等が、適切に知財紛争処理システムを活用し、自身の知財の価値を顕在化できなければ、中小企業等が保有する知財への適切な投資を促進することは困難であると考えます。したがって、中小企業等が利用しやすい知財紛争処理システムの構築が重要です。

「知的財産推進計画2015」における施策のもと、「知財紛争処理システム検討委員会」において、証拠収集の容易化、権利の安定化、損害賠償額の適正化について議論が進められています。十分な議論を経て早急に問題点が改善されることを強く望みます。知財紛争処理システムの設計にあたっては、様々な視点でのバランスが重要であることは論を待ちませんが、我が国の産業競争力を強化していくための知財への投資が阻害されるようなものであってはなりません。前項でも述べましたが、知財への投資を促進するためには、投資に見合った知財の価値、特に特許の価値が顕在化される必要があるところ、知財紛争処理システムにおいては、損害賠償額の適正化が極めて重要な要素となります。

主要外国との比較において我が国の知財訴訟件数が少ないことの原因として、権利者が現行の知財紛争処理システムを活用したとしても知財の価値を十分に顕在化できない、知財紛争処理システムの活用の投資に対して仮に紛争に勝訴したとしても投資に見合った十分な利益が得られない、との見通しを持っていることが挙げられます。そのような状況では、知財に対する投資を促進することはできず、結果として、我が国全体の産業競争力を強化するための適切な知財の創造/活用は実現できません。是非、「知財紛争処理システム検討委員会」においては、知財への投資、創造ならびに活用を考えているあらゆる組織にとって、公平かつ十分な利益配分が期待できるような制度設計、法制化の検討をして頂きたいと思えます。

特許売買のマーケットにおいて、日本特許の価値は、主要外国、例えば、米国や欧州などの特許と比較して極めて低く評価されている実態があります。その原因の一つとして、日本の知財紛争処理システムにおける不十分な損害賠償額がしばしば指摘されています。一方、多くの中小企業等は、日本特許しか保有しておらず、結果として、主要外国の中小企業等と比較して、仮に同程度の研究開発を実施し、同程度の自国特許を保有していたとしても、その特許資産価値や企業価値は著しく小さく評価されてしまう懸念があります。そのため、我が国の中小企業等への国内はもちろん海外からの投資は促進されず（一方で、主要外国の中小企業等への投資はその高い特許資産価値がゆえに促進されます）、相対的な技術革新の遅延、競争力の低下といった懸念があります。そういった状況を改善するためにも、損害賠償額の適正化の検討にあたっては、日本特許の価値と主要外国の特許の価値とのバランスを十分に意識すべきだと考えます。また、現在のグローバルな事業環境においては、日本特許の損害賠償額の検討であったとしても、主要外国の特許裁判における損害賠償額とのバランス等、グローバルな視点を無視してはならないと考えます。

損害賠償額の検討は、善意のライセンサーと悪意のあるフリーライダー（侵害者）とのバランスの適正化を意識することも重要です。仮に、フリーライダーが裁判で敗訴した結果として支払う損害賠償額と、善意のライセンサーが実施許諾料として支払う対価とが同水準であった場合、そのことはフリーライダーを大きく利することにつながります。フリーライダーの増加は、特許活用による適正な投資回収を阻害し、技術革新そのものを停滞させることとなります。したがって、フリーライダーを根絶し、善意のライセンサーを増加させるような施策、例えば、懲罰的な損害賠償額の認定が可能となるような法整備を検討すべきと考えます。

我が国の特許裁判における権利の不安定さも、日本特許の価値を低下させる原因と考えられます。逆に言うと、裁判プロセスにおける権利の安定化をはかることは、日本特許の価値向上につながり、結果として、知財に対する投資促進、技術革新の加速をもたらします。したがって、特許庁において高度な経験と知識を有する審査官の審査を経て有効と判断された特許を、裁判所において無効と判断するに際しては、特許庁での判断基準を超えたより明白な無効理由を根拠としなければならないようにするなど、権利の安定化に向けた施策、法整備の検討が望まれます。

[キヤノン株式会社]

(1) はじめに

本来の特許制度の目的は、多大な研究開発投資と時間を費やして産み出したイノベーションを伴う技術（発明）を特許権として保護し、産業の発展を振興することにある。従って、そのようなイノベーションを伴う技術（発明）の無断使用に対しては、特許権の権利行使は差止請求権も含め権利者が強い権利行使ができるようにしなければならないことは言を俟たない。しかしながら、一方では、ネットワークの高速化、それに伴う機器間通信の必要性により、ICT 関連技術は社会インフラを形成するに至り、これら特定の分野に関しては、特許 1 件当たりには費やす研究開発投資は低下し、1 つの製品に対して使用される特許数が飛躍的に増加した。

このように本来の特許制度の目的と現実のビジネス環境の間に、一部不整合が生じているとすることができる。このことをまず理解しなければならない。

(2) 総論

飛躍的に増大した特許数に鑑みれば、ICT 関連技術を利用する産業界では、コストがかさみリスクや予見性のない他国の訴訟ではなく交渉により特許の活用を図るのが自然である。一方、訴訟の統計的な側面のみに着目し、現状や課題をそれに依拠した推論をベースに、現実とは乖離した意見が散見される。推進計画は、実際に産業界の最新の権利活用の実態を、より緻密に確認して定めるべきであるし、産業界もできる限りの正しい情報を開示するべきである。

一方では、交渉そのものは訴訟等の事例に依拠してなされるため、その観点では訴訟による紛争処理のありかたは重要である。つまり、過去の訴訟結果に鑑みて権利活用を論じるのではなく、我が国の産業の発展を考慮し、最新の権利活用の実態に鑑みて訴訟制度のあるべき方向性を論じるべきである。

(3) 「権利の安定性」について

我が国の高い技術や高い進歩性を有する特許権を守るために、特許権の侵害に対しては差止請求権も含め権利者が強い権利行使ができるようにすべきであるが、一方では、新興国の大量出願、PAE や半 PAE 化した企業の権利活用等の背景や、多国籍化した無数の文献を特許庁で調査することの限界に鑑みれば、特許法 104 条の 3 に規定される無効抗弁は必要であり、我が国の産業を上述した他国からの攻撃から守るためには必要である。「明らか」要件の変更についても、司法実務に影響が出ないとも考えられ、また、影響が出るとすれば無用な議論や予見性の低下を招くため、我が国の産業を濫用的な攻撃にさらすことになるため、賛成できない。

一方では、悪意の利用者による権利の不正利用、際限のない「無効抗弁」による侵害行為の意図的な継続への対応を図るため、このような行為を許さないための法改正、例えば、104 条の 3 の第二項を執行しやすいようにするため議論には賛成できる。

(4) 「損害賠償額」について

イノベーションを伴う技術（発明）を保護し、我が国産業を守るための正しい権利活用の強化を図るために、「損害賠償額」を増額する方向で検討することは賛成である。例えば、102 条 1 項でいう逸失利益は実施能力に依拠するが、交渉下においてはビジネスが当初から成功して利益をあげていれば生産能力は高くなっていたという主張は合理的である。また、自社の生産能力を越えてビジネスを行っていた場合にも、特許を侵害してビジネスを行っている以上自社の能力を超えた分の実施料を求めるのも交渉上は当然であると言える。従って、実施能力による制限については見直しを検討すべきである。

しかしながら、懲罰的賠償等の原告訴訟のインセンティブを高めるための法改正は、産業界が行う権利活用の実態とはかけ離れており、むしろ、PAE や半 PAE 化した企業の権利活用の際の脅迫材料に用いられる虞が高いため、賛成できない。

(5) 「証拠収集手続」について

日本の産業界は、営業秘密をブラックボックスとして秘匿し、秘匿することができない技術の特許として権利化する、所謂オープン/クローズ戦略をとることによって、新興国等の技術へのただ乗りからビジネスを守らなければならない。従って、その戦略を壊すような発明に直接関係しない営業秘密であっても開示しなければならないディスカバリ制度のような制度は、日本企業にとっては営業秘密を取得する目的で原告訴訟を起こすことはないためインセンティブになりにくく、日本企業を被告とする技術盗用目的の訴訟を誘発する訴訟開始前の証拠収集を強化することは、日本産業の知財戦略を壊すことになり賛成できない。

一方では、特許法105条1項に基づく証拠開示に関しては、当事者の申し立てによる証拠開示の拒否等の基準等を見直し、証拠収集手続きの強化を検討することには賛成できる。

(6)「差止請求権の制限」について

機器間通信の必要性により、ICT関連技術に係る標準必須特許(SEP)は現在では社会インフラの一部として機能しており、このインフラが停止することがあると公共の利益を損ねる状況になっていると言える。また、社会インフラを支配する標準必須特許は数万件にも達し、それらはPAEや半PAE化した企業にも数多く所有されており、特許ライセンス収入はそのような企業のビジネスの大きな部分を占めるに至っている。SEPによる差止請求の制限は、個別の事情によるため司法判断に任せるという議論もあるが、現在では予見性がまだ低く、差止請求権が原則認められることが、PAEや半PAE化した企業がパテントプールや他国の判例等で提示されている損害賠償額よりはるかに高額のライセンス料を要求するための脅迫材料になっている。

従って、SEPの権利活用に関しては差止請求権が原則は制限される、もしくは、制限されることがあることを明確にする等、引続き予見性を高めるための検討をするべきである。公正取引委員会のガイドライン関しても、その方向性については上記観点から歓迎できるものである。但し、諸事情から察してライセンスを受ける意思がない使用者には上述の差止請求権の制限は解除するべきであり、同様に、SEPの権利者に対してSEPもしくはそのSEPに係る標準技術を利用することが前提でなされた発明に係る特許を用いて差止請求を求める特許侵害訴訟を提起していた場合等についても上述の差止請求の制限を解除するべきであると考ええる。

尚、上述のような産業の発展に逆行する動きをする半PAE化した企業は、故意にFRAND宣言をしないことも多く、真摯にFRAND宣言をした企業が故意にFRAND宣言をしない企業に対して不利になることは合理的ではなく、また、SEPの在り方そのものに鑑みても差止請求制限の対象はFRAND宣言をした必須特許だけに限定すべきではなく、SEPを用いていれば侵害していると主張する特許権全てに適用されるべきであろう。また、ここでいうSEPはDe jureの標準なのかDe-factの標準に係る特許なのかどうかに係らず、権利濫用の招くよう支配性を伴っているかどうか、もしくは、当該技術が公共の益に係るものかどうか等の実体に合わせて考えられるべきである。

また、研究開発投資により自らの事業活動としてビジネスを創出し産業の振興を図る企業ではなく、専ら流通特許等を用いた権利行使によりライセンス料収入を得ている企業による差止請求権の行使は産業の発展を妨げるため、外国の判例に鑑みても、我が国においてもそのような企業の差止請求制限について、検討すべきであると考ええる。