

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

平成28年3月

内閣官房

知的財産戦略推進事務局

知財紛争処理システムの機能強化に向けた検討について

知的財産推進計画2015における記載

(知財紛争処理システムの機能強化に向けた検討)

我が国の知財紛争処理システムの一層の機能強化に向けて、権利者と被疑侵害者とのバランスに留意しつつ、(中略)総合的に検討し、必要に応じて適切な措置を講ずる。

(訴訟遂行に関する負担への対応)

訴訟遂行のための負担が中小企業による紛争処理システムの利用を阻害しないよう、中小企業への必要な措置について検討する。

- 我が国の知財紛争処理システムの機能を強化し、その活性化を図ることにより、知的財産の価値を高め、イノベーション創出につなげるべく、知財紛争処理システムについて、「知財紛争処理システム検討委員会」(委員長:伊藤 眞 東京大学 名誉教授、長島・大野・常松法律事務所 顧問、弁護士)において議論を行う。(第1回会合 平成27年10月28日開催、平成28年3月22日にとりまとめ予定。)

知財紛争処理システム検討委員会(計16名)

- | | |
|--------|--|
| ◎ 伊藤 眞 | 東京大学 名誉教授 長島・大野・常松法律事務所 顧問、弁護士 |
| 岡部 讓 | 弁理士、岡部国際特許事務所 所長 日本弁理士会知財訴訟委員会 委員長 |
| 上山 浩 | 弁護士・弁理士、日比谷パーク法律事務所 パートナー |
| 小松 陽一郎 | 弁護士、小松法律特許事務所 所長 弁護士知財ネット 理事長 |
| 東海林 保 | 東京地方裁判所 部総括判事 |
| 高林 龍 | 早稲田大学法学学術院 教授 |
| 豊田 秀夫 | パナソニック(株)知的財産センター 所長 |
| 長谷川 英生 | (株)名南製作所 取締役 |
| 二瀬 克規 | (株)悠心 代表取締役社長 |
| 別所 弘和 | 本田技研工業(株) 知的財産部長 |
| 森田 拓 | アステラス製薬(株) 知的財産部長 |
| 八島 英彦 | 三菱化学(株) 執行役員・経営戦略部門RD 戦略室長 |
| 山本 和彦 | 一橋大学法学研究科 教授 |
| 山本 敬三 | 京都大学大学院法学研究科 教授 |
| 早稲田祐美子 | 弁護士、東京六本木法律特許事務所 日本弁護士連合会知的財産センター 委員長 |
| 渡部 俊也 | 東京大学政策ビジョン研究センター 教授 |

◎は委員長
(敬称略、五十音順)

◎知財紛争処理システム機能強化の総合的検討

- 権利付与から紛争処理を通じた権利の安定性の向上
- 権利者の立証負担を軽減するための証拠収集手続の改善
- ビジネスの実態を反映した損害賠償額の実現
- 差止請求権の在り方
- その他(中小企業の支援等)



特許庁



裁判所

知財訴訟上の争点

- ✓ 権利が有効か無効か
- ✓ 侵害しているかどうか
- ✓ 賠償すべき損害額はいくらか



原告(特許権者)



被告(被疑侵害者)

証拠収集手続

【現状と課題】

- 特許権侵害の証拠は被疑侵害者側に偏在しているという特殊性があり、特に、侵害行為が侵害者側で行われる製造方法特許等についてはその立証が困難。
- 過去の改正により特許法には書類提出命令などの民事訴訟法の特則が導入されたが、依然として不十分であるとの指摘がある。一方で、証拠収集手続の強化にあたっては、営業秘密保護にも留意する必要がある。

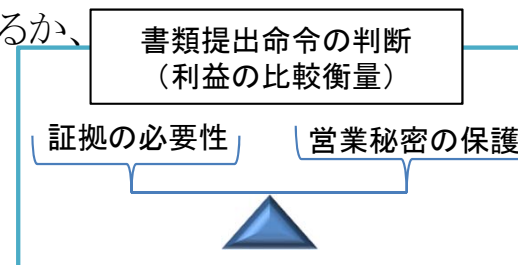
【考え得る方策】

➤ 査察制度の導入

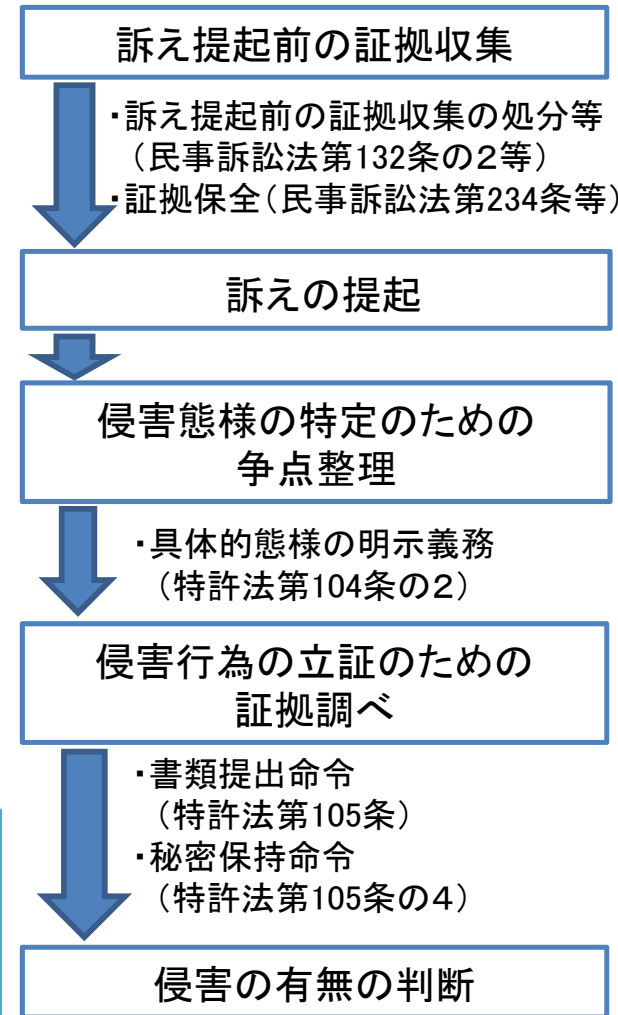
- 証拠調べにおいて、裁判所が選任した中立的な第三者の専門家が被疑侵害者に対して査察を行う制度について具体的に検討。
⇒ 営業秘密保護に配慮しながら、証拠収集手続の実効性を確保できる。

➤ 書類提出命令発令の容易化

- 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を具体的に検討。
 - ① 具体的態様の明示義務※1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。
※1 争点整理において、被疑侵害者が侵害行為を否認する際に具体的な態様を明示しなければならない義務
⇒ 非協力的な被疑侵害者に対し、書類提出命令が発令されやすくなる。
 - ② 書類提出命令に併せて、裁判官の職権などで秘密保持命令※2を発令できるようにする。
※2 営業秘密を含む証拠等の訴訟追行目的以外の使用禁止の命令
⇒ 裁判官が、証拠の必要性を重視して書類提出を命じるか、営業秘密の保護を重視して書類提出を命じないかの判断に際し、秘密保持をかける前提で判断できるようになり、結果、書類提出命令が発令されやすくなる。



<訴訟進行のイメージ>



損害賠償額

【現状と課題】

- 特許権は、無体物(情報財)に関する権利であるため、損害額の特定と立証が困難。
- 平成10年特許法改正では、新たな算定ルールを導入(特許法第102条第1項)や、妥当な実施料相当額認定を可能とするための修正(特許法第102条第3項)が行われたが、十分でないとの指摘がある。

【考え得る方策】

➤ 通常の実施料相当額を上回る額の算定の容易化

- 損害額として、特許の最低限の価値である「通常の実施料相当額」に加えて、侵害行為を行っている場合に段階的に実施料率が高くなるビジネス実態を踏まえ、填補賠償の範囲内で通常の実施料相当額を上回る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について、具体的に検討。

➤ 通常の実施料のデータベース等の作成

- ビジネス実態に即した通常の実施料相当額の認定を容易にするため、最低限の通常の実施料相当額を裁判所が認定する際の基礎となるような、ビジネス実態に即した通常の実施料のデータベースやガイドラインの作成について、その可否を含め具体的に検討。

➤ 実態に即した弁護士費用請求の容易化

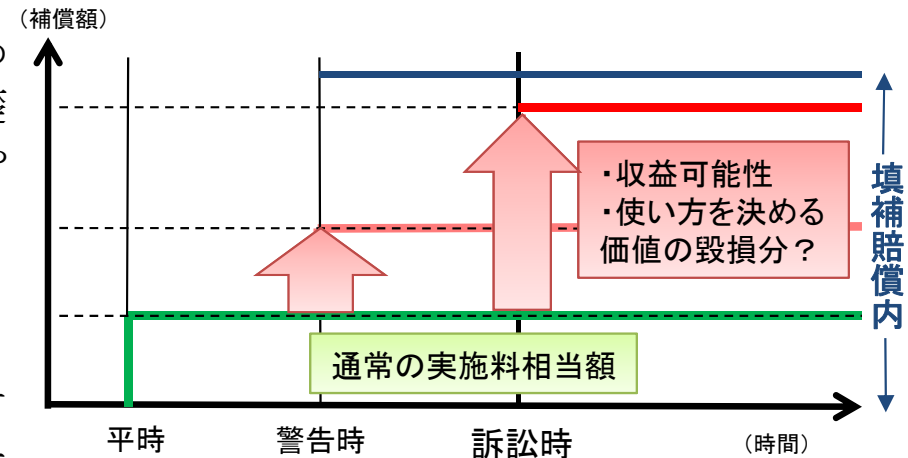
- 勝訴した権利者が実態に基づき弁護士等の費用を請求して、それが認容されるという適切な運用に資するよう、弁護士費用のデータベースやガイドラインの作成について、その可否を含め具体的に検討。

民法第709条<不法行為の損害賠償の一般規定>

故意又は過失の侵害者は「生じた損害」を賠償する。

特許法第102条<立証負担を軽減する規定>

- 第1項:「権利者製品の利益率×侵害者の販売数量」を損害額とできる。ただし、権利者が販売できない事情分を控除。
- 第2項:侵害者利益を損害額と推定する。
- 第3項:特許の実施に対して受けるべき相当な額を損害額とできる。



権利の安定性

【現状と課題】

- 特許権は、行政処分を経て権利付与されるが、その判断は絶対的ではないため、特許付与後に、特許庁(無効審判等)及び裁判所(特許権侵害訴訟)においてその有効性の有無を判断する仕組みがあるが、権利者と被疑侵害者の攻撃防御バランスが被疑侵害者に有利ではないかとの指摘がある。

【考え得る方策】

➤ 特許庁への求意見制度等の導入

- 技術的専門性が求められる進歩性判断等の特許の有効性判断に際して、特許庁の意見を裁判所が参照できるようにする制度や権利の有効性を確認できる制度を具体的に検討。
 - ⇒ 特許庁の意見も踏まえた裁判所の判断を求めるユーザーニーズに応えることができ、納得感が高まる。

➤ 訂正の再抗弁の要件緩和

- 被疑侵害者が特許庁での手続を経ずにできる、無効の抗弁の負担とのバランスを図る観点から、権利者が、特許庁での手続を経ずに、訂正の再抗弁*をできるように要件を緩和することについて具体的に検討。
 - ※ 侵害訴訟で行う、権利範囲を狭くするなどの訂正主張。現行の運用では、訂正審判請求等をしていることが必要。
 - ⇒ 裁判所で特許の有効性ととも、訂正の可否についても一回的に解決されるようになり、訂正による無効回避の主張がしやすくなる。

➤ 確認的な明らか要件の導入

- 特許権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の導入について、その是非を含めて具体的に検討。

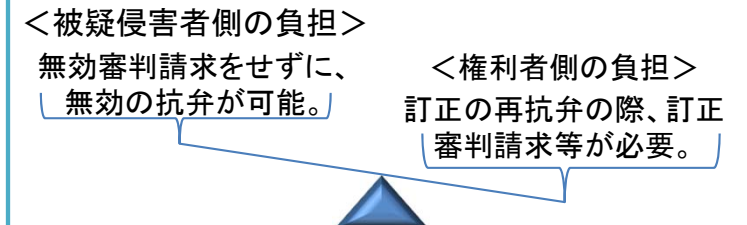
特許庁における有効性等判断の手続

- ・特許異議申立制度(特許法第113条)
特許公報発行後6月以内に、何人も行える。書面審理。
- ・無効審判制度(特許法第123条)
特許権設定後、利害関係人が行える。口頭審理。
- ・訂正制度(特許法第126条)
権利者が、特許の瑕疵を取り除くための制度。

裁判所による有効性判断の手続

- ・無効の抗弁(特許法第104条の3)
被疑侵害者が、侵害訴訟で特許無効を主張できる。

侵害訴訟における、有効性に関する主張の際の現状の負担



差止請求権

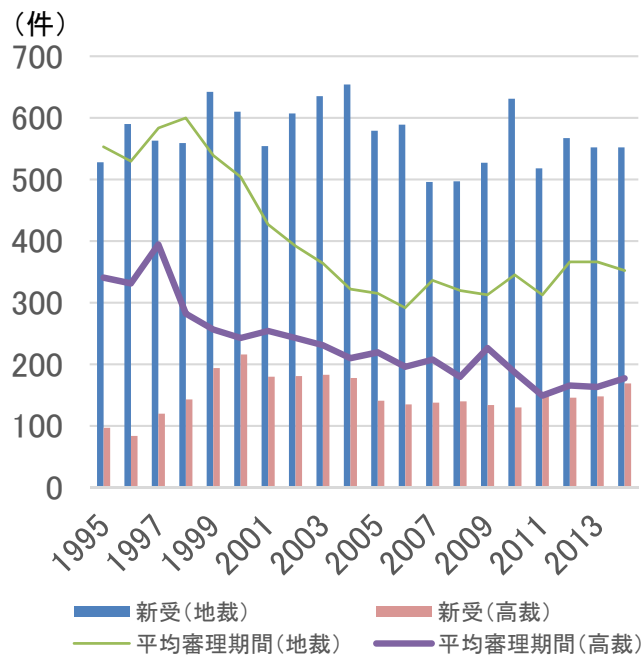
- 標準必須特許やPAE(特許主張主体、パテントロールを含む)の権利行使に際して、差止請求権を制限すべきとの指摘があるが、差止請求権は発明の独占的实施を認める特許権の根幹であるため、当面、法改正により一律に制限することは行わず、個々の事案に応じて、権利の濫用法理や競争法により対応。

その他の論点

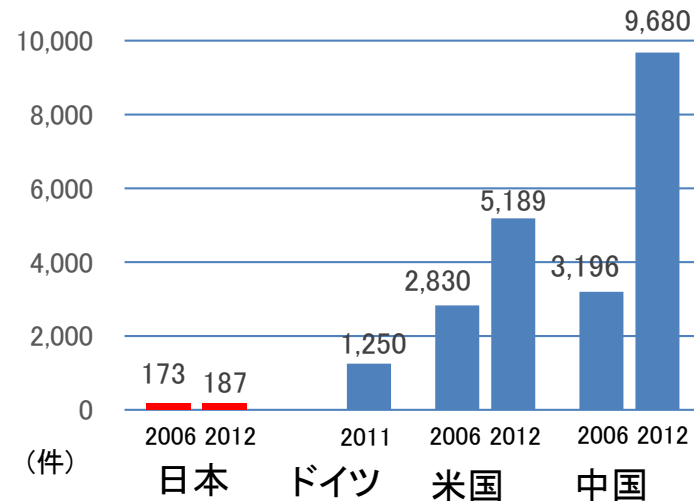
- 中小企業が利用可能な知財分野における裁判費用保険の整備に向けた民間の取組の支援。
- テレビ会議システムの一層の利用促進のためのより積極的な周知。
- 知財紛争処理システムに関する情報公開や海外発信を促進。

【参考資料】

■ 知財関係民事事件件数と平均審理期間の推移

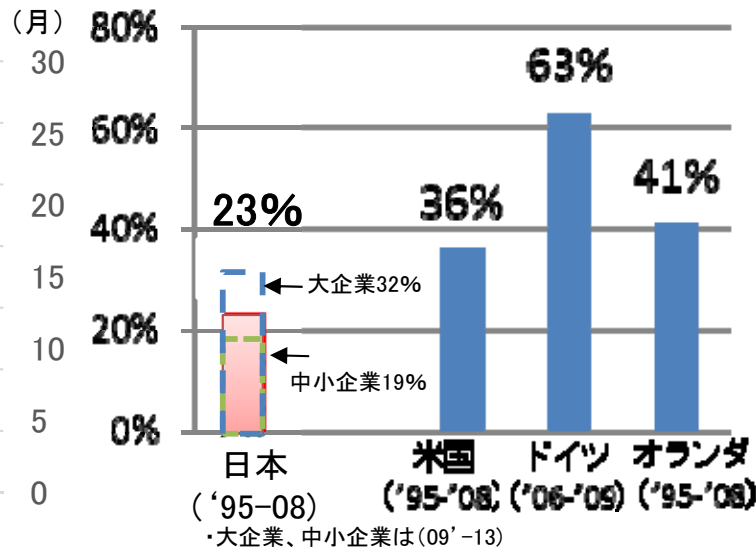


■ 特許権等侵害訴訟の提起件数の各国比較



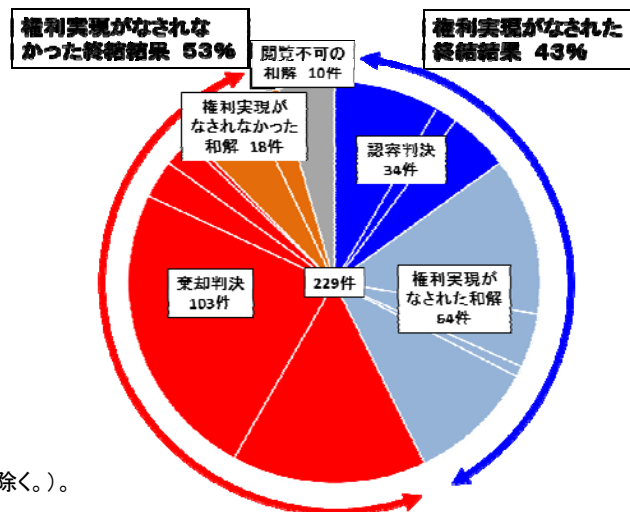
(注) 特許権、実用新案権、意匠権に係る侵害訴訟件数(ドイツは意匠権を除く。)

■ 特許権者の勝訴率の各国比較



※勝訴率は、判決で終結した事案で算出。和解等は含まれない。
 日本においては、4割強が判決、4割弱が和解で終結
 米国においては、9割弱が和解、3.5%が公判判決で終結
 ドイツにおいては、4割が判決で終結
 ※日本の提訴者は、中小企業が60%、大企業が27%、外国企業が13%。

■ 日本の特許権侵害訴訟の終結状況 (2011~2013年の地裁判決。和解を含む。)



■ 特許の権利無効による敗訴率の推移

(2003~2013年の地裁判決)



※2004年の特許法改正により、特許侵害訴訟において被告が特許無効の抗弁を主張することができることとなった。

■ 証拠収集手続

・特許法には、法改正により書類提出命令など証拠収集のための特別な規定が設けられているものの、実態として侵害の立証が困難との指摘がある。

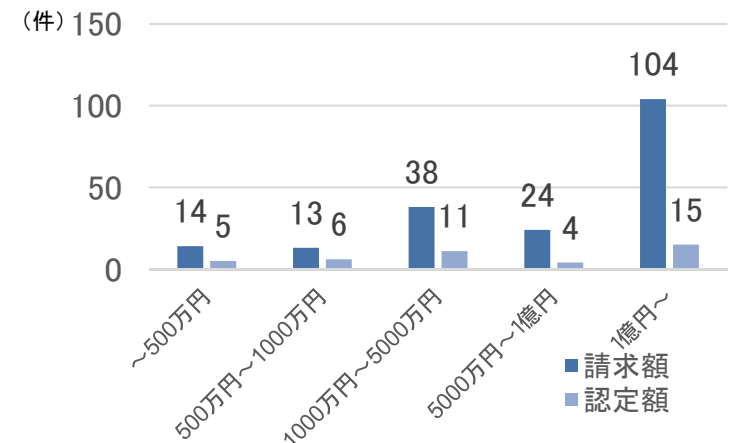
(参考)

- ・米国には、強力な証拠収集手続(ディスカバリー)あり(これについては、費用が掛かり過ぎるなどの批判があり、見直しの動きあり。)
- ・独国には、被疑侵害者の工場を第三者が査察できる制度あり。

■ 損害賠償額の状況

・特許法には、損害額の推定など賠償額認定のための特別な規定があり、累次の改正を経て適正化されたとの評価がある一方で、認定額が十分ではないという指摘もある。

損害賠償認定率：16% (2009~2013年の地裁判決)



※ 図表は、知財事務局調べのほか、平成25年及び26年度特許庁産業財産権制度問題調査研究、GRUR 2013.6号並びに The Global IP Project HP(<http://idpreview.net/sites/global-ip/wp-content/uploads/2015/01/Significant-Trends-Slides-25-Jan-2015.pdf>)を基に知財事務局作成。