

産業構造審議会知的財産分科会 特許制度小委員会

我が国の知財紛争処理システムの 機能強化に向けて(案)

特許庁
2017年3月

- 知的財産戦略本部「知財紛争処理システム検討委員会」報告書や知財推進計画2016※を踏まえ、産構審特許制度小委員会にて審議。

※ 証拠が侵害者側に偏在していることにより侵害や損害額の立証が困難な、特許権の侵害訴訟における、「適切かつ公平な証拠収集手続」「適切な損害賠償額」「権利の安定性の向上」の実現について、2016年度中に法制度の在り方に関する一定の結論を得るとされた。

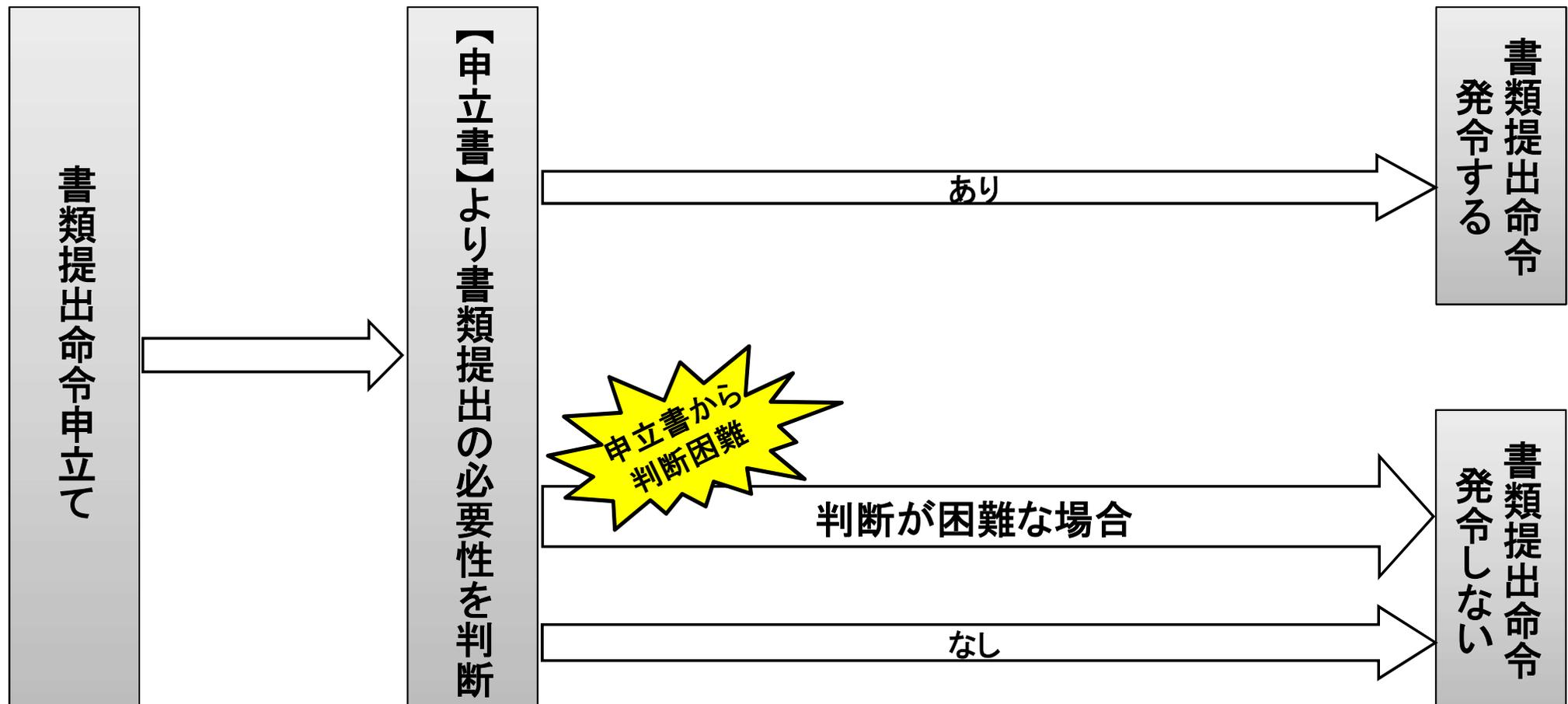
【委員名簿】

浅見 節子	東京理科大学大学院イノベーション研究科教授	萩原 恒昭	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委員 凸版印刷株式会社執行役員法務本部長
蘆立 順美	東北大学大学院法学研究科教授	長谷川 英生	株式会社名南製作所取締役
飯田 香緒里	東京医科歯科大学研究・産学連携推進機構教授	春田 雄一	日本労働組合総連合会経済政策局長
金子 敏哉	明治大学法学部准教授	別所 弘和	日本知的財産協会副理事長 本田技研工業株式会社知的財産部長
國井 秀子	芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科教授	宮島 香澄	日本テレビ放送網株式会社報道局解説委員
東海林 保	東京地方裁判所知的財産権部総括判事	矢野 恵美子	日本製薬工業協会知的財産委員会専門委員 アステラス製薬株式会社知的財産部次長
杉村 純子	プロメテ国際特許事務所代表弁理士	山本 和彦	一橋大学大学院法学研究科教授
委員長 高林 龍	早稲田大学法学学術院教授	山本 敬三	京都大学大学院法学研究科教授
辻居 幸一	中村合同特許法律事務所パートナー弁護士・弁理士		
戸田 裕二	一般社団法人電子情報技術産業協会法務・知的財産権委員会委員長 株式会社日立製作所知的財産本部副本部長兼知財ビジネス本部長		

- 特許権の侵害訴訟は技術的に高度な専門的知見を要する、侵害立証が困難であるといった特殊性に鑑み、証拠収集手続の強化が必要である。
- ただし、被疑侵害者の営業秘密の保護及び証拠収集制度の濫用防止等に留意する必要がある。
- 以上を踏まえ、
 - 1) 書類提出命令・検証物提示命令のインカメラ手続において、書類・検証物の提出の必要性を判断できるようにする制度
 - 2) 公正・中立な第三者の技術専門家に秘密保持義務を課し、証拠収集手続に関与できるようにする制度の導入について、特許法の改正を視野に検討を進めることが適当である。

I. ① 書類提出命令の必要性要件に関連する現行制度

- ✓ 現行法下では、書類提出命令は、証拠調べの必要性があることが発令の要件とされている（特許法第105条、民事訴訟法第181条第1項）。
- ✓ しかしながら、特許権侵害訴訟に関連する書類は、技術的に複雑で膨大な量に及ぶ場合があるため、申立人が書面のみで取調べの必要性を立証することは困難な場合がある。
- ✓ その結果、本来提出されるべき書類（＝侵害の立証に資する書類）が「必要性なし」として裁判所の目に触れる機会がなかった可能性がある。



I. ② 書類提出命令の発令状況

- ✓ 知財紛争処理システム検討委員会第5回会合委員提出資料によれば、書類提出命令が問題となった51件中、認容の判断があったのは22件(内訳:損害立証目的20件、侵害立証目的2件)であり、侵害立証目的の発令はほとんどない。
- ✓ 申立ての多くが「書類提出の必要性がない」という理由で却下されている。

◆ 書類提出命令が**発令された**ケース

	A. 侵害立証目的	B. 損害立証目的
被告が書類の提出に応じたケース	1件	3件
被告が書類を提出しなかったケース	1件 (うち真実擬制0件)	17件 (うち真実擬制12件)
合計	2件	20件

◆ 書類提出命令の**申立てが却下された**ケース

	A. 侵害立証目的	B. 損害立証目的
書類提出の必要性がないとされたケース	13件	8件
営業・技術秘密性が認定されたケース (=「正当な理由」あり)	3件(インカメラ)	2件
その他 (時機に後れ・書類の所持なし)	1件	2件
合計	17件	12件

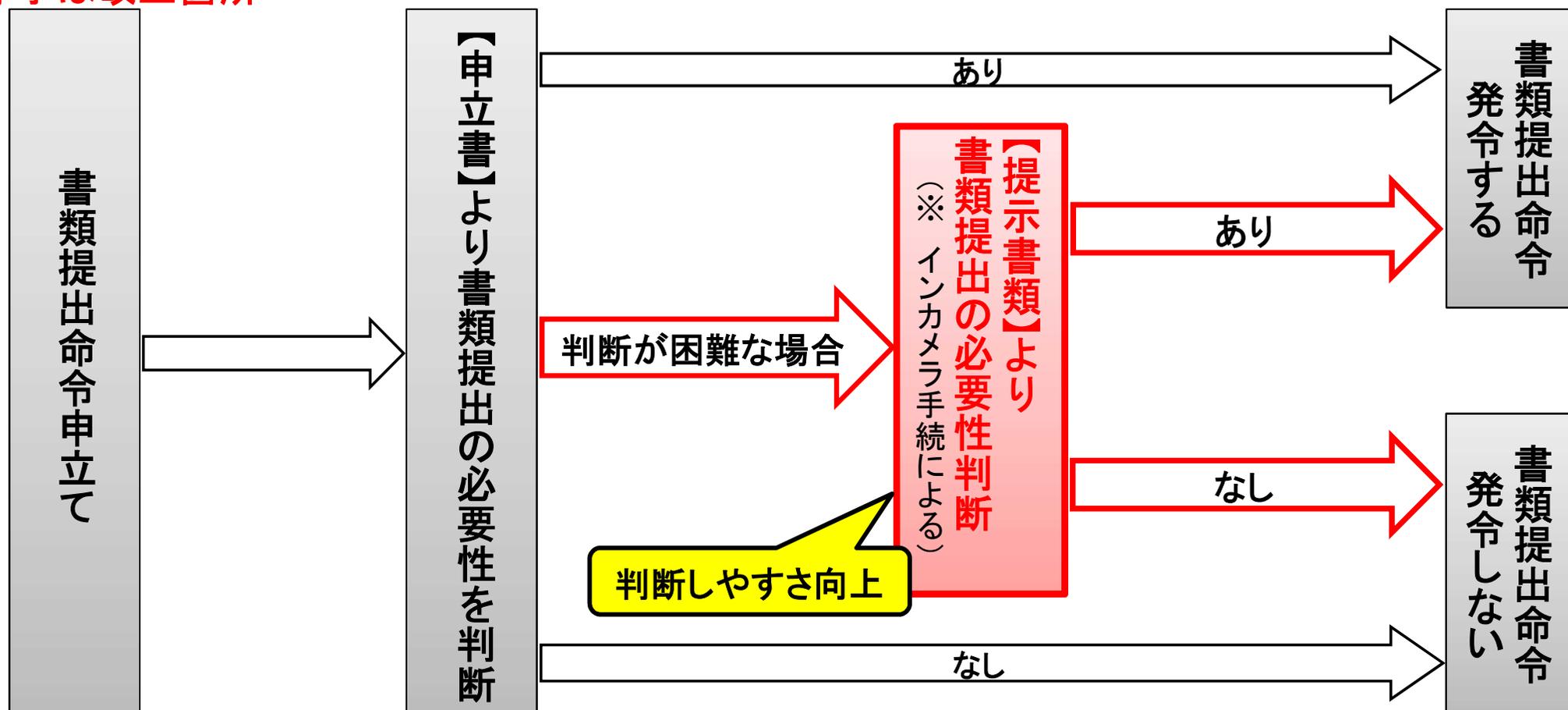
・裁判所HP「知的財産裁判例集」で、書類提出命令に関する裁判例(特許権、意匠権、商標権、不正競争防止法等)を抽出

(出典) 知的財産戦略本部 知財紛争処理システム検討委員会 第5回会合 資料3 岡部委員提出資料 「知財訴訟における文書提出命令に関する調査・研究及び提言」(平成27年2月17日)を元に事務局作成

I. ③ インカメラ手続における必要性判断の導入(改正案)

- ✓ 裁判所が書類提出の必要性を申立書の主張のみから判断しづらい場合、当事者に書類をいったん提示させて裁判所がインカメラ手続*で実際に書類を見て必要性を判断できるようにする。
- ✓ その結果、間口が広がり書類が裁判所の目に触れやすくなることで、裁判所が書類提出命令の可否を判断しやすい環境が整い、審理に対する当事者の納得感も向上する。

赤字は改正箇所



※ インカメラ手続：営業秘密の漏洩を防止するため、所持者が提示した書類を裁判所だけが閲読する手続

✓ 証拠収集手続において、技術的専門家による裁判官のサポートを強化する制度を新たに導入する。

現行



裁判官

技術的専門家のサポートが不十分

- ① 訴え提起前の証拠収集処分
- ② 書類提出命令のインカメラ手続
- ③ 検証のインカメラ手続



被疑侵害者

改正案(赤字は改正部分)



裁判官

技術的専門家がサポート



技術的専門家
(秘密保持義務あり)

- ① 訴え提起前の証拠収集処分
- ② 書類提出命令のインカメラ手続
- ③ 検証のインカメラ手続



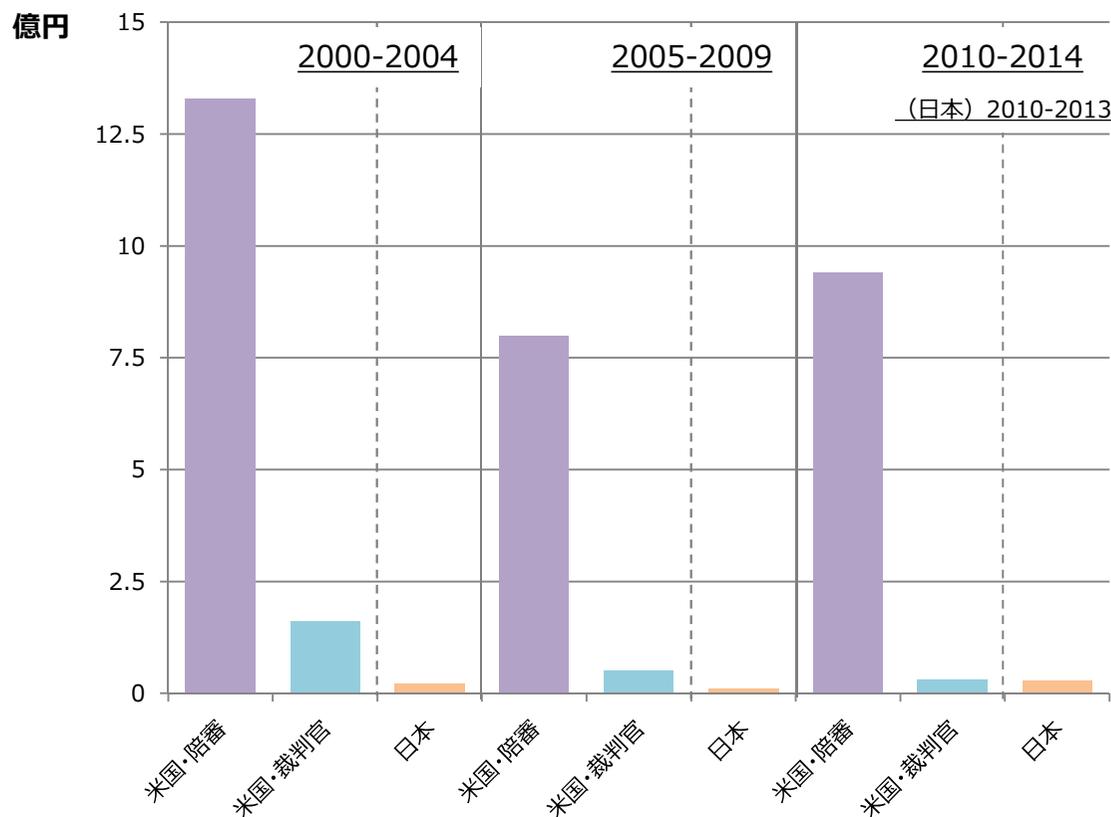
被疑侵害者

適切な損害賠償額の実現については、現行制度の運用状況や
ビジネスの実態、民事法体系との整合性等に留意しつつ検討した結果、
まずは証拠収集手続を強化する立法的な措置を通じて、より適正な
損害賠償請求が認容されやすい環境を整えた上で、
損害賠償額の認定に関する裁判所の運用や国際的な動向を注視しつつ、
引き続き慎重に検討を進めることが適当である。

Ⅱ. ① 日本と米国の損害賠償についての状況

- ✓ 米国の陪審による認定額は著しく高額である。
※米国では、当事者の一方より申出があれば、陪審員によるトライアルに付される(それ以外の事件は裁判官によるトライアルとなる)。
- ✓ 米国における裁判官に認容された損害賠償額の中央値は減少傾向。
- ✓ 損害賠償の認定額を比較する際には、法制度の相違に留意する必要がある。

特許関連訴訟(第一審)における損害賠償額の中央値の推移(日本と米国(裁判官・陪審))



参考: 第一審における陪審員と裁判官による審理の割合

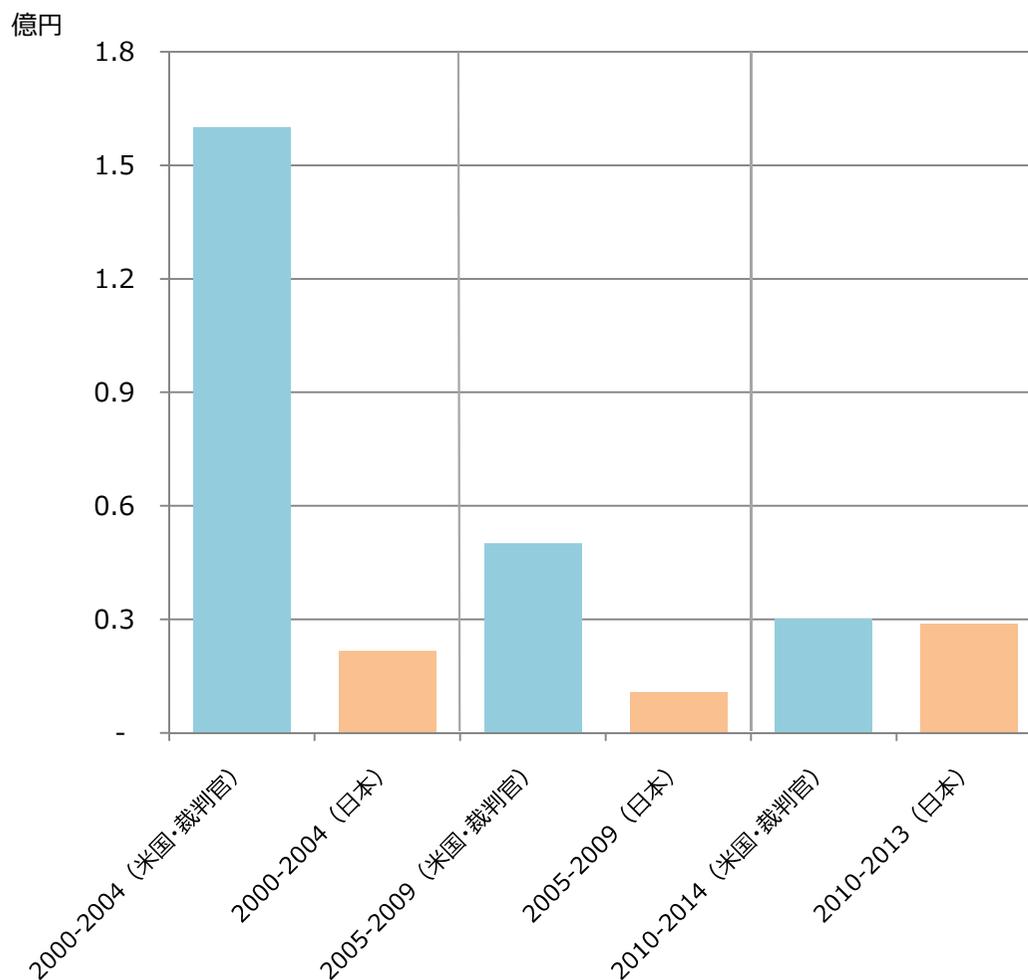
	陪審員	裁判官
2000-2009	61%	39%
2010-2014	67%	33%

出典: 米国のデータ PwC, Patent Litigation Study A Change in patentee fortunes,
 日本のデータ 平成17年度産業財産権制度問題調査研究「産業財産権紛争を巡る現状に関する調査研究」
 及び、平成17～25年の地裁判決より特許庁調べ
 1ドルは100円で換算

Ⅱ. ② 日本と米国の損害賠償額についての比較

- ✓ 裁判官による賠償額は、米国では減少傾向にある一方、日本は近年増加。
- ✓ なお、賠償額の算定は、被疑侵害品が販売される市場の規模を考慮する必要あり(注)。

特許関連訴訟(第一審)における裁判官による審理での損害賠償額(中央値)



(出典) ・米国のデータ PwC, Patent Litigation Study A Change in patentee fortunes.
・日本のデータ 平成17年度調査研究「産業財産権紛争を巡る現状に関する調査研究」及び、平成17～25年の地裁判決より特許庁調べ (1ドルは100円で換算)

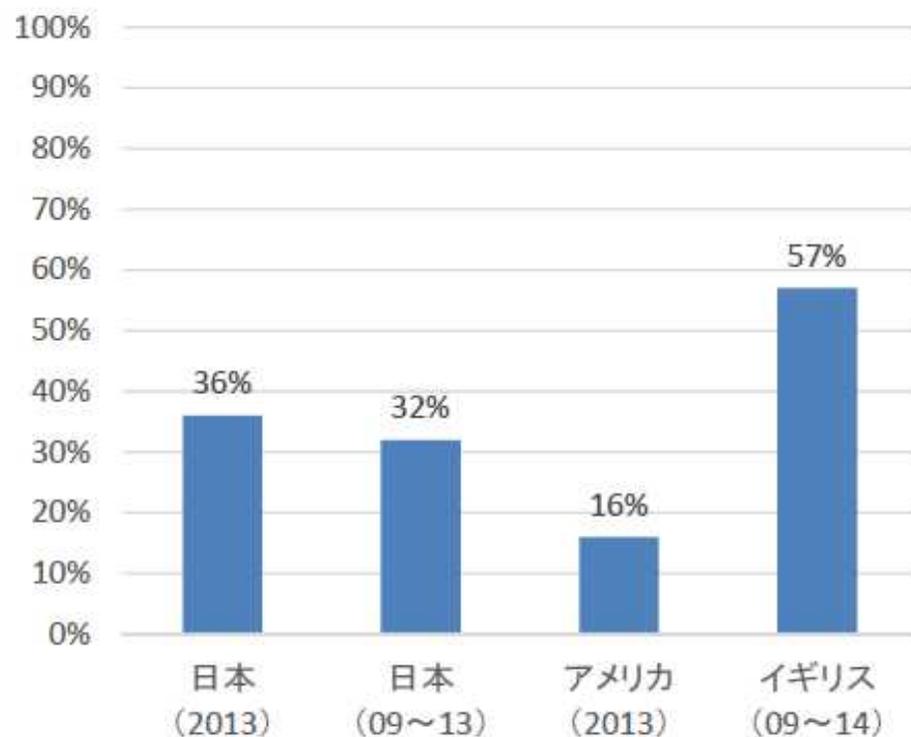
(注) ・得られる損害賠償額の規模はその国のGDPに連動する(鮫島正洋, 小林誠「知財戦略のススメ」215ページ(2016))
・市場規模の目安として、日本と米国の名目GDP比は2000年～2014年で2.5～3倍程度

我が国の特許権侵害訴訟等の現状を鑑みるに、**特許権は一定程度安定**していると評価できることから、権利の安定性については、
裁判所による特許の有効性に関する判断の動向やユーザーニーズの状況を注視しつつ、
引き続き慎重に検討することが適当である。

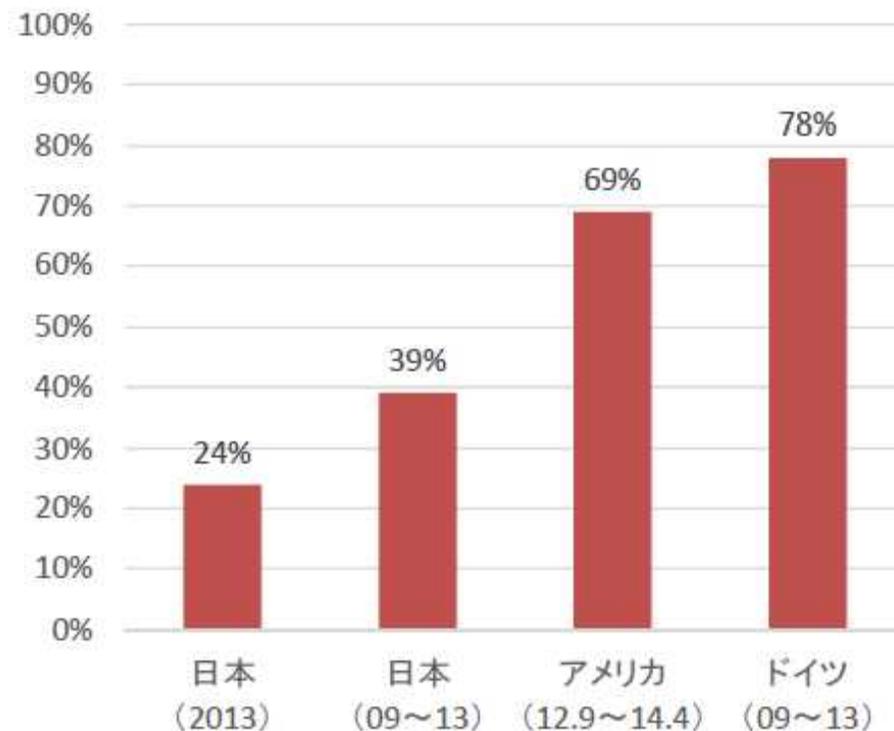
Ⅲ. ① 侵害訴訟における無効化率の国際比較

- ✓ 我が国の侵害訴訟において無効の判断がなされる割合は、突出して高くはない(図1)。
- ✓ 我が国における侵害訴訟と無効審判において無効の判断がなされた割合は、どちらも概ね3割程度(図1、図2)。

【図1】侵害訴訟における無効率



【図2】無効審判等における無効率



※ グラフは、平成26年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「特許権等の紛争解決の実態に関する調査研究報告書」、特許庁行政年次報告書2015年版、法務省「英国における知的財産訴訟制度(特許訴訟制度)の調査結果(報告)」及び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資料より