

知財紛争処理の改善に向けた論点

平成 27 年 4 月 3 日
内閣官房
知的財産戦略推進事務局

はじめに

我が国の特許侵害訴訟の件数は欧米の主要国と比較して少なく、特許権者側の勝訴率も国際的に見て低い状況である。また、有識者・実務家からは、我が国において認められる損害賠償額が十分でないといった指摘もなされている。

知財紛争処理システムに関するこれらの現状は、各国の社会的背景・法制度の相違、市場としての重要性などの諸要因に大きく左右されるものであって一概に客観的な評価ができるものではない。しかし、特許権が我が国において適正に保護・活用されていないという評価が国際的になされかねない状況を放置しては、経済のグローバル化が進展する中、特許権の対象である技術に投資してイノベーション創出に挑戦することに対するインセンティブが失われ、産業の発達に寄与するという我が国特許法の目的が達せられないことにつながりかねない。

そのような問題意識の下、我が国における知財の価値を高め、国内外のユーザーにPRしていくために、特許紛争処理システムにおいて焦点を当てて深掘りして検討すべき事項として、以下の論点を提示する。

論 点

○前回（第2回）で議論した論点

1. 証拠収集手続
2. 損害賠償請求
3. 差止請求権

○今回議論する論点

4. 権利の安定性
5. 情報公開・海外発信
6. 知財司法アクセス

1. 証拠収集手続

(1) 背景

特許権侵害訴訟において、多くの場合、その証拠は原告側ではなく被告側に偏在しており、権利者による侵害の立証等は困難である。そのため、平成11年特許法改正においては、文書提出命令の特則を規定した第105条に、侵害行為を立証するための必要な書類の提出を追加規定して権利者の保護を図るとともに、文書提出義務の有無を判断するためのインカメラ手続を導入した。さらに、被告側を積極的に侵害行為の特定に参加させ、争点整理段階における証拠収集の問題を解決するため、第104条の2（具体的態様の明示義務）が新設された。

しかしながら、有識者からは、証拠収集手続が十分に機能していないのではないか、何らかの改善の余地があるのではないかと、との声が寄せられている。

(タスクフォース委員及びその他有識者の意見)

- 原告、被告どちらの立場においても、核心となる証拠が出てこないということもあり、文書提出命令の拡大は必要である。
- 証拠収集手続について、アメリカのような全面的なディスカバリーとまでいかなくとも、もう少し工夫の余地があるのではないかと。
- 文書提出命令の運用が保守的で謙抑的である。せっかく第105条（書類の提出等）を導入したが、ほとんど運用されていない。
- 文書提出命令は、「損害の計算をするため必要な書類」の方はそれなりに使われているが、「侵害行為について立証するため必要な書類」に対して使われた例は聞いたことがない。件数は非常に少ないのではないかと。
- 米国では、秘密情報の場合、（外部の）代理人のみ閲覧可であり、企業の当事者は閲覧することができないが、日本では、条文上記載はないが、運用上、相手方企業担当者が何名か入らないといけないこととなっており、そのような情報を相手方企業担当者に見せることには抵抗がある。
- 秘密保持命令の欠点のひとつは、代理人だけ書類をもらってもどうしようもないことである。
- 文書提出命令では、対象となる文書を特定しなければならないが、そもそも文書の特定ができない。
- 具体的に問題になるのは製法特許の場合や、被疑侵害品が分析を要する場合。そこで、製法特許等に限定して民訴法の例外規定を設ける改正はあるかもしれない。
- 第105条の申し立てに当たって文書を特定するのが難しいというイメージはそれほどない。「〇〇番の型番の設計図」など、相手が見れば分かるくらいの特定はできる。ただ、そもそも申し立てても無駄、というのが現状である。
- 当事者による命令の申し立てはなされているが、文書の特定の高難さ、文書保持者の文書

提出を拒む正当事由の主張により、命令がなされないことが多い。

- 裁判所は、訴訟指揮権により必要な証拠を当事者に提出させる方向での進行に務め、命令を発することなく目的が達せられることが多い。また、営業秘密までも提出義務の対象とするなどの文書提出命令の強化が、産業発展の観点からも有益かどうかは問題がある。相手方の営業秘密を保護しながら、なおかつ、裁判所が訴訟指揮に基づき、事実の認定に有効な証拠を収集できるような制度が望ましい。
- 証拠収集手続については、ドイツのように、裁判所が命令して独立した専門官が査察するという証拠保全制度も検討すべきである。
- ドイツの査察制度の導入については、日本で導入した場合、どのような人物が査察を行う者として任命されるかが問題。中立的な専門家を雇って査察するより、当事者（代理人）がより詳しい専門家を選び主張立証すべきではないか。
- 第104条の2では、原告が「被告がこれを侵害している」と主張し、被告が違うと思ったら具体的な自己の行為を明らかにしつつ対抗しなければならないが、そうしなかった際の制裁がない。
- 文書そのものより要証事実を求めているので、第104条の2の効果を改正するのは意味があるかもしれない。
- 第104条の2で被告が具体的な態様を明らかにしない場合に対する制裁を新設するならば秘密保持命令も併せて見直すべきである。被告が自社の製品について明らかにした場合に、簡単にそれが表に出たり相手方に分かたりすると副作用が非常に大きい。
- 第104条の2でだめならワンクッションとして105条の文書提出命令、それでもだめなら証明妨害という構造になっている。第104条の2は第105条との連関の中で考えるべき問題である。

（2）検討すべき事項

- 特許権侵害訴訟において、証拠提出手続きが十分に機能していないとすれば、その原因は何か。
- 上記の原因を取り除き、制度の使い勝手を改善するため、具体的にはどのような改善が必要か。

2. 損害賠償額

（1）背景

平成10年特許法改正では、大競争時代における世界のフロントランナーとしての地位を維持するよう、損害賠償額を適正化し、研究開発のインセンティブの向上を図るべく、「逸失利益」の損害の賠償を可能とする賠償額の算定ルール（第102条第1項）を新たに設け、ライセンス料相当額の賠償に関する規定に

については「通常」という文言を削除する改正が行われた。

有識者からは、平成10年の改正により損害賠償額が適正化されたと評価する意見が寄せられている一方で、これらの制度整備にも関わらず、「寄与率」といった法文上規定のない概念によって減額され、十分な損害賠償額が認められていない、米国と比較して認められる損害賠償額が低額であるとの指摘もある。また、原告側が自らの利益率を開示することを躊躇するため、損害賠償額の適正化のために導入された第102条第1項は十分に利用されていないとの指摘もある。

(タスクフォース委員及びその他有識者の意見)

- 損害賠償額の寄与率については、裁判官としても何らかの形でバランスの良い損害賠償額とする必要があると理解しているが、その算定方法が不透明であり、国際的な理解を得ることは難しいと考える。
- 寄与率も利益率も裁判所が感覚的に決めるものであり、減額要因にしかない。例えば、利益率については、昔は変動経費として認められることのなかった人件費が変動経費と認められて低下する傾向にある。
- 第102条第2項は、被告の利益をそのまま原告の損害と推定するという趣旨で導入されたものだが、それに対して寄与率という論理を導入して減額するという運用は、立法趣旨からみて根拠があるのか疑問である。
- 法定されていない「寄与率」という用語を判決で用いるべきではない。
- 寄与率等の減じる理論が裁判所で活用されており、一部は法律外の理論となっている。この減じる理論により、賠償額が下がっているが、法制面では、これ以上変えるところはないのではないか。
- 寄与率の立証責任を被疑侵害者に負担させれば、権利者に有利に働き、損害賠償額が上がるのではないか。
- 政府と民間とが協力して、実体的にどの程度のロイヤルティになっているかというデータベースを作成すべきである。そうすれば、あるべき損害賠償額の算定につながるのではないか。
- 昔、裁判所が参考としていた実施料率は、発明協会が作成していたものや、国有特許の実施料率だが、今はそういうことは行っていない。むしろ証拠がないときは実態を見て感覚的に決めている。その意味でデータベースを作っても損害賠償額には影響しないのではないか。
- 第102条第1項は、その適用を主張するには自社の利益率を開示する必要があるが、「こんなに利益率が高かったのか」などの世評を集めることを懸念して利用を躊躇してしまう。
- 損害賠償額を上げる方策は、法人の無形損害を認めるか、課徴金・付加金の概念を援用するか。法人の無形損害については、第106条に信用回復措置の規定があるが、損害

賠償で信用棄損を回復させるということは最高裁も認めている考えであるため、もっと活用するのが良いのではないか。また、課徴金・付加金については、労働基準法等で導入されている規定であるため、このような制度の活用は、あまり抵抗がないのではないか。

- 損害賠償額については、平成10年及び平成11年の特許法改正で良くなり、適切な額になったと考える。

(2) 検討すべき事項

- 損害賠償額算定のカギでありつつも、法定されていない「寄与率」という概念をどのように考えるべきか。
- 第102条第1項が十分に利用されていない理由は何か。十分に利用されるためには、具体的にはどのような改善が必要か。
- 第102条第3項に基づく損害賠償額の適正化のために、ライセンス料に関するデータベースの作成は有効か。また、作成する際に留意すべきことは何か。

3. 差止請求権

(1) 背景

1. ～2. で述べた論点は、特許権の保護強化といった観点に基づくものであるが、従前より、標準必須特許の権利行使や、いわゆるパテントトロールによる権利行使といった課題も指摘されており、とりわけ、イノベーション促進といった観点から、特許権に基づく差止請求については、侵害と認定された場合に一律に認めるのではなく、場合によってはその濫用を制限すべきとの意見もある。

(タスクフォース委員及びその他有識者の意見)

- 日本にもそろそろトロールが来つつあるという感じもあるので、差止請求権を制限した方が良い。米国 eBay 判決等を参考にしながら、日本の制度に適合するようなものとして認めていくのが良い。
- 差止めの制限はバランスの問題。損害賠償に比べて差止めによる不利益が桁違いの場合で、投資をしてしまったのが仕方ないような場合の救済が必要ではないか。

(2) 検討すべき事項

- イノベーション促進や権利保護強化とのバランスといった観点から、特許権に基づく差止めを制限する制度は必要か。

4. 権利の安定性

(1) 背景

平成16年特許法改正において、特許の有効・無効の対世的な判断は審決取消訴訟等も含めた無効審判手続の専権事項であり、裁判所は侵害訴訟の場面では特許の無効理由そのものを直截に判断する機能を有しないという基本原則を前提としつつ、いわゆるキルビー判決がその根拠とした衡平の理念及び紛争解決の実効性・訴訟経済等の趣旨に則してその判決法理を推し進め、特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるときは、訴訟における特許権の行使を制限する規定（第104条の3）を設けた。

有識者からは、紛争解決の実効性・訴訟経済の観点から平成16年改正を評価する意見が寄せられている一方で、第104条の3は、被疑侵害者にとって有利な規定であるとの批判や、技術的な知見が求められる特許の有効性判断は特許庁に委ねて特許権の安定性を高めるべきという意見や、イノベーション促進の観点から特許権を信じて相当期間投資を行った者を保護すべきであるという意見がある。

(タスクフォース委員及びその他有識者の意見)

- 特許制度が産業の発展に寄与するためには、産業の成熟度合い・競争力・海外の状況を加味しながら進歩性のハードルを常時微調整することが大事なポイント。これは司法ではなく行政がリーダーシップを取りながら、適切に迅速に舵取りすべきではないか。
- 権利の有効性に関する判断は、10年前ならともかく、今は総じて非常にバランスが取れている。特許庁の判断には必ず過誤があり得るので、そこに対し争えるようにしなければならない。無効の抗弁の廃止や、特許庁の判断を強くする有効性推定等の規定の導入には、反対である。
- 改善されているとはいえ、侵害訴訟で特許権が3割も無効になるのは問題。特許権を使ったオープン&クローズ戦略が描けない。経営者が特許に依存した経営戦略を立てる上では権利の安定性は非常に重要である。
- 第104条の3は、特許権侵害訴訟の原告（権利者）にとって不利な規定ではないか。
- 裁判所は侵害論を、特許庁は有効無効論を中心に審理するようにすべきで、このためダブルトラック（第104条の3）を廃止するか、又は「明らか無効」に限定するとか、特許の有効性推定規定を導入すべきである。
- 特許の有効性判断は、本来は専門技術官庁である特許庁の専権事項である。無効の抗弁が廃止されると、侵害訴訟の中で有効無効の判断を争えないことになるが、元々無効審判という手続があるのだから、それを使えば良いのではないか。
- 瑕疵のある特許権であっても、5年や10年にわたって権利行使してきたものについて

ては、権利者がなしてきた投資を尊重する意味で、通常より潰れにくくしてあげても良いのではないか。

- 侵害訴訟と審決取消訴訟が最終的に知財高裁でばらつきを是正するという現在の構成上、第104条の3だけ廃止するとバランスを崩すし、片肺ようになる。
- キルビー判決が出るまで無効理由を含む権利で訴えられて苦労した経緯がある。もし第104条の3を改正するのであれば「明らか」が限度だと思う。

(2) 検討すべき事項

- 権利の安定性やイノベーション促進といった観点から、第104条の3をどのように評価すべきか。
- 第104条の3について、どのような対応が考えられるか。
- 第104条の3の見直し以外にどのような対応が考えられるか。

5. 情報公開・海外発信

(1) 背景

我が国の知財訴訟に係る情報は、判決文や統計情報の一部が公開されている。しかし、より詳細な特許訴訟の情報（例えば、出訴の有無、原告・被告名、口頭弁論期日、和解の事実等）については十分に得られないため、誰が誰をいつ訴えて裁判をしているか明らかではなく、判決は公開されてはいるが検索しにくいなど、裁判所の情報公開を強化すべきとの意見もある。（なお、特許庁審判部では口頭審理の情報が数ヶ月先まで公開されている。）

また、我が国の知財訴訟に係る海外発信については、判決文の一部や知財高裁の取組等が英訳されてウェブサイトに掲載されている。また、我が国の法曹有資格者と海外の知財人材との交流や、我が国知財関係法令の英訳・発信も推進している。しかしながら、我が国知財訴訟システムは海外の法律事務所の国際比較調査においては必ずしも高く評価されていないなど、海外における理解や浸透が不十分なところもあり、日本の知財システムの国際展開を通じた我が国企業のグローバル展開支援といった観点からも海外発信を強化していくことが必要である。

(タスクフォース委員及びその他有識者の意見)

- 特許裁判が公平とか中立と言っても皆が納得できないのは、どういう裁判が行われているかの情報がほとんど無いため。他の行政機関と同様に、特許裁判に関する情報、例えば、被告名等や公判の日をWebに公開するのが良いのではないか。

- 米国では、特許裁判の受理状況などについてインターネットで公開している。20年前の話になるが、米国では、前日に提訴された事件のリストがメールで送られてきていた。
- 日本の裁判所では、寄与率の計算等の損害の認定や、一方の当事者と話をしての和解など、アメリカとの比較では手続きの透明性との観点で違和感のあるところはある。
- 海外発信については、英語による判決文の公開を行い、裁判官が積極的に海外に出張して講演や法令の説明等をすれば、日本に裁判を呼び込めるのではないか。
- 国と民間とで、日本の裁判所の良いところを積極的にアピールすべき。

(2) 検討すべき事項

- 我が国の知財紛争処理システムの情報公開に足りない点は何か。
- 我が国の知財紛争処理システムを海外発信するにあたって、取り組むべき具体的施策は何か。

6. 知財司法アクセス

(1) 背景

知財関係訴訟の充実・迅速化を図る観点から、平成15年民事訴訟法改正において、特許権等に関する訴訟については、第一審の管轄を東京地方裁判所及び大阪地方裁判所に、控訴審の管轄を東京高等裁判所に、それぞれ専属させることとした。

しかしながら、東京又は大阪において知財関係訴訟を行うことは、地方企業にとって負担ではないかとの意見がある。

(タスクフォース委員及びその他有識者の意見)

- 地方の中小企業にとっては、東京（又は大阪）で訴訟を行うことは負担が大きいかも知れない。
- 仮に、管轄を集中すべきであるとしても、東京と大阪に集中する理由はなく、地方の裁判所が管轄することが、地方創成という政府全体の政策に添うのではないか。
- 地方の専門家は、地方での訴訟を望むかもしれないが、クライアント自身は、知財訴訟に慣れた都市部の専門家や、専門的な判断が期待できる専属管轄を望むのではないか。

(2) 検討すべき事項

- 知財関係訴訟の充実・迅速化の観点と地方における知財司法アクセスとの観点から、現在の管轄集中をどのように評価するか。

以 上