

知財紛争処理システムの見直しの検討課題に対する提案募集

1. 提案団体名：一般社団法人 日本国際知的財産保護協会
会長 長澤 健一
2. 窓口担当者：国際協力部 石川 聖
3. 連絡先：〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-14-1 郵政福祉琴平ビル 4 階
03-3591-5304
satoshi.ishikawa@aippi.or.jp
4. 提案及び理由

【はじめに】

A I P P I J A P A Nは企業・弁護士・弁理士を構成メンバーとする団体である。本件について意見を募ったところ、複数の企業、代理人からコメントが寄せられた。本件についてのポジションは代理人と企業間でも異なり、さらに企業間でも微妙な相違があったものの、総じて現時点で現行制度を大きく変える必要はないという方向で一致している。

総じて、弁理士・弁護士の多くは出願や係争事件の減少により日本の特許の価値が低下するおそれがあるとして証拠収集や損害賠償額の認定に関して引き続き検討すべき課題があるとしている。一方、企業側は、現行制度でも納得性や予見性の点で特に不満はなく、大きく改正することでむしろ日本の産業に対して悪影響を及ぼす危惧があることから、おおむね大きな改正に対して慎重な意見が見られた。

A I P P I J A P A Nとしては、これらの異なる立場のメンバーの意見をそれぞれ紹介することで、検討の一助としていただければ幸いである。

(1) 日本の知財紛争処理システムの現状をどのように捉えるべきか？

(例) ・権利の十分な保護が図られる仕組みとなっているか。

・侵害や損害額の立証に必要な証拠を的確に収集できる仕組みとなっているか。

○権利の十分な保護について

電機業界A社

現状の日本の知財紛争処理システムは、専門委員制度で技術的な面も補いながら知財の専門家である裁判官に判断頂いており、納得性、予見性の観点で他国に比べても遜色なく、現時点で大きな不満を持っていない。

○侵害や損害額の立証について

食品業界A社

特許法において具体的態様の明示義務（104条の2）や文書提出命令（105条）が規定され、さらには平成30年の改正において書類および検証物の提出命令の制度に関し、書類提出の必要性の有無判断のために裁判所がインカメラ手続きにより当該書類を見ることを可能にした制度、および民事訴訟制度の枠組みに沿った形で公正中立な第三者の技術専門家が証拠収集手続きに関与する制度の導入が行われ、侵害および損害額の立証のそれぞれに必要な証拠を的確に収集できる仕組みが整備されてきている。過去において、裁判の進行においてこれらの規定をどのように運用するかは裁判官の裁量によるところが大きく、権利者の期待に添わないケースもあったところではあるが、まずは裁判所が書類提出命令の要件を判断しやすい環境が整ったと考えられるので、当面は裁判所の運用を注視し、新たな制度では対応が困難な課題が明らかになった場合に検討すべき課題とすることが適当であると考えます。

(2) 証拠収集手続の強化について

現行特許法では、証拠収集手続として第 105 条に書類等提出命令の規定があり、これに従わない場合は、真実擬制（民事訴訟法第 224 条第 1 項）の効果が生じることとされているものの、裁判所が当事者から強制的に証拠を収集する手続は存在しない。

○ 証拠収集手続の強化に向け、どのような仕組みが考えられるか。

(例)

- 査察制度（ドイツ、フランス、英国）、ディスカバリー（米国）など。
- 訴えの提起前・提起後それぞれについて、どのような仕組みとすべきか。

食品業界 A 社、業界匿名 A 社

米国のディスカバリー制度に関しては、証拠収集の手段としては有効であるものの、訴訟当事者に労力的にも金銭的にも過度な負担を強いる制度であり、この制度の為に米国における訴訟費用は莫大なものとなっているのが現実である。またこの制度があるが為に侵害の証拠不十分であるにも関わらず訴訟を提起される事例もあるなど、我が国への同様の制度の導入は望ましくないと考える。

また査察制度についてもドイツにおいては侵害の十分な可能性、手続きの必要性の 2 点を疎明する必要があるなど、制度の導入にあたってはどのような条件を付するかは営業秘密をいかに保護するかの観点も含め慎重な論議が必要と考える。特に訴訟提起前の査察については、この時点における侵害の可能性の十分な証明は難しいことを考えると、論議自体が現実的でないと考え。査察を認めることは、営業秘密などの「探索」のための濫用のおそれも危惧される反面、営業秘密の保護を図っても漏洩の危険は否定し切れないところからも、慎重な議論が必要であると考え。また、仮に査察制度やディスカバリーのような手続きを導入しても、被疑侵害者が外国企業の場合、実際の証拠収集は難しいと思われる。先の改正により裁判所の書類提出命令の制度が強化されたことと合わせ、被疑侵害者がこれに従わない場合には権利者側の主張を真実擬制する旨を特許法にも明記して裁判所がこれを運用するようにすることが解決策として有効であると考え。

電機業界 A 社

アメリカのようなディスカバリー制度は、訴訟のコストや人的負担が過大であるため、反対である。

訴え提起前の強制力のある証拠収集手続きの強化（査察制度の導入）は、探索的な証拠収集手続など制度の悪用または濫用、ひいては濫訴につながるおそれが大きく、非常に問題が大きいと考えている。

また、訴え提起後の強制力のある証拠収集手続きの強化（査察制度の導入等）も、競争力の源泉である営業秘密を保護する観点から基本的には反対である。少なくとも、文書提

出命令に応じて提出された文書によりイ号製品とクレームとの比較が可能である場合には査察は認められるべきではない。被告側の対応が不誠実な場合や、被告側が事実を隠蔽等している蓋然性が高い場合等、限定的な場合にのみ査察が行われることは検討の余地があるが、そのような場合でも、踏み込んだ慎重な議論が必要である。

電機業界B社

ディスカバリー制度導入：否定的。米国の陪審員制度との関係で発展した本制度は陪審員制度を持たない我が国には相容れない。特許と無関係な情報まで要求される本制度は両当事者にとって負荷も時間もコストも大きすぎる。

ドイツ、フランスに代表される欧州型の査察制度：肯定的。検討の価値はあるが、提訴前段階については、相手方に営業秘密を開示する可能性自体がリスクとなる。また権利解釈・権利の有効性判断を経なければ侵害判断できないので証拠入手だけでは必ずしも紛争解決に繋がらない。提訴後段階については、営業秘密の保護に慎重に配慮しつつ、日本の法制度・文化に馴染む形で検討することは有効と思われる。

弁護士・弁理士

方法発明の特許のように、権利者としては相手方の方法の特定に困難を伴う場合があり、証拠収集方法の強化については賛成である。しかしながら、過去の知財訴訟においては、文書提出命令や証拠保全の申立てに対して裁判所の対応が極めて消極的であったことが問題である。条文上のツールはある程度そろっているのに裁判所が使いたがらないという点が大きかったと感じる。平成30年度改正（インカメラによる文書の検討及び第三者の技術専門家による証拠収集手続き関与）等を裁判所が積極的に活用することを望む。

(3) 営業秘密の保護について

現行特許法では、裁判所が営業秘密を開示した者に対して秘密保持命令をかけることはできるものの（第105条の4）、当事者からの訴訟記録の閲覧請求を制限する制度はない。

○ 被疑侵害者の営業秘密保護の利益を極力保護しながら、侵害や損害額の立証に必要な証拠をどのように提出させるべきか。

（例）営業秘密の開示先を代理人のみに限定し、当事者には開示しない仕組みなど（cf. アトニーズ・アイズ・オンリー）。

電機業界C社

提出・収集された証拠の閲覧は訴訟代理人（および鑑定取得が必要な範囲で専門家）と裁判所のみ可。但し、後述の Protective Order など当事者が別途合意することは妨げない。

米国の Protective Order に類した制度を設けることは合理的と考える。但し、これに違反した場合の罰則（裁判所が適切と考える制裁）も必要。

電機業界A社

営業秘密の開示先を代理人のみに限定（所謂アトニーズ・アイズ・オンリー）したとしても、絶対に営業秘密が漏えいしないとはいえないため、当事者同士が合意した場合を除いては、アトニーズ・アイズ・オンリーの導入には反対である。

基本的には、営業秘密の開示先は、裁判官、裁判所調査官および裁判所が任命した専門委員に限定していただきたい。

(4) 損害賠償額確定のための手続の見直しについて

現行制度では、特許権侵害に対する損害賠償を請求する場合、侵害の存在確認と損害賠償額の確定を一つの裁判で行っている。

○ 損害賠償額の確定をどのような手続で進めていくのが効率的か。

(例) 侵害事実の確認後は、損害額の交渉を当事者間に委ね、侵害者に情報提供義務を課すことにより和解での決着を促す仕組みなど (cf. 日本の二段階審理とドイツの二段階訴訟)。

電機業界 A 社

現行の日本の制度でも、侵害論の議論が行われた後に中間判決や心証開示といった裁判所の訴訟指揮により和解勧誘が可能であるため、今回提案されているドイツの二段階訴訟制度のような仕組みを導入する必要性は感じていない。

電機業界 B 社

ドイツ型の二段階訴訟：肯定的。侵害事実確認により違法性が認定された後、損害額計算のための情報提供命令を出すことにより、当事者間で納得性ある金額による解決につながることを期待できる。被疑侵害者側も権利侵害が認定される前に情報提供する必要がなくなる。

(5) 損害賠償制度の見直しについて

現行特許法では、民法の実損の填補の範囲内における損害額の算定に関する特則として、第 102 条を設けている。

○ 損害賠償額の算定方法について、どのような見直しが考えられるか。

(例)

- 「実損の填補」の範囲内で、どのような見直しが考えられるか。
- 「実損の填補」を超える仕組みの導入についてどう考えるか。
- 「利益吐き出し型賠償」（＝侵害者が保持している利得を特許権者へ引き渡し
- 「追加的な賠償」（＝悪質な侵害行為に対する制裁的な賠償）など

電機業界 B 社

懲罰賠償制度：否定的。上記課題に直接応えるものではない。一倍の議論において適正な損害額とは何かという点を確立することが重要である。

102 条 3 項見直し：肯定的。平成 10 年法改正で「通常」の文言を削除も、ライセンス契約による「通常」の実施料と同水準にとどまっているとの調査結果がある。平成 10 年法改正の趣旨が実際の判例に生かされているのか検証の必要がある。

102 条 1 項と 3 項の重畳適用：肯定的。例えば、一部市場は特許で独占し、別市場はパートナーにライセンスして、自己の実施能力を超えて市場拡大を図るケース。自己の実施能力を超える部分について逸失利益ではないとすると、自己の実施能力を超えた部分について無償ライセンスせよということにならないか。

利益吐き出し型賠償：慎重。侵害者自身の営業努力やブランド力など特許発明以外の貢献による利益を権利者に償還することの正当性など、従前からの指摘事項を考慮しつつ慎重な検討が必要。

電機業界 A 社

例えば 102 条 1 項または 2 項と 3 項の併用の明確化など、ビジネスの実態に合った「実損」の補填が適切に行われるための検討には賛成であるが、懲罰賠償制度を含め「実損の填補」を超える仕組みの導入には反対である。一口に特許権といってもその権利範囲や有効性（特許性）は千差万別であり、また技術的価値においても企業の競争力の根幹を支える重要なものもあれば、そうでないものも多数存在する。このような中、一律に「実損の填補」を超える損害賠償を認めてしまうと、むしろ開発および生産拠点の多くを日本に置く日本企業の競争力を阻害しかねない。

特許性が高く、技術的にもとりわけ重要な特許権のみを対象とし、その侵害行為が極めて悪質であるような場合に限れば、懲罰賠償制度を導入することについて納得感はあるかもしれないが、そのような要件を法律で明確に定めることはできないと思われる。

そもそも、現在の日本において本当に懲罰賠償に値するような悪質な侵害行為が本当に発生しているのか、どの程度どのように発生しているのかは不明であり、そのような確認をせずして懲罰賠償制度導入の是非について議論はできない。

もしそのような議論を経ずして懲罰賠償制度を導入してしまった場合、アメリカでのPAE訴訟のように、懲罰賠償を梃に不当に高い金額で和解させられかねず、却って適切な紛争解決から遠ざかってしまいかねない。まずは、ビジネスの実態に合った適正な損害の補填が適切に行われるよう検討すべきである。

弁護士：弁理士

懲罰的損害賠償：否定的。

現状の損害賠償額：「寄与率」等の算定基準の不明確な要素で損害額が決められており、納得感が得にくいものと思われる。

6. その他

(例) 訴訟にかかる費用の負担配分をどのようにすべきか。

食品業界A社

現行、訴訟費用は敗訴者負担となっているが、弁護士費用は一般に訴訟費用には含まれていない。しかしドイツなどのように（全額ではないが）弁護士費用も含めて敗訴者負担となる国や米国のように「敗訴者に不正な行為があったこと」等の条件において例外的に弁護士費用を敗訴者負担とする制度を持つ国もあり、我が国において弁護士費用、侵害/非侵害立証等に要した費用を敗訴者負担とすることも検討に値する項目と考える。

電機業界B社

敗訴当事者による勝訴当事者の訴訟費用負担：慎重。現状、権利者の勝訴率は約2割程度（知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 知財紛争処理タスクフォース（第1回）参考資料2 平成27年2月20日）。被疑侵害者の訴訟費用を負担する確率が高いと、権利者が訴訟を提起するハードルが高くなる。

以上。