

産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 報告書 「実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在り方（案）」に対する意見

(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

masatoshi.abe@aippi.or.jp

(4) 意見及び理由

A 社意見

新たな証拠収集手続

報告書案によれば、本人訴訟が認められていることとの関係で、申立人本人に対する意見聴取のための黒塗り前報告書の開示は制度上避けられないとされています。しかしながら、本人訴訟とはいえ、競合他社である申立人本人に企業秘密が開示されてしまうことは、相手方の競争力保護の観点から、避けるべきです。従って、本人訴訟の場合にはそもそも本証拠収集手続の対象外とするなどといった何らかの立法措置を講じるべきであると考えます。

報告書案によれば、相当性の要件により相手方に不相当な負担が見込まれるときは発令できない仕組みとしたうえで、相手方の負担とすると結論されていますが、実際に想定外の負担が生じることがないとは限りません。立証責任のある申立人が求める証拠を収集するわけですから、申立人の負担とすべきと考えます。また、相手方負担を原則とする場合であっても、相当性の要件により発令されないと割り切ってしまうよりも、想定外の負担が生じ得るという前提に立って、申立人の負担とする途を設けておく方が合理的であると考えます。

特許法第 102 条第 3 項の考慮要素の明確化

報告書案では、増額されるための考慮要素として、「有効な特許が侵害されたことが認定されていること」、「特許権者による実施許諾の判断機会の喪失」などが挙げられています。しかしながら、侵害訴訟の過程で特許請求の範囲が減縮されることも考えられ、また、特許の有効性、抵触性の判断には高度な法的、技術的判断を伴いますので、権利者による特許の解釈が必ずしも正しいとは限らず、直ちに実施許諾の判断機会が喪失されたとはいえない場合もあり得ます。

このように、考慮要素にも増額、減額の両様があり得ますので、この点にご留意していただき、考慮要素についての報告書案での見解が、個別案件の解決における裁判所の柔軟な判断を却って妨げることはないようにご配慮いただきたいと思いますと考えます。

懲罰賠償制度

報告書案には、実損の填補の範囲を超える賠償として、懲罰賠償制度、利益吐き出し型賠償制度が挙げられていますが、このような賠償制度に対して、権利濫用のおそれ、日本の法体系との不整合などといった意見が多くみられましたので、導入の是非については慎重に議論すべきであると考えます。

二段階訴訟制度

二段階訴訟制度については、①差止判決の下では特許権者が優位な状態での交渉が強られるため、納得性の高い解決が得られないおそれがあり、②侵害論と損害論とが分断されることで、裁判官による事件全体に対する総合的な価値評価が妨げられ、適切な解決が却って阻害されるおそれなどが懸念されるため、導入の是非については慎重に議論すべきと考えます。

B 社意見

報告書 III. 具体的な見直しの方向性について

1. 証拠収集手続の強化

製造方法特許やソフトウェア特許については侵害立証のために原告の証拠収集を助ける手段が必要であることは理解できます。しかし、そもそも、現在の制度（施行前の改正法を含めて）で設計された手段（文書提出命令、インカメラ手続など）でも依然として課題が残っているのか現時点では把握できず、報告書で提案されている査察類似の手段が問題の解決策として本当に適切・十分であるかという点で懸念があります。

また、この査察類似の手段は「いわば『伝家の宝刀』として運用されること」が期待されているとのことですが、濫用を防ぐために慎重な制度設計をしていただく必要があると考えます。設計あるいは製造の現場への立ち入りや業務の中断が事業に与える影響はいかなる規模の事業者にとっても深刻なものであり、万が一にも制度が濫用されればその被害は損害賠償請求によって救済されるものではありません。具体的には以下のような点で懸念があり、小委員会での議論から窺い知る限りではこれらの点については立法化せず、裁判所の適切な運用により濫用を防ぐことが予定されているように思われますが、制度として導入される以上は明文上の規定を設けることが本筋であると考えます。

- ・ 補充性の要件については、この査察類似の手段が当事者に多大な負担を掛けることに鑑み、文書提出命令など他の証拠収集手段が尽くされていることが求められるべき。

- ・ 被申立人の協力義務は予め特定された情報アクセスへの協力に限定されるべき。
- ・ 秘密情報保護の観点から黒塗り前の報告書への申立人のアクセスは如何なる場合にも認めるべきではなく、裁判所が黒塗り理由の正当性を判断するために申立人側に開示するとしても訴訟代理人である外部弁護士限りの実施とすべき。小委員会の議論では日本で本人訴訟を認めていることを理由に Attorneys' Eyes Only のアクセス制限を設けられないという議論があったが、米国の訴訟でも本人訴訟は認められており、相手方の秘密情報（Outside Counsels' Eyes Only が標準的な指定）へのアクセスは外部弁護士にしか許されない（すなわち弁護士を雇わない限り相手方の秘密情報にはアクセスできない）。また、現在の日本国内の多くの契約上の秘密保持規定ではこのような証拠収集手段を通じての秘密情報の開示は予定していないと思われるところ、第三者の秘密情報を含む場合には結局期待した証拠が収集できなくなる可能性をはらむ制度であることの周知も必要。
- ・ 本手続は原告の立証努力の一環であり、従って本手続に直接起因する費用は原則として申立人が負担すべき。「予想以上に費用がかかるような事態は想定されない」と断言することはできず、裁判所が相当性判断において費用を考慮するとしても申立てが認められたときに費用を被申立人に負担させる正当な理由はない。

2. 損害賠償額算定方法の見直し

報告書はユーザー調査を基に「納得感」の低さと減額要素の不明確さを課題として抽出しています。個別事情の考慮に拠らざるを得ない損害賠償の議論において後者の課題（言い換えれば損害賠償の予見可能性の低さ）があることは理解できますが、前者の「納得感」という当事者の主観に基づいて制度を見直すことが妥当か、疑問が残ります。訴訟において自らの主張が 100%認められるケースは少なく、その意味で特に原告側が結果に納得しないことが多いのはむしろ当然とも考えられます。

懲罰的賠償と利益吐き出し型賠償について、「引き続き議論を深めていくべきである」とされていますが、いずれも賛成いたしかねます。前者については文字面から判り易く懲罰感情に訴える効果があることは認めますが、我が国の民法上の原則に合致しないと考えます。後者については、今や特許 1 件のみの実施で可能な事業はほぼ存在しないと考えられ、特許 1 件の侵害で利益を全て吐き出させるとなるとインパクトが過度に大きく（特に中小企業にとって）、他方で差止を救済と認める日本において直接事業破綻につながるおそれのある制度を整える必要はないと考えます。

3. 紛争解決手段の選択肢の整備の検討

日本の民事訴訟法の体系に見合った二段階訴訟制度の可能性についても「引き続き議論を深めていくべきである」とされていますが、賛成いたしかねます。二段階訴訟を検討するのは早期の差止めを求めるニーズに応えるためと理解しますが、早期の差止めは報告書にあるとおり仮処分の活用によって実現可能です。仮処分には担保が必要だから不十分という議論もあるようですが、未確定判決の執行をする権利者としてその程度の責任を負うの

は当然であり、差止めで得られる利益の方が大きいという前提で、担保の提供が権利者にとって受入困難とは思われません。逆に二段階訴訟であっても担保の提供なしに差止めを行うには控訴・上告を経る必要があります、損害論の審理を行わないとしても仮処分の迅速さには遠く及ばないものと思われます。加えて、報告書にあるとおり、二段階に分けたとしても侵害論と損害論が相互に影響するケースがあり、全体の審理の効率性という観点でも問題があると思われます。

4. 訴訟にかかる費用負担軽減の検討

報告書にて提案されている弁護士費用等の負担配分その他の方策について検討を続けることに特段の異存はございません。ただ、損害賠償について述べたとおり訴訟による紛争解決が当事者に満足を与えることは難しく、大半の問題を交渉で解決してきた弊社の経験に即しても交渉によって問題が解決されたときに当事者は最も満足を得られると考えます。企業規模の大小を問わず、他者の権利の侵害を避ける努力を行い、また侵害の指摘を受けた場合には真摯に検討および交渉する、いわばコンプライアンスを向上させることこそが日本経済全体の競争力を健全に育てるものと考えますので、そのような啓蒙活動がなされることを期待いたしたく存じます。

以上