

特許庁総務部総務課制度審議室
パブリックコメント受付担当 御中

一般社団法人 電子情報技術産業協会
特許専門委員会

「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」

第1 はじめに

この度、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会にて検討が開始された、「知財紛争処理システムの見直し」に関する議論が、今後の日本の産業の発展の後押しになるよう、微力ながら弊委員会においても検討を進めて参りたいと存じます。

知財紛争処理システムについては、これまでも議論がなされて来ましたが、これまでは議論の入口でとどまることが多く、具体的な議論の中身には十分に入りきれていなかったように認識しております。

国際的視座に立って日本を見たとき、中国でも同テーマについて数々の施策を打ってきております。また、証拠収集手続及び損害賠償算定のそれぞれについて不満の声があるように思われます。これらを踏まえ、「知財紛争処理システムの見直し」について、再度このテーマを取り上げて議論する意義はあると思われ、検討を進めること自体は必要だと感じます。

加えて、御庁から公表されたデータには、外国籍の権利者が米欧中には出願しているものの、日本には出願していない案件の割合が年々増加している傾向が示されております。日本において、日本の研究者・開発者が世界の最先端の技術について母国語でアクセスできることは、日本発のイノベーションを生み出す上でも大変重要であると考えられますので、外国から日本に出願をさらに呼び込めるように、日本の制度の魅力をさらに引き上げるという観点も必要だと感じます。良質のアウトプットを生むには良質のインプットが必要になるからです。第四次産業革命の AI、IOT の分野では日本は必ずしも世界の先頭を走っているとは言えませんので、今後、この点は一層重要になると考えております。特に、資源の乏しい我が国では、無から経済価値を生み出す知的財産はとて重要ですので、この課題の持つ意味は諸外国と比べて相対的に大きいと感じます。日本の特許の価値が適切に判断・評価され、日本籍の権利者が、日本の制度を納得して利用できる状態に近づけなければ、外国籍の権利者はそれ以上に日本の制度に魅力を感じない可能性があります。

また、スタートアップや中小企業にとっても、日本の特許の価値が適切に判断・評価される状態としなければ、知財資産を保有しても、投資につながらないおそれもあります。

このように、国際的な視座を踏まえ、さらに日本発のイノベーション創出の観点から、日本の特許制度により、発明の創出、出願・権利化を通じた価値形成、権利活用のサイクルが円滑に回るように、特許の価値評価に関わる証拠収集手続及び損害賠償算定の適正化について、点検し、議論すること自体は重要だと考えております。

一方で、「知財紛争処理システムの見直し」については、その重要性に鑑み、ユーザーである産業界の意見も十分ご考慮頂き、慎重に議論を行った上で、法改正の是非、制度設計の中身、要件等を検討することが重要です。特に今回の場合、時間／議論不足となることが懸念されるため、法改正ありきとせず、しっかりと必要な時間をかけ、十分な議論がなされることを希望します。特に、知財紛争処理システムの見直しが、我が国の訴訟環境を大きく変え、逆に濫訴の発生により日本の産業界が応訴対応に苦戦することにつながるかを懸念する指摘もあることから、こ

の点には十分に注意する必要があると考えます。

また、そもそも、自国の特許制度が自国の産業の発展に資するように運用されているか若しくは各国の特許制度が活性化してその国の産業に貢献しているかを評価するにあたっては、①権利の信頼性・安定性、②市場マーケット規模、③権利の価値評価の適正、の3要素を点検し、議論する必要があると考えております。そして、今回の「知財紛争処理システム」の検討・議論は、③権利の価値評価が適正になされているかどうかによりフォーカスされると考えられますが、日本の産業界もこの点について課題認識を持っております。この文脈において、特許法第102条を検証し、更には、価値評価が適正になるための材料となる証拠の収集が十分に行われているかを検証する必要がある、そのように具体的に掘り下げて議論を進めることが重要だと考えております。

以下、弊委員会の会員内における現状の認識及び各制度への評価が様々であることを前提に、「知財紛争処理システムの見直し」に関わる議論を建設的且つ慎重にバランスに配慮して進めるためにも、ご提示された項目に沿って、「知財紛争処理システムの見直し」に関わる課題を網羅的に挙げさせて頂き、弊委員会内の議論を踏まえ、以下のように弊委員会の意見を述べさせて頂きます。

第2 意見内容

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？

(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。)

●日本の裁判では、米国の陪審員制度と異なって、トレーニングを積んだ知財の専門家に判断を頂いており、さらには調査官制度、専門委員制度で技術的な面も補って判断を頂いているため、納得性、予見性の観点で他国に比べても遜色なく、納得性の面では優れていると感じているという評価もあります。

●一方で、証拠収集手続及び損害賠償算定のそれぞれについて不満の声があるようです。この点からは、知財紛争処理システムを点検することは必要であり、必要に応じて見直すことも検討すべきだと考えます。

●さらに、既存制度が十分に機能していないという評価があることについて裁判所にもご認識頂き、運用の洗練により改善されることも、あわせて期待します。

2. 証拠収集手続の強化について（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）

●証拠収集手続を強化することは、特許権侵害の可能性を判断するにあたって、適切な特許の価値を評価するために必要だと一般論として考えられると思われれます。特に、大型の製造設備、製造方法など方法の発明、又はプログラムなどについては証拠が被疑侵害者に偏在し、そのため、権利行使がしにくいという指摘は、保護対象が無体物である性質上、従来からあります。文書提出命令が複数回の改正により段階的に強化されていることは承知しておりますが、方法の発明などについては、依然として被疑侵害者の採用技術の特許権者が把握することが困難な場合もあるなど、依然として実効性に疑問を感じる実務家は多いと認識しております。この点、諸外国の制度と比較して我が国の制度の弱い点であるように感じております。そのため、現行の文書提出命令を補完する別の制度の検討は、必要だという考えもあります。

●一方、今年の通常国会にて、証拠収集の強化を図るため、裁判所のインカメラ手続き制度及び中立的な第三者の技術専門家が証拠収集手続に関与する制度の法改正が行われているこ

とから、侵害の成否および損害額の立証のそれぞれに必要な証拠をよりの確に収集できる仕組みが整備されました。この法改正は未だ施行されていないため、まずは施行されるのを待って、制度の運用状況を検証すべきという見方もあります。

●また、証拠が被疑侵害者に偏在するという課題、及びこれにより権利行使が困難であるという課題は、従前から存在していました。証拠収集手続きの強化について検討すること自体に異存はない一方で、日本の訴訟システムにおいて従来から基本とされてきた、権利者が自ら努力して証拠収集し、立証能力を向上させるという点も、失われぬように配慮する必要がありますという意見もあります。

●では次に、証拠収集手続きの強化を検討するにあたり、諸外国のどのような制度が参考になるかを考えてみたいと思います。まず、米国にはディスカバリー制度がありますが、この制度の導入には反対です。米国の陪審員制度との関係で発展したこの制度は、陪審員制度を持たない我が国には相容れないように思われます。また、特許とは無関係な情報まで開示が要求されることがある本制度は、両当事者にとって負荷も時間もコストもかかることから、この点からも反対です。

●証拠収集手続きの強化のために、ディスカバリー制度のようなものではなく、弁論準備手続等の中で、裁判官が主導的な立場で証拠を収集できるよう、裁判官の権限を強化・拡充する方法も考えられます。一つの案としては、裁判所が任命した当該分野の専門性を備えた中立の立場の弁護士等に被疑侵害行為を調査させる手続きを設けることが考えられます。この点、ドイツ、フランスに代表されるように欧州には査察制度がありますので、参考になると思われます。ただし、査察制度は、ディスカバリー制度よりも収集対象は限定的である一方で、製造業のノウハウが集約された製造・開発現場に第三者が侵入することを許容するため、留意が必要となります。また、この査察制度の導入を検討するにあたっては、次項で述べるように、提訴前と提訴後とに分けて考える必要があると考えます。

●提訴前査察については、訴訟の提起がない段階で、権利者に被疑侵害者の営業秘密が開示される可能性があり得、このような可能性があること自体がリスクと考えることもできます。探索的な資料収集に悪用されかねないという懸念もあります。このように、提訴前査察では、ダウンサイドの方が大きいと考えられます。また、仮に証拠を入手できたとしても、権利解釈・権利の有効性が判断されなければ侵害の有無を判断できません。そのため、被疑侵害者の証拠を入手しただけでは必ずしも紛争解決につながらないと言えます。

●提訴後査察についてですが、制度、手続きの流れなどを具体的にイメージできているわけではありませんが、日本の法制度・法文化に馴染む形にアレンジして検討することは有益であると考えます。提訴後の査察制度については、裁判所で争点について査察により証拠収集を行うことの必要性等について適切に判断されるなど適切な訴訟指揮が執られ、営業秘密の保護に慎重な配慮をしつつ、原告権利者が自ら努力して証拠収集し、その立証責任が一定程度充足されていることが前提ですが、強制力の種類及び程度についても慎重に検討され、制度全体の検討が慎重に進み、且つそれが我が国の訴訟環境を大きく変えることにならないよう十分に配慮されることを期待致します。尚、査察制度違反に対するサンクションとして懲罰賠償制度を導入するという議論に展開されるようなことがないことを、念のため申し添えさせていただきます。

●以下を証拠収集手続きの対象とすることには、概ね同意が得られるように思います。

①大型の製造設備、製造方法、又はプログラムに係る特許発明の侵害成否の判断に必要な証拠

②損害賠償額の算定に必要な売上・利益情報の提出・収集

●査察制度について検討する際の考慮事項としては、以下が挙げられます。尚、以下を考慮

するとしても慎重な議論が必要だと考えております。

①一当事者手続き（ex parte）ではなく、査察される側の当事者に反論の機会を与えるなど適正な手続きを保障することが重要になると考えます。

②裁判官による文書提出命令を前置し、現場への立入りは命令不服従の場合に限定するという選択肢も考えられます。

③文書提出命令に対して提出された文書によって、イ号とクレームとの比較が可能であると判断した場合には、査察は認められない、また、査察を行う場合であっても査察場所、対象資料を予め特定する等、限定的に行われる制度とする選択肢も考えられます。

④営業秘密等の保護のため、提出・収集された証拠の閲覧は、後述のように裁判所のみ、あるいは裁判所及び訴訟代理人（並びに Expert に相当する専門家）に限定することが考えられます。但し、米国の Protective Order に類した制度を設けて、別途の合意をすることも考えられます。

⑤査察の対象は、被疑侵害者の営業秘密だけではなく、第三者の情報が含まれる可能性があります。特に、技術が細分化・複雑化している分野においては、被疑侵害者において自らの対象物の内容を把握していないことが多く、この点の考慮も必要となります。

⑥証拠収集手続の強化を図る場合、米国の例のように膨大なコストをかけて相手方に和解を強いるといった証拠収集手続の濫用を防止するため、当該手続の弁護士費用等を敗訴者負担とするなどの濫用対策の検討も併せて必要になると考えます。

●一方で、当事者の意思なく一方的・強制的な証拠収集制度であれば、営業秘密の保護の観点から反対する意見も根強いです。

3. 営業秘密の保護について（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）

●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、いわゆる、アトニーズ・アイズ・オンリーについては、諸外国の実務実態に鑑み、検討する価値があると考えます。アトニーズ・アイズ・オンリーの制度は、特許の価値及び侵害の可能性を判断するために重要な情報の共有を促進する最も有効な手段だという見解もあります。

●営業秘密の保護と当事者の立会権の保護とのバランスから、アトニーズ・アイズ・オンリーと、当事者は自分の知らない証拠によって裁かれないという原則とを、どう整合させるか、という課題も存在します。アトニーズ・アイズ・オンリーにおける当事者の立会権の保護の問題に関しては、アトニーズ・アイズ・オンリーによる証拠開示手続きにおいては、ほとんど多くの場合、証拠にアクセスできる社外弁護士は当事者の代理人であるため、実際には両当事者が証拠の評価に立ち会っていると考えることができるという意見もあります。

●営業秘密が適切に保護される前提で、例えば誓約書の提出を義務付けるなど、一定条件下で当事者が閲覧可能な仕組みを検討してはどうか、という意見もあります。例えば、米国の Protective Order に類した制度を設けることが合理的ではないかと考えます。この場合には、これに違反した場合のサンクション（裁判所が適切と考える制裁）についての検討も必要となります。

●また、アトニーズ・アイズ・オンリーを導入するにしても、その開示先は明確である必要があります。少なくとも、訴訟記録に含まれる営業秘密に関しては、開示を要求する側の当事者の従業員の閲覧を禁止するだけでなく、社内弁護士の閲覧も禁止すべきであると考えます。開示される者の範囲が社内弁護士、弁理士、若しくは、その他専門家まで拡大する可能性のあるような曖昧な定めや運用は後日の新たな紛争発生の原因にもなりますので、十分な検討が必要となります。

●一方、少数ではありますが、アトニーズ・アイズ・オンリーを導入したとしても営業秘密漏洩のおそれ、漏洩したことの立証が困難などの理由から、代理人に営業秘密を開示することには反対であり、開示先を裁判官のみに限定すべきという意見もあります。

●尚、法が適用される日本国内に製造拠点を置く会社と、営業所のみ（さらにはeコマース）を置く会社では、監査の負荷、収集される情報量、ノウハウリスクに差が生じ、公平性を損なう懸念があります。

4. 損害賠償額確定のための手続の見直しについて（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）

●ドイツにおける二段階訴訟のように、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は、検討する価値はあるように考えます。

●侵害事実の確認により違法性が認定された後であれば、同じ技術分野の当事者間では、裁判所において損害額を算定するより、当該当事者にとって納得性のある金額での解決を期待できるという意見もあります。

●一方で、日本の裁判所では、侵害論の議論が行われた後、裁判所の訴訟指揮により、和解手続に進むことが可能であるため、ドイツの二段階訴訟制度と実質変わらない運用が可能です。そのため、導入の必要性は感じていないという意見もあります。

●この点、日本の現行制度において和解手続に進む場合と、ドイツにおける二段階訴訟とでは、ドイツでは、①損害額の認定を待たず判決が出される点、及び、②損害額計算のための情報提供命令が出される点で、相違があることは認識しております。

●提訴前の段階では、損害額を算定する根拠となるデータが権利者側には乏しく、損害額を算定することは大変困難であるため、提訴時にいきおい高い賠償額を請求する実務傾向にあります。ドイツの二段階訴訟のように、差止命令だけではなく、損害額計算のための情報提供命令が出されれば、そのようなことも改善されようと思います。このように、提訴前には損害額を算定する根拠となるデータが権利者側には乏しいことから、裁判において侵害事実が確認された後に損害額計算のための情報提供命令が出されるのであれば、その方が当事者間で納得性のある金額による解決につながることを期待できると考えます。

●一方で、侵害論の議論を経て裁判官が侵害しているとの心証を得ていたとしても、和解を勧める場面では、侵害しているか否かが判決で明らかにされる前の状態で和解交渉に入るため、両当事者が比較的対等な立場で和解額の議論ができるのに対し、侵害している旨の判決により侵害していることが明確になり且つ差止請求が認容された後であると、権利者が優位な立場で損害額の議論が進むため、両当事者は対等ではなくなり、侵害者は、不利な立場で損害額の交渉に臨まなければならないという指摘もあります。

●尚、本制度の導入にあたっては、判決確定までは差止を執行できない制度とするよう配慮が必要と考えます。即ち、控訴されているのであれば差止の執行は待たれるべきと考えます。

●以上を踏まえて、①損害額の認定を待たず判決が出され、及び、②損害額計算のための情報提供命令が出される、という制度を導入した際の利点、懸念を十分に整理して議論する必要があります。

5. 損害賠償制度の見直しについて（「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）

●課題の所在：

第25回特許制度小委員会の資料「知財紛争処理システムの現状」p19において、被疑侵害者側

も過半数が不満と回答している結果を踏まえると、損害賠償制度の課題は損害額の大小ではなく、裁判所において算定された損害額に対する納得性の低さにあると思われます。この点、制度の見直し論を前提とするか否かは別として、少なくとも、裁判所の算定の根拠・方法を明示することにより損害賠償額の予見可能性を高めることで納得性を高める余地はあると考えます。

●懲罰賠償制度：

懲罰賠償制度については、上記課題に直接応えるものではなく、反対です。

平成27年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書」によれば、損害賠償額の認定に関して「最も不満の多い点は、寄与率の認定が不十分、不明瞭で納得感がないという点」（同報告書vi頁）でした。また、同報告書によれば、特許権者側の企業および弁護士における損害賠償認容額に不満な者の比率が高いですが、その最も多い理由はいずれも「損害を補填するのに不十分」というものでした（81頁および93頁）。これらの結果から、損害賠償額に不満をもっている企業ないしは弁護士も、損害賠償に懲罰性を求めているわけではなく、裁判所による寄与率の不透明な運用や、その結果、損害賠償額が損害（つまり実損）を補填しきれていないことに最大の不満をもっているということが伺えます。現時点でなされるべきは、このような評価につながっている具体的な事件およびその背景事実をできる限り詳細に確認し、問題の本質を抽出して解決する方策を検討し、紛争当事者にとって納得のいくかたちで実損がしっかりと填補される仕組みを構築することであると思われます。この点、弊委員会においても議論を深め、検討して参りたいと考えております。このように、現行制度において実損の填補すら十分でないという声がある状況においては、懲罰賠償を含む実損の填補を超える仕組みを設けるべきではないように思われます。

このように考えると、懲罰賠償制度の導入より、むしろ一倍の議論において適正な損害額とは何かという点を整理することが重要になると考えます。この点、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条が設けられています。平成10年、11年の改正以降約20年間改正が行われていませんので、この間の判例の変遷・収束した考え方を法改正により明文化して予見可能性を高めることには意義があると考えます。尚、悪質な侵害行為に対しては、懲罰賠償制度を導入しなくても、填補賠償の範囲内で裁判所の裁量で損害賠償額を増額する余地はあり得ると考えます。また、悪質な侵害行為を防止するための措置については、刑事罰の積極適用を含めて、検討すべきと考えます。

●102条3項：

102条3項については、平成10年法改正により、訴訟においては、訴訟前のライセンス契約での実施料よりも高額な実施料の算定が行えるよう、「通常」の文言が削除されています。侵害事実が確認され、特許の有効性も確認された後ですので、侵害の成否及び有効性の有無が確定する前に算定される実施料より高額に算定されることに合理性はあります。しかし、平成10年の改正後数年はそのようなより高額な認定がなされたものの、その後はライセンス契約での「通常」の実施料と同水準にとどまっているという調査結果もございます。そうであれば、平成10年の改正から20年経過した今日において、あらためて改正の趣旨が実際の判例に生かされているのかを検証する必要はあると考えます。より積極的に「事後的に相当な実施料」であることを明文化することも選択肢としてはあり得ると考えます。

●102条1項と3項の重畳適用：

判例は、102条2項と3項の重畳適用を認めるものの、102条1項と3項との重畳適用については平成18.9.25の知財高裁判決「エアマッサージ装置」事件以降、これを否定します。しかし、102条1項と3項との重畳適用は認めるべきではないかと考えております。例えば、自己が得意

な市場では特許で独占し、自己の不得手な市場に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自己の技術の普及を図ることはあります。また、自己の実施能力を超えた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は無償でライセンスせよ、ということになります。また、中小企業は、大企業と比較して実施能力に差があります。中小企業が大企業に、自己の実施能力を超える部分については無償でライセンスしなければならないとすることは、実務上不合理と感じます。

●そもそも、特許発明を誰にどの範囲で使わせるか若しくは誰に使わせないかは、特許権者が権利者として自己の裁量、戦略に基づいて決定すべきことです。このような特許の持つ価値を毀損されたこと自体を損害と評価としてよいように思え、そうとすると、逸失利益とは性質が異なる側面もあります。性質が異なれば重畳適用を認めることに合理性はあるように思われます。

●また、派生的効果として、102条1項では侵害品の販売数量に権利者の利益率を積算して損害額の最大値を算出し、推定覆滅事由により減額して行きますが、102条1項、2項と3項との重畳適用を認めることにより、102条3項によって損害額の下限値が決まります。減額した結果いくりに算定されるか予測できない場合と比較すると、最低限ここまでは確保できるという予測ができれば、その分、価値評価もしやすく、投資もしやすくなるように思われます。

●尚、侵害者利益の全てを権利者の利益として吐き出させる制度の導入については、準事務管理の理論を導入することの民法体系全体との整合性、又は、侵害者自身の営業努力若しくはブランド力など特許発明以外の貢献で得た利益を権利者に償還することの正当性、をどう理論的に説明するのかなど、従前より指摘がある事項を考慮しつつ、慎重な検討が必要になると考えます。

6. その他（訴訟にかかる費用の負担配分をどのようにすべきか）

現状、権利者の勝訴率は約2割程度と高くはないというデータがあります（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）。この状況で訴訟にかかる費用（弁護士費用、弁理士費用、証拠収集にかかる調査費用）も敗訴者負担とすれば、権利者が敗訴し、権利者が被疑侵害者の訴訟にかかる費用を負担する確率が高くなります。提訴の結果、権利者が被疑侵害者の訴訟にかかる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と思われます。よって、敗訴当事者が勝訴当事者の訴訟費用を負担する制度の導入には慎重な判断が必要になると考えます。

第3 最後に

以上のように、意見を申し述べさせて頂きました。ご検討頂けますと幸いです。

以上