

2019年02月07日

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

「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)」についての意見

第1 はじめに

この度、「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)」を取りまとめるに当たって、弊委員会と度重なる意見交換の場を設けて頂き、感謝申し上げます。また、弊委員会との意見交換において出された各社意見について真摯にご検討頂き、多くの意見を制度全体の設計並びに制度内の各要素に反映頂きましたことにつき、感謝申し上げます。

弊委員会の意見については、これまでの意見交換の場で既に申し述べさせて頂いておりますが、再度、確認的に意見を申し述べさせて頂きます。

第2 意見内容

1. 証拠収集手続の強化

上記の通り、証拠収集手続の強化については、企業秘密保護の観点、並びに、申立人及び相手方の関与機会の公平性から、相当数の意見を申し述べさせて頂きましたが、多くの意見が反映された形で制度全体が設計されるとともに、制度内の各要素について検討がなされたことについて、あらためまして、感謝申し上げます。

一方、以下の2点につきましては、真摯にご検討頂いた上でその導入が難しいという結論に至ったことは弊委員会も十分に理解しておりますが、運用ベースでの検討事項、若しくは、今後の検討事項として、継続検討の対象として頂きたく、念のため、申し述べさせて頂きます。

● 「報告書の取扱い」について

P14について「申立人本人に対する意見聴取のための開示については、本人訴訟が認められていることとのバランス上、裁判所が必要と認める場合には、秘密保持命令の発令を可能とした上で、申立人本人に対して開示できるようにすることは、制度上避けられない。」とあります。

実際の特許訴訟では外部代理人がつく場合がほとんどであると思われませんが、本人訴訟がないとはいえません。本人訴訟の場合であっても、本証拠収集手続は全体のスキームが精緻に設計されていると思われるため、申立人本人に相手方の企業秘密がいたずらに開示されることはないとも思われます。しかしながら、よりにもよって競合の申立人本人に相手方の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、万が一にも避けるべきであると考えます。

弊委員会は、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したり、外部弁護士を強制し、開示先を外部弁護士に限定する法的措置を設けたり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。本人訴訟が認められていることとの関係で、現状、申立人本人への開示が制度上避けられないというのであれば、本証拠収集手続に関わる部分だけでも、外部代理人をつけることを推奨し、開示先を外部代理人に限定する運用が、当事者

本人の利益保護の観点及び相手方の企業秘密保護の観点の双方から、認められてよいように考えます。運用上の検討事項として継続検討して頂ければ幸いです。

●「費用」について

P15において「必ずしも訴訟費用には含まれない費用であって相手方に発生する費用（サンプルの提供に係る費用等）については、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には発令できない仕組みとした上で、鑑定や検証と同様、相手方の負担とする。」とあります。

鑑定や検証と同様の費用の枠組みと整合させるため、訴訟費用に含まれない相手方に発生する費用については相手方負担とせざるを得ないこと、及び、申立人負担とした場合に申立人負担額を裁判所にて判断できない事情があることは、一定の理解をしております。

一方で、立証責任のある申立人に必要な手続きであるから申立人の負担とすることが合理的ではないかという意見は根強くあります。また、実際の事案においては、相当性の要件をクリアした上で証拠収集の発令がなされたとしても、やはり相手方の費用負担が「結果として」重くなる場合も生じ得るという懸念を持っております。この実際の運用実態をチェックしつつ、申立人が費用を負担する途を例外的でも設けられるか、その方が妥当な場合があるかなど、引き続き、本制度の実効性を高めるためにも、運用上の検討事項として継続検討して頂ければ幸いです。

●尚、以下は特許制度小委員会でも議論されたことでもありますので、念のための確認となります。

新たな証拠収集手続における発令要件の「必要性」、「蓋然性」等の判断、若しくは証拠収集対象の特定にあたっては、特許発明の技術的範囲の解釈について当事者双方、裁判所において十分に議論が尽くされている必要があると考えております。

また、本人訴訟により探索的な資料収集に悪用される疑いがある場合には、「必要性」の要件を満たさないと理解しております。

2. 損害賠償額算定方法の見直し

●特許法第102条第1項で覆滅された部分の相当実施料について

「立法上、第1項本文の「実施の能力」がないことを理由とする覆滅部分と第1項ただし書きの「販売することができないとする事情」があることを理由とする覆滅部分について、損害賠償額として相当実施料額を認められる旨を規定上明確に」することにつき、賛同致します。かねてより、弊委員会では、損害賠償額の算定について、裁判実務と現場実務との間に乖離があるのではないかという問題意識を持っておりました。そのため、裁判所関係者と意見交換できる場を持たないか検討しておりました。

この度の特許制度小委員会は、まさに、損害賠償額の算定について、裁判所判事、学者の先生、産業界が、四つに組んで議論する場となりました。このような機会はこれまでの日本にはなく、はじめてのことだったと認識しております。この点は、画期的なことであり、高く評価しており、また、このような場を設けて頂いたことに感謝申し上げます。

この議論を通じて、侵害品の販売数量に権利者の利益率を乗じて得た額が、特許発明の貢献によるものか、また、侵害者の努力によるものか、をバランスしながら、損害賠償額を算定するに当たって、侵害者の努力による部分について、特許発明に由来しない部分として実施料相当額を認めない裁判所のお考えと、一方、侵害者の努力による部分についても、特許権は独占排他権であって侵害は侵害であるので実施料相当額は認めるべきとする産業界の考え、学者の先生のお考えと、対立点が今回明確になったことは極めて重要であり、本特許制度小委員会の非常に貴重な成果物と評価されるべきと考えております。

本特許制度小委員会の議論を踏まえて、上記のように明文化することで、裁判実務と現場実務との乖離が少しでも小さくなり、本委員会が目指していたところの、算定された損害賠償額に対する納得性が高まることを期待します。

●特許法第 102 条第 3 項の明確化

(総論)

まず、一般的な(訴訟外の)ライセンス契約では、実施行為により利益が確定していなかったり、対象特許の無効化リスクがあったり、侵害認定が否定されるリスクを考慮して、これらのリスクを割り引いて低めの実施料が設定され、他方、訴訟において、権利の有効性や侵害事実の認定により、前述の割り引いたリスクを元に戻す分、ライセンス契約における実施料より高めの実施料が算定される、という趣旨により、平成 10 年に 102 条 3 項から「通常」の文言を削除する特許法の改正が行われています。

その後、20 年余が経過し、裁判実務においては必ずしも上記趣旨が全うされていないという指摘を受け、上記趣旨に沿う形で、今回、より積極的に 102 条 3 項を rewrite しようとするものと認識しています。

即ち、新たな制度を起こすものではなく、制裁的な要素等を含ませず、上記趣旨をより実現しやすくするための、条文の明確化という位置づけなのであれば、特許法第 102 条第 3 項の明確化については基本的に賛成致します。前述の理解に立って各論について意見を述べさせていただきます。

(「交渉の経緯」)

本特許制度小委員会にて最も議論されたことは、「交渉の経緯」の取扱いと認識しています。「交渉の経緯」には、違法行為が経済的に引き合わない状態にするという抑止効果を強める要素が入るため、上記平成 10 年の特許法改正の範囲を超えてしまう場合が生じ得ます。さらに、制裁的要素若しくは追加賠償の要素にまで発展する懸念を含み、これを文言上排除するように規定することは相当に難しいと考えています。そのため、102 条 3 項の考慮要素として、「交渉の経緯」を挙げないというご判断であれば、妥当ではないかと考えます。

(「有効な特許が侵害されたことが認定されていること」)

本考慮要素は、平成 10 年特許法改正の趣旨を、そのまま明確化したものであり、この要素が特に重要であると考えますので、この要素の明文化については、問題はないと考えております。

(「特許権者による実施許諾の判断機会の喪失」)

本特許制度小委員会においても議論されていたように、権利者にはその特許発明を独占実施するのか、他社にライセンスするのかを決定する権利があり、ライセンスする場合でも誰をビジネスパートナーとするのかを決める権利があるため、無断実施によりそのような権利が侵害され、権利価値が毀損されたのだから、その分について填補賠償の範囲内で損害賠償を認めるべきという考え方に賛同致します。他方、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ることから、必ずしも「増額に働」くとは限らない点には留意すべきと考えます。102 条 3 項が独立して適用される場合はむろんのこと、102 条 1 項と 3 項とが重畳適用される場合でも、有用な考慮要素になるものと考えます。

（「侵害者は契約上の制約を負わないこと」）

本考慮要素は、平成12年7月18日判決の「ヒンジ事件」を参考にしたものと認識しています。しかし、かかる考慮要素は、考慮要素としては正しいと考えるものの、上記「有効な特許が侵害されたことが訴訟上認定されていること」に包含される一具体例と考えます。よって、本考慮要素は上記「有効な特許が侵害されたことが訴訟上認定されていること」と独立した考慮要素ではなく、内包されるものと考えます。

（「条文化に当たっては、想定される増価要素を網羅的に規定するのではなく、例えば、裁判所は、相当実施料額の認定に当たり、特許権の侵害の事実が認められたことを考慮することができる旨などを概念的に規定すべき」）

上記の「有効な特許が侵害されたことが認定されていること」と「特許権者による実施許諾の判断機会の喪失」とは性質が異なるため、この2つ考慮要素を包含する上位概念を定立しようとする、いきおい広すぎるものになる懸念があります。この場合、上記の2つの考慮要素以外のものも含まれ、抑止要素、制裁的要素、追加賠償の概念まで包含する懸念が生じ得ます。そのため、抽象度を上げすぎた形での明文化には、平成10年法改正の趣旨を超える懸念もあり得るので、慎重に検討する必要があると考えます。

この点、無理に上位概念を定立せず、上記の「有効な特許が侵害されたことが認定されていること」と「特許権者による実施許諾の判断機会の喪失」程度の抽象度レベルで、この2つの考慮要素を併記することも考えられます。

また、上記のとおり、「特許権の侵害の事実が認められたこと」のように、「認められたこと」と明記することで、「有効な特許が侵害されたことが認定されていること」が明らかになるため、この線に沿った検討でもよいと考えます。

（考慮要素第一～第三の位置づけ）

考慮要素第一～第三は、

実施行為による利益を考慮できる状態となり、権利の有効性や侵害事実が認定されることにより、はじめて考慮される得る要素であり、その前段階では、考慮し得ない要素です。そのため、権利の有効性や侵害事実が認定されることにより、はじめて考慮される得る要素であることを、むしろ、切り口として整理されればよいように思います。

理論と実際とは必ずしも一致するものではないので、これらの考慮要素を考慮した結果、増額に働く場合のほか、結果として減額になる場合もあると考えております。

そのため、結果に着目として増額か否かという切り口で分けて整理するより、権利の有効性や侵害事実が認定される前でも考慮できる要素か、権利の有効性や侵害事実が認定される後でなければ考慮し得ない要素か、という切り口で分けて整理した方が、実態に沿うのではないかと考えます。

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、これらの考慮要素を考慮するにあたっては、当該事案の裁判所において権利の有効性や侵害事実が認定されたということが、結果としての増額／減額よりも客観的な意味を持つものと考えます。

（その他）

「ドイツでは、相当実施料額の算定に当たり、通常のライセンス合意による実施料に比べて2倍と推定する立法が連邦参議院から提案され」た旨の記述があります。当該提案はその後否決されているため、引用される場合には否決理由も併せて引用された方がバランスはよ

いように思われます。

3. 実損の填補の範囲を超える賠償について

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、導入には慎重な議論が必要であると考えます。

第3 最後に

以上、弊委員会の意見を申し述べさせていただきました。ご検討頂けますと幸いです。

以上