

2018年11月16日

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

特許庁 総務部 総務課 制度審議室 御中

一般社団法人 日本知的財産協会
知財活性化プロジェクト
常務理事 大水 眞己

2018年10月16日付で公示された「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について」に対して、以下の通り、当協会の提案・意見を提出します。

【提案・理由】

はじめに

知財紛争処理システムの見直しの議論については、平成28年(2016年)3月に、知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 知財紛争処理システム検討委員会で検討された結果が、報告書「知財紛争処理システムの機能強化に向けた方向性について」に取りまとめられている。同報告書では、今般の提案募集対象である証拠収集手続や損害賠償額に関する見直しについても網羅的に議論されている。

これを受けて平成29年(2017年)3月に産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会が取りまとめた報告書「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて」では、「ビジネスの実態やニーズを反映した適切な損害賠償額の実現に向けては、まずは証拠収集手続を強化する立法的な措置を通じて、より適切な損害賠償請求が認容されやすい環境を整えた上で、損害賠償額の認定に関する裁判所の運用や国際的な動向を注視しつつ、引き続き慎重に検討を進めることが適当である」との一定の方向性が示された。

この流れに則り、証拠収集手続を強化する平成30年改正特許法(105条改正)が公布され、現在まだ、来年の施行を待つ段階にある。

かかる経緯にも拘わらず、今般再び同じ論点について意見募集されたことには、唐突で違和感を禁じ得ない。提案募集対象の各論点は、いずれも現時点で早急に是非を判断できるものではなく、今後の特許制度小委員会の審議におかれては、拙速に法改正の結論を急ぐことのないよう、十分に慎重な議論をお願いしたい。

(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？」

日本における知財紛争は、大半は訴訟に到らず当事者間で誠意をもって交渉する傾向にあり、柔軟な解決を許容する環境が形成されている。かかる訴訟に到らない紛争処理の実態も含めて評価すれば、日本の現状の知財紛争処理システム(少なくとも特許権に関する紛争処理システム)は適切に機能しており、概ね満足できる。

製造方法の発明等で証拠が被疑侵害者側に偏在し構造的に侵害立証が困難であるという問題が存在することから、証拠収集手続を強化するため、裁判所のインカメラ手続制度および中立的な技術専門家が証拠収集手続に関与する制度を導入する平成 30 年改正特許法（105 条改正）が公布された。来年の施行後は、裁判所が書類(情報)提出命令の要件を判断しやすい環境が整備され、上記問題が解決されることが期待される現状にある。

また損害賠償額については、適切な損害賠償請求が認容されやすい環境を整える施策としてまず証拠収集手続を強化する平成 30 年特許法改正がなされたところであり、その施行後は、ビジネスの実態やニーズを反映した適切な損害賠償額が実現することが期待される現状にある。

証拠収集手続、損害賠償制度のいずれについても、前述の通り、平成 30 年改正特許法（105 条改正）施行後の裁判所の運用をまず注視し、導入した制度の検証・評価をもって更なる制度変更の可否を慎重に検討することが適当である。

（２）「証拠収集手続の強化について」

上述の通り、証拠収集手続の強化に関しては改正法が成立したところであり、改正法施行後の法運用を待たずに再度同様の論点に関する検討がなされるべきではない。

技術の高度化に伴い特許権者の立証の困難度が上がっている実態は認められるものの、それでも製造方法やソフトウェア・アルゴリズム等の一定領域の特許を除けば、現行制度下でも製品動作等から侵害立証は十分可能と考える。

取えて今後想定されうる検討課題をひとつ挙げるなら、特許権者側が相当程度に主張・立証を試みたにも拘わらず被疑侵害者側の非協力により十分な訴訟運営が達成されない場合において、柔軟な訴訟指揮のみでは効率的な訴訟運営が達成されないことが明らかになった時点で、必要な措置としての証拠収集制度の拡充について更に検討される価値はあろうと思われる。ただし、その場合にも、特許訴訟も民事紛争解決の制度である以上、弁論主義・当事者主義といった通常の民事訴訟の枠組みを逸脱することなく検討されるべきである。

本論点に関する意見は上述の通りであるが、それを前提として、例示された各論点への意見を以下に述べる。

- 米国のディスカバリー導入は、訴訟当事者に過度な負担を強いるため、反対する。
- 訴えの提起前の査察については、訴訟に向けた証拠漁り等の濫用のおそれが高く、本来原告が負担すべき主張責任・立証責任を免脱させることになりかねないため、反対する。この制度の導入により、イノベーションの促進に貢献しない PAE 活動の活発化につながるおそれもある。
- 訴えの提起後の査察であっても、一方的・強制的な探索手続による証拠収集を可能とする制度については、営業の自由を侵害するものであり、また営業秘密の保護の観点から懸念が大きく、制度の導入には反対する。この制度は事実上民事訴訟において職権探知主義を導入するものであり、通常の弁論主義・当事者主義を離れて、特に特許法にお

いてのみこの種の制度を導入する必要性については法体系全体のバランスも含めて慎重な検討が必要であり、現時点での導入には反対である。仮にこの論点を議論することになった場合には、原告・権利者側の主張・立証責任が一定程度充足されることを前提に、どのような条件を付すか等慎重な議論が必要と考える。

なお、査察の対象となるのは当事者の営業秘密だけでなく第三者の情報も含まれる点にも、特に留意が必要である。当該第三者の営業秘密保護が保証される必要があり、特に紛争の当事者でない第三者にとっては秘密保持命令などの形式的な保証ではなく、自らの営業秘密が必要最低限の収集に止まり、かつ手続に対する関与を認める等の手当がなされ、納得性のある手続でなければならない。

- 特に技術が細分化・複雑化している分野においては、被擬侵害者においても自らの対象物の内容を理解していないことが多い点にも留意が必要である。証拠の不提出を理由に立証責任を転換した場合には、所謂「悪魔の証明」が求められる状況が生じうることにも考慮されたい。
- 付言すると、上述のような査察制度は、技術者の負担を増大させ、企業が本来達成しようとするイノベーションを減速することとなり、とりわけ法務・知財組織の準備のない中小企業やスタートアップでは事業活動に甚大な負の影響を被ることが懸念される。

(3) 「営業秘密の保護について」

知財紛争処理においては、原則として、極力、営業秘密を開示することなく侵害立証・損害立証が行われることが望ましい。

議論の対象となる営業秘密については、技術的範囲の属否を立証するためにアクセスを求められる技術上の営業秘密（技術情報）と、損害立証のための財務上の営業秘密（財務情報）が存在し、これらは区別して考察されるべきである。技術上の営業秘密（技術情報）は、企業の競争力の源泉であることが想定され、仮に第三者弁護士であってもアクセスを認めることに懸念を抱く企業も多い。米国のように秘密保護命令と弁護士による秘密取扱の実務が確立している状況であればともかく、現時点の日本でこのような弁護士による秘密取扱がはたして実効性をもって行えるかについては、疑問のあるところである。他方、財務上の営業秘密（財務情報）については、損害賠償の算定根拠になるため、特許の有効性と侵害が認容された段階においてはその開示の必要性が生じるが、仮に裁判所の開示命令にも拘わらず被疑侵害者から開示されない場合には、真実擬制を認めることで特許権者の利益は十分に担保可能である。

以上を踏まえて、それでも何らかの形で営業秘密を開示させる場合には、アトニーズ・アイズ・オンリーの仕組みの導入は必須である。本人訴訟の保障を理由にアトニーズ・アイズ・オンリーの仕組みの導入に難色を示す意見もあるが、高度な技術内容を含む特許訴訟においては、弁護士および外部の技術専門家の関与を要件とすることは止むをえないと考える。被開示対象者はあくまで外部の弁護士に限定すべきであり、被疑侵害者の営業秘密を原告企業内部の弁護士に開示することは許容すべきでない。なお、制度導入の検討にあたっては、当該制度が実効的に機

能する実務環境の整備が必要となるが、その場合当事者においては新たな費用負担の問題が生じることにも覚悟が必要である。

(4) 「損害賠償額確定のための手続の見直しについて」

論点で触れられている「効率的」の意味は不明であるが、単に紛争解決を迅速に決着させるという意味であれば、両当事者の納得性の高い損害賠償額の確定には無関係であり、効率性を議論の目的とすべきではない。

ドイツの二段階訴訟の導入には反対である。侵害訴訟において差止が発行されるため、その後の交渉において敗訴した実施者が一方的な和解条件を甘受する状況となるおそれがある。

和解期日や心証開示を含めて考えれば、現状の日本の二段階審理は十分に機能していると評価できる。特許の有効性と侵害の基礎事実が固まった段階で当事者の交渉を奨励することは、紛争解決を促進するためには有用と考える。

なお、適切な合意形成にあたっては、調停の専門家の活用も含めて議論することが望ましく、制度導入に向けた検討に期待したい。

(5) 「損害賠償制度の見直しについて」

損害賠償額について、単に「額」を上げることを目的とした制度改正には、反対する。

ビジネスの実態に合った「損害の填補」が適切に行われるよう検討することには、賛成する。

ただし、傾向として特許権者が損害賠償額に不満を感じている中で、なぜ納得がいかないのかという点を検証することは必要である。その過程で、これまで明に検討がなされていなかった、現行特許法 102 条の法運用における課題認識（同条 1 項と 3 項の併用適用の回避等）があるのであれば、その解決のために検討する余地もある。

また、損害賠償額に関しては、計算基準および方法についての予測可能性を高めることにより、特に特許権者の満足度は高まるものとする。予測可能性が高まれば提訴時において損害賠償額への過剰な期待が生じることはなくなるからである。

損害賠償額算定における寄与度については、損害算定専門家（Damage Expert）を関与させることにより、透明性の高い分析的な裁判例が蓄積されることを期待する。

「実損の填補」を超える仕組みの導入には、反対する。

特に「追加的な賠償」（特に懲罰的賠償）の導入には、強く反対する。

産業界において懲罰的賠償を含む「追加的な賠償」を積極的に提案する動きが見られないのは、一つには、最高裁が追加的な賠償は不法行為に基づく損害賠償制度の基本原則等と相容れない旨判示したことを大半の企業が合理的と受け止めていることによる。加えて、ビジネスを実施するに際して、カバーする範囲や技術的・商業的重要度の相違が大きい特許が多数存在する中、企業は、権利保有者にも実施者にもなり得るため攻守のバランスをとった実務運用に努めているところ、「追加的な賠償」のように一方に与する制度を導入することは弊害が大きいとの懸念が

共有されているからである。また、日本企業が外国と比べて高いシェアを占める日本市場においては、「追加的な賠償」制度導入による影響は、遵法意識の高い日本企業に強く現れることが容易に予想され、特に中小企業やベンチャーにおいては日常的に法務・知財体制の過剰な整備へのプレッシャーを惹起しかねない。

「利益吐き出し型賠償」については、以前は損害賠償とは別の形での救済として検討されていたものである。損害との因果関係を問わずに利益の吐き出しだけを求めることは、損害の発生を前提に同様に侵害者の利益を権利者の損害額と推定しつつ、その侵害行為の利益への貢献度を評価してきた102条2項のこれまでの適用の歴史と相反する。

このような規定が設けられた暁には、特許訴訟においては侵害行為が悪質であるかどうかといった、特許技術の技術的価値とは無関係の問題に焦点が当てられ、徒らに特許侵害への処罰感情を煽る結果となりかねない。そもそも特許侵害行為は、故意過失を必要としない技術的問題であるにも拘わらず、民法の原則を変更してまで新たな処罰感情を喚起させ、現行法の悪用の虞を招来させるよりも、むしろ適切な実損賠償の議論を行うことが重要と考える。

（6）その他

上述の通り、我が国における知財紛争では、訴訟に到らずに当事者間の誠実な交渉により解決される事案が相当数存在する。特許を奇貨としてライセンス等交渉により解決される事案が訴訟より多いのである。したがって、知財紛争処理システムを検討するにあたっては、訴訟に到った案件だけでなく、訴訟に到らず交渉により解決された案件の実態も併せて考慮すべきである。

後者の実態調査をされる場合には、当協会はできる限りの協力を惜しまない所存である。

中小企業と大手企業を対立軸で捉えて議論がなされる状況がしばしば見受けられるが、両者は決して対立するものではなく、相互に協力してこそ日本の産業競争力の強化を達成できるものであるとの観点から今後の議論が進むことを期待したい。

現在の産業界においては、分野を超えてグローバルに進行する第四次産業革命への対応が喫緊の課題となっている。多様な製品・サービスが結びつくことで、新たなイノベーションの創造がなされており、これに伴い知財を取り巻く環境は大きな変化を遂げている。オープンイノベーションや共創は様々な産業分野に及んでおり、企業は特許が交錯する中での事業活動を余儀なくされている。このような状況においては、知財紛争処理システムも現状に即して検討される必要があり、個々の特許権を保護することで結果としてイノベーションを奨励するというアプローチから、現実に産業において行われるイノベーションを適切に評価し、その貢献を保護するという、新たな観点により制度を見直すことが必要である。単に特許権者の権利を強化するという視点ではなく、特許権を取り巻く産業・市場環境を考慮し、権利者と実施者の双方の適切なバランスを達成するという目的意識での見直しを検討されるべきである。

損害賠償額については、侵害行為の規模に応じて算定することからすれば、単に損害賠償額の多寡を問題視するのではなく、侵害行為の実態や市場規模の考慮が必要である(*)。損害賠償額の不満については、判決額に対する当事者間の納得性が低い点に起因するものが多いと思われ、損害賠償額の決定プロセスおよびその基準についての透明化を検討すべきものとする。

現状の制度に対するアンケート等においては、関係者から問題点・不満が提示されているものの、当該問題点・不満を法制度において呼応すべき課題として捉えるより、全体的な視野から考察する必要がある。特に、特許法においては、その利用者は権利者および潜在的な実施者である産業界であり、当該問題点・不満の起源は権利者および産業界の総和として捉えられるべきものでなければならない。

(*)侵害行為に対する訴訟地の選択においては、多くの場合、被疑侵害者の市場における対象製品の売上規模が優先して考慮され、訴訟地選択は当該市場環境に応じて行われるのが現実である。

比較法的観点から制度の是非について議論される傾向が見受けられるが、現行の制度が定着し、その前提での制度設計や実務運用が永らくなされている環境においては、現状の課題に対して具体的な効果が検証された施策を導入すべきであって、安易に他国の制度の導入を試みるべきではない。また、他国の制度に関する議論においては、他国における問題点や産業構造、法務・知財支援産業の実態などを踏まえる必要があり、これらについての分析・検証を提示することなくなされた提案を基礎に制度の改正について議論することは、拙速と言わざるを得ない。

なお、第25回特許制度小委員会配布資料1の19ページに見られるように、意見聴取（本提案募集も含む）においては、特許訴訟における満足度、不満足度といったデータが示されるものと思われるが、通常の民事訴訟における状況との対比をもって検討する必要があると、また調査対象のバイアス等も考慮に入れる必要があるものとする。

以上

【連絡先】

一般社団法人 日本知的財産協会
事務局長代行 伊藤 寛

東京都千代田区大手町二丁目6番1号
朝日生命大手町ビル18階（〒100-0004）
phone：03-5205-3421
email：ito@jipa.or.jp