

平成27年5月20日

内閣官房 知的財産戦略推進事務局 御中

日本弁理士会  
会長 伊丹 勝

## 「知的財産推進計画2015」の策定に向けた意見（知財紛争処理）

日本弁理士会は、『「知的財産推進計画2015」の策定に向けた意見募集』に関し、「知財紛争処理」につき、下記のとおり意見を提出いたしますので、ご高配を賜りますようお願いいたします。

記

### （要旨）

#### 1. 証拠収集手続について

現在の文書提出命令の特則は期待された機能を果たしていないと考えられることから、証拠収集手続きが容易になるように制度を見直すべきである。具体的には、次のようなことが考えられる。

- ・ 欧州型のような専門家たる第三者による査察制度の導入の検討。
- ・ 専門委員制度を証拠収集においても活用する方策の検討。

#### 2. 権利の安定性について

権利の安定性について、次のことを提案する。

(1) タイムリーな権利取得のために、審査請求期間の長期化又は特定の条件下で審査請求時期を遅延させるシステムの導入や、審査着手のタイミングを指定できるシステムの導入の検討。

(2) 権利内容の充実のために、最後の拒絶理由等に係る補正の制限やシフト補正の禁止など補正制限の要件の緩和。また、無効審判における訂正等の制限の緩和についての検討。

(3) 無効の抗弁の維持

### 3. 損害賠償額について

いわゆる「寄与率」の問題に対し、ガイドラインのような形で、寄与率を考慮する要素を規定する指針を提供し、損害賠償額の算定方法を透明化・統一化することが有効である。また、実施工料相当額の算定をより適正化するために、算定に関するデータベースの構築も有効である。

### 4. 差止請求権について

差止は特許権侵害の抑止力として重要であり、現時点でこれを抑制する必要はない。

### 5. 中小企業支援について

中小企業が原告の場合に、印紙代が高額となるのを避けるため、損害額の一部請求しかできない状況があることから、印紙代の支援システムの構築について検討すべきである。

また、日本において、全世界的な侵害紛争について解決が図れるような機関を検討すべきである。

### 6. 情報公開・海外発信について

現在の公開情報に加えて、「和解による終結の傾向」、「仮処分の件数」、「訴訟の種類別件数等の公開」についても、公開による弊害のバランスを考慮した上で、公開すべきである。

また、日本の知財訴訟システムが、特に新興国における訴訟システムとして採用されるように、官民挙げて我が国の訴訟システムを積極的に海外発信できるような仕組みを検討していくべきである。

### 7. 地方における知財司法アクセスについて

日本の裁判の長所である統一的で適正かつ安定的な裁判が損なわれないようになすべきである。また、現在も活用されている電話会議、テレビ会議システムなどのIT技術をより積極的に活用することで、地方における知財司法アクセスの利便性は更に改善できると考える。

## (全文)

### はじめに

(1) 「知財紛争処理タスクフォースの議論の整理」においては、我が国の知財紛争処理システム全体として、今後どのような方向を目指すのかが示されていない。個々の事象について検討することも重要であるが、その前提として、知財紛争処理システム全体をどのような方向に持っていこうと考えているのかが検討されないと、個々の事象に係る検討も十分とはいえない。

将来の知財紛争処理システムとしては、例えば、以下のような方向性が期待されるのではないか。

第一に、日本の知財紛争処理システムに対する利用者からの信頼性や満足度が高く、国内外の紛争解決手段の一つとして、日本の知財紛争処理システムが利用されることである。そして、日本の知財紛争処理システムの利活用が国内外のビジネス・スタンダードとなって行くことである。

第二に、日本の知財紛争処理システムが、世界の知財紛争処理システムの手本となることである。そして、日本の知財紛争処理システムと同じ又は類似したシステムが各国・地域に拡大し、世界全体でより安定した信頼性の高い知財紛争処理システムを構築していくことである。

このような知財紛争処理システムを目指すことにより、経済・産業のグローバル化の中で知的財産に関する多種多様な紛争が、迅速かつ的確に解決され、知的財産をより一層活用したイノベーションを創出する環境が形成できるのではないか。

(2) 知財訴訟に限らず訴訟システム全般においてもっとも重要なことは、訴訟プロセスにおける「公平性」であり、それを踏まえた判断の「妥当性」である。従って、一方当事者の側から見た勝訴率を訴訟の評価指標とすることは適切ではない。

我が国の知財訴訟における訴訟件数や勝訴率等については、米国とよく比較されるが、そもそも米国型の訴訟システムが、我が国が目指す紛争処理システムとして適切かどうかを判断することが必要である。訴訟件数や勝訴率のみに着目し優劣を付けることは、訴訟システム全体の現状を正確に把握していないこととなる。また、知財訴訟は全世界で行われており、世界全体の傾向を把握

することも必要である。

また、日本の訴訟上の和解では、特許権者の権利実現割合が70～80%であるという事情に鑑みると、勝訴率等という数字が如何に紛争処理システム全体を評価する上では断片的な現象しか反映していないことは、明白である。

(3) さらに、日本経済全体の健全なイノベーションの促進という観点からは、特許に値しない特許権の行使は阻止されるべきであり、権利者だけでなく、権利者以外の立場も踏まえた、「公平性」かつ「妥当性」を備えた知財紛争システムの構築がなされるべきである。

## 1. 証拠収集手続について

侵害事実の立証（特に方法発明の特許について）は困難であり、証拠提出手続を強化することが望まれる。しかし、現在の文書提出命令の特則（特許法第105条以下）は期待された機能を果たしていないと考える。知財紛争処理タスクフォースの議論の整理でも、現在の規定が活用されない原因として、秘密保持命令違反の場合の刑事罰が意識される、秘密保持命令の閲覧対象者に相手方企業が含まれることに抵抗がある、裁判所も制度利用に消極的である、等の指摘がなされた。

また、製法特許の権利行使にあたり、侵害訴訟における証拠提出について、裁判所では強力な訴訟指揮がなされている事案もあるが、被告が具体的な態様に十分に合致していない証拠を提出する等、具体的な態様を十分に明らかにしないで済んでしまっている場合がある。

これらを考慮し、証拠収集手続が容易になるように制度を見直すべきである。

侵害の行為の立証に資する証拠収集をより容易にするための方策として、米国型のディスカバリー制度について議論がされているが、米国型のディスカバリー制度は広範な文書収集機能を実現するためには有効である一方、経済的な負担が重く、人的資源も多数導入しなければならないことから、イノベーションの促進をかえって阻害することも懸念される。

従って、欧州型のような専門家たる第三者による査察制度の導入を検討し、侵害製品・方法に係る証拠を迅速かつ的確に把握する制度の構築が好ましいのではないかと考える。

なお、日本弁理士会からは、専門委員制度に協力すべく、多数の専門委員を裁判所に推薦しており、現在、多くの知財訴訟において活発な活用が図られ、知財訴訟における技術的専門性の判断に寄与している実態がある。

このような専門委員制度を、証拠収集においても、活用する方策を検討して

よいのではないかと考える。

## 2. 権利の安定性について

日本経済全体の健全なイノベーションの促進という観点からは、特許に値しない特許権の行使は阻止されるべきであり、権利者だけでなく、権利者以外の立場も踏まえた知財紛争処理システムの構築がなされるべきである。

このことを踏まえ、権利の安定性について以下のことを提案したい。

### (1) タイムリーな権利取得

審査請求期間の短縮化や審査着手時期の早期化などにより、実際の事業を開始する時期と特許化の時期とが異なっているという実態がある。知的財産が事業の支柱の一面を担っていることに鑑みると、事業化のタイミングに即した特許権の取得を希望する企業は多く、その要望に応えるために、審査請求期間の長期化又は特定の条件の下で審査請求時期を遅延させるシステムの導入や、審査着手のタイミングを指定できるシステムの導入を検討すべきではないか。

### (2) 権利内容の充実

事業の実態に合致した権利が取得できるように、最後の拒絶理由等に係る補正の制限やシフト補正の禁止など補正制限の要件を緩和すべきである。

また、適正且つ安定な特許権の実現や、特許権による権利行使の活性化の実現のために、無効審判における訂正等の制限の緩和（例えば訂正要件の緩和）についても検討すべきである。

これにより、強い権利が構築でき、適切な権利に基づく権利行使の実現が図られることとなると考える。

### (3) 無効の抗弁の維持

知財紛争処理システムにおいては、特許権を対世的に無効とするのではなく、当事者相互間の紛争解決のみを望む企業も多いことから、特許法第 104 条の 3 は維持すべきである。

仮に特許法第 104 条の 3 を廃止すると、一審においては技術的範囲に属するかどうかだけを判断することになる。一方、特許が無効かどうかの判断は、無効審判に依存することとなり、結局無効審判の審決取消訴訟と侵害訴訟の控訴審とが同時に継続する高裁判決によらなければ、侵害事件の結論が不明となってしまう。この場合において、中小企業が特許権者の場合でも被疑侵害者の場合でも、無効審判に当事者として関与しなければならず、また審決取消訴訟についても関与しなければならず、更に侵害訴訟についても結局控訴して関与しなければならず、費用的にも時間的にも負担が大きくなることが懸念される。

また、裁判所の一審の結論の重要性が損なわれることも危惧される。

また、侵害訴訟と無効審判のどちらで特許の有効性を争うかを選べるという点における、企業戦略に基づく企業の選択の自由度を狭めることは好ましくないため、この観点からも、特許法第104条の3は維持されるべきである。

なお、特許法第104条の3の規定を将来に亘って効果的に活用できるようにするためには、裁判所においても特許に係る発明や明細書の記載等に係る技術的意義を十全に把握して審理を行えるようにすることが必要である。このために、調査官の人数を増強するとともに任用や給源の在り方を見直し、また専門分野の網羅性を強化するなど、技術的知識に長けた人材が一層深く関わって裁判手続を進められるような体制を作るべきである。

### 3. 損害賠償額について

特許法第102条第2項については、特許権者が特許発明を実施している必要があるか否かが不明であったところ、特許権者が特許発明を実施していないなくとも第102条第2項の損害賠償額を請求することができるとの知財高裁大合議判決がなされたことから、同法第102条第3項による請求に代えて、第102条第2項の損害賠償額の請求の活用が活発化することが予想されるところである。

また、特許法第102条第2項の損害賠償額を決定する際に、いわゆる「寄与率」が問題になることが多いが、「寄与率」について何ら法律上の規定はない。しかも、「寄与率」が変化するだけで、損害額が大きく変動することとなる。

裁判例を見ると、寄与率についての「立証」を原告が証明したり被告が証明したりしている。例えば、寄与率についての立証責任（非寄与率）を被告に負わせる規定を設けることで、損害賠償額は増加する可能性が高くなると考える。

また、寄与率を考慮するにあたり、何が考慮要素となるかについて何ら規定もなくガイドラインもないことから、今般の特許法第35条に係る法改正でも検討されているガイドラインのように、寄与率を考慮する要素を規定する指針を提供し、損害賠償額の算定方法を透明化・統一化することも有効であると考える。

なお、我が国の特許の価値を高めるためにも特許権侵害における損害賠償額はもっと高額であるべきである。「寄与率」については一時期10数パーセントの高率を認める判決があったが、現在は3~5%で安定してしまったように見える。より高率が認められるような算定基準を模索すべきである。また、悪意の侵害等については課徴金等の制裁的な金額を認定できる制度の創設も考えられるのではないか。代理人費用の敗訴者負担も、弁護士費用相当損害額の算定（現状は他の損害額の1割程度）を見直すなどして、積極的に認定るべきである。

また、特許法第102条第3項については、実施工料相当額の高額化のために「通常の」との文言が法改正により削除された経緯がある。実施工料相当額の算定をより適正化するために、算定に関するデータベースの構築も有効であると考える。

#### 4. 差止請求権について

差止は特許権侵害の抑止力として重要であり、現時点でこれを抑制する必要はないと考える。悪質なP A Eによる訴訟の多発という事態は現時点ではあまり想定できないと思われる。

#### 5. 中小企業支援について

中小企業は、例えば特許のポートフォリオを構築できる程度の権利を複数又は多数有しておらず、この点においても大企業と比較して、戦略的な権利行使の上では不利な状況にある。一方、日本の産業構造上、企業形態の中に中小企業が占める割合が多く全国に存在していることから、中小企業が知的財産を活用することは、地域経済の活性化を図る上で重要なことである。

特に、侵害訴訟においては、中小企業が原告の場合に、侵害訴訟における印紙代、特に損害賠償請求額に対する印紙代について、印紙代が高額となるのを避けるため、損害額の一部請求しかできない状況がある。このような状況下では、中小企業が有する権利行使が十分に図られているとは言い難く、何らかの印紙代の支援システムの構築について検討すべきと考える。

また、昨今の中小企業の海外進出に伴い、模倣品に対する侵害訴訟を中小企業が各国で提起することには経済的・人的・距離的な面より困難性が伴う。そこで、日本において、全世界的な侵害紛争について解決が図れるような機関、例えば国際的に認知されるような仲裁機関を検討することも一案であると考える。日本には例えば、他国には存在しない、知的財産に特化した日本知的財産仲裁センターがあり、かかる仲裁センターを、国際的な仲裁センターとしてより発展させて国際的な認知度を高めたり、又は、新たに国際的に認知される仲裁センターを構築する等、裁判による紛争処理手段と平行して、別の紛争解決の手法として検討してもよいのではないかと考える。これにより、日本が世界の知財紛争処理システムの中核となっていくことにつながると考える。

## 6. 情報公開・海外発信について

知的財産訴訟については、裁判所において原則全件ホームページ上で公開されている。これにより、従来と比較して、我々専門家及び企業等の民間による紛争解決能力が著しく向上した。

現在の公開情報に加えて、「和解による終結の傾向」、「仮処分の件数」、「訴訟の種類別件数等の公開」についても、公開による弊害のバランスを考慮した上で、公開されることを期待する。

また、日本の中小企業の海外進出をサポートするために、日本の知財訴訟システムが、特に新興国における訴訟システムとして採用されるように、官民挙げて我が国の訴訟システムを積極的に海外発信できるような仕組みを検討していくべきである。

## 7. 地方における知財司法アクセスについて

民間企業にとっては、知財訴訟経験が豊富な裁判官による適正且つ安定的な裁判が最も重要である。米国のように裁判所のフォーラムショッピングが我国の国内で行われて、日本の裁判の長所である統一的で適正かつ安定的な裁判が損なわれることがあってはならないと考える。一方、地方におけるアクセスの便宜を考慮すると、現在も活用されている電話会議、テレビ会議システムなどのＩＴ技術をより積極的に活用することで、地方における知財司法アクセスの利便性は更に改善できると考える。

以上