

知財訴訟における諸問題に関する法制度面からの調査研究^(*)

我が国の知財訴訟に関する制度は、迅速性、予見可能性及び経済性等の点で、多くの実務家から高く評価がされている一方で、一部の有識者・実務家からは、証拠収集手続についてその困難性を指摘する声や、訴訟において損害賠償額の認定が十分でなく、権利者の救済が図られていないなどの意見も聞かれている。

今般、知財訴訟に関する重要性の高まりから、「知的財産推進計画2015」の重点3本柱の一つとして、「知財紛争処理システムの活性化」が掲げられ、特に①知財訴訟における証拠収集がより適切に行われるための方策、②ビジネスの実態を反映した損害賠償額の実現に向けた方策、③権利の付与から紛争処理プロセスを通じた権利の安定性を向上させるための方策、の論点については今年度さらに検討が行われる予定となっている。

そこで、知財訴訟に関する諸問題について法制度面から検討を行うことで、制度の利便性を向上し、円滑な企業活動に資するとともに、国際的な制度比較においても、我が国における知的財産権の権利行使や紛争解決に関する制度を魅力あるものとするべく、調査研究を行った。

I. 序

1. 本調査研究の背景と目的

我が国の知財訴訟に関する制度は、平成10年に特許法等に損害の額の推定規定(特許法102条)が導入され、平成11年には、文書提出命令の拡充(同法105条)、計算鑑定人制度(同法105条の2)、損害額の立証の容易化(同法105条の3)が、平成16年には、秘密保持命令(同法105条の4)、無効の抗弁(同法104条の3)の導入が行われるなど、整備が進められてきた。また、同年には知的財産高等裁判所が設置され、裁判管轄の集中、専門委員・調査官制度の導入等も重ねることで、迅速性、予見可能性及び経済性等の点で、多くの実務家から高く評価がされている。

一方、同時に一部の有識者・実務家からは、知財訴訟に関する制度のうち、証拠収集手続についてその困難性を指摘する声や、訴訟において損害賠償額の認定が十分でなく、権利者の救済が図られていないなどの意見も聞かれている。また、特許庁においては近年、権利の安定性向上について委託事業により調査研究を行い、制度利用ユーザーの声を集めると共に、差止請求権の在り方について海外での標準必須特許に関する訴訟の状況や、NPEによる権利行使について調査研究を行い、知財紛争解決については、知的財産関連の裁判例の分析に加え、裁判所内での和解についても調査研究を行ってきたが、一方で法制度面からの検討は十分に行われてきたとは言えない。

さらに、今般、知財訴訟に関する重要性の高まりから、「知的財産推進計画2015」の重点3本柱の一つとして、「2. 知財紛争処理システムの活性化」が掲げられ、①知財訴訟における証拠収集がより適切に行われるための方策、②ビジネス

の実態を反映した損害賠償額の実現に向けた方策、③権利の付与から紛争処理プロセスを通じた権利の安定性を向上させるための方策、④差止請求権の在り方について検討を行うこととされ、これらの論点については、今年度さらに検討が行われる予定となっている。また、「知的財産戦略調査会10の提言」においても、前述の①ないし③を含めた知財紛争処理システムの検討を進めることとされている。

そこで、知財訴訟に関する諸問題について法制度面から検討を行うことで、制度の利便性を向上し、円滑な企業活動に資するとともに、国際的な制度比較においても、我が国における知的財産権の権利行使や紛争解決に関する制度を魅力あるものとするべく、調査研究を行った。

本調査研究では、差止請求権の在り方については、前記の調査研究で法制的な対応は時期尚早とする提言がなされていることも踏まえ、知財訴訟における①証拠収集の手続、②損害賠償の認定、③権利の安定性について、学識経験者による委員会を設置し、委員会において法制的な検討を行い、今後の検討の基礎資料を作成することを目的とする。

2. 調査研究の実施方法

(1) 公開情報調査

知財訴訟の法制度についての公開情報を収集し、有識者委員会開催、アンケート調査票作成及びヒアリング事項作成のための基礎資料・参考資料を作成した。

(2) 委員会による検討

本調査研究に関して、専門的な視点からの検討、分析、助言を得るために、本調査研究に関して専門的な知見を有する弁護士、学識経験者で構成される調査研究委員会を設

(*) これは平成27年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書を基に、知的財産研究所が作成した要約である。

置し、「権利の安定性」「証拠収集手続」「損害賠償額の認定」の3つのテーマについて議論を行った。

(3) 国内アンケート調査

委員会の議論に基づき、国内アンケート調査を実施した。近年の知的財産に係る訴訟を経験した企業を含む訴訟経験企業等、並びに訴訟代理経験を有する弁護士が所属する弁護士事務所に対して、郵送または電子メールにて配付し、広く意見を求めた。

(4) 国内ヒアリング調査

委員会の議論に基づき、訴訟経験を有する企業等、並びに訴訟代理経験を多く有する弁護士に対してヒアリング調査を行った。

(5) 有識者ヒアリング調査

委員会の議論、並びにアンケート調査結果及び国内ヒアリング調査結果に基づきヒアリング事項を作成し、知財訴訟について専門的な知見を有する者に対してヒアリング調査を行った。

II. 証拠収集手続

証拠収集手続の機能強化に関する論点については、以下のとおりである。

(1) 具体的態様の明示義務(特許法104条の2)について

具体的態様の明示義務(特許法104条の2)に関して、具体的態様を証明する証拠の提出を求めることや、具体的態様について明示しない場合に権利者の主張する侵害行為があったものと推定する等の制裁を与えることについては、同規定は権利者が覚知できない被疑侵害者の実施態様を開示させることを目的とした規定ではないこと、制裁を与えることは探索的な提訴を許す可能性があり、侵害行為の推定等は争点整理手続における積極否認に対する制裁としては強すぎることから適切ではない。

(2) 文書提出命令(特許法105条)について

文書提出命令(特許法105条)に関して、文書の特定性の要件を緩和することは、侵害の立証段階において文書の特定が不十分にも関わらず文書提出命令を許容することとなり、その命令違反により主張事実の真実擬制がなされることを考慮すれば適切ではない。また、提出された文書の開示対象から当事者を除外することや、開示対象に第三者の技術専門家を加えることについては、現行法においても当事者への非開示や補佐人としての第三者の技術専門家への開示は可能である。さらに、提出された証拠を相手方が一切見るこ

とができない制度とすることは、相手方の手続進行の権利、手続保障の観点から適切ではない。一方、第三者の技術専門家の活用については、一定程度のニーズがあると思われるため検討する価値はあるものと思われるが、必要とされる水準の技術的知識を有する専門家を確保することができるか否かについて、十分な検証が必要である。

(3) 秘密保持命令(特許法105条の4)について

秘密保持命令(特許法105条の4)に関して、秘密保持命令に違反した場合の刑事罰を見直すことについては、秘密保持命令違反に対する罰則を強化すると、より一層秘密保持命令制度の使い勝手が悪くなるため、厳罰化するのは適切ではない。

(4) 訴え提起前における証拠収集(民事訴訟法132条の2、132条の4)及び証拠保全(民事訴訟法234条)について

訴え提起前の証拠収集手続に関しては、探索的な証拠収集は認めないという原則や日本の法体系において訴え提起前の手続に強制力を持たせることが困難であること、当事者の訴訟における負担が増加する懸念があること、パテント・トロール等による濫用のおそれがあること及び権利が無効になり得るとの特許権の特殊性についても考慮が必要であることに鑑みると、強制力を伴う手続とすることは適切ではない。また、証拠開示的に証拠保全を使えるようにすることについては、証拠保全は証拠の散逸のおそれを要件としており法律論として困難である。一方で、民事訴訟法132条の4第1項に規定される「執行官による現況調査」や「専門家の意見陳述」は、受忍義務があるので、条文は揃っており施策又は運用でもっと積極的に活用する余地はあるものと考えられるが、特許権の侵害訴訟において執行官による現況調査を利用することについては、執行官に技術的判断を求めることは現実的でない等の問題点が指摘されている。

III. 損害賠償額の認定

損害賠償額の認定に関する論点については、以下の通りである。

(1) 損害額の推定規定(特許法102条各項)について

特許法102条1項の規定に関して、同項に基づき損害賠償を請求する場合に原告の利益率を当事者へ開示することを制限することについては、102条1項に基づく損害賠償請求においては原告が利益率を開示することが前提となっていることから、102条1項の利用における利益率開示の回避を認めることは適切ではない。

特許法102条2項の規定に関して、寄与率を適用して減額

する場合を法定化することや、寄与率を適用する際の考慮要素を条文に列挙することについては、予測可能性が改善する可能性があるものの、事案により柔軟な解決をする余地を失いかねないため適切ではない。また、非寄与率についての立証責任を侵害者に負担させることについては、推定覆滅として既に存在している。

特許法102条1項と3項との重畳適用を法定化することに関しては、現状でも重畳適用できる余地があり、積極的に立法することが必要な状況ではなく、また、重畳適用できるような立法により解釈を統一したとしてもどれだけ利益があるのか疑問である。

特許法102条3項の規定に関して、故意や悪意の侵害行為に対して損害賠償額を増額することについては、故意や悪意の認定が難しく、制度の予見可能性を損なうおそれがあるため適切ではない。また、国内アンケート調査及び国内ヒアリング調査の結果から、ライセンス契約の実態として、侵害が発見されてからライセンス交渉をした場合には、自発的にライセンス交渉を行った場合よりライセンス料率が高く設定される場合があることは確認されたものの、侵害が発見された後のライセンス交渉においても、自発的にライセンス交渉をした場合と同程度の実施料率が設定される場合も一定程度あることも確認されたことから、侵害訴訟において認定される実施料率を一律に通常の実施料率よりも高くすることを条文において定めることは適切とは言えない。加えて、平成10年の特許法改正において102条3項から「通常」という文言を削除した結果、102条3項の実施料相当額の算定において認められる実施料率が通常の実施料率以上のものとなり得ることが明確化されている。実際に平成10年の特許法改正後においては、改正前に比べて裁判所において認定される実施料率が高くなったと評価する声もあることから、102条3項の規定を改正する必要性が現時点においてあるとも認められない。なお、実施料率に関するデータベースやガイドラインの作成に関しては、参考資料としてあれば有益とする意見はあるものの、ライセンス契約における守秘義務との関係で事例に関するデータを集めることが困難であること、ライセンス契約においては、特許発明の価値を超えた実施料率が設定される場合があること等の理由から、実施料の決定に参考となるような意義のあるデータベースやガイドラインを作成することは現実的には困難である。また、中途半端なデータベースやガイドラインは、数字が一人歩きする危険があり、かえって適切な実施料の決定に寄与しないおそれもある。

(2) 民法709条の特別規定としての法的性質に係る課題について

民法709条との関係に関しては、懲罰的損害賠償は、民法の填補賠償の原則に反するものであって、我が国の法体

系に整合するものではないため、これを導入することは適切ではない。また、102条4項を故意又は重過失の場合に損害賠償額を増額する規定とすることについては、故意又は重過失であるか否かの判断が難しく、また、適法な行為まで萎縮させるおそれがあるため、重過失の場合に増額するような改正は適切ではない。

(3) 弁護士費用問題について

弁護士費用の敗訴者負担に関しては、特許に限って敗訴者負担とするための立法事実が認められず、弁護士費用は敗訴者負担ではなく侵害との因果関係で認められるべきである。なお、弁護士費用を敗訴者負担とすることは、訴訟提起を萎縮させるおそれがあること、日本は本人訴訟が多く弁護士強制主義ではないので、弁護士強制主義とセットで検討すべきことについても留意が必要である。

IV. 権利の安定性

権利の安定性に関する論点については、以下の通りである。

(1) 法律関係の安定について

設定登録された特許権の安定を図るため、無効審判及び無効の抗弁に時期的制限を設けることや、主張可能な無効理由を一律に制限することについては、本来特許されるべきではなかった特許権が無効にならずに独占権が残ることとなるため、適切ではない。

(2) 侵害訴訟における特許無効の判断(特許法104条の3)について

特許法104条の3に「明らかな要件」を導入することにより、無効の抗弁において主張できる無効理由を、無効審判において主張できる無効理由よりも制限することについては、現在の裁判所における無効判断はユーザーから妥当であるとも評価されており、裁判所での判断の心証度に影響を与えるという意味での「明らかな要件」を追加する必要性は現時点において認められない。一方で、裁判所が不必要な審理の長期化を防ぐための手続的な意味での「明らかな要件」の追加は必要があれば検討することもあり得るが、効果に疑問があるとの指摘もあった。このような「明らかな要件」を追加する場合には、再審の制限(104条の4)について改正の検討が必要である。なお、権利の安定性については、平成26年の特許法改正において異議申立制度が導入されていることから、同制度が侵害訴訟における権利の安定性に与える影響についても検証する必要がある。

また、無効の抗弁において主張することができる無効理由を、新たな証拠に基づくものに限定する又は冒認や新規性

欠如に限定することにより、無効の抗弁において主張できる無効理由を、無効審判において主張できる無効理由よりも制限することは適切ではない。これは、104条の3において無効の抗弁で主張することができる無効理由を限定したとしても、それ以外の無効理由により明らかに無効な特許権については104条の3が導入される以前の判例法理により権利行使できないものと考えられ、裁判実務が混乱するおそれがあるためである。一方で、民事訴訟と行政訴訟の結論が一致しなくてもよいという考え方もあり得るとの指摘もあった。また、無効の抗弁の廃止は適切でない。

(3) 特許権の権利範囲の見直しについて

特許の権利化後に権利範囲の拡張・変更を認める制度の導入については、他者の実施品を権利範囲に入れるためのクレームの拡張が可能となり、単純にこれを認めることは適切でないものの、特許査定時に出願人の検討が不十分だった権利について適切なクレームとなるような補正を可能とすることについては肯定的な意見もある。同制度を導入するにあたっては、中用権や遡及効制限が必須であり、現行制度の考え方を大きく変えるものであるから、十分に時間をかけて慎重な検討が必要である。

(4) 特許権の有効性を特許庁に確認する制度の導入について

特許権の設定登録後に権利の有効性について特許庁に確認する制度の導入については、有効性を確認する新制度は、訴訟提起前の紛争解決手段として訴訟と関係なく請求できる制度であれば、利用価値がある可能性があると考えられる。しかしながら、国内アンケート調査及び国内ヒアリング調査においては、そのような制度を活用する場面が想定できないという意見が多く挙げられたことや、同制度によって有効性が否定された際に、特許無効とするのか否か等、検討すべき点多数あるところ、ユーザーニーズの把握を含め引き続きの検討が必要な問題である。

特許庁による判断が当事者から求められている場合には裁判を中止して対応させることについては、裁判所の訴訟指揮は適切であり立法事実も無いところ、裁判所の審理の進め方を拘束する改正は適切ではない。

(5) 審判手続と訴訟における無効・訂正の抗弁の関係について

権利者が訂正の抗弁を行う場合には訂正請求を求め一方で、被疑侵害者が無効の抗弁を行う場合には無効審判を請求することが求められていないことについて、権利者側と被疑侵害者側とで攻撃防御のバランスが不均衡である旨の指摘もあるが、無効は客観的資料に基づく必要があるが、訂

正は権利者が随意に主張でき、両者の扱いに不合理な差別は無いという見解もある。また、権利者は反論された場合の訂正は織り込み済みであるのに対し、被疑侵害者は突然提訴されるなど、攻撃と防御でバランスを欠くのは仕方のないことであって、バランスを欠くこと自体が論点になることがおかしいとの意見もあった。加えて、特許要件を充足するようにすること、クレームを確定することは権利者の義務である。したがって、訂正の抗弁の際に訂正請求を求めないことを法定化することや、無効の抗弁の際に無効審判を求めることを法定化する必要性はない。

(6) 紛争の蒸し返しの防止について

無効審判における特許維持審決が確定した後に、侵害訴訟において同一当事者が同一理由による無効の抗弁をできなくすることについては、実際にそのような無効の抗弁により紛争解決の遅延が発生しているという問題があるのであれば、現行法でも無効の抗弁は遮断されているとの解釈も可能であるが、蒸し返しができないことを明確化する法改正を検討することも一案である。

(7) 特許権者の二重のリスクの低減について

特許の有効性に関して、権利者は侵害訴訟と無効審判の両者を克服する必要があると指摘されるところ、無効審判を廃止し、侵害訴訟でのみ特許の有効性を争えるようにすることについては、無効審判は侵害訴訟とは別の有効性の高い紛争解決手段であり、活用度も高いものであることから、無効審判の廃止は不適切である。

V. 結び

知財紛争処理システムの改善については、従来から議論されてきている事項であり、幾次の特許法改正や知的財産高等裁判所の創設等の制度改革等が行われてきた結果、我が国の紛争処理システムについては高い評価を得ている。一方で、産業構造の変化や国際的な制度調和の議論に応じて、知財紛争処理システムの在り方については随時検討することが必要である。今回、調査研究によって得られた知財紛争処理に関する法制度面での知見や、ユーザーからの制度に対する意見を踏まえて、我が国の知財紛争処理システムが法的安定性や予見可能性を担保しつつ、ユーザーニーズに合った制度となるよう、引き続き検討を続けることが必要である。

(担当:主任研究員 馬場康平)

(担当:研究員 安部敬)