

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^(*)

我が国知的財産紛争における証拠収集及び損害賠償額認定の適正化に向けた検討の必要性については、2015年6月19日に知的財産戦略本部において決定された「知的財産推進計画2015」にも記載されているところ、これらの検討には、国際的な動向把握に加え、我が国における証拠収集手続や損害の額の推定規定等の利用実態を把握することが必要である。そのためには、諸外国の知財紛争における証拠収集・損害賠償額認定に関する制度及びその利用実態・評価に関する調査に加え、判決文には表れない、我が国知財紛争における訴え提起前の証拠収集、証拠保全、具体的態様の明示義務、文書提出命令及び秘密保持命令等や、損害額の推定規定等の各制度及びその利用実態・評価について把握することも必要である。

そこで、本調査研究では、国内外の証拠収集及び損害賠償額認定に関する制度及びその利用実態を調査し、知財紛争処理システムの活性化に向けた検討の場における基礎資料とすることを目的とした。

I. 序

1. 本調査研究の背景

知的財産推進計画の初期の成果の一つである知的財産高等裁判所の設立から10年経ち、我が国の知財紛争処理システムは、産業界や実務家から一定の評価が得られているものの、利用状況や利便性の面での改善を求める声も強い¹。我が国において、知的財産に関する多種多様な紛争を迅速かつ的確に解決することは、知的財産を活用したイノベーション創出の基盤であり、知財システム全般において知財紛争処理システムの知財戦略上の重要性はますます高まっている。国際的なシステム間競争にさらされていることを十分考慮し、我が国の知財紛争処理システムの在り方を検証すべき時期にある。

特許権侵害訴訟において適正な審理がなされるためには、原告・被告の両者から十分な証拠が提出される必要がある。しかし、特許権侵害訴訟では多くの場合、その証拠が原告側ではなく被告側に偏在しているため、権利者による侵害の立証が困難であると言われている。証拠収集が困難な場合として、①訴訟の冒頭段階である争点整理手続が十分に機能していないこと、②被疑侵害者による侵害の事実を立証するための有力な手段である文書提出命令が十分に機能していないこと、③証拠収集の前提となる秘密保持命令制度が十分に機能していないことの3点が挙げられている²。一方で、従来から民事訴訟法及び特許法の改正によってその充実化が図られてきており、裁判所の訴訟指揮も踏まえると適切な証拠収集が可能となっているとの評価もある。

したがって、証拠収集手続の制度及び運用について実態

を十分に把握した上で、証拠収集手続の在り方について検証する必要がある。

損害賠償額については、累次の特許法改正を経て適正化されたとの評価がある一方で、日本の裁判所により認められる損害賠償額がビジネスの実態ニーズを反映した額よりも低い額にとどまっているという声は多い。損害の額の推定等の規定(特許法第102条)について、立証の容易化を目指して導入された第1項があまり活用されていない、損害賠償額の算定に用いられる「寄与率」概念によって賠償額が低額にされているが、その適用に当たっての考え方及び算定方法が明確でないなどの問題があり、さらには、民法の不法行為の枠内での「実損」賠償の考え方についても、研究開発投資の結果として生み出される特許権の侵害からの救済を図るという観点からの見直しの余地も指摘されている³。

したがって、海外における損害賠償制度やビジネスの実態を理解した上で、我が国における損害賠償制度の在り方について検証する必要がある。

我が国知的財産紛争における証拠収集手続及び損害賠償額制度の検討の必要性については、昨年6月19日に知的財産戦略本部において決定された「知的財産推進計画2015」にも記載されている⁴ところ、これらの検討には、国際的な動向把握に加え、我が国における証拠収集手続や損害の額の推定等の利用実態を把握することが必要である。そのためには、諸外国の知財紛争における証拠収集・損害賠償額認定に関する制度及びその利用実態・評価に関する調査に加え、判決文には表れない、我が国知財紛争における訴え提起前の証拠収集、証拠保全、具体的態様の明示義務、文書提出命令及び秘密保持命令等や、損害額の推定規定等の各制度及びその利用実態・評価について把握することも必要である。

(*) 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。

そこで、本調査研究では、国内外の証拠収集及び損害賠償額認定に関する制度及びその利用実態を調査し、知財紛争処理システムの活性化に向けた検討の場における基礎資料とすることを目的とした。

2. 本調査研究の実施方法

(1) 公開情報調査(国内外の証拠収集手続及び損害賠償額認定に関する制度及びその利用実態等)

書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、データベース情報及びインターネット情報等を利用して、日本、及び、米国、英国、ドイツ、フランス、中国、韓国等6か国程度の証拠収集・損害賠償額認定等に関する制度及びその利用実態に関する文献等(海外の文献等を含む)を調査、整理及び分析した。その際、以下の項目について重点的に調査を行った。

また、特許権侵害訴訟全体における証拠収集・損害賠償額認定等に関する制度の位置付けを把握するため、日本、及び、米国、英国、ドイツ、フランス、中国、韓国等6か国程度における特許権侵害訴訟の一般的な流れ等についても調査及び整理した。

<重点調査項目>

① 証拠収集制度

- ・米国のDiscoveryとその改善に向けた議論の状況
- ・英国のDisclosureとその利用実態
- ・ドイツのInspectionとその利用実態
- ・フランスの証拠収集制度とその利用実態
- ・日本の訴え提起前の証拠収集、証拠保全、具体的態様の明示義務、文書提出命令及び秘密保持命令制度とその利用実態

② 損害賠償額の認定

- ・米国における損害賠償額認定の実態とその改善に向けた議論の状況
- ・欧州(特に、英国、ドイツ、フランス)における損害賠償額認定の実態
- ・諸外国における懲罰的賠償制度と導入に向けた議論の状況
- ・日本の損害賠償額認定の実態(特許法上の損害賠償の推定規定(特許法第102条第1項乃至第3項)の利用実態)

(2) 国内アンケート調査(国内の証拠収集及び損害賠償額認定に関する制度の利用実態等)

国内企業1,104者及び日本における特許権侵害訴訟の代理経験のある弁護士・弁理士52者程度を対象に、証拠収集及び損害賠償額認定についてのアンケート調査を実施した。アンケート調査先の選定及びアンケート項目の設定について

は、多様な観点を踏まえて検討を行い、以下の点に留意した。

- ・アンケートは、簡便な選択式の問と、自由意見を書き込み可能な問とを組み合わせる等の工夫をした。
- ・アンケート内容については、国内企業に対するものと弁護士・弁理士に対するものとしてそれぞれ質問項目を決定の上、作成した。国内企業に対しては特許権侵害訴訟の経験を実際に有する企業だけではなく、訴訟提起の検討の経験を有する企業についても考慮した。また、弁護士・弁理士に関しては守秘義務との関係を考慮した。
- ・調査票における趣旨・用語の説明の追加や、回答方法の平易化に努めた。

(3) 国内ヒアリング調査(国内の証拠収集及び損害賠償額認定に関する制度の利用実態等)

前記(2)のアンケート調査対象者のうち21者程度に対して、国内ヒアリング調査を実施した。

国内ヒアリング調査は、公開情報調査及び国内アンケート調査を踏まえてさらに深掘りすることを目的とし、ヒアリング調査先の選定及びヒアリング内容については、公開情報調査等を踏まえて、多様な観点から検討を行った。

(4) 海外質問票調査(諸外国の証拠収集及び損害賠償額認定に関する制度及びその利用実態等)

米国、英国、ドイツ、フランス等の4か国程度において特許侵害訴訟の経験を有している海外企業等(各国3者程度)や、これらの国等において特許権侵害訴訟の訴訟代理人を多く受任している現地法律事務所等の者(各国3者程度)に対し、各国の証拠収集及び損害賠償額認定に関する制度及びその利用実態や、各国の制度に関する議論の状況を調査するための質問票を送付し、特許権侵害訴訟の実務経験に裏付けられた実態調査を実施した。

海外調査票の送付先の選定及び調査項目の設定については、多様な観点を踏まえて検討を行い、送付先の属性に応じて複数種類作成した。

なお、実施に当たっては、以下の点に留意した。

- ・海外質問票調査については、公開情報調査及び国内アンケート調査と同様の点に留意して実施した。
- ・質問票については、送付先の国・地域ごとに、質問項目を決定の上、翻訳等を行い、作成した。

(5) 海外現地ヒアリング調査(諸外国の証拠収集及び損害賠償額認定に関する制度及び利用実態等)

米国、英国、ドイツ、フランス等の4か国程度における、前記(4)の海外質問票調査表対象者、裁判官又は元裁判官のうち、各国3者程度に対して、海外現地ヒアリング調査を実施し

た。

海外現地ヒアリング調査は、公開情報調査及び海外質問票調査を踏まえてさらに深掘りすることを目的とし、ヒアリング調査先の選定及びヒアリング内容については、公開情報調査及び海外質問調査票調査等を踏まえて、多様な観点から検討を行った。

(6) まとめ

上記調査に基づく分析によって、以下のような知見が得られた。

諸外国の知財紛争における証拠収集・損害賠償額認定に関する制度及びその利用実態・評価や、我が国知財紛争における訴え提起前の証拠収集、証拠保全、具体的態様の明示義務、文書提出命令及び秘密保持命令等や、損害額の推定規定等の各制度及びその利用実態・評価について以下の通り把握することができた。

II. 国内編

1. 証拠収集

訴えの提起前の証拠収集制度(民事訴訟法第132条の2、第132条の3、第132条の4)に関してはほとんど利用されていない。その理由は、事前予告が必要な点と強制力がない点を挙げる者が多く、そもそも同制度を知らないと回答した者も多数存在した。また、同制度に関しては、その改善を求める声より、訴訟提起後の証拠収集制度の充実・改善を求める声の方が大きかった。

証拠保全制度(民事訴訟法第234条)に関しても、申立てを行ってもその必要性がないとして裁判所から命令が滅多に出ないという指摘や仮に命令が出ても実効性に疑問があると考えてほとんど利用されていない。

具体的態様の明示義務(特許法第104条の2)に関しては、機能しているという意見が比較的多かった。

文書提出命令(特許法第105条第1項、2項)に関しては、申し立てても裁判所が同命令を出さなかったという経験が多い一方で、裁判所の訴訟指揮により任意で文書が提出される場合も多いようである。文書提出命令を伝家の宝刀として訴訟指揮により任意で提出される形で運用されている点を評価する意見や、裁判所がもう少し同命令と秘密保持命令を組み合わせて発令すべきという意見が挙げられた。

インカメラ手続(特許法第105条第3項)に関しては、知財訴訟の経験豊富な弁護士27者中僅か3者のみ経験を有し、訴訟経験や訴訟検討経験を有する企業158者中1者のみ経験を有する程度でほとんど利用されていない。

秘密保持命令(特許法第105条の4)に関しても、知財訴訟

の経験豊富な弁護士27者中僅か5者のみが経験を有し、訴訟経験や訴訟検討経験を有する企業158者中5者のみ経験を有する程度ですほとんど利用されていない。相手方企業担当者を閲覧対象者に含めないといけない点に関しては、開示する側としては抵抗感が強い一方、閲覧する側としては代理人だけ閲覧しても理解できない場合があることや、技術的知見を有する第三者が閲覧できない状態では、内容を最も理解できる企業担当者の閲覧は必要という意見が多かった。

2. 損害賠償額認定

損害賠償額の認定に関しては、特許権者及び弁護士からは結果に不満であるとの意見が比較的多く挙げられる一方で、被疑侵害者からは結果に納得したとする意見と不満とする意見が同程度挙げられた。最も不満の多い点としては、寄与率の認定が不十分、不明瞭で納得感がないという点であった。寄与率は製品の一部(部品)に特許がある場合や特許が複数入っている場合に限定して、それ以外の要素は推定の覆滅事由として、判決では、その推定覆滅事由を明示すべきで、認定理由が不明瞭な寄与率はやめてもらいたいという意見もあった。

特許法第102条第1項に関しては、比較的高額の損害賠償額が認められやすいとする一方で、自社の利益率の開示についての抵抗感が強く、第1項による請求を見送る企業が多かった。

特許法第102条第3項に関連しては、現状、発明協会の実施料率表がベースとなっているが、同データは平均値になっているので、もっと適用範囲を絞り込んで幅を設けるべきという意見が聞かれた。そこで実施料の算定に関するデータベースやガイドラインがあれば便利と考えるかという問いについては、もしあれば有用と考えるものの、業界別や条件別で何%という料率の条件の細分化が必要であり、ライセンス契約の守秘義務の関係でそのような情報は収集できないであろうという考えが多く、中途半端なデータベースやガイドラインであれば弊害の方が大きいのではないかと意見が多数であった。

計算鑑定人(特許法第105条の2)に関しては、費用が300万円～400万円要するなどの理由から利用実績は、知財訴訟の経験豊富な弁護士27者中僅か4者、訴訟経験や訴訟検討経験を有する企業158者中2者のみの経験の利用ではあるが、弁護士の利用実績のある4者中3者が、企業では2者中1者がその鑑定結果に満足したという結果があり、ヒアリングにおいても同制度を評価する声も聞かれた。

Ⅲ. 海外編

1. 米国

(1) 証拠収集

Discoveryは、提訴後からトライアル開始までの間に、当事者双方により、訴訟に関する情報開示を行うための制度である。

一般的に、Discoveryには、約50万ドル～500万ドルの費用、約1年～2年の期間を要する。

Discoveryに関しては、大量に情報収集できるとの意見がある一方で、大きな負担(費用と時間)がかかる、和解を強要するための道具として用いられている、開示の範囲をより狭くすべき等といった意見が多かった。

(2) 損害賠償額認定

米国の特許権侵害訴訟では、途中で和解することが多く、判決により損害賠償額が認定されることは少ない。

損害賠償額の算定方法としては、逸失利益、合理的実施料がある。

訴訟費用の敗訴者負担は、法的には可能であるが、実際にそれが認定されている件数の割合は25%以下である。これに関しては、悪質な行為をした者に対しては認められるべきだが、そうでない場合には認められるべきではないとの意見が多かった。

懲罰的賠償は、法的には3倍を上限として可能であるが、実際にそれが認定されている件数の割合は50%以下である。これに関しては、懲罰的賠償を得ることは難しいとの意見が多かった。

損害賠償の制度全般に関しては、ルールが少なくケースに応じて柔軟な判断ができるという意見がある一方で、損害賠償額の予見性が低い、訴訟に負担(費用と時間)がかかる要因になっている等といった意見もあった。

2. 英国

(1) 証拠収集

Disclosureは、米国のDiscoveryと同様に、当事者双方により、訴訟に関する情報開示を行うための制度である。ただし、申請時に開示範囲を具体的に指定し、そこから裁判所によって認められた部分のみが開示対象になるという点が異なる。

一般的に、Disclosureには、約25万ポンド～100万ポンドの費用、約数カ月の期間を要する。

Disclosureに関しては、費用がかかるとの意見がある一方で、負担は制限されている、開示の範囲はほぼ適切になり

つつある等といった意見が多かった。

(2) 損害賠償額認定

英国の特許権侵害訴訟では、侵害の認定と損害賠償額の認定が別訴となっており、損害賠償額については侵害の判決が出た後に当事者同士で和解することが多い。

損害賠償額の算定方法としては、逸失利益、合理的実施料がある。

裁判所が認定する損害賠償額に関しては、高くはないが妥当なレベル、予見性が低い等といった意見があった。

訴訟費用の敗訴者負担は、法定されており、実際にかかった費用の約6～8割が認定されている。これに関しては、支持する、パテントロールを排除するために有効等といった意見が多かった。

懲罰的賠償は、法定されていない。これに関しては、例外的な場合に限って認められるべき、過度に懲罰的なものであるべきではない、特許侵害訴訟は経済的な問題であり必要以上に罰すべきではない等といった意見が多かった。

損害賠償の制度全般に関しては、損害賠償額の認定が別訴となっていることにより、侵害の認定の裁判が迅速かつ安価に解決されるとの意見が多い一方で、損害賠償額の認定には往々にして長い期間と高い費用がかかるという意見が多かった。

3. ドイツ

(1) 証拠収集

Inspectionは、主に提訴前に、特許権者の申し立てにより、被疑侵害者の施設等において強制的に証拠収集を行うための制度である。

一般的に、Inspectionには、約50,000ユーロ～250,000ユーロの費用、約6か月～12か月の期間を要する。

Inspectionの利用状況としては、提起される特許権侵害訴訟のうち約5～10%しか利用されていない。その理由としては、市販されている侵害製品を購入して調査することにより侵害活動は立証できるという思想が根底にあるようである。

Inspectionに関しては、不意打ち効果があるという意見に加えて、うまく機能している、容易に認められる、迅速に実施される等といった意見が多かった。

(2) 損害賠償額認定

ドイツの特許権侵害訴訟では、英国と同様に、侵害の認定と損害賠償額の認定が別訴となっており、損害賠償額については侵害の判決が出た後に当事者同士で和解することが多い。

損害賠償額の算定方法としては、逸失利益、侵害者の利

益、合理的実施料がある。

裁判所が認定する損害賠償額に関しては、ライセンス料に基づく算定では(通常のライセンス料に基づいて計算することが多いため)少し足りないとの意見が多かった。

訴訟費用の敗訴者負担に関しては、法律により決められた一定額を敗訴者に負担させることが可能であり、多くの場合に弁護士費用の半分以上が認定されている。これに関しては、敗訴者から十分な額の費用を回収できている、トロール等の迷惑な訴訟の抑止力となりうる等といった意見が多かった。

懲罰的賠償は認められていない。これに関しては、反対、標準的な侵害事件であれば懲罰的損害は行き過ぎ等といった意見が多かった。

損害賠償の制度全般に関しては、うまく機能しているという意見がある一方で、ドイツでは差止め为重点が置かれる、損害賠償額の判決が出されるまでに時間がかかる等といった意見もあった。

4. フランス

(1) 証拠収集

Seizureは、ドイツのInspectionと同様に、特許権者の申し立てにより、被疑侵害者の施設等において強制的に証拠収集を行うための制度である。ただし、より歴史が長く、弁護士や裁判官も当該制度に慣れているという点が異なる。

一般的に、Seizureには、約12,000ユーロの費用、約1か月の期間を要する。

Seizureの利用状況としては、提起される特許権侵害訴訟のうち約80%も利用されている。その理由としては、Seizureの歴史が長く慣れ親しまれており、容易に認められ迅速に実施されるということが考えられる。

Seizureに関しては、良くも悪くも強力な手段という意見に加えて、うまく機能している、容易に認められる、迅速に実施される等といった意見が多かった。

(2) 損害賠償額認定

フランスの特許権侵害訴訟では、米国と同様に、侵害の認定と損害賠償額の認定が1つの訴訟で行われる。

損害賠償額の算定方法としては、侵害の負の経済的影響(被害者に生じた逸失利益を含む)、被害者が被った道徳的不利益、侵害者が受けた利益(侵害者が侵害によって得た知識や材料及び販売促進への投資による利益を含む)を考慮する。

裁判所が認定する損害賠償額に関しては、現在では合理的に納得できるようになった、フランスは損害賠償額が小さい分訴訟も少ない等といった意見があった。

訴訟費用の敗訴者負担に関しては、法定されており、多くの場合に弁護士費用の半分以上が認定されている。これに関しては、バランスが取れた制度をとっているという意見がある一方で、勝訴者の実費と比べて低いとの意見があった。

懲罰的賠償は認められていない。これに関しては、模倣品に対しては認められるべきとの意見がある一方で、反対、民法の哲学から考えられない、刑法で取り扱う問題等といった意見が多かった。

損害賠償の制度全般に関しては、公正、維持すべきという意見がある一方で、損害賠償額をもう少し増やすべき、そのために法的には既に整っているが判事が法の適用をするに至っていない等といった意見もあった。

IV. 総括

特許権の侵害訴訟においては、多くの場合権利者自らの調査によって必要な証拠が収集されているが、製造方法に関する証拠など、その証拠が特に被告側に偏在している場合については、権利者による侵害の立証が困難である実態が明らかになった。その理由として、訴えの提起前の証拠収集制度が機能していないこと、被疑侵害者による侵害の事実を立証するための有力な手段である文書提出命令や訴訟証拠収集の前提となる秘密保持命令制度が十分に機能していないことなどが挙げられた。一方で、このような制度は、利用率が低いことが必ずしも機能していないことを意味するものではなく、伝家の宝刀として利用されればよく、このような制度があることによって、訴訟指揮により任意で証拠の提出等がされる場合が多い現状においては、文書提出命令や秘密保持命令制度の存在意義はあるという意見も多く聞かれた。

また、当事者の求めに応じて相手方や第三者に証拠の提出を義務付ける米国のDiscoveryのような強力な証拠収集手続に関しては、一部では導入を求める意見もあったが、圧倒的多数はその費用や工数を考えて同様な制度の導入には反対という意見であった。但し、入手困難なBtoB製品やソフトウェア、相手方の工場内で実施されている疑いがある場合などは、特許権者による証拠の収集や侵害の立証が特に困難であるため、特許権者が侵害を主張するに“十分な”レベルで立証したことを前提として、被疑侵害者側にも非侵害を主張する限りにおいてそれを立証するために十分な証拠の提出を義務付けるといった制度など、なんらかの強制力を伴う証拠収集制度を望む声がある一方で、強制力を伴う証拠収集手続に対してはパテントロール等による濫用の恐れを懸念した慎重な意見もあった。

損害賠償額については、累次の特許法改正を経て適正化されたとの評価がある一方で、日本の裁判所により認められる損害賠償額が低い額にとどまっているという声があった。また、

案件の規模を鑑みれば認定額は適切との意見や、米国の認定額との単純比較は適切ではないとの意見もあった。

損害の額の推定等の規定(特許法第102条)については、立証の容易化を目指して導入された第1項が自社の利益率の開示が障害となってあまり活用されておらず、更に、損害賠償額の算定に用いられる「寄与率」概念によって賠償額が低額にされているが、その適用に当たっての考え方及び算定方法・根拠が明確でないという不満が多かった。

今後、我が国においては、知的財産権が一層尊重され活用されるべきであるが、一方でおよそ適正でない権利が濫用されることがないようにバランスの取れた知財紛争処理システムを維持しつつ、ユーザーニーズを考慮し、更に海外の知財紛争処理制度も踏まえながら我が国の知財紛争処理システムの在り方の検討を進めていくべきである。

(担当:主任研究員 森田圭二)

(担当:研究員 渡辺崇仁)

¹ 例えば、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)資料3「知財紛争処理に関する有識者の主な意見」を参照。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/tf_chiizai/dai1/siryou3.pdf

² 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報告書」2頁～5頁を参照。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2015/dai13/siryou2.pdf

³ 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報告書」第7頁～第10頁を参照。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2015/dai13/siryou2.pdf

⁴ 「知的財産推進計画2015」第18頁参照。

<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikakaku20150619.pdf>