

9 日本における特許権行使^(*)

招へい研究者 クリストフ・ラーデマッハー^(**)

特許権が付与されると、その権利者(特許権者)は、特許により保護されるテクノロジーの無断使用者による実施を排除することができる。とはいえ、特許は行使可能であってこそはじめて価値を発揮する。ドイツ、日本及び米国では、特許の権利行使のための効率的なシステムを整備するための多くの取り組みが行われてきた。これらの国は、特許の権利行使に関する限り、現在最も有力で、また、おそらく最先端の法域である。日本では、2002年2月に小泉元首相によって、特許権保護の強化の重要性が強調された。小泉元首相は、日本を知的財産立国と位置づけ、さらに2002年11月には知的財産基本法の制定を主導した。この法律は、特に2005年の知的財産高等裁判所の設置につながった。本報告書では、日本において特許権者が利用できる権利行使関連措置及び救済手段の現状を詳しく分析検討する。また、国内的・国際的な裁判管轄ルールと、さらに、証拠収集手続、国境措置、警告書、仮処分手続及び確認の訴え等権利行使手続の重要な論点について述べる。最後に、特許権者の救済手段すなわち差止請求と損害賠償請求の要件と範囲について説明する。

序論

世界各地で、政治家と経済界のリーダー達によって、イノベーションと知的財産権の実効的な保護の必要性が常に認識されている。このことは、日本、米国、ヨーロッパの多くの国々等、先進国について特にあてはまる。これらの先進国の富は、イノベーションと、イノベーションを担う者の知的財産権の有効な保護に大きく依存している。特許をはじめとする知的財産権の保護は、特許権を侵害された者が効率的な権利行使システムを十分に利用できることによってはじめて可能となる。

ドイツ、日本及び米国では、特許の権利行使のための効率的なシステムを整備するための多くの取り組みが行われてきた。これらの国は、特許の権利行使に関する限り、現在最も有力で、また、おそらく最先端の法域・裁判地である。日本では、2002年2月に小泉元首相によって、特許権保護の強化の重要性が強調された。小泉元首相は、日本を知財立国と位置づけ、さらに2002年11月には知的財産基本法の制定作業を開始した。この法律は、特に2005年の知的財産高等裁判所の設置につながった。

本報告書では、米国弁護士資格を有するドイツ人法律学者の視点から、日本において特許権者が利用できる権利行使関連措置及び救済手段の現状を詳しく分析する。また、国内的・国際的な裁判管轄ルールと、さらに、証拠収集手続、国境措置、警告書、仮処分手続及び確認の訴え等権利行使手続の重要な論点について述べる。最後に、特許権者の救済手段すなわち差止請求と損害賠償請求の要件と範囲について説明する。

I. 裁判管轄

民事訴訟法では、特許権侵害訴訟は東京地方裁判所と大阪地方裁判所の専属管轄と定められている。特許法分野で最も目立つ点は、知的財産高等裁判所の設置であった。同裁判所は、特許法をはじめとする知的財産法分野に関するすべての控訴事件を担当する。知的財産高等裁判所と東京地裁・大阪地裁の知的財産権部の裁判官は、技術的な内容及び背景の分析を主な業務とする裁判所調査官と、さらに、専門委員によるサポートを受けている。専門委員は侵害訴訟手続の証拠調べ及び和解の協議に関与する。

特許訴訟に関する特別な裁判管轄の定めを設けて2つの地方裁判所に特許訴訟を集中させ、さらに専門委員と調査官に補佐させたことにより、日本の立法者によって判決の一貫性がますます確保され、また、侵害訴訟の信頼性と予測可能性が高まったことは明らかである。もともと、日本の裁判官の配転制度では、ベテラン裁判官さえも2、3年ごとに裁判所や専門分野の配置換えがされるが(一つの裁判所での任期は平均して3年間である)、これでは専門能力を集中させようという立法者の努力が損なわれてしまう。いまでも、特許訴訟の経験を積んだ裁判官が特許法に関する経験の乏しい裁判官と交替させられており、新たに配置された裁判官は前任者のレベルの経験を積むのにさらに時間がかかっている。

II. 費用

特許権侵害訴訟には、裁判所への申立手数料と弁護士費用が必要である。訴訟費用を通常負担するのは敗訴側当

(*) これは特許庁委託平成21年度産業財産権研究推進事業(平成21～23年度)報告書の英文要約を和訳したものである。和訳文の表現、記載の誤りについては、すべて(財)知的財産研究所の責任である。和訳文が不明確な場合は、原文が優先するものとする。

(**) 米国、スタンフォード大学ロー・スクール・トランスアトランティック・テクノロジー・ロー・フォーラム研究員

事者であるが、弁護士費用、交通費、鑑定費用等その他すべての費用は、これを発生させた当事者が負担すべきものである。

1. 申立手数料

申立手数料の金額は訴額に応じて計算される。侵害訴訟の訴額は、申し立てた差止請求及び損害賠償請求の価額に基づいて計算される。原則として、訴訟費用は敗訴当事者が負担すべきとされている。

2. 弁護士費用

裁判所費用と並ぶ重要なコスト要因は、当事者が弁護士・弁理士によるアドバイスや訴訟代理のために支払う報酬、さらには鑑定書の作成費用である。この費用は当事者が各自負担するのが通例である。

弁護士・弁理士報酬は、時間ベース(すなわち請求可能な業務時間)または訴訟開始時に取り決めた代理人報酬に基づき請求される。固定報酬額は、事案の複雑さにもよるが、500万円から2000万円である。事案が非常に複雑なものであれば、代理人報酬は5000万円にもなる。また、時間ベースの場合には、弁護士・弁理士報酬が5000万円を超えることはほとんどない。米国の法律事務所であるフィネガンが実施した調査によれば、特許権侵害訴訟の代理人報酬の平均は15万ドル(約1500万円)であるという結果が出ている。

Ⅲ. 手続

1. 証拠の収集

権利行使手続においては、特許権侵害の事実を立証しなければならないのは原告である。証拠収集手続の充実が、日本の民事訴訟制度改正の主眼の一つであった。立法者は、権利が侵害されている可能性のある当事者が訴えの提起前に自己の法律上の立場を十分に把握し、侵害訴訟の準備を充実させることができるように、2003年の司法改革において、「訴えの提起前の証拠収集の処分等」という制度を盛り込んだ。これよりも前の司法改革においても、すでに証拠保全手続の制度が導入されていた。

(1) 訴えの提起前の証拠収集

原告となろうとする者は、訴えの提起前の証拠収集手続を開始するためには、民事訴訟法132条の2に従い、相手方に対して訴えを提起する前に書面にて予告しなければならない。申立人は、照会された情報が自己の請求の分析及びこれに係る権利執行のために必要であることを立証しなければならない。もっとも、申立人は相手方に対して民事訴訟法132条の2に基づく情報提供を強制することはできない。相手方が回答せず、または証拠の提供を拒否した場合には、申

立人はいつにても民事訴訟法132条の4に基づき管轄裁判所に証拠収集処分の申立を行うことができる。裁判所がその指定する執行官に対して民事訴訟法132条の4第1項第4号に基づき調査を命ずる場合には、申立人及び相手方に対して調査の日時及び場所を知らせなければならない。原則として、申立人と相手方は調査に立ち会う権利を有する。相手方は、情報開示又は調査が一定の要件に該当する場合、例えばそのような要求に応じることで営業秘密の開示を伴う場合などには、裁判所からの命令又は要求に従うことを拒否することができる。もっとも、相手方が正当な理由を示さずに裁判所の命令に従うことを拒否した場合であっても、現行の民事訴訟法上は、裁判所がその要求を強制できる制度は定められていない。

(2) 証拠保全手続

民事訴訟法234条に基づく証拠保全手続は、日本の民事訴訟法に基づく証拠収集手段としては最も強力なものである。裁判所は、あらかじめ証拠調べまたは保全をしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、証拠保全を命ずることができる。原告は、裁判所に証拠保全命令を発してもらうためには、証拠が紛失、毀損、改変又は隠匿されるおそれがあることを立証しなければならない。そのようなおそれがあまり大きいとはいえない場合には、証拠保全手続の申立は適切とはみなされない。さらに、裁判所は、証拠保全が相手方に及ぼす影響を、証拠保全との比較考量のうえで判断する。従って、証拠保全の申立が認められるための要件は一般的には非常に厳しいものであるため、裁判所が証拠保全を命ずることは極めてまれであり、また、特許権侵害に関する証拠収集手段としては基本的には利用されていない。特許権者が訴えの提起前に非公開の証拠を収集するのは、特に特許権を侵害したとされる相手方に対して警告状を送付することで証拠の隠滅や改変のおそれが生じる場合などには依然として実務上困難であり、この困難は特許権の実効的な行使の重大な障壁となっている。

(3) 訴訟開始後の証拠収集手段

(i) 特許法104条の2に基づく文書提出義務

特許法104条の2では、被告が係争中の製品又は方法を提出・開示することにより事実解明に協力する義務があるとする一般的ルールが定められている。特許法104条の2では、係争中の事実に関する情報の開示を拒否することも認められているが、そのような開示拒否をするためには相当の理由が必要である。

(ii) 裁判所の命令

特許法105条1項によれば、裁判所は当事者の申立てにより、他方当事者に対し、侵害行為について立証するため、又は損害の計算をするため、必要と認められる情報又は方法の開示を命ずることができる。もっとも、そのような命令を受け

た者は、正当な理由があれば同条同項に基づき開示を拒否することができる。開示を求められた書類に技術的秘密情報その他の営業秘密が含まれている場合や、当該書類の作成目的が単に社内的なものである場合には、開示を拒否する正当理由があると認められる。

(iii) インカメラ手続

裁判所から開示を求められた証拠を有する当事者が、開示を拒否する正当理由があることを立証した場合には、裁判所は、特許法105条2項に定めるインカメラ手続により当該証拠を検討することができる。インカメラ手続では、そのような証拠(通常は書類)は裁判所のみによって検討が行われる。裁判所は、その後、対象となっている書類が侵害の立証に適切なものであるかどうかを検討し、また、そのような適切性と、当事者の主張する非開示の合理的な利益とのバランスを図る。裁判所は、証拠の開示を求められた当事者が一定の情報を非開示とすることに正当な理由があると判断する場合には、特許法105条の4に基づく秘密保持命令を発することができる。

2. 国境措置

(1) 適用期間

特許権者は、国境措置を申請するためには、税関に対して差止の申立をしなければならない。申立にあたっては、特許権者が特許を利用する権利を有していることと、輸入される商品が特許を侵害している理由を説明しなければならない。

(2) 輸入差止期間

税関は、輸入商品を差し止めて保管したのち、申立人と輸入者の双方に通知をする。特許権者は、関税法69条の16第1項に基づき、差し止められた商品の検査することができる。また、輸入者は特許権者による差止対象商品の検査の申請について通知を受け、また、希望すれば検査に立ち会うことができる。両当事者は特許庁長官による侵害に関する意見を求めることができる。特許庁長官の意見が求められた場合には、税関は原則としてその意見に従う。税関は、商品が特許権侵害にあたりと認定した場合には、その破棄を命ずることができる。

3. 警告書

(1) 実務上の重要性

日本企業は、少なくとも従来は、訴訟に対して消極的な姿勢をとっているとされていた。従って、警告書その他裁判外の解決というアプローチが重要であり紛争解決には妥当であると考えるのが論理的である。実際、製造業者とその顧客に対して警告書を送付することが、日本の特許紛争においてはごく普通の実務となっている。

(2) 不当な警告書に関する請求

権利侵害に該当するとされる製品の製造業者に対して不当な警告書が送付された場合であっても、一般的には不法であるとはみなされない。製造業者の顧客に対して、製造業者の製品が警告書送付者の特許権を侵害しているとして、当該業者からの購入や当該業者との取引をやめるよう要求(告知)があった場合には、当該製造業者により、送付者に対して損害賠償請求がなされる結果となりうる。不当な警告書が顧客に対して送付された場合には、警告書の送付者が自己の行動に過失がなかったことを立証しなければならない。最近の判例では一般的判断基準が確立されており、これによって不法行為者の無過失が証明されたり、少なくとも過失の程度が軽減されたりする可能性がある。

4. 確認の訴え

日本の特許権行使手続における確認の訴えの重要性は限定的なものである。これが最も妥当するのは、国境措置の場面においてである。税関が輸入業者の商品の輸入差止を行った後に、当該輸入業者が確認の訴えを提起した場合には、税関は通常その訴訟が終結するまで差止を控える傾向にある。

5. 仮処分

特許権その他の知的財産権の行使にあたっては、仮処分が重要な手段であると一般に考えられている。

数年前に、裁判所の統計及び論者によって、特許権行使の場面における仮処分の利用件数が増加していることが指摘された。この傾向は概ね継続されると考えられていた。しかし、さらに最近の数字を見ると、仮処分の申立件数は2002年から連続して減少しているようである。仮処分の需要が減った主な理由の一つは、本案手続の迅速化が相当程度進んだことにあると考えられる。本案の手続のスピードは、今では仮処分手続とほとんど同程度である。さらに、キルビー事件判決によって、侵害訴訟手続中に特許が無効とされることのリスクが高くなったことも、需要低下の一因として説得的と考えられる。

(1) 仮処分の範囲

仮処分の目的は、現状の維持である。特許権侵害の場面における仮処分の目的は、典型的には、債務者が特許権侵害物品の製造または販売などの特定の行為をしないようにすることにある(差止の仮処分)。

仮処分手続では、裁判所が鑑定書を作成したり、書証その他の証拠物の提出を要求したりすることはできないため、仮処分に必要とされる侵害の疎明資料を提出するのは困難であることが多い。このような事態は特に特許法の場面においてはまる。特許法に関しては、裁判所は本案と同程度の証

抛の優越を要求する傾向にある。このため、仮処分が現実的な手段となるのは、侵害が明白な場合に限られる。すなわち、債務者が債権者の特許クレームを文字通り侵害し、係争対象の特許の無効性が問題とならず、手続が複雑となる見込みがなく、かつ、債権者が自分で保有する侵害製品を提示することで侵害の立証が可能な場合である。

(2) 仮処分の申立要件

民事保全法23条2項によれば、仮処分申立のためには著しい損害又は急迫の危険を立証しなければならない。裁判所は、この要件の判断のために債権者に対して仮処分の必要性の立証を求める。この必要性は、債権者と債務者の不利益を比較考量したうえで立証されなければならない。侵害によって、金銭的賠償が困難な損害が発生する可能性がある場合には、そのような必要性の立証が容易となる。

IV. 救済手段

1. 差止による救済

(1) 申立要件

差止請求をするためには、現に権利侵害がされていること又はそのおそれがあることを立証しなければならない。相手方が過去に侵害行為を行っていたが、原告が権利行使手続を開始する前にその行為を中止している場合には、相手方が侵害行為を再開する能力を有していれば、侵害のおそれがあることが裁判所によって推認される。

(2) 範囲

差止請求権を有する当事者は、被告に対して、侵害行為をやめること(狭義の差止請求権)、また、将来侵害行為をしないこと(予防)を要求することができる。また、原告は、特許法100条2項に基づき、被告に対して、侵害製品の生産に利用した設備の除却を求めることができる。差止請求権の範囲は、通常は裁判所によって認定された侵害行為に限られる。従って、普通は、裁判所が発する差止命令の内容は簡潔できわめて具体的なものである。被告が侵害行為を変更した後もなお同一の特許権を侵害している場合には、特許権者は再度その特許権を行使しなければならない。

2. 損害賠償

特許権者または専用実施権者は、民法709条に基づき、侵害者に対して、侵害行為により生じた損害の賠償を求めることができる。特許法102条の規定は、損害額の算定を容易化する役割を果たしている。

(1) 要件

民法709条に基づく損害賠償請求権が認められるためには、不法行為者の帰責性(すなわち故意または過失)が必ず必要である。特許法103条では、侵害が立証された場合には

侵害者に過失があったものと推定されると定めている。従って、侵害者は、損害賠償責任を免れるためには、過失がなかったことを立証しなければならない。裁判所は、原告の主張を採用して侵害を認定した場合には、無過失を認定して損害賠償請求をすべて否定することはきわめて例外的な場合に限られる。特許法102条4項によれば、過失が軽度であったことを被告が立証すれば、裁判所は賠償額を軽減することができると定めている。たとえば、事実関係を技術的観点から評価して、ある行為が侵害に該当するかを判断することがきわめて困難かつ複雑である場合には、軽度の過失が認定される可能性がある。

(2) 損害賠償請求権の範囲

特許法102条には3つの損害算定方法が定められている。(1)逸失利益、(2)侵害者の得た利益または(3)実施料相当額である。原告が複数の算定方法に基づく賠償を請求し、最も高額な賠償が算定される方法を選ぶことはよくある。実務上は、多くのケースでは、逸失利益をベースに損害賠償を請求し、また、逸失利益に基づく賠償額よりも実施料相当額に基づく賠償額の方が高額であればその方法で算定するよう裁判所に求めることが勧められる。

3. 廃棄の請求

原告は、通常は差止命令と特許侵害製品の廃棄命令を同時に申し立てる。さらに、原告は、裁判所に対して、侵害製品の製造に用いられた材料及び設備の除却命令を申し立てることができる。最近の判例によれば、製品から権利侵害にあたる要素を取り除くことが可能であっても、原則として侵害製品の全体が廃棄請求の対象となる。とはいえ、大きな装置が侵害にあたり認定された場合には、裁判所は製品全体が侵害に該当し廃棄の対象とすべきか、あるいは当該装置のうち侵害にあたる部分を、装置全体を壊さずに特定、抽出及び分別廃棄することが可能かどうかを審理するのが通常である。

結語

日本の特許の権利行使制度は、ここ15年の間に多くの改正を経てきた。手続的変更に加えて、原告の立場を強化するため、証拠収集手続及び損害賠償額の算定方法が抜本的に改正された。特許の権利行使制度の最も顕著な改良点は、権利行使手続にかかる時間が大幅に短縮されたことである。この結果、日本の特許権侵害訴訟とくに本案手続は、迅速さにおいて世界有数である。

私は、ここ数年で達成された手続の大幅な改善を考慮しつつ以下を提案することで、本報告書の締めくくりとする。

(1) 裁判所の専門性: 日本では、特許権に関する訴えはす

べて東京地方裁判所か大阪地方裁判所に提起しなければならない。このように狭く限定することで、判決の一貫性という点からみて、特許権訴訟の予測可能性を高めるための重要な要素となっているのは確かである。また、これと同時に、訴訟が限定されていることによって、他の先進的法制域ですでに問題となっている、訴訟当事者による過度のフォーラム・ショッピングを防止することができる。しかし、日本の裁判所制度には硬直的な配転制度があり、このため、裁判官は3年から5年ごとに配置転換される。配置転換は地理的な配置転換だけでなく、裁判官の審理する事件の内容にも影響が及ぶ。専門性の低い法分野であれば、このような配転制度は効率的であろうが、裁判官に高度の技術的判断が要求される特許権訴訟にとっては不都合である。多くの調査官と専門委員による助力はあるにせよ、新任の裁判官が3年間特許訴訟を専門に担当した前任者と同じレベルに達するには、一定の時間を要するだろう。特許訴訟のこのような特殊性に鑑み、特許法に興味を持ちこれを専門としている裁判官については、配転制度の例外を認めるのが有益であると考えられる。

(2)「不意打ち」の証拠収集：証拠収集手続については抜本的な法改正がなされたものの、被告が保有する非公表の証拠の入手は、被告の同意があった場合又は裁判所が相手方の意見を聴いたうえで命じた場合でなければ、不可能である。特に、方法特許の侵害訴訟では、現場での証拠収集が事実認定に不可欠である。しかし、そのような実地調査は予告をしなければ実際には不可能であるため、被告は常に調査の前に生産方法の一部を隠蔽する機会を有することになる。ドイツの先進的な特許裁判所で運用されている二段階調査制度が、日本においても、改変されていない非公開情報を入手したいという原告の利益と、非公表のノウハウ及び営業秘密を保護したいという被告の利益との架け橋になるのではないかと考える。この二段階調査制度では、原告が一定程度の侵害のおそれと、侵害の立証のため被告の工場などの非公開情報を調査する必要があることを立証すれば、裁判所は囑託の専門家(裁判所の依頼可能な鑑定人グループのメンバーでもよい)を被告の施設に派遣して、係争中の生産方法を調査させることができる。この調査は、被告に予告しないで実施することができる。専門家は、調査の後、対象方法について述べた非公開の報告書を作成する。この報告書を初期段階で見ることができるのは、裁判所と原告代理人のみである。もっとも、原告代理人は、保護命令に基づき、原告に非公開情報を伝達することが少なくとも初期段階では禁止されている。裁判所は報告書を検討し、また、営業秘密及び未公表の秘密情報を保護したいという被告の利益を図りつつ、調査段階で収集された証拠が当初の侵害のおそれを裏付けるものであるかどうかを判断する。調査の結果侵害のおそれが高いことが判明した場合には、事実認定を

進めるため、被告の施設の追加調査を命ずることができる。この調査は、原告とその代理人の立ち会いのもとで実施することができる。

(3) 損害賠償額の算定：損害賠償額の算定の分野でも、ここ数年で大幅な法改正が行われた。しかし、原告が利用することのできる3つの算定方法の中では、侵害者の得た利益による方法は一般的に最も不利な方法と考えられている。被告が販売コストのみならず一般経費及び管理費の一部までも、侵害品によって得られた利益から控除するのが普通だからである。裁判所によって、権利侵害者が控除できる費用と原則として控除できない費用に関するもっと具体的なガイドラインが示されれば、役に立つであろう。製品のコスト以外の控除を制限することとすれば、原告にとっては、侵害者の得た利益による損害賠償請求の魅力が増すこととなる。