

16 知活化PJ 第8号

2017年3月17日

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

担当理事 櫻井 克己



産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 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（案）への意見」

拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

貴審議室により去る2月24日より開始されました掲題『我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて（案）への意見』の募集に関して、当協会が課題として認識している事項を含めて、下記のとおり意見を申し述べます。

つきましては、報告書を取りまとめるに当たって当協会意見をご配慮頂きたく、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

〔はじめに〕

知財紛争処理システムの機能強化は、2017年も引き続き優先的に取り組むべき課題の一つであると考えます。検討にあたってはイノベーション創出を通じて我が国産業の発達につなげていくという観点を第一に据え続けることが期待されます。イノベーション創出が我が国産業界の発展には欠かせないものであり、知的財産が適切に保護されることが保証されるシステムになっていることが肝要です。特許侵害訴訟システムの強化により、知財が尊重される方向になることは歓迎できる反面、度を越えた強化は産業界の発展をかえって阻害しかねず、イノベーション創出に寄与しない組織に利益を与えかねません。この点で単に訴訟件数を増やすことを目的とするような取組とならないようにご留意いただきたいと考えます。

〔Ⅰ. 適性かつ公平な証拠収集手続の実現について〕

(1) 訴え提起後の証拠収集手続について

提訴後の証拠収集手続に関しては、営業秘密の保護の必要性及び証拠収集制度の乱用防

止の観点を考慮するとともに、権利者と被疑侵害者との攻撃防御のバランスが取れたものであることを前提に、検討の価値があると考えています。裁判官が専門的知見を基にしたより適切な判断を行うことを可能とすべく中立的な技術専門家が証拠収集手続に関与できるようにする制度、書類・検証物の提出の必要性を判断するためにインカメラ手続を実施することができるようにする制度など、新制度の導入について、特許法の改正も視野に検討を進めることが適当であるとの報告書内容に賛同いたします。

なお、本項目において、訴訟当事者の主導で証拠の開示を義務づける制度として米国型のディスカバリー制度の導入が報告書案に採用されなかったことを好ましく思います。同制度の導入は、訴訟費用の高騰、営業秘密保護の重要性の観点から、当協会として好ましくないと考えています。

(2) 訴え提起前の証拠収集手続について

一方、強制力のある訴訟提起前の証拠収集手続については、これを安易に行えるような制度とすることは、営業秘密のいたずらな漏洩に繋がり、経済活動に対するマイナス影響が大きい可能性があると考えます。従って、このような制度の導入については、現行の任意性を維持することを前提に日本の民事訴訟制度の枠組みに沿った形で、引き続き慎重に検討を進めることが適当であると考えます。

[Ⅱ. 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ついて]

(1) 現行特許法第 102 条第 3 項に規定される損害賠償額の算定方法のあり方について

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関して、現時点においては権利の価値を正当に評価できるシステムがないため、正当な損害額が認定されていないという不満が産業界にはあります。知財の価値をどう判断するかは、海外各国の動きやシステムも参考にした上で、ビジネス視点で権利の価値を正当に評価できるようなシステムを構築することが大切であると考えます。権利の価値を正当に評価できるシステムのもと、個別のビジネス実態に即した観点から、権利の価値を正当に反映した損害賠償の認定が行われるべきものと考えます。当事者にとって納得性がある損害賠償額の認定に当たっては、対象技術の貢献度等の個別事案における状況を反映した精緻な経済的分析が実施されることが必要であると考えます。従って本項目については、国際的な動向も注視した上で、上記観点から引き続き慎重に検討を進めていただきたいと考えます。

(2) 通常の実施料のデータベース等の作成について

通常の実施料のデータベースについては、多くの業界では実態にあったものを作成することは困難であり、参照する際の納得性、実効性に疑問があると考えます。実施料につい

て定めた他者との契約は、通常営業秘密であるので提供できる企業と提供できない企業があり、全ての業界での全体像把握は、行い難いと考えられます。従って、報告書内容に賛同します。

なお、本項目において、懲罰的賠償制度（故意侵害に関して賠償範囲を拡大する追加的賠償制度）の導入が報告書案に採用されなかったことを好ましく思います。侵害の予防や再発防止を目的として賠償金を付加することは、権利者が損害額を超えて利益を得られる可能性があり、パテントトロールに悪用されるなどの懸念があるとともに、上記したように権利の価値を正当に評価して損害額を認定する方が納得性があると考えます。

[Ⅲ. 権利付与から紛争処理プロセスを通じての権利の安定性の向上について]

権利付与段階（特許庁）での有効性判断と紛争処理プロセス段階（裁判所）での有効性判断が予見できる範囲で一致していることは産業界においても重要なニーズであると考えます。従って本項目については、権利の早期安定性のために復活導入した特許異議申立制度の効果およびユーザニーズの状況を注視して引き続き慎重に検討を進めていただきたいと考えます。

[Ⅳ. 知的財産推進計画2016で今後取り組むべき施策とされたもの以外の検討事項について]

(1) 現行特許法第102条第2項における損害賠償額の考え方

特許権が寄与していない部分を含めて侵害者が得た利益の返還を求められるべきか否かについては、産業界において未だ意見の一致を見ない問題であると考えます。従って、国際的な動向や産業界の意見も注視して、引き続き慎重に検討を進めていただきたいと考えます。

(2) 権利の安定性の一層の向上

特許庁における審理の充実のための取組、権利の早期安定化のために復活導入した特許異議申立て制度の効果の検証については、引き続き推進していただきたいと考えます。

以上