

2019 年 2 月 8 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
理事長 浅見 正弘

件名：実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在り方（案）への意見

2019 年 1 月 25 日付で意見募集がありました、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「実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在り方(案)」(以下、「本報告書案」)について、以下の通り、当協会の意見を提出致します。

【意見】

1. 本報告書案が掲げる「証拠収集手続の強化」、「損害賠償額算定方法の見直し」、「紛争解決手段の選択肢の整備の検討」、「訴訟にかかる費用負担軽減の検討」の4つの“解決策”は、いずれも、現状では改正により惹起される可能性のある問題点についての議論が不十分と言わざるを得ず、今期（第 198 回）通常国会への法案上程を至上命題として性急に進めることに重大な懸念を感じるものであります。本件に関連する施策として、2018 年に「証拠収集手続の強化」を目的に「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が成立したばかりであり（未施行）、その運用実績を何ら評価・検証しないうちに、また新たにわが国の産業に影響の大きい法改正を急ぐことは、徒に法制度・運用の混乱を招来し、却って国益を毀損する虞が懸念されるところであり、上記法改正の効果につき多方面の観点から慎重かつ十分な議論を尽くして進めるべきである、と考えます。
2. 本報告書案を検討した特許制度小委員会（第 25 回～第 30 回）では、①知財紛争に豊富な実務知見を有する当協会や経団連等の知財制度ユーザー団体を委員に含めずに進めたことによる多面的な議論の不足、かつ、②影響が極めて大きい様々な見直しの論点を、年末年始を挟む僅か三か月半に計 6 回の会議を開催したのみで本報告書案の提示に到ったことによる共通理解・認識に基づいた議論の不足、が懸念されるところであります。審議会の議事録でも確認されますように、極めて性急な進め方であり、内容的にも事務局が提示する情報の裏付けと分析に各委員からの十分な検討が尽くされていないと受け止められ、このまま進めるには 後述する様々な疑問と懸念が残されていると言わざるを得ません。
3. 以上から、現在議論されている問題点・懸念点の解決の目途が立たない状況では、今期（第 198 回）通常国会に本報告書案に基づいた法案を上程することには、反対いたします。
4. 今後の「知財紛争処理システムの見直し」の検討においては、知財紛争に豊富な実務知見を有する当協会等の知財制度ユーザー団体を必ず委員に含め、かつ、立法事実にかかる分析と議論に十分な時間を費やすべきと考えます。また、審議に呈される総ての情報については、背景や異論の有無も含めて客観的に取り扱われることが、審議の運用において重要であると考えます。

5. 以下に、本報告書案に盛り込まれた「具体的な見直しの方向性」についての疑問や懸念等の意見を詳述いたします。

【報告書案の「Ⅲ. 具体的な見直しの方向性」に対する疑問・懸念等の意見】

1. 証拠収集手続の強化 (P.5)

日本の民事訴訟手続は、弁論主義・当事者主義を根幹としており、これは特許訴訟においても何ら変わることはないと考えます。その前提の下で、高度な技術的事項を対象とする特許訴訟においてその証拠収集に伴う困難さに対する手当として、本報告書案に記載の新たな証拠収集手続（以下、「本手続」）の創設を検討することについては、総論として賛成するものであります。しかしながら、本手続の創設に当たっては、これまでの当事者の主張・立証責任の前提の下で、手続的に特許権者と被疑侵害者との間でバランスのとれた制度を探求すべきものであり、小委員会の議論および本報告書案の中で示されたように、本手続を「伝家の宝刀」と位置づけ、謙抑的に運用されるもの、との考えが示されたことは妥当であると受け止めております。今後、法制化および運用の検討においては、具体的な事案を様々な角度から想定し、その利害得失を十分に議論したうえで、適正な手続的保障を確認していくことが重要と考えます。

(1) 総論 (P.5)

- ・「既存の証拠調べの手段では必ずしも十分な真実解明が行えない」(P.5)とありますが、当事者主義・弁論主義を基調とする民事訴訟では、公正妥当な手続的制約を認めた上で真実を確定する手続とすべきであり、絶対的真実の解明を過度に強調すべきではないと考えます。
- ・また証拠収集手続の強化の必要性の理由として、ソフトウェアの例が上げられていますが、ソフトウェアの特許侵害を認定するためには設計書やソースコード（およびその改変履歴に関する資料）の書類提出命令で充分であり、それ以上の真偽の疑念については通常の手続と同様の手続で対応されるべきであると考えます。また、ソースコードが膨大であることによる解析の困難性という点は、当事者の主張・立証能力の問題であり、当事者自らが専門家を起用して解析等を行えば解決できる問題であって、本手続の専門家（以下、「収集専門家」）によっても何ら変わることはないと考えます。仮に本手続の過程において相手方に対する質問等によって解明を試みるということになれば、実質的に立証責任の転換と同等の効果が生じることになりかねず、証拠収集手続の強化とは趣旨を異にするものとなる懸念があります。加えて、データベースの内容の調査については、そもそも当該データベースの所在を問わずに対象とすることができるのかという点や、その提供・管理・運営者に対する手続保障の可否等、検討を要する様々な問題が残ることから、現段階で本報告書案に記載することによってこれらの調査が可能になるかのような誤解を与えるのは妥当ではなく、ソフトウェアの例に関する全記載を削除すべきであると考えます。
- ・ドイツの査察制度については、当協会が独自に行った現地調査（報告書については特許庁制度審議室に提出済）では、「提訴後の査察は実質行われていない」、との回答を得ており、「提訴前の利用が中心であるが、」との記載(P.7)は事実を誤認させるため、「実質提訴前にしか利用されていない上、」と修正されるべきであると考えます。
- ・なお、本手続については、特許権侵害の特殊性を前提に議論を進めたものであるため、適用対象はあ

くまでも特許法に限定すべきと理解しております。したがって、念のため、他の産業財産権法に措置することはない旨を報告書案で明らかにするべきであると考えます。

(2) 新たな証拠収集手続のイメージ (P.9)

本手続の発令要件として、「必要性」「蓋然性」「補充性」「相当性」の各要件（以下、合わせて「4要件」）が提示されております。本手続の謙抑性の観点から、これらの要件を設けることは、重要かつ適切なものであり、賛成いたします。なお、各要件については、実務の観点を反映して以下のような具体的な基準の設定が必要と考えます。

(a) 発令要件 (P.9)

- ・「**必要性**」：「対象が、侵害行為の立証に必要なものであること」とありますが、申立人がただ必要と主張するだけでは足りず、特許の請求項（以下、「クレーム」）の要素と対照される要素が特定され、当該要素の存否を確認するために必要であることが求められるべきであると考えます。（クレームの他の要素によって非侵害とされる可能性が高い状況においては、「必要」と認められるべきではありません。）
- ・「**蓋然性**」：「特許権の侵害の蓋然性が認められること」とされ、「侵害を疑うに足りる相当の理由がある」という要件が提示されていますが、「相当の理由」があると言うには、当該特許が無効であるという相当程度の蓋然性が存在しないということに加え、その前提となるクレームの解釈がある程度固まっている必要があると考えます。具体的には、収集対象の事実以外についてはクレーム解釈に基づき心証を形成しうるような状況にあり、当該対象事実の存否が侵害の立証の中心となっているような状況であることを要するものとするべきであると考えます。このようなプロセスは実務における侵害判断の実態を反映しているものであり、合理的であると考えます。上記のような分析的な運用を行うことにより、単に侵害の見込みがあるとの主張のみで本手続が開始され、証拠漁りの手段として乱用される弊害を避けることができます。
- ・「**補充性**」：「他の手段で収集が容易でないこと」とありますが、書類提出命令や検証物提示命令で収集可能な事実については、これらの手続によって収集されるべきであり、収集できない場合には真実擬制の適用等で対応すべきであって、同じ事実につき重疊的に適用されるべきではないと考えます。また同様の理由から、書類提出命令や検証物提示命令の申立が否決された場合には、同じ事実に対して本手続による収集を認めるべきではないと考えます。
- ・「**相当性**」：単に対象物の提出・提示を前提とする書類提出命令や検証物提示命令とは異なり、相手方の不動産への立入や工場設備の操作等を内容とする本手続の実施に際しては、相手方において様々な不利益が生じることが想定されることから、相当性の考慮は絶対に必要であると考えます。そして、考慮されるべき相当性の要素として、第三者との関係において収集を行うことで生じる支障についても「その他の事情」に含まれるべきであると考えます。したがって、P.10の第三段落については「・・・工場の操業停止や高価なサンプル製品の提供等で相手方に大きな負担がかかること『や、収集によって相手方が第三者との関係で不相当な責任を負うような事態』も想定されることから・・・」に修正すべきであると考えます。加えて、相当性の判断（特に金銭的負担の判断）においては、純然たる収集の必要性の観点から負担の相当性が考慮されるべきであって、相手方の企業規模や財力等は考慮されてはならない（判断が左右されてはならない）と考えます。さらに重要な点として、情報取得を目的とした本人訴訟が疑われる場合には、「相当性」要件（P.10）を満たさないとする裁判所の運用を求めるものであります。

(b) 申立事項 (P.10)

本報告書案記載の要件に加え、原告の証拠収集の申立である以上、少なくとも立証されるべき事実については、収集事実が具体的である必要があります。また、裁判所の本手続の発令においても、具体的な収集事実が特定され、収集専門家の報告においても具体的な収集事実の有無を回答する、というものとなるべきであると考えます。これは、収集専門家に対して漠然とした収集を命じ、収集場所において収集専門家が自らの裁量において収集活動を行うことは、命令の範囲の解釈やその態様の妥当性等の点について争いが生じ、スムーズな証拠収集が行われないことが想定されるためであります。

(c) 主体 (P.11)

本手続においては、高度な技能の収集専門家の関与が必要とされ、かつ、相手方の営業秘密へのアクセスの懸念が高いことから、収集専門家の忌避については、回数を限定することなく、またその理由についても利害関係の有無だけではなく、その職務遂行能力の点についても対象とすべきであると考えます。また、収集専門家の職務遂行能力は現地で判明する可能性もあり、不適格であることが明らかになった場合には、事後的な忌避の手続、あるいは後に書証として提出された場合の証拠調べにおける証拠の採用却下等の対応を考慮する必要があると思われまます。

(d) 発令手続 (P.12)

本手続命令の発令においては、上記の4要件を含め、相手方に不利益を与えうる事項の判断が含まれることから、手続保障の観点から即時抗告は必須であると考えます。特に相当性の判断においては第三者への考慮も含めて適切な保障が必要であると考えます。

上記(b)にて述べたように、発令の際には、争点となっているクレーム要素に対応した具体的な収集事実を特定することを手続として明確化すべきであると考えます。侵害があるかどうかの調査といった漠然とした命令が許される場合には、証拠漁りを誘発することが懸念されるのに対し、命令の中に収集事実が具体的に特定されることで、本手続命令に対する報告書も当該事実の有無に限定されることになり、不必要な秘密情報が含まれるリスクが低くなると思料いたします。

(e) 資料収集の態様 (P.12)

本手続の実施に当たっては、相手方の協力義務が課されており、その違反に対しては裁判所の裁量による真実擬制が行われるなどの不利益が生じうることから、協力義務の内容は命令の中で具体的に記載されるべきであると考えます。さらに、収集行為の内容として「相手方に対する質問」が規定されていますが、これは収集活動に付随する補助的な内容についての質問に留められるべきであると考えます。もし、相手方の従業員等から証拠収集が必要なのであれば、そうした行為は本来の証人尋問等の手続によるべきであって、収集専門家の質問に対する回答にて代用すべきではなく、したがって、質問は協力義務の一環として行われるに留め、証拠収集方法としては認められないこととすべきであると考えます。

(f) 報告書の取扱い (P.13)

・「正当な理由」の有無の判断についてのフローチャートの説明において、「侵害あり」「侵害なし」との表現を用いて整理されておりますが、法的評価を伴う侵害という語と、営業秘密の対比が不正確に表現されていると思われるため、以下のように修正すべきであると考えます。

そもそも申立人主張の事実侵害なしと判断される状況 (①) であれば、侵害立証において報告書を用いるの必要性はないことから、営業秘密等に関わる部分は黒塗りされる。申立人主張の事実侵害ありと判断される状況 (②) であれば、侵害立証の必要性と営業秘密等保護の必要性の比較衡量を
--

行うことになる。また、申立人主張の事実の認定例えば、侵害立証には直接必要がない営業秘密等であり、当該営業秘密等が証拠とならなくても、報告書に含まれる他の情報等により申立人主張の事実の認定侵害立証が可能であれば、侵害立証において報告書を用いるの必要性があるものの、立証の必要性が当該営業秘密等保護の必要性に劣ると判断され (③)、当該営業秘密等に関する部分は黒塗りとなる。他方、申立人主張の事実の認定において報告書に含まれる営業秘密等を用いる侵害立証の必要性が当該営業秘密等保護の必要性に勝る場合 (④)、当該営業秘密等は黒塗りされないこととなる。ただし、この場合でも、相手方がどうしても当該営業秘密等が開示されることを避けたい場合には、相手方は、立証されるべき申立人主張の事実を認めることで、当該営業秘密等が黒塗りされることを選択できるようにする (⑤)。

- ・ P.14 に記載のフローチャートについても、上記修正を反映したものとすべきであると考えます。
- ・ なお、裁判所が「正当な理由」を判断する際に、必要と認める場合には申立本人に対する黒塗り前の報告書の開示を実施する旨の記載がありますが、本手続の多くの場合が競業者間での係争に用いられることを想定すると、営業秘密の保護は最大限配慮されるべきであるため、申立本人への開示を認める手続については強く反対いたします。また、黒塗り適否を裁判所が申立本人に照会する判断に対して、その時点で相手方が争う手段がないことも問題であると考えます。
- ・ さらに、高度に専門的な事項を対象とする特許訴訟においては、専門的な代理人を介して手続を行うことが訴訟経済的にも妥当であることから、特許訴訟における弁護士強制と Protective Order に相当する機密情報保護の仕組みなどの制度改正については将来に先送りするのではなく、本手続の導入と合わせて喫緊の課題として検討すべきであると考えます。
- ・ 仮に、本人訴訟への配慮として申立本人への開示が不可避と結論付けられたとしても、特許権者が外部弁護士を代理人として立てている案件においては、開示を外部弁護士 (Outside Counsels' Eyes Only) に限定する運用とすべきであると考えます。
- ・ 報告書が申立人の書証として提出された場合(P.15)の証拠調べについては、私的鑑定報告書に類した取扱とされることが想定され、その内容について収集専門家の証人尋問が必要となる場合があると考えますが、この点についての検討がなされていないと思われます。この証人尋問においては収集専門家が本手続に基づく証拠収集で得た情報が尋問の対象となりえますが、その場合の秘密情報の取扱については報告書の黒塗りと同様の問題が生じると思料され、これらの点についても報告書において明記されるべきであると考えます。

(g) 費用 (P.15)

- ・ 収集専門家が作成した報告書が申立人の書証として提出されることを考慮すれば、本手続は申立人の証拠収集の代行手続であると考えられ、その費用は申立人負担とするのが合理的であり、訴訟費用に含めることには反対いたします。
- ・ また「実際に証拠収集を開始してみると予想以上に費用がかかるような事態は想定されないと考える」(P.15) との記載は根拠が不明で、妥当性を欠いていると思われます。
- ・ さらに、本手続によって、相手方に生じる負担についても、申立人の証拠収集手続である以上、申立人に負担させることが合理的と考えます。関連する意見において「申立人の負担とすると、裁判所が事前に相手方に発生する費用を算定することが必要となり、制度の円滑な運用に支障が生じるおそれがあるとともに、中小企業にとっては使いにくい制度となる」とありますが、相当性の判断に関する申立棄却事由の主張において、相手方からは発生する費用が具体的に示されることから、これは問題にはならないと考えます。また、中小企業にとって使いにくいということを理由に相手

方の負担とするのは一面的な見方であり、逆に中小企業が相手方となった場合にも同様に適用されるということに留意して制度設計を検討すべきであると考えます。

2. 損害賠償算定方法について

(2) 各論

(a) 特許法第 102 条第 1 項で覆滅された部分の相当実施料額について (P.16)

- ・第 102 条第 1 項または第 2 項と第 3 項の併用は、事案によっては妥当する状況が生じることから反対するものではありませんが、裁判所、産業界の実務を十分に整理した上で是非を判断すべきと考えます。
- ・特許法以外の他の産業財産権法（実用新案法、意匠法、商標法）について、同様の措置とすることには強く反対いたします。そもそも、今回の法改正の検討の前提である「特許権侵害の特殊性」（①侵害の容易性、②立証の困難性、③侵害抑止の困難性）が、他の産業財産権法にそのまま当てはまるのか否かが検証されていないにもかかわらず、実質的な議論のないままに知財 4 法を同等に扱うべきであるとの形式論だけで法改正を進めるべきではないと考えます。現状では立法事実も提示されておらず、検討を進める場合には、商標制度小委員会等、適切な場においてそれぞれの権利の特性を反映した上で立法事実を具体的に示して議論すべきであると考えます。

(b) 特許法第 102 条第 3 項の考慮要素の明確化について (P.19-21)

実施料相当額の認定における考慮要素を、法文において明確化する改正については、以下の理由で反対いたします。

- ・実施料相当額の認定においては、具体的事案については様々な要素を反映した上で約定例、一般的相場にとらわれない柔軟な判断がなされているとの分析もあり（田村教授論文等）、特に考慮要素を法定する必要性はないと考えます。
- ・本報告書案において「増価・減少」といった記載（P.20）がありますが、そもそも増価・減少の比較対象となっているものが特定されておらず、文案として適切であると思われません。
- ・「増額に働き得ると考えられる考慮要素」（P.20）にも、増額・減額の両様があり得るため、裁判においても個別の状況での最適を考慮した判断がなされているのが現状であり、一律に増額要素と特徴づけるのは個別の事案の妥当な解決を妨げることになると考えます。特許侵害における損害は、侵害時点で発生しており、その後の訴訟手続はその損害賠償債権を確定し、債務名義を得る手続と考えられます。しかしながら、特に法文で訴訟を経由したことを増額要素として性格付けるとするならば、被擬侵害者が訴訟という民事紛争解決手続を利用することを非難する事態を招くことにもなりかねないため、上述の民事訴訟手続の性格と整合しない問題を生じると思われます。
- ・ドイツにおける相当実施料額を 2 倍とする立法提案に関する記載は、実際には当該提案は否決されたものであるため、その否決理由を示さないまま増額の根拠とするのは議論をミスリードする懸念があり、削除すべきと考えます。
- ・特許権侵害における損害は、侵害の時点で発生します（消滅時効が侵害時点から進行することからも明らかです）。そして訴訟は当該損害を請求して債務名義を獲得する手続でしかないのは、特許訴訟でも一般の債権債務に関する訴訟でも同様です。一方、特許権の有効性および侵害の有無については、高度に抽象化された規範である特許クレームの文言を実際の技術の実施態様と対照してその保護範囲にあるかどうかを判断するという規範解釈作業であることから、多くの場合権利者と実施者の間での見解の相違が生じ、訴訟を含む紛争解決手段を通じてのみ一定の結論に達するしかない、

ということは致し方のないことであると考えます。そして、侵害に伴う損害についても当該特許技術の技術的価値の認定の作業であり、侵害時点で当該侵害に対して特許権者が受けるべき金額を探索する手続です。このような状況において、訴訟によらない合意においては、高度な判断作業に伴う不確定性を反映した形での条件となっており、本来の損害よりも安い金額にて合意されている可能性を排除するものではありません。訴訟における損害の認定においては、そのような事情がある場合には斟酌されるべきであると考えますが、一律に訴訟を経由したことで増価となるといった性格づけや、2倍と推定するといった考え方は、本来は損害の請求手続である訴訟を被擬侵害者が利用するという行為自体を悪い行為として非難し、結果として技術の価値の実態とはかけ離れた損害の認定を誘導するという点において上記の民事訴訟手続の性格を歪めるものであって不適切であると考えます。

(c) 実損の填補の範囲を超える賠償について (P.21)

(i) 懲罰的賠償制度

懲罰的賠償制度の導入は強く反対いたします。

- ・本小委員会では委員長を含め賛意を示す委員がいなかったところ、結論として「引き続き議論を深めていくべきである」と結論付けるのは適切ではなく、「このため・・・引き続き議論を深めていくべきである。」の一文は削除すべきであると考えます。
- ・最高裁判決が公序を理由に懲罰賠償の国内執行を否定している現状において、単純に「メリット・デメリット」によって導入の是非を判断することは難しいと思料いたします。
- ・「近年における実態を踏まえた実施料率の参考となるような最新のデータをどのように整備するか」という課題提起については、それぞれの事案に応じて異なる技術の価値を算出するに当たって、一律に適用できる相場となるような適切な母数のデータをタイムリーに収集することは困難であり、また各データの背景にある個別の事情を一般化することで数値のみが一人歩きをするリスクが高いことから慎重になるべきであると考えます。むしろ計算におけるプロセスを精緻に議論し、個別の技術の価値を検討するプロセスが重要であると考えます。

(ii) 利益吐き出し型賠償制度

利益吐き出し型賠償制度については、以下の理由から反対であり、今後の検討は十分な調査に基づき慎重に進めるべきであると考えます。

- ・損害との因果関係を問わずに利益の吐き出しだけを求めるこの制度は、102条のこれまでの適用の歴史と相反するものであります。
- ・特許実施料は実施者の利益を基調とするのではなく、特許発明の技術価値をもとに決定するものであると受け止めております。このような規定が設けられると、特許訴訟において侵害訴訟が悪質かどうかといった問題にのみ焦点が当てられ、徒に特許侵害への処罰感情をあおる結果となりかねないと思料いたします。
- ・さらに、現代のビジネスモデルにおいては、特許1件のみの実施で可能になる事業は少なく、利益吐き出し方の賠償の検討も、より複雑で困難になることが予想されます。
- ・そもそも特許侵害行為は、故意過失を必要としない技術的問題であるにも拘らず、民法の原則を変更してまで新たな処罰感情を喚起させ、現行法の悪用の虞を招来させるのは本来の目的を外れるものと思われ、むしろ適切な実損賠償の議論を行うことが重要と考えます。

3. 紛争解決手段の選択肢の整備の検討 (P.23)

(2) 二段階訴訟制度の検討 (P.23-26)

二段階訴訟制度の導入は以下の理由から反対であり、今後の検討は十分な調査に基づき慎重に進めるべきであると考えます。

- ・我が国で行われている二段階審理について特段の問題意識はないと受け止めております。現状でも裁判所の心証開示を受け、適宜和解交渉が進められ、効率的に紛争処理が進められており、早期差止についても、仮処分申請の手段があります。
- ・差止判決の下では特許権者に優位な状態での交渉が強いられるため、技術経済価値の観点から納得性の高い解決が得られないおそれがあると考えます。
- ・単に侵害という事実のみを確認する手続とするのであれば、民事訴訟法の確認の利益に新たな類型を付加することになるため、そのような立法事実が存在するのかについて民事訴訟法の体系的な議論が必要であると考えます。損害賠償の存在の確認とするのであれば、損害賠償の不存在に関する抗弁を許すことになり、それ自体が損害賠償に関する議論と何ら変わらないものと思われま

4. 訴訟にかかる費用負担軽減の検討 (P.27)

- ・当協会として反対するものではありませんが、制度の適用においては、中小企業、大企業という区別を行うべきではないと考えます。
- ・知財制度における中小企業の支援策の範囲をより広く捉え、詳細な分析したうえで、真の課題を抽出し議論すべきであると考えます。当協会は、中小企業の会員も多く擁しており、これらの課題の抽出や対応策の検討において協力させていただく所存であることを申し添えます。

以上

【連絡先】

一般社団法人 日本知的財産協会

- ・ 常務理事 大水 眞己 (知財活性化プロジェクト)
- ・ 事務局長代行 伊藤 寛

東京都千代田区大手町二丁目 6 番 1 号

朝日生命大手町ビル 18 階 (〒100-0004)

phone : 03-5205-3421

email : ito@jipa.or.jp