

## 「知財紛争処理システム強化についての産業界意見」

日本知的財産協会  
常務理事 別宮 智徳

### 1. 総論

#### (1) 知財紛争処理システムの現状について

- 訴訟件数が少なく、勝訴率も低いから知財が活用できず、ひいては知財が産業発達に十分貢献できていないとの論理は短絡的。
- 実質勝訴に値する和解を勘案すれば、原告である特許権者の権利主張が認められたケースは4～5割に達するとの報告もある。
- 特許侵害訴訟は活用の一手段に過ぎない。当事者間の交渉で解決する傾向の強い業界もある。
- 他方、故意侵害者等、交渉による解決が望めない場合は、裁判により公正な決定が速やかに下されることが望まれる。
- 損害賠償額は侵害行為の規模に応じて算定されることからすれば、市場規模の異なる諸国間で損害賠償額の高低が生じるのは自然であり、侵害行為の実態や市場規模を考慮せず、単に損害賠償額の高低を問題視するのは危険。

#### (2) 知財紛争処理システム強化の方向性

- 知財紛争処理システムの改革は、日本の産業の発達に寄与するものであるべき。
- 米国のパテントトロールに新たな市場を提供するようなシステムは、日本企業を疲弊させ、国際競争力の低下を招くだけで本末転倒。

## 2. 各論

### (1) 証拠収集

- ① 証拠収集力を強化するために米国のディスカバリーのような制度を導入すると、日本でのパテントトロールの活動を増長することになりかねない。総じてこれまで日本にない新たな証拠収集制度を導入することは、訴訟リスクを増大させかねないことから、慎重であるべき。
  - 米国特許訴訟では、証拠開示手続きで膨大な時間と費用がかかる。
  - パテントトロールの中には、証拠開示手続きの費用と同程度の金額で和解を提案してくる者も少なくない。
  - 被告である事業会社は、たとえ非侵害や特許無効の抗弁が可能であっても、訴訟経済の観点から、こうしたパテントトロールの和解提案に応じてしまう場合もある。
  - パテントトロールは、和解金を原資に新たな標的（事業会社）に対し、特許侵害訴訟を提起する。
  - 米国の証拠開示手続きが、パテントトロールの活動を活発化しているといっても過言ではない。
- ② 現状の日本の制度でも、裁判官の裁量である程度の証拠開示は担保できる。
  - 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。
  - 但し、同条同項において、開示命令を受けた者は、正当な理由があれば開示を拒否することができるとも規定されているため、当該拒否権により、侵害認定や損害の算定に支障を来す状況が多いならば、証拠収集力強化を検討する余地はあると思われる。
- ③ 訴訟前証拠収集手続きについては、平成 15 年の民事訴訟法改正により、同法 132 条の 2 に訴訟前収集手続きが規定されているので、まずはその活用を考えるべき。

### (2) 権利の安定性

- ① 審査、審判、訴訟での有効性判断基準の統一が望まれるが、他方、審査の質

向上のため権利化が遅れる弊害も考慮する必要がある。

- 技術の進化が加速され、製品寿命が短くなる環境下においては、特許の早期権利化は、ビジネスでの優位性を保つためには重要。
  - 従い、権利の安定性を重視するばかりに、権利化が遅延することは、特許権者にとってマイナスとなる場合もある。
  - 特許法 104 条の 3 は、権利の早期化を図る一方で、特許の有効性に疑義がある場合のフェールセーフとも考えられる。なお、現在、「キルビー判決」で判示された「明らか」要件の追加の是非が議論されているが、現状、「キルビー判決」に沿った裁判実務がなされているのであれば、敢えて追加する必要はないとの見方もできる。（逆に、裁判実務を変更することを意図した追加であるならば、慎重な対応が必要と考える。）
- ② 無効理由のある特許出願が登録になり、且つ、無効化が困難になるような施策は避けるべき。

### **(3) 損害賠償額**

- ① 損害賠償とは、侵害行為により特許権者が被った損害を認定したもの。
- 損害賠償額の算定に際しては、侵害行為の実態や市場規模を考慮すべき。
- ② 訴訟のインセンティブ目的での懲罰賠償の導入は不可。
- 単に特許の存在を知っていたことのみをもって故意侵害とし、安易に懲罰賠償を認めるような制度は、パテントトロールに悪用されかねない。

### **(4) 差止請求権**

- ① 差止は、被告による特許侵害行為を即座に停止させないと原告である特許権者が著しい損害を被る場合に認められるべきもの。
- ② 標準規格必須特許について（F）RAND宣言がなされた場合は、当該特許による差止請求権の行使は制限されるべき。
- 技術標準は技術の普及を意図したものであるから、標準規格必須特許の権利者自らが（F）RAND宣言した場合は、そもそも差止請求は馴染まない。
  - 但し、実施者の不誠実さ・悪質さ等に鑑みて、差止請求権の行使を認めるべ

き事案は存在すると考える。

## **(5) 情報公開、海外発信**

- ① 世界の規範となる訴訟システムを目指す過程での情報公開や海外発信には異論はないが、徒に日本に訴訟を持ち込むような施策には賛成しかねる。

## **(6) 知財司法アクセス**

- ① 専門裁判所の分散は質の低下が危惧される。まずは ICT の活用による地方在住者の利便性向上を検討する余地があるはず。

以上