

2017年4月

「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて」報告書から読み解く、今後の特許法改正の方向性等について

平成29年3月30日、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会の報告書「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて」が公表されました (https://www.jpo.go.jp/shiryu/toushin/toushintou/pdf/170330_tokkyo_houkoku/170330_tokkyo_houku.pdf)。

当該報告書の内容から、今後の特許法改正の方向性等について説明します。

1 産業構造審議会とは

産業構造審議会（「産構審」と略されます。）は、経済産業省におかれた審議会であり、民間の経済活力の向上を中心とする経済・産業の発展に関する重要事項について、経済産業大臣の諮問に応じて調査審議を行うものです（経済産業省設置法6条、7条）。

産構審の下には、7つの分科会が置かれており、知的財産分科会は、工業所有権及びこれに類するものに関する重要事項を調査審議する事務を所掌しています（産業構造審議会令6条）。分科会の議決をもって置かれる機関が小委員会です（産業構造審議会運営規程13条）。

産構審の議事内容は、経済産業省のホームページに分科会ごとに分かれて公表されています (http://www.meti.go.jp/committee/gizi_1/0.html)。

また、特許制度小委員会（以下、「特許小委」といいます。）の議事内容は、特許庁のホームページにおいて公表されています (https://www.jpo.go.jp/shiryu/toushin/shingikai/tokkyo_seido_menu.htm)。

「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて」という報告書（以下、「本報告書」といいます。）は、このように、民間の経済活力の向上の観点から、知財紛争処理システムをどのように機能強化すべきなのかということについて、小委員会において審議された結果をとりまとめたものです。

2 知的財産推進計画とは

知的財産推進計画は、知的財産戦略本部が作成するものであり、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を政府が集中的かつ計画的に推進するために必要な事項等を定めるものです（知的財産基本法23条。以下、「推進計画」といいます。）。

このように、推進計画は知的財産に関する施策のベースとなるものであり、毎年作成される推進計画において関連省庁において取り組むべき施策とされた事項から法改正動向を含めた知財政策の方向性を窺い知ることができます。

推進計画2016において、知財紛争処理システムの機能強化に関して経済産業省が今後取り組むべき施策とされた項目について、今回、特許小委において審議がなされ、本報告書が取りまとめられたという経緯です。なお、推進計画2016は、知的財産戦略本部のホームページにおいて公表されています (<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/>)。

3 本報告書の内容について

本報告書においては、推進計画2016において取り組むべき施策とされた、Ⅰ. 適切かつ公平な証拠収集手続きの実現、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、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の3つの項目について審議がなされ、このうち上記Ⅰのうちの

【監修者】パートナー 弁護士 荒川雄二郎
http://www.kitahama.or.jp/lawyers/detail.php?contents_id=SY020131105000000004

【執筆者】弁護士 阿久津匡美
http://www.kitahama.or.jp/lawyers/detail.php?contents_id=SY020160909163200968

本ニューズレターは法的助言を目的するものではなく、個別の案件については当該案件の個別の状況に応じ、弁護士の助言を求めて頂く必要があります。また、本稿に記載の見解は執筆担当者の個人的見解であり、当事務所又は当事務所のクライアントの見解ではありません。本ニューズレターの発送中止のご希望、ご住所、ご連絡先の変更のお届け、又は本ニューズレターに関する一般的なお問合せは、下記までご連絡ください。

北浜法律事務所・外国法共同事業 ニューズレター係
(TEL: 06-6202-1088 E-mail: newsletter@kitahama.or.jp)

〔大阪〕北浜法律事務所・外国法共同事業
〒541-0041 大阪市中央区北浜1-8-16 大阪証券取引所ビル
TEL 06-6202-1088 (代) / FAX 06-6202-1080-9550

〔東京〕弁護士法人北浜法律事務所東京事務所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー14F
TEL 03-5219-5151 (代) / FAX 03-5219-5155

〔福岡〕弁護士法人北浜法律事務所福岡事務所
〒812-0018 福岡市博多区住吉1-2-25
キャナルシティ・ビジネスセンタービル4F
TEL 092-263-9990 / FAX 092-263-9991
<http://www.kitahama.or.jp/>

2つの項目について、特許法の改正を視野に検討を進めることが適当とされました。

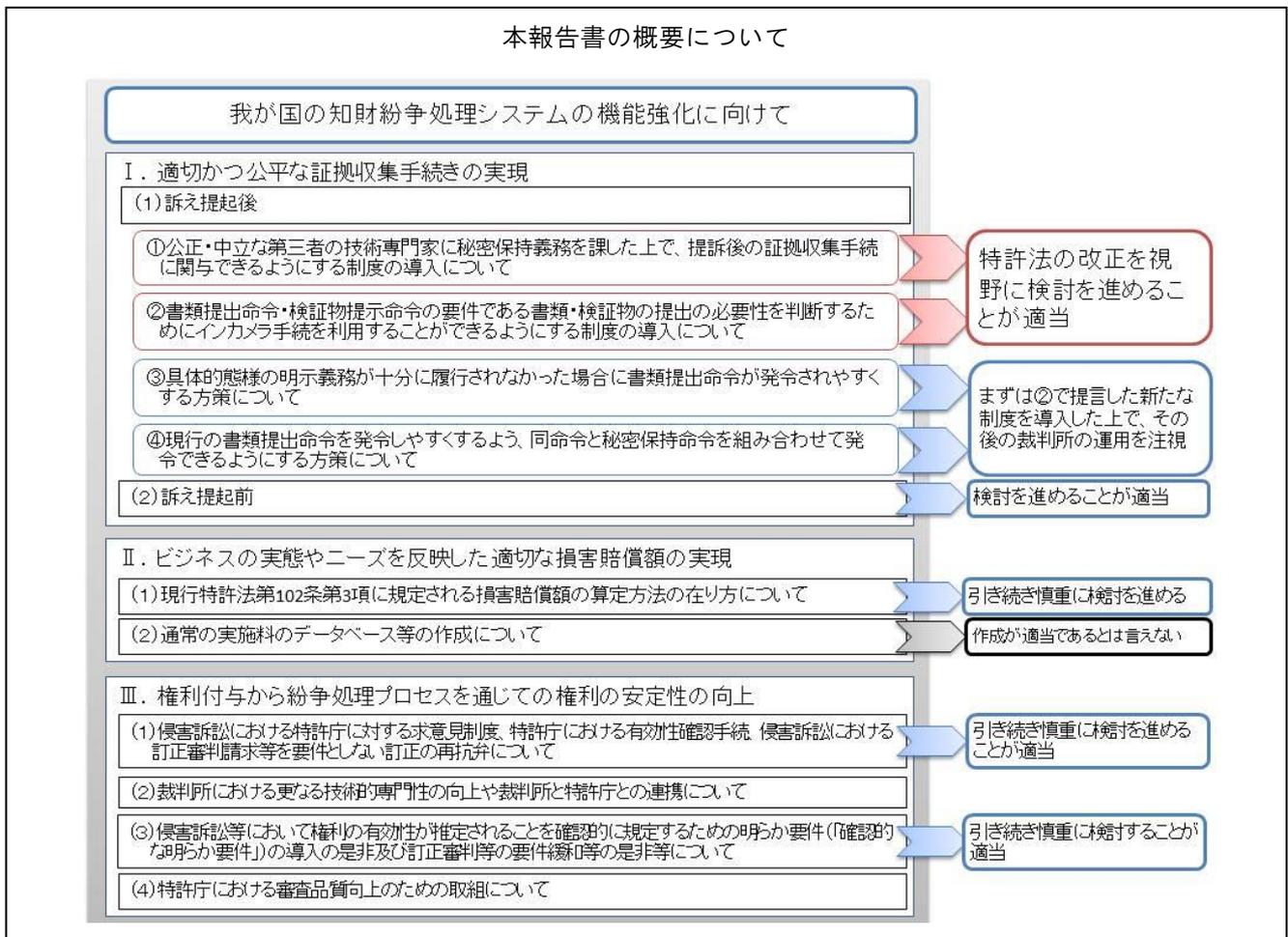
本報告書の概要をまとめますと、以下の図のとおりです。

- (1) まず、訴え提起後の証拠収集手続きについては、
 「特に製造方法の発明等に関する事件において、証拠が被疑侵害者側に偏在し、構造的に侵害立証が困難であるといった特殊性に鑑みて、証拠収集手続きを強化する措置を講ずる必要がある」とされました。しかし、他方で、「強制力のある査察制度」の導入は営業秘密保護の重要性に鑑みて、提訴後であっても避けるべきであり、また「特許紛争の場合にだけ査察の根拠となる情報請求権を認めることができるか疑問である」等の指摘もあったとのこと。そこで、本報告書においては、①「秘密保持の義務を課された公正・中立な第三者の技術専門家が、書類提出命令（特許法第105条第1項）及び検証物提示命令（特許法第105条第4項、同条第1項）における書類及び検証物の提出義務の有無を判断するための手続き（特許法第105条第2項、第3項。「インカメラ手続」）において裁判官に技術的なサポートを行うことを可能にすることや、鑑定人に検証の際の鑑定（民事訴訟法第233条）における秘密保持義務を課すことで、同手

続きを秘密保護に配慮した形で行うことを可能とする」という制度が例示され、具体的な法改正の方向性が示されました（本報告書2～3頁）。

現行特許法においては、秘密保持命令の名宛人は、「当事者等、訴訟代理人又は補佐人」に限定されていることから（特許法105条の4）、これを「技術専門家」や「鑑定人」にまで拡大し、例えば、前者については、インカメラ手続における技術的専門家による裁判官への技術的なサポートにおいて技術的専門家を通じて営業秘密が漏えいし得るリスクを秘密保持命令をもって回避し、手続きの公正・中立性を担保しようとするものと考えられます。

- (2) 上記①に加えて、②「現行の書類提出命令について、侵害立証段階における必要性の要件が高いハードルとなっているとの指摘」を踏まえて、「書類提出命令・検証物提示命令の要件である書類・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利用することができるようにする制度を導入」という法改正の方向性も示されました。もっとも、書類・検証物の提出の必要性は、「他の争点における判断によって結論を導くことができるなどの理由により否定されることもある」ことから、「劇的にインカメラ手続の実施件数や書類提出命令の発令件数が増えるわけではないと



いう意見」も紹介されています（本報告書 3～4 頁）。その他の項目については、基本的に、検討を進めることが適当、引き続き慎重に検討を進めることが適当等と結論付けられております。

このような本報告書の内容・結論ぶりから、近い将来、上記①及び②のような制度を実現するための特許法の改正に関する検討がまず行われ、当該検討結果を踏まえて、法改正が行われるものと窺われます。特許小委のホームページをチェックする等すれば、今後の法改正動向を正確に追うことができます。また、本ニューズレターにおいても、適宜、特許小委の審議経過等をフォローしていく予定です。

4 本報告書から知る、知財紛争処理に関する重要な論点について

本報告書からは、法改正動向以外にも重要な論点について貴重な情報を知ることができます。特許関連訴訟に関する日米の比較が行われ、損害賠償額及び無効化率について著しい差はないと言い得る調査結果が紹介され、加えて、知的財産高等裁判所が統計情報を公表したことです。

まず、特許関連訴訟における米国の陪審による認定額は著しく高額であるものの、米国における裁判官に認容された損害賠償額の中央値は減少傾向にあることが調査・紹介されています（本報告書 7 頁、別紙 1「日本と米国の損害賠償についての状況」16 頁）。さらに、賠償額の算定については、被疑侵害品が販売される市場の規模を考慮する必要があるとされ、日本と米国の名目 GDP 比が 2.5～3 倍程度（2000 年～2014 年）あることも調査・紹介されています（本報告書 16 頁）。

日本の特許関連訴訟における損害賠償額は米国と比べて著しく低いという指摘も聞きますが、単純に考えると、市場規模に 2.5～3 倍程度の開きがあるのであれば、特許侵害製品も同程度の差で販売され得たと見え、損害賠償額について日米で 2.5～3 倍程度の差が出る可能性があり得るにも関わらず、2010 年～2014 年の損害賠償額の中央値を比較すると日米でほぼ同額だったとのことであり、本報告書における調査結果を踏まえると、上記指摘は妥当しないといえるのではないのでしょうか。

また、侵害訴訟等における特許権の無効化率の国際比較も紹介されています（本報告書 9 頁、別紙 2「侵害訴訟等における特許権の無効化率の国際比較」17 頁）。侵害訴訟における無効化率は、米より高いものの、英よりは低く、また、無効審判等における無効化率は、米独よりも低いという調査結果が紹介されています。日本の特許関連訴訟においては無効の抗弁が認められやすいといった指摘も聞きますが、これも、本報告書における調査結果からすれば妥当しないといえるでしょう。本報告

書は、特許権は一定程度安定していると評価できると結論付けています（本報告書 9 頁）。

加えて、知的財産高等裁判所ホームページに平成 29 年 1 月 23 日付で、特許権侵害訴訟の統計情報が公開されたことも紹介されています（本報告書 15 頁）。

具体的には、同日、「特許権の侵害に関する訴訟における統計（東京地裁・大阪地裁、平成 26～27 年）」が公表されました（http://www.jp.courts.go.jp/vcms/lf/tokyo_toukei.pdf）ⁱ。このような取組は初めてといえ、特に、公表情報のない和解に関する統計結果が公表された点に非常に大きな価値があるといえるでしょう。

同統計に基づくと、平成 26 年及び 27 年の事件数が 202 件であったところ、このうち、勝訴的和解も含めれば 94 件すなわち 46%が原告側の勝ちという結論になったと計算できます（なお、「勝ち」とは、債務不存確認認容判決及び金銭給付条項または差止給付条項のいずれかが認められた和解を含みます）。また、和解だけを見ると、ゼロ回答（差止給付条項・金銭給付条項いずれもなしのもの）は、77 件中 16 件（20%）に留まっています。さらには、和解において支払うことが約された金額としては、100 万円以上 1000 万円未満が一番多く（和解 52 件中 23 件）、また、判決により終局した事件（186 件ⁱⁱⁱ）において無効の抗弁が主張された事件が 132 件（70%）であるところ、最終的に判決において無効であると判断された件数は、32 件（17%）に留まったことも分かります。

今回、初めて公表された、このような貴重な統計情報も踏まえて、権利行使側としては、法的手段も含めた今後の知財戦略を検討していくことが有意義であると考えられます。

以上

ⁱ 裁判所が選任した中立的な第三者の専門家が被疑侵害者に対して工場等への立ち入り調査等を行う制度のことをいいます。

ⁱⁱ なお、最高裁判所事務総局行政局が取りまとめたもので、暫定値とのことです。

ⁱⁱⁱ 1 件の特許権侵害訴訟事件で 2 つの特許権が主張され場合は 2 件とカウントするとのことです。