

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会「知財紛争  
処理システムの見直しの検討課題」に対する意見書

2018年（平成30年）11月21日

日本弁護士連合会

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会「知財紛争処理システムの見直しの検討課題に対する提案募集について」に対し、当連合会は以下のとおり意見を述べる。

第1 意見の趣旨

- 1 特許権侵害訴訟における我が国の証拠収集手続は、諸外国と比較して強制力が十分とはいえないと思料する。そのため、我が国の証拠収集手続を少なくとも諸外国と遜色ない程度までに充実させることを検討するべきである。具体的には、イギリスやドイツの制度を参考にしつつ、提訴後査察制度の導入の検討を提案する。また、証拠収集手続の強化に併せて、我が国の秘密保持命令の制度よりは柔軟な形式で弁護士のみに開示する制度を導入するなど、被疑侵害者側の営業秘密にも配慮した制度の導入検討を提案する。
- 2 損害賠償制度に関しては、特許法第102条の損害賠償額の推定規定の要件の明確化は検討に値する。また、実損の認定が低いことが指摘されていることを踏まえ、利益吐き出し型賠償・懲罰的賠償の導入など「実損の填補」の範囲を超えた損害賠償制度の導入も一考に値するが、我が国の実情や国際状況を踏まえ、その要件や効果は慎重に検討されるべきである。その他、侵害事実の確認後は、損害額の交渉を当事者間に委ね、侵害者に情報提供義務を課すことにより和解での早期決着を促す仕組みを導入することや、計算鑑定制度（特許法第105条の2）を拡充することも検討されてよいと考える。

第2 意見の理由

- 1 日本の知財紛争処理システムの現状をどのように捉えるべきか

日本の知財紛争処理システムの現状をどのように捉えるべきか？

- (1) 証拠収集制度について

特許権の侵害においては、製法特許や装置の特許に関する侵害行為のように、侵害行為が侵害者の工場内で行われ外部に表れにくい場合等、証拠が侵

害者側に偏っており、特許権者が侵害の証拠を入手しにくい場合が一般の民事訴訟に比べて多いといえる。

このような場合、特許権者は自己の権利が侵害されているのではないか、という疑いを抱きながらも、具体的な証拠を入手することができないため、訴訟提起を断念し、いわゆる泣き寝入りとなる場合も多い。また、諸外国との比較においても、ディスカバリー制度を有する米国、EUエンフォースメント指令に基づくそれぞれの証拠収集制度を有するドイツ、イギリス及びフランスに比べて、我が国の証拠収集手続の強制力が十分とはいえないと料する。

そのため、我が国の証拠収集手続を少なくとも諸外国と遜色ない程度までに充実させることを検討するべきである。

## (2) 損害賠償制度について

過去10年間の特許侵害訴訟の賠償額（中央値）については、アメリカ、イギリスなどと比較して、裁判所の認定する損害額は相対的に低いことが指摘されている。また、損害額が大きくない事案において、特に権利者が中小企業である場合は、費用対効果の観点から事実上泣き寝入りしなければならないような状況もまま見受けられる。侵害された権利に対して実質的に金銭的填補賠償を十全化するといった考え方は首肯し得るものであり、また、中国、韓国、台湾といったアジア諸国で悪意・故意のある侵害行為について懲罰的賠償制度を導入し、又は、その導入を検討している状況に鑑みれば、「実損の填補」の範囲を超えた損害賠償制度について検討することも一考に値するともいえる。

また、平成10年特許法改正による、損害賠償額の推定規定（特許法第102条）の改正から年月が経っており、特許法第102条に関連する裁判例が多数下されていることに鑑みれば、この間の実務の蓄積に基づく改正も検討すべき時期に来ているといえる。

## 2 証拠収集手続の強化について

### 証拠収集手続の強化について

現行特許法では、証拠収集手続として第105条に書類等提出命令の規定があり、これに従わない場合は、事実擬制（民事訴訟法第224条第1項）の効果が生じることとされているものの、裁判所が当事者から強制的に証拠を収集する手続は存在しない。

○証拠収集手続の強化に向け、どのような仕組みが考えられるか。

上記1(1)で述べた現状に鑑みれば、特許権侵害訴訟における証拠収集をより拡充することが適切である。ドイツやイギリスの制度を参考に、裁判所が選任した中立的な第三者が査察を行い、裁判所が侵害の心証を得た場合に限り権利者に開示するような制度を、我が国の実情に合うように導入することを提案する。

具体的には、訴え提起後に、証拠収集の必要性が認められ、かつ、濫用的な訴えでないことを確認した後、被告に情報開示義務を負わせ、それにもかかわらず被告が適切な情報を開示しない場合に、裁判所が査察命令を下せるという立法が考えられる。具体的な要件や効果の構築に際しては、ドイツやイギリスの制度を参考にすることが適切である。例えば、①裁判所が選任した専門家が、被告企業や工場の現場に行き、同専門家が侵害判断に必要な書類やソフトウェア、出発物質、目的物質等入手し、持ち帰り、後日、裁判所あてに報告書を作成する、②この報告書作成後も、専門家は、原告代理人も含めた何人に対しても、その内容を開示することはできず、守秘義務を負う、③裁判所は、専門家の報告書を吟味し、侵害であるとの心証を得た場合には、報告書のうち必要な範囲を原告側に開示をするといった制度が考えられる。このような制度を導入する場合には、被疑侵害者の営業秘密の保護も重要となるので、例えば、原告側への開示は原告代理人に限定し、裁判官は、開示の前に原告の代表者から開示請求をしないとの上申書を取得することができることにするなど、我が国の秘密保持命令制度よりは柔軟な形式で弁護士のみ営業秘密を開示する、いわゆるアトニーズ・アイズ・オンリーの取扱いを制度上可能にすることが適切である。

なお、査察命令に対し、すぐに不服申立てを認めると、証拠改ざんの恐れが高くなるため、不服申立ての時期については慎重に検討をする必要がある。この点については、証拠収集直後には不服申立てを認めず、原告からの開示申立てを認容する段階で、被告からの不服申立てを認めることが、民事訴訟法上の他の制度とのバランスとの関係で適切である。例えば、専門家が工場等の現場で、必要な資料を採取し、報告書を作成した後は、裁判所だけが報告書を吟味することができる一種のインカメラの状態とし、裁判所が、原告側に報告書の全部ないし一部の開示を認める決定をした段階で、被告に不服申立てを認めることが考えられる。このような形で不服申立てを認めることにより、民事訴訟法の文書提出命令や検証の制度とバランスが取れることになる。他方で、この不服申立てが認められて、一定期間手続が止まるとしても、すでに証拠は收拾

されているので大きな弊害はない。また、裁判所が、報告書の記載を見て、侵害の事実がないと判断すれば、裁判所は、原告に対し、報告書の内容を開示する必要はなく、開示の申立てを却下すればよい。

査察制度の設計に当たっては、上述の例の他にも様々な方法が考えられるが、いずれにせよ要件、効果を明確にし、当事者や現場で対応をする専門家にとって手続の予測可能性や証拠の取扱いの明確性が高く、使いやすい制度にする必要がある。

### 3 営業秘密の保護について

現行特許法では、裁判所が営業秘密を開示した者に対して秘密保持命令をかけることはできるものの(第105条の4)、当事者からの訴訟記録の閲覧請求を制限する制度はない。

○被疑侵害者の営業秘密保護の利益を極力保護しながら、侵害や損害額の立証に必要な証拠をどのように提出させるべきか。

上記2の証拠収集手続の拡充の検討に併せて、被疑侵害者側の営業秘密保護についても検討をするべきである。当事者同士が競合企業であることが多い知的財産権侵害訴訟の分野では、競合企業である相手方当事者に対して、営業秘密を開示することに対する当事者の心理的抵抗が強いため、訴訟に必要な情報の開示が進まないという実態がある。

そのため、いわゆるアトニーズ・アイズ・オンリーの制度を導入し、被疑侵害者の営業秘密の保護を図りつつ、訴訟に適切な証拠が提供されることを促進することを提案する。

### 4 損害賠償額確定のための手続の見直しについて

現行制度では、特許権侵害に対する損害賠償を請求する場合、侵害の存在確認と損害賠償額の確定を一つの裁判で行っている。

○損害賠償額の確定をどのような手続で進めていくのが効率的か。

侵害事実の確認後は、損害額の交渉を当事者間に委ね、侵害者に情報提供義務を課すことにより和解での決着を促す仕組みを導入することは一考に値する。

侵害の有無や無効理由の有無について当事者間に大きな争いがない事件は、当事者間の話し合いで訴訟提起前に解決することが多いという実態にかんがみると、損害賠償義務の確認の判決を裁判所が下しさえすれば、多くの事件で当事者同士の話し合いによる解決も可能になると思われ、早期の紛争解決や訴訟経済に資する効果があると考えられる。

### 5 損害賠償制度の見直しについて

現行特許法では、民法の実損の填補の範囲内における損害額の算定に関する特則として、第102条を設けている。

○損害賠償額の算定方法について、どのような見直しが考えられるか。

(1) 「実損の填補」の範囲内での見直し

平成10年特許法改正による、損害賠償額の推定規定(特許法第102条)の改正から年月が経っており、特許法第102条に関連する裁判例が多数出ている。そのため、このような裁判例を参考にし、第102条1項、2項に関しては、どのような場合に第102条1項、2項の適用が認められるか、どのような場合に推定の覆滅が認められるか、寄与率をどのように考慮すべきであるかといった点を中心に、これまで必ずしも明確でなかった点を明らかにするような改正を検討することを提案する。

(2) 「実損の填補」を超える仕組みの導入について

費用対効果の観点から事実上泣き寝入りせざるを得ない権利者の存在や、国際的な状況も加味すれば、「実損の填補」の範囲を超えた損害賠償制度を検討することは一考に値する。

侵害者の利益の引渡しを求めたり、悪質な侵害者に対し制裁を加えることを目的とした「実損の填補」の範囲を超えた損害賠償請求としては、侵害者に生じた利益を賠償額とする利益吐き出し型賠償や、悪質な侵害者に対して制裁的に損害賠償を認める懲罰的賠償が考えられる。利益吐き出し型賠償との関係でいえば、講学上、準事務管理といった概念が存在し、また、懲罰的賠償との関係でいえば、労働基準法第114条の付加金制度といった類似の制度があり、利益吐き出し型賠償や懲罰的賠償が、我が国の法制度と全く適合しないとまではいえない。そして、懲罰的賠償については、悪質な侵害者の出現を防止することに一定の効果があるとも考えられる。他方で、我が国の裁判例においては、被害者に実際に生じた損害の賠償に加えて、制裁及び一般予防を目的とする賠償金の支払を受け得るとすることは我が国における不法行為に基づく損害賠償制度の基本原則ないし基本理念と相いれないとされている(最判平成9年7月11日民集51巻6号2573頁)。また、これらの賠償を認めることについては否定的な意見があることも事実であり、いわゆるパテントトロール行為を促進するという懸念も存在する。

よって、「実損の填補」の範囲を超えた損害賠償請求の導入を検討するに当たっては、パテントトロールの不当な権利行使を抑止する方策の検討も行った上で、我が国の実情や国際状況を踏まえ、その要件と効果を慎重に検討す

べきである。

(3) 計算鑑定人制度の充実

損害賠償制度に関しては計算鑑定人の権限を強化する等, 計算鑑定制度(特許法第105条の2)をより拡充することも検討に値する。

現在の我が国の実務において, 計算鑑定人は, 損害額の算定が複雑な事件を適切に解決するために一定の役割を果たしており, 計算鑑定人制度をより発展させることは検討されてよい。具体的には, 計算鑑定人の資料の開示請求について強制力を持たせるなど, 計算鑑定人の権限を強化することも考えられる。

以上