

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）」に対する意見書

2019年（平成31年）2月6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」という。）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 訴訟提起後に、当事者の申立てにより、一定の要件の下で、裁判所が、中立公正な専門家に対し、相手方当事者の工場等において必要な資料を収集して報告書を作成する旨の命令をすることができる制度を設けることには賛成する。

ただし、同制度の導入に当たっては、知的財産権の実効的な保護のために証拠収集手続を充実させるべき観点からは、命令の発令要件（特に「補充性」要件）を過度に厳格なものとするべきではないと考える。また、申立人代理人弁護士のみで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可能とすべきである。

さらに、証拠収集に関する決定自体に対して不服申立てを認めることは適切でない。また、命令の要件及び効果の明確化や命令の公開を含めて、制度の予測可能性を高めるために適切な措置を講ずるべきである。

- 2 損害賠償額の算定方法の見直しについて、一層の改善を図るべく、改めて損害賠償額算定方法の在り方について検討を行うことには異論はない。

特許法第102条第1項と第3項の重畳適用の可否に関する法改正の提案については、その前提となる立法事実や改正の趣旨、重畳適用がされるための要件をより具体的に検討するとともに、明確にすべきである。

特許法第102条第2項と第3項の重畳適用については、第1項における議論とは別個独立して重畳適用の可否及び要件について検討し、重畳適用を認めるとすればその要件を明確にすべきである。

特許法第102条第3項については、相当実施料増額に働く考慮要素を明確化する改正を行うのであれば、改正の趣旨やその要件を明確にすべきである。

- 3 紛争解決手段の選択肢の整備として継続的な検討事項とされた二段階訴訟制度は、特許権侵害事実の確認後における当事者間の和解決着を促す仕組みとして一考に値するので、引き続き検討を重ねられたい。

## 第2 意見の理由

### 1 証拠収集手続の強化について

#### (1) 検討の方向性について

特許権の侵害事案においては、製法特許や BtoB で取引される製造装置の特許を巡る侵害行為の成否を判断する場合を典型として、被疑侵害者側の実施態様を客観的に裏付けるべき証拠が被疑侵害者側に偏っており、特許権者が侵害事実の根拠となるべき証拠を容易に入手できない場合が一般の民事訴訟に比べて典型的に多いと思われる。このような場合、諸外国と比較しても、現状、我が国の証拠収集手続が実効的かつ十分に機能しているとは言いがたく、その結果、我が国における特許権者の保護が十分とは言いがたいとの誹りを受けざるをえない面もあったと考える。そのため、当連合会が平成30年11月21日付け「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」（以下「前回意見書」という。）において提言したとおり、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べきである。

この観点において、「証拠収集手続の強化に向けては、まずは、提訴後の新たな証拠収集手続の導入を検討することとし、その際、制度の濫用防止や営業秘密等の保護のための手当てを講じることを検討すべきである」（本報告書案9頁）として、被疑侵害者側の利益にも配慮しつつ、提訴後の証拠収集手続を強化することを目指す本報告書案の検討の方向性に関しては、当連合会としても賛成するものである。

#### (2) 制度の具体的な設計について

本報告書案の証拠収集手続の強化制度の具体的な設計については、①訴訟提起後に、当事者の申立てにより、一定の要件の下で、裁判所が、中立公正な専門家に対し、相手方当事者の工場等において必要な資料を収集して報告書（以下「報告書」という。）を作成する旨の命令をすることができる制度（以下「本制度」という。）を設けること、②報告書については、裁判所が適切と考える範囲で、申立人側に開示する範囲を定めるといった制度の基本的な考え方については、当事者双方の手続的な公平性が担保される限り、当連合会

としても賛成する。ただし、具体的な制度の設計について、以下のとおり各論的に意見を述べる。

#### ア 発令要件について

証拠収集命令の発令要件については、①必要性、②蓋然性、③補充性、④相当性の4要件とするとされている。また、本手続は、いわば「伝家の宝刀」として運用されることが期待されるとしている（本報告書案9頁）。

前記第2・1（1）のとおり、我が国の証拠収集手続を充実させることを検討すべき観点からは、証拠収集命令の発令要件を過度に厳格なものとするべきではないと考える。とりわけ、補充性の要件について、他の手段で収集が容易ではないことを求めることとの関係で、あらかじめ書類提出命令や検証物提示命令の申立てをすることを一律に求めるべきではなく、個別具体的な事案の事情に応じて、本手続を柔軟に活用する途を開くような要件設定がなされるべきであると考え。このような意味において、本手続を「伝家の宝刀」として位置付ける必要まではないと考える。

#### イ 営業秘密保護について

当事者が競合企業同士であることが多い特許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は強い。そのため、秘密保持命令等では相手方当事者への開示を制限する対応ができない範囲については、申立人代理人弁護士のみで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可能とし、当事者の納得感と被疑侵害者の営業秘密の保護とのバランスを図ることが適切である。このような取扱いが認められないとなると、申立人側としては、手続の実態を把握できる機会がなくなるだけでなく、被疑侵害者側においても、秘密保持命令による保護だけでは、申立人本人への開示が制限できないとして、本制度の適用や、具体的な運用方法に対して過度な反発を招く恐れがあり、本制度の円滑な運用が妨げられることが危惧されるからである。

本制度では、専門家が被疑侵害者の事業所や工場等から証拠を収集し、報告書を作成することが予定されている。この報告書について、裁判所が一定の範囲に絞って開示を認めるとしても、その判断過程を申立人側が一切確認できないというのは、当事者対等の民事訴訟制度の趣旨に反

する。他方で、申立人本人であれば報告書を閲覧することができるというのでは、秘密保持命令等による対抗手段があるとはいえ、被疑侵害者側が証拠収集について積極的に協力することは期待しがたい。

したがって、本制度については、裁判所が提出の必要性を認めた報告書における開示・非開示の範囲を定めるに当たり、アトニーズ・アイズ・オンリーの取扱いを可能とすべきである。

#### ウ 不服申立てについて

本報告書案では、申立てに対する裁判所の証拠収集の命令及び却下に対しては、不服申立て手続を認めるとしている（本報告書案12頁）。

しかしながら、証拠収集に関する決定自体に対して不服申立てを認めることには疑問がある。証拠収集に関する決定の発令自体は、具体的な営業秘密の開示の問題を生じさせていない点に鑑みれば、証拠の採否を判断すべき事実審裁判所の証拠調べの決定事項であり、最判平成12年3月10日（民集54巻3号1073頁）及び最判平成12年12月24日（民集54巻9号2743頁）からしても、証拠の申出に対する事実審裁判所としての裁量の範囲内と考えてきた我が国の司法体系と整合するかについて慎重な検討を要する。実務的にも、即時抗告等の不服申立て手続を認めた場合、発令裁判所と上級裁判所との間で事件の分属が生じることから、判断の透明性に資するとはいえ、最終の発令自体にまでに時間を要するという問題点も存在する。

以上からすれば、不服申立てについては、当連合会の前回意見書で提案したとおり、裁判所が、申立人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認めることが適切であり、発令段階で不服申立てを認めることは、必ずしも適切なものとは即断できるものではなく、なお、慎重な検討が必要である。

#### エ 制度の予測可能性について

本制度が活用されるためには、当事者、裁判所及び専門家にとって証拠収集命令の要件及び効果が明確で、予測可能性が高いものであることが望まれる。そうでなければ当事者が本制度の利用を躊躇し、本制度が形骸化するおそれがある。

したがって、本制度の導入に当たっては、証拠収集命令の要件及び効果を定めるとともに、改正関連の資料において、当該要件及び効果の意義について明確に説明することが望まれる。これに加えて、裁判所の発

令事案及び却下事案が、可能な限り広く公開されることを期待する。

## 2 損害賠償額算定方法の見直しについて

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、前回意見書で提案したとおり、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、本報告書案において、損害賠償額の算定方法の一層の改善を図るべく、改めて損害賠償額算定方法の在り方について検討を行うことには異論はない。その上で、本報告書案における検討内容について、以下のとおり各論的に意見を述べる。

### ① 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

本報告書案は、特許法第102条第1項で推定された損害が覆滅された場合について、「立法上、第1項本文の『実施の能力』がないことを理由とする覆滅部分と第1項ただし書の『販売することができないとする事情』があることを理由とする覆滅部分について、損害賠償額として相当実施料額を認められる場合もあり得る旨を規定上明確にし、具体的にどのようなケースにおいて相当実施料額が認められるかについては、引き続き、裁判実務の動向を注視することとする。」とし、特許法第102条1項と同第3項のいわゆる重畳適用を認める場合もあり得るとの法改正をすることを提案している（本報告書案18頁）。

しかしながら、本報告書案は、重畳適用については、「肯定説」、「否定説」、「折衷説」があること等を述べるにとどまり、上記法改正を行うべき必要性等については必ずしも明らかにされていない。

また、本報告書案の提案は、重畳適用が認められる場合もあり得る旨の規定を設けるとしているが、このような規定を設けたとしても、重畳適用を認めるか否かは一義的に決まるものではなく、裁判所の解釈に委ねられるものとしており、適用のための要件が明確となるものではない。

したがって、特許法第102条第1項と第3項の重畳適用の可否に関する法改正の提案については、その前提となる立法事実や改正の趣旨、重畳適用がされるための要件をより具体的に検討するとともに、明確にすべきである。② 特許法第102条第2項で覆滅された部分の相当実施料額について

本報告書案は、特許法第102条第2項の適用の際に、推定が覆滅された部分に関し、「第1項による覆滅部分について相当実施料額が認められ

る旨を規定する場合には、別途の条文化の措置がなくても、第2項による覆滅部分についても同様の扱いが認められることと解釈されることが考えられる。」としており、特許法第102条第1項について改正をした場合には、同第2項については改正がなかったとしても同様の取扱いがなされるとの解釈がされることが考えられるとしている（本報告書案19頁）。

しかしながら、特許法第102条第2項については、同第1項と規定ぶり（要件及び効果）が同じであるとはいえず、同第1項の場合と同列に取り扱うことができるかについて疑問なしとは言えない。本報告書案においては、この点に関する分析が見られない。

したがって、特許法第102条第1項の改正により、同第2項に別途の条文化の措置がなくても第2項による覆滅部分について同様の効果が生じるとの解釈がされるところは早計である。第2項については、第1項における議論とは別個独立して重畳適用の可否及び要件について検討し、重畳適用を認めるとすればその要件を明確にすべきである。

### ③ 特許法第102条第3項の考慮要素の明確化について

本報告書案は、特許法第102条第3項の考慮要素の明確化に関し、増額に働き得ると考えられる考慮要素として、「有効な特許が侵害されたことが認定されていること」、「特許権者による実施許諾の判断機会の喪失」、「侵害者は契約上の制約を負っていないこと」を挙げるとともに、「条文化に当たっては、想定される増価要素を網羅的に規定するのではなく、例えば、裁判所は、相当実施料額の認定に当たり、特許権の侵害の事実が認められたことを考慮することができる旨などを概念的に規定し、当該文言の中で、様々な考慮要素を読み込めるようにすべきである」としている（本報告書案20頁）。

この点について、「特許権の侵害の事実が認められたことを考慮することができる旨などを概念的に規定」という文言からは、具体的にどのような改正を企図しているのかが判然としないが、いずれにせよ、改正を行うというのであれば、改正の趣旨やその要件が明確になるような文言とすべきである。

## 3 紛争解決手段の選択肢の整備について

本報告書案の作成に当たって、今般、紛争解決手段の選択肢の整備として、二段階訴訟制度の選択肢の創設、及び訴訟にかかる費用負担軽減の方策が慎重に検討された結果、継続検討する事項と位置付けられた（本報告書案26頁及

び28頁)。以下、これらの事項について意見を述べる。

① 二段階訴訟制度について

今般、導入が検討された二段階訴訟制度は、特許権侵害の早期差止めを実現するとの趣旨から、ドイツ、イギリスの特許権侵害訴訟のあり方を参考として、従前、差止め請求訴訟と併合して提起される損害賠償請求訴訟に関して、金銭給付の訴えの類型で訴訟提起せざるを得なかった実務に関して、損害賠償義務を負うことの確認の訴えの類型で訴訟提起を行えるとしつつ、後訴において損害額を確定させる訴訟提起を可能とする旨の方策が検討されている。

この二段階訴訟制度の選択肢の検討は、前回意見書で述べたとおり、侵害事実の確認後に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って和解での決着を促す仕組みであり、一考に値すると考える。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無い事件は、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鑑みると、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。

② 訴訟費用負担軽減のための方策について

当連合会としては、①国民の裁判を受ける権利の実現、②中小企業のベンチャー企業や個人発明家の知的財産権を活用する機会の確保、③大企業が保有する知的財産権資産の円滑かつ実効的な確保の観点から、訴訟費用負担軽減のための方策の検討が継続すること自体には賛成する。

以上