

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  
「A I ・ I o T技術の時代にふさわしい特許制度の在り方－  
中間とりまとめ－（案）」に対する意見書

2020年（令和2年）7月2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「A I ・ I o T技術の時代にふさわしい特許制度の在り方－中間とりまとめ－（案）」（以下「中間とりまとめ案」）に対し、当連合会は以下のとおり意見を述べる。

なお、今回の中間とりまとめ案に関する意見募集期間はわずか2週間であったが、このような期間設定では、意見を述べるべき関係団体が内部の意見を集約して機関決定をするだけの手続的な時間を確保することができない。今後貴庁において意見募集を行う際は、意見募集手続を形骸化させず実効あらしめるため、関係団体が必要な内部手続を履践した意見を期間内に提出できるよう、十分な余裕をもった期間設定をするよう強く求める。

#### 第1 意見の趣旨

- 1 早期の特許紛争解決を図る新たな訴訟類型として、二段階訴訟制度の具体化に向けて検討を継続することに賛成する。
- 2 当事者本人への証拠の開示を制限する仕組みを設けることに賛成する。かかる仕組みを設けるに当たって、当事者の同意を要件とすることには反対する。仕組みの導入によって、訴訟において積極的に証拠が開示されるような形での制度設計を検討すべきである。
- 3 第三者意見募集制度の導入は、判決結果の妥当性の向上に資するものであり賛成である。今後、具体的な制度化に向け、個別の論点について議論を深めていくべきである。
- 4 代理人費用の敗訴者負担については、二重の弁護士報酬の負担を懸念して訴訟提起の萎縮効果をもたらすおそれがあること、敗訴時において相手方弁護士報酬を負担しなければならないとの懸念から、本来自由になされるべき当事者の訴訟追行及び解決方針の策定に影響が生じる等の弊害があるため、導入に強く反対する。
- 5 損害賠償制度に関し、利益吐き出し型賠償制度について今後も更なる議論を深めていくことに賛成する。利益吐き出し型賠償制度に関する議論に当たって

は、様々な事情を勘案しつつ、利益吐き出し型賠償制度を新たに設けることの要否、意義、制度設計の在り方、適用要件（侵害者の主観的要件又は悪意性の要否）及び効果（覆滅を許すか、利益の概念）等について、具体的な事例等をも素材として、十分かつ慎重に検討すべきである。

- 6 訂正審判等における通常実施権者の承諾については、基本的な方向性として、訂正審判の請求又は訂正の請求における通常実施権者の承諾を不要とする方向で改正を検討すべきであり、今後、具体的な制度化に向け、個別の論点について議論を深めていくべきである。
- 7 差止請求権を直接制限する規定を特許法に設けることには賛否両論があり、差止請求権の制限の在り方については、引き続き議論をしていくべきである。

## 第2 意見の理由

### 1 二段階訴訟制度について

円滑な紛争処理に向けた知財紛争処理システムとのテーマに関して、中間とりまとめ案においても早期の紛争解決を図る新たな訴訟類型として詳細な検討結果が示された、いわゆる二段階訴訟の創設について、当連合会としては、これまで二度にわたって、その検討を一考に値するものとして、その検討継続に対し前向きに意見表明をしてきた。

すなわち、意見募集がなされた中間とりまとめ案で検討されている二段階訴訟制度は、具体的な法案の形でないため、ある程度、広く制度を捉えざるを得ないものであるが、概要、知的財産権侵害に対する救済の手段として法が用意する不法行為に基づく損害賠償を求める訴訟手続に関して、損害賠償等の金銭支払義務の存否の確定手続、あるいはその基礎となるべき侵害事実の有無の確定手続について、確認の訴えとしての終局判決を求める地位、及びこれを争う地位を紛争当事者に認めるとともに、具体的な賠償額を定める金銭支払請求権としての損害賠償請求については、その後に提起する給付の訴えとしての終局判決を求めることを認める訴訟類型、及びこれに派生し検討を要する紛争の解決手続であると総括することができる。現行法の下では、差止請求訴訟のみを提起し、差止請求認容判決確定後に後訴としての損害賠償請求訴訟を提起した場合には、差止請求認容判決の既判力は後訴には及ばないと解され、侵害成否判断の結論が変わり得るところ、二段階訴訟制度は、後に提起される可能性がある賠償額確定の訴訟との関係においても早期に侵害成否判断を確定する意義を有するものと位置付けられる。

従前にも、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会が2019年(平

成31年) 1月25日に意見募集を行った「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)」の報告書において継続検討事項となった二段階訴訟の検討に対して、当連合会は、2019年(平成31年)2月6日付け意見書をもって、「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在り方を参考として、従前、差止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。」として、検討を前向きに継続するよう意見表明をしてきたものである。

同小委員会報告書を踏まえ制定された令和元年5月17日法律第3号「特許法等の一部を改正する法律」の衆議院及び参議院での審理においても、二段階訴訟に関しては、「諸外国の動向も注視しつつ、引き続き検討する」という検討継続が附帯決議に明記されたところ、中間とりまとめ案においては、従前の検討対象であるドイツ、イギリスに加え、フランスにおいて定着している二段階訴訟の実務が紹介されるとともに、我が国の民事訴訟法の実務との整合性や、確定まで時間を要する損害賠償請求をめぐる訴訟手続の前例と位置付けることも可能な消費者裁判手続特例法における共通義務確認の訴えが紹介された上、印紙代の低減可能性の言及等の実務的な分析等も含め、同小委員会の検討結果が詳細に示されたところでもあり、当連合会は、その論点整理を評価するものである。

当連合会は、二段階訴訟制度の具体化に向けて検討を継続することに賛成する。

## 2 当事者本人への証拠開示制限について

中間とりまとめ案では、証拠に含まれる営業秘密部分について、当事者本人

の閲覧等の請求権を制限する仕組みを検討している。その上で、当事者本人への証拠の開示を制限する仕組みを設けることで、訴訟の場に十分な証拠が提示されるようになることが期待され、有意義であるとする一方で、途中で代理人がない状況が生じた場合の取扱い、開示先の範囲、当事者の同意を要件とすべきかといった課題が存在することが提示され、結論として意義のある制度の検討に向け、残された個別の論点について、更に議論を深めていくことが適当であるとされている（中間とりまとめ案25～28頁）。

当事者本人への証拠開示制限については、当連合会は、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」に関する意見募集に対し、2018年（平成30年）11月21日付け意見書を提出している。意見書において、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べきとの意見を述べた。

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。知的財産権侵害訴訟を活性化するためには、事案の解決に必要な証拠が訴訟において提示されることが必須であり、当連合会としては、一定の要件のもと当事者本人への証拠の開示を制限する仕組みを設けることに賛成する。

かかる仕組みを設けるに当たって、中間とりまとめ案では、当事者の同意の要否が課題として挙げられているが、当連合会としては当事者の同意を要件とすることには反対する。当事者本人への証拠開示制限について同意がある場合は、現在の実務上においても、当事者本人への証拠開示を制限することを条件として、秘密保持契約を締結した上での証拠開示が期待できるのであって、当事者の同意を要件とした制度を導入したとしても、現状が変わるものではなく制度を導入する意味がない。

訴訟の場で、争点となる主張を基礎付ける事実の存否を適切に判断するために必要な証拠が提示されないのであれば、我が国の知的財産権侵害訴訟制度が信頼されず、特に、多国間にわたって権利侵害が問題となる事案ではフォーラムとして選択されないという問題も生じ得る。そのため、仕組みの導入によって、訴訟において積極的に証拠が開示されるような形での制度設計を検討すべきである。

### 3 第三者意見募集制度について

中間とりまとめ案では、裁判所による多角的な観点からの判断を手助けできるように、裁判所が、事案に応じて、第三者から幅広い意見を募ることができるような仕組みについて検討している。その上で、裁判所が必要と認めるときに利用できるような第三者意見募集制度の導入について、大きな異論はなく、残された議論について引き続き議論を深めていくべきであるとされている（中間とりまとめ案29～31頁）。

第三者意見募集制度については、当連合会は、特許庁特許制度研究会報告書「特許制度に関する論点整理について」に対して、2010年（平成22年）3月18日付け中間意見書を提出している。中間意見書において、日本版アミカスブリーフ制度の導入について賛成すると述べた。また、当連合会は、知的財産高等裁判所大合議事件（平成25年（ネ）第10043号事件）に関する意見募集に対して、2014年（平成26年）3月19日付け意見書を提出している。意見書において知的財産高等裁判所の意見募集の取組を高く評価すると述べた。

影響力の大きい判決を下すに際して、知的財産高等裁判所が判断に慎重を期し、訴訟当事者の協力の下、当事者以外の第三者からも広く意見を求め、司法判断の一助とすることは、判決結果の妥当性の向上に資することはいうまでもなく第三者意見募集制度の導入には賛成である。今後、具体的な制度化に向け、個別の論点について議論を深めていくべきである。

#### 4 代理人費用の敗訴者負担について

中間とりまとめ案では、中小企業にとっても利用しやすい知財紛争処理システムとするため、代理人費用の敗訴者負担について検討している。より具体的には、当事者双方が訴訟代理人を選任しており、かつ、双方の申立てがあった場合において、代理人費用を敗訴者負担とすることとし、原告・被告いずれについても敗訴者負担を適用する両面的敗訴者負担制度について審議を行ったとしている。その上で、両面的敗訴者負担制度を導入することには否定的な意見が大半であったとし、敗訴者負担制度化に向けた検討を進めていくことが困難な状況であるとしている（中間とりまとめ案32～33頁）。

代理人費用の一般的（双方向的）敗訴者負担制度については、当連合会は、その導入に強く反対するとの意見を述べている（2000年（平成12年）10月18日付け「弁護士報酬の敗訴者負担制度に関する決議」）。同意見では、二重の弁護士報酬の負担を懸念して訴訟提起の萎縮効果をもたらすおそれがあること、原告及び被告のいずれの立場においても敗訴時において相手方弁護士

報酬を負担しなければならないとの懸念から、本来自由になされるべき訴訟進行及び解決方針の策定に影響が生じ、意に反する解決を受け入れてしまうことになりかねないことを指摘している。知財訴訟においても上記の事情は変わるものではなく、当連合会は、上述の弊害に鑑みれば、代理人費用の敗訴者負担制度を導入することに強く反対する。

## 5 特許権者の金銭的救済の充実について

中間とりまとめ案では、懲罰的賠償制度及び侵害者利益吐き出し型賠償制度について検討している。その上で、懲罰的賠償制度については否定的な意見が多く出され、早期の制度化に向けた検討を進めることには慎重であるべきだと考えられるとしている。利益吐き出し型賠償制度については、制度の根幹に関わる部分を含めて、関連論点について更なる議論が必要であるとしている（中間とりまとめ案34～39頁）。

損害賠償制度については、当連合会は、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」に関する意見募集に対し、前掲2018年（平成30年）11月21日付け意見書を提出している。意見書において、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は一考に値するが、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すべきとの意見を述べている。

今回の中間とりまとめ案では利益吐き出し型賠償制度について今後も更なる議論が必要であるとしているところ、当連合会としては、かような議論を深めていくことに賛成する。利益吐き出し型賠償制度に関する議論に当たっては、特許法102条2項の適用に関する知財高裁大合議判決（令和元年6月7日（平成30年（ネ）第10063号）及びその後の裁判例の状況、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、国際的な状況及びパテントコントロールの不当な損害賠償請求権権利行使等の様々な状況も勘案しつつ、利益吐き出し型賠償制度を新たに設けることの要否、意義、制度設計の在り方、適用要件（侵害者の主観的要件又は悪意性の要否）及び効果（覆滅を許すか、利益の概念）等について、具体的な事例等をも素材として、十分かつ慎重に検討すべきである。

## 6 訂正審判等における通常実施権者の承諾について

特許法上、訂正審判を請求するとき又は訂正を請求するときは、通常実施権者等の承諾が必要とされているが（特許法第127条、第134条の2第9項）、

ライセンス態様等の変化に伴い、訂正審判等において全ての通常実施権者の承諾を得ることが、現実的には困難なケースが増加している。また、ライセンス契約後の関係悪化により承諾が得られなくなるケースもあり、その場合、無効審判請求等に対する訂正請求や無効の抗弁に対する訂正の再抗弁ができなくなり、特許権者の防御手段が実質的に失われることも懸念される。

他方、通常実施権は特許権者に対して差止請求権や損害賠償請求権を行使しないように求める不作為請求権であると解されており、非独占的な通常実施権者であれば自ら実施できれば権利の目的は達成しているといえるものであり、第三者が当該発明を実施することによる不利益は法的に保護されたものではなく経済的なものにすぎないと評価し得る上、訂正により権利範囲が狭くなり通常実施権者が実施している製品が権利範囲から外れたとしても当該特許との関係においては引き続き実施が可能であるから、訂正に対して通常実施権者に対して法的な保護を与え特許権者の訂正の自由を制限することを正当化できるような不利益が通常実施権者には生じないとの指摘もあるところである。

以上に加え、諸外国においては、訂正審判の請求又は訂正の請求における通常実施権者の承諾を不要と規律が大勢を占めることをも踏まえれば、基本的な方向性として、訂正審判の請求又は訂正の請求における通常実施権者の承諾を不要とする方向で改正を検討すべきである。

もともと、通常実施権の中には、契約に基づくものだけでなく、職務発明における通常実施権のように法定のものもあり、また、契約に基づくものであっても、第三者に実施許諾をしないという義務を伴う独占的通常実施権もあることから、通常実施権の態様及び機能等に応じた具体的検討が必要である。

さらに、専用実施権者及び質権者の承諾に関する規律及び通常実施権者に対する通知の要否についても別途の検討が必要であることを付言しておく。

## 7 差止請求権の在り方について

### (1) 差止請求権の制限の必要性

新規立法の必要性は別として、差止請求権が制限されるべき場合があることについては異論ないと思われるものの、具体的にどの類型について差止請求権が制限されるべきであるかについては議論が分かれる。この点については、前述の2010年（平成22年）3月18日付け中間意見書でも言及しており、同意見書の別紙として、差止請求権が制限されるべき場合として議論の対象となる類型（又は考慮要素）の整理も行っている。

### (2) 新規立法の必要性

差止請求権を制限するためには、既存の法理（権利濫用・違法性の相対的認定、一部認容主文の活用）の活用で十分であるとする見解と予測可能を高める等の観点から、差止請求権を直接制限する規定を設けるべきとの見解に分かれる。

### (3) 留意点

今後の議論の際には、以下の視点が重要である。すなわち、差止請求権を制限すべき理由には、①特許法の目的である産業の発達を阻害するというものと、②国民の生命健康を守る等公共の利益のため（特許法93条）というものの2つがあることを意識すべきであるが、小委員会における議論は、①に偏りすぎており、今後は、②の点も十分意識して議論すべきである。

さらに、各論の議論をする際にも、具体的局面における制限の必要性のみならず、常に、特許発明に対して一定期間実施の独占権が付与されている趣旨（発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する：特許法1条）に遡った深い検討が必要であることも留意すべきである。

以上