



いまどきの知財「2題」



長谷川 芳樹
所長・弁理士

本誌第70号(2014年4月)の視点「TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)と日本の知財問題について考える」で法定損害賠償制度に言及した。報道発表では商標法改正によってTPP規定を担保するようだが、実効性に疑問がある。TPP非加盟の中国では、特許で実効性の高い法定賠償制度が機能しているのに驚かされる。

本誌第73号(2015年4月)の視点「特許法104条の3を見直すべき時期」でダブルトラック問題を論考したが、特許異議申立制度の開始により状況が変わった。これを検証しつつ、同条を見直す意義と方向性を考えたい。

毎号の恒例で、創英の経営者・所長という立場をちょっと離れて、一人の弁理士として「本音」を書きますので、勇み足の議論や耳障りな指摘があまりなくても、何卒ご容赦ください。

第1題

日・中の知財保護に都市伝説!?

特許庁公表資料「TPP協定を担保するための商標法改正について」(平成28年2月12日、以下「公表資料」という。)によると、協定第18.74条7は「各締約国は、民事上の司法手続において、商標の不正使用に関し、次のいずれか又は双方の損害賠償について定める制度を採用し、又は維持する。(a)権利者の選択に基づいて受けることができる法定の損害賠償 (b)追加的な損害賠償(注 懲罰的な損害賠償を含めることができる)」と規定している。

商標の不正使用に限定されているが、損害額の立証を必要とせず法定の賠償額を請求できるという内容だから、このTPP協定は侵害の抑止(侵害し得の防止)で実効性が期待できる。また、懲罰的損害賠償には議論があっても追加的な損害賠償も請求できるとすると、正当な商標権保有者の法的保護の実効性は高まるといえる。ところが、上記公表資料が示す「TPP協定を担保するための商標

法改正の方向性」は、次のようになっている。

- ・民法の原則を踏まえ、追加的な損害賠償ではなく、法定の損害賠償に関する規定を整備する。
- ・具体的には、商標の不正使用による損害の賠償を請求する場合において、当該登録商標の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を損害額として請求できる規定を追加する。

協定第18.74条7(b)の追加的な損害賠償の話が消えており、一見すると「協定違反では？」と錯覚するが、協定第18.5条には「各締約国は、自国の法制及び法律上の慣行の範囲内でこの章の規定を実施するための適当な方法を決定することができる。」と規定されているので、日本の民法(不法行為法)の原則の下では、追加的な損害賠償を除外して法定の損害賠償に限定しても協定違反にはならないようだ。

それでは、この法定損害賠償額

はいかほどかという、上記の通り「登録商標の取得及び維持に通常要する費用」相当額というから、商標不正使用の抑止効果がどの程度期待できるのか、疑問である。内閣官房から公表された「TPP協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案の概要」(平成28年3月)では、この相当額は「出願料3,400円+(8,600円×商品の種類数)+登録料28,200円×商品の種類の数」という計算式が示されており、おおよそ数万円にしかならない。

知財軽視の輩がいて「日本では

数万円の法定賠償金を払えば済むから、商標権者に見つかって文句を言われるまで気にせず他人の商標を不正使用しよう」と考えるような怖れはないと言えるのか。

《特許保護で日・中比較すると…》

特許については、法定の損害賠償制度はTPP協定の締結に伴う検討のテーマになっていないが、お隣の中国では15年前に同様の制度が施行され、実際に活用されている(詳細は創英HPの知財トピックスの頁を参照されたい)。そのあたりの状況は、知財評論家の荒井寿光

氏(元特許庁長官)の質問に対する中科專利北京本社法律部の回答から容易に理解できるので、両者の許可を得て転記する(囲み記事1)。

特許侵害があつて損害額が立証されると、それに応じて賠償額が決定される点では日本も中国も同じだが、中国では損害額等を立証するのが困難という知財特有の事情に鑑みて、上限を100万元(約1,500万円)とする法定賠償が適用され、その3倍化が予定されている。日本には、このような法定賠償制度は旧来の民法の原則に反するとして存在せず、ようやく、TPP協定に伴って商標法で立法される予定となったが、その法定賠償額は数万円(権利の取得や維持に要する費用)に過ぎない。

中国に比べると日本では知的財産が適切に保護されている、というのは事実と反する俗説/都市伝説の一種に過ぎない、というのは言い過ぎだろうか?

【囲み記事1】

Q：荒井寿光氏 A：中科專利北京本社法律部

Q1：中国の特許の「法定賠償」は、いつから導入されたのですか?

A1：初めて導入されたのは、2001年の最高人民裁判所による司法解釈(最高人民法院特許紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定)で規定されました。当時は上限が50万人民元になっていましたが、2008年正式に特許法の65条として施行された際、上限が100万人民元になりました。現在検討中の新特許法では、さらに300万人民元に引き上げられる予定です。

Q2：法律では、どのように規定されていますか?

A2：賠償額を計算する際、優先的に適用するのは権利者の損失、侵害者の不当所得、または特許

ライセンス料の合理的倍数、のいずれかです。どれも立証できない場合にのみ、裁判所が状況を考慮して賠償額を決定し、いわゆる法定賠償を使います。

Q3：「法定賠償」は、よく使われますか?

A3：非常によく使われています。2013年に中南財経政法大学が実施した2008年から2013年まで4,700件あまりの知的財産案件に対する調査によると、法定賠償が適用された比例は97.25%に達したということです。その背景には、別の方法で賠償額を立証するのが困難ということと、裁判所が証拠に関して保守的傾向にあり、厳しく真実性の証明を要求することが背景があると推察されています。

第2題

特許法104条の3を見直す意義と方向性

特許の有効・無効の対世的な判断は特許庁の無効審判で行なわれ、裁判所は侵害訴訟でその有効性を対世的には否定できない。このような特許庁と裁判所の権限分掌は、キルビー最高裁判決(最判平12年4月11日民集54巻4号1368頁、以下「キルビー判決」という。)の前後で変わるものではなく、同判決は、無効の明白性と予見確実性が認められる場合は、権利濫用による特許権の行使制限を容認した。つま

り、無効理由の存在が立証されただけでは不十分であって、「特許に無効理由が存在することが明らかであって前記のとおり無効とされることが確実に予見される場合」(判決文)には権利行使が制限される、と説示した。ところが、法104条の3では明白性の要件も予見の確実性も取り払われた。この間の経緯については**囲み記事2**を参照して頂きたいが、法104条の3は、キルビー判決の射程を判決文に則って理解することなく、その後の下級審の判決動向を踏まえて(むしろ、下級審の判決傾向を幅広く追認するかのようか?)立法された。

法104条の3第1項の規定振りに着目すると、「当該特許発明が…123条1項各号に該当するときは…」というのではなく、「当該特許が…無効審判により無効にされるべきものと認められるときは

…」と規定していることから、無効審判と侵害訴訟における無効性の判断基準が全く同一となり、ダブルトラックの問題が顕在化した。

《法104条の3の問題点は4つ》

下記①～④の問題点は、侵害裁判で無効の抗弁が認められる場合を「当該特許が…無効審判により無効にされるべきものと認められるときは…」とした、法104条の3第1項の規定振りから生じている。

① 弁論主義と職権探知主義

侵害訴訟では弁論主義が手続きのベースに据えられているから、無効判断に有用な公知例であっても、当事者が主張、立証しない限り証拠等として採用されない。ところが、無効審判は、特許の公的性格に鑑みて職権主義が採用されており(法153条)、これは弁論主義(判決の基礎となる事実の収集は当事

者の権能かつ責任であるとする主義)と対極にある。職権探知主義がベースの「無効審判により無効にされるべきものと認められる」発明であるか否かを、弁論主義が支配している侵害訴訟で判断できると規定している点で、法104条の3第1項の規定には違和感がある。

② 紛争の一回的解決

キルビー判決は、訴訟経済に関して一回的解決の必要性を説示しているが、判決が想定しているのは、無効の明白性と予見確実性がある場合であり、何らかの無効理由があれば幅広く無効の抗弁を認める趣旨ではない。ところが、法104条の3は無効審判と侵害訴訟における無効の抗弁を全く同一のレベルで争えることとしたため、権利濫用の法理の実質的な適用範囲が著しく拡大され、侵害訴訟の被告(被疑侵害者)が勝訴する場合にのみ紛争の一回的解決が可能になるという不公平が生じた。

③ 紛争の早期解決

無効審判の審理が遅延している状況下で、侵害訴訟における審理が早期に進行して裁判官が十分な心証を得てしまったため、審決を待つことなく判決できるような場合は、ダブルトラック(法104条の3)は紛争の早期解決に資する。しかし、無効審判の審理期間は近年、大幅に(侵害訴訟の審理期間以上に)短縮している。特許庁の公表によれば、侵害裁判と無効審判が同時係属する場合、地裁での判決前に特許庁で審決される割合は、キルビー判決(2000年)当時は43件中15

【囲み記事2】 飯村敏明氏の解説

明治大学知的財産法政策研究所主催の公開シンポジウム(2011年8月3日)において、飯村敏明知財高裁総括判事(当時)は次のように解説している。

キルビー「特許が無効の可能性が高いことを理由にして、権利濫用の理論を用いて、原告の請求を認容…(中略)…した理由は、本件発明は、原出願に係る発明と実質的に同一の発明であり、原出願の拒絶査定は既に確定していることから、本件発明が無効とされることは確実であることという、極

めて特殊な事情があったからだと推測されます。このような事案の特異性に鑑みると、最高裁判例の射程を理解するに当たり、権利濫用の法理を採用するためのハードルを極めて高いもの、すなわち、例外的なものとして評価することも可能であったと思われます。しかし、その後の裁判実務は、『特許の無効が明らかであること』を理由として、特許権侵害訴訟において、原告の請求を棄却する事例が数多く見られるようになりました。』

件で35%だったが、2013年には27件中27件で100%となっており、侵害訴訟で特許の有効・無効を判断する必要性(ダブルトラックの必要性)が事実上消滅している。

④ 対世的効力と和解

和解は、当事者間のみに影響が及ぶ民事係争に馴染む紛争解決手段であるが、特許侵害訴訟の約4割が和解で終結している。侵害訴訟において特許の有効性が議論され、裁判官の心証が形成されていたとしても、その心証は和解と称する当事者間の取引の場で秘密裡に交渉のネタに使われるだけで役目を終えてしまう。純粋な民事係争に好適な和解の場に、対世的効力のある特許の有効性の争いを持ち込むことになる点で、法104条の3には制度上の問題がある。

《見直しの必要性が増大》

特許係争で無効主張がされると、権利者は特許庁と裁判所の双方で無効主張を斥けないと権利行使が不能になるという意味でダブルリスクがあり、特許異議申立制度の施行により防御負担が増えてトリプルリスクになった。他方、被疑侵害者が権利行使を免れ得る機会がトリプルチャンス(異議申立+無効審判+無効の抗弁)になり、両者間のアンバランスが大きくなっている。

特許異議申立の“試練”を乗り越えた特許の有効性に対する信頼性が高まることになったので、無効理由の存否判断を広範に侵害訴訟に委ねる法104条の3の規定は見直す必要性が高まった。例え

ば、キルビー判決が示した「特許に無効理由が存在することが明らかであって無効とされることが確実に予見される場合」という趣旨を汲んだ何らかの「明らか」要件を加える見直しが検討されるべきだろう(判決文には、「明らかに無効」の文言が5回、「確実に予見」の文言が2回も登場しており、最高裁は限られた場合にのみ権利濫用を認めたことは明らか)。

《見直しの第1の視点》

権利化プロセスの補正や異議申立を受けた訂正で対策済みの公知資料のみに基づいて、重ねて侵害訴訟の場面で無効の抗弁を認めることは制限すべきである(米国法282条の有効性推定規定に類する扱ひも可能である。)一方、権利化プロセスでは検討されていない新証拠に基づく無効の抗弁を侵害訴訟で認めても、権利者に過重な防御負担を強いることはないので、両者は区別して扱われるべきである。

有力な公知文献が特許係争の勃発後の“必死の調査”によって発見され、これが進歩性(29条2項)だけでなく新規性(29条1項各号)の証拠になる場合も少なくない。このように新証拠によって「明らか」な無効理由が認められる場合は、侵害訴訟と並行して無効審判を請求するまでもなく、権利濫用の法理をベースとする無効の抗弁により紛争解決することが望まれる。

《見直しの第2の視点》

無効理由の種類によって無効審判と侵害裁判所の役割分担が図られても良い。例えば法36条(明細

書の記載要件)等の適合性の判断は、特許庁での審理を差し置いて東京・大阪の地裁で審理すべき性質のものでないのは明白だろう。

発明の新規性に関して言えば、法29条1項1号(公知)及び2号(公用)については、公知技術を「公然知られ」又は「公然実施をされ」という事実認定により特定するため、事実認定の訓練と経験を備えた裁判官と弁護士による侵害裁判で審理するのに適している。しかし、同条1項3号(文献公知)については、文献の記載から公知技術を特定することになるので無効審判で審理するのに何ら支障はなく、むしろ審判官や弁理士の方が、このような文献からの認定に習熟している。

上記の次第で、侵害裁判所での無効の抗弁においては、第1に、法29条1項3号(文献公知)および公知文献に基づく同条2項(進歩性)については、異議申立等により検討済みの証拠であるときは無効の抗弁を制限することとし、第2に、法36条4項1号または6項に係る明細書の記載要件については無効の抗弁の対象外とする、という方向での法104条の3の見直しがされるべきであろう。

今秋に発明推進協会より出版される論文集(渋谷達紀先生追悼の論文集)に「特許法104条の3(いわゆるダブルトラック規定)に内在する諸問題」と題する私の論文が掲載されますが、ここで審判の品質問題も含めて詳細に論考していますので、ご参照いただければ幸いです。

以上