



日本の知財紛争処理 システムを見直すための 3つの論点



長谷川 芳樹
所長・弁理士

特許庁は10月15日に産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会を開催し、知財紛争処理システムの見直しについて議論を開始した。パブリックコメントを募集する論点も示されているが、次の3点について私見（というか期待）を述べたい。

第1の論点は証拠収集手続の強化であるが、ドイツ型査察制度の導入を期待している。その査察のタイミングは、実効性と公平性が担保される仕組みが整備されることを条件に、訴えの提起前後のいずれでも良い、と考える。

第2の論点は損害賠償額確定の手続であるが、侵害の存在確認と損害賠償額の確定を一つの裁判ではなく別の裁判（ドイツ型の二段階訴訟）とし、先行する裁判で侵害の事実確認後に和解での決着を促す仕組みにすべき、と考える。

第3の論点は損害賠償制度の見直しであるが、損害を立証できない場合の最少額は実施料相当額を“超える額”とする一方、故意・重過失等であって特に悪質な侵害には追加的賠償を認める制度が必要、と考える。

これらは異論、反論が多いテーマであるが、日本の知的創造サイクルを回すための仕組みにフォーカスして、創英・所長の立場を離れた一介の弁理士として議論したい。

論点1 証拠収集手続の強化

日本の知財紛争処理システムが、権利の十分な保護が図られる仕組みとなっているかと問われれば、不十分といわざるを得ない。特許権の侵害の立証に必要な証拠を特許権者が的確に収集できる仕組みになっていない。パブコメ募集案内にも「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、真実擬制（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。」と記載されている。

《ディスカバリーではなく査察》

強制的な証拠収集手続としては、米国のディスカバリーのほかに欧州（独仏英）の査察制度があるが、ドイツ特許法140c条の証拠獲得・保全手続を参考に改善される

ことを期待している。特許侵害訴訟では無効論（特許権者の特許に無効理由があるか否か）と侵害論（被疑侵害者の実施行為が侵害に該当するか否か）と損害論（被疑侵害者の侵害行為で特許権者が受けた損害はいかほどか）の3つが争われるところ、損害論に先立つ侵害論において、特許権者は立証の困難に直面する。

例えば、被疑侵害者の実施行為がその社内施設でなされる製法発明では、被疑侵害者が営業秘密を盾に抵抗すると、特許権者が侵害事実の立証責任を果たすことが困難になる。特許権者が不利になりがちな侵害論を争う場面では、裁判所が当事者から強制的に証拠を収集する査察等の手続が効果的であり、それ故に欧米先進国ではディスカバリーや査察制度が整備されている。

《査察の実効性と公平性の担保》

裁判所による査察制度を導入した場合、その査察は、訴えの提起前から可能とするか、又は提起後

のみ可能とするかは本質的問題ではない、と考える。ただし、裁判所が選任した専門性の高い査察人が査察すること、査察の要件や手続が明確であること、営業秘密が厳守されること、等の被疑侵害者の“営業秘密を保持しつつ証拠提示を強制する”ための仕組みが不可欠である。

また、査察の実効性を考慮すると、被疑侵害者が虚偽の申告や証拠収集の妨害等により侵害を免れたりしたことが後に判明したときは、偽証妨害行為として相応のペナルティ（例えば加算賠償金）を課す仕組みが必要である一方、査察により被疑侵害者が損害を受けた後に非侵害が明らかとなった場合は特許権者に賠償請求することを可能にすること、等の査察制度の実効性と公平性をバランスさせる仕組みが不可欠である。

《知的創造サイクルの理念に叶う》

証拠収集手続は、紛争の真実（実施行為が特許権の侵害であるか否か）を解明するための手続であるから、その手続の整備と強化は紛争当事者間の公平の理念にかなう。知財係争においては、当事者の一方は知財を創作した権利者であり、他方はその知財を利用して事業を営む実施者であるから、当事者間に不公平があるならば知的創造サイクルの理念が損なわれる。

被疑侵害者の実施行為が特許権者の特許に抵触しているか否かは、その実施行為と特許の構成要件等を対比することで判断される。ところが、特許の構成要件等は特許公報で完全に公開されてい

る反面で、被疑侵害者の実施行為は企業秘密として秘匿されていることが多く、両者の対比判断が困難になっている。査察制度を導入することで証拠収集手続を強化すれば、特許権者に不利になりがちな現状を是正して紛争当事者間の公平を実現できる。これは単なる手続問題ではなく、日本の知的財産立国のために重要な“真実究明のための仕組み”である。

論点2

損害賠償額確定の手続

パブコメ募集案内は、「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。」とした上で、ドイツの二段階訴訟を例示し、「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」を導入する必要性について意見を求めている。

《白黒決着すべき議論か否か》

特許侵害訴訟では無効論と侵害論と損害論が争われるが、この3つの議論は対象も性質も異なる。一つの裁判で完結させるには、そもそも無理があると考ええる。

無効論は、特許に無効理由があるか否かの議論だから、特許発明が特許要件を満たしているか否かが争われる。特許発明と公知技術の対比解釈が主要な論点であり、特許が無効か否かの白黒決着をつける議論だから、当事者間の和解の対象になる性質のものではな

い。侵害論は、被疑侵害者の実施行為が侵害に該当するか否かの議論だから、実施行為が特許請求の範囲に包含されるか否かが争われる。特許発明と実施行為の対比解釈が論点であり、侵害か否かの白黒決着をつける議論だから、これも当事者間の和解には馴染まない。

これに対して損害論は、被疑侵害者の侵害行為によって特許権者が受けた損害はいかほどか、という金額の多少を巡る相対的な議論となる。特許が有効であり、かつ、実施行為が特許侵害に該当することを確認した後の議論であるから、その性質上、白黒決着は不可能であり、当事者間が和解する条件は熟している。

《二段階訴訟は紛争の早期解決に資する》

日本の現行制度では、一つの裁判で無効論と侵害論と損害論が争われるが、ドイツではそれぞれ別の裁判として、特に侵害論と損害論は二段階訴訟として、判決に不服がある時の上訴も別々となっている（「侵害訴訟改革の提言」（加藤朝道）パテント誌2017/1等）。

侵害論と損害論を別々の裁判で行うこととし、前者の第一段階の裁判では侵害か否かの白黒決着をつける議論を集中的に行い、侵害と判断するときは和解のための情報提供等を義務付ける判決をする。その判決に応じて和解を試みるも、賠償額が折り合わずに不調に終わったときは第二段階の裁判で審理することで、全体としての紛争の早期解決を実現できる。

更なる紛争の早期解決を図るた

め、第一段階での判決の後、和解に至る前に、いわゆる法定賠償を選択できる制度を設けることも考えられる。一般的に特許係争の負担は当事者には重く、特に中小企業や大学にとっては和解交渉といえども過重な負担となりかねない。中小企業や大学の紛争負担を軽減し、その活力を新たな知財創造に集中させていけば、知的創造サイクルがさらに推進されることは間違いない。

論点3 損害賠償額の算定

パブコメ募集案内は「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。」として、「『実損の填補』の範囲内で、どのような見直しが考えられるか。」などを問うている。さらに、「追加的な賠償」として「悪質な侵害行為に対する制裁的な賠償」にも言及し、意見を求めている。

《第102条第3項の見直し》

同項は、特許権者等はその特許権を「侵害したものに對し、その特許発明の実施に對し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。」と規定している。平成10年の改正で「通常」の2文字が削除されたことで、裁判所は「訴訟当事者間の具体的事情を考慮した妥当な実施料相当額が認定できる」(特許庁編逐条解説)こととなったが、訴訟に発展する以前の当事者間での話し

合いによる合意を促進するという点で不十分であると考えている。

特許権者が訴訟に踏み切るハードルは思いのほか高く、提訴しても不十分な賠償金しか獲得の見込みがなければ、特許権者は結局、権利行使は諦めて泣き寝入りすることになる。被疑侵害者としては、たとえ侵害の心証があったとしても訴えられない限りは特許権者の要求を放置することができ、仮に訴えられて敗訴したとしても「実施料程度の賠償金で済む」ということでは、特許権者は浮かばれない。不誠実な被疑侵害者に対して迷惑的な付加金(実施料相当額にプラスする付加金)を課すこととすれば、ごね得・逃げ得とも言ふべき問題事例を抑止し、当事者間の健全な合意を促進できる。

《悪質侵害に対する追加的賠償》

本誌前々号(4月1日発行)「視点」で筆者は、情状が重大で悪意ある故意侵害などには追加的賠償を求める仕組みが必要ではないか、と述べた。米国のパテントトロール問題で苦しめられた業界人の間には一種のトラウマがあるらしく、日本の大企業が名を連ねるメジャーな知財業界団体は「強く反対する」旨の意見書を公開している。この反対理由に対する筆者の考察は本誌前々号を参照して頂きたいが、情状が重大で悪意が明らかな故意侵害であっても追加的賠償は否とする議論は、筆者には理解できない。

健全な経済社会を維持するためには悪質な行為を抑止する必要がある、その選択肢の一つが追加的賠償の仕組みであろう。例えば、

鉄道営業法第18条第2項はキセル等の不正乗車に対して運賃の3倍となる割増請求を認めているが、この課金制度のおかげで不正乗車する不埒な輩は少数に抑えられている。「わが国で故意による知財侵害が蔓延している事実はなく」(経団連タイムス、2017/07/27)という意見もあるが、故意侵害が蔓延するまでは放置して良い、ということではあるまい。

知財の悪質侵害に対する追加賠償制度は、上記のメジャーな知財業界団体が公然と反対論を主導し、それを付度する勢力も少ない。たとえ議論しても制度化に至る見込みはない、という状況下で、この問題を議論すること自体を避けようとする風潮も感じる。

これは一種の思考停止状態と言えるが、知的創造サイクルは大企業のみならず、中小企業や大学も参画することにより、はじめて推進される。例えば「確信犯的な特許侵害企業に対策を」(日経新聞・私見卓見2017/12/21)で紹介されているような悪質な特許侵害事例が、本当にわが国では見当たらないのか、あるいは、中小企業や大学の知財活動をアシストする制度や仕組みが整備されているか、等々を調査してみることも必要だろう。

なお、故意の悪質侵害は特許に限るものではなく、意匠の他、特に商標にも現れる。情状が重大かつ悪質な故意の意匠権・商標権侵害を追加賠償の対象とすれば、ニセモノを製造・輸入・販売する確信犯的な業者による侵害行為も、効果的に抑止できると考える。

以上