

知財紛争処理システムの改革を

特許権侵害は、他の権利侵害と比較して、第一に、特許権は公開されているため、侵害が容易であること、第二に、特許侵害の証拠を持っているのは侵害者側であるため、原告による立証が容易ではないこと、第三に、特許権侵害には刑事罰規定が存在するものの、特許権が無効になる可能性や侵害有無の判断の困難さから、実際に刑事事件として起訴されたことがなく、侵害を抑止しにくいといった特殊性が挙げられる。

特許権侵害にこのような特殊性がある中、中小企業が今後も活発なイノベーションにより優れた技術を生み出すためには、中小企業の技術を、特許としてエンフォースメント（裁判等）を含めて保護することが不可欠である。しかしながら、中小企業は特許侵害を受けた場合に、ビジネスをしっかりと守ることができていない。特に、中小企業が原告となる特許権侵害の訴訟においては、損害賠償額の算定方法や証拠収集手続に課題があり、このままでは、中小企業は労力やコストをかけて技術を開発しても、特許を取得・活用する意欲を大きく削がれてしまい、中小企業のイノベーション創出に影響を及ぼしかねない。中小企業が知財紛争処理に求めるのは、特許等が訴訟において適切に評価されるとともに、知財侵害の際の訴訟提起が容易になることを通じて、透明性と納得感の高い結果が得られることである。以上のことから、次の施策の実現を求める。

記

1. 悪質な侵害行為の抑止・損害賠償額の適切な水準への引き上げを

中小企業からは、悪質な侵害を行う企業の事例が多数報告されている。例えば、他社特許であることを認識しながら、意図的に当該特許を侵害した模倣品を販売し、特許権者に侵害の事実が発覚した場合には、ライセンス交渉を行えばよいと開き直る企業がいるとの声が聞かれるほか、侵害判明後に、様々な理由を付けてライセンス交渉を引き延ばし、あわよくば特許を侵害したまま逃げ切ろうとする企業もいるとの指摘がある。さらに、中小企業が原告として、最終的に訴訟に踏み切った場合には、侵害企業が資金や人材など、中小企業の経営資源の乏しさを見越して裁判の長期化を図り、中小企業に訴えを取り下げさせようとする事例も聞かれる。

一方で、企業が特許侵害訴訟を実施する際には、弁護士費用のほか、弁理士費用、訴訟手続費用、証拠収集に係る調査費用など様々な費用負担が求められる。加えて、中小企業では、法務部が設置されていない場合が多く、経営者や営業担当者が訴訟に対応するというケースも見られる。それゆえ、係争中は本来の業務に十分に携わることができず、それによる機会損失も決して小さくない。

さらに、現状では、訴訟に要する費用が、訴訟を通じて得られる損害賠償額を上回

る可能性が高いため、特許を侵害された中小企業からは、訴訟提起を見送り、泣き寝入りせざるを得ないとの声が挙がっている。こうした状況では、中小企業は特許権の効果に懐疑的になり、特許を出願する意欲は高まらない。したがって、損害賠償額を適切な水準に引き上げることが求められる。ただし、損害賠償額の引き上げは、その内容によっては、パテントトロール等が訴訟を提起する事態を招くとの指摘もあり、この点に注意する必要がある。

2019年2月に取りまとめられた特許庁の報告書「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」では、特許法第102条各項に基づく損害賠償額の算定方法の見直しとして、同法102条第1項と第3項、第2項と第3項の重畳適用をそれぞれ認めることとしている。また、条文上、増額に働き得ると考えられる考慮要素を概念的に規定することで、裁判所が実施料相当額の認定にあたり、その考慮要素を読み込めるようにしており、損害賠償額の適切な水準への引き上げに資する内容となっていることから、前向きに評価できる。

しかしながら、特許を侵害された中小企業の納得感をさらに高めるために、法定損害賠償の導入や、特に、同法第102条第3項の特許実施料相当額については、損害賠償額が「通常の特許実施料相当額」を上回るように法定するなど、損害賠償の額を適切な水準に引き上げるための方策について引き続き検討されたい。

さらに、刑事訴追が難しいといった特許権侵害の特殊性から、わが国では悪質な侵害行為を防ぐことができず、中小企業は対応に苦慮している。一方、中国は、米国に倣って懲罰的賠償制度の導入を進めるなど、積極的に権利保護を強化し、悪質な侵害行為に対して断固たる措置を取っている。知財の中でも特許権は技術革新の動機づけとなる重要な権利であることから、こうした制度間競争を看過することは中小企業のイノベーション創出に支障をきたし、わが国の国際競争力の低下につながることとなる。以上を踏まえ、懲罰的賠償制度を導入している諸外国の事例も参考に、極めて悪質な侵害の場合には、例えば侵害者側に侵害行為で得た利益が手元に残らないようにするなど、悪質な侵害を防止するための制度等についても引き続き検討し、早急に対応することを望む。

2. 証拠収集手続の更なる強化を

中小企業からは、侵害者が生産現場で使用している製法に関する特許について、侵害事実を立証するための証拠収集が難しいという声が挙がっており、そのため実際に、中小企業を原告とする知財訴訟では、非侵害による原告敗訴が6割以上を占めている。

2019年2月に取りまとめられた特許庁の報告書「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」では、文書提出命令等では収集できない幅広い情報（製造方法、BtoB製品、ソフトウェア等）を現場で収集できるようにする新たな証拠収集手続を導入することとしており、中小企業の証拠収集手続の強化に資する内容となっていることから、前向きに評価できる。

しかしながら、その内容は、訴訟提訴前については新たな証拠収集手続の導入を見合わせ、その法的な位置付けについては既存の文書提出命令等と同様、被疑侵害者が

新たな証拠収集手続の執行を拒否した場合でも真実擬制に留まるものとしている。

中小企業が侵害の証拠を十分に収集できるようにするとともに、見込み違いの提訴を防ぐためには、訴訟提起を行う前にしっかりと証拠収集をできるようにすることが必要である。したがって、訴訟提起前にも新たな証拠収集手続を導入することを引き続き検討されたい。さらに、侵害の立証に必要な証拠を被疑侵害者に提出させるためには、新たな証拠収集手続に一定程度の強制力を持たせることも検討すべきである。加えて、裁判所が能動的に関与することで円滑な証拠収集手続を構築することが重要である。なお、新たな証拠収集手続の導入にあたり、営業秘密等の保護に配慮する必要があることから、主体となる第三者専門家については、弁護士や弁理士のほか、特許庁の審査官・審判官を活用することも一案と考える。

また、わが国企業の特許を侵害した製品が海外で製造され、わが国へ輸入・販売された場合には、日本の証拠収集制度の効力が及ばないため、こうした侵害に対処するための措置についても、新たに検討するべきである。

3. 中小企業が侵害に対抗するための支援を

- (1) 弁護士費用について、高度に専門的・技術的であることから、債権回収を目的とした一般的な訴訟に比べ、弁護士費用は3.5倍程度かかるとの調査結果が出ている。中小企業が悪質な侵害に関して対応に苦慮している実態を踏まえ、特許権者が侵害者を訴える場合に限り、敗訴侵害者の負担となるように特段の措置をとることで民法の原則の例外とすべきである。
- (2) 知財訴訟における弁護士費用や調査費用、損害賠償請求・差止め請求のための手数料等、費用負担を補償する保険制度や補助金の創設等を検討すべきである。なお、保険制度については、現行の海外知財訴訟費用保険制度を拡充し、権利者として原告となった際にも、あるいは国の内外を問わず、知財訴訟の際にかかる弁護士費用等が一定程度補償されるようにするとともに、中小企業に対して保険料の補助を行うべきである。

以 上