ABE & PARTNERS

News Letter No. 55



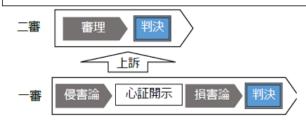
ウィズコロナ/ポストコロナ時代における 特許制度の在り方

令和2年7月、産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会(以下、「小委員会」という。)は、「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方」について中間とりまとめ(以下、「中間とりまとめ」という。)を公表した。小委員会は、その後議論を深化させ、令和3年2月、「ウィズコロナ/ポストコロナ時代における特許制度の在り方」(以下、「報告書」という。)を公表した。以下、その概要を紹介する。

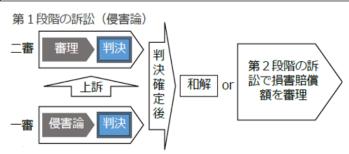
早期の紛争解決を図る新たな訴訟類型(二段階訴訟制度)

現行の特許権侵害訴訟制度においては、侵害論に関する審理の後、損害論に関する審理に進むという二段階の審理がなされるが、損害論の審理を経ることなく、侵害の有無(侵害論)について早期に確定判決を得たいというニーズや、早期の差止めを実現したいというニーズに応えるため、侵害の有無のみについて終局判決を得ることを可能とする「二段階訴訟制度」の創設が検討された。その際、二段階訴訟が浸透しているとされるドイツの制度に着目して検討が行われた。中間とりまとめは、ドイツの制度のように会計情報請求権を特許権者側に認めることについては、懸念が大変大きく、慎重に検討すべきと結論づけた。報告書は、二段階訴訟のニーズを疑問視する意見が多数であり、また仮にニーズがあったとしても法改正によらず現行法の下で執り得る手段によってそれを満たしうるとの指摘があったことから、具体的なニーズが高まった時期に改めて検討すべきと結論づけた。

既存の主な手続類型:差止請求訴訟と損害賠償請求訴訟を 一の訴訟において併せて請求



二段階訴訟制度=侵害論のみの確定判決を得る制度



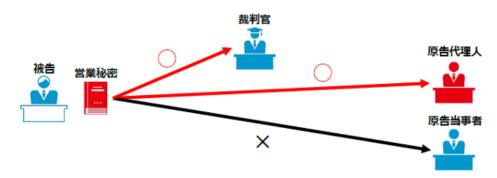
出典:特許庁「資料1 早期の紛争解決を図る新たな訴訟類型(二段階訴訟制度)」4頁(令和2年11月27日)(https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/43-shiryou/03.pdf)。



当事者本人への証拠の開示制限(アトニーズ・アイズ・オンリー制度)

産業界からは、米国のアトニーズ・アイズ・オンリーを参考にしつつ、被告当事者(被疑侵害者)が提出した証拠について、原告当事者(特許権者)本人には開示されず、原告代理人のみに開示されるような仕組みの導入を求める意見が出されていた。そこで、代理人のみを名宛人として秘密保持命令を発令して代理人のみに営業秘密を含む証拠を開示する際に、当事者の同意があることを要件として、当該証拠に含まれる営業秘密について、当該当事者本人からの閲覧・謄写の請求を制限する制度の導入が検討された。中間とりまとめに関する小委員会の議論においては、当事者の同意を前提としない制度を求める意見があったこと、また令和元年特許法改正で導入された査証制度によって被告当事者の営業秘密が原告当事者に開示されてしまうことを懸念する声があったことから、(i)被告当事者が原告代理人のみに閲覧等を制限したい情報について、原告当事者の同意の有無にかかわらず、原告当事者からの証拠の閲覧等を制限する制度の導入、及び、(ii)査証制度において、黒塗り後の査証報告書の原告当事者による閲覧等を制限する制度の導入について、検討された。報告書は、

(i)、(ii) いずれに関しても、原告当事者自身の同意を得ることなく情報へのアクセスが制限されることについて、原告当事者の裁判を受ける権利(憲法第32条)に抵触するおそれ、訴訟追行の困難性、本人訴訟の取扱いなどの課題が存在することを指摘し、制度導入の要否について引き続き議論を深めていくべきと結論づけた。



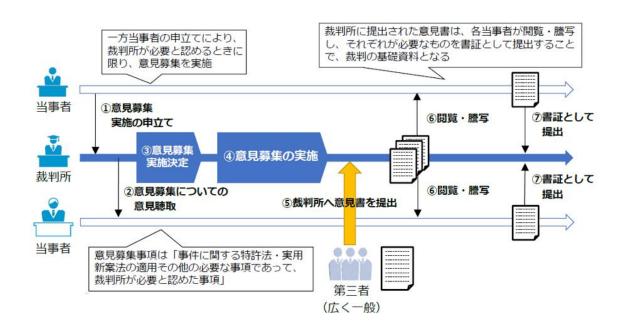
⇒「アトニーズ・アイズ・オンリー」(AEO) (=相手方から開示される情報へのアクセスを外部の代理人に限定して認める制度)について検討

出典:特許庁「資料4 当事者本人への証拠の開示制限(アトニーズ・アイズ・オンリー)」1頁(2020年11月2日)(https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/42-shiryou/06.pdf)。



第三者意見募集制度 (アミカス・ブリーフ制度)

AI・IoT 技術の時代においては、特許権侵害訴訟は、これまで以上に高度化・複雑化することが想定され、裁判官が必要に応じてより幅広い意見を参考にして判断を行えるようにするための環境を整備することが益々重要となっている。アップル対サムスン訴訟(知財高判大合議平成26年5月16日)においては、明文の規定は存在しなかったが、両当事者の合意の下、意見募集が行われた。中間とりまとめにおいては、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、引き続き議論を深めていくべきとの方向性が示された。報告書は、裁判所が必要と認めるときに、広く一般の第三者から意見を募集することができる制度を導入すること、意見を求めることができる範囲は、法律問題や経験則(一般的経験則)などに限定せず、事業実態などの意見も募集できるよう、裁判所が事案に応じて必要と認めた事項とすること、意見募集が当事者の申立てにより実施され、第三者が裁判所に意見書を提出し、当事者が意見書を閲覧・謄写し書証として裁判所に提出することで、裁判所が意見書を裁判所の判断の基礎とできるようにすること、対象とする訴訟について、まずは、特許権・実用新案権に係る侵害訴訟を対象とし、今後、意匠権や商標権、審決等取消訴訟などにおいても導入の必要性を検討すること、対象とする審級について、東京地裁、大阪地裁及び知財高裁とすること、当事者による第三者への意見提出の働きかけを禁止する必要はないこと、と結論づけた。本内容は、令和3年特許法等改正として制度化された。

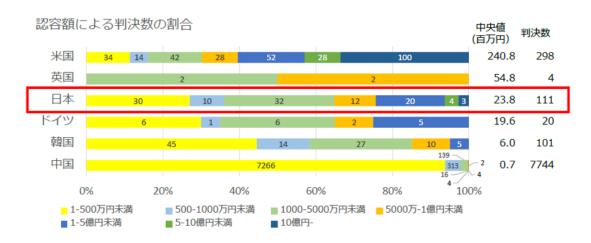


出典:特許庁「資料1 第三者意見募集制度(日本版アミカスブリーフ制度)」5 頁(令和2年12月8日)(https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/44-shiryou/03.pdf)。



懲罰的賠償制度および侵害者利益吐き出し型賠償制度

特許権侵害に対する金銭的救済については、令和元年特許法改正や知財高裁大合議判決により手当てがなされてきたが、いまだ不十分であるという見解が根強く存在する。小委員会において、懲罰的賠償制度及び侵害者利益吐き出し型賠償制度が検討され、中間とりまとめは、懲罰的賠償制度については否定的な意見が多く出されたとし、侵害者利益吐き出し型賠償制度を中心に引き続き議論を深めていくべきと結論づけた。報告書は、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とし、侵害者利益吐き出し型賠償制度については、近時の裁判例において高額な損害賠償額が認められる傾向があり、令和元年改正の施行後は裁判例によりいっそうの発展も見込むことができるため、制度の早期導入に慎重な意見が多数であったことから、具体的なニーズが高まった時期に改めて検討すべきと結論づけた。



出典:特許庁「資料2 侵害者利益吐き出し型賠償制度」14頁(令和2年11月27日) (https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/43-shiryou/04.pdf)。



訂正審判等における通常実施権者の承諾

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、ライセンス態様の複雑化等に伴い、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通常実施権者の承諾が得られなくなるケースもあり、その場合、無効審判請求に対する訂正請求等ができなくなり、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。そこで、ライセンス実務の実態に即した制度とするため、訂正審判等における通常実施権者の承諾の在り方について検討された。中間とりまとめは、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する方向で改正を検討すべきと結論づけた。報告書は、訂正審判の請求及び特許無効審判又は特許異議の申立ての手続の中で行う訂正の請求における通常実施権者(許諾に基づく通常実施権者、職務発明に基づく通常実施権者及びいわゆる独占的通常実施権者を含む。以下同じ。)の承諾を不要とし、専用実施権者及び質権者の承諾については引き続き承諾を必要とすること、特許権の放棄における通常実施権者の承諾を不要とし、専用実施権者の承諾については引き続き承諾を必要とすること、専用実施権の放棄、仮専用実施権の放棄及び実用新案登録に基づく特許出願における通常実施権者の承諾(仮専用実施権の放棄については仮通常実施権者の承諾)の要否については、引き続き、改正の必要性を検討すること、と結論付けた。本内容は、令和3年特許法等改正として制度化された。

Practical tips

二段階訴訟制度は導入されなかったため、侵害の有無(侵害論)について早期に確定判決を得たい場合や、早期の差止めを実現したい場合には、差止請求訴訟のみを先行して提起するか、差止めの仮処分申立てを行うことになるが、その場合、損害賠償請求権の消滅時効を適切に管理することが必須となる。

ドイツの会計情報請求権は、当所のドイツ特許侵害訴訟の経験においても、会計文書の提出により顧客データなど被告のセンシティブな情報まで開示させることができ、非常に強力な制度であることを実感した。ただし、被告が原告特許権者の要望どおりに会計情報を提出せず、損害賠償請求訴訟を提起せざるを得ないこともあった。

米国のアトニーズ・アイズ・オンリー制度は、当所の米国特許侵害訴訟の経験においても、米国において根付いており、大量のディスカバリーを日常的に遂行できるのは本制度の存在によるところが大であることを実感した。しかし、我が国へのアトニーズ・アイズ・オンリー制度の導入は、暗礁に乗り上げている。小委員会では、アトニーズ・アイズ・オンリー制度に賛成していたが、よく考えると企業の技術者なしに弁護士・弁理士のみで訴訟活動をすることが本当にできるのかなという心配がある(設樂隆一委員(元知財高裁所長))、文書提出命令の発令がしやすくなるということを考えていたが、閲覧制限の点は従前考えていたものと少し異なり、かなり制限的な適用となり、どれだけ意味があるのか疑問である(辻居幸一委員(弁護士))、アトニーズ・アイズ・オンリーというのは看板だけ大きくて中身が少ないとの批判はあるかもしれない(玉井克哉委員長(東京大学先端科学技術研究センター教授))、などの発言がなされている。検討が進むにつれ、米国の制度を日本に移植するにあたっての障害が見えてきている。

米国のアミカス・ブリーフ制度は、当所の米国連邦最高裁案件においてアミカス・ブリーフの提出を依頼した経験においても、米国に根付いた制度であることを実感し、重要な法的論点について、法律事務所に費用をかけて依頼して、意見を表明することを当然とする米国企業の精神を見た。日本版アミカス・ブリーフ制度が導入されると、米国企業は当然の如く費用をかけてアミカス・ブリーフを提出するものと予想されるが、日本企業や欧州企業が費用をかけてまでアミカス・ブリーフを提出するようになるかは注視される。



訂正審判等における通常実施権者の承諾が不要となったことにより、特許侵害訴訟における訂正の 再抗弁に対して、多数の包括クロスライセンスをしている特許について通常実施権者の承諾を得てい ないから訂正は無効であるとの主張がなされることはなくなると思われる。また、日本の特殊な制度 について外国企業の理解を得なければならない負担がなくなり、外国企業とのライセンス交渉をより 円滑に行うことができるようになるだろう。

第三者意見募集制度(アミカス・ブリーフ制度)および訂正審判等における通常実施権者の承諾に関する令和3年特許法等改正は、公布の日である令和3年5月21日から1年を超えない範囲内において政令で定める日に施行される。

執筆者紹介



弁護士・NY 州弁護士 阿部 隆徳



ABE & PARTNERS

阿部国際総合法律事務所

TEL 06-6949-1496 FAX 06-6949-1487 MAIL abe@abe-law.com



www.abe-law.com

〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号 松下 IMP ビル

本ニュースレターは、法的アドバイスまたはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。本ニュースレター記載の情報の著作権は当事務所に帰属します。本ニュースレターの一部または全部について無断で複写、複製、引用、転載、翻訳、貸与等を行なうことを禁止します。 本ニュースレターの配信または配信停止をご希望の場合には、お手数ですが、abe@abe-law.com までご連絡下さいますようお願い申し上げます。