



来賓挨拶

知的財産高等裁判所 所長

設楽 隆一

裁判官は、本来的にはドメスティックな存在です。しかし、知財訴訟となりますと、話は別であります。私は、長年に渡り、知財の世界に身を置き、国際的な知財紛争を担当したり、また、ときどき国際会議へ出席しながら、欧米の知財担当の裁判官、学者と親しくお付き合いをしてきました。また、最近ではアジア各国からの知財関係者の訪問を受け、彼らとお話をする機会が急激に増加しています。本日は、その過程で得られた知財訴訟を巡る最近の国際的な情勢についてお話をしてみたいと思います。

米国では、ここ数年、パテントトロールによる訴訟件数が急激に増加し、それに対する対応策が緊急に必要とされてきていることは皆様ご承知かと思えます。

パテントトロールは、米国では、大企業のみならず、中小企業や個人も相手として、デマンドレターを送り、簡単に訴えを提起し、和解金を取得するというビジネスメソッドで、高額な利益を得るようになったため、米国の特許訴訟の約6、7割をパテントトロールによる訴訟が占めている状況です。米国における特許訴訟の件数も、年間2000ないし3000件から5000ないし6000件に増加しています。

米国下院の司法委員長長のGoodlatte議員による対パテントトロール法案であるInnovation Actは2013年に下院を通過して、上院では採決されなかったものの、2015年には、再び下院で可決されました。しかし、上院では同様な内容のPatent Actが可決され、その後、意外にも両院の調整が難航し、未だ成立しないまま、大統領選挙の年に突入し、この法案はいつ成立するかわからない状況です。しかし、対パテントトロール法案は成立しなくとも、米国ではパテントトロールの濫訴に対しては、着々と対策が進められています。もっとも有効なパテントトロール対策は、Inter

Parte Review (IPR), Post Grant Review (PGR), Covered Business Method (CBM) であります。これらは、特許庁の行政判事の決定による特許を無効とする制度ですが、その無効率は高く、本格的に運用されている2014年、2015年で見ても、特許が無効とされる割合は8割に達しています。特許権侵害訴訟は連邦地裁に提起されますが、IPR等が提起されると、侵害訴訟は中止されることが多く、IPR等で特許が無効になり、無効審決が確定すると、侵害訴訟は却下されて終了します。そのため、IPRの申立件数だけを見ても、2014年、2015年とも、年間1300件を超えています。なお、IPRにおける無効率8割というのは、陪審等により判断される特許権侵害訴訟における無効の抗弁の認められる割合が2割以下だったことと対照的であります。また、訴訟費用の敗訴者負担も、米国最高裁のOctane 事件判決(2014年5月5日)により、「例外的事件において認められる」との厳しかった基準が、訴訟が主観的悪意で提起され、客観的根拠がないことが、明白かつ確実な証拠により証明されることなどの要件で認められることになったため、パテントトロールがむやみに訴えを提起しても、敗訴すると、最後は相手方の弁護士費用も含めて、その費用を負担する可能性も高くなっています。また、2015年12月には、理由もない訴訟が乱発されるのを防ぐために、連邦民事規則(Federal Rules of Civil Procedures)が改正され、特許権侵害訴訟の訴状記載事項に侵害内容も記載するようになりました。また、ディスカバリーも均衡性テストにより従前と比べると小型化しています。これらにより、米国では、Innovation Actは不成立のままでも、パテントトロール対策は、ある程度進みつつあります。

なお、米国最高裁は、2016年6月20日にCuozzo 事件において重要な判断を示しました。それは、IPRにおける要旨認定の問題であり、皆様も関心が高い問題であると思われます。これまで、IPRにおける要旨認定は、broadest reasonable interpretation (BRI) であるのに対し、侵害訴訟におけるクレーム解釈は、当業者による通常理解を前提としているところ、この特許庁のIPRの実務が連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の判決で是認されたのに対し、これを最高裁が取り上げたために、BRIの実務が変更されるかが話題となっていたものです。米国最高裁は、IPRは、司法的な手続きというよりは、特許庁における特別な手続きであるし、立証責任も、証拠の優越でよく、法は、特許庁が規則を定めることを認めているのであるから、特許庁がBRIというルールを作るのは、法が認めていることであると判断して、要旨認定は、broadest reasonable interpretationでよいことを是認しました。日本の要旨認定も、過去においてはこの説が通説であり、実務だったのですが、ご承知のように、審決取消訴訟の要旨認定と技術的範囲の認定は、同じにすることがPBP最高裁判決により明示されたところです。

欧州では、欧州特許庁(EPO)の単一効特許や統一特許裁判所(UPC)の創設が大きなテーマとなっていたところ、皆様ご承知のBrexitにより、今後のイギリスの動向とこれに対するEUの動向が注目されているところです。UPCについては、条約によりイギリスがそのまま残るといった選択肢もあるため、今後のイギリスの動きが注目されることです。

知財高裁では、最近では、アジアからの来訪者が急増しています。

まず、中国ですが、中国の全人代の立法担当者、最高人民法院の裁判官あるいは、北京の知財法院の裁判官が知財高裁に訪問されています。中国では、最近では、北京と上海等の3カ所に知財法院を作り、知財訴訟が多いために、知財訴訟に専門的に対応できる裁判官の人数を増加し、急速なピッチでその態勢作りをしていることは皆様ご存じのところ。また、中国の立法担当者によりますと、中国は広いため、知財法院ももう少し数を増やす必要があり、さらに、知財高裁の設置も検討中ということでもあります。中国では、多数の特許出願があり、多数の特許権が認められ、多数の特許権侵害訴訟や商標権侵害訴訟が提起されているため、無効の抗弁の制度がない状況においては、無効審判の制度が適正迅速に運用されるべきことなどの課題があると推測されることです。中国は、急激な勢いでその態勢作りをしており、ここ数年の間に大きく変わっていくという予感がします。

一方、韓国では、昨年秋に韓国の特許法院主催の国際会議、今年の5月に韓国特許庁主催の国際会議に行きましたが、韓国では、政府と裁判所が一体となって、知財訴訟においてアジアのハブないし世界のハブを目指すことをスローガンとして掲げ、国際会議等を毎年継続していくことを決めていることが印象的です。なお、アジアのハブと言いますと、シンガポールも知財紛争処理におけるアジアのハブを目指しています。

また、今年は、インドのタクル最高裁長官と2名の最高裁判事が知財高裁にも訪問されましたが、同最高裁長官が、インドでも、知財高裁を設立し、知財訴訟にも力をいれていくことや、日本とインドとの裁判官交流を活発にしたいことなどの意見を述べられたのが、印象的でした。

さらに、インドネシアでは、JICA等の活動により、研修のため知財高裁を訪ねる裁判官の数も増えており、知財訴訟を担当する裁判官や法曹関係者の育成に力を入れていることがより明確になっています。

昨年は、日本の知財訴訟の活性化について、知財戦略本部を中心として、様々な議論がなされましたが、単に訴訟の件数が少ないとか、損害額が少ないとの感覚的な議論は、どこの国と比較した議論なのか、どのような知財訴訟制度を理想的なものとして考えているのかも明確ではない



ままになされてきた印象があります。1年の議論を経て、ようやく証拠収集等を中心として、産構審で議論をしていくことが方向性として決まりました。このような証拠収集制度の強化などは、イギリスやドイツの制度と比較したときに、日本の知財訴訟制度のあり方を考える上で、大変重要なことであると思われます。

なお、経団連の今年の6月21日付けで発表した「知財に関する最近の取り組み」においても、単に訴訟の数が少ないとか損害額が低い等の外国との単純比較の議論については、産業界としても反論をしていく必要があることが明記されています。日本の産業の発達のために、どのような知財制度、知財訴訟制度が必要であるかについては、世界各地でグローバルな経済活動を続け、様々な国の知財制度、知財訴訟の制度の中でもまれてきている、日本の産業界の皆さんの声を謙虚に聞き、その上で、知財訴訟制度の改善を図っていくことは非常に大切なことであると思っています。

もっとも、経団連の上記意見書の中では、インスペクションについても、ドイツの実態の調査などを経た上で、慎重になすべきことも記載されています。知財訴訟の中心的なユーザーである産業界の意見に謙虚に耳を傾けながら、よりよい知財訴訟制度の構築に向けて、関係者の皆様が努力をしてくださることを願うものであります。

知財高裁におりますと、いままでドメスティックでありましたはずの私も、少しずつインターナショナルになってまいりました。経済のグローバル化に伴い、知財制度のみならず、知財紛争の処理制度もグローバル化していくのは、歴史の必然であるように思われます。

知財紛争の処理制度についても、広く国際的な視野に立って、欧米やアジアの知財訴訟の制度や最新の情報に適切に目を向けながら、世界のハブを目指すお隣の国に習って、よりすぐれた知財訴訟制度となるように、裁判所のみならず関係者の皆様のご努力をお願いし、私の本日の話を終わらせていただきます。