

■ Topics | トピックス

「2016 ライフサイエンス知財フォーラム」を バイオインダストリー協会と共催

2016年2月22日にソラシティカンファレンスセンター（東京・千代田区）において、製薬協と一般財団法人バイオインダストリー協会との共催で、「2016 ライフサイエンス知財フォーラム」を開催しました。今回の知財フォーラムは、知的財産高等裁判所設立10周年の記念すべき年に「ライフサイエンス産業発展のための強い特許と紛争処理環境の変化」というテーマに対し、約300名の参加者を迎え、産学官代表の方々にそれぞれの立場で、講演・議論していただきました。当日は、ライフサイエンス産業発展のための特許制度、紛争処理のあり方について活発な議論が行われました。本稿では、講演内容およびパネルディスカッションの概要を報告します。



会場風景

基調講演 1

国際的視点からの特許権の保護

一橋大学 国際企業戦略研究科 教授 相澤 英孝 氏



グローバル時代である現在の知的財産政策について考えてみましょう。

発展途上国時代の知的財産政策は、外国企業による市場支配、ライセンス料の支払いなどの懸念から消極的なスタンスでした。経済が発展すると、市場において優越的地位を築き、外国企業からライセンス料を取るという構造に変わってきます。ここが知的財産政策の基本の変わり目です。

知的財産制度も含めて法制度は、基本的に、自国のみを考慮して設計されています。しかしながら、知的財産制度では、どの国で裁判をするかが当事者によって選

択され、制度の競争が起こるため、制度そのものに対するグローバルな視点が欠かせません。

特許制度の現状をデータで見てみましょう。

日本における特許侵害訴訟件数はアメリカに比べてはるかに少なくなっており、対国内総生産(GDP)比でみると、フランスよりも少ない状況です。これに対して、ドイツは対GDP比ではアメリカをしのいでいます。訴訟地としてドイツが選択されやすいことがわかります。

日本での特許侵害訴訟における特許権者の敗訴率は8割と非常に高くなっています。主要国でみると、ドイツやアメリカで特許権者の勝訴率が高くなっています。損害賠償をみると、2004～2013年の日本での損害賠償額の最高額は2010年の17億8620万円にすぎないのに対し、アメリカでは2012年に11億6900万ドル(1285億9000万円。1ドル110円で換算)の損

害賠償が認められています。すなわち、アメリカでは特許権がきちんと保護されている状況で、損害賠償が特許侵害の抑制に寄与していると考えられます。

このような背景の中、勝訴率も低く、損害賠償額も低い日本からの侵害訴訟を回避し、アメリカでの訴訟を選択している日本企業も少なくありません。アメリカで連邦巡回区控訴裁判所が設立されて、知的財産が活性化しましたが、日本では、知的財産戦略大綱などにより知的財産という言葉が認知されたものの、知的財産の価値の実現という意味ではもうひとつまくいきませんでした。特許の価値が企業価値に顕著に表れているのが製薬業界であり、知財制度を改革してどのように知的財産の価値を実現していくかが問われています。

国際的には、19世紀末のパリ条約・ベルヌ条約にはじまり、20世紀終わりの世界貿易機関(WTO)を経て、2015年、今後の世界標準となることが想定される環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)に至るまで、制度的な整備がなされています。国を相手にした仲裁もできるようになっています。一方で、発展途上国・新興国に目を向けると、特許保護の制限、強制実施権による特許権の制限など、自国産業を保護するという最近の傾向もあります。その中には、国内産業を保護するための独占禁止法の運用などの懸念もあります。

こういった環境の中で、これからは、国際的視野をもった制度設計が必要です。知的財産の国際的な保護は新興国・発展途上国における利益を確保することも必要で、そのためには、国際的な制度整備の基礎となるように国内制度を充実していくことが必要です。特許侵害訴訟によって特許権者が損害賠償を十分に取れる構造に国内法を変えていくことが基本的な政策となります。国際的視野をもった制度改正を期待したいと思います。



基調講演 2

知的財産高等裁判所は、特許の保護、紛争の処理及び判断基準の形成において、期待された役割を果たしてきたか

元知的財産高等裁判所 所長、弁護士、弁理士 塚原 朋一 氏

基調講演1では、日本の知財訴訟、特に特許権侵害訴訟の運営実績、すなわち、訴訟件数の低迷について、かなり批判的に紹介されました。私は、40年を超える長期間にわたって、裁判官として民事刑事の裁判を担当し、そして、最後の7、8年間は知財訴訟、特に特許権侵害訴訟を担当していた者として、基調講演1とは、一部、異なる説明をさせていただきます。

始めに、その前提として、知財高裁における大合議判決の運用の実情について、簡潔に紹介します。その趣旨・目的は、知財高裁がプロパテントに向けて、最初は自ら次々と特許無効の判断をしてしまいブレーキを踏みながらも、最終的にはプロパテントへのアクセルを踏むようになったことを紹介したいと思います。

まず、その嚆矢を飾った2005年9月30日の「一太郎事件」の判決では、一審では特許権に基づく差止請求を認容したのですが、知財高裁大合議判決では、高裁段階になって新たに提出された引用例に基づいて、原告の特許は無効にすべきものだという衝撃的な理由で、一審判決を取り消してしまったのです。プロパテントに向けて産業界では一段と熱が上がりはじめたその時期に、いわば水をかけるような判決を出してしまったことについて、判決言い渡しのときは、実はあまり気にしませんでした。

しかも、同年11月11日の「偏光フィルム事件」の判決では、サポート要件を、特許の独立した立派な拒絶事由として認めるという判決を出しました。この時期までは、プロパテント、アンティパテントという気持ちはまったくなく、結果として特許権者に厳しい判決を連続して、しかも、大合議判決で出していました。

これに対し、産業界や弁理士界から厳しい批判が起こり、知財高裁としてはこれに応えるようにして、その後は判示には直接には出てきませんが、内心としてはプロパテントの意識をしっかりと持つようになっていきました。その最たるものが、2006年1月31日の「リサイクルのインクタンク事件」の判決です。この事件では、第一審において特許権者である原告が、原告製品のリサイクル品の販売を続ける被告に対し、その差止めを請求したのですが、いったん販売したことにより特許権は消滅したとして、これを棄却したのです。これに対し大合議体は、本件のような場合には消滅してはいないとして、地裁判決を取り消して、原告の請求を認容したのです。

そして、2008年5月30日の「除くクレーム」事件の判決では、補正の新規事項違反の存否について、それまでの審査基準における新規事項の要件を半歩、あるいは一歩ほど、緩和する判断を示しました。ようやく、知財高裁の大合議体が特許権者に有利な方向での新しい判断を示す姿勢を意識的にするようになりました。

2010年夏に私は定年で退官したので、退官後の運用は想像でしかありませんが、このところの状況では、2013年2月1日の「サンジェニック対アップリカ事件」の判決、2014年5月30日の「特許権の存続期間延長登録出願事件」の判決などでも、特許の有効判断、権利行使の実現に向けて、特許権者に少しでも有利になるように大合議判決の制度が運用されているのではないかと、と思っています。

そういう気持ちでごく最近の様子をみると、本年3月25日に判決が予定されている「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」事件では、事案としては当然のことながら、均等論の是認と否認のいずれにも解釈できる事案であり、私が現役時代の昔の運用方針から予想すれば、知財高裁として初めて均等論に基づく差止請求を認める判断が示されるということになりますが、実際にはどうなるかはもちろんわかりません。

そこで、基調講演1の冒頭で指摘された問題に入ります。

基調講演1は、日本の特許権侵害訴訟の件数が諸外国に比較して明らかに少ないという実情にあるが、そのような実情を招いた主たる原因は、原告(原則としては特許権者)の勝訴率が20%付近で低迷していることにある、と指摘しました。しかし、この議論はもっと広い範囲を対象として議論すべき問題であり、民事訴訟一般に広げる必要があります。実は、それだけでも足りず、刑事裁判を含めて議論される場合があります。たとえば、日本の殺人件数や刑法犯の件数は、ほかの文明国と比較しても極端に少ないのです。ここでは、そこまで広げて議論するのは差し控えることとします。

日本の民事訴訟一般について国際比較をしてみた場合に、当事者間に発生した紛争の中から、どれほどの割合で訴訟提起にまで持ち込まれるのかということ、結果としては非常に少ないのです。特許権侵害訴訟と同じように、その原因分析がよく行われます。私の見解は、日本の民事訴訟一般について低い提訴率の原因は、結局のところ、民族性にあると思います。

日本民族の訴訟親和性の低さは、アメリカやドイツとは明らかに様相が違います。もう40年も前の私の個人的な経験ですが、ドイツへの留学経験によれば、たとえば私が長期間にわたって視察したニーダーザクセン州の地方裁判所では、管轄人口は20万ないし30万人程度でありながら、裁判官は30名前後もいます。これは日本でいえば神戸地裁などの大規模裁判所に相当します。また、その受理件数も、処理事件数も、同規模の日本の裁判所の2、3倍もあり、極めて迅速に処理されていました。そうしたドイツにおける多数の民事訴訟事件が迅速に処理されている実情を見て、当時の私は日本でもそれを実現したいと思い、最高裁の指導のもとに、民事裁判官が一体となって、昭和末期から平成初頭にかけて民事裁判の迅速処理の実現に向けて、大いに奮闘努力をしました。今ではかなり改善されたものと思っていますが、それでも最近の調査によると、わが国の民事訴訟の件数は、人口比でいうとアメリカの8分の1以下、イギリス、フランス、ドイツの5分の1以下で、韓国と比較しても3分の1以下だそうです。しかも、この数字は過払い金返還訴訟がピーク時の数字であり、その後激減し、全体としてこのところも減り続けています。大括みにいうと、アメリカの訴訟件数は日本の十数倍、ドイツなどの訴訟件数は日本の5、6倍と考えたほうがよさそうです。ところでアメリカの場合は、提訴のうちトライアルにまでいくのはおよそ3%といわれています。

特許件数だけでいうと、アメリカの司法統計はリアルタイムでネット上に公開されます。たとえば、提訴件数は年間5000件程度もあり、日本の30倍に相当します。ただし、トライアルまでいく件数は、一般民事裁判と同程度である3%程度です。判決の絶対数としては日本とほぼ同水準であり、残る97%は当事者間の交渉で終了しているようです。また、その訴訟手続きも、トライアル前までは当事者任せです。一部、これと異なる運営の試みが最近行われていることが報告されていますが、大勢に影響はなさそうです。

これに対して、日本では、弁論準備手続きは、主任裁判官(判決書の原案を起案する)が、当事者の提出した書類や証拠を検討して、主張すべき内容を指導し、必要な証拠を提出するよう慫慂(しょうよう)し、そうした準備をさせたうえで、期日に臨み、期日の主催者として法律論および事実認定について心証の形成を行い、かつ、その心証を開示し、これをもとに当事者と激論し(一般民事では裁判官と当事者代理人とは腹藏なく議論しますが、特許権侵害訴訟では裁判官がいったん結論のみの心証を開示すると、侵害論は終了したとして、当事者との議論を避けており、私(塚原氏)としては不満です)、そうした心証で理解が得られれば、和解を勧告続行し、合議体で作成した裁判所案を当事者に提示するため、和解成立に至るのが一般的な現象です。ただ、請求棄却の心証の場合は、和解勧告をしても原告として譲歩するメリットがなく、和解成立が非常に困難です。

また、日本では実際上は提訴前に和解交渉を行っている場合が多いのです。提訴に踏み切ると、裁判所が加わり心証をほめかしながら進行するため、提訴前の当事者同士の交渉とはまったく違った進行になります。アメリカの場合は、提訴しても当事者が主体として和解交渉を進めることになります、リードをとってくれる人は、普通はいません。

弁護士になって5年を経過しますが、当事者間の交渉で和解の合意ができる場合はそれで終了し、合意ができない場合には提訴に踏み切れると思うのですが、なかなかクライアントが提訴に踏み切らないのが実情です。弁護士としては提訴したほうがいいと思っても、提訴の可否、当否はクライアントが自ら決断する事項ですので、その結論は最大限尊重します。なかなか提訴への決断はできないものようです。「裁判所で勝訴する蓋然性は高く、7、8割」などといっても、あとの2割、3割の敗訴判決になった場合が怖いようです。

次に、基調講演1が指摘する、特許権侵害訴訟の勝訴率20%という低い数値が特許権者に提訴を躊躇させる主な原因であるという件について話します。知財高裁所長の設楽隆一氏の講演や論文(自由と正義2015年4月号47頁参照)によれば、2011～2013年の間の実質的な勝訴率は、設楽氏自身が司法統計や内部資料にあたって調査した結果に基づいて算出すると、42～47%ということができ、決して低いわけではない、ということです。

現在の日本の状況をみると、弁護士数は増えていますが一般民事事件は減少傾向にあります。特許権侵害訴訟も同じ傾向にあります。また、特許出願件数も2005年をピークに長期低落傾向にあります。したがって、経済の停滞状況とその打破について知財訴訟専門の弁護士としての立場に立って、考えてみても、これといった有効な解決手段の提案は、残念ながら思い当たりません。各企業の開発担当者、出願や訴訟を担当する弁護士・弁理士がその開発能力、訴訟能力を高め、それぞれの分野で競争に打ち勝って困難な時局に対処していきましょう、としかいいようがない厳しい状況にあると思います。

終わりに、本来のテーマである、知財高裁はこの10年間に特許の保護、紛争の処理および判断基準の形成に期待された役割を果たしてきたか、という点について、一言いいたいと思います。

さきほども若干触れましたが、知財高裁が発足した2005年は特許出願件数も歴史上最大になり、加えて審査請求期間も7年から3年に大幅に減縮され、特許庁・裁判所にとって最大の課題が未済事件の滞貨一掃でした。裁判所においては、リパーゼ判決を主軸に厳しいサポート要件とクレームの文言解釈で、権利者をクレームに縛り付けにしたうえ動機づけを不要とする同一技術分野論に基づいて進歩性なしとする特許無効の判決が相次いだのです。

その後、2007年初頭に飯村敏明氏が裁判長に加わった前後から、見直し期に入り、地裁の裁判体は特許権侵害訴訟の審理判断にあたっては、特許無効から判断して請求棄却の判決をすべきものではなく、まずは侵害の成否の判断をし、侵害が成立するという判断に至った場合に、はじめて特許が有効か無効かの判断に入ることとし、かつ、その特許の無効を判断するにあたっては、同一技術分野論だけに基づいて判断するだけではなく、そのほかに動機づけがあるということができた場合に、はじめて容易想到性があると判断すべきものとされており、今ではそのような審理判断をすることで長期安定期に入っていると考えられます。

予定したピオグリタゾン事件の詳細な説明は割愛しますが、この侵害訴訟は大阪地裁、東京地裁の双方に同時に係属し、主として侵害の成否をめぐる主張立証が行われており、他方、無効審判請求はやや遅れて請求されて提訴に至ったものの、結果として知財高裁がその有効性を否定するという最終判断を下したのを待って、それを踏まえて、両地裁がそれぞれ終局判決をする経緯となったものと理解されます。

基調講演 3

産業発展を支える産業財産権制度 ～強く・広く・役に立つ特許権の設定に向けて～

特許庁 特許技監 小柳 正之 氏

わが国の技術貿易収支は、この10年で大幅な黒字になり、2015年では約2兆4000億円の黒字となりました。これはわが国の企業活動がグローバル化し、世界中から知的財産権使用料をはじめとする利益が日本に入ってきていることを示すものです。こ



のような技術貿易で得た利益を研究開発に再投資し、グローバル・イノベーション・サイクルを回していくことにより、国富がさらに増加していくのではないかと考えています。

近年、日本の特許出願件数は微減傾向です。このため、日本企業の国際競争力が落ちているという声もありますが、必ずしもそうではなくいわゆるオープンクローズ戦略の策定などにより日本企業の出願戦略が変わってきているものと理解しています。たとえば日本における現存の特許保有件数は、内国出願人、外国出願人ともに増加傾向にあり、特許出願件数以外の指標でみるとビジネスにおける特許の役割がますます大きくなっているといえます。

現在、特許庁では、世界最速・最高品質の特許審査の実現に向けて種々の施策を行っています。審査のスピードについては権利化までの期間の短縮を目指しています。また、品質管理を通じた質の向上については外部有識者の方からも評価をいただいています。さらに、分野横断的に審査をする事業戦略対応まとめ審査により多様なニーズに応じた迅速な審査を実施しています。

国際的な権利取得の支援として、2015年8月から日米協働調査試行プログラムを開始しました。このプログラムに参加することにより、約半年後に日本とアメリカの特許庁から最初の審査結果が送付されることとなります。また、日本が提案した特許審査ハイウェイには、現在39カ国・地域が参加してきており、世界的に広がっています。特許制度調和については、まずは先進国内で議論をしています。経済連携協定交渉などを通じ、先進国、途上国の知財の制度の基本的な枠組みを作っていく予定です。

新しく導入した制度として、特許異議申立制度はこれまでに600件程度の請求がありました。さらに、音、色などの新しいタイプの商標出願の受付を開始しました。また、ハーグ協定ジュネーブ改正協定に加入したことにより、意匠の国際登録制度が利用できるようになりました。

昨年、審査基準を大々的に改訂しました。海外のユーザーに対してもわかりやすいものにすべく、平易で明確な表現とし日本語だけでなく英語でも作成しました。今後、ASEAN諸国などにも発信していきたいと考えています。再生医療等製品の特許権の存続期間の延長、延長登録出願に関する最高裁判決にかかわる対応、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する最高裁判決への対応につきましても迅速に対応しています。また、食品の用途発明についても改訂審査基準を近々公表する予定です。

最後に、日本は、アメリカに比べると知財の活用がまだ上手くない部分もあるといわれますが、ライフサイエンスを含む医薬品産業に頑張っただけならば、最初にお話しした技術貿易収支の黒字がますます拡大し、グローバルなイノベーション・サイクルを大きく回していくことにより、日本の発展につながるのではないかと考えています。



■ 講演1

ライフサイエンス産業発展に向けた 知財紛争処理システム活性化への取組

内閣官房 知的財産戦略推進事務局 内閣参事官 北村 弘樹 氏

知財紛争処理システムの検討は、2013年に知的財産戦略本部(知財本部)で決定された「知的財産政策ビジョン」の中に職務発明や営業秘密などとともに今後の検討項目としてビルトインされていた残された大きな論点の1つです。2015年6月に策定された「知的財産推進計画2015」では、重点3本柱の1つとして盛り込まれました。

わが国の知財訴訟件数は諸外国と比べて少なく、勝訴率も低い状況です。制度などが異なる中、これらの数値を単純比較しても意味がないとの指摘もありますが、各国と比べて日本だけが特異値を示すのであれば、その背景などを検証することは必要ではないかとの問題意識のもと、知財本部に知財紛争処理システム検討委員会を立ち上げ、差止請求権、権利の安定性、証拠収集手続き、損害賠償額などについて、それぞれ検討を行って方向性を整理してきました。

差止請求権については、標準必須特許やPAE(いわゆるパテント・トロール)の場合でも、当面、法改正により一律に制限を行わず、引き続き注視していくことと整理されました。

権利の安定性については、訂正審判請求を伴わない訂正の再抗弁や専門官庁によるレビューの機会の拡大としての求意

見などについて、具体的に検討を進めることが適当であると整理されました。

証拠収集手続きについては、具体的な態様が十分に明らかにならなかった場合に書類提出命令を発令しやすくする方策や、中立的な第三者が被疑侵害者に対して査察を行う制度について、具体的な検討を進めることが適当であると整理されました。

損害賠償額については、まだ整理ができていませんが、通常のライセンス段階から警告段階、侵害段階と進むにつれ、実施料率が当然高くなっていくというビジネスの実態をより正確に反映するような、特許法102条3項の実施料相当額の考え方があるのではないかと意見などが出されています。

本件は2015年度内に報告書を取りまとめます。そして、その後策定される「知的財産推進計画2016」の柱の1つとするとともに、特許法改正が必要となれば産業構造審議会で議論を開始することとなります。

■ 講演2

紛争処理システムの日米比較と日本企業の対応

阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士 片山 英二 氏

日本の特許訴訟システムは、アメリカの制度と比較したときにどのように評価され、課題があるとしたらどのように改善すべきかについて紹介します。

まず、訴訟のスピードについては、平均的にみて日本のほうが速く、1年くらいで判決までいきます。アメリカではディスカバリーなどに時間がかかりトライアルが始まるまで3年くらいかかることがあります。

次に証拠収集についてですが、アメリカのほうが容易といえます。アメリカでは、手元の資料を全部机の上に並べて、どちらの言い分が正しいのか判断してもらうというフェアネスの考え方から、ディスカバリー制度があります。一方、日本では、訴訟を起こすのだから原告はそれだけの証拠をもって当然との考え方をとっています。被告からの情報収集手段として文書提出命令の制度がありますが十分に機能しているとはいえません。

特許無効の審理についてですが、アメリカではトライアルにおいて侵害判断と同時に終わって行われてきました。最近Inter Partes Review (IPR) 制度が導入されて状況が変わりましたが、裁判中の場合にはIPRが優先されその結論が出るまで裁判が止まるというのが実態のようです。日本では、キルビー判決以降ダブルトラックとなっており、多くのケースで裁判所と特許庁の両方で無効審理がなされています。これは世界的にみると少数派です。

裁判所が判断する際の技術的理解については、アメリカでは専門家証言を中心に進められますので著名でわかりやすい説明をする学者を探すことが重要になります。一方、日本では裁判所に調査官があり専門委員も審理に加わり、裁判官が技術的理解に困ったとき調査官に説明を求めることができます。

審理方式と裁判官の関与についてですが、日本では裁判官の関与が大きく審理の最初から訴訟指揮を行います。一方、アメリカではディスカバリーには裁判官は関与せず実質的にはマークマン手続きから登場することになります。

判決の内容についてみると、アメリカの陪審員裁判の場合は結論だけで理由がありません。一方、日本では丁寧に理由が書かれています。控訴審になると、アメリカでは判決に理由がないためにもっぱらクレーム解釈などの法律事項に制限されて審理され、事実問題についての結論を変えるのは大変ですが、日本では事実関係の審理を含めて争うことができます。

全体的にみますと、日本の制度のほうが丁寧に審理がなされ、コストが安く、概して速くて親切といえます。一方、証拠入手とダブルトラックの制度が特許権者に不利といえます。改善の方向性として、日本でも証拠入手の方法を改善し、また、裁判が始まったら特許の有効性判断は一本化してはどうかと思います。

最後に、製薬産業の視点で両国の制度に大きな違いはないですが、業界関心事である差止請求については、アメリカではeBay判決以降、制限があるのに対して、日本では制限がありません。仮処分について、アメリカでは短時間で結論を出すがありますが、日本では一般に本件訴訟と同様進行となるという違いがあります。



■ 講演3

転換期に近づいてきたライフサイエンス産業分野の特許制度運用

日本製薬工業協会 知的財産委員会 委員長 奥村 洋一 氏

産業界側から、現在の医薬業界における特許の活用が今後もずっと続けられるかという問題提起として、各国の知財状況、技術の転換期、今後特許権をどう活用していくかについて話します。

製薬業界はくすりの売り上げを投資回収にあてて新薬の研究開発費に回しており、これはくすりの売り上げにおいて知財がうまく働いていることを大前提としたビジネスモデルです。

しかし、各国の知財状況として、特許の強制実施権の設定、侵害訴訟における特許権の効力の制限、用途発明などの特許性の否定、そのほか各国においていろいろな医薬の特許権を制限する制度や法規定があります。製薬業界としては特許権が医薬開発に重要であることを主張していかなければならないと考えています。またアメリカにおいても発明が特許として守られないといった製薬業界に逆風の判決が出ています。日本においても治療行為は依然として特許化できない状況です。

現在、医薬業界は転換期を迎えており、個別化医療、再生医療、遺伝子診断などが行われるようになっていきます。患者治療の現場近くに出ていかないと患者に新しい薬物や治療方法を提供していく環境であり続けることが難しくなっています。先端技術に対してどのようなビジネスモデルが製薬業界にマッチするかが重要となってきています。技術の進歩だけでなく、世界の医薬の売り上げ上位の多くをバイオ製剤が占め、そのほとんどがアメリカで開発されているところや、アメリカにおけるバイオ製剤についての長期データ保護期間(12年)は間接的に開発のインセンティブの1つになっているといえるのではないのでしょうか。このように制度が産業界をリードしていくといったこともあるといえます。また再生医療については製造方法なども含めて1製品に複数の特許が用いられるといわれており、これまでの製薬業界のビジネスモデルが崩れる可能性があります。

患者にくすりを届けるには事業化が必要であり、事業化のためには特許が必要です。ただ、プラットフォームの基礎技術については、独占すると特定会社のみからしか発明が生じなくなることからコンソーシアムなども行われています。特許の権利行使の状況としては知財訴訟の専門家、特に製薬会社を代理してくれる弁護士が不足しています。海外の企業からよく日本において代理人をどのように探せばよいかといった相談を受けます。さらに、日本の裁判は海外からは不透明と受け取られているようです。透明性を上げることで海外からの信頼性も高まっていくと思います。

今後、世界各国において強い知財を確保し、イノベーション促進のために特許権を得て、事業化のツールとして特許を使用していないといけなく、また使用を促すような判例が多く出ると良いのではないかと思います。



パネルディスカッション

～ライフサイエンス産業発展のための特許制度とは～

- コーディネーター 奥村 洋一 氏
- パネリスト 相澤 英孝 氏、塚原 朋一 氏、北村 弘樹 氏、片山 英二 氏



パネルディスカッションの様子

パネルディスカッションでは、「ライフサイエンス産業発展のための特許制度とは」と題して、演者の方々をパネリストに迎えて議論がなされました。以下、議論の要点を記載します。

日本訴訟の全般的傾向

Q 本パネルディスカッションでは、ライフサイエンス産業における適切な特許制度、および紛争処理とはなにかを議論したいと思います。いまだ、日本経済は停滞していますが、ライフサイエンス産業に限らず、日本でイノベーションが生まれにくい原因はなにか。なにが足りていないのでしょうか。

A 経済成長を遂げているのは、財産権を保護し、投資効果を出している国だと思います。アメリカではアンチパテントからプロパテントへの動きがあり、制度全般としてうまくいっているのではないのでしょうか。権利行使によりどのくらいの利益になるか、いわゆる出口が重要です。知財の保護がなくなったら投資する人はいなくなると思います。一方で、日本人は訴訟を好まないという話もありますが、日本人もお金になるのであれば訴訟をするのではないかと思います。

成長のためには財産権をきちんと保護する必要があります。日本がなぜうまく成長してこなかったのか。なにか問題があったのではないのでしょうか。

日本における最近の傾向としてコストの問題もあると思いますが、出願せずに保護できないか(いわゆるノウハウ)とか、先使用权で何とかならないかという方向になっていて、出願件数は減少しており、公証人役場が盛況になっています。高額の案件でも訴訟に至らないケースも多く、訴訟に至るのは10件に1件程度ではないかと思います。良い発明を権利化して権利行使するという流れがなぜうまくいかないのでしょうか。

日本は、外国に比べると訴訟に対する抵抗感がありハードルが高いのは事実です。訴訟を行うことはトップの了承が必要であり、また白黒もハッキリしてしまうため、和解で済むならそれで済ませたいと考える日本企業は多いと思います。

訴訟制度の問題というより権利者の意識の問題かもしれません。訴訟件数からみると、大企業ほど訴訟をしたがらず侵害訴訟提起の6割は中小企業です。これは大企業間では事前に調整がとれることもあるかもしれませんが、問題はあるように思います。

訴訟の損害賠償額

Q 訴訟を起こしてお金を得ることができれば、訴訟に対してアクティブになるのでしょうか。

A 日本では訴訟で損害賠償が認められても赤字になるケースがあり、日本企業でもアメリカで訴訟を提起しています。つまり、訴訟をするなら日本ではなく、費用はかかるがリターンも大きいアメリカが選ばれているのではないのでしょうか。そうであるならば、日本の訴訟システムに問題があると考えられ、法律家のマインド転換も必要なのではないのでしょうか。

ライフサイエンス分野においては、特に後発品訴訟で、損害賠償よりも差し止めができることが重要です。この点では現在の日本の訴訟システムは十分に機能しているのではないかと思います。また最近では、日本、アメリカとも和解のケースが多いように思われます。

製薬企業にとって差し止めが重要であることは事実です。ただし、公の利益を考えると、差し止めをしたほうがよいのかという議論もあるので、差し止めに制限が必要ではないかと思います。バイオ分野の新しいビジネスでは、ライセンスを得てビジネスを行う形が増えると思われるので、その場合には損害賠償が重要になってくるものと思います。

実は、損害賠償に関しては、経産省の提案が民法の原則を根拠に法務省に否定されているという事実があり、特許法101条損害賠償の改定案もしぼんでしまった経緯があります。差額説が民法の理念という考え方がありますが、ドイツでは吐き出し論により、得た利益を吐き出させるという考え方もあります。そもそも日本で出される利益率は作為的なのではないのでしょうか。

確かに日本の損害賠償額は低くダメージの額が少ないという議論もありますが、アメリカであつても実際は3倍額となることは少なく実損額となることが多いのではないのでしょうか。

アメリカでの損害賠償額がたいへん高額なわけではなく、日本の裁判所が損害額を正しく認定できていないのが問題なのではないのでしょうか。

日本の司法制度が悪いわけではないが、裁判官が足し算をしていくとどうしても低額になります。民法では実損については刑事罰でバランスをとっていますが、知財では投資額が最大の損害額となるため低額となってしまいます。

裁判官は損害賠償額の高低は感じていませんが、弁護士の立場では確かに低額に感じます。文書提出命令が出ていないのが問題なのではないでしょうか。現状では2、3年に1回程度しか出ていないのではないかと思います。

立法事由など、何らかの事件がきっかけにならないと変わらないのではないのでしょうか。

証拠収集

Q 証拠収集については、企業側の営業秘密の問題があり、営業秘密が漏れるぐらいなら負けても良いという意識があるように思います。

A 文書提出命令が肝要であり、証拠収集を改善する必要があると思います。そこで、秘密保持命令とのコンビネーション、または査察手続きという選択肢が出てくる一方で、裁判所は文書提出命令を出さなくても心証は得られており、その必要はないと考えています。

日本企業はアメリカでのディスカバリーには対応しているのに、文書提出命令について反対していることに疑問をもっています。良いか悪いかは議論があるとしても、なぜなのでしょう。

アメリカではプロテクティブオーダーを経て開示されます。しかしながら、一方で、開示した情報がほかの案件で使用されることも経験しており、不安が残っています。

日本の制度では、ディスカバリーまでいくことはないのに、なぜ開示しないのでしょうか。秘密保持命令違反は刑事罰のみですが、弁護士資格にかかわるくらいの気持ちできっちりやっていただきたいと思います。

日本の秘密保持制度は道具として使いにくいと思います。文書提出命令と同様にほとんど使われていないというのが現状です。

まとめ

このパネルディスカッションは非常に有意義であったと思います。これらの問題はライフサイエンス業界のために考えていく必要があります。差し止めだけでいいのか、特許の価値、人件費も高い現状で、良いくすりを出すために、それに見合う仕組みに変えていくべきだと思います。

それには、ユーザーである産業界からの声が重要だと思います。特に産業法である知財法については声を大にしたい。職務発明のように、産業界からの声が法改正につながることはないのでしょうか。裁判官の価値観を変えていくこともできると思います。

(知財フォーラム準備委員会)