



わが国の“知”を結集して  
日本発の「創知産業」を  
実現します

## The IPSN Quarterly

東京都千代田区丸の内1-7-12 6F 77-10階  
Tel:03-5288-5401

知的財産戦略ネットワーク株式会社 ニュースレター

2020年冬(第40号)

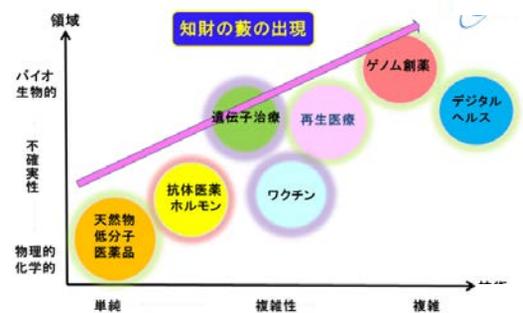
Intellectual Property Strategy Network, Inc. (IPSN)

# モダリティ (Modality) 時代の知財戦略とは？

知的財産戦略ネットワーク 秋元 浩

近年、モダリティという新しい言葉が飛び交うようになってきたが、辞書を紐解いてみると、モダリティとは、(a)文によって表された事態に対する話し手の判断や認識。また、それを表す文法的範疇(はんちゆう)、(b)外交などでの手続き、また貿易交渉などで、各国に共通に適用される取り決め、と記述されており、具体的な記述では、①計測、限界、方法、手段、様式、②視覚、聴覚、触覚などの五感や感覚、③治療手段や方法、又は、医療検査機器の単位、④法性、様相性、とされており曖昧模糊と幅広く使用されているが、バイオ分野では③治療手段や方法という意味で使用されることが多い。治療手段や方法の主役は医薬品であり、医薬品は低分子化合物から、抗体医薬・ホルモン、遺伝子治療、ワクチン、再生医療、ゲノム編集、デジタルヘルスへと大きく変遷してきている。

知財戦略においても、低分子化合物から所謂バイオ医薬品へと理論的な不確実性と技術的な複雑性が増大する方向にシフトし、“特許の藪”が形成される(図1)。その結果、知財の分野別イメージは、自動車・電機・IT分野の方向にシフトしていき、バイオ分野における知財戦略も他分野の知財戦略と同様、パテントプールや標準必須特許などの知財戦略を考慮しながら、先人達が医薬品、細胞、動物に係る特許化に挑戦して成功した如く、バイオ医薬品独特な制度(特許期間延長、再審査制度など)や米判決(e-Bay, Merck vs Integraなど)の流れ等を駆使して、モダリティに適した独創的かつ総合的なグローバル知財戦略を構築し展開していくことが必要不可欠な時代になってきた。



(図1)

## CONTENTS

モダリティ(Modality)時代の知財戦略とは？

知的財産戦略ネットワーク 秋元 浩

1

今後の特許制度の改正について

阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士 片山 英二

2

第21回IPSN講演会中止のお知らせ

4

INFORMATION

4

## 今後の特許制度改正の方向性について

阿部・井窪・片山法律事務所  
弁護士 片山 英二

昨年内閣府から、今後の特許制度の改正について聞かれる機会があった(全文については、下記の民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議幹事会(第3回)参照)。

[https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/minjikaikaku/kanjikai\\_dai3/sidai.pdf](https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/minjikaikaku/kanjikai_dai3/sidai.pdf)

私は権利行使について、証拠採集制度の更なる強化と損害賠償の拡充について意見を述べた。

近年、Apple・Samsung事件のように同一の発明に基いて世界各国で特許侵害訴訟が提起されることが増えたことから、各国の司法制度が比較される機会が多くなった。その中で日本は知財裁判官の質・量で他の先進国に比較して優位に立つが、証拠採集制度では際だって弱いことが明らかになっている。

ディスカバリーのある英米法系の国に劣ることは勿論だが、ドイツ・フランスなど大陸法系の国に比較しても、証拠が採集しにくい。2019年の法改正で査証制度が導入されたが、なお十分とは言えず、知財権を強化するには先進国のスタンダードに近づける必要がある。訴訟の入口で証拠採集が出来なければ、そもそも権利行使はできない。訴訟件数の少なさは、訴訟を起すのは最後の手段だとする日本の法文化のためと言われることがあるが、各企業が研究開発にこれだけ大きな資金を投入していることを考えればその成果について知財権で護ることは経営にとってむしろ義務とされるような時代になっている。

次に損賠賠償だが、利益吐出し型の制度は検討すべきだが、更に懲罰的賠償の導入もあり得ると申し上げた。特許訴訟はどの国で起しても高くつく。半導体の解析など競合製品分析に多額の費用がいることはよく知られたことであるし、先端分野の発明を訴訟代理人が理解するには相当の時間を要することから代理人費用も大きくなる。損害賠償制度は過去何次にもわたって法改正されて来た。しかし、高くつく特許訴訟をまかなうには実務感覚としてはなお不十分と感じる。経営の目から見ると競合品を差止めるためには訴訟を起すが、損賠賠償を求めるための訴訟は滅多に起さないということになっているのではないだろうか。米国で裁判例にあらわれた懲罰的賠償の事例をみると、例えば、次のような事実認定がなされ、得べかりし利益の3倍である200M \$ を超える懲罰的賠償を命じた地裁判決が存在する(Stryker Corp. v. Zimmer Inc., No. 10-1223, 2013 WL 6231533 (W.D.Mich. Aug. 7, 2013))。

「被告は社内の開発チームに原告製品をそのままコピーしろと指示した。」「被告は、市場において即座にそしてアグレシブに対抗するというハイリスク・ハイリワード戦略を選んだ。そしてそれによる潜在的な法的結果は後で心配すればよいとしたのである。」

懲罰的賠償が認められるのは、特許権を無視した誠にひどい例であることが多い。このような例はコンプライアンスを旨とする日本企業では滅多に生じていないということであって欲しいが、万一、このような事実関係が明らかになった場合には、実損額の3倍を限度として賠償を命ずることは、コンプライアンスを徹底するためにも意味があろう。

以上の2つの意見に対しては、考えられる反対論として、次のようなものがあるだろう。即ち、まず証拠採集制度を強化すると、企業ノー・ハウが流出する恐れがあるのではないかという懸念である。訴訟を利用してノー・ハウを盗む者が出て来るというのである。米国や欧州ではこのような事態を防ぐために、アトニー・アイズ・オンリーという代理人弁護士限りという限定的な開示制度が実務上とられている。これに違反すれば代理人資格を喪失させたり、法廷侮辱罪に該るという厳しい制裁が用意されている。そしてこの制度の下で多くの日本企業が米国等における証拠開示命令に従っている。日本でも既に秘密保持命令制度が存在することもあり、制度的な工夫を欧米並みに行えば、日本で証拠採集制度を強化することにより盗用が増えるというものでもないのではないかと思える。

次に、懲罰的損害賠償については日本の法制度に整合しないという法制度論はともかくとして、一旦懲罰的賠償を導入すると、これまで米国で言渡されたとんでもない金額の懲罰的賠償判決が日本で執行されるようになるのではないかという点である。最高裁の判例によって、これまで米国の懲罰的賠償判決は日本の公序良俗に反するとして、日本での執行は拒否されてきたからである。

この点は特許事件の懲罰的賠償とその他の民事事件におけるそれとを分けて考える必要があるのではないか。特許事件の場合は米国は実損害の3倍が限度であるので、日本で3倍賠償を導入すれば、米国の3倍賠償判決の執行は阻止できない。また、現状でも日本の企業が米国でビジネスを続けようとする以上(大半の場合がそうであろう)これまで特許事件の米国判決は日本での執行を待たず任意に支払われてきたのではないかと思われる。

他方、タバコ訴訟などで時折下される巨額の懲罰的賠償判決(これには3倍という制限がない)は、なお、日本の公序良俗に反するとして執行を拒否できるのではないか。

なお、以上の証拠採集制度と懲罰的賠償とは互いに関係していることも指摘しておきたい。即ち、前記引用した米国判決のような事案関係は十分な証拠採集制度があってはじめて、裁判所に明らかになるものだからである。

最後に世界的に競争力のある特許訴訟制度にすることにより、日本においてイノベーションを十分に保護するとともに日本をアジアの中心となる紛争処理センターにすることを望む次第である。

以上

#### 【ご略歴】 片山英二(かたやまえいじ) 阿部・井窪・片山法律事務所代表パートナー

1973年京都大学工学部、1982年神戸大学法学部卒業。1984年弁護士登録、1989年米国ニューヨーク州弁護士登録、1991年より阿部・井窪・片山法律事務所パートナー。知財訴訟、特に数多くの国際特許訴訟に携わる。

日弁連知的財産センター委員長、日本国際知的財産保護協会(AIPPI・Japan)会長、Tokyo IP American Inns of Court会長を歴任。

ミュンヘン知財法センター(MIPLC)教授。

## 第21回IPSN講演会中止のお知らせ

3月13日開催予定でございました【第21回IPSN講演会～アカデミアシーズの社会実装～】ですが、新型コロナウイルスの感染拡大の防止の観点と今後の事態終息の目途が立たないことから、先生方、来場される皆様方の健康と安全に配慮し【第21回IPSN講演会～アカデミアシーズの社会実装～】及び【交流会】を中止※1とさせて頂くことが決定致しました。

尚、ご希望の皆様には、今回の講演会で登壇予定の先生方の発表スライド資料をご覧いただけますよう、準備を進めております。ご希望の方は以下問い合わせ先までご連絡ください。

### 参考:中止となった講演会プログラム

～ アカデミアシーズの社会実装 ～

#### 【知財戦略デザイナー派遣事業についてー現場からの報告ー】

圓井 省吾 (㈱NTTデータ 経営研究所 知的戦略デザイナー)

#### 【アカデミアでの新しい産学連携機構の設立と取り組み】

樋口 修司 ((国研) 理化学研究所 業務顧問)

#### 【製薬企業による研究公募プログラムの成果と課題】

藤澤 道雄 (第一三共㈱ 研究開発本部 研究統括部 研究企画グループ TaNeDS事務局)

#### 【研究成果の社会実装に向けたアカデミア支援の最新状況】

内海 潤 (ティア・リサーチ・コンサルティング合同会社 代表 / 知的財産戦略ネットワーク㈱アドバイザー)

《 お問合せ 担当:横山 Tel: 03-5288-5401 Email:yokoyama-masayo@ipsn.co.jp 》

## I N F O R M A T I O N

### ■主な活動報告 (2019年12月～2020年2月)

12月26日 第40回企業会員向け研究・知財情報の提供

### ■主な活動予定 (2020年3月～5月)

3月13日 第21回IPSN講演会(東京ステーションコンファレンス) 中止

3月下旬 第41回企業会員向け研究・知財情報の提供

### 編集後記

中国湖北省武漢市を中心に拡大する新型コロナウイルス感染症において亡くなられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被患された方々に心よりお見舞い申し上げます。

また、1日も早い終息を願わずにはられません。

皆様方もくれぐれもご自愛くださいませ。

(横山雅与)

### IPSN 知的財産戦略ネットワーク株式会社

本書の内容を無断で複写・転載することを禁じます。  
2020年2月発行 The IPSN Quarterly (第40号・冬)  
〒100-0005 千代田区丸の内1-7-12サピアタワー10階  
電話: 03-5288-5401 ファクシミリ: 03-3215-1103  
URL: <http://www.ipsn.co.jp/>  
Email: [info@ipsn.co.jp](mailto:info@ipsn.co.jp)