

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

平成 31 年 2 月  
産業構造審議会  
知的財産分科会  
特許制度小委員会

## 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会の開催経緯

本委員会においては、権利保護の実効性を高めるための知的財産制度の見直しに関する検討を行った。

第25回小委員会 平成30年10月15日（月）

- 議事 ① 知財紛争処理システムの現状について  
② 知財紛争処理システムの見直しの検討課題に対する提案募集について

第26回小委員会 平成30年11月21日（水）

- 議事 ① 知財紛争処理システムの見直しの検討課題について  
（1）岩倉正和弁護士からのプレゼンテーション  
（2）一般社団法人日本経済団体連合会からのプレゼンテーション  
（3）日本商工会議所からのプレゼンテーション  
② 知財紛争処理システムの見直しの検討課題に対する提案募集結果について

第27回小委員会 平成30年12月11日（火）

- 議事 ① 知財紛争処理システムの見直しの方向性について

第28回小委員会 平成30年12月25日（火）

- 議事 ① 証拠収集手続の強化に関する論点について  
② 損害賠償額算定に関する論点について

第29回小委員会 平成31年1月10日（木）

- 議事 ① 証拠収集手続の強化について  
② 損害賠償額算定の見直しについて

第30回小委員会 平成31年1月25日（金）

- 議事 ① 特許法第102条第3項の考慮要素の明確化について  
② 知財紛争処理システムの見直しに向けた報告書案提示

第31回小委員会 平成31年2月15日（金）

- 議事 ① 報告書取りまとめ

# 産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会

## 委員名簿

浅見 節子	東京理科大学大学院 教授
蘆立 順美	東北大学大学院法学研究科 教授
飯田 香緒里	東京医科歯科大学統合研究機構 教授
黒田 薫	阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士・弁理士
佐藤 達文	東京地方裁判所知的財産権部総括判事
設楽 隆一	創英国際特許法律事務所 弁護士
杉村 純子	プロメテ国際特許事務所 代表弁理士
高橋 弘史	パナソニック IP マネジメント株式会社 グローバルポートフォリオ開発部部长
<b>委員長</b> 玉井 克哉	東京大学先端科学技術研究センター教授・信州大学経法学部教授
田村 善之	北海道大学大学院法学研究科 教授
辻居 幸一	中村合同特許法律事務所 弁護士・弁理士
中畑 稔	株式会社 DRONE iPLAB 代表取締役
長谷川 英生	株式会社名南製作所 取締役
藤田 かおる	株式会社カネ力 知的財産部 第二グループリーダー 上席幹部職 弁理士
山本 和彦	一橋大学大学院法学研究科 教授
山本 敬三	京都大学大学院法学研究科 教授
山本 貴史	株式会社東京大学 TLO 代表取締役社長兼 CEO
吉井 重治	株式会社 IP Bridge 代表取締役社長

オブザーバー (平成30年12月25日 第28回から)

一般社団法人日本経済団体連合会

日本商工会議所

(敬称略、五十音順)

## 目次

はじめに	1
I. 知財紛争処理システム見直しの背景	
1. 特許権侵害の特殊性	2
2. 諸外国の制度動向	2
II. 知財紛争処理システムを巡る課題	
1. 証拠収集の困難さ	5
2. 損害賠償額算定の納得感	5
3. 裁判手続の明確化	5
4. 訴訟にかかる費用の高さ	5
III. 具体的な見直しの方向性	
1. 証拠収集手続の強化	6
2. 損害賠償額算定方法の見直し	17
3. 紛争解決手段の選択肢の整備の検討	24
4. 訴訟にかかる費用負担軽減の検討	28

## はじめに

世界は、今、AI や IoT といった新しい技術の登場で、第四次産業革命の真ただ中にある。デジタル革命によって業種の垣根は崩れ、オープンイノベーションが進む中、新たな技術やビジネスモデルを持つ新しいプレーヤーが市場の景色を一変させつつある。

これまでのように取引先の輸出企業に頼るだけでは、中小企業が生き残ることは難しい。さらに、技術革新をけん引するスタートアップ企業は、設立当初から独自技術をもとに世界市場を狙う企業が増えている。

こうした変革の時代を生き抜くためには、自らが開発した技術をしっかり守り、それを活かして収益を上げ、スピード感をもって更なる技術開発を行う必要がある。これは、優れた技術を持つ企業がその技術を活かし、イノベーションの担い手として飛躍できるチャンスでもある。

知的財産権制度は、これらのイノベーションを支える基盤であり、権利の取得と行使の両面において後押しするものでなければならない。権利の取得の面では、昨年、特許法等が改正され、本年4月から中小企業の特許料が半減される。

一方、権利行使の面では、十分な制度が整備されているとは言い難い。例えば、特許出願全体の35%に含まれる製法の特許について、「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」との声がある。この10年で1.5倍に増加している「ソフトウェア特許」については、ソースコード等は改変が容易であり、かつ、その量も膨大になる場合があるため、仮に被告側からソースコード等に係る書類が提出されたとしても、その真正性を判断することは難しい。また、市場で入手することが難しいBtoB製品について「侵害を立証するために、材料の使用量、使用方法、仕入先などの情報提示を被告側に求めたが、企業秘密を理由に十分な情報が提供されなかったため、侵害の立証ができなかった」といった声がある。取得した権利をしっかりと行使することができず、泣き寝入りせざるを得ないようでは、絵に描いた餅になってしまうであろう。

日本では、これまでにも、知財権をしっかりと行使できるよう、知財訴訟制度の充実に向けた取組みが累次にわたって行われてきたところであるが、特に証拠収集手続の実効性は欧米の水準に比べて十分とは言えず、訴訟のハードルは依然高い現状にある。さらに、近年、諸外国では、更なる実効的な権利保護に向け、訴訟制度の強化が行われている。日本としても、そうした諸外国の動向も見据えつつ、知財訴訟制度の不断の見直しを行う必要がある。

特許制度小委員会では、「侵害した者勝ち」とならないような知財訴訟制度を整備すべく、2018年10月以降、知財紛争処理システムの見直しについて審議を行ってきた。本報告書は、これまでの審議内容を取りまとめ、権利保護の実効性を高めるための知的財産制度の見直しについて提言するものである。

## I. 知財紛争処理システム見直しの背景

### 1. 特許権侵害の特殊性

特許権侵害は、他の財産権侵害と比較して、以下の特殊性がある。

第一に、侵害が容易である。特許権は公開されており、その侵害は、物理的に対象を盗む必要がなく、場所的・時間的制約がない。このため、その発見や防止は困難である。

第二に、立証が困難である。侵害の証拠を持っているのは侵害者側であるため、特に、製造方法、BtoB など市場で手に入らない製品、ソフトウェアなどの特許侵害において、権利者側がその証拠を入手することは難しい。

第三に、侵害を抑止しにくい。特許法には刑事罰が規定されているが、侵害の有無の判断が技術的で難しいため、刑事罰が実質的に機能していない。

こうした特許権侵害の特殊性を考慮し、日本の特許侵害訴訟制度はこれまで累次にわたりその充実が図られてきたが、技術や産業構造の変化に対応して、「侵害し得」とならないよう不断の見直しが求められる。

### 2. 諸外国の制度動向

#### (1) 米国

米国では、当事者が互いに証拠を開示し合うディスカバリーにより強力な証拠収集が可能である。ディスカバリーでは、各当事者は相手方の証拠開示を請求できる権利を与えられ、自分の証拠を相手方に開示する義務を負う（連邦民事訴訟規則第 26 条(a)、第 34 条(a)等）。

特許法においては、故意侵害の場合、認定された損害額の 3 倍まで損害賠償額が増額され得ること（3 倍賠償）が規定されており（米国特許法第 284 条）、陪審員制度と相まって、諸外国と比べて高額な賠償につながっているとされる。

他方、2006 年の eBay 最高裁判決は、差止めが認められるためには、①回復不可能な損害（irreparable injury）が存在すること、②損害賠償等の法による救済が不十分であること、③両当事者に生ずる不利益のバランスがとれていること、④公共の利益が害されないこと、の 4 要件を特許権者が立証しなければならないと判示しており、侵害が認められれば自動的に差止めが認められる日本に比べて、差止めが認められる要件が厳しい。

#### (2) 英国

英国では、米国と同様、当事者が互いに証拠を開示し合うが、裁判所が論点を絞り込むディスクロージャーが存在する（民事訴訟規則第 31 部）。

また、訴えに関連する物の検査や見本の採取など行うために、被申立人の敷地・建物に立ち入る権限を申立人代理人等に与える査察制度がある（民事訴訟規則 25.1(1)(d)）。

さらに、証拠隠滅のおそれがある場合に備え、手続を監督する責任を負う者として裁判所が任命した弁護士（supervising solicitor）が被疑侵害者の敷地・建物に立入り証拠を収集する搜索命令（search order）が用意されている（民事訴訟規則 25.1(1)(h)、1997 年民事訴訟法第 7 条）。

侵害訴訟においては、侵害の有無のみが判断され、損害額の算定については、侵害訴訟とは別の損害額支払訴訟で行われうる。侵害訴訟において侵害の判断が下されると、通常は、損害額については当事者間で和解が成立して紛争が解決する。和解が成立せずには損害額支払訴訟が提起されることは稀である。

賠償額 50 万ポンド以下の事案は、知的財産企業裁判所（IPEC: Intellectual Property Enterprise Court）で取り扱われる。IPEC は 2013 年 10 月から運用されているが、運用当初の課題を克服し、その制度運営は好評であると言われている。

IPEC においては、弁護士費用等を含む訴訟にかかる費用（敗訴者負担）の上限が 5 万ポンド、賠償額の上限が 50 万ポンドとされているため、敗訴した場合のリスクが限定されている。

### （3）ドイツ

ドイツの制度は、裁判所が任命した技術専門家が被疑侵害者の敷地・建物に立ち入り証拠を収集する査察制度（特許法第 140c 条）と迅速な差止めを特徴としている。査察制度は、提訴前の利用が中心であり、手続の各段階において、原告の侵害立証の必要性和被告の営業秘密保護の必要性が比較衡量される。

侵害訴訟においては、侵害の有無のみ判断され、損害額の算定については、まず当事者間の交渉に委ねられ、合意ができない場合にのみ侵害訴訟とは別の損害額支払訴訟が提起される。

なお、侵害訴訟の中で特許権の有効性を争うことはできず、侵害の有無と有効性が別の手続で審理される。このため、侵害訴訟により差止めが認められやすい一方で、差止め後に特許が無効になり手続が煩雑となるケースがある。

### （4）東アジアの国・地域

東アジアの国・地域においては、近年、懲罰的賠償制度の導入が進められている。

中国では、既に商標権侵害について懲罰的賠償制度が導入されているが、近年、政府が賠償額の増額を強力に推進し、専利法改正案には、5 倍賠償制度の導入及び法定賠償額の上限引上げ（100 万元→500 万元）等が規定されている<sup>1</sup>。専利法改正案は、2018 年

---

<sup>1</sup> 2018 年 11 月、習近平主席は、第 1 回中国国際輸入博覧会開幕式の基調講演で、懲罰的賠償制度を導入し、違法のコストを顕著に引き上げる旨の発言をしている。

12月に国务院を通過し、全国人民代表大会常務委員会に付議されている。

韓国では、下請法等限定的な分野において、既に3倍賠償が導入されているが、さらに、悪意のある特許・営業秘密侵害行為について、3倍賠償(改正特許法第128条第8項)を規定した特許法改正案が、2018年12月に国会を通過し、公布後6カ月を経過した日(2019年6月頃)に施行される予定となっている。この改正特許法においては、特許権者が主張する侵害行為の具体的な行為態様を否認する当事者に対し立証責任を転換し、自ら具体的な行為態様を提示しなければならないとされ、提示しない場合には真実擬制が認められることとされている(改正特許法第126条の2)。

台湾では、2013年に専利法において3倍賠償が導入された(専利法第97条)<sup>2</sup>。

---

<sup>2</sup> 1994年に2倍賠償として導入され、2001年にその上限が3倍に引き上げられたが、2011年に一旦削除され、2013年に再び導入された。



## II. 知財紛争処理システムを巡る課題

今般の検討に当たっては、利用者等の声を踏まえ、以下の課題を抽出した。

### 1. 証拠収集の困難さ

製造方法、BtoB など市場で手に入らない製品、ソフトウェアなどの特許侵害は、立証が困難との声があることから、必要な証拠をより収集しやすくする必要がある。

### 2. 損害賠償額算定に対する納得感

損害賠償額の納得感に対するユーザーの調査によれば、被疑侵害者側では、納得したという回答と不満が残ったという回答に差異が見られないのに対し、特許権者側では、不満が納得を大きく上回っている<sup>3</sup>。こうした納得感の低さが、必ずしも日本の損害賠償額の低さを意味するというわけではないものの、日本の損害賠償額が低いという感覚を有するユーザーが存在することも事実である。

また、損害賠償額の算定に当たって、様々な要素に基づく減額が行われているが、その根拠を明確にする必要性を指摘する声も聞かれる。

### 3. 裁判手続の明確化

日本の裁判手続は、一旦利用してみると、その良さが実感されることが多いものの、とりわけ中小企業にとっては、利用前の段階において、敷居の高さを感じることも多く、訴訟の提起の躊躇につながっている可能性が考えられる。

例えば、侵害訴訟を提起する者の中には、早期に差止めを得た上で、その後、当事者間で、具体的な損害額を交渉できる制度を求める声があるが、こうした仕組みはドイツや英国で既に採用されており、大半の侵害訴訟が、当事者間の和解で終了している。

このため、諸外国の取組みも参考にしつつ、利用者ニーズに合わせた紛争解決手段の選択肢を用意し、分かりやすく利用者へ示すことにより、訴訟制度の利用に対する敷居を低くすることが望まれる。

### 4. 訴訟にかかる費用の高さ

中小企業にとっては、侵害訴訟を提起して勝訴したとしても、賠償額を上回る代理人費用等のコストがかかり、元が取れない場合もあることから、特許権を取得し活用する意欲が削がれるおそれがある。このため、侵害訴訟から得られる賠償額と代理人費用とのバランスの改善を図ることが必要である。

---

<sup>3</sup> 平成 27 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書」

### Ⅲ. 具体的な見直しの方向性

Ⅱ. で挙げた課題の解決に向けて、以下、「証拠収集手続の強化」、「損害賠償額算定方法の見直し」、「紛争解決手段の選択肢の整備の検討」、「訴訟にかかる費用負担軽減の検討」の4つの解決策について検討する。

#### 1. 証拠収集手続の強化

##### (1) 総論

2018年2月に本委員会が示した報告書「第四次産業革命等への対応のための知的財産制度の見直しについて」においては、証拠収集手続の強化として、①書類提出命令の必要性判断におけるインカメラ手続の導入、②訴え提起後における公正・中立な第三者である技術専門家の関与、③訴え提起前において、第三者の技術専門家が執行官に同行する制度を提示し、これを受けて2018年に成立した「不正競争防止法等の一部を改正する法律」によって、必要性判断におけるインカメラ手続の導入及び専門委員のインカメラ手続への関与が実現したところである。

他方、証拠収集手続の強化の一つである査察制度については、2017年3月に本委員会が示した報告書「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて」において、特に訴え提起後について、「強制力のある査察制度の導入については引き続き慎重に検討する」とされたが、その後の諸外国における知財訴訟制度の見直しの動向を踏まえつつ、産業構造の変化に不断に対応するため、証拠収集手続の強化に向けた議論を行う必要性が高まっている。

そこで、本委員会では、強制力のある証拠収集手続の導入について検討した。

特許権の対象となる「発明」は、「物の発明」と「方法の発明」に分類される（特許法第2条第3項参照）。前者は「技術的思想が「物」の形として体现されている発明」、後者は「時間的な流れに従って、複数の現象・行為等が組み合わされることによって技術的思想が実現されている発明」であり、具体的には、製造方法、計測方法、分析方法、通信方法、運転方法等に関する発明がこれに該当する。

しかしながら、こうした製造方法等に関する特許については、その侵害の有無等を文書や製造機械・製品といった検証物を調べるだけで判断することが容易ではなく、既存の証拠調べの手段では必ずしも十分な真実解明が行えない。

「物の発明」については、近年、プログラム関連のものが増えており、これに係るソフトウェア特許の登録件数が急増している。IoTの浸透は、こうしたソフトウェア特許の重要性を格段に高めている。ソフトウェア特許を巡る侵害訴訟においては、例えば、書類提出命令により被疑侵害者にソースコードや設計書を提出させることができるが、ソースコード等は改変が容易であり、かつ、その量も膨大になる場合があるため、提出されたソースコード等が真正なものであり、改変のないものであるかどうかを判断する

ことは難しい。この点、専門家が現場でソースコード等を確認しつつシステムを作動させることができれば、侵害の有無の判断に併せて、ソースコード等が真正なものであるかを判断しやすくなる。このようなプロセスが後ろに控えていることで、書類提出命令に対し真正な証拠が提出されやすくなると期待される。

このように、製造方法の特許やソフトウェア特許に係る侵害訴訟においては、専門家による証拠収集手続を一定の拘束力を有する形で措置することが望ましい。

諸外国では、以下のような強制力のある証拠収集制度を導入し、真実解明に向けて被疑侵害者の協力を得る工夫がなされている。

米国では、前述（I. 2. (1)）のとおり、ディスカバリーによる網羅的な証拠収集が可能である。

一般的なディスカバリーの流れは、①訴訟を提起、②当事者間でディスカバリー会議を実施、③当事者はディスカバリー会議の結果を反映したディスカバリー計画を裁判所へ提出、④裁判所はディスカバリー計画を踏まえてスケジュール命令等を発令、⑤当事者は裁判所の命令に沿ってディスカバリーを実施、となっている。ディスカバリー計画には、ディスカバリーの実施の時期や形式（例えば、証言録取（deposition）の対象者の数、電子書籍の取り扱い方法等）についての合意内容や当事者間で合意に至らなかった論点及び当該論点における各当事者の主張等を記載する。

証拠の開示範囲が合意に至らない場合、開示を強制したい当事者は、強制開示の申立て（motion to compel）を行うことができ、裁判所は強制開示を認める場合には開示命令を発する（連邦民事訴訟規則第 37 条 (a) (1)）。開示命令が発せられたにもかかわらず、当事者が開示命令に従わない場合、裁判所は真実擬制や裁判所侮辱罪によるペナルティを課すことができる（連邦民事訴訟規則第 37 条 (b) (2) (A)）。

また、証拠の開示を要請された当事者は、保護命令の申立てを行うことができ、情報を開示しないことの正当な理由が認められる場合に、裁判所は保護命令を発する（連邦民事訴訟規則第 26 条 (c) (1)）。保護命令では、機密性の高さに応じて証拠にアクセスできる者の範囲が限定されることがあり、機密性の高い情報の開示範囲は、例えば社外弁護士に限定される（Attorneys' Eyes Only）。実務上は、一方当事者単独で保護命令の申立てを行う前に、両当事者は保護命令の内容について協議して合意し、合意に基づく保護命令を発するように裁判所に共同で申立てを行うことが多い。

ドイツでは、査察制度による証拠収集が可能である（特許法第 140c 条）。これは、申立人の請求に基づいて、裁判所が任命した技術専門家が被申立人の敷地・建物に立ち入り証拠を収集する手続である。査察が認められる要件は厳格であり、①侵害行為が十分に確実（hinreichende Wahrscheinlichkeit）であること＜侵害の十分な可能性＞、②申立てに係る書類、物品が被申立人の管理下にあること＜証拠の所持＞、③査察が権利者の主張立証に必要であること＜査察の必要性＞、④査察が特定事件において均衡を失っていないこと＜査察の妥当性＞が必要とされる。提訴前の利用が中心であるが、要件が厳格であるため利用件数は少数にとどまる。

一般的な査察の流れは、①申立人が裁判所に査察を申立て（この際、申立人は報告書の閲覧を申立人代理人に限り（Attorneys' Eyes Only）、自らは報告書の閲覧が制限されることを容認する旨誓約）、②裁判所が査察の要件の充足を判断して査察命令を発し、③裁判所が任命した技術専門家及び執行官が被申立人の敷地・建物に立ち入って査察を実施、④技術専門家が査察の結果について報告書を作成して裁判所に提出、⑤インカメラにより、被申立人及び申立人代理人に意見聴取した上で、裁判所が報告書中の営業秘密部分を黒塗りして報告書を開示、となっている。

被申立人が査察を拒む場合は、裁判所は真実擬制や刑事罰によるペナルティを課すことができる（民事訴訟法第371条、第890条）。

フランスには、ドイツの査察制度と同様に、技術専門家及び執行官が被申立人の敷地・建物に立ち入り証拠を収集する手続（saisie contrefaçon）がある（知的財産法第615条5）。この手続が認められるための要件は、フランス国内で特許が有効であることであり、侵害を疎明する必要は無く市場で入手可能な製品に対して行うことも可能であるため、ドイツの査察と異なり、侵害訴訟全体のうちのかなりの割合で利用されている。

被申立人が執行を拒む場合は、裁判所は刑事罰によるペナルティを課すことができる。

英国には、米国と同様に、当事者が互いに証拠を示し合う制度（ディスクロージャー）がある（民事訴訟規則第31部）。米国のディスカバリーの開示範囲は非常に広いのに対し、英国のディスクロージャーの範囲は合理的で案件の規模に見合うもの（reasonable and proportional）となるよう管理されている。また、被疑侵害者は侵害の事実に関連する証拠のディスクロージャーに代えて製品又は方法の詳細（Product Process Description（以下「PPD」））を提出することもできる（民事訴訟規則63.9）。PPDとは、侵害が疑われている物や方法の特徴を詳細に説明した書面であり、被疑侵害者側の十分な知識を有する者がその内容が真正である旨署名する。署名した者は、尋問を受け、PPDの内容に問題があることが判明すると、個人としてその責任を負う。このため、PPDは裁判所が侵害の有無を公正に評価する客観的な材料となっている。

また、訴えに関連する物の検査や見本の採取などを行うために、被申立人の敷地・建物に立ち入る権限を申立人代理人等に与える査察制度もある（民事訴訟規則25.1(1)(d)）。ただし、侵害の立証に必要な証拠はディスクロージャーやPPDでほぼ取得できることから、この制度の利用は少ない。

さらに、搜索命令（search order）による証拠収集も可能である（民事訴訟規則25.1(1)(h)、1997年民事訴訟法第7条）。これは、証拠隠滅の恐れがある場合に備え、手続を監督する責任を負う者として裁判所が任命した弁護士（supervising solicitor）が被申立人の敷地・建物に立ち入り、証拠を収集・保全する制度である。ただし、搜索命令は商標権侵害訴訟や著作権侵害訴訟では利用実績があるものの、特許侵害訴訟での利用は極めて稀である。

営業秘密が問題となる場合は、被申立人の請求に基づいて、裁判所は営業秘密を閲覧可能な者（confidentiality club）を限定し、守秘義務を課す。一般的には、裁判所は申立人代理人及び申立人側の特定個人（現場の開発者ではなく、知財部門の管理職）を

申立人側の閲覧可能な者として指定する。

当事者が裁判所の命令に従わない場合は、法廷侮辱罪（民事訴訟規則 31.23）によるペナルティが科される可能性があることに加え、裁判所は、不履行に対する制裁（例えば、当該当事者の主張の却下）を示して書類開示等を命じる「解除条件付き命令（unless order）」を発することができる。こうした制度が存在することにより、効果的な証拠収集が可能となっている。

これらの諸外国の制度をみると、証拠収集制度は、これを構成する個々の制度が相互に有機的に関連し、一体として機能するように設計・運用されているといえ、日本の証拠収集手続の在り方を検討するに当たっても、このような視点が重要であると考えられる。

以上を踏まえ、日本の証拠収集手続の在り方について、以下のとおり検討した。

#### (a) 米国のディスカバリー型手続について

米国のディスカバリー型の手続については、広範な証拠に基づいて審理を尽くせる一方、膨大な費用や時間を要し、当事者の負担が重いことから、本委員会においても、提案募集においても、肯定的な意見は少なかった。

#### (b) ドイツ等の証拠収集手続について

ドイツの強制的な証拠収集手続である査察においては、証拠の隠滅・改竄を防ぐ観点から、訴え提起前の不意打ち的要素が重視されている。こうした制度については、訴えすら提起されていない段階で、裁判所が侵害立証の必要性和営業秘密保護の必要性の比較衡量を行う材料を十分得られないのではないかと、探索的・濫用的な査察の申立てが頻発するのではないかと、といった懸念が示された。

他方、訴え提起後の証拠収集手続については、一方的・強制的な探索手続に対する懸念が示されたが、ドイツの査察のような制度を提訴後に絞って導入することが妥当である、方法特許・大きな製造装置・コンピュータープログラム等に関する証拠の収集には適当な手段である、要件を明確化した上での導入に賛成である、訴訟に対する当事者の納得感を高める上で重要である、発令要件や営業秘密等漏洩防止に係る措置を十分に検討した上であれば導入すべき、などの意見がみられた。

このため、証拠収集手続の強化に向けては、まずは、提訴後の新たな証拠収集手続の導入を検討することとし、その際、制度の濫用防止や営業秘密等の保護のための手当てを講じることを検討すべきである。

#### (2) 新たな証拠収集手続のイメージ

新たな証拠収集手続（以下「本手続」）<sup>4</sup>は、以下に詳述するように、当事者の申立てにより、一定の要件の下で、営業秘密等の保護に十分に配慮しつつ、裁判所が、中立公正な専門家に対し、相手方当事者の工場等において必要な資料を収集して報告書を作成する旨の命令をすることができる制度が適切である。

（a）発令要件

現行法の書類提出命令や検証物提示命令と同様、資料収集の命令の発令は、その特許権を侵害されたと主張する特許権者の申立てによるものとし、本手続の濫用を防ぐため、①「必要性」、②「蓋然性」、③「補充性」、④「相当性」を発令要件とする。

本手続は、その存在によって本手続によることなく当事者が任意に証拠を提出することが促されることを期待するものであり、これらの要件のもとで、結果として、いわば「伝家の宝刀」として運用されることが期待される。

①「必要性」；対象が、侵害行為の立証に必要なものであること。

＜関連する意見＞

- ・ 侵害の立証に必要なものであることが「明らかなもの」（民事訴訟法第132条の4参照）であることを要件とすることについては、提訴前の証拠収集処分に固有の要件であることから、不要とすべき。

②「蓋然性」；特許権侵害訴訟の相手方当事者による特許権の侵害の蓋然性が認められること。

本手続が相手方に一定の負担をかける手続であることに鑑み、当該要件を設ける。具体的には、例えば、「侵害を疑うに足りる相当の理由があると認められる」こととすることが考えられる。

③「補充性」；他の手段では立証されるべき事実の有無を判断できる程度に収集できないこと。

本手続が相手方に一定の負担をかける手続であることに鑑み、「補充性」の要件として、他の手段では立証されるべき事実の有無を判断できる程度に収集できないことを求める。

本手続の発令の遅延を防ぐ観点から、予め書類提出命令や検証物提示命令が発令されていることは求めないこととする。

<sup>4</sup> 本手続の名称は、引き続き検討。なお、本手続は、特許権侵害訴訟を対象とする。

<関連する意見>

- 本手続には、裁判官が、証拠提出に非協力的な相手方に対して本手続の活用を示唆することにより、実際には本手続の発動を待たずに、相手方の任意の書類提出が促される効果が想定されることを考慮すると、当該要件を厳しくし過ぎるべきでない。
- 仮に、他の手段で収集が「困難である」（民事訴訟法第132条の4参照）との要件とした場合、例えば、市販製品が簡単に手に入る場合にまで発令されるということを防ぐ意味はある一方で、書類提出命令や検証物提示命令で収集することが困難とまではいえないケースも多く、裁判所が本手続を発令しにくくなり、使われない制度となってしまうおそれがある。
- 裁判所による弾力的な訴訟指揮を可能にするため、「他の手段で不十分なとき」や「他の手段を相手方が拒否したとき」などに限定すべきではない。

④「相当性」；「その収集に要すべき時間又は相手方の負担（金銭的負担等）が不相当なものとなることその他の事情により、その収集を行うことが相当でないと認められるとき」に該当しないこと。

方法の特許等の侵害事案に係る証拠収集では、そのやり方次第では、工場の操業停止や高価なサンプル製品の提供等で相手方に大きな負担がかかることも想定されることから、相手方に不相当な負担が生じることのないよう、「相当性」の要件を設ける。

当該要件については、現行民事訴訟法の提訴前の証拠収集処分（民事訴訟法第132条の4）と同様、相手方が主張しなければならない申立棄却事由として運用されることが想定される。

(b) 申立事項

申立ての際は、①立証されるべき事実、②収集対象となる文書や物品、及びこれらと立証されるべき事実との関係、③収集を行う場所、④専門家が行うべき行為、⑤特許権の侵害の蓋然性が認められる理由、⑥他の手段では立証されるべき事実の有無を判断できる程度に収集できない事由、を記載しなければならないこととする。

これらを記載させることにより、(a)の発令要件を満たしていることを確認することができ、制度の濫用が防止される。発令要件のうち「必要性」の要件については、上記の①立証されるべき事実及び②収集対象となる文書や物品、及びこれらと立証されるべき事実との関係において示される。

申立事項の記載は、専門家が資料収集を行うべき場所、その対象及び範囲を認識できる程度の特定があれば足りると解される。また、発令前に協議ができるように、相手方の意見を聴くことができるようにすることで、更なる特定が可能となり、資料収集手続が円滑に行われることが期待される。

<関連する意見>

- ・ 申立事項として詳細な記載を求めると、スタートアップ企業等にとっては使いづらくなる。
- ・ 申立事項においてどの程度明らかにすべきかについては、コンメンタール等で示すことを検討すべき。

(c) 主体

本手続を実施する主体となる専門家は、相手方の工場等に立ち入り、対象となる文書や物品を調査することになるが、相手方の幅広い営業秘密等に接する可能性があることや、調査の結果が訴訟の帰趨に影響を与える可能性があることから、中立公正な第三者を裁判所が指定することとする。

専門家の属性については、秘密保持義務を課した上で、弁護士、弁理士、研究者等を含め幅広い職種の専門家を指定できるようにする。

<関連する意見>

- ・ 専門家の属性としては、もともと秘密保持義務がかかっており、その義務違反があった場合に剥奪されるような資格を有する者に限るべき。

専門家の中立公正性を確保する観点から、裁判所が指定した専門家について、当事者が異議を申し立てることができる忌避の制度を採用し、忌避の申立ての却下決定については、忌避申立人の不服申立て（即時抗告）を認める。

資料収集の円滑な実施を援助するために、裁判所が必要と認めた場合に、執行官が同行できるようにする。

執行官の役割については、執行官制度との関係上、専門家に必要な援助をするにとどまり、本手続の実質的な部分は、あくまで専門家が担うべき役割として整理すべきである。

<関連する意見>

- ・ 執行官の役割については、民間人である専門家が行う収集の公平性・透明性を担保し、真実擬制の前提となる行為がどのような経緯で行われたかを公証する観点から考えるべき。
- ・ 専門家が手続に不慣れな場合も多いため、執行官を同行させるべき。

本手続を実施する専門家による秘密漏洩を防ぐため、専門家による秘密漏洩に対しては刑事罰を設ける。

守秘義務の対象となる秘密の範囲については、不正競争防止法で規定される営業秘密（不正競争防止法第2条第6項）に限らず、任務の実施に関して知得した秘密全般とする。

併せて、専門家が証拠収集に関して知り得た秘密に関する事項について証人尋問を



受ける場合は、証言を拒むことができることとすべきである。

#### (d) 発令手続

本手続の円滑な実施を確保するため裁判所が資料収集の命令を発令する前に、相手方の意見を聞かなければならないこととする。

##### <関連する意見>

- ・ 発令後においても、必要に応じて専門家も一緒に同席して、両当事者と裁判所が協議できる機会があることが望ましい。

申立てに対する裁判所の証拠収集の命令及び却下に対しては、本手続が相手方に一定の協力義務を課するものであることに鑑み、不服申立て手続（即時抗告）を認める。即時抗告は相手方のみならず、申立人も可能とする。

即時抗告の審理については、一定の審理期間を要することになるが、制度を円滑に運用するため、迅速な審理が期待される。

##### <関連する意見>

- ・ 発令の段階で即時抗告を認めるとその審理に時間がかかり、制度の円滑な運用に支障を来すのではないか。

なお、第三者の営業秘密等が問題になる場合には、申立てを受けた相手方が第三者に連絡し、これを受けた第三者が証拠収集過程で保護すべき営業秘密等がある旨を記載した書面を作成し、相手方を通じて裁判所に提出することで、第三者の利益に配慮することができると考えられる。

#### (e) 資料収集の態様

専門家は、裁判所が認めた範囲内（収集の対象、場所、日時、専門家の行為等）においてのみ、資料収集を実施し、その結果を報告書にまとめる。

具体的には、専門家は、相手方の工場等への立入り、相手方に対する質問、文書提示や機械操作の要求、計測、実験その他裁判所の許可を受けた行為を実施する。

なお、相手方当事者以外の第三者の工場等への立入りは想定していない。

本手続の実効性を確保する観点から、相手方に対しては、収集への協力義務を課し、裁判所が認めた範囲内における専門家の要求を拒んだ場合については、裁判所の裁量により真実擬制が行われる。

諸外国では、制裁として刑事罰が課されるが、日本では、現行法の書類提出命令や検証物提示命令を拒んだ効果として真実擬制が用意されていることに鑑み、まずは同様に、真実擬制を課すことで実効性を担保する。

申立人やその代理人の資料収集への立会いについては、営業秘密等保護の観点から認めないこととする。

<関連する意見>

- ・ 資料収集が適正に行われたかどうかを申立人側が確かめることができるよう、少なくとも、申立人代理人の立会いは認めるべき。
- ・ 営業秘密の漏洩のリスクの観点から、申立人側の立会いは認めるべきではなく、専門家の質の担保や事前の打合せを充実させることで足りるのではないか。

資料収集への相手方代理人の立会いは認めることとする。相手方が証拠収集に関して利害関係を有する第三者を立ち会わせることを希望する場合には、裁判所の判断で、当該第三者の立会いが可能になる場合があると想定される。

(f) 報告書の取扱い

資料収集の結果については、後に申立人が証拠として利用できるよう、専門家が報告書にまとめて、裁判所に提出する。

当該報告書には相手方の営業秘密等及び相手方が保護する義務を負う第三者の営業秘密等が含まれている可能性があるため、裁判所は、専門家から提出された報告書を、まずは相手方に送付し、報告書の中に営業秘密等が含まれる場合については、一定期間内に報告書の全部又は一部について黒塗り（非開示）とすべき旨の申立てをさせ、書類提出命令の手続と同様に、裁判所が「正当な理由」があると認めるときに、報告書の全部又は一部の黒塗り（非開示）を認める。

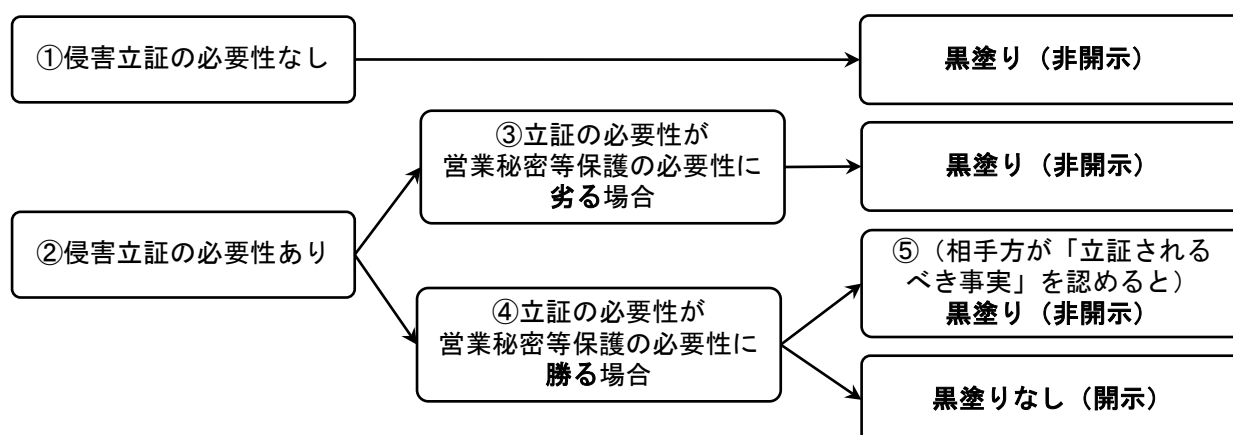
裁判所は、「正当な理由」があるか否かについては、書類提出命令の手続と同様に、侵害立証のための必要性和営業秘密等保護の必要性和を比較衡量して判断する。

裁判所による「正当な理由」の有無の判断は、以下に示すフローチャートのとおり整理される。

そもそも侵害立証に必要性なしと判断される状況（①）であれば、営業秘密等に関わる部分は黒塗りされる。侵害立証の必要性ありと判断される状況（②）であれば、侵害立証の必要性和営業秘密等保護の必要性和の比較衡量を行うことになる。例えば、侵害立証には直接必要がない営業秘密等であり、当該営業秘密等が証拠とならなくても、他の情報等により侵害立証が可能であれば、侵害立証の必要性があるものの、立証の必要性和営業秘密等保護の必要性和に劣ると判断され（③）、黒塗りとなる。他方、侵害立証の必要性和営業秘密等保護の必要性和に勝る場合（④）、当該営業秘密等は黒塗りされないこととなる。ただし、この場合でも、相手方がどうしても当該営業秘密等が開示されることを避けたい場合には、相手方は、立証されるべき事実を認めることで、当該営業秘密等が黒塗りされることを選択できるようにする（⑤）。

なお、「正当な理由」の判断において考慮される営業秘密等の対象は、不正競争防止

法で規定される営業秘密（不正競争防止法第2条第6項）に限られず、秘密管理性等は求められないとの意見がある。



裁判所が「正当な理由」を判断する際には、書類提出命令と同様、提出された報告書の内容を見て、「正当な理由」があるか否かを判断するが、申立人代理人を含む申立人側への意見聴取のための開示手続及び秘密保持命令については、裁判所が必要と認めるときに限り実施することとする。

裁判所が申立人側に開示する場合、黒塗り前の報告書を必ずしも全て開示するわけではなく、「正当な理由」の判断に当たって必要な部分についてのみ開示を行うことになる。

<関連する意見>

- ・ 侵害なしと判断された場合において、申立人側に黒塗り前の報告書が全く開示されないと、適正な情報収集が行われたかどうか、確認ができないのではないかと懸念があり、少なくとも、申立人代理人に対する開示を実施すべき。

黒塗り前の報告書の申立人本人への開示については、慎重になされる必要がある。このため、申立人本人への開示は当事者の同意を要件とするなどの仕組みを検討すべきである。

<関連する意見>

- ・ 申立人本人に対する意見聴取のための開示は認めるべきでない。
- ・ そもそも、本人訴訟の場合は、この手続の利用を認めるべきではない。

報告書の黒塗りの是非については、当事者に不服申立て（即時抗告）を認める。どこまで黒塗りをするかによって、訴訟の帰趨が左右される面があることを踏まえ、即時抗告は、申立人及び相手方の双方が可能とする。

上記のとおり、黒塗り手続後の報告書にも営業秘密等が残る可能性があることから、黒塗り手続後の報告書の閲覧は、民事訴訟法第92条に基づき、当事者及びその代理人のみに限り、当該閲覧する者に対し、秘密保持命令がかけられるようにする。

<関連する意見>

- ・ 黒塗り手続後もなお営業秘密等が残る報告書の申立人本人による閲覧を制限するために、将来的には、特許訴訟に限定して弁護士強制とすることにより、いわゆる Attorneys' Eyes Only のような仕組みの導入を検討すべきである。

なお、当事者が黒塗り手続後の報告書を特許権侵害訴訟における証拠として活用するためには、当該報告書を謄写した上で、改めて書証として提出する必要がある。

(g) 費用

本手続に係る費用のうち専門家に関する費用（旅費や報酬等）については、現行の鑑定において専門家に関する費用が訴訟費用として敗訴者負担とされていることに鑑み、同様の扱いとする。

必ずしも訴訟費用には含まれない費用であって相手方に発生する費用（サンプルの提供に係る費用等）については、相当性の要件により相手方に不相当な負担が見込まれるときには発令できない仕組みとした上で、鑑定や検証と同様、相手方の負担とする。

本手続が発令されるまでに、裁判所が当事者双方の意見を聴取して、「相当性」や専門家が行う行為について検討すること、その際、予想される費用について十分な主張をすることが相手方に期待されることに加え、本手続の発令を即時抗告の対象とすることに鑑みれば、実際に証拠収集を開始してみると予想以上に費用がかかるような事態は想定されないと考えられる。

なお、相手方が、申立てが本手続の濫用である旨を主張立証し、裁判所が、濫用であり申立てに理由がないと判断すれば、本手続は発令されない。また、申立てが裁判を受ける権利の濫用と認められれば、損害賠償請求の対象となる。

<関連する意見>

- ・ 提訴前の証拠収集の処分に係る裁判に関する費用が申立人の負担であるものの（民訴法第 132 条の 9）、説明さえつけば、本手続の専門家に関する費用を敗訴者負担としてもよいのではないか。
- ・ 本手続の濫用を防ぐため、相手方に発生する費用をすべて相手方の負担とすべきではない。
- ・ 申立人の負担とすると、裁判所が事前に相手方に発生する費用を算定することが必要となり、制度の円滑な運用に支障が生じるおそれがあるとともに、中小企業にとっては使いにくい制度となることが想定される。

上記のような制度は、制度の濫用を避けることが可能であり、営業秘密等保護の方策も十分に措置されていることから、申立人である権利者と相手方である被疑侵害者、双方の利益を適切にバランスさせたものと考えられる。

## 2. 損害賠償額算定方法の見直し

### (1) 総論

特許権侵害は容易であるにもかかわらず、侵害行為と損害との因果関係が明らかでない場合が多く、損害を立証することが容易ではない。このため、特許法では、民法第709条の特則として、特許法第102条に、消極的財産損害（逸失利益）についての損害賠償の特則が設けられている。

同条第1項は、特許権者が侵害行為がなければ販売することができた逸失利益を損害額と推定するもの、同条第2項は、侵害者の利益の額を損害額と推定するもの、同条第3項は、特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を損害額とする規定と整理できる。

昭和34年(1959年)の現行法制定時、特許法第102条において、侵害者利益を権利者の損害の額と推定する規定(旧第1項、現第2項)と相当実施料額を損害賠償額として請求できる規定(旧第2項、現第3項)が措置された。

これに加えて、平成10年(1998年)改正で現第1項が新設され、譲渡数量に特許権者の利益率を乗じて得た額を損害(逸失利益)として一旦推定し、侵害者が「特許権者…の実施の能力」及び「特許権者…が販売することができないとする事情」を反証すれば、推定された損害(逸失利益)の額の覆滅を認めることとされた。

同改正では、旧第2項(現第3項)の「特許発明の実施に対し『通常』受けるべき金銭の額に相当する額の金銭」の「通常」の文言が削除され、訴訟当事者間の具体的事情を考慮した妥当な相当実施料額が認定できる。

平成10年(1998年)の法改正以降、多くの裁判例が蓄積されてきたが、損害賠償額について現状に納得するとの声がある一方、算定プロセス及びその基準について納得度が低いとの意見も聞かれてきた。

本委員会では、損害賠償額の算定方法の一層の改善を図るべく、改めて損害賠償額算定方法の在り方について検討を行った。

### (2) 各論

#### (a) 特許法第102条第1項で覆滅された部分の相当実施料額について

##### (i) 問題の所在

特許法第102条第1項は、逸失利益について、権利者の「実施の能力に応じた額を超えない限度において」損害の額とすることができると規定し、また、権利者に「販売することができないとする事情」があればこれを損害額から控除できると規定し、権利者の「実施の能力」及び権利者の「販売することができないとする事情」によって、損害額の覆滅が認められると規定されている。「販売することができないとする事

情」としては、一般に、「侵害者の営業努力」、「市場における競合品の存在」、「侵害品の優れた特徴」、「権利者と侵害者との市場の相異」などが挙げられる。

推定が覆滅された部分について、第3項により相当実施料額が認められるかについては、裁判例や学説において多様な議論が展開されてきている。

裁判例においては、椅子式マッサージ機事件（知財高判平成18年9月25日）判決以前はこれを認めることが趨勢であったが、同判決以降、「否定説」（第1項により逸失利益の全てが評価され尽くされており、推定が覆滅された部分について、重ねて第3項の適用がないとする説）でほぼ固まっている。

他方、学説においては、覆滅部分に関する第3項による賠償を肯定する意見、すなわち「肯定説」（第1項により逸失利益の全てが評価され尽くされているわけではなく、推定が覆滅された部分について、例外なく、第3項の適用が可能とする説）と「折衷説」（第1項により逸失利益の全てが評価され尽くされているわけではなく、推定が覆滅された部分の中には、事情によっては第3項の適用が可能であるとする説）が多く見られる。

「肯定説」や「折衷説」の立場からは、不実施の特許権者が第3項に基づく損害を主張すれば、侵害者の譲渡数量全体について相当実施料率を乗じた額を損害として請求できる一方、特許権を実施している権利者が第1項に基づく損害を主張すれば、実施能力や販売することができない事情に応じた覆滅を受けた特許権者は、当該部分について相当実施料を請求できなくなり、両ケースの間の均衡を失するという問題が生じ、とりわけ、実施能力や販売能力に乏しい中小・ベンチャー企業にとって不利ではないかとの指摘がある。

他方、「否定説」の立場からは、特許権者は、第1項による損害賠償額と第3項による損害賠償額のいずれか高い方を選択的に請求することができ、不都合はないとの指摘がある。

さらに、「折衷説」については、第1項本文の「実施の能力」がないことを理由とする覆滅部分にのみ、第3項の併用を認めるべきとする意見がある一方で、第1項ただし書の「販売することができないとする事情」があることを理由とする覆滅部分の一部についても、第3項の併用を認めるべきとする意見もある。

前者の「折衷説」については、これまでの裁判例では「実施の能力」で覆滅されたケースについて第3項の併用が否定されたケースはなく、この部分の併用のみを認める折衷説であれば、これまでの裁判例と整合するため、これを肯定的に捉える意見がある一方、「実施の能力」の有無の判断と、「販売することができないとする事情」の判断は相対的なものであり、両者の線引きが問題との理由から否定的な意見がある。

他方、後者の「折衷説」については、覆滅された部分は、あくまでも売上減少による逸失利益の判断において、原告製品の販売数量の減少との因果関係が認められないと判断されたものであり、侵害品の購入者は侵害がなくとも原告製品を当該数量分購

入したとはいえないとの評価がされたに留まり、特許発明の実施それ自体の需要を喪失させたことに変わりはないため、当該数量分につき客観的実施料が損害として認められるべき、として、これを肯定的に捉える意見がある一方で、第1項ただし書の「販売することができないとする事情」には様々なものが含まれ、実務ではこれらが複合的に主張され、どのような場合に第3項の併用を認めるべきかを一義的に明確にするのは困難であるとの否定的な意見もあった。

こうした意見を踏まえ、本委員会では、「肯定説」「折衷説」「否定説」のいずれを採用すべきか、「折衷説」を採用する場合には、第1項本文に加えてただし書で覆滅された場合についても相当実施料額を認めるべきか、について検討した。

## (ii) 検討

第1項本文の「実施の能力」がないことを理由とする覆滅部分については、相当実施料額を認めるべきである。例えば、特許権の侵害者が侵害品を100個販売したが、権利者の実施能力に鑑みれば30個しか販売できなかった場合、現行第1項の規定によれば、1個当たりの利益額に権利者の実施能力の範囲内である30個を乗じた額が逸失利益として認められるが、実施能力の範囲外とされた70個分について、利益を侵害者に残すべきでないと考えられる。

### <関連する意見>

- ・ これまでの裁判例において、実施の能力がないことを理由とする覆滅部分について第3項の重畳適用を明示的に否定した例は見られないことから、こうした考え方は、これまでの裁判例と矛盾しない。

他方、第1項ただし書の「販売することができないとする事情」による覆滅部分について相当実施料額を認めるべきかについては、肯定・否定も含めて様々な意見があったが、第1項本文又はただし書による覆滅部分の双方について相当実施料額を損害賠償額として一切認められないとする「否定説」を主張する意見は見られなかった。このため、立法上、第1項本文の「実施の能力」がないことを理由とする覆滅部分と第1項ただし書の「販売することができないとする事情」があることを理由とする覆滅部分について、損害賠償額として相当実施料額を認められる場合もあり得る旨を規定上明確にし、具体的にどのようなケースにおいて相当実施料額が認められるかについては、引き続き、裁判実務の動向を注視することとする。

### <関連する意見>

- ・ 第1項ただし書による覆滅部分については、相当実施料額を認める余地がない。
- ・ 侵害がない状態では、権利者が特許発明を用いた製品を販売しながら、同時に他者に当該特許権をライセンスするビジネス形態が考えられることに鑑みれば、権利者の実施能力で覆滅されたケースのみならず、被告の営業努力・販売力等により覆滅された部分についても、相当実施料額を認めるべきである。

- ・ 現行の第1項では、ただし書による販売数量の覆滅しか認められていないが、第1項ただし書により覆滅が認められる事由の中には、特許発明の寄与が認められる部分とそうでない部分が含まれており、このうち特許発明の寄与があると認められる部分に限り、相当実施料額を認めてもよい。
- ・ 特許発明の寄与があると認められる部分に限り相当実施料額が認められる旨を訓示的に条文上明記すべきである。特許発明の寄与が認められる場合としては、競合品の販売により覆滅された場合において競合他社がライセンシーであるときや、マーケットが異なるとして覆滅された場合等が考えられる。
- ・ 第1項ただし書で覆滅される場合と、第1項本文の「単位数量当たりの利益」で覆滅される場合とを条文上切り分け、特許発明の寄与度に基づく覆滅は後者で措置することとする案については、概念上両者の切り分けは可能であるとしても、実務的には、当事者の主張する「販売することができないとする事情」と特許発明の寄与度による影響を明確に区別することは困難である場合が多く、実務上の混乱を招くおそれがある。

他の産業財産権法についても、特許と同様の条文を实用新型法、意匠法、商標法についても措置する。(後述Ⅲ. 2. (2)(b)についても同様)

#### <関連する意見>

- ・ 商標は侵害者にライセンスをするケースは想定しにくく、第3項の重畳適用を認めることに違和感を覚える。
- ・ 今般の検討は、将来のライセンスに関するものではなく、過去の損害に係る賠償の算定方法に関するものであり、侵害者に対し、自ら販売した場合に得られたであろう利益の額に加え、ライセンスに相当する分も賠償させることは、他の産業財産法においても、特許の場合と何ら事情は変わらないのでないか。

特許法第102条第2項は、同条第1項本文の「実施の能力」や、同項ただし書の「販売することができないとする事情」による覆滅規定が設けられていないが、解釈により、第1項と同様の覆滅が行われている例が多い。

このため、第1項による覆滅部分について相当実施料額が認められる旨を規定する場合には、別途の条文化の措置がなくても、第2項による覆滅部分についても同様の扱いが認められることと解釈されることが考えられる。

#### (b) 特許法第102条第3項の考慮要素の明確化について

特許法第102条第3項の考慮要素の明確化については、これまでの裁判例や学説によって、第3項の定める相当実施料額の算定に当たって考慮すべき、訴訟当事者間の諸般の事情が示されてきている。

具体的な考慮要素としては、過去の実施許諾例、業界相場、特許発明の内容、特許



発明の寄与度、侵害品の販売価格・販売数量・販売期間、市場における当事者の地位などが挙げられる。これらの要素は、個別具体的な事案に応じて、増価・減少のいずれにも働き得る。

これらの要素に加えて、典型的に増額に働き得ると考えられる考慮要素として、以下の要素が挙げられる。

第一は、有効な特許が侵害されたことが認定されていることである。一般に、権利者の過去の契約例や一般的な市場相場による料率は、権利者と実施者との間で有効な特許であるか否か、又は、特許権の保護範囲内か否か、裁判所で確定していない状況で決定される実施料率（事前的（ex-ante）な算定）である。他方、特許権侵害訴訟において有効な特許が侵害されたことや保護範囲内であることが判明した場合、当該実施料率よりも高い料率を相当実施料率として認めるべきである。

第二は、特許権者による実施許諾の判断機会の喪失である。特許権侵害が認められる場合、侵害者は特許権者の許諾なく特許権を実施しており、特許権者にとっては実施許諾するかどうかの判断機会が失われていることになる。こうした事情についても、相当実施料額の増額要因として考慮すべきである。

第三は、侵害者は契約上の制約を負っていないことである。通常、ライセンス契約を締結するに当たっては、最低保証料支払い、契約解除事由の制限、特許無効の場合の返還請求の制限、支払期限の存在等、様々な制約を受けることがあり得るが、侵害者はこうした制約なく実施をしているという事実は、相当実施料額の増額要因として考慮すべきである。

条文化に当たっては、想定される考慮要素を網羅的に規定するのではなく、例えば、裁判所は、相当実施料額の認定に当たり、特許権の侵害を前提として特許権者が実施の対価について侵害者との間で合意したならば得られたであろう額、いわば、合理的な当事者間で交渉したならば得られたであろう額を考慮することができる旨などを概念的に規定し、当該文言の中で、様々な考慮要素を読み込めるようにすべきである。

<関連する意見>

- ・ 条文に考慮すべき要素を明記していないと、考慮される保証はなくなる。

なお、ドイツでは、相当実施料額の算定に当たり、通常のライセンス合意による実施料に比べて2倍と推定する説を著名な判事が主張していることが参考となる。ドイツでは、こうした増額が認められる根拠として、懲罰的な要素は否定されていることにも留意すべきである。

裁判例や実務においては、市場の相場が相当実施料額を算定する上で重要な考慮要

素の一つとされているが、現在、拠り所の一つとされる発明協会研究センター編『実施料率〔第5版〕』は、主に外国技術導入契約における実施料率を参照したものであり、その基となるデータも古いものであることから、必ずしも現在の通常のライセンス合意の実態を反映したものではない。近年における実態を踏まえた実施料率の参考となるような最新のデータをどのように整備するかが課題と考えられる。

#### (c) 実損の填補の範囲を超える賠償について

##### (i) 懲罰的賠償制度

米国が措置する懲罰的賠償制度については、損害賠償額を引き上げる目的で、大陸法系の東アジアの国・地域（中国、韓国、台湾）でも導入の動きが進んでいる。

他方、懲罰的賠償制度を日本で導入すれば、海外の高額な懲罰的賠償の判決を日本で執行しなければならなくなる可能性が高くなり、この点をどう考えるかが課題となる。また、懲罰的賠償の適用を悪質なケースに限定することとした場合、米国のようなディスカバリー制度がない中で、悪質性の判断ができるのかどうかについて、疑問を呈する声もある。

本委員会や提案募集においても、特許権侵害抑止の観点から必要である、事業の根幹をなす特許権を侵害しつつ権利者からの警告にまったく耳を貸さないなど悪質と評価すべき事例が現に日本でも見られるとの意見がある一方、濫用的な権利行使が頻発するおそれを払拭するための要件・効果の定め方を十分に考慮するにはさらに議論を深める必要がある、日本の民法体系にそぐわない等の理由で、これに反対する意見が多くあった。

このため、諸外国の導入・運用動向を注視しつつ、導入によるメリット・デメリットに留意しながら、引き続き議論を深めていくべきである。

##### (ii) 利益吐き出し型賠償制度

利益吐き出し型賠償制度の導入については、侵害者の手元に利益が残ることを防ぎ、侵害抑制機能を強化することで、侵害し得を防ぐ観点からは効果的であると考えられる。とりわけ、侵害者の手元に利益が残ることについて、法的に正当化することは困難であると考えられる。本委員会の議論や提案募集においても、特に中小企業やスタートアップ企業等から本制度の導入に肯定的な意見が多く提出された。また、売上全てを吐き出させる方法の他に、売上から費用を引いた利潤のみを吐き出させる方法もあり、検討に値するとの意見も見られた。

他方、どのような法的構成で利益吐き出し型賠償を理論付けるのか（不法行為、不当利得、準事務管理のいずれで構成することが適切なのか等）、なぜ特許法だけで利益

吐き出しを認めるのか等の論点について更なる検討が必要であるという意見や、侵害し得を防ぐというだけでは特許権者が利益を得るのを正当化する根拠にならない、多数の特許権が関わるような侵害行為について「利益」を算定するのは容易ではない、まずは証拠収集手続の強化等によって、実損填補の範囲で適切な損害賠償額を算定する制度を整備すべきとの意見が聞かれた。

このため、利益吐き出し型賠償については、上記のような意見を踏まえ、引き続き議論を深めていくべきである。

### 3. 紛争解決手段の選択肢の整備の検討

#### (1) 総論

特許権侵害訴訟における裁判手続については、現状の制度や運用に満足しているとの意見がある一方で、利用者にとって分かりにくいとの意見もあった。

そこで、本委員会においては、特許権侵害訴訟における裁判手続の利用者のニーズに合わせた紛争解決手段の選択肢を用意し、分かりやすく利用者に示すことを検討すべきではないかとの観点から、特許権侵害訴訟について検討を加えた。

#### (2) 二段階訴訟制度の検討

特許権侵害を理由とする損害賠償請求訴訟においては、長年のプラクティスとして、まず、特許権侵害の有無（侵害論）に関する審理が行われ、裁判所が侵害との心証を得た場合には、損害の有無・範囲（損害論）に関する審理に進むという二段階の審理が行われている。

そして、特許権侵害訴訟においては、一般的には、特許権侵害の差止請求（特許法第100条）と損害賠償請求（民法第709条）が併合して提起され、通常、両請求に共通する侵害論の審理が行われ、侵害との心証が得られた場合には、更に損害論の審理も尽くされた上で、両請求について同時に判決がされている。

このような状況の中、特許権侵害訴訟における裁判手続の利用者から、最終的には特許権侵害の差止めに加え、損害の賠償も受けたいものの、まずは、早期に侵害の差止めを実現し、更なる損害の発生を阻止することを最優先とし、損害賠償請求については消滅時効の完成を回避した上で、具体的な損害額や今後のライセンス料等に関する交渉は当事者間の交渉による解決を目指すことができるスキームを設けられないか、このような選択肢を設けることは、事案によっては早期の紛争解決や訴訟経済に資する結果を得られるのではないかと意見があった<sup>5</sup>。

この点に関し、ドイツや英国の特許権侵害訴訟においては、まずは、差止請求訴訟と併せて損害賠償責任の存在のみを確認する訴訟が提起され、勝訴判決の後、具体的な損害額については当事者間の交渉に委ねられ、当該交渉が決裂した場合に、損害額支払訴訟が提起される仕組みとなっており（いわゆる二段階訴訟制度）、大半の事案は、当事者間の交渉において和解に至っているとされている。

こうした諸外国の制度を参考に、特許権侵害訴訟の一類型として、差止請求訴訟と併

---

<sup>5</sup> もっとも、実務上、早期の差止めを実現するために、差止訴訟のみを先に提起した上で、損害賠償訴訟を提起している場合もあるが、この場合は、不法行為に基づく損害賠償請求の消滅時効（3年）がかかってくることになる。

せて損害賠償義務を負うべきことの確認の訴え（以下「本件確認の訴え」）を提起することが考えられるとの意見があり、具体的には、以下のような制度案について意見が述べられた。

- ・ 特許権者は、故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対し、同一の特許権について差止請求訴訟を提起している場合に限り、その侵害により自己が受けた損害賠償義務を負うべきことの確認の訴え（本件確認の訴え）を提起することができることとする。これらの訴えにおいては、侵害論のみが審理され、判決がされることになる。本件確認の訴えの提起は、同一の侵害に係る損害賠償請求権の消滅時効の完成猶予としての効力を有し、確定判決に至れば、消滅時効の更新としての効力を有することとする。
- ・ 差止判決と本件確認の訴え（前訴）の判決がされた後、当事者間の交渉が行われ、交渉が決裂した場合、当事者は別途、損害の支払を求める損害賠償請求の訴え（後訴）を提起することになるが、前訴の確定判決の既判力により、後訴においては、当事者は前訴判決の判断内容を覆すような主張をすることは認められず、侵害論のみが審理され、判決がされることになる。

こうした仕組みの下では、当事者の選択によっては、仲裁や調停などといった裁判外紛争解決手続（ADR）を活用して損害額を確定するなどして紛争を解決することも可能であり、当事者の解決手段の選択肢の幅が広がる、また、裁判所による特許権侵害に関する判断が判決として社会に広く公開されることが期待でき、特許権侵害訴訟における裁判手続の利用者の予見可能性を高めることが期待されるとの意見がみられた。

そこで、上記のような仕組みについて本委員会で議論したところ、下記のような意見があった。

#### （a）早期の差止めの実現

特許権侵害訴訟については、早期の差止めを実現するニーズが高いため、上記のような仕組みを導入することにより、侵害論まで立ち入ることなく、侵害論の審理のみによって差止めが可能となるとともに、損害賠償請求権についても消滅時効の完成猶予及び更新ができる仕組みは、紛争解決手段として、有効な選択肢となるのではないかという意見があった。

これに対し、以下のような意見があった。

- ・ 1段階目の訴訟においては、侵害論の審理だけでなく、損害の発生の有無や因果関係についての審理を要する場合もあり、侵害論のみを審理すれば足りるわけではない上に、最終的な差止めを実現するためには、差止判決に仮執行宣言が付されない限り、控訴審及び上告審を経なければならない可能性があり、早期の差止めは実現できない。

- ・ 控訴・上告がなされた場合でも、第一審と控訴審で損害論全体の審理を経ずに差止請求権については最終的な判断がなされるのであり、早期の差止めが可能ではないか。

また、早期の差止めは、差止めの仮処分（民事保全法第 32 条第 2 項）の活用によって可能であり、新たな訴訟類型を認める必要はないのではないかと意見もあった。

これに対し、差止めの仮処分は暫定的な紛争解決とされていることから一般に担保が必要であり（同法第 14 条）、終局判決の形で差止めを得る途として新たな訴訟類型を認める必要があるという意見があった。

#### (b) 実体法上の権利について

上記のような仕組みを導入することにより、損害額やライセンス料等に関する当事者間の交渉は、差止めがされた状態で行われるため、大半の事案が早期に合意に至るのではないかと意見があった。

これに対し、以下のような意見があった。

- ・ ドイツの二段階訴訟の仕組みは、特許権者が侵害者に対して情報提供を求めることができる実体法上の権利があることを背景として、紛争解決手段として機能しているが、日本において上記の権利を認めることは困難であり、新たな訴訟類型は機能しないのではないか。
- ・ ドイツにおける実体法上の情報提供請求権は信義則（ドイツ民法第 242 条）を根拠としたものであるところ、一定の社会的関係に入った者について信義則上の情報提供義務を認めた裁判例が日本にも存在することから<sup>6</sup>、日本において同様の解釈を採ることは不都合ではないのではないか。
- ・ 訴訟における和解交渉の実情に照らせば、裁判所が関与せず、当事者間の交渉のみで話し合いが円滑に進むかは疑問があり、紛争解決までの全体的な期間は長期化するのではないか。

#### (c) 当事者間交渉の納得感

差止めがされた状態で行われる、損害額やライセンス料等に関する当事者間の交渉においては、差止判決を受けた当事者は、特許権者が優位な状態での交渉を強いられることになるため、納得感の高い解決は得られないのではないかと意見があった。

これに対し、控訴・上告の機会があったにもかかわらず差止めの確定判決を受けた場合には、損害賠償額の算定の交渉に当たって、特許権者が優位な状態となってもやむを得ないのではないかと意見があった。

---

<sup>6</sup> 最判平成 24 年 11 月 27 日平 23（受）1400 号

(d) 損害論の審理の効率性

損害論の審理は、損害額の算定において対象製品の技術事項が問題となり、侵害論と重なる部分があるが、新たな訴訟類型では、後訴においても、当事者は、改めて技術事項について主張立証をした上で、担当する裁判官が改めて技術を理解する必要があり、裁判所の審理の効率性に欠けるのではないかとの意見があった。

これに対し、無効論・侵害論について確定判決が出ている場合に、その記録に基づいて第二段の訴訟で損害論の審理を遂げることについては、裁判官には十分な能力があるのではないかという意見があった。

こうした議論の状況を踏まえ、日本の民事訴訟法の体系に見合った制度の在り方について、引き続き議論を深めていくべきである。

## 4. 訴訟にかかる費用負担軽減の検討

### (1) 総論

中小企業からは、自らの権利を侵害されて訴訟を提起しても、代理人費用等の訴訟にかかる費用が負担になるため、結局、訴訟の提起を躊躇せざるを得ないといった声が聞かれる。中小企業がせつかく技術を開発しても、知財権を取得・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悪影響を及ぼしかねないとする指摘もある。

このため、中小企業にとっても利用しやすい知財紛争処理システムを検討することが不可欠である。

### (2) 各論

#### (a) 代理人費用等の負担配分

中小企業の訴訟にかかる費用負担を軽減するための方策としては、代理人費用等を敗訴者の負担とすることが考えられる。諸外国においても、英国やドイツなど、代理人費用等を敗訴者負担としている国が見られる。

また、米国では、各自が代理人費用等を負担することが原則であるものの、特許法において、例外的な場合においては、裁判所が裁量で代理人費用等の敗訴者負担を命じることができるとされる。

代理人費用等を敗訴者負担とすることについては、権利者が勝訴した場合であれば、代理人費用等に係る負担がなくなることから、勝訴した権利者の費用対効果が改善されるとともに、無駄な訴訟の提起が減る効果が期待できる。

他方、権利者が敗訴した場合には、相手方の一定の代理人費用等を負担しなければならず、権利者がかえって訴訟の提起を躊躇してしまうようなケースも考えられる。

日本の損害賠償請求訴訟においては、認容額の1割程度を代理人費用等としての損害と認定する判決が出されることが多いが、結果として費用倒れになる場合が多いため、代理人費用等を敗訴者負担とする具体的な方策として、こうした裁判所による代理人費用等としての損害の認定の柔軟化・弾力化を求める意見も存在する。

こうした様々な意見を踏まえ、知財訴訟における代理人費用等の負担配分の在り方については、引き続き議論を深めていくべきである。

#### (b) その他の方策

このほか、中小企業の訴訟にかかる費用を支援する制度の整備が考えられる。具体



的には、代理人費用等を補償する保険制度や補助金等を検討すべきとの意見もあり、こうした意見も踏まえつつ、中小企業に対する支援策の在り方について、引き続き議論を深めていくべきである。