

平成 30 年 12 月 11 日（火）

於・特許庁庁舎 7 階 庁議室

産業構造審議会知的財産分科会
第 27 回特許制度小委員会議事録

特 許 庁

目 次

1、開 会	1
2、知財紛争処理システムの見直しの方向性について	2
3、閉 会	41

開 会

○川上制度審議室長 皆様、おはようございます。まだ時間より早いのですが、委員の皆様方おそろいになりましたので、ただいまから産業構造審議会知的財産分科会第 27 回特許制度小委員会を開催させていただきたいと思います。本日は御多忙の中、お集まりいただきましてありがとうございます。私は事務局を務めさせていただきます特許庁制度審議室長の川上と申します。

まず、議事に入るに際してマイクの使い方でございますが、声に反応してマイクが作動するようになっておりますので、できるだけマイクに口元を近づけて御発言いただければと思います。

それでは議事の進行につきましては、玉井委員長にお願いしたいと思います。

○玉井委員長 ありがとうございます。

本日は飯田委員、佐藤委員、辻居委員が御欠席でございます。なお、佐藤委員の代理として最高裁判所行政局第一課長の小田真治様が御出席でございます。

続きまして、具体的な審議に先立ちまして、本委員会の議事の運営等について事務局から説明をお願いいたします。

○川上制度審議室長 本日の委員会は、全委員数 18 名のうち 15 名の委員の皆様のお出席をいただいておりますので、産業構造審議会運営規程第 13 条第 6 項の、全委員数の過半数以上の出席という条件を満たしておりますので、滞りなく開催が可能です。

次に配付資料の確認をさせていただきたいと思います。経済産業省の方針としてペーパーレス化を推進しておりますので、本日の審議会においては、議事次第・配布資料一覧、委員名簿、資料 1 の知財紛争処理システムの見直しの方向性（案）、資料 2 の【参考】英国の知的財産企業裁判所（IPEC）の運用、これらの資料のデータについてはタブレットで御覧いただきまして、座席表とタブレットの使い方についてはお手元に紙で配付しております。タブレットの使用方法に関しては、お手元のタブレットの使い方を御覧いただければと思いますが、操作でお困りの際は合図していただければ担当の者が対応しますので、よろしく願いいたします。

それから、本会議は原則として公開とします。また配付資料、議事要旨及び議事録も原則として公開いたしますので、よろしくお願い申し上げます。

知財紛争処理システムの見直しの方向性について

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

それでは、議題の「知財紛争処理システムの見直しの方向性について」につきまして、資料1の知財紛争処理システムの見直しの方向性（案）、資料2の【参考】英国の知的財産企業裁判所（IPEC）の運用をもとに、事務局から御説明をお願いしたいと思います。

○川上制度審議室長 それでは、お手元の資料1の知財紛争処理システムの見直しの方向性に沿いまして、簡単に御説明させていただきたいと思います。こちらは、これまで御審議いただいた内容やヒアリング、それから提案募集でいただいた御提案等を踏まえまして、事務局としての案を取りまとめさせていただいたものでございます。

まず目次ですが、最初に今回の見直しの背景について整理しまして、それから各論点ということで提訴後査察制度の創設、損害賠償算定方法の見直し、二段階訴訟制度の検討、この3つを続けて御説明させていただきたいと思います。

2ページ目ですが、特許権侵害の特殊性について整理しております。こちらは以前のこの委員会の場でも示しましたが、3つの特殊性を挙げております。

1つは侵害が容易ということでございます。特許権というのは公開されており、その侵害は、物理的に対象を盗む必要がなく、場所的、時間的制約がないため、その侵害は容易である一方で、発見と防止も困難というのが第1の特殊性でございます。

2つ目の特殊性として立証が困難ということです。証拠を持っているのは侵害者側で、証拠の偏在性がある点でございます。

3つ目としては侵害を抑止しにくいことです。刑事事件として起訴されたことがない。こちらは特許権が無効になる可能性があること、侵害の有無の判断が技術的に難しいこと、こういった背景によるものだということでございます。

こうした3つの特殊性から、「侵害した者勝ち」にならないような配慮が必要ということで、これまでも特許法においては、民法や民訴法の特例という形で様々な配慮がなされていたということでございます。

3ページ目は諸外国の状況です。従前この場でも御説明した点でございますが、こちらを整理したものでございます。主要国においては、方法は違いますが、それぞれ権利保護の実効性を高める工夫がなされているものでございます。

簡単に御説明しますと、まず左上の米国です。特徴を端的に言えば、当事者主導の広範

な文書開示と高額な賠償額という点が挙げられるかと思えます。米国では御案内のとおり、ディスカバリーによる強力な証拠収集手段があるという点です。それから、プロテクティブ・オーダーにより営業秘密の開示範囲を限定するなど、営業秘密の保護にも配慮されているということです。賠償額については3倍賠償制度がありますので、諸外国より高額な賠償となっているということでもあります。アメリカの制度について様々な評価がある中で、手続の実施に多大な費用と時間を要し、当事者の負担が大きいという批判の声がよく聞かれるところがございます。

それから右側の中国でございます。中国の特徴は、政府が賠償額の増額に向けた取組を強力に推進しているという点にあるかと思えます。こちらでも御案内のとおり、専利法改正案の中で、3倍賠償制度の導入、法定賠償額の上限引上げが盛り込まれているところです。近年の動きとして2つほど挙げておりますが、今年の初めに最高人民法院で、「侵害コストが低く、起業家が権利を保護するコストが高い」という問題の解決に、実践において取り組む旨が通知されております。それから直近では、習近平主席の講演の中で、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という発言がなされているということをお紹介したいと思います。

それから左下の英国でございます。特徴としては、強力な執行を裏付けとする証拠収集と中小向けスキームの存在が挙げられるかと思えます。英国は二段階訴訟により、当事者間の和解を通じた紛争解決が制度化されているという点が挙げられるかと思えます。それから証拠収集についても、ディスクロージャー、搜索命令という強力な仕組みがあるということ、執行についても、法廷侮辱罪に基づく強力な執行メカニズムがあるという点が挙げられるかと思えます。

それから営業秘密の閲覧についても、閲覧可能な者を限定するという点で、営業秘密の保護を図るということです。それから中小向けのスキームということで、知的財産企業裁判所（IPEC）というのが2013年に導入されております。こちらは当初様々な課題があったようですが、現在の制度について好評であるということも聞いております。

右側のドイツです。こちらは裁判所主導の強力な証拠収集と迅速な差止めが特徴です。こちらでも英国と同様、二段階訴訟によって、当事者間の和解を通じた紛争解決が図られているということです。それから証拠収集については、提訴前査察という制度が中心で機能しているということです。

それから、査察報告書の開示に当たっては、被疑侵害者と権利者側の限られた者から意

見を聴取する仕組みがとられていて、営業秘密の保護も図られているということが特徴として挙げられます。他方で、ドイツの場合は侵害と有効性の分離審理ということで、差止めが認められやすい特徴がある一方で、差止め後に特許が無効になって手続が煩雑となるという批判もあることを付け加えさせていただきたいと思います。

次に4ページです。今回、様々な御意見がある中で、取り上げた論点を左に整理しまして、それに対する具体策ということで右側に整理しております。

左側に取り上げた論点が3つほどございます。1つは製法、大型製造装置、ソフトウェア特許等については、証拠の収集が困難な状況で、権利行使がなかなかできないという声があることでございます。こちらに対して右側のほうですが、証拠収集手段の強化を図るべきではないか。具体的には後ほど触れます、提訴後査察の導入を検討したらどうかと整理しております。

2つ目の論点ですが、損害賠償額について、現状に納得する声がある一方で、算定プロセスやその基準について納得性が低いという声もございます。こちらに対して右側の具体策ですが、損害賠償額の算定方法の一層の改善を図るべきではないかと整理しております。

3つ目は、裁判手続について、現状に満足との声がある一方で、他方で利用者にとって必ずしも分かりやすいものではないという声もあります。右側の具体策ですが、利用者ニーズに合わせた形で、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。

こういった形で、今回の論点と具体策を簡単に整理しております。

続きまして、個々の具体策について御説明させていただきたいと思います。

まず、提訴後査察制度の創設でございます。6ページを御覧ください。今回、証拠収集手続の強化に向けた考え方を整理しております。製法特許、市場で手に入らない製品特許、ソフトウェア特許の侵害について、侵害を立証するための証拠の収集が困難との声が聞かれる状況でございます。

現行法上、文書・検証物提示命令がございますが、こちらについては平成30年法改正で、インカメラ手続の拡充も図っております。他方で諸外国と比較すると、依然として当事者に証拠収集への協力を促す仕組みが不十分との見方もあります。

こうした中で諸外国の仕組みについて見てみますと、以下のような指摘があるということで整理しております。アメリカのディスカバリーは当事者間で文書を開示し合う仕組みということで、広範な証拠に基づいて審理を尽くすことができるという意味では効果的な

面もございますが、他方で費用や負担が膨大という御指摘がございます。それから、ドイツ、フランスでは訴え提起前の査察が中心になっているわけですが、証拠隠滅を防ぐ効果がある一方で、裁判所が侵害立証の必要性和営業秘密保護の比較衡量を行う材料を訴え提起前に十分得られるか疑問も呈されている状況でございます。

こういった諸外国の状況に加えまして、昨年3月の小委員会の報告書においては、「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こと」とされたことを踏まえ、まずは、訴え提起後の査察制度を導入し、既存の文書・検証物提示命令がより一層機能することを目指すこととしてはどうかという形で整理しております。

次に7ページ、8ページは、こういった場合に査察が効果的なのかを簡単な事例を挙げて御説明したいと思います。

7ページは、製造方法に関する特許侵害の事例でございます。半導体レーザー素子の製造方法です。図で書いてありますように、窒化ガリウム基板を機械研磨した後に、基盤の裏面を除去して、機械研磨で発生したひび割れを取り除くことによって、レーザー素子の高効率化を実現するという製造方法でございます。

この製造方法の特許侵害の立証に当たっては、製造工程における機器の動作や工程途中における物の形状、状態等を確認することが必要となるわけでございます。現行制度では、被告に写真等を提出させることはできますが、不鮮明な写真等が提出されると、原告側にとって必要な証拠が出てこないケースも考えられます。

そういった場合に査察制度がございますと、査察人が現地に入って、例えば工場長に機器の操作を指示するなど、上の製造工程中のそれぞれの窒化ガリウム基板を電子顕微鏡で検査して、ひび割れの状況を実際に確認することで、より侵害該当性の判断がしやすくなるのではないかというケースを想定しております。

次に8ページですが、ソフトウェアに関する特許侵害のケースでございます。こちらで挙げている特許技術は会計処理装置の技術でございます。こちらはWEB明細データの中に取り引内容が書いてあって、それをウェブサーバー上に送って、そのデータベースの中の対応表を参照して勘定科目を判断し、仕分けデータを作成するという技術でございます。

この特許侵害の立証に当たっては、ソースコードに基づくプログラムの動作過程を確認することが必要になるわけでございます。具体的に申しますと、ソースコードに基づく処理として、例えばWEB明細データに「〇〇タクシー」という記載があれば、その「〇〇」というところと「タクシー」というところ、いずれが支配的かということ判定して、「タ

クシー」が支配的と判定されると、この「〇〇タクシー」の勘定科目が「旅費交通費」と仕分けされる。こういったプロセスがソースコードの中で行われていることを確認しなければいけないわけです。

こういったことは、ソースコードやデータベースの内容を文書で提出させて確認しても、プログラムの動作過程はなかなか理解が難しいということがあります。こういったときに査察人が現場に行ってこのソースコードを実際に動かすことで、ソースコードに基づくプログラムの動作過程の確認ができ、ウェブサーバーにおけるソースコードの改変が行われていないことを確認することが可能になるのではないかと紹介しております。

次の9ページです。こちらは査察が想定されるケースを整理しております。既存の手段（文書提出・検証物提示命令）においては、書類やBtoB製品のようなものを調査することは可能でございます。例えば右側にある製造方法、BtoB製品の中の一部のもの、ソフトウェアについては、査察という方法をもって現地で収集するのが効果的ではないかと紹介しております。

検証物提示命令と査察の違いですが、検証物提示命令というのは、裁判官が五感の作用で判断するというものです。査察に関しまして、今想定しているのは、技術的な知見のある査察人が現場に行って、装置の作動、計測、実験などをしながら報告書を作成することで、実効的な証拠収集が可能になる仕組みでございます。

それから、査察の要件については、既存の手段に比べて厳格な要件を設定することを想定しております。文書提出命令では証拠の必要性が要件になりますが、こういった証拠の必要性に加えて査察の場合は、他の方法で証拠収集が困難であるという要件を加えることで、濫用を防ぐ形にしていきたいと考えております。

それから、この査察を拒否した場合の担保措置でございます。こちらも現状は真実擬制を想定しております。諸外国の場合は、法廷侮辱罪といったペナルティがあるわけですが、日本の場合、民訴の様々なものと比較して、真実擬制といった形が考えられるのではないかと検討しております。

次に10ページを御覧ください。提訴後査察制度のプロセスのイメージを整理しております。まず、最初に原告側が査察の申立てをし、その後、被告側の意見を聞くという手続を想定しております。それを踏まえて裁判所で査察を決定し、実際に査察人が指定されるという流れを考えております。

査察が実施された後に、査察人が報告書を作成することになります。この報告書の中に

営業秘密が含まれている可能性がございますので、原告本人が閲覧する前に、黒塗りのプロセスが必要になるのではないかと考えております。具体的には、裁判所が報告書を受理した後、報告書を被告に送付するという手続があつて、被告側から、この部分については営業秘密なので黒塗りにしてほしいという申立てがあることを想定しています。

それを受けて裁判所は、原告側の意見を聴く手続が必要ではないかということで、インカメラの手続によりまして、裁判所が指定した原告側の限られた者に意見を聞いて、それを踏まえて最終的に裁判所が営業秘密の黒塗りの判断を行う。被告側に不服がある場合は即時抗告を行つて、最終的に黒塗りされた報告書が開示されて証拠採用に至る。簡単にこういったプロセスを想定しているところでございます。

次の 11 ページは、営業秘密保護についてスキームを書いております。裁判所は、査察報告書を被告側に送付して、それから被告側から黒塗りの申立てがあつて、それがインカメラの形で、今度は裁判所が原告側の方々に開示するという仕組みを考えております。このインカメラの仕組みについては、特許法の 105 条 3 項に規定がございまして、裁判所の判断で、当事者、代理人、補佐人、専門委員といった方々に必要な範囲で開示し得る制度がございまして、こういったインカメラの仕組みを今回の査察の報告書のプロセスの中では盛り込んでいけないかということを検討しております。

それから 12 ページです。査察制度の国際的な比較を整理しております。具体的にはドイツ、イギリス、フランスの制度について簡単に概要をまとめております。

まずドイツですが、ドイツの査察は御案内のとおり、提訴前の査察が中心であります。ただ厳格な運用で、実際の件数はかなり少数にとどまっていると承知しております。査察の要件ですが、そちらに書いてあるような要件がございまして。例えば侵害の十分な可能性、それから申立人が証拠を実際に所持しているということです。それから査察の必要性、妥当性が要件になっているということでございます。

それから、真ん中のイギリスの搜索命令です。イギリスは、基本的に必要な証拠は、搜索命令以外の他の手段でほぼ取得できることから、特許分野での利用は極めてまれだと承知しております。要件についても、そちらに書いてあるような要件があります。例えば証拠破壊・隠匿の現実の危険、一見明白な根拠の存在、深刻な損害発生の可能性、被告による証拠保持の明白な証拠、被疑申立人が発生する可能性のある損害と申立人の証拠確保の利益の均衡が要件になっているということでございます。

それから、一番右のフランスは、要件が緩いということで、大半の侵害訴訟においてセ

ジーが利用されているということでもあります。要件についても、フランス国内で有効な特許があるということでもかなり評価されているということです。

営業秘密の取扱いについて、ドイツは、査察の報告書を開示するに当たって、営業秘密保護の仕組みが設けられているということでもあります。報告書を被申立人、申立人代理人のみにまず開示する。それから被申立人から、営業秘密非開示の意見書が提出されて、裁判所が営業秘密の開示を判断します。営業秘密がなければ、報告書は開示される。営業秘密がある場合においても、侵害立証に無関係の営業秘密は、非開示です。それから侵害立証に関係する営業秘密であれば、秘密保護と侵害立証の必要性を比較衡量して開示有無や範囲を決定するという形で、営業秘密の保護が図られていると承知しております。

真ん中のイギリスですが、イギリスは、営業秘密を閲覧可能な者を限定して、守秘義務を課す (confidentiality club) という仕組みがあり、一般的に、閲覧可能な者は双方の代理人と裁判所が指定した権利者側の特定個人に限定される仕組みになっていると承知しております。

右側のフランスも、営業秘密を一般情報と区別するという事で、裁判所に任命された専門家によって、双方の代理人の前で、営業秘密の開示の判断が行われるということです。それぞれにおいて営業秘密の保護が図られているということです。こういった仕組みも参考にしながら詳細な制度設計を検討していきたいと思っております。

続きまして、3. の損害賠償算定方法の見直しについて御説明したいと思います。資料の14ページを御覧ください。損害賠償算定方法については、前回の法改正から様々な判例が蓄積されておりますので、そういった蓄積を踏まえて、特許法102条の特例規定の一層の適正化を図ることが適当ではないかということで整理しております。

具体的には、1つは102条1項と3項の重畳適用が、妨げられない旨を明記できないかということでございます。2つ目は102条3項の相当実施料額の算定において、通常の交渉における場合より高い額が認められるように、算定に当たっての考慮要素を明記できないかということです。併せて、政府と民間が協力して、近年の実態を踏まえた実施料率の参考となる最新のデータを示せないかということをご提案しております。

その下の※印で書いておりますが、例えばドイツにおいては、著名な最高裁の裁判長の方などが、相当実施料額の算定に当たって、通常のライセンス合意による実施料率に比べて2倍という説を唱えております。こちらはあくまで、特許の有効性や紛争の長期化による相当実施料額で、懲罰的賠償はドイツでは明示的に否定されているわけですが、こうい

ったドイツの考え方を報告書に書き込むことも考えられるのではないかとということで紹介しております。

それから、相当実施料額の算定に当たって拠り所とされている発明協会の「実施料率」というデータ手法ですが、こちらも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って、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ということでございます。

それから 15 ページです。実損の填補の範囲を超える賠償の導入についての考え方を整理しております。まず懲罰賠償制度の導入については、近年、損害賠償額の引上げを目的として、東アジアの国・地域（中国、韓国、台湾）においても導入の動きが進んでおりますので、こういった動きについては引き続き注視していく必要があるのではないかと整理しております。

他方、海外の高額な懲罰賠償の判決が日本で執行されることをどう考えるか、アメリカの陪審制に基づく高額判決が日本で執行されることについて、どのように考えるかという論点があるかと思えます。それから、ディスカバリーのような制度がない中、悪質なケースをどのように判断するべきかという論点も指摘されております。この懲罰賠償制度の導入については、引き続き議論を深めていくべきではないかという形で整理しております。

それから、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、侵害抑制機能が働かなくなるという御指摘がある中で、こういった制度については、侵害し得を防ぐ観点からは効果的であると考えられる面もあろうかと思えます。他方で、侵害者利益を権利者側に引き渡すことの正当性をどう整理するべきかという論点も指摘されております。この点についても引き続き議論を深めていくべきではないかという指摘がございます。

次に 16 ページです。まず 102 条 1 項と 3 項の重畳適用のイメージを整理しております。この考え方は、侵害者が販売した侵害品のうち、賠償が否定されていた部分について、侵害者にライセンスしたとみなして損害額に加算できるようにすることを検討してはどうかと考えております。

具体的な重畳適用が認められるケースとして、下に事例を挙げております。例えば侵害者が販売した侵害品が 100 個あった場合、このうちの 60 個については権利者の実施能力の範囲内で、102 条 1 項の逸失利益の算定が認められたケースです。こういったケースにおいて、従来は残りの 40 個分が 3 項の適用がないという考え方もあったわけです。こうい

ったケースについても残りの 40 個分、すなわち実施能力の範囲外とされた 40 個分についても、権利者がライセンスしたとして、102 条 3 項の適用があってもよいのではないかというケースが一般的に考えられるかと思えます。こういった実施能力の範囲外とされた部分以外についても、102 条 1 項のただし書で覆滅された場合についても、重畳適用が考えられるケースがあるのではないかと考えております。

それから 17 ページです。こちらは 102 条 3 項の見直しのイメージでございます。ライセンス料相当額による損害額の算定において、特許権が無効でないことや、交渉の経緯等を考慮して、通常の交渉時よりも高い額が認められるようにすることで、侵害し得の防止に繋がるのではないかということです。

増額の考慮要素例を幾つか書いております。交渉における相手の不誠実さ（ライセンスの申出以降も交渉を引き延ばしていたなど）の事情や、裁判において侵害が肯定されたという事実が挙げられるかと思えます。それから、本来の権利者はライセンスを許諾するかを決める機会を有するわけですが、そういった機会が失われたことも考慮要素に足り得るのではないかということで、こういった考慮要素を何らかの形で条文上に規定してはどうかということを検討していきたいと考えております。

続きまして、4. の二段階訴訟制度の検討について御説明したいと思います。19 ページを御覧ください。特許権侵害訴訟において、現在、差止請求訴訟と損害賠償請求訴訟の双方を提起すると、通常、両訴訟の判決が同時に下されるため、差止めの判決も結局、侵害論と損害論が終結した時点で出されることとなります。

このため、まずは侵害の差止めを早期に実現して、その後、具体的な損害額の交渉については当事者間で行って、交渉が決裂した場合に、別途、損害額支払訴訟を提訴したいというニーズもあるということで、こういったニーズを満たす制度について検討すべきではないかということで整理しております。

当事者間の交渉を促す仕組みということで、裁判外 ADR（調停・仲裁）の活用も期待されるのではないかということで書いております。

20 ページに簡単なイメージを書いております。上のほうが従来のスキームです。こういったスキームに加えて、新たな選択肢ということで、下のようなスキームを検討してはどうかということでございます。従来でも、例えば仮処分によって差止めを求めることはできなくはないのですが、仮処分は担保の供託が必要になります。担保の供託がない仕組みが考えられないかということがございます。

それから、現行制度で差止請求訴訟を先に起こして、損害賠償請求訴訟を起こす方法も当然考えられます。そうすると不法行為の3年という時効がございますので、差し止めた後の当事者間の交渉が、その時効の制約の中で行わなければいけなくなりますので、こういった制約がない形の制度が考えられないかということを検討している状況でございます。

それから、参考の資料2を簡単に触れさせていただきたいと思います。先ほど諸外国の状況を紹介する中で、イギリスの知的財産企業裁判所（IPEC）が2013年に導入されているということを御紹介しましたが、簡単に概要を一枚紙で整理したものでございます。IPECについては、1つは訴訟費用が敗訴者負担ですが、その上限が5万ポンドです。仮に敗訴した場合でも、敗訴者負担の対象になる訴訟費用にキャップがはめられているということ、そういった意味の使いやすさがあるのではないかとということです。それから賠償額も50万ポンドということで、比較的小規模なものが対象になる制度でございます。

それから下のほうにあります、事件進行協議でトライアルまでの進め方や争点を厳格、具体的に特定するという、トライアル期間が少ない中で裁判が進んでいく。しかも侵害と損害賠償の両方が最終的に決着するという仕組みがイギリスにあります。こちらが現地ではかなり好評を博しております。今後、日本でも検討していく上で、こういった協議が参考になるのではないかとということで御紹介いたしました。

私からは以上でございます。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

それでは、これから11時55分までをめぐり、議題の「知財紛争処理システムの見直しの方向性について」に関して質疑応答を行いたいと思います。今の事務局からの説明について御質問、御意見がございましたらお願いいたします。

高橋委員、お願いいたします。

○高橋委員 今回、制度の概要が初めて姿を現した段階であると思いますので、一つ一つ確認しながら質問させていただきたいと思っています。とりあえず提訴後査察ですが、10ページの絵を使って、質問の観点としては、営業秘密の保護、強制力の種類及び程度、3番目に文書提出命令の関係、大体こういった枠組みで質問させていただきたいと思います。

10ページの絵を見て、おおよそ日本の裁判実務に沿った形で制度設計されているという印象を受けました。まず訴訟を提起し、争点整理段階において弁論準備手続があつて、その後の証拠収集、証拠調べのフェーズの段階に本制度は位置づけられる、ということでしょうか。

○川上制度審議室長 御指摘のとおりを想定しています。

○高橋委員 そのとき、原告に課せられた立証責任を果たした上で、もしくは被告からの反証もあって、それでもなお開示が足りないので判断はしにくいというところで、何が要件になるのかは分かりませんが、それがあつた上で査察の申立てをし、そして裁判官が査察の可否を判断するというイメージでしょうか。

○川上制度審議室長 査察の要件については、資料の9ページで簡単に書いてございますが、現行の証拠の必要性に加えて、この濫用がされないような仕組みが必要ではないかと考えております。基本的には他の手段を要した上で、それでもなお、それが集まらないときにこの査察が行われるということで、要は何でも査察が入る制度にならない形にしていく必要があるのではないかと考えております。

○高橋委員 その際、裁判官の裁量の余地がある程度広いのか、それとも要件はあらかじめ明確になっていて、予見可能性が高い状態になっているのか、というのが気になるところであります。後者は、より営業秘密の保護という観点を考慮すれば、安心感があるという印象を持っていますが、その辺りはどのようなイメージでしょうか。

○川上制度審議室長 その辺りのどういった要件を定めて、裁判所でどういった裁量が働くようにするかについては、諸外国の様々な制度がございますので、それらを参考にしながら、また様々な御意見を聞きながら、検討していきたいと思っております。

○高橋委員 例えば、製品の中の一部が他社から購入した部品である、とします。それが特許の判断をする上で必要な部分だったというときに、被告の工場を見ても分からない。部品を供給したところの第三者の工場を査察するのかというと、それはそれでまたビジネス上のインパクトが大きいという懸念があります。例えば、12ページのドイツ、イギリスの要件を参考にすると、ドイツの要件では、「申立てに係る書類、部品が被申立人の管理下にあること」、もしくは、イギリスでは、下から2番目に、「被告による証拠保持の明白な証拠」などを加味しながら、第三者の工場までは査察しない、そこまでは大丈夫、という感じにするのか。川上室長からお話があつたように、広くお話を聞きながら要件を詰めていくということなので、そういった観点も踏まえて、ある程度要件を明確にして予見可能性を高めていくことが必要な気がします。

さらに、証拠の中には、自分の営業秘密と第三者の営業秘密とが混ざっている場合があります。とりあえず、査察をしましようという決定があつた、とします。査察が④「査察実施」で実施されました。⑤「報告書作成」で報告書も作成されました。⑦「営業秘密部

分の黒塗りの申立て」で、こちらは黒塗りしてください、ということ向被告が申し立てました。例えば、10カ所黒塗りにして下さい、と言いました。⑧「営業秘密の黒塗りの判断」に行って、アトニーズ・アイズ・オンリーという制度を新たに導入して、社外弁護士などに意見聴取もしました。⑨「営業秘密の黒塗りの判断」で判断されたときに、その10カ所のうち10ではなく、証拠として扱う以上、権利者、原告にも開示する必要があるというので、8カ所はOKだけど、2カ所は黒塗りしてはいけない、ということになったとします。それで⑩「裁判所の判断に対する即時抗告」のところで、こちらは自分の営業秘密ではなくて他社の営業秘密も含むので、勘弁してくださいということは、例えば⑦、⑧、⑨の工程の中で言うことができるイメージなのかどうなのかという質問です。

○川上制度審議室長 例えば情報の中に、第三者の情報が含まれている可能性があるケースを想定された御質問かと思えます。こちらは今後の制度設計でもあるのですが、現状においても文書提出命令の対象で、第三者の情報が対象になることが当然考えられるわけです。そういった場合の手段として、それを拒む正当な理由があるかどうかの判断を裁判所が行っていると認識しているわけです。そういった証拠の立証のための必要性和第三者の営業秘密の保護の比較衡量の中で、正当性の有無が最終的に判断されて、黒塗りの範囲が決められていく。恐らくそういった考え方になるのではないかと考えておりますが、この辺りも含めて議論していきたいと思えます。

○高橋委員 分かりました。10カ所黒塗りにしたい際に、9カ所はOK、しかし1カ所は黒塗りしてはならない、と最終的になった場合、それが証拠として採用されてしまい、原告権利者にも開示されるときに、原告と被告との間で秘密保持契約を相互に結んだ後で開示するというスキームになるのでしょうか。

例えば11ページを見ると、弁護士に関しては、秘密保持命令が⑤番にあって、こちらは文書提出命令と同じスキームを使っているのかもしれないのですが、これに対して、その後の原告が閲覧するときには特に何もないので、秘密保持契約を結んだ後の開示にするのかどうなのか、その辺りの質問ですが、どのようなイメージを持たれていますか。

○川上制度審議室長 その点についても今後の検討事項であると思うのですが、おっしゃるように黒塗りの中で、全ての営業秘密が黒塗りになるかということ、恐らく立証に必要な営業秘密ということで、黒塗りされない部分も出てくると思います。そういったときに日本の民事訴訟の考え方ですと、当事者が裁かれる根拠となった証拠というのは、当事者が閲覧できるというのが原則でございますので、そういったところをどのように制度設計し

ていくかは、これからよく考えていきたいと思います。

○高橋委員 こちらは一般には開示されずに、あくまでも原告権利者だけがアクセスできるという認識でよろしいですか。

○川上制度審議室長 民訴法の中で、92条の閲覧制限の規定がありますので、少なくとも第三者からの閲覧というのは、こういった仕組みを使いながら防いでいくことはできるのではないかと思います。

○高橋委員 次に、強制力の種類と程度についてお伺いしたいのですが、ドイツやフランスの場合は警察のサポートがあって、こちらは日本人のマインドには厳しいと思っています。真実擬制という提案なので、ベターであるという印象を持っています。

次に、文書提出命令の関係ですが、9ページの説明で言われたように、他の方法で証拠収集が困難な場合という要件が入ることを考えると、例えば文書提出命令で対応できるのであれば、そちらが先というイメージでしょうか。

○川上制度審議室長 おっしゃるようなイメージで考えています。

○高橋委員 以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。

ほかに、山本貴史委員、お願いします。

○山本（貴）委員 素朴な質問ですが、日本で販売されているものが何らかの特許侵害に該当する。ただ、その製品は外国で作られているケースもあると思います。あるいは、その製品の特許侵害の一番コアとなる部品は海外で作られて、製品そのものは日本で組み立てられているときに、ここには法律の専門家がいらっしゃるの、結局、外国の工場なり研究所を査察しないと。査察が決定された後の仮定した話ですが、外国の工場は査察できるのででしょうか。ドイツなどはどうやっているのですか。ドイツで全部作られているわけではないですよね。

○玉井委員長 設楽委員、お願いします。

○設楽委員 外国の工場の査察は無理だと思います。外国の工場について証拠収集したければ、その国で訴訟を起こすなり、可能な範囲でその国の裁判所の命令をもらうしかないと思います。

○山本（貴）委員 日本での販売に対しての侵害訴訟であっても、海外で作られると言及できないとなると、結局、日本で物を作らないほうがよいということにならないか。

○設楽委員 外国で日本の主権を及ぼすというのはそもそも無理な話なので、こちらはど

この国に行っても同じ結論になると思います。例えばEUの中の範囲でどうするかという問題はあられるかもしれませんが、基本は世界各国変えようがない原則ですので、それは議論しても今のところ無理だと思います。

○山本（貴）委員 分かりました。

○玉井委員長 その点は、基本的には国家主権の範囲ということになります。したがって、特別な条約によって相互に証拠の収集を許す、あるいは自国での裁判のために他国で査察ができるなど、そういった取決めがあれば別の問題になると思います。それは日本国として別途どのように努力していくかという、今後の問題になると思います。

設楽委員、お願いします。

○設楽委員 10 ページの裁判所の判断に対する即時抗告というのが⑩にあります。その点に関連して、どういった理由が即時抗告の理由になるかという問題があると思います。こちらは開示命令に対する即時抗告だと思いますが、開示命令の範囲が正当理由の判断が誤りであって、開示命令の範囲が広過ぎるというのが1つ即時抗告の理由として考えられます。もう1つは、そもそも査察決定の要件違反があるというのも即時抗告の理由にするかということ、多分なるのだろうと思います。

その2点で即時抗告されて、高裁がそもそも査察決定の要件がないという判断になると大変なことになるのですが、その関係で言うと、査察決定の要件をどう決めるかというのが裁判実務上は重要な問題になってきます。こちらでは他の方法で証拠収集は困難な場合というのも一例で挙がっておりますが、他の方法で収集が困難という、文書提出命令では難しいかもしれないけれど、検証ではどうなのかという問題が生じ、検証による証拠収集が困難との要件についての議論が少し難しくなってくるという気がします。

補充性については、検証との一応の切分けは可能かもしれませんが、難しい議論が生じてくるおそれがあります。むしろ要件としては、ドイツの査察の要件に書いてあるような侵害行為の十分な可能性や、被申立人が所持していること、査察の必要があること、あるいは査察の妥当性は正当理由のほうかと思いますが、そのようなところをベースに条文を作ってもらおうほうが後になって、そもそも裁判所の査察決定がおかしいということになりにくいように思います。

査察による証拠収集を行って侵害の立証となる証拠が、査察報告書の中にある場合には、こちらの要件は大体満たされることが多いと思いますので、即時抗告のところでひっくり返ることはなくなってくると思います。正当理由の問題は、事案の内容に応じてバランス

よく判断すればよいと思います。即時抗告という制度をどうしても入れなければいけないとするのであれば、要件の関係も余り厳しくし過ぎると裁判所が非常に使いにくくなりますので、ドイツの査察の要件ぐらいのものでよいのではないかと思います。裁判所が使いにくい要件を定めると、そもそも査察制度を利用されなくなってくるという問題があると思います。

誤解もあるといけませんのでもう一言追加しますと、私は査察制度自体、伝家の宝刀的なものとして、しばしば使うものではないと思っておりますし、多分裁判所の運用もそのようになると思っています。イギリスは実際に余り使っていないけれども、そういった強力な権限が裁判所にあるため、当事者が被告製品、被告方法について自主的な開示をする、それで侵害訴訟がほとんど終わっているという実態があります。

日本でも、そのような方向で実務が運用されていくのが一番望ましいと思っておりますので、査察制度があって、裁判所が使おうと思えばいつでも使えるのだけれども、めったには使わない伝家の宝刀である。そういった運用になるように査察制度の要件を余り厳しくし過ぎないようにしていただいたほうが、より効果的であると思います。要件を厳しくすると裁判所が使わなくなり、伝家の宝刀ではなくて、さびた刀で全く抜けないということでは、せっかくの制度を作っても何の意味もなくなってしまいますので、この辺りは余り厳しく決めないほうがよいのではないかと思っております。

○玉井委員長 ありがとうございます。

今の査察の点について、ほかに御意見、御質問はございませんでしょうか。

黒田委員、お願いします。

○黒田委員 10 ページの査察の全体像を拝見すると、原告側の弁護士や弁理士が関わることのできるのが、①の査察申立てのところと、⑧の部分だけのように見えるのですが、査察の実施のところでは代理人は関わらないということに、今のところはなっているのでしょうか。

○玉井委員長 こちらはいかがですか。

○川上制度審議室長 今、制度上、そちらに関わるような仕組みを想定しているわけではないということです。

○黒田委員 そうであれば、是非関わらせるべきだと考えます。理由としては、原告の技術者が立ち会うことができないというのは仕方がないとしても、原告側として、訴訟の争点を理解している者が誰か現場にいるべきだということが挙げられます。また、原告側が

査察の実施のところから関わっていないと、報告書が後で出てきたときに、それが本当に実態を反映しているかというのが原告側として確かめようがないという点と、査察人らがちゃんと見るべきものを見てきたのだろうかという疑念が晴れないという点も挙げられます。

また、営業秘密漏えいの問題に関しても、資料 11 ページにあるように、いずれ原告側代理人等に対して秘密保持命令等の手当てをすることになっているはずですので、この手当てを前倒しにすれば、営業秘密の点でも問題がないと思います。そもそもドイツのように訴えの提起前の査察であれば、被告側も準備ができていないため、原告側代理人が立ち会わなくてもいいということがあるかもしれませんが、現在検討している制度は提訴後査察ですから、被告側は十分に準備をされていると考えられ、この点を踏まえても、原告側も代理人を査察の実施のところに関わらせないとバランスが悪いのではないかと考えますので、ぜひ御検討いただければと思います。

○玉井委員長 ありがとうございます。

○高橋委員 恐らく産業界は非常に嫌がるかもしれません。結局、査察人や執行人がどういった人なのかという、査察人の質の担保の問題として捉えたほうが私はよいのではないかと思います。

○玉井委員長 この点は、この段階では裁判所が査察人を指定する形になっておりまして、こちらは両当事者の代理人である弁護士、弁理士とは異なることになっています。原告の代理人がそのまま査察人になる、あるいは査察人と査察手続に同行するとなると、産業界からは、非常に口の軽い代理人をわざわざ選任して、それで訴訟を遂行する、そういう濫用のおそれがあるのではないかと懸念もあると聞いております。その点は一定程度、少なくともその技術、争点についてよく理解した査察人が裁判所によって選ばれる、相手方当事者によって選ばれるのではないということにして、おのずとしかるべき弁護士や弁理士など、専門的な知識経験を持ったでない、査察人にはならないという運用になるのではないかと。

○宗像長官 中立の専門家でしょう。

○川上制度審議室長 査察人自体は当然中立の方が行くということで、もちろん原告、被告人に偏ったような者が行くことは想定しておりません。例えば制度上どのように担保するかというのはあるのですが、忌避のような手続を入れることも当然考えられると思います。そちらの中立性は担保した制度にしたいということは考えております。

○玉井委員長 ということ、中立の専門家という中にどういう方を入れるかというのは少し議論が必要だと思いますが、とにかく中立な査察人を代理人とは別に裁判所が選ぶ。少なくとも原告の指名した者を自動的に選ぶことはしないという点で、産業界の声に応えていると御理解いただきたいと思います。

○宗像長官 基本的には代理人ではなくて、中立の専門家ですね。

○玉井委員長 はい、そうですね。杉村委員、お願いします。

○杉村委員 その中立な査察人に関してですが、技術専門家とは、具体的にどういった方を想定しているかを御質問したいと思います。また2点目ですが、中立な技術専門家に対して、争点がここであるのでこの工程を見てくださいということを被告が説明することになるのでしょうか。また、説明がされて実際に現場に入った場合に、技術専門家は争点がどこかということを理解すればするほど、営業秘密との関係もはっきり把握できることになると思うのです。そうするとその技術専門家に対する秘密保持についてはどのようにお考えになられているのかということをございます。また、9ページで「査察人が装置の作動、計測、実験などし」と書いてありますが、それは、その場に行ってその場で実験することを想定しているのかどうかということです。

○川上制度審議室長 こちらも検討段階であるのですが、技術専門家をどのように想定しているかについては、例えば専門委員という制度がある中で、大学の先生や弁理士の方が専門委員になられているわけです。そういったところも参考にしながら、今申し上げたような方々が技術専門家としてなり得るというイメージを持っております。こちらは今後引き続き裁判所等と御相談していきたいと思っております。

それから、査察人の営業秘密保護の問題については、査察人というのは恐らく公務員という位置づけではない者を想定しています。したがって、別途、守秘義務については何らかの形で規定を置いた上で、査察人から秘密が漏洩することはないようにしていく必要があると考えております。

査察人がどういった行為を行うかということについて、その1例として装置の作動、計測、実験ということを書かせていただいておりますが、こちらは現場でそういった機械、装置を動かすことも含めて考えております。こちらは10ページでも書いておりますように、査察決定を行う前に、被告側の意見を聴く場も必要ではないかと考えております。そういった中で具体的に査察に行ったときに、どういった設備を対象にして、こちらについてどういった形で査察を行うかということも、ある程度、原告、被告で話し合いをした上で

査察を行うほうが恐らく効率的な査察になると思います。こちらを事前にすり合わせた上で、現場で必要であれば被告側の協力も得ながら、設備を動かすという形の査察をイメージしているところでございます。

○杉村委員 今の点ですが、私の言葉も足りなかったのですが、ドイツですと被告側に説明義務がないと聞いています。その点について御提案のスキームについてはどうお考えになられたのでしょうか。ドイツですと、被告の工場に入ったとしても被告には説明義務がないので、査察に行ってもうまくいかなかったというケースもあると聞いています。査察人が現場に行った場合に被告側としてドイツと同じように説明義務がないという考えで、このスキームをお考えになられたのでしょうか。

○川上制度審議室長 恐らくドイツの場合、もう少し強権的な査察なので単純な比較は難しいと思います。今考えている査察というのは、ドイツのようにいきなり抜き打ちで行って、警察権力も伴うようなものを想定しているわけではないということです。そういった前提で恐らく査察が実効的に進むためには、相手方の協力が当然必要になるわけです。相手方の協力があるという前提で、制度を考えていきたいと思っております。

○杉村委員 今の室長の御説明についてですが、先ほどの御説明ですと原告側の代理人は査察人ではなく、中立な第三者が現場に行くということでしたので、その点については賛成するのですが、被告側の工場にはドイツのように強制的にパッと行くわけではないということであると、被告側は弁護士や代理人が同席しても構わないということでしょうか。

○川上制度審議室長 そちらは特に否定されないとします。

○玉井委員長 はい、では、高橋委員。

○高橋委員 ドイツの制度と 10 ページにある本制度は、本質的に違うものだと認識しています。ドイツの場合には、被疑侵害者の関与を極力排除して、そして、原告権利者のイニシアチブを大きく認めています。その結果、先ほど言われたように抜き打ち的要素が非常に強い制度になっているのに対して、10 ページで見ている本制度は、どちらかというところ英米法のデュープロセス的な考え方を採り入れていると思っております。相手側に反論の機会を与えることが適正な手続の一要素だとする考え方を導入した形になっているため、両者は制度の基本思想が異なる別のものではないかという印象を受けます。

○玉井委員長 ありがとうございます。

山本和彦委員、お願いします。

○山本（和）委員 今回の提案であります。私の理解では、従来は証拠調べの一環とし

て構想があったと思うのです。明確に証拠収集方法として位置づけられて、証拠調べとしては査察人が作成した報告書を所掌として、一種の私鑑定に相当するかもしれませんが、そういった形で整理したということです。結果としては、既に提訴前にある証拠収集処分の専門家の専門的意見の陳述嘱託と執行官の現況調査命令のようなものを組み合わせて、提訴後に持ってきたというイメージの制度と理解しております。

中身としてはこれまで私の理解では、検証と鑑定を組み合わせたような証拠調べを構想してきたのではないかと思うのですが、それに類似したところはあると思うのです。証拠調べとして位置づけると、どうしても相手方の立会権の保証が問題になるため、インカメラが実際上困難になるということで、そういった意味では証拠収集方法として位置づけるというのは合理性があると思います。

その際に裁判官が検証のような形で現場に行けば、先ほどのような細かい様々な問題が起こったときには、その場その場で裁判官が対応できるという意味でメリットは一方ではあると思うのですが、証拠収集方法で裁判官が現場に行くというのは恐らく難しい面があると思います。査察人と執行官を組み合わせるのが穏当なところだろうと思います。査察人というのは私人ですから、私人だけが関与するのではなくて、執行官が関与することで適法かつ円滑な手続を担保することは有益なことだろうと考えております。

それから要件、効果ですが、要件として先ほど出てきた補充性というのは、どこまで強く書くかということです。現行の証拠収集方法、提出前の証拠収集処分についても、132条の4という民訴条文がありますが、申立人がこちらを自ら収集することが困難であるという要件が設定されております。こちらは提訴前だからそうなるという見方もできるかもしれませんが、本来、証拠収集は各当事者の責任で行われるべきであるという基本的な発想が民訴法にあって、それを反映していることも考えられ、この場合特に相手方に対して一定の負担をかけるような証拠収集であるため、その必要性に対して一定の限定がかかることはそれなりに合理的と思っております。

それから、効果についての真実擬制ですが、物理的な強制力を持たせるというこれまでも構想されてきたものもあると思います。現行民訴、弁論主義を基調とする現在の民事訴訟法のもとでは、ややハードルが高いと思います。真実擬制というのは現状と連続性があると考えられます。今までは証拠調べに応じないことの制裁として、真実擬制が考えられてきたわけですが、それは証拠収集方法に対する制裁と位置づけても、私はそこまでおかしくないと思っております。文書提出命令というのは、法学上は証拠調べの前段階というか、

その一種と考えられていますが、実質は証拠収集方法であることは否定しがたいところなので、それに対する真実擬制という制裁があるということであるとすれば、それはそこに一歩踏み出すことは十分あり得ると思います。

最後にインカメラですが、このインカメラに基づいて営業秘密を除いて一部を提出させるという制度自体は合理的な制度であると思います。今後検討されるのですが、細かな点だけ申し上げますと、報告書が開示された後、現在は被告側から即時抗告の可能性を認めています。原告側からも認める必要はないのかどうかは考える必要があると思っています。つまり一部限定する黒塗りの判断に対して、申立人からは、その黒塗りを除くべきではないかという主張です。実際どこに黒塗りをするかで、訴訟の本案の帰趨が左右される面があるのではないかと思いますので、この段階で申立人の側からも不服申立てを認めるかどうか。恐らく抗告審は、自らインカメラでその点を判断する構造になるのではないかと思いますので、その機会を申立人に与える必要がないかどうかは考慮する必要があるのではないかと思います。

それから、先ほどから出ておりますが、査察人の地位については、基本的には鑑定人と同じではありませんが、それに近いものと考えられますので、忌避のような規定の要否を考える必要があると思いますし、守秘義務の規定等も当然考える必要があると思います。全体として、私としてはそれほど今回の提案は大きな違和感はありません。今後細かいところを詰めていくことを考えていくべきかと思っております。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございました。

証拠収集ということで概念的に整理していただくと、少し頭がすっきりするような気がいたします。比喩的に言えば、裁判官が自ら行ってもよいのだけれども、そうはいかないので、裁判官の手足、というよりは目ですね、目が出向いていく。その目というのは専門性があって、かなり精度の高いものである。そういった意味では査察人の本来の立場はともかくとして、遂行していることは公務であるわけです。そういった整理でよろしいかと思えます。ありがとうございます。

藤田委員。

○藤田委員 証拠収集の困難性というところがあって、査察制度を今回導入すると理解しております。正直言って、こちらに書いていただいている製造方法に関しては、そもそも侵害しているのかを立証すること自体、ある程度の確からしさをもって証明すること自体

が難しいケースが多いと思っています。

小田課長、設楽委員に1点お伺いしたいのが、例えばこういった査察制度を導入することによって、これまで解決できなかったことがどの程度解決されるか、どの程度使われるようになるのかです。あとドイツにおいては提訴前査察がほとんどで、提訴後査察は実際には行われていないに等しいと聞いています。その中で提訴前査察自体は訴訟の中の10%程度で、主に医薬品に使われていることはお伺いしています。その提訴後というのは、ドイツではどのような形で行われているのか。実際に査察を行われなくても、ある程度証拠収集が行われているというのだったら、どのように機能しているのかということです。

それから、現行の制度では文書提出命令などがある中で、今回査察制度を導入しようとしているのは、文書提出命令が現在あまり機能していないということにあると思います。文書提出命令が機能していない何らかの理由があると思いますが、なぜ機能していないのか御教示いただきたい。正直言って現行制度の延長線でもよいという思いがあるので、そちらをお教示いただきたいと思っております。最後に、査察制度の報告書とありますが、その報告書のイメージがよく分からないので、もう少し詳しく教えていただければと思います。

○玉井委員長 1点目は、設楽委員でよろしいでしょうか。

○設楽委員 まず提訴後査察制度にどの程度の意味、効果があるのかという質問ですが、具体例としては7ページ、8ページ、9ページにあります。市場で入手できる製品の場合、査察が全く不要であるのは、どこの国でも同じだと思います。製法や相手方、B to B製品や大型の工場機械の場合は情報が入手できないということで、そもそも製法特許は持っているけれども、訴えの提起ができなかったというのが実情ではないかと思います。

したがって、裁判所でどの程度そういった事例があったかということになると、むしろ裁判例、訴えの提起自体が少なかったというのが実情かと思います。今回こういった査察制度をつくる以上は、製法特許でもある程度の蓋然性の立証さえできれば、あとは最終的には被告が開示してくれるか、あるいは査察制度で立証ができる保証みたいなものができれば製法特許の活用等ができるのではないかと考えています。

それから2番目のドイツ、提訴後の査察がどの程度あるかというのは、ドイツはほとんど提訴前の査察で、提訴後はほとんどないと聞いております。その理由は、提訴後では変えられてしまうため、証拠隠滅されるためというのがドイツの人の考え方です。専ら訴え提起前に査察が認められていることが多いと実務の方から聞いています。

ただ、日本の場合は提訴前については様々な問題があるので、まずは現状よりも1つ上の提訴後の査察という証拠収集制度を設けたらどうかというのが今回の御提案かと思えます。それが日本の司法及び産業界に合った方法であるという感じが私はしております。

○小田最高裁判所行政局課長 3番目の御質問についてですが、文書提出命令がある中、なぜ機能しないのかというお話でした。実際、さほど文書提出命令が申し立てられること自体が多くございません。申し立てられた場合についても、多くの場合は任意に提出されていることがほとんどであろうと考えております。したがって、そのようなことを通じて当事者が望んだ文書については、証拠として提出されているのではないかと考えています。真実擬制がされる場合が多くあるかということ、ほとんどないのが実際だろうと考えております。

○玉井委員長 文書提出命令の制度があるので、最終的には強制的に提出しなければならないと当事者が予期できれば、任意の提出が期待できる。それと同様に、査察制度があるので、最終的には査察がくることがわかっていれば、当事者が任意に開示するであろうということが期待される。ということで、実際に使われているかどうかということと、制度として意味があるかというのは、また別のことであろうということですね。

ほかの点はよろしいですか。

○川上制度審議室長 4点目の報告書のイメージについてですが、こちらはまだこれから詰めていかなければいけない部分ですが、基本的に査察の対象になる文書や物というのが事前に決まっていまして、それに係る確認された事実を報告書にまとめるというイメージで考えております。例えば査察人がその報告書の中で、侵害かどうか、そこまで踏み込んだ判断をすることまでは想定せず、あくまで確認された事実関係を技術的な見地から整理して報告書にまとめるというイメージで考えております。

○玉井委員長 どうもありがとうございました。

先ほど設楽委員からも御意見がありましたが、他の方法で証拠収集が困難であるときという要件を書くかどうかという問題は別にありますが、仮に入れたとしても、こちらは第一審の裁判官が査察命令を出すかどうかのところで働く行為規範としては意味があっても、それを直ちに即時抗告の理由にする、事後的に評価する規範として機能させるかどうかは、また別の問題かもしれないと思います。

ほかにございませんでしょうか。吉井委員、お願いします。

○吉井委員 この提訴後の査察制度が裁判所によって頻繁に使われるようになると、産業

界にとっては非常に脅威になると思います。訴訟というのは大体競合と争っていて、秘密保持というのは本当に会社の命ですから、慎重にしてもらいたいわけです。でも要件を明確にして、設楽委員がおっしゃったように、この制度を伝家の宝刀として使うということであれば。しかし、切れる宝刀でなければいけないですが。それは非常に産業界にとってプレッシャーになります。したがって、制度として訴訟後の査察制度を設けるが、伝家の宝刀として使っていくという運用になれば、私は産業界においても受け入れられるものになると思います。また、提訴後の査察であっても、提訴後にそういった強いものがあることは、提訴前の交渉においても、誠実に交渉していくというプレッシャーになると思います。ですから日本の産業界においても、私はこういった制度は必要であると思います。

○玉井委員長 ありがとうございます。

先ほど藤田委員もおっしゃったことですが、ドイツでは提訴後の査察はほとんどないと言われております。ただこの点については、先ほどのお話のように、伝家の宝刀が用意されているから抜く必要がないという面もありますし、提訴前の査察で証拠収集がされるので提訴後には必要がないということもあります。場合によっては提訴前の査察で、侵害していないことが分かったという場合には、訴えはそもそも提起されないこともあると思います。そういった意味では、当事者間で自主的に紛争を解決することにも資する制度ではないかという見方もあるかと思えます。

査察については大分御意見いただきましたが、ほかにございませんようでしたら、損害賠償制度、その他の論点について御意見いただきたいと思えます。

設楽委員、お願いします。

○設楽委員 2点だけ補足させてください。査察に行った後、報告書ができるのですが、場合によっては非侵害であるという結論で報告書ができる場合もあると思えます。その場合には営業秘密も書いてありますと、正当理由の判断で、全部開示しないという判断もあり得る。あるいは営業秘密ではないところだけ開示するという判断、そういった運用もあるという理解でまずよいでしょうかということが1つです。もちろんそれに対する即時抗告ができるのですけれども、非侵害である場合には全く開示しないという、全部黒塗りということもあり得るということです。

もう1つは、先ほど秘密保持命令の中で原告本人の閲覧当事者請求の問題がありました。実務の運用として考えられるのは、どこかの段階でアトニーズ・アイズ・オンリーにするため、本人は開示請求しないという上申書を出してもらって、その上で開示命令を出す。

そうすると本人から閲覧当事者請求が来たときに、権利の濫用で閲覧請求を却下することができるという運用があり得るかと思っておりますので、その辺りも現行の秘密保持命令を変えるかどうかという議論もありますけれども、一応現行の秘密保持命令でも、その辺りまではできるのではないかと思います。

以上です。

○玉井委員長 どうぞ。

○川上制度審議室長 1点目ですが、非侵害の場合については、御指摘のとおり全部不開示という判断もあるのではないかと考えております。それから原告本人の閲覧については、黒塗りした後のものについて営業秘密が残っているケースがあると思うのですが、そちらの仕組みについてはしっかりと検討させていただければと思います。

○玉井委員長 ありがとうございます。

少し時間も押しておりますが、損害賠償その他について御意見、御質問ございますか。

高橋委員、お願いします。

○高橋委員 損害賠償については、14ページの「102条1項と3項の重畳適用が妨げられない」、こちらについては恐らく産業界全体で合意が得られるのではないかと思います。自己の実施能力を超えて自己の技術を普及させたいということはあるわけで、自己の実施能力を超えた時点でロイヤリティーゼロというのはおかしな感じがします。特に判例の蓄積を待てばよいということもあるのかもしれないですが、そうするといつになるかわからないので、明文をもって予見可能性を高めることは意義があると考えます。

102条3項については、平成10年の改正で「通常」という言葉を削りました。ライセンス交渉時のライセンス料と、訴訟提起して侵害だという認定があり、さらには有効・無効の判断があって、有効性が判断された、となると、その実施料は違うのではないかという議論がありました。それを踏まえた改正でしたが、20年経っていまだに不満が出ているということは、ある程度の積極的な形で明文化することが必要ではないかと思っております。

一方で、17ページで、ライセンス交渉時と、裁判において侵害だという認定がされ、有効だという判断がされた場合とでは、後者の方がより高い場合が多いケースがあるというのは、そうなのだろうと思います。一方で、結果的に無効、または、訂正により権利範囲が減縮する場合もあればあるしということと、また、侵害の判断の過程で当初は製品のより大きな部分に該当するかと思ったら、より小さい部分にしか該当しないという認定もあり得るため、場合によっては1倍を下回る場合もあり得ます。そう考えると、基本的に納

得性を高めることがポイントだと思いますので、両方あり得るという書きぶりがよいのではないかと思います。

また14ページに戻っていただいて、そのデータベースの話が出ています。この点について2年前に議論したときに、このような反応だったというのを繰り返すと変ですが、NDA契約があるから開示できないということ、また、契約全体の文脈の中で実施料の位置づけが正しく解釈されるので、数字だけひとり歩きするというと、それはそれで違った意味合いになるのではないかという懸念があること、若しくは、相手との特許バランスで実施料は変わってくることもあるため、これらの理由で実施料について開示したがないというのが大方の意見であると思います。私が知っている中では唯一1社だけ、出してもよいという会社も聞いたこともあります、そのほかの会社の方は、大体ネガティブな反応をしていることをお伝えします。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

ほかに御意見、ございませんでしょうか。中畑委員、お願いします。

○中畑委員 スタートアップや中小企業のように、製造能力や販売能力に非対称性があるもの同士の侵害訴訟のときに、非常に心強い制度であると思っております。スタートアップだと、まだ1か月かけて1台しか作ることができない、そもそもまだ作ることができていない。それはなぜなら製造施設がないからという会社が多くあるわけです。一方で、製造ラインは既にある。少し変えるだけで数万台という量が一気に作ることができてしまうという場合に、実際これまでだと実施能力の範囲内でそもそも1台も作ることができていないのではないかということになってしまうと、それは異なる立場の保護を考えると妥当ではないかということと、結局まねされるという、特許制度に対するスタートアップからの信頼ということでもあると思います。今回の超えた分であっても、相当実施料額が幾らになるかはまた論点ではあると思うのですが、そちらについては「弱者」という言葉をあえて使いますが、経済的な弱者に対する、とても心強い制度だと思いました。

○玉井委員長 ありがとうございます。

前回の意見陳述においても、中小企業の方の中には、特許制度の重要性が必ずしも浸透していないという御意見もありました。こちらは特許法についての知識が十分に及んでいないという面もあるかもしれませんが、特許制度そのものが使いにくかったということがあられるかもしれませんので、その点は改善すべきだという気がいたします。今回の法改正が

成った場合には、誰にでも使いやすい制度になりましたということも PR していくことも必要ではないかと思えます。

ほかに論点はございませんでしょうか。田村委員、お願いします。

○田村委員 今回の損害賠償の点について、事務局の提案に賛成したいと思います。特に資料1の16ページで議論がありました重畳適用について、事務局の御提案の中で、1つの例として、実施能力の超えた部分の復活が提示されている点に賛成です。また、御説明あるいは全体の冒頭の文章などを見ると、侵害品と特許製品以外に第三者の競合品があるために102条1項ただし書により推定が覆滅した部分についても復活させる、という御提案だと理解しまして、こちらにも賛成したいと思います。

その点で少し応援するつもりで、一言言わせていただきたいと思います。今まで学説や裁判例には、私あるいは今回の事務局の提案のように完全に復活させる説と、他方で逸失利益が本体であるから1項の推定が覆滅された部分については一切復活を認めないという説と、それから中間説というも根強く残っておりまして、実施能力を超える部分については復活を認めるが、競合品が存在する場合には、それは本来侵害がなかりせば競合品に流れる部分であるから、特許権者は取るべきではない、とそちらで線引きする説がある。このように説が分かれているために、完全復活案に対しては、今後、立法の細かな過程で様々な抵抗が出てくるかもしれませんので、応援の意味でお話したいことがございます。

それは特に真ん中の折衷説についての考え方ですが、3点ほど問題点を指摘いたします。1点目はバランスの問題でありまして、そもそも1項も使わずに、不実施等の理由でいきなり3項を使う場合には、そういった議論が今はないです。その場合には裁判例でも、全体の侵害数量について3項の適用が認められているというのが私の理解です。それに反対する裁判例は1つありません。少し1項を請求したばかりに、たとえば99%覆滅したときにいきなり取ることができなくなるのはバランスがおかしいだろうということです。

2点目は、かえってこういったことを言うと抵抗が強いかもしれませんが、もともと3項の中に逸失利益という発想ではない発想、それを侵害者利益の吐き出しとまでは申しませんが、侵害者が特許発明を使って利益を上げている以上は、一定部分は、つまり特許発明に貢献した分は返却すべきだという発想はどうしてもあるわけです。そういった観点からは侵害なかりせばという仮想状態はともかく、現実起こった出来事としては競合品の販売者が利益を稼いでいたわけではなく、稼いでいたのは侵害者ですから、そちらをなぜ利益を残しておくのか分からないという発想がございまして。

この辺りまでは以前に論文にも書いたことですが、今回は3点目を付け加えさせていた
だきたいと思います。そのような利益配分を志向する規範的な損害、そういったものは日
本法になじまないという反論が考えられますので、逸失利益の観点からも申し上げたいと
思います。確かに競合品が存在するときに、侵害なかりせば得べかりし財産状態と考えた
場合、特許権者の売り上げにおける逸失利益というのは確かに考えにくいかもしれませんが、
他方で侵害なかりせばという状態には、例えば侵害者と和解的なライセンス契約を
することもあり得るわけです。それはそれで1つの侵害なかりせば得べかりし財産状態で
あります。

もちろん、なかなか侵害者にはライセンスしないではないかとお考えかもしれませんが、
折衷説であっても、実施能力がないとされたときに実施能力があると仮定するので、
それと比べれば、むしろ現実的だということもあります。例えば、侵害者と和解をする
ということは少なくないわけです。侵害行為をなした者との間で和解した場合に、そちらか
ら得た金額の呼び名を「和解金」と言うか否かはともかく、その実質は遡及的なものであ
るという点を除けば、通常のライセンスと変わりはないわけで、特許権者に一定部分は認
めるべきだとして契約するわけです。それにも関わらず、仮に折衷説を採って、実施能力
を超える限度については復活を認めるが競合品の部分は認めないとすると、その部分につ
いては、折衷説をとっても復活が認められる部分である実施能力がない部分と同様に、侵
害がなかりせばという仮想状態で逸失利益があるといえるのですから、競合品の部分に限
って3項の復活を否定する理由はありません。また、先ほどから侵害訴訟においてどのよ
うな賠償が認められるのかという規範が、侵害訴訟に至らない場合にも特許権者の実際の
権利の行使に与える影響があるという話がありましたが、折衷説に関しても、侵害をなし
た者に対して特許権者が権利行使として和解案を提示したとしても、訴訟では実施能力を
を超える部分についてはライセンス料の損害賠償が認められないでしょうと反論されてしま
い、当該部分の権利行使について否定的な影響を与えかねないという問題があると思いま
す。したがって、3点目の逸失利益という観点からも事務局案をぜひ応援したいと思いま
す。

少し長くなってしまい、恐縮です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

本日の御説明は1項と3項のリンケージという観点からのものだったわけですが、実は
2項ともリンケージを考えてもよいのではないかということで、大変貴重な御意見だと思

います。今回は追加的賠償としての利益吐き出し型の賠償制度は、引き続き議論を深めていくということで整理されているわけですが、今の御意見の点についても、議論を深めていくことが必要ではなかろうかと存じます。

ほかにございませんでしょうか。設楽委員、お願いします。

○設楽委員 今の1項と3項の重畳適用については、田村委員が言われたように、覆滅された部分については完全適用説と折衷適用説と適用否定説、今まで3つの考え方があったということです。今度は条文を作ったときに、では遡及的適用をするのかどうかという問題があるかと思えます。適用否定説の考え方の人からすると、遡及適用はおかしいというところになります。そちらを議論していただかないといけないという気がします。

○玉井委員長 その点について御意見ございますか。

○田村委員 釈迦に説法で設楽先生から御説明されたほうがよい気もしますが、今までの損害賠償に関する改正においては、経過措置を設けないというのが基本的な方針で、それは考え方としては実体法ではないから、訴訟の証明の問題に関わるので、それは訴訟の時点を基準とすればよいというものだと思うのです。そちらで抵抗が強いという場合であれば、実体法の問題として経過措置を入れても構いません。入れたところで従来から裁判例は、時期的に主流だったものは変遷してはいますが、2説あったわけで、過去のものについて、どのような考え方を採るかは裁判官の自由にしたという程度の意味になるのではないかと思います。

○玉井委員長 いかがですか。

○小田最高裁判所行政局課長 高橋委員と中畑委員に確認したいのですが、先ほどの御発言は、折衷説を支持されるという御発言なのか、それとも完全に重畳適用することをよしとするという御発言だったのか、御趣旨を確認させていただきたいのが1点です。

もう1点は、裁判実務上の観点からではありますが、大分混乱するのではないかという印象を持っております。現在の御提案では102条1項と3項の重畳適用になっておりますが、2項については適用がないことになっております。そうすると1項と2項とで、そもそもその推定の性質が大分違うのだろうか。今までは同じような性質だと考えてきたのだけれども、もう一度考え直さなければいけないのだろうか。また、1項ただし書のケースとしても、実に様々な覆滅の事由がございます。例えば16ページで挙げられている例ですが、侵害者の営業努力というものもありまして、侵害者が非常に努力した結果、売り上げが上がっている。このような場合についても、本当に3項で重畳適用されるのか、考えな

ければいけないのではないかと。

あるいは民事訴訟法的な些末な論点で恐縮ですが、1項本文に適用する場合は請求原因になるだろうと思いますが、ただし書について請求するのであれば、予備的請求原因になるのではないかと。そうすると新たに作られた条文について、通常の請求原因なるものと予備的請求原因なるものが混在していることになるのか。以上のように、非常に検討しなければいけない論点が多数あるのではないかと考えている次第でございます。そのような点についてもこの場で御議論いただいて明らかにしていただくと、今後の実務に混乱が生じないのではないかと考えている次第でございます。

○玉井委員長 最初の質問について、高橋委員と中畑委員いかがでしょうか。

○高橋委員 それは分かりません。私は学者ではないので、その辺りは学者の先生にお任せしたいと思います。

○玉井委員長 ありがとうございます。

○中畑委員 どちらの案というよりか、実際にこういった現状がありますというときに、これまで是正できなかったところが、少しでもよいほうに向かうのではないかと期待を込めて賛成だということで、特にどちらの考え方を支持するということを申し上げた趣旨ではありません。

○玉井委員長 どうぞ。

○田村委員 学者にと言われましたので。まず2項の点についての御懸念がありますが、2項についても裁判例は分かれていると理解しております。今回の改正ではタッチしないのですが、私は2項に関して、推定が覆滅した場合の3項の復活の可能性を決して否定する趣旨ではなくて、裁判に任せたいということだろうと思います。そもそも2項については、推定の覆滅の規定でさえ、現在、こちらを規律する条文は存在せず、そもそも推定の請求原因であると理解されている、代替製品の実施の能力についてすらそれに対応する条文もない中で、復活だけ書くわけにはいかないという事情がある。そういった立法技術的な問題ではなかろうかと思えます。今回、何も規定しなかった場合、以降どうするかはもちろん裁判所にお任せとなるわけです。ただ私の理解では、1項で3項の復活が認められることになった以上は、2項でもそれに合わせて3項を復活させるのだろうと思いますが、それも含めて裁判所にお任せするということになるのだと思えます。

それから覆滅のときの話で、今御議論があった侵害者の営業努力の場合はどうするかなど、様々なケースが考えられる、という点ですが、確かに侵害者にも優秀な特許権がある

など、様々なことがあるのですが、それは覆滅の問題というより、むしろ3項の相当額の算定の仕方の問題ではないかと思しますので、特に御懸念には及ばないだろうと思うので

す。
最後の点は、非常に難しく、再抗弁ではなくて、やはり請求なのだから予備的請求ということになるのかもしれないと思しますので。ただ、小田先生も細かなことだとおっしゃっていました。かつてはこのような算定を、1項のもとで3項を復活させた裁判官の方が何人もいらっしゃいましたので、特に何か立法で対応しなければ乗り越えられないハードルのように私には思えなかったということでもあります。

以上です。

○玉井委員長 今の点はよろしいですか。

それでは、山本敬三委員どうぞ。

○山本（敬）委員 私は専門が民法で、この分野の特別な専門家ではありませんので、民法の観点から最低限必要なことだけを申し上げておきたいと思します。

まず、1項と3項の重畳適用に関しては、以前のこの特許制度小委員会でも、私は、重畳適用がむしろ認められなければならないはずであるということを示していました。学説においては、田村先生が御指摘のように争われていたわけですが、特許権を有していることを前提として、それが侵害されているわけですから、侵害されていない状態を実現するのが本来あるべき損害賠償の姿です。そのような観点から、具体的に得られた逸失利益だけを賠償するのでは不十分であると申し上げていたのですが、今回16ページに非常に分かりやすい形で、これでは不十分であるということを示していただきます。この方向で進めていただければよいのではないかと思います。1項ただし書の問題についても、田村先生が御指摘のとおりでして、その点でもこの方向で進めていただければよいだろうと思します。

次の3項の考慮事由の点ですが、こちらは少し考えないといけないポイントがあるように思します。この3項の考慮事由を考える際に、特許権を侵害している者を制裁することや侵害が生じるのを予防するという観点を盛り込むとしますと、そのために必要な様々な要素が上がってくると思します。それはそれで1つの政策判断としてあり得るだろうと思します。

ただ、ここで問題になるのは損害賠償であるということ、しかも日本法で従来想定されている実損害の賠償であるということ踏まえると、どのような要素が適切かということ

を考える必要があるだろうと思います。実施料相当額というのは、最近の民法学者から見ますと、特許権という権利の価値の賠償に当たるもので、いわば最低限の賠償という位置づけになると思います。ただ、それが賠償されれば特許権者の持っていた権利が回復されるかという点、そうではなくて、こちらは川上室長が口頭でおっしゃっていたところと重なるのですが、特許権を持っている者が実際にその特許を使わせるかどうか、どのような条件や内容で使わせるかということを決める機会が奪われています。こちらもまた重要な権利でして、この部分が侵害されたままであり、回復されないままになっている。こういった点を上乘せとして賠償することは、私は本来あるべきことだろうと思います。つまり、損害賠償という観点からも、あるべきことだろうと思います。そのような考慮事由を付け加えるというのであればよいと思います。

ただ、この考慮によってどれだけの損害額が認められるか、なかなか算定は難しいところだと思います。それを割り切ってドイツのように2倍という主張がされるのも分からないわけはありませんが、少なくとも考慮事由として何か挙げるとするならば、このようなものを挙げると理屈が通っていくと思います。

最後に2項に関しては、損害賠償という理解で規定ができていますし、そういった運用がされているということですが、それを超えて、15ページに利益吐き出し型賠償制度。むしろ賠償ではなく、利益吐き出し制度と言うべきところですが、この問題については、引き続き検討を進めていくべきではないかとされています。ぜひ引き続き検討していただきたいと申しますか、以前からこの委員会では、むしろこの制度が一番使われるのに適しているのは特許法、あるいは知的財産法の領域なので、こちらでまずは考えていただきたい。民法では一般的な制度を前提にしますので、そういったものを導入することは難しい。まずはこちらでお考えいただきたいということを申し上げていました。今回もお考えいただき、さらに前へ進めていただければと思います。

そのときに少し気になるのは、利益の吐き出しというときの「利益」の意味が、必ずしもはっきりと共有されていないのではないかとということです。こちらも幾つも考え方があり得ると思うのですが、ここでいう「利益」を、実際に侵害者が売り上げとして取得したものの全部であり、それを全体吐き出させるということは、あり得ると思います。特に制裁、予防の観点からいくと、そのようなことをしても全部吐き出させるということは十分あり得ると思います。

しかし、そこまでドラスティックにいくのではなく、売り上げとして得られた利益から、

それを得るためにかけた費用を差し引く。そのマイナス分の「利益」、利潤と呼んでもよいかもしれませんが、こちらは吐き出させる。つまり、かけた費用分は仕方がない。その侵害者が実際にかけたコストなので、これまで持っていかれることはない。しかし、それを上回る利益分は、少なくとも侵害者がそれを保持することは正当化できない。他人の権利を使ってそのような「利益」を取得するのは許されない。こちらを吐き出させるというのは、日本法でまずこのような制度を導入するのであれば、この意味で「利益」吐き出し制度を理解することが考えられるわけですが、このような理解が共有されれば、もう少し議論が前に進んでいくのではないかと思う次第です。

長くなりましたが、以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございました。

1項と3項の重畳適用の点については、実額賠償という範囲内でどう認定していくかという問題で、幾つか考え方があろううちの1つを立法によって明確化するということであろうと思います。その点では恐らく御懸念は少ないのではないかと思います。

杉村委員、お願いします。

○杉村委員 著名な学者の先生や裁判官の方がいらっしゃる中で恐縮しておりますが、弁理士としての経験として御意見を申し上げさせていただきたいと思っております。1項と3項の重畳適用については、基本的に適用していただきたいと思っております。先ほどから例示されておりますように、特許権者の実施能力を超えることを理由に認められなかった譲渡数量については、1項による損害評価の対象になっていないものですから、こちらは認められるべきであると、また特許製品と侵害品とが市場が異なり競合しない場合も、競合しない市場については特許権者の実施能力はないと評価を合意できるので、こちらも認められるべきであると思っております。

先ほど田村先生がおっしゃっていたように特許製品と競合品がある場合については、様々な説があるというのも重々承知しております。

それから、小田委員がおっしゃっていましたように、侵害者のブランド力、販売力、営業努力などを理由に控除された部分については、特許権の侵害行為とは独立の要因によって控除された場合であると評価される考え方もあると聞いております。こういった場合は、重ねて3項を適用することは損害の二重評価にあたってしまうのではないかという学説もあると中央知財研の発表にありました。この点について1項について覆滅された事項を全て認める方向にするのかどうなのか、または条文の作り方によってフレキシビリティが認

められるようにするののかも含めて、今後この小委員会の場でさらに継続的に審議していただきたいと希望しております。

○玉井委員長 ありがとうございます。

浅見委員、どうぞ。

○浅見委員 17 ページの増額について意見を申し上げたいと思います。一番上で、「特許権が無効でないこと」というのは、ある意味当然のことです。それが「裁判で争われた上で」無効でないことになったという趣旨だと思います。

その下の考慮要素例でも、「裁判において侵害が肯定されたという事実」も、「裁判において」というのがポイントだと思いますが、もう少し言葉を足していただきたいということがあります。というのも、侵害訴訟では一審だけで終わることは少なく、二審に行くことが多いですが、一審では非侵害だったが、二審で侵害とされたというケースもあるかと思えます。そのときに増額されるのが適切なのかという懸念があります。条文上、考慮要素を書かれるということで、交渉の経緯などが入るのは理解できますが、このような場合には増額されても仕方がないという事例なども示していただいて、議論できればありがたいと思います。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。考慮事例をもう少し明確化しろという御指摘だと思います。

ほかにございませんでしょうか。山本貴史委員。

○山本（貴）委員 訴訟費用をどちらが負担するかというのが余り書かれていないということで、本来、中小企業は大企業に対する訴訟が少ないというのも1回目に議論としてあったと思いますが、こちらについてはいかがでしょうか。

○玉井委員長 訴訟費用というのは、弁護士費用ですか。

○山本（貴）委員 弁護士費用です。

○玉井委員長 その点はいかがですか。

○川上制度審議室長 弁護士費用についても、初回に論点の中に入れていただいております。参考でイギリスの制度も追加させていただきましたが、そちらは敗訴者負担の原則の中で、しかも負担に上限を設けているという制度で、こちらも1つの議論の参考になるのではないかと思います。最終的な報告書の中には、その辺りの議論についても触れさせていただくことも考えております。

○玉井委員長 どうぞ。

○宗像長官 海外の例ですが、訴訟全体として勝ったか負けたかだけではなくて、例えば一審で大変無駄な攻撃防御をしたために、有効な論点が埋もれてしまって負けてしまったが、二審に上がって論点を絞り込んで戦ったら勝訴したという事例で、この人が最初から論点を絞り込んでいれば一審で勝てただろう。したがって、もともと敗訴者負担が原則の国ではあるが、訴訟費用を全部この勝訴した人に持たせたという判決が出されているそうです。こういった弾力的な費用の認定ができると、裁判官の訴訟指揮の手段としても非常に有効かと思しますので、報告書にそういった例があるということを書かせていただいて、実務の参考にしていただければよいと思います。

○玉井委員長 山本和彦委員、どうぞ。

○山本（和）委員 費用の敗訴者負担の問題は、この100年間ずっと日本で議論されていて、先日の司法制度改革でも、恐らく政府提出法案で唯一廃案になったのが、この弁護士費用の敗訴者負担の問題だったと思います。だから民事訴訟に一般化するのはかなり難しい。私が生きているうちは少なくとも無理だろうと思っています。こういった特許のときから穴を開けていただくということは、私としては非常にありがたい。そのほかにイギリスのファーストトラックというのも、イギリスは民訴の一般的な制度ですが、この特許のところでこういったものがあるということで、日本でもマルチトラックの訴訟というのは必要だと思っています。こういったところで考えていただくことは必要だと思っています。ぜひとも最後の報告書に、今後の検討ということをお願いしたいと思っております。

○玉井委員長 ありがとうございます。その点、考えさせていただければと思います。

藤田委員。

○藤田委員 産業界からすると、ほかの委員の方もおっしゃったのですが、要件などの明確化を十分議論しないままに先に進んでいくと、不安ばかりが増えていくところがあると思います。この委員会の中で十分その辺りの各委員の方々がおっしゃった要件の明確化についても、イメージではなくて、具体化していただければよいと考えております。よろしく申し上げます。

○玉井委員長 法律にきちんと要件を書いて、予見可能性を高めるというのは大変大事なことだと思います。追加的賠償としてのいわゆる3倍賠償についても、アメリカでは裁判官の裁量に委ねるという運用がされていまして、恐らくそういったことを御存じの産業界の方が大変警戒心をお持ちになるのだらうと思います。その点も含めて今後議論を進めて

いきたいと思います。

司会の不手際でもう定刻になっているのですけれども、御都合がおつきになるようでしたらもう少しお付き合いいただければと思いますが、よろしいですか。

ほかの論点についてはいかがでしょうか。高橋委員。

○高橋委員 二段階訴訟は20ページでこの1枚ですが、5つの点を確認させてください。

ドイツでは、差止請求と、損害賠償請求権という債権があることの確認と、あと会計情報提出命令との3つがセットだと思います。2年前に議論したときに、会計情報提出命令については、なぜ特許権者だけそういった請求権があるのかという議論があったと思うのですが、この点、今回はどのような感じになるのでしょうか。こちらが1点目です。

○川上制度審議室長 御指摘のとおり、ドイツの場合、侵害した側が情報を開示しなければいけない義務がかかるということで、恐らくドイツの民法上の原理からきているということだと思います。日本ではそういった議論は余りなされていませんし、特許権に入ることの整理は今までされていなかったということもあります。今考えている二段階訴訟の仕組みの中に、そこまで盛り込むことまでは想定していません。

○高橋委員 2点目は、となると、差止請求訴訟と損害賠償請求の確認の訴えとの2つのセットということになって、恐らく既存の枠組みを使うことになるだろうと思うのです。損害賠償請求権の確認の訴えについて言えば、権利の帰属だけを争っても紛争解決に繋がらない、つまり、最終的な損害額の請求をしないと解決に繋がらないことになると、訴えの利益がないということで請求却下という運用になるだろうと思います。現状の制度をそのまま使うとそういった形になると思うのです。そちらは何か法的な手当てをして、一定条件のもとに、すなわち、差止請求権と確認の訴えをペアで請求することにより、訴えの利益を認めるといったイメージなのでしょうか。

○川上制度審議室長 御指摘のように、今現在そういった確認の訴えを提起すれば、恐らく給付訴えのほうに回されるということですが、今御指摘があったような差止めと損害賠償義務確認の訴えを併せて提起できるやり方も1つの案だと思います。そういったものも含めてどういう制度がよいのかというのを検討しているところです。

○高橋委員 3番目が、先ほど川上室長も時効について触れられていて、損害賠償請求権の時効が進むという話がありました。仮に差止請求権と確認の訴えというペアですと、損害賠償請求権の時効のタイマーは進んでしまうので、差止請求権と確認の訴えとのペアの請求を、損害賠償請求権の時効中断事由に改めてするような措置を、新たに作るイメージ

なのででしょうか。

○川上制度審議室長 そちらも含めて検討中ですけれども、恐らく時効のところを何か考えていく必要はあると思っております。

○高橋委員 4点目は、20 ページの下の段で、交渉決裂の場合には損害額支払訴訟を別途起こすというときに、侵害の判断について言えばもう既に済んでいるので、いきなり損害額から入るというイメージになると思うのです。それは前の先行する特許侵害訴訟の主文の中に、差止請求権と確認の訴えとをペアにするので、差止めを認めることだけではなく、その前提である侵害の判断も含めた形にして、後の損害額支払訴訟に既判力が及ぶ形にするというイメージなのででしょうか。

○川上制度審議室長 御指摘のようなイメージになるかと思えます。

○高橋委員 5点目は、この下の表を見ると、差止めを認めた後に当事者で額を交渉するという話になっています。私は当初の理解では、損害額の認定、判断の納得性を考えたときに、裁判所が侵害もしくは有効ですという判断をしたのであれば、あとは当事者で話したほうがより実務実態に即した額が導き出せるのではないかと、というトーンだったと私は理解しています。

一方で、20 ページの下の表に見るように、一旦差止めを認めた後ですと、昨年 SEP であったホールドアップのように、ピストルを突きつけた状態で交渉するような感じになって、それでは被告側には納得性の高い結果は得られないのではないかと、思っています。そうすると、差止め判決が出て、それを当事者が交渉している間は、ピストルを下ろすような手当てが別途必要なのではないかと思ったりします。その辺りはそのようになるのでしょうか。それも今後の議論ということでしょうか。

○川上制度審議室長 今挙げられた SEP について言えば、少なくとも誠実な交渉をしていれば、差止めが認められることはまれなことなのだと思うので、そういった事態は余り想定しなくてもよいのではないかと思います。現状でもまず差止訴訟を提起して、最初に差止めが認められて、その後に損害額を行使するという話もあり得ます。そちらは延長で考えてもよいのではないかと感じはしています。

○高橋委員 確かに SEP については FRAND 宣言をしていて、止めることよりもその技術を普及することが目的であるため、その差止めをすることは信義則に反するというロジックは立つと思うのです。しかし、非 SEP についても、実体としては、侵害の判断までは裁判所がするとしても、損害額についての納得性を高めるために、そこから先は当事者で行っ

たほうがよいということを目的として、形式的には、差止請求と確認の訴えとを組み合わせ実現しましょうというスキームとしているので、当然特許権は独占排他権であるため違法と判断されれば、差止めで何が悪いのということにはなるにせよ、今回の目的からすると、ピストルを突きつけられた状態での交渉の形になっては、当初目指していたところからずれるような印象を持っています。そちらは、懸念ということで申し上げたいと思います。

○玉井委員長 そちらはいかがですか。

設楽委員。

○設楽委員 二段階訴訟制度については、二段階訴訟という言葉が余りまだ一般的ではないので、理解が不十分な面も多いような気がしております。今日御説明いただいて、今質問と答えで大分内容も明らかになったと思うのですが、私のほうで1、2点補足的な説明をさせていただきたいと思います。

先ほど積極的な確認の訴えだと却下されるのではないかという、それは今の実務で給付、支払いの訴えをしてくださいとなるわけですが、特許訴訟だけがなぜ差止めプラス損害賠償義務の確認の訴えが必要かという、まずそちらの点があると思います。現在の実務は二段階審理で、侵害論が1年ぐらいかかり、その後損害論で半年ないし長引くと1年ぐらいかかっている実態があると思います。特許訴訟の場合は、早めに差止めの判断をもらいたいという要求が特許権者においては強いと思います。

しかしながら、別に損害はいらぬと言っているわけではない。損害がいらぬ場合には差止めだけでもよいのですが、早めの差止めの判決と損害についても、別にいらぬわけではない。そういった特許権者の需要に応える必要が特許訴訟の場合はあるというのが、この改正案の理由かと思えます。

特に現在は商品サイクルが非常に短くなっているため、差止めだけで2年ぐらいかかっていると、製品がなくなってしまうことも多いのが実態です。特許訴訟の特殊性というのは、なるべく早く差止めが欲しい。その場合には現在の訴訟では、差止めの訴えだけ起こせばよいということになります。その間に損害賠償の時効がだんだん進行していつてしまう。先ほど議論になった102条1項、2項は、時効の期間が短くて現行法で3年になっております。それを放置しておくと時効になってしまう。その時効が中断するように差止めと確認の訴えを起こせば、損害賠償についての時効が中断することを条文上明記してもらうことにより、まずは特許権者としては、差止請求を早い段階でその判断をもらう。一

審、二審で確定して、無効の抗弁もその段階で全部シャットアウトされるというスキームかと思います。

そうすると裁判所の最終的な判断は、もう確定した段階であとは損害の額、損害の支払いをどうするかという問題が残る。それが二次訴訟の問題かと思います。ピストルを突きつけられたという状況よりは、むしろ裁判所の判断は終了したという状況かと思います。損害額については、特許訴訟の特殊性から差止めを優先的に判断してもらって、損害の額だけ二次的な訴訟で話し合いがつかなければ、二次的な訴訟で判断する。そういったメニューを日本でも1つ用意したらどうだろうかというのが今回の提案かと思いますので、補足的な説明をさせていただきました。

○玉井委員長 その点よろしゅうございますか。

○小田最高裁判所行政局課長 差止めを早期に得る手段についてですが、先ほど御紹介のとおり現行法では仮処分をすることができます。また、今回提案の、差止めの判決をするということですが、仮処分であれば直ちに執行力が生じるわけですが、法案の判決ですと、仮執行の宣言がつかない限り執行力は生じません。場合によっては確定するまで、最高裁に行くまでは執行力は生じないこともあり得るのではないかと思うわけです。したがって、早期に差止めを得ることと今回の御提案が一致しているのかどうか、やや疑問もあるというのが1つです。

二段階目の訴訟についてですが、二段階目の訴訟は、損害額のみを判断することになっているわけですが、損害額を判断しようとする、単に数字を眺めるということではないため、技術内容がその侵害品に対してどのような意味を持つのか、本来の技術的事項についても考えなければいけません。したがって、侵害を判断することと損害を判断することは一部オーバーラップする部分がございますので、二段階目の訴訟は相当難渋する部分があるのではないかと。また、現実問題としては、二段階審議においても、侵害の判断に納得しなかった方が損害論の段階に至ってかなり細かな御主張をされる。また蒸し返しではないかと思うような御主張をされることもありますので、そのような状況を前提にすると、二段階目の訴訟を行う制度ができた場合には相当難渋するだろうというのが感想でございます。

○玉井委員長 今御指摘いただきました点は、高橋委員の疑問にお答えいただいている面もあると思います。どうせ差止めのピストルを用意したければ、今であれば仮処分申請するという方法があるため、その点で原告側に武器を付け加えるものではないと。むしろ上

級審まで行ってそちらで確定した場合に、最高裁まで行って確定した場合に、なおかつピストルを突きつけられたならば、損害賠償の交渉はできないという被告は多くないだろうという御指摘であろうと思います。

それから、二段階目の訴訟ができた場合に、実際にそういったことが起こることは余り想定されていないわけですが、実際に二段階目の訴訟が提起された場合は、裁判所のほうで、適切な訴訟のところで御苦労がおりであろうという御指摘であったかと思えます。

現状でも 20 ページの上の段のように和解で解決されることが多くて、和解の中には実質原告勝訴の場合が多いという御説明もしばしばいただくわけですが、この和解で終わると侵害の有無について先例として残るような確定判決が出ないため、世の中一般といいますか、第三者あるいは私どものような学者から見ると、世の中に明らかにされる形で判決が出るのは大変ありがたいことではないかと思えます。

ほかにございませんでしょうか。杉村委員。

○杉村委員 川上審議室長に質問させていただきたいと思えます。「最終的な差止めを早期に得て」という意味合いと特許の有効性との関係ですが、特許の有効性が最終的に確定した後において「最終的な差止めを得る」という意味でしょうか。というのは、被告側は恐らく侵害訴訟を提起されると、特許庁に無効審判を請求すると思うのです。大体1年くらいで審決が出て、不服があれば無効審決取消訴訟をするという手続になります。また侵害論においても被告は裁判所において無効の抗弁も主張しています。そうすると、特許の有効性についての抗弁が地裁で判断され、高裁で判断され、不服があれば最高裁に受理されるかどうかは別として最高裁に上告することを考えると、この「早期に得て」の実現性について疑問が出てきましたので、御説明をいただければと思えます。

○川上制度審議室長 最終的な差止めを得てというのは、まさにおっしゃるように、きちんと上級審まで上げた上で確定するような仕組みを作ってはどうかということでありまして、先ほどから御説明の仮処分という形ではなくて、最終的なものということです。恐らく無効が争われるケースは現行法においてもありますし、新しい制度を作ったときにも、そちらは争われて侵害論に一定の時間がかかる。こちらも当然あり得るわけです。そういった争いにならないケースについては、比較的早く差止めが得られるような仕組みになるのではないかという想定です。

○玉井委員長 今の早期にという点で言えば、現行法においても差止めのみを請求するこ

とができるわけですし、それをした場合と比較すると、別に早期になるということではないだろう。ただ、通常、損害賠償請求と併合提起するとしますと、損害額の認定をしてから第一審判決が出て、その点について第二審においても見直しをしてということになりますから、どうしても終局判決は遅れるということですから、併合提起されているケースを前提にすれば早期に確定することができるだろうという趣旨でございます。

ほかによろしゅうございますか。

それでは積み残しの点もございますけれども、大体御議論いただいたと思います。本日の議事はこの辺りで終了させていただきまして、司会の不手際で時間が延びてしまいましたが、最後に今後のスケジュールについて事務局から御説明をお願いします。

○川上制度審議室長 長時間の御審議ありがとうございました。次回については12月25日の10時から、これまで御議論いただいた点を踏まえまして、知財紛争処理システムの見直しについて、事務局から報告書案という形で提示させていただく予定でございますので、御審議いただければと考えております。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

それでは、以上をもちまして産業構造審議会知的財産分科会第27回特許制度小委員会を閉会としたいと思います。本日は長時間御審議いただきまして、どうもありがとうございます。

閉 会