

平成 30 年 12 月 25 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 28 回特許制度小委員会議事録

特 許 庁

目 次

1、開 会	1
2、議 事	2
①証拠収集手続の強化に関する論点について	2
②損害賠償額算定に関する論点について	22
3、閉 会	43

開 会

○川上制度審議室長 それではまだ時間は早いのですが、委員の皆様方、そろわれたようでございますので、ただいまから産業構造審議会知的財産分科会第 28 回特許制度小委員会を開催させていただきたいと思っております。本日は御多忙の中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。私、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でございます。

議事に入るに際しまして、御発言いただく際には、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くよう、よろしくお願いいたします。

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、中畑委員、藤田委員が御欠席でございます。

また、蘆立委員はお早めに退席されると伺っております。

また、本日はオブザーバーといたしまして、日本商工会議所常務理事の久貝卓様に御参加をいただいております。

なお本日は、一般社団法人日本経済団体連合会にもオブザーバーとしての参加のお声かけをいたしましたが、御都合がつかず御欠席との連絡を受けております。

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

○川上制度審議室長 まず本日の委員会でございますが、全委員数 18 名のうち 15 名の委員の皆様の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っております。経済産業省の方針といたしましてペーパーレス化を推進しておりますことから、本日の審議会におきましては、議事次第・配布資料一覧、委員名簿のほか、資料 1 の証拠収集手続の強化に関する論点、資料 2 の損害賠償額算定に関する論点、それから参考資料となります。これらの資料のデータにつきましてはタブレットで御確認いただきまして、座席表、タブレットの使い方につきましてはお手元の紙で配付することにしております。タブレットの使用方法につきましては、お

手元の使い方を御覧いただければと思います。操作でお困りになった場合には合図していただければと思います。

なお、本会議は原則として公開といたします。また配付資料、議事要旨、議事録も原則として公開といたしますので、よろしく願いいたします。

議 事

①証拠収集手続の強化に関する論点について

○玉井委員長 ありがとうございます。

それでは、議題①「証拠収集手続の強化に関する論点について」につきまして、資料1、証拠収集手続の強化に関する論点をもとに、事務局から御説明をお願いいたします。

○川上制度審議室長 それでは、御説明をさせていただきたいと思います。まず、今日の委員会では当初、報告書（案）を示させていただく予定で考えておりましたが、さらに議論を深めるべき論点を提示し、御審議いただくことにさせていただきました。これまで御審議いただいたテーマのうち二段階訴訟の制度は、これまでも余りこの制度は日本で紹介されてきていないということで、まだ理解が進んでいないという点もございまして、日本の訴訟制度にどのように合う形で制度設計していくか、もう少し時間をかけて議論していきたいと考えております。本日は証拠収集手続の強化と損害賠償額算定の2つの論点につきまして、重点的に御審議いただければと考えております。

まず、資料1、証拠収集手続の強化に関する論点について簡単に御説明させていただいてから御審議いただければと思っております。

これは今まで提訴後査察と呼んできたものでございますけれども、今回、特許権侵害訴訟における新たな証拠収集手続ということで、今考えている制度は、当事者の申立てによって一定の要件のもとで営業秘密の保護に十分に配慮しつつ、裁判所が公平中立な専門家に対して、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を考えているわけでございますが、それに関する論点について御議論いただければと思っております。

まず1つ目が、発令要件をどうするかという点がございまして。これについては、そちらに書いてある4つの要件はどうかということを示させていただいております。

①は、対象が、相手方が所持する資料であって、侵害行為の立証に必要であることが明

らかなものであること。

②は、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。

③は、他の手段（例えば文書提出命令、検証物提示命令等）で収集が困難であること。いわゆる補充性の要件であります。

④は、「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」です。これは、例えば相手方が長期間にわたって操業停止を強いるようなものや、莫大なコストがかかるもの、このような不相当なものに該当しないこととございます。

③と④は、今の民訴法の中の訴えの提起前の証拠収集の要件を参照して書かせていただいたものとございますけれども、特に③については前回の委員会でも肯定的な意見、慎重な意見が出されたところとございますが、濫用の懸念を払拭する観点から、この4つを示させていただいたところとございます。

2. 申立事項でございますが、これも濫用を防止する観点から、例えば以下の事項を申立人に明らかにさせてはどうかということで、5つほど挙げさせていただいております。

①は、収集対象となる文書や物品、これらと立証されるべき事実との関係。

②は、収集を行う場所。

③は、専門家が行うべき行為。

④は、特許権の侵害の蓋然性が認められる理由。

⑤は、他の手段では収集が困難である事由。この5つを申立事項として明らかにさせてはどうかということを示しております。

3. 主体でございますが、まず（1）公正中立な第三者を証拠収集の主体とすべく、裁判所がその第三者（専門家）を指定する制度としてはどうか。具体的には、弁護士、弁理士、大学教授等の中から指定することが考えられるのではないかとございます。

（2）裁判所が指定した第三者（専門家）について、忌避の制度を採用してはどうかということでもあります。また、忌避の申立ての却下決定については、当事者の不服申立て（即時抗告）を認めてはどうかということを書かせていただいております。

（3）裁判所が必要と認めた場合には、執行官も同行する制度としてはどうかということでもあります。その場合の執行官が果たすべき役割・権限については、どのようなものが考えられるかは御議論いただければと思っております。

（4）専門家の秘密漏洩等に対しては、刑事罰を措置してはどうかということを示させ

ていただいております。

2ページに移りまして、4. 発令手続についてです。まず、(1) 裁判所が証拠収集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仕組みとしてはどうか。

(2) 証拠収集命令に対して、当事者の不服申立て手続（即時抗告）を設けてはどうかということをご提案させていただきます。

5. 資料収集の態様でございますけれども、(1) 例えば、申立てを受けて裁判所が認めた範囲内においてのみ、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、実験ができて、またこれら以外の必要な行為であっても裁判所の許可を受けた行為を可能として、その結果を報告書にまとめることとしてはどうか。

(2) 相手方に協力義務を課した上で、専門家の要求を拒んだ場合の制裁ということで、これは刑事罰ではなく、裁判所が裁量によって真実擬制をすることができることとしてはどうかということをご提案させていただきます。

(3) 申立人やその代理人の立会いは、営業秘密保護の観点から、認めないことが相当ではないかと書かせていただいております。この点についても前回、肯定的な御意見と慎重な御意見がございましたが、営業秘密保護の観点ということで、認めないことが相当ではないかという御提案にさせていただきます。

6. 報告書の取扱いでございますが、まず(1) 専門家が作成した報告書については、相手方の営業秘密、相手方が保護する義務を負う第三者の営業秘密保護の観点から、まず相手方に開示し、黒塗りの申立てをさせて、裁判所は正当な理由がある場合に限り黒塗りを認める制度としてはどうかということをご提案させていただきます。

(2) 「正当な理由」の有無については、文書提出命令の手続と同様、侵害立証のための必要性と営業秘密保護の必要性の両者の比較衡量の上で決定されることと整理してはどうかということでございます。したがって、相手方の営業秘密については、侵害立証に必要な場合のみ開示することを想定するということでもあります。

これについては2ページに戻っていただいて、簡単なチャートを書かせていただいております。まず上のほう、侵害があるということで、したがって侵害立証の必要がある場合については、立証の必要性と営業秘密保護の必要性の2つを比較衡量するわけでございますが、立証の必要性のほうが営業秘密保護の必要性に勝る場合には開示になるということでもあります。ただその場合でも、相手方がどうしても営業秘密を開示されては困るということであれば、この場合は相手方が侵害を認めるということで、非開示ということもでき

るのではないかとということでもあります。

他方で、比較衡量の中で立証の必要性が営業秘密保護の必要性に劣る場合は非開示という扱いになるかと思えます。

それから、そもそも侵害がないという判断になった場合、したがって侵害立証の必要性がないということになれば、非開示という扱いになるのではないかとということで、簡単に整理をさせていただいております。

3ページに戻っていただきまして、(3) 第三者の営業秘密が含まれている場合についても、今申し上げたものと同様の整備としてはどうかということでもあります。

(4) 裁判所が「正当な理由」を判断するに際しては、文書提出命令の手續と同様に、インカメラ手續、当事者・当事者代理人への開示手續、秘密保持命令を措置してはどうかということでございます。

(5) 報告書の黒塗りの是非につきましては、当事者に不服申立て（即時抗告）を認めてはどうかということでもあります。

(6) 黒塗り後の報告書の閲覧については、当事者のみに認めることとし、秘密保持命令の対象としてはどうかということでもあります。当事者が黒塗り後の報告書について、これを証拠として提出した場合には訴訟記録ということで閲覧の対象になるわけですが、その前の段階においては、当事者だけが閲覧できるという制度にしてはどうかということもございます。

7. その他でございますが、今回の証拠収集の費用負担についてどう考えるかということで論点を提起させていただいております。これについては、専門家に関する費用（専門家の旅費や報酬等）については、今の鑑定人と同じような形で、訴訟費用ということで敗訴者負担にしてはどうかということでもあります。必ずしも訴訟費用に含まれない費用であって、相手方に発生する費用が出てくるわけでございますが、これについては相手方の負担としてはどうかということでもあります。これも相手方の負担としても、先ほど申し上げた発令の要件のところ、負担が不相当なときはそもそも発令されないという仕組みにすることを考えておりますので、そう考えると、これによって相手方に不相当な負担が生じるということは防げるのではないかと整理をさせていただいております。

説明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 時くらいまでをめどにいたしまして、議題①「証拠収集手續の強

化に関する論点について」に関して質疑応答を行いたいと思います。事務局からの説明につきまして、御質問や御意見等がございましたらお願いいたします。

はい、高橋委員。

○高橋委員 これについて全部話すと長くなってしまうので、もし一人でそこまで話すなということであれば、途中で止めます。

参考資料の2ページの「新たな証拠収集制度のイメージ」のチャートと、今御説明いただいた資料1の論点とを見比べながら、順番に従ってお話したいと思います。

まず、参考資料2ページの①で「証拠収集申立て」をして、②で「意見の陳述」を被告側からして、その両者を踏まえて裁判所で証拠収集の決定をするというプロセスを、どう充実させるかということが、ポイントになると思っています。ここで査察の対象を確定して、協力義務を負わせるのであれば、その範囲が協力義務の範囲になるはずですが。その義務に従わないのであれば、真実擬制の範囲もそこになるので、いかに両者がその議論に参画して充実した議論、相互が納得した議論ができる場になるのか、という観点が大事ではないかと思っています。

そのような理解で論点1に戻って「1. 発令要件」ですが、前回、発令要件については明示的に書き、営業秘密保護の観点から明確化して、予見可能性を高めてはどうかということと、一方で、ある程度裁判所が使いやすいように裁量の範囲を認めたほうがよいのかということがあったかと思っています。

またチャートのほうに戻っていただいて、⑩「裁判所の判断に対する即時抗告」というところですが、即時抗告には2つあり得るということでした。1つ目は黒塗りの範囲が妥当かどうかということと、2つ目は、そうではなく、③の「証拠収集決定」まで戻って、発令要件を満たしているのかいないのかということまで、⑩の段階で判断するのかという議論があったかと思っています。

もしも⑩で両方判断するのであれば、③の発令要件を満たしているのかまで戻って判断すると使いにくいという御指摘があり、私もそのときになるほどと思ったのですがけれども、今日、論点の紙の2ページの「4. 発令手続」の(2)に、「裁判所の証拠収集命令に対して、当事者の不服申立ての手続(即時抗告)を③に設けてはどうか」という提案があります。もしもそうであれば分離するので、この発令要件を明確化して、予見可能性を高めるという選択肢もあるのではないかと今は思っています。企業にとってはそちらのほうがよいのではないかという気がしています。

そのような理解で発令要件の話ですけれども、これは恐らくドイツの要件を参考にしながらの要件なので、基本的にこれでよいと思っています。①については、自分の工場ならばまだしも、部品を納入した元である第三者の工場まで立ち入るとなると、それは少し困ります、という発言を前回したのですが、そこを考慮していただいたと考えています。

③の他の手段で収集が困難であることについて、「他の」がどこまで広いのかですが、基本的には150条1項の文書提出命令や4項の検証物提示命令の後にくる制度であれば、そこは「他の」と言っても、他の様々なことを全部行った後でないと使えないという制度にするのか、この2つにするのかは、はっきりしたほうがよいと思います。今までの議論の趣旨の流れからすると、文書提出命令や検証物提示命令の後段にあるのであれば、その2つでもよいのではないかと、個人的には思っています。

④については、今でも訴訟提起前の証拠収集処分についても民訴法132条の4第1項に同じような規定がありますので、この点を踏まえたもので、よいのではないかと私は思っています。

「2. 申立事項」についてですが、結局、真実擬制の範囲とカウンターパートになるのは、多分「立証されるべき事実」のところだと思うので、そこは分離した別の要件としたほうがよいのではないかと思います。

また、先ほど言った、議論を充実させるためにということで、例えば費用との関係ですが、原告権利者は申立てをすれば、後は被告のほうで考えてくれるというのも、少し被告がかわいそうだという感じがします。やはり原告権利者も、自分であればどのような方法であるのか、どのくらいかかるのかを自分でも検討して、書いてもらったほうがよいのではないかと思います。

それに対して被告側のほうが、もっと効率的かつ安い方法があることを示した上で、裁判官が両方を見て判断するほうがよいと思います。費用がかかる査察もあると思いますので、何でも申立てすれば、後はしておいてくれる、払ってくれるという感じにしないほうが、バランスとしてはよいのではないのかという意味で、原告権利者であれば、自分であればどうするつもりなのかというぐらいのことは検討してもらったほうがよいのではないかと思います。それに基づいて両者が納得して、この範囲で、このような方法で、これぐらいのコストで行いましょうという形にしたほうがよいのではないかと思います。

「3. 主体」についてですけれども、ここも大変重要だと思うのですが、私としては秘密保持義務がある職業の人に限ったほうがよいのではないかと考えています。大学の先生

と弁護士、弁理士もあるわけですが、大学の先生とは少し違うので、秘密保持に違反したら職業が剥奪されるような職種の人と、そうでない人は余り交ぜないほうがよいのではないかと考えています。そのような意味では、私は営業秘密保持義務がある人がよいのではないかと考えています。

その意味で、民訴の92条2の専門委員よりは、92条8の裁判所調査官ではどうかと思います。要するに公務員ですので営業秘密保持義務があるということで、安心感というか、職業が剥奪されてしまうという、職業上そうなっている人にしてはどうかと考えています。

そのような目で見ると「主体」の(4)で、刑事罰を科してはどうかという点があるのですが、剥奪される上にさらに刑事罰という、それもどうなのかと、二重にならないかと考えています。職業上秘密保持義務があつて、そのようなことをしてしまうと職業が剥奪されてしまうという感じであればよいのかと思います。要するに、刑事罰までということではないのではないかと考えております。

次のページについて「4. 発令手続」ですが、(1)相手方の意見を聞かなければならない仕組みとしてはどうかということですが、私はこれに賛成で、ドイツやフランスのような権利者に寄った、一当事者手続ではなくて反論の機会を与えて、十分に事案に対して説明する機会を相手方にも与える必要があると思います。その上で、両方で議論して、判断した特定査察の対象を特定して、査定の方法を特定して、この範囲では義務がありますとします。一方で、その義務の範囲を明確にすれば、そこから外れたところについては開示義務がないので、そこは見てはいけませんよと言うことができるので、またそうしたほうがよいのではないかと考えています。

(2)についても、不服申立ては2つに分けたほうがよいのではないかと考えています。

「5. 資料収集の態様」についてですが、(1)の下から2行目の「また」以下で、「これら以外の必要な行為であっても」と書いてあるのですが、そこはチャートの①、②、③の充実度合い、つまり、ここできちんと決めることが大事ではないのかと考えています。そこから外れたところを事後的に許可したい場合もあるのかもしれないですが、原則的にはあらかじめ決めるようなスキームにしたほうがよいのではないかと考えております。

(2)の真実擬制の範囲ですけれども、査察の範囲が決まればそこに対しては協力義務もあるということになるので、そこを守らない場合には真実擬制を適用することはよいと思います。

一方で、それはそうなのですが、例えば参考資料を見ていただいて、①で申立てをし、

②で意見陳述をして、両者で話し合っただけで範囲が決まった場合はそうなのですが、②でもう嫌だと、最初から②も嫌だと言った場合はどうするのかという疑問が残ります。その場合の範囲というのは、恐らく1ページの「2. 申立事項」の中の「立証されるべき事項」として、申立人が書いた範囲になるのだらうと思いますが、そこは分けて明示して書いたほうがよいのではないかと思います。

(3)「代理人の立会いは、営業秘密なので認めないことが相当」というのは、原則こうしながら被告がもし受け入れるのであれば、そこはイエスでもよいのですが、まず原則としてはそうかと思えます。

「6. 報告書の取扱い」の(4)では、文書提出命令の105条3項と同じスキームを使っています。そのため、ここに当事者が入っている。これは非常に気になっていまして、証拠として取り扱う段階において当事者本人が見ることができるのは分かるのですが、その前の黒塗りのところで、どうするかと決める前のタイミングでも当事者が見ることができてしまうというのは外してほしいと、率直に言えばそういうことになります。

やはり見ると、営業秘密が開示されるという話だけではなく、当事者の頭に残ってしまう話があり、頭に残っていると、分割クレームに書いてしまうこともあり、そうすると、後で刑事罰になってしまうということになり、少し怖い気がします。被告がよいのであれば、そこはよいにせよ、まず原則的には当事者本人というのは少しまずいのではないかと思います。

「7. その他の費用」のところですが、基本的には敗訴者負担ということで、訴訟費用に含まれるものについてはそうだということで、それ以外のものについては被告負担が通常の考え方である点は理解しました。

ただ一方で、証拠収集しました、判断しました、その後に侵害ではなかった、という場合もあるでしょうし、無効になってしまったという場合もあるので、その場合をドイツのように損害賠償で行うのか、もしくは別途そのようなことをするのは面倒だから、そのときの費用は原告の負担でもよいという柔軟性があってもよいのではないかと思います。

それから、この制度自体が濫用される懸念性もあるので、もちろん最初のディスカッションのところでもそこを押し返して、即ち、③の「証拠収集決定」のところでも、濫用は排除するということではあるのですけれども、そのような観点があるとしても、そもそも原告に立証責任があるというところ自体は崩れていないので、少し多面的に、この制度の費用負担については検討——原則はそうありながらも、結果無効になってしまった、侵害

がなかったという場合も含めて、妥当な範囲、合理的なバランスがとれた解があるのではないのかと思います。まず今、それを含めて検討していきたいと私は思っています。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

包括的な御意見でありましたが、これについてはいかがでございましょうか。どの点からでも。

設楽委員、お願いいたします。

○設楽委員 設楽です。

今日のこの論点ペーパーにつきましては賛成のところも多いのですが、4つか5つ、あるいは5つか6つ、非常に強く反対したいところと、弱く反対したいところがございまして。まず反対したいと思うところだけ述べて、あとは賛成ということでお聞きいただければと思います。

まず、発令要件の①について、「必要であることが明らかなもの」の「明らかな」まで必要なのだろうかというのが感想です。裁判所が必要であると判断するかどうかですので、特に「明らかな」までは必要ないのではないかと思います。

それから、③の「他の手段で収集が困難であること」が一番大きな問題であると思っております。査察と現場検証は非常に区別が困難ですので、検証で収集が困難という要件を入れられますと、裁判官としては査察決定を非常に出しにくくなると思います。それから、査察の中には文書のコピーも入りまして、当然、文書提出命令とオーバーラップする部分もありますので、この補充性要件を入れられますと、非常に査察命令を出しにくくなります。こちらは裁判所に任せて、ほかの①、②、④の要件で判断してもらうのがよいのではないかと思います。

今回④の要件が入りましたが、これは特に反対ではありません。こういった安全弁のようなものも必要だと思います。ソフトウェア等のコピーでは非常に大きな負担がかかるものもあると聞いておりますので、ここも裁判所の判断に任せてよいのではないだろうかと思っております。1. については以上です。

2. にはそれほど大きな問題はないのですが、⑤の「他の手段では収集が困難である事由」というのは、今の1. の③と平行だと思いますので、③をなくすのであれば、2. の⑤はなくなって、代わりに1. の①の「侵害行為の立証に必要であること」を入れてはどうかと思います。

3. の(3)の執行官の問題は以前から非常に迷っているところなのですが、後で出てきますけれども、裁判所と相手方も含めた当事者との事前協議を充実させていくというのがプラクティスとして望ましいと思いますので、それを充実させていくことで執行官も不要になるのではないかという感想を持っております。この言葉が入ることで非常に警戒されるのであれば、そこはなくてもスムーズにいくのではないかという気がしております。

(4)の刑事罰は資格剥奪でよいのではないかと、今、高橋委員の御意見もありましたが、私もそのような感じがいたします。

重要な点としては4.の発令手続ですが、(2)の証拠収集命令に対する即時抗告は、いわゆる最初の証拠収集決定のところだと思うのですが、これをしますと、ここで一旦止まってしまいますので、文書提出命令のインカメラについて即時抗告手続はないのですが、それと同様に証拠収集の機動性を考えると、この段階で即時抗告を認めるのは非常にまずいことになるだろうと思っています。本来の証拠収集としての機能が半減していくのではないかと心配をしております。

あとは、先ほど高橋委員からもありましたが、報告書の取扱いで当事者について閲覧を認めるのはどうかというのは、私も心配なのは同じです。

大体あとは賛成なのですが、1.の③の補充性の要件と、4.の(2)の最初の段階で不服申立てを認めるという2つについては、これを入れると多分、制度として余り機能しなくなってくるのではないかと感じておりますので、立法しても余り意味がないことになるという危惧を抱いております。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

ほかにございませんか。

辻居先生、お願いします。

○辻居委員 弁護士の辻居です。

設楽先生と基本的に同様な意見を持っております。発令要件③の補充性の要件を入れると、裁判官の立場から、設楽先生がおっしゃったように発令しにくいという点があると思えますし、証拠収集手続の強化という基本的な目的からすると、この要件を課すと事実上、提訴後の査察が余り使われない、形だけのものになるのではないかと危惧しております。

基本的にはこの手続において、営業秘密の保護については十分な観点から手続上の保護を与えておりますし、後の2ページ以降の報告書の取扱いにおいて書いてありますように、

裁判所が正当な理由を判断する、侵害に必要かどうかを判断するということで、インカメラで裁判所の関与も入っておりますので、そういった観点からしますと、補充性の要件はこの制度そのものを使いにくくして、本来の目的を達成できないのではないかという危惧を持っております。

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。

いかがでございますでしょうか。

山本和彦委員、お願いいたします。

○山本（和）委員 今回の点でのお話ではなくて、私自身の意見でよろしいでしょうか。

○玉井委員長 はい。

○山本（和）委員 私自身は、今回の制度は証拠収集手続を提訴後に設けるという、ある意味では非常に画期的な、ラジカルな制度だと思っておりますけれども、全体の制度の作りとしては合理的なものであり、現行法制とも一定の整合性がとれたものであると評価しております。

その上で4点ほどコメントがあります。第1は発令要件の①ですが、明らか要件で、先ほど設楽委員からのコメントもございましたが、私の理解では、提訴前の証拠収集手続でこのような明らかという要件が課されているということと、パラレルなものになっているのではないかと思います。提訴前につきまして、私は当時の平成15年改正の法制審にもいしましたが、これは最初の提訴予告通知という、ある意味で茫漠とした申立てに基づいてその必要性を判断するので、これは誰が見ても、この紛争であればこの証拠は必要であるというものに限ろうという趣旨から、この「明らか」要件は入ったと理解しております。そういった意味では、これはかなり提訴前に固有の要件だったのではないかと理解しております。提訴後訴状が出て、ある程度のやりとりがあった後、この証拠収集をすることであるとすれば、必ずしも「明らか」というところまではいらぬのではないかと考えております。

特に③は先ほどから御議論がありますけれども、補充性要件があるのだとすれば、前回申し上げましたが、あってよいのではないかと考えていますが、これがあるのであれば、あえてさらに「明らかである」というところまでは必要ないのではないかと認識しております。

それから、②の特許侵害の蓋然性です。これは証拠収集の要件としてはやや異例なもの

だと思っております、ドイツやフランスでこれがあるというのは、ドイツについては情報収集請求権の実現の一つの手段としての独立証拠調べとしての査察手続が存在するという、ある意味日本で言えば、仮処分的なものとして位置づけられている。私の認識では、フランスのレフェレ手続の一環としての査察は同じではないかと思っておりますが、そういった意味では実体験との連続性があるので、この特許侵害の蓋然性が要件となっているのかと思っております。

今回のものは日本ではかなり違う作りをしていますので、果たしてそこでその実体験というか、特許侵害の蓋然性まで必要かどうかということは、議論はあり得るところかなと思っております。

ただ、私は結論としてはこれでよいのかなと思っております。今回全く新しいものとして、この証拠収集の手続を作るということがあり、相手方に対する侵襲というものも、営業秘密にも関わるようなかなり大きなものがございますので、そういった意味ではある程度の実体験の蓋然性というか、被保全権利的なものが一定程度認められることを要件に課すことは、それなりに合理性はあるのかなと思っております。以上が2点目のコメントです。

3点目ですが、先ほども若干出ていましたが執行官の点であります。前日も申し上げたかもしれませんが、私自身は執行官を同行させる可能性を認めるということはいいことではないかと思っております。この場合は最終的な制裁が刑事罰等ではなくて真実擬制になったわけですので、抵抗排除ということは執行官が出ていく目的ではないだろうと思っております、むしろ、どのような経過で証拠収集が行われたかということ客観的、第三者的な立場から交渉すると、一種の交渉官としての役割じゃないかと思っております。

もし、執行官が行かないとすると、専門家（第三者）というのは民間人ですから、民間人と民間人がやっているということになるわけですね。そこで仮に将来争いがあって、妨害があったかどうか、真実擬制をするのかどうかということが問題になったときに、裁判官としては結局、民間人が言っていることから認定をすることにならざるを得ないわけになるわけですが、そういったことを考えると、ここに執行官という公務員が行って真実擬制等の前提事実を明らかにする、交渉するという役割を果たすことは、私は合理的なものだろうと思っております。

そのことは結果として、一種の間接的な作用としてはそういった妨害行為等が起こらないように働くのではないかと。そういった意味で、査察手続が円滑に進むことを担保するも

のとなり得るのではないかと考えているところであります。

執行官がそこに行くということはもちろん、先ほど出ていますように、かなり円満にいきそうな場合にまで、あえて執行官が行く必要があるのかという問題はあると思いますので、裁判所の裁量にするとということで結構だと思っておりますけれども、執行官が行くという場合はあり得るのではないかと考えています。

最後のコメントは費用です。訴訟費用を敗訴者負担にするというのは、かなりラジカルな御提案であると思えました。証拠収集の費用は伝統的には訴訟費用には含まれない——伝統的な、現在の民訴費用法のさらに改正の前は違ったかもしれませんが、少なくとも現行法の理解としては、訴訟費用化というのは、証拠収集は当事者の負担であるというのが前提で、だから提訴前証拠収集処分も132条の9というのを作って、これは申立人の負担であるということに、完全に位置づけたというところがあります。

それは提訴後でも私は変わらないような気もしております、完全な任意の協力のもとに査察的なことをやるとすれば、当然専門家を手配するのは原告であって、その費用も原告が負担して、それは敗訴負担にはおよそならないというのが、現在の民訴費用法の作りだと思っています。

そのような意味では、かなりラジカルな作りかなと思うのですが、将来を見据えれば、私はあり得ないことではないと考えていて、証拠収集についても訴訟に必要なものとしてとらえて、完全に当事者の負担ということではないのだと。それは訴訟に必要不可欠なものだと捉えていって、それを訴訟費用化していくということは、将来の民事訴訟において、私はあり得ないことではないと考えていますが、ただ現在の制度、全体の法制との整合性という意味からすれば、かなりハードルは高いのだらうと思っています。

私からのコメントは以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

今の3点目になりますでしょうか、執行官の同行の点につきましては、前回もこの手続は裁判所が行う証拠収集手続であって、いわば裁判官の延長された目として立ち会うのであるという御教示をいただいたところですが、先ほど高橋委員から御提案がありましたように、裁判所調査官が赴くということであれば、それはそれで執行官の同行は必要ないということになりますでしょうか。

○山本（和）委員 私は裁判所調査官が行くということは、やや想像しがたいところがあって、それは一体どのようなことになるのだらうかということは、必ずしも整理ができて

いません。裁判所調査官は、まさに公務員として裁判所に行って補佐する立場にあるわけですね。これを証拠収集と位置づけるとすると、基本的には当事者がやるべきことについて、裁判所が一定の援助をするという形になるわけでありまして、証拠調べについては裁判所調査官が一定の関与をするということは特許の中でできているわけですが、さらに証拠収集のところまで調査官が関与し、立ち入っていくということは、調査官の本来の役目との関係で、どのように整合的なものとして作られるのかということは、私自身は今のところイメージがない状況でありますので、少し考えてみたいと思います。

○玉井委員長 ありがとうございます。

ほかの点、あるいは今御議論いただいた点でもどちらでも構いませんが、御議論はございませんでしょうか。

高橋委員、お願いします。

○高橋委員 山本先生に質問ですが、92条の8第1号に「裁判所は裁判所調査官に、当該事件において次に掲げる事務を行わせることができる」という規定があって、イ、ロ、ハ、ニとあって、そのうちの「ハ」には「文書の提出義務又は検証の目的の提示義務の有無を判断するための手続」とあり、これは105条のインカメラ手続を想定している規定だと思うのですが、それと並列にはできないのでしょうか。

○山本（和）委員 文書提出義務の審査の過程をどのように捉えるかというのは、もちろん議論はあり得ると思います。広い意味で証拠収集の手続であることは確かなのですが、現状、それは証拠調べと位置づけられているということですね、民事訴訟法上は。提訴後においては現行法上、証拠収集について定めた手続はないというのが私の理解で、今回新しい手続を作っているということです。

ですから、そこに調査官が一定の関与ができるからというのは、私はやはり証拠調べの枠内での調査官の関与だと理解をしておりますので、そこからはさらに一步踏み出た、その一步がどのぐらいの一步なのだろうかと考えています。

○玉井委員長 現在とは少し原則が変わってくるということでございますね。

○山本（和）委員 そうですね、調査官の役割がやや変わってくる可能性があるという。

○玉井委員長 今日お越しではないですが、経団連の方から御意見を伺ったときに、査察人をどうするのかということが大変議論になりまして、「産業界としては日本の裁判官は絶対の信頼が置ける。裁判所の人は大丈夫だ」という御発言もあったものですから、その流れの上で調査官という話が出ているのだと思いますけれども、その点は御指摘を承った

ということで先に進めたいと思います。

ほかの点はいかがでございましょうか。あるいは今の点でも構いませんが。

○佐藤委員 まず、新たな証拠収集制度を設ける実務的な必要があるかという点については、例えば、方法の特許について、原告が立証に苦勞されている場合は確かにあると思います。それから、マーケットで入手できない製品について立証しようと思うと、相手方しかその製品を持っていないので、その製品自体で実験ができず、別の代替のもので実験をして証拠を出しているという実態もあります。ですので、この種の証拠収集手続を設ける実務的な意義があるのかという点、それは一定程度あるのではないかと考えております。

その上で、個々の点について若干コメントをしますが、まず、発令要件の①ですが、「明らか」という要件は、今までも意見が出ていますように、裁判所としては必要があるのかわからないのかという判断をすることになりますので、「明らか」という文言を設けるかどうかということにより結論に大きな差は生じないのではないかと考えています。

次に、補充性の要件ですが、今申し上げたように、簡単に市場から手に入るものまで相手方のところについて証拠収集するということになると、それはやはり過度だということになると思いますので、そのような意味で補充性の要件を設けるということは、意味のあることではないかと考えています。

他方、法的な証拠収集手段の中で優先順位をつけて、文書提出命令あるいは検証物提示命令が出ない場合に初めてこの制度を使わなければいけないということになりますと、これはあくまで運用してみないと分からないことですが、機能としてはかなり限定されるであろうと思います。現在、書類提出命令について、当事者は申し立てるかどうかについて非常に慎重な判断をしているようですので、この要件を入れると、制度としてはなかなか使いにくくなるというのは確かであろうと思います。また、裁判所にとっても、例えば、検証物提示命令が発令可能かどうかなどの判断をしなければいけないことになりますので、慎重な判断を迫られる場合もあろうかと考えています。

それから主体の面ですが、裁判官を信頼していただいているというのは大変ありがたくて責務の重さを実感するわけですが、ただ、この制度は裁判所以外の専門家が査察に行くというところが、まさに制度の中核にあるわけでありまして、裁判所が行くということになると、検証と一体何が違うのだということになってきます。この点は、公正中立な第三者が証拠収集の主体となるのが制度の中核なのではないかなと感じています。

調査官については先ほど山本委員がおっしゃったとおりで、調査官の本来の職務は証拠

収集にあるわけではありませので、調査官が行くということは裁判所に行かせるかどうかという問題と同じだと思うのですが、今申し上げたように、そうすると検証と何が違うのかということになると思います。

それから発令手続ですけれども、命令の申立てをして、それが却下された場合に即時抗告を認めるというのは理解できるのですが、発令された場合に一回不服の申立てをして、さらにどこまで開示するかという範囲の決定をした場合に、もう一回即時抗告を認めるということになりますと、事件が高裁と往復することになりますので、証拠収集に長く時間がかかる可能性があり、これも実務的には使いにくい原因になるのだらうと思います。

訴訟費用の点については、どんな場面があり得るのか、もう少し具体的に考えてみないと言えないう気がしますので、コメントは留保させていただきます。

この制度ができたときの実際の運用としては、被告に意見を求めることになりまので、裁判所は原告の意見も聞き、被告の意見も聞き、双方に問題のない形で査察ができないかという観点から努力をすることになると思います。そのような意味ではまず議論をして、お互いにある程度納得ができる形での運用を図っていくという運用になり、それでもなかなか納得できない場合に、この制度が使われるのではないかと考えております。

したがって、お互いに議論をした上で原告代理人も立ち会うことに被告も同意できるのであれば、そのような形で運用するのが一番望ましいのではないかとと思います。

○玉井委員長 どうもありがとうございました。

発令要件としましては、第一審の裁判官がこの証拠では足りない、心証がとりにくいというときに、新たな制度による命令を出すかどうかという判断は、その場の判断、事件ごとの判断ということであって、ほかの方法との優劣を法定するということだと使いにくいだらうと理解いたしました。また、いったんその判断がなされたときに、その判断についてのみ上訴審の統制が来るというのも、審理としては非常にやりにくいというお話だと思います。ただ、却下する決定については、即時抗告はあってもよいというお話でございました。ありがとうございます。

杉村委員、お願いいたします。

○杉村委員 証拠収集手続の強化に対しまして、種々の要件を明確に提示していただき、ありがとうございます。ご提案の証拠収集手続の強化に関しては原則賛成したいと思いますが、若干細かい点について意見を申し述べさせていただきたいと思ひます。

例えば、「1. 発令要件」でございます。侵害裁判で被告から無効の抗弁が主張されて、

無効だという心証が裁判所にある場合には、①に「侵害行為の立証に必要であること」と書いてあり、さらにその上の段落に「命令をすることができる制度を」と書いてありますので、このような場合には特に発令はされないという理解をいたしました。

それから、③の「他の手段」で、文書提出命令や検証物提示命令が例示されておりますが、これら以外に、「2. 申立事項の⑤」とも関連しますが、例えば他の手段で何か容易に証拠が立証できるような場合に関してまで、安易にこの制度が使われることは余りよくないと思いますので、そのようなことも考慮に入れていただいた制度設計にさせていただきたいと思っております。

それから「3. 主体」についてですが、執行官も一緒に同行して現場に行っていただくのがよいのではないかと思います。不慣れな第三者だけで実際に現場に行くよりも、執行官も同行して行っていただいたほうが、公正中立な第三者が証拠収集をする場合に、スムーズに証拠収集ができるのではないかと思います。

それから、先ほど高橋委員からもございましたように、弁護士、弁理士に関しましては職業上の秘密保持義務がございます。これに違反いたしますと資格剥奪の制裁もありますので、刑事罰を科すことまで必要かどうかということについては、慎重に御議論いただきたいと思います。

「4. 発令手続」について、相手方の意見を聞かなければならない仕組みについては賛成でございます。

最後の「6. 報告書の取扱い」の(4)ですけれども、当事者への開示手続は営業秘密保護の観点から、当事者代理人だけとしたほうがよいのではないかと思います。

それから、「文書提出命令の手続と同様に」と記載されておりますので、当事者の代理人に秘密保持命令があっても、それを開示した場合には刑事罰が科されると理解いたしましたが、もし違っていたら御指摘いただきたいと思います。

それと費用についてです。一般的には先ほど事務局から鑑定と同じような制度という御説明がございましたが、ここは申立人が費用を負担するという場合もあるような制度がよろしいのではないかと考えております。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

黒田委員、お願いいたします。

○黒田委員 6. 報告書の取扱いのところだけコメントさせていただきます。6. の(4)

ですが、「正当な理由」を判断するに際して」の開示手続について、「文書提出命令と手続と同様に、当事者と当事者代理人への開示手続をしてはどうか」と書いてございます。この点について、先ほどから申立人はやめたほうがよいのではないかというお話がございましたが、報告書に黒塗りの箇所がある以上は、せめて申立人代理人だけでも開示手続はやっていたほうがよいと思います。

その理由としては、正当理由があるかどうかというところは2ページの図にありますように、侵害の有無に関わってくるところでして、申立人側が誰も関与できないとなると、事実上、裁判所が相手方の意見だけを聞いて、侵害の有無を決めるに等しいことになるかと思っておりますので、せめて申立代理人は関与させていただければと考えます。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。

ほかの論点はございませんでしょうか。あるいは今の点でも。

長谷川委員、お願いいたします。

○長谷川委員 中小企業の制度を利用する立場から一言申し上げます。私どもの製品も、大きな機械で先方の工場に入ってしまった、証拠が集められないということで、過去に訴訟で大変苦労したことがありますので、提訴後の証拠収集手続に関しては大賛成で、よいと思います。

ただ一つ、先ほどから出ているように、この制度を利用する側にとって、第三者の専門家をどなたが行うのかということが一番気になるところです。私どもの会社を考えた場合でも、非常にニッチな産業であるので、現段階においてそのような技術が分かる大学の先生がいるかという、なかなか難しい。そのような技術が分かる方を考えた場合に、先ほども出ていたように秘密保持の観点からいっても、裁判所の調査官の方など、これは可能かどうか分かりませんが、特許庁の審査官、審判官の方のほうが技術について理解されていると思っておりますので、そのような方に行っていただければどうかと感じております。

○玉井委員長 ありがとうございます。

査察人に大学教授を入れるかどうかという点につきましては、大学教授は、職業上、研究成果を公開して、それで評価されるという職業倫理もございますので、それで適切かどうかという御疑問がおありなのだろうと理解しております。他方で、技術分野によっては大学などに在籍する研究者しか査察人として適切な者が得られないという可能性も、あるかもしれません。それらの点も含めまして、事務局を含めて御検討をいただければと思

ます。

ほかにございませんでしょうか。

浅見委員、お願いいたします。

○浅見委員 1点、確認ですが、2ページの5.の(1)で、「申立てを受けて裁判所が認めた範囲内においてのみ」と書かれているのですが、その2行下のところで、「また、これら以外の必要な行為であっても裁判所の許可を受けた行為を可能として」と書かれておりますが、「これら以外」というのがどういったものを指すのかが理解できませんでした。この文脈ですと、申立てを受けていない範囲であっても証拠収集がなされるようにも読めるのですが、どのあたりまでを考えていらっしゃるのかが分からないので、明確にしていたいただければと思います。

以上です。

○玉井委員長 この点、事務局、いかがですか。

○川上制度審議室長 ありがとうございます。申立ての中にそのような行為をやるかというのを申立人があらかじめ記載をして、それで裁判所が認めた範囲内で、いわゆる査察をやるという趣旨で、最初のほうは書かせていただいております。

後ろのほうの「これら以外の必要な行為であっても裁判所の許可を受けた行為」というのは、例えば一般的な立ち入りや、相手方に対する質問や文書提示、機械操作の要求、計測、実験といった行為は一般的にできる行為であります。これ以外に、個々に裁判所がこのような行為をやってもよいということを命令の中で認めるのであれば、それ以外の行為も認められるという趣旨で書かせていただいております。

○玉井委員長 ソースコードの解析などがそれにあたるということになりますか。

○川上制度審議室長 そうですね。そのような行為がそちらに書いてあるような、一般的な行為に仮に該当しないものであって、そのサーチをするためにどうしても必要なものだということであれば、その申立人が申立てた行為があらかじめ許可すれば、そういったこともできるようにしたいという趣旨でございます。

○浅見委員 その場合には、被告も意見を言う機会があると考えてよろしいですか。

○川上制度審議室長 おっしゃるとおりで、そこは両当事者がしっかり議論した上で命令が出されるという制度を想定しておりますので、その中で議論がなされると考えております。

○玉井委員長 この点は、裁判所がこの事案の解明にはこういったことが必要だという判

断をされた上で適切な範囲を指定する、その範囲内で査察ができるという理解でよろしいかと思います。

ほかにございませんでしょうか。

では、高橋委員。

○高橋委員 佐藤委員に質問ですけれども、先ほど、査察人の主体として裁判官以外の専門家であることが、この制度の中心的なものであるという発言があったのですが、私としては原告と被告以外の中立的な方であればよいのではないかと思っています。裁判官の目の代わりになって行く、もしくは裁判官本人でも私はよいと思っているのですが、行って見えてくることを入れると、検証と同じになってしまうのではないかという話ですが、それは完全にオーバーラップしてしまうのでしょうか。

○佐藤委員 完全にオーバーラップをするかどうかということは、どのような制度になるかによると思いますけれども、鑑定に似た制度と見るのであれば、それは第三者である専門家が鑑定意見を言うことになるのであろうと思います。したがって、この制度をどういう位置づけにするかということによると思います。

逆に裁判官が行って、裁判官だけが立ち会って見るということになると、一種の検証のインカメラ手続のような性質になってくるので、この制度をどのような手続に寄せて考えるかということによると思うのです。ドイツの制度、あるいは今までの議論を踏まえると、今回の制度はむしろ鑑定に近いもの、要は、ここで言う専門家は鑑定人に近いものと私は理解していたので、その主体が裁判所になると、また少し手続の性質が変わってくるのではないのでしょうかという趣旨で申し上げたものです。

○高橋委員 これとは別に、参考資料の2ページの⑤で「証拠収集実施」というのがあって、その対象範囲を事前協議で決めました。実施するときには被告の代理人もそこにはいるということですので、一応チェックはできると思います。それは証拠収集の範囲内です、それは証拠収集の範囲外です、範囲外ですからそこは見ないでね、という確認チェックはできるという認識で問題ないかということを確認しておきたいと思います。

○玉井委員長 そこはそのとおりでよろしいですね。

○川上制度審議室長 はい、それはそのような扱いです。

○高橋委員 以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

ほかにございませんでしょうか。

②損害賠償額算定に関する論点について

○玉井委員長 それではほかにございませぬようでしたら、議題②「損害賠償額算定に関する論点」につきまして、資料2、損害賠償額算定に関する論点をもとに、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 資料2に基づきまして、論点を御紹介させていただきたいと思ひます。まず、特許法第102条第1項の推定が覆滅された部分について、第3項を適用することにつきましては、ここ10年ほどの知財高裁の裁判例はこれを否定するもので、ほぼ固まっているという状況でございますけれども、他方で学説としては、これを否定するものよりも肯定するものが多いという現状がございます。

それから、第3項の「特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額」が意味するところを明確化すべきという御意見も聞かれる中で、幾つか論点を提示させていただきたいと思ひます。

まず、1. 第102条第1項と第3項の重畳適用について、(1)今申し上げたような裁判例が否定説でほぼ固まっている状況で、重畳適用を肯定する立法事実は何かということについて御審議いただければと思っております。

(2)は前回、田村委員から詳しく御説明ございましたように、重畳適用につきましては、否定説、肯定説、折衷説に大きく分けることができると思ひます。否定説は、第1項によって逸失利益の全てが評価され尽くされているので、推定が覆滅された部分について、重ねて第3項の適用がないという説でございます。

それに対しまして肯定説は、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いので、推定が覆滅された部分について、例外なく第3項を適用するということでございます。

折衷説は、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のではないかという説がございますので、このいずれを適切と考えるかという議論があるかと思ひます。

その上で(3)が事務局の提案でございますが、今回の改正では肯定説、あるいは折衷説に立った上で、第102条第1項で賠償が否定された事項の全部又は一部について、第3項の適用を認めるべきではないかという御提案をさせていただいております。

第1項で賠償が否定された事項としては、①は、特許権者に「実施の能力」がないこと

を理由に否定されたケースがございます。

②は、特許権者に「販売することができないとする事情」があることを理由に、賠償が否定された部分があるかと思えます。

販売することができないとする事象として、以下に具体例を幾つか書いておりますが、例えば、侵害者の営業努力による部分ということで否定される部分、市場における競合品があるということで否定される部分、侵害品が優れた特徴を有しているということで否定される部分、権利者と侵害者の市場が異なるということで否定される部分といった例が考えられるのではないかと考えてございます。

(4)は、第102条第1項と第3項の重畳適用と同様に、第2項と第3項の重畳適用を認めるべきかどうかという御議論があるかと思えます。

(5)特許以外の分野ということで、例えば商標の分野で同様の改正を行うべきかどうかといった点についても御議論いただければと思えます。

2ページは、2. 第102条第3項の考慮要素についての部分でございますけれども、考慮すべき要素として考えられるものを幾つか項目を挙げさせていただいております。

①は一般的な考慮要素ということで、例えば過去の契約例や業界相場が考えられるかと思えます。

それから、②事後的な増価要素ということで、特許の効力や交渉の経緯といった点も考えられるのではないかと考えてございます。

こういった点について御審議いただければと思えます。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

それでは、これより11時55分ぐらいをめぐりにいたしまして、議題②「損害賠償額算定に関する論点について」に関して質疑応答を行いたいと思えます。事務局からの説明につきまして、御質問や御意見がございましたらお願いいたします。

では、高橋委員。

○高橋委員 立法事実に関して言うと、判例の蓄積を待って、将来どうなるかというよりも、条文で明文化して予見可能性を高めてほしいと私は思っています。否定説、肯定説、折衷説の中で、恐らく折衷説なのだろうと思うのですが、(3)にあって、第102条第1項で言う自分の実施能力を超えた部分については、やはりそこは重畳適用を認めてほしいなというところなんです。自分の実施能力を超えて、自分の技術を普及させたいということはあるので、そこについてライセンス料をとることができないということは変だと思っていま

す。

(3) の②の覆滅事由で除外された部分について、重畳適用を認めるのか、認めないのかという話ですが、これについては正直言ってよく分かりません。「・」で並べてあって、これはどれがよくて、どれがだめなのと言われてもよく分かりません。

こういう切り口より、前回、民法の山本先生が言われたように、そもそもライセンスするのかしないのかという決める権限はあるのだと思います。ライセンスするにしても、誰と誰にライセンスするのということを決める権限もある。その価値を毀損されたのだから、それを回復するという要素もあるじゃないという考え方のほうが、私にはしっくりきます。そういった観点で重畳適用を認めるということではだめなのかという感じです。そのほうがしっくりくるということです。

(4) の第 102 条第 2 項との関係ではどうなのかという話で言うと、前回、田村先生が言われたように、第 2 項については実施能力の規定もないし、覆滅事由の規定もないのに、復活だけ規定するということは、少し書きにくいのではないかと。しかし、考え方としては合わせたほうがよいのではないかとこのところでは。

(5) の商標等の分野についても、同様の法改正をすべきか、については飛ばします。

それから、「2. 特許法第 102 条第 3 項の考慮要素」の話ですけれども、これは今までの考え方を整理してということで私はよいと思うのですが、一方で、特許法は権利の保護と利用とのバランスなので、両面を見る必要があると思っています。それは権利者側の要素と、そして、被告側の要素という両面です。

権利者側にしても、例えば交渉もせずに、要するに二者間交渉の機会も与えずにいきなり訴訟を提起するという場合もあるでしょうし、もしくはいきなり法外なライセンス料をとる場合もあるでしょうし、もしくは、実施者の側でも、先ほどの被告側に証拠が偏在しているという話とも関係するのですが、侵害しているかどうか認識できないような場合もあるかと思っています。そういった場合への配慮や考慮といったこととのバランスを考えると、考慮要素として大きく両面あった上で、各々の個別の考慮要素を並べるほうが、私はよいのではないかと考えています。

それと、少し毛色が違うのですが、特許法第 102 条というのは販売額をベースに、「侵害品により販売台数が減少したじゃないか、そういった部分について損害でしょう、逸失利益でしょう」ということをベースに書かれているのですが、一方で、価格を下げざるを得なかったという場合もあり得ます。侵害品の参入によって、販売数量自体は一緒なのです

が、販売額を下げざるを得なかったという場合の逸失利益もあって、この場合、現状では第102条で処理されるというよりは、民法第709条のほうで処理されます。また事例も非常に少ないのです。そのため、今回、第102条第3項の議論の中に入れるかどうかという微妙なのかもしれませんが、ただ、損害額を今回議論すると、向こう10年議論をする機会がないかもしれないので、販売価格の低下による逸失利益についても俎上に上げて、議論はしたいと思います。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

御議論いただければと思いますが、いかがでしょう。

佐藤委員、お願いいたします。

○佐藤委員 第102条の問題というのは様々な論点がありまして、具体的な事例の中で裁判所がどういったことを考えて判断をしているのかということのを少し御説明したほうが、この問題の本質が分かる気がするので、御説明したいと思います。

まず、第102条第1項の本文、ただし書が問題になり得る事例というのは、大きく分けて3種類あると思います。1つ目の類型が、(1)のところにある1項本文に関するもので、実施能力が問題になるケースです。このケースは先ほど高橋委員がお話になったように、実施能力で売れなかった部分については、ライセンスできてもよいのではないかとお考えになりやすいように思うのですが、この点だけが問題になって重畳適用を否定している裁判例は、ざっと調べた限りはありませんでした。この点については、裁判所は否定説でもなく、正面から判断している事例は余りないというのが実情だと思います。なぜかといいますと、実施能力については現実の実施能力だけではなくて潜在的な実施能力も見ているので、そういった意味では、実施能力を非常に広く捉えているわけです。したがって、潜在的にも実施能力がないという事例はなかなかないということで、ここだけが争われて判断しているものがないのではないかと思います。

それから第2の類型が、具体例として挙げていただいているもので、典型的な第1項のただし書に当たると言われている部分です。

第3の類型としては、第1項のただし書で処理すべきかどうかについても意見が分かれているものがございまして、例えば1つの製品の中に3つの特許が含まれていて、そのうち1つの特許は有効だけれども、2つの特許は無効ですと。その場合にどこまで損害を認めるかということになると、大方の人は、無効になった特許に関する部分までに第3項を

重畳適用するのはどうなのかと感ずるのではないかと思います、実務感覚としてもそこまで認めるべきではないのではないかとこの考え方があると思うのです。

同じように第3類型の問題として出てくるのは、例えば組立てラインがあって、これが一式で販売されているのですが、特許はその一部の工程のみについてである場合、文言上は特許権の及ぶ範囲は全体の装置であるとしても、実質的には特許はその一部であるということになります。この場合に、寄与率の問題と見るか、ただし書の問題と見るかについては考え方があるわけですが、特許に関係する一部について損害を認めることになろうかと思ひます。では、この場合に特許に関わらない部分についても第3項を重畳的に適用すべきかどうか問題になるのだと思ひます。

同じように部品特許というのがありまして、1つの製品に何千と特許が入っていると。そのうちの一部の部品だけが問題になっているというケースがあると。それについても寄与率で見るか、ただし書で見るかなどの議論がありますが、その部品に関する部分についてのみ損害を認めているというのが実務です。

このように特許権が実質的に製品の一部にのみ及ぶ場合については、そもそもそれ以外の部分について第3項を重畳適用してよいのかという問題がありますし、こうした第3類型についてただし書の範囲内かどうかという問題もあるので、ただし書が適用される場合に全て重畳適用を肯定することになりますと、どこがただし書の外縁なのかということが問題になり、そこを明らかにしないまま立法をすると、恐らく裁判実務は混乱することになろうかと思ひます。

さらに言ひますと、今度は第2類型のほうに入っていきますけれども、部品特許や一部無効というのは比較的分かりやすいのですが、1つの製品の中に様々な機能がありまして、侵害された特許がその一部の機能のみに関する特許だという場合もあるわけですね。例えば、スマートウォッチみたいなものは血圧測定機能や、時計の機能、防水性の機能と様々な機能があり得るわけですが、特許はその一部の機能のみに関するという場合に、その特許に由来する部分を超えて、さらに第3項にそれを適用できるのかという問題になってくるように思ひます。

その場合に被告としては、「被告製品は別の機能が優れているので、消費者への訴求力があるのです」という主張をするわけで、それが販売することができない事情の、上から3番目としてよく現れる事例ですね。このように、侵害された特許の機能が一部に限られていて、それ以外の部分は、被告のそれ以外の開発努力や、例えばノウハウや、他の機能によ

る場合はどのように考えるかが問題となります。

それがさらに今度、機能などの技術面ではなくて営業努力ということになりますと、一番上の事例になってきます。これは、例えば、被告が特許に関わりのないデザイン又は広告に多額の投資をしたような事例で、それによる販売部分は原告の特許による影響がない部分、いわば発明の外にある部分なので、そういった場合には発明に関わる部分だけについて損害を認めるべきだという主張がされるわけです。

今の実務というのは、特許に由来している部分が3割なら3割、5割なら5割の場合に、それ以外の部分は被告の広告への投資や独自のノウハウに関わるものなので、そこについて損害は認めず、実施料相当額の重畳適用も認めないという形で、1つの製品の中に含まれるいろいろな要素を考慮してバランスを図っており、それを「逸失利益が評価され尽くしている」と言っているのではないかと思います。

そういった意味では、1番目の類型、2番目の類型、3番目の類型はかなり違う面もありますので、重畳適用に一番なじむのは第1の類型であろうと思いますけれども、第2、第3の類型については、発明に由来している部分を超えて、実施料相当額を認めるのが妥当かというところが問題になるのではないかと考えています。

○玉井委員長 田村委員。

○田村委員 長くなってはいけないので、前回申し上げたことは繰り返さず、特に今の高橋委員、佐藤委員から提起された大事な論点と、そのついでにほかの点も含めて申し上げたいと思います。

まず、立法事実については私の管轄とは言いがたく、現場の方々の御意見のほうが貴重だと思いますが、1項の推定が働かなかった場合に3項の請求を認めない現在の裁判例の趨勢に従うと、一部実施していて、一部ライセンスすることを考えているような、つまり実施の能力が完全には市場をカバーできないような、中小企業やベンチャーにとって不利なのではないかと思っております。ですので、私としては否定説が現在裁判例の趨勢ですが、立法的には直したほうがよいだろうとは思っております。

他方、その直し方ですが、直すとしたら折衷説をとるのか、それとも全面的に復活を肯定するかということだと思っておりますが、私は、折衷説を条文に入れるくらいなら、むしろ今のままの何も書いていないほうがよろしいのではないかと思っております。そのぐらい、折衷説をとると混乱するのではないかと思っております。それは佐藤委員からの発言にもあるところですが、切分けが大変難しいことがございます。

まず、佐藤委員が3類型を御紹介され、かつ、特にどの事案がどの類型に入るのかが難しいとおっしゃっていたのですが、私から見ると3類型全ての分類自体が、それぞれの主たるものは分かるのですが、境界が相対的だという問題があると思っています。

まず、最大の問題点になる実施の能力等がある場合には復活をさせ、代替的な競合品が市場にある場合には復活させないという折衷説の案ですが、実施の能力と競合品というのは相対的な問題で、実施の能力が不足している場合は、それだからこそ、次第に競合品が入ってくるということがありますので、その場合には、侵害がなかったと仮定した場合に侵害者の製品を購入した全ての需要を完全に満たすことができないと推測される原因が、どちらにあるのかよく分からないこととなります。

逆に競合品が既に実際に存在するときに、やはり完全に侵害製品の需要を満たし得ないと推測される原因が、実施の能力に不足があるせいなのか、競合品の存在が原因なのか、一体どちらが問題なのかというところが実は相関的に絡み合っていて発生していますから、もし折衷説を入れた場合には、そのどちらが原因であるかについていたずらに争点化されることになりかねない。だから、佐藤委員が3番目のところを御心配されていたことは、実は折衷説の中でも生じ得る懸念ではないかと思っております。

そのような切り分けの問題を置いておくとしても、ともかく折衷説をとりますと、一部実施していると下手に実施して、第1項でも請求しようものならばライセンスがとれない、第3項がとれないということになりますから、もともと立法事実ではないかと思われる一部実施、一部ライセンスを行っている特許権者に不利に働くのではないかと思っております。

そして、そもそも否定説及び折衷説双方に言うことのできる問題点として、どのような要件なのかよく分からないというところがあります。今までの裁判例は102条1項の請求をすると覆滅したところについては3項の復活を認めないのですが、前回申し上げたとおり、1項の請求をしないときには、気にせず3項による請求を認めていたのですね。そうすると、少しでも1項に基づく請求をした場合と全く請求しない場合とで不均衡が生じるという問題があります。

例えば、自ら製造販売している製品が、102条1項の侵害の行為がなければ販売することができたものかどうか分かりにくいときや、市場に存在する製品が本当に競合するかどうかということについて判断を誤った場合などには1項を請求してしまうこともあるわけで、そのようなときに推定が認められなかったところについて、3項に基づく請求が

認められないのは大変なことではないかと思っております。

また、逆に原告が第1項に基づく請求をしていないとしても、例えば被告側から債務不
存在確認請求を第1項でされ、わざわざ否定に持ち込まれたときにどうなるのかもよく分
からず、あるいはもしかしたら訴訟物が、第1項、2項、3項、それぞれで同じか違うの
かもよく分からないところがあるのですが、もし、同じだとしても特許権者のほうは3項
に基づく算定を主張しているのに対し、それに対する否認もしくは抗弁として1項の算定
では損害がないと主張された場合にどうするのかといった問題が、折衷説だと起こるよう
に思います。

これらについて、もし、条文の要件上、第1項の請求ができない場合、あるいは第1項
の主張ができない場合には3項の請求はできないと規定されてしまいますと、特許権者は、
侵害なかりせば得べかりし利益が少しでも見込まれる場合には、そのような規定がなけれ
ば1項の請求をしたいところであったにも関わらず、3項の請求が完全にできなくなるこ
とを慮って1項に基づく請求をしないようにしなければならなくなり、さらに仮に自らは
1項の請求をしなかったとしても、侵害者によって1項の請求では完全には賠償が認めら
れないことが主張されてしまうと、否定説や折衷説によると、上記論点の解釈次第では、
3項の請求を剥奪されることにならないかということに不安に思います。

最後に佐藤委員の御発言について、論文にも書いたことですが、私の考え方を申します
と、競合品が存在する場合と、3番目とおっしゃった類型は、私から見ると区別がないと
ころです。そもそも全体をカバーしている特許、1つの製品を全部カバーしている特許は
少なくなっておりまして、結局、特許を実施しているある特定の部分であるとか、特定の
機能であるとか、あるいは侵害者のほうで付け加えた機能やデザイン、更なる特許など、
それらの有無によって、製品には様々な要素がある中で、特許の実施部分がないときにど
の程度競合品に市場が奪われるのかという問題なので、理屈の上では全て同じ話だと私は
思っています。寄与率と言われているものも、権利の個数と言われているもの、侵害者の
営業努力と呼ばれているものも、全て覆滅の過程の話だと私は理解しています。

そして、裁判例もそのように理解するものも当然あるわけで、拮抗していると思います。
それは佐藤委員がおっしゃったとおりで、寄与率の問題として別途扱うものがあれば、寄
与率は実質上、ただし書の問題として扱うものもあれば、明示的にただし書の問題として
扱うものもあります。特に、99%覆滅とし、かつ第3項に基づく請求につき否定説をとっ
たことで有名なマッサージ機事件は、全てをただし書の覆滅の問題として処理している典

型例です。当該事件では、装置のごく一部の特許について、しかも地裁で侵害が認められた5つの特許のうち4つが高裁段階で無効になったケースですが、全てをただし書の問題として、99%覆滅としています。

だから、佐藤議員が3番目とおっしゃった類型の場合にも第3項による請求の復活を認めると混乱するだろうということは、確かにおっしゃるとおりだと思います。つまり、裁判所において2つの考え方があるという意味では既に混乱が生じていますので、折衷説にすると混乱するのだろうなど、確かに思います。ですから基本的には折衷説ではなくて、全部同じ話なので区別をすることなく、全部復活させるのがよいと思っています。

一言だけ、前回は申し上げたのですが、仮に寄与率等を3番目の類型として立てる考え方の場合でも、別に無理に折衷説をとらずとも、一部しか利用していない、あるいは侵害者が大分努力しているということは、3項の相当額の問題として復活を認めた後で考慮していただいても構わないと思います。そのため、3番目の類型を立てるお考えでも、3項に基づく請求の復活を認めて構わないと思います。

また、無効の問題については、そもそも侵害の否定の問題ですので、特に問題を生じないだろうと期待しています。

商標については前回お話しなかったのですが、特に否定する理由はないと思っております。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

今の御意見は、一つは実施能力と、それから「販売することができないとする事情」は、前者は本文に後者はただし書で書いてあるけれども、実は相対的なものであって、明確に区別しづらいということですね。だから、そこで折衷説をとって、どちらかだけ第3項の重畳適用を認めるというのでは、実務に混乱を招くと思われるので採るべきでない。そして、それでは全面肯定説と現状の裁判例の多くがとる否定説とどちらがよいかということについては、肯定説のほうがよいであろうという2つの点であったかと思います。

そのほか、先ほど佐藤委員もおっしゃっていた整理と少し違う整理もされましたが、裁判例が一般論として依拠する理論はいろいろあり得る、しかし事実審の裁判所というのは目の前にある事案に据わりのよい解決を与えることが職責であって、一貫した理論を構築するのは優先度が高くないであろうということで、そこはそれを観察する研究者の課題だとの前提での御発言だろうと思います。

佐藤委員にお伺いしたいのは、今のような肯定説をとった場合に、先ほど出されたスマートウォッチの例でいえば、被告製品が非常に多機能でブランド力も高い、そういうものが大変売れているとします。例えば100万個売れたと。

片方で、スマートウォッチの、例えば万歩計の機能についてのみ関係する特許発明があったときに、被告製品のごく一部についてしか特許発明は寄与していない、という状況が合ったとする。そのときに被告製品の譲渡数量に一個あたり利益額をかけ算したものをそのまま損害額として認定するというのでは極めて座りが悪いので、大きな減額を認めることになるでしょう。そういった場合の考え方として、被告が売った100万個のうち、特許発明が寄与したのはせいぜい1000個だろうということで、第1項の適用は1000個分しか認めない、という方法があります。その場合、残りの部分について第3項の適用を認めないとする裁判例が多いわけです。しかしもう一つ、減額する方は単位数量あたり利益額の方で減額する。そして、それは被告製品の価格全部、あるいは利益全部について第3項の適用を認めることはできないが、ごく一部の、万歩計の機能のところについてライセンス料を認めるべきではないかという考えがあり得るわけです。特許発明を使っているのだからという田村委員のお考えも、それに近いものではないかと思いますが、それでは実務的に大変おかしなことになるという感覚はございますか。

○佐藤委員 具体例に基づいてどうかと言われても、そこは個別判断なので意見を言いたいのですが、私が申し上げたかったのは、各事案で考慮すべき事情には様々なものがありまして、その中には第2項のただし書に含まれるかどうかということも問題になっている事例があるわけですね。さらに、1つの製品の中でどの部分を考慮するかということも事案により異なりますし、こうした事情が複合的に主張されることが多いわけです。

そういった中で、今回のように重畳適用を全部肯定するということになると、今の実務の結論を変えることになりますので、やはり具体例に沿って検討したほうがよいと思います。今、おっしゃった事例がどうかというところは、また考えてみたいとは思いますが、個々の裁判官はそれぞれの判断をしますので、そういった意味では具体例に沿って、こうした場合にこうした結論がよいのかというところを十分御議論いただいたほうが、裁判実務の混乱はないだろうということを申し上げます。

実施能力につきましては、どれくらい実施能力があるのかというところを、ある程度切り分けて考えることはできると思うのですが、ただし書のところで言われている事情というのはかなり複合的に、1つの訴訟の中で幾つも主張されることもありますので、そうい

った意味では第2の類型、第3の類型もこの議論のために類型化して申し上げましたが、実際、截然と分けるのが難しいというのが実際だろうと思います。

○玉井委員長 ありがとうございます。

では、山本敬三委員、お願いいたします。

○山本（敬）委員 今の点についてのみ意見を申し上げたいと思いますが、門外漢ですので、誤りがあれば正していただければと思います。

前回にも申し上げましたように、第1項と第3項の重畳適用は、結論としては田村委員がおっしゃったように、認めるべきではないかと思います。その理由は、第1項で否定される部分についても、先ほども御指摘がありましたが、権利の価値の毀損があるわけなので、その賠償が認められないとおかしいという一般的な理由によります。

その上で、今の問題についてですが、恐らく佐藤委員が御指摘されているような問題が現実にあるわけですが、それらの問題はおそらく、重畳適用の場面だけで問題になる事柄ではないのだらうと思います。つまり、田村委員がおっしゃるように、第3項のみが適用される場面でも、本当に権利の価値の毀損としてこの第3項所定の賠償を、ほかの事例と同じように認めてよいかどうかということが問題になっているのだらうと思います。

ただ、現在でも、そして恐らく今回の改正でも、それは解釈に委ねる問題であるという位置づけになっていると思います。そして、その解釈の際に重要なのは権利の価値の毀損であって、相当な額がどの程度のものかというところに、結局は収斂することになる。そのような意味でも、田村委員がおっしゃるとおりではないかと思います。

そうした観点から言いますと、重畳適用の場面について、第1項のただし書を使って別扱いにするとなりますと、それが解釈にかえて不適切な影響を及ぼす可能性がありますので、それはしないほうがよいだらう。そのような意味で、田村委員の意見に賛成したいと思います。

この点に関しては以上です。

○玉井委員長 折衷説ではなく肯定説をとるべきだという点も、ご賛成なのですね。

○山本（敬）委員 はい。それか、あるいは何もしないかどちらかという御意見にも全く賛成したいと思います。

○玉井委員長 ありがとうございます。

ほかにこの点、ございませんでしょうか。

設楽委員、お願いいたします。

○設樂委員 損害の額については私、昨年まで裁判所にいまして、裁判官の中で議論をしてまいりましたので、少し申し上げたいと思いますが、基本的には佐藤委員が言ったことと同じような意見になるのですが、損害賠償といっても医薬、化学、電気業界等がございまして、特に電気製品などを考えると、1つの製品で相当多数の特許を実施しているものや、あるいは非常に有名な商標がついていて売れているものや、企業が非常に広告宣伝して売れているものなどもあります。

電気製品ないし自動車等で考えていただければ分かりますけれども、たった1つの特許で売れているわけではないものというのは非常に多くあるわけです。例えば外国の自動車企業ないし電気製品企業が損害賠償を請求してきたときに、第1項の特許侵害だけで全部認めるのかというのが、第102条第1項の非常に大きな問題なわけです。今の裁判ではそこをただし書で特許による寄与分のみになるように、といった考え方で減額しているわけです。

例えば、非常に有力な特許が5個、10個ついていて、本件の特許は余り大したものではないものを1つ入れて、たまたまそれを踏んでしまったとか、それを侵害してしまったという場合に、それでは被告の利益の全額を吐き出させて、あるいは特許権者の利益に譲渡数量をかけたものを全額払うように命じるかということ、それは産業界の実情にも全く合わない結果になってしまうだろうと思います。そうしますと、第102条第1項のただし書を使うしかないというのが現状だと思います。

ただし書の規定ぶりは余り十分ではないような気がしてきましたが、この問題は別にあるかもしれません。ただし書を使って減額したときの損害額は、裁判所としてはそれが、この特許権侵害で認められる全部の損害だという認定で判断をしております。それに第3項をさらにプラスするというのは、裁判所の頭の中にはそもそもないです。

ここに「数量」と書いてありますが、特に実施能力で考えると、実施できなかった分については第3項請求を認めたらよいのではないかというのは割とすっきりするのですが、その裁判例は実はほとんどないようです、私もきちんと調べたわけではないのですが、そういった事案が出てきたら、もしかしたら裁判所は第3項適用を認めるかもしれません。そこは折衷説ないし否定説というのが今の裁判の実情だと思います。

そこはきちんと区別しないとイケないと思うのですが、私が今言いたかったのは結局、ただし書で除外した損害というのは、除外した上で損害額を認定しているのは、それが全部の損害だということで実務は動いていますので、もし、仮に第3項請求をしたいのであ

れば、考えられるものとしては第1項請求または第3項請求のどちらかであり得るということですが、これは区分けするのではなくて、全部の販売個数に第3項請求を認める。あるいは全部の販売個数のうち、一部について第1項請求を認める。どちらでも特許権者としては高いほうを認めてくださいという請求は可能ですので、もし第1項請求が少なくなるのであれば、そういった第3項請求もできると私は考えております。

したがって結論的には、この場でこういった立法をしていくというのは、非常に混乱すると思いますし、実施能力だけについては、割と第3項請求を認めてもよいのではないかと、理論的な意味は分かりますが、余り立法的事実はなく、そういった裁判例がないので、立法する必要があるかどうかというのは若干疑問ではあります。

以上です。

○玉井委員長 設楽先生が今おっしゃったことは、第1項と第3項の選択的併合を認めればよいのではないかと、それは立法をせずともできるはずだというお考えでございませうか。

○設楽委員 訴訟物は損害賠償請求権が1個あるだけですので、そこは議論があるかもしれませんが、自分は第1項請求をしたい、あるいは予備的に第3項請求もしたい、どちらか高いほうでよいですという選択的請求です。私はできると考えています。請求原因として、攻撃防御方法として主張できるという。

○田村委員 裁判例は、時期に応じて分けたものもありますので、できると思います。

○玉井委員長 どうぞ、吉井委員、お願いいたします。

○吉井委員 知的財産権に基づいて資金調達に関わっている人間として、損害賠償に関して違った視点から一言話させてください。

歴史的には特許というのは製品を守るために価値があったわけですが、今、特許などは特にエクイティファイナンス、デッドファイナンス、アセットファイナンスにも利用されるわけですね。そういった分野でも特許侵害があれば、知財ファイナンスの価値も本当に毀損しているわけですね。そういった場合はなかなか損害算定が難しいのですが、世の中の流れというのはそういった動きもあります。そういったときに損害賠償をどう考えるのかということもこれからのことですが、そういった視点も考えていただきたいと思います。その視点からすると結論としては、重畳適用のほうがよ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。

裁判所の御判断は個々の事件で、据わりのよい解決をされるということが積み重ねて、現在のようになっていると理解しておりますが、仮に第1項と第3項を重畳適用してよいという立法がなされるとしますと、裁判所としては据わりのよい解決を追求するために、例えばですが小さな特許権であって、ほとんど価値を生んでいないものについて、第1項についてはただし書ではなくて、単位数量当たりの利益額で考慮をし、残りの部分について第3項で、これまたかなり小さいライセンス料相当額を認めるという方法で解決をするということになるのでしょうか。仮定のお話ですから、なかなか答えづらいと思いますが。

○佐藤委員 そこは何ともお答えしかねるのですが、製品を構成する複数の特許の一部が無効という場合も、利益の問題として考えるという考え方もあり得ますので、そこは事案ごとにどのような考え方に立つのかによるとと思いますが、逆にそうすると、ただし書の適用範囲はどこまでかということをはっきりと明らかにしていただく必要があるという気がします。

○玉井委員長 ありがとうございます。

単位数量当たりの利益の額というのは、この利益をどう考えるかという点につきまして、先般も御議論がありましたとおり、第2項で利益を受けているときという、その「利益」というのが何なのかということも問題になるわけですが、その点については先般御議論をいただきました田村委員から、もし追加してお伺いできることがあればと思います。

○田村委員 多分、先般議論したときは私、欠席していたのではないかとと思うので、もしかしたら重複してしまうかもしれませんが。

○玉井委員長 第2項と第3項の関係について、少し御議論いただいたような気がしますけれども。

○田村委員 2項、3項も損害を推定するという私の説は超少数説ですから、それは放っておくとして、2項の侵害行為による利益という点については様々な意見があり得て、裁判実務としては、侵害の行為による利益というのは寄与率で判断していくという考え方も多いのではないかと思います。

他方で、裁判例の中には、侵害の行為による利益を、基本的には製品単位、管理全体で考えて、いったん全額で推定したうえで、あとは推定の覆滅の問題とするという考え方ももちろんあり得ると思います。そして、それが私の考え方もあります。

ただ、この論点はまだ裁判例においても、学説においても、余り議論が熟していないところがありまして、特に1998年改正において第102条第1項が新設される前と後とでは、

状況が異なることに留意が必要です。1998年改正前は、もし控除する必要があるとき、つまり権利が複数あって、そのうちの1つは侵害していないとか、あるいは侵害者のほうに権利があるという場合には、裁判所は完全に寄与率で処理していて、推定の覆滅では処理していなかったのですが、1998年に第102条第1項がお隣にできて、今議論になっているただし書もできたところ、同じ事件の中で現第1項において推定の覆滅で処理する場合があるなかで、現在の2項の方でも推定の覆滅で処理する事例が出てきている。ただ、それが完全に裁判例の趨勢となったかはよく分からない。

先般のごみ処理装置の大合議の事件では、推定の覆滅自体が事実認定で否定していますので、結局、今の論点について推定の一部覆滅という処理をするのかということ、よく分からないところがあるのではないかと思います。つまり、裁判例の立場は決まっていな、分かっていると理解しています。この点はむしろ、私よりは、裁判官の先生方にも御確認をしていただければと思います。

○玉井委員長 これも似た問題があると思いますが、推定の覆滅が認められたときに、さらに第3項を適用するかどうかという問題もあるわけですね。

○田村委員 第1項と場合と同じように考えるべきだと思っています。

○玉井委員長 その場合、侵害の行為により利益を受けているときという、特許発明と相当因果関係に立つ利益の問題として処理するのか、推定の覆滅として処理するのかは、事案の解決に据わりがよければどちらでもよいというお考えですか。

○田村委員 どちらも切分けが同じことで困難だと思うので、折衷説ではなくて、認めるか認めないかのほうがよいと思います。そして私は、立法事実があれば認めるべきだと思います。

○玉井委員長 ありがとうございます。

設楽委員。

○設楽委員 裁判実務がどうかという御質問もありまして、第2項の損害の額を推定するについては、推定一部覆滅というのが今の裁判例の考え方だと思います。

それから、第1項の販売することができたものの、単位数量当たりの利益の額については一切手を加えないと。そのまま出てきた数字を前提として、ただし書で減らしているというのが、今の裁判所の実務だと思います。

○玉井委員長 ありがとうございます。

今のところの論点につきましては、御意見ございませんでしょうか。

山本敬三委員、お願いいたします。

○山本（敬）委員 今回の第2項と第3項の関係で質問といたしますか、分かっていませんので、お教えいただければということがあります。侵害が何もない場合ですと、実施料を支払って、それで製品等をつくって利益を得られるかどうかは、利益を得られる場合もあるし、利益を得られない場合もある。実施料を払うということは、利益が得られない場合もあるというリスクをとるかわりに、利益が得られる可能性を取得しているのだらうと思います。

ここで、利益を上げられた部分は第2項で賠償され、推定の覆滅というかどうかは別として、そこから外れた部分については第3項でライセンス料相当額がとることができるとなりますと、利益が得られなかった場合についてリスクをとるのに、利益が得られた部分は吐き出すという点で、侵害がない場合よりも不利になるのではないかと思います。しかし、それも侵害しているのだから、制裁的な考慮からそう考えるのか、あるいはそうでないのかという点は、田村委員、いかがでしょうか。

○田村委員 ありがとうございます。

侵害行為による利益の請求だけを考えるとおっしゃることは分かるのですが、いづれにせよ、権利者のほうに逸失利益という損害が生じていれば、1項のほうで請求されてしまいまして、その金額は侵害者利益とは無関係でして、ひょっとしたら膨大に高い場合もありますので、御懸念されているような侵害者の期待は法的には保護されていないと思っております。

○山本（敬）委員 ありがとうございます。

○玉井委員長 ありがとうございます。

第3項の考慮要素も含めまして御意見がございましたら。

山本委員。

○山本（敬）委員 第3項の考慮要素について、これもお尋ねをさせていただければと思います。2ページの上を書いてある、一般的な考慮要素はよく分かります。何もなければ、原則として、客観的な相場価格を基準にする。しかし、具体的なその当事者について立証可能な、あるいは推定という意味ではありませんが、推測可能な具体的な損害額が算定できるときにはそれによるという意味で、過去の契約例が挙げられているのだらうと思います。これはもつともだと思いました。

その上で、事後的な増価要素、ないしはその他の要素としてどのようなものを書くのが

適切かということですが、前回申し上げましたように、何となく関わりそうなものを挙げればよいというわけではなく、やはり理屈がそれなりに通っていないといけないのだらうと思います。特許の効力はある程度分かるのですけれども、問題は交渉の経緯がどういった意味でこの損害額に影響を及ぼしているとするのか、あるいはそのほかに同じようなものがないのか、この点については前回御説明いただいたのかもしれませんが、もう一度確認をさせていただければと思いますが、いかがでしょうか。

○川上制度審議室長 簡単に「交渉の経緯」と書かせていただきましたが、この中身は多分いろいろあるかと思いますが。この間、山本敬三委員からも御発言があったような、ライセンスの許諾の機会が失われたというの、もしかするとこの中の一つだらうと思いますし、一般的に通常の交渉でライセンスを許諾するときの料率等、争いがあって裁判になった上で決まった料率で、当然差があるだらうと思います。そういったことも含めて交渉経緯というふうに漠然と書かせていただいたのですが、その内実については御審議いただければと思っております。

○山本（敬）委員 ありがとうございます。

今の御説明でよく分かりました。といいますのは、ほかにも考えられるかもしれませんが、少なくともその人に特許を許諾するかどうか、どのような条件で許諾するかということを決める権利が侵害されていけば、それに相当する損害の賠償が認められてしかるべきである。それが現状でははっきりしないのではっきりさせるという観点からしますと、侵害の広い意味での態様が、その意味で考慮されるのではないかと思います。それは、侵害時だけではなくて、その交渉過程でもどのような形で侵害がその後展開しているかということと併せて考慮して額を判断するというのであれば、説明は可能なように思います。

ただ、侵害行為の態様とだけ書きますと、悪いことをした者には制裁的な形で賠償額を多くしてよいのだというような受け止め方がされる余地も十分ありますので、そこはワーディングを含めて慎重に考える必要がありますし、少なくとも説明としては、このようなものを想定したものであるということを、きちんと言う必要があると思います。

○玉井委員長 ありがとうございます。

制裁とか予防、あるいは追加的賠償といったことについては、今回は議論していないという理解でよろしいかと思います。

田村委員。

○田村委員 山本委員、あるいは今の玉井委員長と同じ話になるのですが、なぜ高くする

のかということに関しては2方向の議論がありまして、1つは、この人が適法に実施許諾を求めることなく侵害に及んだのだから制裁すべきだ、あるいは、制裁は強過ぎるとしても抑止の効果を働かせるべきだという見解で、私などはそれで別に構わないと思っているほうです。ただ、従来の日本の伝統的な損害賠償の填補機能を重視する考え方でいくとそのような説明は少し新奇なものに聴こえると思います。そのため、何も理由を書かずにこういった要素でいろいろと並べますと、そういった制裁的、抑止的な賠償を認める立法なのかということで反対も大きくなるかもしれません。

他方、従来型の填補機能を重視する考え方も高くなるべきだというのが、事後的に見て相当な実施料額という考え方もあります。これは釈迦に説法ですが、一応確認しますと、特に業界の相場などによるときには、もちろん業界の相場は様々なものが混じっているわけで、一般的には一定の割合で特許が無効になり、あるいは一定の割合で特許の技術的範囲に抵触しない、あるいは何らかの特許制限規定の適用があるというのは皆さん分かっていることで、これらが減額要素として働いているはずですが、もちろん個別にはそのようなことを全然考えないものもあるでしょうけれども、大数の法則で言えば何かしらの減額が働いているはずで、その結果例えば3%などといった相場の料率が具現しているはずなのでですね。

それが他方、実際の侵害訴訟の場面では、技術的範囲に抵触し、そして特許権の制限規定や先使用も認められず、かつ現在では無効の抗弁も否定された上での判断がなされるので、そういった平均的な業界相場をそのまま適用しますと、安くなってしまいますね。だから業界相場の中でも、特に特許の有効性が確実で、侵害も確実で、制限規定の適用もないようなものだけを取り出すべきだと考えられます。その結果、得られる料率は単純な業界の相場よりも高くなりますが、これは別に制裁機能を働かせて高くしているのではなくて、普通の算定をしているのだということ踏まえる必要があると思います。

実はその点で、少し説明しづらいのは交渉の経緯だと思います。これは何か交渉を促進するための規範的な解釈なのではないかという意見、感想も出てくるかもしれません。ただ、そのようなあからさまな侵害を抑止する機能、あるいは交渉促進的な機能を期待しているということで説明しなくても、今、お二方から、あるいは事務局からも御説明があったと思いますが、一般的に過去の契約例の業界相場も、多くの場合、割とすぐに交渉に応じてくれる、あるいは実施許諾を受ける用意がある方とのものがかなり含まれていますので、その分お安くしている可能性がある。

あるいは逆に、手間がかかった場合にはその分高くする、という場合もあるのですが、一般的にはサッと契約してくれたために、手間がかかった場合よりも、その分お安くなっているものが少なくないと思われるわけで、そうだとすると、この場面でも、平均的なものをそのまま侵害が認められたものに適用すると低くなり過ぎるだろうということで、説明できるのではないかと考えています。

○玉井委員長 ありがとうございます。

そういった御理解でよろしいかと思えます。先ほど高橋委員が言われましたとおり、これは例外的だと思いますが、交渉の経緯を考慮すると、小さな特許で突然訴訟を仕掛けてきたと。その間、交渉の機会を何も与えなかったという場合には、かえって減額されることもあり得るかと思えますが、逆に、ライセンス交渉を持ちかけているのにずっと侵害を続けていて、何も応答しなかったという場合であれば、それは高くなる要素になるだろうということで、これはあくまで実額の賠償の範囲で考慮しているものだという整理です。

ほかにございませんでしょうか。

佐藤委員、お願いいたします。

○佐藤委員 「特許の有効性」という言葉ですが、無効審判が起こされて不成立になって、知財高裁も有効性を認めたという場合は確かに増額要素になると思うのですが、訴訟と並行して無効審判も起きていて審判では無効になっていると、今は知財高裁に審決取消訴訟が係属していますと。ただ地裁としては特許が有効だと判断する場合もあるわけですが、そういった場合は増価要素になるのですか。

○玉井委員長 それは増価要素になるのではないのでしょうか。裁判所としては有効であるという御判断ですから、その裁判の手續の中では増価要素になって、それがもしかすると知財高裁で後日覆るかもしれないという整理をするのではないかと考えています。

○佐藤委員 あるいは有効性についても権利が不安定な場合と、誰がどう見ても有効であるという場合といろいろあると思うのです。したがって、地方裁判所が有効だと考えたことのみで増価要素としてよいのかというところは疑問だったのですが。

○玉井委員長 地方裁判所として有効だと判断するけれども、まだ無効審判、あるいは控訴審の判断が残っているというお考えであれば、それはそのように考慮していただいて、仮に控訴審で有効であるということが確定すれば、その段階でまた考慮していただければという御理解でよろしいのではないのでしょうか。

○川上制度審議室長 そうですね、「有効性」という書き方が条文上、本当によいのかどう

かということも含めて、御意見を踏まえて検討したいと思います。

○玉井委員長 田村委員、お願いいたします。

○田村委員 今の点で、委員長と事務局のお考えで結構だと思うのですが、加えれば、有効、無効の問題としなくても、特許の優秀性という問題は実施料の相当額に反映されるはずで、恐らく無効だと不安定だとおっしゃるような事情は、公知技術と比べて技術的価値は乏しいという形での金額に斟酌されるという判断過程もあり得るかと思います。

○玉井委員長 ありがとうございます。ビジネスにとって持つ特許発明の価値、それは純粹に技術的な意味での進歩性とは少し異なった意味になると思いますが、実施によって明らかになるその価値を考慮して3項の金額を決めるのはあり得ることではないかと思いません。

高橋委員、お願いいたします。

○高橋委員 「参考資料」の4ページで、今の第3項の考慮要素の話ですが、「通常の交渉時より高い額が認められるよう、増価の考慮要素を明記することを検討」というところの規定について事務局に確認をしたいのですが、私は実務家なので、実際、例えばA社、B社、C社とライセンスをしましたと。A社、B社については訴訟をする前にライセンス交渉があって実施が決まりました。C社については結局訴訟をしましたという場合に、基点が実際のライセンス交渉の実施料なのか、もしくは、裁判をした結果、無効に対抗するため、例えば訂正して権利範囲が縮まりましたなど、侵害論を精査した結果、特許が貢献している範囲が思ったよりも小さかったことなどを加味した、仮想的な交渉に引き戻してとか、そういう事情を考慮して算定し直した額を基点としているのか、ということを確認させてください。

○川上制度審議室長 御質問の趣旨が必ずしも理解できていなかったのですが……

○高橋委員 実際のライセンス料を基点とすれば、当然、ライセンス交渉時であれば有効か無効かというのも不明確ですし、ひょっとしたら結果的に侵害していなかったという場合もあるということもあって、そういったリスクを加味して、例えば低額のライセンス料にするということがあるでしょう。一方、実際訴訟してみた結果、確かに有効ですということが確定しました、さらには、侵害であるということも確定しました。そうであれば、そのリスク分はないので高額になります、ということでしたら高くなると言えます。

一方で逆のこともあって、結局、訂正によってもっと範囲が縮まったとか、もしくは侵害範囲が当初思っていたよりも、もっと狭かったという場合は減額する場合もあると思っ

ていますので、高くなる場合もあるし、安くなる場合もあるのではないですかと私は思っています。

一方で、一律に高くなるという想定ですと、そもそもスタートラインを事後的に裁判所で判断した結果を加味した権利範囲、侵害範囲を考慮して、最初の値を修正したものを基点とするということになるのではないかと、そうであれば、必ず高くなるでしょうという話はできると思うのです。けれども、それは両者の基点が少し違うので、どちらなのかという整理をする必要があるのではないかと思いますので、そういった質問をしました。

○宗像長官 まさに増価要素というのは、通常のライセンス交渉であれば合意したであろう水準から必ず増価するというよりは、規範的に考えたときにほかの条件が一定であれば、特許の有効性が確認されればその分上がるでしょうし、それからあらかじめ交渉をきちんと持ちかけていたのに、ずっと侵害が継続した場合であれば、普通の和解のような場合も高いライセンス料になる場合が多いと聞いていますので、そういった民間の実務を踏まえたような形の増価要素は考えられるのですが、それとは別に、そもそも侵害の範囲が非常に狭かったということであれば、それはそもそもある部分については侵害が成立していないわけですから、その部分のライセンス料はその分当然縮減されるわけです。最終的な結論は、そのプラスマイナスを全部加味したものになるわけです。

ただ、交渉の前と後で増える要素がありますよねというところが、認識されにくいので、ここは②として分けて書いているということだと思います。ただ、それが分かりにくければ表現の仕方を工夫したらよいと思います。

○玉井委員長 では浅見委員、お願いいたします。

○浅見委員 先ほどの田村委員の御発言の中で、効力のところについて、優秀性とおっしゃったのでしょうか。特許の価値のようなことを考えていらっしゃるということですよ。それはそれで考慮要素としてあってよいと思うのですが、そのことと、有効か無効かということとは別のことだと考えています。

ここでは特許の効力と書かれているので有効、無効と判断してよろしいでしょうか。仮にその前提であれば、裁判において有効性が確認されたことが一つの考慮要素になるかと思いますが、そもそも無効であれば損害賠償は認められないですし、有効性の判断も、例えば一審では無効と判断されて侵害にならず、それが二審では有効と判断されて侵害になったというような、微妙な判断もあろうかと思いますが、そのような場合にも増額するのかという懸念もありますので、この辺りをどう考えるのか、内容と書き方を検討していただ

ければと思います。

○玉井委員長 その点について田村委員はよろしいですね。

○田村委員 おっしゃるとおりだと思います。

○玉井委員長 ありがとうございます。

よろしいでしょうか。

では、どうもありがとうございます。司会の不手際で大変時間が押してしまいましたが、以上をもちまして本日の議論を終了いたしたいと思います。

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いたします。

○川上制度審議室長 長時間御審議いただきましてありがとうございました。次回につきましては、1月10日木曜日の10時から開催させていただきたいと思っております。本日御議論いただいた点を事務局で整理をさせていただき、それに基づいてまた審議をいただければと思っております。

○玉井委員長 ありがとうございました。

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28回特許制度小委員会を閉会いたします。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した。

閉 会