

平成 31 年 1 月 10 日（木）

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 29 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ついて .....	2
② 損害賠償額算定の見直しについて .....	21
3、閉 会 .....	42

## 開 会

○川上制度審議室長 それでは、委員の方はまだ揃われていないようでございますけれども、定刻となりましたので、ただいまから産業構造審議会知的財産分科会第29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でございます。

議事に入るに際しまして、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をお願いしたいと思います。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

本日は、蘆立委員、田村委員、山本敬三委員が御欠席でございます。また、本日はオブザーバーとしまして、日本商工会議所常務理事の久貝卓様、一般社団法人日本経済団体連合会知的財産委員会企画部会委員でキャノン株式会社常務執行役員の長澤健一様に御参加をいただいております。

続きまして、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、本日の委員会は、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。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、委員名簿のほかに、資料1、資料2、資料3の計5種類のデータについてはタブレットで御覧いただき、座席表とそのタブレットの使い方についてはお手元に紙で配付させていただいております。タブレットの使い方について何かお困りの場合は、担当の者に合図していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

なお、本会議は原則として公開いたします。配付資料、議事要旨、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。

## 議 事

### ① 証拠収集手続の強化について

○玉井委員長 ありがとうございます。

それでは早速ですが、議題①「証拠収集手続の強化について」につきまして、資料1「証拠収集手続の強化」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に基づいて御説明させていただきます。

こちらの資料は、前回提示させていただいた論点につきまして、これまでいただいております御意見や、考え方の根拠を点線の中で整理させていただきまして、その上で方向性を整理したものでございます。

まず証拠収集手続の強化につきましては、今般、新たな証拠収集手続ということで、当事者の申立てにより、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想定しているわけでございますけれども、こちらにつきまして、これまでの御意見等を踏まえて整理させていただいております。

1. の発令要件でございます。こちらは前回お示ししたとおり4つの要件、「必要性」に加えまして、「蓋然性」、「補充性」、「相当性」ということで整理させていただいております。この新たな証拠収集手続は、当事者間における任意の証拠提出を促す効果を与えるものということで、こういった要件のもとで、いわば「伝家の宝刀」として運用されることが期待されると整理させていただいております。

1つ目の「必要性」でございますが、こちらは対象が、相手方の当事者が所持する資料であり、侵害行為の立証に必要なものであるということでございます。前回の資料では、侵害の立証に必要なものであることが「明らかなもの」であるということをお示ししたところありますが、御議論の中で、「明らかなもの」というのは不要ではないかということ踏まえまして、「明らかなもの」というのを落とした形にしております。

それから、2つ目の「蓋然性」です。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でございます。こちらについても、ほかの日本の民訴法の体系において、こういった要件は異例でございますが、今般の手続が、相手方に一定の負担をかけるようなものであることを踏まえれば、こういった要件を設けるべきではないと整理しております。

それから、3つ目は「補充性」でございます。他の手段で収集が容易でないことと書

いております。こちらも前回、他の手段で収集が「困難である」という書き方をしておりましたが、文書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言えないケースも多いのではないかとということで、この手続自体の発令がしにくくなってしまおうという御意見もございました。他方で、今般、手続が一定の負担を相手方にかかるようなものでございますので、補充性の要件を設けることは合理的という御意見もあったことを踏まえまして、このため、資料では、この要件を一定程度緩和した形で、他の手段で収集が「容易でない」という要件にしてはどうかと整理しております。

それから、4つ目は「相当性」でございまして、収集に要すべき時間や相手方の負担が不相当なものとなることなど、その他の事情によりまして、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という要件にしております。

それから、2.の申立事項でございます。こちらも前回の整理と大きく変わったわけではございませんが、①と②をきちんと分けて整理しております。1つ目が立証されるべき事実、2つ目が収集対象となる文書や物品、それからこれらと立証されるべき事実との関係、3つ目は収集を行う場所、4つ目は専門家が行うべき行為といったことを申立人に明らかにさせるべきではないかという整理をしております。

それから、3.の主体でございます。1点目としては、公正中立な第三者を収集の主体とすべきということで、裁判所が専門家を指定する制度とするという形で整理しております。想定される専門家としては、こちらに書いてございます、弁護士、弁理士、研究者といった方々の中から指定することが考えられるのではないかという整理をしております。

前回の議論の中でも、もともと秘密保持義務がかかっている、義務違反があれば、それが剥奪されるような資格を有する者に限るべきではないかという御意見もございましたが、それ以外の幅広い職種の専門家を指定できるようにすべきではないかという御意見もございましたので、そういった整理にさせていただいているところでございます。

それから2つ目、m裁判所が指定した専門家について忌避の制度を採用するというところで、却下決定については、即時抗告を認めてはどうかと考えております。こちらは今の鑑定人の扱いに倣った形にしております。

それから、(3)として裁判所が必要と認めた場合、執行官も同行する制度とするという整理をしております。執行官の役割について、前回も様々な御意見がございました。民間人である専門家が行う収集の公平性・透明性を担保して、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、執行官の役割を考えるべきではないかと

いった御意見もございまして、引き続き、そういった御意見、それから執行官制度の趣旨を踏まえて、役割・権限を整理してはどうかと考えております。

それから、(4)として専門家の秘密漏洩等に対して、刑事罰を措置するという整理にしております。こちらは幅広い職種が専門家として指定されることも見据えた場合に、固有の刑事罰を措置する必要があるのではないかと考えております。

それから、4.の発令手続でございます。1つ目として、裁判所が資料収集の命令を発令する前に、相手方の意見を聴かなければならないこととしてはどうかと整理しております。この点については、裁判所が命令を発令する前に、申立人、相手方が参画して議論する場を設けることが重要という御意見もございましたので、こういった相手方の意見を聴くプロセスをきちんと規定する必要があるのではないかと整理しております。

2つ目ですが、資料収集の命令、却下に対しては、即時抗告できるようにするというところで、即時抗告については、双方が可能としてはどうかと整理しております。こちらについても様々な御議論がございましたけれども、この命令の段階で即時抗告を認めると、その審理に時間がかかって、制度の円滑な運用に支障をきたすのではないかと御意見もございました。他方、こちらは相手方に一定の協力義務を課するものであるということで、こういった手続が必要ではないかと整理しているところでございます。

それから、5.の資料収集の態様でございます。この資料収集というのは、裁判所が認めた範囲内においてのみ、実施するというところで整理しております。具体的には、収集の対象、場所、日時、専門家がやる行為、こういったものをあらかじめ裁判所が認めて、その範囲内で実施するという仕組みを想定しております。

具体的に専門家がする行為については、相手方の工場への立入り、相手方に対する質問、文書提示や機械操作の要求、計測、実験などを挙げております。その他も、裁判所の許可があればその行為を実施することが可能としてはどうかということで、そういった結果を報告書にまとめるということが資料収集の態様と整理しております。

それから、相手方に協力義務を課した上で、拒んだ場合の制裁としては、諸外国での刑事罰とかで担保するのではなくて、裁判所が裁量により真実擬制をすることができる仕組みにしてはどうかと整理しております。

それから、(3)で申立人やその代理人の立会いについても様々な御議論があったところでございます。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、代理人の立会いは認めるべきという御意見もございました。他方、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いという御意見もございました。こちらでは営業秘密保護の観点から、申立人やその代理人の立会いは認めないこととしてはどうかという整理をさせていただいております。

それから、6. の報告書の取扱いでございます。こちらも前回お示しした考え方を再度整理しております。

まず(1)ですが、専門家が作成した報告書については、営業秘密の保護の観点から、相手方に送付し、黒塗りの申立てをさせるということで、裁判所は「正当な理由」があれば、その黒塗りを認めるという制度にしてはどうかというところでございます。

「正当な理由」の有無については、今の文書提出命令と同じように、侵害立証のための必要性と営業秘密保護の必要性とを比較衡量した上で決定する。このようにしてはどうかと考えております。

下にチャートがございますが、そもそも侵害がないということであれば、侵害立証の必要性はないということで、黒塗りが認められる。侵害ありということで、侵害立証の必要性がある場合についても、まず立証の必要性が営業秘密保護の必要性に劣れば黒塗りとなります。立証の必要性が営業秘密保護の必要性に勝る場合についても、相手方がそもそも「立証されるべき事実」を認めれば非開示となります。そうでない場合に初めて開示になる。こういった仕組みをとってはどうかというところで整理しております。

それから、第三者の営業秘密についても、同じような「正当な理由」の判断の中で整理してはどうかと考えております。

(4)で、裁判所が「正当な理由」を判断する際の手続ですが、こちらについては、まず裁判所が「正当な理由」があるか否かを判断するわけですが、あくまで裁判所が必要と認めるときに限って、申立人側への意見聴取のための開示手続と秘密保持命令を実施するという整理にしてはどうかと考えております。

点線の中がございますが、御意見の中に、少なくとも、申立人の代理人には必ず意見聴取のための開示を実施すべきという御意見もございましたが、侵害なしの場合にまで開示することについては、営業秘密保護の観点から問題があるという御意見もございました。こちらはあくまでも現行の文書提出命令と同じような形で、インカメラ手続や申立人の代理人への開示は必要的なものとはしないとしてはどうかと整理してございます。

それから、申立人本人に対する意見聴取のための開示について反対する御意見がございました。こちらについても、本人訴訟が認められていることとのバランス上、秘密保持命

令の発令を可能とした上で、こういった申立人本人等に対する開示手続を可能としてはどうかということでございます。

それから(5)ですが、黒塗りの是非については、当事者が即時抗告をできるようにしてはどうかということでございます。この即時抗告についても、こちらも前回御意見がございましたように、相手方のみならず、申立人からの即時抗告も可能としてはどうかという整理をしております。

それから(6)ですが、黒塗り後の報告書の閲覧・謄写については、あくまで当事者とその代理人のみに認めることとしてはどうかということでございます。それから、当事者が黒塗り後の報告書を証拠として活用するためには、黒塗り後の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という整理としてはどうかということでございます。

最後、7. その他でございます。専門家に関する費用については、訴訟費用ということでは敗訴者負担としてはどうかということです。それから、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については、相手方の負担としてはどうかという整理をさせていただいております。

この点についても、前回、御議論があった点でございます。現行の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になっていることに鑑みて、今回の専門家に関する費用について敗訴者負担とすることはハードルが高いのではないかと御意見もございました。

他方で、現行の鑑定に係る費用が訴訟費用として敗訴者負担になっていることとのバランスに鑑みれば、今回の専門家に関する費用についても、敗訴者負担としてはどうかという整理をしております。

それから、相手方に発生する費用についても、様々な御議論があった点でございます。こちらについても、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という形の要件をきちんと規定した上で、こういった負担については、現行の鑑定や検証と同じように、相手方の負担としてはどうかという整理をさせていただいております。

御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、これより11時頃までをめぐりにしまして、議題1「証拠収集手続の強化について」に関して質疑応答を行いたいと思います。事務局からの御説明につきまして、御質問、御意見等があり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 これまでの議論を踏まえて、より具体的かつ明確に整理されたものになっていると思います。この間の事務局の相当な御努力にまず敬意を表したいと思います。

今回は、今まで議論してきた積み重ねに沿って、ほぼ形になってきていると思いますので、ただ幾つか意見が分かれているところについてより議論を深めるといった位置づけと認識しています。その意味で4点程度、意見を申し述べたいと思います。

まず、発令要件の補充性についてです。これまでの議論は、営業秘密の保護という一方の観点と、裁判運用実務での運用のしやすさという他方の観点が対立軸のようになっていました。そこで、裁判実務の運用を重視する視点からは、この補充性の要件は不要ではないかという御意見が出されたことは承知しております。ただ、一方で営業秘密の保護という観点を考えると、不要というのはまた極端ではないかという気もします。

その間で、ではどこで折り合いをつけるのかということの案として、事務局で「他の手段では収集が困難である」から「容易でない」とレベルを落とされた、と理解いたします。それは、既存の文書提出命令と、今回の新たな証拠収集手続との境界線を、そこまで厳格には考えなくてよい、ということ判断のしやすさをそこで折り合いをつけようという案だと思います。まずはこちらでよいと思います。

一方で、その容易の程度の中身ですが、例えば、文書提出命令に従いませんでしたという場合もありますし、文書提出命令に従ったものの、結果として証拠の開示としてはまだ不十分でしたという場合もあると思うので、そういったものも含めて、容易の判断に含むという形にすればよいのではないかと思います。

2点目は申立事項についてです。前回、私は、申立人が申立てだけして、どの程度費用がかかるか、どういった方法であるかは、あとで相手方の方で考えておいて、というのも、相手方に少し酷ではないかと思うので、申立人が自分であればどのようにしてするのか、自分であればどの程度コストがかかるかぐらいのことは提示した上で、相手方から、より効率的な手段があるのか、より安い手段があるのか、両者から案を出してもらって、その上で裁判官が判断したほうが、事前の打合せは充実するのではないかと言いました。それを、こちらの「資料1」で挙げられた法律の要件のレベルで書くのか、運用の細則にするのかというのはあると思うので、むしろそれは運用の話ですということであれば、「政令その他で定める事項」という形にして、政令におさめてもよいと思うのですが、一応今言ったようなことは引き続き検討していただければと思います。

3番目は主体です。基本的には前回も話したことと同じなのですが、御検討の上で結果的にこういったところで落ち着いたということであれば、検討された上のことなので、そうかと思いたいと思います。

ただ、裁判所調査官では本当にだめなのかということ、改めてだめもとで言いたいと思います。前回、山本委員からは、裁判所調査官は証拠調べの段階で裁判官に代わって調査事務を行うもので、その前段階の証拠収集まで、裁判官がしない行為まで担わせるとなると、裁判所調査官の役割が変わってしまうので、そこまで一步拡大する、踏み出すというのはどうなのかという話がありました。もしくは、証拠については当事者が集めてきたものを裁判所が判断するのだから、裁判所が現場に出向いてまでとなると現場検証と変わらなくなるのではないかという話もあり、それらについては理解しております。

その上で、証拠調べとはいえども、証拠収集とオーバーラップするところがあることは実質的には否定できないので、形式ではなく実態を見れば、裁判所調査官に証拠収集をさせても、そうおかしくないのではないかと思います。あと現行の現場検証と、この新たな証拠収集制度とは何が違うのかという点については、新たな証拠収集制度には、営業秘密の保護のスキームが組み込まれ、要件が明らかになり、仕組みが整備されているので、一般法と特別法の関係では特別法が優先するという意味では、現行の現場検証と新たな証拠収集制度とにオーバーラップがあってもよいのではないかと思います。裁判所調査官について、今一度御検討いただければと思います。

次は、3ページの(4)の刑事罰についてです。こちらでも確かに主体を広げることであればということと、確かに弁理士や弁護士に資格の剥奪はあるのですけれども、結局、弁護士会や弁理士会がどう判断するか、懲戒など処分には様々なパターンがあって、本当に資格剥奪まで行くのかどうか分からないということと、を考えると、刑事罰というのはやむを得ないような気がしています。

あと秘密の範囲についてです。不正競争防止法の営業秘密とはおそらく違うという前提で、特に秘密管理性について、不競法と同程度にまで厳格に考えなくても、相手方が機密情報と思っているものについては、それも対象となるということであるならば、それを明記していただいたことは、よかったのではないかと思います。

5ページにいきまして、当事者本人が黒塗り手続の意見聴取に参加できるかという話です。こちらは本人訴訟とのバランスで、いろいろと検討した上で、当事者本人も入れたということは理解しました。ただ、黒塗りの前の報告書を本人が見るのであれば、なぜ黒塗

りにするかが私には分かりません。報告書の段階ではその後に侵害でないという結論になることもあるし、まだ証拠として扱うかどうかははっきりしない状態です。そのための黒塗り手続です。証拠として扱うもの以外は黒塗りにしましょうというステップなのに、その前の段階で当事者本人が報告書にアクセスできるとなると、全てを見ることができてしまうのですから、黒塗りにする意味がなくなってしまうと思います。本人訴訟は別の扱いとすべきではないでしょうか。当事者本人に見せるので、その前段階で黒塗りの手続を設けるのであって、当事者本人も報告書の全部を見るのであれば、なぜ黒塗りにするのかが分からないので、どういうことなのだろうと思います。

最後、5ページの費用です。鑑定に係る費用に合わせて、こういった形で整理したということは理解しました。ただ、一方で結果として無効になる場合もありますし、結果として侵害でない場合もあるわけです。にもかかわらず費用の負担が一律に相手方というのは、少しバランスが悪いような気がします。最後に、余りにも負担が大きいつまみには発令しないと言いつつも、発令後に結果的に負担が大きくなる場合もないわけではないと思います。そう考えると、生産ラインを止めて検証し、営業上の損失が発生した、しかし、結果的に侵害ではなかった、もしくは無効だったという場合に備えて、ドイツの140条C5号のような損害賠償の規定を設ける、もしくは損失に相当する補償金を供託して、その供託を確認した後でなければ証拠収集を執行しないなど、このように、ある一定の場合には申立人も負担するような手当があったほうがバランスはよいのではないかと思います。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

多岐にわたる点を御指摘いただきましたけれども、御意見がございましたら。

では、長澤様お願いします。

○長澤常務執行役員 今日は経団連とJIPAの意見を背負ってきて混乱していますが、今高橋委員がおっしゃったことについてだけコメントします。

最初に補充性のことなのですが、極端な意見の人は、要は提出された資料が不十分のときだけ、もしくは、文書提出命令と資料提示命令を拒否したときだけにしてほしいという意見も出ていました。私としては、「容易性」という言葉は余り好きではなくて、非常に予見性が低いと感じます。実務をしているときに「容易」という言葉が使われると、何が容易で何が容易でないのかというのが非常に分かりにくいので、基本的には抵抗があります。ただ、文書提出命令をしても提出された資料が不十分だった場合や、相手方がのりくら

りと侵害の特定に関係しない資料を提出してきた場合には、明らかにこういった新しい証拠収集をすることも是であろうと考えます。ただ、「容易」という言葉を変えていただきたいと思っています。

それから、高橋委員がおっしゃった中の、申立人が黒塗りの前に見えてしまうというのは、私としても非常に心配しております、黒塗りの後のものを申立人が見る、もしくは申立人の代理人が見るということであれば、よろしいかと思っています。

とりあえずは以上です。

○玉井委員長 以上の点で何か御意見ございますか。

では、設楽委員、お願いいたします。

○設楽委員 大分議論も煮詰まってきたようです。ここまで煮詰めていただいた御苦労は大変だったかと思います。一応私個人の意見として申し上げておきたいと思いますが、もともとこの証拠収集手続をなぜ今強化するかですが、製法特許が活用されていないなど、B to B製品についての侵害訴訟が非常に難しいという現状があって、この段階で強化しようという話であったと思います。したがって、証拠収集制度が、伝家の宝刀的な運用は予想されるとはいえ、全く使えないような制度として立法されるというのは、本来の趣旨と違うのではないかというのが1点です。

そういった観点からすると、補充性の要件については、必要性のところでは裁判所が必要と認めるという要件がありますので、そもそも本来要らないのではないかというのが私の意見です。どうしてもということであれば、それは今現在のようないやむを得ないという要件も立法論としてはあり得るかと思いますが、本来、必要性、蓋然性、相当性だけで十分ではないかと思っています。

それから、査察命令と開示命令と2つの命令が出ますので、一応査察命令と開示命令と言わせていただきますが、査察命令の段階で即時抗告を認めるというのは、今回の立法の1つの理由が、イギリス、ドイツの制度、もちろんアメリカ、フランスの制度と比べても、この辺りが弱いので強化することからいきますと、査察命令の段階で即時抗告を認めている国はありませんので、そういった意味ではかなり異例な立法にはなると思います。

ただ、この段階でどうしても高裁の判断も必要だということも、そう考えることも全く分からないわけではありませんので、一応国際比較で見ると、ここで即時抗告を入れるというのは非常に珍しい制度になりますし、かなり査察される側のことを考慮した立法になるという点は指摘しておきたいと思っています。ですから、この補充性と即時抗告の2点につ

いては、個人的には要らないのではないかと考えているのですが、どうしても入れるのであれば、即時抗告については、さすがに工場に行くという命令ですので、こちらについては裁判所が速やかに判断するということが実務上可能であるのであればという条件付きで、こういった考え方もあるという気がいたします。

それから、先ほど高橋委員から御指摘があった5ページの黒塗りにするかどうかのところで、申立人本人に開示するかどうかというのは、私もこちらは実は以前議論があったときは、これはもう黒塗りで、黒塗りの後に開示するという、開示した後に申立人本人が見ることができるかどうかという問題しかないだろうと思って議論しておりましたが、この段階で申立人に見せる必要というのは、黒塗りするかどうかを判断する段階で、申立人本人に見せる必要はないと思いますので、こちらはもう少し検討するとよいと思います。

以上です。

○玉井委員長 以上の点、あるいはほかの点について。辻居委員お願いいたします。

○辻居委員 ありがとうございます。まず今回、証拠収集手続の強化ということで、新たな制度を設けていただくということに感謝し、非常に詳細に不服申立制度等も検討していただいて、良い制度になっているのではないかとということで、基本的には賛成したいと思っております。

文書提出命令も同様なのですが、制度としてあってもなかなかそれが運用されていないという問題が、この証拠収集手続においては本質的にありまして、今回の証拠収集手続の強化においても、自主的にそれが使われ得るということを、できるだけ明らかにしていただければと思っております。そのような意味で余り過重な要件を設けるとするのは、そもそも本来の目的には望ましいものではないように感じております。そういった観点で言うと「伝家の宝刀」という表現が、積極的に運用されていく趣旨を示すものなのかという観点からすると、少しどうなのかと私個人では思いました。

補充性の要件については、本来はないほうが運用はしやすいのではないかとと思いますが、困難であるということ、容易でないと変えていただいたということで、相手方とのバランスということで、これもやむを得ないと感じております。

実際これを申し立てる側からすると、②の侵害の蓋然性の問題については、侵害の蓋然性という要件を入れることは、やむを得ないのかもしれませんが、それがどのような意味なのかということは明確にしていきたいと思っております。侵害が立証できないからこういった証拠収集手続が必要なわけで、発明のある構成要件が白か黒か分からないという

ときに、こういった証拠収集手続を使う必要がありますので、蓋然性というのはどういった意味なのか、可能性以上に何が必要なのかということは、明らかにしていただければと思っております。

それから、2ページ目の主体の問題については、これも相手の工場等に立ち入るという手続を考えると、これは運用の問題なのかもしれませんが、弁護士や弁理士の複数の者で、こういった手続を行うほうが慎重なのではないかと考えております。

それから最後に、5ページにあります皆様が御懸念のアトニーズ・アイズ・オンリーですね、本人訴訟という日本で検討しなければいけない制度があるので、アトニーズ・アイズ・オンリーがなかなか実現しにくいことはわかるのですが、これがないとまた運用にも障害になります。大きな本格的な特許訴訟において、代理人は必ず立つわけですから、そういった場合に本人には開示しないという、これは運用の問題なのか立法の問題なのかわかりませんが、それが明確になっていないと、またこれもなかなか運用しづらい制度になってしまう懸念がありますので、この問題については、できるだけ具体的に書いて議論していただければと思っております。

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。

ほかにございますか。佐藤委員、お願いいたします。

○佐藤委員 まず証拠収集の主体ですが、調査官は裁判官と一緒に判断する側ですので、当事者の申立てによって調査官が証拠を収集して、次に集まった証拠に基づいて裁判官とともに判断するということは、調査官の役割からして難しいと思っております。

調査官というと専門的な知見があるということで、本手続の主体として考えられるように思いますけれども、裁判官が当事者の申立てに基づいて相手の工場に行って証拠収集して、収集した証拠に基づいて自ら報告書を書き、それに基づいて自ら判断するということは考えられないわけございまして、そういった意味では調査官も同様で、証拠収集の主体として調査官を活用するのは難しいと思っております。

それから、執行官についてですが、執行官の役割、例えば現場に行った場合に、執行官とその専門家の方の役割について、具体的にはどういったことをお考えになっているのかは確認したいと思っております。考えられる運用としては、例えば抵抗があった場合に警察の援助を要請する、それから何時にスタートして何時まで証拠収集手続を行ったかを確認するなど、手続全体の管理という役割はあり得ると思っておりますが、執行官が、例えば営

業秘密の中身にタッチすることは想定できないと思っています。そういった理解でよろしいかどうかを確認したいと思っています。

それから、補充性の要件ですが、先ほど「容易」というのは抽象的な要件だというお話がありました。確かに、「容易」という文言は抽象的で評価に係るものであることは確かなのですが、他方で他の証拠収集手段が使えるかどうかという判断も、予見可能性が低い難しい判断になりますので、その判断をすることに比べれば、容易かどうかという要件の方が判断しやすいと思います。もちろん、この局面においてはということですが。

最後に、先ほど設楽委員からも御指摘がありました。この手続は証拠収集という一連の手続の中で、忌避も含めると3回の即時抗告のチャンスを与えているということになりますので、徹底的に争われると、審理を迅速に行うにしても、ある程度時間がかかりますし、手続的には重い制度になるであろうということは感じております。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。特にこの発令要件の辺りは、実務上どういった運用がなされるかに大きく依存する問題だと思います。貴重な御意見ありがとうございました。

では、黒田委員お願いいたします。

○黒田委員 4ページの報告書の取扱いのところでは幾つか伺いたいと思います。まず(1)のところではフローチャートがございますが、このうち、「侵害あり」で、「立証の必要性が営業秘密保護の必要性に劣る場合」については「黒塗り（非開示）」となっています。こちらはこういった事例を考えておられるのか、どの範囲で非開示となるのかについて、どのようなイメージを持っているのか、伺えればと思います。

○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 今御指摘があった4ページのところですが、こちらで、今まで立証の必要性と営業秘密保護の必要性を比べて立証の必要性が劣る場合は、例えば営業秘密自体がその立証にとって必ずしもコアな部分というわけではなく、それが証拠としてなくても、必ずしも立証ができないわけではない場合は恐らく考えられるのだと思います。こちらは恐らく今でも文書提出命令の拒否の際に、正当な事由の判断の中でも同様の判断が行われているわけで、それと同じような扱いで考えられるような仕組みであると思います。

○黒田委員 黒塗りの部分以外の部分を見れば、「侵害あり」であることが分かるようなイメージをお持ちなのでしょうか。

○川上制度審議室長 そのような想定をしております。

○黒田委員 あと4ページの下のほうから始まる枠内の1つ目で、侵害なし（侵害立証の必要性なし）の場合まで開示する必要がない、といった記載がございます。こちらの、開示する必要がないというところの趣旨なのですが、全面的に黒塗りというわけではなくて、少なくとも開示されている箇所から非侵害であることが分かるというイメージ、例えば、発明に係る構成がないなど、そういったことが分かる程度の開示はあるというようなイメージをお持ちでしょうか。

○川上制度審議室長 そこも恐らくケースバイケースなのだと思うのですが、仮に非侵害の場合、報告書自体も恐らく営業秘密が含まれるような詳細なものを作ってくるということはおよそ考えにくいわけです。そうすると例えば全面的に黒塗りにしなくても、ある程度のところまではきちんと申立人側に開示した上で、非侵害であることを納得してもらおうというケースも恐らく相当あるのではないかと考えています。

○玉井委員長 今まで御議論いただきました点、それ以外の点でも御意見がありましたら、山本和彦委員、お願いします。

○山本（和）委員 基本的には今回事務局から御提案があった案には賛成したいと思っています。何点かコメントですが、1点目は、先ほどから出ているアトニーズ・アイズ・オンリーという議論ですけれども、将来的には私も十分あり得る構想だと思っています。現行法の理解としては、先ほどから出ている本人訴訟の問題がありますので、当面は運用に委ねるほかはないということだと思います。普通に考えれば、本人に黒塗りの前に見せるということが現実により得るのかということはあると思うのですが、制度的には現在の文書提出命令のインカメラと平仄を合わせるということにならざるを得ないのではないかと思います。

将来的には、先ほどから言っている特許においては、通常は弁護士代理が必ずなされているということであれば、もう制度的にこの分野だけ弁護士強制にして、弁護士強制にすれば文書提出命令のインカメラのところも、弁護士だけに見せるという制度を作ることは可能だと思います。今回の主題ではありませんが、弁護士費用の敗訴者負担の問題も、弁護士強制にすれば乗り越えられる可能性はあるのであって、将来的にはそこも考えていく余地はあるだろうと思います。こちらは非常に大きな問題ですので、恐らく今回の改正の対象ということではないのだろうと思っています。

それからもう1つ、最後のその他の費用の問題であります、その最初の矢印で書い

て、ハードルが高いというのは私が述べた意見かと思えます。私はハードルが高いというのは、客観的なものとして述べた意見でありまして、決して否定的なことを申し上げたつもりではありません。もし高いハードルを乗り越えられるのであれば、私はこちらが訴訟費用かということは考えてよいのではないかと考えています。

私の理解は、現在の訴訟費用法というのは、やや証拠収集の訴訟準備の部分を当事者の負担に投げ過ぎているのではないかという理解を一般論としては感じております。それ以前のやや曖昧な法制だったので、明確化するためにこのようにしたのだと思うのです。それは理解できるのですけれども、必要な部分については、その証拠収集の部分も訴訟費用化して敗訴者負担の枠組みに乗せることは制度選択肢としては十分あり得ることであり、今回の証拠収集ではありますけれども、かなり裁判所も関与しますし、先ほどから出てくる補充性という要件も関わっていますので、かなり特別な証拠収集であることからすれば、こちらを訴訟費用化して敗訴者負担の枠組みに乗せることは、あり得ないことではないといえますか、ハードルはあると思えますけれども、それを乗り越えていただければということなのです。

訴訟費用以外のそれ以外の費用について、御懸念のような点があることは事実だと思いますが、私はこちらに書かれているように、その要件のところでは相当性というものがあり、不相当な費用が見込まれるときは発令できないということになっています。それに対して先ほどから出ていますように即時抗告で不服を申し立てることも可能ですので、そこで確定したということであれば、こちらは相手方に対しては、この訴訟を進める上においては、相当な負担であると裁判所が確定的に判断されたということですから、そちらの負担が残るのはやむを得ないことではないかと考えています。

ドイツは恐らく私の理解では枠組みが違って、前回は申し上げたかと思えますが、かなり民事保全処分的な理解の制度になっていると思っておりますので、そこでは当然相手方に損害が生じれば、相手方からの損害賠償は、現在の仮差押えか仮処分と同じようにあると思います。また、損害賠償を担保するための補償を積ませることも可能だろうと思えます。かなり今回の日本の制度の枠組みはそれとは違うので、このような制度になるということかと私は思っております。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございました。非常に思考が整理されたような気がいたします。

ほかにはいかがでしょうか。では、長澤様お願いいたします。

○長澤常務執行役員 先ほどお話ができなかった点について3点ほどお話します。発令手続の相手方の意見を聞きましょうというところですが、昨今なかなか1つの製品を1つの会社で作ることができなくなっています。アップルの売上げが下がって影響を受ける会社の数が非常に多いことを見ても、それは明らかだと思います。特に自工会の方々の話を聞くと、自動車を作っている会社がチップや部品の内容の詳細はなかなか分からないので、相手方が依存している第三者というものをどのように取り入れるかを議論に加えていただきたいと思います。

この相手方の中に、第三者で、しかも利害関係人が含まれているのであれば、そういったことを裁判官が聞けるようにしていただければと思います。当事者で最終製品を作っている相手方だけだと、本当に開示が必要かどうかというのも分かりにくいことも多いと思います。それが1つです。

2つ目ですが、これは4ページに書かれている営業秘密のことです。前回、経団連に特許庁の方に来ていただいたときも少し申し上げたのですが、この営業秘密の定義が不競法における営業秘密と定義されてしまうと、中小企業はかなり厳しい状況になると思います。なぜかと申しますと、我々も末端の子会社、中小企業ですけれども、に行くと営業秘密としての管理が十分でない場合があります。不競法で定義される営業秘密であれば、その不正利用に対して刑事罰は当然ついているわけで、特許法で刑事罰をわざわざ加えるのであれば、この枠を少し広げてはどうかと思うのです。いわゆる機密管理性が担保されてなくても、ベンチャー等にとっては漏洩すると致命的な損害を受ける機密情報があるかもしれないので、全て営業秘密という言葉で定義して、不競法のもとで管理されるというのは少し抵抗があります。

これは例えばこちらで言う営業秘密は、実は機密情報であるということであれば、何となくこちらで定義して、開示したり、非開示したり、刑事罰をつけるという意味が分かるような気がします。この営業秘密の定義を少し考えていただきたいという意見です。

最後に費用のところですが、全て原告負担というのは当然のことながら、中小企業はとも使えないシステムになってしまうので、相当の負担という閾値を設けて被告負担にするということも理解はできます。しかし、一方、昨今は特許の数が非常に多く、例えばある会社が、そのライバル会社のために、悪意で本制度を利用する可能性は残っていると思っています。そのために基本的には相手方負担でよいと思うのですが、必ず、全額が相手

方負担と読まれないようにしていただきたいと思うのです。そのような悪意のある行為は、民法で処理できるのかもしれませんが、悪意や濫用のその閾値が非常に高いと、先ほど申しましたような悪意による訴訟を完全には防止できないのではないかと考えていますので、その3点を検討し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。

では、山本和彦委員。

○山本（和）委員 今の点、私の誤解でなければ、原告が悪意で提起した場合に、被告に多大な損害が生じた場合という仮定であるとすれば、それは現行法でも裁判を受ける権利を濫用するような提訴行為があった場合、それによって被告に損害が生じた場合には、被告は損害賠償請求ができるというような最高裁の判例ですので、恐らくそれで請求できる場合というのはあるだろうと思いました。

○長澤常務執行役員 懸念しているのは、損害賠償で解決したり、民事で解決したりすることは、当然できると思うのですが、工場の中の話なので機会逸失ということが考えられるとされていて、例えば、それによって設計が遅れてしまうことが個人的には気になっているところがございます。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。その点は相当性の要件とも関連いたしますが、1つは訴訟物の価格といいますか、訴訟対象の価額。形式的な請求額は何億円であっても、裁判所が見るとどう見ても損害賠償でとれるのは数百万だというときに、新証拠収集手続の費用がやはり数百万かかるとしますと、その費用を相手方に負わせるということには相当性がそもそもないという判断になるのではないかと思います。

ほかの点はいかがですか。

久貝様、お願いします。

○久貝常務理事 ありがとうございます。今回のこの収集手続の強化については、私どもの説明も踏まえて案を作っていただき大変感謝しております。その上で、最初は「査察」という言葉を使っておられましたが、今はそういった感じはなくなっていて、その辺りはどうかと。先ほどの調査官の話もありましたが、官の行為ということなのか、その正確性がもう少し。私どもが期待しておりますのは、中小企業は人的あるいはコスト的に証拠収集が難しいという話を聞いておりますので、査察についてそういった基本的な性格はどうか1つ気になるところです。

それからもう1つは、主体のところでは調査官のお話がありましたが、要するに公正中立な専門家ということです。様々な大学の先生の話聞いておると、最近では企業との共同開発がございまして、理工系の先生が会社の利害に直結されているときもある、非常に見識が高いが要はこのなり手がいるのかという声を聞いておると、官は裁判所として、立場はそうだと分かりましたが、かといって公正中立な方々はこの漏洩に刑事罰がかかる査察を引き受けていただけるかどうか、大学の先生方はどうなのか、なり手がいらっしやるのかと。なり手がいなければ、結局こういった制度をワーカブルで使いやすいようにするというのももとの御趣旨であったと思いますので、そういった点で私どもは非常に心配しているところがございます。

もう1点は、先ほど営業秘密の話があったと思います。中小の話が出ておりました。少しそこは気になりますので、中で聞いてみたいと思います。合わせて営業秘密の範囲なのですが、例えば特許侵害の製品の売上げや利益なども営業秘密ということになりますと、幾つも製品のシリーズがあり全て侵害しているという場合に、なんでも立証するというのは難しいので、1つだけとなりますと、その営業秘密の開示が抗弁で全部だめとなると非常に後の損害賠償額にも影響するという声がありましたので、御参考までに申し上げます。○玉井委員長 ありがとうございます。

それでは杉村委員、お願いいたします。

○杉村委員 証拠収集の発令要件については、今回、4つの要件を明確に規定いただきました。この4つの要件は必要だと私は思っております。ただ、「2.」の申立事項との関連で、「1.」の発令要件の④の相当性に該当するものが、この申立事項の中に記載されていないのですが、これは相当性については「不相当」であるということ、相手方当事者の抗弁事項だと理解しました。もし間違っていれば御指摘いただきたいと思っております。

それと発令要件の①の必要性は、侵害行為の立証に必要なものであることとありますが、この要件は2の申立事項のどの部分に該当しているのかがよく分かりませんので、御説明いただければと思います。

それから、先ほど日本商工会議所の常務理事の方がおっしゃったように、専門家のなり手がいない状況となるのが一番問題だと思っております。4の発令手続の(1)で「申立人及び相手方が参画して議論する場を設ける」と書いてありますので、当事者間でどのような証拠を、どの場所でどういったものを見てくるのがよいのかを十分に議論していただいて、その結果をあらかじめ専門家に伝えていただきたいと思っております。

それから最後になりますが、6. の報告書の取扱いにつきましては、黒塗りをする前に本人に見せることについては、企業秘密保持の点から、なお検討する必要があると思えます。それと(6)の「当事者のみに認めることとし」と書いてありますが、これは代理人や補佐人も含まれると理解しておりますが、それでよろしいでしょうか。

○玉井委員長 今の点はいかがですか。

○川上制度審議室長 杉村委員、すみません、御質問いただいたところをもう一度お願いしてもよいですか。

○杉村委員 最初の証拠収集について、発令要件の要件として①の必要性和④の相当性について、①の必要性的要件は、2の申立事項のどちらに該当するのでしょうか。それと④の相当性については、申立事項ではなく、これは相手方当事者の抗弁だと理解しておりますが、それで間違いはないでしょうか。

○川上制度審議室長 相当性については、申立棄却事由ということでありまして、今の民法の提訴前の証拠収集も同じ形だと思いますけれども、相手方がそれに対して主張する事項と整理しております。必要性については、こちらは明示的に申立事項に書いていないのですが、恐らく立証されるべき事実というのがあって、それと対象となる文書、物品との関係を申立事項に書いておりますので、そこから必要性を判断するという理解です。

○杉村委員 分かりました。ありがとうございます。

○玉井委員長 飯田委員、お願いいたします。

○飯田委員 先ほど久貝様から御指摘のありました専門家の選定についてなのですが、昨今、産学の共同研究の強化が言われている中で、先ほどの御指摘はおっしゃるとおりだと思います。この点に関しては、例えば薬事の審査等では厳格にされていて、過去数年間の企業との共同研究や諸謝金等の経済的利益を申告して、もし利益相反がある場合については、審査から外れるという措置をされています。なので、そういったことを選定のプロセスに入れていくことは非常に重要だと思っております。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。その点はかなり透明化されているという理解でよろしいかと思えます。

浅見委員、お願いします。

○浅見委員 1点質問ですが、報告書の取扱いのところですか。5ページの(6)で、黒塗り後の報告書の閲覧・謄写については、当事者及びその代理人のみに認めるとあります。そ

の一方で4ページの図の下の部分で、その立証の必要性が営業秘密保護の必要性に勝る場合は開示となっており、営業秘密であったとしても必要である場合には、開示されることがあると思います。

そうなりますと、黒塗りの報告書にならないかと思いますが、そこには営業秘密が記載されています。そのため、(6)で黒塗り後の報告書という書き方をしていますが、黒塗りでない場合であっても閲覧を制限する必要があると考えますが、いかがでしょうか。

○川上制度審議室長 黒塗り後の報告書の中には、もちろん黒塗りされている部分とされていない部分があって、されていない部分に営業秘密が含まれ得るとするのは御指摘のとおりだと思います。そういったものについては、まずは当事者が閲覧・謄写できるわけですが、それを証拠として活用して書証として当事者が提出すれば、それは証拠という形になりますけれども、その場合に第三者の閲覧については、今の民訴法の閲覧制限の規定がございますので、それで第三者の閲覧は制限できるということになるかだと思います。当事者についても、その場合秘密保持命令をかけるということで、営業秘密の漏洩がある程度防げるという仕組みを想定しております。

○浅見委員 つまり(6)が黒塗り後の報告書という黒塗りを前提にしているのですが、営業秘密があっても黒塗りされないケースがあると思うので、その場合にも閲覧の制限をしていただいたほうがよいかと思います。

○玉井委員長 こちらは黒塗り手続後の報告書ですね。

○浅見委員 分かりました。

○玉井委員長 ほかにございませんでしょうか。

中畑委員、お願いいたします。

○中畑委員 1点だけ、もともと私はこの委員会に参加させていただくときに、スタートアップや中小企業という、ヒト、モノ、カネ、情報で弱い立場にある者から、そういった立場で意見しますと申し述べたと思います。1点、今後を踏まえた願いがありまして、証拠収集だけに限らないのですが、申立事項で6つ主張しなければいけない部分があると思います。今言ったヒト、モノ、カネ、情報がない人たちが、果たしてこちらを全部明らかにできるのか。当然、代理人の先生はつくと思うのですが、実質的な情報は本人たちが伝えなければいけないことですので、その辺りも含めて、具体的に何をどういったレベルで申し立てなければいけないのかを決める際に、そういった立場の者が使っても遜色ないような制度に設計していただけるとありがたいと思います。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

ほかにございませんでしょうか。

○藤田委員 すみません、今の中畑委員に関連するのですが、申立事項に関して、例えば③番の収集を行う場所というの、結局どこにあるか分からないというの結構あると思うので、この辺りを本当にどこまでのレベルで求めるのかというのは、もう少し明確にしたほうがよいと考えます。

あと1点確認なのですが、この発令するときの申立てのタイミングですが、ある程度最終的には侵害なし、ありということが分かるということを見ると、クレームに基づいて解釈がある程度固まっている状態、すなわち、ここが分からないから最後は侵害が本当にあるかないか分からないというくらいまで、クレーム解釈上も議論が煮詰まったの発令というものが一般的になると考えてよいのでしょうか。

○玉井委員長 それは実務の運用ということになると思いますが、日本の裁判所はその辺りかなり丁寧にしておられると認識しております、打合せもなくいきなり不意打ちで発令がされることはまずないだろうと考えております。場所についても、ここにあるだろうと思って発令をしたところが実はそこになかったという場合は、そういった報告書が出てくるということですね。

○川上制度審議室長 恐らく事前の発令前の打合せの中で、当事者が一緒になって、その対象とかを決めていくというプロセスに実際になるのだらうと思いますので、その中で具体的に確定されていくと思っております。

○玉井委員長 よろしゅうございますか。様々な御議論をいただいておりますけれども。

ほかにありませんようでしたら、この議題についてはここまでとさせていただきます。

## ② 損害賠償額算定の見直しについて

○玉井委員長 その次に、議題②「損害賠償額算定の見直しについて」につきまして、資料2「損害賠償額算定の見直し」、資料3「102条1項の「譲渡数量」に係る損害賠償算定の考え方について」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 それでは資料2に基づきまして、損害賠償額算定の見直しの整理について御説明させていただきたいと思っております。

まず1. です。こちらは1項と3項、あるいは2項と3項の併用についての整理をさせていただきます。(1)は102条の法的性質ということで、こちらは民法709条に基づくものということで、その特則と位置づけられる整理でございます。1項については、特許権者は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規定、2項は侵害者の利益の額を損害額と推定するもの、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ものと整理できる、こういった整理をしております。

(2)は、1項と3項の併用についての考え方でございます。これまで御議論いただいた中で、1つは肯定説です。こちらは第1項において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、覆滅された部分について、例外なく、3項を適用するという説です。それから折衷説ということで、こちらは覆滅された部分の中には、事情によっては3項の適用が可能であるという説、このいずれを採用するかについて引き続き議論を行うということで整理しております。こちらは本日御議論いただきたいと思っております。

点線の中でこれまでの議論を簡単に整理しております。御案内のとおり、ここ10年ぐらいの知財高裁の裁判例は否定説、すなわち1項の中で逸失利益の全てが評価され尽くされているので、覆滅された部分について、3項の適用がないという説で固まっていると理解しております。

他方で、学説は、肯定説または折衷説が多いということでございます。

それから、前回、立法事実について御議論がございました。こちらは実施能力や販売能力で覆滅を受けても、3項の復活が認められないということになりますと、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いう御意見がございました。

それから2ページですが、覆滅の場合は、1つは102条1項本文の「実施の能力」のところで覆滅される場合、それから1項ただし書で、「販売することができないとする事情」で覆滅される場合、この大きく2つがございまして、その販売することができないとする事情には、侵害者の営業努力、市場における競合品がある、侵害品が優れた特徴を有している、こういった具体例が挙げられるのではないかとということで整理しております。

それから、この委員会の中で出された意見ということで、1つは不実施の特許権者が第3項の損害を主張する場合には、侵害者の譲渡数量全体について相当実施料を乗じた額を損害として請求できるわけですが、それにかかわらず、特許権を実施している権利者が1項に基づく主張を行うと、その覆滅を受けた特許権者は、相当実施料を請求できないということで、こちらは均衡を失するのではないかとという観点から、肯定する見解を支持する

意見がありました。他方で別の意見ということで、1項と3項のいずれか高いほうを選択的に請求することができるので、不都合はないのではないかという意見もございました。

それから折衷説についても、①「実施の能力」と②「販売することができないとする事情」は相対的なので、両者の線引きが困難ではないかということで、折衷説に否定的な意見がございました。これまでの裁判例では、①の「実施能力」で覆滅されたケースで3項の併用が否定されたケースがないということで、①の覆滅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のではないかという意見がございました。

こうした意見を踏まえて、どういった考え方を採るかを御議論いただければと思います。

次に資料3を御覧いただきたいと思います。こちらは1項、3項の併用についての御議論をいただくために資料を用意したものでございます。

まず冒頭に問題意識を簡単に整理しております。特許法102条は、必ずしも様々なケースを想定した条文構成になっていないのではないかということで、恐らく妥当な結論を導くための解釈負担を裁判実務に与えているのではないかという問題意識がございました。したがって、今回の見直しを考える上で、様々なケースごとに、損害賠償算定の考え方を整理しておく必要があるのではないかと整理をさせていただいております。

1ページ目の表ですが、こちらは特許権者の生産・販売能力と、それから1項、3項の適用関係について基本的な考え方の案をお示ししております。①は、特許権者が、その侵害者が譲渡した数量全てについて生産・販売可能であるケースです。こういった場合については、この全数量について1項が適用されるという整理になろうかと思っております。

他方で、一番下の③の部分で、特許権者が侵害者の譲渡数量全てについて生産も販売もできないということであって、この場合は全部の数量について3項、すなわち実施料相当額が適用されるという整理になろうかと思っております。こちらは真ん中のケース、②の特許権者がその一部について生産・販売ができるというケースについてどう考えるかですが、右側にございますように、生産・販売可能数量については1項で処理していて、それ以外の数量、すなわち1項本文、あるいはただし書で覆滅された部分については、実施料相当額ということで算定するという考え方があるのではないかと整理しております。

2ページ目を御覧いただきますと、102条1項の覆滅について大きく3つのパターンを挙げて、それぞれについて、このように考えるとよいのではないかということを書いたものでございます。

左側は、現行の実務であればこういった処理をするだろうということを書いてございま

すが、例えばAの実施能力は、特許権者の実施能力を踏まえて、1項本文の販売数量の、例えば80%覆滅したというケースでございます。こちらについてどう扱うべきかを右側に案を書いておりますが、この1項本文で覆滅された80%分について、3項で実施料相当額を算定に加えるという考え方があるのではないかと理解しております。この点は、これまでの議論の中でも比較的御意見は大きな差はないのではないかと理解しております。

それから、Bのように被告が例えば営業努力をした、あるいは被告に販売力があったということで、1項ただし書で覆滅されたようなケースです。こちらに書いてあるのは、1項ただし書で、販売数量を80%覆滅したケースを想定しております。こういった部分についてどのように考えるかを右側を書いております。こういったケースについても、1項ただし書で、覆滅された部分について実施料相当額を認めてよいかどうか、こちらは御議論いただくべき点であると整理しております。覆滅された80%部分についても特許権者の損害が認められなくてよいのかどうかということです。ライセンスできたはずの部分として、この部分を逸失利益として考えるべきかどうかといった御議論かと思っております。

それから、Cのところは特許発明の貢献ということで、例えば被告製品の販売への特許発明の貢献ということで、80%を覆滅したようなケースがこれまでの裁判例でもあろうかと思えます。こういったものについて、こちらが本当に販売数量の覆滅と扱ってよいものかどうか、こちらは若干違和感があるのではないかと理解しております。他方で、102条の1項の条文というのは数量の覆滅としか規定がないので、こちらは恐らく裁判実務の中でも、ただし書で処理してきたということかと思えます。

こういったものについては、本来、1項のただし書で数量を覆滅するというのではなく、むしろ侵害品の利益の中で考慮すべきではないか。発明の範囲を超えた部分ということでもありますので、こういった点については、3項の復活を認めるべきではないという事案という整理もあり得るのではないかと理解しております。こういった形で案をお示ししておりますので、こちらは後ほど御議論いただければと考えております。

また資料2に戻っていただきまして、2ページの一番下の(3)のところでは、102条2項と3項の併用についてどう考えるかということでもあります。こちら前回御意見がありましたが、2項の推定が覆滅された部分についても、仮に1項と3項の併用を認めるのであれば、こちらと同様の取扱いという整理にしております。こちらについては点線の中にご覧いただけますが、現行の102条2項というのは、特に「実施の能力」による覆滅や、あるいは「販売することができないとする事情」による覆滅ということが明確に規定上設けられ

ておりませんが、解釈的に、第1項と同様の覆滅が行われているということで、1項と3項をきちんと明記すれば、別途の条文化の措置がなくても、2項と3項の併用も認められるのではないかという御意見に基づくものでございます。

それから(4)です。こちらは特許以外では、商標や実用新案、意匠も含めてどう扱うかということでございます。こちらについても前回御意見がございましたように、特許と同様の立法事実が存在するのではないかということで、特許法と同様の法改正を行ってはよいのではないかという整理をしております。

それから2. ですが、102条3項の考慮要素についての考え方を整理しております。①一般的な考慮要素、②に増価要素と整理しております。①の一般的な考慮要素に加えまして②がありますが、専ら増価に働くような要素が読み込めるような条文を検討できないかと整理しております。

一般的な考慮要素というのは、恐らく増価・減少のいずれにも働き得る要素ではないかと思いますが、こちらで挙げている過去の実施許諾例、業界相場、特許発明の内容、特許発明の寄与度などの要素が考えられるのではないかということでもあります。

②は専ら増価に働く要素として、どういったものがあり得るかということで幾つか挙げておりますが、1つは有効な特許が侵害されたことが訴訟上認定されていること、特許権者による実施許諾の判断機会が喪失されていること、侵害者が契約上の制約、例えば最低保証料支払い、そういった制約を追わないようなこと、それから訴訟に至ったという事実は取引費用を高める、こういった要素が考えられるかと思います。こういった要素が読み込めるような条文案を検討できないかということを書いております。

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。

それでは、これより11時55分くらいまでをめどにしまして、議題②「損害賠償額算定の見直しについて」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、御意見がございましたら、お願いできればと思います。

高橋委員、お願いします。

○高橋委員 これまでの議論を踏まえて、おおよそ対立点は、はっきりしてきたと思っています。なぜ重畳適用を認める必要があるかという点ですが、資料3の2ページを開けていただいて、原則的には、まずAの話の念頭に置いていると思います。それは、実施能力を超えた範囲についても実施料相当額はとれるべきではないかということです。また、102

条1項は、侵害品の販売数量を基礎として権利者の利益率を乗じたものを算出して、それが侵害者の努力によって得られたものなのか、特許発明の貢献によるものなのかを天秤にかけながら詰めていくような手法をとっています。仮に侵害者の努力が利益を生み出すのにより多く貢献したという場合であったとしても、侵害していることには変わりはなく、そうするとその分については実施料相当額をとってよいのではないかという感覚があるわけですが。あとは3項の実施料の問題として処理すればよいのではないかというのが、ベーシックな考え方です。

今までの議論は、裁判所による否定説もしくは一部折衷説の立場、そしてそれに対峙する形での肯定説ということになるのですが、前回、佐藤委員から出された第1類型、第2類型、第3類型というのがあって、第1類型についてはこの2ページでのAに相当するので、多分そちらは問題ではないと思います。第2類型、第3類型をまとめて言うと、発明に由来する部分を超えてまで実施料をとるのかという疑問点と、もう1つ、ただし書の範囲が曖昧だと、それが使いにくくなる、混乱する要因となるので、そこをはっきりさせる、ということだと思います。この2点に集約されると私は理解しています。

1つ目の発明に由来する部分を超えてまで実施料を認めるのかということ、それはそこまでは言っていない、ということになります。この点は、1ページの③に相当すると思います。ただし書の範囲を明確にさせる、それによって重畳適用する範囲をはっきりさせようという試みが、このA、B、Cに分けた整理であり、そういった1つの提案かと思っています。Bについて言うと、最初に言ったことと同じですが、侵害者の利益は侵害者の努力により多く依存するのだから、特許権者の損害額としては小さくなるという場合があったとしても、そういった場合でも侵害していることには変わりはないはずですが。なぜその部分について実施料相当額をとれないのかという疑問があります。そうすると、このBについては、認めるべき事案かということ、認めるべき事案だと考えます。

それはそうとして、そもそも何でこのようなことになっているのかということ、やはり条文が曖昧であるということが1つにあります。加えて、裁判所は統一的な理論を出すということよりも、前回も言われたように個々の事案の座りのよい解決を求めるので、必ずしも一貫した理論を出すわけではないのです。この2つが重なって、要するに、条文が曖昧であるということと、裁判所は個々の事案についての座りのよい解決を出すところで、必ずしも一貫した統一的な理論を提示するところではないということとが重なって、より曖昧さが増しているのだと思います。

そうすると、条文が曖昧で、裁判所の判断に予見可能性がないことは、権利価値の不安定性にも繋がるので、そういった状態を長い間放置しておくこと自体が、よいことではないと思っています。まずは立法により条文を明確にすることが大事であり、その上で個々の事案について裁判所が判断することで、裁判所の判断が個別の紛争解決を超えて、より統一的な指針が見えるような環境に持っていくほうがよいのではないかと感じています。

とりあえず以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

この点についていかがでございましょうか。佐藤委員、お願いいたします。

○佐藤委員 議論の前提として少し確認したいところがあります。まず資料2で損害賠償額算定の見直しというペーパーの1枚目の1の(2)の立法事実に関するところですが、これは、こちらで言う販売能力又は実施能力と言われているのは、例えば被告が1000個売り上げたときに、1000個売り上げる実施能力がない、あるいは地域的に限られているので、1000個製造することはできるものの全国的に販売する営業力がない。そういった場合を想定しているということかと思うのです。

前回申し上げたように、具体的にこのような事由のみで覆滅が認められた事案というのは承知していませんが、具体的な事案があって問題が発生しているという認識なのか、そういったことが生じた場合に適用できたほうがよいということなのか、そこを確認したいというのが第1点です。

それから第2点はもう1つのペーパーのほうですが、1枚目の表ですが、この①、②というのは1項の話で、③は3項の話だと思うのです。3項は必ずしも生産・販売が不可能な場合に限っていませんので、そういった意味では、1、2と3を並列的に整理するのは若干ミスリーディングなのかという感じがしています。

これに関して、先ほどの高橋委員の御指摘に関してですが、裁判所の考え方は、1項については、被告が販売しなかった場合に、原告はどれだけ販売できたかということを前提にして考えていきたいと思います。3項は、被告が販売したことを前提にして使用料を算定するというので、理論的妥当性については様々な評価があるにせよ、考え方としては明確ではないかと思っています。

それから資料2枚目ですが、こちらはBとCという事情が挙げられていますが、実際の事件では様々な事情が複合的に主張されることがあって、例えば被告側の事情としては、営業努力だけではなくて、被告製品に需要者に訴求する新たな機能が付加されている場合

もあります。このような場合は「B」なのかというところが1つ疑問です。それから特許権者側の事情を意味するのかもしれませんが、こちらに書いてある「特許発明の貢献」というのが、具体的にはどういった事情を指しているのか。例えば原告側の特許の作用効果の強さ弱さを言っているのか、あるいは部品特許や一部無効の場合まで含めてこの文言で考えておられるのか。さらに言えばマーケットの状況によって、同じ性能を持った製品をその特許を使わずに製造できることから、被告製品が販売されなかったとした場合に他の競業者が一部販売したであろうという場合もあるわけですが、その場合マーケットの状況で競業他社が同じような性能のものを売っている場合、あるいはターゲットにしている需要層が違ったり、価格に差がある場合、こういった場合は一体Bでみるのか、Cで見るとかということが問題になると思います。結局のところ、この2つの類型だけだと、実務で主張されているような様々な覆滅事由を全てカバーできていないという気がしています。

そういった観点に立って御参考までに、例えば実務的に現れる事案としては、仮想の事案ですけれども、原告が1つの製品に含まれる3つの特許で訴えました。そのうち無効審判によって2つの特許が無効になり、残った特許の作用効果は需要者への訴求力が弱い。他方で侵害品は、その製品が非常にデザインや広告宣伝に多額の投資をし、需要者への波及力が非常に強い。それから付加的な機能も被告製品は備えているので、それも合わせて訴求力が強い。さらに、例えば、侵害品は若者がターゲットになっているのに対し、原告の特許はむしろ年代を超えて、全ての年代でターゲットになっている。

他方で、マーケットの状況を見ると、侵害品や原告製品と同じ機能を持っている製品を販売している競業他社が2社、3社あって、それぞれ15%や20%のシェアを持っている。

実際の事件では、こうした事情が一度に主張されるわけです。そういった仮想の事案を考えてみますと、この御提案の考え方をどのように適用するとよいかよく分からないという思いがありまして、そういった事案をこの場合にどう適用していくのかということについて、もしお考えがありましたら、教えていただければありがたいと思っております。

○玉井委員長 御指摘の通り、資料3の2ページ目の表、こちらがかなり単純化したものだというのは、おっしゃるとおりだと思いますけれども、今おっしゃった仮想説例で言えば、生き残った1つの特許が非常に小さなものであって、利益への貢献度が低いという面はCのところを考慮し、被告はいろいろと努力した、ブランド力がある、客層が違う、そういった面はBのところを考慮する。両方で考慮することになるので、いずれにしても大した金額にはならない。整理すればそういったことであろうと思われま。

○佐藤委員 そのような場合は、まず特許側の事情を考えて利益の覆滅をするということになるのでしょうか。現行の条文では覆滅するのは数量ですので、利益の覆滅という概念を新たに認めるのかという問題もあるのですが、利益の覆滅をして利益自体を一定程度減殺し、その上で今度は被告の営業努力というものを考慮して数量を覆滅する。そうすると数量で売れなかった分については、減殺された利益をベースにして、覆滅される数量について実施料を重畳適用する。そういったことになるのでしょうか。

○川上制度審議室長 恐らく既存の裁判例でも、両側から覆滅している例はあると思うのです。そういった扱いというのはケースバイケースだと思いますが、できるのではないかと思います。

○佐藤委員 様々な裁判例があるので、全部見ているわけではないのですが、利益は基本的には客観的に限界利益の数値を認定していくという形になります。もちろん、例えば部品特許の場合に、部品が単体で販売されている場合は、その特許に係る部品の販売価格と原価が分かるので、製品の一部である部品に即して限界利益を見ましょうということもあり得るのですが、そうでない場合に利益額を「覆滅」するという考え方は、裁判例としては基本的には余りあっていなくて、やはり数量で覆滅しているように思います。条文上も覆滅されるのは利益ではなくて数量になっていますので、両側から覆滅しているといえる裁判例が本当にあるのかという思いがいたします。

○玉井委員長 そちらは、もともと1項が、その製品の利益について特許1個がすべて貢献しているという、実は非常に限られた事例にぴったり当てはまるような条文になっているものですから、実務上御苦労されているところだろうと思います。利益のところを覆滅するというのは、数は少ないですけども、寄与度など、そういった概念を使って利益への貢献は少ないということを使った事案もあると記憶しております。

○佐藤委員 寄与度が問題になる例えば一部無効の場合や部品特許の場合というのは、考え方がかなり分かれておりまして、それを寄与度ないし寄与率という法律で規定されていない概念で考えるのか、1項の覆滅事由として見るのか、利益の認定として考えるのか、様々な考え方があります。ただ、今実務上それが結論として問題にならないのは、その対象が何であれ基本的にはそこには重畳適用が認められていないからなのですが、この辺りは、裁判官によっても考え方が違いますし、学説もかなり考え方が分かれているところだと承知しています。

○玉井委員長 まさにおっしゃるとおりだと思います。

○佐藤委員 ですから、確かに今の102条1項というのは抽象的な規定になっていますので、そこを可能な限り明確にしたほうがよいという考え方は理解できるのですが、ただ、先ほど申し上げたとおり、実務上は主張される覆滅事由というのは事案によって様々であり、その位置付けについても様々な考え方があります。現在は、それを総合的に考慮して、最終的にどれだけの数量が販売できたであろうかという判断をしているわけですが、これを覆滅事由ごとに具体化して、それによって計算方法を変えるといいですか、覆滅事由によって数量を覆滅したり利益を覆滅したりするということになると、どの覆滅事由が認められるかによって計算方法が変わってくることになってしまいます。そうなりますと、逆に裁判実務としては硬直化しますし、当事者としてもどのように主張してよいのかが不明確になって混乱するのではないかと思います。

○玉井委員長 ありがとうございます。

今の点は御議論がおありかと思いますが、ちょうど今日は前にこの点で御意見を頂戴した田村委員と山本敬三委員がいらっしゃらないのですけれども、ほかに。

設楽委員、お願いいたします。

○設楽委員 最初に資料2の2ページの上から3つ目のパラグラフの3行目で、「これまでの裁判例では、上記①の「実施の能力」で覆滅されたケースについて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」ということが書いてありますが、私の認識もこのとおりです。これまでの裁判例は、実施能力で覆滅したというケースは、私の知る限りではなくて、それ以外のただし書で覆滅したのがほとんどです。それについてどういった理由で覆滅したかという点、資料2の2ページの一番上のパラグラフに4つ●がありますが、侵害者の営業努力、市場における競合品、侵害品が優れた特徴、市場が異なる、この4つの事由に類型されております。まだほかにもあるかもしれませんが、基本的にはこのようなものだと思います。

それで資料3を見ますと、資料3の2ページの今佐藤委員からも質問があったところですが、2ページにはBとCがありまして、特許発明の貢献が1項で黒塗りされておりますが、このBとCというのは、実際の実務ではCしかないのではないかと考えております。つまり、ないといえますか、このBとCと分けるという考え方自体が私も余り慣れていないのですが、むしろ今までの実務ではBとCと分けずに、特許の貢献により売れた部分ほどの程度かというのが最終的な命題で、特許ではない理由で売れた部分は、被告の広告宣伝活動や、被告が持っている特許権、被告製品が持っている機能、デザイン、商標など様々

な要素がございまして、それを全部入れて考えて、本件の特許による寄与はどの程度かを最終的に判断しています。また、それは102条1項ただし書では、ただし書によれば被告による立証事項になっておりますので、102条の1項は、立証責任を転換した規定だと理解されて裁判において運用されているところであります。

したがって、私自身の分析に基づいて結論を先に申し上げますと、仮に3項適用ができるとすれば、この場合Aの実施能力で一部推定覆滅された場合、この場合は3項適用する余地があると考えますが、ただし書で削った場合については、3項適用する余地がないのではないかと考えています。

それは具体的には、資料2の2ページの一番上のパラグラフに4つの場合が挙げられておりますが、侵害者の営業努力や侵害品が優れた特徴を有しているという場合は、まさに典型的な場合でして、この場合については3項適用を認める余地はないと思います。それから権利者と侵害者の市場が異なるというのは、私の記憶では、特許権者の製品が例えば1万円程度で、利益が3000円程度であった。それに対して被告の製品は1個200円程度の製品であって、200円程度だったのでたくさん売れて、10万個ほど売れた、金額や個数は記憶がないので、今は適当な数値で申し上げましたが、確かそのような事例だったと思います。そのケースでは、10万個について1個当たりの利益3000円を全部かけて賠償命令するかというと、どうもそれは違うということで、多分1項適用を認めなかった事例、すなわち、推定全部覆滅の事例だと思えます。そういった場合に3項適用するかというと、そもそもそれは1項の推定一部覆滅の事例ではなかったのだから、最初から3項のみ適用であり、3項の重畳適用ではなかったということです。

あと市場における競合品の場合も、特許権者が競業者に実施許諾している場合、ライセンスしている場合まで考えると結構難しく、推定一部覆滅部分に3項適用する余地はあるかと見ることができるかとも思ったのですが、いろいろと考えますと、ライセンスをしている人も含めて特許権者の製品の割合を考えていけば、その分は推定一部覆滅ではなくなり、1項適用だけで解決できるので、3項適用する必要性はないと考えました。したがって、今のところ実施能力以外で推定一部覆滅した場合については、3項適用する余地はないのではないかと考えます。

なお、BとCについて、分けていくことがどういった意味があるかよく分からないのですが、最終的には掛け算になりますので、余り分けても結論が変わるわけではないということがまず1つです。何よりも、BとCは分けられないのではないかと、実際はCの

場合で先ほど言ったような被告製品の新たな機能、デザイン、商標、広告宣伝活動、それらで推定を覆滅させているところですので、そちらについて3項適用する余地はないのではないかと思います。資料2の先ほどの4つの場合についても、競合品の場合だけ推定一部覆滅についてきちんと考える必要がありますが、いずれも結論的には3項適用する余地はない気がしてきました。そういった意味では、実施能力のところだけ3項適用することは条文としてはあり得るように思います。ただし書のところは、3項適用する余地がないように思います。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。

先に確か田村委員の御発言の中で、実施能力と被告の営業努力、販売力というのは、あたかも特許権者と被告側のそれぞれの事情に注目して分けられるようだけれども、実は被告のほうが、マーケットシェアが大きいというのは原告が余り売れないということであり、実施能力を高めようとしても工場などに設備投資ができないということであるのだから、そこもきちんと分けられないという御議論がございました。今の御議論ではBとCも分けにくいというお話でしたが、その辺りは考え方の整理ができるかどうか。特に1項は条文が非常に硬い作りになっているものですから、そこで裁判所として考慮事情を整理するのに御苦労なさっているというところがおありかと思いますので、その辺りをきちんと整理した条文にできるかどうかというのは今後の検討課題ではないかと思います。

その辺り、産業界の長澤様。

○長澤常務執行役員 この重畳適用については、産業界のメンバーはそこまで反対していないと思うのですが、今のA、B、Cの議論で1つだけコメントさせていただきますと、実施能力と販売・営業努力は非常に微妙なところがあって、最初に物を作って特許を出した人は、R&Dの費用をどうしても値段の上に乗せていくわけです。ですので、実は黒塗りを出している会社は、我々が売っている額の約10分の1や15%ぐらいで売ってくる場合があって、こちらは営業努力してもなかなか解決できるものがないという面があって。もちろん、やめてしまった場合はそれ相応のライセンス料をいただきたいので、実施能力というところは、設楽委員がおっしゃったように組み込まれることは歓迎したいと思います。

Bについては、もう少し検討していただきたいと思っていて、実施能力、営業努力と販売力というのは、どちらが鶏でどちらが卵かみたいなのところもあります。相手方の製品が余りにもR&Dの費用を使わずに作ったもので安かった場合は、少し考慮に入れてい

ただきたいと思います。

○玉井委員長 ありがとうございます。

この点、いかがでございましょうか。久貝様。

○久貝常務理事 今の設楽委員の御説明を伺っておりまして気になったのは、中小企業の場合、規模で裁判されていないというのはよく分かっているのですが、例えばこの技術を開発したが、自分にはそれを売る会社のブランド力もなく、それから販路を開拓するにも力不足であるというときに、その売り込みに、そういったことをPRに、大企業と組みたいという話もあります。しかし、その製品はその特許がなければ、つまり独占ですから、なければそれはできなかったわけです。そこが例えば中小企業が発注を受けてそれで試作を納入すると、いつの間にかそのままその発注会社の製品になって売り出されて、どんどん売上げを増やした。中小企業がそれは特許侵害ではないかと言うと、そうだけれども、全体として自分たちの営業の力が大きかったのも、これだけの売上げが伸びたという反論が認められると、その特許の独占性というのはどう評価されているのかというのが気になったというコメントです。非常に曖昧なコメントで申し訳ありませんが、気になりましたので申し上げました。

○玉井委員長 従前の裁判例を見ておきますと、座りのよい解決ということ、こちらを前回申しましたけれども、このBとCが複合するような事案というのは結構多くて、それを結果としてこのくらいならば事案の解決として座りがよいだろうというところまで持っていられるのに、現状では、1項ただし書に寄せて、裁判所としては大変御苦労されているように見えるわけです。今おっしゃったようなR&Dにお金をかけて、非常に素晴らしい特許発明を創った。しかし生産設備にはなかなかお金がかけられないので、実施能力が乏しいというようなケース、あるいは被告側がブランド力に頼って大いに売りまくったというケースは、実は余り出てきていないというところがございます。もしそうだとしますと、想定された事例が出てきたときには、裁判例から予想される水準よりも損害賠償額が高くなるのかもしれない。ところが裁判例の文言はとても厳しく見える。それがつまり利用が難しくなっている、特許制度の利用が難しくなっているという御指摘につながるのだとしますと、そのこのところを透明化して利用しやすいようにしていくことが必要なのであろうというのが、この会合全体の問題意識だろうと思っております。

その点も含めまして、別に中小企業やベンチャーということに殊更に着目して保護を厚くするという趣旨は、もちろん特許法にもございませぬし、裁判所にもないわけです。し

かし、あらゆる利用者にあまねく利用しやすい仕組みにするというのは特許法の課題だと思しますので、その点を条文上も明らかにしていく努力は必要であろうと思っております。

吉井委員。

○吉井委員 販売価格というのは R&D コストを乗せているから、高くなるという長澤様の御意見に付け加えさせていただきます。メーカーの現場では、実はどれほどよい発明であっても、量産化していくのは結構大変で、お金もかかります。販売にもコストがかかります。ですから、有名なソニーの盛田さんの言葉ですが、「発明の努力は1つ、量産化は10の努力、販売は100の努力、そうしなければ成功しない」と言われています。最初に物を作ったメーカーは、その辺りの本当の量産化や販売市場を作るという努力というのは大変で、またコストもかけているので、そういったところも裁判のときは判断していただきたいし、そういったことも考慮できるような条文だとよいと思います。

○宗像長官 1点だけ、102条1項が想定しているのは被告が販売しない場合、3項は被告が販売する場合ということで、あらゆるものがカバーされているからということなのですけれども、そもそも裁判に行かずに交渉で紛争が予防できたような場合を考えると、権利者も実施者も販売はしていて、実施者が一定のライセンス料、それが高いか低いかは別として、あるレベルのライセンス料に合意したという状態が考えられます。しかし、それが訴訟になったときには、被告が販売しない場合と被告が販売する場合で分けて、計算方法を分けるという今の条文の立て付けが、少し事態を単純化し過ぎてしまっているがゆえに、逆に裁判実務に御苦勞をかけているという感じがします。

他方で、実態の様々なバリエーションをきちんと取り扱えるような条文構造にしたところで、その実態を解明するだけの証拠が確実に収集できるのかと、事実認定がどうなのかと、分析的にできないかもしれないではないかということはあるので、そこは事案によると思うのです。だから、ライセンス料も合わせて認定できるように道を開いておくことで、それが適切な場合には販売数量で得られる利益と、ライセンス料で得られる利益を組み合わせる形で損害賠償額を認定することもできるという、そういった条文にしておくほうが今後のためかと。先ほど縦と横、縦長の四角と横長の四角と結局面積は同じだからという議論もあったのですけれども、特許の価値1であっても特許の価値は価値、それを100の努力でたくさん売ってたくさん稼いだら、そこにノーマルな場合であれば1相当の努力を報いる報酬があったはずなので。それが個々の事案では数字としては結論的に妥当であっても、判例を見てそれが人々の様々な法律についての解釈適用についての予見を構

成していくので、そこが分かりやすいほうが、裁判の機能としてありがたいので、法律を少し分かりやすくすることが、裁判実務との関係で、さほど御迷惑でなければ、そういった道が開けることのほうが全体としてはよいのではないかという気がいたします。

○玉井委員長 佐藤委員、お願いします。

○佐藤委員 覆滅事由は様々で具体的な事案によりますので、現在の裁判実務は、1項本文又はただし書の事由全てについて一切重畳適用が認められないとするものではないと理解しているのですが、そのように解釈されてしまうとそれは硬直的だということで、そのような心配から、1項のただし書で覆滅される場合に3項を適用することは必ずしも排除されないことを明確にしてはどうかという考え方はあり得るのではないかと思うのです。

ただ、実際の事案では複数の覆滅事由が主張される場合があって、例えば先ほど申し上げましたが、3個の特許があって、2個が無効になった場合に、その無効になった2つの特許の分まで実施料をとってよいのか、その場合に1項ただし書で考えるのかどうかなどの様々な議論があります。そういった意味では、議論は錯綜していますので、覆滅事由をより具体的に特定して、事由ごとに算定方法を規定することができれば望ましいのかもしれませんが、ただ、102条1項の計算の仕方というのは、それが被告の製品が売られなかったとした場合、原告は何個売れたのかをある意味予測するといえますか、もちろん根拠のある予測なのですけれども、そういった意味では様々な事情を総合的に考慮せざるを得ないと思うのです。

消費者の行動として見ても、1つのポイントだけで買う方がいらっしゃるわけではなくて、そのデザインも見れば、性能も見て、様々な事情を見て、消費者自身が総合的に判断して考慮しています。したがって裁判実務としては、余りに事情を細分化されて規定されるよりも、そういった事情を総合して、事案に応じて裁判官が販売できたであろうと数量を認定するという形にさせていただいたほうが、むしろ解釈的な負担は少なくなると思います。もちろん理想として規定を明確化する方が望ましいとは思いますが、ただ、この損害の算定の事柄の性質上、むしろ総合的に裁判官が判断して販売できた数量を認定させていただくという形にさせていただいたほうが、裁判所の解釈の負担というのはむしろ少なくなる感じがします。

○玉井委員長 ありがとうございます。この1項は立法されて約20年になるわけですが、もともとアメリカのパンデュイットテストというものを立法化したものだとして理解しております。こちらはもともとのアメリカでは判例法ですので、事案の解決に座りが悪い場合は

射程を制限する、中身も柔軟に変えていくことができるし、向こうの裁判所は現にそうしているわけです。しかし我が国では条文になっているものですから、事案に合わせた解決を得るために裁判所として御苦労されているところではないかと思えます。そういった点も踏まえまして、座りのよい解決を無理なく導き出せるような条文が考えられるとよいと思えます。

ほかの点いかがでしょうか。またこれも司会の不手際で非常に時間が押しております。

長澤さん、お願いします。

○長澤常務執行役員 時間がなくなってしまったので手短かにいきますと、重畳適用について、商標への適用というのはかなり違和感がございます。と申しますのは、我々が商標をライセンスする相手としては、子会社やビジネスパートナーであって、損害賠償を訴訟で請求した相手に商標をライセンスするかというと、まずあり得ないと思うのです。それから額面的にも、もし我々が使っていないとすると、不実施取消しを受けることに鑑みれば、額面的にも数百万円程度になってくるので、とても訴訟費用には見合わないと思えます。したがって、商標については、特許の場合とは、重畳適用に関して少し事情が違うのではないかというのが1点です。

それから3項の加算要素について、もともとは増額要素のみだったのですが、先日、川上室長と話をさせていただいて、一概に増額とは限らないという話が今回の資料に反映されていると思えます。そちらについては、大変感謝はしているのですが、例示されている増額要素についても、まだまだ議論が足りていないように思います。例えば有効な特許が侵害されたことが、訴訟上認定されていることなのですが、訴訟になるというのは、ほとんどの場合は被告と原告の言い分がフィフティフィフティに近い場合が多いと思えます。したがって、これをすぐ原告有利に持っていくものであるかどうかというのは議論が必要ではないかと思うのです。

それから、実施許諾の判断機会の喪失も訴訟だけではないわけで、途中で交渉になっている期間もそれに当たります。それから契約上の制約についても、過去に遡って制約を課すこともできるわけですから、今回こちらが初めて出てきたので、深くは検討していないのですが、もう少し議論の余地はあると考えます。

○玉井委員長 ありがとうございます。この有効と侵害については、前回の御議論でもあったと思えますけれども、もし事前に交渉していれば、この特許は無効になるかもしれない、あるいは非侵害ではないかと主張しつつ、妥協線を見つけてこの額ならば払いますと

言って払う、そういった場合と、裁判になり、何年も争って、知財高裁まで行って有効であり侵害であることが確定した後で払うべき金額というのは、自ずと後者のほうが高いであろうと。無効や非侵害のリスクを込みで交渉した場合とは違うであろう。そういった考え方であるわけです。ほかの項目についても、これらはまず増価にしか働かないであろうという事象を挙げていただいたのだと思います。もちろん、ほかに減額すべき事情があるかもしれないというのは、おっしゃるとおりかだと思います。

○長澤常務執行役員 気にしているのは、上のほうで減額事情のほうに入っていると思うのですが、最初に交渉するときには、利益率が高い会社で数量が少ない会社と交渉して、非常に高い料率でライセンスを許諾し、それを盾に次の交渉を始めるとい手法がとられ、その後の交渉で同じ1つの特許について同じ交渉するかということとまずあり得ず、様々な特許を巻き込んだり、ビジネス的な利益をとったりとか様々な交渉が行われます。したがって、この下の記述についても、まだ検討できていないというのが実情です。

○玉井委員長 ありがとうございます。特許法はどうしても一つの特許権について想定するものですから、ビジネスの現場では様々な事情があるとのこと指摘かと思ます。

設楽委員。

○設楽委員 先ほど私は権利者と侵害の市場が異なるとして賠償を否定された場合について、3項適用否定的なことを言いましたけれども、多分こちらは市場が異なるので、1項は全面否定されたケースだと思いますので、その場合は3項だけで請求するということになると思います。そこだけ訂正したいと思います。

○玉井委員長 山本貴史委員、お願いします。

○山本（貴）委員 こうしてほしいという話ではないのですが、資料3の③のようなケースで、大学という特殊なケースですが、大学が特許権者で例えば非独占で5社にライセンスしているときに、侵害者が出てきた場合には、大学は特許権者なのですが、もちろん物を作って売ってはいけないので、③に該当するのかわかれます。ただ、非独占で5社にライセンスしていると、ライセンシーは差止請求とかできないので、そうすると大学はどういった扱いになるのかという疑問があります。ライセンスを通して実際には販売はしているわけですが、大学自体が実施権者ではないというのは、②のような考え方になるのかどうか単純に分からないというのが1点です。

あとはどうしても物の販売というか、物をかなり想定しているという感覚がありますが、例えばソフトウェア特許のようなもので、権利者は余りよいビジネスモデルが浮かばなか

ったというか、例えば1件当たり課金するようなビジネスモデルを作って、新会社は全く違う課金モデルで、侵害はしているけれども、儲けているところは別の例えばバナー広告で儲けているなど、そういったケースはどうなるのか。

何が申し上げたいかという、何個侵害したものが幾らで売れるかということ想定していますが、侵害者は侵害によって得られた利益で確定しているわけですね。そこから考えるという考え方は、特許法102条を否定しているような話になるのかもしれませんが、それはあり得ないと思うのです。

○玉井委員長 それはあり得るし、それは現行法では102条2項で行きましょうということになるだろうと思います。それから資料3の1ページ目の③は、先ほどもこちらはこういう場合だけではなくという御指摘をいただいているわけですが、大学の場合、こちらはまず間違いなく3項だけで行くという、その場合の考慮要素がどうなるかというのが、事前に交渉して素直にライセンスに応じた人と、訴えられるまでやめなかった人と、やはり後のほうは高くなるだろうというのが先ほどの議論かと思えます。

○藤田委員 すみません、損害賠償についてもし御意見がほかにないということであれば、1点、1番目のほうに関して確認だけさせていただきたいのです。その辺りは十分議論しなければいけないということであれば、また次回以降に議論していただきたいと思っているのですけれども、ほかに損害賠償に関してよいですか。

○玉井委員長 お願いします。

○藤田委員 我々の場合、相手方の競合は、基本的に海外企業になることが多いのですが、以前の議論からすると、査察制度自体はあくまでも日本の中で実施され、海外拠点に対しては実施されるものではないという話だったと思います。例えば製法特許の場合に、日本に製造拠点がある場合は査察の対象になるけれども、そうでないケースは査察の対象にならない。査察命令が出たにもかかわらず査察を拒否する、そういった場合、真実擬制はできるという立て付けにして、より真実擬制しやすい形にしますということだったと思うのですけれども、仮に査察の対象にならないようなケースで十分証拠を出さないケースは、真実擬制についてどう考えるのですか。文書提出命令などで十分に対応しない場合は、法律上は、真実擬制はできるけれども、今までは真実擬制をしたことはほぼないということだったと思うのです。そういったケースだと、日本に製造拠点があるようなケースは何か不利に扱われるケースが出てくるのではないかと思うのですけれども、そちらはどう考えるのですか。

○玉井委員長 製造拠点が海外にあって、海外で製造している他社が特許権を侵害しているというのは、その国の特許権を侵害しているわけですね。

○藤田委員 日本にある製法で作ったと思われるものを輸入してきて、それで日本で訴訟が起こされたというケースは、査察はできないということなのですね。

○玉井委員長 はい、その場合は、適用されるのはその国の特許法でしょうから、その国で特許法やその他の法律において査察に対応する手続き、あるいはディスカバリーのような制度があれば、その国でやるということになります。例えばEU圏内であれば、査察に対応する手続きはどの国にもあるはずですので、できるということになります。

○藤田委員 なければできない。

○玉井委員長 できないですね。

○藤田委員 その場合は十分証拠を相手が出さないというようなケースも出てくると思うのですが、その場合はどう扱われることになるのですか。

○玉井委員長 日本国の訴訟手続で外国での証拠収集ができないというのは、ここで議論している査察の問題ではないですね。

○藤田委員 査察の問題ではないですが、査察を受ける立場にある人が不利になるのではないかというのが私の質問です。

○玉井委員長 その場合は当該国でその国の特許権を使って訴訟を起こし、そちらで査察をする。相手方が例えばEUの企業であれば、EUで査察をするということになると思います。その場合の問題は、それは日本特許権ではなくて、その国の特許権に基づいてすることになります。

○藤田委員 もちろんそれは分かっています。もしかしたら日本企業は不利になるのではないかというのが懸念です。

○川上制度審議室長 基本的には海外、例えば欧米のほうが日本より強力な証拠収集手続があって、罰則なり法廷侮辱罪で担保されているわけで、それは多分そういった差別的な条件になるという認識ではないと思います。

○藤田委員 例えば中国や韓国など、そういったケースはどうなのですか。

○川上制度審議室長 中国も韓国も厳しい証拠収集手続がありますので、我々はなるべくそのレベルに近づけているというのが検討の状況です。

○藤田委員 そういった場合は、そちらで実際に訴訟する必要があるということですか。

○玉井委員長 はい。

○藤田委員 分かりました。

○玉井委員長 かつては、米国のディスカバリーが証拠収集の徹底ぶりでも、反面での費用のかかり方でも、他国とはかけ離れた変わった仕組みであり、それに倣おうかという議論は幾度か出たものの、あれは止めておこうということで、議論が落ち着いていたわけです。それはこの委員会でも再確認いたしました。ただその後 EU 指令という形で欧州諸国が足並みを揃えて証拠収集手続の改善に乗り出すなどしまして、状況が変わってきたわけです。今の世界の現状は、日本国だけがこれによって突出して不利になるということではなくて、逆にまだこれが実現したとしても、アメリカやヨーロッパの水準には及ばないという実情だろうと思います。

浅見委員。

○浅見委員 損害賠償額の算定の見直しに関してですが、1項と3項の重畳規定を設けるとすれば、様々な考慮要素があると思うので、条文とは言いませんが、ある程度イメージを示していただいて議論したほうがよいのではないかと思います。

それから、3項の増価要素、考慮要素についても、いろいろと書かれてはいるのですが、一つ一つをどのように考えればいいのか分からないところがあります。資料2でも条文案を検討できないかと書かれていますので、具体的に書いていただいたほうが議論しやすいように思いますが、いかがでしょうか。

○川上制度審議室長 条文案については今内閣法制局といろいろと議論中のごさいまして、基本的な考え方はこういった考え方に基づいて条文に反映していくということなので、そういった段階になればお示ししたいと思います。

○玉井委員長 山本貴史委員。

○山本（貴）委員 私もこちらに関係しないことで言うと、諦めが悪いのですが、裁判における弁護士費用を負けたほうが負担するのは難しいというのは百も承知なのですが、二段階訴訟の場合、例えば侵害か侵害でないかが確定して、次の金額の交渉を例えばたてつけとして、侵害者が不服を申し立てないとならない立て付けにすれば、実質は二段階訴訟の後段の条件設定の裁判は敗訴者負担になるというようなことができないかと思っているのですが、そういったことも検討いただければと思います。

○玉井委員長 こちらも今後の議論になるかと思いますが、先ほど山本和彦委員が言っておられたように、この特許権侵害訴訟については、民事訴訟法の一般原則を離れて、弁護士代理を強制する。そのもとで弁護士費用も敗訴者が負担するというような方法もあり得

るわけですが、それは民事訴訟全体との関係で言うと非常に大きな変革になります。その以外に実質的に似たような結果をある程度図る方策としては、現状でも損害賠償の金額の中に弁護士費用というのは一部含まれていますけれども、それを非常に寛容にといいますか、かなり大きな額を認めるということで、弁護士費用についても実質的に賠償させるという方法もありまして、そちらであれば民事訴訟の大原則を動かすということにはなりませんけれども、その辺りは別の議論になると思います。

なお、本委員会では、特に当初はかなり多くの論点について御議論いただきまして、その全てを十分に煮詰めるには少し時間が足りなかったのではないかという反省もがございます。幸い、論点を絞って御議論をいただいたおかげで、本日はかなり煮詰まってきたのではないかと存じますものの、当初の議論で出ていた論点について御期待されていた向きには、それに沿えなかったことについて、この委員会の議事を預かる立場として大変申し訳なく思っております。それらの残された論点につきましては、今後の議論が必要なポイントを示して、報告書に反映させていければと考えております。また本日も、時間が押してしまってお昼の時間が皆さん足りなくなってしまうという、お店が混んでしまうという点についても、ますます反省したいところでございます。その点は十分反省させていただくということはこの場で申し上げたいと思います。

○藤田委員 今の点に関連するのですが、十分な議論をする上で、資料をもう少し早めに送っていただきたいと思います。資料作成に非常に苦勞されているのは理解していますし、日程的にも混んでいるので、非常に御苦勞されているのは理解しているのですが、やはり十分な理解という上では我々も準備が必要ですので、前日の夜に送られても正直検討ができず、この場で何かとんちんかんなことを言っていることになってしまいますので、すみませんが、少なくとも1日前には送っていただければと思います。

○玉井委員長 その点も誠に申し訳ございません。

それでは、司会の不手際でかなり時間を押しておりますけれども、ほかに御意見がなければ、この辺りで本日の議論は終了させていただくことにしたいと思います。よろしいでしょうか。

それでは、最後に今後のスケジュールについて事務局から説明をお願いします。

○川上制度審議室長 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25日金曜日の10時から、これまで御議論いただいた論点を踏まえまして、事務局から報告書案を提示させていただいて、御審議いただければと考えて

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 29 回特許制度小委員会を閉会したいと思います。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した。

閉 会