

日時 平成 31 年 1 月 25 日（金）

場所 特許庁 7 階 庁議室

産業構造審議会 知的財産分科会
第 30 回特許制度小委員会 議事録

特 許 庁

目 次

1. 開 会	1
2. 議事運営等について	1
3. 議 事	
①特許法第 102 条第 3 項の考慮要素の明確化について	2
②知財紛争処理システムの見直しに向けた報告書案提示	10
4. 閉 会	40

開 会

○川上制度審議室長 皆様、おはようございます。まだ時間は早いのですが、委員の皆様揃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30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。

それから、マイクはいつものとおり声に反応いたしますので、できるだけ口元を近づけてお話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、蘆立委員、田村委員、山本貴史委員が御欠席でございます。また、飯田委員はお早めに御退席にな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、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長代行・凸版印刷株式会社執行役員・法務知的財産本部長の萩原恒昭様に御参加いただいております。

議事運営等について

○玉井委員長 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、本日の小委員会は、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。産業構造審議会運営規程第13条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・配付資料一覧、委員名簿、資料1「特許法第102条第3項の考慮要素の明確化について」、資料2「実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在り方(案)」、この4種類のデータにつきましてはタブレットで御覧をいただくということでお願いしております。それから、タブレットの使用につきましては「タブレットの使い方」を御覧いただければと思います。

けれども、何かお困りのことがございましたら合図をいただければと思います。

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

○玉井委員長 ありがとうございます。

議 事

①特許法第 102 条第 3 項の考慮要素の明確化について

○玉井委員長 それでは、議題 1 「特許法第 102 条第 3 項の考慮要素の明確化について」につきまして、資料 1 「特許法第 102 条第 3 項の考慮要素の明確化について」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、お手元の資料 1 に基づきまして御説明いたします。

本日は、後ほど、報告書案について御審議をいただきたいと考えているのですが、これまでに審議の時間が取れなかった論点ですね。102 条 3 項の考慮要素の明確化について、まず御審議いただきたいと考えております。資料 1 を御覧いただければと思います。

特許法第 102 条第 3 項の考慮要素の明確化につきましては、これまで裁判例や学説の中で、この算定に当たって考慮すべき様々な事情が示されてきております。まず具体的な考慮要素ということで、これは一般的な考慮要素として挙げられている事項でございますけれども、例えば過去の実施許諾例、業界相場、特許発明の内容、特許発明の寄与度、侵害品の販売価格・販売数量・販売期間、市場における当事者の地位、こういった要素が挙げられるかと思えます。

こうした要素に加えまして、侵害訴訟で侵害が認められたことに伴って増額に働き得る、こういった考慮要素があるのではないかということで、そちらに 3 つほど挙げさせていただいております。

第 1 は、有効な特許が侵害されたことが認定されているということを挙げております。これは、一般に権利者の過去の契約例や一般的な市場相場による料率というのは、まだ有効な特許であるか否か、それから特許権の保護範囲内か否かといったことが、まだ裁判所で認定されていない状況の中で決定されるものでございますので、こういった特許権侵害訴訟の中で、こういったことが認定されたということが増額の要因として考慮できるのではないかというのが、まず 1 点でございます。

第2でございますけれども、特許権者による実施許諾の判断機会の喪失を挙げております。これは山本敬三委員が、この委員会の場でも御発言されておりますけれども、侵害者は特許権者の許諾なく特許権を実施しているということで、特許権者から見ると、実施許諾するかどうかの判断機会が失われていることを増額要因として考慮すべきではないか、これが2点目でございます。

第3といたしまして、侵害者というのは契約上の制約、例えば最低保証料の支払いや契約解除事由の制限といった諸々の制約を負っていないことを増額要因として考慮すべきではないかと整理をさせていただいております。

こういった増額要素がございますけれども、条文化を考えるに当たりましては、こういった要素を網羅的に規定するのではなくて、むしろ、こういった事情要素を読み込めるようなタイミング的な規定の中でこういったものを読み込んでいくといった形にすべきではないかと整理させていただいております。

それから、なお書きのところでございますけれども、これはドイツの例を引いております。ドイツでは、相当実施料額の算定に当たりまして、通常のライセンス合意による実施料に比べて2倍と推定するという立法が以前、連邦参議院から提案をされた。これは著名な判事の方々が賛同しているといったことを参考に挙げさせていただいております。

それから、2ページ目の一番最後でございますけれども、市場の相場を考える上での拠り所になっております発明協会の「実施料率」というデータ集がございますが、これは、少しデータが古いということもあって、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を書かせていただいております。こういった最新のデータをどのように整理するかが課題ではないかと整理をさせていただいております。

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10時30分頃までを目安にいたしまして、議題1「特許法第102条第3項の考慮要素の明確化について」に関して質疑応答をいたしたいと思っております。事務局からの御説明につきまして、御質問あるいは御意見等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 102条3項を取り扱うもともとの経緯、平成10年の改正の趣旨をもう一回確認してから議論に入りたいと思っております。

一般的なライセンス交渉では、将来の実施行為を含めて考えるため、実施行為に基づく

利益が何であるかという未確定な要素があり、また、ひょっとしたら侵害でないかもしれない、無効になってしまうかもしれないといったリスクがあり、そのようなリスクを勘案して低めにライセンス料を設定するのではないかと思います。

一方で訴訟にあっては、過去の侵害行為や実施行為に対する利益、また侵害かどうかという判断もなされ、無効かどうかという判断もなされるなど、前述したようなリスクを考慮して差し引いた部分については元に戻し、すなわち、サンクションという形ではなくて元に戻すということで実施料相当額としては高めになるのではないかという背景があって、それを実現するために平成 10 年の特許法改正のアプローチとしては「通常」という文言を削除しました。それから 20 年経って点検してみると、必ずしもその当時の趣旨が生かされていない場合があるのではないのかという指摘もあるということで、今回審議の対象になっていると理解をしています。

そうだとすると、新しい制度を設けるという話ではなく、平成 10 年特許法改正の趣旨を全うすべく、条文の書き方のアプローチとしては文言を削除するという消極的なアプローチから、より明確にしましょうという積極的なアプローチで議論をしていると理解しています。その方向全体については、私は賛成する立場に立っています。積極的なアプローチを検討する中で、今回、この特許制度小委員会の中で最も議論されたのは「交渉の経緯」の取扱いではないかと思います。それは、条文を明確化するに当たって、平成 10 年特許法改正の趣旨からはみ出る部分が生じてしまうのではないかという危惧からではないかと思います。それは、「交渉の経緯」という要素を入れることによって、例えば、違法行為をすることが経済的に見合わないようにするという抑止的な効果が生まれたり、ひいては制裁的な色彩であったり、追加的賠償のような要素が入ってしまうのではないかという懸念があって、それが入らないようにしましょうということが繰り返し議論されてきた、と認識しています。結局のところ、条文を明文化するのですけれども、そういった平成 10 年特許法改正の趣旨からはみ出た部分が生じないようにできるのか、できないのか。特に「交渉の経緯」を検討するに当たっては、そういった懸念があったと思います。

これまでの議論を通じて、具体的にそれが可能なのかという点ですが、やはり「交渉の経緯」という要素を入れると、そういった制裁的な色彩を含まないようにすることが、なかなか文章として難しいと感じています。その理解で資料 1 を見ると、第 1、第 2、第 3 というのがあって、今までの資料だと第 4 があったかと思うのですけれども、その第 4 がないのは、恐らくそういったことではないかと私は理解をしています。そうであれば、私

は同じ考えですと表明したいと思います。

次に、資料1の「第1」ですが、「有効な特許が侵害されていることが認定されていること」というのは、平成10年の特許法改正の趣旨そのままを文章にしたわけなので、これについては異存はないということになります。

「第2」の「特許権者による実施許諾の判断機会の喪失」も、これまでも山本先生から御説明があったように、私はそれに同意をしたいと思っております。

「第3」の「侵害者は契約上の制約を負っていないこと」というのがありますが、これは平成10年の特許法改正の後の、平成12年にヒンジ事件という事件があって、そこで出された要件、すなわち、過去の裁判例から取り上げたものだと私は認識をしています。しかし、この第3というのは、恐らく具体例というか、「第1」の概念の中の一実施態様みたいな位置づけになると思っていて、「第1」と「第2」というのは、ある程度同じような抽象度のレベルなのですが、「第3」は、より具体的な話になっていますので、これは「第1」に含まれる概念、そういった位置づけになると考えられ、結局は、「第1」、「第2」に集約されると私は感じております。

次に、「条文化に当たっては」というパラグラフに、「裁判所は、相当実施料額の認定に当たり、特許権侵害の事実が認められたことを考慮することができる旨などを概念的に規定し」とあります。この点、事前資料では「特許権の侵害の事実を考慮し」という文章でしたが、今朝の資料だと「認められたこと」というのが加わっており、これならばこれでよいと思っております。「第1」、「第2」は少し性質が違うものなので、この2つを含めようとすると、すなわち、抽象概念を無理に設けると、勢い広すぎる概念になってしまうことを懸念していました。特許のクレームでもそうなのですが、性質が違うものを含めようとして書くと、広過ぎるクレームになって、予期していない無効引例があったり、予期していない拒絶引例が入ってしまうこともあるので、どこまで抽象化するかということは非常に神経が要るのだらうと思っております。その結果、「第1」と「第2」という性質が違うものを含むような概念を作ろうとした結果、例えば、先ほど言った「交渉の経緯」で議論したような要素が仮に入ってきてしまうと、それはそれで、また困ったなど、疑義が生じてしまう可能性があるのでは、どの辺りのレベルで抽象度のレベルを抑えるのかは非常に気を使うところだらうと思っております。それで、事前資料の場合は「認められたこと」という文字がなかったので、少し広いという気もしたのですが、それを勘案した上で「認められたこと」という言葉を入れたと思っております。ですので、そこは検

討された結果こうなっていると思いますので、一応この方向でといいますか、もう少し検討する必要はあるのかもしれませんが、ある程度懸念に配慮したといいますか、平成 10 年の特許法改正の趣旨に沿った中での明文化ですので、それ以外の外に出る要素が入らない形での抽象度を持った書き方になっていると申し上げたいと思っています。

最後ですが、資料 1 の上のほうの 2 段目のパラグラフに例示された考慮要素と、これらの要素に加えて考量する要素との関係ですが、「第 1」も「第 2」も、やはり高度に専門的な判断が要るものです。要するに、侵害認定にしても、無効の判断にしても、高度な判断が必要なものではないかと思っています。やはり権利者は権利者で広く解釈しようとするし、相手方は狭く解釈しようとし、最終的に、法律的にも技術的にも高度な専門的な判断があって初めて認定され得る。この認定された後に初めて考慮できる事項なので、追加的な考慮要素だという整理になると思います。そうすると、これらの追加的考慮要素については、これを考慮した結果、理屈としては増額に働く場合が多いと思うのですが、実際の事案というのは、必ずしも理論と実態が一致するわけではないと思いますし、ケース・バイ・ケースのこともあるので、結果としては増額、減額の双方が、増額のほうが多いにせよ、あると思います。しかしそれは、あくまでも結果の話なので、結果に大きくフォーカスして説明するという整理よりは、むしろ、確定したから初めて考慮できる事項と、確定する前にも考慮に使える事項という形で整理したほうが、客観性があるように思いますし、実態に沿うのではないかと私は思っています。

以上ですけれども、今回の 3 項の明確化は、繰り返しますが、平成 10 年の特許法改正の趣旨に沿って明文化するという事なので、新たな制度を設けるものではなく、ある程度テクニカルな事項であり、また、平成 10 年から 20 年も経っていますので、やはり見直すには十分な時間を既に過ぎていることを考慮して、私の指摘としては以上ですが、以上を踏まえた上で、あとは事務局に一任ということによいと思っています。以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。前回ありました第 4 が落ちている点につきましては、これは決して裁判所が考慮するのを排斥するという趣旨ではないわけですが、他方で、明示的に入れておきますと、この規定の趣旨として実額賠償を超えて追加的な賠償を入れるという趣旨に取られかねない、そのような趣旨での追加的な賠償については改めて議論することになっておりますので、念のために落とすという御理解だと思っています。その点を含めまして、御意見、御議論がございましたらいただければと思います。

設楽委員。

○設楽委員 私も、今の意見に基本的に賛成です。平成 10 年の改正で「通常」という言葉が無くなったのですが、条文自体からは、無くなったおかげで、結局、余りメッセージが伝わってこない条文になって、裁判に余り変化が生じなかったような気がします。我々としても、「通常」という文言を削除しただけだと、増額してよいというメッセージが伝わらない条文であったということで、少し使いにくかったです。今回、それを明文化するというのは、大変結構なことだと思っております。

私の印象としまして、特に配布資料の第 1 が非常に大きな要素になるのではないかと考えています。やはり審査を経た段階で特許性は認められて、まだ対象製品が技術的範囲に属するかどうか分からない状態で、実施許諾契約を結ぶ場合と、裁判になって原告・被告双方に代理人、弁護士・弁理士がついて対象製品の技術的範囲を争い、さらには無効も争い、さらには特許庁で無効審判もし、知財高裁で審決取消訴訟もして、そういった中で吟味されて、なおかつ有効な特許で、かつ侵害であるということが認定された場合と、まだ訴訟前の通常実施許諾契約を結ぶ場合というのでは、全く状況が異なり、重みが違うと思います。そういった意味では、第 1 の有効な特許が侵害されたことが認定されていることを増額の要素として考慮することができるということは、非常に大きなポイントではないかと思えます。

とにかく第 1 の点が一番大きなポイントになるかと思えますので、今回の案が相当実施料額の認定に当たり、特許権侵害の事実が認められたことを考慮することができるというのは、現在の侵害訴訟であれば、侵害訴訟の中で裁判所がそのように認めるということを考えているという意味だと思えます。過去の裁判で認められたことを考慮するという意味ではないと思えますので、その辺り、明確でさえあれば、これでよろしいのではないかと思います。感想は以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。ほかにございませんでしょうか。

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。基本的には賛成なのですが、こちらにあるように、概念的に規定するという、どのような形で規定するのかは私自身、少し想像力がなかなか至らないというのと、設楽委員がおっしゃったように、メッセージ性という観点からすると、増額というニュアンスがどこまで入ってくるのかという点を、お教えいただける範囲で教えていただけたらと思います。

○川上制度審議室長 条文の書き方につきましては、これは法制局とも議論をしております。

して、我々としても増額に働くような、そういったメッセージ性をなるべく盛り込んだような規定ぶりにはしたいと思って、そういった方向で今後調整していきたいと思っております。

○辻居委員 ありがとうございます。

○玉井委員長 藤田委員、お願いします。

○藤田委員 増額に関してなのですが、業界相場が余りはっきりしていない中で、何を基準にして増額になるのかを教えてくださいたいと思います。何を基準に判断をするのかを少し教えてくださいたいのですが。

○川上制度審議室長 基準の決め方は、まさに、この資料ですと上から2つ目の段落にあります、過去の実施許諾例、業界相場、発明の内容など、様々な要素の中で決まってくるものだと思います。これが実際の裁判実務で非常に判断しにくい要素であるといった事情はあるかと思いますが、そういった様々な総合的な判断の中で基準を決めた上で、こちらに書いてあるような、訴訟の中で侵害が認められたという事実が、さらに増額に働く要素になるのではないかという考え方です。

○玉井委員長 浅見委員、お願いいたします。

○浅見委員 私も高橋委員の意見に賛成いたします。前回、侵害がなければ、そもそも損害賠償が認められないのだから、侵害があるので増額というのはおかしいのではないかと申し上げたところ、今回は、下から2段落目に「認められた」という言葉を入れていただいて、裁判所が認めたというニュアンスが入り、明確化されたと思います。

1点だけ、細かい点を指摘させていただきたいのですが、上から4段落目の「第1は」で始まる下から3行目です。「特許権侵害訴訟において有効な特許が侵害されたことや、保護範囲内であることが判明した場合」という表現になっているのですが、侵害されたということと保護範囲内というのが、かなり近い概念かと思います。もちろん、保護範囲内であっても先使用权があつて侵害にならないといった特殊なケースはあると思いますが、やや記載が重疊的に見えますので、整理していただければありがたいと思います。以上です。

○玉井委員長 御指摘、ありがとうございます。ほかに御意見は。はい、萩原様、お願いします。

○萩原部会長代行 辻居委員が、先ほどお話しされたところと重なるかもしれませんが、考慮要素として第1から第3まで挙げられていて、その上で、条文化に当たっては

「特許権の侵害の事実が認められたことを考慮することができる旨などを概念的に規定し」ということになっているのですが、そうすると今の102条の4項があります。すなわち同項に規定——要するに、同項というのは102条3項ですけれども、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げないという規定があるのですが、これとの関係がどうなるのかというのが、少しよく分かっていなくて、これは条文の書きぶりにもよるのでしょうけれども、その辺の何かお考えになっているところがあれば教えてもらいたと思います。

○川上制度審議室長 現行の3項と4項の関係についてと、これは、要するに4項のほうで3項に規定する金額を超える賠償の請求を妨げないということは、言ってみれば3項が最低の金額になっているという考え方でできていると承知しています。この考え方は今回、3項の考慮要素の規定を見直したことによって変わるのではなくて、あくまで、今申し上げたような整理で維持されると認識しています。

○萩原部会長代行 そうすると、4項の同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げないという一つの根拠として新しい条文を作ると、そのようなイメージなのですか。

○川上制度審議室長 根拠といいますか、今申し上げたように、3項が最低のラインになるわけでございますので、その最低ラインをなるべく引き上げるという趣旨です。

○萩原部会長代行 分かりました。

○玉井委員長 ほかに御意見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 下から2番目のパラグラフについては、概念的に規定して、文言の中で様々な考慮要因を見込むという趣旨のようですが、裁判実務上は条文の中に考慮要素が書いてあり、その要素に基づいて判断をしていくこととなります。ですので、裁判官が考慮すべきと考えられる要因は条文にしっかり挙げていただかないと、裁判で考慮される保証はありませんので、その点は御配慮いただければと思います。

あともう1点ですけれども、先ほどの藤田委員の御指摘と関係するのですが、増加要因と言われているものは、一定の基準から増加することを意味するわけですが、今、裁判実務で一番問題なのは、通常のライセンス料についての客観的な資料に乏しいという点です。例えば、賃料相当損害金を例にとりますと、近傍の賃料相場についての資料がたくさん出てくるわけです。ですので、ある程度客観的に賃料相当損害金の認定ができるわけですが、特許の実施料の場合は、最後のパラグラフに書いてありますように、客観的な資

料が乏しく、片方の当事者が1%だと言い、相手方は10%だと言い、それぞれの根拠は何ですかと尋ねても客観的な資料が出てこないという事案が少なくないわけです。企業としては営業秘密となるような資料を提供したくないという思いもあるのかもしれませんが、相場を示す客観的資料を整備していくことはライセンス交渉で適正な実施料で妥結する上でも重要です。裁判所が適正な判断をすることにとっても有益であろうかと思えます。実務を担当しておりますと、こうした情報を整理していくことの重要性を感じますので、最後のパラグラフにある最新のデータ整備は、時間がかかるかもしれませんが、是非御検討をいただければと思っております。以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。この点は、大変重要なことだと思いますので、条文化にあたっていろいろ御苦労はありまじょうが、事務局よろしくお願い申し上げたいと思えます。

ほかにございませんでしょうか。はい、辻居委員、お願いいたします。

○辻居委員 佐藤委員のお話と関連するのですけれども、「実施料率」という本は、かなり実施料率を低いほうに固定する方向に働いてきたというのが、我々実務側にとってはそう思っています。そういった意味で、平均を示されても、余りよい方向には働かないかと思えます。だから、範囲を広げて、高いものもあれば安いものもあるでしょうから、もう少し事例紹介的にしてもらったほうが、データとして、実施料率を上げる方向に働き得るのではないかと思えますので、御検討のほどよろしくお願ひします。

○玉井委員長 ありがとうございます。ほかに御意見、御質問ございませんでしょうか。

よろしゅうございませんでしょうか。それでは、資料1につきましては、文章の体裁などを整えました上で、後ほど、この後御審議いただくことにしております報告書案に反映させていきたいと存じます。どうもありがとうございます。

②知財紛争処理システムの見直しに向けた報告書案提示

○玉井委員長 それでは、議題2「知財紛争処理システムの見直しに向けた報告書案提示」につきまして、資料2「実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在り方（案）」をもとに事務局から御説明をお願いいたしたいと思えます。

○川上制度審議室長 それでは、資料2に基づきまして、今回御議論いただいた内容を報告書案という形でまとめさせていただきましたので、それについて御説明させていただきます。

たいと思います。

まず最初に、これまでの開催経緯、委員の名簿、目次がございまして、1 ページを御覧いただければと思います。

まず、今回の見直しの背景ということで、1. で特許権侵害の特殊性について整理しております。これは従前から御説明させていただきましたように、1つは侵害が容易であること、2つ目が立証が困難であること、3つ目といたしましては侵害を抑止しにくい。こういった特許権侵害の特殊性を考慮いたしまして、「侵害し得」とならないように不断の見直しが求められるといった整理をさせていただいております。

それから、2. で諸外国の制度動向を簡単に触れさせていただいております。まず米国におきましては、当事者が互いに証拠を開示し合うディスカバリーによる強力な証拠収集が可能であること。それから、損害賠償額につきましては3倍賠償の規定があること、これが高額な賠償につながっている点です。それから、eBay 判決を引用しておりますけれども、差止めが認められる要件は厳しいということを指摘させていただいております。

2つ目の英国につきましては、これもアメリカと同様に当事者が互いに証拠を開示し合うようなディスクロージャーという制度があるということです。それから、2 ページ目にいきまして、申立人代理人が相手方の敷地・建物に立ち入るといった査察制度や、裁判所が任命した弁護士が立ち入る搜索命令といった制度があること、それから、いわゆる二段階訴訟が採用されていることと、IPEC です。これは、賠償額が低い案件については IPEC で扱われるということをお紹介させていただいております。

ドイツにつきましては、裁判所が任命した技術専門家が敷地・建物に立ち入るような査察制度があることを書かせていただいております。これは提訴前の利用が中心ということでありまして、また、原告の侵害立証の必要性和営業秘密保護の必要性が、かなり緻密に比較衡量されている点を指摘させていただいております。このドイツにおきましても、英国と同じような二段階訴訟の形がとられているということがございます。

それから、東アジアの状況といたしましては、まず中国です。これは、既に商標権侵害については懲罰的賠償が導入されているわけですが、それに加えて、現在、専利法改正案の中に5倍賠償制度、法定賠償の引上げが規定されているということで、これについては、現在、国务院を通過して、全国人民代表大会常務委員会で審議されていると承知しております。

韓国につきましては、現在、下請法などの限定的な分野において、既に3倍賠償がござ

いますけれども、これを悪意のある特許・営業秘密侵害行為に広げていくということで、これが昨年の 12 月に特許法改正案が国会を通過しているということです。それから、その法改正の中で、侵害行為の具体的な行為態様を否認する当事者に対して立証責任を転換しまして、自ら具体的な行為態様を提示しなければならないといった改正も盛り込まれているところでございます。

台湾は、既に 3 倍賠償が導入されている、こういった点について整理をしております。

それから、4 ページのところ、今回検討に当たった課題ということで、4 つほど課題を抽出させていただいております。

1 つは、証拠収集の困難さということで、製造方法やソフトウェアなどの特許侵害においては、立証は困難であるという声があることを指摘しております。

2 つ目といたしましては、損害賠償額算定に対する納得感ということで、これは以前の資料の中でも御紹介させていただきましたけれども、ユーザーのマーケット調査の中では、特に特許権者側のアンケートの中で不満が納得を大きく上回っているという状況がございます。それから、日本の損害賠償額が低いという感覚を有するユーザーもいらっしゃることを指摘しております。

3 番目といたしましては、裁判手続の明確化ということでございまして、特に中小企業にとって、裁判を利用する前の段階における敷居の高さというのがあるのではないかとということで、利用者ニーズに合わせた紛争解決手段の選択肢を用意していくことで、この敷居を低くすることが望まれると整理をしております。

4 番目といたしましては、訴訟にかかる費用の高さということで、これも賠償額を上回る弁護士費用等のコストがかかっている、元が取れないという場合があることを指摘しております。

こうした課題を踏まえて、5 ページ以降、具体的な見直しの方向性ということで、大きく 4 つに分けて整理をさせていただいております。

まず、1 つ目が証拠収集手続の強化でございます。総論のところ、これまでの検討経緯等についても触れておりますけれども、昨年成立いたしました不競法等の一部改正法の中で、必要性判断におけるインカメラ手続の導入等が実現したところでございます。それから、強制力のある証拠収集手続につきましては、これは 2017 年の小委員会の中での報告書にございますけれども、引き続き慎重に検討するという記載がございまして、その後の諸外国における見直しの動向や、産業構造の変化に不断に対応するという観点から、こ

の点について議論を行う必要性が高まっているということで、今般、こういった検討を行ったということを書かせていただいております。今般の検討の中で、下のほうに書いてございますけれども、1つは製造方法の特許について、なかなか既存の文書提出命令等では侵害の有無について十分な真実解明が行えないのではないかとということ。それから、ソフトウェア特許につきましても、これも製品を調査しても、なかなか侵害の有無を判断できないということで、ソースコードまで遡る必要があるわけですが、これも既存の数字ですと改変が容易であるなど、膨大な量になるということで、文書提出命令等ではなかなか対応できないということで、こういった製造方法の特許やソフトウェア特許の侵害について、実地で証拠収集をするような手続が必要ではないかということを書かせていただいております。

それから、6ページから諸外国の証拠収集の制度について簡単にまとめております。諸外国では、こういった強制力のある証拠収集制度が導入されて、それにより、真実解明に向けて被疑侵害者の協力を得るような工夫がなされているということを紹介させていただいております。

まず米国でございますけれども、ディスカバリーで網羅的な証拠収集ができるということと、当事者間で話し合いが合意に至らない場合、強制的な開示命令が発せられるということ、機密性の高さに応じて証拠にアクセスできる者の範囲を限定するような、そういった保護命令というものを御紹介させていただいております。

それから、ドイツでは査察による証拠収集がございますけれども、これも専門家が被侵害者の敷地・建物に立ち入るわけで、その結果、報告書をまとめるわけですが、その報告書について、インカメラ手続の中で営業秘密の部分を黒塗りにするといった手続があるということをお紹介させていただいております。

7ページでございますけれども、英国でもディスクロージャーという制度がございますけれども、ディスクロージャーに代えて、そこに書いてあります製品または方法の詳細、いわゆるPPDというものを提出するというのもできるという制度になっております。それから、査察制度というのもございますけれども、基本的にディスクロージャーやPPDで証拠が集まるということで、この査察制度は余り使われていないといった実態を簡単に紹介しております。

8ページでございますけれども、こういった諸外国の制度を見てみますと、やはり、これを構成する個々の制度が相互に有機的に関連をして、一体として機能するような設計・

運用がなされていると言えます。日本の証拠収集手続の在り方を検討するに当たっても、こういった視点が重要ではないかということで、以下、検討について触れております。

まず米国のようなディスカバリー型の手続につきましては、膨大な費用や時間がかかるということで、この委員会の中でも肯定的な意見は少なかったと整理しております。

他方で、ドイツの証拠収集手続につきましては、訴え提起前の不意打ち的な要素というのが重視されておりますけれども、これについては、この小委員会の中でも、訴えが提起されていないような段階で、裁判所が侵害立証の必要性と営業秘密保護の必要性の比較衡量を行う材料というのが十分得られないのではないかといった懸念が示されたところがございます。他方で、訴え提起後の証拠収集手続につきましては、例えば発令要件や営業秘密の漏洩防止に係る措置を十分に検討した上であれば導入すべきという意見が多かったということで、今般、訴え提起後の証拠収集手続の在り方を検討したということを書かせていただいております。

それから9ページ以降、新たな証拠収集手続のイメージということで、これは、これまで御議論いただいた内容を反映させていただいております。

まず、新たな証拠収集手続の名称につきましては、脚注に書いてございますけれども、引き続き検討ということで、また、これはどういった名称がよいかということは引き続き検討していきたいと思っております。

それから、(a)の発令要件でございますけれども、4つ要件を挙げさせていただいております。1つは「必要性」で、これは対象が侵害行為の立証に必要なものであることと書かせていただいております。これについては、明らかなものという文言が要るかどうかという議論がございましたけれども、これは不要と整理をしております。2つ目に「蓋然性」ということで、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と書いております。これは、具体的にはそこに書いてありますように、「侵害を疑うに足りる相当な理由があると認められる」といった書き方になるのではないかと想定をしております。それから、3点目が「補充性」で、他の手段で収集が容易でないことと書かせていただいております。補充性の要件につきましては、これを余り厳しくすると、なかなか使えない制度になってしまうのではないかとといった御指摘もございましたので、当初、他の手段で収集が困難であると書いていたところを「他の手段で収集が容易でないこと」という書きぶりで整理しております。それから、4点目が「相当性」で、収集に要すべき時間や相手方の負担が不相当なものではないことという要件を設けてはどうかと整

理しております。

それから、(b)の申立事項でございますけれども、こちらは6つほど書いております。立証されるべき事実、収集対象となる文書・物品、それらと立証されるべき事実との関係、収集を行う場所、専門家が行うべき行為、特許権侵害の蓋然性が認められる理由、他の手段では収集が容易でない事由、こういった要件を記載事項を書かせることで、先ほどの発令要件を満たしていることを確認して、制度の濫用は防止されるのではないかと整理しております。この申立事項についても、余り詳細に求めると、スタートアップの企業にとって使いづらいという指摘もございましたので、そこに書いてございますように、専門家が資料収集を行うべき場所、その対象及び範囲を認識できる程度の特定があれば足りると整理させていただいております。

11 ページの(c)主体のところでございますけれども、こちらについても、資格を限定すべきといった御意見もございましたが、なるべく幅広い職種の専門家を指定できるようにということで、秘密保持義務を課した上で、弁護士、弁理士、研究者といった方々を想定して主体を考えてはよいのではないかと整理しております。それから、この裁判所が指定した専門家については、当事者が異議を申し立てるような忌避の制度を採用すべきということと、執行官が同行できるようにするという一方で、その執行官の役割についても、専門家に必要な援助をすることにとどまると整理をしております。それから、この専門家による秘密漏洩を防ぐということで刑事罰を設けるということで整理しております。この守秘義務の対象となる秘密の範囲につきましては、不競法の営業秘密に限らず、任務の実施に関して取得した秘密全般と整理をしております。

12 ページでございますけれども、発令手続です。これにつきましては、まず命令を発令する前に、相手方の意見を聞かなければならないこととするということでございます。それから、命令や却下に関しましては即時抗告を認める。これは、両者から認めるような形にしたいと思っております。それから、第三者の営業秘密が問題になる場合につきましては、相手方を通じて第三者が、それが営業秘密であることを記載した書面を裁判所に提出することで対応できるのではないかと整理しております。

(e)の資料収集の態様でございますけれども、まず、これは裁判所が認めた範囲内で資料収集を専門家の方が実施をして、その結果を報告書にまとめるということにしております。具体的には、工場等への立入り、相手に対する質問、文書提示や機械操作の要求、計測、実験といった行為が想定されますけれども、それ以外に裁判所の許可を受けた行為

を実施できるようにしてはどうかと考えております。それから、なお書きで書いておりますけれども、相手方当事者以外の第三者の工場等への立入りは想定していないと書いております。

それから、この実効性確保の手段でございますけれども、これは、まず相手方に対しては収集への協力義務というものを課しまして、専門家の要求を拒んだ場合については、裁判所の裁量で真実擬制が行われるような形で実効性を担保してはどうかと整理しております。それから、12 ページの一番下でございますけれども、申立人やその代理人が資料収集に立ち会うかどうかにつきましては、これも様々な議論がございましたけれども、営業秘密保護の観点から認めないという整理にしております。

他方で、13 ページでございますけれども、相手方代理人については立会いを認めてもよいのではないかと。それから、相手方が利害関係を有する第三者を立ち会わせることを希望する場合には、これも裁判所の判断で可能になる場合があるのではないかと整理しております。

それから（f）です。報告書の取扱いでございますけれども、まず専門家が報告書をまとめて裁判所に提出するわけでございますが、裁判所がそれを相手方に送付をいたしまして、黒塗り（非開示）とすべき旨の申立てをさせるということです。それから、裁判所が正当な理由があると認めるときは黒塗り（非開示）を認めるという制度を想定しております。裁判所は、この「正当な理由」があるか否かについては、侵害立証のための必要性和営業秘密等保護の必要性を比較衡量して判断するということを書いております。

それから、「正当な理由」の有無の判断の仕方についてはフローチャートを書いておりますけれども、まず、そもそも侵害なしと判断される状況であれば、これは立証の必要性がないということで、営業秘密等にかかわる部分は当然黒塗りになるということでございます。それから、侵害ありと判断される状況であれば、これは比較衡量の問題になるわけですが、立証の必要性が営業秘密等保護の必要性に劣るということであれば黒塗りになるわけでございます。それから、立証の必要性が営業秘密等保護の必要性に勝る場合については黒塗りされないわけでございますけれども、この場合であっても、どうしても秘密が開示されることを避けたいということであれば、立証されるべき事実を認めて黒塗りを選択できるようにするといった仕組みを考えております。

この「正当な理由」の判断において考慮される営業秘密等の対象については、不競法の営業秘密に限られないといった御意見もあるということも紹介しております。

14 ページでございますけれども、申立人側への意見聴取のための開示手続というのは、裁判所があくまで必要と認めるときに限って実施をするということでございます。それから、申立人側に開示する場合に、黒塗り前の報告書を必ずしも全て開示するわけではなく、「正当な理由」の判断に当たって必要な部分についてのみ開示を行うと整理しております。

それから、申立人本人に対する意見聴取のための開示でございますけれども、これについては開示を認めるべきではないという御意見も多数ございましたが、本人訴訟が認められていることとのバランス上、裁判所が必要と認める場合には秘密保持命令の発令を可能とした上で、申立人本人に対して開示できるようにするということが、やはり制度上なかなか避けることが難しいのではないかと考えております。これは、現行の文書提出命令のインカメラと同じような整理の仕方でございます。

他方、特許訴訟においては代理人がつく場合というのがほとんどでございますので、基本的に代理人のみに開示すれば足りる場合というのは多いのではないかとということで、そういった場合については、申立人の了承を得た上で代理人のみに開示する、こういった運用がなされることになるのではないかと考えております。

ドイツの運用を書いておりますけれども、ドイツは査察を申し立てる場合に、申立人は自らの閲覧を放棄するという仕組みが取られておまして、こういった考え方を踏まえて運用がなされるべきであるということも書かせていただいております。

あと、意見の中にもございますけれども、将来的には、特許訴訟に限定して弁護士強制ということで弁護士のみに開示するといったことも、将来的な課題としては十分検討事項になるのではないかと考えております。それから、黒塗りの是非については即時抗告を認めるということです。それから、15 ページでございますけれども、黒塗り手続後の報告書の閲覧につきましては、民訴法 92 条に基づいて、当事者、その代理人のみに限って、閲覧する者に対して秘密保持命令がかけられるようにすることを考えております。

それから、費用につきましては、専門家に関する費用、例えば旅費や報酬等については、現行の鑑定と同じような形を想定しておまして、訴訟費用という位置付けにして敗訴者負担にしてはどうかと整理しております。それから、必ずしも訴訟費用に含まれないような費用です。これは相手方に発生するような費用については、発令要件のところで相当性の要件をかけることで、相手方に不相当な負担が発生しないような仕組みにした上で、現行の鑑定や検証と同様に相手方の負担とするという整理をしております。これについても、この費用については申立人の負担とすべきといった御意見がございましたけれども、やは

り申立人の負担にすることで、裁判所が事前に相手方に発生する費用というのを算定する必要が生じて、そうすると、制度の円滑な運用に支障が生じるという意見がございまして、これについては、なるべく相手方に費用がかからないような形にした上で相手方の負担という整理にさせていただいております。

以上が証拠収集でございます。

続きまして 16 ページ以降、損害賠償額算定方法の見直しについて簡単に御説明します。

(1) 総論は、これまでの規定の整理と改正理由を簡単に整理しております。

(2) の各論でございますけれども、まず (a) です。こちらで 102 条 1 項と 3 項の重畳適用について整理をしております。問題の所在に書いておりますように、この 102 条 1 項については、権利者の「実施の能力に応じた額を超えない限度において損害の額とすることができる」という規定がございまして、また、ただし書で、権利者に「販売することができないとする事情」があれば、これを損害額から控除できるという規定がございまして、次の 17 ページでございますけれども、1 項の中で推定が覆滅された部分について、3 項の重畳適用が認められるかについて、これは裁判例や学説で多様な議論が展開されてきたということでございます。裁判例におきましては、近年は「否定説」ということで、基本的には 3 項の重畳適用を認めないという説で固まっているということでございますけれども、他方、学説においては「肯定説」、これは例外なく 3 項の適用ができるという説と、それから「折衷説」ということで、覆滅された部分の中には、事情によっては一部 3 項の適用が可能という説に分かれているということをお紹介させていただいております。

18 ページで、(ii) 検討とございますけれども、こちらから今回の方向性を整理させていただきます。

まず、第 1 項本文の「実施の能力」がないことを理由とする覆滅部分について、これは 3 項の相当実施料の適用を認めるということについては、この委員会でも余り異論がなかったのではないかと認識しております。

他方で、第 1 項ただし書の「販売することができないとする事情」による覆滅部分について、この 3 項の相当実施料額を認めるべきかについては、肯定・否定も含めて様々な意見があったということでございます。ただ、第 1 項本文、ただし書、いずれについても 3 項の相当実施料額を一切認めないという否定説は見られなかったということでもあります。したがって、立法上の措置としては、第 1 項本文の覆滅と第 1 項ただし書の覆滅、いずれについても 3 項の相当実施料額を認められる場合というのがあり得るということを規定上

明確化いたしまして、具体的にどういったケースで認められるかについては、引き続き裁判実務の動向を注視してはどうかという形で整理させていただいております。

19 ページでございますけれども、他の産業財産権法についても今回の特許と同様の整理として、実用新案、意匠、商標についても、同じような条文を措置してはどうかということでございます。こちらにつきましても、商標については、侵害者にライセンスをするケースというのは想定しにくいので、重畳適用に違和感があるという御意見もございましたが、今回の検討というのは、あくまで将来のライセンスに関するものではなくて、過去の損害に係る賠償の算定方法に関するものであるもので、この点については特許の場合と事情は変わらないのではないかといたした御意見もございまして、それを踏まえて、他の産業財産権法にも同じような措置をしてはどうかということでございます。

それから、102 条 2 項と 3 項の関係につきましても、現行、第 1 項と同じような覆滅の扱いが 2 項でもなされているということもございますので、特に別途の条文化の措置がなくても、第 2 項の覆滅部分についても同様の扱いが認められると解釈されることが考えられるという形で整理しております。

それから (c) です。実損の填補を超える賠償につきましても、まず懲罰賠償については、これは海外の導入の動きが進んでいるわけでございますけれども、他方で懲罰賠償を日本で導入すると、海外の高額な懲罰賠償の判決というのを日本で執行しなければならなくなるといった点をどう考えるかなど、様々な点を引き続き議論を深めていくべきであると整理しております。

それから、利益吐き出し型賠償につきましても、これも侵害者の手元に利益が残ることを防ぐということで、侵害し得を防ぐという観点からは効果的だと考えられますけれども、こういった法律構成によるか、あるいはなぜ特許法だけかといった点について、引き続き議論を深めていくべきであると整理しております。

それから 21 ページ以降、3 番目といたしまして、紛争解決手段の選択肢の整備の検討について整理をしております。これは、いわゆる二段階訴訟制度の検討ということで、この場でも御議論いただいた内容を整理したものでございまして、利用者の中で、差止めに加えて損害の賠償も受けたいのだけでも、まずは早期に侵害の差止めを実現して、損害賠償請求については当事者間の交渉による解決を目指すといったスキームを設けられないかという御意見があったことを踏まえて検討したものでございまして、ドイツやイギリスではこういった制度が設けられているということで、これを参考にした制度について検討

してきたものでございます。

22 ページ以降、簡単に議論を整理しておりますけれども、まず（a）早期の差止めの実現に寄与するのではないかという意見があった一方で、結局、控訴審、上告審を経なければならないということで、早期の差止めは実現できないのではないかといった御意見、そうはいつでも侵害論だけなので、早期の差止めに繋がるといった様々な意見があったということでもあります。

それから、（b）の実体法上の権利につきましても、これはドイツが機能しているのは実体法上の権利があったからではないかということで、日本では、なかなかそれは認めることが難しいので機能しにくいのではないかという意見があった一方で、日本でも実体法上の権利を認めることは不都合がないのではないかといった様々な意見があったということでございます。

それから、当事者間交渉の納得感ということで、特許権者が優位な状態での交渉を強いられるということについて、どう考えるかという議論を整理しています。

24 ページで、こういった2段階を取ることで、かえって裁判所の審理の効率性に欠けるのではないかという意見もございまして、これに対して、確定判決が出ているのだから、効率性が下がることにはならないのではないかといった様々な意見がございましたので、引き続き議論を深めていくべきであるという整理をしております。

最後 25 ページ、訴訟にかかる費用負担軽減の検討というところで、これは特に中小企業の方から、弁護士費用等の訴訟にかかる費用が負担になるということで、結局、訴訟の提起を躊躇せざるを得ないといった声があることに対して、どのように対応していくかを整理しております。これについては、やはり弁護士費用を敗訴者負担とすることが考えられるわけでございます。これについて、勝訴した権利者の費用対効果は改善されて、無駄な訴訟の提起が減る効果は期待できるという意見がございました。あと、権利者が、かえって訴訟の提起を躊躇してしまうようなケースもあるのではないかということです。これらの意見も踏まえて、この点についても引き続き議論を深めていくべきであるという整理をしております。

最後にその他の方策ということで、これは中小企業の訴訟にかかる費用を支援するような制度の検討というのも、引き続き議論を深めていってはどうかということで整理をしております。

長くなりましたけれども、以上でございます。

○玉井委員長 ありがとうございます。それでは、これより 11 時 55 分頃をめぐりにいたしまして、議題 2 「知財紛争処理システムの見直しに向けた報告書案提示」に関して質疑応答を行いたいと存じます。事務局からの説明につきまして、御質問あるいは御意見等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 まず証拠収集手続についてです。これまで特許制度小委員会の中で議論されてきたことが、恐らく 9 割以上は反映された姿になっていると私は認識しています。その点では、まず感謝申し上げたいと思います。

これから述べる 2 点は、これまでも繰り返し述べてきたことなので新しいことではないのと、それも反映できない事情も大変よく分かった上で、念のためということでお聞きいただければと思います。

1 つ目は黒塗り手続のところの本人開示の話で、2 つ目は費用の話です。これについては、これを反映できない事情は十分理解した上でということ、何かひっくり返そうといったそういうつもりでは全然ないということ、安心して聞いていただければと思います。

14 ページですけれども、「申立本人に対する意見聴取のための開示については、本人訴訟が認められていることとのバランス上」として、これは制度上避けられない、これは理解しました。ただ、この点についての懸念は非常に産業界でも多いので、運用上の検討課題という整理をしていただいてはどうかと考えています。というのは、特許訴訟の場合には代理人をつける訴訟がほとんどで、本人訴訟は多分、ほとんどないだろうと思われまので、実際には実害がないかもしれませんが、一方で万が一そういった場合があったらどうするのかという懸念もあるわけです。しかも、今回の証拠収集制度というのは、大変精緻に作られていて、幾つかステップがあって、そのステップごとに申立人が参加できるし、相手方も参加できるという中で 1 個 1 個進んでいくような手続になっていますので、素人である当事者本人が本当に使いこなせるのかということもあります。もちろん相手方の立場に立てば営業秘密が守られるべきということもあるわけです。そうすると、本人訴訟を認めざるを得ないとしても、例えば、この証拠収集手続の部分だけでも社外の代理人をつけるように運用上推奨するというか、そういったことはできないのかどうか、引き続き、運用上の検討事項としていただきたいのです。そのことは、結果的には、当事者本人の利益保護にも適うということもあって、制度の運用が進めば、制度の実効性を高めることにも繋がるということもあり得るかもしれないと思い、運用上の検討事項のような形で整理

していただけたらと思います。

次に、15 ページの費用の話です。これも、反映できない事情はよく分かっております。鑑定や検証の枠組みに合わせる法体系上の必要もありましょうし、裁判所が事前に費用を算定することが困難であり、そういったことを要請すると、証拠収集の全体が遅れてしまうのではないかということも理解しました。その上でですが、仮に当初予定した金額があつて、そのマックスをどうも超えそうだと、そのようなことは、このケースに限らず様々な局面でありそうな感じがします。では、マックスに達したらやめてしまうのかというと、それはそれで、それまでかかった費用や労力が無駄になってしまうので、追加する費用が、ある程度合理的範囲だったら、それは払って前に進めようということもあるかもしれません。そのときに全部が全部、相手方負担なのかということですが、これも実運用をモニターしないと分からないことではあるのですけれども、申立人が負担するような途が必要になるかもしれません。全体的に見て、マックスからはみ出した費用は申立人が負担したほうが合理的ではないという場合もあるかもしれません。これは、ある程度、制度の実効性を高めるためにという運用上の観点だと思うので、運用していきながら、実態をモニタリングしながら、継続検討をするというような形で整理していただければと思います。

この2点以外は、基本的には全て、この特許制度小委員会で議論したことは反映されていると認識していますので、これについては合意するという立場です。

次に、重畳適用に移りたいと思います。今回、この特許制度小委員会の議論は、私はすごいことだったのではないかと考えています。何かといいますと、裁判所の方と大学の先生と産業界が、損害賠償についてしっかり四つに組み合せて議論するということは、今までの日本になかったことではないかと考えています。ですので、こういった機会があったこと自体が、既に画期的なことだと思っています。平素より、裁判実務と現場の感覚とが、損害賠償について、少し乖離しているという感覚を持っている産業界の方々が多いのです。一体何で離れているのだろうということは分からなかったのです。それで、一度裁判関係者の人と産業界の人とで議論する場があったらよいということは、時折り話に出ては消え、出ては消えということはあるのですけれども、今回、図らずもそれを実現できたことは非常によかったと思っています。

その結果、ああ、そうだったのかと思ったのが、重畳適用のところなのです。例えば、侵害品の数量に対して権利者の利益率を乗じた額があつて、その額は発明の貢献によるものなのか、侵害者の努力によるものなのかという際に、侵害者の努力によるものと認めら

れた分について差し引くとしても、そこは発明に由来する部分ではないのだから、そもそも適用外と評価する裁判所の方々のお考えと、そうはいつでもそこは侵害しているのだから侵害品ですよね、特許権は特許独占排他権だから、実施料相当額の大きさは別としても、侵害品から、何でライセンス料を取ってはいけないのかという、産業界や大学の先生の考え方との差異が明らかになったと思うのです。そこだったのかと思ったのです。

今回、この特許制度小委員会の議論の出発点は、認定された損害額に対する納得性の低さでした。納得性の低さの原因はいったい何なのだろうということで議論をしてきたのですけれども、このことと、先ほどの裁判実務と現場の感覚との乖離という感覚とは、同じことを言っているのだと思うのですが、この原因の一つが分かったということなのではないかと思っています。では、分かったのであれば、分かってよかった、ということではなくて、やはり対応しなければならないということになると思います。その一つが重畳適用というアプローチではないかと思っています。その点では、私は重畳適用を認めるということについては賛成します。その結果、裁判実務と現場の乖離とが少しでも縮まって、さらに認定された損害額に対する納得性が高まるのであれば、まさに、本会議がしようとしていたことではないかと思っており、賛同いたします。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。

飯田委員、お願いいたします。

○飯田委員 前回も少しコメントをさせていただいたのですが、専門家の選任についてコメントさせていただきたいと思います。

今回、不正競争防止法で定義される範囲を超えて刑事罰が科せられる可能性があるという点について、私はアカデミアの立場なので、実際、研究者が専門家に就かれることをイメージしたときに、若干不安を覚えています。というのは、専門家を選定されるタイミングで、弁護士等の専門家においては、法律上で利益相反行為が禁止されているわけですが、研究者には、法律上の規定等はないため、研究者の利益相反の範囲や、利益相反をどのように確認をするのかは課題と考えます。他方、企業にとっても利益相反の弊害発生のおそれのある専門家は選定されないということが明確になっていることも重要だと思います。この部分について、もし可能であれば追記いただきたいと願っております。

○玉井委員長 ありがとうございます。その点は、日本の裁判所の審理は大変丁寧でございまして、利益相反があるような専門家の選任ということは、なかなか想定しがたいところではありますけれども、制度上きちんとしておくことが必要である、あるいはきちんと

書いてあることが必要であるという御意見をいただいたわけですが——はい、佐藤委員。

○佐藤委員 今、御指摘の点ですけれども、利益相反があるかどうかについては裁判所から当事者に確認をしますので、多分その研究者御自身が意識されるよりも、遥かに当事者が厳しくチェックをするということになると思います。恐らく御懸念の点は、運用上は大丈夫かと思います。

○玉井委員長 ありがとうございます。もし差し支えなければ、飯田委員、今の点はこの報告書そのもの以外の様々な機会に、また新しい仕組みの PR の機会があると思いますので、そこで事務局などに御配慮をいただくということではいかがでしょうか。

○飯田委員 はい。

○玉井委員長 ありがとうございます。設楽委員、お願いいたします。

○設楽委員 まず証拠収集の関係で1点だけ、先ほど気になったのですが、12 ページの真ん中辺りに、裁判所が認めた範囲においてのみ資料収集を実施すると書いてあって、裁判所が認めた場所となっていますけれども、場所については、特にソフトウェアなどを考えますと、どこにあるか分からないという場合もある気がいたします。それで、事前協議の場において、被告側としては余り言いたくないでしょうし、かといって、原告が今指摘している場所に行っても、10%程度のものしかないという場合に、被告としてはそれを言うべきかどうかという問題があると思うのですね。それで裁判所は、少なくとも決定を出すということを明示した場合には、ある程度被告側のほうが場所についての情報提供義務を負うというような規定がないと、被告としても自主的な場所の開示は相当やりにくいのではないかと思います。そのような規定もなしに開示することは、何となくできないような気がしますし、協力義務の範囲内で解釈できるのかもしれませんが。裁判所としては、行って空振りになって、またもう一回するといった余り非効率なこともしたくないでしょうし、その辺は、場所については何か実効性があるように、効率的な証拠収集ができるような御検討をいただけるとありがたいと思います。少なくとも被告側の代理人が、開示するかどうかを悩まなくても済むようにするという点が、まず1つ気になりました。証拠収集はそのくらいです。

あと損害の点については、私は前回こちらでも意見を申し上げて、その後、少し意見を変更した点もあるのですが、それは資料の19 ページの四角に囲んだ中の1ポツと2ポツ目に、私が今考えていることを要約していただいていると思います。読むのは省略しますが、推定覆滅の場合でも特許発明の寄与が認められる場合には3項の重畳適用があ

ってもよいのではないかと。一番典型例としては、実施能力がない場合には特許発明の寄与があって、推定覆滅された部分についても売られていると思いますので、3項の重畳適用が認められてもよいのではないかと思います。この点は、余り皆様、異論がないと思うのですが、これに対しまして、ただし書の場合は、前回は唯一考えられるのは競合品のシェアで推定覆滅された場合で、なおかつ競業他社がライセンシーであるときに3項の重畳適用があるのではないかと、可能性があるということです。ずっと考えていて、その場合に、一部推定覆滅をしなければ3項重畳適用も必要なくなるということで、前回、どちらかというところの方向でも考えて発言したのですが、やはりいろいろ考えてみると、そういった競業他社についても1項ただし書の推定覆滅を認めるしかないのではないかとまた考え直しましたので、ただし書の場合でも、唯一その場合が3項の重畳適用が認められる場合ではないかと今は考えております。

そうしますと、実施能力の場合と競合品で競業他社がライセンシーであることにより一部推定覆滅されたときというのは3項の重畳適用がある場合かと思うのですが、それを共通して言えば、特許発明の一部推定覆滅事由について特許発明の寄与がある場合ではないかと考えているところです。ただ、それは今回の立法の関係で、いろいろと御検討いただいて資料も読みましてそのように考えた次第です。まだ私自身がそういったことを文献で発表しているわけでもなし、論文に書いているわけでもなし、おそらく誰もそのようなことを言っていないという状況ではあります。したがって、そこをほかの実務家がどのようにお考えなのかを聞いてみたいところではあります。

それから、マーケットが異なるとして覆滅された場合というのは、これは1項の一部推定覆滅事由ではなくて、1項の全部覆滅の場合ですので、重畳適用ではなくて、1項は全面否定で3項だけが適用されるといったケースについて前回発言しました。したがって、これも重畳適用とは違うということになります。その辺の補足等、現状、議論が現在そういった状況であるという中で、委員会としてどのようにすべきかという問題はあると思いますけれども、3項重畳適用ができる場合という規定を作って、あとはどういった場合にできるかを裁判所に考えてもらうという方向でいくのか、あるいはもう少しそこは議論を煮詰めて、どういった場合に重畳適用ができるというのを議論し、その後立法するののかという点は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。今この後のほうの点は、この報告書に接した人が、これをどのように読み込むかという点について、いずれ事務局などがせねばならない注釈

をあらかじめいただいたというような気がいたします。これまで議論の少なかった点について深めていただいたということで、大変ありがたいと思います。

先ほどの12ページの「場所」の点はどういたしましょうか。

○川上制度審議室長 確かに、場所が違って、行ってみたら全然実効性が上がらなかったというケースを避けなければいけないというのは、まさにおっしゃるとおりだと思います。それについては、設楽委員からも御発言がありましたように、協力義務の中で、当然適切な場所を示すということも読めるのではないかと思いますし、それについて、ちゃんと協力しなければ、それは真実擬制の対象になるということで、ある程度担保できるのではないかと理解しております。

○設楽委員 協力義務を明記するということになるのですか。

○川上制度審議室長 協力義務全般については今、条文の中で明記できないかということで検討しています。

○玉井委員長 よろしゅうございますでしょうか。

ほかにございませんでしょうか。辻居委員、お願いいたします。

○辻居委員 私としては、関係者のバランスを取った上で証拠収集手続の強化という本来の目的に沿う形で制度を設定していただいて、非常に感謝しております。その上で、幾つかコメントをさせていただきます。

この報告書において、賛成論だけではなくて反対論もちゃんと書いていただいたというのは非常によいと思いますし、立法できない点についても実務上の課題として記載していただいたということに感謝しております。

9ページにおきまして発令要件を4つ記載していただいて、なかなか難しい要件ではございますが、様々な要件の意味を説明していただいたということでありがたいと思います。特に私自身、蓋然性という意味が、侵害か否か分からないのでこれを使うので、蓋然性どこまで要求されるのかということについて、例えばということで、侵害を疑うに足りる相当な理由があると認められるというような説明もいただけて、よかったと思っています。

それから、高橋委員も触れられたアトニーズ・アイズ・オンリー、これは、これだけ書いていただいたということでよかったと思います。要するに、立法は無理だ。あとは実務の宿題ですということかと思えます。ただ、これがないと、結局制度が使われないという同じことになりますので、こちらについては、御紹介いただいているドイツの仕組みというものも参考にしながら、これから実務家が勉強していく必要があるかと思えます。

これは、私が少し読み方が不十分なのかもしれないですけども、14 ページに図があり、③の立証の必要性が営業秘密等保護の必要性に劣る場合、黒塗りとあるのですが、これは前の13 ページを見ると、「侵害立証には直接必要がない営業秘密であり、当該営業秘密等が証拠とならなくても、他の情報等により侵害立証が可能であれば」と書いてあるのですが、これは当該報告書において侵害立証に必要であれば、それは黒塗りにならないのかなと。③を見ると、黒塗りにもなり得るといえるようにも読めるのですけれども、そもそも他の証拠では得られないからこの報告書が出てくるということからすると、その場合は黒塗りしないで出てくると思います。もっともそれは私の読み方の問題かもしれません。

それで、日弁連の知財センターで議論したときに出た例として少し思ったのですけれども、例えば製造装置なので文書提出命令を求めた。そこで開示されている内容を精査したところ、実際に装置がそうなのかという問題が出てきたときに、この制度も役に立つのかと思いますので、文書提出命令と両輪となって、今後活用されていくということによかったと思っています。以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。御指摘いただいた点はいかがですか。このフローチャートのほうが分かりやすいということでしょうか。

○川上制度審議室長 フローチャートを分かりやすく解説したつもりなのですが、少し分かりにくいようでしたら……。

○辻居委員 要するに、侵害に関係していれば、それは黒塗りできないということになりますね。そこが営業秘密であっても、それがないと侵害立証ができない場面。だからこそ、この制度がくるという場面だと思うのですね。前のページの説明を見ると、それは侵害に必要でない記載だということなので。

○川上制度審議室長 侵害立証に必要なかどうか、様々なレベル感があると思うのですね。直接、本当に必要なものであれば、それは営業秘密であっても、もちろん黒塗りにしないということになると思うのですけれども、その微妙な境界線といいますか、直接は必要ないかもしれませんが、全く関わりがないわけではないような、そういった部分についての記載をこちらで書いたつもりです。

○辻居委員 分かりました。そうであれば結構だと思います。

○玉井委員長 ほかにございませんでしょうか。萩原様、お願いいたします。

○萩原部会長代行 幾つか確認と意見を申し上げたいのですが、その前に、証拠収集手続なのですけれども、発令の厳格性についてと即時抗告については、前回の委員会で様々な

意見があったと聞いておりますが、この報告書で基本的に厳格性と即時抗告のタイミングというのは維持されていると。そこは感謝したいと産業界的には思っています。

その上で、やはり一番気になるのが、黒塗り前の当事者側への報告書の開示なのですね。やはりその中に秘密保持、営業秘密等が含まれているということがあるわけで、基本的には黒塗り前の報告書は当事者には見せない、すなわち競争相手には見せないことが望ましいと今でも考えています。本来的には、この部分については、本当に特許侵害訴訟については代理人を立てることを前提とする、アトニーズ・アイズ・オンリーにする、本質的なそういったところを議論すべきだったのではないかと考えておるのですけれども、それが本人訴訟というのを避けることが難しいということであれば、例えば本人訴訟の場合には、この証拠収集手続は適用できない。すなわち停止命令だけにとどめるといったような議論があってもよかったのではないかと、報告書の段階になってしまっていますけれども、そのように感じているところです。

その上で、少し質問ですけれども、黒塗り前の報告書の当事者側への、申立人側への開示なのですが、これは裁判所の裁量で開示しなくてもよいという立て付けになっているのですが、開示するというのは報告書全部を開示するというよりも、裁判所のほうが、この部分は、やはり申立人側に意見聴取を試みようとする選択的に、部分的に確認するというようなことなのだろうと理解しているのですが、その辺はどうなのですか。

○川上制度審議室長 今の 14 ページのフローチャートの下の部分の 2 段落目に書いておりますけれども、申立人側に開示する場合に、黒塗り前の報告書を必ずしも全部開示するわけではなく、正当な理由の判断に合わせて、必要な部分についてのみ開示を行うといった整理と思っています。したがって、明らかに侵害立証の必要性がない部分や、営業秘密保護の必要性が明らかな部分については、黒塗りした状態のものを開示するという考え方になると思っております。

○萩原部会長代行 今、御説明のあったようなことについては、条文上、そういった書きぶりというか、そのように具体的に考えられるような、判断できるような条文になればよいと思っておりますけど。

○川上制度審議室長 条文上は今の 105 条 3 項という規定があって、これは文書提出命令のインカメラ手続の規定なのですが、恐らくそれを参考にしたような形になると想定はしています。

○萩原部会長代行 分かりました。もう 2 つあるのですけれども、報告書の体裁です。証

証拠収集をした査察人が証拠収集をしてきますけれども、してきた証拠そのものを添付書類にしてつけるという感じではなくて、いわゆる、そこから読み取れるようなものを報告書に記載するといったイメージとされているのですが、そちらはどのような感じですか。

○川上制度審議室長 基本的には、そういった専門家の方が収集した情報を報告書にまとめるという、これが基本ではあると思います。添付書類が全くないかどうかは、添付書類があることは、もちろん否定はされないのかもしれませんが、基本は専門家の方が書くということです。

○萩原部会長代行 あと資料収集の対応ですけれども、裁判所が認めた範囲の日時や場所ということになっているのですが、それは、先ほども少し御質問がありましたけれども、相手方と事前に相談しながら、書面で裁判所が書いてくれて、こういったことですよと事前に確認していただけるのだらうと思っているのですが、どうですか。

○川上制度審議室長 おっしゃるとおり、まず申立人側が申立事項として書いてくるものがあって、それをベースに、当事者を交えて、どういった形で実際に証拠収集を行うかをきちんと議論した上で裁判所が命令を発すると理解しています。

○萩原部会長代行 分かりました。

○玉井委員長 ありがとうございます。本人開示の問題につきましては、様々な御指摘をいただいておりますし、将来的には弁護士代理を強制するというような仕組みの中で解決すべきだという長期的な観点に立った御議論もいただいておりますけれども、当面は、こういったことで御納得をいただくしかないと思っております。

○宗像長官 その点に関して、産業界の方々から重ねて御意見があって、実務的には非常に御懸念があるのだと思います。特に文書提出命令の場合は、被告、被侵害者側が、この範囲で提出するというものを自分でコントロールして提出するわけですけれども、立入りの場合は独立の専門家が認めたものを抽出するので、文書提出命令のときよりも、さらにセンシティブリティが上がるのだらうとは思いますが。

そこで、今既に相当性という要件があって、その中に、収集に要すべき時間または相手方の負担、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とありまして、本人の位置づけによっては、この本人が報告書にアクセスすること自体が、非常にセンシティブな競争関係がある相手方が、そういった企業の方々が、なぜか代理人を立てずにやってくるというのは非常に不自然であるといったことが相当性の判断の一つ入ってきて得るのではないかとも思うのですけれども、それはいかがでしょうか。この場で新しい論点で

申し訳ないのですが。

○玉井委員長 設樂委員、お願いいたします。

○設樂委員 今、少し添付書類の話が出ましたので、先にそちらを。私はドイツの裁判官の模擬裁判で見た限りですけれども、専門家が侵害を前提の意見書を出してきたのを裁判官が見て、これは非侵害であるという最終判断をしたというのが模擬裁判で、グラミンスキー判事ですが、しております。ですから、専門家側の判断事項はもちろん入るのですが、事案によっては当然、生の資料を添付しないと裁判官も判断できないということもあるでしょうし、今の添付資料の問題というのは、多分、裁判官と専門家と話し合っただけか、あるいは専門家の裁量など、多分、事案によって変わってくるのだらうと思います。細かな点ですが、少し補足でした。

あと、本人に見せる、見せないというのは、裁判所が必要と認めるときというのが条文の建前ですので、余り御心配なさらなくてもよいのではないかと私は思っております。

以上です。

○玉井委員長 これはまず訴え提起の段階で、事案が複雑であるにもかかわらずなぜか本人訴訟であるという場合は、恐らく裁判所としては、訴訟指揮の一環として、本当に代理人はお付けにならないのですかという釈明もされるだらうと思いますし、それでも、あくまで本人訴訟でいきますという場合には、いよいよ新証拠収集手続の申立てがなされた段階、発令の段階、あるいは開示の段階での判断が裁判所の方にあり、釈明もされると思いますので、そこは裁判所の御判断を信頼してもよいのではないかと思います。

○萩原部会長代行 その辺の運用を見ながらなのですけれども、余り不都合なことが多いということであれば、引き続き検討の対象に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。黒田委員。

○黒田委員 報告書の 12 ページの (d) 発令手続で、資料収集の命令を発する前に申立事項について相手方の意見を聞くというところがございましたが、この段階で、恐らく申立人側と相手側が様々なことについて協議をしていくことになるかと思います。この協議をしている過程で、証拠収集手続を実施する主体である専門家が決まりつつあり、最終的に協議に至って申立事項が決まる段階には、恐らく専門家は決まっているのだらうと想像しますので、どこかの段階で——この手続は申立人側が証拠収集手続に立ち入ることができませんので、どこかの段階で、発令前に相手方と申立人の協議の際に専門家が立ち会って協議を聞く、特に申立人側の説明を聞くといった機会が設けられるよう御配慮があれば

と要望いたします。まずこれが1点目です。

あと、14 ページ辺りの報告書の取扱いなのですけれども、これも運用の話ですので後の話になるかとは思いますが、裁判所が必要と認めるときに限って正当な理由について申立人側に開示するかどうかを決めるとございます。ここで、侵害訴訟のほとんどのケースで、代理人がつくことが多いというのが現実かと思えます。また、既に証拠収集の命令が発令されているという点で、証拠対象が侵害行為の立証に必要であり、相手方に侵害の蓋然性が認められていて、他の手段で収集が容易でないという段階にありますので、「正当な理由」を判断する際には、せめて申立人代理人には開示をするというような運用を認めて頂くように期待したいと思います。以上です。

○玉井委員長 その点はいかがでしょうか。これは事案ごとの判断ということになりますでしょうか。

○川上制度審議室長 まず1点目につきまして、恐らく、これは裁判所の訴訟指揮の問題なのだと思うのですけれども、効率的な証拠収集を実施しようとするれば、当然、専門家の方も入れて協議をするような、そういった場を設けられるようなケースというのは多くなるのではないかと考えています。

○玉井委員長 杉村委員、お願いいたします。

○杉村委員 ありがとうございます。まず証拠収集手続の強化については、当初から比べますと、かなり詳細に条件や手続きについて報告書に記載いただき、また営業秘密や企業秘密にも、当初に比べると大分御配慮をいただいていると思えますので、この点につきましては、事務局の方々の御尽力に感謝申し上げたいと思っております。

それから、主体のところでございます。これは営業秘密にも関係することです。例えば10 ページのところにおきましては、一番最後の行に、申立人と相手方は発令前に協議することができる」と記載されており、証拠収集の場所や装置等も特定ができるものと考えております。そして、証拠収集を実施する中立公正な専門家に関しましては秘密保持義務が課されると理解しています。そういたしますと、証拠収集を実施した中立公正な専門家が、証拠収集に関連してどの部分が営業秘密なのかが分かるような明確な運用をしていただきたいと思っております。例えば、先ほど黒田委員がおっしゃられましたように、事前の協議の中に必要に応じて専門家が入って一緒に打ち合わせをすることで、相手方の営業秘密の部分がどこにあるかが分かるようにしたり、もしくは報告書作成の後に、例えば黒塗り部分がどこなのかが専門家にも分かるようにすることによって、中立公正な専門家のほう

も、正確に営業秘密保持義務を負う範囲を特定することができると思います。その範囲を知らないと、結局、どの部分が営業秘密で、どの部分がそうでないかが分かりませんので、正確に秘密保持義務を守ることが難しい場合も出てくるかと思いますが。そのあたりの配慮がなされた運用を期待したいと思います。

それから、先ほどから産業界様のほうから、御懸念事項といいますか、今後の検討事項ということで御提案がございましたけれども、今回の証拠収集手続の強化につきましては、今後の実際の運用の状況等に鑑みて、また必要に応じて検討していくということを期待したいと思いますので、ぜひよろしく願いいたします。

19 ページでございますが、真ん中に、実用新案、意匠、商標についても措置すると書いてございますが、この実用新案、意匠、商標について措置をするというのは19ページの重畳適用のところだけということでしょうか。102条3項の実施料率のところの議論は関係ないという理解になるのでしょうか。

最後にもう1つ質問がございます。25ページのが訴訟費用にかかる費用負担のところですが、弁理士費用については明記されておられません、弁理士費用については該当しないということでしょうか。この点について、できれば代理人費用または弁護士・弁理士費用というように記載していただいたほうがよいのではないかと考えております。以上です。
○玉井委員長 いかがですか。他の3法に適用があるかということですが。

○川上制度審議室長 他の3法で適用を考えている部分というのは、損害賠償の今回の見直しの部分全般でありまして、したがって、重畳適用もそうですし、102条3項の考慮要素の部分についても同じような措置をしてはどうかということでもあります。証拠収集のところは特許だけという理解です。

弁護士費用のところについて、弁護士だけに限った議論かどうかというのは、これからどういった議論をしていくかを含めて、議論の立て方を検討していきたいと思います。

○玉井委員長 一般の民事訴訟について議論するときには「弁護士費用の敗訴者負担」といった形で議論をするわけですので、こちらでもそれを踏襲していますけれども、必ずしも敗訴者負担とは同じ問題ではないわけですね。また当然のことですが、特許等の侵害訴訟については弁理士の先生方が代理人になられていることもありますので、その点は含むものとしてお考えいただくということによろしいのではないかと思います。

ほかにございますか。山本和彦委員、お願いいたします。

○山本（和）委員 3の二段階訴訟の点について、これまでまとめてコメントをする機会

がなかったので、若干のコメントをさせていただきたいと思います。

私自身は、こういった制度は十分あり得べき制度ではないかと考えております。ドイツの段階訴訟は、シテューフェンクラーベというものだと思いますけれども、より一般的な、普遍的な制度として存在をして、恐らく、それがこの特許の場面においても使われているということなのかと思います。日本は、そういった普遍的な制度は必ずしもドイツから継受しておりませんので、新たに作るということだと思います。日本法上は、前に申し上げたかもしれませんが、一番近いのは消費者の集団的被害の救済における共通義務確認訴訟、最近、東京医大が初めて訴えられた第1号事件で話題になっているものですが、それが損害賠償等の支払義務のみを第1段階で確認して、その後、第2段階で具体的な金額を確定していくという制度を持っているもので、相対的には一番近いのではないかと考えています。そういった前例もあるので、作れるものではないかとは思っているのですが、もちろん考えるべきことは、かなり多数あるだろうとは思っています。

22 ページのところに2つのボツで書かれてある全体的な制度構想は、それなりに合理的なものだとは思っていますが、そもそもこういった確認の訴え——これは確認の訴えにおける確認の利益を肯定するという趣旨の制度だろうと思うわけですが、そういった確認の利益がなぜ肯定されるほど強いものとして認められるかということは、かなり強い論証が必要なのだろうと思います。ほかの場面においても当然、損害額については非常に審理がかさんで、まずは第1段階で支払い義務だけを確認したいというニーズがある場面というのは、ほかにもあると思いますので、果たして特許侵害、差止訴訟と同時提起、併合されているということだけで、この確認の利益が肯定されるに十分かということは、なお考えていく必要があると思いますし、細かなところとしては訴額の問題、これはどういった額——金額をそもそも確定していないので、訴額がどれだけになって、印紙はどれだけ張ればよいのかということは考える必要があつて、共通義務確認訴訟は160万という、これは消費者保護なので非常に安いところで、確定しにくいというところでそのように定めているわけですが、特許は、恐らくそうはいかないだろうと思いますので、それをどのように考えるのかということの考え方を示さないといけないと思います。

また時効についても、確認判決で消滅時効の更新の効力を持つということですが、現行の理解では、金額についてよく分からない場合に一部だけを請求するという一部請求というものが昔からありまして、一部請求の場合には、その一部請求部分についてだけ確定判決で更新効が生じ、残りについては、いわゆる裁判上の催告というものになって、完

成猶予の効力しかないと判例上整理をされているわけですが、その金額を一切特定しないときに全面的な更新効を認めるという、そういった判例行為とどういった関係にあるのか等についても効力行為をする必要があると思います。

そういった意味で、幾つか考えるべき点はあると思いますが、最終的な報告書の結論にあるように、日本の民事訴訟法の体系に見合った制度の在り方について、引き続き議論を深めていくべきという結論には賛成で、ぜひ議論を深めていただければと思います。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。大変勉強になりました。

ほかに御意見を。では、中畑委員、お願いいたします。

○中畑委員 全体的なことになってしまうのですが、従前から一貫してスタートアップ、ベンチャーという立場から発言をしておりますので、中にはそちらを擁護し過ぎるような発言など、少し私自身が不勉強なところで、突っ込んだ議論に対して突っ込んだ意見を言えなかったこともあったかもしれないのですが、今回の特に証拠収集については、やはりスタートアップという設立時から資金調達を繰り返して、エクイティという身を削りながら、ゴールの分からないところについて突っ込んでいく方たち、そういった方たちの成果を実効的に保護するというところについては、その活動に資するものになるとは思っております。なので、大変私たちも当初から賛同していたのですが、やはり、先ほどの情報目的の本人訴訟ではないのですが、立場が少し上がったからといって濫用されるべきではないですし、スタートアップが大企業に対して査察制度を使おう、証拠収集を使おうなど、あともう1つはスタートアップ同士ですね。やはり、結構勝ち気で強気の方たちが多いので、IPO 前に、少し妨害しようなど想像に難くないので、その辺りは、スタートアップ分野、ベンチャー企業分野、中小企業、大学、大企業それぞれを支援する専門家が、そもそも収集というのは何のことかというのを普及して理解していくという努力は、引き続き必要とは思っています。少し意見と期待を最後に申し上げさせていただきました。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。吉井委員、お願いいたします。

○吉井委員 今の中畑委員の意見と重なるところはありますけれども、産業界という言葉は何度もこの会議で出てきています。産業界というのは、大企業もあれば、中小企業、スタートアップもあります。その中で、中小企業というのは 98%以上ですし、スタートアップは新しい技術をどんどん創出しています。そういったところの知財をどう保護していくかというのはすごく大事であって、今回の会議、私は参加させていただいて、そういったところへの配慮をしていただいているのはとてもありがたいと思いました。

片や大企業も、営業力、競争力が削がれては困るので、営業秘密を守っていくというのは大企業にとっては生命線です。そこも十分配慮されていてバランスを取られて、こういった改正を目指しているということ、とても私はありがたく思いました。完璧なところというのは、私は非常に難しいと思います。特許法の改正ですからテクニカルな法的議論はきちんとしなければいけないのですけれども、根底にあるのは、やはり企業の競争力を高めていくということであります。そういった観点から引き続き、産業界もどんどん変わってきますので、また見直しが必要だったらどんどん見直しをしていく。しかし、とりあえずこの時点では、ここまで議論したから、ここでこういった改正をしましょうということをお願いしていただければありがたいと思います。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。山本敬三委員、お願いいたします。

○山本（敬）委員 ありがとうございます。損害賠償について一言だけ、今後に向けての課題をお話させていただければと思います。

今回の損害賠償に関する改正が行われるとしますと、被害者に生じた損害を適正に填補するという観点からは、これまで欠落が生じていたかもしれない部分を補ったということで、あるべき損害賠償制度に近づいているように思います。その意味では、歓迎すべき改正になると評価することができるだろうと思います。

ただ、そのような観点からはよろしいわけなのですけれども、権利というものは、認める以上は侵害されないようにしていくということも重要な立法な課題ではないかと思えます。制裁ということではなくて、むしろ、権利として保障されているものは適正に保障されるようにするという目的だと御理解ください。そのような観点からしますと、損害賠償制度が今回のように整備されたとしても、従来よりはたくさん損害賠償を支払わないといけないかもしれないけれども、しかし、侵害によって得られる利益の方がより大きいというときに、そのような侵害行為を抑止することは、なかなか難しいだろうと思います。そのような意味で、立法政策として、そうした権利の保障、そのための権利侵害の抑止がさらに必要であるという判断が行われるのであれば、20 ページにある利益吐き出し型賠償制度をさらに見直していくことが必要になるだろうと思います。

私は、今回、もう少し前へ進んでいただけると嬉しいと思っていましたけれども、もちろん、これはかなり大きな問題です。その意味で、慎重に検討しなければならないということは分かります。ただ、20 ページのところ、どのような法的構成でこの賠償を理論づけるのが難しいという指摘がありますけれども、既存のどれかの法的構成でいけるの

であれば、既に現行法でもいけるわけです。それが長年議論してきて、必ずしも一致がみられないとしますと、やはり、先ほど申し上げましたように、立法政策として必要だと考えるのであれば、利益吐き出し型賠償制度をもう少し前へ進めて立法化していく。恐らく、その場合には、狭い意味での損害賠償から切り離れた制度として、権利侵害を抑止するための制度として位置づけていくということがあるべき方向ではないかと思います。そのように課題を認識していただいて、今後、議論を前へ進めていただければと思う次第です。

○玉井委員長 どうもありがとうございました。おっしゃるとおり、引き続き議論を深めていくということが、仰せの通り、必要なことだろうと思います。

ほかに。久貝常務理事、どうぞ。

○久貝常務理事 申し訳ございません。5点申し上げます。

1点は、今回、この報告書でも随分、中小企業が訴訟において直面している困難性を緩和する様々な制度を御検討いただいて感謝しております。この報告書は大変ありがたいと思っております。

2点目ですけれども、実効性を高めることが重要だと書いてございまして、11 ページですが、被告のサイトに入る専門家のところがございます。秘密保持義務を課した上で、弁護士、弁理士、研究者等となっておりますけれども、当初の案では特許庁の方も入っておったように思います。私どもからすると、技術についての新しい知見を求められる、それから法律の趣旨をよく分かっておられるということで、ぜひともそういった方にこういったところで活用していただければ——今日もありましたけれども、利益相反でなかなか難しい、学識経験者も含め数を確保するのが難しいところがあれば、そういった点での対応をお願いできればということでございます。

あと、13 ページの正当理由の判断のところでも営業秘密のことがございました。営業秘密に限られないというお話であったけれども、私どもから見ますと、むしろ営業秘密にもいろいろとありまして、生産工程のノウハウや原材料の秘中の秘のレシピがあります。それと個社の個別製品の売上げや利益というのは、同じように営業秘密といっても少し違うのではないかと。中小企業からいいますと、1つの製品の侵害を立証するだけでも負担ですけれども、実際にはシリーズの侵害製品が3つ、4つ出てきたときに、すべての製品の立証は実はできないわけでございます。それが損害賠償額にも影響が出ておるということでありまして、ぜひとも正当理由の判断の中を、少しそういったところも加味していただければということでもあります。

あとは残っている課題のところ、利益吸い上げ型を先ほど先生もおっしゃっておられましたけれども、私どものほうもぜひ——利益吐き出し型ですか、この賠償の御検討をさらにお願ひしたいということです。

それから、これは御判断でございますけれども、特許制度小委員会の委員名簿がございます。私どものほうは、一応オブザーバーで来てよいと言っているのですが、それで参加させていただいておまして、今後、この制度を中小企業のほうにもPRをする必要がありますので、オブザーバーのことも少しこちらに書いていただける可能性があれば御検討いただきたいということでございます。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。今御指摘いただきました証拠収集手続に当たるものにつきましては、様々な御議論がありまして、裁判所調査官について、それは少し無理だということもございましたし、特許審査官、審判官につきましては、排除はされていない、書いていないだけであるという理解でよろしいですか。

○川上制度審議室長 その辺は、また裁判所ともよく議論していきたいと思っています。

○玉井委員長 あくまで裁判所の選定される専門家ということですので、その辺りは、また今後の議論になるかと思えます。

はい、佐藤委員。

○佐藤委員 まず証拠収集制度ですが、これは運用はこれからということですが、この制度全体の印象としては当事者が様々な意見を言うことができる制度であろうと思えます。申立人の相手方は営業秘密としての度合いが大きいので開示してほしくないというような意見も言うこともできますし、双方が様々な事情を裁判所に意見として言う中で、裁判所が判断することができる制度だと思えます。各当事者からいろいろと主張していただければ、裁判所としては、それも真剣に考慮するということになろうと思えます。

また、専門家の立会いについても、今、計算鑑定では計算鑑定人に期日に立ち会っていただいて、当事者の希望を直接聞いていただくというようなこともしておりますので、本制度においても、場合によっては専門家の方に立ち会っていただいて、当事者が何をしてほしいのか、被告側はどういった意見があるのかということも直接聞いていただくということも、運用上必ず行われるとは言えませんが、行われるのではないかと思います。

また、専門家による報告書については、被告から提出された書類が添付されることは当然あり得べきことだと思えます。また、専門家の方が証拠を収集される場合に、営業秘密

だから収集してはならないというものではないので、収集はしていただいて、後で、黒塗りの当否を裁判所が判断をするということになるかと思えます。ただ、どこが黒塗りになったかということを経験家の方が知らないと、杉村委員の御懸念のような点もあろうかと思えますので、そこは収集に当たって経験家に十分に御認識いただくような運用が必要であろうと思っております。

損害賠償の点について、あらかじめ申し上げておきますが、こちらの委員会で言っている意見は一裁判官としての個人的意見ではございませんので、実際の裁判でこの委員会での私の意見を証拠として出されても考慮しませんが、それはさておき、この委員会では個人としてというより裁判所全体の実務という観点に留意して発言をさせていただいたつもりです。今回の立法については裁判所の中でも、なお立法事実が本当にあるのか、学説、判例の分析、あるいは102条全体の論点の議論が尽くされていないのではないかという意見もあり、ここで立法するよりも少し議論したほうがよいのではないかという意見もございます。そのことはお伝えしておきたいと思えます。

ただ、今回こういった論点を取り上げられ、今後これが立法された場合には実際の裁判において様々な主張が出ると思えますし、他方で、被告になる企業が3項の重畳適用は認めますと言うこともないように思えますので、議論が深化するきっかけとしてはよいことではないかと思っております。

1点確認ですけれども、今回の立法というのは、重畳適用が一切認められないという全面的な否定説のようなものはとらないということを明らかにしたものであり、本文及びただし書について、具体的なケースでどのような判断がされるかは裁判実務の動向を注視するという理解をしておりますけれども、それでよろしいかどうかだけ、最後に確認をさせていただきたいと思えます。

○川上制度審議室長 今おっしゃられたとおりだと認識しております。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。私どもも肝に銘じまして、証拠として引用されたりすることがないように、実務家の皆様にもお願いしたいと思います。

ほかにございませんでしょうか。

○宗像長官 最後に1点だけ。様々な方々から共通して、必要に応じて見直してくださいという様々な文脈の御指摘がありました。それは制度を設計して実際に運用してみると、こんなこともあるのかということも出てくるかもしれませんし、それから、制度が適用される環境自体がどんどん変わっていくというのは、今ますます変化が加速しておりますので、

大きな制度論ではあるのですけれども、やはり常に実態を見続けて、それで本当によいのかどうかというのを考え続けて、必要だと思ったら、そこは果敢に見直しをするということを自分たちにも課していきたいと思います。そういった意味で、今回関係者の皆様方に大変御協力をいただいていたのでありますが、こういった関係を引き続き継続できればと思いますので、どうぞよろしく願いいたします。

○玉井委員長 どうもありがとうございました。それでは、報告書案「実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在り方」の方向性については御了解を得られたものと考えますけれども、御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

○玉井委員長 ありがとうございます。それでは、本小委員会として、本項目の方向性について御了解をいただいたものと認めたいと思います。報告書案につきましては、資料1の内容を反映させた形に修正いたしました上で、今後パブリックコメントを開始したいと思います。なお、パブリックコメントに付すに当たりまして技術的修正、先ほども委員名簿のところで頂戴しておりますけれども、そういったものが必要になった場合につきましては、委員長である私に御一任いただければと思いますが、恐縮ですが、よろしゅうございますでしょうか。

○宗像長官 今日出された御意見で、そう言えば書いていなかったという御意見もあるので、報告書の本文に影響を与えない形で、関連する意見に書き落としていたものを多少拾うということはあるかもしれません。

○玉井委員長 その点も含めまして御了解をいただければと思いますが、よろしゅうございますか。

〔「異議なし」の声あり〕

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

それでは、以上をもちまして本日の議論を終了いたします。

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いたします。

○川上制度審議室長 御審議、長時間ありがとうございました。本報告書案につきましては、今後、必要な修正等につきまして委員長と御相談させていただいた上で、2週間程度期間を確保いたしましてパブリックコメントに付したいと思っております。

次回につきましては、2月15日金曜日14時から、これまで御議論いただいた論点、それからパブリックコメントを踏まえた報告書の取りまとめにつきまして御審議いただきました

いと考えております。

○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 30 回特許制度小委員会を閉会いたします。本日は、長時間御審議をいただきまして、どうもありがとうございました。

閉 会