

令和元年10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33回特許制度小委員会

#### 議 事 録

# 特 許 庁

## 目 次

1、開 会 .....	1
2、関係者ヒアリング .....	2
(1) 高橋弘史委員からのプレゼンテーション .....	2
(2) 一般社団法人日本知的財産協会からのプレゼンテーション .....	15
(3) 最高裁判所からのプレゼンテーション .....	26
3、閉 会 .....	35

## 開 会

○川上制度審議室長 それでは定刻になりましたので、ただいまから産業構造審議会知的財産分科会第33回特許制度小委員会を開催させていただきます。

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。

議事に入るに際してお願いがございます。御発言いただく際、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していただければと思います。

それでは、議事の進行については玉井委員長にお願いしたいと思います。

○玉井委員長 本日は、飯田委員、中畑委員、藤田委員、宮原委員、山本和彦委員が御欠席でございます。また、オブザーバーとして日本商工会議所常務理事・久貝卓様、一般社団法人日本知的財産協会参与・亀井正博様に御参加をいただいております。

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 まず、本日の委員会ですが、全委員数20名のうち15名の委員の御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6項の、全委員数の過半数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してペーパーレス化を推進していることから、本日の審議会においては、議事次第・配布資料一覧、委員名簿のほか、資料1、資料2、資料3、参考資料としてドイツの弁護士のランゲハイネ様の論文、これらの資料についてはタブレットで御覧いただきまして、座席表、タブレットの使い方についてはお手元に紙で配付しております。タブレットの使用方法に関しては、お手元のタブレットの使い方を御覧いただければと思います。何かの操作でお困りになった場合は、合図をいただければ対応させていただきます。

なお、本会議は原則として公開としております。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、よろしくお願い申し上げます。

## 関係者ヒアリング

### (1) 高橋弘史委員からのプレゼンテーション

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

それでは早速ですが、プレゼンテーションに移らせていただきます。資料1の高橋弘史委員のプレゼンテーション資料をもとに、高橋弘史委員から御説明をお願いします。

○高橋委員 高橋です。まずは、このような機会を与えていただきまして、ありがとうございます。

お手元の資料にもございますが、せっかく表示されていますので、そちらを見ながら話を進めたいと思います。まず、1/18です。特許制度小委員会でこれまで取り組んで参りましたもの、これから取り組むべきものとして何が残っているのか、ということ私なりに整理したものです。

左側が、特許になった後の知財紛争処理システムの見直しに関するものです。①証拠収集手続の強化に関しましては、査証制度を創設しました。②損害賠償額算定方法の見直しも行って参りました。右側は、特許になるまでの権利化に関するものです。IoT関連発明のガイドライン、事例集を充実させ、AI関連発明に関する事例集を整備し、さらには、これらを中国・アセアン諸国と連携して展開しております。

その上で残る課題として、第四次産業革命/Society5.0における権利活用の在り方を検討してはどうかという課題提起するものです。この資料全体がそのようなプレゼンになります。括弧の中を読みますと、「現行の特許制度が産業構造の変化に柔軟に対応し、ネットワーク社会においても、その機能・役割を十分発揮しているかどうかについて、点検・検討が必要ではないか」という問いかけをしております。

2/18に行きます。では、どのようなところから話しを始めるか。具体事例から始めたほうがイメージもつきやすいのではないかとということで、今年の6月末に知財分科会がありましたので、その際の資料から持って来ることにしました。こちらにはFiNCさんの特許ポートフォリオが示されています。左上のところで見ると、歩数、体重、睡眠などのデータから、AIが個人に助言を示し、自動記録体組成計の提供、専門家の助言、提携ジムの優待利用等を組み合わせ、健康管理を支援する、とあります。右に行くと、強いポートフォリオを構築、とあります。下の数字を見ると、公開件数73件、登録件数22件となっております。

この赤い四角で囲ったのは、私が囲ったわけではなく、元の資料から囲ってあったものです。では、これはどのような特許なのかを表したものが、次の3/18になります。

FiNCさんに登録しますと、AIが様々なアドバイスをしてくれるサービスを受けます。こちらの図では、(c)のように、名前：〇〇さん、年齢：20歳、身長：170cm、体重：60kgと登録されています。このような登録データ、また、その後の利用履歴などから、どのようなアドバイスをすれば継続して運動して頂けるのかということ、個々のユーザーにカスタマイズして提供することができます。

(a)にございますように、「運動不足を解消するためには何がお勧めですか」とユーザーが問い合わせます。スマホから問い合わせをしますと、FiNCさんのAIが、(b)、(c)、(d)というステップを踏みながら、(e)を見ていただきますと、アドバイスの候補として、ジョギングがあつたり、ストレッチがあつたり、水泳があつたりします。その右隣に「負荷」があつて、5、3、5などと記載されております。この方はあまり長続きしない方だということが過去の利用履歴から分かれると、ジョギングや水泳などの負荷の高いものを勧めても長続きしないのではないかとということで、「ストレッチはいかがですか」と勧めるのが(f)の図になります。「〇〇さん、質問ありがとうございます。」「お勧めは次のタスクです。」「お勧めはストレッチです。」というようにアドバイスが提供されます。

上記の文章を読みますと、健康管理対象者から「運動不足を解消するためには何がお勧めですか」という問い合わせを受信した場合、例えば、「負荷が高いタスクはアドバイスに反して実施しない傾向がある」との行動傾向があるとAIが判断したとします。そうしますと、「負荷」の指標をマイナスの重み付けをし、健康管理対象者により合致したアドバイス、ここで言う「ストレッチ」というアドバイスを提供することになります。

果たして、この特許はどういった局面で使われているのかを検討したものが、次の4/18ページです。ネット社会におけるビジネスは、同じようなサービスを提供している他者に先んじて、より多くのユーザーを獲得しようと、ユーザーの囲い込みをします。その上で、より一段高いサービスについては有料で提供します。そのようにして集められたデータに基づいて、例えば広告収入を得るというモデルがあるかと思えます。ここで「FiNCアプリ」と書かれているサービスは無料となっております。一方で、「FiNCプレミアム」と書かれているサービスは、月額960円と設定されています。

「FiNCアプリ」は、AIで自動的にデータに基づいてアドバイスするというものです。

「FiNCプレミアム」は、トレーナーや栄養士の方々が、すなわち、人が、その人の知識

や経験に基づいてアドバイスするサービスを行います。

次に 5/18 に参ります。FiNCさんが真ん中において、こちらはプラットフォームですので、多面市場における、一方の面がユーザーとなります。そして、反対側の面としましては、トレーナーがいます。そのようなプラットフォームの中で、このサービスを受けるための入口としては、なるべく敷居を低くということで、まずは無料でサービスを提供しています。アプリのダウンロードは無料です。そして、身長、体重、年齢、もしくは計測した歩数などの情報がFiNCさんに集められます。それに基づいて、AIを活用しながら、ユーザーの個々の事情に応じたサービスを提供します。「データを活用したAIソリューション」、ここに本特許が対応していることとなります。

それがさらに進んでいきますと、また別のサービスとして、先ほどの月額 960 円のサービスを別途申し込むと、人によるサービス、専門家によるアドバイスを受けることができます。これに対しては対価を払います。こちらは有料になります。そのようにして活用されたデータは、広告主との関係で、より個々のユーザーに適切にマッチしたレコメンドをするような形で使われて、広告収入を上げていくことができます。

そのことを表したのが次のページの 6/18 になります。赤い線で引いたところだけ読もうと思います。「データの蓄積が競争力の源泉になるので、まずは利用者を増やし、データを収集する。」、「そこへの広告掲載料やECによる商品販売、提携するジム・健康施設への送客手数料が考えられます。」、これは今後検討していくということですが、そのようなモデルを考えられているようです。

この具体事例を基に、さらに抽象度を上げて考えていきます。7/18 になります。本特許を権利者ご本人が使っている場合はよいですが、他の第三者が活用されている、使用されている場合に、権利者がどのようなことができるのかを考えるための絵になります。

同じ絵を使いますが、①証拠収集手続の強化については、前回の特許制度小委員会でも議論いたしまして、それが法改正を通じて、査証制度の創設へとつながりましたので、証拠収集は対応可能になったと考えております。一方で、②損害賠償額算定の見直しは、販売台数（譲渡数量）ベースの算定方法を当てはめた場合を想定しています。例えば、アプリケーションはプログラムなので、物の発明に該当します。物の発明と考えると、2条3項1号で電気通信回線を通じた提供は譲渡ということになるので、譲渡されることとなります。すなわち、アプリケーションの提供は、物の発明の譲渡と観念できます。ただ、それは最初の段階だけで、ダウンロードして終わりではなく、その後ずっと使い続けるわけ

です。その使用の部分については無料となります。

ここで、物の発明の場合は事業者が製造・販売しますが、それを購入する一般消費者の使用は業としての実施ではなく、個人的、家庭的実施になるので、68条に規定する業としての特許発明の実施にはなりません。そのため、一般消費者が侵害かどうかということは問題にはなりません。

ところが、このサービスの場合には、使用についても消費者単独では閉じず、事業者と消費者の間でやりとりの中で具現化されるわけです。つまり、事業者が介在する業としての使用があります。ここが、物の発明の使用との違いになるかと思えます。その点でいうと、その使用との関係では、損害額の算定のベースは台数ではなくなります。さらに、その使用が無料ということでは、損害額を、そのようなときにどのように考えたらよいか、考えていく必要があるのではないかと感じています。

次に8/18を見ると、さらに集めたデータに基づく広告収入が入って来たとします。プラットフォーム型のビジネスは、例えば男性と女性とが会うようなサービスの場合、男性の会員費用が高く、女性のほうが安く、といったように、どのような価格設定をしたらプラットフォーム全体の価値が上がっていくだろうかと考えます。価格の決め方自体が、事業戦略の一要素になっていくわけです。まず、他者に先んじて、より多くのユーザーを獲得しようということで、無料のサービスを提供して、入り口を低くしようとしています。そこに魅力的な技術が組み込まれている形になっているとします。仮に、それがプラットフォーム全体の価値向上に貢献していると考えられるのであれば、その特許の価値算定のベースを事業全体に広げて行こうという考え方が生まれるのではないのでしょうか。しかし、一方で、いやいやそうではない、本特許に対応する部分だ、ということになると、その特許の価値算定のベースは無料の部分になります。これらの考え方のどの辺りでバランスをするのが適切なのか、議論が必要ではないのでしょうか。

そして、収益ポイントが異なる場合の算定方法はどうか考えたらいいのでしょうか。

次に、もう少し抽象度を上げて行きます。モノからコトへという流れでお話をしているので、モノの時代はどうだったかということ振り返ってみたいと思います。①で研究開発（投資）をする。②で技術の機能・性能向上させて、モノとしての価値創出をしていきます。その対価の回収は、モノの製造・販売によって得られた利益をベースとします。権利者が自己の特許発明を実施する場合は、そのようになると思います。第三者がその特許発明を実施した場合には、権利行使を通じて投下資本の回収を図ることができます。この

ように、知財の創造サイクルが回り、次の研究開発につなげていくという、そういう流れであると思います。

一方、モノからコトへシフトした場合、コトの世界は10/18で表現しています。まず①で研究開発（投資）をします。今度はサービスなのでコトとして、先ほどの1台、2台と数えられるタイプではないものの価値創造を②でし、③で無料提供されます。④で顧客を獲得し、そして、⑤でデータが蓄積され、それに基づいて⑥で利益を得る、とします。

権利者が自己の特許発明を実施した場合は、このループが、①から⑥へと回っていくことになると思います。一方、第三者がその特許発明を実施した場合は、①と②については権利者が苦勞して研究開発の結果、生み出したものですので、③以降の利益が出る場所だけ取っていくことになる、と思います。この場合、特許権侵害の損害額の算定ベースが③の部分だけが対象になるのか、⑥を含めて対象になるのか、というところで議論は分かれると思います。

特に、本特許に対応する箇所だけ見ると、先ほどの例では、ストレッチがいいのではないかとAIが勧める場合はよいとして、人であるトレーナーや栄養士の方々が、ダイエットのためにこうしたほうがいいのではないかと勧めることまで含めるのは、少し距離があると感じるかもしれません。侵害行為との関係で相当因果関係がある損害の額と言えるのかどうかは分かりませんが、これは少々難しいのではないかと、ということになると、どのように価値回収していくのか、ということが問題となります。

1つの具体的なアプリからお話を始めましたが、これは産業構造全体の問題ではないかということで、目線を上げていただきたいと思います。きょう一番お話ししたかったのは11/18のページで、このページを理解してほしいということで具体的な事例から始めました。

まず下の絵から話をしたいと思います。真ん中の下に赤く「サービス事業者（プラットフォーム）」と書いています。これは先ほどのFiNCさんだと思ってください。これはプラットフォームなので、一方の面と他方の面をつなぐような役割を果たしています。一方の面としてユーザーが真ん中の上の灰色のところになります。他方の面は右側のオレンジ色の広告主とかEコマース出店者となります。このサービス事業者（プラットフォーム）は、グーグルやフェイスブックを想定して頂いてもいいのですが、そのような事業者を想定頂いた方が、より話が分かりやすいのではないかと思います。

例えば、プラットフォームからユーザーに提供される検索システムは有料かという、

無料となるわけです。したがって、下の赤いプラットフォームからユーザーに向かう矢印は、無料で提供されるわけです。一方で、そうしながら検索の履歴等のデータはユーザーからプラットフォームに逐次収集されていることになります。

左のエコシステム①は、これまでの工業化社会におけるビジネスモデルを現しています。左側のセットメーカーは我々のようなメーカーですが、製品をユーザーに対して売っています。その対価として利益が入ってきます。これが旧来からあるエコシステムになります。

右側のエコシステム②はどのようなものなのか。プラットフォーム上で、広告主とか E コマースの出店主がサービスなり商品をユーザーに提供します。それが左のエコシステムの中の、広告主、E C 出店者からユーザーに向かう青色の矢印です。これに対してユーザーは、広告主、E C 出展者に対価を払っていく、という流れになっています。

では、真ん中のプラットフォームはどうやって儲けているのか。例えば、広告主から出店料を取ることや広告料を取ることによって儲けています。ただ、ユーザーからは対価を取っていません。

エコシステム①に戻りまして、製品は専用品から汎用品へ変化を遂げます。さらに家電でもこのようなプラットフォームに接続するようになって来ています。このプラットフォーム上で使えることを、真ん中の赤いサービス事業者（プラットフォーム）から、左側のセットメーカーへの青色の矢印が表しています。P F で接続可能とは、プラットフォーム上で使える端末を表しています。義務というのは、特許を使って争ってはいけないという不競争条項のようなものを意味しているとお考え下さい。旧来の Society3.0 の世界と Society5.0 の世界とが共存しているような姿に産業構造がなっていることを、お金の流れとともに表したものです。

上の文章を読みますと、セットメーカー（エコシステム①）で、O S S ・プラットフォーム利用により開発コストを削減します。共通の O S S などを使うことにより、開発の期間、投入する人材、開発費用を大幅に削減でき、開発スピードが上がっていくわけです。その一方で、差別化が困難となり競争が激化します。メーカーからすると、差別化ポイントが価格だけになってきます。価格だけになってくると、当然価格競争になってきて価格が下落していきます。価格下落によって収益を圧迫していきます。収益源泉は、モノからコトへとシフトしていきます。右に行きます。

プラットフォームを利用した商品の価格下落によりプラットフォームの普及が進みユーザーのアクセス数が増加します。スマホを考えると、そのようなことではないかと思いま

す。プラットフォームを利用したデータの蓄積によりリコメンの精度が向上します。ヒット率の向上により広告主やEコマース出店者等が増加し収益が拡大します。

そのような流れのように、A I、I o T技術の普及により、第四次産業革命もしくはSociety5.0が進展していくと、産業構造が大きく変わっています。収益の源泉がモノからコトへシフトしています。

これを金額で見ているというのが12/18です。この金額は総務省のデータです。青で囲っている部分がサービスに関わるものです。赤で囲ったものが製造業に関わるものです。2000年を見ると、名目国内生産額が、製造業は大体40兆円ありました。2016年になると20兆円を下回っています。一方、2000年はサービス業がどうだったかという、35兆円が今は40兆円を超えています。2016年でサービスと製造業と比較して見ると、40兆円と20兆円ですから、製造業はサービス業の半分になっているわけです。

現行の特許制度はどこに貢献しているのかと考えると、モノの製造・販売に対して貢献してきた。赤いところに貢献してきたと言えるのではないかと。ただ、産業構造は大きく変化しているので、これは地殻変動のようなもので、どうしようもないところがあると思うのです。しかし、これに対して、特許制度はどう対応していけばよいかということ、議論の対象にすべきだと私は考えます。

現行の特許制度は、この青いところにどれだけ貢献しているのか。サービスは、1台、2台と数えるわけではありません。サービス関連の発明は、一般ユーザーが使うにせよ、事業者との間でのサービスで具現化されるわけです。つまり、事業者が「使用」に関わるのですから、「使用」に業としての実施が発生します。この「使用」との関係で損害は何かという議論は、これまで、それほど行われていなかったのではないかと考えています。

次の例は時間の関係でスキップしますが、これはFiNCさんだけではなく、UBERの事例でも同じことが言えることを表すための具体事例です。1例だけではなく複数の事例があって、それは共通して、産業構造全体の問題である、ということを行うために、2つ目を付けたわけです。

スキップして最後の18/18に行きたいと思います。これを踏まえて、モノからコトへ産業構造が変化しています。この変化に現行の特許制度が対応できているかどうか点検・検討してはどうでしょうか。A I技術、I o T技術で具現化されるサーバ・クライアントシステムにおいて、サーバから配信されるプログラム、サーバとクライアントの間で提供されるサービスについて権利化はできても、活用できるか不透明ということにならないでし

ようか。この点について、点検・検討してはどうでしょうか。

具体的には、損害額の算定について、台数ベースとしない算定方法や、収益ポイントが異なる場合の算定方法などを検討してはどうでしょうか。この点、諸外国の制度・判例を参考にしつつ、現行の特許制度が産業構造の変化に柔軟に対応し、ネットワーク社会においてもその機能・役割を十分に発揮し得るかについて、点検・検討してはどうでしょうか。そのような課題提起をさせていただきました。

以上が私のプレゼンです。ありがとうございました。

○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45分までを目途にして、ただいまのプレゼンテーションに関して質疑応答を行いたいと思います。御質問、御意見をお願いいたします。

山本貴史委員お願いします。

○山本（貴）委員 単純な質問ですが、高橋委員はどのようにした方が良いとお考えなのかをお聞きしたいと思います。

○高橋委員 具体的にこうしたいというのは、現時点で、わかっているわけではないのです。非常に大きい課題で、難しい課題だと思っています。この課題は議論しなければいけない一方で、その解決策は何なのかと言われると非常に難しいです。一方で、損害額の算定について、結局は算定ベースをどうするのかという議論になるのではないかと個人的には思っています。

例えば、この特許制度小委員会で2年前にSEPを取り上げた際に、SSPPUとEMVとの対立があったと思うのですが、そういうものにも似てくると思っています。つまり、算定ベースを狭く解釈すれば、本特許に対応するところは無料なのだから、それはゼロではないかという立場もあり得るでしょう。一方で、いや、そうではなく、その技術がプラットフォーム全体の価値を上げているのだから、事業全体で算定ベース見るべきではないか、算定ベースを広げるべきではないか、そんな対立になる気がしています。

例えば、EMVですと、対象部分の特許の機能が、製品全体のユーザーの購買動機のベースになっているかという条件があって、そういう場合はEMVを適用しましょう、というようなものがあったと思います。そういう条件の議論になる気がしています。

○玉井委員長 田村委員お願いします。

○田村委員 大変複雑な事例で、頭の体操が必要です。1点目の現行法102条1項がどうも空振りに終わりそうだという点は、おっしゃるとおりだと思います。102条1項は最初

から適用範囲が譲渡対譲渡に限られているのに対して、例えば今のような複雑な例でなくとも、応用例で侵害者が貸与で特許権者も貸与だった場合についても、類推適用すべきではないかという議論があります。まず、今お話しされたのは、その応用の応用例だと思います。102条1項のように、そもそも侵害者と特許権者がかなり近いところで、同等の事業を行っていることを念頭に置いた規定は、この応用の応用例までいくと、どう解釈しても届かないような気がします。

2点目は、さはさりながら、現行法で全く対応できていないことではないと思うのです。今の例で考えるべきは、まず特許発明に直接つながる行為に関しては無料で提供しながら、他の付随的な特許発明とは直接的には無関係の付随的なサービスで、利益を侵害者や特許権者があげているときに、どう考えるかという問題だと思います。従来、特許権の存続期間経過前にロケットスタートで製造しておいて、それ自体は侵害行為で、存続期間経過直後に、販売してもうける、販売が早くできたのは、期間経過前に製造をためておいたからだ、という事案が若干ありました。そのときの裁判例から考えると、直接の販売行為は適法ですが、もとの存続期間経過中の直接の侵害行為、製造前にため込む行為がなければ、そこまで早い期間に、例えば価格が高いうちにもうけることができませんでした。それが証明できれば因果関係、高橋委員のおっしゃる相当因果関係、があるということで、損害賠償は特許発明の行為に基づいた行為による損害といこうことで請求できることとなります。

今の例の次なる課題は算定についてでして、102条2項を使って、あとは書面の問題です。この侵害行為がなければどのくらい利益を上げられたのか。利益をあげる直前の行為が侵害である必要はないですが、大もとの侵害行為と因果関係が証明できる利益である必要があると思います。その利益が推定されることとなります。高橋委員のおっしゃることは、102条2項に対応するような不利益が特許権者になければいけないという要件が裁判例上ありますので、それをどのくらい緩く柔軟に考えられるかということだと思います。ただ、裁判例が最近はそんなに厳しく考えているわけではないようですので、何とかなるのかもしれませんが。

3点目は102条3項です。3項のライセンス料相当額といっても、今の例は、そもそもライセンスを念頭に置いていません。ライセンスすることなく、自分でもうけようと思っている人のもうけるポイントが随分遠いですから、ライセンスのやり方がないという問題があります。ここも、どこまで柔軟に解釈できるかです。102条3項は、決してライセン

素材相当額ではなくて、この問題の侵害行為に対して侵害を前提として仮に合意するとしたならば相当な額を取る、と今回条文が変わっています。その発想で、このくらいで大体このようにもうかるから、102条3項の金額はこのくらいのハードルにしたほうがいい、として、あいまいながらも102条2項より柔軟に対応できないことはないと思います。

さらに最後の伝家の宝刀で、特許法105条の3や民事訴訟法248条で、曖昧模糊としたところを自由心証の範囲内で決めていただく手もあるのではないのでしょうか。

この発想は、どちらかという、これだけ応用の応用例を条文で決めようとするの大変なことになるので、もしかするとガイドライン対応のほうがよろしいのではないかと思った次第です。

○高橋委員 田村先生からお話を聞いて、なるほどと思いました。産業構造が大きく変わっているので、硬直的にこれまでの運用をするのか、産業構造の変化を踏まえて柔軟にするのか、そう感じました。

○玉井委員長 ありがとうございます。

設楽委員をお願いします。

○設楽委員 問題提起として非常におもしろい問題かと思います。田村委員がおっしゃったこととほぼ同じ意見になりますが、現行法では102条2項の侵害行為により得た利益と、3項の実施料相当額は、こういう侵害行為についてもおおむねこの規定で対応できるのではないのでしょうか。広告料収入等も侵害行為により得た利益に入れるかどうかというのは、裁判所の判断で、入るという判断をしようと思えばできないわけではないということで、条文的には2項、3項は対応しているように思います。1項についてはモノの譲渡になっているので、こういったサービスは対応していないのではないかとと言われると、確かに対応していない条文だろうと思います。

特許は、物の特許か方法の特許の2つしかないので、サービスによる利益は、物すなわち装置の使用による利益か方法の使用による利益のどちらかになると思うのです。そういったことを前提に条文をつくるかどうかという問題かと思います。ただ、これは推定規定なので、対象となる行為がはっきりした段階で条文をつくるのが前提である気がします。

使用による利益というのは、今まで製法特許もありましたが、製法特許の使用による利益は、1項の規定は特に必要がないということをつくっていませんでした。そういう意味では、この問題がこういったサービス業によってクローズアップされてきたのかなという気はします。ただ、社会の経済活動がどんなふうに変化していくのか、これがある程度見

えてきたところで条文をつくるというタイミングの問題もあると思います。どういう条文にするか、様々な問題があるような気がします。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。

長澤委員お願いします。

○長澤委員 私もそこは懸念しています。高橋委員が説明された事例のような行為があった場合に、現行の特許法で裁判を起こして、102条の2項、3項、4項を使って損害賠償を請求するという勇氣は企業側にはないと思います。判例もないので、これで本当に損害賠償金が取れるかどうか非常に疑問であるためです。唯、因果関係がある程度明確であれば、今の特許法でもある程度対応できそうな感じはします。

もう1つのファクターとして、特許に関連する技術を活用した部分とは別の部分で収益があがること、つまり、どういう人が利益を得るかということを考える必要もあると思います。具体的には、そのビジネス全体を支配している人が利益を得ている構造があると思います。例えば、スマホの場合は、通信事業者が一番利益を得ているのではないかと思います。自動車の場合は、モジュールをつくらしている会社でも、安い車は別として、最終的に高級車を製造販売している会社もしくはメンテナンスサービスをしている会社が利益を得ているのではないかと思います。グーグルのビジネスモデルの場合は、グーグルが支配しているからグーグルが最も大きな利益を得ていると思われれます。それでは、その最も利益を得ている会社が特許権侵害者かということ、なかなか言いにくい面があって非常にいいビジネスモデルだと思います。

そういう側面もあって、特許権を活用してこういう問題を何とか受益者負担にしようという議論を、この場でしてもいいのですが、たたき台がないと議論できないと思います。どこか別の場でたたき台をつくるグループがあればいいのではないかと思います。

もっと大所高所から考えると、こういう問題は特許権の問題なのか、ヨーロッパのデジタル課税のような、ほかの権利の話を検討すべきなのか、非常に難しい問題です。この社会の変化に対してどのように法制度が対応していくのか。ここは特許制度小委員会ですが、どの権利を活用するようにするのが一番適切で、特許法で対応するとしたらどういうやり方があるか等、もう少し広い範囲で考える必要があるのではないのでしょうか。いずれにしても、もう少し具体的なたたき台が出てこないと思っていて聞いておりました。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。

杉村委員お願いします。

○杉村委員 杉村です。高橋委員、詳細な御説明ありがとうございました。

16/18 の例についていろいろと考えてみました。配車サービスの提供方法のクレームがあり、例えばU B E Rがそれを侵害する配車サービスを提供している事例の場合だと考えますと、この場合はU B E Rの行為により特許権者が当該サービスを使う機会が奪われているとして、2項で損害が認められる可能性があるのではないかと考えます。ただし、自社がサービスを提供していない場合は、2項による逸失利益の請求は認められないので、その場合には3項が認められる可能性があるのではないかと思います。

図の右下に「対価」というところがあります。この部分については、配車サービスの提供だけの特許クレームでは難しいと思います。配車サービスによりデータを収集するというクレームが更に入っていれば、そのクレームに基づき損害も認められる可能性があるのではないかと思います。このような場合には、クレームの作り方は弁理士の責任だろうと言われてしまい、弁理士がよくないのではないかとされることは困りますが、クレームの作り方で工夫ができるのではないかと思います。ただ、委員の方々から御指摘があるように、1項に関しては、このような事例への適用は難しいと思っております。1項がそもそも現時点においてさほど活用されておらず、1項に基づく損害賠償の請求の事案がさほど多くないと思っておりますが、先ほどの事例において1項に対応する1項ダッシュのようなものを今後検討していくこともよいのではないかと思います。

それから、配車サービスの発明に特許があった場合、そのアプリをダウンロードするというアプリ自体が、間接侵害に該当するかどうかも含めて御議論いただけるとありがたいと思います。

○玉井委員長 ありがとうございます。

佐藤委員お願いします。

○佐藤委員 運用の話が出ましたので若干コメントさせていただきます。高橋委員が例にされた事案は確かにあるなという印象はあります。モノの場合は、100円で売って50円が製造原価だと比較的利益が見えやすいです。無料提供している場合は、どこに利益にあるのかわからない事案があります。そのような事案で裁判所が無料提供しているから棄却かという、そのような硬直的な運用はしておりません。そのビジネスモデルで利益が一体どこにあるのかを審理の過程で探求するわけです。どこに利益があるかを把握した上で、

その利益の中でどこまで相当因果関係を及ぼすことができるかを判断しているのが実務上の運用であると思います。

そのような事案は田村委員がおっしゃったように、応用の応用というところもあるので、それを一般化して条文化するのは難しいのではないかと。ビジネスモデルも事案によって違うので、その事案ごとに利益はどこにあるかを探求して判断していくほかないと考えております。

以上です。

○玉井委員長 おっしゃるとおり、広告などの目的で、ただでモノを配ってしまうという事例は、侵害品を無料で配った場合どうなるかという問題は、裁判例にもございます。ただ、特許製品よりは商標権侵害品の事例が多いと思います。もちろん特許製品であっても、Wi-Fi ルーターを無料で配るといった事例は今後もあり得るわけです。現行1項でも、単位数量あたりの権利者の利益ですから、行けなくはない。ただ、侵害行為と損害の間の因果関係が遠くなると、1項でいくのも難しい気がします。

松山委員お願いします。

○松山委員 弁護士をやっている、このような相談は増加していると思っております。1項の適用は難しく諦めることが多く、直接的には当てはまらないにしても、2項、3項は何とかロジックを組み立てると適用できることはあるとの印象です。企業の方に聞かれるのは、訴訟を提起した場合、その組み立てたロジックで、実際のところ幾ら認められるか、また、その額が認められる可能性は何%ぐらいなのか、などです。裁判に踏み切ると時間もコストもかかるので、どのくらい回収できるかを心配されて、望むような金額が認められる可能性があまり高くない場合、結局権利行使を諦める例があります。予測を立てにくい、見通しが立てにくいという問題はあると思っておりました。ただ、条文にどう落とすのか、本当に難しい話です。

私はこの場において大変よかったと思ったのは、この場での議論を聞いていて、裁判官の方も含め皆さんロジックを立てて、ビジネスのどこで利益があがっているか認定して、それを認めたいという方向に思っているということが感じられた点です。裁判例が蓄積されていくとよいですし、田村委員がおっしゃったようにガイドラインが作ることができるのであれば、そのような基準が設けられていくと、見通しも立てやすくなってよいと思っておりました。

以上です。

○玉井委員長 2項、3項もけっこうたいへんかもしれませんね。裁判例が蓄積するとよいのですが。権利者の方々には、ぜひ裁判を起こしていただくといいなという気もします。

浅見委員をお願いします。

○浅見委員 FiNCの事例ですが、この特許にはプログラムのクレームがあります。プログラムはモノなので、有料会員のダウンロードの数を譲渡数量として計算できないかと考えてみました。現実的には難しいのかもしれませんが。

もう1つ、ここではクレームはないのですが、肝となるクレーム以外に全体のサービスの形でクレームを書けば、有料のサービスまでクレームに書くやり方もないわけではないと考えました。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。

11/18の図を拝見すると、何か似たものがあったなと考えると、放送の事業モデルですね。放送の場合であれば、例えばデジタル放送の特許権を網羅的に持っている事業者があれば、放送事業全体をベースにして合理的な実施料率を計算することもあるかもしれません。実は特許権ではないですが、著作権についてはJASRAC（日本音楽著作権協会）がそういうことをやっています。事業全体をベースにして合理的な実施料率を計算することができれば、もしかすると現行法でもかなり対応できるのかなという気がしました。

他にないようでしたら、次の議題に移らせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。

○長澤委員 その点に関しては、ここで終わってしまうとこれで終わりなので、継続的に何か話し合えるような場を設ける方向で考えられたらいかがでしょうか。

○玉井委員長 わかりました。経済全体が変わってきているので、その重要性に鑑みて、ほかに場を設けることも含めて検討するというところでよろしいですか。

ありがとうございます。

## (2) 一般社団法人日本知的財産協会からのプレゼンテーション

○玉井委員長 続きまして、資料2の一般社団法人日本知的財産協会プレゼンテーション資料をもとに、一般社団法人日本知的財産協会参与の亀井正博様から御説明をお願いします。

○亀井日本知的財産協会参与 知財協会から参りました参与の亀井でございます。今日はこういう機会をいただきまして、誠にありがとうございます。

思い起こしますと、8、9年前に私はこの小委員会の末席を汚しております、ちょうどそのときに差止請求権で議論していただきました。その当時は両論ありということで、継続検討という形で報告書に書いていただいた記憶がございます。その後、奇しくもこうした機会をいただいて、なぜかこれも奇しくも私が御説明申し上げることになりました。

お手元の資料ですが、前回、知財協のオブザーバーで参加させていただいた伊藤事務局長代行から、差止請求権について少し御議論いただきたいという頭出しをさせていただきました。お手元の資料、ページ番号2がございませんが、日本知的財産協会の2018年2月16日の意見書というのは、知財推進計画に対する意見でございます。知財協としてこうした意見を出す場合には、必ず理事会を通して出すということでございます。今の知財協の理事会は、様々な業種、化学、医薬、金属、機械、輸送機器、建設などございますしもちろんICTもございますが、そういった様々な業種の会員代表から選任された理事により構成されています。この場に私はおりませんでした、20名強の理事が審議して承認した意見ということで出させていただいております。ほとんど反対は無く、ごくわずかな反対があったと聞いております。

思い起こせば8、9年前のときは、問題意識のあった業界はもう少し偏った感じがありました。電気、電子のところに偏っていたような気がします。今となっては業際的に問題意識が広がってきている、ということだと思います。アンダーラインを引いていますが、いわずもがなの権利者と実施者の利益のバランスというものを差止請求権においても考えていただければと思います。当然、各事案ではそのようなことを判断いただいていると思います。

それから、キーワードとしては、かつて今もそうですが、SEP、それからここには記していませんがPAEについては、頭の中にみんなある。それに限らず最近では第四次産業革命というキーワードもございます。IoTでさまざまな業際的なつながりがある中で、問題が起きる、あるいは社会インフラに問題が起こる、ということに非常に気にしているところです。

本日お話しする上での前提ということで、3つ記しております。次のページ3です。

今回、差止請求権の御検討をお願いした背景として、本日も参考資料があるようですが、1つは「二段階訴訟」というものが昨年来挙げられておまして、今は、それがどうい

ものかということが具体的に分かっていない段階かと思えます。まさかドイツ特許法のように情報会計文書の提出請求権を導入するか、それともあるいは「損害賠償義務の存在確認訴訟」のようなものをつくるというような御議論なのか、そこは分かりませんが、少なくとも「差止め早期の実現」ということも、謳われておりますので、そこで、そもそも差止請求権の在りようについて、併せて考えていただく機会としてお願いした、ということでございます。

具体的に差止請求権をどのような場合に制限するか・・・この「制限」という言葉はあまり適当ではないと思えます・・・差止め命令を発令されるに当たって如何なる要素を配慮されるか、という点について、現時点でJ I P Aの中で意見集約ができているわけではございません。本日は、限られた時間の中で幾つか集めた事例の中から問題意識をお伝えするために参った、ということでございます。

二段階訴訟ということでは、J I P Aとしては現時点で必要性を感じておりませんが、もし小委で検討されるのであれば、具体的な制度案を示していただいたほうが今後の議論に資するのではないかと、ちょっと余計なことを記しております。そういう二段階訴訟が議論になっている中で、J I P Aの会員の中にはドイツの訴訟の経験を有する会員もおりますので、そういうところでの問題意識もお伝えしております。

さて事例でございます。これからお伝えする事例は、主にアメリカ、ドイツでの経験でありまして、そのまま日本法のもとで妥当するかというと、必ずしもそうでないものもあるかもしれません。ただ、差止めというものに対する知財協の会員、産業界の問題意識として、共通して捉えていただけるものがあるかなということで紹介するものでございます。あまり数がまだ集まっておりません。それから、子供の遣いのようなのですが、事例として経験した会員本人から提出いただいたものをそのまま持ってきておりまして、細部においては本当に字で書かれてあるとおりのこと以上の情報がなく、私も知らない部分がある、というところでございます。

まず事例1ですが、いわゆるP A Eと呼ばれるものだと思いますが、特許ライセンス会社から、アメリカで、会員会社が複数の同時提訴を受けたということです。全て差止請求をされました。技術は非常に広いということで、この差止めを脅しに、大きなプレッシャーを受けられた。一方で、相手の権利主張が広過ぎることが、最終的に無効化等含めて認められていく中で和解に至ったようです。もちろん費用は発生しております。

この事例を受けてこの方が持っている問題意識としては、次のページ5ですが、大手の

特許ライセンス会社が同時多発の提訴を行うということで、高額な和解金を要求してくる、とんでもないことが起きます。それから、差止め自体が和解金高額化のためのツールとして使われているという実態、これに対して疑問がある、というのが、この事例を提供した会員会社の考え方でございます。

事例2、ページ6。これは、半導体チップに関する特許権利者、これは1社ではないようですが、そこから半導体部品を含む最終製品を対象に会員会社が提訴を受けた、ということです。差止請求もあります。対象チップは、最終製品の僅か0.数%という価格です。これは、事業全体の差止の影響を脅しに高額の和解金を要求されるという、先ほどと同様の事例かと思えます。会員会社は完成品のメーカーですので、半導体部品については上流サプライヤーから間接的に購入しているものであって、その詳細設計が自分たちには不明でした。そういう中で製品を虜にされた、ということだろうと思えます。

次のページ7、事例2からの問題意識でございます。上流サプライヤーの事業レイヤーでの特許で、最終製品メーカーが差止めの威迫を受けるという環境は、非常に不合理に感ずる、そこには問題があるのではないかという認識です。僅か0.数%の部品で最終製品の差止めというものが、非常に大きな疑問である、ということを述べられています。

続いて事例3、ページ8。これもライセンス会社でございますが、会員会社の部品供給元に訴訟を仕掛けた。会員会社が製造販売する装置全体に対する価格比率は、数%に過ぎない部品であります。米連邦地裁で原告が勝訴して、損害賠償と差止め命令が発行され、被告である部品メーカーは差止め執行停止の上訴を行ったが棄却された。この時点で装置メーカーである会員会社は、一応アメリカの弁護士の鑑定を取ったと、ちょっとここだけ聞きましたが、部品メーカーに対する差止めが及ぶような命令が出る可能性がある、それが確定する可能性がある、ということだったため、リスクに突然さらされた、ということです。

そこで会員会社は、米連邦地裁判決を受けて和解交渉を行ったところ、この部品メーカーに対する原告の言い値によって、和解を受けざるを得なくなった。損害賠償訴訟があったということですので、判決で認定された額をベースにして和解を行いました。

事例3から持っている問題意識としては、差止め発行後の和解交渉においては、差止め対象者にとっては全く交渉のレバレッジが無い。したがって、特許権者の言い値をほぼ飲まざるを得ない状況となってしまいます。そのケースでは判決・評決において損害賠償額が決定されていたため、それを指針にした、ということです。何らの指針もない状態であれば、

これは不合理な金額での和解を強いられる状況が想定される、ということの問題意識として持っておられます。これはドイツの二段階訴訟においても、同じことかもしれません。

2番目、部品メーカーを被告としていますが、装置メーカーに対する微小な部分の差止めの弊害、というものを感じています。

続いてページ10、ドイツで訴訟を経験された方の事例です。クロスライセンス交渉不調の結果、特許権行使事業も行う事業会社、つまり本業の事業もやっているがライセンス交渉も行う会社ですが、そこから会員会社がアメリカとドイツで特許侵害訴訟を提起されました。うち1件の部品特許に基づきドイツの裁判所が会員会社の完成品に対する差止めを認容する可能性が高かったため、結局、全世界での和解をしたということです。

各国で争えば特許無効の判断が得られると判断していたもので、現にドイツ以外での争いではほぼ想定どおりに戦えていたが、ドイツの差止めを受けて、特許の価値につき自分たちの評価を相当に超える金額を払う形の解決を受け入れざるを得なかった例です。

このドイツ訴訟経験事例1からの問題意識としては、数多くの特許が使われるハイテク分野においては、1つの部品の特許がセットを差し止める価値があるのかないのかということが審理されない、ドイツのケースでは審理されなかったということで、その弊害があります。

それから、差制限の適否の検討で、一律に権利者の形式的な属性を問うことの是非がある。これは、P A Eなのか事業会社なのかといった議論はナンセンスだ、ということ、この会員会社は言っております。

もう1つ、ドイツでの訴訟経験の事例2があります。ページ12。これもアメリカのライセンス会社ですが、会員会社の顧客に特許侵害訴訟を提起した。裁判所の侵害判断を受けて、原告が差止執行を申し立て、これも認容されたということで、仮執行宣言が受けられたということです。

控訴審で差止めの執行停止が行われる合理的な可能性があったものの、顧客との関係上、権利者の言い分を大きく入れた金額での和解を受け入れた、ということです。

このドイツ訴訟経験事例2からの問題意識としては、確定前の判決を一時的にも仮執行させること、現状ドイツの裁判実務がそうなっているということだと思いますが、それに対しては不合理に感じる。多くの特許が実施されるハイテク分野、特にS E P問題が顕在化している分野ですが、そのような分野では、他の特許・S E Pの実施料も踏まえた適切な損害賠償額の審理を受ける機会が必要ということですが、先に仮執行宣言で差止めが動

くことになる、その機会が奪われてしまう。そこに弊害があるのではないか、という問題意識を提起されております。

御報告できる事例はここまでです。

次のページ14は、ドイツにおいては、特許法の見直しの議論が行われているようです。これは報道からのコピーですので、具体的にどうなっていくのか予断できませんが。御案内のとおりドイツの特許法では、廃棄請求には当事者の均衡性、proportionality というのでしょうか、それを見る。第三者への利益の配慮も規定されているようです。しかし実施行為の差止めについては規定が無いということで、automatically な injunction です。それを見直す機会がつけられているようだというところです。

次は、知財協が調べている中で、皆様御承知の公開された判決の例ですが、2件あわせてお伝えしたいと思います。

1つはページ15、非SEPの例で、必ずしもSEPにかかわらず問題が起きている。原告は知財協のメンバーですが、むしろ認められなかった立場でございます。特許製品の売り上げ低下と侵害の因果関係が示されていないとして、「回復不能な損害」が認められなかった事例でございます。一方で、他者へのライセンスの存在が「第2要素：金銭的賠償の不十分性」に原告には不利に働いたということを経末として掲げられると思います。

次のページ16、アップル対モトローラーです。特許庁さんが昨年作成されたSEPに関するライセンス交渉手引きにおいても注釈でも触れられております。知財協として見ているのは、「SEPだから終局的差止め命令だ」という短絡的なものではなくて、本事例では「必ず4要素テスト全て検討するんだ」ということを判示した、ということで、そこは見るべきものとして捉えて掲げております。

次のページ17です。ヨーロッパは御案内のとおり、2004年 Enforcement Directive の中で、proportionality ということを言っております。均衡性とか、比例性とか、差止命令や発令に際して、そこを勘案するよというよ、制度上そのようなものを設けるべきということが書かれているわけです。

その後2016年にでき上がった営業秘密に関する Directive の中では、はっきりと考慮要素が書かれています。営業秘密のことですので、特許に対してそのまま妥当するののかということはあるんですが、この中でも例えば(f)から(g)あたりのところ、例えば第三者の利益や、公益、あるいは fundamental rights、人権のようなものに対する safeguard である等、このようなものを差止発令の際に斟酌することがはっきりと法文に書かれてい

る例かと思えます。

最後にということで、ページ 18、まとめに入ります。SEP に対する差止めということでは、平成 25 年の知財高裁大合議判決を受けて、それから特許庁の昨年作成された「交渉手引」等は非常に有用ではあります。ただ、必要最小限の範囲、基準を示されている。それぞれに当たらないような SEP、あるいは SEP 以外の特許、に基づく差止請求については、裁判所が適用されることに、巷間、謙抑的と言われる権利濫用法理が、どのような場面に適用されるか予測困難性がある。あるいは信義則違反のようなケースで何かあるかもしれません。実際に裁判例でも、過剰差止めとして請求棄却された例があるかと思えます。請求棄却された一例は、原告、被告とも知財協の会員だったりします。

そういう中で、eBay 判決のように「4 要素」、あるいは先ほどの営業秘密に関する Directive の要素などを参考にしながら、権利侵害であっても即差止めということではなくて、差止め範囲について、一旦、裁判所で裁量もって御検討いただくような立法はできないか、ということをお願いしております。

法律上のロジックについては、これはもう先生方に十分御検討いただきたいと思えます。括弧の中は素人が挙げている一例に過ぎません。差止請求権自身に配慮すべきことが内在しているというような考え方も無いわけではないでしょうが、外側に何か例示列举のようなものを書いていただけると分かりやすくなるのではないかと、ということでございます。

雑駁ですが、御説明の機会をいただきましてありがとうございます。

○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 25 分までをめぐり、今のプレゼンテーションに関する質疑応答を行いたいと思えます。御質問、御意見等お願いいたします。

高橋委員お願いします。

○高橋委員 差止請求権の議論ですが、差止請求権は、独占排他権である特許権の実行性を担保する中心的な権利であると言えます。したがって、その性格の変容は特許権の変容につながると言えます。特許制度全体の変容につながる議論になると、ある程度の慎重さが要ると思っております。

特許制度は、言うまでもなく発明の保護と利用とのバランスによって産業の発展に寄与する制度でありますので、権利者の立場、実施者の立場の双方から検討されることでバランスのとれた議論になると思っております。ただいま御紹介いただいた資料の中では、恐らく実施者側の事例が多かった気がします。一方で、権利者側の立場に立った議論をする

ことにより、この場の議論をバランスのとれたものにするには意義があると思っております。

まず日本の事例から始めたいと思います。日本の差止請求権を制限することにより、もしくは、差止を認めるに当たっての考慮要素を追加することにより、ドイツでの懸念が軽減される、もしくは、アメリカでの懸念が軽減されるという関係には恐らくないと思っておりますので、日本の事情がどうかを確認する必要があると思っております。

2年前にSEPをこの場で議論したときに、手引きを作成するに当たっての調査研究を行っており、その報告書が出ています。その委員会の委員をしていましたので、その話をするのがよいと思っております。その報告書は「パテントトロールの実態」についてということで、日本については、「いずれの業界においても、現時点ではパテントトロールの活動は活発ではない」という結論になっております。

今後の活動の予測として、「通信業界との関連が浅い業界でのパテント・トロールの将来的な活動への懸念は示されたが、活動が活発化する兆候は今のところ見られない」としてあります。この当ても日本でのNPE関連の裁判例は随分見ました。もちろんNPE関連の訴訟が日本でないわけではない。ただ、原告権利者はことごとく負けている。負けている理由のほとんどは、構成要件充足性を満たさないというもので負けている例がほとんどでありました。

そういったことを踏まえて、「適切な特許審査により特許権の権利範囲が明確である。特許庁や裁判所で特許の無効手続が適切に運用されていることから、権利有効性に疑義がある特許権の行使が認められにくい」として、最後に、「特許制度がバランスよく機能している日本では、今後もパテント・トロールは問題となりにくく、現行制度において十分対応できているのではないか」という判断が、このとき示されております。日本においては、大方このような考えを持たれている方が多いのではないかと思います。

米国についても、同じ報告書の中に書かれていることを紹介したいと思います。米国については、パテントトロールの数自体は減ってきています。それを表すいろいろなデータがあると思います。その要因としては、AIAという特許法改正によって「特許無効手続の整備等の政府の対応や、裁判地の制限強化等の裁判所の動向により、パテント・トロールによる訴訟は減少」としており、そのようなことが複合的に重なって件数が減ってきます。

今後はどうかということについては、「制度の整備等により」、パテントトロールのどこ

ろだけ抜き出して、そこだけ制限するわけにいかないの、その影響は制度全体に及んでいることから、「特許の価値が低下しすぎたとも指摘されており、揺り戻しが起こる可能性もあるため、情勢を注視する必要がある」としています。

これは2年前の報告書ですが、この1年を見ても、審判部での無効手続において権利解釈をより限定的にする、それは権利が潰れにくくなる方向での運用ルール改正がありました。さらには、権利者側の訂正の機会を拡充する運用ルールの改正がありました。この1年の中にあつたこれらの動きが、揺り戻しとまで言えるのかどうか分かりませんが、そういう傾向はあります。したがって、パテント・トロールの訴訟件数が低下していることに対応して、時系列に各トピックが、例えば、法改正であつたりとか、こういう判例が出たとか、制度の運用ルール改正があつた、というトピックがあると思います。そういう全体の流れの中で、お示し頂いた各事例がどの辺りに位置されるのか、各トピックに相当する変化点の前の事例なのか、後の事例なのか、が示されると、判断をするベースの材料としては分かりやすいと感じました。

次にドイツですが、ドイツにおいても、2009年のオレンジブック判決以降、権利者に優位な判決が出たのは御承知のとおりだと思います。しかし一方で、2015年7月16日のCGEUの判決以降、これも2年前にこの場で議論しましたが、それ以降と以前とではドイツの判例傾向はガラッと変わっています。それまでは権利者が勝っていたドイツの訴訟が、2015年7月16日以降提訴したものについては必ずしもそうではなく、むしろ権利者にとってのハードルが高くなっています。一例としては、今年の3月に出たUnwired Planetのう事件では、イギリスでは権利者が勝訴していますが、ドイツでは負けています。

なぜそうなつたかという、FRAND宣言の中の非差別的条件の部分のハードルがグッと上がっていて、それを突破できないと、権利者が提示したオファーはFRAND条件を満たさない、したがって、差止請求権を認めない、簡単に言えばそのような議論です。したがって、ドイツにおいても、お示しされた各事例が変化点の前の事例なのか、後の事例なのかということは、判断において重要な要素になってくるのではないかと思います。

さらにドイツの話をして、日本とは随分事情が違います。例えば、デュッセルドルフ裁判所での勝訴率は7割になります。権利解釈についても、日本では文理解釈ですが、もちろんドイツも文理解釈を原則としますが、ドイツの文理解釈は広くて、function-oriented interpretationと言って機能的な解釈をします。これはThomas Kuehnen判事が提唱されている考え方ですが、アメリカのようなfile wrapper estoppelという考え方も

ないし、実施例に限定して解釈するという考え方もなく、むしろクレームの文言より若干広く解釈する。余り小さいことにこだわらず、広く認めていくという考え方になっています。

さらには、無効の手続は訴訟手続とは別ということですので、日本人の感覚では有効、無効が判然としていないと考えてしまう特許が、訴訟の提起から1年後に行使されてしまうことになり、それを考えると、恐らく脅威だということになり、それは私も理解できません。勝訴率が7割、権利範囲が広い、無効かもしれないが1年で結審される。そのような前提で、一遍に20件ぐらいの訴訟を一気に出されると、いずれか1個勝てば止められるわけですから、それを考えると相当な脅威になると思います。

ただ、そのような前提が日本にあるかということ、日本にはないわけです。有効・無の判断を裁判の中でしますし、権利解釈も基本的には文理解釈を前提としています。

このように考えて来ますと、権利者の立場と実施者の立場との両方から見ていくこと、日本の実情、外国の実情、もしくは、実務は動くものですので、法改正や判例等の動向の変化、その変化の前の事例なのか後の事例なのか、などを総合的に考えて検討する必要があるのではないかと思います。

一方で、特許というのは公開の代償として独占排他権を付与する制度ですので、公開した結果、裁量で差止の有無を判断した結果、保護されないということになると、日本発の技術が単に公開されただけになります。日本の権利を日本の裁判所で守れないことは本当によいことなのかということは、私は懸念として感じます。

もしも公開された結果、守れないかもしれないと思ったときに、公開してでも出願して権利を取ろうとするのか、かえって秘匿を促すことにならないだろうか、とも思います。最先端の技術を公開することにより、その技術をさらに先に進める、そしてさらに進める、ことでイノベーションを後押しするのが特許制度だと思っていますので、公開のブレーキになる懸念があるのかないのかということも含めて、慎重に議論する必要があるのではないかと思います。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。

亀井様お願いします。

○亀井日本知的財産協会参与 私の今の説明に誤解を受けられたかもしれませんが、「P A EとかS E Pだから問題」と申し上げているつもりはございません。それ以外の事例、

例えば日本の裁判例でも、実際知財協会の会員が原告とも被告ともおられるような事案で、過剰差止めであるということで請求棄却されることはあるわけです。それはSEPでもPAEがやっているものでもないということをございます。国際的に見て、ヨーロッパでの動きとかアメリカのeBay判決であるとかいう中で、automaticなinjunctionが、何らか配慮要素として発令の前に検討される、ということ自体は、国際的な多分流れなのだろうと思います。そういう中で、必ず差止請求権が制約されるというものでもないのか、何か権利が弱まることでもないのかなと、今の委員の御発言を聞いて感じました。

以上です。

○玉井委員長 ほかにございませんか。

設楽委員お願いします。

○設楽委員 この問題は高橋委員が言われたように、特許権者と第三者とのバランスをどうとるかということで非常に難しい問題だと思っています。御承知のように英米法では、アメリカのeBay最高裁判決とかイギリスのプロポーショナルリティーの要件があり、eBayでは、差止め請求権を認めてもらうためには原告が4つの要件を立証する責任があるということです。原則差止めではなく、原告にeBay最高裁判決でいう4つの要件を立証する責任があつて、それで初めて差止請求が認められるというものに対し、大陸法系のドイツと日本は原則差止請求権ありということであり、そこが大きな違いで今まで流れてきたわけです。

そのドイツが、今回のペーパーにあるように、現在見直し検討中ということはどうなるかわかりませんが、ドイツ人の弁護士から聞いた話によると、パテントトロールというかNPEがドイツの自動車事業製造会社を全部訴えて、ベンツ、BMW、ポルシェ等を全部訴えて、それで差止めが認められそうになったということです。ドイツの国にとって自動車産業の自動車製造がとめられるのは非常に大きな問題であり、国益を害することであることから、このような立法論が今現在進行中であるということで、結論がどうなるかわかりませんが、そのように聞いております。

私自身もこれから5G、IoT時代になっていって、1つの製品に数千、数万の特許が実施されていることも珍しくない時代になっていくと、そのうちの1つの特許の侵害があったときに、当然差止めということでもいいのかどうかということについては、場合によっては差止めを認めたくないケースも出てくるだろうという予想はしております。

ただ、最初に言いましたように差止請求の制限といっても一応2つの考え方があると思

います。1つは英米のように原告に立証責任を負担させる考え方と、もう1つは権利濫用的なもので、ある特殊な事情を被告が主張、立証すれば、例外的に差止請求が認められない場合もあるという法制度、一応その2つの考え方が大きく分けてあり得ると思います。

日本の場合は、もともと民法に権利濫用の条文があるので、それを特許法の差止め請求権に則した規定として新設し、裁判所が差止めが不適切だと認める場合には、権利濫用、差止請求権の濫用と認めて、差止め請求を認めなくてもいいという条文を特許法の中で書くことは検討に値することです。ただし、英米法で言っている e B a y のような原告に立証責任があるようなものは、今までの日本の流れと大きく違い過ぎるので、そこまで行く必要はないだろうと考えております。

それから、私がざっと見た英語の論文ですが、アメリカでは e B a y 判決後、パテントトロールによる、あるいは N P E による差止請求は、85% ぐらいが請求棄却されている。逆にそうではない場合は 85% ぐらいが、そこは正確ではないのですが、差止めが認容されている。そのような統計が出ているようです。そこは例外的な権利濫用的な条文を制度として設けた場合は、もっと数字が違ってくると思いますが、ある程度妥当な結果が出てくる気もしております。ただ、この問題は非常に難しい問題ですので、仮にそのような条文を設けると訴訟において必ずそれが一つの争点になって主張、立証されるとの弊害も生じると思いますので、多方面から検討したほうがよいと思っております。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。

田村委員お願いします。

○田村委員 設楽委員と同じような意見を持っております。先ほどからのお話で2つの類型が示されたかと思えます。1つは、無効となる可能性なり、本当は無効とすべきだったものが、自信がないので和解に応じてしまうケース。もう1つは、無効かどうか関係なく、むしろ有効であるからこそ問題となるといいますか、製品全体から見て小さな割合の特許があるときに、特許以外の部分にかけた投資が無駄になるのが怖くて、その分も含めて和解金を含めてしまうとケースです。

問題は大きく違って、前者は基本的に無効の抗弁で対応すべき話ですので、切り離して考えたほうがよいと思えます。むしろ後者のほうが大きな問題で、プロポーショナルティーの話がありましたが、特許発明の世の中に貢献した割合があるはずで、それを大きく超える賠償、正確には「保護」、を認めてよいのか。差止めですと超えて認めることにな

るので、それが和解というときに、金銭に代わって特許権者に報いられることをどう考えるかという問題だと思います。

特許の目的は産業の発展にあります。産業の発展を考えれば、特許権者の貢献以外に、特許発明以外も含めて製品化するための努力など、様々なものが組み合わさって、ある製品、サービスができて上がるわけです。そこで、製品やサービス単位のごく小さい割合に特許権が占めている結果、和解金額で特許権以外の貢献が反映されたときには、特許権者がいただける和解金額の大部分が、特許権者の貢献ではなくて、むしろ被疑侵害者とされてしまった相手方のイノベーションやそれ以外への投資によるもので、それが特許に流れることになります。インセンティブとして産業の発展を期するためには、そちらの投資に悪影響が出るのが大きな問題です。だからといって特許による保護がなくなるわけではなくて、特許が有効であることを前提にすれば、損害賠償額は取れるわけですから、ゼロになるわけではない。そういった問題を考えると、基本的には差止めが棄却される場合があつてよいのではないかと考えております。

亀井委員が御指摘されている会員同士のケースは、測定方法が困難で、そもそも特許発明を実施しているかどうか確認することが困難な結果、侵害品があるとしても差止めを控えた例ではないかと思えます。

○亀井日本知的財産協会参与 たしか合金の例だったと思えます。

○田村委員 それは特殊な例で、それをもとに議論すると、むしろ絞り過ぎることになるのではないかと思えます。

○玉井委員長 ありがとうございます。これも大変大きなテーマですが、この段階でほかにないようでしたら先に進ませていただきたいと思います。よろしいですか。

ありがとうございます。

### (3) 最高裁判所からのプレゼンテーション

○玉井委員長 続きまして、資料3の最高裁判所プレゼンテーション資料をもとにして、最高裁判所事務総局行政局第一課長・中島崇様から御説明をお願いします。

○中島最高裁判所行政局課長 最高裁事務総局行政局第一課長の中島でございます。本日はお時間をいただきありがとうございます。

本日は、本年10月1日から東京地裁及び大阪地裁の各知財部において新たに開始しま

した知財調停の取り組みについて御説明させていただきます。知財調停の取り組みについてと題する資料の2ページを御覧ください。

知財調停は、ビジネスの過程で生じた知的財産権をめぐる紛争について、一定の期日までに提出された資料等に基づき、知財部の裁判官及び知財事件の経験が豊富な弁護士、弁理士などから構成された専門的知見を有する調停委員会が、原則として3回の調停期日のうちに争点等に関する一定の見解を示すことにより、話し合いによる簡易・迅速な解決を図り、当事者間の交渉の進展・円滑化を図ろうとするものでございます。

現状では、知財紛争の解決手段としては、主として訴訟手続と仮処分手続が利用されておりますが、知財調停は、現行の民事調停法の枠内で訴訟、仮処分にはない特徴を有する第三の紛争解決手続を提供しようとするものでございます。

このような取り組みを始めようとした経緯について御説明します。知的財産権に関する紛争においては、訴訟を提起する場合に、当事者間で交渉が行われている事案が少なく、そのような事案の中には争点は比較的シンプルでありながら、交渉に行き詰って訴えの提起に至っているものがあります。しかしながら、交渉段階で中立・公正な専門家が間に入ることにより、訴えの提起前に話し合いにより紛争を解決することが可能であったのではないかとと思われる事案がございます。

また、権利団体や経済団体の方々のお話を聞いたところ、訴訟をする意思決定のハードルは高く、レピュテーションリスクも懸念されるという意見や、第三者の意見を聞いてみると、当事者間では滞っていた交渉が進展するのではないかと、あるいは調停は交渉の延長上のもので、自ら合意するかどうかを決めることができるので、日本にはなじむのではないかと、それから、調停は短期間で終わることが多く、費用も抑えることができるなどといった御意見がございました。

このような御意見等に鑑みますと、知財事件を調停手続で解決することへのニーズはあると考えられたことから、調停手続を知財事件の紛争解決に活用するために、今般の知財調停の取り組みを開始することとした次第でございます。

それでは、知財調停の具体的な内容について御説明します。資料の3ページをごらんください。

知財調停は、事件の専門性、技術性に照らし、東京地裁または大阪地裁の知的財産部において調停委員会を組織することとしております。そして調停委員会は、調停主任1名と調停委員2名以上で組織することとされておりますが、知財調停においては、知財部の裁

判官が調停主任となり、知財事件の経験が豊富な裁判官OBの方、あるいは弁護士、弁理士などの専門家2名が調停委員となることを予定しております。また、特許権に関する紛争など技術的な事項が問題となる事案については、裁判所調査官が関与することも可能でございます。

なお、知財調停は、あくまでも現行の民事調停法に基づいた運用による取り組みでございます。民事調停法によれば、当事者間で管轄の合意がない限り、調停事件の管轄を有するのは簡易裁判所となりますので、東京地裁及び大阪地裁において実施される知財調停を利用していただくためには、当事者間で東京地裁または大阪地裁において、調停を行う旨の管轄の合意が必要となります。

次に調停の対象となる事件ですが、基本的には知財事件に関する訴訟と同様でございます。特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、不正競争防止法に定める不正競争等に係る紛争についての事件でございます。もっとも知財調停は、調停委員会が3回程度の調停期日のうちに簡易、迅速な解決を図ろうとするものでございますので、これに適しているのは当事者間の交渉中に生じた紛争であること、そして争点が過度に複雑でない事件であることが前提となるかと考えられます。

したがって、一般に複雑な特許に関する紛争よりも、商標、著作権、不正競争防止法に係る事件などが中心になるかと思われま。ただし、特許に係る紛争についても、交渉において争点が特定されており、この点について折り合いがつけば話し合いで解決できる事案であれば、知財調停による紛争解決が可能であると思われま。

具体的な事例としては、資料の6ページ、7ページに知財調停の活用事例を挙げております。時間の関係で詳細の説明は省略しますが、商標の類否に関する紛争事例や、商標の先使用の有無に関する紛争事例などを挙げております。

次に4ページをごらんください。知財調停と訴訟を比較すると、知財調停の利点として柔軟性、迅速性及び非公開の手続であることの点が挙げられると思われま。すなわち、知財調停は相手方との交渉の状況を踏まえて、当事者が解決したい紛争を設定することができ、調停委員会の助言等を得て当事者間の自主的交渉に戻ることも可能なので、柔軟な紛争解決手段であると言えます。

また、知財調停は、原則として3回の調停期日のうちに調停委員会が心証を示すことにより紛争の解決を図るものであり、通常の訴訟よりも簡易、迅速な手続であると思われま。

さらに、通常の民事調停と同様、申立ての有無を含め手続が公開されることはないので、紛争の存在自体が第三者に認識されることなく、紛争の解決を図ることが可能となります。

このほか、調停手続の申立て手数料は、民事訴訟の手数料の半額以下であり、費用が低額であることも利点として挙げられます。なお、専門性に関しては、先ほど申しましたとおり知財裁判官と経験豊富な弁護士、弁理士などから調停委員会が構成されており、裁判所調査官が関与することも可能ですので、訴訟と比較して遜色がないものと思います。

最後に、知財調停の手続の流れについて御説明します。資料の5ページをごらんください。知財調停では、紛争当事者間で事前に交渉が行われていることが前提になります。交渉した結果、解決に至らなかったが裁判沙汰にはしたくない、当事者双方とも話し合いで解決する意欲がある、争点について専門家の意見を聞けば解決の見込みがある場合に、当事者間で東京地裁または大阪地裁で調停手続を行うことについて合意して、管轄の合意書を作成し、これを申立書とともに提出して調停の申立てをするという流れになります。

また、調停委員会が数回の期日で一定の見解を示すためには、第1回期日までに当事者双方から主張及び必要な証拠がおおむね出そろっていることが必要になります。そのため申立書には、申し立ての趣旨や解決を求める紛争の内容を記載するだけでなく、紛争に至る経緯等の背景事情や交渉の経緯から予想される争点と、これに関する双方の主張や重要な事実の説明なども記載していただく必要があります。また、予想される争点ごとの証拠も全て出していただくという流れになるかと思われます。

また、相手方も、第1回期日の10日前までには、答弁と認否だけでなく、必要な主張がある程度詳しく記載した答弁書と証拠を全て出していただく必要がございます。

第1回期日ですが、通常、申立てから6週間程度後に指定することを想定しております。第1回期日では、争点の確認、事実関係の把握を行うと同時に口頭で議論を行い、あわせて各当事者から話し合いによる解決に向けて意向や要望を聴取いたします。

なお、当事者が遠隔地に所在する場合は、テレビ会議システム等を利用する場合もあり得ます。提出された書面や証拠等から判断が可能な事案では、調停委員会が第1回期日で見解を示すことや、解決の方法について示唆することもあり得ます。他方で、さらに補足すべき点がある事案では、調停委員会が各当事者に対し、次回期日までに主張や証拠を補足するよう指示することになります。

第2回、第3回期日については、準備に必要な期間に応じ、前回期日から3週間から1カ月半程度後に指定することになるかと思われます。前回期日で主張または証拠の補充を

指示された事案では、補足的な主張書面または証拠を提出するなどした後に、調停委員会が一定の見解や解決の方向を示唆して、解決の方向性について協議することになります。

また、前回期日において既に見解が示されている事案では、初めから調停案について話し合いを行う流れになるかと思われます。当事者が調停案に合意して調停が成立した場合は、合意の内容が調書に記載されます。調停調書には判決と同じ効力があります。他方で当事者間合意に至らない場合には、調停手続は不成立または取下げにより終了することになります。この場合は訴訟を提起するか、調停の経緯、結果を踏まえて自主的な交渉に戻るかを選択していただくことになります。

なお、第3回期日において調整が成立しない場合であっても、話し合いにより合意する見込みがあり、当事者が調停の手続の続行を希望する場合には、手続を続行することがあります。

以上が知財調停の概要です。

前後しますが、資料の3ページに記載しているとおり、東京地裁及び大阪地裁が策定した審理要領等を裁判所のウェブサイトに掲載しておりますので、詳細についてはこちらを御参照いただければと思います。

私からの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45分までをめぐり、ただいまのプレゼンテーションに関して質疑応答を行いたいと思います。

佐藤委員お願いします。

○佐藤委員 1点、補足かつPRをさせていただきたいと思います。この知財調停は私の部で受付をしております、現時点で照会があると私の部に全部入ってくる形になっています。まだ正式な申立てはないのですが、既に御相談、照会等も入っております、できるだけ柔軟な運用をいたします。例えば非公開と言っても、1階のカウンターに事件の出頭カードが載るのかというと、それは載らないのですが、非公開もかなり徹底しております。また、管轄合意の点についても御相談いただければと思います。裁判所は硬直的な運用をするから諦めようというのではなくて、できるだけ前広に御相談いただいて柔軟に対応したいと思っておりますので、ぜひ御活用を検討していただければと思っております。

○玉井委員長 せっかく作っていただいた仕組みですので、運用の中でよいものにしていただければと思います。当事者あるいは代理人になりそうな方はよろしく申し上げます。

ほかにございませつか。

○辻居委員 1つだけ、確認させてください。私も知財調停に対して協力したい気持ちはあるのですが、例えば交渉中の弁護士がいる場合、こちらから管轄合意書に判子を押して申立書を出して、裁判所に相手の代理人に聞いていただけますかというように感じで同意を取っていただくとありがたいです。小さい事件ですと、そもそも申立てするかどうか、相手は判断しかねていますので、申立てがあった後であれば、調停に同意する可能性は高いのかなと思います。そのような形で裁判所がやっていただけると、多分調停が申し立てられる可能性も高いかと思うので、お伺いします。

○佐藤委員 今すぐ、そのような対応ができますということが言えるわけではないのですが、そのような事情も含めて事前に御相談をいただければ、一緒に検討させていただきます。できるだけ紛争を拾い上げていくというのが知財調停のコンセプトです。受付段階で固いことを言って断るとというのがこの制度のコンセプトではありませんので、辻居委員がおっしゃったような事案があれば、事前に電話等で御相談いただければと思っております。

○辻居委員 ありがとうございます。

○玉井委員長 浅見委員お願いします。

○浅見委員 日本の企業の方からは、公開となってしまう訴訟をしたくないというお話を聞きますので、とてもよい仕組みだと思います。ただ、これが余りにも活用され過ぎて訴訟が減ってしまうと、判決の積み重ねがなくなって結果の予測性が低くなってしまわないかという懸念もあります。そうではなくて、これまでは当事者同士で解決していたものが、調停を利用するということになるのであれば、より納得感のある結論が得られると思います。

申立ての有無も含めて情報は非公開ということですが、今後、申立ての件数や、それが特許権なのか商標権なのか、あるいは平均審理期間がどのくらいである等、差し支えない範囲で統計的な情報を出していただければ、ユーザーが利用するときの参考になるのではないかと思います。御検討いただければありがたく存じます。

○玉井委員長 統計化された情報は公開されるということでよろしいですね。

○中島最高裁判所行政局課長 こちらとしても、どのような運用になるかは検討しなければいけませんので、御意見を踏まえて検討いたします。

○玉井委員長 それでは、よろしゅうございますか。

続きまして、設楽委員より、ドイツの二段階訴訟に関する論文について御紹介がござい

ます。よろしく申し上げます。

○設楽委員 ドイツのディルク・シュスラー＝ランゲハイネ弁護士とミヒャエル・ファイファー弁護士の2人の共著による『ドイツ訴訟実務：特許権侵害に対する損害賠償の請求－「損害賠償責任の確認判決」と「損害賠償請求」の二訴訟制度について－』と題する、ドイツの二段階訴訟の詳しい実務の紹介が、Law and Technology No. 85 巻 2019/10月号に掲載されたので、その要旨だけ報告させていただきます。

なお、これはドイツの制度で、今現在立法案として出ているものとは異なりまして、ドイツは情報と会計文書の開示を命じるところまでいくのですが、現在の立法案はそれは入っておりませんので、そこは前提として御理解の上で、ドイツの制度を理解していただければと思います。

ドイツでまず特許権侵害訴訟になりますと、通常、裁判所に対し、侵害行為の差止め、侵害品のリコール——リコールというのは結構日本と違うところです。侵害品の販路からの除去・廃棄及び特許権侵害に対する損害賠償支払い義務を認める確認判決並びに侵害行為に係る情報と会計文書を原告へ提供することを命じるよう請求します。

したがって、これが認容されると、これは全部判決で認められることになります。

ここで言っている侵害行為に係る情報というのは、侵害品の出所及び販路に係る全ての情報であり、損害賠償金額計算に必要な会計文書の提出も命じられます。これは企業にとってかなりセンシティブな情報ですので、この情報が開示されると和解に至ることが多い、あるいは情報開示前に和解に至ることが多いということです。まれに和解しない場合は、第2の損害賠償訴訟が提起されます。

それから、情報及び会計文書に係る請求の法的根拠です。まず侵害品の出所及び販路に関する情報提出は、ドイツ特許法 140 b 条、それから会計文書の提出は、信義誠実の原則に基づくもので、判例上認められているということです。

次に2ページです。判決の執行と和解交渉です。損害賠償義務確認判決の主文は、通常、被告は、原告に対し、被告が行った「対象の実施形態」すなわち被告製品をドイツ連邦共和国国内において製造、提供、販売、輸入した行為について、原告が被った全ての損害であって、既に発生した損害及び生じ得る損害のすべてを賠償する義務を負う、というふうになるようです。この確認義務の判決は、次の訴訟で損害賠償額の訴訟を得るための根拠となります。

それから、判決の主文において、侵害行為の停止及び情報と会計文書の提出命令を含む

他の部分は、判決の確定前、つまり一審判決の後に仮執行ができます。その場合には担保を入れることとなります。ですから、一審で勝つと仮執行命令をもらって情報の提供と会計文書の提出命令、差止めを求めることが可能であるということです。

仮執行については、判決が高裁で変わった場合には、原告に損害賠償義務が生じることがあるため、差止めではなくて、情報と会計文書の提出についてのみ仮執行を求めることも珍しくなく、これについては強制執行もできるということです。会計文書の提出により、被告のセンシティブな企業情報が洩れるため、良識ある当事者は、その前に和解交渉を行い、和解に至ることも多いということです。

3 ページ目は、損害賠償請求訴訟（第 2 訴訟）です。特許権侵害訴訟の判決に基づいて和解に至ることができない場合、原告は適切な時期に被告に対し第 2 の別の訴訟を提起することができます。

第 2 訴訟の裁判所の主文は、「被告は、原告に対し、[ユーロ]と利息を支払え。」です。

第 1 訴訟の損害賠償義務の確認判決は、実質的確定力を有する。この実質的確定力は、ドイツ語で何とかと書いてありましたが、正確なところは論文を見ていただければと思います。そのため、被告は、第 2 訴訟で、特許の侵害を争うことはできません。

原告は、第 2 訴訟において、逸失利益、侵害者が得た利益、相当なライセンス料の額のうちのいずれかの算定方法を自由に選ぶことができます。

4 ページ目は、ドイツの「二訴訟制度」——「二段階訴訟」という言葉を使わずに「二訴訟」という言葉を使っております。「二訴訟制度」の形成と法的根拠です。

「二訴訟制度」は法令条項ではなく判例により形成されてきており、ライヒ最高裁判所は、1923 年の判決において、情報の提出請求を信義誠実の原則により認めました。

ドイツでも、損害賠償額の支払いを請求する直接的な保護が可能な場合は、確認の利益は認められない。しかし、ドイツ連邦裁判所は、知的財産法の領域において、手続の効率・簡素化のため、確認判決に係る原告の確認の利益を認めている。確認判決は、その他の不法行為法の領域では一般的ではない、と説明されています。

また、中間判決は、日本と同じようにあるのですが、「侵害について実質的確定力がないため、実務的ではない。」というコメントが書いてありました。

二訴訟制度は、消滅時効についても、特許権者に極めて有利であるり、これの詳細は論文に書いてあります。

最後に 5 ページ、終わりにということで、以下のとおりの説明があります。

二訴訟制度は、ドイツの特許訴訟にとり重要であり、損害賠償額の算定に関して判断する必要がないため、ドイツでは迅速に特許権侵害訴訟の審理を行うことができ、被告の責任の有無の認定に注力することができる。

侵害訴訟の初期に、被告による侵害行為の範囲全体が不明確であっても、被告が過去の侵害行為に係る全情報と会計文書を提出する広い義務を負うため、原告は、一つの侵害行為が実際に行われたと示すだけで、相当な損害賠償額を請求することができる。

二訴訟制度により、当事者らが損害賠償額の算定に係る情報を有し、当該情報に基づき、第1訴訟の判決後、およそ9割の事件が和解で解決する。

侵害訴訟では、無効判断をしないので、被告が、一審判決の仮執行による会計文書の提出等を避けるべく、不利益な和解を強いられることがある。この問題は、無効を判断する連邦特許裁判所が、一審判決前に暫定見解を示す文書を発行することにより解決すべきである。

以上です。

現在、改正案として出ているのは、この情報提供義務、会計文書提出というのはなしで、損害賠償の確認判決をできるようにしたらどうかというもので、このような二訴訟制度の導入が今現在議論されているところです。この会計文書や情報提供は、秘密保持命令等も出されない制度ですので、一審判決の仮執行によりかなりの企業秘密が相手に行ってしまうことがあるので、この委員会ではそこまでは不適切だろうということで、この制度の中の損害賠償義務の確認判決義務を導入したらどうかということが議論されております。

御承知のように、現在でも差止めと損害賠償、それから差止めだけはできるわけですが、その中間に差止めと損害賠償義務の確認というもう1つのメニューを用意したらどうかというのが、現在委員会で議論されている議案の内容です。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

この二段階訴訟については大変重要な問題点でもあるので、今後も、ドイツではどうなっているのか、あるいは日本でどうすべきかということを含めて、議論がされる段取りでございます。今の段階で特にお聞きしておきたいことがございますか。

佐藤委員お願いします。

○佐藤委員 これから議論されると思いますが、1点、「二段階訴訟の導入」という言葉は若干違和感がございます。設楽委員からも御説明がありましたように、今日本でも差止請

求訴訟をまず起こして、その後で損害賠償制度訴訟を起こすという２段階で訴訟を起こすことは可能です。そのような意味では既に二段階制度は、日本ではできることになっています。実際に私も経験がありますが、そのような訴訟が実際にございます。

問題の本質は、２段階の最初の訴訟、あるいは後の訴訟について、いかなる実体法上の工夫、これは時効等だと思いますし、それから訴訟法上の工夫、例えば１段階目での主張を２段階目で繰り返すことの制限、をやるかどうかにあります。つまり導入の可否ではなく、今ある制度について訴訟法的、実体法的などのような工夫をしていくのかというところが議論の本質になるような気がします。そのような形で具体的な御議論をお願いできればと思っております。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。おっしゃるとおりでございます、この議論は、何か日本法にとって全く目新しいものを導入するということではございません。しかし、先ほどからも、その正確な理解が行き届かないというか、よく分からないところがあるという御発言もございました。そういった点も踏まえて今後慎重に議論を続けていければと思っております。

高橋委員をお願いします。

○高橋委員 私も佐藤委員の発言に賛成です。「二段階訴訟」という言葉はよくないのではないかと思います。最初はドイツの二段階訴訟の導入から検討されていたので、今は設楽委員から御説明があったとおり、そもそも二段階訴訟はどのような制度ですかということも勉強する段階として、今の情報提供をいただいたと理解しております。それが頭にあつて、それをそのまま日本に導入するとすると、これは大変なことになると、多分考えて構えてしまうところもあるのだと思います。

ですので、ドイツの二段階訴訟の悪いところはこんなところで、今言ったような情報開示義務は結構秘密保持命令がないまま出されてしまう等、様々な懸念点があります。では、前回議論されたように仮処分でどうなのか、というときにも、例えば、非常に強力な権利で執行停止も実質認められない、あるいは保証金を積まなければいけない、本訴を別に起こさなければいけませんし、本訴で負けた場合に損害賠償の問題も生ずるなど、この間いろいろ御意見があったと思います。その上で、今話にあったような損害賠償義務確認の訴えということになって来ましたので、ダイレクトにそういう名前に変更したら、今言ったような手続的なところ、制度設計を議論する場合、よいのではないかと思います。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

ほかにございませんようでしたら、以上をもちまして本日の議論を終了したいと思ひます。

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。

次回の開催は10月31日を予定しております。その内容については、また決まり次第御連絡させていただきたいと思ひます。

○玉井委員長 ありがとうございます。

それでは、以上をもちまして産業構造審議会知的財産分科会第33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