

日時 令和元年 11 月 14 日（木）

場所 特許庁 2 階 第 1・2 共用会議室

産業構造審議会 知的財産分科会
第 35 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関係者ヒアリング	
(1) 山本敬三委員からのプレゼンテーション	2
(2) ディルク・シュスラー＝ランゲハイネ ドイツ弁護士からのプレゼン テーション	18
②AI・IoT 技術の時代にふさわしい特許制度の検討に向けて	29
4. 閉 会	35

開 会

○川上制度審議室長 それでは、委員の方がお揃いになりましたので、ただいまから、産業構造審議会知的財産分科会第35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の川上でございます。

本日は、テーブルの上にマイクを置かせていただいておりますので、これは既に電源が入っておりますので、御発言の際はお近くのマイクを引き寄せて御発言いただければと思います。

それでは、議事の進行につきましては玉井委員長にお願いしたいと思います。

○玉井委員長 ありがとうございます。

本日は、蘆立委員、佐藤委員、田村委員、山本貴史委員が御欠席でございます。また、佐藤委員の代理としまして、最高裁判所行政局第一課長・中島崇様が御出席でございます。

なお、オブザーバーといたしまして、一般社団法人知的財産協会参与・亀井正博様、ホフマンアイトレ特許法律事務所・ディルク・シュスラー＝ランゲハイネ ドイツ弁護士に御参加をいただいております。

それから、宮原委員が本日初めての御出席ということになりますので、一言御挨拶をいただければと思います。

○宮原委員 初めまして。エルムの宮原と申します。鹿児島の方で開発系の会社をやっておりまして、皆さんのこういった席に参加できるほどの経験があるわけではないのですが、中小企業の立場から、何かお役に立てることがあればお話したいと思っています。よろしく申し上げます。

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ちまして、本委員会の議事の運営等につきまして事務局から説明をお願いいたします。

○川上制度審議室長 まず、本日の委員会でございますけれども、全委員数 20 名のうち 16 名の委員の皆様の御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。でございます。

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、山本敬三委員プレゼンテーション資料、資料 2、ディルク・シュスラー＝ランゲハイネ ドイツ弁護士プレゼンテーション資料、資料 3、AI・IoT 技術の時代にふさわしい特許制度の検討に向けて、以上の資料のデータにつきましてはタブレットで御覧いただきまして、座席表及びタブレットの使い方につきましては、お手元に紙で配付させていただきます。タブレットの使用方法に関しましては、お手元の「タブレットの使い方」を御覧いただければと思いますが、何か操作にお困りになりましたら担当の者に合図をしていただければと思います。

なお、本会議は原則として公開とさせていただきます。また、配付資料、議事要旨、議事録も原則として公開をいたしますので、よろしくお願い申し上げます。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

議 事

①関係者ヒアリング

(1) 山本敬三委員からのプレゼンテーション

○玉井委員長 それでは、早速プレゼンテーションに移らせていただきます。

資料 1 をもとに、山本敬三委員から御説明をお願いできればと思います。

○山本（敬）委員 それでは、始めさせていただきます。本日は、特許法 102 条の理解と改正の課題についてお話をさせていただきます。私自身、専門は民法ですので、このような角度からお話をさせていただければと思います。

これは、もちろん、本年の特許法改正の際に国会で附帯決議が行われたことを踏まえてのものであります。附帯決議では、懲罰的損害賠償制度の導入について引き続き検討することとされていますが、その趣旨は、特許権の実効的な保障を図るために、現在の損害賠償に関する規定で足りるかというところにあると考えられます。

そこで、以下では、民事損害賠償法の中で特許法 102 条が持つ意味を確認した上で、特許権の実効的な保障を図るための新たな制度として、懲罰的損害賠償に加えて、利益吐き出し請求権について、その意味と検討課題を整理させていただくことといたします。

まず、民事損害賠償法の中で特許法 102 条が持つ意味を確認しておきます。

その前提として、民事損害賠償法といたしましても、その効果論、つまり損害ないしその賠償範囲と算定に関する民法の議論状況を御紹介しておきます。

伝統的な通説は、いわゆる差額説と相当因果関係説を採用しています。不法行為がなければ被害者が現在有しているであろう利益状態と、不法行為がされたために被害者が現在有している現実の利益状態との間の差額が損害であって、そのうち、不法行為から法的に相当と認められる因果関係の範囲にある損害を賠償すれば足りると考えられてきました。

これに対して、最近の学説では、次のような規範的損害論が有力に主張されています。主張している代表的な論者は、私の同僚の潮見佳男教授です。

まず、損害は、先ほどの差額説とよく似ているのですが、「事実状態の差」として捉えられます。

重要なのは、その次でして、この損害を段階的に把握すべきであるとされます。

まず、侵害された権利の価値は、最小限の損害として常に賠償されるべき損害を構成する。これは、喪失した権利の価値を抽象的・客観的に金銭に評価する。

その上で、これでは填補されない被害者の個別的な事情に基づく利益の喪失があれば、加算的要素として賠償が認められる。具体的には、積極損害は支出の必要性、消極損害は収入の確実性によって判断する。これらを具体的な事情に即して金銭に評価するとされています。

この規範的損害論によりますと、特許法 102 条の意味をよりよく捉えることができますので、その点を次に確認したいと思います。まず、特許法 102 条 3 項は、実施料相当額の賠償を定めています。これは、先ほどの規範的損害論で言う最小限の損害の賠償に対応します。実施料相当額は、侵害された特許権の価値に相当するもので、その価値を抽象的・客観的に金銭に評価したものにはほかなりません。

今回の改正で 4 項がつけ加えられましたが、これは、そのような抽象的・客観的な算定に当たっての考慮要素を明確化したものと位置づけられます。

次に、特許法 102 条 1 項は、今回の改正で特に 2 号がつけ加えられました。

まず、1 号のほうは、侵害者が譲渡した物の数量のうち、特許権者側の実施能力に応じ

た数量を超えない部分について、「譲渡数量」×「単位数量当たりの利益の額」を損害額と規定しています。これは、先ほどの規範的損害論で言う加算的損害、つまり個別的な利益喪失のうちの消極損害の賠償に対応します。

ただ、これはあくまでも被害者である特許権者側に生じた損害として位置づけられるものですので、特許権者の側が販売することができない事情があるときは、その限度で控除されることとされています。

その上で、今回の改正では、新たに2号で、そのような実施相応数量を超える数量、あるいは覆滅事由がある場合は、実施料相当額の賠償が認められることとされています。これは、その限りで、特許権の侵害があることに変わりありませんので、最小限の損害の賠償を認めるものと位置づけることができます。

次に、特許法102条2項は、今回の改正では変わっていないのですけれども、侵害行為により受けた利益の額を損害額と推定しています。これは、加算的損害、つまり個別的な利益喪失のうちの消極損害の賠償に対応しています。ただし、これは、あくまでも損害の推定でして、102条1項と同じように、反対の証明があれば覆滅が認められると考えられています。

さらに、今年の改正前の規定に関するものですが、今年の6月7日に知財高裁で重要判例が出ていますので、それも簡単に紹介しておきたいと思います。

まず、特許法102条2項について、「侵害者が得た利益全額」に推定が及ぶとした上で、「侵害者の側で、侵害者が得た利益の一部または全部について、特許権者が受けた損害との相当因果関係が欠けることを主張立証した場合には、その限度で上記の推定は覆滅される」としています。

その上で、侵害行為により侵害者が受けた利益の額は侵害者側の限界利益、つまり侵害者において製造販売に直接関連して追加的に必要になった経費を控除した限界利益の額であるとされています。

そこで控除すべき経費として、侵害品についての原材料費や仕入費用、運送費等がこれに当たる。それに対して、管理部門の人件費や交通・通信費等は通常は当たらないと判示されています。

そして、侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情が推定の覆滅事由に当たるとして、①～④の事情が例示されています。さらに、特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合には、その侵害品の中における位置づけ、当該特

許発明の顧客誘引力等の事情を総合的に考慮して判断すべきであるとされています。

次に、102 条の 3 項については「最低限度の損害額を法定した規定」であるとして、原則として、侵害品の売上高を基準とし、そこに、実施に対して受けるべき料率を乗じて算定すべきだとしています。

その上で、この料率は、「特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、実施に対し受けるべき料率」であって、通常の実施料率に比べて高額になるとしています。これは、今回の改正で 102 条 4 項が新設されたところに対応しているとみることができます。

以上が、特許法 102 条に関する現在の理解ですが、総じて言いますと、これは民事損害賠償法の枠組みに準拠しているといえることができます。もちろん、推定などが規定されていますので、特許法特有の考慮が働いているのですが、あくまでも損害賠償を定めた規定として、民事損害賠償法の枠内に位置づけられるものといえることができます。当たり前ではないかと思われるかもしれませんが、これが、改正の可否を考える上で押さえておかなければならない重要なポイントの 1 つです。

それでは、次に、特許権の実効的な保障を図るための新たな制度として、まず、懲罰的損害賠償について、その意味と議論状況を踏まえて、検討課題を整理させていただきます。

懲罰的損害賠償は、御存じのとおり、アメリカ法に由来するもので、「悪性の強い行為をした加害者に対し、実際に生じた損害の賠償に加えて、さらに賠償金の支払を命ずることにより、加害者に制裁を加え、かつ、将来における同様の行為を抑止しようとするもの」とされています。

この懲罰的損害賠償について、平成 9 年の最高裁判決は、外国判決の承認に関するケースで、「我が国における不法行為に基づく損害賠償制度の基本原則ないし基本理念と相いれない」、したがって、「我が国の公の秩序に反する」と判示しています。そこで、我が国における不法行為に基づく損害賠償制度の基本原則ないし基本理念というのは、「被害者が被った不利益を補てんして、不法行為がなかったときの状態に回復させることで」あって、制裁や抑止を目的とするものではないという理解がその前提にあります。

学説でも、通説は同様に考えてきたといえることができます。

ただ、比較的最近では、法と経済を支持する論者から、「抑止」という目的から不法行為制度の制度設計を検討すべきであるという意見も提唱されています。それによりますと、「抑止」という観点から、実損害の填補を超える損害賠償を認めることに支障はないと主張されることとなります。

以上の懲罰的損害賠償に関しては、まず、その目的ないし根拠をどう理解するかが問題になります。懲罰的損害賠償は、その表現からしましても、「制裁」という目的ないし根拠を色濃く持つものです。「抑止」が語られるとしましても、あくまでも「制裁」を通じた「抑止」と捉えられているとあってよいでしょう。なかなか「制裁」を離れた「抑止」に純化することが難しい面があるということが出来るかもしれません。

このような理解は、要件の設定にも大きく影響してきます。

まず、主観的要件として、侵害者側の故意ないしは害意に相当するものが要求されるのが常です。客観的要件としても、「制裁」に値するだけの侵害態様の悪性が要求されることになります。

ただ、「制裁」に関しましては、なぜ、どこまで「制裁」するかが問題になります。それが示されないままでは、侵害態様の「悪性」をどのように特定するかも定まってきません。懲罰的損害賠償を法定するとすれば、そこが大きな検討課題になるというべきでしょう。

同じことは、効果に関しても問題になります。2倍賠償・3倍賠償にとどめるのか、それ以上もあり得るのか。しかし、侵害者の側にも権利があるわけですし、責任を課すことによって、侵害者側の権利に対して過剰な介入になってしまうことは許されません。懲罰的損害賠償を法定するとすれば、そこが大きな検討課題になってくると考えられます。

次に、特許権の実効的な保障を図るためのもう1つの制度として、利益吐き出し請求権についても、その意味と議論状況を御紹介し、検討課題を整理したいと思います。

利益吐き出し請求権というのは、他人の権利を無断で利用した者が、それによって利益を取得した場合に、権利者がその利益の償還（利益の剥奪）を求める権利です。

この利益吐き出し請求権を認める規定は、民法にはありません。そのため、1970年代までは、既存のどのような法制度によってこの請求を認めるかということが議論されてきました。問題は、侵害者が取得した利益の全てが、権利者側の「損害」や「損失」とはいえない。したがって、不法行為法や不当利得法ではカバーしにくいところにあります。

そこで、学説では、準事務管理法理を導入するかどうか特に議論されました。ただ、事務管理というのは、もともと利他的行為を前提にするものでして、他人の特許を無断で利用したような場合を、そのような利他的行為を前提にした事務管理に準じて考えてよいかが問題点として指摘されていました。

それに対して 1970年代以降は、そのような既存の法制度のどれかに当てはめて考える

のではなく、制裁と抑止という政策的な考慮から、利益吐き出し請求権を認めるべきであるという考え方が有力に主張されるようになりました。ただ、そこでは、制裁と抑止の2つが特に区別されずに捉えられていましたので、例えば侵害者の能力や才覚によって莫大な利益が上げられたとしても、侵害者が悪意の場合は吐き出しを認めてもよいと考えられていました。

さらに、最近では、問題となる領域が人格権の領域に拡大してきていまして、問題を一元的に捉えるのは適当ではないという理解も見られるようになっていきます。

例えば、パブリシティの侵害は、特許権侵害と共通する面はまだあるのですが、プライバシーや名誉侵害、つまりプライバシー・名誉を侵害する記事で週刊誌の売り上げが上がったというような場合ですが、さらには、ヒト由来物質が無断で利用されて、薬や治療法の開発で莫大な利益が得られた場合になってきますと、問題となる状況がかなり違っているのではないかと意識されつつあると言えます。

以上の利益吐き出し請求権に関する検討課題を整理しておきますと、まず、目的・根拠に関しては、この制度は侵害者を制裁するというよりは、利益を剥奪することによって、権利侵害に対するインセンティブを失わせる。その意味で、侵害を抑止するための制度として位置づけるのが適当ではないかと考えられます。利益を上げて全部持っていかれるので、このようなことをする意味がなくなるという意味でインセンティブを失わせるということです。

さらに、侵害を抑止することがなぜ求められるかといいますと、そうすることによって、社会全体の厚生ないし効用を最適化することができるというような功利主義的な理由も考えられますが、権利を保障する以上、権利が侵害されないような措置をとることが要請されるというように、権利の尊重という規範的ないし権利論的な理由も考えられます。

いずれにしましても、このような抑止ないし権利保障の要請からしますと、主観的要件として、少なくとも故意や害意は必ずしも不可欠ではないこととなります。

客観的要件としましても、権利が無断で使用され、利益が取得されたことで足りるというべきでしょう。

効果は、制裁という観点からは、侵害者が取得した総利益の吐き出しが正当化されるかもしれませんが、抑止あるいは権利保障の要請からしますと、純利益の吐き出しに限られるのではないかと考えられます。

いずれにしましても、その前提として、まず侵害者が取得した総利益を確定する必要が

あります。懲罰的損害賠償であれば、これを超える責任が認められる可能性があります、利益吐き出し請求権では、どの立場であっても、この利益を超える負担を侵害者に課することはできないという限定がかかることとなります。

その上で、この総利益から、少なくとも侵害者がかけた費用が控除されることになると考えられます。

この控除を正当化する根拠も、2つのタイプのものが考えられます。

1つは、私には承服しがたい理由づけなのですが、社会的に望ましい行動の実現という功利主義的な視点です。これは、侵害行為によって特許発明が活用されることにより、社会的に利益が発生しているという見方に立ちます。この場合に、そのための費用分まで剥奪されると、このような特許発明を「活用する」というインセンティブは失われて、社会全体の効用は低くなる。なので、控除を認める必要があると考えます。私には納得できないのですが、このような主張も考えられます。

もう1つは、少なくとも侵害者がかけた費用分まで剥奪されると、侵害者側の権利に対する過剰な介入になるおそれがある、という規範的ないし権利論的な考慮による理由です。これは、私は納得がいきます。

いずれにしても、控除されるべき費用は直接経費に相当するものであって、一般経費に相当するものは控除されない。その限りで、先ほどの特許法102条2項に関する知財高裁の判決と同様になるだろうと考えられます。

問題は、侵害者の特別な寄与に相当するものを控除すべきかどうかです。

先ほどの知財高裁の判決では、「相当因果関係を阻害する事情」として、①～④のものが例示されていました。そのうち、特に③侵害者の営業努力、④侵害品の性能、非常に魅力的なブランドも含めた、そのような性能といった事情が、ここで侵害者の特別な寄与として問題になるものです。

このような侵害者の寄与を控除すべきであるという立場は、侵害者の寄与がなければ得られない利益は、権利者に取得させる理由はない。つまり、これは権利者の損害ではないという意味で、損害賠償法と同様の考慮に基づくという理由ということができます。

もちろん、この控除を認めると、侵害者がこの寄与に相当する利益を保持できることとなります。それは、先ほどの功利主義的な考慮と同じく、社会的に望ましい行動に対するインセンティブとして正当化されるのかもしれませんが、納得できませんけれども。

以上に対して、侵害者の寄与は控除すべきでないという立場は、確かに侵害者が寄与し

たとしても、そもそも権利がなければ、つまり特許権がなければ取得することができなかった利益は、侵害者に取得させる理由はないと考えることになるでしょう。

それでは、侵害者の寄与に相当するものを権利者が取得できる根拠は何かといいますと、必ずしもはっきりはしませんが、1つには、それもまた権利の派生物であって、「果実」と同様、権利者に帰属する、という法律論的な理由が考えられます。そのほか、権利者には権利行使のインセンティブがあるので、権利者に取得を認めるほうが望ましいという功利主義的な理由も考えられます。

最後に、少しだけまとめをしておきます。

まず、懲罰的損害賠償と利益吐き出し請求権を対比しますと、懲罰的損害賠償は、これは必然的ではないのですけれども、「制裁」を通じた「抑止」に傾きやすく、なぜ、どこまで「制裁」するかがそれだけでは特定されない。結果として、侵害者に対して過剰な介入にならないような歯どめをどう設定するかということが必ず問題になります。

それに対して、利益吐き出し請求権は、「抑止」ないし権利保障の要請から導くことが可能で、侵害者が取得した利益が上限になりますし、少なくとも費用の控除を認めれば、侵害者に対して過剰な介入になることは避けられます。その点で、比較的コンセンサスが得られやすいのではないかと思います。

利益吐き出し請求権に関しては、途中でも申し上げましたように、問題領域が拡大している結果、一元的に捉えることが難しいので、一般法である民法でルールを定めることは難しいと言わざるを得ません。特許法に特有の考慮に基づく制度として法定することが望ましいということをお願いして、私からの説明を終えさせていただきます。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した。

それでは、これから14時40分ぐらいまでをめぐりにいたしまして、今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。山本敬三委員からの説明につきまして、御質問や御意見等がございましたらお願いいたします。

どうぞ、高橋委員。

○高橋委員 高橋です。6つぐらい質問がありまして、1つ1つ切って質問したいと思います。

21 ページですけれども、一番上の「利益を剥奪することにより権利侵害に対するインセンティブをなくす」という視点なのですが、こんなふうにも考えてもよいですか、という

質問です。それは民事上の責任というものを、これまでは被害者である権利者に焦点を当てて、侵害行為によって損害を蒙った部分を填補するという形で考えてきたものに対して、この考え方は、どちらかというところ、侵害者のほうにフォーカスを当てて、その侵害行為の抑止ということにつなげていくという、民事上の責任というのをもう少し多面的に権利者である被害者の側から見る考え方だけではなくて、侵害者の側から見るアプローチを提示するものと、私は理解したのですが、その理解でよろしいでしょうか。違っていたら、また教えていただきたいと思います。

○山本（敬）委員 御指摘、どうもありがとうございました。これは、「責任」というものをどう定義するかという問題と重なるように思います。「責任」というものが、権利侵害があったときの被害者の救済のためのものである。日本の損害賠償法は、その被害者の救済を被害者の実損害を填補することによってはかろうとしているのであり、それが「責任」であるという伝統的な理解を維持するとしますと、今日お話をした利益吐き出し請求権は、そのような狭い意味での「責任」とは少し違う制度として位置づけられることになるだろうと思います。

ただ、この両者、つまり「責任」と利益吐き出し請求権は、どちらも被害者の権利が侵害されないようにするための制度の1つであると位置づけることもできます。つまり、権利侵害が行われないうように抑止をするための制度として、「責任」制度もあれば、利益吐き出し請求権もある。そのような整理をするのが、おそらく、民法学者からすると比較的理解されやすいのではないかと思います。

ただ、それは「責任」を広げていく、ないしは権利侵害を抑止するための制度として活用するものであるという言い方も、もちろんできなくはないだろうと思います。

回りくどい説明になってしまい、申しわけありません。

○高橋委員 被害者の権利救済の2つのアプローチの、もう1つだということでは理解しました。

あと、同じページですけれども、要件の（2）の客観的要件で、「権利の無断使用+利益の取得で足りる」の、この「利益」というのは、「侵害行為によって侵害者が得た利益」という意味でしょうか。というのは、19 ページの「侵害者は取得した利益のすべてが権利者の「損害」、「損失」であるといえない」とあり、これとの差はあるのかなのか、21 ページの「利益」というのは、どういうことを意味しているのか確認させて下さい。

○山本（敬）委員 簡略化して書いてただけです。侵害行為の範囲は、もちろん問題にな

るかもしれませんが、侵害行為によって得られた利益であるということは前提になっています。

○高橋委員 権利者側の差額説では、侵害行為なかりせば得べかりし利益という考え方がありますけれども、それと同じように、もしも侵害をしていなかったらそこまで儲けていなかったらという、利益とはそういうものと理解してよろしいのでしょうか。

○山本（敬）委員 それは、少し違うように思います。やはり現実には得た利益を問題にしますので、現実には得た利益のうち、侵害行為によって得られた利益、特許権侵害を行うことによって得られた利益がここに入ってくるだろうと思います。

ただ、それは侵害がなければ得られなかったであろう利益に当たるかどうかという仮定的判断を、やはりそこではすることになりますので、少し違うと申し上げましたけれども、判断としては同じことになるかもしれません。紛らわしいことを申し上げて、申し訳ありません。

○高橋委員 実態としては近くなるということで、分かりました。

次に 23 ページ、この推定覆滅事由の①～④までの話ですけれども、これは利益吐き出し請求では、権利者の事情をどこまで考慮するのかということが気になっていまして、そもそも侵害者のほうの事情だけ考慮すればよいのか、ある程度、権利者のほうの事情も含めて考えるのかで、どう変わってくるのかと思っています。例えば、被害者である権利者の事情を余り考慮しなくてよいということになると、③や④というのは、侵害行為をしなくても侵害者が得られたであろう利益の部分に相当するので、そこは侵害者に残しましょうと言うのかと思ひまして、そもそも利益吐き出し請求権という考え方では、権利者の事情をどこまで考慮する考え方なのかというのを確認したいと思います。

○山本（敬）委員 これは、この 23 ページにありますように、考え方が分かると先ほど説明させていただきました。ポイントは、先ほどの御質問とも少し関わる面があるのですが、この利益吐き出し請求権を損害賠償制度と連続性を有するものとして見るかどうかです。

そこが大きな分水嶺で、損害賠償制度と共通する、つまり権利者側にそれだけの損害が生じていて、それを填補するというのと同じような考え方をとりますと、(ア)の、とりわけ③④に当たるようなものは、控除しなければならない。これを権利者に取得させるわけにはいかないということになります。その意味では、権利者側の事情を考慮するとおっしゃっておられたと思いますけれども、そういったものを考慮するという方向は、この制

度を損害賠償法と同様の制度として見ていくと出てきやすくなると考えられます。

それに対して、下の（ウ）の考え方は、利益吐き出し請求権は損害賠償制度とは違うものである。しかし、権利侵害を抑止する必要があるので新たに設けた制度であるとするならば、③④に当たるものは、確かに侵害者が寄与したものだけれども、侵害者がそれを保持できるとなると、権利侵害を抑止するインセンティブは働かないことになる。なので、これは剥奪すべきである。したがって、控除をすべきではないと考えられることになりま。その意味では、侵害者側の事情を控除する方向で考慮するのは適当ではないということ、下の（ウ）のように、利益吐き出し請求権を権利侵害の抑止のための独立した制度であると考えたと出てきやすくなる。そういったことではないかと思います。

○高橋委員 分岐点がそこにあるということですね。

あと、102条2項が出てくると、特許権者の実施が要件になるのかならないのかという点は、特にここでは考慮しなくてもいいですか。

○山本（敬）委員 これは、余りはっきりと言いたくなかったのですが、言ったほうがよかったのかもしれないですが、利益吐き出し請求権に当たるものを、102条2項を修正ないし拡充する形で法定するとしますと、ここで言う（イ）控除肯定論の考え方につながっていくのかと思います。それも一つの立場で、現在の制度よりもさらに一步、二歩進んでいくことになるだろうと思います。規定しないよりは規定したほうがよいのだろうと思います。

しかし、懲罰的損害賠償まではいけないにしても、権利侵害の抑止を図っていくべきであると考えますと、102条2項とは別の独立した規定として利益吐き出し請求権を位置づけて法定していくことが考えられます。そう考えますと（ウ）の考え方、つまり控除否定論の考え方につながっていく。このようにご理解いただければと思います。

損害賠償法の枠内で考えようとしてしますと、やはり102条2項の延長線上で、これは知財高裁の判旨から抜き出しているものですが、特に③や④にあたるものを控除するというように考えていかざるを得なくなっていくのだろうと思います。その程度でもよいと思うのであれば、こういった改正でもよいわけですが、やはりもう一步踏み出すべきであるとして、102条2項を離れて控除を否定する方向で規定すべきであるということになるのではないかと思います。

○高橋委員 仮に、極端に言って、特許権者は実施は見なくていい、そして、推定覆滅事由も①～④を考慮しなくていい、というようなところに振った制度にしたとして、今の

102条2項との実益というか差というのは、例えば権利者が、自分が実施しているかしていないかというのは全然気にしなくてよいという面で権利者は使いやすくなる。あと、推定覆滅事由が減った分損害額が増加する。そこで、恐らく権利者側の差額説なのか、侵害者側の差額説なのかというのは、実質的にそれほど大きく変わらない——かどうか、よく分からないですけれども、仮にニアリイコールだとしたら、差分はほとんどなく、実益としては自分が実施していなくても使える、そして、推定覆滅事由が少なくなる、その分加算される、そのようなイメージでよろしいのですか。

○山本（敬）委員　そうですね。そこはおっしゃるとおりかと思います。

ただ、総利益の剥奪までいくべきであるということが、従来よく見られた主張なのですが、そこまでいきますと、過剰な介入になる可能性があって、少なくともかけた費用だけは控除するようにすべきだという点は付け加えておきたいと思います。

○高橋委員　先ほど、民法に属しないとすると709条の特別規定ではなくて、全く違う形での独立した条文を特許法に初めてつくるといったイメージなのでしょうか。

○山本（敬）委員　下の控除否定論と言っている、先ほど申し上げた考え方を純化するならば、おっしゃるような位置づけになるのではないかと思います。

ただ、102条2項の修正ないし改正という形で付け加えていくとしますと、なお損害賠償法の特則という位置づけが残っていくと思います。ここは政策判断にかかわるところですので、御検討いただければと思います。

○高橋委員　最後に確認したいのですが、仮に民法に基づいた規定にすると、先ほどの特許権者の実施、不実施を要件とするのかという問題もまた浮上してくるし、推定覆滅事由も、例えば③と④が復活するかもしれないという、何かそういう差が出てくるということですか。

○山本（敬）委員　そうですね。そういったものも選択肢の範囲内に入ってきますが、どこまでどう特則を設けるかという、損害賠償法の枠内における広い意味での政策判断になりますので、特許法の特性ないしは問題に即して、要件、効果論の範囲設定も考えてよいのではないかと思います。

○高橋委員　分かりました。以上です。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。ほかにございませんでしょうか。

どうぞ、松山委員。

○松山委員　懲罰的損害賠償につきましては今までも議論があり、平成9年の最高裁判決

などを踏まえると、やはり改正するにはハードルが高いのかなと思っている中で、利益吐き出し請求権というものがどのようなものなのか気になっていたのですが、今の説明を聞いてよく分かりました。特に102条2項との差がどういったものなのかと大変気になっていたところ、私の理解では、102条2項は侵害者が得た利益を損害と推定するという、あくまでも推定規定なので、実際の裁判では推定覆滅事由というものが大変争点となり、今言ったような侵害者のブランド力だったり営業努力というのも覆滅事由となりますし、ほかに競合品が存在していたとか販売地域が異なるなど、様々な事由が覆滅事由になり得るということで訴訟においては争点になることが多かったと思います。この点、不法行為に基づく損害賠償という枠を完全に超えて利益吐き出し請求権というものを導入する、すなわち、ご説明頂いた資料の23ページ「(ウ) 控除否定論」的な形で導入すると、今まで推定覆滅事由として争点となり、損害額を減額する理由となっていたものが考慮しなくてよくなるということかと思えます。そうしますと、被告が得た利益をそのまま請求できる制度になるということと理解しました。利益を算出するにあたり控除する経費は、今までと同様に考えるということによいかと思っており、いわゆる限界利益ということかと思いません。言い換えれば、利益の計算につき、限界利益説を採り、「(ウ) 控除否定論」を採れば、侵害者の得た限界利益分がそのまま請求できる制度になるというような理解をしました。

○山本（敬）委員 純粹にこれを貫けば、おっしゃるような立場が出てきやすくなるのだろうなというようには思います。

ただ、先ほども申し上げましたし、今も補足して言っていたのでよいのですが、利益吐き出し請求権は、一般的には、総利益の吐き出しというように受けとめられやすかったのが、それではかけた費用も全て何もかも全部持っていかれる、そういうラディカルな制度であるという理解が多かったのではないかと思います。今、限界利益というようにおっしゃっていただきましたけれども、費用の控除を認めるというバージョンもあり得て、これであれば、比較的バランスがとりやすいのではないかと思います。要するに、かけた費用分は、もう一度吐き出しという形で持っていかれることはないけれども、費用を控除した純利益に当たるものは吐き出さないといけない。したがって、プラスもマイナスもなくなるけれども、プラスが得られない以上、そのようなことをしても意味がないので、権利侵害を抑止することが可能になる。そういった仕組みだと御理解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。長澤委員、お願いいたします。

○長澤委員 2点質問をします。まず1つ目ですが、懲罰的損害賠償と利益吐き出し請求権について特許法だけが対象として議論されている理由をお聞かせ願いたいと思います。例えば商標権の侵害でも、意匠権の侵害でも同じような場面というのがあるのではないかと思いますし、不正競争防止法で保護される営業秘密なども同じような性質を持つ可能性があると思います。

それからもう1つは、利益吐き出し型の考え方です。昨今、業界によって違いますけれども、R&D費用はかなり大きい割合を占めていて、例えば5%とか10%という割合なので、これを控除できるかできないかというのは非常に大きな意味を持つと思います。全くR&Dなどをすることなく、特許を使用してクローンの製品を製造した者に対しては、利益吐き出し型の適用に値するかと思います。しかし、実際に我々の業界ではそのようなビジネスをすることはまずありません。各社R&D投資をした中でビジネスが生まれています。最近の知財高裁の判決において、R&D費用の控除が全く認められなかったので、利益吐き出し型では、やはり個々の製品固有のものしか認めないと考えられているのかどうか教えていただきたいと思います。

○山本(敬)委員 ありがとうございます。まず1点目は、私が先ほど申し上げたのは、私自身、民法学者ということもありますので、利益吐き出し請求権を民法で規定しようとしますと、プライバシーや名誉の侵害、あるいはヒト由来物質の利用も最近では問題になっていますので、全てが対象になってくることになります。そうしますと、特許権への侵害の場合には、特許権があるかどうかは比較的外からも判断しやすいにもかかわらず、実際に他人の特許権を利用するという侵害形態が典型的であるのに対して、プライバシー・名誉侵害は、まだ近い面があるかもしれませんが、ヒト由来物質の利用等々になってきますと、どこまで同じか大きな問題になってきます。その意味では、一般規定を設けるのは極めて難しいし、設けようとする、必ずどこかから、それはおかしいという異論が出てきて、コンセンサスが得られない可能性が大きいと考えられます。

そこで、こういった問題が特徴的にあらわれる、そして異論が比較的少ないであろう領域から立法していただくというのが一番よいのではないかと。その代表として、まさに今これが問題になっていますので、特許法において手当てをということを上記にすぎません。特許法以外の商標を含めてどうか、不正競争防止法になってきますと、もう少し考えないといけない問題が広がってくるだろうと思いますけれども、そこは、別に特許に限ってという主張をしているわけでも何でもなく、それぞれの領域における問題状況と

政策判断に照らして、特許に限らず広げていただいても別に構いませんし、まずは異論が比較的少ない特許からというのでも別に構わないのではないかと思います。

2点目に関しましては、22 ページの下に、控除されるべき費用について、分かりやすい分類として、直接経費と一般経費ないし間接経費を挙げています。これは、先ほどの知財高裁の判旨の中で実際に挙げられていたものをそのまま書いたものでして、この限りではよく分かるけれども、では、何が直接経費なのか、つまり控除されるべき、あるいは控除することが可能な直接経費なのかということは、恐らく議論の余地が、おっしゃるようにあるのだらうと思います。

そこから先がさらにまた問題なのですが、そういった状況の中で立法をするときに、条文の文言としてどのような形で書きあらわせばよいか。あとはその解釈に委ねるということになるわけですが、そこは今の御指摘のような事柄を踏まえて、文言を整理して御検討いただければと思います。それが、ここでの審議の役割の一つ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。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 山本先生、ありがとうございました。

1つだけ質問なんですけれども、全体の装置の一部にしか特許発明が実施されていない場合、寄与率とか寄与分という従来の損害賠償の理論というのは、利益吐き出しの考え方では、そういった寄与率という考え方は維持されるのか、あるいはそれは否定されるのかという点についてお教えいただければと思います。

○山本（敬）委員 これは、23 ページに、先ほどの知財高裁の判決で挙がっていた①～④の要因を挙げていますけれども、今御指摘いただいたような点も同様でして、特許発明の実施が一部に限られている場合に、その一部に相当する利益を特定して、その吐き出しというように考えるのか、その一部であれ特許権の侵害をしていなければ、それだけの利益を得られるということはなかったのだから全部吐き出しと考えるのか。これは、権利侵害のインセンティブをどこまでどう与えないようにするかという政策判断に当たると思いますので、それも含めて要件の設定の仕方を御検討いただいたらよいのではないかと思います。必然的に何かここから特定の答えが出てくるというものではないのだらうと思います。

○辻居委員 ありがとうございます。

○玉井委員長 設楽委員、お願いいたします。

○設楽委員 今日の御説明で利益吐き出しと102条2項の知財高裁の判決との違いというのが、23ページ、24ページ辺りにあるということはよくわかりました。

1点質問なんですけれども、控除否定論に立った場合ということですが、24ページでは、一番最終行に「特許法に特有の考慮に基づく制度として法定することが望ましい」とございますが、侵害論でも、医薬品のように1個の特許侵害というケースと、あるいは電子製品のように、例えば2万個の特許を実施している製品があつて、そのうち1個の特許を侵害しているというケースと、大分違うように思うのですが、利益吐き出し請求権ということで控除否定論に立つ場合、例えば2万個の特許を実施している製品が1個の特許を侵害していたような場合でも、利益は全額吐き出したほうがよいというふうにお考えなのかどうか、その点を質問させていただきたいと思います。

○山本（敬）委員 ありがとうございます。それは、つい先ほどお答えした問題と、恐らく同じような性質の問題ではないかと思えます。権利侵害のインセンティブを一切与えない。要するに、権利抑止を可能な限り推進しようという立場からは、2万個のうちの1個かどうかは別として、特許侵害があれば利益の剥奪を認めることは、政策的にはあり得る立場だろうと思えますけれども、それは全く必然でも何でもありません。侵害者側にも権利があるわけであつて、それも過剰な介入にならないようにするための要件設定、範囲設定をどうするかという政策問題ではないかと思えます。

ただ、政策問題ではあるものの、権利者の権利を過大に制約するような立法をしますと、憲法問題も生じてきますので、そこは単なる政策問題でなく、限界をよく見極める必要があるということではないかと思えます。

○玉井委員長 よろしゅうございますか。

黒田委員、お願いいたします。

○黒田委員 済みません。手短に1点だけ。利益の考え方で、先ほど来の質問と似ているとは思いますが、特許発明と直接関係ないところで利益が出た場合、つまり、特許発明の実施に対して直接は利益が出てこないものの、特許発明の実施を前提とした別のところで利益が出るような場合の利益吐き出しの「利益」の考え方はどうなるのでしょうか。抑止の効力から見ると、何となくそこも捉えてあげないと抑止にはならないかもしれないのですが、際限なく広がり過ぎるという気もしまして何う次第です。

○山本（敬）委員 ありがとうございます。それは、ここでの控除の問題と位置づけられる問題もあるかもしれませんが、今伺った限りでは、もう1つ問題があって、これは最初のほうに高橋委員から御質問があった部分と関わりますが、特許権侵害によって得られた利益の吐き出しであって、利益と特許権侵害の間の因果関係が問題になってくる。その因果関係があるのかないのか。あるとしても、因果関係に程度はないと民法学者は言うのですが、その結びつきがどの程度強いものでないといけないのかというようなところでも、判断が分かれてくる可能性があって、御指摘されたような問題は、今申し上げた問題として位置づけが可能ではないかとも思います。

ただ、立法する際の定め方としては、「特許侵害によって得られた利益」としか、おそらく書きにくいだろうと思います。そうしますと、あとはその解釈の問題として裁判所等に委ねられていくことになるのではないかと思います。

○玉井委員長 宮原委員、お願いします。

○宮原委員 私は中小企業者として、1つ意見を述べさせていただきますと、やはり侵害の寄与について、営業努力や侵害品の性能など、この辺りが認められますと、中小企業者とか個人が発明したものは、大企業にとってまね得ということになりかねない気がするのですね。ですから、やはり肯定論というのがまとまるのはよくないのではないかなという気がいたします。

○玉井委員長 よろしゅうございますでしょうか。

議論は尽きないと思いますけれども、この件については、また別の場で議論の機会があるかと思しますので、ここではこのあたりまでとしたいと存じます。山本委員、どうもありがとうございました。

（2）ディルク・シュスラー＝ランゲハイネ ドイツ弁護士からのプレゼンテーション

○玉井委員長 それでは、引き続きまして、資料2をもとにホフマンアイトレ特許法律事務所のディルク・シュスラー＝ランゲハイネ ドイツ弁護士から御説明をお願いできればと思います。

○ランゲハイネ ドイツ弁護士 御紹介にあずかりましたドイツ弁護士のシュスラー＝ランゲハイネです。皆様、よろしく願いいたします。

ここで、私のほうからドイツの状況を御紹介させていただけるということで、大変光栄

に思っておりまして、特に山本先生のすばらしいプレゼンテーションの後で、ドイツ人の日本語で皆様に聞きづらいところがあるかと思いますが、どうぞこういった形でよろしくお願いいたします。

それでは、ドイツの損害賠償請求の仕方に関する御紹介ということなのですが、段階訴訟というか、このタイトルにあるような「二訴訟制度」という、ちゃんとした日本語になっているか分からないのですが、一応、全部のシステムの概要を見ると、やはりポイントは2つの別の訴訟によって損害賠償請求するということです。

それでは、全体的なシステムについて、御存じの方は多いかと思いますが、特許侵害訴訟において、まず損害賠償義務があるという確認判決を求める上で、損害額の算定のために必要な情報を提供するような命令を求めます。そのようなことによって、特許侵害が認められるような第一審の判決が出るのであれば、その第一審の判決の仮執行によって、損害額の算定のための必要な情報を得て、またその情報を得た上で特許権者が具体的な損害額を請求して、それに基づいて当事者間の和解交渉が裁判所一段階のところで行われていて、その段階で和解成立して――実は2つ目の訴訟が必要でないことがほとんどなのですが、ただし、和解成立しない場合には、やはり別の損害額を請求するような訴訟を提起することとなっておりますので、2つの訴訟が場合によって必要となって、具体的な損害賠償請求が侵害訴訟ではなく、別の訴訟で請求されることになります。

それに対して、ドイツの民事訴訟法において段階訴訟という、ドイツ語で *Stufenklage* というような別の手続も記載されています。そういった段階訴訟は、最初から1つの訴訟で具体的な損害額を得るようなシステムなのですが、ただし、やはり侵害行為の範囲に関する情報、または侵害者利益の吐き出しの損害賠償額の算定方法を使おうと思えば、またいろいろなデータも必要なのですが、そのような情報は、やはり特許権者が訴訟を提起する前に持っていないので、まず1番の段階で情報提供の請求と損害賠償請求を最初の訴状に書くのですが、具体的な損害額を後で特定するというような権利を留保するというようなシステムで、訴訟の流れの中で侵害を求めた場合に情報を提供しないといけない裁判所からの命令があるような一部判決が出まして、またそれによって、信頼性によって宣誓供述書を被告が出さないといけないような裁判所の命令も出る可能性がありますし、最終的な段階で具体的な損害賠償額を特定する。それについて、また審理して判決が出るというような、全部まとめた1つの訴訟でできるようなシステムが、民事訴訟法にあるのですが、それはドイツの実務で一切使われておりません。

それはなぜかという、やはり段階訴訟というのは確認訴訟と違って給付訴訟で、基本的に給付訴訟を優先しているというような原則がありまして、それはなぜかという、給付訴訟が執行可能な判決が出る。執行可能な判決が出るのであれば、それは基本的に優先的に使わないといけないのですが、やはり、特別な理由によって確認訴訟を提起するための利益を認めるのであれば確認訴訟を提起してもいいというわけです。

特許侵害訴訟と特許侵害以外の知的財産に関する侵害訴訟においては、従来の判例に基づいても、そのような確認の利益があるということを判例によって認められております。その重要な理由は、一応、情報が一部提示された後でも、だからといって、すぐに損害賠償額の算定は簡単にできるわけではないのです。さっきの話にもつながるのですが、例えばどこまでの利益の部分が利益から引かれるかとか、やはりそういった損害賠償の算定など具体的な金額を決めるためにいろいろな問題が出ていますので、それは1つの訴訟の中で、裁判手続の期限の中でするのはなかなか難しいということで、やはり1つの手続の中であれば適切ではないという考え方と、確認判決があれば、その確認判決が確定すれば、またそれに基づいて30年間の消滅時効の期間がありまして、特許権者が必要に応じて、必要ときに損害賠償請求できるからメリットもあるということです。

それから、真ん中の最後のポイントですが、やはり一番大きな理由としては、実務の状況を見ると、ほとんどの場合、統計上のデータはないのですが、恐らく特許侵害を認めた判決の9割ほどが、当事者の和解によって解決されるので、やはり裁判所のほうで損害論に関わる必要は一切ないということで、裁判制度の経済性というか、裁判所が関わらなくても紛争の解決になれば合理的な制度ではないかということなので、一応そういった段階訴訟の給付訴訟もあるのですが、やはり特許侵害訴訟において、また知財侵害訴訟において確認利益が認められます。

それで、具体的に損害確認請求はどのようなことを請求するかというと、1つの侵害行為があった、または侵害行為に過失または故意によるものであったというようなことを示せるのであれば、基本的に、今既に発生している損害と将来的に起こり得る損害全てに賠償責任を負うというような確認を求めます。だから、1つの過失・故意の侵害行為があるということの特許権者のほうで、原告のほうで示さないといけないのです。といっても、過失や故意などが要件としてあるのですが、基本的に特許があることが分かる必要があるなど、またそういった知識が必要ということなので、特許付与の公告があってから1カ月以上の行為については過失があるということが推定されます。したがって、損害賠償の前

提となるのは1つの侵害行為ということに実際になっています。

これは一般的に特許侵害訴訟の請求のパターンですが、ほとんどこのようなタイプに従うので、Iが差止命令と、II番に書いているのは損害賠償確認に関する請求です。それに対して情報提供請求、Iの2の(2)のところで、損害賠償の範囲と侵害者利益の計算のために必要な情報を結構細かく提示しなければなりません。それに対して、2の(1)に書いているのは、それも情報提供なのですが、それはドイツの全ての侵害訴訟において請求されるのですが、実は損害賠償と関係なしに、それも過失がある必要もないですし、逆に仮処分手続においても得られるような情報で、それはなぜかという、ほかの第三者の侵害行為を行った事実を把握するために、別にドイツの特許法140b条に定められたような情報提供義務に従った請求なのですが、それに対して、(2)に書いたものは、あくまでも損害賠償額を算定するために、ドイツの民法の信義誠実の原則に基づいて判例上に認められたようなものです。それに関しましては、特別な法律の規定ではなくて、やはり損害賠償請求があると認められると、損害賠償の義務がある人が損害賠償額の算定のために必要な情報を権利者に請求しないとイケないのは、信義誠実の原則に基づいて認めるべきであるというような判例は19世紀から認められています。

そこで、先ほど申し上げたように、第一審の判決が出た後で仮執行が許されます。確認判決そのものは仮執行できないのですが、やはり差止命令を含めて特に情報提供、命令の仮執行が可能となります。そこで、控訴中とかまだ確定していない段階でも仮執行が許されるのですが、特許権者が銀行保証を提供することによって、その仮執行が許されまして、後で控訴審など、または特許の有効性の関連で逆転されると損害賠償責任がある。それで、特許権者が損害賠償請求を避けるためには、やはり控訴審の判決まで待つこともあります。そうであれば仮執行、仮に上告があったとしても損害賠償責任がなくなります。

それで最終的に、本当に判決が確定するまで待つこともあるのですが、やはり情報提供に関する判決の部分の仮執行に関しましては、余り責任のリスクはないのですね。一応そういった情報を得られたことによって、被告が大きく損害を被るわけでもないので、実際の状況を見ると、やはり第一審の判決が出た後で仮執行をすぐに行うということはありません。逆に、差止命令はすぐに仮執行するかどうかということ原告としてちょっと考えて、後で負けた場合のライアビリティのリスクと競合製品の販売を差し止めることの利益のバランスをとることになりまして、情報提供命令を仮執行することが一般的です。

その段階で和解成立することが多いんです。つまり、最初に得られた情報が原告として

足りない部分があると思うのであれば、強制措置がありまして強制金など、それによって、被告に対して全て必要な情報を得ることができます。必要な情報があれば、それに基づいて損害額を算定、基本的に当事者間で合意できるようなもの、また別の訴訟になると訴訟費用とか訴訟の結果に関する不安定があるので、お互いにちょっと妥協することによって、どうにかお互いに納得できるような金額について合意することが多いです。それで、やはり時々、情報提供するのも望ましくないということで全部の情報を集めるだけでも大変ということと、コンペティターである原告に対して、そのようなセンシティブなビジネス情報を渡すこともできるだけ避けたいというようなことがあるので、この段階で全部の情報を出さないままで、ちょっと高い金額を損害額として払うから、そういった情報を提供する前に和解になってしまうようなケースもあります。

それで、和解できることが多いのですが、和解が成立しなければ、やはり得られた情報に基づいて算定した金額を求めて第2の別の訴訟を提起することもあります。その訴訟の中で、原告が基本的に3つの損害賠償額の算定方法、逸失利益と侵害者利益とライセンス料相当額のどれかを選んで請求することになります。その2つ目の訴訟の中では、それぞれの損害項目と侵害行為の因果関係について裁判所が判断することになりまして、侵害しているかどうかということ、または損害賠償責任そのものがあるかどうかということは、2つ目の訴訟は議論となりません。そこで、第一審の確認判決の消滅時効が、またさらに30年ということで、その訴訟を早く提起する必要もないですし、やはり侵害訴訟が確定するまで待つのが結構一般的なことなのですが、まず情報提供だけ行っておいて、それで和解もできなくて、最終的に確定判決によって侵害が認められたのであれば2つ目の訴訟となります。

最後になりますが、それはどこまで参考になるかわからないのですが、ドイツの二本立て制度の中の損害額訴訟の位置づけのことを見ますと、複数の侵害訴訟が裁判所によって9カ月から1年半ほどの審理期間で第一審の判決が出るのですが、御存じのように、ドイツでは今でも無効の抗弁が認められないので、基本的に被告が特許無効と思うものであれば、別に無効訴訟、または異議申立手続を開始しなければなりません。ドイツでは、無効訴訟の審理期間は基本的に2年間かかっているのですが、第一審の訴訟を中止しない限り、侵害訴訟を担当する地方裁判所は中止しない傾向にあるので、やはり第一審の判決を下すことが多いです。というのは、1年後の侵害訴訟で第一審の判決によって差止命令と情報提供義務に関する命令があつて、特許権者が仮執行できるので、しばらくの間、特許の有効

性に関する判断が一切行われていないときに仮執行が許されるということで、インジャンクションギャップということでドイツで議論されているので、特許権者には有利なシステムであると同時に、被告にはなかなか大変な状況にもつながっていると思います。

そこで、特に情報をこの段階で、後で特許が無効とされる可能性はあるのですが、やはり情報提供義務の仮執行が許されることによっても情報が流れてしまいますし、ドイツの民事訴訟法やドイツの法律のシステムで、情報に関する秘密保護など秘密に関する取り扱いの必要性もないので、その情報はコンピュータ上に流れてしまうということです。

実は、2つ目の訴訟はどの段階でも提起できるので、一応、第一審の判決の後で、仮執行によって得られた情報があれば、すぐにそれができるのですが、やはり最終的に特許が潰れてしまうのであれば、または侵害訴訟で負けることがあれば、それは無駄になってしまうので、侵害訴訟の判決が確定になってから2つ目の訴訟を提起することが一般的だと言えます。

ということで、ドイツではそのシステムがうまく機能しているということは言えるのではないかと。というのは、裁判外の和解が成立することが多いというのが重要なポイントだと思います。判例によって損害賠償額の算定について予見性がある程度あるので、当事者間の合意に至ることが多いです。ただ、先ほど申し上げたように、まだ侵害判決が確定していないうち、しかも特許の有効性に関する判断がされないときに被告がセンシティブな情報を、つまり、全ての損害額の算定のために必要な情報を原告に対して渡してしまわない必要があるということで、少しアンフェアではないかということで、被告に大変な負担ではないかという批判があるかと思います。それと逆に、このようなプレッシャーという情報提供があるからこそ、早い段階で和解成立して、2つ目の訴訟は必要なくなるという利点もあると考えられると思います。

以上です。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、これから15分ないし20分程度をめでにいたしまして質疑応答を行いたいと思います。ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見等がございましたらお願いいたします。

高橋委員、お願いします。

○高橋委員 ランゲハイネ先生、どうもありがとうございました。パナソニックの高橋と申します。

今の説明で概要はよく分かったと思います。質問は、8ページの銀行保証について教え

ていただきたいのですけれども、ここでは、訴額を基準にして銀行保証の額が決められるとあるのですが、例えばインジャンクションギャップが1年あったとして、1年間工場が止められたというような被告の損害を考えると、被告側の売り上げがベースであったほうが、理屈上私は分かりやすいのですけれども、これは訴額に応じて銀行保証の額が決まるということでしょうか。

○ランゲハイネ ドイツ弁護士 最終的に、賠償額は本当に差止命令の仮執行によって被った損害であることを立証しなければなりません。それは、やはり因果関係を含めて損害額の発生に関しましては、侵害訴訟の被告が、逆に損害賠償請求訴訟の中で主張立証しなければなりません。担保額は、あくまでも担保ということで、それは自動的に被告のための賠償額に変わるわけではなくて、例えば原告が外国企業であったりなど、最終的に損害賠償請求になったときに担保のためということなので、それは、なぜ訴額になっているかという、非常によい御質問で、はっきりした理由はなく、一応訴額と関係ないのですが、ほかの基準が基本的にないので、やはりドイツの裁判所の実務に基づいて、訴額は原告の訴訟に対する利益という考え方なのですが、被告は仮執行によって被った損害とは全く別のことなのです。したがって、それについて当事者が侵害訴訟の中で議論してもよいのですが、何の議論もなければ、裁判所は自動的に訴額を基準として担保の金額を決めることになっております。

○高橋委員 何か、訴額に対して 10%や 20%など、そういった暗黙の水準はあるのでしょうか。

○ランゲハイネ ドイツ弁護士 訴額そのものです。100%です。

○高橋委員 それは、このページの差止命令の仮執行の場合と、情報提供・計算書提示に関する仮執行とそれぞれ額が違うのですか。

○ランゲハイネ ドイツ弁護士 そうですね。原告の特別な請求がない限り、やはり仮執行をしようと思えば、訴額と同じ金額のものの銀行保証を提示しなければならないというようなことが判例の主文の中に出ています。ただし、実務では、やはりそれぞれの請求に関しましては、それぞれの担保額を決めてほしいというような原告のリクエストがあれば、裁判所は項目ごとの担保額を決めるわけで、ほとんどの場合は、差止命令の仮執行は全額の 70%ぐらいで、あと侵害品のリコールといったこともあります。それが 15%と、情報提供義務もまた 15%という分け方になります。

○高橋委員 そうなると、15%だけ払えば情報提供の部分だけの仮執行ができて情報が得

られる、ということでしょうか。

○ランゲハイネ ドイツ弁護士 そうですね。払うといっても、銀行保証をもらって、それに基づいてその情報が得られます。

○高橋委員 モトローラとアップルの事件で、仮執行の銀行保証が100 ミリオンユーロだというのがあったのですが、あれは訴額がそうだったからということでしょうか。

○ランゲハイネ ドイツ弁護士 一応、訴額の法律上の上限で30 ミリオンユーロというのがありまして、ただ、時々被告として、やはり仮執行によって被る損害が訴額を超えるようなものがあるので、そのような主張は可能です。そのような主張をしてきちんとした理由があれば、裁判所は訴額より高い保証を認めることもあります。

○高橋委員 実務上は、大体仮執行するとき銀行保証を払って仮執行することがほとんどで、この金額は、それほど障害にはならない、ということでしょうか。

○ランゲハイネ ドイツ弁護士 そうですね。差止命令の仮執行に関しましてはリスクがありますが、本当に侵害行為の停止によってかなりの損害を被るので、さっき申し上げたように、最終的に特許が潰れてしまう可能性もあるので、やはり特許権者がリスクを避けようと思えば、差止命令は仮執行しないということで、そのリスクは避けます。ただし、情報提供の請求に関しましては、仮執行しても、だからといって被告が損害を被って、最終的に特許が潰れたときに、逆に損害賠償請求の義務も発生する可能性が少ないので、余りリスクがないので、情報提供請求だけは仮執行することも結構あります。

○高橋委員 よく分かりました。ありがとうございます。

○玉井委員長 ありがとうございます。ほかにございますでしょうか。

藤田委員、お願いいたします。

○藤田委員 ちょっとお伺いしたいのですが、損害賠償に関して金額の予見可能性が高いということをおっしゃっていたのですが、一方で、ドイツの場合、和解で終わることが多いとおっしゃっていました。その場合は金額は表に出てこない気がします。例えば侵害があって、相手が利益を得ていたら、その利益は丸々認められますよという考え方があるので、ある程度予見可能性が高いということになるのですか。和解で終わることが多いのに、賠償金額の予見可能性が高いということがよく分からないので教えてください。

○ランゲハイネ ドイツ弁護士 御指摘ありがとうございます。確かにおっしゃるように、和解になると情報や基準が外に出ないので、秘密保持条項もあるので、それは一切分からないということになるのですが、一部しか損害額請求訴訟にならないのですが、ドイツは

全体で1年1,000件ほどで、その中の一部訴訟になるので、やはり幾つかの最高裁まで行くような損害額の算定に関する判例があります。したがって、その判断基準についてガイダンス程度のことはあります。その中で、例えば侵害者利益を算定するための寄与率という問題はドイツのほうにもありまして、それは判例を見ても、やはり寄与度が40%であるか、5%であるかなどそれぞれの当事者の請求が異なって、裁判所は20%が適切であると思うというようなことで、余り理由を書かなくてもそういった判例が出ているので、予見性があるということを書いてしまったのですが、少し言い過ぎというところもあると思います。

やはり、具体的な結果を予見できるわけではないのですが、大体どのような基準に基づいて判断されることがあるかということになります。そこで、特に特許権の逸失利益を求めるのであれば秘密保持、契約に基づいて和解交渉するのであれば、結構情報を交渉の中で共有して、お互いに納得して、余り争いにならないようなことについては、私は実務家としての経験の中でもよくあります。やはり損害額で、案外スムーズに合意することになります。どちらかという、本当に2つ目の訴訟になって損害賠償額の請求訴訟になるのは、まさに寄与度についてお互いに理解できるような妥協ができず、そうしたら、やはり裁判所の判断に委ねるしかないということになります。多くの場合は、何らかの例の中で判例が出るのだろうということで、やはり2つ目の訴訟を提起するとコストもかかりますし、時間もかかるので、実はこの金額は正しいなど妥協するようなことも結構あります。

もう1つは、多分和解率が高いということで、先ほど申し上げたように、ほとんど侵害訴訟の判断があった上で、どちらかという、差し止められるか、差し止められないかということを決めるか、または全てクリアになったときに、あと損害額のことだけ残っているというようなことはあります。例えば特許権が切れた後で損害額をどうするかということだけ問題になっているので、両当事者が過去の紛争について、またそんなに将来に向けて時間も金も設けるよりは、少し自分の立場からおりて妥協して、最終的に円満解決に力を入れたほうが、きちんと片づけるようなインセンティブがあ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。浅見委員、お願いいたします。

○浅見委員 11ページの図について、2つ質問がございます。

1つ目ですが、日本ですと、控訴されることが多いのですが、ドイツにおいては控訴されるものがどのくらいあるのかということをもっと質問したいと思います。というのは、こ

の仕組みの一つの利点は早く終わるといふことがあるかと思ふのですが、控訴されると、それなりに時間がかかるのではないかと思ふます。実態としてどうなのかといふことを教えていただきたいといふのが1点目です。

もう1点は、同じ11ページですが、ドイツにおいて侵害であるといふ判断がなされてから、後に連邦特許裁判所で無効と判断されるようなことは余り起きないのでしょうか。無効と判断される可能性が高い場合には、連邦特許裁判所の判断を待つといふことが一般的なのでしょうか。この2点について教えていただければと思ふます。

○ランゲハイネ ドイツ弁護士 ありがとうございます。まず控訴に関しましては、一応、第一審の侵害訴訟の数のデータについてもはっきりあるのですが、それぞれの地方裁判所からそのデータを公表しているのですが、控訴審のところで、そのデータははっきりしていないのですが、恐らく3割から5割ぐらい控訴まで行くのではないかと思ふます。

2つ目の御質問に対しましては、特にドイツの無効訴訟で特許が無効とされることが割と多いです。一応、全体の数を見ると、1,000件の特許侵害訴訟に対して、毎年250件ぐらいの無効訴訟が提起されます。その中で半分の無効訴訟は途中で取り下げられます。それは多くの場合に、当事者の和解によって無効訴訟が取り下げられます。ただし、第一審の判決まで行く案件の7割か8割ほどは特許無効、または一部無効という結果になります。だから、第一審まで続くと、やはり特許が潰れる可能性はかなり高いといふことです。それなのに侵害訴訟を待つかといふことになると、ほとんど待たないです。それはどちらかといふと、やはり特許権が期限つきのもので20年で切れてしまうので、特許侵害訴訟を待つためには、特許が無効になる可能性が極めて高くなければ待たないといふことで審理を続けて第一審の判決を下すといふ傾向にあるので、割と明らかに新規性がないような先行技術を示すことができなければ、基本的に第一審の判決を下す傾向にあります。

○玉井委員長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。

では杉村委員、お願いいたします。

○杉村委員 御丁寧な御説明をいただきありがとうございます。

1つ先生に質問させていただきたいのは、9ページの一番下に、「全ての情報の提出を避けるために、支払額を上乗せして和解を成立させる場合がある」といふことが記載されておりますが、先ほど他の委員の方も御質問されておりましたように、これは一般的に、例えば最高裁等で、このぐらいであればこのぐらいの損害額であろうといふ予見性がある範囲の額よりも多い額で和解をするケースが多いといふ御経験上の御意見といふことで承

ってよろしいのでしょうか。

○ランゲハイネ ドイツ弁護士 ありがとうございます。そこまで言い切れるかどうか、少し自信はないのですが、どちらかというところ、全ての情報を集めて提起することによって、より正確に損害額の算定はできるかもしれませんが、そういった情報を、顧客のデータを含めて全部渡さないといけないので、やはり原告が納得できるような程度のことを渡しておいて、それから侵害行為の範囲に関する情報がある程度渡さないと、損害額の算定の根拠は何もないため、一定のことを渡さないといけないということになります。そこで、侵害者利益が何パーセントであるということをお認めするのであれば、そうしたら原告も納得できるというようなことですが、全部、最後まで争うのであれば、それはもう少し低くとか、減額として認めるようなことが出てくるかもしれませんが、そういったことを諦めて、そうしたら情報提供するかわりにプラスアルファ分を支払おうという程度ではないかと思えます。それもどれほど多いか、本当にケース・バイ・ケース、また産業の分野によって、市場でどこの情報まで一般的に知られているか、またはその利益率、どういったふうに共通認識があるか、その程度ですね。必ずかなり高く払うのではなくて、やはり細かいところまで力を入れないで、少し大ざっぱに算定を許すという程度でしょうか。

○杉村委員 ありがとうございます。可能であれば、最高裁の中島課長に御質問させていただきたいのですが、今のプレゼン資料の 11 ページのところ、先ほど浅見委員のほうから質問がありましたように、無効の訴訟があったとしても、途中で侵害訴訟は中断しないということで侵害訴訟が進んでいますが、ドイツではこの損害賠償を含まない第一審の判決が出るまで、9カ月から18カ月かかっているというご説明がありました。お答えできる範囲で結構なのですが、日本の地裁での判決の場合に、例えば差止めといいますか、損害論を除いた部分だけですと大体どのくらいの期間を経て心証開示をされているのかを教えてくださいというのですが、いかがでしょうか。

○中島最高裁判所行政局課長 最高裁の中島でございます。

差止めだけの統計はないのですが、知財全体ですと平均審理期間は、一審で12.3月であり、特許に限りますと、それよりは長くなるのだらうと思えます。ただ、前半で侵害論をやり、後半で損害論をやるということになっておりますので、損害論をやらずに差止めだけということになると、それより短くなるということになります。ですので、差止めだけでやるのであれば、恐らくドイツとそんなに変わらないといった話にはなるのだらうと思えます。ただ、ドイツも幅がある話ですので、例えば18カ月ですと、損害論までやっ

ているのとそんなに変わらないのかなというふうには思われます。

雑駁な話で申しわけございません。

○杉村委員 ありがとうございます。

○玉井委員長 よろしいでしょうか。

辻居委員、どうぞ。

○辻居委員 弁護士の辻居と申します。ランゲハイネ先生、ありがとうございます。

1点だけですけれども、ドイツでは、特許侵害訴訟では、ほとんどが二段階訴訟で行われているという理解でよろしいのでしょうか。損害賠償請求と差止請求を同時に行う訴訟形態は、ほとんど行われたいという理解でよろしいでしょうか。

○ランゲハイネ ドイツ弁護士 そうですね。一応、確認請求のための確認利益を認めるためには、まず情報がないと損害賠償請求の算定ができないという前提として考えられているのですが、例えば、製薬関係で侵害品の販売データが権利者が分かっているわけですが、このような状況であれば、逸失利益や漏洩相当額に基づく請求はできないことではないかというような場面も考えられますが、実務では、やはりそれでもすぐに損害額を請求するメリットはないため、実際にそういったことはありません。どちらかという、最終的に負けたときにそれが無駄になると、せっかくそういった確認判決に基づいてきちんとした全ての情報を得る可能性があるのも、それに基づいて包括的にどの算定方法が一番よいかということが考えられるので、やはり両方やるメリットはないから、実際に私も経験をしたことはないですし、余り聞いていません。

○辻居委員 ありがとうございます。

○玉井委員長 よろしいでしょうか。

差し支えなければ、次の議題に移りたいと思います。

②AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の検討に向けて

○玉井委員長 それでは、続きまして資料3「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の検討に向けて」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 残された時間が短いので、手短かに御説明させていただきたいと思えます。

この小委では、知財紛争処理システムの見直しについてということで、これまで御審議

をいただけてきたところでございますけれども、他方、委員の方々の御意見の中に、産業構造が大きく変化している中で、特許制度がきちんと対応できているのかどうか、もう少し広い視野で議論を行っていくべきといった御意見もあったところでございます。これを踏まえまして事務局のほうで、これまでの議論も踏まえ、AI・IoT 技術の時代にふさわしい特許制度の検討に向けてということで資料をまとめさせていただきました。これは、様々な事例や課題を整理させていただいているわけでございますけれども、これからの議論の進め方について御提案をさせていただきたいと思っております。

まず、1 ページを御覧いただければと思います。検討の目的を整理させていただいております。AI・IoT の技術のブレークスルーをきっかけといたしまして、既存の産業構造や競争環境がダイナミックに変化しているわけでございますけれども、そういった中でさまざまなビジネスモデルが登場したり、紛争形態が多様化したり、あるいは新たな紛争処理ニーズが生じているわけでございますけれども、現行の特許制度が、こういった時代の変化に十分に対応できているのかどうか、権利の実効的な保護が図られていない面があるのではないか、このような問題意識でまとめさせていただいております。例えば、産業構造が「もの」から「こと」に移行している中で、やはり特許制度というのは「もの」を中心にできている部分がございます、必ずしも「こと」の提供による新たなビジネス保護に十分に対応できていない面があるのではないか、こういった問題意識でございます。それから、オープンイノベーションが進む中で、例えばイノベーションの担い手といたしまして役割が高まっているスタートアップ、こういった主体にとっても使い勝手のよいものになっているのかどうかという問題意識がございます。

そこで、この AI・IoT 技術の時代において、現に生じている事例、あるいはこれから生じ得る事例というのを分析して、権利の実効的な保護を図る観点から、現行の特許制度の課題について検証していったらどうかというふうに思っています。そこで観点といたしまして、例えば、どのような権利化を図ったらいいのか、適切な権利行使が本当に行えるのかどうかということ。それから、中小ベンチャー等の主体にとって使い勝手がよいものになっているのかどうか、こういった観点からいろいろと検証をしていったらどうかと思っております。

それから、2 ページ以下に検証事例ということで7つほどの事例を挙げさせていただいております。

それぞれ簡単に御説明させていただきますと、まず、検証事例1というのは複数の実施

主体が関与しているようなビジネスの形態でございます。これは、例えばサーバー上でサービス提供をするようなビジネスで、サーバーに複数のユーザー等がアクセスするようなビジネスモデルに係る特許発明について、誰が実施者かということ特定して、侵害行為を適切に認定できるかといった事例でございます。

検証の視点例というところに幾つか書かせていただいておりますけれども、こういう特許発明について、例えば同様のビジネスをサーバー上で実施するような者がいた場合に、その者を捉えて侵害行為を認定できるのかといった問題意識とか、特許権のクレームの立て方でこういった問題がどこまで解決できるのか、そういった視点例を挙げさせていただいております。下の参考のところは、関連する判例をそれぞれ挙げさせていただいております。

それから、3ページの検証事例2というところ、これも複数の実施主体が関与するビジネス形態でございますけれども、例えば複数の事業者が関与するようなネットワークシステム全体をカバーするような特許発明について、誰が実施者かを特定して、侵害行為を適切に認定できるかという事例でございます。

検証の視点例のところでございますけれども、それぞれの事業者は、例えば構成要件の一部のみしか実施していないというときに、その一部しか実施していない者による行為と、この侵害として適切に認定できるかといった視点。それから、場合によっては特許発明の一部が海外で実施されているようなケースもあろうかと思っておりますけれども、そういった場合に日本の特許権の侵害を認定できるかといった視点。それから、これもクレームの立て方の工夫で、どこまで解決できるかといった視点を挙げさせていただいております。下の判例ですが、これも判例の蓄積が必ずしも十分にあるわけではございませんけれども、それぞれ判例の中でさまざまな理論構成で侵害の認定を試みている、そういったケースを挙げさせていただいております。

4ページの検証事例3でございますけれども、これは以前、高橋委員からのプレゼンテーションで取り上げられたようなケースでございますが、アプリのダウンロード等を通じてサービスは無償で提供するという一方で、特許発明に直接関係ない、例えばサービスへの課金ですとか広告収入で収益を上げるような、そういったビジネスモデルについて侵害行為とか損害額を適切に認定できるかといった事例でございます。

検証の視点例で幾つか書かせていただいておりますけれども、こういった無償提供によって行われるサービスに係る部分で特許権が侵害があった場合、この課金ですとか広告収

入による利益分も含めて、これは相当因果関係の範囲内ということで損害賠償を請求することが認められるかどうかといった視点です。それから、サービスの提供が特許権侵害に当たるような場合に、今の特許法 102 条 1 項というのは「物の譲渡」を前提としたような書きぶりになっておりますけれども、この 1 項の適用が認められるのかどうかといった視点ですとか、クレームの立て方の工夫でどこまで解決できるのかといった視点を挙げさせていただいております。

それから 5 ページのところ、検証事例 4 ということで AI 関連技術に係る権利行使を挙げさせていただいております。AI 関連技術は、例えば学習済みモデルのように幅広い形の権利化が今可能になっておりますけれども、その処理の部分のところはブラックボックス化されているわけで、外観からはなかなか確認できないわけですが、そういった中で、この AI 関連技術を用いたビジネスを適切に保護することは可能かといったような事例を挙げさせていただいております。

これも検証の視点例で書かせていただいておりますけれども、例えば処理の部分について権利化した場合に、果たして侵害認定に必要な証拠を的確に収集して、権利行使をすることは可能かといった視点ですとか、あるいはクレームの立て方の工夫でどこまで解決ができるのか。それから、例えば学習済みモデルに新しい学習データセットを追加して学習させたような、そういった学習済みモデルがあったような場合には、果たして権利行使ができるのかといった視点を挙げさせていただいております。

それから 6 ページのところ、検証事例 5 でございますけれども、これは膨大な数の特許発明が利用されている製品に対する差止請求について、どのような場合に権利の濫用と捉えられ得るかという問題の設定をさせていただいております。これは以前、知財協さんのほうからプレゼンがあった内容でございます。これも、例えば製品全体への貢献度合いが小さい特許権を用いて差止めを求めてきたような場合に権利濫用と捉えることができるかといった視点ですとか、あるいは損害賠償額の算定において、きちんと 1 件当たりの価値の評価というのができるのかといった視点を挙げさせていただいております。

それから 7 ページのところ、検証事例 6 でございますけれども、これは SEP をめぐる異業種間交渉でございます。産業構造が従来、協調領域と競争領域の 2 層構造であったものが、そこに通信規格のレイヤーが出現することで 3 層構造になってきているという中で、この SEP をめぐる異業種間の紛争というのが生じてきているわけでございますけれども、これに現行制度が対応できているか、こういった問題の設定をさせていただいております。

検証の視点例のところでございますけれども、1つはサプライチェーンの中のどのレベルの主体がライセンス契約の締結主体となるべきかという問題です。これは、例えば部品メーカーなのか、最終製品メーカーなのか、こういった視点を挙げさせていただいております。それから、通信関連の部品ですとか装置がいろいろな用途に用いられるようになっていの中で、例えば従来の消尽理論の考え方で適切に対応できるのかという視点、それから、合理的なロイヤリティをどういうふうに決めるべきかということで、これは以前、SEPのほうの議論でもいろいろ議論させていただきましたけれども、例えばロイヤリティベースをどうするか、料率をどういうふうに決めるか、あるいは使途が異なる場合、どういふふうに取り扱うかといった視点があろうかと思っております。

それから8ページ、検証事例7で、ビジネスの変化等に対応した知財紛争処理システムということで、これは今まで御議論いただいてきたような知財紛争処理システムの見直しの論点というのは、ここに集約される形になっております。これはビジネスのスピードの加速化に伴いまして、早期の紛争解決を図って、次の事業展開への見通しを立てやすくするといったニーズが高まっていたり、あるいは技術の高度化・複雑化によって侵害認定が困難になっている。そういった中で、現行の知財紛争処理システムは、こうした変化に対応できているかという問題の設定をさせていただいております。

検証の視点例に書かせていただいておりますけれども、例えば紛争処理のスピードをさらに加速化させる仕組みが考えられないか。これは今、御議論があったような、例えば二段階訴訟についてどう捉えるかといった観点ですね。それから、スタートアップ等の的確な救済を図るということで、より適切な賠償額の算定ができるような仕組みですとか、その権利者の費用負担を軽減するような仕組みというのは考えられないか。それから、高度かつ複雑な技術ですとか、ビジネスモデルの事案におきまして、裁判所がより効果的に幅広い証拠ですとか情報を収集できるような仕組みが考えられないか、こういった形で幾つか視点例を挙げさせていただいております。

9ページのところは、今紹介したような7つの検証事例を、様々なビジネスモデルの登場、紛争形態の多様化、紛争処理ニーズの変化ということで、全体を整理させていただくという形になろうかと思っております。

10ページのところは、今までのこの小委員会の場での議論と今回の検証事例の関係を簡単に整理したものでございます。

最後、11ページのところで、今後の検証の進め方について御提案をさせていただいて

おりまして、まず検証方法といたしまして、今示させていただいたような各事例につきまして、まず現行の特許制度で対応できているのかどうかということと、もし対応できていないとすれば、どういった見直しが必要かについて検証を進めていったらどうかということです。それから、今御紹介したような事例以外にも、第4次産業革命において現に生じていたり、あるいはこれから生じ得るような課題がないかということについても検証を進めていったらどうかというふうに思っています。

具体的な進め方につきましては、下のほうに書いてございますけれども、まず検証に当たっては、経済界や法曹界の方々との間で、こういった御紹介したような事例に係る課題の抽出や、それ以外の追加的な検証事例といったものを御提案いただきながら、ともに検証していければと思っています。あわせて、より幅広い意見を収集するという観点で、以前、特許小委でもやらせていただいたような一般からの提案募集という形で、いろいろな意見を集めたらどうかと思っております。これは、できれば明日以降、早いタイミングでホームページで募集を開始して、意見募集を行って検証に役立ててい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。多少時間も押しておりますけれども、ただいまの事務局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いたします。

中畑委員、お願いします。

○中畑委員 まさに、今僕らが支援をしているというか、関わっている人たちがこういった分野にあり、日々新しいビジネスモデルを考えながら、POCを回しながら走っているというところですね。具体的にどの法律、どの条文がどう合っていないということを、今すぐこれこれというわけではないのですが、多分、やはりその中で、こういったものがあってもっといいのではないかとということに直面することはあるんですね。なので、まだ少し私自身、こうしたほうがいいという具体的な提案まで落とし込めてはいないので、こういった場合にも提供できているのかという事例のようなものは幾つか、少し生意気ではあるのですが、御提供することはできるかなと思っています。それによって、何にブレーキがかかっているのかというものも、やはり現場の生々しい話も、名前は出せないのですが、幾つか事例はあります。

それは多分、スタートアップやベンチャーがというよりは、常々この会議でも言っているのですが、そもそもスタートアップびいき、ベンチャーびいきというわけではなく、

やはり大企業さんの力だったり、中小企業さんの力を借りなくてはいけない業界であることには間違いのないと思うのです。なぜなら、ないものばかりの世界なので。そういったときに、どういうふうコラボレーションしたり、どういうふう提携したりという意味で、その制度が、利用する全ての人に対して利用しやすいものがつくるとよいなと考えておりますので、ぜひ、ここは深く議論を進めていければと思います。

○玉井委員長 ありがとうございます。ぜひ、よろしく願いいたします。

杉村委員。

○杉村委員 ありがとうございます。今回、この AI・IoT 技術の時代にふさわしい特許制度の検討に向けてという議論を、これから特許制度小委でできるということは、大変に喜ばしいことだと思っておりますし、明日から、各界の方々にも意見募集をしていただけるということについては賛成でございます。

今、室長のほうから御説明がございました検討事例が幾つか記載されてますが、それ以外にもいろいろと事例がございますので、ぜひ、多くの事例についてこの場で検討していただければと思っております。既に日本弁理士会のほうでは、パテント誌に課題の意識を公表させていただいております。例えば、特許法 2 条 3 項 3 号関連の問題であるとか、アウトプットで生成されたコンテンツ等をネット上で配信流通する場合は今の特許制度で十分なのかとか、また 101 条関連の課題もございますので、この場でこれらのものも含めて議論していただく機会があればと思っておりますので、よろしく願いします。

○玉井委員長 どうもありがとうございました。この事例 1～7 は、別にこれで網羅的というつもりでもございませんので、ぜひ、いろいろなお知恵をお借りできればと思います。

また、AI・IoT 時代に対応する法改正もさることながら、この場でも御指摘いただきましたように、訂正審判請求に通常実施権者の承諾が要するというような、あるいは現行法の改正のし残しではないかと思われるものもあると思います。そういった点も含めて一般から意見募集をして前向きに進んではどうかというのが、この趣旨だと考えております。

ほかにございませんでしょうか。

どうもありがとうございます。当方の司会の不手際で時間が足りなくなっているところを御協力をいただきまして、非常によい具合に議論を終了できると思います。

それでは、最後に今後のスケジュールにつきまして事務局から御説明をお願いいたします。

○川上制度審議室長 長時間、御審議ありがとうございました。次回の開催日時は、まだ

未定でございますので、追って事務局のほうから日程調整をさせていただきたいと思
います。よろしくお願いいたします。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

それでは、以上をもちまして産業構造審議会知的財産分科会第 35 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