

令和2年4月2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37回特許制度小委員会

議 事 録

特 許 庁

目 次

1. 開 会	1
2. 議 事	2
(1) 「A I ・ I o T技術の時代にふさわしい特許制度」に関する検討の方向性	2
(2) 知財紛争処理システムの見直しについて	12
3. 閉 会	66

開 会

○川上制度審議室長 定刻より少し早いのですが、委員の皆様がそろわれたのと、スカイプの御参加の皆さんも準備ができたようですので、ただいまから産業構造審議会知的財産分科会第37回特許制度小委員会を開催させていただきたいと思います。

本日は御多忙の中を御参加いただきまして、まことにありがとうございます。

私は事務局を務めさせていただきます、特許庁制度審議室長の川上でございます。

議事に入る前に、会場内はいつもどおり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、なるべくマイクに口元を近づけて御発言いただくようよろしくお願いいたします。

それから、本日の小委員会の開催に当たりまして、新型コロナウイルス感染症対策について簡単に御説明させていただきたいと思います。経済産業省としては、審議会等の開催は傍聴者なし、必要な感染防止対策を講じて開催することとしております。つきましては、本日の小委員会は一般傍聴者なしとした上で、会場入り口にアルコール消毒液を設置させていただき、会場の窓及び扉を開放することで換気対策を講じた上で開催させていただきたいと思います。

それから、本日はスカイプでの参加も可能とさせていただいておりまして、一部の委員、オブザーバーの方、庁内の関係者についてはスカイプによる参加となっております。スカイプで参加されている方々とはリアルタイムに音声のやりとりができるようになっており、スカイプを通じて御発言される際は、前方の2つの画面に表示されるようになっております。スカイプで参加されている委員の方々に音声がきちんと伝わるように、会場の委員の皆様方においては通常より大き目な声で御発言いただけますと大変助かります。スカイプは初めての試みですので、トラブルのないように進めていければと思っております。

それから、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 ありがとうございます。

本日は蘆立委員、宮原委員、山本貴史委員、山本敬三委員が御欠席でございます。それから、飯田委員、設楽委員、中畑委員、長谷川委員、藤田委員はスカイプでの御参加とな

っております。また、オブザーバーとして一般社団法人日本知的財産協会参与・亀井正博様、日本商工会議所常務理事・久貝卓様に御参加いただいております、久貝様はスカイプでの御参加となっております。

続きまして、本日の議題に入る前に、新しく就任されました岩崎特許技監から御挨拶をいただければと存じます。

○岩崎特許技監 4月1日付で特許技監を拝命いたしました岩崎晋でございます。今日の議題にもありますAI・IoT技術、特許でいきますと最近運用のところで事例集や分類など様々なことをさせてもらっております。今回、AI・IoT時代にふさわしい特許制度ということで、皆様方の活発な議論を期待しているところでございます。

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。

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御説明をお願いいたします。

○川上制度審議室長 まず本日の委員会でございますが、全委員数20名のうち16名の委員の皆様の出席をいただいております、産業構造審議会運営規程第13条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、議事次第・配布資料一覧、委員名簿のほか、資料1の「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度」に関する検討の方向性、資料2の知財紛争処理システムの見直しについて、資料3の令和元年度産業財産権制度問題調査研究結果概要、参考資料、これら資料のデータについてはタブレットで御覧いただきまして、座席表、タブレットの使用方法については、お手元の紙を御覧いただければと思います。何かお困りの点がありましたら合図していただければと思います。

なお、本日の会議は、配付資料、議事要旨、議事録については原則として公開とさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

議 事

(1)「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度」に関する検討の方向性

○玉井委員長 ありがとうございます。

それでは早速、議事に移らせていただきます。資料1をもとに事務局から御説明をお願いしたいと思います。

○川上制度審議室長 それでは、資料1の「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度」に関する検討の方向性という資料を御覧いただければと思います。これは昨年7つの検証事例に基づいて幅広い御提案をいただいたところでございます。こうした提案やこの小委での議論等を踏まえて検討の方向性についてまとめたものでございます。

1ページを御覧ください。AI・IoT技術の時代における特許制度を取り巻く状況について1枚にまとめたものでございます。左から、AI・IoT技術の発達に伴って、それがビジネス環境の変化に影響を与え、特許制度面の課題が出てきているという構成になっております。

AIの性能が向上したこと、それからIoT技術があらゆる産業を結合したこと、こういう状況の中でビジネス環境の変化が生じているということでございます。その1つがビジネスの中心がモノからコトへシフトしたという点があるかと思えます。これに伴いまして、従来のモノのサプライチェーンと比べて、サービス等が生成されてからユーザーまで届けられるサプライチェーンが大きく変化しているのではないかと捉えております。そういった中で特徴的な事象として、AI活用が進展している。ネットワーク化が進展している。プラットフォーム型のビジネスなどビジネスモデルの多様化が生じている。データの価値が向上している。こういった特徴的な事象が生じていることを整理しております。

それから、特にIoT技術の進展に伴いまして、企業・業種を越えた技術の融合・連携が生じており、こういった中でビジネスを支えるプレーヤー、主体のあり方が変化しているということを整理しております。具体的には、オープンイノベーションによる外部資源の調達やオープンソースの活用が進展する中で、例えば中小・スタートアップの役割向上が生じている。特許の活用方法の多様化が生じている。あらゆる分野で通信技術を活用する中で、紛争形態の多様化・複雑化している。こういった特徴的な事象を整理しております。

こういったビジネス環境の変化に伴いまして、特許制度面の課題が出てきているのではないかとということで、大きく7つのくくりで整理しております。特許制度面の課題について、2ページ以降に簡単に方向性の整理をしております。

2ページで、まずAI技術の保護の在り方でございます。この部分は大きく2つに分けて整理しております。1つ目は「学習済みAI作成」のフェーズにおいて、適切な保護が

なされているか。このような問題意識で整理しております。

この点については、AIアルゴリズムは、近年オープンソースソフトウェアとして公開されている場合が多いということ。AIアルゴリズムは、侵害立証が困難であるという理由から、これを公開してまで特許を取得するメリットが少ない。こういった意見が大きく聞かれたところでございます。この部分については、現行制度による保護以上の見直しは必要ないのではないか。こういう整理にしております。

他方で、AIの競争のフェーズは、もはやアルゴリズムを巡る競争ではなく、AIに学習させるためのデータの量や質でいかに差別化を図るかが重要になっているということでございます。データ保護の在り方の観点から、検討すべきではないかということで、これは後ほど【4】で整理させていただいております。

3ページ目ですが、「学習済みAI利活用」のフェーズにおいて、適切な保護がなされているか。こういった問題意識で整理しております。

特許庁では、審査事例集を公表している中で、一定の場合については学習済みAIも権利化が認められることを示しております。この点については、クレームの作成の工夫で権利行使しやすい権利を取得することができるのではないか。こういった意見が多く聞かれました。具体的には「入力」と「出力」の部分を手厚く記載して、「処理」のウェートを少なくする工夫によって問題が解決できるのではないかということでございます。この点については、審査事例集の丁寧な周知を図っていくということと、必要に応じて新たな事例の追加等を検討すべきではないか。こういった整理にしております。

他方で、現行の事例集は権利行使しやすい権利をどうやったら取れるかといった視点にはなっていないという御指摘もございました。中小・スタートアップの方々のが的確なクレームを書けるよう、弁理士等のサポートもいただきながら、事例集の作成を検討すべきではないか。こういった整理をしております。

4ページ目ですが、ネットワーク化の進展への対応ということです。1つ目は、複数のサーバーやユーザーが実施に関与する場合は、一部のサーバーやユーザーの行為を侵害として捉えられるかどうか。こういった問題意識でございます。

この点についても、クレームの書き方の工夫で、権利行使面の課題の多くは対応できるのではないかという意見が多く聞かれたところでございます。裁判所も、いわゆる「道具理論」などを用いた実施行為の柔軟な解釈や、柔軟なクレーム解釈によって対応しているということでございます。

この点についても、直ちに制度の見直しということではなく、裁判所の判断を見守るべきではないか。こういった整理にしております。他方で、先ほどと同様、中小・スタートアップ向けに事例集の作成を検討すべきではないかということを書いております。

5ページでございます。サーバーの一部が海外に置かれているような場合に、日本の特許権の侵害行為として捉えることができるかどうかという問題意識でございます。

この点についても、クレームの書き方の工夫によって、権利行使面の課題の多くは対応できるという意見が多く聞かれたところでございます。また、裁判所も、柔軟な対応を行っているということです。海外の判例を見ても、ビジネスの本質を見ながら、特許権の侵害の有無を適切に判断している。こういったことを踏まえて、この点も制度の見直しというよりは、裁判所の判断を見守るべきではないかというまとめ方をしております。

他方で、これに関連して、特徴ある生成方法によって生み出されたデータの流通等を「実施」で捕捉できるようにすれば、このような課題にも対応できるのではないかという意見も聞かれました。これも後ほど【4】で、データ保護の在り方の観点から、整理させていただいております。

6ページですが、ビジネスモデルの多様化への対応ということでございます。これは「プラットフォーム型ビジネス」について、的確な保護がなされているか。こういう問題意識でございます。

これは以前、高橋委員から御提案もございましたように、アプリのダウンロード等を通じてサービスを無償で提供している一方で、収益は広告収入等であげている。こういったケースにおいて侵害行為があった場合に、どこまで損害額を認定できるか。このような問題意識でございます。

この点については、クレームの書き方の工夫でも解決できない部分があるという意見が聞かれました。また、裁判所では、実際のビジネスの本質を見て、相当因果関係を判断して損害を認定しているという意見がありました。また、特許発明と関係性の薄い収益のところまで見られるようにすると、それは過剰に損害賠償の対象になってしまうのではないかという懸念もございました。この点については、もう少し業界の実態を調査しながら、どのような特許侵害のケースが想定されるか等について議論を深めていくべきではないかという整理にしております。

他方で、逸失利益による損害賠償額の算定方法の規定については、今は物の譲渡というのを前提に規定されているわけですが、例えばサービス提供を対象にしたり、幅広い単位

数量に基づき適用できるようにしたりするといった見直しも考えられるということでございまして、この点については特許法 102 条 1 項の規定の見直しを検討すべきではないかというまとめ方をしております。

7 ページは、データ保護の在り方でございます。

これは先ほど触れましたように、近年、A I の競争フェーズが、A I に学習させるためのデータの量や質の差別化に移行している中、データ保護の重要性が高まっているという認識でございます。例えば A I に学習させるためのデータを入力して A I 学習済みモデルが完成するような発明について、学習用データの流通等を間接侵害で捕捉できるようにすべきとの意見がございました。

また、特徴ある生成方法によって生み出されたデータの流通等の行為を直接侵害として捕捉できるようにすべきではないかという意見がございました。それから、3 D プリンタ用データの流通を間接侵害で捕捉できるようにすべきではないかという意見がございました。

これについては、特許制度におけるデータ保護の在り方の観点から、制度の見直しの必要性について、検討すべきではないかというまとめ方をしております。

下の方に触れてございますが、1 つは特許法の 2 条 3 項 3 号の定義のところの見直し、それから間接侵害の 101 条の規定の見直し、こういったところが考えられるのではないかとということです。他方で、特許権の保護対象を「データの発明」にまで広げることには慎重に考えるべきではないかといったまとめ方をしております。これは次回以降きちんと具体例を交えて議論できればと考えております。

8 ページです。中小・スタートアップが知財を活用しやすい環境整備という点でございます。

これについては現在特許庁でも、オープンイノベーションを促進するための契約ガイドラインの整備に向けた検討を進めているところでございます。契約ガイドラインの検討状況を注視しながら、必要があれば特許制度について措置すべく、検討していくべきではないかというまとめ方をしております。それから、事例集の作成等により、支援を検討すべきではないかということも書いております。

9 ページです。これも以前から議論が出されてきたところですが、差止請求権行使の在り方です。

これについては、裁判所の裁量事項としてより柔軟に判断される仕組みを検討すべきと

いう意見や、個別具体的な事情のいかんによっては権利濫用に当たる場合があるといった意見が聞かれた一方で、差止請求権を制限することについては、特許権自体の性格の変容につながる理由から、否定的な意見もあったということです。

こういった幅広い意見や諸外国の動向も踏まえつつ、検討すべきではないかということで、これも次回以降きちんと検討できればと思っております。

10 ページです。標準必須特許を巡る異業種間の紛争におけるライセンス交渉の主体や合理的なロイヤルティ算出について、どのように考えるべきかという論点でございます。

この点についても両論あるところでございます。また、欧州等の各国において、裁判が進展しております。そういった諸外国の動向も踏まえながら、検討すべきということです。これも次回以降またどこかできちんと議論できればと思っております。

11 ページです。知財紛争処理システムについてのテーマでございます。

この中で、二段階訴訟、アミカス・ブリーフ、アトニーズ・アイズ・オンリー、代理人費用の敗訴者負担の4つについては、後ほど御議論いただければと思っております。損害賠償制度の見直し、訂正審判制度については、次回以降議論いただければと考えております。

12 ページです。特許の活用方法が多様化する中での対応ということでございます。

近年、特許権というのは、必ずしも独占的排他権の行使自体を目的として取得するのではなく、多様な目的に利活用されているのではないかとということです。例えば防御的なパテントプールによる共同特許管理や、中には保有する特許を積極的に開放する戦略がとられています。また、スタートアップ等にとっても、特許が高い技術力の証明や、円滑な資金調達の手段など、多様な使われ方がなされていることを踏まえて、既存の特許制度に加えて、新しい選択肢の在り方について中長期的に議論を深めたらどうかという提案でございます。

一番下に具体的に書いてございますが、例えば、ドイツやイギリスで行われているライセンス・オブ・ライトのような仕組みや、それから近年出願が減っていますが、実用新案制度を魅力的なものにするなど、そういったことを中長期的に検討したらどうかという点でございます。

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 15 時 5 分くらいまでをめぐりにしまして、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。これまでの説明につい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。

高橋委員お願いします。

○高橋委員 高橋です。前回、延べ 80 社の方から意見をいただいたということで、それを踏まえて取り組みを整理するということになっていました。今日、それができ上がったという位置づけですけれども、私としてはこの整理について異存はないということを一言申し述べさせていただきます。大変分かりやすく整理されていると感じています。個々の各論についてはまた個別に議論させていただければと思います。

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。

亀井さん。

○亀井日本知的財産協会参与 オブザーバーの日本知的財産協会（JIPA）の亀井でございます。

各論についてはまた今後ということでございますけれども、今日おまとめいただいたテーマは、技術もビジネスも激しく変化しておりますので、遅れずに議論を進めていただくことには賛成でございます。JIPAとしても協力させていただくことは惜しみません。論点の中へどうしても目が向きがちでございますが、今日現在まででJIPAの中でどういう議論があるかということ、今後の議論に関わりのあるところをお伝えしたいと思います。

ちょうど3月8日の日経に、特許庁さんとしてデータ保護を拡大するという記事が出て、そのときにJIPAの幹部の中でも議論がありました。今日も必要性、慎重であるべきではないかと書かれてありますけれども、7ページに、データの保護の在り方ということが、見直しの必要性があるかということ論点として立てられております。

例えば、ここに書かれていることまで具体的に議論したわけではないのですが、データの特許法で現状以上に保護していくことについては、反対という意見が強くございます。例として2条3項3号の、「物」の生産方法によって生産した「物」に、例えば学習済みモデルが該当するという整理を仮に行われるということであるとすると、ディープラーニングのプログラム、アルゴリズムというのは、御承知のように海外企業が突出して技術力を持っていることが考えられます。そうしたアルゴリズムに特許があつて、その生産によ

って生まれた学習済みモデルが保護されるということになりますと、それら海外企業が持っている権利を、どちらかという利用の立場が多い日本の産業界に対して向けてくることにもなりかねないと思いますので、資料にあるとおり、慎重であるべきではないかということだと思います。技術力の現状を直視して、御議論を進めていただきたいと思います。

各国にこうした保護があるのかという点も検証していただいて、仮に日本が最初であるとする、それによって日本に投資を集めイノベーションを捕捉するという側面はあるかもしれませんが、それ以前にそれら既存技術を使ってイノベーションを生もうとしている産業にとっては、これは新しいコストということも言えますので、場合によっては草刈り場で刈られる立場になる可能性もないわけではないと思います。したがって、権利者と利用者のバランスをよく御覧いただいて検討をお願いしたいということでございます。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

ほかにございませんでしょうか。

長澤委員お願いいたします。

○長澤委員 亀井委員のおっしゃったことと近いかもしれませんが、AIの学習モデルを特許として権利化することを考えると、権利範囲として学習モデルを詳しく書くと権利としては行使しにくくなります。逆に、AI学習モデルのコンセプトのような権利範囲で特許権を与えるとすると、権利範囲が広すぎることになり、データの流通が阻害されてしまうという危機感が産業界にはあります。経産省知財室で行われてきた、限定提供データに対して差止請求を可能とする議論のときにも同じような話が出たと思うのですが、権利の範囲をどうするかを、相当慎重に検討しなければならないと思います。

我々としては、学習用データや学習済みモデルは、基本的には営業秘密で守っていきたいと思っていますし、もしビジネス上他者に提供する可能性があるのであれば、限定提供データという不競法による保護と契約という民法の中での保護とで、できる限りのことをしようと思っており、特許による保護はなじみにくいと考えています。

このため、8日の日経新聞の記事を見た弊社の事業関係の責任者である本部長クラスが何人か私に、「これ本気でやるのか」と質問して来たぐらい、知財担当部門以外にも驚きが走りました。データの流通を阻害されるということが事業責任者にとって非常に重い制限だということを、示してい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。あの記事で問い合わせを受けた委員の方は、私も含めて何人かいらっしゃると思いますが、状況はみなさまご存知の通りです。

ほかにございませんでしょうか。

杉村委員お願いいたします。

○杉村委員 杉村でございます。今御指摘ありました点は、恐らく弁理士会のパブコメで出させていただいた点だと思いますので、コメントさせていただきます。

弁理士会としても、必ずデータを保護の対象に入れてほしいという要望は一切しておりませんで、現時点において、発明を保護するためのデータというものを検討する課題の一つとして挙げさせていただきました。特許法においては産業の発達、特に日本の産業の発達を目的としておりますので、データの利活用の点等から時期尚早という結論になることもあるかと思えます。産業界の皆様や、ここにいらっしゃる委員の皆様の御意見を頂戴ながら、現時点でどういう方向性がよいのかを検討・議論していただきたいという課題の一つでございます。

新聞の点については、私のほうにもかなり問い合わせがございまして、私も戸惑った点がございしますが、弁理士会として強い要望をしているというわけではございませんので、忌憚のない御意見とご検討をこの委員会で検討できればと思っております。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

ほかにいかがでございますか。

○川上制度審議室長 データ保護の点につきまして、先ほどA Iのところでは整理させていただきましたように、アルゴリズム自体については、今かなりオープンな形でやりとりがされているということです。むしろ日本の強みでもあるかもしれないデータのところ、A Iに投入するデータの部分について、何らかの特許制度による保護が考えられるかどうかという点で議論していきたいということでございます。

これは先ほど長澤委員からもございましたように、不競法で限定提供データの保護の際に議論がございましたが、データの流通という観点と、保護という観点をどういうふうに両立させていくべきか。そういった観点も含めて、また次回以降具体例に基づいて議論していくのがよいのではないかと考えておるところでございます。

○玉井委員長 では、スカイプで中畑委員から御発言の御要望がありますので、中畑委員お願いいたします。

○中畑委員 中畑です。6ページのところで補足的な意見になるのですが、6ページの下のほうの「逸失利益による」というところで、IDの数などを適用できるようにすると書かれています。ここについて、こういったことも留意しなければいけないのかなという意見を述べさせていただきます。

もともとソフトウェアのパッケージで売っていたり、お店で買って切り売りの形で売っていたり、あとSaaSのように月額で課金しているという場合には、ID数イコール何らかの売り上げが必ず入っているようなモデルだと思うのです。こういったプラットフォーム型のビジネス、今のスカイプやゲームもそうだと思うのですが、フリープランというのが必ずあることが多い。そういったダウンロードされただけでは、直ちに何らかの収益がその事業者に入っているとは限らないような場合もある。逆に言うとそこは、事業者にとってはある種マイナスであったりします。こういった場合にまでID数となってしまうと、300万ダウンロード、300万IDは存在しているけれども、実は200万ぐらいは皆さんフリープランで利用していたという場合に、ID数だけで決めてしまうのもなかなか難しいのかなと思います。

例えば、真ん中のほうの「他方、裁判所は」というところに書かれていると思いますが、実際のビジネスの本質を見て、その因果関係がどうなのかというのは、より慎重に考慮されるべきかと思いました。そこだけ少し補足というか、より慎重な検討を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。

それでは飯田委員から御発言がございまして、中畑委員から飯田委員に切りかえていただければと思います。

○飯田委員 飯田です。少し話が戻ってしまうのですが、学習済みAI作成のフェーズについて、データ自体を特許の保護対象とすることが難しいことは承知しているのですが、我々医療系の大学ですと、例えば診断機器をつくる場面などで、医療データの提供依頼が増えており、昨今、特に海外企業からもそのような要請が多くなっております。そのときに単にデータを渡すだけではなくて、医師や研究者の様々な知見を含めてデータが提供されることもあります。先ほど事務局からも、今後さまざま事例を積み重ねてというお話がありましたので、具体的事例としてご紹介しました。今後御検討いただければと思います。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。そういった具体的な事例が念頭にあると議

論も進めやすいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○玉井委員長 ほかにございませんでしょうか。

(2) 知財紛争処理システムの見直しについて

○玉井委員長 それでは特に御発言がないようでしたら、この議題についてはここまでとして、また後ほどお考えがありましたら何うことにしまして、続きまして、資料2と資料3をもとに事務局から御説明をお願いいたします。

○川上制度審議室長 それでは、資料2の知財紛争処理システムの見直しについてという資料を御覧ください。この中には4つの論点が含まれております。まず4つのテーマの全体を通して御説明したいと思います。その後の質疑については、テーマごとに区切った形で進めていただければと思っております。

最初に、二段階訴訟制度でございます。3ページを御覧ください。ここでは現行制度における特許権侵害訴訟について整理しております。

まず現行の損害賠償請求訴訟でございます。これは侵害論を経てから損害論に移る「二段階審理方式」を採用しております。侵害論から損害論に移る際には、侵害の心証開示が行われる形になっております。

それから、差止請求訴訟については、損害賠償請求訴訟と併合提起されることが多いわけですが、単独でも提起されることがございます。この差止請求訴訟が単独提起された場合は、損害賠償請求権の時効の完成猶予の効果は得られないということで、現行制度を整理しております。

4ページでは、現行の制度の課題ということで何点か挙げております。

1点目は、差止請求訴訟と損害賠償請求訴訟を併合提起した場合、損害論を経て差止め
の終局判決が出されることから、差止めを実現するまでに時間を要するという
こと
でございます。

2点目は、損害賠償請求訴訟において、第一審で原告が勝訴したものの控訴審で敗訴した
場合、第一審で損害論に要したものが無駄になってしまうのではないかと
いうこと
でございます。

3点目は、差止請求訴訟には、損害賠償請求の時効に関する完成猶予効がない
こと
で、差止請求訴訟に時間を要した場合、損害賠償請求権の時効が完成してしまう
おそれ

があるということでございます。

4点目は、早期差止め的手段として仮処分がございますが、これは権利者側が担保提供を負担すること、それから判決が覆ると、損害賠償責任が発生するリスクがあるということです。

5点目は、損害論の審理に時間を要するケースが多く、終局的な解決に時間を要する場合があります。

こういった点を課題として挙げております。

5ページは、諸外国の制度ということで、まずドイツの制度の御紹介でございます。

ドイツにおいては、第一段階として、「損害賠償義務の確認」と「会計文書の提出」を原告側が請求する制度がとられております。原告の請求が認容されると、裁判所は被告に対して会計文書等の提出を命ずることになるわけでございます。多くの場合、損害額の算定に必要な情報が原告に提供されて、当事者間の交渉によって具体的な金額について和解がなされるということで、実際に第二段階目の損害賠償請求訴訟に行くのは全体の約1割程度と承知しております。

6ページは、イギリスの制度です。イギリスにおいては、原告は、通常、「侵害及び特許の有効性の確認」、「侵害に対する救済措置」を請求するということです。裁判所の裁量により、この2つを分割して審理を行うことができる仕組みになっております。前者の侵害について判決が出されると、被告側に会計情報の提出を求める形になるということで、この侵害論の部分だけでも控訴ができる仕組みになっております。ドイツと同じように、多くの場合は、金銭部分の審理が行われる前に和解で解決するという制度と整理しております。

フランスですが、フランスでも近年、裁判所が1つの裁判の中で、侵害論のみ先行して判決を下して、その後、侵害者側に損害計算に必要な情報を提供させて、当事者の合意形成を促す。こういった二段階訴訟に近い運用が行われていると承知しております。この侵害論の判決については、この部分だけで控訴することができるという整理になっております。

7ページは、二段階訴訟制度に対する主な意見を並べております。上のほうが比較的肯定的な意見、下のほうが比較的否定的な意見という形で整理しております。

まず上のほうですが、侵害事実が認定された後であれば、当事者間の交渉によって納得性のある金額での解決を期待できるのではないかという御意見。スタートアップ企業等に

とっては、侵害の有無だけでも早く分かれば、経営方針の決定を迅速・確実にすることが可能になるという御意見。損害論を審理せずに早期の確定判決が得られるので、仮処分のように後になって覆ったときのリスクを考慮せずに、早期の差止めの実現が可能になるという御意見。それから、当初、具体的な損害額を明示せずに、訴訟を提起することが可能になるのではないかと御意見を紹介しております。

下のほうですが、差止判決を受けて、そのもとで損害額を交渉することになると、権利者側が優位の状況で交渉が進まざるを得ないという御懸念。この二段階訴訟制度を導入しても、仮処分よりは早く差止めが得られるわけではなく、効果が薄いのではないかと御意見。侵害論、損害論それぞれが上級審まで争われると、トータルの紛争処理期間が長期化するおそれがあるのではないかと御意見。ドイツ型のように会計情報提出請求権という強い権利を創設すると、得意先の情報も含めて提出しなければならないのは行き過ぎではないかと御意見。二段階訴訟によって迅速な差止めの実現を検討するのであれば、差止請求権の権利行使の在り方についても抱き合わせて検討すべきという御意見を紹介しております。

8 ページは、検討の方向性を整理しております。

まず、損害論の審理を行わず、侵害の有無のみについて終局判決を得ることを可能とすることで、当事者の迅速な経営方針の決定を可能とする、迅速な差止めを実現する、こういったニーズに対応できるような制度の創設を検討すべきではないか。侵害の有無が確定した後は、損害額の確定が円滑に進むような仕組みの導入を検討すべきではないか。

それから、新たな制度を利用するかどうかはあくまで原告の選択によるべきではないか。後の控訴の損害賠償請求訴訟においては、侵害論に関する一切の抗弁が遮断されるスキームとすべきではないか。それから、損害賠償請求権の時効を気にせずに、確定判決に基づいて、後に損害賠償責任を負うリスクがない形で、早期の形で差止めを実現できる制度の創設をすべきではないかという方向性を記載しております。

9 ページ以降は、制度案A、B、Cという3つの案を示しております。

まず、制度案Aです。この案は、「特許権侵害確認の訴え」という新たな訴訟類型を、原告が選択可能な訴訟類型という形で新設するという案でございます。この案では差止請求訴訟の併合提起も可能とするということで、必ずしも義務としないという案にしております。

そして、侵害の有無のみについて終局判決を得るということです。この確定勝訴判決か

ら一定期間内に調停申立または損害賠償請求の提起がなされれば、時効の完成猶予に関しては、侵害確認の訴えを提起したときに、裁判上の請求があったとみなすといった制度を想定しております。

それから、後訴となる損害賠償訴訟では、無効の抗弁を含む侵害論に関する一切の抗弁が遮断されるという仕組みとする。侵害確認の訴えの確定判決後に、これと内容が齟齬するような無効審決、訂正審決が確定した場合については、再審の訴え、あるいは後訴となる損害賠償請求訴訟において、無効審決、訂正審決に係る主張が制限されるという仕組みとする。

それから、損害賠償請求訴訟においては、侵害が確定しているということなので、営業秘密を理由として損害の計算に必要な書類の提出を拒めないものとする。こういった制度を示しております。

10 ページで、議論すべき論点を列挙しております。

最初に、どの程度のニーズがあるかという点。早期の紛争解決につながるのかどうかという点。立法政策として、「確認の利益」をどういうふうに説明できるのかという点。差止請求訴訟の併合提起を義務とすべきか否かという点を挙げています。

それから、先ほど御説明したように後訴となる損害賠償請求訴訟の中で侵害論に関する一切の抗弁が遮断される制度になると解してよいかどうか、あるいは別途の規定の手当てが必要かどうかという論点がございます。

それから、侵害確認の訴えの確定判決後に、無効／訂正審決が確定した場合、再審の訴えや損害賠償請求訴訟の中で、それを主張できないことにしてよいのかどうか。損害賠償請求訴訟の中で、営業秘密を理由に損害の計算に必要な書類の提出を拒めないことにする、これについてどう考えるか。

それから、侵害確認の訴えの中で、例えば審理期間を短くする目的で、標準審理期間を定める。あるいはファストトラックの仕組みを設けることも考えられるが、これをどう考えるかということです。

それから、侵害確認の訴えに対して、例えば債務不存在確認訴訟の反訴、別訴があった場合、結局、侵害論の審理が必要になってしまう可能性があることについてどう考えるか。こういった論点もあろうかと思えます。

それから、「侵害確認の訴え」の訴額について、どう考えるかということです。これは算定不能とした場合は160万ということでかなり安くなるわけですが、それについてどう

考えるか。調停の申立てあるいは損害賠償請求訴訟提起までの間に、被告による時効の援用がなされることも想定されるわけですが、そういったものを制限すべきかどうか。こういった点を挙げております。

11 ページです。2つ目の案で、制度案Bを示しております。

これは先ほどの制度案Aの「侵害確認の訴え」にあわせて、会計情報提出請求訴訟を併合提起しなければならないという案でございます。これについては会計情報提出請求権という実体法上の権利を特許権について認めることに妥当性があるのかどうかという論点が考えられます。

それから、この会計情報の中に含まれる営業秘密をどう保護すべきか。損害論の審理をする前の段階で、どういった資料を提出すべきかを特定できるのかといった論点がございます。あとの論点については、制度案Aと重複すると考えております。

12 ページ、3つ目のC案ですが、これは制度案Aにあった侵害確認の訴えのところ、損害賠償義務の確認の訴えという形になっている案でございます。

基本的には制度案A案とかなり重複するわけですが、議論すべき論点ということで、金額を明示せずに提起を可能とできるかどうか。それから先ほどのA案とちょっと違うのは、抗弁の内容がいろいろふえてくるのではないかということで、例えば損害不発生抗弁が主張された場合に、損害論に入らざるを得ないのではないかという論点も出てくるのではないか。その他については、先ほどの制度案Aと同じような論点があると考えております。

以上が、二段階訴訟についての御説明でございます。

それから、2番目のアトニーズ・アイズ・オンリーの御説明に入ります。

まず 14 ページを御覧ください。アトニーズ・アイズ・オンリーという仕組みは、米国のディスカバリー手続の中で、裁判所が発令する保護命令（protective order）の中で、代理人等のみが当該秘密情報へのアクセスが許可されるという仕組みでございます。したがって、当事者本人はこうした文書の閲覧が禁止される制度であることを書いております。

15 ページです。これは今御説明した米国の制度を詳しく書いたものでございます。

例えば3つ目のパラグラフですが、極秘資料に指定されたものは、相手方の外部代理人に加えて、外部代理人に雇われたコンサルタントの方もアクセス可能であるケースが多いということでございます。

それから、プロテクトティブ・オーダーに違反する制裁ということで、法廷侮辱罪というのものもあるのですが、これはあまり使われていなくて、むしろ訴えの却下・棄却、それか

ら懲戒請求ということで制裁がなされていると承知しております。

他方で、米国においても、トライアルに入ると公開原則が強く働くということで、ディスカバリーの段階で代理人のみがアクセスできる証拠であっても、トライアルに入ると相手方当事者等に開示され得ると承知しております。

16 ページは、欧州における制度の御紹介でございます。

ドイツにおいては、代理人だけが情報に接することができる仕組みはかなり限定的な場面で行われているということでもあります。特に査察の場面においてこういった仕組みがとられていると承知しております。例えば査察に代理人だけが参加できて、代理人はそこで接した情報については特許権者に対して秘密を守らなければならない。こういう仕組みになっていると承知しております。

イギリスにおいては、開示される文書に機密情報が含まれる場合、開示される者が限定される confidentiality club という仕組みがございます。この confidentiality club のメンバーには、外部の訴訟代理人も含まれるわけですが、通常、それより広く、当事者に同意された個人、専門家も含まれていると承知しております。他方で、イギリスにおいても、トライアルの段階では公開の原則が強く働くようでございます。

フランスにおいては、ドイツと同じようになり限定的な場面で適用されるということで、フランスの査察（セジー）の中で、特許権者の代理人は、専門家による確認手続に立ち会うことができるという仕組みがございます。

17 ページは、日本の制度における保護の仕組みを御紹介しております。

民訴法 92 条の規定で、訴訟記録の閲覧制限がございます。これは訴訟記録中に記載された営業秘密の部分の閲覧等の請求を当事者に限ることができる仕組みでございます。

それから、特許法の中には秘密保持命令規定がございます。準備書面や証拠に含まれる営業秘密については、当事者等、訴訟代理人、補佐人に対し、秘密保持命令を発令することができる制度がございます。名宛人の当事者と、訴訟代理人、補佐人となっているわけですが、運用上、名宛人に代理人のみを指定する運用も行われているということで、幾つかの発令実績があることもあわせて紹介しております。

18 ページで、現行の実務運用と課題を整理しております。

現行の実務の中でも、アトニーズ・アイズ・オンリーと近い運用がなされていると承知しております。実務上、秘密保持命令の申立ては行わずに、当事者間で秘密保持契約を締結する形がとられていると承知しております。秘密保持契約の中で、当事者が負う秘密保

持義務、あるいは違反した場合の違約金の条項等が定められております。

現行制度における課題ということで、下のほうに整理しております。民訴法 92 条の規定の訴訟記録の閲覧等の制限というのは、第三者に対して制限はできるけれども、当事者は制限の対象にはなっていない。秘密保持契約の中で当事者が閲覧を行わない旨を同意したとしても、当事者から閲覧請求があった場合には、これを制限できるという明文の根拠規定がないということで、完全なアトニーズ・アイズ・オンリーになっていないのではないかと課題を指摘しております。

19 ページで、アトニーズ・アイズ・オンリーに対する主な意見を紹介しております。

上のほうで、比較的肯定的な意見ということで整理しておりますが、特許侵害訴訟においては、相手方当事者に対して営業秘密を開示することに心理的抵抗が強いということで、相手方代理人のみに開示できるような制度を要望するという御意見。

それから、文書提出命令、査証制度がございますが、アトニーズ・アイズ・オンリーの制度がないと、裁判所が命令を出すことをためらうのではないかと御意見。それから、先般、法改正で導入した査証制度において、査証報告書の申立人への開示に際して、アトニーズ・アイズ・オンリーがあれば、企業秘密保護が可能になるのではないかと御意見。第三者とのライセンス契約の提出に対して、こういった制度があると第三者の了解が得られやすいのではないかと御意見。

それから、開示先は国家資格を有する訴訟代理人に限定すべきではないかと御意見。適用対象は、営業秘密のみならず、企業秘密情報も含めるべきという意見。対象として、職務発明訴訟も加えるべきという御意見がございました。

それから、懸念する御意見としては、特許に関する営業秘密は高度に技術的なものが多いということで、代理人だけで判断できない場合が多いのではないかと御意見。それから現行制度上も、アトニーズ・アイズ・オンリーのような制度があるので、企業が意識を変えればもう少し運用が広がるのではないかと御意見がございました。

そういった御意見等も踏まえて、20 ページで案を提示しております。

これは先ほどの現行の実務を踏まえたものですが、秘密保持命令の申立ての前に、裁判所、当事者、代理人が事前協議を行って、その中で名宛人の範囲等が決定するわけです。その事前協議の中で、営業秘密を開示される側の当事者は、民訴法 91 条に基づく訴訟記録の閲覧等の請求はできなくなることに同意し、そういった同意があることを要件として、当事者から訴訟記録の閲覧等があった場合、裁判所はそれを制限できる仕組みを提示して

おります。

これについての論点ということで、21 ページに整理しております。

こういった仕組みが裁判を受ける権利との関係で、どう整理されるかということであり、これについては同意を要件とすることで、裁判を受ける権利との関係をクリアできるのかどうかという論点です。

それから、本人に開示できなくなることによる訴訟代理行為への影響をどう考えるかということ。これも同意があることで、同意要件にすることでクリアできるのかどうかという論点があるかと思えます。

それから、同意の形式をどういうふうにするか。裁判官面前の同意を求めるべきか、当事者の同意書面の提出でよいとするかという問題です。

それから、途中で代理人が辞任した場合の扱いということで、営業秘密を保有していない当事者が、新たな代理人等を名宛人とする秘密保持命令を申し立てられるようにすべきかどうかという点があろうかと思えます。

これに付随する関連論点として、秘密保持命令の名宛人の範囲を補助参加人や私的鑑定人に広げる案も考えられます。それから、民訴法の閲覧制限の申立権者も、現行は営業秘密の保有者に限られていると解されていますが、もう少しこれを広げる案もあるということで書いております。

続きまして、アミカス・ブリーフについてでございます。

23 ページを御覧ください。この制度は、基本的にアメリカの制度が知られているわけですが、当事者以外の第三者が意見を提出できる制度ということで、その要件としては、全当事者の同意がある場合、または裁判所からの許可があった場合、こういった制度になつていと承知しております。

英国にも類似の制度があるのですが、特許訴訟ではあまり使われていないということです。

ドイツ、フランスにおいては、類似の制度は存在しないということを御紹介しております。

24 ページ、日本の制度がどうなっているかということでございます。

日本では、第三者の意見を求める制度はあるのですが、広く第三者から意見を求めるような制度はないということでございます。その中で先般、知財高裁でアップル・サムソンのケースでは、裁判所の訴訟指揮に基づいて、両当事者代理人が一般からの意見の送付を

受け付けて、それを書証という形で裁判所に提出するという一方で、アミカス・ブリーフを実現しているという事例があるということでございます。

25 ページで、アミカス・ブリーフに対する主な意見を紹介しております。

多角的な観点から裁判所が判断する手助けとなることが期待されるという御意見。それから、知財高裁大合議係属事件の中で、裁判所が必要と認める場合に限る制度がいいのではないかと御意見。

それから、産業構造が大きく変化している中、マーケットの情報など紛争の前提となる情報があったほうが適切な紛争解決につながるのではないかと御意見。それから、副次的な効果として、日本の訴訟に対する注目・関心が高まるのではないかと御意見です。

それから、制度設計に当たっての注意点で、当事者が希望すればいつでもできるようにすると、あまり必要がない事件でも多くの意見書が出されてしまうのではないかと御意見。制度として当事者を介して提出する仕組みではなくて、直接裁判所に提出できる制度とすべきという御意見。

それから、当事者の合意を要件とすべきではないかと御意見。知財高裁の大合議というふうに絞るのではなくて、地裁の利用や著作権事案の利用も想定すべきではないかと御意見がございまして。

否定的な意見としては、アミカス・ブリーフが必要なケースはあまり多くないので、制度化までしなくてもよいのではないかと御意見。あるいはロビー活動に積極的な団体の影響力が強くなるのではないかと御意見がありました。

26 ページは、検討の方向性ということで書いております。

裁判所が、専門性の高い事件等について、より幅広い情報に基づいた判断を行えるようにするため、当事者や参加人以外の第三者から、事件の処理に有用な意見を募ることができる制度を検討したらよいのではないかと御意見。他方で、こういった制度を導入することで、裁判所の実務にとって過大な負担にならないように配慮する点が必要ではないかと御意見をしております。

27 ページは、具体的な案ということで簡単に制度案を書いております。

裁判所が必要と認める場合は、裁判所が第三者の意見を募ることができることとするという制度を提案しております。これについてはいろいろな制度設計上の論点があるかと思っております。

これは 28 ページで整理しております。

例えば、対象とする意見をどうするか。法律問題に絞るのか、事実問題も含めるのか、どういった主体から意見というところで限定をかけるのかという論点です。それから、対象とする訴訟について、特許権侵害訴訟に限定するのか、審決取消訴訟も含めるのか、特許以外の意匠、商標等に係る訴訟も含めるのかという論点です。

それから、対象とする審級について、知財高裁に限定するのか、地裁も含めるのか、知財高裁の中でも大合議事件に限るのかといった論点があろうかと思えます。

それから、要件としては、裁判所が必要と認める場合に限るかどうか、当事者の同意を求めかどうかという論点があろうかと思えます。

それから、提出された意見書の訴訟法上の位置づけをどうするかということで、その中から当事者が選んで書証として提出するという制度にするのか、そういった手続を踏まずに、そのまま裁判所の判断の基礎とすることができるような仕組みにするのか、この辺りの論点です。

それから、弁論主義との関係でどう整理するか。制度化するメリットをどう考えるか。こういった幾つかの論点を挙げております。

最後に、4点目は代理人費用の敗訴者負担でございます。30 ページで、現行の制度・運用の概要を整理しております。

訴訟費用に関しては、現行民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律で、主に規定されておるところでございます。訴訟費用というのは敗訴者負担とされておりますが、代理人費用については基本的には当事者各自が負担する仕組みになっています。

他方で、不法行為における損害賠償請求権としての弁護士費用相当額については、一般に損害賠償請求認容額の約1割程度が認定されているということでございます。後に紹介します調査研究の中でも、多くの特許権侵害訴訟では1割という認定がとられておるわけでございます。

31 ページですが、各国の制度を簡単に整理しております。

アメリカにおいては、代理人費用は各自負担が原則となっておりますが、悪意等がある場合は、裁判所の裁量で敗訴者負担とすることが可能となっております。

フランスでは、裁判所の裁量で代理人費用を敗訴者負担とすることが可能となっております。

ドイツでは、法定された一定報酬額について、両面的敗訴者負担となっております。

英国においても、代理人費用の両面的敗訴者負担が原則ということで紹介しております。

32 ページに、この制度に対する主な意見を整理しております。

今まで代理人費用の負担の大きさから訴訟提起や応訴を躊躇していた当事者が、訴訟手続を利用しやすくなるのではないかという御意見。それから、現行の賠償額の1割という運用について、この1割というのは低過ぎるのではないかという御意見。他方で、全額敗訴者負担というのは行き過ぎであって、1割を増額できるような解決策を検討すべきではないかという御意見です。

それから、被告が敗訴者負担する場合だけでなく、原告が濫訴してきた場合、そして被告が勝った場合にも敗訴者負担とすることで、両方のバランスをとるべきという御意見。それから、敗訴者負担の対象を悪質なものに絞るということであれば、悪質さのレベルを分かるようにすべきという御意見がありました。

それから、否定的な意見としては、中小企業を原告とする知財訴訟については、原告敗訴がかなり多い中で、かえって中小企業の負担を重くする結果となるのではないかという御意見。敗訴となるリスクを考慮して、かえって訴訟提起を躊躇させることになるのではないかという御意見。

それから、1割というのは低いけれども、緊急に解決すべき問題ではないという御意見。それから、制度の変更ではなく、賠償額の1割の増額を検討したり、訴訟費用の貸与制度や保険で対応したりすべきではないかという御意見です。

それから、敗訴者側が上告する可能性が高くなって、裁判がかえって長引いて費用負担が重くなることを懸念する御意見がございました。

33 ページは、検討の方向性ということで整理しております。

この問題というのは、特許権侵害訴訟を提起して勝訴しても、代理人費用が負担となって、訴訟の提起を躊躇せざるを得ないといった状況を踏まえた議論であるということで、勝訴した特許権者が得られる金銭的救済の充実を図る方策を検討すべきではないかということことです。

他方、こういった制度をつくるのであれば、濫訴的な訴訟を提起された被告が勝訴した場合の救済を図るということで、原告・被告双方の利益のバランスがとれた制度を検討すべきではないかということことです。

それから、こういった制度を設けることで、代理人費用の額を巡る争いが生じることで、かえって訴訟が長期化・複雑化することのないような仕組みにすべきではないかという方向性を挙げております。

その上で制度案ということで、34 ページで整理しております。

これは平成 16 年に国会に提出された敗訴者負担の法案、これは後に廃案になっておりますが、それをベースにした案をお示ししております。この案では要件が2つありまして、1 つは当事者双方が弁護士との訴訟代理人を選任していること、もう 1 つは双方の共同申立てがあること、この2つを要件に敗訴者負担にできるという仕組みでございます。

敗訴者の負担額については、この制度では訴額に応じて一定の額が決まるような仕組みになっているということでございます。この申立てというのは、口頭弁論の終結の時までに行われる。取り下げについても、口頭弁論の終結の時まで、双方が共同して、取り下げられるという仕組みになっているということでございます。

最後の 35 ページで、論点を幾つか挙げております。

まず「敗訴者」をどう定義するかという点がございます。それから、双方の共同申立ての要件とした場合に、共同申立てが行われる事案はどのぐらい存在するのかという論点があるかと思えます。

それから、この案では両面的敗訴者負担という仕組みになっておりますが、意見の中には、特許権者が勝訴した場合のみ侵害者側に代理人費用を負担させる片面的制度であるという意見もございますが、それをどう考えるかという論点です。

敗訴者負担の範囲も、例えば無効審判に要する費用も含めるべきなのかどうかという論点です。敗訴者負担にすべき代理人費用を定額にするのがよいのか、上限みたいな形にするのがよいのかという論点もあろうかと思えます。

それから、なぜ、特許権侵害訴訟のみ導入するのかという説明です。

それから、制度面以外の手法の検討を書いております。先ほど現行を御覧いただいたように、損害賠償額の1割がもし低いという問題意識であるのであれば、裁判所がより高い額を柔軟に認定しやすくするような方策を検討するほうが、より実効的ではないかという論点があります。

続きまして、資料3も簡単に御覧いただければと思います。これは令和元年度に実施した調査研究の結果概要を簡単にまとめたものでございます。

1 ページは、大きく3つの調査に分かれております。1 つ目は過去 10 年間の国内における特許権侵害事件についての分析でございます。2 つ目は国内アンケート調査ということで、国内企業、弁護士の方にアンケートを行ったものです。3 つ目は海外情報調査ということで、海外の法律事務所を通じた調査でございます。ここでまとめているのは、最初

の1と2の部分について簡単に御紹介しております。

2ページ以降、特許権等侵害事件調査についてまとめております。かいつまんで御説明させていただきます。

まず、5ページは弁護士の選任について聞いたものでございます。特許権侵害事件においては、弁護士の選任の率は地裁、高裁いずれも全体で97%でございます。通常の弁護士選任率87%に比べると高いという結果になっております。

6ページは勝訴率の比較でございます。中小企業が大企業を訴えたときの勝訴率は非常に低いというのが特徴的な点でございます。

7ページは原審と控訴審での勝敗の変動について見たものでございます。原審勝訴の場合、敗訴の場合、いずれも控訴審で維持される割合は多いわけですが、一定割合については控訴審で逆の判断が出ているという結果です。

8ページは請求内容であります。一番左側の全体を御覧いただきますと、損害賠償請求と差止請求の両方併合する割合が、地裁の場合も56%、高裁でも55%ということで、最も高い割合になっているということでございます。

9ページは損害賠償請求額と認容額の比較です。

10ページは、特許法のどの条文に基づいて損害賠償を請求しているかということで、特に中小企業は、102条2項の侵害者利益に基づく請求が多かったという結果になっております。

11ページは、先ほど敗訴者負担で触れましたが、代理人費用認定額の割合ということで、3分の2以上のケースで損害額の10%程度の代理人費用が認定されている結果になっております。ただ、損害額が低いほど、この割合が高くなる傾向が見られました。

12ページ以降は、アンケート調査を整理しております。

15ページを御覧ください。弁護士の方に聞いた差止めに関する経験についてです。差止請求訴訟に加えて損害賠償請求訴訟を提起したほうが、当然差止めまでの期間を長く回答する傾向が見られた。その期間に対する印象も、「長い」ということでございます。

17ページ以降は、各制度に対する導入の是非を聞いております。懲罰的賠償制度については、企業全体としては賛成が若干多いということです。弁護士は反対が多いという結果になっています。

18ページは、利益吐き出し型賠償については、企業、弁護士ともに賛成が多いという結果になっております。

19 ページは、二段階訴訟制度の導入是非でございます。企業全体としては反対が若干多い。特に大企業が反対の方が多い。中小企業は賛成が若干多いという結果です。弁護士の方は反対が多いという結果になっております。

20 ページは、アミカス・ブリーフ制度の導入是非ということで、企業の方は賛成が若干多い。弁護士の方は意見が分かれているという結果でございます。

21 ページ、アトニーズ・アイズ・オンリーについては、企業の方は賛成が多かった一方で、弁護士の方は反対が多いという結果になっております。

22 ページは敗訴者負担ですが、企業の方は賛成多い、一方で弁護士の方は反対が多いという結果になっております。

これは議論の上での御参考ということで御紹介させていただきました。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 16 時 55 分くらいまでをめぐりにいたしまして、ただいまのプレゼンテーションにあった論点について順に質疑応答を行いたいと思います。それぞれのテーマごとに御審議をいただきたいと思いますが、まず二段階訴訟につきまして、御質問、御意見がございましたらお願いいたします。

高橋委員お願いします。

○高橋委員 高橋です。まず制度案が出ていますけど、その制度案の前提となる思想のようところから始めて、次に制度案について意見を申し述べたいと思います。

知的財産というか、特許の仕事に携わっていて、技術者が何も無いところから発明を生み出すフェーズと、その次に出願から権利化に至る 2 段目のフェーズと、その後の価値を実現するフェーズとがあると整理した場合、いずれにせよ何も無いところから、価値を生み出すところからスタートし、その価値を実現して行くのが知的財産制度の特徴だと思います。日々技術者と接していて、試行錯誤を繰り返しながら、成功する例もあれば失敗する例もある。そのようにして発明というか価値を生み出していく。その中でも事業に結びつくのは一部です。最初のフェーズはそうであります。

2 番目のフェーズでは、出願して権利化に至るまで、特許制度を用いながら特許権という価値に落とし込むというか、技術を落とし込みながら価値形成していくというプロセスになりますが、これはこれでそれなりに時間や労力がかかります。そして、その後実際に価値を実現するときですが、それは事業を通じてという場合もあれば、特許制度を通じ

てという場合もありますが、それぞれにおいて負担が重たい、そういう制度であると感じています。価値を生み出してから実現するまでに、越えていく山がそれぞれ大きいという特徴があると考えています。

そうしたときに、最後の段階で、侵害論、損害論とあった場合に、近年、損害論でのウェートも徐々にふえているのではないかと感じています。そうした場合に侵害論で一旦区切ることに意義があるという気がしています。

それは諸外国の例を見て、手元の資料の5ページ、6ページにドイツ、英国、フランスの例がありますが、それぞれの国において侵害の有無を確認するということと一旦止めて上訴する制度があることを考えると、この制度がある国と比較して日本の技術者が報われているのかということを見ると、恐らくそういった制度がある国との比較で、報われないこともあるのかもしれないと考えます。

先ほど来あったように、特許制度の活用目的が多様化していることを考えると、諸外国と同等の選択肢を増やすことを検討することについては一定の意義があるのではないかと考えます。そういった観点から、この制度を検討することについては意義があるという立場で意見を述べさせて頂きたいと思います。

次に制度案ですが、まず11ページの制度案Bについてです。会計情報提出要求を併合提起するという案ですが、これについては、この場でも繰り返し設楽先生も言われていたとおり、企業の営業秘密の保護の観点から厳しいのではないかと考えています。恐らく産業界はこれに反対だと思いますので、この案を入れた瞬間、この議論が止まると私は思っています。ですので、この制度案Bは採らないという立場です。

次に制度案AとCとの関係ですが、Aは侵害の事実を確認するというのに対して、制度案Cは損害賠償義務という義務の確認をするという差があると理解しています。12ページに最高裁判例について言及がありますが、以前この場でも山本先生にお教え頂きましたが、これを読むと、3行ぐらいなので議事録に残すために簡単に読んでみたいと思いますが、「もし訴訟物が金銭債権であれば必ずその金額を一定してこれが範囲を明確にすることを要するのであって、このことは、それが給付の訴えであると確認の訴えであるにより毫も差異はないのである。」と書かれています。

これとの関係で、この最高裁判例に抵触することなく突破して、制度案Cを導入するだけの知見が私にはないので、この場の議論によって、こういった考え方があるよということであればそれでもよいのですが、現時点では制度案Aに沿って議論したいと考えていま

す。

そういったことを念頭に 10 ページの論点に移りますが、これを全部と言うとまたこれはこれで時間を取るの、かいつまんで行きますが、10 ページの上から 3 番目、侵害確認の訴えの「確認の利益」をどのように説明できるのかというのが、私はこの問題の核心かと思っています。特許権は国の設定登録によって発生するので、それによって損害賠償請求権、差止請求権が生じ得る状態にあります。給付の訴えと確認の訴えとを提起できるときには、給付の訴えをすべきという原則もあって、確認の利益を別途認める実益はないのではないかということなのだろうと思います。

しかし一方で、確かに形式的には 66 条 1 項の規定によって、設定登録によって特許権は発生しますが、104 条の 3 という規定が平成 16 年に導入されて、即ち、「無効とされるべきものと認められるときは、・・・その権利を行使することはできない」という規定が導入されたということは、実質的には、無効とされるべきものではないということが確認されて、初めて権利を行使できる状態にあるということになるのではないかと、と思います。それはいつかということ、一審ではなく二審において有効であるということが確認されて、権利を行使できる状態になる、ということなのだろうと思います。そうすると、侵害確認の訴えの「確認の利益」というか、争う実益があるのではないかと考えます。これは違うよということであれば、そのように御指摘いただければいいのですが、とりあえずそのように考えます。

次に、4 番目の差止請求訴訟の併合提起を義務とすべきか、ということですが、7 ページに戻って頂いて、二段階訴訟に対する主な意見というところですが、上半分が肯定的な意見、下半分が慎重な意見ということですが、ただ、差止めということに関して言うと、肯定的な意見が 4 つある中の上から 3 番目の一つのみです。慎重な意見の中では、5 つある中の 3 つが差止めに関わるものです。肯定派にせよ慎重派にせよ、特に、差止めを求めているわけではないように思います。では何を求めているかということ、肯定派を見ると、4 つある中の 3 つにおいて、侵害事実の認定について書かれているということですので、必ずしも差止めの併合提起を義務とする必要はないのではないかと考えます。これについては産業界では差止めに関して相当強い反対がありますので、これを入れた瞬間、この議論はストップすると私は思っています。

次に、上から 6 個目の 104 条の 4 との関係についてです。無効／訂正審決が確定した場合、それが齟齬する、侵害確認の訴えの判断と齟齬する、という形での無効／訂正審決が

出た場合、それをもって後の訴訟において主張できないとしてよいのか、ということに関しては、104条の4をそのまま適用するということでもいいと思います。そもそも104条の4の規定がダブルトラックによる弊害防止ということで、先の侵害訴訟の中で無効の抗弁がなされて、その判断が出て、その後の無効審判はこれと齟齬する別な判断が出た場合に、紛争の蒸し返しを防止する観点から立法的にこれを制限したものですので、今回のように早期に紛争を解決するために侵害の有無を確定する、という本制度の趣旨には合致していますので、これでよいのではという考えを持っています。

次に、損害の計算に必要な書類の提出を拒めない、とすることについて、どうかということですが、これは恐らくこの制度の意義を、よりセールスポイントを増やすために入れたアイデアかと思うのです。それは2個目の訴訟のときに、こういった不利益があるので、その前段階でお互いに和解交渉したほうがよいのではないですか、というような、そういったモチベーションを生むために入れたアイデアかと思うのです。

しかし結局のところ、3番の「確認の利益」が認められるのかということが、多分弱いのではないかということが背景にあって、そのために、これを入れたらどうか、ということもあるのではないかと思うのです。であれば、議論すべきは「確認の利益」ではないかと思います。それをしっかり説明できるのであれば、これは特になくとも私はよいのではないかと考えています。そこは他の委員のご意見を聞きながらまた考えていきたいと思えます。

最後ですが、時効の援用を制限すべきか、についてです。これは1個前に戻って9ページの③のところ、特に今回の制度のセールスポイントの1つになりますが、時効の完成を猶予できる、というのがあります。これについて1つ目の訴訟を起こしたタイミングで、損害賠償請求権の時効の完成が猶予されるという制度ではなくて、2個目の訴訟が起こしたときに振り返って、時効の完成猶予に関しては、裁判上の請求があったとみなすとしています。アプローチとしては両方あるのかと思うものの、1つ目の訴訟を起こしたときに2つ目の訴訟を起こすかどうか分からないので、だから後者にしたのかと想像していますが、事務局にまた後で確認したいと思えます。

仮にそうであったとして、振り返って後からみなすとした場合、この場でも何回か議論があったのですが、山本先生から、消費者裁判手続特例法という法律があることもこの場で繰り返し教えて頂きましたが、その38条を見ると、「債権届け出があったときは、時効の中断に関しては、・・・裁判上の請求があったとみなす。」という規定になっており、こ

れとの兼ね合いでこういった形がよいのかという気もしています。

そうした場合に、後の訴訟より先に被告側が時効を援用すると、その場そのタイミングで時効が完成してしまうということになるので、後の訴訟を起こしたときに、時効消滅した損害賠償請求権が復活する、ということにするのも大丈夫かという気もします。この点は検討しなければいけない点であるだろうと思います。少なくともこの制度を導入するにあたっては、ある意味セールスポイントの中心的なところだと思います。被告による時効の援用により時効が完成してしまうということになると、それは具合が悪いというのでここで制限しておかないと、という配慮が、そもそもできるのかできないのか分からないですが、検討する必要があると思います。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございました。

続きまして、設楽委員から御発言があるようですので、設楽委員、スカイプで御発言をお願いいたします。

○設楽委員 二段階訴訟については、差止訴訟と損害賠償訴訟を両方請求すると、損害の審理について時間がかかるため、その分、差止めの判決を得るのが遅くなるというのが議論の出発点だったわけです。

差止めだけ請求しますと損害賠償について時効が進行してしまいますので、何とかそれをストップする方法はないだろうかということで、二段階訴訟で損害賠償義務確認の訴えと差止めの訴えを両方起こして、損害の額を審理しなくて済むようにという訴訟がドイツにもあるということで、今回、二段階訴訟の議論になっているわけです。

まず、損害賠償義務確認なのか、侵害確認なのかという論点ですが、配布資料のA、Bが侵害確認の訴えですが、これはイギリスの裁判所が認めているということで議論になっています。しかし、これは侵害の事実の確認ということになると思います。日本の場合はドイツの民訴法が基本になっていますので、事実の確認は認められないというのが最高裁の判例等で行われていることだと思いますので、法律家としては、侵害確認の訴えが事実の確認だとすると、これを認めることにはかなり抵抗があるのではないかと思います。そういった意味では、損害賠償義務確認の訴えのほうが馴染みがあるといえますか、全体の法体系との整合性があるように思います。

それから、高橋委員も言われましたけれども、会計帳簿の提出は企業秘密そのものを一審の判決の段階で提出せよということになりますので、秘密の保護という規定がないまま、

それを認めることは非常に大きな問題があると思います。したがって、これは当初から立法案としてもあまり考えていなかったものだと思いますので、B案の会計情報提出というのは非常に難しいであろうし、私自身もあまり妥当ではないと思っております。

すると、残るはC案となってきます。C案については、細かな点を議論で詰めていかなければいけないということはよく分かります。再審の規定の類推適用を認めるかどうかや、無効の抗弁その他侵害に関する主張は一切遮断されるかという問題がありますけれども、まず侵害に関する議論は第一次訴訟で全て遮断されるというふうにしないと、制度設計としておかしいと思います。

それから、これはシュスラーさんの論文にありましたけれども、ドイツの場合に認めているのは、いつからいつの侵害行為により生じた全ての損害賠償義務の確認というのが主文に入っていて、損害賠償義務の「全ての」というのが一つのポイントかなと思います。これは、特定された侵害行為——特許権と侵害行為ですね——、それにより生じた全ての損害賠償義務があることの確認という書き方にする必要があると思います。それによりまして、消滅時効もすべて中断することを説明できるのではないかと思います。

それから、差止訴訟と一緒にやるべきかどうかという問題もあります。損害賠償だけだと、幾ら幾ら支払えという給付訴訟をやってもらうのが一番手っ取り早い訴訟類型であることは一般民訴法の常識になっていますので、差止めなしで損害賠償義務確認の訴えだけをする理由はないと思います。したがって、差止めと一緒にやる時にのみ認められる訴訟類型として考えたほうがよいだろうなと思っております。

それから、最初の訴訟の弁論終結後に無効の審決が確定したような場合に、再審理由にならないという条文がありますけれども、同様に第二次訴訟には影響しないという条文が必要かどうかという問題がございます。これについては、このような条文は不要とも考えましたが、やはり必要であると思います。そのためには、104条の4を改正する必要もあると思います。そういった問題は最後の詰めの問題であり、基本的には会計帳簿の提出は認めないという方向のCの類型を創設したらどうかと思います。あとはユーザーがそれを使いやすいと思って使うかどうかですが、使いやすいので使いたいと思うタイプの訴訟であると思いますので、Cの類型で立法を考えたらどうかと思っております。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

辻居委員、お願いいたします。

○辻居委員 二段階訴訟については詳細なペーパーをまとめていただいて、あらゆる論点というか、いろいろな点についての検討が包括的になされていると思います。4ページにあるように、現行の特許権侵害訴訟における課題ということで、反面、二段階訴訟におけるメリットがここに記載されているといえるのではないかと思います。

8ページに記載されていますように、これは原告の選択なので、日弁連としては、メニューが増えるのでよいのではないかとということで賛成が圧倒的に多いと考えております。

それから、7ページにもありますように、論点が集約されますので、中小企業やスタートアップ企業、特に権利者が訴訟提起しやすくなるメリットは非常に大きいのではないかと考えております。

特に10ページにありますように、訴額が算定不能ということになりますと、印紙代が非常に安くなるんですね。我々日弁連の知財センターでも、印紙代が高いのではないかという意見があり、損害賠償のときに印紙を多く貼っても取れないということもありますので、この確認の訴えで訴額が抑えられるというのは大きいと思います。

それから、最近東弁の会長などが言っているのですが、差止訴訟における訴額を安くしてほしいという話もあります。もし、それが実現すると、二段階訴訟のメリットは格段に大きくなって、特に中小企業、スタートアップ企業にとっては権利行使がしやすくなる環境が整ってくるのではないかなと思います。

それから、設楽先生がおっしゃったように、A案なのか、C案なのか、どっちがよいのか、よく分からないのです。この点山本先生に御意見を伺いたいのですが、今までの原則から見て侵害確認の訴えを立法的に認めることができないのか、あるいは、立法によってその点も解決できるのか、お伺いしたいと思います。

なぜかといいますと、損害不発生の抗弁までやるんですと、二段階訴訟のメリットが少し薄まってしまうので、できれば、そういったことに入らずに、侵害確認だけでこの判断が出るほうがよいのかなと私個人は思っていますので、その辺りについても御意見を伺えたらと思います。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。印紙代の件は地味な論点ですがけれども、実務上、大変重要だということは私も承っております。

杉村委員、お願いいたします。

○杉村委員 御説明ありがとうございました。

弁理士会内でも二段階訴訟の導入に関してはいろいろな意見があります。率直なところ、個人としても、意見はまとめ切れていないのですが、御説明いただいた点について教えていただければと思います。

4 ページ目に二段階訴訟の課題が、8 ページ目に方向性が書いてあります。両者を照らしあわせてみますと、4 ページ目の最初に、課題として「差止めを実現するまでに時間を要する」というのが提示されてまして、8 ページ目に「迅速な差止めを実現するというニーズに対応できるような制度の創設を検討」と書いてあります。

そして、御提示いただきました案A、B、Cを見ますと、差止請求はオプションという案になっております。例えばA案ですと、原則は侵害確認の訴えだけですから、差止めの早期実現はできないのではないかと思います。あくまで差止めはオプションですので、原則のスキームだけを見ますと、侵害確認の訴えがあり確定勝訴判決があったのち、差止めを実現しようと思えば、新たに差止請求の訴訟を起こさなければならないスキームとなっていますので、オプションでない原則のスキームは課題に対応していないのではないかと感じています。B案も同じですし、C案についても損害賠償義務確認の訴えですので、差止めの早期実現にはつながらないのではないかと考えています。

これについて、仮に二段階訴訟を導入することになれば、現行の訴訟制度に加えて、こういう事案であると、現行法の下での紛争解決手段以外に、二段階訴訟が適切な紛争解決形態であるというものがあれば、我々弁理士もクライアントに、「これまでは適切な紛争解決スキームがなかったが、このような紛争形態だったら、二段階訴訟が使えます」ということを勧められると思うますので、特に当事者である産業界の方から具体的なニーズがあれば教えていただきたいと思います。弁理士会WG内でいろいろと検討したのですが今回の二段階訴訟のスキームで紛争の早期解決という面は達成が難しいのではないかと、これまでの種々のスキームと時間的にかかわらないのではないかと、例えば侵害の確認の訴えにしても、無効の抗弁も出るでしょうし、訂正の再抗弁も出るでしょうし、実質的には差止請求訴訟と同じぐらい時間がかかってしまうのではないかとということもあって、差止めを早期に実現するという面においては、あまり変わらないのではないかとという意見がありました。

それから、例えば2番目の検討の方向性で「損害額の確定が円滑に進むような」と書いてあるのですが、16 ページの国内アンケートの調査意見を見ますと、「改正の必要性は特段感じていない」との意見や、「現行制度の下で個々の訴訟で攻防を尽くせば足りる」と

の意見など、現行の損害賠償に関して、円滑に進まないのを改正してほしいという意見が見当たらないものですから、二段階訴訟を導入するにあたり、そのような具体的なニーズがあるかというところは明確にすることがよいのではないかと思います。

例えばC案ですと、損害賠償義務確認の訴えとなっています。この場合には、侵害論だけではなくて損害に関する程度踏み込まないと、損害賠償義務の有無についての判断はできないのではないかと思います。

二段階訴訟を導入するという方向であれば、現行法では何が足りないのかというニーズについてももう少しこの委員会で検討・議論してほしいという意見が会内にありましたので、少し御紹介をさせていただいて、今後の更なる検討をしていただければと思いますので、よろしくお願いします。

○玉井委員長 いかがでしょうか。

山本和彦委員、お願いいたします。

○山本（和）委員 私自身は民事訴訟専門家ですので、こういった制度が特許で必要かどうかということについては特段のあれはありません。もしニーズがあつてつくるのだとすれば、民事訴訟法の観点から、どういった点が問題かということ、それも細かな点はいろいろあると思うのですが、恐らく中心的な課題である確認の利益の問題と訴訟物の点についてだけコメントさせていただきます。

今までの御意見にもありましたように、給付訴訟が可能な場合に当該給付請求権の確認を求めることについては、確認の利益はない。これはどの教科書にも書いてあることです。ただ、そこで前提とされている確認の訴えというのは、100万円の給付訴訟ができるときに、100万円の給付請求権の確認ができないということだろうと私は思っています。

ここで前提とされている制度A案、B案はもちろんC案もそうだと思いますが、C案の損害賠償義務というのは、損害額の確定は伴っていないわけですから、一種の抽象的な損害賠償義務の確認なんですね。ですから、教科書で書かれてあるものとは dimension が違う話がここではされているのだろうというのが基本的な私の認識です。

それを前提として確認の利益の話ですが、一つの説明は先ほど設楽委員からお話がありましたように、差止めと組み合わせて説明するというのが一つの説明だろうと思います。その場合は2つの請求を一種の必要的、組織共同訴訟的にといいますか、そういうふうにとらえて、弁論の分離を禁止するとか、そういった規律を入れて、それで、ある意味で一体の訴訟として説明していくというのが一つのやり方なんだろうと思います。

もう一つは、正面から単独でこれをやるとすれば、損害額の確定に一定の時間を要する。他方で、賠償義務というか、侵害論だけ確定すれば当事者間の合意その他で紛争解決が迅速に図られる可能性が高いということが言えるのだとすれば、つまり損害額の確定というのは、特許においては定型的な困難性を伴うということが言えるのだとすれば、制度として合理性があり、確認の利益を説明することは可能なのだろうと思います。

最高裁の近時の幾つかの判例を見ても、平成 30 年だったか、弁護士会照会について回答義務の存在確認を求めた訴訟で、最高裁は確認の利益はないといったわけです。そこで確認の利益を求めれば裁判外で解決できるかもしれないという、下級審はそういう理由で確認ができると認めたわけですが、そこだけではだめだというのが最高裁のロジックだと思っていて、その後、別途訴訟が起こったときに、そこで確認したものが別途の訴訟の中で既判力をもって何らかの紛争解決効力、最高裁は法的な紛争解決と言っていますが、事実上の紛争解決の効力だけではだめだということだと思いのですね。

もちろん、この制度は和解によって、あるいは調停によって解決されることが期待されているのですが、解決できない場合は訴訟にいつて、訴訟にいつた場合には侵害の部分あるいは損害賠償義務の部分は既判力をもって確定されるということですから、それは後訴との関係で一定の法的な紛争解決力を持っているわけです。そういった意味では、確認の利益は判例上アプリアリに否定されるような類型のものではないと思っております、立法でつくるということはある程度つくのではないかとというのが私の認識です。

それから、訴訟物の点で、A案かC案か、今まで御議論がありました。それぞれハードルはあるだろうと思っております。A案は先ほど設楽委員が御指摘あったように、事実の確認ではないかという批判があるだろうし、C案は先ほど高橋委員が御指摘になったと思いますが、先ほど申し上げたように、これは通常の損害賠償義務の確認ではないですね。抽象的な損害賠償義務の金額を伴わないのですね。

ですから、これもある種の法律要件を確認しているという見方はできるだろうと思っております、どちらもハードルはある。けれども、どちらも超えられないハードルではないと思っております。事実の確認は、民事訴訟の教科書を見ると、民事訴訟法の中に既に証書真否確認の訴えという制度があつて、これは事実の確認を認めたもの、沿革上のドイツ法から来たものですが、そのような理由で、事実の確認を認めたものだという説明がされていることは一般だと思っております。

これが法律上の争訟に当たるかどうかということにかなり議論はあるわけですが、いずれにしろ、少なくとも法律で定めれば、それは可能ではないかと思われまして、抽象的な義務の確認というのはかなりレアなわけですが、繰り返し私が申し上げているとおり、消費者集団訴訟で共通義務という、かなり異例な概念をつくって確認をしたので、立法すればあり得なくはないというのが私の認識です。

いずれにしても、かなり異質な概念なので、そこで確認されているものは一体何なのか、その後、第二段階で遮断される部分、遮断される抗弁がどのようなものかというのは立法上、明らかにする必要があるだろうと思います。集团的消費者訴訟法で共通義務の概念について書いているように、侵害であれ、損害賠償義務であれ、そこで確認されているものは法律上、何なのであって、次の訴訟でどういった抗弁が遮断されるのかということは法律で明確にする必要はあるだろうと思っております。

とりあえず、以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。大変参考になる御意見を民事訴訟法一般の観点からいただいたと思います。

設楽委員からも御発言があるようですので、設楽委員、お願いしてよろしいでしょうか。

○設楽委員 先ほど杉村委員から、このタイプの訴訟を認めるのはどういった場合なのか、具体例を挙げてほしいという意見がありましたので、その点を補足させていただきます。

特許の残存期間との関係から説明します。例えば残存期間が5年を切っている特許、10年を切っている特許、2種類あるとします。5年を切っている特許については、差止めと損害賠償を両方やりますと、一審で侵害について、1年から、難しいと1年半ですね。損害について、さらに半年とか1年かかりますので、2年ぐらいかかるかもしれない。高裁もありますので、もう少しかかるということになります。両方をやりますと、仮に残存期間5年しかない、仮に3年かかったとすると、差止めが認められる期間は2年ぐらしかなくなるということですね。もっと極端な場合には、権利の残存期間が4年、3年しかない場合には、さらに差止めを認める期間はほとんどなくなってくる場合もあり得ます。こういった場合に消滅時効のことも考えてみると、この二段階訴訟を使うメリットがあるのではないのだろうかということが第1点です。

それから、10年ぐら残存期間があるような場合、あるいは15年でもいいと思っておりますけれども、こういう場合には差止めの期間は十分ありますので、今言ったような心配はさほどないかもしれませんが、結論を早目に出してもらえるとメリット、すなわち差止

めの判決が損害賠償の審理を追加する場合に比べると早く確定する。そういったメリットはあるのではないかと思います。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

杉村委員、今の点で何か。

○杉村委員 設楽先生、ありがとうございます。確かにそういった場合も考えられるのではないかとということで勉強になりました。

なお、A、B、C案を拝見いたしますと、例えば侵害確認の訴えがあり、負けたほうは控訴し、仮に新しく導入された査証制度も利用し、別途無効審判も請求し、審決取消訴訟も提起しということを総合的に考えますと、存続期間が例えば残存期間が短い場合であっても、提示いただいた案では、差止めの早期実現は原則のスキームでは難しいように思えますので、結局、差止請求訴訟と同じになってしまうか、むしろ原則スキームの確認訴えをした場合には、その後に新たな差止め請求訴訟を提起しなければならなくなり長くなってしまわないかと懸念いたしますので、もう少し考えてみたいと思います

現行法では、弁護士・弁理士の代理人が、そのような場合にどのような順番でどういった訴訟をするかということは、当事者の事業戦略ともからみ訴訟戦略として練っていて、まさに代理人の腕の見せどころではないかと思っています。残存期間が短い場合に、現行の訴訟戦略では不十分なものがあるかについて調査してもらって、この点が不便であるということがあればそのところを手当てしていくような制度設計が必要ではないかと思えます。私ももう少し考えてみます。

○玉井委員長 ありがとうございます。

続けて、田村委員、お願いいたします。

○田村委員 私が制度をよく分かっていないからという気がするのですが、杉村委員がおっしゃったことで、現行法でどこまでできて、何が足りないのかが分からないところがございます。

現行法でも損害賠償請求と差止請求は併合して請求することはよくあるわけで、そのときに、今の運用ですと、両方一遍に判決しようということですが、それは決して必須ではないはずで。となると、弁論分離になるでしょうけど、例えば差止請求のほうを一旦判決を下して、それは上訴していただくことにして、損害賠償請求のほうは並行して一審と二審で分かれることになります。

それは確かにすごくシンプルでおかしいと私も思いますから、そっちは例えば中間判決が何かを出して、いろいろなお話を聞いていると、中間確認は法律関係としてきついかもしれません。でも、中間判決は攻撃防御方法で、できるはずですから、中間判決を出しておいて、一旦弁論の一番は止めていただく。その後、差止公判が確定してから再開するという手は、私から見るとあり得ると思うのです。ただ、それはやっていないだけだと思ふのです。それと比べて、今回の提案は何が加わったのかということをきちんと踏まえていったほうがいいのではないのでしょうか。そうすれば、杉村先生の疑問も解消していくのではないかと思います。

私はまだ分かっていないのですが、お話を伺っていると、辻居先生もおっしゃったような訴額を出さないで済むということでした。損害賠償請求するときは、最初に金額を出していますから、そういったわけにいかないわけで、そういったメリットがある。そうして、出さずに和解で解決するなら訴訟外で解決が一番よいわけで、それがうまくいかなかったときに2度目の、しかし、そこは侵害で争わないための請求が来ればよいというお話で、それは確かにあり得るのかなと思います。そうしたときに、メリットに焦点を当てるべきなので、別に差止めと併合しなくても、そういったメリットはあるでしょうから、正面から認めるかどうかという話をしたほうがよいような気がします。

それから、ほかには既判力が、中間判決は出ないですけど、今言ったように、宙ぶらりんのままずっと一審残っていくのは気にはなるのですが、しかし、当事者限りではその手続はあるので二重規制になってしまって補完できないわけですから、既判力が生じないと問題ないと思います。

そうすると、辻居先生がおっしゃった以外にもう一個あるのは、今日は受けが悪かったのですけれども、原案にもありますように、ただの計算書類提出命令ではなくて、何らかの形で、せつかく侵害が確認されたのだから、一步進んだ会計情報や営業秘密を出させるような、一つ加えるというのだったら意味があるだろうとか、そんな話になるかもしれません。そのときも中間判決に結びつける形で入れてみるという手はあるかもしれない。私がちゃんと理解していないかもしれませんが、今のやり方でおかしいところがあるのだったら、ぜひ教えていただきたい。

どちらにしろ、できる範囲と比べて運用は少し変えなければいけないかもしれませんが、現行法の枠内での議論と比べたよさを追求していったほうがよいのかなと思いました。

○玉井委員長 どうもありがとうございました。

○山本（和）委員 今回の意見にコメントですが、中間判決をしておく、当該裁判所は中間判決に拘束されますので、差止めの結果が上訴審で覆った場合も中間判決に拘束されることになると思います。異なる判断はできなくなるというので、やや不効率は生じる可能性はあるような気がいたしました。

○田村委員 大変ありがとうございました。その点はよく分かりました。そうすると、その点を連動させる手続きが必要だということになると思います。そう聞いても、独立にまったく新しい類型をつくろうとなさっているのだけど、今のところの工夫でも何とかなる気はします。それがこの案になるかもしれません。勉強になりました。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。今の田村委員の御指摘は大変重要だと思います。要するに、こんなに大議論するような大きな問題なのかという御指摘だろうと思います。田村委員のおっしゃるとおり、現行法の枠内でもいろいろ工夫をして、極めて似たものをつくるということはできるかもしれません。ただ、それがあまりに技巧的であって、普通の会社の法務部の方はなかなか理解しにくい、あるいはこの場の委員の先生方にすら理解しにくいということであるとすると、まとまった枠組みを正面から認めたほうがよい。しかし、もともと現行法でもできることなので、そんなに大きな違いではない。

先ほど高橋委員がおっしゃったとおり、会計情報提出請求権を別に認めるということになりますと、これは大変化ということになります。しかしそれがないのであれば、そんなに大きな変化ではないだろうという御指摘だろうと思います。

亀井さん。

○亀井日本知的財産協会参与 ありがとうございます。

先生方の御議論を伺ってしまして、我々企業人には分からないのは当たり前だという感じがいたしました。

昨年度から、二段階訴訟については御議論されてきていて、J I P Aの中では一貫してニーズはないということと、課題設定がそもそも納得、合意できていないというところもありまして、不要であり、反対であるという意見です（2019年2月8日付制度審議室宛
提 出 意 見、
http://www.jipa.or.jp/jyohou_hasin/teigen_iken/18/190208_kasseika.pdf）。

現状でも反対であるという立場は変わりません。

論点整理として見たときに、先ほど杉村先生がおっしゃって、設楽先生が解説をされましたけれども、例えば差止めのための時間を短縮するという課題設定がされていながら、

そこで本当に長くかかっているのか。アンケートを見ましても、長く感ずるという方はいるのだけでも、何が障害で、どこに問題があるかということは何ら解説を加えられていない。そういった分析もない中で、この提案はどうですかと聞かれましても、これは分からない。分からないものは認めるわけにいかないということにならざるを得ないと思います。

したがって、今後、議論されるのであれば、そういった辺りもきちんと分析をされて、そのためにはこういう解決があると。解決の仕方も、田村先生のお話などを伺っていますと、いろいろなやり方があるそうだとということも分かりました。そういったものを並べていただきたいと思っています。

A案の論点の1つ目にありますが、侵害の有無のみの終局判決を得るニーズがあるかという論点は、J I P Aの中では明確にないという御意見をかなり聞いております。これは各論に入る以前の問題ですので、必要性の有無という点では広く意見を聞いていただいて、その上で議論を進めていただきたいと思っています。

それから、二段階目の損害賠償訴訟では侵害論を許さない、遮断するのだという方向性が示されておりますけれども、J I P Aの担当者の経験では、特許侵害訴訟中に設計変更して侵害対応したにも関わらず、顧客との関係上、イ号特定されたような製品番号を変えずに使用を続けるという例がある。そういった場合に変更の設計が侵害の範囲かどうかという議論を損害賠償範囲の確定のときに必ずしなければいけないのではないかと。そこからすると、完全に要らない、だめだと言われると問題が起こるのではないかとという意見があります。

実際の司法の運用において遮断してしまっているのかというところは、今日お越しの佐藤委員の御意見なども伺いしてみてくださいと言われてきておりますので、今日なのか、別の機会か分かりませんが、御開示をいただければと思います。

それから、標準審理期間やファストトラックの仕組みということもA案の中では書かれているのですが、小職も2010年度（平成22年度）の産構審・知的財産政策部会・特許制度小委員会に参加させていただいたときに、無効審判が出たときに再審を制限するという理屈の中で、ここは報告書をコピーしてきましたけれども、「侵害訴訟の過程で無効抗弁や訂正再抗弁といった攻撃防御を尽くす必要と権能が与えられることを踏まえれば、判決確定後に異なる内容の審決が確定したとしても既判力を正当化する根拠は存在しており、国民の裁判を受ける権利を損なうことにならず、また民事司法に対する国民の侵害を害することにならないと考えられ、再審を制限することを許容できると考えられる」（平成23年

2月産構審知的財産政策部会報告「特許制度に関する法制的な課題について」27～28頁、「再審を制限することの許容性について」ということで制限したという経緯があります。

そうすると、今回の提案で、ファストトラックでやるということは、再審制限の根拠として攻撃防御を尽くすということが果たして可能なかどうかというあたりも論点になるかと思っておりますので、遡って、そういった辺りも含めた議論をしていただく必要があろうかと思っております。

時効の点なども、被告側が援用したときに、これはどうなるんだという議論も尽くしていただければと思います。

以上でございます。

○玉井委員長 ありがとうございます。現状でも日本の裁判所の審理が十分に迅速なためにあまり差し支えを感じていないという御意見かもしれません。佐藤委員、何かございますか。

○佐藤委員 議論の基礎として、実情だけ御紹介したいと思います。

侵害訴訟においては、侵害論の審理において構成要件の充足性の議論と有効性の議論があり、それが終わってから損害に入るわけです。

裁判官の感覚としては、有効性の審理はかなり時間がかかります。構成要件の中には争っていないものと争っているものがありまして、ある程度絞られることも多いのですけれども、無効事由は5つ、6つ、場合によっては10個ぐらい主張されることがありますので、かなり時間がかかります。その後の損害論の審理は比較的早く終わるものと長くかかるものがあります。ひと昔前は心証開示をするとビジネス判断で和解になるケースも少なくなかったともいいますが、最近は非常に細かい費目を争われる事件も多くありまして、原資料を出す出さないという争いになることも珍しくありません。

したがって、損害論まで入ると、そのために一定の時間がかかるというのは事実ですので、損害論を切り離すと審理の時間が短くなるというのは確かなのではないかなと思っております。

また、差止めと損害賠償請求の大きな違いは、設楽委員もおっしゃったように、差止めの場合は特許の権利期間内にやらなければいけないので、特許の有効期間内に差止めをまず先に求めて、その後、損害賠償請求をするというニーズは一般論としてはあるのではないかと考えております。

実際のところ、地裁で調査したわけではないのですが、私のところで損害賠償と差止め

を別々に起こしている事件がございます。特許の有効期間との関係で差止めを先に起こして、時効の中断をさせるために後から損害賠償を起こしているという事案も実際にございますので、数は少ないですが、そういったニーズもあるのもしれません。

仕様変更については、製品番号は同じでも、仕様変更により構成が異なれば、実質は別の製品になりますので、その場合は、仕様変更後の製品に対する請求が遮断されることはないのではないかと思います。ただし、通常は仕様変更したものについても同一の訴訟の中で侵害であると主張されることも多いので、その訴訟で仕様変更後の製品についても判断がされれば、後の訴訟では同一の主張は遮断されるということになるかと思います。

二段階訴訟の議論のうち、会計情報提出請求は非常に異質なものであり、損害論に踏み込まないと、どんな情報を提出すべきかが特定されないこととなります。これを制度化すると、審理に非常に時間がかかる可能性はあろうかと思います。

一定の主張が遮断されるとする場合には、先ほど山本委員も言われたとおり、遮断される抗弁が何かということを確認にしていきたいと思います。遮断の根拠が訴訟物の同一性か、訴訟上の信義則かというような点も明らかにされないまま、あとの判断や理屈付けは裁判所をお願いしますと言われても困りますので、どんな抗弁が遮断されるのかというのは、明確に書いていただいたほうがありがたいと思っております。

以上です。

○玉井委員長 最後におっしゃった点は、例えば無効の抗弁を出さずに負けたら、もう出せませんよということを法律上、明確にしておくということでしょうか。

○佐藤委員 はい、何が遮断されるのかを明確にしていきたいとの趣旨です。

○玉井委員長 松山委員、お願いします。

○松山委員 いろいろ議論が進んでおりますが、私自身、訴訟において差止請求だけを最初に行うという経験もありまして、また、そういった際には時効のことには気をつけながら、しかるべきタイミングでの損害賠償請求を考えるという調整をしていくことになるのだと思っております。現行の訴訟制度における課題として、損害論を経る必要があるため差止めの実現をするまでに時間を要するという点が挙がっておりますが、このように、早く差止めをもらいたいという案件については、現行制度でもある程度対応できているようにも思っていたので、二段階訴訟制度のニーズという点は、気になっておりました。

このように、差止めの実現に時間がかかるという点が課題に挙がっていたので、そういった意味では差止請求を起こせばいいのかなと思ひ、また、資料によりますと、差止請求

を起こすだけではだめな理由としては、損害賠償請求の時効の完成猶予の効果が得られないという点がメインに挙げているかと思います。

もっとも、今回、検討している制度も、最初の確認の訴えを提起した時点で、損害賠償請求の時効の完成猶予の効果が当然に得られるというわけではないので、損害賠償請求の提起等があったときに、遡って、最初の確認の訴えの提起時に時効が中断するような制度を別途設けるということだと思います。そうであるならば、現行制度のもとで差止請求訴訟を先に起こしたときに、損害賠償請求の時効の完成を猶予するような何らかの手当てをするというだけでも足りるのかなと思っております。なお、今検討している手当てだと、損害賠償請求を提起する前に、被告により消滅時効を援用される可能性があるため、検討が必要だとは思いますが。あとは訴額の点についてですが、今回検討している確認の訴えの場合は、安くなるので濫訴の話はあるかもしれないものの、その点は利点であり、安くしたいというのであれば、差止請求訴訟の訴額を考えるとということでも対応できるのかなと思っております。

すなわち、早く侵害の有無を知るための制度を作ることが目的なのであれば、訴額を見直す等差止請求訴訟をもっと使いやすくし、損害賠償請求に係る時効も中断するよう手当をするという対応でも、現在資料に挙がっている課題をA案、C案と同じようなことができるのではないかと、ここまで現行制度をいじらない形でも対応はできるのではないかと思いました。

もっとも、先ほど設楽委員のお話で、特許の残存期間が少ないときに差止めではなく確認の訴えによる必要があるというご指摘があり、確かに、ご指摘のとおりで、差止請求だけでは対応できない点もあるのかとは思いました。

そういった意味で、今回、議論が進み、本当の意味でのニーズが大分見えてきた部分もあるのですが、もう少し、二段階訴訟制度を作るニーズがどこにあるのかを知りたい、その上で、具体的な対策を考えたいと思っております。

○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 法律論は法曹の方々にお任せするとして、ユーザーとして意見を述べます。今は経団連もクローズしてしまっていて、経団連の意見を聞くのも大変だったのですが、一部は経団連の立場として発言したいと思っておりますし、もう一つは自分の経験から発言したいと思っております。

まず訴訟をする目的ですが、1つ目は差止めをメインに考える場合です。悪質な侵害であるとか、せっかく開拓したような市場を乗っ取られてしまうような場合は差止めを最優先するので、松山先生がおっしゃったように、差止めだけを請求して、早く差止めができるように動くことが普通です。侵害品が出たばかりの場合は、それで十分です。

ただし、よほど過去の侵害に気がついてなかった場合で、非常に大きな損害が過去にあったという場合だけは、先ほど言った時効にならないタイミングで別途損害賠償の訴訟を起こすこともあります。この場合、二段階訴訟は、原告側としてはメニューが増えるだけなので、デメリットはないのですが、あまり変わらないなという印象です。

次に、2つ目の目的として、損害賠償がメインという場合もあります。その場合に2種類あって、1つは特許権侵害の議論の白黒がはっきりしているように見えるのに、ホールアウトされてしまっているような場合、もう一つは白黒がグレーな場合で、交渉しても和解合意には到達しないような場合があります。

後者の場合は、普通は警告状を出して、和解交渉するのですが、侵害や有効性に鑑みた金額に対して双方が合意できない場合があります。その場合には、損害賠償の請求のみをする場合と、言い方はおかしいですけど、脅迫の意味を込めて差止請求を併合請求する場合があります。

その場合には、原告側としては侵害確認が先に行われるので、控訴になったとしても、現在の侵害論・損害論を終えた第一審の後の控訴よりも、二段階訴訟の一審の侵害論・二審の侵害論、一審の損害論・二審の損害論という順序での審理のほうが侵害確定から早いだろうと想定できます。その想定からすると、早目に強い和解交渉に入るという利点が原告側にはあるかもしれません。

ただ、控訴審まで行く場合は特許権侵害であるかや特許権の無効理由についてグレーな状態、すなわち、議論すべき論点が多い場合であって、原告側、被告側の双方に経済的な力がある場合が殆どだと思われ、損害賠償請求訴訟も行ってしまうと、また、その訴訟も控訴に行くと思われれます。そうすると、一審の侵害論・損害論、二審の侵害論・損害論と4つの訴訟になります。そうすると、余計に解決に時間がかかってしまうかもしれません。原告側としては、従前の訴訟と二段階訴訟のいずれかを選べばよいのでデメリットはないんですが、そこまで大きなメリットがあるとは思えない気はします。

侵害論について白黒がはっきりしている場合の例としては、例えば標準必須特許（SEP）の侵害訴訟があると思います。これは、その特許がパテントプールに入っているよう

な場合はそのプールからライセンスを取得できるのですが、パテントプールに参加していないような会社、すなわち、今回の資料1のスライドの10に書かれているような場合ですが、ライセンス料の支払いを拒否する、所謂、ホールドアウトする使用者がいます。このような場合は、警告状を出しても完全に無視すると思われるため、仕方なく、訴訟するしかないと思うわけです。その場合、被告が原告より小さいエンティティであれば、うまく使えるかもしれません。逆に言うと、中小やスタートアップがいじめられる可能性のある制度だと思うわけです。

損害賠償額に対して被告が控訴すると、特に、米中の巨大企業が被告である場合、そう簡単には賠償額に納得しないので、世界中で訴訟が係属してしまって、解決が現行制度よりも遅くなる可能性があるわけです。しかし、そのような場合は現行制度を選択すればよいので、原告側のメリットはあまりないだろうと思います。ただ、新しい制度を使うのは勇気が要るので、「長澤はどっちの制度でやるのか？」と言われたときに、メリットとデメリットがフィフティ・フィフティであれば現行制度を選択すると思います。

唯、被告側のデメリットをもう少ししっかり検討したほうがよいと思っています。現時点では被告側のデメリットが大き過ぎるので、経団連も私自身も明確に反対したいと思っています。一つの大きな問題は既に高橋さんからも出ていましたけど、営業秘密を理由に損害の計算に必要な書類の提出を拒むことができないというところです。これは企業側にとっては、かなり抵抗があります。A案やC案にあるように、侵害確定後、損害賠償請求の主張に入ると、営業秘密であっても出さなければいけないというのは決定的な脅迫になる場合があります。

先ほど少し話が出ていましたけど、自動車業界はSSPPUかEMVかという話をするわけですが、原告が、有効かつ標準を明らかにカバーしているSEPであって、FRAND宣言を出してない特許を用いて、自動車業界の被告に対して二段階訴訟制度で訴訟を提起した場合には、自分たちの利益構造まで提出しなければいけないかもしれません。さらに言うと、自動車業界的には特許の権利範囲はモジュールで、SSPPUであると考えている場合でも、製品全体の調達先や、製品全体の利益尚、EMVっぽい議論に持ち込みやすい資料を次々と提出させられるという恐怖があるので、仕方なく、そうなる前に和解する選択肢をとる可能性が高まります。しかも、その場合には特許の価値とは全く無関係の、営業秘密を守るための和解金を払うという本来の特許侵害訴訟とはことなる和解金を支払ってしまうような変なことが発生しないかということが懸念であります。

例えば英国の Unwired Planet と Huawei とで行われた訴訟の判決では、2000 件の特許のライセンス料が 0.1 から 0.05% で、1 件につきの値段は非常に安いわけです。SEP のホルダーは、この訴訟をお金を取るためではなく、営業秘密を搾取したいから、例えば、どれくらい売っているか知りたいから、1 件につき 1 万 3000 円で侵害確認訴訟ができるのであれば、営業秘密搾取の目的のため例えば 100 件の侵害確認の訴えを僅か 130 万円払えばできることとなります。このように、営業秘密の搾取もしくは営業秘密を守るための高額な和解金を目当てに、白黒はっきりしている特許を使って、米中の大企業が日本の企業相手に侵害確認訴訟を起こす危惧があります。それを防ぐ手当てをこの制度の中に入れてもらえないと、被告側としては大きなリスクを伴う制度となります。

それから、日本国の制度なので、マクロで考えたときに、我国の産業界にとって不利であるということを申し上げます。資料 3 のスライド 3 を見ると、地裁も高裁も日本側が原告で外国側が被告の訴訟数に対して、外国側が原告で日本側が被告の訴訟がほぼ 2 倍あることが分かります。このように被告のほうが不利になって、原告としては少しよい面もある制度を導入することによって、日本企業のデメリットのほうが大きくなるという懸念があるので、現時点では反対という立場をとらせていただいています。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

1 点確認ですが、A 案、B 案、C 案とあるうち、B 案の会計情報提出請求権があると無理だろうということは最初に高橋委員がおっしゃったと思うのですがけれども、それは今の御発言にも御趣旨として含まれていたと思うのですね。そういう新しいものを入れないのであれば、状況は変わってくるということでしょうか。

○長澤委員 変わってくると思います。

○玉井委員長 ありがとうございます。

辻居委員、お願いいたします。

○辻居委員 最初、田村先生がおっしゃった実務とどう違うのかという点については、実務の運用、訴訟進行ということになりますと、裁判官の判断となりますので、権利者がこうやってくれといっても、通常、経済界と一緒に訴訟をやるので、今回、立法で原告が選択できるというのはメリットが大きいのかなと思います。

今日、皆さんの御議論を聞いておもしろいなと思ったのは、差止請求と一緒にするのかどうかというのが大きな論点で、最初は差止請求を早く取れるのではないかというのがメ

リットだったのですが、長澤委員の話を聞くと、損害賠償がほぼ黒とかそういう場合に、印紙は貼らないで、こういった形でできるという意味もあるのではないのかなということなので、そういった点も御検討いただいたらどうなのかなと思いました。

○玉井委員長 いろいろな類型があり得るとするのは長澤委員がおっしゃったとおりですし、御指摘のとおりかと思えます。

黒田委員、お願いいたします。

○黒田委員 今までのお話を伺っていて、現行制度との大きな違いを簡単に言うと、訴額が安くなるというか、印紙代が安くなるかもしれないというのと、第一審が早くなるかもしれないということと、これは難しいかもしれないけど、会計情報提出請求ができるかもしれないということかと思っています。会計情報提出請求は難しいということになると、相違点は2つになって、印紙代が安くなるかもしれない、あるいは第一審が早くなるかもという点になるかと思えます。

印紙代については、差止請求が可能になると、この点がなくなってしまいます。そこで、侵害確認の訴えとか、損害賠償義務の確認の訴えだけで十分で、かつ、印紙代が本当に安くなるのだろうかというところが重要になるかと思えます。

次に、第一審が早くなるかもしれないということについて、例えば10ページに標準審理期間とかファストトラックとかいう話がございました。これを本当にやるのとする、期間の決め方にもよるかと思うのですが、現在の平均審理期間よりも短目にするのではないかと推測できます。しかし、他方で、後訴となる損害賠償請求訴訟では、無効の抗弁を含めて一切の抗弁が遮断されるという効果も出てきてしまうというところで、例えば、第一審の訴訟係属中にどこかの段階で無効審判が請求されて、その無効審判でもたもたしている間に、第一審のほうで標準審理期間に従って終わっていくということになってしまうと、後になって訂正や無効の抗弁で遮断されるというのは大変問題があります。先ほど佐藤委員がおっしゃっていたように、無効論に時間がかかるというお話でしたので、結局のところ、第一審の訴訟において十分に時間をかけて有効性も審理されないということになるかと思えます。そうすると、第一審の標準審理期間の設定ということも難しくなってくるのかもしれないかもしれません。そうすると、どこが現行法と違うのかというところをもう少し詰めていかないといけないかなと思います。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

この審理を早める工夫は現状に照らして必要なかどうかという論点はあるのですけれども、恐らくは裁判所の裁量に任せるべきもので、表示権処理期間といいますか、必ずこの期間内に終わらなければいけないというのは難しいのではないかと推測をいたしますけれども、そのような考え方でよろしいのではないのか。佐藤委員もうなずいておられるので、そうではないかと思えます。その点はあまり新しいところは加わらないという前提でご審議をいただきまして、もし加えるとすれば、それは必要性を論証する必要があるという立場で御議論いただくとよいのではないかと思えます。

浅見委員、お願いします。

○浅見委員 ありがとうございます。

今の黒田委員の御意見とも関係するのですが、無効の審決が確定した場合には、後から主張できないという制限をかけるのは理解します。そうではなくて、ほかの利害関係人が無効審判を請求して、無効理由も違う理由で請求し、その結果、無効が確定したということは当然に起こり得ますね。そういったときに、結果として無効になっているが、まだ損害論をやっているというときに、どう考えたらよいのかという質問が一つです。

もう一つは、長澤委員もおっしゃっていたのですが、今回の資料の8ページの2つ目のポツで、「損害額の確定が円滑に進むような仕組みの導入」と書かれていまして、制度案Aでは9ページの⑥に「被告は、営業秘密を理由として損害の計算に必要な書類の提出を拒めない」と書かれています。

⑥については、今までは拒めたけれども、それが拒めなくなる、そういった違いがあるという前提で書かれているのかとも読めるのですが、どういった場合に拒めなくなるのかというところがわかりません。あまり厳しくすると、被告になったときに問題が大きいのではないかという気がします。

原告側からすれば、こちらを使ったほうがよい制度だということになると思うのですが、本当にそれが適切なかどうかということと、具体的にどういったものを拒めないとするのかをきちんと議論していただかないと、これを導入していいかを判断するのは難しいのではないかと感じております。その点も論点として挙げていただきたいと思えます。

以上です。

○玉井委員長 2点ありました。1点目の無効になったのに被告が敗訴判決を受けてしまったという場合、第三者の無効審判請求に基づいて無効になったというのを法廷に出さなければ訴訟が終結してしまうわけです。それで負けてしまったら仕方がないというか、そ

これは当事者間でやっていることなので、当事者間では蒸し返しができない。無効の抗弁を出さずに負けたら、それは仕方がないということではないか。現行法でも起こることなので、この仕組みを入れるか入れないかと関係ないところではないかと思います。

○田村委員 浅見先生の御質問は、仮に確認の訴えが新しい訴訟類型になり、既判力なるものが生じて遮断された後で、例えば別の当事者が無効審決を得たときに、この既判力の効果が当事者にどう及ぶのかという御質問だったと思います。

それで、立法でするので、どう定めてもいいと思うのですが、先例は104条の4にあります。104条の4は明確ではないところもあるのですが、一般の解釈だけ申しますと、差止請求権に関しては、差止めのほうは判決の効力は及ばなくなる。これには、いろいろな説明がされていて、基準値が違うからや、口頭弁論終結後の事由だからなど、そういう説明をしたり、あるいは当然に条件として特許が残っていることが前提なので、例えば特許料を払わないでいけるときもあるのだから同じことだと説明がされていたりします。

104条の4での損害賠償請求に関しては、普通はそこまで覆すことができたなら何の意味もありませんので、損害賠償請求は粛々と、払ってないならば払ってよいという説が多数説、一方で、中には、払っていないのだったら、そこは払わなくてよいという説が少数説です。

一般的理解に従えば、同じように仕組むのであれば、損害賠償は粛々と払わざるを得ないということになるのではないかと思います。もし間違えていたらご指摘ください。

○浅見委員 分かりました。

○佐藤委員 浅見先生が言われた第2の点ですけれども、9ページの一番下の⑥ですが、事務局をお願いをしたいのは、今の損害賠償訴訟の損害論の運用よりも強力な義務をかけるのか、同じ程度の話なのか、そこは整理していただいたほうがよいと思います。

損害論の審理では、利益の計算をしなければいけないので、営業秘密に関わるものでも、任意か書類提出命令かは別にして、利益の計算に必要な範囲の資料は出していただいています。それにより利益の計算が初めてできるわけですね。ですので、損害論の審理の運用における資料の提出と変わらないとお考えになっているのか。それとも、さらに広い範囲の資料提出を強制する制度を考えておられるのか。そこが一つの問題点です。

さらに、実務においては、利益の計算に必要な書類を提出していただく場合でも、例えば個別の顧客は黒塗りにするとか、そういった形で営業秘密は保護しているわけです。こ

ここで、そのような実務の取扱いを超えて、例えば顧客名まで全部明らかにしなければいけないということをおっしゃっているのか、そこは今と同じなのか、そこを整理していただかないと議論が進まないのかなという感じもします。

○玉井委員長 資料のつくりが悪いということで私どもの責任かもしれませんが、ここはA案、B案とあって、B案は非常に強力な請求権を入れるという前提で、A案は入れないということですから、現状と大きく変えることは予定していない。そういった理解でよろしいのではないかと思います、事務局から何かありますか。

○川上制度審議室長 制度上はその正当な理由の中には営業秘密が入り得るということだと思いますけれども、佐藤委員がおっしゃったように、実務の中では、侵害が確定した以上、損害の計算に必要な書類については、営業秘密であっても提出されているというのが一般的なのだろうと想定しております。

そういった意味では、これによって今までの実務が大きく変わるという性質のものではないのかなと思っています。例えば先ほど御指摘あったような顧客の情報みたいなどころまで、これによって新たに出させられるようになるとか、そういったことを想定してつくった案ではないということで御理解いただければと思います。

○玉井委員長 長澤委員。

○長澤委員 今の105条の範囲と考えるとよろしいですね。

○玉井委員長 このA案は、そこは立法で手は入れないという前提だと思います。

亀井さん。

○亀井日本知的財産協会参与 先ほど言い忘れたのですが、会計情報提出請求権については、知財協会はもちろん反対でございます。仮に、その議論を続けられるのであれば、一体どういう情報を出すのか。損害論に関わらないのか、関わるのか。関わるとすれば、どのような形で関わってくるかというのを明らかにした上で、御議論を続けていただきたいと思っています。

○玉井委員長 会計情報提出請求権は、この議論の始まった時点でもともと参考にしていただいたドイツの制度でありますものですから、それが選択肢といいますか、B案として入っているのだと思います。けれども、随分と評判が悪いようですから、もしこれを維持するのであれば、もう少し考えて、次回以降、御議論いただければと思います。

今日、司会の不手際で大変時間が押しておりますけれども、弁護士会の御関心が大変高い論点もございますので、ほかになければ、次のアトニーズ・アイズ・オンリーの点につ

いて御議論いただければと思います。

○杉村委員 長澤委員をはじめ委員の皆様のご意見を拝聴いたしました。せっかく二段階訴訟を検討しているのであれば、困っているニーズがあり、これまででは利用できなかった紛争形態が利用できるような制度設計をしていただきたいと思います。今回、委員の皆様の御意見も踏まえて会内でも頭をひねりたいと思いますので、次回以降も二段階訴訟については継続審議にしていきたいと思います。この点をよろしくお願いします。

○玉井委員長 また御議論いただく機会はあるかと思います。

アトニーズ・アイズ・オンリーについて、先ほどの事務局の御説明も踏まえて御質問あるいは御意見がございましたら、いただければと思います。

高橋委員、お願いします。

○高橋委員 アトニーズ・アイズ・オンリーについて、3つのフェーズに分けて考えたいと思っています。最初は証拠収集手続きの段階で、2番目が証拠調べ、3番目が今回上がっている訴訟記録の閲覧制限、これらに分けて考えたいと思います。

最初の証拠収集の段階では105条の2の6という、今回の法改正で入れた、相手方の同意がないと当事者は見られません、という規定があるので、事実上、アトニーズ・アイズ・オンリーといった手当てはある、ということだと思います。

2番目の証拠調べの段階についてですが、ここが今回の問題の中心だったと思っています。

17ページを見ると、現行の秘密保持命令（105条4）の規定があって、その中でも実際に秘密保持命令の名宛人を代理人のみとして、そういう対応も可能ということで実績件数が出ているということは、現行の制度でも枠組みとしては既にあって、しかも運用実績もあることから、アトニーズ・アイズ・オンリーというのは、そう呼ぶかは別として、同じことが実現できる制度はあって、既に実現できていた、ということのように見えるわけです。あれ、ということになるのですけれども、そのことを改めて議論を通じて確認できた、という意義は少なくともあるので、この議論をする実益はあったと考えています。

これとの関係で16ページに戻って頂いて、ドイツの制度の説明があるのですが、ドイツで改正法の議論がなされていますが、その改正草案は70ページぐらいあるのですが、これを読んで、あれ、と思ったことを紹介したいと思います。

というのは、ドイツ特許法の改正の中で3つ上がっている中の一つが、営業秘密の保護に関わるものでして、145条aを新たに入れようという案です。それは何かといいますと、

16 ページにあるように、現行実務はデュッセルドルフ裁判所のローカルルールみたいなものでして、それを改めてドイツ特許法の中に組み込みましょうという案なのです。

そこに何が書いてあるのかというと、ドイツの営業秘密保護法は昨年成立したのですが、その 16 条から 20 条を準用しますというのが 145 条 a という条文で、それを入れることによって、今までデュッセルドルフ裁判所でやっていた、いわゆるデュッセルドルフ手続というものを特許法改正によって、具体的にはドイツ営業秘密保護法の 16 条から 20 条を準用するという条文を導入することによって、ドイツ全土に広めることになるわけです。

70 ページぐらいある中の起草理由の箇所を読むと、どう書いてあるのかということ参考までに紹介しますが、皆様の手元の資料にはないです、私の手元にしかないのですが、70 ページぐらいある中の 54 ページの、段落で言うと 6 段落目に、デュッセルドルフ手続というのがありますが、それは、手元にある資料の 16 ページと同じようなことが書かれているのですが、いわゆるインスペクションの手続であるとか、仮処分の手続の中で発達して来たのですが、今回の新しい条文の営業秘密との関係で言うと、デュッセルドルフ手続に新しい要件を追加したわけじゃなくて、これそのものなんです、という説明が書かれています。営業秘密保護法の 16 条から 20 条の規定を導入することで、制度が明文によってはっきりするのですが、その中の 19 条が要件について書いています。日本の秘密保持命令でいう 105 条の 4 の要件と重ねてみると、ほぼ同じなのです。

何が同じかということ、まず当事者の申し入れによって始まるということ、裁判所の裁量で決めるということ、何を決めるのかということ、秘密保持の対象になる文書は何かということと、対象となる名宛人は誰かということを決めるわけです。

そのときの要件としては、特許権の侵害と営業秘密の保護とを比較考慮したときに、営業秘密の保護のほうが上だというふうに判断した場合には命令を出す。この場合についての文書はこれ、名宛人は誰と決める。それは裁判所の裁量ということが営業秘密保護法 19 条で書かれている。それを準用する形で法改正を検討しているということなのです。

何が言いたいかということ、制度的には、枠組みとしては既に平成 16 年に導入した秘密保持命令（105 条の 4）と、今ドイツで検討されている 145 条 a とは要件としてはほぼ同じ。そうすると、日本には既に制度はあった、ということになるのではないかと思います。

そして、運用実績もあるということになってくると、私としては、改めてそのことが分

かったと、はっきりしたということで、あとは運用の話であり、基本的には裁判所の前で事前協議をすればよい、当事者間で決めればよい、そういうことなのかと思っています。

次に、この資料に上がっている閲覧制限の話になります。現行法上、18 ページを見ると、105 条の6 という規定について、下のほうの※にところに書かれています。現行法でも「秘密保持命令の名宛人となっていない当事者からの閲覧等の請求の申立てがあった場合、秘密保持命令を申し立てた当事者に通知をする」となっています。

当時の立法の趣旨を、当時の法改正の解説書で見ると、「閲覧等請求をした訴訟当事者に対する秘密保持命令の申立てを行うか、この者との間で閲覧等請求の取下げを合意する等の対処をする。」と書かれています。となると、この当ても、このような課題は認識していながら、憲法の問題もあって、ここで止めたということではないかと想像しています。ということは、今回はあらためて、そこに踏み入って、立法しようか、しないのかという議論になってくるというのが私の理解であります。前置きが長いですが、そういった観点でこれを見た場合にどう考えるかということになります。

少し悩ましいのは、21 ページの議論すべき論点のところに書いる裁判を受ける権利との関係ですが、今言ったところは法的には穴ではなかったと思うと同時に、18 ページにもあるように、現行の実務の中でも秘密保持命令の名宛人となっていない当事者から請求があった場合には権利濫用として閲覧を拒むという実務があるので、そう変なことにはなっていないのだらうと思います。

とすると、今回あらためて立法する意味は何かということになって、それを好意的に考えれば、実務ではどうなっているか分からないことに対して、立法によって明確にすることによって、特許制度特有の文書提出命令の運用がよりスムーズに進むという効果があるということであれば、立法する意味があるということになるかと思えます。

一方で、21 ページの当事者の同意を要件とすることで裁判を受ける権利との関係がクリアになるかということですが、これは分からないということになってしまう。この点は非常に難しいので、いろいろな方の御意見を聞きたいと思うのですが、平成 16 年当ても、今回も、課題の大きさは同じだと思うのです。

今回この案を提示するにあたっては、内部でも散々検討されて、いろいろ検討されて、この案になったと私は理解しているので、これをむげに否定するつもりは全然ないのです。立法はした方がいいだろうと考えています。当事者間で秘密保持契約の取り決めがあって、それにもかかわらず、後日、当事者だからといって閲覧制限をしてくるのは、けしからん

ということで制度的に制限ができるということであれば、それはそれで意義があると思っています。

一方で、こういった要件にすれば、憲法の問題が生じずに今回の目的を達成できるのかというのはかなり難しい話で、この要件をもってして足りるのか、足りないのかというのは判断が難しいと思っています。ただ、方向としては、事務局で検討された案を尊重しつつ検討していくのがよいのかと思っています。そんなところです。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。

ほかに、この点について御議論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 アトニーズ・アイズ・オンリーについては、初めに想定していたものとは少し違う方向みたいな、かなり制限的な適用ということで、これがどれだけ意味あるのかというのは正直、疑問なところがございます。

私としては、アメリカにあるような制度も踏まえて、これもある意味選択肢ですから、それが原則ではなく例外的にアトニーズだけに見せるということができるということで、文書提出命令の発令がしやすくなるのではないかみたいなことを考えていたので、このような閲覧制限の話は、今まで考えたものとはちょっと違うなということ。

こういった場面において、原告、被告で話し合い、何を開示するかなど、どうやって対象を絞るかという合意が整うということを前提とするということが発令を前提とした制度設計とは違うなという。多くの場合、当事者の合意はできないので、文書提出命令とか査証の制度があるわけで、そういう観点からすると、正直言って、ちぐはぐかなという気がいたします。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。

先ほど高橋委員が言われた、閲覧制限制度をつくったときと状況が変わっているのかという点については、その後、文書提出命令の対象拡大、査証制度の創設というのがありました。特に昨年、査証制度をつくったときに、これがないと非常に不安であるという声もありましたものですから、その落ち穂拾いという意味もあるのかなと思います。もっとも、この程度の単なる落ち穂拾いと少し期待外れだというお考えもあるかもしれませんので、そこは御議論いただければと思います。

黒田委員。

○黒田委員 21 ページで上から2番目に、「訴訟代理行為への影響」で「代理人のみに開示された営業秘密を本人に開示できなくなることによる訴訟代理行為への影響をどう考えるか？」というのがございます。ここで例えば3つの場面で問題が出てくるかと思っています。

まず、非侵害を裏付ける大きなポイントが営業秘密の対象になっている場合、その点が判決において黒塗りになってしまいます。この場合、当事者が、ここが非侵害のポイントだということが見られないまま、どうやって控訴を判断するのだろうかという問題があると思います。

次に、原告である特許権者が「同意」をした場合、原告としては当然勝つと思っていて、たくさん証拠を被告から出してもらおうという趣旨で同意したにもかかわらず、負けてしまったとします。これは許されないということで、原告は代理人を替えるかもしれません。そういうときに、名宛人である代理人はいないことになり、この後、誰がどうやって控訴とかそういうことをやっていくのだろうかという問題があると思います。

もう一つ、第一審判決が出る前に、代理人だけが侵害行為とか侵害品が分かっている状態があったとして、他方で、無効理由としてまずいものが被告から出されてしまったので、クレームを訂正しないといけないという場合、訂正の内容も、無効は回避しつつ、侵害品も押さえるようなものを考えなくてはいけないと思うのですが、それをどういうふう当事者と相談するのだろうかという問題も生じてくるかと思っています。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。重要な御指摘だと思います。

佐藤委員。

○佐藤委員 秘密保持命令の関係は現行法下でも代理人のみを対象とすることはできるのですが、「代理人だけが見ます」と言っていながら、一方で、訴訟記録の閲覧という形で当事者が見ることができるということはそもそもあり得ない話だと思います。この点は、きちんと法的な手当てをしていただきたいと思います。と思っています。

○玉井委員長 今回の改正は、ぜひとも必要と思われる点に限っていますので、アトニー・アイズ・オンリーというには看板だけ大きくて中身が少ないじゃないかという御批判はあるかもしれません。

山本和彦委員。

○山本（和）委員 前回は指摘したかもしれませんが、私自身は、代理人が辞任したり、黒田委員が言われた解任されたり、死亡した場合に、代理人がいない状態になった、あるいは新しい代理人が選任された場合にどうなるのかというのがすごく気になっています。

その場合に、本当に代理人がいない状態になったときに、当事者は見られません、代理人はいませんとなって、そこに裁判を受ける権利の問題が出てくる可能性があつて、本案について一種のインカメラ状態で当事者は証拠資料を見ることなく、それを根拠に判決がされる事態、最高裁は民事訴訟の本質に反すると言ったと思いますが、そういった事態が生じる可能性があるということはどう考えるのかなというのが問題意識としてあります。

今回の提案は、それを当事者の同意によって解決しようとしたのではないかと私は思っています。つまり、そういうこともあり得べしということ为前提として同意しなさいということなのかなと思っています。

しかし、そこまで同意で解決できるのだろうかという疑問は一方にあります。そうだとすれば、同意を調達するときに、よほど当事者にその点を説明する。「将来、代理人がいなくなった場合にはそういった事態に陥るかもしれません。それを分かっている同意してください」という話になるのかなと思っています。それで、なお説明ができるのかどうかというのは分からないところもあります。

○玉井委員長 それは非常に重要な同意になるので、その点は通常の訴訟代理行為とは違って、当事者によく説明をして、場合によっては裁判官の面前で意思表示をしてもらう必要があるかもしれない。そういった御議論ですね。ありがとうございます。

田村委員、お願いします。

○田村委員 今の点に関わるのですが、今のことを十分説明していても、その同意で本当に基本的人権が守られているのか、私はよく分からないところがあります。

もう一つ、やや例外的な事例のために同意を要件としてしまった結果、先ほど辻居先生がおっしゃったように、もともと同意しなすような状況での闘いですから、騒いで入れてみたものの、例外的なときに本当に使えるかどうか疑問です。違憲かもしれない、よく分からないし、そうでないときには、この要件が障害になるというのはなかなかよろしくないのではないかと思います。

ですから、代理人がいなくなったときのことは、解任が濫用されそうな気もしますが、何かの手当てをすとか、うまく考えることにさせていただいて、そもそも現時点では、私はよく知らなかったのですが、18 ページの※によると、運用でなさっている場合もある

ということなので、それよりは同意が要件になる分、ずいぶんと後退してしまうわけですね。となると、同意に全面的に頼っているのはきついのかなという気はいたしました。

○山本（和）委員 制度上、あり得るとすれば、そういう場合には弁護士の付き添い命令という民事法律扶助制度がありますけれども、そういうものを代理人としてはつける余地を認めるとか、そういうことはあるのかもしれませんが。

○玉井委員長 なるほど。杉村委員、お願いします。

○杉村委員 黒田委員から御指摘がございましたように、弁理士としては、権利範囲を変更する訂正をしなくてはいけないという事態が起きたときに、当事者に理由を言えず、相談できないという問題が生じます。訂正ですと、どうしても権利範囲を狭める方向になってしまうので、今、訴訟している相手Aに対しては相手製品が訂正後のクレームにも入るように訂正を工夫することで問題はないかもしれないのですが、これから訴訟しようと会社が別途考えている別の被疑侵害者がB、C、Dという場合には、A被疑侵害者に対してはその訂正でいいかもしれませんが、会社としては、今後、B、C、Dに対して訴訟したいのに、訂正でクレームを狭められたから訴訟できなくなることも考えられます。それが弁理士の責任だと言われても困ってしまいます。このような問題のことも含めて御検討いただければと思います。

○玉井委員長 同意されるのであれば、非常に重たい同意ですよということをよく説明しなければなりませんね。

○杉村委員 強力な同意がないと、クレームの訂正は怖くてできないです…。

○玉井委員長 ありがとうございます。

司会の不手際で時間が押しておりまして、本来ですと、17時には終わりたいというつもりでございましたが、既に17時1分になっております。大変恐縮ですけれども、差し支えなければ、あと30分ほど時間をいただければ、残りの論点についても一通りの議論ができるかなと思います。

今の点、いろいろ論点は出ていると思いますが、特に追加することがなければ、次のアミカス・ブリーフについて御議論いただければと思います。

はい、佐藤委員、追加でございますか。

○佐藤委員 秘密保持命令を出しても、名宛人になっている担当者が異動で替わることがありまして、実務上、そういう場合は名宛人を追加するための秘密保持命令の申立てを別途していただいています。通常は代理人が替わった場合、新しい代理人には見せないとい

う対応を取る当事者はあまりいないので、多くの事案では秘密保持命令の名宛人の変更で対応できると思います。ただ、極限的な事案が全くないとは言えませんので、そこをどう検討するかというのは今までの御議論のとおりかと思います。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

アミカス・ブリーフについて、先ほどの事務局の説明を踏まえて御議論いただければと思います。いかがでしょうか。

山本和彦委員。

○山本（和）委員 この場合、対象を何にするかということが問題だろうと思っています。ニーズが強くありそうなものとして、法律問題についての意見と、業界の内情といいますか、経験則的なもので、法律問題と経験則に絞るのであれば、そんなに要件は厳しくする必要はなくて、職権で行うということでも問題はないだろうと思っています。

我々、研究会で民事訴訟法一般について、こういった制度の提案、立法論の提案をしたことがありますけれども、そこでも特段の要件は課さずに認めてもよいのではないかという提言をしています。法律問題や経験則というのは、ここであるような弁論主義が基本的には適用になる対象ではないと一般に理解されていると思いますので、職権によることは可能だと思いますし、訴訟法上の位置づけというのも手続保証の観点で当事者に対して事後的に攻撃防御の機会を与える必要はあると思いますけれども、提出されたものを必ずしも書証として扱う必要もないのではないかと。調査囑託と同じような扱いで足りるのではないかと考えているところです。

ただ、純粹の裁判事実というか、主要事実、要件事実に関してもこれをやるということになると、ここに書かれている問題が生じてきて、かなり範囲を限定してということになると思います。そういったニーズが果たしてあるのかというのは、私は専門家でないので分からないのですが、法律問題と経験則に限定するのであれば、それほど大きな問題はないかなと思っています。

○玉井委員長 構成要件を充足しているか、特許無効になるかどうか、あるいは損害額が幾らになるかといった主要事実は当事者間でもっばらやってください、そうでないと弁論主義との関係が問題になりうる、しかしそれ以外の経験則であるとか、前提となる法律問題は広く対象にしてもよいということでございますか。

○山本（和）委員 法律問題については、「裁判官は法を知る」という格言があります。経験則についても職権で裁判所はタッチすることはできるという理解しております。

○玉井委員長 この事件で原告が勝つと業界に大変な影響があるというようなことは経験則の一つとして意見の対象になるといってもよろしいわけですね。

○山本（和）委員 それは意見だろうと思います。

○玉井委員長 長澤委員、お願いします。

○長澤委員 よく似た話だと思いますけど、経験則の中で、これまでに判例が日本でなかったようなものについては、広く意見を聞くのが非常によいのではないかと思います。その件が侵害している、侵害していないのではなくて、こういったものはこういうふうを考えるべきだというような経験則だと思います。技術についても、例えばAI関連特許の特許侵害訴訟の判例は、まだほとんどないわけで、そのような新しい事案についてどう考えるかという話であれば、アミカス・ブリーフの対象にしてもいいのだらうなと思います。ただ、何でもアミカス・ブリーフの対象にしていいとってしまうと、裁判官が忙しくなりそうな嫌な予感がします。

もっと言うと、こういったことをやると、どちらかというと、経験則でありながら、裁判の当事者は、自分たちにとって有利な意見をアミカス・ブリーフとして第三者に提出してほしいので、仲間づくりのような本来とは違う動きが始まらなければよいなと思います。従って、あまり範囲は広げなくて、最初はトライアル的に大合議案件だけでよいのではないかと個人的には思います。

○玉井委員長 ただ、前に弁理士会から出された資料に出ていたの著作権に関する事件は、外務省に照会をしたというのがたしか東京地方裁判所でしたね。未経験の問題は第一審から裁判官は聞きたいのではないかということはあるかもしれません。

○杉村委員 御指摘のとおり照会させていただいた事例は、民間ではなくて外務省に照会した事例でございます。以前のプレゼンでいろいろお話をさせていただいたのですが、当事者には事業戦略に関連した訴訟戦略がありますので、両当事者の主張や立証を害しない範囲での日本版のアミカス・ブリーフがあればと思います。従って、あくまで裁判所が必要と認めた事項に限ってやっていただきたいと思っています。

○玉井委員長 裁判所が、こういった問題について聞きたいというのが前提になるだろうと思いますし、それ以外の書面が山ほど出てきても、裁判官はそういったのを整理するのは慣れておられるので、あまり差し支えはなさそうに思います。

○佐藤委員 裁判所の中で議論したわけではないですが、意見を聞ける内容を限定するのは、どうかと思います。事案は様々ですし、裁判所が聞ける内容を限定しても、出てくる

意見は事実だったり、法律論だったり、制限することはできないわけですね。

実務的には、これについて聞くという案を裁判所などが作成して、当事者と相談をして実施するということになると思いますので、どのような意見を聴くかという点についてはあまり制限せずにお任せいただいた方がよろしいのではないかと思います。

○玉井委員長 高橋委員。

○高橋委員 これまで言ってきたこととほぼ同じような話になってしまうのですが、28ページの制度案を見て、弁論主義との関係などがあるので少しハードルが高い議論になるのかと思いましたが、山本先生の話をお伺いして、そうでもないということなので、そうであれば、最初に戻って、裁判所が必要と認める場合、それだけの要件でいいと思っています。

長澤委員が言われたとおり、実態が分からないものも多々あると思うので、それについて意見を聞くということでよいと思っています。今までもSEPの事案についてそうでしたが、今後は、AIの事案であったり、プラットフォーム事業に関わるものもあると思いますので、活用できる場面はあると思います。新しい制度なので、小さく始めて、だんだん広げていくほうが方向としてはいいと思っています。

ただ、経験則や、実務の現状がどうなっているのかというのは一審のときから反映したほうがいいと考えています。二審でひっくり返るのであれば、だったら、最初から考慮して欲しいというのもあるので、地裁から始めるほうがいいのかと考えています。

○玉井委員長 田村委員、お願いします。

○田村委員 私自身も決めかねているところがあるのですが、大合議に絞る案は、一つの理はあると思っただけで、もちろん重要な事件だからというのはあるとともに、大合議は事実上、その後の下級審をほぼ拘束すると思うので、その1回、大勝負になりますよね。

そうでないものは、その後いろいろなトライアルが行われるわけですから、大合議で区別するのは一つの案だと思います。

ただ、私自身は、大合議に一つの区切りがあると思っただけで、おっしゃるとおり、地裁にまで必要だとか、著作権までというのは十分あり得ると思っています。大合議に区切るという案が出てくるかの背景には、今みたいなことがあるのではないかなと思います。

○玉井委員長 辻居委員、お願いします。

○辻居委員 私もあまり深い意見はないのですが、佐藤委員がおっしゃったように、あまり対象を絞ると、そこで入るか、入らないかで議論するのは非常に無駄だなと思うの

と、いずれにしても、裁判所がやりたくなければやらないと思うので、正直言うと、耳目を集める事件がありますので、地裁からやれるようにしておいたほうがよいのかなと思います。

○玉井委員長 現状で事実上唯一の先例になっているサムスン対アップル事件での標準必須特許の紛争では知財高裁が大合議事件で意見を募ったわけですが、こうした制度があれば地裁の段階で意見を聞きたいということになったかもしれないなという気がいたします。

よろしいでしょうか。この点は、そのくらいでよろしいかもしれません。

最後に重要な問題が残っておりまして、代理人費用の敗訴者負担というのがございます。特に弁護士の委員には御意見があるのではないかと思います。この点、事務局の御説明を踏まえて御意見、御議論をいただければと思います。

○高橋委員 32 ページを御覧いただいて、この議論の出発点はポツの2であったり、下から2番目であったり、現行法でも賠償額の1割程度が弁護士費用として認められる、とあります。これを増額してはどうかという声が32ページの中でも2カ所出てくる。さらに下から4番目もそうですが、この辺りが議論の出発点だと思っています。

今回の制度案については、34ページにあるのですが、制度案として検討するとういう形になりますよ、ということではないかと思っています。平成16年の案をベースに制度設計した案が示されていますが、この制度案と冒頭の1割負担が少ない、多いという話とが、かみ合っているのかどうかというと、かみ合っていないように見えてしまいます。これは、ずれているということではなくて、制度案という形で考えると、こういった姿になりますよ、ということではないかと私は理解しました。

35ページの一番下を見ると、「制度面以外の手法の検討」というのがあって、その中に「損害賠償額の1割を超える代理人費用の認定がなされた例もあるところ、……柔軟に認定しやすくなるような方策を検討すべきではないか？」と書かれていますけど、これは「制度面以外の手法」ということになっていますが、最初に読んだ意見と35ページの一番下のところが、どちらかというところ、かみ合っているように思えます。

となると、これは制度案として検討する話ではないのか、と思えます。制度案として検討すると、34ページのような姿になるということが、この場ではっきりしたという印象を私は受けました。

であれば、制度案ということの検討ではなくて、32ページにもあったような意見に対して正面から向き合うとすると、「制度面以外の検討」ということになるのではないかと、

そういうことではないかということ、この資料を見て初めて知ったという印象を持っています。

となると、裁判所の中での運用みたいな話になるのではないかと、そうとすると、この場での議論ではないということなのか、どういったことなのか、というのを確認したい、というのが意見であります。

以上です。

○玉井委員長 ほかの論点も同じですけども、この委員会の場では制度的に対応するとすればどういうことをするかという議論をしているわけですけども、制度的な対応以外の対応ができるのだから別に必要ないではないかという議論も、もちろんあってよいわけです。

ここでオブザーバーの久貝さんから御発言の希望があるようですので、スカイプを通じて御発言いただけますでしょうか。

○久貝日本商工会議所常務理事 オブザーバーの久貝です。発言の機会をありがとうございます。

この点については、川上さんからも御紹介があった資料3を見ておきますと、3ページで、侵害事件の関係で権利者、原告ということになりますと、地裁においても、また高裁においても、中小企業が過半あるいは半分近く占めてあるということで、裁判の当事者ということで役割を担っているかなと思います。特許出願の場合ですと、中小企業は15%ですけども、それと比べても非常に多いという印象を持っております。

ただ、それが裁判になったときにどうなるかということになりますと、この後の資料で御紹介ありましたけれども、6ページにありますように、権利者はどうなったかということになると、侵害事件の結果、全体総じて勝訴率が若干低いのではないかと印象があります。特にコメントがあったように、中小企業が原告の場合には勝訴率がさらに下がる。特に大企業との裁判となると非常に低い状況になっているということです。

その結果、仮に勝った場合でも賠償額が小さい、あるいは認容額が小さいというのは、今日のあれでは直接に出ておりませんでしたけれども、この後の9ページで損害賠償請求額、認容額の図表等を出していただいたということだと思います。

こういった状況を見ますと、私ども前から申し上げておりますけれども、裁判にはなかなか勝てないし、苦勞して勝っても弁護士費用も払えないという状況だという中小企業の声がこういう統計にもある程度裏づけられているのではないかと思います。そういった観

点から言いますと、原告が勝った場合の弁護士費用の負担については、ぜひとも敗訴者の負担という方向の議論を進めていただければと思います。

もう一つ、敗訴者全体ということではなくて、特許裁判の特性ということも加味していただくとありがたい。無体物ですし、相手側あるいは第三者が持つておられる証拠の開示制度というのは、この間、査証制度を導入していただきましたけれども、この要件を見ていきますと、これが使えるかどうかはなかなか厳しい面もあるのではないかと。そうなりますと、侵害行為の立証とか遺失利益の立証という点でのハードルがまだまだ高い。せっかく裁判を起こしても失敗する可能性もあるという指摘があります。これは東京弁護士会のほうでも言うておられると思います。

そういったことを加味いたしますと、特許裁判については、弁護士費用は敗訴侵害者の負担という方向での制度の導入を御検討いただければありがたいということをお願いいたします。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。

松山委員。

○松山委員 東京弁護士会から、この場で紹介しておいてほしいと言われていることを預かっております。今、触れられたお話だと思いますが、今年の2月19日に東京弁護士会において弁護士費用の敗訴者負担制度に関して会長声明が出されております。遡ること2000年に、日本弁護士連合会から「弁護士報酬の一般的な敗訴者負担制度の導入を提言することはないように強く要望する」という内容を既に出しており、この点についても改めて触れられております。

ここでいう「一般的な敗訴者負担制度」とは、両面的な敗訴者負担制度のことで、原告が負ければ原告が負担し、被告が負ければ被告が負担するという両面的なものに関しては導入しないでくださいということも2000年の時点で提言しており、そういった制度が入ると訴訟提起を躊躇してしまうので、入れてほしくないという議論が従来からあり、東京弁護士会において、こういった声明を改めて出しているということも、特許庁におかれましてはもちろん御存じのことと思いますが、この場で紹介してほしいと承っておりますので、そういった声明が出ていることを御紹介させていただきました。

○玉井委員長 弁護士会としては訴え提起を妨げないように、原告が勝訴した場合にのみ敗訴者負担とする片面的敗訴者負担であれば別だけれども、両面的な敗訴者負担は好まし

くないと考えているという、一貫して変わらないということでございますね。

○松山委員 おっしゃる通りです。東京弁護士会としては、今もそう考えているということ、会長声明として改めて出しておりますという状況です。

○玉井委員長 杉村委員。

○杉村委員 私の理解が足りないかもしれないので、教えていただきたいのですが、34ページに「双方の共同申立て」と書いてあって、制度案の概要の③に「申立ては、当該審級の口頭弁論終結まで」と記載されています。訴訟の途中で裁判所の侵害についての心証開示というのがあることが通例になっていると思います。裁判所の心証開示は紛争の早期解決という意味では重要なことで、和解を促進することもあると思います。心証開示がありますと、負けるほうは同意しないように思いますので実際に機能することができるのかということ懸念いたしました。

○玉井委員長 通常は訴え提起のときに合意ができていて、口頭弁論終結までに取り下げは可能ということですから、心証開示された後では、勝ちそうなほうは取り下げに同意しないでしょうから、取り下げにはならないということだろうと思います。

○杉村委員 ③の「①の申立ては……口頭弁論終結の時までに」との記載は検討したほうがいいような気がいたします。

○玉井委員長 通常は訴え提起のときに合意ができていないはずであると、そうでなければ無理だろうということだろうと思います。訴え提起のときに特許権者側も相手方も両方、大変自信があるというケースを想定していると思うのです。

田村委員。

○田村委員 導入してもほとんど意味がない制度は導入しないほうがよいと思っていて、資料に書いてあるように、現行法でも少なくとも特許権者が勝訴した場合には、損害賠償で弁護士費用そのものではないとしても、1割ぐらいの額は取れているわけですね。

それを前提に、今の点ですけれども、35 ページの2番目のポツで「双方の共同申立てが行われる事案がどれくらい存在するか？」は、特許権者にはほとんどメリットがないです。金額次第ですね。金額が非常に大きくなれば話は別ですけれども、ずっと見ていると、今の運用と変わらない金額を設定するのですから、合意しなくても特許権者は敗訴者負担を取ることができます。

この合意をするということは後に不利になるだけの話なので、合理的に考えれば、そんなのするはずないでしょう。しかも、あまりミスをしないようにということで、34 ペー

ジの⑥では、訴訟の係属後において訴訟代理人を選任している人だけというように、限定的な要件になっています。この制度でしたら要らないと思います。入れても無駄だと思います。導入するなら、同意は要らないと思います。

もちろん反対があるのは分かりますけれども、端から見ていると、片面的なリスク負担になっているので、かえって権利行使のための事態を招く可能性があるのではないのでしょうか。現行法よりもためらう事態を招く可能性がプラスにしか働かないと思うので、それをよいと考えるか、悪いと考えるかという問題ではないかと思います。言いがかり的な訴訟を減らす効果はある。アメリカでは、そちらの方向での改革をしようという動きがありますから、同じようなことを考えてもよいのではないかと私は思っています。

とにかく、原案には反対したい。

○玉井委員長 山本和彦委員。

○山本（和）委員 結論は、田村委員の意見と全く同意です。これだと、共同で申し立てる場合というのはほぼない。原告と被告の主観的勝訴確率が著しく乖離して、一言で言えば、両方とも勝つと確信しているような場合でないとい合意はできないと思いますので、ほとんどあり得ない話を前提にしているのだろうと思います。

同意を求めないでつくるというのは、あり得るだろうと思いますが、そのハードルはものすごく高いというのはよく分かっています。

片面的敗訴者負担ですけれども、既に田村委員が御指摘のとおり、1割とはいえ、現行法は片面的敗訴者負担になっているわけですね。それをどうやって引き上げるかという問題設定だとすれば、法律でそれを正面から訴訟費用にして片面的な負担にするというのはものすごくハードルは高いと思います。

現行法上、存在しない制度ですから、新たに、この場合だけにつくるというのは、どうやって正当化できるのか。例えば殺人に遭った被害者が加害者に対して損害賠償を請求するときですら、そうっていないのですね。なぜ特許の場合にだけそれを入れるのかという説明はものすごく難しいし、社会的な同意を得られるというふうにあまり思えないです。

あり得るとすれば、最後に書かれていた 35 ページの最後の制度面以外の手法というところで、これは実体法で認められている相当因果関係に基づく損害なので、それを引き上げていくというのは裁判の独立に関わることですけれども、例えば名誉毀損の慰謝料について裁判所の中で一定の研究会なり研究をされて、こういうふうなことをもっと考えていったらいいじゃないかみたいなことを議論されたと思うのです。そういった試みは考えら

れるのかなと思いますけれども、法律で何かを書くということは非常にハードルが高いのではなかろうかというふうに思っています。

○玉井委員長 ありがとうございます。やるのであれば何らかの意味での両面的な敗訴者負担だろう、しかもハードルはかなり高そうだろうということですね。

○山本（和）委員 私個人は賛成であるという。

○玉井委員長 亀井さん、お願いします。

○亀井日本知的財産協会参与 ありがとうございます。

もし議論をされるのであれば、両面的でないでバランスを失するというのと、共同申立てだと、濫用的なものと言ってよいのか分かりませんが、言いがかり的なものに苦しむケースもありますので、申立ては事実上、合意することはないだろうと思います。共同申立てを要件とすると全く機能しないと思います。

○玉井委員長 長澤委員、よろしいですか。

○長澤委員 一つだけ言うと、原告による濫訴と、被告側のホールドアウトという、2つの極端な場合があると思っています。そうすると、懲罰的賠償に近い話になると思いますが、アメリカみたいにディスカバリーがあるとやりやすいのかもしれない。もし、この敗訴者負担をやるとしたら、そのような極端な事例しか考えられません。本来、侵害性や有効性が五分五分で和解交渉では和解できず、法廷で争っている場合に、たまたま負けたほうがより多くのお金を払わなければいけない理由はちょっと分からないです。

○玉井委員長 辻居委員。

○辻居委員 弁護士会でも、共同的でも片面的でも敗訴者負担についてはいろいろな意見があるので、正直、コンセンサスがあると私自身は理解していません。

○玉井委員長 ありがとうございます。行政訴訟のような場合は片面的敗訴者負担でいいじゃないかという議論が弁護士会にあるのは承知しておりますけれども、なかなか統一はとりにくいというのも分かります。

現状で弁護士費用として認められるのが1割程度が普通であるのに対して、元の額が何億円という場合であれば1割は相当大きな額になるけれども、元の額が何百万円ですと、1割では「まさか、この額で済むわけじゃないでしょう」という金額になります。そのあたりは工夫のしようはあると思いますけれども、それは法律で書けることでもないようなことではないので、裁判所で工夫をしていただく、その様子をしばらく見るというのも一つの方策かなと思います。

司会の不手際で時間がかかり超過をいたしまして、申し訳ございません。一応全ての論点について、かなり御議論をいただくことができたと思います。その点、皆様方の御協力に感謝をさせていただきたいと思います。ありがとうございます。

○川上制度審議室長 長時間の御審議、ありがとうございました。次回の開催日時は4月21日を予定してございます。議題について決まり次第、また御連絡させていただきたいと思えます。

○玉井委員長 どうもありがとうございました。

以上をもちまして、産業構造審議会知的財産分科会第37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