

令和2年5月29日（金）

於・特許庁WEB会議室

産業構造審議会 知的財産分科会

第39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) 特許権侵害に係る損害賠償制度について .....	2
(2) 差止請求権のあり方について .....	27
(3) 標準必須特許を巡る異業種間交渉について .....	42
(4) 経済産業省製造産業局プレゼンテーション資料 .....	44
3. 閉 会 .....	55

## 開 会

○川上制度審議室長 制度審議室長の川上でございます。本日はありがとうございます。

本日も新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一般傍聴者なしで、御出席者全員、スカイプを用いたWEB会議で開催させていただいております。

御発言いただく際は、スカイプのチャット欄のほうに御発言希望の旨を記入いただいて、玉井委員長から口頭で発言された後に御発言いただくということで、よろしく願いいたします。

それでは、玉井委員長、議事進行をよろしく願いいたします。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

本日は皆様、大変御多用のところお時間をいただきまして、ありがとうございます。

ただいまから産業構造審議会知的財産分科会第 39 回特許制度小委員会を開催させていただきます。

本日は蘆立委員が御欠席でいらっしゃいまして、その他の委員の皆様におかれて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・久貝卓様に御参加をいただいております。

続きまして、具体的な審議に先立って、本委員会の議事の運営等につ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 ありがとうございます。

まず、本日の委員会は、全委員数 20 名のうち 19 名の委員の皆様の出席をいただいておりますので、滞りなく開催が可能でございます。

それから、資料を事前にメールでお送りさせていただいております。議事次第・配布資料一覧、委員名簿、それに加えて 4 つの資料のファイルをお送りさせていただいておりますので、御確認いただければと思います。

それから本日の会議でございますが、配付資料、議事要旨、議事録につきましては原則として公開とさせていただきますので、よろしく願いいたします。

## 議 事

### (1) 特許権侵害に係る損害賠償制度について

○玉井委員長 ありがとうございます。

それでは、早速、議事に移らせていただきます。資料1をもとにしまして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、特許権侵害に係る損害賠償制度についてという資料で御説明させていただきたいと思います。お時間も少ないので簡潔に説明させていただければと思っております。

まず資料の2ページを御覧ください。損害賠償算定方法について、これまでも随時見直しをしてきたという経緯について簡単に整理してございます。

3ページを御覧ください。今回の検討の背景ということで、昨年、特許法の改正を国会で御審議いただいた際に附帯決議が出されております。その中で「懲罰的賠償制度」について、引き続き検討することということが盛り込まれております。

それから3ページの一番下のところでございますが、今年の3月に、政府のほうでも「民事司法制度改革の推進について」という取りまとめが行われまして、この中で損害賠償の見直しということで、懲罰賠償と利益吐き出し請求権について検討事項ということで盛り込まれているところでございます。

4ページを御覧ください。現行の特許法102条について簡単に整理したものでございます。この102条の規定というのは、民法の709条の特則ということで、いずれも位置づけられているものでございます。昨年の法改正におきまして、102条1項と2項の部分で、権利者の生産・販売能力を超える部分についても、ライセンス料相当額の算定が認められることとされたということも含めて整理させていただいております。

5ページを御覧ください。こちらは以前、山本敬三委員からプレゼンテーションいただいた内容をベースに事務局でまとめさせていただいております。まず不法行為に基づく損害賠償の目的でございますが、通説的理解においては、実損害の填補を超える賠償は認められないという考え方がとられているわけでございますが、近時の動きということで、「抑止」目的による制度設計を提唱する見解もあるということを書かせていただいております。

6ページを御覧ください。不法行為に基づく損害の考え方につきましても、通説的な理

解は差額説、いわゆる利益状態の差額を見るという説と、相当因果関係説がとられてきたわけですが、近時の有力説ということで、規範的状态を比較する、規範的損害論というものが提唱されているということを書かせていただいております。

7ページを御覧ください。これは昨年6月7日の知財高裁の大合議判決を御紹介しております。この中で、特許法102条2項、3項の考え方が明確に示された判決ということで御紹介しております。

8ページを御覧ください。現行の損害賠償制度に対する様々な意見がございます。上のほうにおいては、損害賠償額を適切な水準に引き上げるべく検討すべきというような御意見がございます。他方で、下のほうの意見でございますが、慎重な意見ということで、例えば昨年の法改正や大合議判決を踏まえた形で、裁判実務の運用を見ながら検討すべきという御意見を御紹介しております。

9ページ、10ページでございます。これは昨年度実施したアンケート調査を簡単に紹介しております。9ページは、懲罰賠償の導入の是非について聞いたものでございまして、大企業は賛成と反対がほぼ同数、中小企業は賛成が多数という結果になっております。

それから10ページで、利益吐き出し型賠償制度の導入是非について聞いた結果を紹介しております。こちらは大企業、中小企業ともに、賛成が多数という結果になっております。

11ページで、諸外国の損害賠償制度について御紹介しております。大きく、アメリカ、韓国、中国のように懲罰的賠償制度を導入している、あるいはこれから導入しようとしている国々がある一方で、EUのように懲罰的賠償はやらないということで、侵害者利益の吐き出しや、逸失利益の幅広い認定による救済を図っている国々があるということでございます。

12ページを御覧ください。諸外国の懲罰賠償制度ということで、アメリカと韓国の制度を御紹介しております。いずれも特許法の中で、3倍賠償が規定されているという状況でございます。

13ページを御覧ください。懲罰賠償制度に関する日本の裁判例ということで、これは平成9年の最高裁判決を御紹介しております。この判決の中で、懲罰賠償の制度というのは、加害者に制裁を加え、同様の行為を抑止するという目的であって、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、基本理念と相入れない、こういった考え方が示されております。

14 ページを御覧ください。諸外国の利益吐き出し制度ということで、ドイツとイギリスの制度を御紹介しております。ドイツにおいては、逸失利益、ライセンス料相当額、侵害者利益の3つの中から、権利者が選択できるという制度になっておりますけれども、この中で、侵害者利益に基づく損害額の算定が多く用いら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、権利者が、損害 (damage)、侵害者利益を選択できるという制度でございますが、イギリスにおいては、侵害者がどれだけ利益を得たのか調査が難しいということで、侵害者利益のほうは余り使われていないと承知しております。

15 ページ、16 ページにおきまして、今回の検討に当たっての論点を整理しております。15 ページは、懲罰的損害賠償制度の論点でございますが、まず日本の法体系において、どのような法的構成で理論づけられるか、特に刑事罰との役割の違いをどう説明するか、といった論点があるかと思えます。それから海外の高額な懲罰賠償の判決を日本で執行しなければならなくなる可能性について、どう考えるかという論点。それから主観的要件、客観的要件をどうすべきか。それから悪質なケースに適用することとした場合、その悪質性を判断できるのかということ。それから悪用の懸念を排除できるか。審理期間が長期化しないか。こういった論点が考えられるかと思えます。それから効果についても、2倍、3倍、どこまでの効果を認めるべきか。裁判官の裁量をどこまで認めるべきか。こういった論点があるかと思えます。

最後の16 ページでございますが、利益吐き出し制度について論点を整理しております。こちらについても、侵害者の利益を権利者が取得できる根拠をどう説明できるかという論点があるかと思えます。これは不法行為の枠内で説明できるのか。あるいは「抑止」の観点、実効性の確保、権利の派生物ということで説明できるのか。あるいは権利行使のインセンティブの観点から説明できるのか。こういった論点を挙げております。

それから、現行の102条2項とどういった違いが考えられるのかという視点も重要ではないかということでございます。例えば要件として、特許権者の実施の有無にかかわらず認めることになるのか、あるいは客観的要件に加えて主観的要件を求めるべきかどうか。それから覆滅事由の範囲も、権利者の能力を超える部分の覆滅をどう考えるか。あるいは102条2項で認められる覆滅の中で、どこまで覆滅が認められるのかという議論。それから侵害者の「利益」の範囲についてもどう考えるか。こういった点を論点として挙げさせていただいておりますので、この点を含めて本日御議論いただければと考えております。

説明は以上でございます。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

それでは、ただいまの事務局の説明に関連いたしまして、御意見、御質問等ございましたら、この後 13 時 50 分ぐらいをめどに皆様からいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、高橋委員お願いいたします。

○高橋委員 高橋です。よろしくお願いします。

これまで損害賠償というのは、権利者である被害者にフォーカスを当てて検討が進んできた、制度が設計されてきたのに対して、今回の利益吐き出し制度というのは、むしろ侵害者のほうに焦点を当てた検討なのだろうと理解しています。

その前に懲罰賠償のほうですが、15 ページです。懲罰賠償については、これまで 2016 年以降、知財紛争処理システムの検討に当たって、産業界では反対の声が大きかったと理解しています。そのことは今も変わっていないと思っています。秋に山本先生から御講演をいただいたときに、懲罰賠償を検討するに当たっては、制裁に関してなぜ制裁するのか、どこまで制裁するのか、これを示さないと侵害態様としての悪質性というものを特定できない、したがって、ここが重要なのです、個別の要件以前に、ここが重要です、というお話があったと記憶しています。

なぜ制裁をするのか、ということについて、今の日本においてということなのですが、恐らくそういった事情がないのではないかというのが、導入反対の大きな理由ではないかと認識しています。懲罰賠償についてはこれぐらいにして、次の利益吐き出し制度のほうに移りたいと思います。

利益吐き出し制度については、これまでの現行の損害賠償制度というのは、被害者である権利者にフォーカスを当てた制度であったのに対して、今検討している利益吐き出し制度というのは、侵害者へフォーカスを当てて検討しようとするものであると私は理解しています。そのため、現行の損害賠償制度では、権利侵害によって権利者が被った損害を侵害者に填補させるという発想であるのに対して、利益吐き出し制度では、侵害抑止の観点から再発防止する、すなわち、権利侵害に対するインセンティブを失わせるということであろうと理解しています。すなわち、権利者と侵害者との双方を検討の対象にしている、そういったことだろうと理解しています。

そのため、6 ページを御覧いただいて、現行の損害賠償制度では、侵害がなければ得べかりし利益というものを侵害者に填補させようという考えであるのに対して、利益吐き出

し制度では、侵害行為がなかったのであれば、それほどもうけていなかったら部分  
侵害者から権利者に吐き出させる、そういった発想になるだろうと理解しています。

趣旨においても、侵害抑止の観点から、その必要のために新たに制度を設けるといふ  
うに純化する立場から、損害賠償制度との連続性がある制度とする立場までの中で、その  
幅での議論になっていくのだろうと考えています。

16 ページに移っていただいて、要件の話ですけれども、例えば、権利者の実施の有無が  
必要かどうかという話に関して言うと、これは仮になのですけれども、侵害者にフォーカ  
スを当てたということであれば、権利者が実施しているかどうかというのはある意味どう  
でもよいということになるので、権利者の実施の有無は問わない、ということが仮に理論  
的には言えるのかもしれないということで仮置きしておきます。そうしたいということでは  
なくて、そのようにまず仮置きしておきたいということです。

覆滅事由について①から④まであるのですが、例えば③と④に着目した場合は、仮に侵  
害行為をしなくても、そこは侵害者が得ていたであろう利益の部分なのだから、それを吐  
き出させるというのはおかしいではないかという考え方もあり得るのではないかと思いま  
す。仮にそうした場ですが、今の 102 条 2 項との関係で言うと、まず権利者が実施して  
いるかどうかということ問わない分だけ権利者側から見ると使いやすくなっている。次に  
覆滅事由との関係で言うと、①、②については侵害者の手元に残らず、権利者に吐き出す  
ほうになるので、その分、損害額が増加するということの利点があるということになると  
理解しています。

ただ、一方で、新たな制度を導入するということは訴訟環境に変動をもたらすわけです  
から、副作用も検討する必要があります。そうすると、実施者側から見ると権利者が実施  
しているか否かを問わないとなると、例えば N P E は実施していないので、N P E への選  
択肢を 1 個増やすことになるという見方もあり得るかと思えます。そうとすると、それ  
に対する反対の声はあり得るだろうと思えます。

そうとすると、仮に権利者の実施は必要ですと、少なくとも今の 102 条 2 項でいうよう  
に「権利者に、侵害者による侵害がなければ利益が得られたであろう事情が存在すること」  
を考慮するという点については同様に検討しますと、つまり、仮置きをまた仮置きし直す  
と、今度は推定覆滅事由が①から④までなのか、それとも③と④は侵害者のほうに残して  
おいて①、②だけになるのか、そういう幅の議論に収れんしていくと思われま

そうとした場合、4 ページに行っていたいただきたいのですが、議論の実益として、4 ペー

ジの102条2項の真ん中の絵があるのですが、L字型の高いところですが、これが推定覆滅事由の①から④まで全て推定覆滅事由とはしないということになると、これはいかなる場合でも丸々引かれるものがないので、そのまま認定されることになり得るのかと思います。一方、③、④だけは残しておくけれども、①、②については減額要素になるとすると、その分引かれる可能性が出てくるということで、そこが差分になってくるのかと理解しています。

あちこち行って申し訳ないのですが、そこで14ページにドイツの制度の説明があるのですけれども、ドイツでは、権利者は実施しているかどうかは問いませんし、また、推定覆滅事由に相当する、①、②は考慮しないわけです。そのため、利益吐き出し制度が、③、④は考慮しますが、①、②は考慮しないという形になってくると、その点ではドイツ型に近くなってくるのかと思っています。

もう1回4ページに戻っていただいて、102条2項との差異を私はそのように理解しているのですけれども、推定覆滅事由のところの引き算される部分が、①から④の要素だった102条2項に対してそれは全くなくなるものなのか、もしくは①、②は引かれることはないけれども、③、④について引かれることがある、そういった差分なのかなと認識しています。

そうすると、この差分が小さい、あまり大きくないという理解に立てば、ある程度議論の幅が明確になったところで、置いておこうかという中立的な考え方もあるでしょうし、また、その程度であれば導入しても意味はないと考える否定的な立場もあるでしょう。一方で、そうは言っても減額される要素がなく満額認められる場合から、一気に半分に減る場合もあり、更にもっと減額されるケースもあることを考えると、それなりに大きなインパクトがあるということであれば、発明の価値を高めるために導入すべきだという積極的な立場もあるのだらうと考えています。

利益吐き出し制度については、以上のように整理し、理解しています。

以上になります。

○玉井委員長 ありがとうございます。

それでは、辻居委員から御発言をお願いできますでしょうか。

○辻居委員 今回の論点は、懲罰賠償についての話と利益吐き出しについての話がありますが、まず懲罰賠償についてのコメントをいたします。

懲罰賠償については、附帯決議がありますので、その附帯決議においては厳しい国際競

争環境の下ということで、特に中国、韓国において懲罰賠償が採用されていることを前提に検討せよということであろうと思います。結論を申し上げますと、知財センターの弁護士さんたちとも話しても、他の人と話しても、懲罰賠償を採用するという意見の方は、ほぼいないのかなという私は推測を持っています。そうであるとすると、この附帯決議において言われた点について、なぜ懲罰賠償制度を日本で採用しないのか、しっかりと今回の委員会で議論を煮詰めて、報告書でしっかりと書いていくことが必要なかなと思っています。最高裁判決もありますし、また15ページのスライドにも書いてありますように、海外の高額な懲罰賠償の判決を日本で執行しなければならなくなる可能性が高くなる等々、いろいろあると思いますので、その点しっかりと報告書で詰めていただきたいと思っています。

それから、中国や韓国で懲罰賠償制度が一応立法化された以降どういう形で運用されているのか、もしできれば調査・検討していただければと思っています。

懲罰賠償については以上です。

また、利益の吐き出し制度については、御説明いただいたように現行の特許法の102条2項の延長線上で考えればよいと思っていますが、今回の利益吐き出しの考え方を、特に102条2項の中でどのような形で具体化すればよいのか、そのためにはどういった事例において困ったことが生じているのか、何かその辺りが分かりませんので、私自身、利益吐き出し制度を102条2項においてどのように具体化してよいのか、102条2項の適用の要件を、例えば実施との関連で緩くするという事は考えられるのですが、どのような事例を想定してそういうふうなことをやると、利益吐き出し制度が有用かということが余りこの議論の中ではないので、強い賛成論というのは出てこないのかなと思っています。

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。

それでは、長澤委員お願いできますでしょうか。

○長澤委員 長澤です。こんにちは。

辻居委員がおっしゃったように、懲罰的賠償制度や利益吐き出し制度にどのようなニーズがあるのかというのをまずはっきりさせないといけないと思います。これまでかなり長い間、損害賠償額が低いのではないかという議論がされており、私自身もこれは低いと思った事例も実際ありました。損害賠償額が議論されてきた理由としては、1つは大企業に対する中小企業の利益の保護が必要であるというような言い方がされており、もう1つは

諸外国に比べて損害賠償額が低いという指摘がされてきました。しかし、これはかなり抽象的な話であり、もう少し明確な実例に基づいたニーズをもう1回深く検討した上で、特許法102条の適用の仕方や覆滅控除の仕方を考えるというのが筋ではないかと思います。

特に損害賠償額というのは、司法の経験則に基づいて裁判官の自由度が高く、柔軟な判断がこれまでなされてきた状態にあります。前回の知財高裁の大合議判決でも、製造販売に直接関連する経費の控除のみが認められ、間接費用は一切認められませんでした。それでもまだ、損害賠償額が低いのか、今回その立法で枷をはめなければいけない理由は何なのだろうかということを考えてみる必要があると思います。

総論で言うと、弊社は悪意や故意など、それに近いような特許侵害というのを実際受けている場合があり、その場合には損害賠償額が完全に裁判所の裁量で決められるよりは、利益吐き出し型に近いような考えをとってもよいのではないかと考えています。

今回の議論の中で、スライド8ページ2つ目や、スライド8ページの1つ目に導入を肯定する意見が記載されていますが、まだまだ抽象的です。例えばグレーな模倣と書いてありますが、グレーな模倣というのは何なのだろうかということや、抽象的に中小企業の利益を保護しなければいけないということが書かれていますがどういうケースがあるのか、また、利益吐き出し制度を仮に導入するとしても、利益というのが粗利なのか、営業利益なのか、経常利益なのか、純利益なのかで全然話も違ってきます。

知財高裁の判決では、R&Dの費用の控除を認めなかった点から、これは営業利益を超えて粗利に近づく可能性があるのだなというように理解しています。しかし、いわゆる特に電子系の場合、開発設計をして製造して生産してそれを売っていくというビジネスで、競合相手と切磋琢磨して競争していて、お互いに特許を多数出願しており、お互いに時々特許を侵害したり、失敗したりということがよくあるわけです。そういったいわゆる健全な競争下において、利益吐き出しで粗利レベルまで持って行かれるというのは、どう考えても産業構造には合いません。

もう少し実例に近い話を例に挙げて考えてみますと、弊社がつくっている製品に適用できるようなアクセサリ、少量品、交換部品といったものにキヤノンのロゴを付けられますと、これは模倣品として刑事罰ということがすぐできるのですが、いわゆる技術の模倣のみをした製品ということになると特許侵害になります。しかし、特許侵害の場合、刑事罰を適用してもらおうとしても、故意を証明するのはなかなか難しかったりすることもある。我々は今までは差止請求と損害賠償を請求してきました。差止請求を行使すること

で一応所期の目的は達成できるのですが、損害賠償が認められないあるいは低いと、その会社が一旦廃業した後に、新しい会社を作ってタケノコのようにあらわれては同じようなものをつくられてしまうということがあります。そういった故意や悪意の特許侵害に対しては、何らかの形で損害賠償額を上げるような議論をしてもよいかもしれません。それには先ほどグレーな模倣という抽象的な言葉がありましたが、実際どういったことが起こっているのかをもう少し精査した上で、法改正が本当に必要なのか、それとも今の法制下において何らかの手当てをすればよいのか、裁判官の判断に任せておいてよいのかというような議論をしていくのであれば、議論をすることについては賛成します。

ただ、今回の資料の中で、主観的な要素を求めるべきか、という文言がありますが、主観的な要件を求めない、すなわち故意や悪意は関係なく、全ての損害賠償訴訟に適用するというような話で進むとしたら大反対です。産業が成り立たなくなってしまうぐらいのインパクトがあるものになります。営業秘密の侵害であるとか、限定提供データの不正使用等について、悪意や故意という言葉が使われていますので、それと対応するような範囲に限るのであるとしたら、模倣しても利益が出ないということを示す損害賠償額が出るようになるような検討をしてもよいと思います。それは法改正で対応するのか、それ以外の方法で対応するのかということについても、検討してもよいと思っています。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

続いて、山本敬三委員お願いできますでしょうか。

○山本（敬）委員 山本敬三です。ありがとうございます。

出発点は、最初のほうにもありましたように、前回の改正の際に附帯決議がついたということです。そこでは懲罰的損害賠償が例として挙がっていますが、これは前にもこの場でお話しさせていただいたときに申し上げましたし、先ほど高橋委員からも言及していただきましたけれども、懲罰的損害賠償制度には大きな問題があると考えます。その理由はもう繰り返しません、ただ、附帯決議がついているのは、特許権が特許権として侵害されないようにする制度をもっと用意する必要があるということなのだろうと思います。権利を権利として尊重する。だからこそ、権利は侵害されないように抑止を行う。権利侵害のインセンティブを失わせることによって抑止を行う。そういった制度が求められているのではないかと思います。したがって、懲罰的損害賠償はだめだとしても、だからといって何も新しい制度を用意しないのは問題だろうと思います。

その中で考えられるのが、利益吐き出しの制度ではないかと思います。権利の保障、そしてまた、そのための侵害の抑止を図るという観点からは、要件としては故意・害意に当たるものを要求するのはつながらないように思います。制裁であればつながる可能性はあるのですけれども、権利侵害のインセンティブを失わせるという観点からしますと、必ずしも故意・害意を要件とする必要はないように思います。

むしろ重要なのは、吐き出しの範囲、控除をどこまで認めるかということだと思います。いわゆる直接費用は控除すべきでしょう。そこまで吐き出させるのは、侵害者に対する過剰な制約になるように思います。それに対して、間接費用は、別にこの製品をつくらなくてもかかるであろう費用だと考えますと、これを控除する理由は恐らくないのではないかと思います。

問題は、16 ページの最後の覆滅事由の範囲で、①から④が挙がっています。高橋委員は先ほど①②をとおっしゃていましたが、③④をどうするかが大きなポイントではないかと思います。この特許を使わなければ、侵害者のほうは営業努力や、デザイン・機能をつくる能力といったものを発揮することはできなかつたと考えますと、侵害によってそれを発揮することができた部分を保持できるとするのは、権利侵害のインセンティブを失わせるという目的からしますと問題が残るように思います。③④については、控除できないというのが、権利の保障、抑止という観点からは望ましいように思います。

もちろん、そのようなものを権利者側が保持できる理由はあるのかという問題はありますけれども、資料には権利の「果実」という考え方や権利行使のインセンティブが挙がっておりますが、何よりもそれを侵害者に保持させることにやはり大きな問題があるのではないか、権利保障、権利抑止の目的を実現することができないという点を重視すべきではないかと思います。

いずれにしましても、附帯決議があり、それに対して何もしないというのはどうなのだろうか。一步踏み出して考えるのであれば、何とか意見を調整して、利益吐き出し制度の実現を図ることを考えてよいのではないかと思います。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

続けて、設楽委員お願いできますでしょうか。

○設楽委員 設楽です。

まず懲罰賠償ですけれども、中国が最近どういう理由でこれを立法したかについては、

中国の実情をよく調べた上で立法の経緯等を考えたほうがよいと思います。私は余り中国について詳しくはありませんけれども、昨年の日中韓シンポジウムで聞いたところによりますと、中国は、偽ブランド事件のような刑事事件が年間 5000 件あるということです。しかもここ数年ずっと 5000 件くらいずつの規模で刑事事件があるということです。

日本は、10 年以上前に偽ブランド事件があつて、刑事告発されたということが時々新聞に載っていましたが、今現在は新聞にも載りませんので、件数的には非常に少ないと思うのです。そういった現在の日本の状況と、中国の現在の実情と考慮した上で考える必要があるのではないかと思います。

もし日本も、仮に偽ブランドの事件のような刑事事件が 5000 件も毎年あるとすれば、それはやはり懲罰賠償を導入する必要性はあるのかもしれませんが、今の日本は刑事罰があるということだけで、いわゆる故意侵害のような悪質な事件というのは余り生じていない状況だと思います。偽ブランド事件というのは故意侵害の象徴的なものだと思いますけれども、そういった中国の実情と日本の実情とは全然違うということを考えると、中国のほうが懲罰賠償を立法で導入したというのは、国際情勢から知財重視の姿勢を明確にする必要性もあるのだらうと思うのですけれども、国内の実情が日本とは大分違うような気がいたします。そういった意味で今の日本でこれを導入する必要性というのは、あるのだらうかという思いは強く、この案については私は非常に消極的です。

それから消極的な理由のもう一つの大きな理由は、例えば日本は生命侵害についての損害賠償でも懲罰賠償というのはないわけですね。刑事罰がもちろんあるわけですが、生命侵害でさえ懲罰賠償がないのに、どうして特許権侵害は 3 倍賠償までいけるのかという疑問が当然出てくると思います。やはり日本の損害賠償制度全体の中で考えると、懲罰賠償制度というのは、これはなかなかとりにくい制度であると思います。

それから、利益吐き出しの規定の問題ですけれども、102 条 2 項がありますので不要だと思います。私は現在の 102 条 1 項、2 項、3 項についての裁判実務というのは、様々な侵害態様がある中で、それらの全てに適用がされるこれらの損害賠償の規定について、柔軟な運用がされてきて、妥当な結果が導けるようにいろいろな裁判が積み重ねられてきたものと考えております。

侵害にいろいろなバリエーションがあると言いましたけれども、それこそ故意侵害に近いようなケースから、1 つの実施品の中に数千個、あるいは数万個の特許が実施されていて、そのうちのたまたま 1 個が特許侵害になったというケースもあるでしょう。それら全

てについて102条1項、2項と推定規定が適用されるわけです。条文だけ見ると、損害賠償については、特許権者に有利な完璧な条文ができていると私は思っておりまして、あとは運用の中でバランスが良い損害額が認定されればよいと思います。損害額が低過ぎるのではないか、高過ぎるのではないかなどは、そういった運用の問題として解決されればよいと思います。その運用については最近、2件の知財高裁の大合議の判決が出て、損害G句の算定についてかなり詳しく判示しておりますので、裁判所の実務も今後はそれで運用されていくと思いますので、損害額が低過ぎるということはなくなりつつある、もうないのではないだろうかと考えています。

特に利益吐き出し問題も出ておりますけれども、102条2項については、条文だけ読んでいただければわかるように、例えば故意侵害の事件でしたら、利益吐き出しまで行くことも可能な条文になっております。これをさらにどのように改正する必要があるのかというのは、私にはちょっとそういう意味では理解しにくいところもございます。また、権利者の実施が必要というのが裁判例ですけれども、これについてもある程度柔軟な裁判例が出ておりますので、全くその実施もしていないものについて利益の吐き出しができないのではないかという議論があり得るのかもしれませんが、刑事罰もありますので、今のところ改正の必要というのは余りないと思っています。特にこういった損害賠償の規定の改正を考えるとときには、侵害について様々な侵害態様、バリエーションがあつて、きょうの権利濫用の議論にもありますけれども、たくさんの特許が実施されている製品についても、これらの損害の推定規定の適用が一応可能になるということも考えれば、現在の条文をさらに変える必要は余りないと思っております。

損害についてはいろいろ議論すべきことはたくさんあるのですが、限られた時間なので全部申し上げることはできませんけれども、日本とEUが、損害についてはある程度協調路線といいますか、同じような方向で進んでおりますので、ここで日本だけが特に方針を変えていく必要は余りないのではないだろうかと思えます。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

それでは、田村委員お願いできますでしょうか。

○田村委員 ありがとうございます。幾つかお話ししたいことがございまして、まず懲罰賠償については、私も認める必要がないように思います。既にある皆さんからの御意見にほぼ賛成いたします。

1点付け加えるとすると、設楽先生からも今、柔軟に裁判実務での運用がなされているというお話がありました。確かに先ほどの御紹介の中にもありました二酸化炭素の知財高裁大合議判決で、102条3項の相当実施料額についても、事後的に見て相当な実施料額という観点から、それほど特段の事情がない事案の中で実質倍額の賠償が認められています。ライセンス料の相場の倍額の賠償が認められていますので、おそらくこの3項における倍額賠償が定着していくのであれば、あえて改正する必要もないのかもしれませんが。それ以上の懲罰賠償は、むしろ無益というか、特許権が強大になり過ぎるといった御意見を実務の方からもよく聞いておりますので、必要ないと思います。

いろいろと御意見が分かれる利益吐き出しですが、確かにどういった場合に有用になるのか、現在の102条2項で解決できない、どのような問題に対処することになるのかということ特定して議論するのが大変よいことだという御意見に賛成いたします。

検討すべきケースが2つほどあると思います。1つが、もう既に幾つか御意見があった、やはり特許権者が不実施の場合で、この場合、現在の裁判実務では緩く運用されているという御意見もありますが、すべての事案がそうかという問題と、これから緩く利用されるのかもしれませんが、先ほど設楽先生おっしゃったように、それにしても全く実施していない、将来的にも実施見込みがない場合には、現在の裁判実務を転換していただかない限りは適用ができないということです。

もう1つは、市場で競合品がある場合です。例えば侵害者と特許権者以外にも3社ほど市場に競合品がある場合に、侵害がなかったとしたならば、侵害者の手元には残らないのだけれども、しかし特許権者のほうにも行かないで、侵害がなかったという財産状態を考えると、侵害がなければ、その第三者である3つの会社に行くはずの利益ですね。現行法上、それを第三者が取るという権利はありません。これを認めるということは大変なお話なので、その辺りは無理だと思います。そういうときに、不実施の場合もそうですが、本当は侵害者の手元にも残らないはずのものを、この第三者が権利がないということで残しておくべきなのか。もしそういったことであれば、むしろ特許権者のほうに配分してもよいのではないかとこのところが問題になります。そして私は今のような価値判断を持っているということです。

問題は、どのくらいの金額にするのか、どういった費用を控除するのか、どういった控除を認めるか、です。不実施と第三者の市場競合は、条件にも推定覆滅事由にならないと私は思います。他方で、先ほどから御議論がある、侵害者の営業努力や侵害者の才能で、

確かに侵害がなくてももうけることができた場合については、もうけることができたものは残すというのが大方の基本的な考え方かもしれません。しかし、この、ある意味侵害者の差額説的な考え方そのまま適用しますと、山本先生から御意見がありましたとおり、そして山本先生はむしろそれでよいというような御意見のようでしたが、仮に条件関係で特許権がなければ営業努力をつぎ込めなかったような場合でも、侵害者は返さなければいけなくなります。ただ、私はどちらかというと差額説というより配分思考で、一体どこに帰属させるのが妥当なのかという問題ですから、侵害者の営業努力や侵害者の才能分は、むしろ侵害者に帰属させても構わないものとして、侵害者に残しておくというのも大きな選択肢ではないかと思います。

このことは、仮に侵害者の才能の1つとして、侵害者も特許権や知的財産権を持っているということを考えていただくと、より明らかになるかと思います。この場合、差額説的な思考で、その分もお互い相まって初めて利益を上げることができた場合には、返さなければいけないですが、これは逆に特許権者に対して侵害者も権利を持っていますから、互いに取り合いになり、解決がつかないこととなります。そうではなくて配分思考でいけば、侵害者自体に帰属する分も侵害者の才能の1つで残すということになり、そのような調整問題が生じないのではないかと思います。

控除すべき費用についても、粗利益か純利益かという問題、間接費用という問題がありました。これは山本先生からもお話がありましたけれども、基本的には粗利益のときはこう、純利益のときはこう、間接費用のときはこうというふうに必ず決まるというものではなくて、基本的には他に転用可能な侵害者が費やした費用でも、人件費とかでも、別に侵害がなくても、これから他に有益になるというものについては控除を認めるべきではありません。もしこれに控除を認めますと、結局特許権者の負担で侵害者は他の商売ができることとなりますので、それはおかしいですね。他方、転用不可能なもの、つぎ込んでしまったもの、典型的には材料費ですが、間接費用の中にもそういったものがあるはずなので、それには控除を認めてよいのだろうということになります。

結果的に、イメージとして、ライセンス料で特許権によって特許権に配分されるべき分、普通のライセンスですと、それを5対5、6対4、3対7など交渉力で分けていくように、損害賠償の場合、ライセンス料が100対0で、交渉力が特許権者は100、侵害者は0で、ライセンスの部分が特許権者に全部配分するという、イメージで考えればよいのではないかと思います。なので、それほど大きくなると考えれば主観的要件を書かなくてもよ

いという気もいたしますが、他方で御心配もよく分かります。そこで、主観的要件として故意を課すというのは1つの案であろうと思います。そのときに山本委員からありましたように理屈を説明しづらくなるのはよく分かりますが、なぜこの場合だけ認めたかという、特許権の侵害されやすさや利益の上がりやすさなどで、準事務管理として特別扱いだという理由づけになるのかもしれませんが。

最後に、今の議論はずっと実体要件のお話をなさっていますが、他方で、現在の102条の2項のよさは残していただきたいと思うのです。それは証明責任の問題です。現在、先ほど設楽先生から裁判所による御工夫のお話がありましたが、二酸化炭素の知財高裁大合議判決は、細かなことは言わずに一旦売り上げによる利益で、配分せずに一旦売り上げによる利益で推定し、そこから控除する責任は侵害者にあるのだという解釈をとっておられます。今回もしこの改正が成立して、実体要件を細かく、この場合は控除する、この場合は控除しないと決めていくとして、それが推定規定も完全にやめるというふうになってしまいますと、逆に証明責任の点では、特許権者にとって現在も不利になることとなります。ある一定の費用についての責任が控除され、それで認められる費用についての責任等が、あるいは市場競合分の責任等が特許権者に課されてしまうこととなります。それは後退になりよろしくありませんから、一旦、二酸化炭素知財高裁大合議のおっしゃっている限度で推定を認めて、そこから覆滅事由としていろいろと規定していただくのがよろしいのではないかと思います。

長くなりまして恐縮です。以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。

続けて、松山委員お願いしてよろしいでしょうか。

○松山委員 ありがとうございます。懲罰的損害賠償制度については多くの委員の方と同じ意見でして、導入は困難であろうと思っており、既に皆さんいろいろとお話しいただいたので、同意見ですということのみ述べたいと思います。

利益吐き出し制度についてですが、損害賠償制度についての議論のそもそもの背景は附帯決議の話もありますが、損害額が現行の制度だとどうしても低くなってしまおうという声以前からあるので議論をしているということかと思っております。現行も確かに102条2項で、利益を損害と推定するという規定があるので、実際の裁判でもまず侵害者がどのような利益を得たかを決めてはいますが、そこから推定を覆滅していくということになっていると思います。かかる102条2項と利益吐き出し制度の違いについては田村委員がい

ろいろおっしゃっていたようでとても聞きたかったのですが、私のネット環境が悪くてところどころ聞こえなくて、田村委員のご発言を踏まえていなかったり、重複したりしておりましたら、申し訳ありません。

現行法ですと結局推定規定なので、一旦、侵害者の利益を確定したものの、実際にその侵害がなければ、権利者が得られたかと言われると、得られなかったようなものは、推定覆滅でどんどん覆滅されていくということになっていると思います。判例が大分確立してきておりまして、資料7ページに記載の①から②④の事情は基本的には覆滅事由として考慮されるので、実際に侵害者が得た利益から、かかる事情を踏まえた分が引かれた額が権利者の損害となっていると思います。

このように現行法の下では、①にあるように市場が同一ではないので、侵害者は利益を得たけれども、それがなかったら権利者が得られたかという、得られなかったというのが覆滅され、②も他に競合他社がいるので、もし侵害者が侵害してなかったとしても、それは競業他社であるB社やC社が得た利益であって、権利者が必ずしも得たものではないということによってどんどん覆滅していくのですが、かかる覆滅された分が権利者の手元に渡らなくなった結果、侵害者のもとに残ることになります。これについてはどうなのか、侵害者のもとに残すよりも、権利者に配分という考え方もあるのではないかなと思っております。

この利益吐き出し制度というものが、具体的にどういったものになるかはこれからなのかもしれませんが、権利者の損害という今までどおりの発想ではなく、侵害者の利益自体を全部吐き出してもらいましょうという発想に立つと、本来権利者が得られなかったであろうというものであっても、吐き出してもらおうという制度なのかなと理解しております。最初に高橋委員がおっしゃったように、現行だと権利者側の事情が加味されてどんどん推定が覆滅されていく部分があったと思うのですが、もっと純粹に侵害者の利益をそのまま吐き出してもらおうという制度を目指していく、要は推定覆滅事由がどんどん減っていくようなイメージなのかなと思っております。

そうすると現行法のもとでもある程度対応できるのかもしれませんが、より一層、損害額が多くなる制度を目指そうとしている案なのかなと理解しており、現行とは違う、より多くの損害額を認定しやすくなっているのかなと思います。現時点での法改正のニーズについてはもちろん検討が必要だと思います。

利益の範囲につきましては、今判例でいろいろとどのようなものが控除できて、どのよ

うなものが控除できないということが確立してきていると思っております、いわゆる限界利益説と言われるものだと思うのですが、これ以上自体は何か法律で定めていく必要性はあまり感じておらず、現在確立している理解、実務のままでよいのかなというふうに思っております。

以上となります。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

御発言希望が多いので、本日は15時終了予定ですけれども、大変恐縮ですが少し延びるということも覚悟した上で十分に御審議いただければと思います。

続いて、杉村委員お願いしてよろしいでしょうか。

○杉村委員 ありがとうございます。杉村でございます。

損害賠償額につきましては、これまで数年間この小委員会でもいろいろ議論してきたところでございます。まずは、現行法の枠組みの範囲内の中で、適切な損害賠償額を検討していくことがよいのではないかと考えております。懲罰賠償に関しては、これまで小委員会の各委員の先生方がおっしゃられたように、現時点においてすぐに法改正をして懲罰賠償制度を導入するという点については、慎重に考えていく方向がよいのではないかと考えております。

現行の枠組みの範囲内ということを考えますと、先ほど委員の方からも御発言がございましたように、令和元年6月7日の大合議判決や、黒田先生のほうがお詳しいかと思いますが、50億円が出た判決等も最近あるようでございます。最近は高額賠償を認める傾向もありますので、損害賠償額については主張や証拠にも依りますが、徐々に高額化しているのではないかと考えております。特に、先ほどから委員の先生方がご指摘されている二酸化炭素の含有粘性組成物の令和元年の大合議事件では、原則として侵害者が得た利益全額に利益の推定が及ぶということが判示されていますし、推定の覆滅に関しても幾つかの事項が例示されていると思います。個別具体的な事情等に応じて、現行法の枠組みの範囲内で、裁判所が適切に判示していただいているのではないかと考えておりますので、この状況をもう少し見極めながら利益吐き出し制度の導入についても、検討していく必要があるのではないかと考えております。

損害賠償に関して、韓国は懲罰賠償制度を導入しましたが、その後、韓国の弁護士・弁理士先生ともいろいろお話をしていると、法律に多くの条件を規定いたしましたので、そのような条件を満たすことは難しく、適用が困難となるのではないかと伺っております。

また、韓国は日本と違いまして、特許法等が民法の損失補填という枠組みの範囲内という考え方ではないということですし、他の法律にも既に懲罰賠償の規定があるので、韓国でも特許法に入れた経緯があると聞いております。検討を引き続き実施していくことについては賛成でございますが、すぐに法整備、法改正が必要か否かということについては、ニーズ等をも調査した上で検討していくべきではないかと考えております。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

続けて、佐藤委員お願いできますでしょうか。

○佐藤委員 佐藤でございます。

基本的には杉村先生のおっしゃったことと同じ意見なのですが、今議論を伺っていて、102条は非常に難しい条文だという思いを新たにいたしました。102条についてはいろいろな論点が錯綜している中で、御紹介いただきましたとおり、知財高裁で近年何件か損害についての判断をしています。その背景には102条の論点というのが非常に錯綜していて、知財高裁として大合議で一定の判断を示していく必要があるという認識に基づいていると思います。

さらに、昨年の改正の条文については、これからいろいろな主張が出てくると思いますが、まだ判断の動静が固まっているわけではありません。こうした状況下にありまして、さらに102条を十分な議論の整理をすることなく再度改正することになると、裁判実務としてはかなり混乱する可能性があるかと思えます。

懲罰賠償のように一定の実損害を何倍か掛けるという形であれば、その位置付けは比較的クリアなのですが、違法利益吐き出し制度ということになりますと、今も102条2項というのは一定の利益を吐き出させるという制度ですし、実損の填補で抑止力が全くないわけではありません。そうすると一体この利益吐き出し制度というのは、従来の不法行為との関係でどのように位置づけるのか。この点について明確な整理なく、例えば覆滅事由の一部について改正を加えるということになると、その根元について共通の理解がないままに主張がされますので、実務的には影響が大きいのかなという感じがいたします。

また、利益については、今、限界利益説がとられておりまして、基本的には変動費を控除し、控除から固定費は除かれています。控除すべき費用は、具体的な事案では様々な主張はされるものの、利益吐き出しとは直接関係がないと思います。いずれにしても、2ページ、3ページに記載された大臣の御答弁にもありますけれども、昨年の改正を踏まえて少し実

務の運用がどうなるのかということを見ていただいてから、次の改正を考えるということでもよろしいのかなと個人的には思います。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。

それでは、亀井様お願いしてよろしいでしょうか。

○亀井オブザーバー ありがとうございます。日本知的財産協会・亀井でございます。

これまでも申し上げてきておりますが、今日も多くの先生が御反対されておりますが、知財協会は懲罰賠償制度について反対でございます。それから「利益吐き出し型」と整理されている制度についても、少なくとも制裁的な意味合いのものというのは反対致します。

侵害の抑止という観点からであれば、刑事罰について、単に「特許権侵害では機能していない」（第25回特許制度小委員会・資料1「知財紛争処理システムの現状」p.3、平成31年2月特許制度小委員会「実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在り方」報告書p.2、9～10行）というだけではなくて、起訴に至らない理由は何なのか。例えば、そもそも被害届や告訴状が出ているのか出ていないのか。あるいは被害届や告訴状が出ても検察に送致されていないのか。では、その理由は何なのか、などを分析して、何か本当に方策がないのかという点の議論も要るのではないかと考えます。

本日の議題になっているこの議論は、平成28年頃の議論が最初だと思います。長澤委員の御発言にありましたように、当初、その妥当性は別として、損害賠償額が低廉だという問題指摘が1つ発端だったという記憶をしております。その議論の中で追加的賠償の方法が議論されて、懲罰賠償や利益吐き出し型賠償などのテーマが上がってきていると理解しております。

ただ、本日の資料でも、アンケートが引用されている調査研究報告書（令和2年3月一般財団法人知的財産研究教育財団・知的財産研究所「実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在り方に関する調査研究報告書」）の中では、「特許権者としての損害賠償に関する所感及び理由」という項目があって、「すべて納得した」、「どちらかといえば納得した」という方が全体で57.2%、反対に、「すべて不満が残った」、「どちらかといえば不満が残った」という方は全体で19%となっています（同報告書pp.83～84）。そのような中で、先ほど何人かの先生方々から「現状では損害額が低廉であるとは言い難い」という御説明がありましたけれども、このアンケートからも、損害賠償について納得度が高くなってきているという現状で、「これはそもそも何のための議論であるのか？」ということを改

めて見直していただく必要があるのではないかと思うところです。

本日の資料で、利益吐き出し型制度について過半数が賛成だという結果が示されておりますけれども、このアンケートは、必ずしも制裁的な意味合いの制度かそうでないのかということは明示して訊いておられませんので、回答者が一体どういった制度を念頭に置いているのか、明らかではありません。一方で、「現在の司法判断の現状の傾向を認めて、今後の判断を見ていく」という立場の回答者も賛成に含まれるということになると思われま

す。「102条2項の司法判断を重ねて見ていけばよい」という立場が多いのではないかと思われま

す。本日の議論の中で、今後の御検討の範囲がおぼろげながら見えてきたようにも思いますが、昨日までの段階では、この議論に対して様々異なった選択肢がある中で、そもそも動機がよく理解できないというのが日本知的財産協会の現状意見です。

個別の議論について踏み込んでいけば、例えば覆滅事由については、これは司法で柔軟に解釈していただけるようにしておいてもらう、現状のままが一番よいのではないかという意見がマジョリティーだと思われま

す。最後に少し次元が異なる話ですけれども、今後、中間まとめという体裁に資料を整理されるものと思います。資料という点で1つ意見を申し述べます。本日の資料は紙幅も限られておりますので、8ページの「主な意見」というのは、事務方で代表的と思われるものを選んで掲載されていると理解しておりますけれども、先ほどの調査研究報告書では、95ページ以下に賠償制度に対する自由記載意見がサマリーされております。この小委員会では、もはやそういった意見を確認するフェーズを終えているというふうに仰るかもしれませんが、中間まとめでは、それらの意見を掲載していただいて、今後の検討に当たって参考になるような体裁にさせていただけるようお願いしたいと思います。

先ほど長澤さんから御指摘があった、本日の資料の「主な意見」の2番目は結構極端な御意見だと思いますが、調査研究報告書の掲載の自由記載では、全くこれと正反対のような御意見が出ています。皆様はすぐ参照できないと思いますので、ちょっと読み上げますと、「侵害していることを自覚しているにも関わらず、『きっと訴訟提起はしてこないだろう』とタカをくくっている中小企業が少なからず存在する。こういった企業は独自の解釈で弁理士の見解書を入手しており、故意侵害でないことを主張してくる。こういう企業はある意味で非常に悪質である。こういった企業に対する指導という意味で、懲罰的賠償制度は必要と考える。」という意見も掲載されております(前出報告書 pp. 101~102, p. 343)。

これらは少し極端な御意見かと思いますが、今後の検討に当たっては、こうした極端な御意見に引っ張られ過ぎないようにしていただくのがよいと考えております。ありがとうございました。以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

続けて、長谷川委員お願いできますでしょうか。

○長谷川委員 長谷川です。お願いします。論点の答えにはなりません、中小企業の利用者ということで意見を言わせていただきます。

私の勤めた会社は創業者の考えで、人の物まねをしない独創的なものをつくろうという理念で、67年間取り組んできました。そこで分かったことは当たり前の話なのですが、物をつくるよりも大変なのは、人をつくるということです。独創的な思考をする集団をつくり上げることはとても大変で、お金がかかっています。大きな会社ではないですが、そのような考えのもと頑張っておられる会社が日本には幾つもあると思います。

弊社のような会社を守ってくれるのが特許で、特許制度がなければこんな危険な経営は今選択できていません。他人の物まねをしても見つければ、ライセンス料相当を支払えばそれで許されるという社会が続くようであれば、物づくりに果敢に挑む会社はなくなっていくのではないかと思います。いずれ日本から、本物の物づくりが消えるのではないのでしょうか。最低でも利益の吐き出し導入、そして過失は許せても故意侵害には断固として厳しい対処をする制度を望みます。

また、世界の流れを見ても当然の方向だと思います。昨年、賠償の見直しが行われ改善の方向に向かいましたが、グローバルに展開することが当然の、現在今の日本の損害賠償制度は非常に残念だと思っております。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

続けて、久貝様お願いいたします。

○久貝オブザーバー ありがとうございます。

幾つか申し上げますと、まずこういったような損害賠償のさらに議論を深めていくニーズがあるのかというお話がありましたけれども、私どもとしては前から申し上げておりますように、証拠収集手続の証拠収集の困難性とあわせてこの損害賠償額については、特許侵害について十分な賠償が行われていないという認識でおりまして、その具体個別事例もございますし、また個々の声としてこれまでも御紹介しておりましたけれども、勝訴して

も弁護士費用も払えないという声はさんざん聞いておるところでございます。

また、政府のほうでも、そういった自国の調査によりましてデータ等もまとめられていますので、そういったものもまたよく再度分析していただければと思います。もちろん丹念に調べるということは大事だというふうに認識しております。

また、そのニーズについては、早急にこれに対応するという理解しております。早急に対応するニーズがあるということでございます。これはむしろ世界に目を回せば、アメリカや韓国の例も先ほど御紹介ありました。また中国の例も御紹介がありました。中国は2019年に、営業秘密のほうで懲罰賠償を3倍から5倍に上げているという動きがございます。また中国は、世界中の特許権者、知財権者が中国の法廷を使うようになりたいと言っております。フォーラム的な戦い、フォーラムショッピング、フォーラム間の競争のような問題もあるということでございます。

それからもう1点申し上げたいことは、これは特許にスペシャルの話だと思っております。他にも知財はありますけれども、生産ノウハウということになりますと、営業秘密がございますが、特許と営業秘密の違いは、今日特許について刑事罰の適用。先ほど何人かの委員がおっしゃっていましたが、刑事罰の適用がなかったという、今まであったのだろうかという問題であります。それは立証の問題でもありますけれども、当然特に生産関係の技術ですと、その技術を使うことによって生産性が2倍、3倍に上がる、あるいは不良品比率が劇的に下がるということになると、これはできるものならそういったものを使いたいと思うわけですし、非常に極端に言えば、ばれなければよいと思うケースもあるのではないかと。それは営業秘密のほうで既にそういったことで、これは刑事罰が適用されている例は幾つもあると思います。だから特許の場合は、それについて非常に立証の困難性等があるので、それが出てこないということです。それと特許について刑事罰による抑止が事実上期待できない。民事だけでやるといったときに、それは特許権者にとっては非常に困った状態、不利な状態、非常に侵害し得の状態が出てくるということ、これをぜひとも申し上げたいと思います。

懲罰賠償は問題だということは確かにおっしゃっていましたが、それは懲罰が期待できない知財権、特許についてどう考えたらよいのだろうかということでございます。先ほどからの資料の御説明でも、最高裁の判例の御紹介がありましたが、これは基本的には不法行為の原則では、損害は文字どおりですけど、損害を賠償するのだから、抑止もなければ制裁ということもないのだ。懲罰のようなものはないのだ。そのとおりだと思います。

すけれども、問題は、その知財の侵害、特に特許の侵害によって失われる日本全体の利益というものをどう考えるのか、本質をどう考えるのだろうかということが重要だということとをぜひとも御理解いただきたいと思います。

このままでいけば特許は侵害し得状態が続くということでありまして、実は特許の出願もこの10年で20%ぐらい日本では減っております。世界中では7割ぐらい特許の出願が増えている中で、日本だけが減り続けているわけです。その理由の1つが、日本では特許の保護が十分でないという認識がある。そういったことから来ているものだということは、私どもも申し上げておりますし、あるいは政府のほうでもいろいろなところでそういったお話をなさっていると思います。そういった認識のもとで、ぜひともこの問題を深めていただきたいと思います。ぜひとも懲罰か利益吐き出し型というのは、議論をさらに深める必要があると思いますが、いずれにしても今の損害賠償では、この特許は十分な実効的な権利とは言えないということをお願いしたいと思います。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

藤田委員お願いいたします。

○藤田委員 皆さん多く発言されていますので、簡単に少しだけ追加補足させていただきたいと思います。

今までいろいろな委員の方がおっしゃいましたように、正直言って、法改正というのは本当に要るのかというと思っております。実際言って、例えば懲罰賠償というか、アメリカの高額な賠償の適用を許すのかという懸念ももちろんありますし、これまで議論してきたように、法改正に対する明確な理由はないというところはあると思います。

あとアンケートなどに関してですけれども、実際の実情とかを余り細かく考えずに、個別ケースというのを考えずに、正義みたいなのところから立つと、特許侵害けしからんみたいな話で、懲罰賠償を認めるべきだとかいった回答になってしまうかもしれないのですが、実際のところ会社のほうで特許出願などをしていくとき、正直もうどこが隣り合っているのかわからないようなところが実情です。先ほど長谷川委員がおっしゃられたように、他人の物まねをしないということをもとに開発されているオリジナリティーの高い発明に関しては、十分保護の必要があると思いますけれども、現状を見ると、実は権利が隣り合っていて(入り組んでいて)、権利侵害しているのか実はよく分からない状態も起こっていると思われまして。このような場合を考えますと、実際に利益吐き出しまで持っていくと、産業の発達というところに関しては阻害する方向になってしまうのではないかと

と考えます。したがって、そのような状況で長谷川委員のようなオリジナリティーの高い発明のケースを保護するためには、例えば故意などを要件にするというところは考えられると思います。その辺りに関しては長澤委員、他の委員に賛成意見を持っています。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。

続けて、山本貴史委員お願いできますでしょうか。

○山本（貴）委員 山本です。

私はまず視点をどこに置くのかというのと、時間軸をどれぐらいで考えるのかという観点も必要かなと思っています。視点というのは何かというと、日本の中だけの閉じた議論ではなくて、もちろん資料の中にも懲罰的賠償制度をとっているアメリカや、中国や韓国などいろいろ事例もありますし、その制度はとっていないけれども、ドイツやイギリスの例もありますけれども、要するに日本だけの閉じた議論では危険ではないかと危惧しています。

私を知りたいのは、いつもよくサムソンとアップルの損害賠償制度の国際比較みたいなものがあるのですが、同じようにいろいろな国で戦って、結果としてその国々で出てきた損害賠償金額と日本の比較というのは、いつもサムソンとアップルがよく出るのでけれども、他の例なども何か知りたいなというのが正直なところです。いろいろなケースを比較したところで、本当に日本の位置づけはどうかということが1点です。

もう1つは時間軸というのが、本当にこれから3年、5年ぐらいを見るのか、もっと長期で見るのかということに関してですが、私は本当に長期に考えるべきではないかと思っています。先ほど長谷川委員がおっしゃっていましたが、日本は技術としての国際優位性を今は持っている国なのだろうなど。これは弱まってきているのかもしれませんが、その技術を文章で書いて権利を与えたのが知的財産権なので、やはり技術が守られる、正しい技術を開発して事業化しているところが守られる国になっていかなければ、長い目で見たときに日本の国際優位性、競争優位性というのがどんどん失われていくかなと。

特許侵害と言っても先ほど御意見があったように、非常に複雑なケースなどもあるかと思うのですが、私は例えば利益吐き出し型で言うと、ドイツの基本的なポリシー、侵害による利益を侵害者の手元に残すことは正義に反するというのは、非常に一般から見ても分かりやすい話なのだろうと思います。もちろんドイツでもテクニカルには、この利益というのはどこまでを指すのかというのはいろいろあるでしょうけれども、単純にライセンス

相当額を払えばよいというのは、もちろんそのライセンスをするかしないかというのは権利者が事業判断で行うことで、本当に独占したければライセンスをする人はいないですから、自ら売ったほうがもちろん利益は大きいわけですから、そういったことも含めて御議論いただければと思っています。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

恐らくこの話題の最後になると思いますが、黒田委員から御発言をお願いいたします。

○黒田委員 黒田委員です。ありがとうございます。もう既に皆さんいろいろなお話をされていますので、利益吐き出し制度に関して少しだけコメントさせていただきたいと思えます。

まず利益吐き出し制度を仮に何か設けるとした場合に、特許法 102 条 2 項の改正という方法を採用するのか、それともこれに追加して新しい規定として設けるのか、どちらがあり得るのかという話があると思います。先ほどより 102 条というのは、柔軟な運用ができるようにいろいろな裁判が積み重ねられてきているという話もございましたので、2 項を温存して、これに追加して設けるという方法もあり得るのではないかと思います。もしも追加して 102 条 2 項とは別に新しい制度として入れるとすると、その場合算定される損害額が 2 項と全く同じではわざわざ入れる意味がないので、2 項よりも算定される損害額を増やす方向になるのではないかと思います。そうすることで権利侵害しても意味はないよ、どうせ利益が吐き出されるのだからと、そういった説明になるのではないかと思います。

そのときの利益吐き出し制度の抑止の対象なのですが、単なる権利侵害に対するインセンティブをなくすということだと、2 項も権利侵害ですから、2 項とは違って、なぜ損害額が高くなるのだろうかという説明がつかなくなると思います。そうすると、抑止の対象を、例えば悪性の高い権利侵害とかそういった条件が加味されることになるのではないかと思います。もしそういったふうに考えると、その悪性の高いということを、現在採用している証拠収集制度で立証できるのであろうかという問題が出てきます。先ほどの韓国の懲罰賠償は条件が厳し過ぎて実際の適用が難しいというお話もありましたが、そういった場合は立証が本当にできるのか、実効性のある制度になるのだろうかという点も考える必要があるかと思います。そういったことをいろいろ考えていくと、利益吐き出し制度を設けるのは最終的にはなかなか難しいのではないかと思いますという結論に個人的には達しております。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

この論点につきましては、事務局から御紹介がありましたとおり国会から注文がついておりますことから、何かをする、しないについても説明が必要になると思いますので、かなり御丁寧な審議をいただきましたが、時間が押してしましまして大変恐縮でございます。

## (2) 差止請求権のあり方について

○玉井委員長 それではこの後、資料2を基に事務局から、次の論点について御説明をお願いしたいと思います。

○川上制度審議室長 そうしましたら、差止請求権のあり方についてという資料を御覧いただければと思います。

まず2ページ目ですが、これは特許法の規定を御紹介しています。侵害があれば差止請求できるというのが、日本の特許法の規定となっております。

3ページを御覧ください。これまでの議論の経緯を整理しております。平成21年の議論においては、引き続き検討を行うという結果になっています。平成23年も同様に、引き続き検討するという取りまとめになっております。

4ページです。これは知財本部のほうで平成28年に取りまとめたものでございます。この中でも、当面、法改正により一律に制限することは行わず、個々の事案に応じて対応することが適当という取りまとめになっております。

5ページを御覧ください。これは日本における関連裁判例ということで、アップル対サムソンの事件の知財高裁大合議判決を御紹介しております。この中で、必須宣言特許について、FRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者に対する差止めというのが、民法の権利の濫用に当たる。こういった判断がなされているということを御紹介させていただきます。

6ページを御覧ください。これはアメリカの状況を御紹介しております。アメリカの特許法においては、衡平の原則に従って、裁判所が差止命令の判断をすることができる。こういう条文がございます。2006年にeBay事件の最高裁判決というのが出されております。この中で4つの要件が示されておまして、これ以降差止めの判断がかなり厳格になっていると承知しております。それから最近の動きということで、昨年12月、米国特許

商標庁等が「政策声明」というのを出しておりまして、標準必須特許についても、通常の特許と同じように、差止めを含む救済が認められるべきという内容でございます。

7 ページ、ドイツの状況を御紹介しております。今年の1月にドイツの連邦司法省が特許法改正案を公表しておりまして、この中で、差止請求権の行使を不相当とするような事情があるときは、差止請求権を行使することができない。こういう案文が公表されております。これは理由のところを書いてございますように、既にドイツ法で認められてきたような考え方を表現したものだという解説がなされておりまして、したがって、差止請求権が今後も強力であるということが、ドイツの産業にとって不可欠である。こういったことが強調されております。

8 ページで、差止請求権の在り方についての意見を御紹介しております。利益衡量の審理を裁判所の裁量で認めることは検討の価値があるとか、貢献度合いが小さい特許権について制限を課すことも検討すべき。こういった意見がある一方で、こうした差止請求権の制限というのは特許権自体の性格の変容を伴うので、慎重であるべきと。こういった内容の意見もあるということでございます。

9 ページですが、今回、どういう場合に権利濫用に該当するのかということをお議論いただくために、幾つかの想定事例をお示ししております。例えば、事例1は不正な動機に基づく差止請求の場合はどうか。事例2のように権利者の利益が、実施者の被る不利益と比較してごく僅かな場合はどうかという事例です。事例3のようにインフラに対する差止請求の場合。事例4は標準必須特許の権利者による差止めの場合。事例5は不実施の特許権者による差止めの場合。こういった場合にどうかということでありまして。事例6は実施者側の交渉態様がその判断にどういうふうに影響してくるかということでも挙げております。

10 ページですが、その上で今お示したような想定される事例に基づきまして、どういうケースにおいて差止請求権の行使が権利濫用と認められるかというところをお議論いただければと思います。その上で条文上の手当ての必要性について、メリット、デメリット含めてどう考えるかというところをお議論いただければということでございます。

説明は以上でございます。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

それでは時間も押しておりますが、重要な論点でございますので、これから15時くらいをめどにしまして御審議いただければと思います。御意見、御質問のある方はよろしくお願いたします。

高橋委員お願いいたします。

○高橋委員 高橋です。よろしく申し上げます。3点ばかり申し上げたいと考えています。

1つ目は、差止請求権について何が問題というか、何が課題になっているのかということが共有されるに至っていないのではないかとということでもあります。9ページに想定される事例というのが用意されているのですけれども、その仮説に基づく懸念というか、そういったことをベースに議論するよりは、ファクトベースで議論すべきではないかと考えています。というのは差止請求権というのは、特許権の中心的な権利でありますので、その仮説に基づく懸念をベースに議論するよりも、ファクトベースですべきではないかということでもあります。日本の特許権で、日本の裁判所の事例で、問題となったものが具体的にあるのかということですが、それについては承知していないと私は認識しています。

2点目は、6ページの米国の状況の話なのですが、よくeBay判決の話が出てくるので、基本的な話になって恐縮ですが、もともとアメリカではコモン・ロー法上の救済とエクイティ上の救済というのがあって、日本と法体系が違うという話ですけれども、そもそもエクイティ上の権利には幾つかの特徴があるわけです。コモン・ロー上の救済という金銭賠償に対して、エクイティ上の救済というのは様々ある中で、その中の1つとして侵害行為を差し止めるというインジャンクションがあるわけですが、4つぐらいの特徴が、コモン・ロー上の救済との対比ではあると言われていています。

基本的な話になって恐縮ですが、1つ目は補充性ということですが。金銭賠償だけでは救済として不十分であり、そのものを押さえなければいけないという場合があるわけです。例えば、セザンヌの絵とか、18世紀の時計とか、お金をもらっても金銭賠償では十分ではない場合です。

2点目が、エクイティの救済を認めるかどうかは、裁判所の裁量事項に関わるということです。この特徴との関係でeBay判決の考慮要素の話が出てくるわけです。4つあって、例えば、1点目は被告の受ける不利益と原告の受ける不利益とを比較衡量するということであり、2点目は社会的効果を考慮することであり、3点目は裁判所による救済が現実的なのかということであり、4点目は救済を認めることが正義に反するのかどうかというようなことが考慮要素としてあるわけです。

3点目は、エクイティ上の救済というのは、事案に応じて弾力的にカスタマイズできるということです。4点目が法廷侮辱罪です。身柄を拘束するとか、日ごとに制裁権を課すとか、そういうことで救済の実効性を高めています。

こういった中の多面的な特徴を持つものの中の1つを抜き出して、日本の特許権の全体を制限するという議論は、どうもバランスが悪いのではないかと私は感じています。というのは、この考慮要素を入れたところで、英米法のインジャンクションに近づくわけではなく、また、大陸法系の差止請求権からは離れていくとなると、日本の特許権というのが国際的に見て宙に浮いたものになり、もしくは国際的な孤児になるのではないかと懸念します。

例えば、e B a y 判決に戻ると、35 ミリオンダラーという金銭賠償が認められて、それで救済として不十分ということはないということで、インジャンクションは認められなかったという事案であるのですけれども、日本円で言うと 38 億円相当になるかと思います。日本では、こういった判断をしないということを考えると、e B a y 判決の考慮要素だけを抜き出すのは少し違うのではないかと、全体して見る必要があると私は考えています。

3点目は、ドイツの状況という7ページの話です。ここに書いてあるとおりなのですが、この条文がいうように、信義則により調整し、例外的な場合には差止請求権を行使できない場合がある、というふうになっています。

この理由の中で、2016年の最高裁の話があります。私はこの最高裁判決については中身を2点ぐらい押さえたほうがよいと思っていますので、紹介したいと思います。まずこの事例は、差止めを認めた事例であります。認めなかった事例ではなくて認めた事例であるということです。もう1つは部品の特許を用いて製品全体を止めようとした案件ではなくて、部分の特許を用いて部分とといいますか、自動車で屋根が開くタイプの自動車に用いるのですが、座席の後ろの部分に、特に頭と肩の間の隙間に、後ろから前に温かい風を送る暖房システムで、屋根を開けても運転手が寒くないという暖房システムを差止めたものです。明細書も読みましたが、クレームは暖房システムを対象とし、また、最高裁判決も読みましたが、暖房システムの製造、販売の申し出、使用、輸入もしくは所持を差止めている事案になります。自動車ではありません。

要は、この最高裁判決自体は原則的に差止めを認めたという事例です。この理由に挙げられているように、下級審では謙抑的であるとか、また、EUディレクティブ3条2項との整合性を図るという理由があるのですけれども、日本では既に判決が5ページにあるようにあるということと、また、EUディレクティブ3条2項というのは、権利を濫用してはならないという規定ですが、EUとの関係での調整の要請もないことを考えると、日本においてこれに相当する理由はないのではないかと考えています。

むしろ、日本とドイツを比較すると、決定的に違うのは無効に関する点です。ドイツでは侵害訴訟と無効訴訟とが別の裁判所で争われます。そのために、侵害訴訟については、デュッセルドルフ、マンハイム、ミュンヘンという地方裁判所で判決が出るのに、提訴から1年かかります。一方、特許の無効については、連邦特許裁判所という無効判断する別の裁判所では、提訴から2年かかります。秋にランゲハイネ先生からレクチャーがあったとおり、侵害訴訟が年間1000件であるのに対して無効訴訟は年間250件です。その250件のうちの半分が取り下げになります。さらに、そのうちの無効なり一部無効が8割ぐらいあります。要は、1割、2割ぐらいしか、訂正もなく有効性が認められるものがないのです。そんなお話があったかと思います。それでも、その無効の判断よりも1年前に、権利が有効であるという前提で侵害判断が出るというところに問題が大きくあるわけです。要は、侵害判断と無効判断、侵害訴訟制度と特許無効制度との兼ね合いが一番の問題であると私は認識しています。

アメリカにもう1回戻ってもらって申し訳ないですが、6ページに戻っていただいて、アメリカでは、ここにあるようにeBay判決は2006年ですが、2000年代、アメリカの訴訟件数は3000件弱ぐらいで推移していき、2013年に6000件を超える、倍に上がるというような急激な増加を見せて、その後2014年、2015年と5000件台が続いて、2016年代に一気に下がってくる。その後も下がり今は3000件台という流れの中で、eBay判決が出た後、では訴訟は減ったのかということそうではなくて、それとは違う事情であるかもしれませんがデータとしては増えているわけです。

では、2006年から2016年に訴訟件数が下がるまでの10年間の間、何があったかということ、御承知のとおり2011年に米国特許法の改正があって無効手続が整備され、IPR、当事者レビューと言われる制度を含む無効手続制度が整備され、その効果が出始めた2016年に下がって来たというのが大方の見方ではないかと思います。とすると結局、アメリカにおいても、特許の無効手続というものが非常に大きい要素になっているのではないかと思います。この点で、ドイツと同じだと考えています。

近年では、トロールが権利者である場合に限り特許権を制限することはできないので、特許権全体が制限されたということが、揺り戻しもあるというふうに聞いています。例えば6ページの下の方政策声明というのは、2013年に6000件という非常に特許訴訟が多かったときに、SEPについては差止めが制限されるというふうに解釈できるような政策声明があって、それが昨年12月に撤回されて、SEPも他の権利と同様に差止めが認められる

という見解になった。これもある意味揺り戻しの1つだと考えています。国の制度が一旦変えると元に戻せないのです、慎重であるべきと考えます。

それでは日本ではどうだったのかというと、平成16年に104条の3を導入し、無効にされるべきものと認められるときは、権利を行使することができない、ことになって、無効の蓋然性が高いものについて権利行使が認められることがない制度になっているわけです。以前この場でも申し上げたのですが、この10年の日本の権利で、日本の裁判所で争われたNPE関連の事例を10数件読んでみたのですが、ことごとく権利者が負けているわけです。理由は構成要件充足性を満たさないというものです。

前々回のアトニーズ・アイズ・オンリーのときに、無効の抗弁をして、さらに訂正の再抗弁をするときに、無効理由を外しながら、なおかつ当たっているように訂正するというのを、クライアントの技術的サポートをなくするというのは困難だという議論があったかと思うのです。そういうのがあったので、もう一度見直してみると、全件と言いますか、無効の抗弁があつて、訂正の再抗弁がある事案だったのです。それで中身を見てみると、必ずしも既に当たっているものが訂正によって外れたというわけではなかったのですが、そういったものが1件ぐらいあったと認識しているのですけれども、それ以外ほとんどそもそも外れているものが、訂正によってより外れていることが明確になったという事案でありました。訴えられた側とすれば、無効にせずとも外れればいいわけで、それなりの思惑どおりと言うことはできるかもしれません。

そんなふうなファクトベースで見てくると、日本の特許制度の中では、特許の無効手続が適切に運用されており、有効性に疑義がある権利の行使が認められにくいということは言えると思います。その結果、この10年で懸念が顕在化してこなかったのではないかと考えております。

3ページに戻っていただいて、この議論が起こったのが平成21年で、西暦ですと2009年になると思います。平成23年は2011年になります。これは正にアメリカで訴訟件数、NPEによる訴訟件数が増えてきている時期に相応し、日本でも同じことが起こるのではないかという懸念があったと理解しています。それから10年たつて顕在化してこないというのは、日本の特許制度がバランスよく機能しているからではないかと思っています。そうとすると、そういったファクトをベースに考えた場合に、最初に戻るのですけれども、課題が何なのかと思っています。以上を踏まえると、現状では日本の差止請求権の権利濫用法理については、これまで同様民法に委ねるべきとして、特許法に新たな規定を設ける

必要はないのではないか、と考えています。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

それでは、辻居委員からお願いできますでしょうか。

○辻居委員 ありがとうございます。簡単に意見を申し述べます。

まず本件の差止請求権の問題を考える上で、アメリカのことを例にとるのは余り適切ではないと考えます。e B a y 判決で4要件を満たして初めて差止めが認められるという最高裁判決も、米国特許法の衡平の原則に従ってという文言、それから何百年にもわたる衡平法の原則から出てきたものであって、日本にこれを当てはめるというのは何か本末転倒というか、原則規定が反対になってしまうのではないかと思います。その意味で10ページにあるように、差止請求権の行使を制限できるというのは案としても極めて例外的で、権利濫用の場合というのは、考え方としては適切であると考えます。

そして9ページに事例が1から6までありまして、どういった場合に差止請求権を極めて例外的に行使できなくするかというと、私の感触だと、事例2の場合の延長線上にあるものかなと思います。事例2で、要するに小さな部品が侵害している場合、そして部品が容易に交換できないような場合に、全体の製品の差止めを認めるべきかどうかというような場合が考えられるのかなと思います。そういった点から言うと何か事例1というのは、あくまで主観的な動機から、何か権利濫用だというふうの意味するということで、事例1は、必ずしも直ちに権利濫用と言えるのかという点は私は疑問です。ただ、事例を検討する上ではもうちょっと具体性があったほうが、報告書等をまとめる上では有用なのかと思います。どのレベルで例外的に権利濫用として差止請求権を行使できるのかを議論するためには、もう少し具体的な例が必要なのかなと思っております。

それから、条文の手当てが必要かという点については、特許権の権利の保護を弱めるというメッセージがもし差止請求権を条文上制定するというのであれば認められますので、条文まで踏み込むのは非常に躊躇するところだと思います。メッセージの観点から問題がある。したがって、報告書等においてどういった場合に権利濫用と認められるのか、もう少しこの委員会で皆さんの意見で詰めていった上で、次のステップで条文上、必要があればという手続になっていくほうが適切であるというふうに考えます。

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。

続けて、田村委員お願いできますでしょうか。

○田村委員 ありがとうございます。私も事例について議論するのは、とても大変素晴らしい良いことだと思っております。

9 ページに幾つか例を挙げていただいているのですが、重要な要素が若干落ちているように思っています。ベースは辻居先生と同じ意見で、事例1などはむしろ民法のほうで十分対処できるので、特に特許法で考えなくてもよいと思います。それに対し、事例2がとりわけ特許法で考える事例のように思うのですが、具体的に落ちていると思うのが、首里城の判決に関連する事項です。

5 ページの下のほうの首里城の事件は著作権の事件ですが、ここで大変重要となる要素が、「当該会社は既に多額の資本を投下して」という一文です。非常に過大な保護というのがもちろん大きな問題なので、事例2をベースにというのはよく分かるのです。

加えて、このように被疑侵害者とか侵害者が特許権侵害になることを知らずに、関係特殊的投資という言葉を使ったりしますが、その実施に使えなくなると無駄になるような多大な投資をしているような場合に、差止められてしまいますと、すごい多額のものが無駄になるので、例えば高額の和解契約に応じざるを得なくなります。そうすると結果的に特許権者がかなり莫大な利益を和解で得ることができるようになりますが、それは結局何で起きたかという、特許権者の発明であるとか特許権者の投資で起きたのではなくて、正に侵害者が投資した、その投資に基づいて特許権者が儲かるという仕組みになります。これは衡平の点からもおかしいでしょうし、その投資をきちんと促していく、それに対して特許権が邪魔にならないように考えなければいけないと思うわけです。もちろん保護は必要なのですが、明らかに過大な保護になっていると思われるので、そのようなときに損害賠償にとめるべきだろうと思います。

先ほど懲罰賠償に対して大変否定的な御意見があったり、侵害者利益の吐き出しにもいろいろと御意見があったりしました。そこでのバランス感覚からいきますと、こういった事例ではむしろ差止めを制限すべきだというふうになるのではないかと思っております。

私からは以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

それでは、長澤委員お願いいたします。

○長澤委員 ありがとうございます。辻居委員と田村先生がおっしゃったことに近いのかもしれませんが、この事例1から6までの条件を単独で満たせば差止請求の制限をかける

というのはどうかと思うのですが、事例2と3と4の全ての条件を満たしているということであれば、制限をかけてもいいのではないかと思います。事例2～4の全てを満たす事例は実際あると思います。

事例1は、パテントトロールを意識しているのかもしれませんが、買い取った特許権だからという理由だけで差止請求権を制限するわけにもいかないと思います。特許権の価値自体が下がってしまいます。

事例5の不実施の特許権者による差止めも、例えば正当な競争であぶれてしまって、研究開発投資をしたもののビジネスが成り立たなかったという方もいらっしゃいますから、不実施だからという理由だけで差止請求権の制限というのはないのではないのでしょうか。

そう考えると事例2、3、4の要件を満たしたケースを対象とするのがよいと思います。事例4については、標準必須特許ではなくても、標準規格に準拠した製品を実施すると、必然的に侵害してしまう特許もあるのでそれも含めるべきであり、さらに、その特許が公益への影響があって、その上で2番の要件を満たしているというものに対して差止請求の権利行使を制限するのがよいのではないのでしょうか。もともとインフラ系の特許は、特許自体で巨大な利益を得るためではなく、市場を広げるために研究開発がなされたものであって、その拡大した市場からビジネス上の利益を得ようということが目的です。例えば開発費の何十倍もの特許ライセンス料によって利益を得る必要はなく、そのインフラを利用してビジネスをやっぺいこうということなので、差止請求に比較的なじみにくいものです。こういった特許に限っても例えば第三者から買い取った特許であるという状況もあるかもしれませんが、自ら実施していないという状況もあるでしょう。差止請求権の行使の制限の対象を広げ過ぎると、特に日本は今までこういう差止請求件の制限という考えはなかったもので、特許権を非常に弱くしてしまうという危惧があります。しかし、事例2から4を組み合わせたものであれば、対象となる件はわずかであり、その危惧はなくなるのではないのでしょうか。

それから事例6の実施者側が誠実な交渉に応じない場合は、たとえ、先程の事例2、3、4の要件を満たしていたとしても差止請求権の行使はありだと思っています。これはこの前のドイツの最高裁の判決も、権利者が出している要件はFRANDではないとだけ主張し続けた使用者のほうがアンウィリングライセンシーであるという判決で、差止請求を認める方向に動いたと思うのですが、それは妥当だと思います。そうしないとどのような不誠実な対応をしても差止請求ができなくなるので、どんどんただ乗りをしようとする使用

者が増えていくこととなります。ある程度のライセンス料を払う意思があることを示していない限りは、差止制限をする必要はないと思います。

高橋委員のほうから、裁判例がないから不要なのではないかという話があったのですが、実際の交渉時には差止請求の有無により交渉自体が大きく異なってくるのは当然なので、裁判例がないから差止請求の制限は要らないというのは少し言い過ぎではないかと思いません。

最後に、差止請求権の話は今回の特許小委の中で、二段階訴訟で差止請求をかなり早く行使ができるという議論のなかで、その差止請求の制限についても議論すべきという話も少しは出たと思うのですが、二段階訴訟の話と差止請求制限の話とは全く別個に考えたほうが純粋な話ができると思っています。

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。

それでは、設楽委員お願いできますでしょうか。

○設楽委員 設楽です。

この問題については、御承知のようにアップル・サムソン大合議の判決が、標準必須特許についてはFRAND宣言をしている特許について、権利濫用の規定が適用されることも認めたわけなのですが、逆にあの判決がFRAND宣言ということを非常に重視していますので、FRAND宣言がない場合は権利濫用が認めにくいのではないかというのが一つ危惧される点であります。民法では権利濫用規定はありますので、一般的に適用は可能なのですが、民法の権利濫用規定の適用のハードルはかなり高いというのが我々実務家の印象です。

そんな中でFRAND宣言をしていない特許でも、例えばパテントトロールのような人が差止請求してきて、それによって実施者側が非常に過酷な不利益な状況に置かれることになる場合、差止請求を認められることにより非常に過酷な状況になるような場合に、権利濫用規定が適用されるかどうかというのが、この権利濫用の問題かと思えます。

そういった意味では特許権者に差止めを認めないことによる不利益と、実施者が差止めが認められることにより受ける不利益と比較して、差止めを認めることが実施者にとって著しく過酷な状況というのが、本来の権利濫用規定の考え方だろうと思います。そういったものを認める必要があるのかどうか、これは民法の濫用規定を特許法の中で言い換えたような非常に例外的な差止め制限の規定になると思いますけれども、そういったものがな

いと、FRAND 宣言がないとなかなか難しいという意味では、権利濫用規定があったほうがよいような気もいたします。

ただ、先ほどからいろいろ高橋委員も説明されましたように、国際的な視点から見た、日本の特許権をどういうふうにかえるかということも非常に重要なポイントだろうと思います。アメリカは e B a y 判決により差止請求権はある程度、特にパテントトロールによる差止請求というのはかなり制限されているようです。判決を調べた調査結果を掲載した論文によるとそういうような傾向が出ております。しかしながら、アメリカは損害賠償の金額が世界的に見て突出して高い国ですので、アメリカの特許権というのは、差止めは少し制限されるけど、損害賠償は非常に高額なものが得られるというように評価されていると思います。

それに対してドイツはどうかというと、損害については E U の国の中で特別高いわけでもなく、日本と比べても特別高いわけでもなく、しかしながら差止請求は非常に早く、かつ原則として認められると評価されています。日本と違って特に無効の抗弁がありませんので、日本よりもさらに早く認められるというふうな評価がされていると思います。日本も損害賠償については、ドイツ、E U の諸外国とそんなに変わりはないと思いますけれども、ドイツと同様に、差止請求は原則認めるのだということが日本の特許に対する評価だと思えます。

ここで、先ほど言ったように非常に例外的な場合に、権利濫用の規定を認めるという条文の特許法に設けた場合は、その波及効果というのは結構大きいかなという気がしております。すなわち、日本の特許が弱いイメージが国際的に出てしまうというおそれがあるということと、仮に立法されると、訴訟でも多分権利濫用の主張が乱発されて、認められることは例外的にしかないと思いますけれども、裁判所はその辺は適正に判断すると思えますけれども、条文で認めた場合に考えられる波及効果というのは、慎重に検討したほうがよいかなという気もしております。

そういった意味でこの事例が 1 から 6 までありますけれども、ややシンプルな事例が並んでいまして、実際の事例で濫用が認められる場合というのは、これの幾つもの事情が重なったような場合に初めて認められることになると思います。私は先ほどパテントトロールの例を出しましたがけれども、それが中心的事情であるとしても、そのみならずいろいろな事情が複合されて、濫用が例外的に認められる場合があり得るのだらうと思います。それが民法の濫用の規定だけでできるのであれば特に条文で作る必要もないですし、実務

上は何となくそれは難しいかと、一般の実務家に思われているのだとすれば、少なくともここで議論する意味は大いにあるのかなと思っております。

結論としては、現状ではなかなか特許による差止請求権を権利濫用論で制限するという実務は、FRAND 宣言の場合を除いて余りありませんので、例外的に制限することができるということを書く意味はあるとは思いますが、書いたときは非常に大きな波及的な効果、マイナス効果がありますので、そこは十分慎重に検討して、もう少し議論を深めたほうがよいのではないのでしょうかというような感じで考えております。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

それでは、佐藤委員お願いしてよろしいでしょうか。

○佐藤委員 実務上の運用の御紹介をしたいと思うのですが、今回挙がっている事例というのは、差止めを認めるか認めないか、言わば0か100かという事案が例として挙がっていますが、むしろ、通常、問題になるのは、差止めの範囲が適正かどうかという点です。例えば、営業秘密の不正使用の事案で、顧客名簿を不正に使用したという場合、営業秘密である顧客名簿の使用を差し止めるのか、顧客名簿に載っている顧客に一切接触してはいけないという差止めにするかによって、差止めの範囲は大きく違うわけです。後者の場合、インターネット等で代表番号を調べて接触することもできないということになりますので、営業に対する影響は非常に大きくなります。このように、差止めの主文が適正かどうかについては、裁判官は精査して慎重に判断しているという実情でございます。

差止請求が認められるかどうかという事例が挙がっているような事案については、実際の事案では、基礎となる事実関係を主張していただいて判断することになるかと思えます。その意味では、今、差止請求の司法判断について何か具体的な運用上の問題があるということではないのではないかという気もしており、権利濫用になる場合もあり得るという規定を確認的に設けることの是非が議論の本質だと思います。ただし、事案は様々ですので、資料の1から6の事例について、これについては差止めが適切だというような議論をして、限定された事情を考慮要因として明記する立法化することになりますと、主張できる事情が限定されてしまい、権利濫用を主張する当事者にとってはかえってマイナスになるという気もいたします。そうすると、こういう確認的規定を設けることの是非、具体的には国際的に与える影響をどう考えるのかということかなという気がしますので、その辺りに焦点を絞って御議論いただいたほうがよいという気がしております。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

それでは、亀井様からお願いできますでしょうか。

○亀井オブザーバー 日本知的財産協会・亀井でございます。ありがとうございます。

差止請求権の在り方について、検討を御継続いただけるという方向であることを、まず歓迎いたします。ありがとうございます。「特許権が弱まる」という点なのですが、言うまでもなく、もう先生方に申し上げるのは恥ずかしいのですが、民法の原則の中で、権利濫用や信義則違反でない態様、あるいは公共の福祉に反しない態様での権利の行使が認められているということからしますと、「特許権が弱まる」というのはある意味 誤解ではないかというふうに思われます。したがって、今後の検討においては、そうした誤解が国内外に蔓延しないように、「慎重に」というのはそういう意味で、課題の見せ方であるとか、報告書の記述の方法なども腐心いただけるとよいのではないかと、思われます。

イメージされる規定としましては、濫用などに相当する権利行使が認められないことを確認的に規定するもの、というイメージです。考慮要素として、予見可能性を高める目的で、必要な範囲で可能な限り非限定列举されるとよいなということを期待しております。それらの具体的な要素に関しては、基本的に被疑侵害者の抗弁として位置づけられるものと理解しますが、例えば日本弁理士会さんが挙げられている7つ、それからアメリカのeBay判決、本日の資料では御紹介されておきませんが、欧州のエンフォースメント指令や、法域は違いますが営業秘密指令、それから我が国でも御研究があると思えますけれども、そういった中には差止めによる公益や第三者の利益への影響というものが挙げられていると思えます。

本日の資料の事例1から4というのは、個々に濫用に妥当するかという当てはめの問題だと思えますけれども、考慮要素のいずれかに該当するかという議論を、正に今皆様されているのではないかと、思われます。そうした判断の手がかりについて、法律上明らかになってもよいのではないかと、思う次第です。今し方、佐藤先生から、差止めの範囲について非常に腐心されているというお話を伺いましたけれども、そのまさに腐心されている場合の要素は一体何であるのかという点も明らかになるとよいのではないかと、思うわけです。

不勉強で余り議論を伺ったことがないのですが、権利濫用というと、損害賠償請求権も何かセットでないというふうに聞こえてしまいがちなのですが、損害賠償は認容するけれ

ども差止請求は棄却する、ということが考えられるわけで、差止め請求を棄却された特許権者に対して、例えば将来の侵害行為に対する給付をどのように実現するかというようなことを、併せて御検討いただくことが必要ではないだろうかと思われまふ。法律論として全くでたらめを言っているのかもしれませんが、例えば想定事例の3などは、公益性があるから差止めは認めないけれども、損害賠償や対価を得られるという、例えば行政手続による強制実施権のような構造が、こうした民事救済の文脈においても議論されてもよいのではないかと思われまふ。

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。この事例3については、裁定による実施権というのが現行法の用意している仕組みの1つなわけですが、それを参考にするというのは1つ傾聴に値する見解かもしれないという気がいたします。

続けて、久貝様お願いしてよろしいでしょうか。

○久貝オブザーバー ありがとうございます。手短に3点申し上げます。

まず、この件につきましては差止請求権、多くの委員がおっしゃっておられますように特許が侵害されるとき重要な救済の規定だということでもあります。特に最初のほうの損害賠償額の問題との関係で言えば、日本の場合は損害賠償額はそれほど高くない。低いと言ったら怒られるかもしれませんが、高くない中でさらにこちらのほうも制限するというのは、そういった議論になっていくというのは少し心配がございます。

それから2点目ですが、これはこの資料の中でこれまでの国内での議論の経緯、平成21年、23年、28年と紹介されていますが、いずれもパテントトロール関係、あるいはP A Eの関係だと思ひます。これは、したがってアメリカで起きていることが、日本でも起きているのではないかという御心配からきたのだと思ひますけれども、アメリカの場合は特殊なケース、日本とは違ふということがあると思ひます。法定費用が非常に高いということで、提訴を受けたときに、その法定費用の範囲内で収まるのであればということで実施者のほうが和解に応じる。するとまたパテントトロールが動くということで、そのパテントトロールによる裁判が起きたということでもあります。

日本の場合、法定費用はそれほど高くないということで、アメリカのようなことが起きるのだろうかということがベースになって、はっきりした結論が出てこなかったのではないかと思ひます。その状況は今も全く変わっていないと思ひます。アメリカの場合は御紹介あったとおり、e B a y判決によりまして一応一段落したというふうに認識しております。

す。

3点目ですが、ここでは事例の分析も大変重要だと思いますけれども、最後に「条文上の手当ての必要性」と書いておられますが、条文上の手当てというのは、法律改正ということになると思いますので、それには立法事実の確認というのが必要ではないかということを感じた次第です。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

杉村委員お願いしてよろしいでしょうか。

○杉村委員 ありがとうございます。杉村です。

差止めを権利濫用で制限することについては、現状の裁判実務でも行われていることだと認識しております。

それから資料の9ページでございます。1月24日に弁理士会のほうでプレゼンテーションをさせていただきました1から7の考慮要素がこの頁に列挙いただいております。1月24日のプレゼン資料では、検証事例5に関する膨大な数の特許発明を含む製品に対する権利行使というところで例示記載させていただきました。その際には前提がございまして、権利濫用の成否の判断は、一般に諸般の事情の相互考慮によるものであるという大原則でございます。キルビー抗弁、FRAND抗弁等の場合は格別、製品に実施されている特許発明の数や貢献度合いのみに基づく類型化は、性質上は困難であると考えているということを発表させていただいた後で、最もここに列挙いただいている1から7についての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ものも考えられるということを発表させていただきました。そして、このような1から7の事情を考慮要素として例示列挙した特許権に基づく差止請求の濫用に関わる民法上の権利濫用の規定の特則を特許法に確認的に規定することも考えられると申し上げさせていただいております。

また、最近は、裁判所のほうでも個別の事情を検討した上で、過剰差止めを認めないというような判断をした判決もあると聞いておりますので、そのような場合もご紹介いただきながら、さらに議論を深めていく必要があるのではないかと考えております。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

それでは、続けて浅見委員お願いできますでしょうか。

○浅見委員 ありがとうございます。いろいろな御意見を伺って、整理できていませんが、

損害賠償も含めて全体で見るべきという意見もありましたし、日本の状況で考えるべきという意見もあり、さらに無効の抗弁がないドイツとの関係まで考えてしまうと、議論がまとまりにくいように思います。まずは差止請求の制限を単独で、具体的な事例に沿って議論して、その上で条文に入れるか入れないかを、全体を見て検討するようにしないと議論が発散するのかなと思いつつ、聞いておりました。

ここで挙がっている事例は、標準必須特許のような1つの製品に多数の特許があるような事例が多いですが、一方で、先ほど事例3のところでは強制実施権といったような話もありました。1つの特許で製品を保護することができる、例えば医薬品のようなものについては、通常は権利濫用にならないと思いますが、条文に差止請求の制限があると、特許権が弱められるのではないかという懸念もあるかと思えます。ですので、個々の事例を具体的に挙げていただき、あるいは業界の意見を聞いていただくなど、いろいろな観点から議論を深めていけ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。

### (3) 標準必須特許を巡る異業種間交渉について

○玉井委員長 それでは、他に御意見、御発言の御希望がないようでしたら、時間も押し切りますので次の話題に移らせていただければと思います。

それでは資料3をもとに事務局から、ごく手短かに御説明をお願いしたいと思います。

○小松企画調査課長 それでは資料3を御覧ください。今回は、標準必須特許について異業種間交渉に注目して論点を整理しています。

3ページを御覧ください。ここでは標準必須特許の増加ということから、LTEから5Gになって約5倍に増えているということを示しています。

次に4ページですが、これまで通信業界同士で争いがあつたところ、右側にあるとおり、IoT時代では通信業界と他業界が絡んでくる。それによって、ここに書いてある3点について、クロスライセンスによる解決は困難。ライセンス料率の相場観は大きく異なる。必須性の判断についてライセンシーは評価困難という問題が生じています。

異業種間に関する争いについてですが、5ページを御覧ください。ここには標準必須特許を巡る世界の紛争を挙げておりますが、その中で赤字で示している部分、ドイツのNokia

対 Daimler、あるいは米国の Continental Automotive 対 Avanci というような争いが今起こっております。

これらを受けて、6 ページを御覧ください。特許庁では、特許庁の取組の欄に書いてあるように、標準必須特許のライセンス交渉に関する手引きをまとめています。これは右側の最初のボツにあるとおり、ライセンス交渉を巡る論点を客観的に整理したものです。

8 ページを御覧ください。今回、主な論点として3つ挙げています。1つ目は非差別的なロイヤルティの考え方。これはSEP権利者側の主張と実施者側の主張それぞれ、SEP権利者側は、同一の標準技術であっても、最終製品における技術の使われ方が異なれば、ロイヤルティの料率や額が異なるべき。一方で実施者側は、同一の標準技術であれば、その技術の使用の手段や程度にかかわらず、同一のライセンスの料率や額が適用されるべき、というふうに主張して対立しています。

1 ページ置いて 10 ページを御覧ください。2つ目の論点は合理的なロイヤルティ算定の考え方ということで、SEP権利者側はいわゆるEMV、SEPの技術が最終製品全体の機能に貢献し、製品に対する需要を牽引していると考えられる場合、最終製品全体の価格が算定の基礎となるという考え方を主張し、実施側はSSPPU、SEPの技術が最小販売可能特許実施単位である部品のみで使われているのであれば、当該部品の価格が算定の基礎となるという考え方で、ここにも対立があります。

それから3つ目の論点は、12 ページを御覧ください。標準必須特許のライセンス交渉先の考え方ということで、左側の図にあるとおり、SEP権利者側から見て、サプライチェーンの誰と権利交渉するかということです。右側を御覧ください。SEP権利者側の主張は、SEP権利者が最終製品メーカーに対してライセンス交渉の当事者となることを求めた場合に、最終製品メーカーが全く交渉に応じないことは不適切である。一方で最終製品メーカー側は、部品メーカーであるサプライヤーがライセンス交渉の当事者となることを求めた場合に、SEP権利者が交渉を拒むことは差別的であり、FRAND義務に反する、というふうに主張しております。

以上3つの論点のうち、特に2つ目のロイヤルティの算定の考え方、それから3つ目のライセンス交渉先の考え方については、手引きでは実施者側の主張と権利者側の主張を両論併記する形にしておりましたけれども、この4月に、どちらの立場をとるかという1つの考え方が製造産業局から示されておりますので、後ほどプレゼンしていただこうと考えております。

今回の論点については、17 ページを御覧いただきたいと思います。標準必須特許の適用の範囲が広がるにつれて、プレーヤーがたくさん増えているというものを俯瞰的に示したものになります。これまでは携帯機器メーカー同士ということで、右側の黄緑の枠囲い、その下に続くサプライヤー、こちら辺が交渉の主戦場になっていたのですが、今は一番左側で、最終製品メーカー、サプライヤー1、サプライヤー2、自動車メーカーをイメージしていただければよいのですが、ここが交渉の舞台に上がってきている状況になってきています。

検討の視点、18 ページを御覧ください。先ほど申し上げたとおり、Bの合理的なロイヤルティとCのライセンス交渉先については、1つの考え方が示されているので、後ほどプレゼンの後そちらをベースに議論していただければと思います。

それに加える形になるのですが、AI・IoTの時代、「モノ」から「コト」への時代ということで、「コト」に着目して、それぞれの観点のうちの2つ目のポツについても、今後議論が必要ではなかろうかと考えています。

具体的に申し上げますと、Aの非差別的なロイヤルティについては、通信技術が様々な業種に広がり、使用方法や各者が通信技術から得る利益が様々となることが予想される中、非差別的な意味をどう捉えるべきか。

Bの合理的なロイヤルティについては、ビジネスが売り切り型からサブスクリプション型へ移行しているという現実がありますので、そのサブスクリプション型ビジネスにふさわしいロイヤルティの支払い方というものがあるのではなかろうか。

Cのライセンス交渉先については、特許発明に係る「物」の製造・販売業者だけでなく、特許発明に係る「方法」を使用する者も収益を上げるというビジネスモデルが増えてきている中で、ライセンス交渉先についてどう考えるかということも今後検討が必要ではなかろうかというふうに考えています。

私からは以上です。

#### (4) 経済産業省製造産業局プレゼンテーション資料

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

それでは、続きまして資料4をもとにして経済産業省製造産業局から御説明をお願いしたいと思います。

○中野参事官 経済産業省の製造産業局参事官の中野と申します。

先ほど少し御紹介がありましたけれども、「マルチコンポーネント製品に係る標準必須特許のフェアバリューの算定に関する考え方」というものを4月21日に公表いたしましたので、御紹介、御説明申し上げます。

こちらは今経済産業省の製造産業局のほうでは、製造業のデジタル化はとりわけI o Tなどの推進をしているところですが、その推進の過程で標準必須特許、SEPに係る紛争といったものが大きなネックとなりつつあるという懸念から、「はじめに」のところに書いてございますけれども、少し委託で調査を行いまして、そちらの報告書をもとにこういう考え方を出したものでございます。

先ほど事務局の説明から前の資料でもありましたけれども、大きな問題というのは、情報通信技術に係るSEPのライセンス交渉というのが、従来、通信事業者間を中心に行われていたのですが、I o Tが浸透しますと、通信以外の事業者との交渉になってきて、とりわけマルチコンポーネント製品、要するに多数かつ複数の部品になる製品を持つ事業者との交渉ということになりますが、これが従来の通信事業者間で行われているロイヤルティの算定の交渉の慣行と、こういうマルチコンポーネント製品に係る交渉のライセンスの決め方の慣行が異なっているものから、少し文化の違いのような感じで非常にトラブルになって、うまくいっていないというようなことでございましたので、こういった状況ですと、今後I o Tを様々な産業分野に浸透させて国民生活に恩恵をもたらしたいというふうに政策をやっているところなのですが、こういったライセンスのリスク、交渉の紛争のリスクなど、交渉がいつまでもまとまらないということがございますと、I o Tの推進に大きな支障を来すことから、交渉をスムーズに行っていただくために1つの考え方をまとめて御提示したというものです。

言うまでもありませんが、考え方を提示したということでありまして、もとより法的拘束力を持つものではなくございませぬけれども、こちらを参考に歩み寄りがあればということで、一旦出してみたということでございます。

簡単に御説明しますと、この資料では2にありますように原則を3つ掲げておりますが、原則①は、いわゆる「License to All」の考え方による。要するにサプライチェーンにおける取引段階にかかわらず、ライセンスの取得を希望する全ての者に対してライセンスしなければならないという考え方が適切なのではないかということで、理由として挙げたのは、SEPにはFRAND条件として「非差別性」が要求されていることから、潜在的な

実施者の取引段階により差別的に取り扱うべきではないのではないかという考え方。

それからもう1つは、マルチコンポーネント製品というものは、サプライチェーンにおける各段階のいずれかに関係する製品の詳細な知識を有する主体がいるということなので、詳細な知識を有する主体でないと適正なロイヤルティの算定はできないものですから、交渉主体を必ずしも最終製品メーカーだけに限定すべきではないだろうという考え方でございます。

それから原則②は、「ロイヤルティ・スタッキング」の問題を回避するという観点から、標準に係る全てのSEPの貢献が算定の基礎に占める割合を算定して適切な料率を決定する「トップダウン」アプローチであれば、「ロイヤルティ・スタッキング」の問題は回避できますし、また全てのSEP権者が公平な分け前を取得できるだろうということで、「トップダウン」アプローチを原則の2つ目としております。

原則③は、先ほどの事務局の資料でもありましたが、いわゆるSSPPUかEMVかというような算定の基礎をどうするかという議論がずっと行われておりまして、各国の判例とか学説もいろいろあるということなのですが、こちらの考え方としては、ロイヤルティ算定の基礎をSSPPUかEMVかにするということが重要なのではなく、SEPの技術を実施する主たる製品の価値のうち、そのSEPの技術が貢献している部分、いわゆる寄与率に基づいてロイヤルティを算定するのが基本であろうというような、そこを確認まずすべきだということを原則の3つ目としております。

ただ、厳密な寄与率に基づく算定は実際的ではないという場合も多々ありまして、そういった場合は、その製品一個当たりのロイヤルティを定額とするとかいったことで、算定に係るコストを低減するというやり方はもちろんあります。ただし、定額の場合であっても、寄与率に基づいて算定された額から大きく逸脱するのは望ましくないだろうということに注意しております。

以上、3つの原則でございますが、最後に、3のところに書きましたけれども、中小企業に対する注意喚起というのを今回1つ強調したいところでございます。と申しますのは、IoTがだんだん普及してまいりますと、中小企業がIoTを活用する事例も非常に増えていくことが想定されています。既に先進的な中小企業はどんどんIoTを活用していますが、となりますと、標準必須特許権者、IoTを活用する中小企業との間でのSEPをめぐるライセンス交渉や紛争が増加することが容易に予想されるわけでございます。

ただ、一般論ですが、中小企業というのは、標準必須特許権者や大企業に比べて専門人

材や交渉に関する情報等、そういった対応に必要なリソースが一般的に不足していることもありまして、リソース不足によって、交渉で不合理な条件でライセンスを締結せざるを得なくなるということが、中小企業の場合はリスクとしてございます。

裏を返しますと、そのために特許侵害訴訟や差止請求権の威迫を背景にして、不当に高額なライセンス料や和解金を得ようとする者が出てきてしまうということですので、これが実のところ大変な懸念なのですけれども、これは皆様には釈迦に説法ですが、中小企業のほうが知的財産権に関する意識とか情報というのが必ずしも高くない中で、IoTだけ普及していくと、そのところが今後非常に心配になってくるということでもございまして、まずは注意喚起ということで、ここに書いてございますけれども、例えば警告書が来たから、慌てて何か行動する、支払うということではなくて、まずは知的財産権の専門家に相談する。例えばINPITが開いてございます知財総合支援窓口等を利用するとか、あるいはその下に書いていますが、先ほど御紹介にありましたが、特許庁が出している「ライセンス交渉に関する手引き」も参考にしつつ、言い方は変ですが、警告状が来ても落ち着いて行動してくださいということを書いてございまして、こちらのほうは今後、中小企業に対して、こういった考え方を普及してまいりたいと思っております。

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。先ほどの論点とも関係する重要な現状認識を披露していただいたと思います。

以上のプレゼンテーションにつきまして、御意見、御発言おあり方ございましたらお願いいたします。

では、高橋委員お願いいたします。

○高橋委員 高橋です。まずフェアバリューの考え方についてコメントさせていただいて、続いて事務局が用意された議題について議論していきたいと思っております。

フェアバリューの考え方の「はじめに」に、報告書（令和2年3月31日）というものがありますが、これは探しても見つからなかったもので、公表を検討していただければと考えております。

次に、フェアバリューの考え方については、特にパブコメの機会もなかったと認識していますので、この場を借りてコメントさせていただければと考えています。

1個1個になるのですけれども、まず原則①の「license to All」ということについて書かれています。標準化団体が、IPRポリシーにおいて定めるFRAND条件の中の、

特に non-discrimination の解釈というのは、「access for all」を採用しております。これは何かと言いますと、標準化技術を実施したい全ての人が実施できるようにする、という義務そのものを定めたものです。この中には、誰々にライセンスしなさい、ということが含まれていない、そういった概念になっています。

これに対して、では「license to All」は何なのかということ、これは、ライセンスを求める全ての人にライセンスする、ということなのですが、これは「access for All」の解釈の中の一解釈という位置づけになっております。そう理解しております。

「license to All」というのは理論上はあり得ると思いますが、現実的には非常に難しいところがありまして、というのは個々の相手の既存契約の関係であるとか、もしくは、消尽論との関係によって、実現することは非常に困難だと感じております。「license to All」を主張するのであれば、消尽論の議論も併せてする必要があると考えます。

となると、取れるところから取りましょう、取れないところは取れません、みたいな話になってくると、ライセンスを受けている実施者とライセンスを受けていない実施者が出てきて、実施者間で不公平が生じます。ライセンスを受けている実施者は価格競争上不利になります。正直にライセンス交渉して、契約して、ライセンス料を払っている方がばかをみるということになってしまいます。そうであれば、ライセンスを受けた製品、ライセンスを受けていない製品というのを効果的に追跡するために、ライセンスポイントを最終メーカーにするという考え方も一方で合理性はあるのだろうと思っています。要は、ライセンスの活用目的とか、活用業種とか、活用製品とか様々な関係で交渉主体は変わり得るので、個別の事情から離れてどれがよいということ一律に言うことはなかなかできないのではないか、そう考えております。

2番目の「トップダウン」についてです。「ロイヤルティ・スタッキング」を回避する重要性というのは認識しております。「トップダウン」アプローチも、そのうちの1つだと認識しております。「トップダウン」アプローチも現実にできればよいのでしょうけれども、できない場合もあるのです。それはその上限値というか、累積ロイヤルティをどう決めるのかというのが非常に難しいからです。例えば、アップル・サムソン事件の場合には3GのW-CDMAの規格において、SEP保有者間に5%行きましょうという合意があって、業界もそれを支持していました。また、アップル・サムソン事件では、アップルもサムソンも5%を前提に議論しており、5%そのものは争いにならなかったということもあって、「トップダウン」アプローチを採用することが可能であったと理解しております。

アメリカの2017年のTCL・エリクソン事件においても、「トップダウン」アプローチを採用したのですけれども、その際もエリクソンが標準化団体に対して、みずからパブリックステートメントの中で上限値を言っていたという事情があって、それを採用したのです。ところが控訴審に上がって、昨年12月に控訴審判決が出たのですが、そこでは地裁判決を破棄し差戻しているのです。そういうこともあって、実際にはどうなるかわからないのです。ですので、具体的なケースの事案、事案によって、それが適用される場合があったり適用されない場合があったりとするので、なかなか一義的にこれがよいというのは現実には非常に難しいと思っています。

原則③についてです。先ほどパーセンテージと固定額、両方あるのですという話がありました。また、SSPPU、EMVは重要ではないのですよという話がありましたが、SSPPU、EMVが議論になるのはパーセンテージの場合になります。固定額の場合も、寄与率との関係で余り乖離してはいけませんというお話があったのですが、固定額の場合もずっと当初額のまま固定ということではなくて、その後の市場の変化によって変化していくものであります。価格は変わるものです。市場も変わるし、産業構造も変わる。さらには新たなプレーヤーも参入してくる。様々な要素があって価格というのは変動していきまので、そういう市場の状況から乖離した形で、これが正しいというのは一概には言えないと考えています。

小松課長が言われたとおり、モノからコトへというふうに産業構造が変化している中で、これらのフェアバリューの考え方というのは、恐らくモノの世界の議論というか、物の世界に閉じた議論ではないかと感じています。そうだとすると議論としては、それでは不十分ではないのかと考えます。物の売り買いを前提としない、産業構造の変化を前提とした、全体を俯瞰した議論が必要ではないかと感じています。

それについては特許庁さんの資料によく書かれているので、そちらに移りたいと思います。まず、手引きについて簡単に述べさせていただきたいのですが、2年前につくったときは、まさに説明されたように情報格差によって不利益を受けるのはよくないということで、その差を埋めるべく実務実態を整理することから始まったわけです。権利側者にも配慮して、実施者側にも配慮して、どちらかによるということではなくて、ファクトを積み上げることによって納得性、説得性を高めていこうというアプローチであります。

その結果として、権利者、実施者の双方に誠実交渉義務を促そうという意図でつくられているものであります。国内外の50社から意見を集めて、それらを反映してつくったもの

ですので、これはこれでよいものができたと思っています。それから2年たっているのに、この間の変化を反映させるということについてはそうだと思いますけれども、これ全体を特にいじる必要性はないと考えております。

特許庁の資料の17ページに移っていただいて、登場人物相関図というものがありますが、これは非常によくできていると思います。これを見ると全体がよくわかるのですが、モノからコトへというふうに変化したときに、どこかにフォーカスした議論になりがちなのを、もう少し全体を俯瞰して、より突っ込んだ議論をすべきではないのか、ということだと思います。私もそう思っています。

これを見てお分かりかと思うのですが、標準特許、例えば通信の特許は、ここにいる登場人物皆さんは受益者ということになるかと思えます。ただ、権利者も最終製品の権利者、チップメーカーの権利者もいるのと同時に、実施者も対象製品が様々であります。さらにはサービスも含むというふうになると、受益の程度が各々によって異なってきます。そうであれば、各受益者の受益の程度に応じた、応分の負担というものを公平にする仕組みを検討することが望ましいのではないかと考えています。

もしもそれが実施できれば、一人一人の負担が広く薄く小さくなるので、恐らく誰が交渉主体であるのかとか、何を算定ベースにするのかとか、もしくは実施者間の不公平感の問題は相対的に小さくなっていくのではないかと思います。さらには、権利者側も、例えば研究開発投資を適切に回収して次のイノベーションにつなげることができます。そういった循環をつくることができるのではないかと思います。それが実現できないとどうなるかという、やはりライセンスの回収先がモノの世界に集中し、モノの世界にしわ寄せが行ってしまいます。しわ寄せが行った結果、誰が交渉主体になるのかとか、何が算定ベースなのかとか、そういった対立の緊張度が高くなり問題が顕在化してくる。そういうことが問題の本質ではないかと私は理解しております。

ただ、各受益者が、その受益の程度に応じた応分の負担を公平にするというような仕組みを考えるに当たっても、その際に法律上問題となるのが消尽の問題であると考えています。先ほど「license to All」の話がありましたが、「license to All」を主張するのであれば、消尽の議論もあわせてする必要があると私は感じています。

15ページに消尽の話があるのですが、物の世界でも、このアップル・サムソンの事件のように必ずしも消尽されるわけではないわけです。では、モノからコトへというときのサービスというふうになると、どうなるのか。今あるのは、インクジェットカートリッジ知

財高裁の判決だけです。物の発明に係る特許が消尽した場合には、その物を生産する方法発明に係る特許権に基づく権利行使も許されない、という判断です。ただ、その最高裁判決では特に述べられていません。それがあるだけで、単純方法、例えば通信方法のようなサービスを提供するようなものについてどうなのかということについては、特段まだ整理が進んでいないという認識でいます。

そういった理解で17ページを見ると、製品を市場に置く最初のタイミングで、そのサービスが提供されるその後の価値、物の売買を前提としないサービスの提供により生み出される価値を、あらかじめ事前に把握して、そのライセンス料を取るとか製品に反映させるということは、恐らく実質上できないのだろうと考えています。

この17ページ全体を俯瞰して、物の流れを全部俯瞰しながら、製品を市場に置く最初のときに全てを決めてしまわなければならない、そうでないと消尽してしまうとするのか、もしくは、対応製品を使ったサービスについては、黙示の許諾で整理するのか、どうかというのはまだ分かりませんが、仮にそうだとすると、どこまでが黙示の許諾が及ぶ範囲なのか及ばない範囲なのかということ、これ全体を見ながら製品を市場に置く最初のタイミングで決めるというのは、現実的には難しいと思っています。

もし消尽論の議論が再整理されて、全ての受益者が薄く広く負担するという形が実現できれば、結果的に各問題は相対的に小さくなっていくのではないかと考えています。そうすると、産業構造の変化というのは非常に大きな問題となっていると感じていますので、モノの世界に閉じた議論にとどまるのではなくて、さらに産業構造の変化を前提とした、全体としての議論をもう少し突っ込んでやるべきではないかと感じています。その際には、18ページにある、さっき小松課長も述べられていましたが、「検討の視点」のA、B、Cそれぞれのポツ2で挙げられているような事項も含めて議論を進めていく必要があると感じています。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。産業全体の変化という大変重要な御指摘をいただきました。

この後、辻居委員お願いいたします。

○辻居委員 ありがとうございます。簡単にコメントさせていただきます。2点あります。

1つはプレゼンの10ページ、合理的なロイヤルティ算定の考え方です。これはEMVとSSPPUという相対立する意見があるのですが、これについては中野さんが御説明いた

だいた原則③ですね、寄与率に基づいて算定するという考え方が私は正しいのではないかと考えます。ただ、寄与率の算定の対象となる物を、製品と考えるのか、部品と考えるのかというのは、特許発明によって異なってくると考えます。

もう1点は、プレゼン12ページのライセンス交渉先の考え方です。これは最終製品メーカーなのか、この図にあるサプライヤー1なのか、サプライヤー2なのかという点ですが、基本的に最終製品メーカーが、その特許発明を実施している製品について、内容がわかるかどうかというのが非常に重要な点でして、一般的には最終製品メーカーに行っても、当該技術内容が実施されているのかどうか判断しにくいということがありますので、サプライヤー2、サプライヤー1と交渉するのが合理的なように考えます。

ただ、その際重要なのは、サプライヤー2、サプライヤー1と交渉した場合には、それによっておのずから合理的なロイヤルティの算定基礎も決まってしまうのかという点が問題でして、交渉先の問題と算定のベース、部品を見るのか、製品を見るのかという点は別だと考えるべきだと考えております。

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。

杉村委員御発言をお願いしてよろしいでしょうか。

○杉村委員 杉村です。ありがとうございます。

まずは、この特許制度小委員会に御参加いただき経産省の標準必須特許のフェアバリューの算定に関する考え方について御紹介いただきました中野参事官に御礼を申し上げたいと思います。日本の省庁で、このような算定の考え方を発表されたのは初めてのことはないかと思えます。先ほど中野参事官からも御説明ございましたように、1つの考え方をお示しになられたということでございますので、今後はこの考え方が指針の1つになることもあると考えております。この意味で、このペーパーの発信についてはご支持を申し上げたいと思います。そして、特に最後に御説明ございましたように中小企業に対する注意喚起につきましては、経済産業省の中野参事官様のほうでも積極的にアピールしていただければと期待しております。

それから、特許庁の資料3にも関係するところですが、1月24日の日本弁理士会のプレゼンテーションの中の検証事例6のところ、SEPをめぐる異業種間交渉について意見を述べさせていただきましたとおり、実施許諾契約、そしてその交渉は、契約法上の契約相手を選択する自由の原則のもとで、その制約法理により例えばFRAND宣言を伴う標

準必須特許の場合に、特許権者のND義務違反と判断されるような場合を除いて、特許権者とその選択により特許権の効力が及ぶ実施行為の主体との間で行われるべきものであると考えております。

完成品メーカーとの間でのみ、完成品に組み込まれる部品特許の実施許諾契約及びその交渉を行うことが、例えばFRAND宣言を伴う標準必須特許の場合に、特許権者のND義務違反と判断されるときには、特許権者は部品メーカーとの間で、完成品に組み込まれる部品特許の実施許諾契約、及びその交渉を行うべきであると考えております。

したがって、FRAND宣言を伴う標準必須特許の場合における、特許権者のND義務の内容が、宣言の合理的な意思解釈として、特に license to All と解釈されるか否かが問題になるのではないかと考えております。

交渉当事者間の交渉によって、完成品に組み込まれる部品特許の実施料額は、契約法上の契約内容決定の自由原則のもとで、この原則の制約法理により、例えばFRAND宣言を伴う標準必須特許の場合には、FRAND条件の範囲内で合意されるものであると考えます。特に完成品に組み込まれる部品特許が、FRAND宣言を伴う標準必須特許の場合のFRAND実施料額は、FRAND条件の範囲内のものとして、部品販売価格を基礎として、または完成品の販売価格を基礎とする場合は、実施料率の算定上、もしくは利用率として、特許発明の寄与度を考慮して算定されるべきではないかと考えております。

したがって、完成品に組み込まれる部品特許の実施料額にかかわる交渉当事者間の主張が、例えばFRAND宣言を伴う標準必須特許の場合には、FRAND条件の範囲内か、外か、ひいてはFRAND宣言を伴う標準必須特許の場合におけるFRAND条件の内容が、この宣言の合理的な意思解釈として、いかに解釈されるかが問題になると思います。

このような観点から、完成品に組み込まれる部品特許が、FRAND宣言を伴う標準必須特許の場合における特許権者のND義務違反の定義やFRAND条件の範囲に、特にFRAND実施料額の算定式について、現行制度のもとでの具体的かつ詳細な調査研究を実施していただきたいと考えております。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

田村委員お願いします。

○田村委員 既に各委員から御紹介がりましたが、この問題、特許法から考えるには消

尽が一番問題になると思います。消尽は、既に御紹介がありましたけれども、一旦特許権者が許諾して市場に置いた製品については、2回目の権利行使は許さない。そして通説的な考え方ですと、これは契約でも防げないというものです。この消尽の積極的な根拠は、一々権利行使を認めてしまうと取引の円滑化が害されるということで、消極的根拠は、特許権者は一度は対価の獲得の機会があったからそれで十分だということです。

ところが、このように最近問題になっている背景には、この消尽の根拠が2つとも揺らいできているのではないかということがあると思います。簡単に言えばモジュール化、標準化が進んで、様々な用途に使われる製品が増えてくる。その用途の中には、先ほどからお話にあるモノからコトへという、あるいはサービスにという、多様なサービスに使われるようになってきていることも含めてのことです。そうすると、そもそも消極的根拠のほうですね、権利者が一度は覚悟したからといって、その覚悟の何に覚悟したらいいのかが最初の段階でわからないということが問題になっているのではないかと思います。

他方、積極的根拠のほうも、I o Tが進んでいまして、従来でしたら使用のところでカウントする、どのくらい使われているかを図ることが困難だったことが、今はそれができるようになっているという問題があると思います。かといって、しかし従来型の取引も多数ある中で消尽を全部撤廃するという事は非現実的でありますけれども、背景にはそのような問題があるので、伝統的な考え方だけで進めるのはいかがなものかと思っております。基本的には高橋委員や辻居委員に賛成でございます。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

それでは、設楽委員から御発言でございますでしょうか。

○設楽委員 設楽です。手短に申し上げます。

経産省のペーパーの原則①、②、③につきましては、特に②、③については、アップル・サムソンの知財高裁大合議の判決と同じ趣旨と理解できますので、個人的には賛成ですけれども、原則①については、先ほど高橋委員からコメントがありましたように、多分ワールドワイドでいろいろな考え方があって、なかなか簡単にはいかないだろうなという感じがします。

そこで、ワールドワイドのコンセンサスができて、交渉ができれば一番良いわけですが、やはりアメリカの企業はアメリカの判決、判例に従って交渉しようとするでしょうし、EUの企業はEUの判決に従って交渉しようとするでしょうし、日本の企業は日本

の裁判例に従って交渉しようとすると思います。現状ではそのようなところかと思えます。

そうすると幸いながら今のところ各国の判例というのは、全く違う方向ではなくて、大枠でいえば同じような範囲に入ってきていると思いますが、細かいところまでまだ決まっていないうところかと思えます。したがって、今後はますますワールドワイドなコンセンサスの形成のために、各国の裁判例がよい方向で積み上がっていくことが一番重要であるということをお話を聞いていて痛感しました。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

他に御発言はございませんでしょうか。

よろしゅうございますか。

この件につきましては、また議論の機会があればと思っておりますけれども、それではこの話題について終わらせていただければと思えます。どうもありがとうございます。

それでは、以上もちまして本日の議論を終了することにさせていただきます。

最後に、今後のスケジュールについて事務局から御説明をお願いいたします。

○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。事務局の見通しの甘さで大幅に時間が伸びたことをお詫び申し上げます。

今回の開催は、6月16日を予定してございます。議題につきましては、これまでこの小委員会で御議論いただいた内容を中間取りまとめという形で案を提示させていただこうと考えております。

以上でございます。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

それでは、司会の不手際で大変時間が延びましたことをお詫びいたしまして、以上をもちまして、産業構造審議会知的財産分科会第39回特許制度小委員会を閉会いたしたいと思います。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