

日時 平成 28 年 12 月 20 日 (火)

場所 特許庁 16 階 特別会議室

産業構造審議会 知的財産分科会  
第 17 回特許制度小委員会議事録

特許庁

## 目 次

1. 開 会 .....	1
2. 会議の公開について .....	2
3. 有識者からのヒアリング① .....	2
4. 有識者からのヒアリング② .....	11
5. 知財紛争処理システムの在り方に関する検討 .....	21
6. 閉 会 .....	41

## 1. 開 会

○中野制度審議室長 おはようございます。ただいまから、産業構造審議会知的財産分科会第17回特許制度小委員会を開催させていただきます。

議事に入るに際しましてお願いがございます。御発言をいただく際には、お手元のマイクのスイッチを入れていただき、指名されたらマイクにて御発言いただきますようお願いいたします。

議事の進行につきましては、高林委員長にお願いしたいと思っております。

○高林委員長 ありがとうございます。本日は、青木委員、片山委員が前回までの委員でしたが、委員を退任され、新たに辻居委員が就任されたということです。

では、辻居委員について御紹介をお願いいたします。

○中野制度審議室長 御紹介いたします。中村合同特許法律事務所パートナー、辻居幸一委員です。

○辻居委員 よろしく申し上げます。

○高林委員長 この委員会では、いつも一言ずつ言っていただいておりますので。

○辻居委員 では、貴重なお時間を使って一言申し上げさせていただきます。

弁護士の辻居と申します。現在、日弁連知的財産センターの委員長を務めております。私は、この委員会に出席するのは初めてなのですが、従前より、この委員会の動向についてはセンターともども注目しておりまして、特に証拠収集制度については、何らかの成果が出るのではないかというふうに期待しておりますので、何とぞ、よろしく申し上げます。

○高林委員長 ありがとうございます。専門家の委員に加わっていただいて心強い限りです。

本日は、國井委員が欠席しておりますし、今お話いただきました辻居委員の他に、宮島委員が所用のため、途中退席されると伺っております。金子委員は後から参られるということでございます。

## 2. 会議の公開について

○高林委員長 それでは、具体的な審議に先立ちまして、議事の運営につきまして事務局

から説明を伺った上で御同意を得ておきたいと思います。よろしく申し上げます。

○中野制度審議室長 配付資料の確認をさせていただきます。本日の審議会におきまして、議事次第・配付資料一覧、委員名簿の他、資料1、会議の公開について(案)、資料2、一色氏プレゼンテーション資料「米国特許権保護の現状～パテント・トロール対策およびその影響～」、資料3、鮫島氏プレゼンテーション資料「特許法改正に関する私見(一部、中小企業の立場を代弁して)」、資料4「知財紛争処理システムの機能強化について」の計6種類の資料のデータにつきましてはタブレットで御覧いただき、座席表及びタブレットの使い方につきましては、お手元に紙で配付することといたしました。タブレットの使用方法につきましては、お手元の「タブレットの使い方」を御覧ください。操作でお困りになった場合には、お席で手を挙げていただくなどして合図をしていただければ、今手を挙げております担当の者が対応いたしますので、よろしく願いいたします。

○高林委員長 よろしいでしょうか。それでは、引き続き申し上げます。

○中野制度審議室長 会議の公開について、次のとおりでよろしいかお伺いいたします。資料1、会議の公開について(案)を御覧ください。

本会議は、原則として公開とします。

配付資料、議事要旨、議事録も原則として公開いたします。

ただし、個別の事情に応じて、会議又は資料を非公開にするかどうかについての判断は、委員長に一任するものとします。

○高林委員長 ただいま事務局から御説明いただきました御提案、御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

○高林委員長 それでは、御異議なしとして運営させていただきます。

### 3. 有識者からのヒアリング①

○高林委員長 それでは、早速議事に入りたいと思います。本日はなかなか盛りだくさんですので私も楽しみにしておりますが、最初に議題1です。有識者からのヒアリングといたしまして、一色氏プレゼンテーション資料に基づきまして、「米国特許権保護の現状～パテント・トロール対策およびその影響～」につきまして、一色外国法事務弁護士事務所代表 一色太郎様からプレゼンテーションをお願いいたします。よろしく申し上げます。

○一色氏 よろしくお願いたします。

それでは、本日は「米国特許権保護の現状」というタイトルでパテント・トロール対策及びその影響についてお話をさせていただきます。

まず概要ですけれども、2006年から2015年にかけて、米国政府及び裁判所はパテント・トロールの活動を制限すべく、様々な対策を講じてまいりました。

しかしながら、財産権である特許権をトロールが権利者であるときに限って制限するというのは、大変困難であることから、トロール対策の結果、特許権そのものも大幅に制限されてしまっているという状況でございます。特許権を巡る変化は、大きく7つに整理することができると考えておまして、今日は、その変化の3つ目、損害賠償額の抑制という点に絞って解説させていただくとともに、一連の変化が、特許係争、トロールビジネス、特許権価値に及ぼす影響についてもお話させていただければと考えております。

まず特許政策を巡る変遷ですけれども、米国では80年以降、プロパテント方針、プロパテント政策が採られたということで、90年代終盤にかかりますとパテント・トロールが台頭してまいります。パテント・トロールとは何かということですが、ここにいらっしゃる方々は皆様よく御存じのことなので簡単にお話させていただきますと、トロールという言葉には「特許権を乱用し、イノベーションを阻害するもの」といった意味が含まれて使われるケースがほとんどであります。NPE、特許管理会社といったものの中には、イノベーション促進に貢献するものも少なからずありますので、事業主体をもって「トロール」と呼ぶのは不適切であろうと考えます。

そうしますと、トロールとは何かということですが、その権利行使態様によって判断されるべきだろうと考えます。例えば、有効性に疑義のある特許で、警告状を多数送付して法外なライセンス料を請求したりする、こういった特許権の活用を行うものをもってトロールと呼ぶべきであろうと考えます。最近では、PAEと呼ばれる技術開発や移転をサポートせず、ライセンス収入を得る目的のためだけで特許権を活用するもの、こういったものがトロールという意味で用いられることが多くなってきていますけれども、それに準じたものとして本日はお話させていただきます。

2000年以降、米国では特許制度の弊害が表面化してまいりました。2003年には連邦取引委員会、その翌年には全米科学アカデミーが、有効性に疑義のある特許がイノベーションの阻害要因となっているという報告書を次々と出して、その翌年2005年に特許法改正法案が上程されております。先発明主義から先願主義への移行というところがよく取り上

げられていましたけれども、その中には、特許権付与後の異議申立制度、今日で言う特許レビュー制度の創設なども提案されておりまして、毎年のように審議がされて、2011年にA I Aとして法案が成立しております。

トロールの台頭は90年代終盤になるのですが、2010年ごろになりますとトロールが社会問題化してまいります。それまでは、いわゆる製造者、メーカーをターゲットに権利行使活動をしていたトロールが中小企業、技術や製品のユーザーに対して特許権行使を行い始めたという状況がございました。中小企業に無差別に警告状を送りつけるトロールの出現、例えば市販のスキャナーを使用することが特許権侵害に当たるとして1万社以上に警告状を送りつけ、1人当たり約1,000ドル以上のライセンス料を請求したり、Wi-Fiスポット、Wi-Fiのルーターを使っているということを理由に、同じように警告状を送りつけたりというようなトロールが出てきたことによって社会問題化していきました。

トロール訴訟の急増ということもございまして、2009年には特許訴訟全体の27%であったトロール訴訟が、2012年には62%と半数を超えております。

このような中、政治も動きまして、政府が対策に乗り出します。連邦政府は13年以降、20を超えるトロール規制法案を提出しておりまして、13年にはオバマ大統領も「パテント・トロールは何も生み出さない。他人のアイデアを横取りし、金を揺すり取ろうとするのが彼らのやり方だ」と、かなり厳しくトロールを批判しています。州政府におきましては、各州個別に対応しておりまして、今日では過半数の州でトロール規制法が成立しております。例えばバーモント州では、根拠を欠いた特許権侵害の主張、十分な返答時間を与えずに高額請求するなどといった「不誠実」な特許権の行使を禁止するというような法律が成立しております。

最高裁も、この特許係争への関与を深めておりまして、以前ですと、80年代から2005年ぐらいまでは年に1件あるかないかということだったのが、2006年以降、そして、特に2011年以降、最高裁が取り扱う特許係争の件数が格段に増えてきているというようなことで、特許係争はC A F Cの専属管轄ですので、最高裁が取り上げるというのは、C A F Cの判決に何か問題点を見出したからであるとしてとることができまして、実際多くのケースでC A F C判決が覆されているという状況でございます。

トロールが特許制度の課題を浮き彫りにしたというふうに考えられますけれども、トロールビジネスとは何かということですが、これは特許侵害の正当な対価を求めることなく、訴訟コストを回避するための費用をライセンス料名目で徴収することでありまして、

こういったビジネスが成り立つためには何がなければいけないのか。特許訴訟コスト及びリスクが、事業会社側は高く、トロール側にとって低い、この対応コストの違い、このさや抜きをしているというのがトロールビジネスの本質だろうと思います。

2005年時の米国特許紛争の実情ですけれども、USPTOにおける特許無効化手続の不備及び膨大な訴訟コスト、すなわち低質特許で権利行使を受けた事業会社は、USPTOで無効化するためにいろいろな制約があったため、訴訟で対応しなければならないケースが多かった。しかし、訴訟には大変なコストが掛かるということ、高い損害賠償リスク、特許権者に不利な損害額算定ルールであるとか、広い陪審裁量とか、予見性が低いといったような理由で、非常にトロールと対峙しづらい状況があった。また、敗訴すると差止めとなってしまうリスクがあった。トロール側の権利行使にかかわるコスト及びリスクは、おしなべて低かったという状況がございました。

そういった状況を受けて2006年以降、政府及び裁判所は様々な対策を講じてきてまして、その結果7つの変化が起きております。本日は、時間の関係で損害賠償額の抑制、本委員会で特に審議されていて米国法が関連するということで、この損害額の抑制についてお話をさせていただいて、最後に、他の変化について簡単にお話をさせていただきます。

まず、米国において損害額の算定は通常陪審が行います。トライアル期間、陪審審理が行われる期間ということですが、通常1～2週間、その間にあらゆる争点をカバーしますので、損害額算定に関する審理期間は、長くても2日、3日、多くの場合はそこまで時間がとれないという状況でございます。

陪審による損害額算定は高額となる傾向がございます。実施料の相当額を算定する上では、一般的に多数の要素を考慮する「仮想的交渉」手法というものが用いられて、陪審に広い裁量が認められるということで、どのような要素を考慮するかということで、例えば類似特許の実施料率、対象特許でカバーされた製品の販売が他の製品販売に及ぼす効果、対象特許技術を用いて生産された製品の利益などが考慮され、実に15の要素が考慮されると言われるようなこともございます。米国訴訟の現場では、ほぼ例外なく、特許権者側、そして被疑侵害者側それぞれ損害額算定の専門家証人を立てて、適切な損害額というものに関する証言を行います。この額が二桁以上異なるというケースが中にはございます。そういった中で陪審評決が出されるわけですが、それらの中には減額、棄却されるケースというのは少なからずございます。

こちらに、過去20年間の米国特許訴訟における損害額の上位10件をあげておりますけ

れども、この評決額→結審額、赤字になっているところを見ていただきますと、トップの2件については評決額それぞれ0になっている。このように特許の無効であるとか証拠不十分といったようなことで、最終的な金額というのが減額されているケースというのは少なからずあります。アップル/サムスンについても、つい今月、最高裁でデザイン特許が意匠に関する判決が出ておりまして、これについてもさらに減額されることが見込まれております。

このような米国の状況を踏まえまして、損害賠償額の抑制に関して起こった変化をここでお話させていただきますと、まずは陪審裁量の制限。CAFCは、専門家証人らが提示する損害額の経済合理性といったようなことに関して、証拠の適正を地裁判事が事前に評価し、不適切な証拠が陪審の目に触れないように命じている。すなわち、何でもかんでも証拠を全部陪審に見せて陪審が判断するというようなことではだめだ。きちんと裁判官がゲートキーパーとしての役割を果たしなさいといった判決がございます。

次に、全市場価値ルールの適用厳格化。実施料の算定ベースは、原則、販売可能な特許実施の最小単位とするということで、この全市場価値ルールの適用が認められるのは、特許発明が製品全体の需要を牽引する場合に限定するという一方で、この全市場価値ルールが適用されるケースというのが大幅に制限されています。

25%ルールというものもございまして、これは製品利益に占める対象特許の貢献度を25%と一旦推定した上で、そこを起点として損害額の算定を行う。恣意的に25%という起点を設けることが不適切であるとして、このルールを廃止しております。

故意侵害が認定されると賠償額が最大3倍にされるというものですけれども、この故意侵害の認定基準が2007年に厳格化されております。しかしながら、これは今年、最高裁によって基準が改定されましたので、これは最後に簡単に解説させていただきます。

1件、具体的なケースを挙げて、今お話した内容の幾つかポイントを見てみたいと思います。ルーセント社とマイクロソフト社間の特許紛争ですが、この訴訟で、ルーセント社はマイクロソフトのOutlook製品、このOutlook製品というのは、Eメールであるとか連絡先、カレンダー、そういったスケジューラーが入ったマイクロソフトの基幹商品の一つですけれども、こちらがキーボードを使わずに情報を入力する機能に関する特許を侵害しているとして提訴した。具体的には、マウスでカレンダーに何月何日というような情報を入力するという、その機能がルーセント社の特許を侵害しているという事件でございまして、地裁でルーセント社がどのような主張をしたのか。これは全市場価値ルールが適



用されるべきであり、実施料ベースは Outlook 製品の売上高となるべきだとした。ベースが Outlook の売上げ。それで、料率はどうかというと、訴訟で証拠提示、ディスカバリーで出てきたものだと思いますけれども、IBM と PC メーカー間で締結した包括特許ライセンスというものがございまして、これで PC メーカーが IBM に 8% のロイヤリティの支払いをしていたということで、本件においても、その 8% が適用されるべきだという主張をして 5 億 6200 万ドル、600 億円強相当の請求をしております。マイクロソフト社は、適切な損害額は 6.5 百万ドル、せいぜい 7 億円程度との主張をし、最終的に陪審及び裁判官はマイクロソフト社に 3 億 5800 万ドルの支払いを命じております。

これを受けて C A F C が出した判決は次のような内容となっています。まず対象特許、このカレンダーの日付を選択するという特許が Outlook 製品の需要を牽引しているという証拠は示されていない。したがって、全市場価値ルール適用は認められない。すなわち、Outlook 製品の売上高をベースとすることは認められない。そして、この特許が IBM の全 PC 関連特許ではその価値が著しく異なるために、IBM ライセンスに依拠した陪審評決というのは棄却されなければならないということで差し戻しまして再トライアルが行われました。再トライアルで陪審は損害額を 7,000 万ドルと算定しまして、それを地裁判事が 2,600 万ドルまで減額しています。

このような変化が引き起こした影響ですけれども、賠償額の算定基準が減額されたということで高額賠償が認められにくくなっております。こちらに 95 年から 5 年ごとの損害賠償額の中央値、単位は 100 万ドルですけれども、2000 年から 2004 年にかけての額が、760 万ドルだったのが 290 万ドルまで近年は落ちているということが見てとれます。

飛ばさせていただきますと、7 つの変化というお話を冒頭にさせていただきましたけれども、ここで簡単にそれ以外の変化についてもお話させていただきますと、まず 1 つ目、特許性基準の引き上げ。特許適格性、非自明性などの基準が引き上げられたことで、特許を登録することがより困難となり、登録済みの特許に関しては無効化がされやすくなった。

2 つ目は無効化手続の強化。これは、USPTO において無効にするということですが、特許レビュー制度が設けられたことで、訴訟に比べてコストを抑えて、より迅速に特許を無効化することが可能になった。

3 つ目は、今お話した損害額の抑制ですけれども、基準が厳格化されて、陪審裁量が制限されたことで高額賠償が認められにくくなった。

4 つ目、差止基準の厳格化。差止基準が引き上げられたことで、差止救済を得ることが

より困難となった。特に特許を実施していないもの、トロールのような場合には、ほぼ差止救済は認められないというルールが確立されつつあります。

5つ目、特許権の行使に伴うリスク及びコストが増大している。これは、敗訴した際に相手方の弁護士費用負担を命じられる可能性が高まった。そうしたことで、特許権を行使することに関するリスクが高まっているという状況でございます。

6つ目、特許訴訟コストの低減。ディスカバリー改革などによって、訴訟コストの低減化が図られた。すなわち、ディスカバリーの範囲を制限するという法改正がなされております。

最後の7つ目、裁判地選択権の制限ですけれども、被告にとってより利便性の高い裁判地への移送が認められやすくなったことで、特許権者の裁判地選択権が制限されている。すなわち、テキサス州の東部地区などで訴えられた訴訟を別の裁判地に移すことが認められやすくなったということです。

それでは、こういった一連の変化が特許係争にどういった影響をもたらしているのかということですが、まず特許訴訟及び特許レビュー件数というものを見ていただいて、これは御覧になった方は多くいらっしゃるのではないかと思います。2013年に6,000件を超えまして、昨年は5,700件ということで、5,000件から6,000件の間を近年は推移している。特許レビューについては上昇傾向にあるということでございます。

ただ、これだけを見ていると、現状をきちんと把握できないのではないかとというふうにご考慮をいただきまして、別の表を見ていただきます。権利主張件数といったようなもので、これは侵害性、有効性について判断が求められた件数、例えば1原告、2被告、3件の特許侵害で争われたケース。この場合は特許権の主張件数は6ということで、表を見ていただきますと、2011年に4万件を超えているのが、15年には2万5000件台まで落ちてきている。これは何を意味するのかということですが、1つには、2011年に法改正がなされて、それ以前は1つの訴訟で数十社を同時に訴えることができた。法改正後は、原則、1訴訟では1被告グループという限定が付きまして、訴訟件数は増えたけれども、実際の係争件数、実質的な係争の件数というのは減っているというふうに見ることができます。したがって、特許訴訟の数自体はそれほど変わっていないのに、これだけ権利主張件数が減っているというのは、特許訴訟が小型化しているということが言えるのだと思います。特許レビューに関しては、かなり増えているというのがここから見てとれます。

トロールビジネスへの影響というのはどうなのかということですが、ここまでお話ししてきた7つの変化というのは、それぞれ事業会社側のコスト及びリスクを抑え、トロール側のコスト及びリスクを高めるものです。最初にお話ししましたが、事業会社にとってのコスト及びリスクが高くて、トロール側のリスク・コストが低いという、この状況がトロールビジネスを生み出しているということで、7つの変化によって事業会社側のコスト及びリスクが下がってトロール側のほうが上がってきたことによって、トロールビジネスのうまみが低減しています。

今日の事業会社を取り巻く現状はどうなっているかといいますと、特許レビュー制度を活用することで、紛争対応コストを抑えて低質特許を高い確率で無効化することが可能となりました。高額賠償リスクが制限され、トロールと対峙するに当たっては差止めのリスクを恐れる必要はなくなりました。トロール側はどうかといいますと、敗訴したときに事業会社が費やした巨額の弁護士費用を肩代わりするリスクというのが発生しています。そういったことで権利行使をする際に、容易に権利行使に踏み込みにくくなっています。さらに、特許適格性要件などが厳格化されたことによって、トロールが好んで活用されると言われるソフトウェア特許の無効化リスクが大幅に高まっております。

1,600件以上の特許訴訟を起こしてきた IPNav という会社の CEO はトロールビジネスから撤退するというようなことを言って、特許の購入であるとか侵害調査、そして特許レビュー、USPTO の手続といったことの費用を考え、さらに相手方の弁護士費用の負担リスクを考えると割に合わないということを言っております。それで、多くの特許権者を代理してきた Raymond Niro 弁護士——つい先日お亡くなりになりましたけれども——は、成功報酬でもトロールの代理はもうしないということで、その契機となった一件では、敗訴して弁護士費用410万ドルの支払いを命じられたということがございます。

トロールという視点で見えてまいりましたけれども、特許権は財産権でありますので、その特許権をトロールが権利者であるときだけ制限するというのは事実上できないということで、トロール対策ということで講じられてきた様々な対策によって特許権そのものが制限されています。ここに、米国特許の売買取引を過去5年間整理したものを載せておりますけれども、1件当たりの取引額が、年々下がっているというのが見てとれまして、特許権の価値が下がっているというのがここから見てとれるかと思えます。

特許権保護の今後ですけれども、ようやくここに来て米国でも、ちょっとトロール対策ということでやり過ぎたのではないかと、特許権が過度に制限されているとの認識が広が

っております。特にライフサイエンス、バイオの業界では、これ以上特許権を制限するということになると、イノベーションに向けた投資ができなくなるということで警鐘を鳴らしている。そして同時に、やはり強い特許権がこれまで米国の経済、そしてイノベーションの促進に大きな役割を果たしてきたということを再認識する必要があるという声も聞かれるようになってきております。2006年から10年ほど続いた特許権制限の動きは鳴りを潜めつつあるのではないかと私は見ております。本年6月、Halo 最高裁判決では、故意侵害の認定基準が緩和され3倍賠償が認められやすくなったということで、これは特許権を強くするという判決を最高裁が出したという意味で非常に重要な判決だろうと思います。

故意侵害の認定基準について簡単にお話させていただきますと、2007年には特許の非侵害であるとか無効性についての客観的根拠があれば故意侵害とならないということだったのですが、最高裁は、侵害行為が悪質であれば、例えばコピーしたというような証拠があれば、それは、仮に無効性もしくは非侵害についての合理的な主張が存在したとしても損害額の増額が認められるべきであるということと、地裁判事の裁量を大幅に強化しております。これによって3倍賠償リスクというのが増大したということであるのですが、本日のお話に関しては、やはり最高裁も特許権を強化するほうに舵を切ったという点で重要かと考えております。

私の発表は以上とさせていただきます。御清聴ありがとうございました。

○高林委員長 大変ありがとうございます。最近の話題まで整理されており、これからの議論が楽しみです。

#### 4. 有識者からのヒアリング②

○高林委員長 ただ今は、アメリカのお話を御紹介していただきましたが、続きまして、2番目の議題としましては鮫島氏のプレゼンテーション資料をもとに、「特許法改正に関する私見(一部、中小企業の立場を代弁して)」ということで、内田・鮫島法律事務所パートナーの鮫島正洋様からプレゼンテーションをお願いいたします。それでは、よろしくお願いたします。

○鮫島氏 皆さん、おはようございます。弁護士の鮫島でございます。

本日は、一色さんにはパテント・トロールの動向というテーマを与えられたようですが、実は、私には、余りテーマが与えられていなくて、強いて言うと、「中小企業関連案件を

たくさんやっているでしょう」、「うん、やっていますよ」、「じゃ、その立場を代弁して何か言ってくれませんかね」みたいなノリでのテーマです。にもかかわらず「一部」と書いているのは、次のスライドで出てきますけれども、一口に中小企業を代弁するといっても、そんな簡単なことではないことが分かったからです。いずれにしても、今までこの審議会の議事録などを拝見して、夏には高林先生と特許庁の制度審議の委員会にも出させていたいただいた立場として、特許法改正に際して自分が感じていることを私見として申し上げたいと思っております。

一応このプレゼン資料はどこから出てきたものかというところ、ここに書いてありますように、2月に自民党様から現場の声を聞きたいということでプレゼンをさせていただいたものに半年分ぐらいの進展を加えたようなもので、特に、別に弁護士会を代表しているとかそういうことは全くありません。一応私どもの法律事務所の中では、こういう見解でいいよねということだけの確認をしているものでございます。

何で私が中小企業の立場を代弁するかといいますと、2004年に特許庁さんのほうで、中小企業の知財戦略をもっと啓発していこうよというプロジェクトが始まりまして、私が、その時点から委員長を拝命して、12年度目に入っております。実際私どもも、今ここに書いてありますように、専ら技術系の会社さんばかりをターゲットにして仕事をしておりまして、現時点の比率でも8割が中小企業、ベンチャー企業のおお客様でございます。こういったようなことを踏まえながら、今日はお話をさせていただければと思っております。

とはいいいながら、私の考え方は、訴訟制度は必ずしも中小企業に偏するべきではないというのが結論です。なぜかというところ、そもそも訴訟制度というものは、中小企業だけが利用するものではなくて、大企業だって、個人だって利用するものであるということからすると、結局、やはりみんなが利用するという前提でいろいろな制度設計をしていかなければいけないと思いますし、それから、この審議会の議事などを見ていると、損害賠償額をもっと上げたほうがいいのかという議論もされているように見えるのですが、必ず原告になるのだったら、それはそうかもしれませんけれども、我々法律事務所は原告になったり被告になったりするもので、必ずしもその立場に「うーん、そうかな」という意見もあります。

そう考えますと、訴訟制度というものを論じるときには、やはり特定の立場に偏することなく考えなければいけないのかなと思われまして。先ほど一色先生もおっしゃっていましたが、例えばパテント・トロールが原告の訴訟にだけ権利行使を制限するというの

は、これは法制度として無理なわけですから、中小企業についても同じなのではないのかなというような考え方を私は持っております。

そうすると、じゃ、どういうふうにかえたらいいのか。そもそもそんなことを言ったら、どう考えたらいいかわからないじゃないかという議論になってくると思うのですけれども、私は、どういう訴訟制度設計にすると、結局、日本の産業競争力につながるのかという視点が非常に重要であるかなと思っています。それから、さらに訴訟という制度を、恐らく国際的に見てもかなりユニークな風土を持つ日本という国に合ったものにするのがいいのかなと思っています。

抽象的な議論なので、具体的にはどういうことかというのは、次のスライドで御説明をしていきますが、例えば、さきほど一色先生から御発表があったように、アメリカでは、パテント・トロールというものがものすごく増えてしまいました。日本をそういうマーケットにしたいのかどうかというような議論ですね。あるいは中国という国では、実用新案登録というものが量産されています。ところが、ある会社さんが自分たちの業務分野で100件任意抽出して、これらの実用新案登録に独占権が認められるべき価値が本当にあるのかという調査をしたところ、うち90数件は、日本の昔の出願の焼き直しにすぎず、権利として意味がないだろうという調査結果もあるようです。そうすると、中国のように、有名無実な権利が量産され、何か事業をするたびに提訴され、そのたびに事業を停止させられるようなマーケットでいいのかという考え方が発生します。先ほど言ったように、どういう訴訟制度にすれば日本の産業競争力につながるか。訴訟制度というのもマーケットの一つの構成要素だとすると、どういう訴訟制度にすると、日本のマーケットに海外からの資金が流れ込んでくるのか、そういったようなことが非常に重要なのかなという気はしております。

よく言われる議論で、日本の特許訴訟件数というのは異常に少ないという件があります。今、中国は9,000件から1万件。アメリカは一色先生がお話になったように6,000件、日本は150件です。これらの三国はGDPが世界1、2、3位ですから、GDP比率から考えると、確かに日本の件数というのは異常に少ないわけです。

ただ、それには理由があると思っています。紛争を好まない日本人の気質の問題はよく取り沙汰されていますが、他にも理由があります。日本には製造現場がすごく残っていて、製造現場が残っている者同士が、特許を持ち合いながら訴訟をやると何が起こるかということ、結局は両者差止めという結論になって、訴訟をやる意味が無くなってしまいうこ

とから、通常はお互いに特許を持ち合っている会社同士というのは訴訟はおろか、権利行使すらしない。これは我々、権利行使の御依頼が来たときに必ずやるのは、「ちょっと待ってください。相手方の会社は御社の製品をカバーする特許を持っていないですか」ということをやって、そういう特許をもし相手を持っているとわかったら、「それじゃ、訴訟をやったってカウンターが来るだけです。訴訟費用が掛かるだけだからやめた方がいいのではないですか。」という対応をしています。なので、こういうこともあって、恐らく訴訟件数はなかなか増えない。海外のお客様からしたら、日本語でやらなければいけないというのはものすごいハードルらしくて、それだったらヨーロッパでやったほうがいいんじゃないのと、こういうことになるようです。

それから、次のスライドで出てくるように、もう少し日本の訴訟制度のすばらしさというものをPRしてもいいのではないかと私は考えています。

ということで、私ども法律事務所の経営という点から考えると訴訟が増えることは大歓迎なのですが、日本の産業競争力を高めたいという一個人の想いからすると、企業の推進力を弱める訴訟という現場には過度に肯定的にはなれない。訴訟になると、知財部は多くの人数を動員しなければいけないわけで、前向きな知財戦略ができなくなる。特に中小企業の場合は知財部員がいないか、1人ぐらいでやっているわけですから知財戦略ができなくなることの影響はさらに顕著です。全体のビジネスとして考えると、我々は、中小企業が特許を振りかざすというのは本当にいいのでしょうかというアドバイスをしています。

さて、先ほど日本の特許訴訟制度の競争力の話をさせていただきましたが、実は私が2月に出した著書にこんな表を載せておきました。訴訟というものが特許侵害をされたときに、いわゆる賠償を回復するためのシステムだとすると、どのくらいのコストを投じたらどのくらいの侵害賠償額、損害額が回復できるのかといういわゆる期待値は勝訴率を勘案するとどのくらいなのか。さらには、早いのか遅いのか、公平な判断が期待できるのかと、このくらいがクライテリアになるかと思うのですが、見てお分かりのとおり、他の国はいろいろバツが付く項目が出てくるのです。例えば、アメリカは弁護士コストが非常に高いです。一回訴訟を起こされたら1億円を超えることも稀ではないと言われていて、逆に言うと、こういう市場を作ってしまった場合に、中小企業は絶対に訴訟を起こせなくなってしまいますね。ということで、アメリカのマーケットというのは、本当に日本の中小企業に整合するのかと思っています。ドイツは、弁護士コストはそんなに高くないが、それでも日本よりは高い。勝訴率がすごく高いねと言われているのですけれども、実はこの数

字にはトリックがあって、これは日本で言うと文言該当性のみの勝訴率、つまり文言に該当していると判断された確率が 60%であって、うち半分ぐらいは別の裁判所で無効になっているというわけです。なので、統計的には 60%しかあらわれていないですけれども、実質はドイツでの勝訴率は 30%ぐらいなのではないかとも言われています。

それに対すると、日本は比較的バツが付いていない。強いてバツが付くとすると勝訴率というところですか。しかし、これは判決だけの勝訴率が 25%ということにして、勝訴和解まで入れると、恐らく 40%から 50%ぐらいに上がってくるのではないかということで、そんなにバツではないから三角になっています。ということからすると、現状が本当に悪いのかなというのが私の意見です。むしろ、日本の特許訴訟制度はきちんとバランスを取ってやっているのだよということのアピールというのが致命的に不足しているのではないかと思っています。

それからもうひとつ、中小企業が特許訴訟で全然勝てないから訴訟制度をいじろう、という議論もあるというふうに聞いております。昨年度の知財推進計画に出ていたデータをそのまま引用していますけれども、見てお分かりのとおり、中小企業が大企業を訴えているという枠が 4 番です。それから中小企業が中小企業を訴えているという枠が 5 番です。つまり、何が言いたいかというと、日本の特許訴訟のユーザーの過半は中小企業であるということです。そのときに勝率がどうなっているかということ、中小企業が大企業を訴えると、この勝率が 10%を切っているから、もう少し中小企業をうまい具合に保護に資することができないのかという議論だと思うのですが、冒頭に申したように、中小企業が原告だから勝たせるようにするなんていう訴訟制度は不可能なわけですから、そういう制度改革は難しい。

では、そもそも論として、なぜこうなっているのかということ、実は制度の問題ではないと思っています。そもそも論として、いわゆる特許を管理する知財マネジメント機能が中小企業、ベンチャー企業には非常に乏しいので、いい特許が取得できていない。いい特許が取得できていなかったら訴訟を起こさなければいいのですけれども、にもかかわらず、極めて安易に権利行使している案件が多いです。もう少し具体的に言うと、大企業が特許を権利行使する場合は非常に慎重なプロセスを採用して、まずは知財部で本当に勝てるのかというシミュレーションをし、勝てそうだなとなったときに、今度は我々のような特許専門の弁護士のところに来て「本当に先生、勝てるのでしょうか」とやるのです。ところが、中小企業の場合は、侵害が起こると、オーナー社長という人がいて「何だ、せ



「つかく特許を持っているのに訴訟もできないのか」という話になり、特許専門でない顧問弁護士さん方が聞きかじった知識で検討をして「これは社長、訴訟できますよ」というアドバイスをして、案の定負ける。それで、控訴審から我々のような特許専門の弁護士のところに来る。でも、控訴審が覆る率というのは、統計的に見て 10%ぐらいらしいですから、そんな案件が来られても逆転は難しい、というような実態です。こういう状況なので、中小企業と大企業が戦っても勝てるわけがないですね。現にへたくそ同士、つまり、中小企業対中小企業がやると勝訴率は平均並みの 25%です。なので、これは明らかに訴訟制度の問題ではなくて、訴訟スキルの問題なのではないかなという気はしております。

ここまでの総論でございまして、あとは議論に上がっている 3つのポイントについて、私どもなりの見解を述べさせていただきたいと思います。

まず証拠収集手続ですが、私どもは特許裁判を多数経験しておりまして、文書提出命令もやったことがあります、これはすべて空振りしております。証拠保全申立もすべて空振り、情報開示請求はかかったのですが、本当に欲しかった部分はすべて黒塗り、弁護士会による照会と比較的うまくいく場合はある。文書送付嘱託は私どもがかけられたもの、つまり、相手方の照会が成功して、我々は証拠収集されてしまったというケースでした。そういうこともあって「経験したことがある」という表現にしておきました。「やったことがある」と書きたかったのですけれども、やられたこともあったということです。

そういうことで、現状、我々が特許を取るという現場では、「システムとか製造プロセスは侵害検出できないけれども、いいですか、本当に特許を出しますか」という議論をしていたり、あるいは、例えば B to B で取引される、例えば、工場から工場に直に搬送取引される原料のようなものは流通過程で入手できないので、侵害立証できないのですけれども、こういったようなもので本当に特許取るのですかという議論がされています。証拠収集手続が充実してくれば、そういう議論から脱却できるなと思うことはよくあります。そういう意味では、証拠収集手続を何らかの方法で強化すべきということは、立法事実とまで言えるかどうかはわからないけれども、そういったような方向性の裏付けとなる事実はあるのかなという印象です。

グローバルに訴訟をやるような人たちは何をおっしゃるかという、「日本は証拠収集できないから、これは日本でやっても無理だよ。じゃあ、アメリカとかイギリスのような、ディスカバリー制度がある国でやろうよ」ということになって日本から訴訟が逃げている。これも現実にあるかと思えます。

それから、実際に文書提出命令というものを我々は何回かやってすべて却下されていますが、これはいろいろな弁護士先生方の意見を聞いても同じようです。なぜこうなっているのかというのは、法改正の問題というよりも運用の問題として、もう少し理由をきちんと探求した上で法改正の基本事実にしなればいけないのかなと思っています。よく言われるのが、秘密保持命令といって入手した文書の内容を秘密に保持しないと刑罰が科されるというのがあるのですけれども、弁護士は守れるとしても、従業員に本当に守らせられるのかというのは非常に難しい問題があるよねというような議論がされているわけであり、これは、現場でよく感じることであります。

損害賠償額については、これは冒頭の議論に戻るのですが、訴訟制度というものは、原告に立つ場合、被告に立つ場合と両方ありますので、どちらかの立場に立って損害賠償をもっと上げたほうがいいよという議論は、私は感覚的には持っていません。ただ、特許侵害のやり得というのは、やはりよくない。かつてイギリスの会社を代理したときに、イギリスの会社は物をイギリスで作って日本の輸入代理店に卸しているだけなので、日本国内での製造・販売はないのです。なので、1審は102条2項が認定されなくて、実施料相当額という非常に低い損害賠償額で認定をされたときに、イギリス人が電話の向こうで「日本は侵害やり得天国か」というふうに英語で怒っていました。じゃ、控訴しましょうと、日本での製造・販売行為は全くないのですけれども、事実上、いわゆる二社ガリバー市場になっていて、イギリスの会社の利益が侵害によって食われているのだから同項を適用すべきという主張をしたら、これがごみ貯蔵器事件という7番目の大合議判決につながったのです。なので、やはり侵害のやり得というものを解消できる範囲で損害賠償額を増やすということには、私は合理性があるのではないかなと思っていますが、それ以上の増額をしたときに、本当に日本の産業競争力が上がるのかというのは、論証がされていない世界なのかなと思っています。

中小企業が特許を取ったときに特許訴訟をやって損害を回復しないと特許を取る意味がないだろう、というような議論もあるのですが、これも、先ほどから繰り返し言っているように、被告になるケースも考えると、こんな単純な議論でいいのかなと私は思っています。

今は随分無くなってきたのですが、昔は「寄与率」という概念があって、102条2項に基づいて計算すると、1億円の賠償額になりますねと現場では弁護士はアドバイスするのです。ところが、裁判をやってみると、最後に寄与率というものがしんしゃくされて賠

償額は1,000万円になってしまったというケースが結構多発していました。寄与率という概念は、不要な概念ではなくて、例えば「Aという特徴のあるハンドルがついた車」という特許があったときに、車の価格である100万円を基準として損害計算するのか、あるいは、ハンドルの価格である5万円を基準として計算するのかということ、やはり後者が妥当であるように思われます。とすると、こういう場合には寄与率概念が介在する余地があるのですけれども、ただ、寄与率という概念自体が法律の明文になく、それゆえにどういう場合に寄与率がしんしゃくされるのかが定まっていなかったもので、予測性に乏しいという問題が生じておりました。今は、これが揺り戻されて、寄与率概念というものが適用されにくくなっているのですけれども、これが余り行き過ぎると、「Aという特徴のあるハンドルがついた車」という特許で車の価格である100万円を基礎として損害額が認定されてしまうとなると、ちょっとまずいなと思っています。もし損害賠償額のところをいじるのだとしたら、寄与率という概念を明文で規定し、どういう場合にこれが適用されるのかということをおおむねでいいので規定する、というような立法化はありうるのかなというのが個人的な意見です。

特許無効の抗弁。これに関しましては、御存じのように、無効になる率がドラスティックに下がっています。この10年間で4分の1ぐらいになってしまいました。さらに、本当にここ数年の傾向なのですけれども、昔は同じ特許について裁判所が有効と言って、特許庁が無効と言う、というように裁判所と特許庁の見解が結構異なっていたのですね。ところが、最近はそういうことが無くなってきている。無効の抗弁の廃止論というのが、要は日本では特許を権利行使してもすぐ無効になるからだめだよという議論だとすると、今は特許庁ではなかなか無効にはならないし、それから裁判所も特許庁の判断と同じになるというのですから、立法事実がないのだろうなというような気はしています。

それから、実務的な話になってちょっと分かりにくいかもしれませんが、無効の抗弁が無くなると裁判の現場が非常に困るということをお話ししておきたいと思います。クレームの解釈というのは、原告は広く主張し、被告は狭く主張します。これは当たり前ですね。例えば「筆記具」という用語がクレームに使われていたとすると、原告は「確かに、実施例には黒鉛筆しか開示されていないけれども、「筆記具」という日本語は別に黒鉛筆だけではなくて、ペンとかシャープペンシルとか色鉛筆とか全部含まれるから侵害だ。」という主張をするわけですね。これに対して、被告は、「いや、そうではないでしょう。そこまで「筆記具」という概念を広げてしまうと、権利範囲に先行技術を含むから無

効の部分が出てくるでしょう」という無効の抗弁を出しつつ「だから、この「筆記具」というのは文言どおりではなくて「黒鉛筆」だけに限定されるべきなのだ」という主張をします。無効の抗弁が無くなってしまうと、こういう主張ができなくなってしまって非常に主張しにくくなるので、「代替できない訴訟上の機能を担っており、廃止はあり得ない」というのが実務家の考え方で、小学生みたいな表現で恐縮ですけども、「ものすごく困る」ということを言いたいと思っています。

私が言っていることを貫いているのは「産業競争力」という観点だと自分では思っているのですが、無効率を上げるとか下げるということが本当に産業競争力につながるのか、という議論が本質なのだと思います。現場で20年近くやっていると、特許制度の趣旨に反し、ゆえに産業の発展を阻害するケースというのは、本来無効になるべき特許が無効と認定されない場合です。これが起こると、本来、自由に行えるべき事業が誰かに独占されてしまうというおかしなことになる。これは「産業の発達」という特許制度の法目的に真っ向から反する事態です。過度のプロパテントはこれを引き起こすリスクがあります。

特に、技術が特定の分野では、サチュレートしたり、コモディティ化していて、既に広い特許は取れないのですね。にもかかわらず、公知物に対して、無理矢理こしらえた新規のパラメーターで限定をかけて見かけ上広い特許を取っていくという実務が横行している業界があって非常に困っています。裁判所はそれに対応して、先行技術の実施例を忠実に再現したときに同じようなものができたら公知なのだという「広義の公知」という概念を作り出して対応していますが、そういった事態は非常に困るかなと思っています。

他方、いわゆるライフサイエンスの分野では、まだまだ技術のサチュレーションが起こっていないので、本来広い特許が取れるはずなのです。だから、そういうところはやはりきちんと特許保護をすべきだということになるわけです。では、分野別にプロパテント／アンチパテントを使い分けるのかというと、それは不可能です。結局は、当たり前の結論になりますが、無効になるべき特許は無効になり、維持されるべき特許は維持されるという、そういったようなことが望ましくて、無効率を上げ下げするというのは本質的な議論ではないと思っています。極端なアンチパテント、たとえば、2008年ごろ特許無効の抗弁が導入されたところに、裁判所で何でもかんでも無効の抗弁が認められた時期があったわけですが、あれも困ります。現状ぐらいの無効率あるいは有効率というのは、現場にいる私としては違和感を感じておりません。

ここが最後ですけれども、これは、直接訴訟制度と関係ありませんが、多分この審議会は訴訟制度改正が終わればテーマが無くなるので、次のテーマとしてこんなものがありますよということで、ちょっと私が感じる問題点です。

このセクションでは思い切り中小企業、ベンチャー側に立っています。

今日、大企業の方もいらっしゃる中で非常に心苦しい発言なのですが、最近、非常に問題に感じるのは、いわゆる中小企業の知財意識が低いことに乗じてNDAを締結しないで出した情報を勝手に大企業が出願してしまうケースというのが結構あったりします。それはNDAを締結しないで情報を出したお前が悪いのだろうというのが大企業側の言い分だとは思うのですが、しかし、翻って考えてみれば、NDAがあろうがなかろうが、その情報というのは中小企業が投資をして生み出した中小企業のものであることは明らかです。そう考えると、NDAがあろうがなかろうがそういう情報を出願するというのは窃盗と同じような行為で、モラルハザードなのだと思うのです。こういったようなことを制度的に防げないのかなということを考えています。例えばそういうモラルハザード企業を公表するという、下請法みたいな制度を導入したらいいのではないかと、かつて内閣官房でも発言したことがありました。

それから、さんざん中小・ベンチャー企業に、こういうサンプルを出せ、こういう開発をやってくれ、よかったら必ず採用するからとかいいながら、1年ぐらいたつと大企業側の部長が替わって、「もうこのプロジェクトはやめました」みたいなこともよく起こっています。法制度の問題ではないのかもしれませんが、やはりチャンスを受ける度に、こういう問題があることを言っておかないと、なかなか認識していただけない。

それから、大企業側から「お金を出してやるから未来永劫独占させろ」みたいな非常識な要求があったり、こういったようなものも、法律問題ではないのかもしれませんが、目に余るような事象がたくさん起こっています。

ということで、すみません。ぐだぐだと私見を述べて大変恐縮ですけれども、これで私のプレゼンテーションを終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。

○高林委員長 大変ありがとうございました。最後のページにはに本のご紹介も出ておりますが。

○鮫島氏 宣伝するつもりはなかったのですが、今日の一部がここに出ていますよということです。

○高林委員長 鮫島先生とは知財研の研究会でもご一緒に熱く語った思い出が、つい最近のこのように蘇ってまいりました。

#### 5. 知財紛争処理システムの在り方に関する検討

○高林委員長 本日は、一色プレゼンと鮫島プレゼンと、分野は異なりますが、我々の検討テーマにぴったりのプレゼンだったので、今後これからの議論が楽しみです。それに先立ちまして、議論3として「知財紛争処理システムの在り方に関する検討」がございしますので、事務局から御説明をお願いいたします。

○中野制度審議室長 それでは、資料4に基づきまして御説明申し上げます。御議論をいただく際の背景を御説明する形になります。時間が限られておりますので、大変恐縮ながら駆け足で御説明させていただきますけれども、お許してください。

1ページ目と2ページ目を御覧いただきますと、まず、そもそも知財紛争処理システムの機能強化ということは「知財推進計画 2016」に明記されておりました。①の証拠収集手続、②の適切な損害賠償額の実現、③の権利の安定性の向上につきまして、それぞれいづれも2016年度中に法制度の在り方に関する一定の結論を得ると明記されておりました。まさに、この特許制度小委員会で一定の結論を得るべく御議論をいただくということになります。

3ページ目を御覧いただきますと、知財戦略本部のほうで知財紛争処理システム検討委員会というものがございまして、今年の3月に報告書が出されました。ここに抜粋しておりますのは、具体的に検討を進めることが適当な事項として規定された部分でございまして、先ほどの3つの論点につきまして、それぞれ今後取り組むべき施策として検討課題が書かれてございます。本日以降の御議論においても、こちらの検討を進めることが適当な事項を御参照いただきつつ御議論いただければと存じます。

それから4ページ目は、先ほど委員長からも少し御発言がありましたけれども、平成27年度に、証拠収集手続、損害賠償額の認定、権利の安定性の3つの論点につきまして知財研のほうで研究会をやっております。これは主に法制度面からの検討を実施したものでございます。細かい字になって大変恐縮ですけれども、主な検討結果ということで①、②、③とございしますので、こちらのほうも御参考にしていただければと存じます。

5ページ以降は、それぞれの論点につきまして、これまでの検討経緯の背景などを簡単

にまとめましたので御覧ください。

5 ページ目は証拠収集手続きにつきまして、いろいろ書いてございますけれども、特許法におきましては、民事訴訟法の特則としてこれまで定められてきたということを中心に整理しております。

6 ページ目は、一色先生のプレゼンテーションにもありましたけれども、よく日本の損害賠償額についてアメリカと比較されるものですから、データを整理しております。こちらの棒グラフにありますように、アメリカの損害賠償の認定額というのは、陪審による認定額が著しく高額であるということで、こちらの棒グラフは、損害賠償額のその年限における中央値でございますけれども、陪審による認定額は著しく高額であるということ。それから、裁判官により認容された損害賠償額は陪審ほど大きくないというようなことでございます。

次の7 ページ目は、裁判官による賠償額について日本の裁判官の賠償額と比較したものでございますけれども、米国は減少傾向にあるということでございます。なお、囲みの中の2番目のポツに書いておりますけれども、賠償額の算定というのは、被疑侵害品が販売される市場の規模も考慮する必要がある。すなわち、日米の市場規模の違いというのが賠償額の多寡に反映されるということも考慮いただきたいということで、例えばアメリカの名目GDPは日本の2.5倍から3倍というふうに考えますと、賠償額へ市場規模の大きさの違いというのが反映されているということも考慮いただきたいということでございます。

8 ページ目は、ここの出典に書いてある論文から引っ張ってきたものですが、7 ページまでの資料は損害賠償額の中央値でございましたが、これは最高額で比較した論文がございましたので引用しております。先ほどのアメリカは、賠償額の最高額が大き過ぎて欄の外に飛び出してしまっていますので、ここには書いておりませんが、各国法制度が違いますので、一概に比較するということが適切かどうかという論点はありますが、米国を除く各国と比較すると、日本の賠償額の最高額が、特に各国と比べて低いという事実はないのではないかと考えております。

9 ページ目は、権利の安定性の論点についてこれまでの経緯をまとめたものでございます。御承知のとおり、キルビー最高裁判決、平成12年の判決を受けまして特許法第104条の3というのが規定され、その後、法改正によって104条の4、あるいは平成26年の改正で特許異議申立制度が設けられるなど、権利の安定性をめぐってこのような改正が行われたきたところだということでございます。

10 ページ目は、侵害訴訟による無効化率の国際比較でございますけれども、この棒グラフでございますように、我が国の侵害訴訟における無効の判断がなされる割合は、他国と比較して突出して高いということではないということ、あるいは侵害訴訟と無効審判における無効の判断がなされた割合は、日本の場合はおおむね3割程度だという事実を述べたものでございます。

11 ページ目は、権利の安定性ということが重要であることは論をまたないわけでございますけれども、その1つとして審査の質、つまり特許の品質を高めるということも権利の安定性に大きく資するということで、特許庁のほうでは審査品質管理小委員会というものを設けて、不断に審査の質の向上に向けた取組を行っているということを申し上げております。

12 ページ目は、その審査品質管理小委員会での審議を通じた取組というものについて、ユーザーの満足度調査というものを行っておりますが、若干PRめいておりますけれども、ユーザーの満足度は年々上がっておりまして、頑張っておりますということでございます。

13 ページ以降は、そもそも特許制度小委員会が開催の当初から第四次産業革命、いわゆるIoTとか、あるいはAIといったものが産業構造、そして知財制度にどのようなインパクトを及ぼすのかという議論で始まっておりますので、そういう第四次産業革命が、現在あるいはこれからどのような影響を及ぼすのかというのを視野に入れつつ、知財紛争処理の議論もしていただきたいということで、今一度背景的な資料を整理したものでございます。

13 ページは、ITというものが進むと、一製品に占める特許の数というのが桁外れに増えてくるということを表しておりますが、特許の数が増えるということは、管理のコストあるいは訴訟のリスクというものが非常に増えてくるのではないかとございます。

14 ページは、まさに第四次産業革命を象徴する技術としてIoTということが言われておりますが、13ページのような、いわゆる情報中心の企業に限らず、IoTということではいろいろな産業がつながってきますと、一製品に占める特許の数が増えるというだけではなく、業種・業界を超えて権利関係が非常に複雑に絡み合うというようなことが起きることが容易に予想されるということでございます。

15 ページは知財紛争処理を取り巻く環境で、アメリカについて、先ほどの一色先生のプレゼンテーションとも少し関係しますけれども、いわゆる非実施主体、NPEによる訴



訟というものについての様子を見たものでございますが、例えば 2015 年の地裁で提起された特許訴訟のうち、67%がNPEによるものということで、NPEによる比率が高まっているということです。真ん中の図は、2015 年のNPE関連の訴訟について見ると、いわゆるハイテク分野が多い。それから、一番右のNPE訴訟の被告トップ 15 というのを御覧いただきますと、2014 年、2015 年で見ますと、1 位から 15 位まで、ほぼ全社 I T 関係の企業になっているというようなことでございます。

以上が、背景的なこれまでの経緯やデータについて御説明したものでございますが、16 ページは、この後御議論いただくに当たって、事務局のほうから、大変せん越ながら、論点の明確化の観点から 4 つばかり御留意いただきたい点を御提案させていただいております。

1 つ目は、まず民法又は民事訴訟法一般の問題なのか、あるいは特許権固有の性質ゆえに民法又は民事訴訟法の特例が特許法で必要となるという、その特許法固有の問題なのかということを峻別していただきたいということが 1 つ目でございます。

2 つ目は、鮫島先生のプレゼンテーションでも少し出ておりましたけれども、法制度上の問題なのか、あるいは法制度の運用で改善できる問題なのかというようなことも分けて御議論いただきたいと思っております。

③は、法制度を改正するといった場合に、副作用として、常に濫用や悪用の可能性というのが生じ得ると思っておりますので、そういったことにも考慮いただいて御議論いただければと存じます。

最後に、先ほど申し上げましたように、第四次産業革命が、現在あるいは未来にわたって、今後どのように産業構造・企業戦略あるいは知財制度の変化を引き起こすかということを念頭に置きながら、そういう時代、第四次産業革命を迎える時代において、あるべき知財紛争処理システムの在り方というものを御検討いただければと思います。例えば一製品多特許化とか業界を超えた権利関係の複雑な絡み合いとか、あるいは情報通信関連に関してNPEによる訴訟の増加の可能性が、アメリカの例を見ると、少なくともそのような様子があるとか、こういったことを考慮していただきながら御議論いただければと思います。

以上でございます。

○高林委員長 ありがとうございます。もう 11 時 20 分になっておりまして、40 分しか時間が取れないのは大変残念ですが、今、事務局から御説明いただきました知財紛争処理シ

システムの在り方に関する検討においては、検討すべき3つのテーマと、それから検討する際に留意すべきことというのが最後に示されております。それを踏まえた本日のプレゼンでは、一色先生からはアメリカにおける損害賠償を中心としたお話をいただきましたし、鮫島先生からは、中小企業にとどまらず、この3つの論点すべてについての御見解を開陳していただいたということで、議論の機は熟しているということだと思います。今まで幾度か検討を加えてまいりましたが、本日からは、この3つのテーマに絞って、今後進むべき方向について議論ができればと思っております。その材料として、鮫島プレゼン、一色プレゼンは、最良なものだったかなと思いますので、このプレゼンに関する御意見でも御質問でも結構ですし、御自由に御発言といっても40分しかないのですが、御自由に御発言いただきたいと思っております。

では宮島委員、よろしく申し上げます。

○宮島委員 すみません。中座しなければいけないので最初に申し訳ありません。

大変勉強になるプレゼンをありがとうございました。一色先生のアメリカの状況で少し伺いたかったのですけれども、御案内の中で7つのポイントは、パテント・トロールをとにかくみんなが防ごうというような形で進んできたということで、それに対する反対圧力というのは、最終的に出てきた「いや、これでイノベーションが本当に起きるのかな」というのが今出てきたというふうに理解したのですが、逆に7つのそれぞれの施策を進めていく中で、それぞれに対しても、やはりそれはやるべきではないというような、つまりパテント・トロールを防ぐための7つのことに関してどんな意見、あるいは反対勢力があったのかということがもし分かれば教えていただきたいということが1つです。

あとお2人の話を伺って、やはり、特に中小がいろいろな動きを起こすに関する見ても予見可能性が高いということは非常に重要だなというふうに思ったのですけれども、日本の中でも幾つかの点についてデータベースを作るとか、そういう提案については、これは予見可能性を上げるためと理解するのですが、アメリカにおいては、いろいろなことでこうしたデータベースが整備されたり、それほど訴訟に詳しくない人が簡単にそういった予見可能性を想定できるような仕組みがあるかどうか、それを教えていただきたいと思っております。

○一色氏 まず最初の質問についてですけれども、特許制度をどのように設計するかという際に、やはりどの業界なり技術分野を見て設計するかということで、アメリカで起きていたパテント・トロール問題というのは、ソフトウェア特許の分野で偏在した問題でございまして、IT業界の声に応える形でいろいろ特許権を制限していった結果、製薬業界、

バイオ、ライフサイエンスの業界からは行き過ぎだとの声が上がった。制度は、特定の業界用に設計はされていませんので、個別の点についていろいろな意見はありますが、おしなべて、製薬なりライフサイエンス業界からは、特許権は制限すべきではないというような声が常にあったというふうに考えていただいて差し支えないと思います。ここに来て、やはり制度全体としてトロールという問題、ソフトウェア特許、IT業界というところに寄り過ぎているということでリセットすべきだというような声がより広く聞かれるようになり、特許権保護の在り方の議論が変わりつつあるという背景にはあろうかと思えます。

予見可能性という点についてですけれども、米国の訴訟で陪審審理というところで御想像いただけるかと思いますが、予見が極めて困難であるというのは実情としてございまして、そういう意味では、裁判所のほうで不適切な証拠を陪審が見て、それに引きずられる形で高額な賠償が認められるというようなことがないように制限するよというこで、予見可能性を高める取組というのはなされておりますけれども、なかなかそれ以上は難しいかなというように感じております。

○高林委員長 鮫島先生はよろしいですか。

○鮫島氏 特にありません。

○高林委員長 それでは、戸田委員お願いします。

○戸田委員 エレクトロニクス、IT業界を代表しましてJEITA、電子情報技術産業協会としての意見を申し述べさせていただきたいと思えます。JEITAというのは、エレクトロニクスとIT産業の会員企業の集まりなのですが、鮫島先生からもございましたように、原告・被告双方の立場で特許の紛争が一番多い産業分野だと思われま。また第四次産業革命を迎えて、IoT、AIを巡る知財の課題も非常に多いですし、前回プレゼンテーションがありましたけれども、標準必須特許についても大きな課題を抱えている業界だと思えます。

それで、JEITAの特許専門委員会では、先ほど御紹介がありましたように、知財紛争処理システム検討委員会で検討された項目ごとに詳細にアンケートをとって種々検討を行ってまいりました。必ずしも、各論では会員各社の考え方はまとまっていません。しかしながら、一致した事項がございまして、それについて御紹介したいと思えます。

まず、証拠収集につきましては、訴え提起前の証拠収集手続について、具体的な検討を進めることには賛成するが、被告の営業秘密のいたづらな漏えいにつながるような改正はやめていただきたい。仮に改正があったとしても、強制力のない制度とすることが前提で

あるということでございます。また、訴え提起後の証拠収集につきましては、書類提出命令の見直しに関して適切な運用に期待します。ディスカバリー制度の導入には強く反対です。それから、損害賠償制度につきましては、追加的賠償制度、懲罰的賠償制度の導入には強く反対します。こういった証拠収集、損害賠償については、アンケートに回答した会員すべての会社の一致を見たということで今回御紹介させていただきました。

いずれにしても、特許権の行使を巡る当事者間のバランスを大きく変更する知財紛争処理システムの改正、特に権利者を一方的に有利にする見直しというのは、パテント・トロールによる訴訟の誘発ですとかイノベーションを阻害する可能性があります望ましくはないと考えます。

以上です。

○高林委員長 営業秘密の十分な確保が非常に大事だということは、すべての場面において共通しているところだと思いますので、そこを疎かにすることなく、とはいえ鮫島プレゼンにも日本における証拠収集が改善すべき点があるということも出てきたかと思います。この辺の兼ね合いはどのようにすべきかというのは、今後、皆様の議論の成果に基づくものだろうと思います。

損害賠償に関しても、多ければいいというものでもないということは当然のことであり、その辺もこれから大いに議論して頂くことになろうかと思えます。

私が発言者を指名して、またゼミのようになってしまうとイケませんので、御自由に御発言いただければと思います。

それでは、矢野委員お願いします。

○矢野委員 権利の安定性についてですが、先ほど一色先生のほうから、アメリカで有効性に疑義があるような特許で、パテント・トロールが権利行使をしてくるお話とか、あと鮫島先生のほうから、中小企業が訴訟で耐えられないような特許で権利行使をしてしまって負けてしまう、そのようなお話がございました。それで、本来有効でないような特許が成立してしまうというのは非常に問題が大きいと思っております、事務局からもお話がありましたとおり、審査の質を高くしていただいて、できるだけ今まで以上により高くしていただいて、本来有効な特許でないものが成立するというのをできるだけなくしていただきたい。それによって、裁判所によって無効にされてしまうような特許というのは必ず減るはずですので、そういう形での権利の安定性というのが一番望ましいと思っております。ただ、もし万が一、本来有効でないものが成立していた場合は、これはきちんと裁判

所で無効だとしていただかないと、無効な特許で権利行使をされるというのは非常に問題があると思っております。

以上が権利の安定性の点です。あと先ほど、実施料のデータベースのお話がありました。実施料というのは、そのときの相手との関係、どういう状況での実施料かによって全く数字が変わってまいります。通常、企業と企業の契約の内容の細かいことを第三者に明かすということはできません。大体、契約上そう決まっておりますので、どのような状況でこのような数字が出たということを企業が表に出すことはできないと思っております。万が一実施料の数字だけを出して、それだけがひとり歩きしてしまうと、状況によって、本来全然違う条件、数字であるはずのものが、どのようなものでも同じ実施料の数字を当てはめられると、これはまた大きな問題になってしまいます。ですので、ちょっと現実的に実施料のデータベースを作って、皆さんがそれを当てはめてやりましょうというのは難しいのではないかと私は思います。

以上です。

○高林委員長 ありがとうございます。3項の検討に際して実施料のデータベースの作成が議論されたことは確かです。ただ、それについては、どのようなデータベースになるのか、本当に必要性があるのかという点は今後の議論だろうと思います。

私から1つ質問したいのですが、一色プレゼンの中に、アメリカにおける仮想実施料額については、考慮要素が多いために予測可能性が低いというお話がありました。また、全市場価値ルールといいますか、どのような基準で仮想実施料を決めるのかというところも問題視されているというふうに伺いました。一方で日本では、3項では考慮すべき事情が明確になっていないため、通常実施料額と差がないことになったり、それより下がってしまうことになるなどといった議論があるわけですが、諸要素を考慮するアメリカにおいては、それでは予測可能性が低いと問題視されているという点をもう少し御説明いただければと思います。

○一色氏 1つに、陪審に提示する証拠に制限が及ばないという状況になってきますと、何を根拠に陪審、どの数字に陪審が引かれて損害額の算定をしてしまうか。先ほどの鮫島先生のお話で、車の価格なのか、ハンドルの価格で計算するのかというようなことで最終的な損害賠償額が決まってくるというお話がありましたが、ハンドル価格であれば、例えば裁判の証拠として提示される既存のライセンスの実施料率が1%であったとします。ハンドル価格であれば5万円、車であれば100万円ということで、1%×100万円なのか、

1%×5万円なので、当然のことながら賠償額というのは大きく異なるわけですが、100万円という数字を陪審に示して、1%という証拠を示して、「はい。陪審の皆さん、判断してください」といったときに、本来これは5万円のパーツに関する特許だから相応の減額をすべきだと。20倍の価格なので20分の1に落として計算すべきだというような判断がされるかということ、必ずしもそうならない。

行動経済学だとか心理学の分野でアンカリングと言われる研究が進んでいまして、例えばここに私が壺を置いて、この価値を鑑定してくださいと言って、そして皆さんに、御自身の携帯番号の下二桁の数字を書いてくださいと。それで私が、仮に下二桁が10、高林先生が90と書いて、その後で、この壺を1万円から99万円の間に幾らか書いてくださいという、私は10と書いたことに少なからず引っ張られる、高林先生は90と書いたからそれに引っ張られるというような研究が実際に行われ実証されているということでありますので、損害賠償の算定において不適切な証拠を出すというのは、本来、特許の価値とはかけ離れた数値、実施料であるとか、もしくは製品の価格であるといったものを示してしまうと、陪審であればなおさら、そういった証拠に引きずられてしまうというのが問題視されていて、したがって全市場価値のルールであるとか、25%ルールというものは採用すべきではない、もしくは適用するケースを大幅に制限しているというのが米国の現状でございます。

○高林委員長 陪審審理の割合も、事務局からの資料にもありますとおり、まだ多いということから生ずる問題なのかなと思います。本日事務局から示されたところでは、今後の留意すべき点として、民法・民事訴訟法の問題なのか、特許法固有の問題なのか、また運用で任せられるべき問題なのかというようなことも御指摘がありました。証拠収集、それから損害賠償、無効の抗弁も含めてですが、このような民法とか民事訴訟法の問題と特許の問題の切り分けといいますか、その辺について、もしよろしければ山本和彦委員と山本敬三委員に御発言いただければと思います。

○山本(和)委員 それでは、民事訴訟法の研究者ですので、その観点からお話をしたいと思います。

ただ、私が今日お話することは、中身に関する意見というよりは、むしろ今後の進め方についての意見でありまして、私の理解では、この知財推進計画2016に掲げられた事項は、知財紛争処理システム検討委員会での検討結果を受けてのことだというふうに理解しておりますけれども、そこでの議論というのは、今、委員長御指摘の観点も含めて、かな

り慎重に議論がされていたと私は認識をしております。その結果として、できること、できないこと、今のお話でいえば、民事訴訟法の観点からすると、それはなかなか難しいのではないかというようなこととか、これは制度改正より、むしろ運用の対応で対応すべきことではないかというような点は随時落としていきながら、最終的に残ったところが、資料の1ページ、2ページに掲げられているようなところであったのだというふうに認識しております。

個人的には、ここに掲げられていた留意事項につきましても、なお、本当にこういうことはできるのだろうかとか、望ましいのだろうかと思わないではない部分もありますけれども、ただ、そのときの検討会では、基本的には委員の皆さんの意見が一致してこのような結論の取りまとめがされ、これが知財推進計画という形になったというふうに思うわけでありまして、恐らくは我々の議論の出発点はここなのだろうと思っております。

ですから私、ここからは事務局のほうにむしろ希望といいますか、お願いしたいことなのですけれども、今日まで何度か議論があって、今日もフリーディスカッションの形になっているわけですが、なかなか議論の材料が、今のところ、これだと十分ないような気がいたしております。次回以降、個々の論点について具体的に検討を進めるということになっておりますので、事務局として考えられ得る具体的な案、こういうことが案としては考えられるのではないかと。例えば最初の項目であれば、この具体的対応、明示義務が履行されなかった場合の書類提出命令の発令の方策とかについては、こういうふうな制度構成が論理的には考えられるのではないかと。ただ、それについてはこういうメリットはあるけれども、他方ではこういうデメリットがあり、またそれは乗り越えなければならないという問題があるというようなことをある程度具体的に提示するような資料をお作りいただいて、それに基づいて、今日の16ページにあるような観点から議論をさせていただくというのが、恐らく議論の進め方としては最も相当なのかなと。

2016年度中に一定の結論を得るということになっていきますので、かなり時間がタイトだなというふうに個人的には思っておりますけれども、だからといって粗雑に議論を進めるということは、やはり相当ではないだろうと思っております。そのような形で慎重に議論を進めていただければというのが私の希望です。

○山本(敬)委員 それでは、私は民法の研究者ですので、民法の観点から御質問にお答えしたいと思います。

損害賠償についてですが、基本的には、権利が侵害されれば、その権利の価値が賠償さ

れなければならないということが、最低限の要請だと思います。その上で、自分の他の労力やリソースも使って、その権利を使って活動していればこのような利益が得られたであろうということが、実際に立証できるのであれば、これは逸失利益と言われているものですが、それでも、それも賠償される。これが基本的な考え方だろうと思います。問題は、現在の特許法 102 条の規定が、そのような要請にきちんと応えることができているかということだと思います。

御質問に対する結論を先に申しておきますと、かなり多くの問題は、現行特許法 102 条の解釈・運用の問題ではないかと思いますが、それだけでは対処できない問題も、やはり少し残っているのではないかと思います。

特許法 102 条に関していいますと、1 項から 4 項まであるのですけれども、先ほどの権利の価値、つまり最低限の賠償に当たるのが、102 条の 3 項だろうと思います。これはどのような規定かといいますと、その特許発明の実施に対して受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自分が受けた損害の額として賠償請求することができるという規定です。かつては通常の実施料相当額となっていたのが、「通常」が削除されました。これは非常によかったと思うのですが、ただ、実際に実施料相当額の賠償が得られればそれで十分かといいますと、必ずしもそうではないと思います。自分が、その特許権を使うかどうか、誰に使わせるか、あるいはどのように使わせるかということを決める権利が奪われています、他人が勝手に使うことによって。その権利の価値の賠償が、この 102 条 3 項でカバーできているかどうかはよくわかりませんが、さらに 4 項がありまして、3 項の場合でも、その金額を超える損害の賠償請求を妨げないとありますので、これでカバーできているのであれば、あとは解釈・運用の問題かもしれないと思います。

このほか、102 条の 1 項がありまして、これは、譲渡数量に単位数量当たりの利益の額を掛ける。ただし、実施能力に応じた額を超えない限度でそれを損害額とすることができるという規定です。ただ、それだけの数量を販売できないとする事情があるときは、それも控除するという規定になっています。これは、先ほどの逸失利益を定型的に定めた規定だろうと思います。その意味では、この規定があることによって、逸失利益に相当する額の請求がやりやすくなっているはずだと思います。ただ、これに寄与率を掛けるのであれば、自分の単位数量当たりに得られる利益がこれだけだと言っているのに、さらに寄与率が掛かるとなると、これはおかしいと思うのですが、これも解釈・運用の問題かもしれません。



さらに、ここでは実施能力の限度内とされているのですけれども、実施能力を超えた部分についても、勝手に権利を侵害されているという事実は、やはり残るわけですので、1項だけだとカバーできません。これは、さらに少なくとも、先ほどの3項の実施料相当額に当たるものは追加して認められないとおかしいと思うのですが、これも解釈・運用の問題といえそうかもしれません。ただ、明確化することができるのであれば、そのほうがよいと思います。

問題は最後の102条2項でして、これは、侵害行為によって侵害者側が利益を受けたときに、その利益の額を損害額と推定する規定です。これは損害として推定するという構成をとっていますので、損害として見る限りは、ここで寄与率を考慮することは筋が通っています。ただ、寄与率を考慮するとしますと、その特許権が寄与していない部分については、侵害者側は、本来ならば使えないはずの自分のリソースを使って利益を上げているわけです、そのような利益を本当に保持させてよいのかどうかという非常に重大な問題が残っています。ただ、損害推定構成をとりましたので、その部分は、どうもカバーできない運用になっているようです。これにどう対処するかですが、人の権利を勝手に使って利益を上げる場合というのは、別に知財の問題に限らず一般的な問題と言えます。

その意味では、これは民法の問題とも言えます。ただ、民法では不法行為や不当利得の規定があるわけですが、これは権利者側に損害や損失が生じたと言えないとカバーできません。今問題になっている、他人の権利を勝手に使って利益を上げている場合は、それは本当に権利者側の損害や損失かと言えると、難しいところがあります。したがって、限界があります。

その他では、事務管理に関する規定を準用することによってカバーするという方法も解釈として考えられています。事務管理というのは、人の事務を代わりにしてあげる場合です、それによって受け取った利益があれば返さないといけない。かかった費用は払ってもらえるという制度なのですが、これは他人の事務を善意でやってあげるという場合です。今問題になっているのは、善意も何もなく、他人の権利を侵害しているわけですので、このような規定をそのまま使うことはできませんそうすると、現在の民法の規定では対処できないことになっています。

もちろん、民法の改正をして新しい規定を設ければという提案もあるかもしれませんが、非常に難しい問題でして、しかも、人の権利を使って利益を上げる場合は幅広く

生じうる問題ですので、一般的なルールを民法に定めることはなかなか難しいだろうと思います。その意味で、非常にハードルが高い。

ただ、実をいいますと、この場合が一番問題になるのは知財でして、人の権利を使って莫大な利益を上げられるのは、知財以外にはなかなか考えられません。その意味では、これは民法の問題ではあるけれども、まず対応するとすれば、特許法、あるいは知的財産法ではないかと思います。民法のほうで決めるべき事柄なので、知的財産法では口出しができないというような抑制的な態度をとられますと、両すくみになってしまいます。そうではなく、この場であるべき規律を考えていただければ、民法としては大変ありがたいと思います。ただ、非常に難しい問題で、答えはそう簡単には出せないだろうと思いますので、慎重に御検討いただければと思います。

長くなってすみませんが、以上のとおりです。

○高林委員長 民法の分野、民事訴訟法の分野から、特許法に対する期待というものも大変大きいということもありますし、運用でカバーするものなのか、いかがなのかというところも大きな問題だと思います。

ちょっと 55 分までとしますとあと 5 分しか無くなっておりませんが——延長してもいいと今横から声が出ましたので、それならば安心してやっていけますが、方向性としては、山本和彦委員がおっしゃったとおり、事務局のほうには、ある程度のたたき台というものを作っていただこうとは思いますが、それを作る前に言いたいことは全部言うておくということは、本日も戸田委員にも言うていただきましたように、必要かなと思います。

この委員会の前に、いろいろなところで同じようなテーマを検討しているところはもちろん検討しておりますが、皆様がおっしゃりたいことはまだ他にもあろうかと思えます。さきほど鮫島先生からは、書類提出命令はすべて却下されたところのご紹介はありながらも、総じて日本の裁判はすばらしいというお話ではあったところですが、裁判官的な立場から見ても何か御発言があれば、東海林委員いかがでしょうか。

○東海林委員 東京地裁の東海林でございます。

私のほうからは、今お話が出ましたことについて 2 点ほど、現時点での裁判所の取組も含めてお話をさせていただければと思っております。

まず、先ほど出ました 102 条の関係ですが、知財紛争処理システム検討委員会でも、寄与率というものを掛けていることが大分問題になりまして、裁判所のほうで運用の実情などを御紹介したところではありますが、その後の取組も含めてお話させていただきますと、

まず、やはり基本的な視点として、寄与率というのを掛けるのがいいのかどうかということはあるかと思いますが、やはり問題だと裁判所も思っておりますのは、なぜ裁判所が寄与率を掛けたのかという理由が当事者に伝わりにくいということがあった点だと思いません。ですから、まず訴訟を利用される当事者から見て、訴訟手続あるいは裁判所の心証というものが、ある程度透明化され、なおかつ納得できるものであるということが必要であると思っております。

そういう観点で、寄与率をどのように扱うかということについては、その後の裁判例あるいは裁判所内での協議会等の取組でもいろいろ議論になっております。例えば、先ほどお話もちょっとありましたが、102条1項について寄与率を適用するというのはどうかということに関しましては、一時期そういう裁判例もありましたが、最近では知財高裁の裁判例なども踏まえ、もともと同条項には本文と、それから、先ほどの話に出ました数量において販売することのできない事情というただし書きがある関係で、ある程度それでカバーすることができるという理解のもと、極力、抽象的になりがちな寄与率という言葉は使わないように努力しようという話にはなっております。

それからもう1つ、102条3項の話、先ほど出ましたが、これはなかなか難しい問題がございます。ただ、裁判所の意識としては、102条3項が「通常」がとれたということがありますし、あるいは、あくまでもこれは意識の問題かとは思いますが、やはり「やり得は許さない」という前提での実施料というものを考慮しようとしているところではあると思えます。それが、結果的に認定された金額が外部から見ると低いと思うかどうかというのはちょっと置きまして、やはり裁判官としてはそういうマインドでやっているということはあるのではないかと思いますし、協議会あるいは研究会などで話をしても、大体そこら辺はおおむね一致している。ただ問題は、先ほど一色先生のお話にもありましたが、一体、実施料×売り上げとして何をとるかという問題と、それから実施料率をどのくらいにするかという問題、特に売り上げについては、先ほど車とハンドルの話が出ましたけれども、車を基準にすると、本来ハンドルという5万円程度のものの特許であるにもかかわらず、100万円を前提にして実施料率を掛けるというのが、果たして102条3項の運用として適正なのかというふうに考えられるのではないかと。そうすると、寄与率とは申しませんが、ハンドルの売り上げを基準にした実施料率ということにもなる、やはり裁判ですので、正義・公平の観点からすると、そういう考え方になるということはあるかと思えます。

それから、もう1つは実施料率なのですが、これが、やはり裁判ではなかなか認定が難しいというところはございますので、知財紛争処理システム検討委員会でも出たデータベースのようなものがあればやりやすいかなとは思いますが。けれども、やはりこれも単純な通常取引における実施料率がどうしても証拠として出てくるのですが、それプラスアルファなところで、やはり「やり得は許さない」という前提で考えているのが裁判所の実態ではないかと個人的には思っております。

それから102条2項の関係ですけれども、これは、やはり一番問題にされるところであります。一応私の個人の考え方ですけれども、これは逸失利益の推定規定ということですので、明文にはありませんが、推定覆滅事由というのはあろうかと思えます。その推定覆滅事由の中で、寄与率という言葉を使うことが妥当かどうかは別にして、裁判官としては、やはり適正・妥当な金額を算出していかなければいけないという気持ちは働くのが一般ではないかと思えます。ただ、では何が推定覆滅事由で、どういう要素をどのように考慮するとこういう減額になるのか分かりにくいという御批判があることは当然でございますし、我々としても、判決書等の記載の中で、あるいは訴訟手続において心証開示する場面で、当事者に納得のいくような説明ができなかったというところは、少し反省しなければいけないということで、今後そういうような形で寄与率のようなものを考えるという場合においては、できるだけ、どういう要素を考慮してどのようになったかということの納得感が得られるような形で訴訟運営を進めていこう。そのためには、どのような運営の仕方をすればいいかということを一応議論しているところでございます。

すみません。長くなりましたが、もう1点、証拠収集の関係です。特に、今日もいろいろお話が出ました書類提出命令の関係ですけれども、これにつきましても知財紛争処理システム検討委員会でいろいろな議論がなされたところです。その検討委員会の答申等も踏まえて、今後、裁判所として適切に運用していくにはどのような形でやるべきかということ内部においていろいろ議論しているところです。とはいえ、やはり書類提出命令の大きな問題、裁判所が大きな問題と考えているのは、知財紛争の場合はほとんどの場合、開示の対象になっているのは営業秘密を含む情報であるというところで、書類提出命令の申し立てがあると、被告側から営業秘密だから見せられないというような状況になるというのが一般でございます。

営業秘密に対して、すぐに書類提出命令を認めてしまうと、場合によっては紛争の解決に必要な営業秘密、あるいは紛争の解決に必要な以上の営業秘密が相手方である原告側

に漏れてしまうということもあり得るのではないかとということで、裁判所としては、基本的に、その点については非常に慎重に検討、運用しているということかと思います。つまり、探索的、濫用的な申立てではないかということや慎重に検討している結果、数字的には非常に発令率が少ないということになっているのではないかと思います。

とはいえ、なぜ必要じゃないかということについては、やはりいろいろな場面におきまして当事者間に納得感が得られないということは、裁判所としても、少しそこは検討しなければいけないというところまでして、例えば心証開示をある程度暫定的にしながら、この書類提出命令の対象になっている構成要件、これがBだとしますと、実は裁判所としては、その段階で構成要件Aで非充足という心証を持っている場合もあります。ですから、Bに関する書類提出命令をあえて発令する必要がないということもあるわけです。そういうようなときに、やはり今までは途中で心証開示をするということは余りしていなかったために、なぜ申立てがされたのに発令されないのかということの納得感が得られないようなこともございましたので、その辺について、訴訟の運営の改善ということで、どのような形でそれを示すことができるかということや、今内部においていろいろ議論しているところがございます。

以上でございます。

○高林委員長 書類提出命令を却下されたのご発言のあった鮫島先生、お願いします。

○鮫島氏 すみません。本来、委員でもないので発言する権利はないのかもしれませんが、訴訟ユーザを代理する立場としては、今の話で2点コメントさせていただきたいと思います。

1つは、裁判所内部でいろいろ検討されている事柄というものの公表の問題というのを御検討いただきたい。つまり、我々は原則として裁判所内部で運用が変わったというのは、判決が出て初めて「あれ、おかしいな。今までと違うじゃないか」とわかるわけで、これは非常に予測性がなくて困っているし、クライアントにも怒られることの要因になっていることと、あともう1つは、運用が変わって適用されるのが、今は判決日基準になっているような気がするのですが、提訴日基準にさせていただくということも検討できないでしょうか。要は、提訴時点で当事者というのは、今はこういう運用だから、きっとこれだったら勝てるよねと思って提訴するわけです。運用が途中で変わって負けてしまったとか、損害賠償額がものすごく減ってしまったとか、増えてしまったということがあると、これもまたある面、ビジネス的には使いづらい状況になっているということを指摘したいと思

ます。

○東海林委員 御指摘ありがとうございます。ややミスリーディングなところがあったかと思いますが、あくまでも裁判所ですので、裁判の独立、それから裁判官の独立がございます。ですから、運用の改善の話をしているというのは、決して全体でこういうふうにしましょうということで、それに向かって、統一的にやっているということではございません。これは御理解いただければと思います。

ただ、やはり今こういう形で、制度としていろいろ裁判所の取組がいろいろ取り沙汰され、なおかつ知財紛争処理システム検討委員会において、しばらくは裁判所の適切な運用に期待するというようなコメントもございましたので、裁判所はそれを踏まえて、一体何が問題であって、どのようにするべきかという、いわば課題の出し合い、それから解決策の出し合いということをしているというのが現状でございまして、ここで統一してこういうふうにやりましょうということは、事柄の性質上できないということは御理解いただければと思います。

○高林委員長 納得のいく形で却下する理由を述べるという方向はわかるのですが、やはり、裁判所としては運用でしか対応できないということですが、今回は場合によっては法改正まで図っていくことであるならば鮫島先生がおっしゃったように、提出してもらわなければわからないというような証拠をいかに出してもらうのかというところは、現在の運用でできるといった運用の問題なのか、法改正の必要な問題なのかは、これから検討していくべきことだろうと思います。もちろん、運用でできることは十分にやっていただく。損害賠償に関しても運用でできるところはやっていくということではしょうが、できないところがあり法改正までやるべきことはあるのかということやはり検討することになるでしょう。

時間も来ておりますが、どうしてもしゃべりたいという方が、やはりいるなということで、どうぞ。

○杉村委員 すみません、時間がないときに。

紛争の処理に関して重要なことは、公平性、判断の妥当性、予見可能性だと考えております。これらの点を踏まえますと、鮫島先生からもお話がございましたように、中小企業におきましては製法特許も多くございますし、これから第四次産業革命の進展にともないベンチャー企業が誕生したり、情報関連の研究開発も進み新たな発明等が創出されてくると思いますので、これらの中小企業やベンチャー企業等の優れた権利を守るためにも、証

証拠収集手続きにつきましては、新たな法律的な手当てが必要ではないかと思っております。

そのための一案といたしましては、いわゆる「査察制度」の導入について、この文言が適切かどうかわかりませんが、提訴後において、例えば「裁判所が必要と認めるときは」というような前提のもとに証拠収集の補充の強化をするような法整備が必要になるのではないかと思います。

それから、権利の安定性ですが、中小企業に限ったことではございませんが、特許庁での無効審判制度と侵害訴訟における無効の抗弁とが制度として併存するほうが、自社の経営戦略に応じて訴訟戦略上の選択ができます。現実には、無効審判と104条の3とは、紛争処理に関し戦略的に使い分けているところもございますし、キルビー判決の権利濫用の抗弁も無くなっているわけではございませんので、現状のまま両方を併存していただくことがよいのではないかと思っております。また、無効の抗弁となる理由の制限については、私個人的には、特に制限の規定を導入する必要はないのではないかと思っております。

それから実施料についてですが、確かに損害賠償に関して当該技術分野の実施料率のデータベースがありますと、目安となる部分もありメリットはございますが、実態を見ますと、例えばプラスチック素材におきましても、どのような種類や用途の素材かによって、具体的に相手方と実施料率をライセンス契約するときも全く実施料率が異なりますので、単純に、プラスチック素材の実施料率の平均値も含めたデータベース等を作成し活用することは難しいことではないかなと感じているところでございます。

以上です。

○高林委員長 御発言よろしいでしょうか、別所委員は。

○別所委員 それでは一言だけ。何か、議論の方向性が若干違和感を感じましたので、一言だけ申し上げると、権利行使を余りしていないようだというふうに鮫島先生はおっしゃっていただいたのですが、水面下では日々行われていまして、弊社でも、本日もやっているような状況でございます。

その中で、非常に合理的に短期で解決している理由というのは予見可能性が高いからであります。したがって、そういう意味では、先ほど東海林委員がおっしゃっていただいた、日本の司法への信頼性が大変高いという事実を示しています。

一方で問題もあろうかと。やり得はされるべきではないと、そのとおりに思います。当事者の立証や主張の問題というふうには思いますが、そこにも問題点があるのは当事者と

しても感じるころではあります。それで、証拠収集手続に一定の強化というのは必要だろうとは思いますが、先ほど来議論があった営業秘密の保護、この点については絶対でございまして、この委員会の最初のほうでも申し上げたと思うのですが、営業秘密によって弊社の場合は、年間数千億円のロイヤリティを海外の関連会社、子会社から取っているわけでありまして、日本の産業を支えているのは営業秘密だと、ちょっと極論すればそんな感じでもございます。この点は、絶対守らなければならない。根拠が無くなってしまうわけです。この点は留意いただきたいなと思いました。

以上です。

○高林委員長 では、飯田委員をお願いします。

○飯田委員 度々出ておりましたデータベースのところですけども、改めて強調させていただきたいのですが、大学の立場から申しますと、大学は実施をしないので、実施料率がデータベースで知る事ができればライセンス交渉の助けになるという面はあります。しかし、先ほど来からありますように、技術や業種によって料率が大きく異なりますので、1つの基準を作ってしまうということは危険ではないかと思っています。

つまり、データベースによって価値判断が固定化され、適切な判断がなされなくなってしまいう危険性もあるので、データベースについては慎重に御検討いただきたいと思っています。

○高林委員長 よろしいでしょうか。10分ぐらい超過しておりますが。

ここで、極めて異例でございしますが、横でフラストレーションが高まっているかもしれない長官に、当てますよと言っておいたのでしゃべっていただくかと思えます。

○小宮長官 この手の議論というのは、私、十何年ぶりに出て、ちょっと感想を申し上げると、十何年たっても、余り議論の本質が変わっていないことに若干の驚きを持っておりまして、今、後段の議論であった文書提出命令の話にしても、損害賠償額の話にしても、私が駆け出しの管理職のときにさんざんっばら議論していたはずの議論であるにもかかわらず、何となくまた同じことを半分ぐらいやっているなというのが、ちょっと私としては「うーん、どうしてこうなんだろうな」というのが感想の1点目であります。

それから2点目は、特にIoTが進むとITの分野の特許件数が増えるのは当たり前の話なのでですけども、今日、さんざんっばら業種ごとに分けることはできないという議論が出たのですが、少なくとも、ある特定の事業価値を守るために必要な特許の件数というのは桁が幾つも違うということだけは違っているわけでありまして、何で、それが分けるこ



とができないという理由になるのか、私は何となくよくわからない。むしろ、別に事業で区別する必要はありませんけれども、もともとの知財制度というのがイノベーションを促進するという基本があるわけですから、そこに照らして考えていけば、おのずとやり方を違えることはできるのではないかなと素人考えではするのですが、何となく、その議論は今日は余りなかったなという感じもします。

いずれにしても、日本国の民法制度の基本の上に特別法として載らざるを得ないわけですから、なかなかそれを一足飛びに変えるというのは難しい反面、先ほど高林先生がおっしゃったように、実体があつて変える必要があれば、それは特別法で規定をするというのは知財法の特色でありますから、そういう意味では、改めて何のために何をすべきなのかというのをちょっと、これは、まさに自問自答になるわけですが、ちゃんとアドレスをした上で、制度改正なのか、それとも運用の改善なのか、それとも今のままでいいのかというのを考えるべきだなということを、今日は強く感じた次第であります。

以上です。

## 6. 閉 会

○高林委員長 ありがとうございます。異例とはいえ、長官に話してもらったということもあり、本日の議論は、15分ぐらい超過してしまいましたけれども、終了させていただきたいと思います。

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。

○中野制度審議室長 御審議いただきありがとうございます。次回以降の具体的な開催日程等につきましては、追って調整の上、皆様に御連絡を差し上げます。

あと、若干補足ですが、山本和彦先生がおっしゃられたのですが、次回、もう少したたき台みたいなものを考えて御議論いただくということにさせていただきたいと思いますので、引き続きよろしくをお願いいたします。

○高林委員長 ありがとうございます。これもちまして、第17回特許制度小委員会を閉会いたします。本日は15分ほど超過いたしましたが、大変充実した御議論をありがとうございました。