

知財紛争処理システム検討委員会（第7回）

日 時：平成28年2月4日(木)14:00～17:10

場 所：中央合同庁舎8号館8階 特別中会議室

出席者：

【委員】伊藤委員長、岡部委員、上山委員、東海林委員、高林委員、豊田委員、  
長谷川委員、二瀬委員、別所委員、森田委員、山本（和）委員、  
早稲田委員、伊原委員代理

【関係機関】法務省	鈴木昭洋参事官
中小企業庁	前田博貴経営支援課課長補佐
特許庁	仁科雅弘企画調査官
最高裁判所事務総局	品田幸男行政局第一課長

【事務局】横尾局長、増田次長、田川参事官、北村参事官

1. 開 会
2. 損害賠償額について
3. 証拠収集手続に関する整理
4. その他（中小企業支援等）について
5. 閉 会

○伊藤委員長 ただいまから「知財紛争処理システム検討委員会」の第7回会合を開催いたします。

本日も、御多忙のところ、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

初めに、横尾事務局長から御挨拶をお願いしたいと存じます。

○横尾局長 横尾でございます。

皆様、お忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。

前回、最後、先に外してしまいまして、申し訳ありませんでした。

今日は、3時間いただいております、3部構成で、前回からの引き続きで、損害賠償、証拠収集、その他ということでございます。

損害賠償の件については、前回の議論、後ほど事務局からもう一度レビューをいたしますけれども、私のざっくりした印象は、102条3項のあるべき姿というのは、割と多くの人の意見が一致していたという印象でございます。ただ、そういうふうに条文がなっているのかどうかという論点は、残るかと思えます。

102条の1項、2項、特に2項については、寄与率の考え方、言ってみれば、不当な利益を吐き出させるのかといった議論、多分これに関連をするのでしようけれども、追加的賠償等についてどう考えるか、そして、弁護士費用等をどうするか、その辺の議論は、もう一段、今日議論したいテーマだと思っています。

2番目の証拠収集手続については、今までの議論を整理してみましたので、それを後ほど御議論いただきたいと思います。提訴後の収集手続については、何らかの手当てが必要だというのが、多くの方の御意見ではなかったかと思えます。

提訴前については、意見が分かれたところでございますが、その後、個別に意見交換をしたことも踏まえると、大企業ないしはそういう能力なり、社内の体制のある大企業、中小企業もそういうところ是一部あるのかもしれませんが、その方々にとっては、提訴前というのは、余りニーズがないかもしれない。しかし、そういった能力、体制のない中小企業、ベンチャーについては、ニーズがあるだろうという気はします。それを濫用防止との関係でどう考えるかということは、もう一段、議論が要るテーマだと思っています。

3番目がその他のテーマで、中小企業の支援、あと、これと関連するのは、地方からのアクセスの問題だろうと思えます。これはその他でございますので、中小企業、地方の論点のみならず、この委員会は、知財紛争処理システムということで、特許の侵害訴訟にフォーカスをしていますけれども、委員会の名前自体は、知財ということにしております。というのは、特許の侵害訴訟が、ある意味一番問題が如実にどうか、これをまず整理してということで、ここから他の知財についても、議論を発展させる一番の取っかかりとして分かりやすいと思って、特許の侵害訴訟からアプローチしていますが、知財全体をにらんだときの論点というのも、もし問題提起としてあれば、今日の3番目のセッションでお願いをしたいと思っております。

今日も長丁場ですが、どうぞよろしくをお願いしたいと思います。

○伊藤委員長 ありがとうございます。

本日、八島委員、山本敬三委員、渡部委員につきましては、所用のため、御欠席でございます。

また、小松委員も御欠席でございますけれども、本日、3つ目の議題との関係で、代理として、弁護士知財ネット理事の伊原友己様に御出席いただいております。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、議題に入ります。

まず前回御議論いただきました、損害賠償額について、本日も引き続き御議論をお願いしたいと存じます。

事務局に前回の御議論における意見を取りまとめてもらっておりますので、説明をお願いいたします。

○北村参事官 お手元の資料1を御覧ください。「第6回会合（損害賠償額）における主な意見」として、まとめてございます。

前回いただいた御意見として「1. 現行の特許法の規定に関する意見」ですけれども、総論として、逸失利益に関する性質について、御意見をいただきました。

侵害訴訟で勝っても、今さら価格を高くできないので、損害を被る。その因果関係の立証は、難しいという御意見をいただいております。

中小企業にとっては、損害賠償額の認定が少な過ぎると、裁判を起こす意味がなくなってしまう、泣き寝入りしてしまうという御意見もいただきました。

現在の法制だと、裁判所が精緻に判断するほど、減額される方向になっているのではないかと御意見もいただいたところです。

個別の条項ごとに入りますと、102条第1項の話ですが、上から2つ目の○、利益率を相手方に開示したくないという意見は理解できるけれども、非開示にすると、相手方の防御権を失わせることになるので、あり得ないのではないかと御意見がありました。

寄与率について、下の2つの○ですけれども、第1項において、寄与率を考慮する理由が分からないという御意見もあれば、最近では寄与率という言葉は使わないという御意見もいただいたところであります。

2ページ目、102条第2項の話ですけれども、こちらの総論的な御意見として、第2項というのは、利益の吐き出しを損害論の枠内で解決した規定なのではないかと御意見をいただきました。

寄与率について、第2項において寄与率を乗ずるのは理解できるという御意見がありました。

寄与率という言葉はともかくとして、推定覆滅事由として、具体的な要素が考慮されているという御意見もいただきました。

利益の吐き出しに特化した議論としては、第2項については、侵害者利益を全て吐き出させることで、バランスのとれた損害の填補となるという御意見がある一方で、元々の立

法趣旨が利益の吐き出しということであれば、必ずしも解決していないのではないかと  
いう御意見もいただいたところ です。

続いて、前回、一番御意見が多かった第3項の話ですけれども、総論として、権利をど  
う使うかという決める権利まで、もし侵害されているということであれば、それも考慮し  
て、賠償額が増減するというのは、筋が通っているのではないかと御意見もいただき  
ました。

実施料率につきましては、何らかのよりどころがないと、実施料相当額の認定は難しい  
という御意見もいただきましたし、その観点で、ライセンス料、実施料率のデータがある  
と、それを作るのは難しいけれども、もしあれば、裁判所は採用するのではないかと  
いう御意見もいただいております。

3ページにいきまして、平成10年の法改正後の運用についてであります。

当時の法改正によって、通常という言葉がとれたことによって、本来あるべき実施料相  
当額が認定できるようになった、裁判官はそういう頭でいるという御意見がありました。

一方で、法改正後は、事情考慮が詳細化・緻密化する結果、減額方向に働いているとい  
う御意見もいただいたところ です。

個別の事情として、被告のブランド力、営業努力というところから、バランスを取ろう  
としているのではないかとか、どれぐらい高いのかは、個々の事案に基づくものだという  
御意見がありました。

裁判所においても、妥当な実施料率をいろいろ考えているのが、実態ではないかという  
御意見もいただいたところ です。

通常の実施料率を上回るということについて、どうかというところにも議論が及びまし  
た。

通常のリセンス、警告後、訴訟後ということで、料率は上がっていくべきである。訴  
訟後は高まるべきと考えるので、それを踏まえると、今の賠償額というのは、相当程度に  
低いのではないかと御意見もいただいたところ です。

これについては、倍とか、3倍という額を損害額とするのが、妥当ではないかという御  
意見もいただきましたし、通常を上回る要素を考慮して算定すべき、そういう法改正もあ  
るのではないかと御意見もありました。

フランスの条文についても御紹介がございました。ロイヤルティーとか、権利の総額を  
上回るものでなければいけないという、法改正があったという情報提供がございました。

フランスの条項については、本日、資料の一番下に、フランス語と日本語仮訳の資料を  
参考までに入れさせていただいております。

4ページにいけますが「2. 民法の枠を超える方策に関する意見」もいただいております。

追加的賠償の話ですが、最初の○についてですけれども、追加的賠償を設けることも考  
えられるというポジティブな御意見をいただいた一方で、追加的賠償は、懲罰的とどこが

違うのか、慎重に検討すべきではないかという御意見がありました。

損害賠償額自体は上げるべきだけれども、追加的賠償まで認めるのは、行き過ぎではないかという御意見もいただいたところです。

付加金ですけれども、日弁連の中でも、意見が2つに分かれているという御指摘もございました。

課徴金については、公法上の義務を担保するという整理ですので、これを特許権で認めるのはいかななものかという御意見がございました。

刑事罰についてですが、特許侵害だと、特許が無効になるとか、そういう判断は難しいことがあるので、なかなか機能しないという御意見もいただきました。

「3. 損害賠償額は当事者で決められるという方法」という、ドイツなどで行われている形のものですけれども、これについては、これを入れたところで、損害額が高くなるのか、問題解決になるのか疑問であるという御意見がありました。また、賠償額が高額にならないのではないかと御意見もいただきました。

参考までに申し上げますけれども、ドイツでは、侵害の判断の後に、当事者同士で決める。それでも解決できない場合には、裁判所が最終的に額も決めるようですけれども、裁判所で決める額が割と低いという話も聞いておまして、そうすると、当事者同士での和解へのインセンティブがある。弁護士費用の敗訴者負担の話があって、侵害が決まった後ですので、侵害した側が負担しなければいけないということで、侵害者側に早く和解をしようというドライビングフォースが働くというのが、背景であるという話も漏れ聞いております。

5ページにいきますけれども、訴訟の費用の負担ですが、弁護士費用につきまして、全額に近い額を損害賠償額に含められるとよい。

敗訴者負担を入れても、今回も議論の目的を達することになるかは、疑問であるという御指摘もいただきました。

その他として、訴訟の助成金制度のような御提案もいただいたところです。

ざっくりではございますが、事務局からは以上です。

○伊藤委員長 ありがとうございます。

それでは、ただいま前回の議論の整理を説明していただきましたが、前回、議論が集中いたしました、特許法102条3項以外の論点について、先に御議論をお願いいたしまして、その後で、102条3項についての審議をお願いするという流れでまいりたいと思います。

そこで、前回の議論の整理の中で、102条3項以外の部分、あるいは論点につきまして、皆様方からの御発言をお願いしたいと存じます。

上山委員、お願いします。

○上山委員 102条2項についてですが、前回、申し上げましたように、私は寄与率を考慮しないという形にしないと、侵害者の利益を全て吐き出させるという解釈は、困難であろうと思っています

が、寄与率を考慮する、現在の判例を前提とするのであれば、次のような問題の見直しが必要だと思います。現在は、寄与率として減額方向に考慮すべき事情が存在するところまでは、当事者による立証の対象と考えられていると思いますけれども、ある事情が存在するとした場合、それがどの程度の割合の寄与率として評価されるべきかという問題は、裁判官の裁量的判断に委ねられています。権利者側の問題意識としては、ある事情が存在するということは異論がないけれども、だからといって、何十パーセントも減額するということが合理的なのか、客観的根拠があるのか、ということがあると思います。

例えばある、家電製品の侵害品について、競合品と比べて、カラーバリエーションが豊富であるという事情が侵害品の売上げの増大に寄与しており、寄与率を小さくする方向で考慮する要素として認定されている場合、それがどの程度売上げ増大に寄与しており、寄与率を小さくしているのかという点については、具体的な根拠が示されている判例は少ないと思います。

しかし厳密な割合を立証するのは不可能としても、何割程度減額することが客観的に合理的と認められるかということも推定覆滅事由として侵害者が立証責任を負うこととし、その証明がなされていない場合には、大きな寄与率を容易に認めないようにすることが必要ではないかと思います。

○伊藤委員長 上山委員からは、減額の基礎となるべき事実そのものについては、当事者の主張立証を待って、場合によっては、さらに相手方からの反対証明があるはずなのだけれども、それに基づく減額割合については、必ずしもその機会が保障されていない、あるいは裁判所の判断に委ねられているというあたりに、問題があるのではないかという御指摘のように承りましたが、その点に関しまして、どなたか御意見はございますでしょうか。

東海林委員、どうぞ。

○東海林委員 ただいまの上山委員の御発言の中で、製品そのものの性質を推定覆滅事由とするというお話があったと思うのですが、そもそも大前提として、上山委員のお考えとしては、そのようなものも、要するに寄与率というか、推定覆滅事由として、考えても構わないという前提があるのでしょうか。

○上山委員 そうです。

○東海林委員 今の事例でいいますと、例えば被告自身の営業努力、若しくは被告製品の特殊なデザインとか、あるいはキャラクターを使ったとか、そういうことも含めて、被告製品そのものの価値ということだと思えるのですが、それ自体が事実として認められたときに、何パーセントぐらいが減額事由として妥当なのかというところまでを含めて、それは事実である、評価ではなくて、事実であるというお考えを前提にしているのでしょうか。

○上山委員 例えば、顧客のアンケートを取ることによって、カラーバリエーションに着目して、侵害品の方を選択する消費者がどの程度いるか。例えば9割の消費者が侵害品の

選択理由としてカラーバリエーションを挙げているのであれば寄与率を小さく認定することができるでしょうが、1割ぐらいの人しか注目していないというアンケート結果が得られた場合には、大幅な減額をするということは不適切でしょう。

しかし、判決を見ると、減額方向に働く程度の大きさについてまで立証がなされているとか、何割程度の消費者がその特徴に着目して侵害品を選択しているかという事実が認定されているものは見当たりません。

割合を厳密に全て数値で立証することは非現実的で、具体的にどう法改正すればいいのかというところは、はっきりした答えはありません。しかし、9割程度減額することが妥当なのか、1割にとどめることが妥当なのか、ということは、原則として、被疑侵害者側が立証責任を負う問題として整理することが妥当ではないか、という問題意識があります。

○伊藤委員長 東海林委員、いかがでしょうか。

○東海林委員 私の個人的な考えを述べさせていただきますと、102条2項の推定覆滅事由として、どのようなものが考えられるかということについては、裁判例もいろいろございますが、おおむね分類すると、市場における代替品の存在とか、被告自身の営業努力、先ほども言いました、被告製品そのものの付加価値もあると思います。もちろん特許権自身が、全体の製品の一部に関するものであるのかどうかということもありましようし、使われている特許が、全体の製品に及ぶ場合でも、もし複数の特許が使われていれば、それはその製品に対して必須の特許なのか、それとも付加的な小さな特許なのかということもあるかと思えます。

そういういろいろなものを推定覆滅事由として、被告側は主張立証することになると思いますので、どういうものをどういうふうに組み合わせるかによって、今、おっしゃった何パーセントまで減額するというのが、事実として認定できるのか、それともそれは事実を超えた評価なのかということは、分かれるような気がするのです。ですから、一律には言えないような気がしますので、上山委員のおっしゃっていることもよく分かるのですが、もし仮にある事実があって、要するにある程度営業努力をしたことによって、若しくは被告製品そのものの付加価値によって売れた部分があるといったときには、当然訴訟の中では、被告製品が売れた大きな理由であるという主張に対して、いやいや、こういう事情があるからそんなことは言えないという争いになるのが普通だと思います。それが事実としての証明なのかどうかというのは、今、申し上げたように、難しい話ではありますが、評価にわたる部分もあると言わざるを得ないのではないかと思います。

ただ、一言つけ加えさせていただきますと、確かに裁判例等を見ますと、いろいろな事実は掲げてありますが、どの事実をどの程度減額する要素として判断したのかということが分かりにくいというのは、ごもっともなお話だと思いますので、その点は、もう少し分かりやすいように、我々も努力しなければいけないと思っております。

以上です。

○伊藤委員長 分かりました。

ただいまの点につきまして、他の委員の方はいかがでしょうか。高林委員、お願いします。

○高林委員 今までの話は2項の話ですけれども、1項には、特許権者が販売することができなかつたとする事情という減額要素が書かれております。これは通説的に言うと、被疑侵害者である被告側が主張立証責任を負うと言われておるわけですが、寄与率という考えは、この販売することができなかつたという事情と別に存在するのか、その中に含まれているのかということも、はっきり言って、よく分かりません。そして、この場合の寄与率は被告側が主張立証すべきことなのかという点もコンセンサスが得られておらず、原告側が、これだけ寄与しているのであるということ、積極的に主張しなければならないという説もあるやに聞いております。私は寄与率は、1項におけるただし書と同じように、被告側が主張立証すべきことだと明確にすべきだと思っておりますが、実はそこについては学者の間でも、判例の間でも、コンセンサスが得られていないのです。

一方で2項には、侵害者であるからこそ得られた利益であるという事情を減額要素として主張できるということすら条文上は書かれておらず、減額要素の全てを寄与率として理解しており、1項とはその辺が整合しておりません。といて、1項で規定されている減額要素と寄与率との関係も前述のように明確でないわけですので、2項の条文を明確にしろといっても、苦勞するわりに利するものがないように思います。

なので、私としては、1項も2項も含めて、減額していく要素は被告側が主張立証すべきことだということ、を明確にすることはよろしいと思うのですが、そのいろいろな事情というのは、今、東海林委員がおっしゃったとおり、事案にはよっていろいろな事情が入ってきますし、それを定型的に何パーセント以上考慮できるかとか、そんなことを決めることもできない。損害賠償については、人身損害賠償であっても何でも、そのような定量的なことができない、主張もできない。言ってみれば、最終的には総合判断になっていくというところは、免れない問題だと思っておりますので、そこを解決していくというのは、なかなか難しく、やはり当事者の主張を正確に反映して、判決を丁寧に書いていただく、そこに帰着する問題だと思っております。

○伊藤委員長 分かりました。

ただいまの点につきまして、他にはいかがでしょうか。早稲田委員、お願いします。

○早稲田委員 私も上山委員がおっしゃったように、裁判所が寄与率というか、これだけの減額の率になるというのは、いろいろと書かれている割には、判決を読んでみて、ないしは判決をもらっても、ざっくりパーセンテージが出てしまっていると思っております。恐らく知財をやっている弁護士は、大体そういう感覚を持っているのではないかと思っております。今、東海林委員がおっしゃったように、もっと精緻に判決文を書いていただいて、そうすると、当事者の納得感が大分高まるかと思っております。

実は日弁連と東京地裁知財高裁の裁判官とで、年に1回意見交換をさせていただいてお



りまして、このテーマも、数年前、日弁連側から裁判所に申し上げて、何故そのパーセントになったかが、判決をもらった弁護士もよく分からないというか、納得感がないというところは、変えていただきたいと言っておりますので、これは書き方だという気がいたします。

上山委員がおっしゃった、ある事情があって、それをどういうふうに寄与率何パーセントというものに結び付けるかという、これは非常に難しいと思っております、先ほど東海林委員がおっしゃったように、市場代替性とか、営業努力とか、付加価値、特許の重さというか、そういうものを全部書いたとしても、これがいきなり算定式に入って、何パーセントというのは無理なので、今の判決のように、事情は挙げるけれども、あとはざっくり何パーセントということに、ならざるを得ないという気がいたします。

以上でございます。

○伊藤委員長 分かりました。

寄与率の概念そのもの自体が、必ずしも十分に明確でないということは、前回からの議論にございましたが、今のお話を伺っておりますと、少なくとも減額の根拠となるべき事実に関しては、一定の範囲内で、客観的に明確なものとして、何が基礎になっているのかを示すことが、この分野における裁判の紛争解決機能の向上につながるのではないかと、これは恐らく御異論がないところだと思います。

他にどなたか御意見ございますか。森田委員、お願いします。

○森田委員 前回休ませていただきましたもので、薬業界の御紹介をさせていただきます。

薬業界は、他の分野と同じかもしれませんけれども、基本的には差止請求権が一番大きい問題でございまして、損害賠償額に関しましては、上げてくれというニーズはほとんどないという状況でございまして、大きなイシューにならないところが、理由だと思えます。したがって、論点としてはずれるのですけれども、懲罰的な損害賠償とか、課徴金等は、日本の制度にはなじまないと考えておりますし、第3回会合における特許庁の資料を拝見いたしますと、米国を除けば、諸外国と比べても、損害賠償に関しては、そこそこいっているのではないかとということもありまして、法改正による損害賠償の引上げは望まない。

また、米国訴訟においても、判事による判決の場合だろうと思えますけれども、損害賠償額は低くなってきている傾向もあるところでございまして、この問題に関しましても、慎重に、時間を掛けて、方向性を出してはどうかというところでございます。

以上です。

○伊藤委員長 分かりました。

森田委員からは、これまで議論いただいた102条2項の話に加えて、前回の議論の整理との関係でいうと、民法の枠を超えるといたしますか、懲罰的あるいは追加的な損害賠償の費用の問題等についても、必ずしもそれに対する必要性和申しますか、現行法や現行法の下での実務の運用に対する批判は、当たっていないのではないかとということでございます。

そのあたりも含めまして、御自由に御発言ください。豊田委員、お願いします。

○豊田委員 森田委員のところと逆なので、否定するわけではないのですけれども、ちょっと言わせていただきます。電気は、使っている特許も非常に多いので、一定の特許で差止めができるとか、全てが自己完結するわけではなくて、非常に多くの知財を使っているという問題があります。その中で、知財の紛争と書いているのは、結局、企業間の紛争を、知財をもってある程度解決したい。方法が他にないので、知財を1つのものとして取り上げてやっている。これが1項、2項、3項のどこに入るか、私は法律が分からないので、今、たまたま森田委員が述べたので、述べさせてもらいます。

例えば電気は、先ほど言いましたように、たくさんの特許があるので、その中で、ある代表的な特許をもって、侵害訴訟に臨むことが多いのです。だから、そのバックには、他にも特許があったり、それ以外に著作権とか、ノウハウとか、いろんなものが入っているということです。

何故特許を出すかということ、自分の事業を守りたいがために、代表的な特許をもってやるわけであって、その結果として、例えば特許が10件あるうちの2件か、3件を代表にして使ったために、先ほどありました、いろんな寄与率とか、販売の云々などを掛け合わせたことによって、評価が小さくなったとしたら、本来、事業を守るために、特許というものを出したにもかかわらず、守れるものが事業の中のごく一部であって、損害賠償額が、事業の大きさに比べて非常に小さい。若しくはそれによって抑止力が働かない相手に対して、ある意味、逃げ得とは言いませんけれども、そういうことを招いている部分もあるのではないかという気がします。

別に追加的損害賠償とか、三倍賠償とか、そこまで大きく求めるつもりはないのですけれども、私の感覚からすると、これは3項に近い文章があって、申し訳ないのですが、特許を実施して得られた利益ではなくて、2項にも近いのかもわかりませんが、要は特許を実施して、ある事業をなし得た、その部分を全体で補償してほしい。だから、そこを上限に減額していくのであれば、我々としては、感覚的に合うのですけれども、ある特許の部分を上限に、そこから減額をしていく、寄与率を考えていくというふうに、どんどん下がっていくので、事業を守る意味で、特許を出しているにもかかわらず、また、紛争処理の1つの解決手段として、知財の訴訟をしているにもかかわらず、得られる結果が満足するものにならないというところに、若干の不満などがあるのではないかと思います。

これは、業界が違うので、背景が違うのかもしれませんが、私としては、そういうことも踏まえた損害賠償額の設定も、是非考慮に入れていただきたいということでございます。

以上です。

○伊藤委員長 分かりました。

局長、お願いします。

○横尾局長 今の1項から3項の填補賠償の関連と、追加的賠償は分けて考えたほうがよいので、追加的賠償の話は後でしたらいいと思うのですけれども、今の豊田委員の話も含めて、高林委員がおっしゃるように、1項はただし書があるので、覆滅事由を被疑侵害者が立証するというのは、割と明確だと思います。

前回の議論でありましたとおり、覆滅事由に寄与率があるから、ちょっとややこしくなっているのですが、東海林委員がおっしゃったように、寄与率という概念は、1項については用いられなくなってくると、割と分かりやすい1項の使い方になっているという気がするのですけれども、問題は2項で、その条項が何もないので、どうするかということで、今の2項の姿を素直に見れば、今、正に豊田委員がおっしゃったように、利益をベースにはしていますが、なし得たであろうものが、全部填補されるはずだという前提で、そうすると、それを覆滅していくのは、寄与率という概念かもしれませんが、被疑侵害者に立証責任があると考えるのが、上山委員がおっしゃったことだろうと思います。

そうだとすると、それは条文上ははっきりしていないので、被疑侵害者に立証責任があると、条文に明確に書くというアイデアが、果たしてあるのかどうかということをお伺いしたいと思います。

○伊藤委員長 なるほど。

今の横尾局長からの問題提起に関しましては、いかがでしょうか。現行の102条2項の推定規定の意味、役割といいますか、そういうものに関連すると思います。

別所委員、お願いします。

○別所委員 今の横尾局長のお話は、2項には、明確に推定覆滅事由として書いた方がよいのではないかという感触を持っております。先ほど具体的に挙がっていた、被告の営業努力などがありますけれども、自動車の場合などは、非常に典型であると思いますが、顧客吸引力があると申しますか、良い技術の特許の争いであれば、別かもしれませんが、通常、車の選択というのは、デザインによるところが大きいわけでございまして、1項の特許の争いをしている、2項を適用するかどうかという別の問題はありますが、仮に2項の争いになっていたとすれば、ブランド価値であるとか、被告製品の過半を占める付加価値みたいな要素が非常に大きいわけでありまして、この部分を被疑侵害者と申しますか、被告がちゃんと立証すべきだろう。逆に訴えられたら、弊社としても、その部分を言うだろうと思います。弊社のブランド価値とか、デザインによる製品の売上げの寄与といいますか、その力みたいなものを申し上げて、利益の額の推定に対して、覆滅事由として、そういう立証をしていくと思います。

したがって、販売することができない事情等の考慮をするというような、どう書くのか分かりませんが、何かしらの規定があり、かつ判決でも、できるだけ明示的に何パーセントだとか、そういうことがあると、納得感が高いという印象を持っております。

○伊藤委員長 いかがでしょうか。上山委員、お願いします。

○上山委員 今は損害賠償額を高額化するためという観点で議論をしているのだと思いま

すけれども、その観点からはば、事情を法文に明記することによって得られるメリットはないと思います。入れるとすれば、さまざまな事由があり得ますので、抽象的な記載の仕方にするか、あるいは例示列挙にならざるを得ないと思います。そのような方法ですと、積極的に減額要素として考慮していいという捉え方も可能になりますので、むしろ今以上に減額方向に振れるおそれがあると思います。

○伊藤委員長 豊田委員、お願いします。

○豊田委員 上山委員、別に高額化したというわけではなくて、納得性を高めたいということで、これは議論していると思うので、そういう意味で、今、1つ、東海林委員からは、裁判所としても、より透明性を高めていく努力はしていきますというお話がありましたけれども、それを担保するというのは、言い方がおかしいですが、今、2項にない部分を書くことによって、お互いに納得性を高める。納得性が高まった結果として、それが上がるのかも分からないし、ある上限があって下がるのかも分からないですが、結果はいろいろあると思うのですけれども、そういう意味での議論なり、1項にあって2項にない部分を補うというのは、考え方としてはあるのではないかと思います。

○伊藤委員長 いかがでしょうか。岡部委員からお願いします。

○岡部委員 先般、損害賠償で、2項、通常の実施料率という「通常の」という言葉を省いたにもかかわらず、それが裁判例に反映されていないのではないかと、弁理士会のレポートを使って、説明をさせていただきました。帰って、もう一度、見てみたのですけれども「通常の」というのを除いたからといって、ライセンスのプロセスを踏んで、最後までごねてきた人に対して、裁判にまで持ち込まれても、なおごねたという人に関しては、こういうライセンス価格が認められるべきだという議論で、判決、まとめを弁理士会はしているわけですが、日本の賠償制度の補填賠償であるという考え方と、それは果たしてどこで合致できるのかということが、改めて疑問に思うようになりまして、やはり言うことを聞かずにごね回った人には、それなりのペナルティーが科せられるという考え方が、通常のものを除いたときには、認められるべきではないかという話なのだろうと思います。

それは条文のどこから出てくるのだろうかということが、またしてもよく分からなくなってきました、今の議論の話とはちょっと違うのかもしれないけれども、おかしなことをして、逃げようとしている人には、最終的には罰が与えられるというニュアンスの損害賠償が、102条の条文から出てこない、そこのところは難しいのではなかろうか。今の条文ではそれが読めるのか、あるいはこういうふうに変えたら、多少は読める方向性が出てくるのかということは、私には分からなくて、法律の先生に解説をしていただきたいと思って、今日はやって参りました。

○伊藤委員長 分かりました。

ただいまの岡部委員の御指摘の点は、どちらかという、102条3項の関係になるかと思っておりますので、後ほどそちらについての議論をしていただく際に、皆様方からただいまの岡部委員の御指摘に対する御意見を承れればと思います。

それでは、先ほどの関係で、上山委員から先をお願いします。

○上山委員 今、豊田委員から御指摘がありました。私の言葉が舌足らずでしたので、補足したいと思います。損害賠償額を高額化しようということではなくて、私の問題意識は、現在、寄与率が大幅に認められる事例が見られて、その結果、損害賠償額が権利行使とのバランスが取れないほど小さくなっている状況があるのではないかと。したがって、妥当な水準の賠償額を認められるようにするにはどうしたらよいか、そういう意図での発言でした。

○伊藤委員長

東海林委員、お願いします。

○東海林委員 先ほどの102条2項にただし書を入れるかどうかという点に関して、一言述べさせていただきたいと思います。102条2項に関しては、寄与率若しくは非寄与率というもの、推定覆滅事由との関係はどうなのかということをお話になっていると思うのですが、これは完全に私の個人的な考えですけれども、恐らく裁判官は寄与率と覆滅事由を別々に考えてはいないと思います。要するに覆滅事由が寄与率であり、逆に言えば、非寄与率ということになるかもしれません。ただ、内容的には、先ほど申し上げましたように、それが市場における代替品の存在とか、被告の営業努力あるいはブランド、製品そのものの付加価値というような、どちらかということ、被告側の事情になりますので、そのような場合は、当然のことながら、被告の方で立証責任があるということになる、すなわち、寄与率という言葉を使っていますけれども、実際はそれらの諸事情を推定覆滅事由として考えていると思っています。少なくとも私個人はそうです。ですから、当然のことながら、立証責任としては、被告側にあると考えていますので、そこについて、立証責任をどちらにするかという規定を設けることに、どのぐらいの意味があるのかは、少し分からないところがあります。

寄与率という言葉は、便利なので使っているのですけれども、早い話が、推定覆滅事由があるかどうか、例えば市場に代替品があるから、それで仮に侵害がなかったとしても、原告製品はそんなには売れないということを被告が主張する場合、代替品と言うけれども、代替品としての価値がない、何故ならば、元々特許があって、特許の技術を使いたいのだけれども、ライセンスを受けるよりは、代替品を使った方がよいということで、泣く泣く、効果の少ない代替品を使っている場合もあろうかと思えます。だから、そういう諸事情が、原告側からいろいろ出てくる。

単に代替品があるということで、立証が終わるのではなくて、そういう立証があったことに対して、相手から、こういう事実もあるこういう事情もあるという話になっていくのが普通だと思います。そのときに、何が立証責任のある主要事実なのかという問題になりますので、民訴法的にはなかなか難しいものがあると思うのですが、寄与率という言葉を使っている背景には、いわば評価的要件のように、評価根拠事実と評価障害事実のような形に見えるので、ある事実については、あたかも原告側に立証責任があるように見えるの

が、原因なのかと思ったりします。ただ、私の考えでは、基本的には、推定覆滅事由だと思っておりますので、それを被告側が、最終的には裁判官が確信に至る程度に立証しなければ、推定は覆らないということになると思います。

もう一点、もし何らかのただし書を入れて、そこをよりはっきりさせようということもあるのかもしれませんが、そのときに、102条1項のただし書と同様の規定を入れられるかというのは、私の個人的な考えとしては、なかなか難しいと思います。

何故かといいますと、102条1項ただし書の条文を見ていただければ分かるのですが、この条文は、基本的には、譲渡数量の減少に基づく推定規定のような形になっている関係で、ただし書は譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を販売することができない事情ということで、譲渡の数量が販売できるかどうかということに限ったような規定になっているからです。そうではなくて、102条2項の場合、更に広い事情が出てくると思いますので、それらを含む包括的な規定とするときには、どのような規定にするのかというのは、なかなか難しい問題なのではないかと思っております。

以上です。

○伊藤委員長

山本和彦委員、お願いします。

○山本（和）委員 先ほどの局長の問いについてですが、私も今の東海林委員と全く同じような感想を持ちました。2項の規定は明らかに法律上の推定の規定なので、利益額が損害額となることが原則で、それにもかかわらず、相手方が損害額ではないということをお願いならば、それに関する事実は、全て相手方に証明責任があるというのは、法律上の推定からすれば、ほぼ当然の規律だろう。今、言われている覆滅事由とか、寄与率は、全体像はよく分かりませんが、自分の営業努力でこれだけ売れたとか、ブランド力がこれだけあったということは、結局、自分はこれだけ利益を受けているけれども、それは当然にあなたの損害になるわけではありませんという主張だと思いますので、それは相手方の方に、証明責任があるということなのだろうと思います。それはこの規定に含意されていると思うので、逆にそれをただし書で書こうとすると、恐らく法制的には非常に難しいのだろうという感じがします。

1項のような構造にする、ある意味で、本文をみなし規定的に書いて、ただし書で、そこから控除できるものを控除していくという規定ぶりは、論理的にあり得ようかと思いますが、その場合は、控除できるもの全てを列挙しないといけなくなるので、それが果たして可能なのか。そのあたり、私、特許のことはよく分からないので、分からないのですが、今までのお話を聞いていると、かなり多様なものが、そこに含まれそうな感じなので、それを書き切るといことは、かなり難しそうな感じがして、そういう規定ぶりではなくて、現在の推定規定のまま残して、注意書き的にただし書が書けるかという、法制技術的には高度なテクニックで、書けるのかもしれませんが、直ちにその方法は思い浮かばないという感想を持ちました。

○伊藤委員長

大分以前になりますけれども、102条1項、2項の立法の議論をしたときのことを、いろいろ思い出しますが、今までの皆様方のお話を伺っておりますと、102条2項の関係では、何が減額の要素なのかということ、いわば客観的に理解できるような形で、判断の基礎とすることが望ましい。被疑侵害者の側で、その点についても主張立証を果たして、その上で、裁判所が、割合については評価をするということが望まれるという点では、それほど御意見の違いはないと思います。

ただ、現行の規定を前提にして、それが難しいのか、現行の規定がそういうことも想定しているので、改めて確認するような形での何らかのメッセージを発すれば、その方が適当なのか、そのあたりの御意見の違いになると思います。

局長、今の点については、何かございますか。

○横尾局長 確かにそうだという気がします。

他方で、私が前回御紹介したアメリカだと、これは原告の立証なのですけれども、事実の評価の問題で、これぐらいの割合まで立証しなければいけないということ、今度は2項に当てはめると、被疑侵害者がどこまで覆滅しなければいけないかというときに、事実に加えて、これはどのぐらいの割合まで、自分のブランドなり、営業努力でやったということまで求めるということ、条文上書く、あるいは書かないということがありますが、そこまではっきり求めることについて、どうかというのは、どうですか。今の条文でそこまで求める、あるいは求めていないなら、求めるようにはっきり書くということが考えられるかどうかです。

○伊藤委員長 そのあたり、東海林委員、現在の運用を前提にして、御発言がございましたら、お願いします。

○東海林委員 実務の実情を御説明いたしますと、推定覆滅事由のある、なしの議論になったときには、双方とも、こういう事情があるから、寄与率という言葉を使いますけれども、（被告から）寄与率は10%である。でも、相手（原告）が、その事情はこういう形で覆滅事由とはならないから、100%だ、せいぜい50%ぐらいだというように、当事者は必ず数字を主張しています。その中で、裁判所が、原告の主張どおり、100%なのか、50%なのか、若しくは被告の主張どおり10%なのかという場合で、要するに二者択一で判断していることは余りなくて、双方から主張された事実を総合考慮すると、30%だとか、そういう話になってしまうから、外部から見ると分からないということになってしまうと思うのですが、そこを定量化するというのは、なかなか難しいと思います。

被告の方に、今、10%しか寄与率がない、要するに90%は覆滅するということを事実として証明しなさいというのは、先ほども申し上げましたが、それが事実なのか、評価なのかによります。事実であれば、それは証明すべきだと思います。先ほど上山委員が挙げたアンケートの事例などであれば、場合によっては、そこまで事実として捉えて、証明させることもあるのかもしれませんが、実務をやっている私個人の立場からいた

しますと、ほとんどの場合、評価にわたる部分が多いと思います。

それから、これは曖昧で恐縮なのですが、アメリカの場合、そういうふうに定めても、証明ができるのは、多くの場合、鑑定証人にそういうことを述べさせるからではないかと思います。鑑定証人は、鑑定人ですから、いわばその事実だけではなくて、評価的な側面を述べることもあるのではないかと思います。日本では、鑑定人にそういうことまで述べさせるということはしておりませんので、そういうところも、もしかすると、違うのかもしれないと思っております。

以上です。

○伊藤委員長 ありがとうございます。

上山委員、お願いいたします。

○上山委員 私が先ほど申し上げた割合の立証というのは、まさに鑑定証人が述べているようなものを、当事者側の専門家の意見書として出すということを想定しています。例えばマーケティングの専門家の意見書で、マーケットの特性分析などからすると、アカデミックな観点からはこういう数字と評価することが妥当である、というようなものです。そういった立証は、海外の訴訟資料では目にすることがありますが、日本でそのような立証活動をしているケースはほとんどないと思います。

○伊藤委員長 分かりました。

今の関係で、連続で、東海林委員からお願いします。

○東海林委員 今の上山委員の御発言で、よく理解できましたが、そうすると、鑑定証人として、要するに裁判所の鑑定人として出すのか、それとも私的な鑑定書を出すのかという、プラクティスにもよると思います。ただ、そういうプラクティスを損害賠償の推定規定である102条の中に盛り込むことが、果たしてできるのかという気はいたします。

以上です。

○伊藤委員長

山本和彦委員、お願いします。

○山本（和）委員 割合という意味で、似ていると思ったのは、過失相殺の話で、過失相殺についても、個々の過失相殺を構成するような事実、例えば双方の車にどういう不注意があったかとか、そのあたりは事実の問題だと思いますが、それで3割引くのか、5割引くのかという、立証責任を観念しても、余り意味がない世界の話なのだろうと認識されているのではないか。

過失相殺の場合、交通事故はかなり量が多いので、定型的に、ケースによって、既に定まってきたところがあるのに対して、恐らく特許の場合は、それほどの先例がないし、また、多様な要素があるので、なかなか定型的に決められないというところで、かなり違ってくると思いますが、理論的な構造は同じような話だと思います。

○伊藤委員長

他に御意見はございますでしょうか。豊田委員、お願いします。



○豊田委員 確かにアメリカにはダメージ・エキスパートがおられて、お互いにそれを出し合うということは、事例としてはありますし、我々も使ったことがあるし、それがどの程度判例に結び付いたかという意味では、相手側が低いと、当然こちらは高くなるので、そういうプラクティスとして考えるということはあるかも知りませんが、これをどこに書くかというのは、また難しい問題があります。

今、いろいろ議論があったと思うのですが、これはひょっとしたら、3項とも関わるかも知りませんが、先ほど言いましたように、我々としては、事業の損害を救済したいという思いがあって、それをたまたま1項、2項で言っていますけれども、どこかに穴があくのであれば、1項であろうが、2項であろうが、3項であろうが、別のところでもいいと思います。1項、2項に集中するというのではなくて、先ほどの故意の場合とか、相手が逃げた場合をどう押さえるかということにも関わるかも知りませんが、事業側としては、代表するような特許はあるのだけれども、もう少し広く、損害を大きく見てほしいという思いを、どこで実現するかということがあるので、法律的にただし書がどうかというところよりも、知財の企業間の紛争を解決する上において、産業政策的なものがあって、法律論に合うかどうか、そぐわないかもしれませんが、そういう観点で見たときに、どこかにそれが入るかどうかという議論も、並行してさせていただければと思っています。

以上です。

○伊藤委員長 分かりました。

102条2項の話を中心に、減額要素の客観的な明確化であるとか、あるいは立証責任、立証負担と言った方がよいのかもしれませんが、それについての御意見を頂戴しました。3項の話は別途にしたいと思っておりますけれども、それ以外で、先ほど事務局から整理をお願いした、追加的賠償であるとか、あるいは弁護士費用の問題であるとか、そういった点について、なおこれまでの議論につけ加えて御発言がございましたら、お願いしたいと思っておりますが、いかがでしょうか。

上山委員、お願いします。

○上山委員 今の議論は、填補賠償を前提として、追加的賠償や法的賠償を考えないという前提の議論だったと思っておりますけれども、それですと侵害者側に利益が残ることになります。私は、前回申し上げたように、侵害者の得た利益を全て吐き出させることが必要だと思っておりまして、そのためには、法定賠償化によって、寄与率を考慮しない、推定覆滅事由を考慮しないことが必要だということを、改めて確認しておきたいと思っております。

その場合、先ほどあった自動車のケースのように、本来の賠償額よりもはるかに高額な賠償になってしまうのではないかと批判がありますが、この点について説明しておきたいと思っております。現在の裁判実務では、例えば自動車のブレーキディスクの部材に関わる発明の場合は、自動車の価格、ないしは自動車全体の売上げ利益をベースにすることはなく、ブレーキ単体が製品として流通している場合にはその販売価格、あるいは単体で流通

していない場合には全体の割合に占めるブレーキの価格相当分の金額を算定した上で、それをベースに損害額を算定していると思います。したがって、そういった考え方を前提とすれば、利益を全て吐き出させるとしても、損害賠償額が極めて高額になるといったことは生じないであろうと思います。

○伊藤委員長 上山委員から、前回からの引き続いての御意見ですけれども、侵害者側の利益剥奪といいますか、侵害者側が得た利益を権利者側に全て移転するという発想で、そのためには、寄与率的な考え方をその場合に適用しないことに、合理性があるのではないかという御意見でしたが、それに関連しまして、他の委員の方で、何か御発言はございますでしょうか。

二瀬委員、お願いします。

○二瀬委員 少し趣旨が違うのですが、中小企業、ベンチャーというのは、特許を出す場合、必ずビジネスの役に立つものを出すのです。例えばそれが商品化されて、世の中に出ていくことになるのですが、そのときに、大変大事なのは、この商品は特許商品ですということで、営業的にも、非常に有利に展開できるのです。ですから、もし、何処かが特許侵害して似たようなものを作って、顧客が奪われたということになりますと、損害賠償の対象として、営業権、納入権、そういったものが対象になると思います。大きな損害を受けるわけです。

ですから、侵害される以前の商標を現状回復させるためには、時間も費用も掛かり、相当な努力をしなければいけない。場合によっては、相手に対して、差止請求をして、費用の高い裁判を起こさなければいけない。少なくとも、裁判を起こす際には、それらの費用に見合う損害賠償金額がなければ、裁判を起こすこと自体が、中小企業には大変な負担になります。その辺も考慮して、損害賠償請求の最終的な金額が、それに見合うようなものになることを、強く望みたいと思います。

○伊藤委員長 ただいまの御意見は、本日の冒頭の事務局から整理で申しますと、弁護士費用についての回収の可能性という点にも関係いたします。

他の委員で御発言がございましたら、お願いいたします。豊田委員、お願いします。

○豊田委員 何回も発言して申し訳ないです。上山委員にかみついてばかりで申し訳ないのですが、全額吐き出しというのは、例えば当該部品があって、先ほどディスクブレーキとありましたが、ディスクだけに掛かるというお話があって、だから、全部出してもいいのではないかというお話があったのですが、それが常に明確になるのであれば、議論はあるかも分からないですけれども、例えばICに関わる技術があったとしたときに、それがいわゆるアメリカのEntire Market Valueみたいなもので、構成する部品に掛かるのか、全体に掛かるのかというのは、まだ議論があって、そこは私も十分に分かっていないのですが、そこがはっきりしていない段階で、全部に掛けて吐き出せというのは、どこに触れるか分からない、今の状況では難しいのではないかと思います。それは現行法の中で、個々の事案で判断していくのが、正しいのではないかと思います。

例えばチップに関わるものならチップ、ICに関わるものだったらICにしか掛けませんとなるのか、機能があるから、全体の製品が意味を持つのだから、全体製品に掛けるべきだという議論も、原告側は言うかも分からないですし、そこがまだはっきりしていない段階で、全部を吐き出せと言われたら、被告の立場に立ったらしんどいでしょうし、原告からしたら、面白くありませんが、被告の立場からすると、それはそれでいろんな議論になるのではないかと。そこがまだはっきり定まっていない段階で、全額というのは、少し行き過ぎる面があるのではないかと思います。

○横尾局長 それは製品全体にかかる利益という意味ですか。

○豊田委員 製品全体に掛かります。おっしゃるとおりです。

○伊藤委員長 そういたしましたら、先ほどから留保してございます、102条3項についても、御意見をいただければと思います。

事務局の整理にございましたように、現行法の改正の過程は、客観的な事実としてあるわけですけれども、必ずしもそれが本来の改正の趣旨に合ったような形で、適用されていないのではないかとこの御意見もございますし、また、先ほど岡部委員からもお話がございましたし、前回も出ましたけれども、侵害をしている、あるいは警告されたにもかかわらず、ずっと侵害を継続していて、最後の段階で、通常の場合と同じような実施料率しか、損害として取れないことの不合理性などにつきましては、多くの委員の意見の一致があったように思います。それでは、通常のものを超える実施料率相当の損害金を請求できる根拠というのは、一体どこに求めるのかとか、更に検討しなければならない問題があるかと思えます。

高林委員、お願いいたします。

○高林委員 3項は、特許発明の実施に対して受けるべき金銭の額と規定されておりますが、この条文は「通常の」をなくしてしまったきっかけもあって、何のことを言っているのか、よく分からない条文になっているように思います。実施に対して受けるべき金銭の額というのは、言ってみれば、実施に対して支払うべき賠償額という意味ぐらいしかないので読み取るからです。ですので、ライセンスフィーが基準になること自体、そもそもこの条文からは全く読めないのではないのでしょうか。「通常の」という条文があったときは、ライセンスフィーが基準になるというふうに読める条文だったのでしょうけれども、「通常の」という条文をなくした結果は、実施に対して受けるべき金銭の額といっても、これは実施料が前提と理解する必要もないわけですから、先ほど岡部委員から御発言がありましたが、3項の解釈において実施料以外のもろもろの事情を考慮したとしても、填補賠償とそぐわないことになるなどということは、全くないと思います。

填補賠償の発想の中で、追加的な手続費用、相手方が得た利益額、このようなものも考慮しながら、侵害に対して支払うべき金銭を決めればよいのであって、その額が実施料率と全く離れたものであっても、私は構わないし、それは填補賠償制度とぴったり一致するものであると思っております、これを増額するために、懲罰的損害賠償といった填補賠償

償とそぐわない発想を入れなければならないとは、全く思っておりません。

○伊藤委員長

上山委員、お願いします。

○上山委員 私も高林委員の意見と同意見です。ただ、裁判例で見ますと、売上高にその事案であれば適用されたであろう実施料率を乗じて、損害額を算定することになっていきますので、その算定式を前提とすると、実施料率を通常より高くするというのは、懲罰的賠償に当たるのではないかというのが、岡部委員の問題意識だろうと思います。

私は、実施料率を高めに認定することも、填補賠償にはほかならないと考えています。というのは、実施料率として何パーセントを認定することが妥当かというのは、当事者の合理的な意思の認定の問題だと思います。ここは前回も議論があったと思いますけれども、通常のライセンス交渉であっても、時期が後ろにずれればずれるほど、高い料率を設定する。訴訟になれば、弁護士費用、社内の優秀な技術者のマンパワーも投入してやっているのだから、最初の段階の料率よりは高くするのが当然だ、これが実務の一般的な理解だと思います。そういった理解、実態を前提とすれば、当事者の合理的な意思として、通常よりも数倍程度高い料率を認定することも、填補賠償として妥当といえると思います。ですので、これは填補賠償であって、現在の法律の下でもそういった解釈が可能であるかと考えております。

○伊藤委員長 いかがでしょうか。東海林委員、お願いします。

○東海林委員 先ほど高林委員がおっしゃったことは、基本的に私も同じ意見ではあるのですが、1つ質問なのですが、ロイヤルティーではないものも入るというのは、よく分かるのですが、ロイヤルティーが普通だと考えるのは、駄目なのでしょうか。

○伊藤委員長 高林委員、お願いします。

○高林委員 被疑侵害者には全く利益も上がっていない場合とか、いろんな事情があるでしょうから、4項がありますし、ロイヤルティー額は基準の最低補償額になるものであるとは思っております。しかし、それは単に最低補償としての基準であって、これに諸々の事情を考慮して、ライセンスフィーを大きく上回る補償金、賠償金が3項で請求できても構わないと思っているということです。

○伊藤委員長 東海林委員、お願いします。

○東海林委員 よく分かりました。

ただ、裁判例は、普通はロイヤルティー、「実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭」ということで、普通は仮想実施料的に考えていると思うのですが、その際も、今まで御意見が出ていますように、決して、本来取れる実施料を超えたものを認めているということではないと思います。

これは私の個人的な考え方ですけれども、通常受けるべきロイヤルティー、通常取るというか、本来、どういうものを失ったのかということを考えますと、もし被告が原告の特許を侵害しないで、正当に原告からロイヤルティー、要するに実施許諾を受けた上で、ロ

イヤルティーを払うという交渉をしていたら、どのぐらいのロイヤルティーが取れたかという話になると思います。ただ、それは、仮想の話です。現実的には特許を侵害しているわけですから、そのときには、そこに通常と入ってしまうと、例えば前回もお話に出ていましたけれども、発明協会の実施料率みたいなもので、通常であるものでしか立証がなかなかできないので、そこに落ちてしまうと思います。でも、原告と被告が通常の実施許諾の契約の中に入っていけば、例えば原告としては、これは非常に高価な特許なので、基本的に実施許諾はしませんということになるかもしれませんし、実施許諾をするとしても、高率の実施料率をいただくということになるかもしれません。

それから、ライセンスに関しても、企業の体制として、クローズドライセンス、要するにライセンスをしないことを旨としている企業なのか、それともオープンライセンスということで、どんどんライセンスするかにもよると思います。そういうことを諸々考えると、それは実際にはない話なので、当事者の主張の中から出てくるところで、もし特許侵害をしないで、正常に交渉がなされたときの妥当なロイヤルティー、これが本来3項のあるべきロイヤルティーだという気がしていますが、ただ、それが実際問題としてはなかなか立証ができないので、「通常」をとってしまうと、通常よりもよいという見方もできないわけではないというところが、今、議論が混乱している原因なのではないかと思っています。

以上です。

○伊藤委員長 本質的に違いが大きいのかどうかは、分からないのですが、上山委員、高林委員がおっしゃっている御議論と、ただいま東海林委員がおっしゃった、正常な形で交渉をしていけば、取れるはずの実施料相当額という考え方には、違いがあるような気がするのですが、いかがでしょうか。

一例として、先ほど上山委員からありました、紛争の解決に至るまでに掛けたコストなども考えた上で、賠償額を判断すべきだという、102条3項に関してもお話と、今の御意見との間には、それなりの違いがあるようにも感じますが、いかがでしょうか。

早稲田委員、お願いします。

○早稲田委員 私も上山委員の御趣旨と東海林委員の御趣旨は、違うのではないかと聞いていたのですが、前回もありましたように、そもそもライセンスをしないポリシーであるのに侵害されたとか、2ページの総論に書かれているように、決める権利を侵害されたとか、当事者の自由な決定権を侵害されたというところを、少なくとも現在の102条3項の解釈の仕方としては、なかなかそこは読み込めないと思っております。もちろん102条3項を作ったときは、訴訟当事者間の具体的事情を考慮した妥当な実施料相当額と書いてあるので、訴訟当事者間の具体的事情というのが、そもそも通常任意のライセンスをする場合、侵害になった場合、さらに訴訟になった場合、というところまで読み込めるのか。そうではなくて、特許の価値は高いのだから、普通のロイヤルティーよりは高いものになるでしょうということなのかというのは、102条3項は読みにくいと思っております。先ほどの東海林委員の御発言は、どちらかということ、特許の価値が高いから、ロイヤルティ

一が高い、裁判によっても、高いものを認定してもいいのではないか、そういう御趣旨だと思って伺っていたので、そのところは、確認させていただければと思います。

○伊藤委員長 東海林委員、お願いします。

○東海林委員 すみません、私の言い方が悪かったと思いますけれども、そういう趣旨では全くございません。要するに最低のロイヤルティーというのは、幾らが妥当なのかということを決めるに当たって、もともと填補賠償ですので、もし特許侵害がなかったら、実施許諾をベースにするのであれば、特許侵害がなかったときに、取れる実施料率が、填補賠償の対象になるのではないかとということをお願いしているのです。填補賠償を超えた部分を特許の価値などで見ようという趣旨では、全くございません。102条3項は、填補賠償の規定にすぎないと思っていますし、実施していたか、実施していないかも関係のない、先ほど高林委員がおっしゃいましたように、最低でも取れるというものであると考えています。

ただ、立証の問題として、それをどうやって立証するかといったときには、どうしても仮想の話にならざるを得ないので、立証することができないというところなので、例えば立証において、当事者間で具体的にこういうものを、原告が実施許諾をするときには、こういう料率でやっていますということが証明できれば、それはそれでいいと思いますし、証明できなかったときに、発明協会等を出している実施料率は、普通の正常な場合の実施料を定めたものであるのです。実際、原告と被告との間で、もし契約をしようとしたときに、それによるかどうかというのが分からないので、もし事情として、通常の実施料率よりも高いようなものが認められるとしたら、その理由付けは、その差額にあるのではないかと、私はそういう考え方です。

○伊藤委員長 高林委員、お願いします。

○高林委員 侵害行為が行われた後になっている段階なので、私は特許の価値を計るにしても、仮に侵害者が実施行為をしたことによって、多額な利益を得ている場合には、利益を基準にして、実施に対して支払うべき額を決めれば、一番良い証拠がそこにあると思っております。ライセンス契約というのは、これから利益が上がるか、上がらないか分からない状況のときに結ぶものですし、結んでいなかった人の間で、どういうふうに結ぶのかということ想定することも、難しいことは明らかです。しかし、侵害している人が利益を得ているときには、それだけの利益を上げられる特許を侵害したのだという、目の前に証拠があるわけですから、これを使って実施料というか、損害に対する填補賠償額を決めるのが、私は良いと思っています。

これは2項との関係がありますので、そこは議論しなければならぬかもしれませんが、原告が実施もしておらず、被告側が実施をして利益を得ている場合、かなり違う3項の賠償額になるのではないかと。しかし、全く利益を得なかった、やればやるほど損をしましたという場合には、そういう基準は全く使えないので、ペナルティーとは言いませんが、交渉をしなければならなかった、手続費用等々を考慮した上での実施料率になると思ってお

りまして、これも3項の定型的な額では全くないのではないかと考えています。

○伊藤委員長 高林委員、被疑侵害者側が上げた利益が、正に特許の価値だというお話の部分と、最後におっしゃった、あるいは上山委員が先ほどおっしゃった、侵害から回復するために、これだけの費用と時間を費やしたものを考慮の要素にして、3項を考えると、両者は別の話のようにも感じます。特許の価値という意味では、前半におっしゃったことはよく分かるのですが、侵害をやめさせるとか、損害賠償の判決を得るまで、相当の費用と時間を要したということとを考慮するというのは、特許の価値の話とは別の話ですね。

○高林委員 3項は実施に対して受けるべき金銭の額としか書いてないので、そこで考慮すべき事情というのは、特許の価値であり、かつ手続交渉費用であり、諸々のものをもって、実施に対して支払うべき金銭を決めるということだと思っております。ですから、被告が利益を得ている場合と、全く利益を得ていない場合とで、考慮すべき事情が異なってくるということで、良いのではないかと思います。

○伊藤委員長 局長、お願いします。

○横尾局長 理論的には、東海林委員がおっしゃる、仮想実施料という概念が使えて、侵害は現に起こっていて、裁判も起こっていたときに、仮にライセンス交渉をすればという、仮想実施料という理論フレームワークで、そうすると、そこに至るまでの利益が上がっているか、手続費用とか、あと、早稲田委員が引用された、前回、山本先生がおっしゃっていた、決定権の侵害とか、もろもろの加算されたものが、その時点での仮想実施料だと観念することができるのではないかと思います。問題は、今の条文からそんなことは読めないで、そうすると、立証は難しいという問題が出てくるのだらうと思います。そうすると、あり得るアイデアは、そういうことを考慮して決めるとか、そういうことを書くということがあるのかもしれないので、その辺はどう考えられるかということにかかっているのだと思います。

○伊藤委員長 ありがとうございます。

今の局長からの問題提起に関しては、どなたか御意見ございますでしょうか。岡部委員、お願いします。

○岡部委員 3項と関係ないところで、私がしゃべってしまったのですけれども、問題意識としては、今、局長がおっしゃったようなことです。最低限実施料はもらえるはずだということと、1項の儲けている分はみんな利益ですということとの間の中に、どこに通常を外せば、このライセンスの過程で、結果的に得られたであろう、3%どころではない、10%というものが認められるべき事情があったから、本件は10%だということは、多分今の条文では出てこないだろう。最低でも実施料、最高だったら利益という感じで書かれている判決例というのは、弁理士会の分析でもなかったですということだったので、そのところが埋まるような条文でなければ、なかなか難しいのではないのでしょうかという気持ちで、先ほど申し上げたということと、ただ確認で申し上げているだけでございます。

ありがとうございました。

○伊藤委員長 上山委員、お願いします。

○上山委員 私が先ほど申し上げた意見は、横尾局長がまとめてくださった、仮想実施料の考え方と同じです。当事者の合理的な意思を推認して、訴訟の具体的な事情においては、何パーセントと設定したであろうということを、仮想的に認定するという考え方ですので、そこには様々な事情が考慮できると思います。もちろん何でもかんでも想像で挙げてよいというわけではなくて、実務の世界ではこういった要素も考慮しているということは、立証の対象になると思います。

また、被疑侵害者の上げた利益の額については、利益が小さい製品の場合は高い料率は設定しにくく、利益の大きい製品なら相対的に高い料率で合意しやすいということは経験則上言えるでしょうから、利益の額も考慮できるでしょう。決定権を奪われたことについては、素直に早い段階でライセンスに応じてくれる人を今後も他のライセンスで増やしていくという観点から、最後までごねた人に対しては高めの料率を設定するというのが当事者の合理的な意思であるというのは合理性があると思います。ですので、今議論に出てきたような事情は、全て仮想実施料率の認定要素として考慮可能ではないかと思います。

そういう観点からすると、配付資料として配られている、フランス法に明記されている事情の中には、1項で、権利者の逸失利益や被った損害ということで、これは填補賠償の対象となる損害だと思えますけれども、3項では、販売促進投資の利益、よく分かりませんが、これは先ほど二瀬委員がおっしゃられたような、顧客を奪われてしまう、顧客を奪われなければ将来にわたって得られたであろう利益などが考慮できるということかもしれません。それから、これこれを含む侵害者の利益ということで、侵害者が得た利益の額も、考慮の要素となることが明示されており、これらは当事者の意思の認定要素に含まれ得る要素ではないかと思います。

○伊藤委員長 二瀬委員、お願いします。

○二瀬委員 これはビジネスの話なのですけれども、侵害者が得た利益というのは、逆に言うと、幾らでも調整がつくのです。例えば関連会社に安く売って、自分のところは、利益を落として、関連会社の方でしっかり儲けていくということも、幾らでもできる世界ですので、その辺まで追求できるような能力があれば、当然それも含めて、利益として見ることができるのですけれども、十分な調査ができるかどうかというところが、単純にいかないところではないかと思います。

○伊藤委員長 東海林委員、お願いします。

○東海林委員 先ほど上山委員から御説明いただいたことは、私と趣旨は同じだと思うのですが、それは填補賠償の範囲というお考えなのか、それとも追加的・賠償的要素も含んでいるというお考えなのか、そこが分かりにくいです。

○伊藤委員長 上山委員、お願いします。

○上山委員 完全なる填補賠償だと考えています。

○伊藤委員長 豊田委員、お願いします。



○豊田委員 局長の発言について、確認なのですけれども、推定のライセンス料率と言ってしまうと、ライセンス料率だと思うのですが、先ほどの意見からすると、それ以外にもいろいろあるというのが、ライセンス料率の上に乗っているのか、そこは読み取れませんでした。

上山委員の意見は、その中に入ってしまったようにもとれるのですけれども、推定ライセンス料率と言えば、今の3項で読めないこともないし、それだと、結局、ライセンス料率ではないかと読めないこともないので、それが填補賠償かどうかという議論は別に置いておいて、それ以外にも、いろんな損害などかあって、その分をどう復旧するのかということが入ります、入りませんというのは、ここでは読めないで、条文を改正するのだったら、分かります、イエスだと思うのですが、そこはどうなのですか。

○伊藤委員長 局長、お願いします。

○横尾局長 今回の条文でも読めると思います。読めるのですが、通常を取った経緯からすると、多分そういう意図だった可能性があるのですけれども、はっきり読めないで、そうすると、立証が難しいとなると、元々の通常に戻ってしまうというのが、弁理士会の資料だと思います。

前回の議論にもありましたけれども、全くの段階論で、通常は増えていくというビジネスプラクティスがあったら、これは侵害が明確にあって、訴訟にまでなっているわけですから、本来もっと加算されていいはずで、その時点でもしライセンス交渉をすれば、元々の当事者のライセンスより上がっていてよい状態の分が、加算できるはずではないか。そういう意味で、理論的には填補賠償の範囲内だと思います。そういうことではないかと思えます。

○豊田委員 これは逆に填補賠償なのかどうか、私は分からなないのですけれども、東海林委員か、誰か、専門の人にお聞きしたいのですけれども、例えばこれは4項との関係かも分かりませんが、故意に逃げ回っているということが、意図的に見える。要は何度も警告状を出しているけれども、無視されている人があったときに、これをやろうとしたときに、それは填補賠償の範囲なのか、故意だから、もう少し制裁的にできるのか、これはどうなのですか。その辺は、私はよく分かりません。岡部委員がおっしゃったことにかかわるかもわかりません。

○伊藤委員長 故意そのものに着目すれば、それを理由にしてということになると、懲罰的な方に行くのでしょうかけれども、今、おっしゃったように、その被害の回復のために権利者側に相当のコストがかかっているということを見れば、またそれは別話になるのではないかと思います。いかがでしょうか。

○豊田委員 現実的な問題として、それが3項、4項で読み取れて、できるのかどうかというのは、私もよく分かりません。

○伊藤委員長 高林委員、お願いします。

○高林委員 局長がお話されたのは、目からうろこのように思えたのですが、それを条文

に仮想実施料と書いてしまうと、今と全く同じになってしまうという危険を、今、豊田委員が指摘されたのだと思います。ですから、条文をいじるのであれば、仮想実施料という言葉ではなく、考慮できる事情を書くなりしていかないと、結局、今と同じ解釈しかできなくなる。

今の仮想実施料という考え方と、私が言っているような、事後的な特許の価値の把握だとか、交渉手続費用などを考慮しろという説は、同じだったということ、局長に言われて気が付いたところなのですけれども、そこでコンセンサスは結構得られていると思います。それを填補賠償として把握するという事です。そうであるならば、もし立法に、3項に手を入れるならば、その趣旨がよく分かるような条文にしないと、何をやったのか、分からない改正になるのではないかと、そこを危惧しました。豊田委員のお話からも、そういうふうに思いました。

○伊藤委員長 確かに仮想実施料という言葉だけを見ると、填補賠償から離れてしまうような誤解を与えかねないと思います。皆さんの議論の实质はそうではないと思いますから、御議論の实质を反映して、填補賠償という枠の範囲内で、何を考慮すべきかということを検討することが望ましいというのが、大体の御意見のように承りますが、他に御発言がありましたら、お願いいたします。

それでは、大変熱心な御議論をいただきまして、10分ほど休憩をとりまして、残りの議題についての審議をお願いしたいと思います。

(休 憩)

○伊藤委員長 よろしければ、再開したいと存じます。

先ほど来、特に後半につきましては、102条3項に関して、熱心な御議論をいただきました。それ以外のものにつきましても、例えば追加的賠償であるとか、弁護士費用の回収であるとか、こういったものについて、既に関連している御発言ございましたが、なお御発言があれば、お願いしたいと存じますが、いかがでしょうか。

先ほど事務局から前回の議論を整理してもらいましたが、そこに記載されているような御意見の分布であるということで、よろしゅうございますか。

それでは、そのようなまとめにして、損害賠償部分については、ここで区切りをつけまして、事務局で、本日の御意見を踏まえまして、論点や方向性についての整理をお願いしたいと思います。

次の議題に移りたいと思います。証拠収集手続についての議論の整理でございますが、事務局から整理案についての説明をお願いいたします。

○北村参事官 お手元の資料4を御覧ください。「証拠収集手続の整理（案）」であります。

文章は長いので、かいつまんで御説明申し上げます。

基本的な考え方ですが、1 ページ目の下の方にありますけれども、証拠収集手続の強化を図っていくべきということは、御異論がなかったと思います。一方で、衡平の観点から、営業秘密の保護、あるいは濫用防止についても、考慮する必要があるというのが、基本的な考え方だと理解しております。

2 ページ目に移りますけれども、訴え提起前と後に分けて記載してございます。

訴え提起前ですけれども、2 ページの①のところに、拡充についてということで、総論的に書いてありますが、訴訟提起の決断に必要な証拠の入手が困難で、その結果、泣き寝入りせざるを得ないという場合がある。一方で、濫用されると、ノウハウとか、営業秘密が開示されるというリスクがあるということで、提訴後にすればよいのではないかという御意見もありました。具体的な対応策について、個別に検討することが適当としております。

具体的な対応策とは何かということが、下の②以降に書いてございますけれども、2 ページ目の下の方にありますが、(a) の現行の証拠収集処分等について、強制力を付与するとか、要件を緩和するという考え方、あるいは次の (b) にあるような、提訴前の査察の考え方、こういったところが議論になったと思います。

3 ページですけれども (a) の強制力を付与するとか、要件を緩和するという考え方ですが、ちょっと下の「この点」というパラグラフですが、提訴前なので、相手方の任意の応諾に基づいて行われるという、そもそもの立法経緯であったこととか、特許紛争に限って強制力が付与できるのかという整理が、必要であろうかと思えます。

あと、アンケート結果を見ましても、例えば対象弁護士の7割以上が、実際に使ったことはないという結果もありました。

「以上から」ということですが、現行制度がまだ十分に認知されていないというか、使われていないというところもありますので、周知とか、利用例の共有がまずあるのではないかと、一応の整理としております。

(b) 提訴前の査察であります。こちらはドイツに例があるということですが、ドイツでは実体法上の情報請求権がある。他方、日本の民法には、そういった権利がないという御指摘がございましたし、あと、仮に制度設計するとなると、3 ページから4 ページにポツが4つありますが、第三者というのはどういう人なのか、実施手続はどうするか、査察結果の取扱いはどうするか、4 ページ目について、濫用の防止策はどうするかというところが、論点としてあるかと思えます。

こちらについて、企業間の話合いで有効な結果が得られない場合がある。例えば中小企業等にとっては、証拠収集の強化ということが期待される一方で、提訴前の段階ということなので、営業秘密保護との関係で、慎重な検討が必要とも考えられます。

「したがって」というところで、今すぐ何かというよりは、引き続き検討というところではないかということで、一応の整理としております。

以上が訴え提起前です。

4 ページから、訴え提起後の証拠収集手続でございます。こちらについては、具体的態

様の明示義務、書類提出命令、秘密保持命令というあたりが、議論の対象となりました。

①の具体的な態様の明示義務のところですが、5ページ目に移りますが、具体的な態様の明示義務の履行に消極的に当事者もいるということ。

あと、アンケート結果を踏まえると、履行が不十分だと感じた企業が7割ほどいるということから、具体的な対応策というのがあり得るのでないか。

例として(a)にある証拠提出義務を課すとか、何らかの制裁を加えるということが、アイデアとしてあろうかと思います。

(a) 証拠提出義務を課すというところですが、この義務は、訴訟の初期の認否の段階におけるということなので、いきなり証拠提出義務を課すということには、違和感があるという御指摘もございました。そういったところを踏まえて、義務を課すということ自体、当面行わず、今後、引き続き注視をしていくことが妥当だと思い、そういった整理としております。

(b) ですが、何らかの制裁を加えるということですが、具体的な制裁としては、真実擬制であるとか、書類提出命令を発令しやすくするといったことが、あり得ると思います。

「しかし」というパラグラフにあります。真実擬制というのは、さすがにドラスティックであるという御指摘もありました。他方、書類提出命令を発令しやすくすることであれば、ここの発令については、裁判官の訴訟指揮で調整し得るという御指摘もございました。

アンケート結果によると、書類提出命令が出されなかったという経験のある方、企業、あるいは弁護士の方が、5割ぐらいおられるという結果も出ております。

6ページにいきまして「以上から」ということで、具体的な態様が十分に明らかにならなかったときに、書類提出命令を発令しやすくする方策というのは、具体的に検討を進めると整理できるのではないかとということで、そのように書いてございます。

②訴え提起後の証拠収集のところですが、具体的なアイデアとしては、6ページの真ん中ほどに(a) (b) (c)とありますが、現行の書類提出命令をより活用しやすくするための見直し、当事者間での証拠の収集をしやすくする、あるいは査察といったところがあろうかと思います。

(a) 現行の書類提出命令の見直しですが、これをもう少し細かく見ると(a1)～(a3)まで書いてありますが、(a1)にあるような、文章の特定要件の緩和という考え方、(a2)の書類提出命令の発令要件を見直すという考え方、(a3)にあるような、申立ての却下を判断したら、その時点で裁判官がそれを明示する。こういったアイデア、指摘がありました。

(a1)の段所の特定要件の緩和ですが、6ページ目から7ページ目に書いてありますように、必ずしも裁判所でそこを厳しく見ているわけではないとか、アンケート結果を見ても、特定ができずに困ったという例は必ずしも多くないということですので、当面

は適切な運用に期待、引き続き注視と整理をしております。

(a2) 書類提出命令の発令要件の見直しですけれども、疎明に達していなくても、侵害の可能性が否定できない程度であれば、そういった命令を認めるべきという考え方もありまして、これによって、納得感が高まるであろうという御指摘もありました。

一方で、現行でも、裁判所としては、それほど高いレベルを求めているわけではないとか、現場ではなかなか難しい判断を迫られているという御指摘もございました。

アンケート結果ですけれども、命令が出されなかった理由として、裁判官の判断による企業、弁護士の割合がそれぞれある中で、一方で、文書が任意で提出されたという回答もそれなりにあったということだと思います。

以上から、要件の緩和を明確にすることで、証拠収集手続の強化とか、納得感が高まるということは期待できる一方で、一律に緩和すると、若干課題があるということで、当面は適切な運用に期待をする、引き続き注視と整理をさせていただいております。

8 ページの (a3) のところで、申立ての却下の明示についてですけれども、これも却下した時点で、当事者に明示をすれば、納得感が増すのではないかという御指摘もありました。

他方で、却下の決定が黙示的にできるというのは、最高裁の判例でも認められているということとか、これを一律にとすると、かえって解決が遅くなるという懸念もございます。

これを行うことで、納得感が増したり、十分な証拠収集につながると考えられるので、当面は訴訟指揮で積極的な運用がなされることを期待する、運用状況について、引き続き注視という整理とさせていただいております。

8 ページの中ほど下 (b) の当事者間での証拠の開示を義務付ける制度、いわゆるディスカバリーの話ですが、これは適当ではないということで、整理してあります。

9 ページに移りまして (c) の提訴後の査察であります。論点は、先ほどの提訴前のところと同じではありますが、「一方で」というパラグラフにもありますが、査察結果の取扱いについては、提訴後であるので、提訴前と比べると、両当事者の主張立証を踏まえた、十分な根拠を持った判断が期待できるということ。

この対応策について、営業秘密の保護と証拠収集手続の充実が両立できれば、非常に意義があるということとか、ドイツ等でも使われているということから、実効性確保の方策を含めて、具体的に検討することが適当ということで、整理してあります。

③の秘密保持命令のところですが、こちらは、相手方の企業担当者に資料を見せることの抵抗感とか、そういった指摘があったかと思えます。

具体的には10ページにあるような (a) 、 (b) ですが、秘密保持命令の名宛人として、第三者の専門家を選択可能とするとか、代理人のみが見られる、そういったアイデアがあるかと思えます。

(a) の秘密保持命令の名宛人として、第三者の専門家を選択可能とするということですが、よくよく考えてみると、中立の第三者であれば、鑑定人などの制度であろうし、代理人の補佐人ということであれば、現行法上でも読めるのではないかということで、現行法

で対応が可能だということで、導入する意義があるとは認められないということで、ネガティブに整理をさせていただいております。

(b) 代理人のみに限るという案ですけれども、こちらは「この点」というパラグラフにもありますが、技術的専門知識を有さない代理人だけが見せられても、機能しないのではないかという意見がある一方で、アンケート結果によると、当事者ではなくて、代理人であれば、情報を見せても抵抗感が弱まるということも示されております。

本人訴訟との関係というのは、また整理が必要なところであろうかと思えます。

以上を踏まえて、秘密保持命令と組み合わせた書類提出命令を促進して、証拠収集の拡充につながることを、本件は期待できますけれども、本人訴訟等の課題もありますので、引き続き検討ということで、整理をしております。

④その他ですけれども、裁判全体の納得感とか、透明性を上げることが必要ではないかという御意見も、整理として書かせていただいております。

最後までまとめたものが、3. 方向性案のところですが、繰り返しにはなりますが、訴え提起前のところは、現行制度の周知とか、利用例の共有、提訴前の査察は、引き続きとさせていただきます。

訴え提起後については、具体的態様が十分に明らかでないときに、命令を発しやすくするという方策について、具体的に検討する。

提訴後の査察についても、具体的に検討する。

秘密保持命令については、代理人のみに限るという点については、引き続き検討という整理にしております。

事務局からは以上です。

○伊藤委員長 前回まで大変熱心に御議論をいただきまして、その内容を客観的に整理いたしますと、ただいま事務局から整理案として説明を申し上げたようなことになるのではないかと、その上で、提訴前、提訴後という2つの局面に分けられますけれども、引き続き検討すべきもの、あるいは運用の改善によって対処すべきもの、更に進んで制度の在り方として、具体的な検討を進めるべきもの、こういったものを分けて整理してもらっております。

このような整理案の内容で、これまでの皆様方の御議論を正確に反映しているか、あるいはさらに修正ないし加えるべきではないかと、様々な御意見があらうかと思えますが、御自由に御発言ください。

上山委員、お願いします。

○上山委員 提訴後の査察制度の導入は賛成です。ただ、ここに書かれていないのですけれども、現在の書類提出命令に比べて、要件を緩和するという方向性を明確にしておいた方がよいのではないかと思います。第三者による査察ということですから、営業秘密が相手方に開示されるリスクはかなり小さいので、発令の要件を緩やかにすることの合理性があると思います。

7ページの下から4行目のところは、私は違う意見を持っております。ここは秘密保持命令を含めた訴訟指揮により運用が可能であるとなっておりますけれども、現在の法律では、書類提出命令と秘密保持命令を組み合わせた運用というのは、難しいと思います。現行法では、秘密保持命令は、当事者の申立てがあった場合にのみ発令できることになっております。したがって、被疑侵害者の側が秘密保持命令を申し立てるか否か、分からない段階では、裁判所としては、営業秘密が原告側の関係者に漏えいする、不正利用されるおそれがあるということを前提に判断をせざるを得ない、そういう理解が現行法の解釈になるのではないかと思います。

それではどうすればよいかということですが、特許法105条又は105条の4を改正して、裁判所が書類提出命令を出す場合は、当事者の申立てがなくとも、例えば書類提出命令の申立人を名宛人として、秘密保持命令を出すことができるということを明確にする。こういった改正を行えば、秘密保持命令によって秘密が守られることを前提として、提出を拒むことができる正当な理由の有無を判断できることになる。これによって、提出が認められる場合がかなり広がる、そういった運用が可能になるのではないかと思います。

ちなみに、特許法105条の提出を拒むことについて、正当な理由があるときに当たるか否かに関して、開示することにより書類の所持者が受ける不利益は、主に営業秘密の漏えいですが、それと書類が提出されないことにより申立人が受ける不利益とを比較考慮して判断することになっております。

提出の障碍となるのは営業秘密の漏えいであって、秘密保持命令制度の導入によって正当な理由があると認められる場合はほとんど生じなくなるであろうという裁判官の論文もありますが、実態としてはそうになっていない。その理由としては、今、申し上げたように、105条と105条の4が全く別個の制度であって、105条の判断に当たって、105条の4の申立てがされることを前提とするという判断が困難なことが原因にあるのではないかと思います。

もう一点申し上げますと、ページ数がすぐ出てきませんが、秘密保持命令の名宛人が代理人に限定されているというのは、運用の問題で、法文上は「当事者等」となっていて、その中には、代表者だけではなくて、使用人又は従業者も含まれ、したがって従業者も開示の対象になり得るというのが、現行法です。しかし、秘密保持命令を出したとしても秘密が漏れる可能性があるという考え方のためか、従業者までを含めて秘密保持命令が出され、書類が開示されるということが少ないのだらうと思います。

この問題の方策として前回申し上げたのが、外部の第三者、具体的には、侵害品の分析などについて、大学の教授等の意見書を出すということが、行われていますけれども、そういった専門家の方に提出された書類を見ていただくことができるようにするという事です。その方には、秘密保持命令の名宛人になって、秘密保持義務を負っていただく。こういう形にすれば、現状よりも書類提出によって情報漏えいが生じるリスクを低減できるので、書類を提出する側にとってもメリットがあるのではないかと思います。外部の第三

者は、現在の秘密保持命令制度では名宛人の対象に含まれていませんので、第三者も含めるためには法改正が必要だと思います。

以上です。

○伊藤委員長 上山委員が最後におっしゃった点は、10ページの(a)のところですね。

○上山委員 そうです。

○伊藤委員長 ありがとうございます。

上山委員からは、査察命令の発令の要件について、それを柔軟にと申しますか、より発令しやすいような要件に設定すべきという点、それから、秘密保持命令と書類提出命令の組合せができるようにという点、さらに秘密保持命令の名宛人を第三者とすることを認めることによって、専門的な知見を持った第三者の信頼できる判断が得られるようにという点で、3点にわたって御意見がございましたが、いずれの点でも結構ですので、御発言をお願いいたします。

早稲田委員、お願いします。

○早稲田委員 私は別のところで言いたいところがあったのですが、まず上山委員の今の御発言なのですが、書類提出命令と秘密保持命令の組み合わせというところがございますが、今の制度は、確かに上山委員が御指摘のように、105条の4は、当事者の申立てによりと書いてありますけれども、實際上、営業秘密が入っていそうなものというのは、みんなこれを申し立てるので、これが裁判官の105条の書類の提出の命令の阻害要因になっているのかというと、それは余り関係ないのではないかと考えております。

前々回、申し上げたかもしれないけれども、これをやると、その後、裁判所としても、特に秘密保持命令が来た場合には、書類の管理が大変だとか、そういうプラクティスな問題があるので、これは使いたくないと、心理的に思っておられるのではないかと考えておりました、それであれば、訴訟指揮で、当事者間で秘密保持の契約を結んで、任意に開示してもらった方が、裁判官はやりやすいと思っているので、そちらをやっているにすぎないのではないかと考えております。

○伊藤委員長 ただいまの早稲田委員の御発言との関係でいいますと、秘密保持命令と書類提出命令の組み合わせについて、法改正まで踏み込んで、当委員会としての考え方を何らかの形で提示するのか、それとも、それは運用の問題で、解決が必要な事案においては、工夫によってできるような性質のものであるので、そこまでの必要はないのではないかと、いうあたりは、御意見が分かれるところかと存じますが、いかがでしょうか。

早稲田委員、お願いします。

○早稲田委員 補足します。必要がないという意見ではないのです。法改正をしても、余り変わらないのではないかと、いう意見でございます。

○伊藤委員長 分かりました。

上山委員、お願いします。

○上山委員 必要がないであろうという理由としては、当事者間の秘密保持契約で対応で



きる部分があるからだろうと思いますけれども、その点については、相手方が秘密保持契約を結んで出すというのは、要するに任意に出すということですが、任意に出す場合は、提出を求めている側は、恐らく不利な内容が含まれていないから、任意で出すのであろうと考えます。逆に拒む場合にこそ、その書類が必要だと考えるのが普通だと思います。ですから、秘密保持契約で、任意に提出してもらえない場合の制度的担保として、書類提出命令の改正は必要だと思います。

○伊藤委員長

他の委員の方で、御発言はございますか。東海林委員、お願いします。

○東海林委員 現在の運用ということで、お話をさせていただきますと、上山委員がおっしゃるように、書類提出命令と秘密保持命令をいわばセットでやっている実務の運用というのは、個人的には聞いたことはありませんで、実務ではそういうことはやっていないと思います。あくまでも秘密保持命令の申立てと、書類提出命令は別個の機会に出されていると思います。

今、正におっしゃるとおり、どちらかというところ、秘密保持命令の申立ては、出せと言われている営業秘密を握っている側が、秘密保持命令を掛けてくれれば出しますというときに使われると思います。片や書類提出命令は、当然のことながら、出すのを渋っている相手に対して、出しなさいという形で使われると思います。

制度論を申し上げるつもりは全然ないのですが、今、上山委員がおっしゃったような制度というのは、そういうふうになれば機能するかもしれないとは思いますが、書類提出命令と絡めて秘密保持命令を出すことになると、今、正に議論していることと同じで、一体誰を名宛人にしたらよろしいのでしょうかという話に当然なると思います。それを裁判所だけで決めるというのは、なかなか難しいと思うのが1点です。

それから、現行制度でも、結局、書類提出命令を出す出さないになったときには、正当理由の判断をすることになりますが、その際、インカメラの制度を使って、裁判所が原告側の意見も聞きたいと思ったときには、そこで秘密保持命令を掛けて聞くという制度にもなっていると思います。実際問題、そのような実例が少ないのは事実ではありますが、今、上山委員がおっしゃったようなことは、この制度をより活用するようにしても、まだ足りないということになるのでしょうか。

○伊藤委員長 上山委員、お願いします。

○上山委員 今の東海林委員の御質問の1つ、誰を名宛人にするのかということですが、先ほど説明を省略しましたが、私の案では、当事者の意見を聞いて、秘密保持命令を出すことができるとすればよいと思っています。現在の秘密保持命令の申立てでも、申し立てる側が一方的に名宛人を特定して申立書を出した後、裁判所の訴訟指揮によって当事者間で名宛人を誰にするのかを協議して、申立書を補正させた上で、命令を出していると思うのですが、私の案はそれと同じような考え方です。基本は書類提出命令の申立人が何も主張しなければ、原則として申立人代理人のみを名宛人とする。それ以外の者

も名宛人にしたい場合は、書類提出命令の申立人の意見と相手方の意見を聞いて、裁判所が決定の中で判断を示すこととすれば、実務的にも十分に回ると思います。

現在この両方を組み合わせた運用は日本ではないと思いますが、アメリカでは、ディスカバリー命令を出す場合には、必ずプロテクティブ・オーダーという、日本の秘密保持命令制度に相当する命令がセットで出されていて、それによって秘密の担保が図られているとい実例がありますので、導入されれば日本でも機能することが期待できるのではないかと思います。

○伊藤委員長

いかがでしょうか。山本和彦委員、お願いします。

○山本（和）委員 今、御議論があった点は、個人的には賛成で、そういうものがあってもよいのではないかと。制度の仕組みとしては、今、御議論があったように、職権ですということもあるのかもしれませんが、あるいは当事者の側で、自分に対して秘密保持命令を出してくれと言って、併せて書類提出命令も申し立てるという仕組みもあり得るのではないかと思います。いずれにしろ、これを組み合わせて、秘密保持命令が出ることを前提として、正当事由の存否を考えるようなスキームというのは、あってもよいのではないかと思います。かつて学会でも、私はそういうことを発言したことがありますが、それはそういうふうに思っています。

申し訳ございません、私、途中で出るので、他の点でもよろしいでしょうか。

○伊藤委員長 お願いします。

○山本（和）委員 前回、私は欠席をしてしまいましたので、整理案全体についての若干のコメントを申し上げたいと思いますが、全体的な方向性は賛成で、いずれの点についても、特段の異論はありません。

そういう意味では、いずれも補足的な意見にとどまりますが、1つは、具体的態様明示義務と書類提出命令を結び付けるというところですが、ここでは、経済的合理性あるいは利用者の視点という点から、意義があると書かれていて、そのとおりだと思うのですが、私は理論的にもこれは十分に正当化できるのではないかと思っています。

前々回の発言と重なるかもしれませんが、具体的態様明示義務というものに違反したことによって、争点整理が十分に深まらない。その結果として、書類提出命令の申立人が、例えば要件事実を十分に特定できないとか、提出命令の対象になる書類を十分に特定できないということがあったとすれば、相手方が、自分が義務を果たしていないにもかかわらず、相手がちゃんとそれを特定してこない、自分を出しませんということを言わせるべきかと考えれば、訴訟上の信義則に鑑みても、そのような対応を許さないという考え方は、十分にあり得るだろうと思っております。

そういう意味では、この制度は、理論的にも十分成立し得ると思いますし、加えて、具体的態様明示義務というのは、特許法に規定されているもので、民事訴訟法には、基本的には対応するものはないわけでありまして、この義務違反と書類提出命令の範囲を結び付

けるとすれば、必ずしも民事訴訟法との抵触は生じないのではないかという感じもするので、そういう意味では、制度を作る場合のハードルは低そうな印象を持っておりまして、フィージビリティがある提案としては、十分に考えられるのではないかということが、第1点です。

第2点は、8ページのところにある、書類提出命令の申立ての却下の明示という論点ですが、私自身、黙示の却下ということについては、その理由によって、2つの場合を分ける必要があると思っています。

1つは、証拠の必要がないという理由で却下する場合で、黙示で却下する場合、それは大半なのだろうと思うのですけれども、要するに訴訟の最後の段階まで見て、結局、その必要がなかったということで、明示的に却下せずに、判決の中で、いわば黙示に却下するということは、十分にあり得るし、また、証拠の必要については、即時抗告は、基本的に判例上認められていませんので、それを黙示的に却下しても、それほど問題はない。ただ、ここに書かれてあるように、当事者の納得という観点からすれば、却下できる場合は、できるだけ明示にしたほうがよいという程度のことであって、そういう意味では、ここで書かれていることで、基本的にはよいのではないかと思っています。

他方、提出義務がないという理由で却下する場合、それを黙示的にやるということは、私は相当ではないと思っています。その場合、結局、当事者の即時抗告権を奪うことになってしまいますので、基本的に相当でないということについては、我々研究者も、実務家も、かなりの程度コンセンサスがあるのではないかと認識をしております。そういう意味では、場合を分けて議論する必要があるのではないかという印象を持っているというのが、第2点です。

最後、第3点は、10ページにある代理人のみに限って、秘密保持命令を出すということで、これについては、引き続き検討ということになっておるわけでありましてけれども、この点は、民事訴訟理論にも大きな影響を与えるような提案ではないかと思っています。つまり当事者と代理人を切り離して、代理人にだけできる事柄、訴訟行為等を認めようということなのだと思います。この制度を作れば、当事者もその部分の訴訟記録に対しては、アクセスできなくなると思いますけれども、そのような制度は、代理人と当事者の関係についての民事訴訟法理論の基礎に関わる部分に影響する可能性があると思っています。直ちに駄目だと言うつもりは、もちろんありませんけれども、相当に慎重な、理論的な部分を含めた検討が必要だと思います。引き続き検討する場合も、波及効果が大きい制度改正になると思いますので、様々な点を考慮する必要があるだろうと思います。

以上です。

○伊藤委員長 ありがとうございます。

具体的態様の明示義務と書類提出命令とを連動させるという点についての積極的な御意見と、書類提出命令の黙示の却下、あるいは却下の判断の明示に関しては、2つの場合を分けて考えるべきだ、それから、代理人のみに対して開示をするという問題については、

かなり大きな問題であって、慎重な検討が必要であるということで、数点、御意見をいただきましたが、それらの点についても、御意見のある方は、お願いいたします。

東海林委員、お願いします。

○東海林委員 今、山本委員から出ました、黙示の却下のお話なのですけれども、個人的には、山本委員がおっしゃっていることは、全くそのとおりだと思っております、ただ、実務の運用として、黙示の却下をする際に、提出義務の有無に関わる理由で、黙示の却下をするということは、余りないというか、あるべきではないと、個人的に思っています。だから、ここでおっしゃっている黙示の却下というのは、当然の前提として、必要性があるかないかに関する黙示の却下だと思っておりますので、もしその点がそうではないということであれば、場合を分けてお書きいただいた方がいいと思っております。

ちなみに、黙示の却下は分かりにくいということで、透明性がないし、納得感もないというのは、自戒も込めて改善しなければいけない点だと思うのですが、ただ1つ、必要性がないから黙示の却下をするという理由は、既に心証が固まっていて、別な理由、例えば非充足になるとか、そういうことですので、訴訟の進行途中で、はっきり必要ありませんと言うと、当然のことながら、何故ですかということになってしまい、それは書類提出命令が認められようが、認められまいが、既に原告の請求は、別な構成要件の非充足あるいは無効だからですと、言わざるを得なくなるという場面もないわけではありません。ですから、裁判官としては、最後まで言えないことも多少あると思っております。

以上です。

○伊藤委員長 いかがでしょうか。高林委員、お願いします。

○高林委員 全く違うテーマなのですけれども、よろしいでしょうか。

○伊藤委員長 どうぞ。

○高林委員 提訴前の証拠収集処分については、取りまとめのところでは、ユーザーニーズやその是非について、引き続き検討することが適当であるということで、これはほとんど何もないということだと思っております。

実際、この委員会を立ち上げるときに、世界標準と言えるかどうかはわかりませんが、提訴前の段階での方法発明等々、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの問題などもあり、方法発明について、どのように方法の実施を把握するかというところは、大きな話題であったし、この委員会の1つの大きなテーマだったと思います。

しかし、最初の局長のお話にもありましたが、ここでの御意見を聞いていますと、大企業と言ってよいのかわかりませんが、大きな企業の方は、自らの調査能力等々もあり、調査できるからこそ、訴えを提起するのであって、警告状を発するとか、そのようなところから、ある程度把握できるのだから、提訴後の証拠収集、今、話題になっているようなことを充実させることをもって、足りるという意見が大勢だった。私はそれが驚きであって、世界的な法制度から見ても、アメリカの制度が行き過ぎであることは明らかだと思っておりますが、他の国々を見ても、その辺を充実させてきているのが、どちらかというところ、傾向だと

思います。

そういうこともあって、私はこの委員会に参加させていただいたのですが、とても消極的な意見ばかりで、まとめも、ニーズの是非を引き続き検討するというので、これからニーズを調べましょうという、非常に消極的な結論になっている。ただし、そういうニーズは、本当にないのかというと、この場で必要があると言っているのは、どちらかというと、学者と弁護士だけではないかと言われたので、やはりニーズがないと思わざるを得ないのですが、ただ、中小企業等々、そういう調査能力がないところは、声なき声だという気もするので、ニーズについて引き続き検討するというのは、ここの委員会として、何を期待して、このようなことを書いているのか。世論喚起が自然発生的に起こることを期待するということなのか、そこら辺はどのようなお考えなのかをお聞かせいただきたいと思います。

○伊藤委員長 分かりました。

これは事務局がこういう考え方をとるべきであると判断したわけではなくて、今までの委員の方々の御発言の全体を総合すると、こういう表現が適当であろう、そういう形でまとめているだけでございますので、高林委員もおっしゃいましたように、この点については、消極論も相当強く、この場でおっしゃられましたので、そういうことからすると、こういう表現でまとめるのも、やむを得ないと思います。

高林委員のただいまの御発言に関しまして、何かございますでしょうか。長谷川委員、お願いいたします。

○長谷川委員 私、そのときは、余り発言しなかったのですが、うちは中小企業で、大型の産業機械をつくっております、何百トンというものなので、工場に納入されます。ですので、侵害物件があったとしても、自分で購入して見るわけにいかないですし、その工場に出向いて見ることもできません。そういう状況の場合は、ほとんど入れさせてもらえないので、できません。

今、私たちが取り組んでいる中では、いろいろな風のうわさを聞いてということになるので、訴訟前に、ここの部分が、確実にこういうことになっているということをつかむことは、ほとんど想像の範囲でしかないのですが、もしこういうことが可能であれば、証拠を集めることができると、私はこのとき思ったのですが、強制力がないとか、その他いろいろな理由で、現実的には運用できないことが分かりまして、ただ、ここの取りまとめにあるとおり、形を変えて、何らかの形でこれが運用できるようになれば、私どものような商品の場合は、非常に力になると思っております。

以上です。

○伊藤委員長 ありがとうございます。

早稲田委員、お願いします。

○早稲田委員 私が先ほど他の点で言いたいことがあるというのは、まさしくここでございまして、訴え提起前の証拠収集手続について、もっと強化すべきである。これは高林委

員がおっしゃったとおりだと思っております。世界的な制度としても、日本の訴え提起前の証拠収集手続というのは、相当程度遅れていて、これが1つ、裁判を受ける権利の侵害になっているのではないかというのが、一般的な民事訴訟を含めても、日弁連的にもそう思っております。特に知財の場合は、それが強いのではないかというのは、前に発言させていただいたとおりでございます。

書きぶりなのですが、訴え提起前の証拠収集手続について、現行制度の周知、利用例の共有などを進めることが望ましいと考えられるというのは、まさしくそのとおりなのですが、少なくとも弁護士は、訴え提起前の証拠収集手続があるというのは、知っておりますので、それを周知していないとは、とても思えません。少なくとも弁護士の間では、それは無いと思っております。

一般的に何故使わないかというところの方が重要で、まさしくそれでうまくいく例は、ほとんど聞いたことがない、ないしは使ったことがある例を聞いたことがほとんどないというところだと思います。私どもが一般的な民事訴訟で考えるのは、例えば弁護士照会とか、文書提出の証拠保全とか、そういうものは考えるのですが、訴え提起前の証拠収集手続というのは、平成15年改正されてからも、ほとんど使われていなかったという事実は、御指摘させていただいて、それは何故かという、使えないから使っていないということも踏まえて、引き続き、それ以外の制度について、御検討いただきたいと思っております。

○伊藤委員長

豊田委員、お願いします。

○豊田委員 証拠前の収集手続については、大企業の中では、賛成な方の意見を前に言わせていただいたような記憶があるのですがけれども、強制力がないという意味で、何かに強制力を持たせて、訴訟前の手続をするということ、検討していただいてもよいのですが、懸念は、証拠が出てきた場合、どうするのかとか、提訴前に特許を言われたときに、当然その特許は無効性を含んでいるかも分からないと、言われた側の被告は必ず思うと思います。そういった議論をし出すと、結局、提訴前であろうと、提訴後であろうと、違いがだんだんなくなってくるのではないかと。単にこの特許があるので、提訴前に証拠を出してほしい。

強制力がないので、あのとき、少し提案させてもらったのは、例えば仮処分申請か何かをして、当事者の意見を聞いて、裁判所が一定の心証を持ったら、仮処分が出て、ある程度強制力があって、提訴前でも出せというのは、例えばそういうものを想定したときにと、お話させてもらったのですがけれども、そのときの問題点は、その特許に無効性があるので、被告側として、それは問題があるのではないかという議論をし出したら、結局、提訴前と提訴後と余り変わらないのではないかとというのが1つの問題点です。

2つ目は、現実問題、何か証拠が出てきたときに、その証拠で、侵害と分かれば、手続は終わってしまうのですがけれども、疑問のあるものが出てきたとき、それをどう取り扱うのかといったところ、そこの部分について、余り明確な、要は仮に被告になった場合に、

その人も安心できるような、明確な考え方は、そのときは御提示いただけなかったもので、私としては、引き続き検討するという方に、回るほうがいいのではないかと思います。

もしこれでは不足だと言うのだとしたら、提訴前証拠収集手続について、議論をする上での課題になるポイントをもうちょっと明確にして、継続して議論するということであれば、賛成ですけれども、今のままだと、先ほど言ったように、無効性のあるものについて、何で証拠を出さなければいかぬとか、もしあったときに、その証拠をどうするのか。要は提訴もしていないのに、相手に見せるのか、見せないのかとか、いろんな問題点を含んできてしまうので、そういったところを継続して議論して、クリアできるなら、更に議論を深めるというステップだったらいいですが、今の時点では、引き続き検討になるのではないかと思います。

○伊藤委員長

二瀬委員、お願いします。

○二瀬委員 今の豊田委員と全く同じ考えなのですけれども、提訴前に、こちら側が持っているいろいろな情報を、相手に対して多少でも開示するというのは、要はこういうものがほしい、こういうことをやっているのではないかという、逆にこちらの情報を開示することと同じなのです。そういうことは、ほとんどしません。

ある程度、先にいろいろな証拠を集めます。集めてからやるのですけれども、集める前に、相手からもらう情報を前提に、相手とやりとりをするということは、ほとんどないと思います。少なくともグレーだから、おかしいから、相手に警告をする。その間でいろいろ話合いが持たれて、そして、認めてくればいいのですが、認めない場合は、裁判に行くという覚悟でやりとりをすると思います。その前に、こちらがどういう情報を持っていて、相手に対して何がほしいと要求することは、恐らくしないのではないかと。むしろ隠し玉をたくさん持っていて、裁判のときに、次々に打てるということをやらないかと思いません。

○伊藤委員長 別所委員、お願いします。

○別所委員 私も、今、おっしゃった、豊田委員や二瀬委員の意見と全く同感でありまして、大企業の調査能力によって、訴え提起前に証拠収集が図られているということではないと認識しています。一定程度調べるのは当然ですし、権利侵害しているだろうということをもって、その後、普通は警告をいたしますので、その間で、警告して無視すれば、提訴ということになるかもしれませんが、相手方もこういう理由で侵害していないとか、一定程度、ここで言う証拠になるでしょうけれども、それを提示して反論してくるわけでありまして、そういうやりとりがあった上で、それでも解決しないから、訴訟になるということをお考えすると、余り意味がないのではないかと考えております。

○伊藤委員長

議事進行でお含みおきいただきたいのですけれども、本日、もう一つ、論点がございまして、ただいまの御意見に見られますように、それを総合すると、引き続き検討するとい

うことで、この委員会の取りまとめとしては、御了解いただきたいと思います。ただ、先ほど来、御発言がございましたように、問題の所在はこういうところで、その点が、現在の制度が利用されない原因になっているとか、そういう形で、問題点を鮮明にすることは、また工夫をしていただきたいと思いますが、どなたかまだ御発言があれば、手短にお願いできればと思いますが、いかがでしょうか。

森田委員、お願いします。

○森田委員 提訴前の証拠収集に関しては、全く同感でございます。

1点だけ、別の観点なのですが、査察に関して、従来、私が申し上げておりますが、この制度自体に関しては、一般的には賛成でございます。ただ、具体的なケースに落ちたときに、名前が挙がった先生、あるいは大学の先生、現在の専門委員でも似たようなところがあるので、具体的なケースが挙がった先生が、果たして具体的なケースで本当に専門家かという、必ずしも言えない場合が多い。そういう方に判断されて、事件が決まってしまうところが、仮にあるとすれば、企業としては、不満が残るところがございます。

○伊藤委員長 御懸念は、誠にもっともだと思います。

高林委員、どうぞ。

○高林委員 手短にということですが、この取りまとめは、ユーザーニーズやその是非について、引き続き検討するということですが、私は豊田委員からのお話も聞きまして、ペナルティーとか、実際に侵害していなかったときにどうするのかとか、提出された証拠をどういうふうを活用していくのかとか、そういう具体的な危惧があるから、そこに躊躇しているのであって、ニーズがないということではないと思います。ニーズはあるけれども、それを実施した結果、危惧が解消されないということであって、この取りまとめは、ニーズがあるかどうかは、これから調べましょうということですが、ニーズはあるが、不安が払拭できない。不安というのは、無効の抗弁が出てきたときにどうするのかとか、結果、そのものを実施していなかったときはどうするのかとか、ペナルティーをどうするのか、その辺は具体的な不安が提示されているわけですから、102条3項の実施料相当額の場合には、そこに踏み込んで、必要性があれば検討していこうと言っているわけですので、そのような必要性を指摘する声はあり、ただ、危惧があるだけなので、もうちょっと推すような形の取りまとめでもいいのではないかと思います。

○伊藤委員長 そこは、先ほども申しましたように、事務局として独自の判断をしているわけではなくて、本日もございましたような御意見を踏まえて、取りまとめをしているものです。ただ、表現の工夫ですとか、そういったことについては、いろいろ工夫の仕方があるかと思うので、御意見を踏まえまして、もう一度、検討してもらえればと思います。

岡部委員、お願いします。

○岡部委員 ちょっとだけにします。訴え提起後に、中立的な第三者が、被疑侵害者に対



して査察を行うのは、もっと具体的に検討ということなのでしょうから、前にはいろいろ問題点がありそうだというのは、わかりますけれども、後ならばよいのではないかと、進めるということであれば、これはよいことではないかと思うのですが、やはり中立的な第三者が覗きに行き、心証を得て帰ってくるという制度は、是非進めるべきではないかと思えます。裁判の初期の段階で、かなり方向性が見える制度というのは、中小企業などにとっても、良い制度ではないかと思えますので、これは進めていただきたいと思えます。

以上です。

○伊藤委員長 ありがとうございます。

他方、先ほど森田委員から御発言があったような御懸念もあるかと思えますので、具体的な制度として構想する、あるいはそれが実現したときの問題というのは、また慎重に考えなければいけないと思えます。

それでは、最後の論点でございます、中小企業支援を含めたその他の論点について、事務局からの説明をお願いして、その他の論点につきましては、裁判所における取組もございまして、引き続き最高裁判所からの説明もお願いしたいと思えます。

○北村参事官 資料5を御覧ください。「知財紛争処理システムに関する論点整理（その他（中小企業支援等））（案）」でございます。

2ページですが、論点を2つ設定してございます。訴訟遂行のための負担が、中小企業によるシステムの利用を阻害しないよう、負担軽減措置をどうするかということと、その他の論点があるかというところでございます。

3ページですが、訴訟遂行のための負担についてということで、人的なリソースと経費的な面と2つあるかと思えます。

御意見として幾つか伺っておりますが、左側、人的リソースが重要というところですが、弁護士の能力の善し悪しにかかっているのではないかとか、中小企業は、知財部機能が弱いのではないかという御意見がございまして。

経費については、印紙代が高いという御指摘もありますし、弁護士費用が高いという御指摘もございまして。

右側の留意すべきところですが、印紙代は必ずしも高額ではないという御意見も承っております。

5ページですが、中小企業の相談体制強化に関する取組例ということで、現状の取組を幾つか並べてございます。中企庁がやっておられるよろず支援拠点、特許庁がやっておられる知財総合支援窓口、弁理士会、日弁連の取組でございます。

よろず支援拠点については、参考資料4にも詳細に書いてございますので、御関心がある方は、後ほど御覧ください。

印紙代ですけれども、6ページに細かく書いてございます。

左の表に手数料の計算方法が書いてあって、いわゆるスライド制でございますが、具体

的に総額幾らのときにどうかということは、右の手数料の一例に書いてあって、例えば1,000万なら5万円、1億円なら32万円と計算されます。

差止請求についてどうかということは、ときどき議論になりますが、6ページの真ん中にa、b、cと小さく書いてございます。裁判所の算定基準が幾つかあるということで、一例を示しております、例えばaの場合ですと、年間売上げ減少額が1億円である場合、そういう申立てがあった場合、利益率等々、そのような事例において、訴額が6,250万と算定される。表に照らすと、手数料は20万ということで、この例の差止請求の場合には、そういった金額になるという情報であります。

あと、諸外国はどうかということですが、アメリカのような定額、フランスのような無料という制度もありますが、英国、ドイツでは、日本と同様のスライド制を採っているところでございます。

次の論点は10ページ目ですけれども、その他ということで、地方における知財司法アクセス、情報公開や海外発信の話であります。

左側の御意見、地方における知財司法アクセスは、大事であるという御意見とか、管轄を広げるべきという御意見、あと、テレビ会議システムをもう少し活用すべきという御意見もでございます。

情報公開、海外発信は、重要であろうという御意見もでございます。

右側の留意すべきところですが、専属管轄は維持すべきという、こちらの御意見は、多方面から承っておるところでございます。

公開の情報は、何でもかんでもではなくて、整理が必要なのではないかというところもでございます。

11ページにアクセス支援についての取組例ということで、書いてございます。

3つ目の○、裁判所における取組については、この後、最高裁から御説明いただければと思います。

事務局からは以上です。

○伊藤委員長 引き続きまして、最高裁からお願いいたします。

○最高裁事務総局行政局品田第一課長 お時間をいただきまして、ありがとうございます。

最高裁事務総局の行政局第一課長、品田でございます。

今、御案内いただきましたとおり、知的財産推進計画2015に、知財紛争処理システムを運用する立場にございます裁判所に関しましても、「期待する」という形で、関連する事項が盛り込まれております。

司法府である裁判所は、行政官庁とは異なる立場ではございますけれども、ここで期待されている事項につきましては、司法サービスを利用するユーザーの皆様のニーズがあると理解いたしまして、自らを顧みるとともに、具体的な検討や取組を行ってまいりました。この機会をお借りして、お手元の資料を御覧いただきながら、具体的に説明させていただきます。

地方における実質的な知財司法アクセスを確保するためのテレビ会議システムの活用につきましては、資料6-1を御覧いただきたいと思っております。知財高裁のウェブサイトにおいて、テレビ会議システムの利用案内を掲載いたしますとともに、URLを弁護士の皆様に御案内するなどの周知に努めてまいります。本日もそういった周知の貴重な機会をいただいたと思っております。

また、知財高裁ウェブサイトには、お手元にご覧いただけますように、テレビ会議システム設置所一覧も載せておりました、御参考にしていただければと思っております。

実際にも、審理でテレビ会議システムを利用する事件が現れてきておりました、利用した当事者の方々からも、おおむね好評という声をいただいております。

次に情報公開や海外発信の拡充ということで、裁判例など、我が国の知財紛争処理に関する海外への情報発信が掲げられております。

これにつきましては、お手元にお配りしております知財高裁のパフレット、英語と日本語を併記したものを作りまして、活用しております。知財高裁には、世界各国からの訪問客が後を絶ちません、特に昨今では、アジアからの訪問が増えているようですけれども、そういった訪問客の皆様へに配付するのはもちろんのこと、日弁連で行っているミャンマーの訪問ですとか、あるいは政府、JICAによる法整備支援など、官民さまざまなチャンネルでの国際交流の場面でも御活用いただいております、知財高裁を初めとする、我が国の知財紛争処理手続等の理解を深める一助としていただいております。

このパンフレットは、知財高裁ウェブサイトにも、PDF形式で掲載しております。

それから、知財判決の英訳も進めておるところでございますけれども、最近では、お手元にお配りしております、資料6-2のように、特に先例性の高い裁判例、判決につきまして、英訳した上で、「IP judgments listed by topic」と題して、論点別に整理した形での掲載も開始したところでございます。そういったことで、ユーザーの皆様への利便性向上に努めておるところでございます。

情報公開や海外発信の拡充といたしましては、さらに知財紛争処理に関する情報のうち、例えば経過、和解の事実等も含めた最終結果や、より詳細な統計情報などにつきまして、情報発信の一層の強化へも期待をいただいているところでございます。

これらにつきましては、情報発信の拡充を求めるユーザーニーズと、個別事件の情報発信を望まない企業もあるといった、訴訟当事者への配慮の双方を踏まえまして、どのような形で、どのような情報を発信するのが相当か、検討を進めている段階でございます。

具体的には、個別事件に関する情報発信につきましては、来年度中に一定の運用を開始する予定でございます。統計情報の拡充につきましても、準備を進めているところでございます。

我が国の知財紛争処理システム活性化のために、制度、運用の更なる発展が重要であるということはもちろんですけれども、併せて、国内外に向けて、正確かつフェアな情報を発信して、その実情を広く知ってもらおうということも、とても重要なことだと思っております。

ます。

仮に国内外において、例えば判決上の特許権者勝訴率のような一面的な数値がひとり歩きして、我が国の裁判所が、諸外国を含めて、権利者に厳し過ぎるかのような誤解を抱かれていたり、そうでなくても、我が国の知財訴訟の実情が正確に伝わっていないことがあるために、正当な評価が得られないという面があるとすれば、その是正のためにも、官民様々な組織が連携して、情報発信や国際交流をしていくことが重要であると思っております。

裁判所としましても、個々の事件の適正かつ迅速な解決に尽力するという本務と併せて、関係各機関とも協力しながら、一層の情報発信に努めてまいりたいと思っております。

以上でございます。ありがとうございました。

○伊藤委員長 どうもありがとうございました。

裁判所の取組も御紹介いただきましたが、ただいまの事務局及び最高裁からの説明にしまして、御質問、御意見がある方は、御遠慮なくお願いいたします。

お願いいたします。

○伊原委員代理 ありがとうございます。

小松委員の代理の伊原です。

今、最高裁の品田課長からあった、テレビ会議システムをいかに活性化していくか、実は私も使ったことがないので、こんな制度がありますとあって、今、まさに日弁連の中でも、周知しているところです。

ただ、若干懸念がありますのは、双方が遠隔地において、東京地裁に事件が係ったときに、どちらかが出てこなければ、弁論準備手続ができないという、民事訴訟法上の制約がありまして、例えば札幌の当事者同士の特許侵害訴訟でも、両方が札幌において、東京の裁判官とテレビ会議で、弁論準備手続ができるかといったら、できないのです。どちらかは出てこないといけない。それが、今の手続上のちょっとした問題であります。

双方が遠隔地のときに、東京地裁あるいは大阪地裁とテレビ会議で3点を結んで、弁論準備手続ができるのと、できないのでは、かなりユーザーニーズの達成度が違うと思います。これはどうしたものかというのは、ちょっと悩ましいところであります。

我々、日弁連は、今、東京地裁、大阪地裁に専属管轄化されているものについて、地方の知財司法アクセスというのは、ちょっと考えたほうが良いという観点から、全国8高裁のお膝元の地裁には、技術系知財の裁判を起こしてもよいと、若干緩和できないかということも考えています。ただ、専門的な訴訟なものですから、裁判所あるいは裁判官が、知財法務に熟達していないと、裁けないという、これもまた知財裁判の悩ましいところですが、そういう人材があるのかということ、知財高裁が設立されてから、過去10年ぐらいで、東京地裁、大阪地裁、知財高裁の各専門裁判部に配属された、経験のある裁判官は200人を超えている。そうなれば、相当程度、知財ができる裁判官の層も厚くなっていると思いますので、専属管轄、東京、大阪だけではなくて、もうちょっと緩やかな裁判所に技術系知

財の裁判管轄を認めてもいいのではないかと思っているところです。

偶然、去年の12月、韓国という、北海道ぐらいの面積しかない国で、5カ所の技術系知財の裁判管轄を持つ裁判所に、専属管轄制度というのを設けました。それまでは全国どこでも裁判ができていたのを、知財の専門性を考えて、一種日本をお手本にして、5カ所の裁判所に知財事件を集中させたという法改正がなされています。韓国ですら、5カ所と考えたら、日本はもっとあってもいいと、素朴に考えただけのことなのですが、そういう専属管轄の若干の緩和ということと、知財裁判の質の低下を来さない裁判所の構成というか、そういうものが二兎追えるかどうかということは、こちらは検討したいと思っているところです。

地域で、知財紛争、特許訴訟ができるかできないかというのは、単にその単発の事件の処理だけのことで、申し上げられるのではなくて、地元の弁護士、あるいは弁理士の侵害案件に対する専門性の向上に、かなり資するのだということなのです。仕事がないと勉強しないというのが実務家なものですから、地元で仕事があるというのだったら、勉強するという、そういう人材育成というものも絡めて、東京、大阪だけではなくて、札幌、あるいは福岡、名古屋というか、そういうところで技術系知財も扱えるようになれば、もっと幅が広がっていくのか、裾野が広がっていくのかと思っているところです。

ありがとうございました。

○伊藤委員長 御指摘のように、双方遠隔地の場合のテレビ会議システムの利用可能性とか、あるいは専属管轄の問題も、その立法の時期の状況を反映してできているものですから、当然のことながら、状況が変われば、しかるべき検討をするような時期に来ているのかもしれない。

他にございますか。東海林委員、お願いします。

○東海林委員 今の件について、実際に実務をやっている立場から、一言言わせていただければと思っています。

専属管轄の点に関する立法論について、意見を申し上げるつもりはないのですけれども、この東京と大阪に集中したことによって、私も知財を経験して11年になろうとしていますけれども、専門的知見を持つ、あるいは経験を持つ裁判官もふえてきたところではあります。

ただ、やはり専門部であるがゆえに、当然のことながら、内部では、オン・ザ・ジョブ・トレーニングも含め、研修や研究会への参加、意見交換会、様々なものを通じて、専門性を高めていって、経験を高めていく必要があると思います。

あとは、事件数の問題もあると思います。今は東京地裁知財部の新件は大体年間350件程度かとは思いますが、たくさん事件が来れば、もちろん部も大きくなるでしょうし、経験する裁判官も増えるかと思うのですけれども、専属管轄を東京、大阪以外のどこかにしたときに、どれだけ事件が来るかということもあるかと思っています。専属管轄ができる前は、大庁には、横浜とか、名古屋も含め、知財の集中部があったと思います。件数が少なくな

ってくると、年間数件程度しかない。そこに裁判官が配置されても、ほとんど経験を積むことができないということもあろうかと思えます。ですから、そういうのは知財訴訟の規模とか、どのぐらいの専門性を高めるシステムになっているかということにもよると思えますので、その制度改革をお考えになる際には、そこら辺も十分考えていただければと思っています。

とはいえ、東京、大阪に専属管轄として集中しているというのは、これは知財、特に特許権等に関する訴えのように独特のものでありますので、地方のニーズを高めるというのは、私も実務をやっていて、個人的に必要だと思っています。そこで、現行の制度のように、一方当事者がいなければテレビ会議システムを使えないというのは、電話会議システムも同じなのですが、今、知財でテレビ会議システムも、少しずつ使うようになっておりますし、電話会議システムは、当然のことながら、頻繁に使っているわけなのですが、片方がいなければいけないというのは、本当に不便を感じることもあるというのは、事実でございます。

例えば、先ほどのお話ではないのですが、特許権侵害訴訟であるがゆえに、原告も被告も、かたや札幌、かたや仙台ということもあるわけです。そのときにどちらかの代理人は必ず来なければいけないという話になると、原則としては、訴えを起こした原告が来るのですかという話が出るのですが、中には、どちらかが来るということになると、期日が入りにくいということもあったりして、そこでは交代しながらにしますかなどというお話をするのもございます。

今、我々もテレビ会議システムを使っていますけれども、技術の進歩によって、精度が高くなったことによって、相手方と話をしていると、ほとんどその場にいるのと変わらないような形になっておりますので、全く個人的な意見なのですが、専属管轄を更に高めて、なおかつ地方のニーズにも、答えられるようにするためには、今、おっしゃっているような当事者の一方がいなくても、できるような制度にする。システムの的には、3カ所でも、4カ所でもできるようになっているとも聞いておりますので、そういうことは、場合によってはあるのかと思っています。

以上です。

○伊藤委員長 ありがとうございます。

品田課長、お願いします。

○最高裁事務総局行政局品田第一課長 ありがとうございます。

念のため、補足をさせていただきます。民事訴訟法上、弁論準備手続でテレビ会議システム又は電話会議システムを用いる場合、一方当事者が期日に出頭していないといけないというのはそのとおりですが、それを前提に、双方当事者が裁判所から遠い場合、例えば双方が九州である場合に、弁論準備手続ではなくて書面による準備手続に付した上で、テレビ会議システムで多地点接続を行い、協議を複数回実施していったという例があります。実務上の知恵とでもいいますか、そういった例も実際にあるということを紹介さ

せていただきます。

以上です。

○伊藤委員長 ありがとうございます。

ほかに、御質問、御意見がございますか。長谷川委員、お願いします。

○長谷川委員 今、テレビ会議システムがどんどん変わっていくということで、私どもは名古屋の会社で、原告も被告も名古屋で、東京まで出て、裁判をやっていた経験があるのですけれども、弁論準備手続ですと、次の期日を決めて終わり、5分で終わりということが、しょっちゅうありまして、そのために代理人の先生も含めて、7～8人ぞろぞろと東京まで行くというのは、これはあり得るのかと思っておりましたので、是非今の技術はすごく進んでいるということなので、テレビ会議システムでやっていただきたいと思っております。内容によって、大事な技術の説明のところは、東京に赴いてやるということで、よいと思います。

もう一点、こちらの内容に戻って、印紙代の話がありましたけれども、印紙代について、6ページにありましたけれども、決して費用は安いに越したことはない、安い方がよいと思いますけれども、現状がこれを見て高いというふうには、私は少なくとも、思えませんでした。審査請求とか、特許の手続の値段から見ても、差止請求がこの値段ということは、適当なのではないかと思っております。

以上です。

○伊藤委員長 他に御質問、御意見はございますか。伊原先生、お願いします。

○伊原委員代理 ありがとうございます。

東海林委員の先ほどのコメントの中に、昔は集中部というのがあったという話で、過去形になっていた、もうなくなったということで、逆にこちらが確認したいのですけれども、昔は横浜、名古屋、京都、神戸に、知財集中部というのがあって、その裁判所に係った、係属した知財事件は、ある部にだけ行きますという、でも、その部は、他の事件もやっています。専門でやるほど、事件がないという、そういうことなのですけれども、集中部制度というのは、今ももう存在しないのですか。

○伊藤委員長 お願いします。

○最高裁事務総局行政局品田第一課長 ございます。

○伊原委員代理 あるのですか。

○最高裁事務総局行政局品田第一課長 先ほどの御発言は、特許権等に関する訴えが、東京地裁と大阪地裁の専属管轄となったことによって、それ以外の庁にはなくなっているということだと思います。集中部自体は現在も存在しております。

○伊原委員代理 ありがとうございます。

そういう地域で、知財を担える裁判部というのがあるということは、先ほどの御議論の査察制度だとか、いろんなところで、地域の知財の核になっていただける組織として、位置付けることができるかという気もありますので、是非例えば札幌には集中部がない、福

岡にも集中部がないということだったと思いますので、せめてそういう地域の核になっているような裁判所には、集中部ぐらいあってもいいのではないかと。その裁判所に知財のことは、どこを窓口にしたらいいのだというところの窓口になるような部があってもよいのではないかと思いますので、せっかくこういう日本津々浦々で、どうして地域知財を活性化していこうかという大きなテーマで議論されているので、地域に核になるところを、とにかく司法で核になるところを作っていただくというのも、1つの持っていきようと思っています。

○伊藤委員長 ありがとうございます。

それでは、よろしければ、このあたりで本日の会議について、局長から、総括をお願いしたいと思いますが、よろしいですか。

○横尾局長 きょうは、3時間プラス10分になりまして、大変長時間、誠にありがとうございました。

損害賠償のところは長くなってしまったので、お疲れですけれども、102条の3項をはじめとして、1項、2項も含め、大体この場でのかなり議論が進んで、少なくとも現行の規定についてのあり様、考え方について、特に3項は相当進んだと思っております。

時間があれば、追加的賠償と弁護士費用の配置者負担の話をもう少ししたかったのですが、その点も含めて、次回までに、整理の紙を、とりあえず今までの議論で作った上で、もう一度、議論をしたいと思っています。

証拠収集については、とりあえず整理紙を作って、今日御議論あった点を踏まえて、少し工夫をしたいと思います。

最後のテーマで、時間が足りなかったのですが、これもまた次回ございますので、さらに今の地方創生ということが使われておりました。私も地方の出身でございますけれども、その点からも知財の問題で、首都圏のみならず、地方の人もしっかり制度の便益を得られるような、そういうシステムを更に充実をさせていくというのが、重要だと思っておりますので、この点は、引き続き次回も議論をしたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。

どうも今日はありがとうございました。

○伊藤委員長 ありがとうございます。

最後に、次回以降の会合につきまして、事務局から説明をお願いいたします。

○北村参事官 第8回会合は3月3日木曜日の13時からで、第9回会合は3月22日火曜日の13時からとなっております。

以上です。

○伊藤委員長 それでは、本日は、御多忙のところをありがとうございました。

次回、またよろしくお願いをいたします。