

知的財産訴訟についての意見

2003年5月30日
日本弁護士連合会

司法制度改革推進本部事務局による「知的財産訴訟についての御意見募集」に対する現段階での当連合会の意見は以下のとおりである。

1. 侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係等

(1) 改正の必要性

侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係等に関し、何らかの方策を採るべきか。何らかの方策を採るべきとする場合、以下の(2)に示す方策案についてどう考えるか。

【当連合会意見】

何らかの方策を採るべきである。

最高裁判所が、いわゆるキルビー判決において、「特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、特段の事情がない限り、権利の濫用にあたり許されない。」と判示したことにより、下級審裁判所もこれに従い、従来限定的なクレーム解釈等により解決していた特許の無効理由の存否の問題を、権利濫用論を用いて解決するようになった。キルビー判決は、一定の場合には、特許権侵害及びその有効無効に関する紛争の迅速な解決を図ることを可能にした点で高く評価されている。しかしながら、キルビー判決以降も、特許権侵害訴訟の被告は無効審判を請求する場合が一般的であるといわれており、紛争の迅速な一回的解決が達成できないおそれがあるとの指摘がある。

(2) 検討されている方策案

ア) 紛争の合理的解決のための侵害訴訟と無効審判の役割分担のあり方について

(A案) 無効審判を廃止する

無効審判の存置を前提として、

(B案) 無効審判の請求可能時期を制限する

(C案) 裁判所と特許庁の手の進行調整等により対応する

(C-1案) 手の進行調整を行う

(C-2案) 権利の有効性に関する求意見制度又は囑託鑑定制度を導入する

(C-3案) 情報の共有化を進める

(C-4案) これらを併用する

【当連合会意見】

裁判所と特許庁における手の二重性の弊害を指摘して無効審判廃止を提言する意見もあるが、無効審判の存置を前提として、無効審判の請求可能期間を制限する、あるいは侵害訴訟と同時係属している無効審判を優先的に処理するといった制度の導入等により無効

審判の審理を迅速に行い、また、裁判手続の中止規定を活用する等により、二重の手続による両者の判断の矛盾を防止することが望ましいとの意見もある。紛争の迅速な一回的解決等ユーザーである国民の利益を図るために、特許庁及び裁判所の審理体制の整備を視野に入れつつ、さらに協議・検討されるべきである。

- イ) 侵害訴訟における特許の有効性に関する主張・判断のあり方について
「明白性」要件の要否について
(A案) 侵害訴訟における有効性判断の範囲を無効理由が存在することが明らかでない場合にも拡大すべき
(B案) 侵害訴訟における有効性の判断は無効理由が存在することが明らかな場合に限るべき
侵害訴訟において特許無効等の主張・判断を認めるための法律構成の各案について
侵害訴訟(民事訴訟)において
(A案) 特許無効の抗弁を認める
(B案) 権利濫用の抗弁を認める
(C案) 侵害訴訟が提起された場合に反訴(行政訴訟)の形で特許の有効性を争えるようにする

【当連合会意見】

「明白性」要件の要否については、A案を支持する意見もあるが、B案を支持する意見もある。B案を支持する者においても、「明白性」要件は明確でないので、明確化の努力をすべきとの意見がある。今後、さらに「明白性」要件の明確化を検討するとともに、A案及びB案の利害得失を検討すべきである。

また、法律構成については、特許無効の抗弁の主張と構成する意見、さらに積極的に特許無効を主張して当該特許権に基づく差止請求権、損害賠償請求権の不存在確認訴訟を認める意見がある。「特許無効の抗弁」と「権利濫用の抗弁」の違いを明確化した上で、さらに検討すべきである。

- ウ) 侵害訴訟における特許無効の主張に対する権利者の防御手段について
(A案) 侵害裁判所において、訂正等の手続をできるようにする
(B案) 現行どおり特許庁において訂正審判を請求することで対応する

【当連合会意見】

侵害裁判所での訂正手続等を創設する意見もあるが、特許庁での訂正審判制度を存置する(ただし、繰り返し訂正がなされる弊害を除くための制度改革を行う必要性を指摘する)意見もある。A案及びB案の問題点をさらに検討すべきである。

- エ) 侵害訴訟における無効判断の効力について
(A案) 制度上対世効を担保する
(B案) 相対効とする

【当連合会意見】

相対効のB案を前提に、侵害訴訟における無効判断が実質的な対世効を有するものとするための方策を提言する意見がある。訴外第三者が同一特許権に基づく侵害訴訟に容易に対応できるようにするため、侵害訴訟の無効判断を公示すること及びその方法、さらに、後の訴訟へのエストッペルないし権利濫用法理の適用の必要性等を検討すべきである。

2. 専門家が裁判官をサポートするための訴訟手続への新たな参加制度

【当連合会意見】

これまで、当連合会では、現行調査官制度の透明性に問題があるとの認識のもと、調査官制度を廃止して、これに代わる知的財産専門委員制度を創設する方向で検討してきたが、今般、調査官制度の存続を前提に議論を進める必要があるとの認識に至った。透明性・中立性を十分確保できる調査官制度を整備すべきである。

ちなみに、当連合会は、「民事訴訟法改正要綱中間試案」に対する意見書（2002年7月19日）において、「知的財産権事件については、調査官制度の透明性を高め、さらには明確なルールの下に専門的知見を有する者が、現在の調査官より大きな役割が果たせるような専門委員制度を志向すべきである」としており、今国会で審議中の民事訴訟法の一部を改正する法律案で提唱されている専門委員制度とは別に、知的財産に特化した知的財産専門委員制度も創設すべきものとする。

3. 侵害行為の立証の容易化のための方策について

(1) 改正の必要性

営業秘密を保護を図りつつ、知的財産関連訴訟における侵害行為の立証の容易化を図るために、何らかの方策を採るべきか。何らかの方策を採るべきとする場合、以下の(2)に示す方策案についてどう考えるか。

【当連合会意見】

知的財産関連訴訟における侵害行為の立証の容易化については、平成10年、11年の特許法等の改正、平成12年の著作権法改正、今国会で審議中の不正競争防止法改正案、民事訴訟法改正案でも対応されてきているところであるが、営業秘密の保護の観点からすると、さらに保護を確実なものとする必要がある。これまでの法改正の趣旨を踏まえ、憲法上の議論にも目を配りつつ、残された課題につき、さらに法改正を進めていくべきである。

(2) 検討されている方策案

ア) 文書提出命令における文書提出義務の範囲について

(A案) 特許法105条1項ただし書を削除し、同条の文書提出義務に例外を設けない。

(B案) 特許法105条1項ただし書の「正当な理由」から営業秘密を除外し、同条

の文書提出義務を営業秘密を含む文書に及ぼさせる。

(C案) 特許法105条1項ただし書の「正当な理由」の判断基準を具体化し、同条の文書提出義務を営業秘密を含む文書のうち訴訟で重要なもの等一定の範囲に及ぼさせる。

(D案) 文書提出義務を、営業秘密保護手続の拡充により実質的に拡大する。

【当連合会意見】

文書提出義務の範囲を検討するにあたっては、訴訟上に文書が開示される利益とともに、文書所持者の利益を総合考慮する必要がある、特に侵害行為の立証の段階では権利侵害の事実が明らかになっていない以上、文書所持者が提出を拒めるようにする利益はより強く保護するに値する。平成11年特許法改正により、特許法上の文書提出義務の範囲は、侵害行為の立証の段階も含め十分拡大され、営業秘密に属する文書につき文書提出命令を拒む「正当な理由」(特許法105条)にあたらぬとされた高裁判例(東京高裁平成9年5月20日決定・判例時報1601号143頁)も併せ考えれば、訴訟上の利益と文書所持者の利益を適切に考慮する規定は整っていると考えられる。今般、営業秘密保護手続の拡充が行われれば、「正当な理由」の判断にあたって、営業秘密を含む文書であっても開示を認める方向に働くと考えられ、文書提出義務の実質的な拡大が期待されるから、現行の規定を修正する必要性は大きくないと思われる(D案)。ただし、営業秘密の開示を命じうる場合の判断要素を具体的に示すことが立法技術的に可能であれば、特許法105条の「正当な理由」の内容を明確化するC案で、訴訟上の利益と文書所持者の利益をより緻密に図っていく改正も支持できる。尚、この問題の解決のためには、計算鑑定に準ずるような「技術鑑定」(守秘義務を有する公正な第三者による被告技術の特定)などの別制度も検討すべきではないかと思われる。

イ) インカメラ審理における文書の開示と同審理において開示された営業秘密保護の方策について

インカメラ審理における文書の開示

a 開示を求め得る者

(A案) 提示された文書について、申立人も開示を求めることができる。

(B案) 提示された文書について、申立人の訴訟代理人のみ開示を求めることができる。

(C案) 提示された文書について、第三者の専門家が開示を受けることができる。

(D案) 申立人がA案ないしC案のいずれかを選択することとする。

【当連合会意見】

インカメラ審理では、「何人も、その提示された書類の開示を求めることができない」と規定されているように、本来、裁判所のみが提示された文書を見ることができるとするのが原則である。ただし、調査官・専門委員・特別に選任された専門家が開示を受けること(C案)も、裁判官が適正に判断するため必要となる事案もあると考えられる。また、裁判官がインカメラで文書提出義務の存否の判断をするにあたり、被申立人(文書所持者)の代理人が対象文書について裁判官に説明することが必要な場合が考えられる。この場合には、一方当事者の代理人のみ立ち会うのでは公平の観点から見て問題があり、申立人の側も代理人が立ち会うことができるようにして、手続保障を確保するべきである(B案)。

b 裁判所の許可の要否

- (A案) 申立人の申立てにより、相当と認められるときに裁判所が許可する。
(B案) 申立人の請求があれば、当然に開示する。

【当連合会意見】

インカメラ審理が本来裁判官しか文書を見ることのできない手続を想定しているとすれば、A案がより良いと考えられる。しかし、インカメラ審理に入る前に総合的な考慮ができるのか、インカメラ審理に入った直後に許可をするのか、どのような場合に開示が許可されるのか、といった具体的手続に踏み込んだ検討が必要である。また、開示をする場合に、開示を受ける者がメモや謄写をすることまで可能であると考えるか等、秘密の漏洩防止の観点から、より細かい検討が必要になると考えられる。

開示された営業秘密保護の方策

a 秘密保持義務発生の根拠

- (A案) 申立てにより、相当と認めるときは、裁判所の命令によって秘密保持義務を課す。
(B案) インカメラ手続で開示を受けた場合に自動的に秘密保持義務を発生させる。
(C案) 証拠契約によって秘密保持義務を発生させる。
(D案) 不正競争防止法に委ねる。

【当連合会意見】

営業秘密が開示された場合の閲覧制限措置については、東京地裁平成9年7月22日決定・判例時報1627号141頁、東京地裁平成10年7月31日決定・判例時報1658号178頁が出ており、訴訟指揮権に基づいて閲覧できる者を限定し、内容の伝達、写しの交付等を禁止する決定がなされている。A案は、このような決定と親和性を持ち、裁判所によって事案に適切な秘密保持義務を課することが可能である。従って、A案が妥当である。C案においては、秘密保持義務を発生させること自体は証拠契約になじむ事項であると思われるが、証拠契約が成立しなかった場合には、裁判所の命令を出すといった手当てが必要になると考えられる。

b 秘密保持義務者の範囲

- (A案) 営業秘密の開示を受けた者（インカメラ審理で開示を受けた者）に、画一的に秘密保持義務を課す。
(B案) 原則的には、営業秘密の開示を受けた者について秘密保持義務を課すが、裁判所は必要に応じてその一部を解除する措置を講じることができる。

【当連合会意見】

営業秘密を保護するには、開示を受けた者に画一的に秘密保持義務を課す必要があり、A案が妥当であると考える。ただし、一部解除できるB案であれば裁判所による柔軟な対応も可能になり、検討に値する。

c 禁止する行為の範囲

(A案) 開示のみを禁止する。

(B案) 開示のみならず、目的外の使用をも禁止する。

【当連合会意見】

使用行為は、開示に比べれば捕捉しにくいのが、営業秘密の開示を受けた者が当該営業秘密を使用することは、訴訟の目的を逸脱しており、本来的に禁止すべき対象になるので、**B案が妥当である。**

d 秘密保持義務が存続する期間

(A案) 訴訟係属中のみの秘密保持義務とする。

(B案) 訴訟終了後も継続する秘密保持義務とする。

(B-1案) 訴訟終了後も裁判所の定める一定の期間継続する義務とする。

(B-2案) 当該営業秘密が不正競争防止法の要件を満たす限り継続する義務とする。

【当連合会意見】

訴訟係属中のみとするA案では、営業秘密開示目的の訴訟を防ぐことができないので、問題がある。B-1案は、一定の期間を設定するのに実務上困難が生じると予測される。**B-2案によるべきである**と考える。

e 制裁

(A案) 所要の罰則を科す。

(B案) 営業秘密の開示を受けた者に担保を積ませて、違反の場合に民事上の不利益を与える。

【当連合会意見】

担保を提供させるB案は、担保額や提供期間をどのように定めるかという点で困難を伴う。営業秘密の保護の実効性を確保する観点からはA案によることになると考えられるが、秘密保持義務の範囲の明確化が必要であり、また、不競法の営業秘密に関する刑事罰との均衡を考慮して罰則を定める必要がある。**さらに検討すべきである。**

ウ) 営業秘密が問題となる事件の非公開審理について

(A案) 憲法82条の制限の範囲内で非公開審理ができる要件及び手続を法定する。

(B案) 営業秘密の保護が必要な場合に、期日外証拠調べができることとする。

(C案) 中立な第三者である鑑定人等の前で証言させ、証言を弁論に上程できることとする。

(D案) 実務の運用に委ねる。

【当連合会意見】

人事訴訟法案での当事者尋問等の公開停止が規定されたことも考慮した上で、憲法上の解釈として非公開審理が可能かどうか議論を行っていくことは、裁判を受ける権利の保障を十全ならしめるためにも必要なことと考えられる。立法事実として、非公開審理を必要とする場合がどの程度あるかという点の検討も必要であるが、現実には、現行の公開法廷で営業秘密の秘密性を保持するには、営業秘密の内容の主張立証を断念せざるを得ないことがあること（東京地裁平成3年9月24日判決・判例タイムズ769号280頁）は無視し得ない。

期日外証拠調べによるとのB案は、実務的に取り得る方策であるが、審理の公開原則を潜脱する便法ともいえる。むしろ公序概念を明確化して、営業秘密の関わる訴訟における非公開審理導入の可能性について議論を行った上で、A案に従い、非公開審理を認めるための具体的要件・手続を立法化するのが望ましいと考える。

4. その他知的財産訴訟の在り方について

(1) いわゆる「特許裁判所」「知的財産裁判所」について

いわゆる「特許裁判所」の創設の当否及びその理由についてどう考えるか。

仮にいわゆる「特許裁判所」を創設するとした場合、その「特許裁判所」としてはどのような内容のものが想定できるか。その「特許裁判所」は、民事訴訟法改正により専属管轄化される第一審の東京、大阪両地裁、第二審の東京高裁について、どのような点を補うものなのか。また、それにより期待される効果は何か。

【当連合会意見】

いわゆる「特許裁判所」の創設は不要である。

民事訴訟法改正、調査官制度の見直し、知財専門委員制度創設等による実質的な特許裁判所で十分対処できる。

韓国、ドイツ等の諸外国の制度は管轄等の前提が異なっており、米国のCAFCは連邦制に基づく判例統一の必要性から設置されたものであり、州制度をもたない我が国とは制度設計のための背景事情が異っている。さらには、CAFCのように、判断を統一するのであれば、補充意見や反対意見の公表、ロースクール等での裁判官が参加するディスカッションなど、裁判官が日常的に自己の見解を示す環境整備が必要だが、日本ではまだそのような環境は整っていない。

(2) いわゆる「技術系裁判官」「技術裁判官」について

裁判官の専門的知見の具備はどうあるべきか。

いわゆる「技術系裁判官」の導入の当否及びその理由についてどう考えるか。

仮にいわゆる「技術系裁判官」を導入するとした場合、求められる役割はどのようなものか。また、いわゆる「技術系裁判官」はどのようなものか。その位置付け、求められる素養及びその給源等についてはどう考えるか。

いわゆる「技術系裁判官」をめぐる問題点はどのようなものか。

【当連合会意見】

裁判官の専門的知見とは、次のとおりと考える。

特許裁判といえども、その本質は法的判断であることに照らせば、その判断内容に対する信頼の基礎は、公正な第三者としての立場を保持しうるに必要な法的素養のある資格を有する裁判官が行ったものであるところにある。従って、裁判官は、まず法曹資格があることが前提であり、さらにその上で、裁判官自身において技術的素養を有することが、紛争を適正且つ迅速に解決する上で最も望ましい。

しかしながら、適正且つ迅速な紛争の解決のためには、必ずしも判断者たる裁判官自身において専門技術的素養を有していなければならないものではない。実際、この点に関しては、当面裁判官の専門技術的判断を補助する制度として、現在、専門委員制度の新設及び現行の裁判所調査官制度の充実適正化を図るべく検討されているので、当面は当該制度により、裁判官の専門的知見を補っていくことが可能である。また、将来的には、近く発足する法科大学院において技術と法律の双方がわかる知的財産関連の法曹が養成されることが予定されているところである。

裁判官の専門的知見を前述のとおりと考えるため、いわゆる「技術系裁判官」の導入の可否については、「技術系裁判官」が法曹資格を持たない者に対し、裁判官としての立場で紛争解決における判断者たる地位を付与することを意味するのであれば、その導入の必要性はなく、むしろ弊害が大きいと考える。

- (3) 証拠収集手続の機能強化（日本版ディスカバリー）について
現行の証拠収集手続を更に拡充することについてどう考えるか。
証拠収集手段の範囲はどうあるべきか
- (A案) 攻撃防御方法に関連する一切の事項とする。
(B案) 主張されている侵害行為を立証するために必要な証拠に限定する。
(C案) 更に限定する。
証拠収集手段の方法はどうあるべきか
- (A案) 訴訟提起前にも文書の提出の命令を申し立てられることとする。
(B案) 訴訟提起前に中立的な第三者である鑑定人又は執行官等による調査手続を設けることとする。
(C案) 訴訟提起前後において当事者照会制度を強化する。
(D案) アメリカの制度を参考に、訴訟提起前に供述録取制度を導入する。
(E案) アメリカのディスクロージャー制度を参考に、当然開示制度を導入する。
(F案) 文書提出義務の範囲を拡大する。
(G案) 一般の民事訴訟法改正による証拠収集手続等の拡充の効果等を検証する。

【当連合会意見】

今国会で審議されている民事訴訟法改正案において新設された提訴予告通知制度と、この通知を前提とした訴え提起前における照会、証拠収集のための処分（文書の送付嘱託、調査の嘱託、専門家の意見陳述の嘱託、現況調査命令）は、知的財産訴訟においても活用が期待される場所である。今後は、新制度の活用による効果を検証する（G案）とともに、ディスカバリー制度についても検討すべきである。

以上