

侵害訴訟と特許無効審判の関係等について

1 侵害訴訟における特許権に基づく請求の制限

紛争の実効的解決の観点から、侵害訴訟において、特許が第123条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを理由として特許権の行使を認めるべきでない旨の抗弁が主張された場合は、裁判所は、特許が無効であることが明らかである場合に限らず当該事由の有無を判断することができることとし、当該特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるときは、当該特許権の行使（差止請求・損害賠償請求等）を認めないことができるものとする。（注1）（注2）（注3）

（注1）出願公開に伴う補償金請求権の行使についても、同様の手当てを行う。

（注2）キルビー判決において「特段の事情」として考慮される場合としては、訂正審判の請求という事情が想定されていた。しかし、特許法に新たに創設されることとなる抗弁において、特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められることを要件として規定する場合には、そもそも訂正審判の請求という事情は、「特段の事情」として考慮すべき事情に当たらない。

（注3）この裁判所の判断については、当事者間限りの相対効となる。なお、当事者以外の第三者に対する情報提供を可能とするため、裁判所又は特許庁のホームページにおいて、判決について特許番号の情報を付加し、特許番号に基づいて判例を検索できることとする。

2 侵害訴訟と特許無効審判の判断齟齬防止、審理の迅速性の確保等

(1) 判断齟齬の防止を図るため、特許無効審判を審理する審判合議体が、必要に応じて、侵害訴訟において提出された上記1の抗弁等の関係資料を裁判所から入手できるようにすること等により、裁判所と特許庁の進行調整を充実させる。（注1）（注2）

(2) 1の抗弁が審理を不当に遅延させることを目的としてされたものと認められる場合には、裁判所は、これを却下できることとする。

（注1） 対世的な無効を求める非権利者側当事者の特許無効審判の請求は、侵害訴訟係属の有無を問わず、制限しない。裁判所は、必要があると認めるときは、当事者に対して、特許無効審判の請求を促すこととする。

(注2) 紛争の実効的解決の観点から、侵害訴訟係属中に請求があった特許無効審判については、早期に審理する対象とすることで判断齟齬を防止する。また、両者の判断が齟齬するおそれがあるときは、裁判所は、裁量により訴訟手続を中止する。

3 特許権者の防御手段

現行法上の特許権者の防御手段には、変更を加えない。(注)

(注) 1の抗弁に対抗するために、特許権者は、特許庁において訂正審判(無効審判係属時は訂正)を請求できることとし、紛争の実効的解決の観点から、侵害訴訟係属中に訴訟当事者から請求があった訂正審判等については、早期に審理する対象とする。

4 特許権以外の知的財産権侵害訴訟と無効審判の関係等について

特許権侵害訴訟のみならず、実用新案権・意匠権・商標権の侵害訴訟と無効審判の関係等についても、同様の手当てを行う。

知的財産訴訟における専門的知見の導入 - 特に裁判所調査官の 権限の拡大・明確化等 - について

知的財産訴訟において裁判所の専門的処理体制を一層強化し、審理の更なる充実・迅速化を図るため、次のように、裁判所調査官について、その中立性を確保しつつ、その権限の拡大・明確化を図ることとする。

1 裁判所調査官の権限の拡大・明確化

裁判所は、必要があると認めるときは、高等裁判所又は地方裁判所において知的財産権に関する事件の審理及び裁判に関して調査を行う裁判所調査官に、当該事件において次の事務を行わせることができることとし、この場合において、当該裁判所調査官は、当該事件において裁判長の命を受けて当該事務を行うことができることとする。

- (1) 口頭弁論の期日等において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すこと。(注1)
- (2) 証拠調べの期日において、証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発すること。
- (3) 和解を試みる期日において、専門的な知見に基づく説明をすること。
- (4) 裁判官に対し、事件についての参考意見を述べること。(注2)

(注1) 口頭弁論期日のほかに、弁論準備手続(民事訴訟法第168条)、書面による準備手続(同法第175条)、証拠保全手続(同法第234条)、インカメラ審理(特許法第105条等)及び進行協議期日(民事訴訟規則第95条)等が考えられる。

(注2) 裁判の評決に至るまでの評議の過程で参考意見を述べることも含まれる。

2 裁判所調査官の中立性の確保等

知的財産訴訟において、裁判所調査官の中立性を制度的に保障するため、除斥・忌避等の規定を準用する。(注1)(注2)(注3)

(注1) 裁判所調査官が、上記1(1)~(3)に掲げた権限を行使する際に、必要に応じ

て、技術的事項等についての自らの理解・認識を裁判官の面前で当事者に示すことで、裁判所調査官（ひいては裁判官を含む裁判所側）と当事者との間で、事件全体についての理解・認識の共通化を図ることを可能となる。例えば、当事者双方において争点についての前提となる技術的事項等について理解・認識が異なっている場合、裁判所調査官が、原告側の理解・認識と被告側の理解・認識の相違点について、当事者双方に指摘した上で、適宜双方に釈明を求めるなどして、理解・認識の共通化を図ることができると考えられる。

（注２）知的財産訴訟に関与する裁判所調査官としてどのような者を活用すべきかという点については、特に法令上の制限を設けない。法の趣旨に即した運用の在り方としては、特許等の審査・審判の実務経験が豊富な特許庁審査官・審判官、技術等に詳しい弁理士を中心として、中立性・公平性の確保等に留意をしつつ、幅広く適任者を活用することが考えられる。

（注３）裁判所調査官と専門委員との関係はどうあるべきかという点について、法の趣旨に即した運用の在り方としては、裁判所調査官は技術的知見及び特許法等に関する知識を有する者とし、原則として審理に関与することとすること、専門委員は技術的知見を有する者とし、種々の技術分野について、必要に応じて審理に関与することとすることが考えられる。

侵害行為の立証の容易化のための方策について

1 秘密保持命令（仮称）等について

(1) 裁判所は、(a)準備書面又は証拠の内容に営業秘密が含まれていること及び(b)当該営業秘密の訴訟追行以外の目的への使用又は開示を防止する必要があることにつき疎明がされた場合には、当事者の申立てにより、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密につき訴訟追行以外の目的への使用又は秘密保持命令を受けた者以外の者への開示をしてはならない旨の秘密保持命令（仮称）を発令するものとする。この秘密保持命令（仮称）違反に対しては、所要の罰則を科すものとする。（注1）（注2）（注3）

(2) 秘密保持命令（仮称）の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、秘密保持命令（仮称）の要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、秘密保持命令（仮称）の取消しの申立てをすることができるものとし、秘密保持命令（仮称）はこの取消しがあるまで有効であるものとする。

（注1）当事者等とは、当事者又は当事者の代理人、使用人その他の従業者をいい、当事者が法人である場合は、当事者の代表者若しくは役員又は当事者の代理人、使用人その他の従業者をいう。

（注2）秘密保持命令（仮称）が発令されるのは、当該営業秘密が当事者等が当該訴訟の過程において初めて知り得たものである場合に限られるものとし、訴訟外で営業秘密を不正の手段により取得した者に対する損害賠償請求訴訟（不正競争防止法第2条第1項第4号、第4条）等のように、当該営業秘密が相手方当事者が当該訴訟の過程において初めて知り得たものでない場合には、秘密保持命令（仮称）は発令しないものとする。また、訴状に営業秘密が記載されている場合にも、秘密保持命令（仮称）は発令しないものとする。

（注3）後記2の公開停止の決定に基づく非公開の尋問における当事者本人等又は証人の陳述内容に営業秘密が含まれる場合についても、同様の要件による秘密保持命令（仮称）の発令が可能である。

2 営業秘密が問題となる訴訟の公開停止

(1) 不正競争による営業上の利益の侵害又は特許権等の侵害を理由とする差止請求、損害賠償請求若しくは信用回復措置請求又はこれらの請求権の不存在確認請求の訴訟において、当事者等がその侵害の有無についての

判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものについて当事者本人等又は証人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致の決定により、次の及びの要件に該当すると認めるときは、当該事項の尋問を公開しないで行うことができるものとする。

その当事者等が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより、当該営業秘密が非公知性・秘匿性を失うことによってその当事者の当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障が生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができないという真にやむを得ない事情があること

当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによっては当該事項を判断の基礎とすべき不正競争による営業上の利益の侵害又は特許権等の侵害の有無について適正な裁判をすることができないという現に誤った裁判がされるおそれがあること

(2) 公開停止の手続に関しては、

上記(1)の要件に該当するか否かの適正な判断を担保するための手続規定として、裁判所が公開停止の決定をするに当たって、

A あらかじめ当事者等の意見聴取等の手続を採らなければならないものとし、

B 上記(1)の要件に該当するか否かを判断するための審理において営業秘密の保護を担保するため、インカメラ審理に類する規定を設けるものとし、

公開停止の決定に基づく非公開の尋問手続の適正を担保するための手続規定として、裁判所が公開停止の決定に基づく非公開の尋問を行うに当たって、

C 当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならないものとし、

D 当該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならないものとするなど、

の規定を設けるものとする。

3 営業秘密の適正な審理のためのいわゆるインカメラ審理手続の整備

特許法第105条第2項等の定める文書の提出拒否事由の審理においては、営業秘密を含む文書について当該審理により提出拒否事由の有無の判断がされる場合における手続の透明性を確保するため、裁判所が提出拒否につ

いて「正当な理由」の有無を判断するのに必要と認める場合には，裁判所の裁量によって，文書提出命令の申立人，訴訟代理人又は補佐人から意見を聴取するため，これらの者にインカメラ審理の対象となる文書を開示することができるものとする。

この場合，裁判所は，当事者の申立てにより，その文書の開示を受ける者に対し，前記 1 (1)の秘密保持命令（仮称）を発令することができるものとする。（注）

（注）当事者は開示を受けずに，その訴訟代理人又は補佐人だけが開示を受けることも可能である。