

司法制度改革推進本部 知的財産検討会に対する意見

(財)バイオインダストリー協会
知的財産分科会

【1】バイオ（ライフサイエンス）分野における知的財産問題の特徴

- 1) IT 分野と並ぶ最先端の技術革新の目覚ましい分野
- 2) IT 分野とは異なり、バイオ分野では、技術が多様化しており技術の標準化と集中が起り難い。一方で、(最近では、特許の重層化が問題となりつつあるが、それでも、)一つの最終商品をカバーする特許の数は、電気・機械分野に比べると極めて少ない状況にある。
先端分野である故に、細分化された技術毎に、微妙な新しい特許有効性の判断が必要な可能性が生じており、特許有効性判断が難しい。一方で、商品をカバーする特許が少なく故に、一つの特許を大切にし、特許の流通が起り難い状況が生じる。
- 3) IT 分野とは異なり、研究開発から商業化までの期間が長期で投資額が莫大
知的財産権の取得・権利化問題は産業としての死命を決する重大事項
投資初期段階での知的財産の権利化状況の明確化が重要(投資判断として)
判断が、状況に応じて左右されることは、バイオ産業界に大きな混乱をもたらし、投資意欲をそぎ、産業の停滞。

【2】バイオ分野における知的財産訴訟に求められるもの

- 1) 現状の裁判制度の「問題点」
特許の有効性について、侵害訴訟における裁判所判断と、無効審判における特許庁判断の2重規範となっている。
キルビー判決以降、民事訴訟(侵害訴訟)における特許の有効・無効判断が裁判所において為されるようになった。
特許の有効性について、審決取消訴訟中に訂正審判が起きると、高裁と特許庁とのキャッチボール現象が生じ、特許権(範囲)の確定に時間がかかる。
- 2) 専門訴訟における特許訴訟の特異性
通常の医療訴訟等の専門訴訟と異なり、技術の専門性とともの特許の専門性の判断も要求される。
民事訴訟における有効・無効判断における、専門的見地からの特許法的、専門技術的見地からの判断の困難さ(特に最先端技術分野)
- 3) 民事訴訟(侵害訴訟)における危惧
行政審判における有効・無効審判と民事訴訟(侵害訴訟)における、有効・無効判断の食い違い(判断の二重性が生じる恐れ)。
民事訴訟における特許性判断は、第三者への法的効力を有さないため、行政審判との不整合(判断の不統一)が生じ、産業界に大きな影響を及ぼす。
対世効の有無に係らず、民事訴訟の結果をもとに、行政審判とは別に侵害訴訟の頻発の恐れ。有効・無効の確定が迅速になされない。
産業界にとって投資の判断に混乱。

侵害訴訟においても、訂正審判要求によって、民事訴訟と行政審判の間でのキャッチボールが生じ、判断の迅速化が損なわれる。

裁判の長期化による投資の機会の喪失（産業の停滞）

日本の裁判制度の空洞化、米国での判断でビジネスが進行し、米国で先に産業化が為される懸念。

【具体例】

民事訴訟において無効と判断された場合、当然無効審判請求により無効審判になり、この際に、有効と審決された場合、第三者は民事訴訟の結果をもとに、当該特許にかかわる実施をする可能性があり、その都度の侵害訴訟にいたる恐れ。（原告は特許の有効審決をもとに）。またこれと同時に審決取り消し訴訟が提起されることとなり、第三者にとって、特許性の判断に大きな混乱を来すこととなる。

逆に、審判によって無効と判断された特許に関して、民事訴訟において有効と判断された場合、には民事訴訟において、原告はその都度侵害訴訟を起こすこととなり、判断の多様化が生じかねない。また訂正審判も同時に行われることとなり、確定までに長い道のりを必要とすることとなる。

キルビー判決以前には、裁判所において特許の有効性判断は原則として行われず、従って、裁判所は登録された特許権を有効として（仮に無効審判が起きていても、）特許権侵害を判断していた。このような状況下では、実際に特許権の侵害判決があっても、その後、無効審判において特許無効が審決されて、侵害の判決が宙に浮いてしまう事があった。

一方、キルビー判決により、明らかな無効事由が存在する場合、裁判所はそれを判断し、権利濫用で侵害を否定する形が確立した。今度は、これにより、裁判所が特許が無効であると判断をした場合でも、後に、無効審判で特許は有効であるとの判断が下された例が生じている。

いずれにせよ、裁判所と特許庁が、特許の有効性について判断をする事となると、両者判断に齟齬を生じる恐れは単なる懸念ではなく、実際問題となっている。

【3】バイオ（ライフサイエンス）からの産業界としての意見

1) 侵害訴訟における有効・無効判断と無効審判

侵害訴訟において特許無効の判断が出来るようにすべきである。

イ) 無効審判、訂正審判が起きていないときは、現行制度を支持する。（キルビー判決による運用）

ロ) 無効審判・訂正審判が係属している場合には、明らかに有効・無効が判断される以外は、差し戻すべき。この場合、特許権の取消、訂正が行えるようにすべき。

ハ) 究極的には行政審判と民事訴訟の一本化とすべきである。

特許の有効性判断について、審決取り消し訴訟・上告審は侵害訴訟（下級審）に併合せずに、上級審において審理を継続すべき。

侵害訴訟が起きた後、訂正審判、無効審判は一定期間しか起こせないようにすべき。その請求は、侵害を審理する裁判所に併合すべき。

侵害訴訟の最終段階で無効審判等が起きると、いたずらに審理期間を延ばすこととなることを防止。

2) 裁判所調査官の役割の拡大、専門委員制度

特許法、特許制度の観点及び専門技術の観点から専門性の高い専門家（裁判所調査官の役割と権限の拡大による、もしくは新たに専門委員を設置、もしくは、専門委員と調査官の併用のいずれでも良い）を裁判官とともに審理に参加させることにより、特許権侵害訴訟に於ても、特許の有効性と技術侵害の問題という複雑な要素が入り組んだ知的財産権問題に特化できることを可能とすべき。（医療等の他の専門訴訟との区別をすべき）

専門家について（専門委員・拡大された調査官制度）

特許庁審判部に準じて、専門分野の充実した知識で、技術内容についての審理を可能とすべき。

特許庁審判部が専門分野（22部門）を抱えるように、最低限裁判所にもその分野数の専門家を配置すべきである。

これら専門家を東京・大阪地裁及び東京高裁に配備するとともに、東京高裁のCAFC化を積極的に推進すべき。

究極として、特許専門裁判所を設立すべきである。

無効審判・訂正審判が併合された審理 審決取消訴訟に於ける審理

最低限2人の専門家が審理に参加すべきである。（有効・無効の判断の確実性増大）

このうち1人の専門家は特許庁審判官経験者もしくは審判官からの派遣とすべき。

（判断の統一性と正確性の確保）

専門家（専門委員等）の資格

上記のごとく、各分野の専門性に精通したものであり、

イ) 特許庁審判官経験者もしくは、審判官の派遣

ロ) 各専門分野に詳しい弁理士等

ハ) 各企業でそれぞれの専門分野特許出願・訴訟に携わったことのある経験者（但し中立性の確保された）

が、推奨される。なお、いずれの場合でも、転籍とし、身分の独立性を担保すべきである。

二) 専門家は裁判官の任命によるものではなく、当事者からの申し立てとすべき。

専門家（専門委員等）の権限

侵害訴訟において、当該特許の有効性と技術範囲の審理にあたって、専門家が裁判官と同等に審理・訴訟指揮の参加できるようにすべきである。

専門家と裁判の公平性の確保

専門家（専門委員等）に関しては、裁判開始時に、原告及び被告の双方に、その公平性を保つために忌避権を与える。

3) 侵害行為の立証の容易化

営業機密（侵害行為の対象となる）に開示は必要に応じてすべきである。

予め、当事者もしくは裁判所の要請により、営業機密を理由に裁判/証拠調べの非公開を求めることが出来るようにすべきである。

侵害等が判決される場合

営業秘密といえども審理過程がわかる範囲にて公開すべき

非侵害の場合

営業秘密を含む部分は公開されるべきではない。必要な手当てをして、裁判過程を公開する必要がある。

営業機密の確認

裁判に先立ち、営業機密に属する資料が確認できるようにすべき。（インカメラ手続きの強化、拡充）

資料確認権利

裁判官のみならず、技術鑑定が出来る専門家（専門委員等）及び当事者企業内のヒトにも、営業機密資料の確認の権利を与えるべき。

機密漏洩に関する規定

営業機密に関しては、専門家、企業内当事者に対して守秘義務を課し、違反に対する罰則を規定すべきである。

4) その他

計画審理

裁判所主導により、また変更は弾力的な運用が必要

バイオ関連発明の特徴

イ) バイオ関連発明における技術的な特異性を考慮し、審理において被告側の証拠提出等に不利とならないようにする

特徴

(1) バイオ関連紛争では、技術確定、有効性判断のため等で鑑定実験がしばしば行われる。

(2) バイオに関する鑑定実験では対象物質製造のみ、物理的性質測定のみ（構成要件確認）だけでも半年以上必要とすることがある。

(3) 実験が 100% 予定通りに完了する保証がない。（期間に関しての不確定要素がある）
計画審理の枠の強制が強すぎると、鑑定実験が行えない場合が生じる。

計画変更に関しては弾力的運用が必要である。

審理計画変更の協議は当事者双方の合意ではなく、双方の意見による裁判所の決定とすべき。

（当事者協議では、一方の反対で躓く恐れがある。変更にあたり専門家の判断を参考とすべき）

ロ) 審理計画の効力

遅れて提出された証拠の取り扱いの弾力的取り扱いが必要。

原告側： 十分な証拠準備が可能

被告側： 突然（寝耳に水）のケースとなる可能性がある。

最先端の技術であり専門性が極めて高いことから、被告側にも十分な証拠準備期間が確保されるようにすべき。

以上