

## 知的財産訴訟について意見募集の結果概要

平成15年6月  
司法制度改革推進本部事務局

このたび、当事務局において標記の意見募集を行い、以下のとおり、意見が寄せられた。  
本資料は、寄せられた意見を論点ごとに整理したものである。

- ・ 募集期間：平成15年5月1日（木）～5月31日（土）
- ・ 掲載媒体：司法制度改革推進本部ホームページ，NBL，判例タイムズ，  
月報はつめい，JPAAJジャーナル（弁理士会），弁理士会ホームページ
- ・ 意見の総数：12件（団体・法人 7件，個人 5件） その他 1件  
（団体・法人の内訳）
  - 日本知的財産協会（知財協）
  - 日本製薬工業協会知的財産委員会（製薬協）
  - 日本弁護士連合会（日弁連）
  - (社)日本経済団体連合会産業技術委員会知的財産部会（経団連）
  - 日本行政書士会連合会（日行連）
  - 財団法人バイオインダストリー協会知的財産権分科会（バイオ）
  - 日本ゼネラル・エレクトリック株式会社（日本GE）

## ・各論点ごとの意見の概要

### 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。

##### <意見の概要>

この点について触れてある意見はすべて、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ては、何らかの方策を採るべきであるというものであった。

##### <意見に対する理由>

訴訟手続きを効率的に進めるため、侵害訴訟(私人間の紛争)においては、被告による「明らか」を外した権利濫用の抗弁を認め、裁判所が必ず特許の有効性を判断することとし、裁判所において一回的に解決するようにすべき(知財協)。

改正が必要である。

訴訟と無効審判の審査が連携して進む方策とすべきである(製薬協)。

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。(日弁連)

特許の有効性と抵触可能性という一連の問題を、ともに侵害訴訟の場で争い、紛争の一回的解決を図ることにより、より正しい判断につながることを期待される。また、部分的に訴訟審理期間が長期化したとしても、紛争の最終的な解決までの期間が短くなることも期待される。

ここで一回的解決とは、侵害訴訟において当事者どおしが攻撃と防御の争いを一箇所で行うことである。侵害訴訟の継続中に訴外の第三者が同一特許につき無効審判(たとえ無効確認訴訟であっても)を提起することは完全には避けられないので、これをも含めて一回的解決と主張しているわけではない。

よって、無効審判についても、訴訟当事者によるものと訴訟当事者以外によるものとを

分けて考えるべきである。後者のケースについてはダブルトラックは生じないと考える。  
(経団連)

現在特許侵害訴訟において一般的に進められる裁判所での侵害の有無に関する判断及びそこで議論される無効の判断と、これに対抗して被告が提起する特許庁での無効審判手続における特許の有効性の判断とを裁判所の手続に一本化することは、当事者にとって時間的負担及び経済的負担を軽減することになると考えます。

もちろん、一本化するにあたっては、法制度として解決しなければならない問題、例えば、無効の主張に対抗するための訂正審判の扱いをどのようにするか、また無効審判における職権探知主義が弁論主義に移行されることに伴う弊害を解消することも考慮しなければならないと思います。

しかしながら、法制度以上に人的なバックアップ体制が確立される必要があると考えています。特許侵害訴訟又は特許無効・異議決定・拒絶審決に関する行政訴訟を通じて、当事者として、裁判官がどれほど発明の内容を理解して判示しているのか不安を抱くことがあります。別途議論されています調査官の役割又は専門委員の役割がさらに強化されたならば、調査官又は専門委員が裁判官の発明の理解をサポートし、裁判官が発明の内容を理解した上で判示してくれることが期待できます。

従いまして、調査官又は専門委員の体制が十分になった時点で、侵害訴訟における無効の判断と無効審判とを一本化していただきたいと考えます。すなわち、条件付きながら、知的財産訴訟検討会が検討されています「**A案** 無効審判を廃止する」に賛成いたします。なお、一本化した際には、費用・手続き面で過度の負担にならないようにしていただきたいと思えます。(日本GE)

まず、特許の有効無効も含めて、裁判所で判断をすべきと考えます。しかし、過渡的に特許庁での行政判断との並行になると思われますので、十分な情報交換の上、判断が統一されるように望みます。また正確な判断のために、法律、特許、技術に熟知した専門家の裁判への参加は早急に実施されるべきで、将来的には技術裁判官を育成・導入し、確度の高い判断ができるようにして頂きたいと存じます。(バイオ)

## (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

- |  |
|--|
| <p>(A案) 無効審判を廃止する<br/>無効審判の存置を前提として、</p> <p>(B案) 無効審判の請求可能時期を制限する</p> <p>(C案) 裁判所と特許庁の手続の進行調整等により対応する</p> <p>(C-1案) 手続の進行調整を行う</p> <p>(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</p> |
|--|

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

< 意見の概要 >

この点について触れてある意見 ( 6 件 ) のうち , A 案を支持する意見が 1 件 ( 知財協 ) , 将来的には A 案が良いとする意見が 1 件 ( 日本 G E ) , 将来的には A 案が良いが , 当面は B 案 , やむを得なければ C - 4 案が良いとする意見が 1 件 ( バイオ ) , B 案及び C - 4 案を支持する意見が 1 件 ( 製薬協 ) , C - 4 案を支持する意見が 1 件 ( 日行連 ) であり , このほか , さらに検討すべきであるとする意見が 1 件 ( 日弁連 ) であった。

< 意見に対する理由 >

無効審判を廃止する ( 侵害訴訟における被告からの無効審判請求は禁止する ) 。なお , 侵害訴訟の訴外第三者からの無効審判請求の途は残すべきで , 請求可能時期については制限すべきでない。 ( 知財協 )

調査官又は専門委員の体制が十分になった時点で , 侵害訴訟における無効の判断と無効審判とを一本化していただきたいと考えます。すなわち , 条件付きながら , 知的財産訴訟検討会が検討されています「 **A 案** 無効審判を廃止する」に賛成いたします。なお , 一本化した際には , 費用・手続き面で過度の負担にならないようにしていただきたく思います。 ( 日本 G E )

( 意見 ) 将来的には **A 案** , 当面は **B 案** , やむを得なければ **C - 4 案**

( 理由 ) すべて裁判所が判断をし , 審議を中断し , 特許庁において有効・無効審議をさせる場合 , また裁判所で判断する場合においてもその情報伝達等を共有し , 一元的な判断ができるようにするべきである。また将来的には , 裁判所ですべての判断がなされるように希望します。

現状でも裁判所と特許庁は情報交換をしており , より強化するだけでは不十分と考えます。そこで , 侵害事件が発生した後 , 無効審判の請求を一定期間に定め , その後に無効審判で特許の有効性を争うことで , 一定の歯止めを掛ける必要があると思います。 ( いわゆるキャッチボール現象の回避 ) それにより , 特許の有効性が裁判所により判断されるようになると思います。 ( バイオ )

訴訟前においても無効審判で争える制度の維持が必要である。訴訟と無効審判が重なった場合は裁判所と特許庁が協同步調をとって対応すべきである。基本的には , 無効審判の手続きを訴訟の手続きの中に取り込み ( 複数の無効審判が請求されている場合にはそれらを統合して ) 効率よく審理判断すべきである。

この効率よく審理判断とは , 無効事由が「明らかな要件」の場合のみを裁判所が審理判断し , その場合には無効審判を遮断し , その他の無効事由は無効審判で審理することを意味しています。即ち , 特許侵害訴訟係属中には無効審判 ( 更には訂正審判 ) を遮断する ( **B**

案)は、侵害事件の迅速的な解決と紛争の一回解決の実現の為の現実的な方策と考えらる。医薬品業界は、基本的に製品(医薬品)を一件の特許で保護しており、複数の特許権で製品を保護している他産業に比べ、特許紛争が多く且つ徹底的に争われることが多いため、上記侵害訴訟に迅速解決と紛争に一回解決を要望しておりますので、(C-4案)と(B案)と合体した案を御検討頂きたい。(製薬協)

裁判所、特許庁それぞれの利用者利便があり、選択性を確保しつつ、調整的運用を図っていくことが適当と考える。(日行連)

裁判所と特許庁における手続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。(日弁連)

#### 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でない場合に限るべき

##### < 意見の概要 >

この点について触れてある意見(5件)のうち、A案を支持する意見2件(知財協・バイオ)、B案を支持する意見が2件(日行連・製薬協)であり、このほか、「明白性」要件の明確化を検討すべきとする意見が1件(日弁連)あった。

##### < 意見に対する理由 >

将来的に、すべて(特許専門)裁判所において、特許侵害訴訟を判断すべきと考えます。故に現段階からも体制を整えつつ、裁判所でも有効・無効を判断すべきと考えます。(バイオ)

不明確な理由で無効と判断されるべきでない。また、無効審判制度を存続させる以上、特許の有効性に関しては第一義的には特許庁で判断させるべきである。(製薬協)

「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。(日弁連)

## 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

### < 意見の概要 >

この点について触れてある意見（5件）のうち、A案を支持する意見が1件（バイオ）、B案を支持する意見が1件（知財協）、C案を支持する意見が2件（日行連・製薬協）であり、このほか、さらに検討すべきであるとする意見（日弁連）が1件あった。

### < 意見に対する理由 >

裁判所において、有効・無効を判断することを希望するので、すべてのケースについて無効の抗弁を出来るようにすべきと考えます。将来的には、特許の有効性についての対世効を持たせるべきで、その場合には**C案**が法律理論として良くなると思われま。す。（バイオ）

対世効までは必ずしも必要ではなく、裁判所において無効の判断を行うのであれば「明らか」の要件を外した権利濫用の抗弁で十分。（知財協）

侵害訴訟は当事者間解決の手段であり、審判の決定自体の是非を裁判によって決するためには行政訴訟をもってなすべきである。そのためには、使い勝手の良い行政訴訟のあり方の見直しが必要である。（日行連）

無効審判制度を存続させ、侵害訴訟における反訴だけでなく、現行通り、無効審判の途を残すべきである。（製薬協）

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。（日弁連）

## 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

### < 意見の概要 >

この点について触れてある意見（6件）のうち、A案を支持する意見が1件（製薬協）、B案を支持する意見が4件（知財協・日行連・バイオ・個人）で

あり、このほか、さらに検討すべきとする意見が1件（日弁連）であった。

<意見に対する理由>

特許無効の主張に対するの防御手段として、訂正出来る制度を残すべきである（裁判所で判断できる特定の訂正は認め、その場合には特許庁における訂正は遮断し、その他の場合には特許庁での訂正を認めるとの趣旨）。（製薬協）

さらに、訂正審判に訴訟の被告が参加できることとすべき。特許庁と特許権者のみで行われた訂正の審決に対して被告が再度無効審判を請求し、一回的解決にならない場合が想定されるので。（知財協）

特許庁で改正を行うとしても、係争の対象となる特許が、いつでも変更出来るようであると、裁判の基本が限定できないので、訂正できる期間は区切るべきであると考えます。（バイオ）

訂正の目的を限定する。特許権設定登録後の訂正は、訂正審判であると無効審判における訂正の請求であるとを問わず）は、原則として、請求項の削除（減縮）を目的とするものに限り許されることとする（実用新案法14条の2、特許法120条の4項、134条項、126条項参照）。例外として、現行審査基準にいう「除くクレーム」のような合理的訂正（この場合新規事項の追加）は許されることとする。

訂正の手續（特許権の一部放棄）は特許庁に対してする（対世効）。その手續には、専用実施権者等登録した実施権者があるときはなお承諾を要する。特許庁は、訂正の可否についての実体的な審理・判断を要しないか、要しても（例「除くクレーム」）迅速に行いうる。

侵害裁判所は、その手續がされたことを理由に、必要であれば請求の趣旨の変更を認め、訂正後の特許請求の範囲に基づいて侵害事件を審理・判断する。この訂正目的の限定が特許権者に酷とならないよう、新規事項の追加に関する現行の審査基準を緩和し、出願人が開示した発明の最大限の claim up を可能にするとともに、多項クレームの審査請求料の軽減策を講じ、一層の多項クレームの普及又は多項化を図る。（個人）

侵害裁判所での訂正手續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。（日弁連）

## 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

<意見の概要>

この点について触れてある意見（6件）のうち、A案を支持する意見が2件（製薬協・バイオ）、B案を支持する意見が4件（知財協・日行連・日弁連・個人）であった。

<意見に対する理由>

現行無効審判の判断は対世効を有する。侵害訴訟における無効判断についても、対世効を持たせるべきである。しかし、侵害訴訟において訂正ができず、且つ訂正審判が遮断された場合には、後日訂正審判請求できる途を残し、訂正が認められた特許権で侵害訴訟を改めて提訴できる途を残すようにすべきである。(製薬協)

(意見) **A案**(行政処分上の問題があるのならば、さしあたって**B案**での開始もやむを得ない)

(理由)対世効を持たせなければ、特許庁での有効・無効性の判断を得るという現在と同様のケースとなり、係争が長引くことになると思われます。(バイオ)

相対効で十分だが、特許原簿に記載するなどの施策を取ることが望ましい。(知財協)

イ) と同様に特許審判を覆せないときは、行政訴訟の俎上にあげるべきであり、侵害訴訟で無効判断を決すべきでない。(日行連)

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。

(日弁連)

侵害訴訟における無効判断を相対効と考え、その無効判断を特許原簿に記載して実質上の対世効を確保する考えに賛成。(個人)



## 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

### (1) 改正の必要性

知的財産関連訴訟における機能の充実・強化を図るため、裁判官以外の専門家が裁判に参与して裁判官をサポートをする訴訟手続への新たな参加制度を導入することは必要か。必要とする場合、以下の(2)に示す方策案についてどう考えるか。

#### < 意見の概要 >

この点について触れてある意見はすべて、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の導入は必要であるとするものであった。

#### < 意見に対する理由 >

現行の調査官制度の拡大を希望するが、調査官の役割の明確化、裁判官に対する補佐内容の当事者への開示と反駁機会の確保を与えること等を考えるべき。(知財協)

改正が必要である。裁判官をサポートし、裁判の進行を促進するのがよい。(製薬協)

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るべきである。

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。(日弁連)

特許等の侵害訴訟においては、技術的な論点を知的財産権法の要件に適用しなければならず、技術的な要素と法律的な要素が密接不可分の関係にあるという特徴が存在する。

技術と法律の双方がわかる人材が、技術裁判官として活躍できるようにするために、技術の素養を有する者の法科大学院への入学機会を増やすとともに、司法試験の選択科目に、知的財産法とともに技術系科目を加えるべきである。

また、これらの人材が育成されるまでの間は、特許庁の審判官・審査官や民間の技術系弁理士のような技術と法律の双方について一定の素養をもった者を活用し、少なくとも裁判所の合議の場で意見を述べられるような制度を導入すべきである。(経団連)

専門家の導入に大いに賛成致します。

従来、弊協会が主張してきた専門委員制度と比較すると、今般の改正では不十分と考えられるので、現行存在する調査員の権限を拡大することで、技術的、法律的に適正な判断が下されることを期待いたします。(バイオ)

(2) 検討されている方策案

ア) 調査官の権限の拡大について

以下の(イ)から(ホ)に示した役割と、次の および の役割の組み合わせが考えられるが、どうか。

(イ) 訴状，起訴状その他関係人の提出する資料にもとづいて，専門的観点に立って，論点を分析，整理し，争点を明確にし，釈明の資料を提供する。

(ロ) 争点及び証拠の整理，証拠調の範囲，順序の決定等についての参考意見を述べる。

(ハ) 証人，鑑定人等の供述のうち理解の困難な専門的用語等について説明を加え，なお補充尋問をすべき事項，証拠について当事者から意見弁解を聞くべき事項等について参考意見を述べる。検証の着眼点について裁判官の注意を喚起し，目的物の取扱い，操作等について補助し，検証物に関する当事者の説明について裁判官の理解を助ける。

(ニ) 判決書に別表として添付する図面，修正財務諸表等の作成について補助する。

(ホ) 専門的分野の文献，資料を収集，整理し，裁判官がそれらについて調査研究するにあたり，適宜質疑に応ずる。

裁判官の命を受けて，期日に立ち会い，以下の権限を有するものとする。

裁判官に対し専門的な知見に基づく意見を陳述すること

当事者に対し釈明を求めること

当事者，証人及び鑑定人に対して直接発問すること

裁判の評議に参加し，参考意見を口頭又は書面で述べるものとする（評決権を有さずその意見は裁判官を拘束しない。）

< 意見の概要 >

この点について触れてある意見（4件）のうち，(イ)から(ホ)と および の役割を組み合わせるべきとする意見が1件（知財協），(ハ)と の組み合わせを支持する意見が1件（日行連），提示された役割に加え，評決権を与えるべきとする意見が1件（バイオ）であった。また，列挙されたような調査官の権限の拡大には特に反対しないとの意見が1件（製薬協）であった。

< 意見に対する理由 >

バイオの生命線である特許の有効性については，出来る限り正確な判断でなくてはならない。従って，技術を判断できる者として，せめて技術裁判官ができる期間内だけでも，裁判官の参考程度に意見を述べるのではなく，その評決まで関わられるようにして頂くべきと考えます。また，技術裁判官が導入された後も，なるべく公正な判断がで

きるように、この制度を存続させておくことも有効だと思われます。(バイオ)

列挙されたような調査官の権限の拡大には特に反対しない。しかし、調査官が裁判官を過度に一方の意見に誘導するようなことがないように要望する。(製薬協)

#### イ) 透明性・中立性の確保について

透明性・中立性の観点から調査官はどうあるべきか。

(A案) 除斥、忌避、回避の規定を適用する。

(B案) 調査官が当事者の求めに応じて自己の専門性について開示する。

(C案) A案とB案の組み合わせとする。

##### <意見の概要>

この点について触れてある意見は、すべてC案を支持する意見であった(知財協・日行連・製薬協・バイオ)。

##### <意見に対する理由>

相当の権利を持つのであり、また専門家として裁判に参加する以上、判断をゆだねる側にも相当の権利を与えるべきである。(バイオ)

透明性・中立性の観点から調査官の調査はどうあるべきか。

(A案) 調査官の調査範囲に何らかの制限を設ける。

(B案) 特に制限を設けない。

##### <意見の概要>

この点について触れてある意見(4件)のうち、A案を支持する意見が1件(製薬協)、B案を支持する意見が3件(知財協・日行連・バイオ)であった。

##### <意見に対する理由>

当事者が争っていない事項等についてまで調査はしない。ただし、意見として述べるのはよい。そして、当事者および裁判官が必要と認めれば調査できることとする。(製薬協)

但し、最低なすべき調査範囲を規定する。(知財協)

事実上、弊協会の主張では、技術+特許の専門家として参加することを希望しておりますので、その権限は広くあるべきと考えます。(バイオ)

透明性・中立性の観点から調査官の報告はどうあるべきか。

##### - 1) 調査官の報告(口頭)の透明化

(A案) 調査官が裁判官に報告する際に当事者が立ち会う機会を設ける。

(B案) 口頭弁論又は弁論準備手続の期日において、裁判官の立会いのもと、調査官が自己の判断を当事者に開示し、調査官と当事者が意見交換を行う機会を設ける。

( C 案 ) 当事者の立会いや意見交換の機会を設けない。

< 意見の概要 >

この点について触れてある意見 ( 4 件 ) のうち , A 案を支持する意見が 2 件 ( 日行連・バイオ ) , B 案を支持する意見が 1 件 ( 知財協 ) , C 案を支持する意見が 1 件 ( 製薬協 ) であった。

< 意見に対する理由 >

まだ , 裁判官が判断する時期ではないと思われるので , 立ち会っていれば当事者は上申書を出すことで透明性・公平性は確保できると考えます。(バイオ)

反論の機会が与えられれば立会いまでは不要。(製薬協)

## - 2 ) 報告書の開示と当事者からの意見・反論の機会

調査官が裁判官から報告書を作成するように命じられた場合には , その報告書につき , 次の取扱いとすることについてどのように考えるか。

( A 案 ) 当事者に開示し , 当事者が意見・反論を述べる機会を設ける。

( B 案 ) 報告書の中の技術的部分に限り当事者に開示し , 当事者が意見・反論を述べる機会を設ける。

( C 案 ) 暫定的な中間報告書を開示し , 調査官の判断を示すことで , 当事者が意見・反論を述べる機会を設け , 意見・反論を聞いた結果作成した報告書は非開示とする。

( D 案 ) 判決の理由中で報告書の要旨を開示し , 又は判決に報告書を添付する。

( E 案 ) 裁判官の裁量により当事者に開示する。

( F 案 ) 開示しない。

< 意見の概要 >

この点について触れてある意見 ( 4 件 ) のうち , A 案を支持する意見が 3 件 ( 知財協・日行連・バイオ ) , C 案を支持する意見が 1 件 ( 製薬協 ) であった。

< 意見に対する理由 >

報告書においては , その重要性から , 調査を明らかにし , ( 回数を限って ) 反論を得る機会を設けるべきと考えます。(バイオ)

暫定的な中間報告書が開示されれば , その後の訴訟に対する対応方針が立て易い。(製薬協)

## ウ) 専門家としてどのような者を活用すべきか ( 給源 )

( A 案 ) 特許等の審査・審判の実務経験が豊富な特許庁審査官・審判官を活用する。

- ( B 案 ) A 案に加え , さらに技術等に詳しい弁理士 , 弁護士を活用する。  
( C 案 ) A 案又は B 案に加え , さらに研究所の技術者 , 企業の技術者を活用する。  
( D 案 ) A 案 , B 案又は C 案に加え , 企業の知財部員等を活用する。

< 意見の概要 >

この点について触れてある意見 ( 4 件 ) のうち , A 案から D 案を支持する意見がそれぞれ 1 件であった ( A 案 : 知財協 ・ B 案 : 製薬協 ・ C 案 : 日行連 ・ D 案 : バイオ ) 。

< 意見に対する理由 >

中立性が確保されるのであれば , 弁護士 ・ 弁理士を活用もあり得る。( 知財協 )

専門委員の役割は , 訴訟手続きの進行を手助けするのが主目的であり , 原告被告双方の主張点の整理に止まるべきである。あらゆる分野の最先端技術について十分な理解を有していることは不可能である。純粋に技術的な事項に関しては必要に応じて当該技術の専門家 ( 通常は学者 ) の鑑定意見で対応すればよい。要は , 原告および被告が主張する内容を ( 必要に応じて質問して ) 理解できる程度の技術の専門性を有していればよく , むしろ , 訴訟や無効審判の手続きに精通している人が望ましい。( 製薬協 )

中立性 , 透明性が確保されていれば , 企業の知財部員を活用してよいと考える。企業における知財部員は , おおかたが技術経験者であり , 更に知財部での経験が生かされ , 適正な専門家であると思われる。( バイオ )

## エ ) 専門委員との関係はどうあるべきか。

### 審理への関与

- ( A 案 ) 調査官は , 審理に原則として関与する。専門委員は , 必要に応じて審理に関与する。  
( B 案 ) 調査官も専門委員も原則として審理に関与する。  
( C 案 ) 事案によって調査官のみが関与 , 専門委員のみが関与又は両者が関与する。

< 意見の概要 >

この点について触れてある意見 ( 4 件 ) のうち , A 案を支持する意見が 2 件 ( 知財協 ・ バイオ ) , B 案 , C 案を支持する意見がそれぞれ 1 件 ( B 案 : 日行連 ・ C 案 : 製薬協 ) であった。

< 意見に対する理由 >

同等の権利は混乱を招くと思われます。従って , 区別すべきと考えます。( バイオ )  
裁判手続きが進め易いようにフレキシブルにするのがよい。( 製薬協 )

### 要求される専門性の範囲

( A 案 ) 調査官に要求される専門性は , 技術的知見及び特許等の法律上の判断に関する範囲とする。専門委員に要求される専門性は , 技術 ( 調査官では対応が困難な専門性の高い技術 ) 的知見に関する範囲とする。  
( B 案 ) 調査官及び専門委員に要求される専門性は , 技術的知見及び特許等の法律上の判断に関する範囲とする。

< 意見の概要 >

この点について触れてある意見 ( 4 件 ) のうち , A 案 , B 案を支持する意見がそれぞれ 2 件であった ( A 案 : 知財協・バイオ , B 案 : 日行連・製薬協 )。

< 意見に対する理由 >

専門委員は高度な専門知識を要求されるので , 法律知識が伴わないことが予想される。純粋に技術説明だけを担ってもらい , 法律知識を交えた解釈等は行わせない方が望ましい。( 知財協 )

この意見書では , 調査官は技術 + 特許の専門家であると考え , 一方 , 専門員は高度な専門知識を有した者であると考えます。( バイオ )

### 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。

##### <意見の概要>

この点について触れてある意見はすべて、侵害行為の立証の容易化のための方策については、何らかの方策を採るべきであるとするものであった。

##### <意見に対する理由>

少なくとも侵害立証に限って営業秘密に係る情報といえども証拠開示を強制すべき。ただし、開示された営業秘密の適切な保護が必要であり、また弁護士・弁理士の秘匿特権を明確化すべき。(知財協)

改正が必要である。(製薬協)

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。(日弁連)

特許権など知的財産権侵害に係る証拠は被告側に偏在しており、原告が十分に把握することは困難である。

したがって、証拠収集手続については、訴訟対象物の内容を明らかにする限度において、営業秘密であっても開示させ、侵害を確実に特定できるようにするとともに、第三者に漏れないような手立てを講じるべきである。このために、提出された営業秘密について、機密を保持し、違反者に罰則を課す仕組みをつくり、また、代理人に加え、当事者のうち1名の者にも、守秘義務を課した上で営業秘密の開示を認めるべきである。

さらに、営業秘密開示手続を強化する一方で、当事者の利益の保護と、代理人の職務への信頼性を確保するため、弁護士または弁理士が作成した文書および弁護士または弁理士と当事者との連絡文等については一切開示をしなくてもよいことを明確化すべきである。(経団連)

#### (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。

<意見の概要>

この点について触れてある意見(5件)のうち、B案を支持する意見が2件(知財協・バイオ)、D案を支持する意見が2件(日行連・製薬協)、C案及びD案を支持する意見が1件(日弁連)であった。

<意見に対する理由>

(意見) **B案**、ただし、文書提出命令の義務除外から営業秘密を除く。

(理由) 営業秘密を理由に、証拠となりうる文書の提出を拒むべきではない。ただし、営業秘密である以上、取扱いは厳格にすべきである。(以下の選択で対応している)(バイオ)

訴訟手続き促進のために。開示された営業秘密がしっかり保護されることが絶対条件。  
(製薬協)

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り、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。(日弁連)

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。

< 意見の概要 >

この点について触れてある意見(5件)のうち、A案を支持する意見が1件(日行連)、B案を支持する意見が1件(製薬協)、B案及びC案を支持する意見が2件(知財協・日弁連)あり、このほか、D案に加え、開示の決定に当たり被申立人の意見を考慮して裁判所が決定すべきとする意見が1件(バイオ)であった。

< 意見に対する理由 >

秘密保持義務のあるものを限定すべき。申し立て人(利害関係者)への開示は反対。(製薬協)

申立人が見るとなると、制裁があっても営業秘密を含む文書は提出されないおそれがある。(相手方当事者に営業秘密を見られることには相当な抵抗がある)(知財協)

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、手続保障を確保すべきである(B案)。(日弁連)

(意見) D案の上に、できれば、改訂案として、「申し立て人の申し立てに基づき、被申し立て人の意見を考慮して、裁判所が決定する。」というように、被申し立て人が意見を述べる機会を与えるのが良いと考えます。

(理由) 営業秘密であっても、裁判に必要な資料は裁判官以外の者もチェックできるようにする事が必要。裁判官のみでは、資料について十分に理解できない場合が発生すると懸念される。資料の内容を確認でき、かつ、信頼できる人物を選定する必要がある。(バイオ)

## 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。

### <意見の概要>

この点について触れてある意見は,すべてA案を支持する意見であった(知財協・日行連・製薬協・日弁連・バイオ)。

### <意見に対する理由>

申立人が営業秘密の盗用を目的に申立てを行うことが想定され,裁判所において門前払いできる余地を残しておきたい。(制度の濫用防止のため)(知財協)

不必要な開示は抑えたい。(製薬協)

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。(日弁連)

申立人の請求のみでは,濫請求があった場合に歯止めがない。裁判所の許可が必要とすべき。但し,「相当と認める」運用については,ユーザーニーズに答えられるように,緩くあって欲しい。(バイオ)

## 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。

### <意見の概要>

この点について触れてある意見(5件)のうち,A案を支持する意見が2件(日弁連・バイオ),B案を支持する意見が3件(知財協・日行連・製薬協)であった。

### <意見に対する理由>

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。(日弁連)

(意見) **A案**、営業秘密でない資料まで、秘密対保持義務が発生する不都合が生じない。運用としては、**B案**に近いものを希望します。

(理由) すなわち、申し立てがあった場合、明らかに秘密保持をする必要がない事が明白である場合を除き、請求を認めるようにする事が営業秘密保護の観点から重要と考えます。(バイオ)

インカメラ手続きで開示したのに、秘密保持義務が生じないのであれば、制裁があっても提出しない者が出てくる。(知財協)

秘密保持義務の発生時期および内容が明確。(製薬協)

#### 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。

#### <意見の概要>

この点について触れてある意見(5件)のうち、A案を支持する意見が3件(知財協・日行連・日弁連)、B案を支持する意見が2件(製薬協・バイオ)であった。

#### <意見に対する理由>

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ます。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。(日弁連)

(意見) **B案**であるが、原則は、開示を受けた者について秘密保持義務を課すが、必要ときに裁判所が解除できるようにしておく事が望ましい。

(理由) 開示を受けた者についての考え方として、開示の場に立ち会った自然人と当事者である法人の義務関係を明確にしておく事が望ましいと考えます。(バイオ)

#### 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。

< 意見の概要 >

寄せられた意見は、すべてB案を支持する意見であった（知財協・日行連・製薬協・日弁連・バイオ）。

< 意見に対する理由 >

使用行為は、開示に比べれば捕捉しにくいが、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。（日弁連）

目的外使用も禁止し、私的鑑定等、必要な場合には、上記にある、裁判所の手続きをとる必要があると考えます。（バイオ）

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。

< 意見の概要 >

この点について触れてある意見（5件）のうち、B - 1案を支持する意見が1件（日行連）、B - 2案を支持する意見が4件（知財協・製薬協・日弁連・バイオ）であった。

< 意見に対する理由 >

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ます。（日弁連）

営業秘密関連情報であるから、訴訟後も、不正競争防止法の要件を満たす限り秘密の義務とすべきです。（バイオ）

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みせて、違反の場合に民事上の不利益を与える。

< 意見の概要 >

この点について触れてある意見（5件）のうち、A案を支持する意見が4件（知財協・製薬協・日弁連・バイオ）、B案を支持する意見が1件（日行連）であった。

< 意見に対する理由 >

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。(日弁連)

(意見) **A案**と、さらに、両罰規定を設けて、企業(法人)の責任も明確にすべきです。

(理由) 営業秘密は厳格に守られなければならない。裁判のインカメラ手続きという特別な制度を導入する以上、その運用は厳格にしなければならないと考えます。(バイオ)

#### 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。

#### < 意見の概要 >

この点について触れてある意見(5件)のうち、A案を支持する意見が2件(日弁連・バイオ)、B案を支持する意見が3件(知財協・日行連・製薬協)であった。

#### < 意見に対する理由 >

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。(日弁連)

運用で、手続きの一部を非公開とするのではなく、法定で、裁判非公開の範囲を明定すべきと考えます。(バイオ)

#### 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。

##### < 意見の概要 >

この点について触れてある意見(7件)のうち、いわゆる「知的財産裁判所」創設は必要であるとする意見が5件(知財協・製薬協・経団連・バイオ・個人)、創設は不要であるとする意見が2件(日弁連・日行連)であった。

創設は必要とする理由としては、知的財産立国に向けたわが国の姿勢を内外に示すことができることなどが挙げられている。これに対し、創設は不要とする理由としては、今回の民事訴訟法の改正による、実質的な「知的財産裁判所」で十分であることなどが挙げられている。

いわゆる「特許裁判所」の内容については、東京高裁の知的財産専門部を独立させるとする意見などが挙げられ、その効果については、判決の予見可能性が確保されるとする意見などがあつた。

##### < 意見に対する理由 >

今回の民事訴訟法改正により専属管轄化される第二審の東京高等裁判所の特許専門部門を、既存の東京高等裁判所から切り離して『特許控訴裁判所』とすることに賛成する。その理由は、わが国が知的財産立国を標榜していることを形で内外に表明する効果があること、国民の知的財産に関する意識を改革することに役立つと考えられることである。

取りあえず東京高裁の特許専門部を一本化し、特許控訴裁判所とする。(知財協)

「特許裁判所」の創設を求める。特許関連事項は他の裁判と異なり特殊なものであるから、特許専門の裁判所で審理するのが望ましい。

特許関連事項の実質的な最終判断を行う(最高裁への上告の余地は残すが)。(製薬協)

知的財産訴訟については、知的財産戦略大綱に沿って、民事訴訟法の改正により、東京高等裁判所の専属管轄化と5人の合議制の導入が図られることとなったが、これをさらに進め、知的財産立国の象徴として、東京高等裁判所の知的財産専門部を独立させて、知的財産高等裁判所を創設すべきである。

知的財産高等裁判所においては、裁判例の統一機能を通じて判決の予見可能性が確保されるなど、知的財産訴訟のより一層の充実・強化が期待される。裁判例の統一機能は

最終的に最高裁判所の役割であることはもとよりであるが、知的財産訴訟のような専門性の高い分野においては、第一ステップとしての統一機能が専門裁判所で発揮されることが望ましい。

このような役割を担う知的財産高等裁判所を創設することで、知的財産立国に向けたわが国の姿勢を内外に示すことができる。このことは技術と法律の双方がわかる人材の育成や知的財産に関する国民意識の向上にも資するものである。(経団連)

特許裁判所では、原則として、控訴審である高等裁判所の特殊な形態とすべきで、憲法判断に限り最高裁への上告を残す必要がある。すなわち、法律審と事実審の両方を行う必要があると考えます。

その上で、1回の解決のためには、特許の有効性と侵害の両方が扱え、かつ、対世効を持たせた判断が行えるようにすべきです。また、扱い範囲は、特許に限らず、無体財産権に関する訴訟が扱えるようにすべきと考えます。(侵害立証方法や、営業秘密保持などの取扱いルールが共通となる。)その上で初めて、判断や、従来の考え方を修正する必要のある審理では、大法廷という裁判所判事全員の合議が行える場が提供されるべきであると考えます。

なお、特許の訂正請求の考え方について、裁判所での判断が行政マターとして不可であるなら、この点のみ、特許庁での優先審理に付す事として対応すれば良いと考えます。

(バイオ)

1、知的財産関係事件の処理手続を改善するためには、知的財産専門の裁判所を設けることが不可避です。ここで留意しなければならないことは、知財専門裁判所とは、もとより裁判所の建物や位置付けなどのことではなく、その中身である裁判官のことです。

2、知的財産担当裁判官は、従来の裁判官ではなく、科学技術を理解する意欲と能力がある人でなければなりません。もちろん現在の高度化した、例えばバイオテクノロジーの技術を完全に理解できることは不可能であり、これら専門家も裁判官に加え、合議ができれば良いと思います。そのためにほぼ高等学校レベルの物理と化学、具体的にはニュートン力学、物質の基本的な性質と化学反応等についての知識・理解が必要とされると思います(大学での専攻が理系か文系かは問わない)。

どのような人を裁判官にするかという議論がもっと必要です。

3、従いましては、現在司法・法務当局が考えているような東京高等裁判所を知財専門裁判所として機能させようという案では全く不十分です。例えて言えば、入れ物が変わっても中身が変わらないおそれがあるからです。

また、第9番目の高裁として知的財産専門高裁を設けることは、上記案より良いことは当然ですが、前記のようにどのような人が裁判官となるかが問題です。このような専門高裁を設けることに「時期尚早」という意見もあるようですが、これは変革を避けたいとする笑止な議論でむしろ直ちに行わなければ手遅れとなります。米国、ドイツ、英国などはもとより、アジアでも韓国、タイなどで行われているそれなりのスタッフを抱

えた特許裁判所の設置が我国で行われていないことは、火急を要する問題です。

4, 関係審議会などでADR(仲裁など)の活用が言われても、現状では知的財産専門裁判所との連携などがないと実効性が乏しいと考えられます。その意味からも知財専門裁判所の設置は必要です。

5, 知的財産問題に最も利害関係を有する産業界から、以上のような意見が強く出ないことに疑問を感じます。裁判所にまかせておけば足りるという考えでは事態の解決になりません。最近、職務発明の問題で足元に火がついた感がありますが、もっと自らの権利を守り、生かして経営を行うという観点からの意見が必要です。

以上につきまして、拙著で恐縮ですが、詳しくは、「実務に役立つ知的財産法」248頁～259頁を参照下さい。(個人)

知的財産権のうち特許関係については専属管轄化することによって専門性維持と裁判の迅速化が期待できる。

地方の中小・零細業者等が裁判を受ける権利の公平という観点で不当な不利益を被るおそれがあるので、それらの者に対する支援措置の検討が必要である。(日行連)  
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。(日弁連)



## (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ういうものか。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。

### < 意見の概要 >

この点について触れてある意見の中では、裁判官にも技術の知識を有する者が望ましいものの、法曹資格のない専門家を「裁判官」とすることには消極な意見が多い。法曹資格のない専門家については、裁判に参加をし、裁判官と同様に合議に加われるが、最終判決への評決権はもたない、又は制限すべきとの意見もあった。

### < 意見に対する理由 >

裁判官の専門的知見の具備はどうあるべきか。

知財訴訟を担当する裁判官は、技術と法律に明るいことが望ましい。

中学レベルの知識に欠けるといえるのは問題外だが、専門分野が異なれば大学教授であっても他分野の技術の理解は乏しいものであり、その点は当事者や当事者が依頼した専門家あるいは専門委員の説明で理解せざるを得ない。従って、ある程度(例えば、高校レベル)の技術的素養があれば可。既存の司法試験に対して、技術科目を入れることも考えられる。

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。

適正且つ迅速な審理を実現する観点から、技術にも明るい裁判官の導入は必須である。

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ういうものか。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。

例えば特許庁審査官・審判官、弁理士等を裁判官に任用する等、法律知識・能力を軽視した形での導入には反対。(国民の)裁判所において裁判を受ける権利の保障の観点から、少なくとも司法試験合格者と同等レベルの法律知識・能力を有することが必要。

求められる役割としては、初歩的な技術について当事者や専門委員の説明を受けるとなく理解し、高度な技術についても当事者や専門委員の説明を迅速に、かつ、適格に理解し、訴訟指揮を行うことである。

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。

法科大学院への理工系出身者の門戸開放（チャレンジしやすい試験制度等），司法試験制度の改革（試験科目の見直し等）により，理工系出身者をベースに「技術系裁判官」養成を図るべき。（知財協）

技術革新は日進月歩で，ますます専門性が高まるなか，裁判官に高度な技術的専門性を求めることは難しい。専門委員の有効活用等で補完していく道を探るべきである。（日行連）

裁判官の専門的知見の具備はどうあるべきか。

意見；法律の専門家。

「技術裁判官」の導入の可否及びその理由についてどう考えるか

意見；必ずしも「技術系裁判官」の導入は必須ではない。

「技術系裁判官」に求められる役割はどういうものか。また，「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。

意見；基本的には法律の専門家であることが必要。技術については調査官や専門委員の助力をえることができるのであるから，それ程の専門性は必要とは思わない。原告や被告の主張する技術的ポイントが，必要に応じて調査官や専門委員の助力を得ながら理解できる程度でよい。

「技術系裁判官」のめぐる問題点はどのようなものか。

意見；過度な技術論争に陥って，訴訟の本質がずれては困る。（製薬協）

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。（日弁連）

技術系裁判官の資格にもよるが、だからという理由だけで技術系裁判官が通常の裁判官と同じ権限を持つ必要はないと考えます。

技術の良識がある裁判員というイメージが良いと思います。裁判に参加をし、裁判官と同様に合議に加われるが、最終判決への評決権はもたない、又は制限すべきです（例えば事実判断について表決権を持つという考え方）。

技術の専門的な知識と良識がある人材を裁判所に十分確保する事は困難が予測されます。特に日進月歩である先端技術分野については、終身の技術裁判官は考え難く、従って、流動的な人材を活用する必要があり、法律的知識の徹底を求める事もまた困難であると考えます。

現在検討されているよりもさらに権限の拡大された調査官という事でも、実態を表しているが、「調査官」の延長というのは、イメージとして良くないと思われます。（これまでの調査官の密室的位置付けから）。（バイオ）

### (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) 今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。

#### < 意見の概要 >

この点について触れてある意見(5件)のうち、

証拠収集手段の範囲については、A案を支持する意見が1件(日行連)、

B案を支持する意見が3件(知財協・製薬協・バイオ)あり、

証拠収集手段の方法については、A、C、F案のいずれかを支持する意見

が1件(知財協)、C案を支持する意見が1件(日行連)、F案を支持す

る意見が2件(製薬協・バイオ)、G案に加え、ディスカバリー制度も検

討すべきとする意見が1件(日弁連)であった。

#### < 意見に対する理由 >

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。

< 意見 > 営業秘密保護手続の拡充により広範な証拠提出の促進が望まれる。また、日本弁理士会の意見書にもあるように、営業秘密であるかどうかの判断を裁判所のインカメラに求めることも必要である。

証拠収集手段の範囲はどうあるべきか

< 意見 > (A案)が良い。

証拠収集手段の方法はどうあるべきか

<意見> (C案)が良い。(日行連)

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。

侵害者に偏在する証拠を開示させるために、拡充は必要である。但し、訴訟提起前に過大な手続きを与えることは原告と被告の利益のバランスを欠くことになり、望ましくない。また、当事者の利益保護と職務への信頼性を確保するため、弁護士・弁理士の秘匿特権の範囲と限界を明確化すると共に、収集した証拠について、プロテクティブ・オーダーを認めるべき。

証拠収集手段の範囲はどうあるべきか。

(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。

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。

(C案)訴訟提起前後において当事者照会制度を強化する。

(F案)文書提出義務の範囲を拡大する。

**A案またはC案またはF案：**

但し、善意の被疑侵害者に過度の負担とならない、もしくは、明らかな非侵害者に対する提訴の罰則等も考慮すべきである。

**A案**、**C案**の強化方法として、制裁を設けるのは訴訟提起前では上記(3)の理由(原告と被告の利益のバランスを欠く)から反対。訴訟提起後に限定すべきである。訴訟提起前の対応として、裁判官の心証形成に影響を与える仕組み(訴訟提起前の文書提出命令、当事者照会に関する記録を裁判の証拠として提出可能とし、提起前に被告が提出を拒否したものを提起後に提出した場合、拒否した理由を付記するなど)を構築することが必要と考える。

**F案**については、営業秘密の保護強化と一体の関係にあり、特許法105条の「正当な理由」から営業秘密を除外するのであれば、その保護強化は必須である。(知財協)

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。

意見；要求されていない証拠まで自発的に提出する必要はない。

証拠収集手段の範囲はどうあるべきか。

意見；(B案)

要求されていない証拠まで自発的に提出する必要はない。

証拠収集手段の方法はどうあるべきか。

意見；(F案)

訴訟内容が分からない段階(訴訟前)のやり取りはしない。不必要な情報まで開示させられることになり得る。また、アメリカのような労力費用のかかる制度は導入しない。(製薬協)

(3) 証拠収集手続きの機能強化について

(意見) **B案**

(理由) 米国の制度は、負担が大きすぎます。かといって、製造方法特許などは、実際の証拠開示が重要となるので、この目的を十分に達するものでなければならぬと考えます。

(4) 証拠収集手段の方法はどうあるべきか

(意見) **F案**

(理由) 訴訟前の文書提出命令や当事者紹介制度の強化は、侵害行為が曖昧な段階から、嫌がらせ的な利用が心配される。ADR機能の一部としての利用であるなら、その旨を規定したほうが良いと考えます。なお、必要に応じて必要な文書(資料・証拠)が入手できるように、文書提出義務の範囲を拡大すべきであります。(バイオ)

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。(日弁連)

## 5. その他の論点についての意見

1) 特許関係以外の知的財産訴訟の検討が十分になされていないものとする。特許訴訟以外の知的財産訴訟(著作権法, 種苗法, 関税定率法等)のあり方, 専門家の参加制度等に関する議論が未了とする。是非これらについても検討をお願いしたい。

行政書士は広範な行政手続の専門資格者であり, 弁理士の独占業務であるところの特許庁に対する工業所有権関係の手続以外は, 知的財産分野においても行政書士が携わっている。具体的には著作権登録や品種登録などである。行政書士にも議論への参画機会の確保をお願いしたい。

2) 訴訟以前に紛争を未然防止する機能充実, 制度整備が重要である。

訴訟に発展するという事は原告にとっても被告にとっても大いなる諸負担が発生する。過度な訴訟の発生は経済社会の円滑なる発展の阻害要因にも成りかねない。

訴訟以前に紛争を未然防止する機能充実, 制度整備が重要である。

特許権の場合

- ・ 昨今, 職務発明の訴訟事例が多い。発明報奨のトラブル回避のために, 契約に関する法整備の必要性が知的財産戦略本部でも指摘されているところである。
- ・ 実施権の権利設定は勝れて契約問題であるところから, 契約体制の整備が紛争未然防止のための重要な措置である。

著作権の場合

- ・ 著作権の場合, 登録申請手続はあるが, あくまでも第三者に対する対抗要件を整えるためのものであり, と同様に契約体制の整備が紛争未然防止のための有効な措置である。
- ・ また, 著作権法には文化庁におけるADRが謳われているが, 最近の年間の受付件数は1999年0件, 2000年3件と事実上機能していない。国民が利用しやすいADR機能の制度整備が望まれる。

行政書士は官公署に対する許認可申請だけでなく, 権利義務事実証明に関する書類の作成についても資格者として従事している。契約書の作成, 指導は行政書士の専門分野であり得意とするところである。また, 司法制度改革のなかで, 隣接法律専門職種としてADR機能の発揮に向けて組織をあげて検討しているところでもある。行政書士が知的財産分野においても紛争の未然防止機能を果たすべく更なる取り組みを進めて参りたい。(日行連)

医療方法にまで特許付与を認める必要はないと思う。新聞にでていた, 針無し注射の場合であれば, その注射の箇所まで特定した医療方法に特許を付与する必要はどこにあるのか。針無し注射器の発明を保護すれば充分だと思う。同じ針無し注射器を用いても, 痛みを感じる方法と痛みを感じない方法があるとして, 痛みを感じない方法

に特許を付与するという事は、治療費の多寡によってどちらを使用するかが分れると言う事になるが、それはおかしいのではないか。

現場の医療に権利を及ぼさないと言う事であれば、わざわざ新たに医療方法を保護するとする意味がない。

要するに、医療方法はやはり産業の発展に寄与する発明ではないと考えた方が良い。(個人)

特許法39条の趣旨は、同様の特許防止だが、特許権期間の実質延長の防止規定が趣旨であろう。特許法の解説書には検討の余地があるとされている。

権利侵害については、民法や特許法の(立証責任の転換ではない)の規定が適用されているが、ごね得を助長しないか？

また、ごね得防止にどれほどの考えがあるのか。

念のため断っておくが、いわゆる官村民卑的に読まないでいただきたいと思う。

冒頭で、意見は、かならず審議にまわるとかいてください。(個人)

商標権の有効・無効を争う裁判・審判において、一般市民を陪審員とする陪審制の導入について、知的財産関連訴訟の充実・迅速化の観点からのご検討下さい。

商標権は、特許権等と異なり、識別力を有するか否かが問われます。その識別力は、当然、その商標に係る商品または役務が流通または提供される際に、その通常の利用者の視点で判断されるべきと考えます。

しかしながら、現行の制度においては、時として、その商品や役務を一度も利用したことがないであろう裁判官や審判官によって、商標権の有効・無効が判断されます。その結果、世間の感覚と異なる、あるいは、著しく世間の人に不満を与えるような判断が下されることがあります。限られた裁判官や審判官によって下される判断は、世間の支持を得にくいばかりでなく、その安定性にも疑問が残ります。それは、審決と高裁判決、場合によっては最高裁判決とその判断が2転3転する事件が多々存在することからも裏付けられています。

上記の点をかんがみ、商標権の有効・無効を争う裁判・審判において、一般市民を陪審員とする陪審制の導入についてのご検討をお願いする次第です。(個人)



提出された個別の意見の内容(別紙)

No	団体/個人別	意見
1	個人	<p>「4) 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の検討」 意見 訂正の目的を限定する。特許権設定登録後の訂正は、訂正審判であると無効審判における訂正の請求であることを問わずは、原則として、請求項の削除(減縮)を目的とするものに限り許されることとする(実用新案法14条の2、特許法120条の4項、134条項、126条項参照)。例外として、現行審査基準にいう「除くクレーム」のような合理的訂正(この場合新規事項の追加)は許されることとする。 訂正の手続(特許権の一部放棄)は特許庁に対してする(対世効)。その手続には、専用実施権者等登録した実施権者があるときはなお承諾を要する。特許庁は、訂正の可否についての実体的な審理・判断を要しないか、要しても(例「除くクレーム」)迅速に行いうる。 侵害裁判所は、その手続がされたことを理由に、必要であれば請求の趣旨の変更を認め、訂正後の特許請求の範囲に基づいて侵害事件を審理・判断する。この訂正目的の限定が特許権者に酷とならないよう、新規事項の追加に関する現行の審査基準を緩和し、出願人が開示した発明の最大限のcalim upを可能にするとともに、多項クレームの審査請求料の軽減策を講じ、一層の多項クレームの普及又は多項化を図る。</p> <p>「5) その他紛争の合理的解決の観点から苦慮すべき論点」にかんして 意見 侵害訴訟における無効判断を相対効と考え、その無効判断を特許原簿に記載して実質上の対世効を確保する考えに賛成。</p>
2	個人	<p>日本の景気が悪い世の中で私たち国民は景気を直そうと努力しています。景気を不況から好況に変えるにはどうすれば良いのでしょうか？ それには国民から税を取って国がそのお金をどう使うか、その使う用途で他国からどうお金を稼ぐかが重要点だと思います。しかし国民から税という形でお金を取ると国民は“お金を使わない”“お金は大切だ”という形になり消費税や所得税が増えても、最終的なお金の収入(国の利益)はあまり変わらないのです。 では税という形ではなく国民にお金を使ってもらう形を取れば良いのです。税を上げる=“お金を使わない”なら税を逆にさげるといふ発想をしたらどうでしょう？しかし税を下げたからといっていきなり国の利益が上がるわけではありません。そうとなれば我国を中心に他国などに、“日本円の感覚”、“日本円の価値”すなわち、“日本円の価値感覚”を狂わせればどうでしょう？昔の日本は一銭という一円より価値の低いお金がありました。一万円を廃止し一銭を作るのです。ようするに一銭が一円になり、一円が十円の価値になるのです。一銭というお金を造る事により0の単位が一つずれるのです。お金には年号がついております。2004年や2005年という区切りの良い年で価値を変えるのです。昔のお金(2004年や2005年より舞え)のお金の価値は変える必要はありません。国民は最初混乱するでしょう。国民だけでなく他国も混乱するでしょう。しかしその混乱が日本の不況から好況にかえるキーポイントになると思います。</p>
3	個人	<p>特許法39条の趣旨は、同様の特許防止だが、特許権期間の実質延長の防止規定が趣旨であろう。特許法の解説書には検討の余地があるとされている。 権利侵害については、民法や特許法の(立証責任の転換ではない)の規定が適用されているが、ごね得を助長しないか？ また、ごね得防止にどれほどの考えがあるのか。 念のため断っておくが、いわゆる官村民卑的に読まないでいただきたいと思う。 冒頭で、意見は、かならず審議にまわるとかいてください。</p>
4	個人	<p>商標権の有効・無効を争う裁判・審判において、一般市民を陪審員とする陪審制の導入について、知的財産関連訴訟の充実・迅速化の観点からもご検討下さい。 商標権は、特許権等と異なり、識別力を有するか否かが問われます。その識別力は、当然、その商標に係る商品または役務が流通または提供される際に、その通常の利用者の視点で判断されるべきと考えます。 しかしながら、現行の制度においては、時として、その商品や役務を一度も利用したことがないであろう裁判官や審判官によって、商標権の有効・無効が判断されます。その結果、世間の感覚と異なる、あるいは、著しく世間の人に不満を与えるような判断が下されることがあります。限られた裁判官や審判官によって下される判断は、世間の支持を得にくいばかりでなく、その安定性にも疑問が残ります。それは、審決と高裁判決、場合によっては最高裁判決とその判断が2転3転する事件が多々存在することからも裏付けられています。 上記の点をかながみ、商標権の有効・無効を争う裁判・審判において、一般市民を陪審員とする陪審制の導入についてのご検討をお願いする次第です。</p>

5	団体(日本知的財産協会)	<p>1. 侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係等</p> <p>(1) 改正の必要性 訴訟手続きを効率的に進めるため、侵害訴訟(私人間の紛争)においては、被告による「明らか」を外した権利濫用の抗弁を認め、裁判所が必ず特許の有効性を判断することとし、裁判所において一回的に解決するようにすべき。</p> <p>(2) 検討されている方策案</p> <p>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(侵害訴訟における被告からの無効審判請求は禁止する) なお、侵害訴訟の訴外第三者からの無効審判請求の途は残すべきで、請求可能時期については制限すべきでない。</p> <p>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</p> <p>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 (B案) 権利濫用の抗弁を認める 対世効までは必ずしも必要ではなく、裁判所において無効の判断を行うのであれば「明らか」の要件を外した権利濫用の抗弁で十分。</p> <p>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 (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 さらに、訂正審判に訴訟の被告が参加できることとすべき。特許庁と特許権者のみで行われた訂正の審決に対して被告が再度無効審判を請求し、一回的解決にならない場合が想定されるので。</p> <p>エ) 侵害訴訟における無効判断の効力について (B案) 相対効とする 相対効で十分だが、特許原簿に記載するなどの施策を取ることが望ましい。</p> <hr/> <p>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</p> <p>(1) 改正の必要性 現行の調査官制度の拡大を希望するが、調査官の役割の明確化、裁判官に対する補佐内容の当事者への開示と反駁機会の確保を与えること等を考えるべき。</p> <p>(2) 検討されている方策案</p> <p>ア) 調査官の権限の拡大について (イ)～(ホ) - の役割を担わせることに賛成。</p> <p>イ) 透明性・中立性の確保について 透明性・中立性の観点から調査官はどうあるべきか。 (C案) A案とB案の組み合わせとする。</p> <p>透明性・中立性の観点から調査官の調査はどうあるべきか。 (B案) 特に制限を設けない。 但し、最低なすべき調査範囲を規定する。 透明性・中立性の観点から調査官の報告はどうあるべきか。</p> <p>- 1) 調査官の報告(口頭)の透明化 (B案) 口頭弁論又は弁論準備手続の期日において、裁判官の立会いのもと、調査官が自己の判断を当事者に開示し、調査官と当事者が意見交換を行う機会を設ける。</p> <p>- 2) 報告書の開示と当事者からの意見・反論の機会 (A案) 当事者に開示し、当事者が意見・反論を述べる機会を設ける。</p> <p>ウ) 専門家としてどのような者を活用すべきか(給源) (A案) 特許等の審査・審判の実務経験が豊富な特許庁審査官・審判官を活用する。 中立性が確保されるのであれば、弁護士・弁理士を活用もあり得る。</p>
---	--------------	---

エ) 専門委員との関係はどうあるべきか。

審理への関与

(A案) 調査官は、審理に原則として関与する。専門委員は、必要に応じて審理に関与する。

要求される専門性の範囲

(A案) 調査官に要求される専門性は、技術的知見及び特許等の法律上の判断に関する範囲とする。専門委員に要求される専門性は、技術(調査官では対応が困難な専門性の高い技術)的知見に関する範囲とする。

専門委員は高度な専門知識を要求されるので、法律知識が伴わないことが予想される。純粹に技術説明だけを担ってもらい、法律知識を交えた解釈等は行わせない方が望ましい

### 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

少なくとも侵害立証に限って営業秘密に係る情報といえども証拠開示を強制すべき。ただし、開示された営業秘密の適切な保護が必要であり、また弁護士・弁理士の秘匿特権を明確化すべき。

#### (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

(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。

##### 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

インカメラ事理における文書の開示

###### a 開示を求め得る者

(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。

申立人が見るとなると、制裁があっても営業秘密を含む文書は提出されないおそれがある。(相手方当事者に営業秘密を見られることには相当な抵抗がある)

###### 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。

申立人が営業秘密の盗用を目的に申立てを行うことが想定され、裁判所において門前払いできる余地を残しておきたい。(制度の濫用防止のため)

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

(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。

インカメラ手続で開示したのに、秘密保持義務が生じないのであれば、制裁があっても提出しない者が出てくる。

###### 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。

###### C 禁止する行為の範囲

(B案) 開示のみならず、目的外の使用をも禁止する。

###### d 秘密保持義務が存続する期間

(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。

###### e 制裁

(A案) 所要の罰則を科す。

##### ウ) 営業秘密が問題となる事件の非公開審理について

(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。

#### 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。

今回の民事訴訟法改正により専属管轄化される第二審の東京高等裁判所の特許専門部門を、既存の東京高等裁判所から切り離して「特許控訴裁判所」とすることに賛成する。その理由は、わが国が知的財産立国を標榜していることを形で内外に表明する効果があること、国民の知的財産に関する意識を改革することに役立つと考えられることである。

今回の民事訴訟法改正により専属管轄化される第二審の東京高等裁判所の特許専門部門を、既存の東京高等裁判所から切り離して「特許控訴裁判所」とすることに賛成する。その理由は、わが国が知的財産立国を標榜していることを形で内外に表明する効果があること、国民の知的財産に関する意識を改革することに役立つと考えられることである。

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。

取りあえず東京高裁の特許専門部を一本化し、特許控訴裁判所とする。

##### (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。

知財訴訟を担当する裁判官は、技術と法律に明るいことが望ましい。

中学レベルの知識に欠けるというのは問題外だが、専門分野が異なれば大学教授であっても他分野の技術の理解は乏しいものであり、その点は当事者や当事者が依頼した専門家あるいは専門委員の説明で理解せざるを得ない。従って、ある程度(例えば、高校レベル)の技術的素養があれば可。既存の司法試験に対して、技術科目を入れることも考えられる。

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。

適正且つ迅速な審理を実現する観点から、技術にも明るい裁判官の導入は必須である。

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ういうものか。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。

例えば特許庁審査官・審判官、弁理士等を裁判官に任用する等、法律知識・能力を軽視した形での導入には反対。(国民の)裁判所において裁判を受ける権利の保障の観点から、少なくとも司法試験合格者と同等レベルの法律知識・能力を有することが必要。

求められる役割としては、初歩的な技術について当事者や専門委員の説明を受けることなく理解し、高度な技術についても当事者や専門委員の説明を迅速に、かつ、適格に理解し、訴訟指揮を行うことである。

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。

法科大学院への理工系出身者の門戸開放(チャレンジしやすい試験制度等)、司法試験制度の改革(試験科目の見直し等)により、理工系出身者をベースに「技術系裁判官」養成を図るべき。

##### (3) 証拠収集手続の横能強化(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。

侵害者に偏在する証拠を開示させるために、拡充は必要である。但し、訴訟提起前に過大な手続きを与えることは原告と被告の利益のバランスを欠くことになり、望ましくない。また、当事者の利益保護と職務への信頼性を確保するため、弁護士・弁理士の秘匿特権の範囲と限界を明確化すると共に、収集した証拠について、プロテクティブ・オーダーを認めるべき。

証拠収集手段の範囲はどうあるべきか。

(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。

		<p>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。  (C案)訴訟提起前後において当事者照会制度を強化する。  (F案)文書提出義務の範囲を拡大する。  A案またはC案またはF案：  但し、善意の被疑侵害者に過度の負担とならない、もしくは、明らかな非侵害者に対する提訴の罰則等も考慮すべきである。  A案、C案の強化方法として、制裁を設けるのは訴訟提起前では上記(3)の理由(原告と被告の利益のバランスを欠く)から反対。訴訟提起後に限定すべきである。訴訟提起前の対応として、裁判官の心証形成に影響を与える仕組み(訴訟提起前の文書提出命令、当事者照会に関する記録を裁判の証拠として提出可能とし、提起前に被告が提出を拒否したものを提起後に提出した場合、拒否した理由を付記するなど)を構築することが必要と考える。  F案については、営業秘密の保護強化と一体の関係にあり、特許法105条の「正当な理由」から営業秘密を除外するのであれば、その保護強化は必須である。</p>
6	<p>団体(日本行政書士会連合会)</p>	<p>1. 侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係等  (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  &lt;意見&gt; (C-4案)が良い。  &lt;理由&gt; 裁判所、特許庁それぞれの利用者利便があり、選択性を確保しつつ、調整的運用を図っていくことが適当と考える。</p> <p>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  &lt;意見&gt; (B案)が良い。</p> <p>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  &lt;意見&gt; (C案)が良い。  &lt;理由&gt; 侵害訴訟は当事者間解決の手段であり、審判の決定自体の是非を裁判によって決するためには行政訴訟をもってなすべきである。そのためには、使い勝手の良い行政訴訟のあり方の見直しが必要である。</p> <p>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  &lt;意見&gt; (B案)良い。</p> <p>エ) 侵害訴訟における無効判断の効力について  &lt;意見&gt; (B案)が良い。  &lt;理由&gt; イ)と同様に特許審判を覆せないときは、行政訴訟の俎上にあげるべきであり、侵害訴訟で無効判断を決すべきでない。</p> <hr/> <p>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  (2) 検討されている方策案  ア) 調査官の権限の拡大について  &lt;意見&gt; (ハ)と の組み合わせが良い。</p> <p>イ) 透明性・中立性の確保について  透明性・中立性の観点から調査官はどうあるべきか。  &lt;意見&gt; (C案)が良い。</p> <p>透明性・中立性の観点から調査官の調査はどうあるべきか。  &lt;意見&gt; (B案)が良い。</p> <p>透明性・中立性の観点から調査官の報告はどうあるべきか。  - 1) 調査官の報告(口頭)の透明化  &lt;意見&gt; (A案)が良い。</p> <p>- 2) 報告書の開示と当事者からの意見・反論の機会  &lt;意見&gt; (A案)が良い。</p>

ウ) 専門家としてどのような者を活用すべきか(給源)  
<意見> (C案)が良い。

エ) 専門委員との関係はどうあるべきか。  
審理への関与  
<意見> (B案)が良い。

要求される専門性の範囲  
<意見> (B案)が良い。

---

### 3. 侵害行為の立証の容易化のための方策について

#### (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  
<意見> (D案)が良い。

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  
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  
<意見> (A案)が良い。

b 裁判所の許可の要否  
<意見> (A案)が良い。

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  
<意見> (B案)が良い。

b 秘密保持義務者の範囲  
<意見> (A案)が良い。

c 禁止する行為の範囲  
<意見> (B案)が良い。

d 秘密保持義務が存続する期間  
<意見> (B-1案)が良い。

e 制裁  
<意見> (B案)が良い。

ウ) 営業秘密が問題となる事件の非公開審理について  
<意見> (B案)が良い。

---

### 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。

<意見> 知的財産権のうち特許関係については専属管轄化することによって専門性維持と裁判の迅速化が期待できる。

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。

<意見> 地方の中小・零細業者等が裁判を受ける権利の公平という観点で不当な不利益を被るおそれがあるので、それらの者に対する支援措置の検討が必要である。

(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ういうものか。  
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。  
<意見> 技術革新は日進月歩で、ますます専門性が高まるなか、裁判官に高度な技術的専門  
性を求めることは難しい。専門委員の有効活用等で補完していく道を探るべきである。

(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。  
<意見> 営業秘密保護手続の拡充により広範な証拠提出の促進が望まれる。また、日本弁理  
士会の意見書にもあるように、営業秘密であるかどうかの判断を裁判所のインカメラに求めるこ  
とも必要である。

証拠収集手段の範囲はどうあるべきか  
<意見> (A案)が良い。

証拠収集手段の方法はどうあるべきか  
<意見> (C案)が良い。

#### 5. その他

1) 特許関係以外の知的財産訴訟の検討が十分になされていないものとする。  
特許訴訟以外の知的財産訴訟(著作権法、種苗法、関税定率法等)のあり方、専門家の参加制  
度等に関する議論が未了とする。是非これらについても検討をお願いしたい。

行政書士は広範な行政手続の専門資格者であり、弁理士の独占業務であるところの特許庁に  
対する工業所有権関係の手続以外は、知的財産分野においても行政書士が携わっている。具  
体的には著作権登録や品種登録などである。行政書士にも議論への参画機会の確保をお願い  
したい。

2) 訴訟以前に紛争を未然防止する機能充実、制度整備が重要である。  
訴訟に発展するという事は原告にとっても被告にとっても大いなる諸負担が発生する。過度な  
訴訟の発生は経済社会の円滑なる発展の阻害要因にも成りかねない。  
訴訟以前に紛争を未然防止する機能充実、制度整備が重要である。

##### 特許権の場合

・ 昨今、職務発明の訴訟事例が多い。発明報奨のトラブル回避のために、契約に関する法整備  
の必要性が知的財産戦略本部でも指摘されているところである。  
・ 実施権の権利設定は勝れて契約問題であるところから、契約体制の整備が紛争未然防止の  
ための重要な措置である。

##### 著作権の場合

・ 著作権の場合、登録申請手続はあるが、あくまでも第三者に対する対抗要件を整えるための  
ものであり、と同様に契約体制の整備が紛争未然防止のための有効な措置である。  
・ また、著作権法には文化庁におけるADRが謳われているが、最近の年間の受付件数は1999  
年0件、2000年3件と事実上機能していない。国民が利用しやすいADR機能の制度整備が望ま  
れる。

行政書士は官公署に対する許認可申請だけでなく、権利義務事実証明に関する書類の作成  
についても資格者として従事している。契約書の作成、指導は行政書士の専門分野であり得意  
とするところである。また、司法制度改革のなかで、隣接法律専門職種としてADR機能の発揮に  
向けて組織をあげて検討しているところでもある。行政書士が知的財産分野においても紛争の  
未然防止機能を果たすべく更なる取り組みを進めて参りたい。

7	団体(日本製薬工業協会知的財産委員会)	<p>1. 侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係等</p> <p>(1) 改正の必要性 意見; 改正が必要である。 訴訟と無効審判の審査が連携して進む方策とすべきである。</p> <p>(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 意見; (C 4案) 訴訟前においても無効審判で争える制度の維持が必要である。訴訟と無効審判が重なった場合は裁判所と特許庁が協同歩調をとって対応すべきである。基本的には、無効審判の手続きを訴訟の手続きの中に取り込み(複数の無効審判が請求されている場合にはそれらを統合して)効率よく審理判断すべきである。 この効率よく審理判断とは、無効事由が「明らかな要件」の場合のみを裁判所が審理判断し、その場合には無効審判を遮断し、その他の無効事由は無効審判で審理することを意味しています。即ち、特許侵害訴訟係属中には無効審判(更には訂正審判)を遮断する(B案)は、侵害事件の迅速的な解決と紛争の一回解決の実現の為の現実的な方策と考えらる。医薬品業界は、基本的に製品(医薬品)を一件の特許で保護しており、複数の特許権で製品を保護している他産業に比べ、特許紛争が多く且つ徹底的に争われることが多いため、上記侵害訴訟に迅速解決と紛争に一回解決を要望しておりますので、(C - 4案)と(B案)と合体した案を御検討頂きたい。</p> <p>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 意見; (B案) 不明確な理由で無効と判断されるべきでない。また、無効審判制度を存続させる以上、特許の有効性に関しては第一義的には特許庁で判断させるべきである。</p> <p>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 意見; (C案) 無効審判制度を存続させ、侵害訴訟における反訴だけでなく、現行通り、無効審判の途を残すべきである。</p> <p>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 意見; (A案) 特許無効の主張に対するの防御手段として、訂正出来る制度を残すべきである(裁判所で判断できる特定の訂正は認め、その場合には特許庁における訂正は遮断し、その他の場合には特許庁での訂正を認めるとの趣旨)。</p> <p>エ) 侵害訴訟における無効判断の効力について 意見; (A案) 現行無効審判の判断は対世効を有する。侵害訴訟における無効判断についても、対世効を持たせるべきである。しかし、侵害訴訟において訂正ができず、且つ訂正審判が遮断された場合には、後日訂正審判請求できる途を残し、訂正が認められた特許権で侵害訴訟を改めて提訴できる途を残すようにすべきである。</p> <hr/> <p>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</p> <p>(1) 改正の必要性 意見; 改正が必要である。 裁判官をサポートし、裁判の進行を促進するのがよい。</p> <p>(2) 検討されている方策案 ア) 調査官の権限の拡大について 意見; 列挙されたような調査官の権限の拡大には特に反対しない。しかし、調査官が裁判官を過度に一方の意見に誘導するようなことがないように要望する。</p> <p>イ) 透明性・中立性の確保について 透明性・中立性の観点から調査官はどうあるべきか。 意見; (C案)</p>
---	---------------------	--



透明性・中立性の観点から調査官の調査はどうあるべきか。  
意見；(A案)  
当事者が争っていない事項等についてまで調査はしない。ただし、意見として述べるのはよい。そして、当事者および裁判官が必要と認めれば調査できることとする。

透明性・中立性の観点から調査官の報告はどうあるべきか。  
1)調査官の報告(口頭)の透明化  
意見；(C案)  
反論の機会が与えられれば立会いまでは不要。

2)報告書の開示と当事者からの意見・反論の機会  
意見；(C案)  
暫定的な中間報告書が開示されれば、その後の訴訟に対する対応方針が立て易い。

ウ)専門家としてどのような者を活用すべきか(給源)  
意見；(B案)  
専門委員の役割は、訴訟手続きの進行を手助けするのが主目的であり、原告被告双方の主張点の整理に止まるべきである。あらゆる分野の最先端技術について十分な理解を有していることは不可能である。純粹に技術的な事項に関しては必要に応じて当該技術の専門家(通常は学者)の鑑定意見で対応すればよい。要は、原告および被告が主張する内容を(必要に応じて質問して)理解できる程度の技術の専門性を有していればよく、むしろ、訴訟や無効審判の手続きに精通している人が望ましい。

エ)専門委員との関係はどうあるべきか。  
審理への関与  
意見；(C案)  
裁判手続きが進め易いようにフレキシブルにするのがよい。

要求される専門性の範囲  
意見；(B案)

### 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  
意見；改正が必要である。

(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  
意見；(D案)  
訴訟手続き促進のために、開示された営業秘密がしっかり保護されることが絶対条件。

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  
意見；(B案)  
秘密保持義務のあるものを限定すべき。申し立て人(利害関係者)への開示は反対。

b裁判所の許可の要否  
意見；(A案)  
不必要な開示は抑えたい。

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

意見; (B案)

秘密保持義務の発生時期および内容が明確。

b 秘密保持義務者の範囲

意見; (B案)

フレキシブルでよい。

c 禁止する行為の範囲

意見; (B案)

d 秘密保持義務が存続する期間

意見; (B - 2案)

e 制裁

意見; (A案)

ウ) 営業秘密が問題となる事件の非公開審理について

意見; (B案)

---

#### 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

「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。

意見; 「特許裁判所」の創設を求める。特許関連事項は他の裁判と異なり特殊なものであるから、特許専門の裁判所で審理するのが望ましい。

「特許裁判所」としてどのような内容のものが想定できるか。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。

意見; 特許関連事項の実質的な最終判断を行う(最高裁への上告の余地は残すが)。

(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。

意見; 法律の専門家。

「技術裁判官」の導入の当否及びその理由についてどう考えるか

意見; 必ずしも「技術系裁判官」の導入は必須ではない。

「技術系裁判官」に求められる役割はどういうものか。また、「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。

意見; 基本的には法律の専門家であることが必要。技術については調査官や専門委員の助力をえることができるのであるから、それ程の専門性は必要とは思わない。原告や被告の主張する技術的ポイントが、必要に応じて調査官や専門委員の助力を得ながら理解できる程度でよい。

「技術系裁判官」のめぐる問題点はどのようなものか。

意見; 過度な技術論争に陥って、訴訟の本質がずれては困る。

(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。

意見; 要求されていない証拠まで自発的に提出する必要はない。

証拠収集手段の範囲はどうあるべきか。

意見; (B案)

要求されていない証拠まで自発的に提出する必要はない。

証拠収集手段の方法はどうあるべきか。

意見; (F案)

訴訟内容が分からない段階(訴訟前)のやり取りはしない。不必要な情報まで開示させられることになり得る。また、アメリカのような労力費用のかかる制度は導入しない。

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

【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

【当連合会意見】

裁判所と特許庁における手続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

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

【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

【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

【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、後の訴訟へのエスツェ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るべきである。

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考える。

### 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

##### 【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

##### 【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)にあたらないとされた高裁判例(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

##### 【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

##### 【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るれば、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

#### 【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

#### 【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

#### 【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

#### 【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られる。

### e 制裁

#### 【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

#### 【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

#### 【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なっている。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。

		<p>(2)いわゆる「技術系裁判官」(「技術裁判官」)について  【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、<u>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。</u>  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、<u>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。</u>  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、<u>「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。</u></p> <p>(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  【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、<u>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。</u></p>
9	個人	<p>医療方法にまで特許付与を認める必要はないと思う。新聞にでていた、針無し注射の場合であれば、その注射の箇所まで特定した医療方法に特許を付与する必要はどこにあるのか。針無し注射器の発明を保護すれば充分だと思う。同じ針無し注射器を用いても、痛みを感じる方法と痛みを感じない方法があるとして、痛みを感じない方法に特許を付与するということは、治療費の多寡によってどちらを使用するかが分れると言う事になるが、それはおかしいのではないか。現場の医療に権利を及ぼさないとすると、わざわざ新たに医療方法を保護するとする意味がない。  要するに、医療方法はやはり産業の発展に寄与する発明ではないと考えた方が良い。</p>
10	個人	<p>1、知的財産関係事件の処理手続を改善するためには、知的財産専門の裁判所を設けることが不可避です。ここで留意しなければならないことは、知財専門裁判所とは、もとより裁判所の建物や位置付けなどのことではなく、その中身である裁判官のことです。  2、知的財産担当裁判官は、従来の裁判官ではなく、科学技術を理解する意欲と能力がある人でなければなりません。もちろん現在の高度化した、例えばバイオテクノロジーの技術を完全に理解することは不可能であり、これら専門家も裁判官に加え、合議ができれば良いと思います。そのためにほぼ高等学校レベルの物理と化学、具体的にはニュートン力学、物質の基本的な性質と化学反応等についての知識・理解が必要とされると思います(大学での専攻が理系か文系かは問わない)。  どのような人を裁判官にするかという議論がもっと必要です。  3、従いましては、現在司法・法務当局が考えているような東京高等裁判所を知財専門裁判所として機能させようという案では全く不十分です。例えて言えば、入れ物が変わっても中身が変わらないおそれがあるからです。  また、第9番目の高裁として知的財産専門高裁を設けることは、上記案より良いことは当然ですが、前記のようにどのような人が裁判官となるかが問題です。このような専門高裁を設けることに「時期尚早」という意見もあるようですが、これは変革を避けたいとする笑止な議論でむしろ直ちに行わなければ手遅れとなります。米国、ドイツ、英国などはもとより、アジアでも韓国、タイなどで行われているそれなりのスタッフを抱えた特許裁判所の設置が我国で行われていないことは、火急を要する問題です。  4、関係審議会などでADR(仲裁など)の活用が言われても、現状では知的財産専門裁判所との連携などがなく実効性が乏しいと考えられます。その意味からも知財専門裁判所の設置は必要です。  5、知的財産問題に最も利害関係を有する産業界から、以上のような意見が強く出ないことに疑問を感じます。裁判所にまかせておけば足りるという考えでは事態の解決になりません。最近、職務発明の問題で足元に火がついた感がありますが、もっと自らの権利を守り、生かして経営を行うという観点からの意見が必要です。  以上につきまして、拙著で恐縮ですが、詳しくは、「実務に役立つ知的財産法」248頁～259頁を参照下さい。</p>

11	<p>団体((社)日本経済団体連合会産業技術委員会知的財産部会長)</p>	<p>1. 侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係等  - 侵害訴訟の迅速化・合理的解決等 -  特許の有効性と抵触可能性という一連の問題を、ともに侵害訴訟の場で争い、紛争の一回的解決を図ることにより、より正しい判断につながることを期待される。また、部分的に訴訟審理期間が長期化したとしても、紛争の最終的な解決までの期間が短くなることも期待される。  ここで一回的解決とは、侵害訴訟において当事者どおしが攻撃と防御の争いを一箇所で行うことである。侵害訴訟の継続中に訴外の第三者が同一特許につき無効審判(たとえ無効確認訴訟であっても)を提起することは完全には避けられないので、これをも含めて一回的解決と主張しているわけではない。  よって、無効審判についても、訴訟当事者によるものと訴訟当事者以外によるものとを分けて考えるべきである。後者のケースについてはダブルトラックは生じないと考える。</p> <hr/> <p>2. 技術と法律の双方がわかる人材の活用(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・いわゆる技術系裁判官)  - 裁判所調査官の役割の拡大・明確化等 -  特許等の侵害訴訟においては、技術的な論点を知的財産権法の要件に適用しなければならず、技術的な要素と法律的な要素が密接不可分の関係にあるという特徴が存在する。  技術と法律の双方がわかる人材が、技術裁判官として活躍できるようにするために、技術の素養を有する者の法科大学院への入学機会を増やすとともに、司法試験の選択科目に、知的財産法とともに技術系科目を加えるべきである。  また、これらの人材が育成されるまでの間は、特許庁の審判官・審査官や民間の技術系弁理士のような技術と法律の双方について一定の素養をもった者を活用し、少なくとも裁判所の合議の場で意見を述べられるような制度を導入すべきである。</p> <hr/> <p>3. 侵害行為の立証の容易化のための方策の検討  - 営業秘密の保護を含む証拠収集手続のさらなる機能強化 -  特許権など知的財産権侵害に係る証拠は被告側に偏在しており、原告が十分に把握することは困難である。  したがって、証拠収集手続については、訴訟対象物の内容を明らかにする限度において、営業秘密であっても開示させ、侵害を確実に特定できるようにするとともに、第三者に漏れないような手立てを講じるべきである。このために、提出された営業秘密について、機密を保持し、違反者に罰則を課す仕組みをつくり、また、代理人に加え、当事者のうち1名の者にも、守秘義務を課した上で営業秘密の開示を認めるべきである。  さらに、営業秘密開示手続を強化する一方で、当事者の利益の保護と、代理人の職務への信頼性を確保するため、弁護士または弁理士が作成した文書および弁護士または弁理士と当事者との連絡文等については一切開示をしなくてもよいことを明確化すべきである。</p> <hr/> <p>4. いわゆる「特許裁判所」  知的財産訴訟については、知的財産戦略大綱に沿って、民事訴訟法の改正により、東京高等裁判所の専属管轄化と5人の合議制の導入が図られることとなったが、これをさらに進め、知的財産立国の象徴として、東京高等裁判所の知的財産専門部を独立させて、知的財産高等裁判所を創設すべきである。  知的財産高等裁判所においては、裁判例の統一機能を通じて判決の予見可能性が確保されるなど、知的財産訴訟のより一層の充実・強化が期待される。裁判例の統一機能は最終的に最高裁判所の役割であることはもとよりであるが、知的財産訴訟のような専門性の高い分野においては、第一ステップとしての統一機能が専門裁判所で発揮されることが望ましい。  このような役割を担う知的財産高等裁判所を創設することで、知的財産立国に向けたわが国の姿勢を内外に示すことができる。このことは技術と法律の双方がわかる人材の育成や知的財産に関する国民意識の向上にも資するものである。</p>
----	---------------------------------------	--

12	団体(日本ゼネラル・エレクトリック株式会社)	<p>「1. 侵害訴訟における無効の判断と無効審判との関係等」に関して  現在特許侵害訴訟において一般的に進められる裁判所での侵害の有無に関する判断及びそこで議論される無効の判断と、これに対抗して被告が提起する特許庁での無効審判手続における特許の有効性の判断とを裁判所の手続に一本化することは、当事者にとって時間的負担及び経済的負担を軽減することになると考えます。</p> <p>もちろん、一本化するにあたっては、法制度として解決しなければならない問題、例えば、無効の主張に対抗するための訂正審判の扱いをどのようにするか、また無効審判における職権探知主義が弁論主義に移行されることに伴う弊害を解消することも考慮しなければならないと思います。</p> <p>しかしながら、法制度以上に人的なバックアップ体制が確立される必要があると考えています。特許侵害訴訟又は特許無効・異議決定・拒絶審決に関する行政訴訟を通じて、当事者として、裁判官がどれほど発明の内容を理解して判示しているのが不安を抱くことがあります。別途議論されています調査官の役割又は専門委員の役割がさらに強化されたならば、調査官又は専門委員が裁判官の発明の理解をサポートし、裁判官が発明の内容を理解した上で判示してくれることが期待できます。</p> <p>従いまして、調査官又は専門委員の体制が十分になった時点で、侵害訴訟における無効の判断と無効審判とを一本化していただきたいと考えます。すなわち、条件付きながら、知的財産訴訟検討会が検討されています「A案 無効審判を廃止する」に賛成いたします。なお、一本化した際には、費用・手続き面で過度の負担にならないようにしていただきたいと思います。</p>
13	(財)バイオイノベーション協会知的財産権分科会	<p>1. 総論  バイオ産業及びバイオ関連特許の特徴として、次のことがあげられます。  高い専門性、 発明から起業・商品化までの期間が長く、投資額が莫大である、 1製品がほぼ1特許で保護されており、1特許の価値が非常に高い、 投資初期段階において知的財産の権利が明確に予測でき、その法的な安定性が担保されることが重要である、このことから、知的財産訴訟においては、迅速性も重要であるが、訴訟における判断の正確性・統一性が最も重視される。また、 これらのバイオ関連知的財産訴訟において証拠の実証等が必要となった場合、試験によっては、遂行に長時間を要するものがあり、また必ずしも計画どおりに遂行されるとは限らない。</p> <p>こういったことを考慮し、貴検討会が出された報告書案、「侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係等に関する現状と課題」、「侵害行為の立証の容易化のための方策に関する現状と課題」、「専門化が裁判官をサポートするための訴訟手続きへの新たな参加制度に関する現状と課題」に関して、貴具体的方策のを基に、意見を申し上げます。</p> <p>-----</p> <p>2. 各論  1. 侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係等について  まず、特許の有効無効も含めて、裁判所で判断をすべきと考えます。しかし、過渡的に特許庁での行政判断との並行になると考えられますので、十分な情報交換の上、判断が統一されるように望みます。また正確な判断のために、法律、特許、技術に熟知した専門家の裁判への参加は早急に実施されるべきで、将来的には技術裁判官を育成・導入し、確度の高い判断ができるようにして頂きたい存じます。</p> <p>(1) 検討されている方策  ア) 紛争処理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  (意見) 将来的にはA案、当面はB案、やむを得なければC - 4案  (理由) すべて裁判所が判断をし、審議を中断し、特許庁において有効・無効審議をさせる場合、また裁判所で判断する場合においてもその情報伝達等を共有し、一元的な判断ができるようにすべきである。また将来的には、裁判所ですべての判断がなされるように希望します。</p> <p>現状でも裁判所と特許庁は情報交換をしており、より強化するだけでは不十分と考えます。そこで、侵害事件が発生した後、無効審判の請求を一定期間に定め、その後に無効審判で特許の有効性を争うことで、一定の歯止めを掛ける必要があると思います。(いわゆるキャッチボール現象の回避)それにより、特許の有効性が裁判所により判断されるようになると考えます。</p> <p>イ) 侵害裁判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  (意見) A案  (理由) 将来的に、すべて(特許専門)裁判所において、特許侵害訴訟を判断すべきと考えます。故に現段階からも体制を整えつつ、裁判所でも有効・無効を判断すべきと考えます。</p>



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  
(意見) A案  
(理由) 裁判所において、有効・無効を判断することを希望するので、すべてのケースについて無効の抗弁を出来るようにすべきと考えます。将来的には、特許の有効性についての対世効を持たせるべきで、その場合にはC案が法律理論として良くなると思われま

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  
(意見) B案  
(理由) 特許庁で改正を行うとしても、係争の対象となる特許が、いつでも変更出来るようであると、裁判の基本が限定できないので、訂正できる期間は区切るべきであると考えます。

エ) 侵害訴訟における無効判断の効力について  
(意見) A案(行政処分上の問題があるのならば、さしあたってB案での開始もやむを得ない)  
(理由) 対世効を持たせなければ、特許庁での有効・無効性の判断を得るという現在と同様のケースとなり、係争が長引くことになると思われます。

## 2. 専門家が裁判をサポートするための訴訟手続きへの新たな参加制度について

(1) 専門家の導入に大いに賛成致します。  
従来、弊協会が主張してきた専門委員制度と比較すると、今般の改正では不十分と考えられるので、現行存在する調査員の権限を拡大することで、技術的、法律的に適正な判断が下されることを期待いたします。

### (2) 方策案

#### ア) 調査官の権限の拡大について

(意見) (イ) ~ (ホ)までのすべてと + の組み合わせに加え、評決権まで持つことが望ましい。

(理由) バイオの生命線である特許の有効性については、出来る限り正確な判断でなくてはならない。従って、技術を判断できる者として、せめて技術裁判官ができる期間内だけでも、裁判官の参考程度に意見を述べるのではなく、その評決まで関わられるようにして頂くべきと考えます。また、技術裁判官が導入された後も、なるべく公正な判断ができるように、この制度を存続させておくことも有効だと思います。

#### イ) 透明性・中立性の確保について

透明性・中立性の観点から調査官はどうあるべきか

(意見) C案: 排斥、忌避、回避の規定があり、当事者の求めに応じて自己の専門性を開示する。  
(理由) 相当の権利を持つのであり、また専門家として裁判に参加する以上、判断をゆだねる側にも相当の権利を与えるべきである。

透明性・中立性の観点から調査官の調査はどうあるべきか。

(意見) B案: 特に制限を設けない

(理由) 事実上、弊協会の主張では、技術 + 特許の専門家として参加することを希望しておりますので、その権限は広くあるべきと考えます。

#### 1) 透明性・中立性の観点から調査官の報告はどうあるべきか。

(意見) A案

(理由) まだ、裁判官が判断する時期ではないと思われるので、立ち会っていれば当事者は上申書を出すことで透明性・公平性は確保できると考えます。

#### - 2) 報告書の開示と当事者からの意見・反論の機会

(意見) A案: 当事者に開示し、当事者が意見、反論を述べる機会を設ける。

(理由) 報告書においては、その重要性から、調査を明らかにし、(回数を限って) 反論を得る機会を設けるべきと考えます。

ウ) 専門家としてどのような者を活用すべきか(給源)

(意見) D案

(理由) 中立性、透明性が確保されていれば、企業の知財部員を活用してよいと考える。企業における知財部員は、おおかたが技術経験者であり、更に知財部での経験が生かされ、適正な専門家であると思われる。

エ) 専門委員との関係はどうあるべきか

審理への関与

(意見) A案

(理由) 同等の権利は混乱を招くと思われます。従って、区別すべきと考えます。

要求される専門性の範囲

(意見) A案

(理由) この意見書では、調査官は技術 + 特許の専門家であると考え、一方、専門員は高度な専門知識を有した者であると考えます。

3. 侵害行為の立証の容易化のための方策について

(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

(意見) B案、ただし、文書提出命令の義務除外から営業秘密を除く。

(理由) 営業秘密を理由に、証拠となりうる文書の提出を拒むべきではない。ただし、営業秘密である以上、取扱いは厳格にすべきである。(以下の選択で対応している)

イ) インカメラ審理における文書開示

インカメラ審理における文書開示

a: 開示を求め得る者

(意見) D案の上に、できれば、改訂案として、「申し立て人の申し立てに基づき、被申し立て人の意見を考慮して、裁判所が決定する。」というように、被申し立て人が意見を述べる機会を与えるのが良いと考えます。

(理由) 営業秘密であっても、裁判に必要な資料は裁判官以外の者もチェックできるようにする事が必要。裁判官のみでは、資料について十分に理解できない場合が発生すると懸念される。資料の内容を確認でき、かつ、信頼できる人物を選定する必要がある。

b: 裁判所の許可の要否

(意見) A案

(理由) 申立人の請求のみでは、濫請求があった場合に歯止めがない。裁判所の許可が必要とすべき。但し、「相当と認める」運用については、ユーザーニーズに答えられるように、緩くあって欲しい。

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

(意見) A案、営業秘密でない資料まで、秘密対保持義務が発生する不都合が生じない。運用としては、B案に近いものを希望します。

(理由) すなわち、申し立てがあった場合、明らかに秘密保持をする必要がない事が明白である場合を除き、請求を認めるようにする事が営業秘密保護の観点から重要と考えます。

b: 秘密保持義務者の範囲

(意見) B案であるが、原則は、開示を受けた者について秘密保持義務を課すが、必要なときに裁判所が解除できるようにしておく事が望ましい。

(理由) 開示を受けた者についての考え方として、開示の場に立ち会った自然人と当事者である法人の義務関係を明確にしておく事が望ましいと考えます。

c: 禁止する行為の範囲

(意見) B案

(理由) 目的外使用も禁止し、私的鑑定等、必要な場合には、上記にある、裁判所の手続きをとる必要があると考えます。

d: 秘密保持義務が存続する期間

(意見) B - 2案

(理由) 営業秘密関連情報であるから、訴訟後も、不正競争防止法の要件を満たす限り秘密の義務とすべきです。

e:制裁

(意見) A案と、さらに、両罰規定を設けて、企業(法人)の責任も明確にすべきです。

(理由) 営業秘密は厳格に守られなければならない。裁判のインカメラ手続きという特別な制度を導入する以上、その運用は厳格にしなければならないと考えます。

ウ) 営業秘密が問題となる事件の非公開審理について

(意見) A案

(理由) 運用で、手続きの一部を非公開とするのではなく、法定で、裁判非公開の範囲を明定すべきと考えます。

4. その他の知的財産訴訟の在り方について

(1) いわゆる「特許裁判所」について

(意見) 特許裁判所では、原則として、控訴審である高等裁判所の特殊な形態とすべきで、憲法判断に限り最高裁への上告を残す必要がある。すなわち、法律審と事実審の両方を行う必要があると考えます。

その上で、1回の解決のためには、特許の有効性と侵害の両方が扱え、かつ、対世効を持たせた判断が行えるようにすべきです。また、扱い範囲は、特許に限らず、無体財産権に関する訴訟が扱えるようにすべきと考えます。(侵害立証方法や、営業秘密保持などの取扱いルールが共通となる。)その上で初めて、判断や、従来の考え方を修正する必要がある審理では、大法廷という裁判所判事全員の合議が行える場が提供されるべきであると考えます。

なお、特許の訂正請求の考え方について、裁判所での判断が行政マターとして不可であるなら、この点のみ、特許庁での優先審理に付す事として対応すれば良いと考えます。

(2) いわゆる「技術系裁判官」について

(意見) 技術系裁判官の資格にもよるが、だからという理由だけで技術系裁判官が通常の裁判官と同じ権限を持つ必要はないと考えます。

技術の良識がある裁判員というイメージが良いと思います。裁判に参加をし、裁判官と同様に合議に加われるが、最終判決への評決権はもたない、又は制限すべきです(例えば事実判断について表決権を持つという考え方)。

技術の専門的な知識と良識がある人材を裁判所に十分確保する事は困難が予測されます。特に日進月歩である先端技術分野については、終身の技術裁判官は考え難く、従って、流動的な人材を活用する必要があり、法律的知識の徹底を求める事もまた困難であると考えます。

現在検討されているよりもさらに権限の拡大された調査官という事でも、実態を表しているが、「調査官」の延長というのは、イメージとして良くないと思われれます。(これまでの調査官の密室的な位置付けから)。

(3) 証拠収集手続きの機能強化について

(意見) B案

(理由) 米国の制度は、負担が大きすぎます。かといって、製造方法特許などは、実際の証拠開示が重要となるので、この目的を十分に達するものでなければならないと考えます。

(4) 証拠収集手段の方法はどうあるべきか

(意見) F案

(理由) 訴訟前の文書提出命令や当事者紹介制度の強化は、侵害行為が曖昧な段階から、嫌がらせ的な利用が心配される。ADR機能の一部としての利用であるなら、その旨を規定したほうが良いと考えます。なお、必要に応じて必要な文書(資料・証拠)が入手できるように、文書提出義務の範囲を拡大すべきであります。