

知的財産訴訟についての御意見募集

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。

(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続の進行調整等により対応する

(C-1案) 手続の進行調整を行う

(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

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

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

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

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
関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。

(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。)

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。

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。

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。
- 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。

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。

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。

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。

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。

(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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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 8 2 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。

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。

(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。

(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。